

標準規格必須特許の FRAND 宣言の効果について

——近時の日中裁判例を材料に——

大阪大学知的財産センター 陳思勤

I 報告の背景

- ・標準規格必須特許：標準規格に準拠した製品を製造し、又はサービスを提供するにあたって避けることのできない特許のことである。
- ・欧州電信標準化協会（ETSI）：国際的な技術標準化機関の一つ。会員企業に FRAND 条件（公正、合理的かつ非差別的な条件）で標準規格必須特許をライセンス許諾することを義務付ける機関ポリシーを設けている。
- ・FRAND 宣言：ETSI のポリシーに基づき、特許権者が標準規格必須特許につき FRAND 条件でライセンス許諾する宣言のことである。

II 日本の裁判例～アップル対サムスン事件

1 事案の概要

- ・特許権者サムスンが標準規格必須特許にあたる本件特許につき、ETSI ポリシーに基づき本件 FRAND 宣言を行っている。
- ・サムスは、アップルの日本子会社に対し、iPhone、iPad 等の各製品（本件製品）の輸入・譲渡等の行為が本件特許権の侵害に当たるとして、その差止等を求める仮処分命令を申し立てた。
- ・これに対して、アップル日本子会社は、上記行為が本件特許権の侵害行為には当たらないなどと主張し、サムスンがアップル日本子会社に対し特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めて訴えを提起した。

2 裁判と争点の整理

本報告で主に取り上げる争点は、

- ①本件特許権による差止請求権の行使が権利濫用に当たるか。
- ②本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使が権利濫用に当たるか。

3 本件特許権による差止請求権の行使と権利濫用

(1) 従来議論

権利濫用法理によって差止請求権の行使を制限
予測可能性の観点から立法論的解決を図る

(2) 知財高裁判決

技術標準化の目的、FRAND宣言をした特許権者の期待と実施者の信頼などを理由に、「必須宣言特許についてFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し、FRAND宣言をしている者による特許権に基づく差止請求権の行使を許すことは、相当ではない。」と判示。

(3) 若干の検討

一般に予測可能性が低いとされる権利濫用の法理であるが、FRAND宣言がなされた標準規格必須特許に限って言えば、本件高裁判旨によって定型的に差止請求権の行使が権利濫用に当たるという結論を導くことができ、予測可能性の問題はほぼ解消できる。

4 本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使と権利濫用

(1) 東京地裁判決

本件 FRAND 宣言を行ったサムスンが、アップルからの申し出を受けて契約の締結準備段階に入った。しかし、サムスンが誠実に交渉を行う信義則上の義務を違反。諸事情を考慮すれば、本件特許権に基づく損害賠償請求権（の全部）の行使が権利の濫用にあたり許されない。

(2) 知財高裁判決

まず、準拠法によれば本件 FRAND 宣言はライセンス契約の申込とは認められず、これによってライセンス契約が成立しないと判断。

そのうえ、FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求に関しては、差止請求権の行使に関する判断とほぼ同様な論理で権利の濫用に当たると判断。これに対して、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求に関しては、特段の事情がない限り権利の濫用に当たらないと判断したうえ、相当損害額を具体的に算定。

(3) 若干の検討

知財高裁判決は定型的にFRAND条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償の請求ができないという結論を導いており、予測可能性において優れている。

ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求について、高裁判決は特段の事情が存在する場合に、損害賠償請求の全額を権利の濫用に当たると判断する可能性を排除していない。しかし、その特段の事情の存否を判断する際に、地裁と同様に誠実交渉義務、適時開示義務、仮処分申立てなどの事情を考慮したが、いずれの点においても抑制的であり、本件の事実関係の下では特段の事情が存在しないと判断し、結論的には地裁判決と異なることになる。

III 中国の裁判例～ファーウェイ対インターデジタル事件

1 事案の概要

一審原告華為（ファーウェイ）はデジタル通信や無線通信設備等を研究開発、製造、販売を業とする中国法人である。特許権者である一審被告 InterDigital（インターデジタル）は無線通信技術分野において標準技術にかかる必須特許（以下本件特許）につき本件 FRAND 宣言をした。

