

論説・ 解説

FRAND 宣言のされた標準規格必須 特許に係る特許権行使

——アップル対サムスン知財高裁大合議事件を
素材として——

京都大学准教授 愛 知 靖 之

1 問題の所在

本稿は、国際的に問題となっている標準規格必須特許（以下、単に「必須特許」ということがある）に係る特許権行使（差止請求権行使および損害賠償請求権行使）に対する制限のあり方を、アップル対サムスン知財高裁大合議事件、すなわち、知財高判平26・5・16判時2224号146頁（本誌65号83頁参照）（以下、単に「大合議判決」と呼ぶことがある）、知財高決平26・5・16判時2224号89頁（本誌65号84頁参照）（以下、単に「大合議決定」と呼ぶことがある）を素材として検討するものである¹⁾。

必須特許の特許権者による権利行使を無制限に許容すると、標準規格に準拠した事業を行おうとする事業者は、すでに関係特殊的投資を行っている場合、事業の継続が困難になって、その後の企業経営に大きな悪影響が及ぶこととなり、また、標準規格の普及それ自体に対する大きな阻害要因になる可能性もある。権利行使を受けた一企業の利益のみならず、社会的に有用な標準規格の普及が妨げられることにより、社会や経済、公衆の利益にも多大な影響を及ぼすことになるのである。そこで、このような問題に対処するため、標準化団体では、パテントポリシーを制定し、標準化の参加者に対し、必須特許（出願を含む）の開示

（標準化予定技術に特許権が成立していることまたは特許出願中であることを知悉した者は、それを標準化作業の場に報告する）と、FRAND 条件でのライセンス（標準化作業の場に報告された特許権を保有する者は、当該技術が標準化されたとき、自身の特許権をどのような条件でライセンスするかを宣言する。ただし、特許権を有償でライセンスする場合には、「公平、合理的かつ非差別的な条件」(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Terms) でライセンスすることを宣言すること）などを求めるようになった。開示義務や FRAND ライセンス義務などは、特許権者による恣意的な権利行使から、他の標準化参加企業を保護するとともに、標準規格の社会への普及促進という公益を保護する重要な機能も担っているのである。このような重要な義務が課されている特許権者が、標準化技術の利用者に対して権利行使をするとき、当該権利行使は制約を受けなければならないのか、受けなければならないとしてその理論構成をいかに考えるべきか、これが、本稿で検討する問題である。

2 FRAND 宣言に基づくライセンス 契約の成否——FRAND 宣言の法 的性質

(1) 緒 論

1) この判決では、傍論ではあるものの、消尽に関する極めて重要な判示がなされている。しかし、本稿では、紙幅の都合上、この論点は省略する。消尽に関しては、田村善之「FRAND 宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否(1)ーアップル対サムスン対三星電子事件知財高裁大合議判決ー」NBL1028号30頁以下を参照。

まず、FRAND ライセンス義務に関連して、必須特許に係る特許権者が FRAND 宣言をした場合、特許権者と、標準化技術を利用しようとする者との間に、いかなる法的関係が構築されるのかという問題を検討する。これは、標準化団体との合意に違反した特許権者による権利行使に対し、標準化技術利用者は、いかなる法的根拠によって、FRAND 宣言の条項（以下、「FRAND 条項」という）を援用することができるのかを明らかにするための前提となる。

(2) 大合議判決の立場

大合議判決は、本件における FRAND 宣言によって本件特許権のライセンス契約が成立するのではなく、標準化技術利用者は当然に実施権を取得するわけではないと判示した²⁾。その際、判旨は、当事者が主張した 2 とおりの法的構成に対し、これらをともに否定している。一つは、①特許権者・標準化技術実施者間の（直接的な）ライセンス契約締結であり、FRAND 宣言を、特許権者によるライセンス契約締結の申込み、相手方による被疑侵害製品の輸入販売の開始を、標準化技術利用者による契約締結の承諾とする構成である。もう一つは、② FRAND 宣言をもって、特許権者（諾約者）と標準化団体（要約者）の間の第三者のためにする契約（標準化技術利用者が受益者）と構成するものである。