ファーウェイは本件特許に関する実施許諾についてインターデジタルと交渉を行ってきたが、インターデジタルはファーウェイに対して、ファーウェイが有する特許をインターデジタルに無償に実施許諾する旨の申込を行うとともに、本件特許の実施許諾料を提示している。判旨によれば、提示された実施料は、インターデジタルがアップルやサムスンに提示した特許実施条件と比べて遥かに高額なものとなっていた。

また、交渉の継続中、インターデジタルは本件特許のうち米国特許の侵害を理由に、米国でファーウェイを提訴し、侵害の差止、関連製品の輸入禁止等を請求している。

これに対して、ファーウェイは、インターデジタルが FRAND 条件によりファーウェイに対し実施許諾をする義務（以下「FRAND 義務」）があるにもかかわらず、提示した実施許諾の条件は FRAND 義務に反したことを請求原因として主張し、広東省深圳市中級人民法院において、本件特許のうち中国特許につき、FRAND 条件によりファーウェイが支払うべき特許実施料率もしくはその範囲を確定するよう求めて提訴した。

2 深圳市中級人民法院判決

争点①インターデジタルがいわゆる FRAND 義務を負うか否か。

判旨：インターデジタルが FRAND 宣言をしていること、本件特許のうち中国特許の実施はファーウェイにとって不可避であること、この点をインターデジタルが予見できることなどを挙げ、中国民法通則 4 条、契約法 6 条の信義則規定、契約法 5 条の公平取引原則の規定に基づき、インターデジタルが契約の交渉、締結と履行の全過程において、FRAND 条件によりファーウェイに対し中国特許を実施許諾するという FRAND 義務を負う。

争点②インターデジタルによる FRAND 義務の違反があったか。

判旨：FRAND 義務の内容は、第一に、合理的な実施許諾料を支払う意思を有する善意の実施者に対して、標準規格必須特許の特許権者は直ちに実施許諾を拒絶してはならないこと、第二に、FRAND 条件の意義とは、特許権者が技術革新により十分な利益を得ることを保障すると同時に、法外な実施許諾料又は不合理的な条件を要求することを防止する必要があること、第三に、実施許諾料そのものの合理性を判断する際に、つぎの要素を考慮すべきであるとした。それらの要素とは、①当該特許及び類似特許を実施する場合に獲得できる利益、及び当該利益が被許諾者による関連製品を販売する際に得られる利益の中に占める割合、②特許権者が貢献したのは技術を革新した部分であるため、特許権者はその部分に関する特許からのみ利益を得るべきであり、標準技術に採用されたからといって格別

な利益を得るべきではないこと、③標準技術において特許権者が有する有効な特許のみを考慮し、非標準規格必須特許についてまで実施許諾料を要求することは合理的ではないこと、④実施許諾料は製品の利益の一定の割合を超えるべきものではないこと、である。

本件において、①インターデジタルが提示した実施料は法外で差別的であり、②有する特許の数と質などにおいて、インターデジタルをはるかに超えるフェアウェイに対し、実施許諾料のみならず特許の無償での実施許諾を要求することは公平的・合理的ではなく、③非標準規格必須特許と標準規格必須特許を抱き合せて一括した実施許諾の受け入れを要求することは、明らかに権利濫用である。よって、インターデジタルは FRAND 義務を違反している、

争点③裁判所が標準規格必須特許に関する実施許諾料を判断することは適切か。

判旨：当事者双方が特許実施許諾を合意することが可能であれば、司法機関による介入は必要ないが、本件の場合に、インターデジタルは米国での訴訟を通じてフェアウェイに一方的に提示した実施料を強要しており、フェアウェイには協議する余地が与えられていなかった点を考えれば、フェアウェイの請求により司法が介入するのはやむを得ない。

争点④FRAND 条件に適合する実施許諾料の額について

判旨：フェアウェイ製品の実際の販売価格の 0.019%を超えない。

3 広東省高等人民法院 2013 年 10 月 16 日判決

争点①FRAND 義務の有無とその内容に関する原審判決の当否。

判旨：特許権者が FRAND 宣言によっていかなる義務を負うべきこととなるかは、会員による FRAND 宣言を求める ETSI ポリシー6.1 によって確定すべき。その義務の理解に争いが生じた場合に、裁判所が準拠法である中国法によって解釈することは許容され、民法通則と契約法における信義則の規定、公平取引の原則の規定によって解釈した原審判決は妥当。

争点②原審判決が実施料率を判断することの当否。

判旨：標準必須特許の実施料あるいは実施料率の確定について、当事者間の交渉によっても合意できない場合に、裁判所に判断を委ねることができる旨判示し、原審判決を維持。

争点③認定した実施料率の当否。

判旨：原審判決を維持。

4 判旨の整理と若干の検討

・いずれの判決も、特許権者が FRAND 宣言を行った事実に基づいて、民法の信義則と公

平取引の原則という一般規定を条文根拠に、FRAND 条件で許諾を受ける意思を有する者に対し許諾する義務を構成している。もっとも、広東省高裁判決が今後中国で判例ルールとして確立できるかは、予断を許さない。

・本件裁判におけるフェアウェイの請求は、直接的に実施許諾料の判断を裁判所に求めるものである。この請求の性質を訴訟法的にどのように理解すべきかは疑問であるが、判旨がというような内容の FRAND 義務が認定されている以上、許諾を受ける意思を有する者に対する差止請求が認められないのは当然であろう。そうすると、当事者間で実施許諾料の合意ができない場合に、権限ある公正な第三者すなわち裁判所に判断を委ねることは当然といわなければならない

IV 比較と考察～FRAND 宣言の効果

日本：宣言によって特許権者の期待の限度と利用者の保護されるべき信頼が認められ、これに反する特許権者の権利行使が権利の濫用と判断されている。知財高裁の判断は、予見可能性が高い。さらに、特許権控訴事件が集中される知財高裁の判決が、日本の判例ルールとして確立する可能性が高いといえる。

中国：FRAND 宣言によって、FRAND 条件で許諾を受ける意思を有する者に対し許諾するいわゆる FRAND 義務が認定され、その内容についてとりわけ原審判決が詳細に分析した。しかし、FRAND 義務とは、いったいどのような性質を有する義務なのか、明確に述べられていない。

以下では中国法の下における可能な解釈を考察する。

1 実施許諾契約の成否

中国契約法 14 条によれば、申込は具体的で、かつ確定的でなければならないが、FRAND 宣言における FRAND 条件は、実施許諾契約の成立のためには具体的で、かつ確定的であるとはいえないため、FRAND 宣言によって実施許諾契約が成立しない。

2 第三者のためにする契約

日本民法 537 条

中国契約法 64 条は、「当事者間において、債務者が第三者に対し債務を履行すべきことを合意した場合に、債務者が第三者に対し債務を履行せず、もしくは履行した債務が合意に適合しないときは、債権者に対して債務不履行の責任を負わなければならない。」と定めている。この条文は、第三者が要約者と諾約者の合意により何らかの権利を取得するとは定めておらず、債務不履行があった場合に、あくまで契約当事者間で不履行責任を追及し、第三者が直接に権利主張することができない。従って、中国契約法は、第三者のためにする契約を認める明文規定を欠ける。

3 FRAND条件での（通常実施許諾）契約締結の義務

特許権者が宣言することによって、相手を限定せずFRAND条件により実施許諾契約を締結する意思を表明しているといえる。これは契約自由の原則のうち、相手方選択の自由を制限し、内容決定の自由も一定程度制限するものと理解することが可能であろう。つまり、特許権者は、FRAND条件によって許諾を受ける意思を有する相手に対して、正当な理由なく承諾を拒絶する自由はなく（承諾強制）、また、その実施許諾契約の内容も、FRAND条件から離れることはできないという意味において、内容決定の自由も制限される。

→FRAND義務とは、結局、電気、ガス、水道などを提供する独占的企業体に課される義務に類似するもの？