(3) FRAND 宣言によるライセンス契約の成否——実施権発生の有無

この後者の理論構成は、以前から学説で唱えられていたものでもある³⁾。特許権者（諾約者）と標準化団体（要約者）との間の契約により、当該契約から生じる権利（これが、通常実施権そのものか、ライセンス契約締結に向けて誠実に交渉することを請求する権利にとどまるかは、FRAND 条項の文言等から判断されるとする）を、第三者

たる標準化技術利用者（受益者）に直接帰属させると構成する考え方である。この主張には説得力があるものの、問題となるのは、第三者による受益の意思表示（民法537条2項）である。田村説では、「たとえば、標準化技術を利用するという申込みを標準化機関に対して示した段階で、受益の意思表示があったと評価することも十分に可能である」と論じられている。しかし、標準化技術を利用しようとする者は、パテントポリシー上、必ずしも標準化団体に対し利用の申込みまたは通知等を行うことが求められていないようであり、この説明は成り立たないようにも思われる。この問題に対しては、承諾の意思表示に関する民法526条2項を活用することにより対処することができるかもしれない。同項によれば、「申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があったときに成立する」。標準化技術を利用しようとする者が、標準化団体に対する利用申込み等を行うことが求められていない現状では、その種の意思表示が不要であるとの取引上の慣習がすでに成立しているとも考えることもできる。それゆえ、民法526条2項を類推適用し、標準化技術利用者による利用行為の開始という事実行為をもって、受益の意思表示があったと構成することも可能ではなかろうか。とりわけ、受益の意思表示の成立が緩やかに認められている現状⁴⁾では、このような解釈も成り立つ余地はあるだろう。あるいは、端的に、同項を直接適用し、特許権者による FRAND 宣言（申込み）、標準化技術利用者による利用の開始という事実行為（承諾）をもって、特許権者と利用者間で直接に契約が成立すると考える余地もなくはない（ただし、あくまで、受益の意思表示の成立が緩やかに認められている現状を前提として、その限りで、このような緩や

2) 判決では、準拠法をフランスとして検討を行っているが、以下では、日本法を対象として考察することとする。

3) 田村善之「標準化と特許権— RAND 条項による対策の法的課題」知的財産法政策学研究43号87頁以下。さらに、Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 854 F.Supp.2d 993 (W.D. Wash. 2012), Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. 864 F. Supp. 2d 1023(W.D. Wash. 2012) も、第三者のためにする契約の成立を肯定し、受益者たる標準化技術利用者は、諾約者である特許権者からライセンスを受ける権利を取得すると述べている。

4) 田村・前掲〈注3〉88頁以下参照。

かな契約成立を肯定することが許されるという意味で、「第三者のためにする契約」構成のほうが穏当だと思われる)⁵⁾。

このように、特許権者による FRAND 宣言と標準化団体によるその受諾により、標準化技術利用者を受益者とする第三者のためにする契約が成立するという理論構成、あるいは、特許権者による FRAND 宣言と標準化技術利用者による利用の開始という事実行為により、特許権者と標準化技術利用者間で直接に契約が成立するという理論構成自体は、大合議判決が明確にこれらを否定するものの、十分ありうると考える。というのも、判旨のポイントは、このような理論構成自体の適否というよりも、標準化技術利用者との間のライセンス契約の成否、すなわち、直ちに実施権が帰属するという帰結の適否にあると思われるからである。

換言すれば、問題は、標準化技術利用者が契約により取得する債権の内容である。FRAND 宣言の性質をみれば、同宣言は、FRAND 条件によるライセンス契約締結に向けて、標準化技術利用者との間で交渉に入る準備があることを宣言するものであるから、特許権者のこのような宣言と標準化団体によるその受諾により、第三者のためにする契約が成立し、受益者たる標準化技術利用者は、特許権者に対し誠実交渉請求権を取得すると考えることは十分可能である。これにより、特許権者が誠実に交渉を進めない場合に、相手方は誠実交

渉の履行を直接請求する権原をもつに至る（なお、反対に、標準化技術利用者側が誠実に交渉を進めない場合には、後述するように、特許権者には、差止請求権や損害賠償請求権行使が認められる）。

しかし、これを超えて、利用者が特許権者に対し実施権そのものを取得すると考えるのは妥当ではなかろう。大合議判決は、この事件で扱われた ETSI（欧州電気通信標準化機構）の IPR ポリシーを前提に、本件 FRAND 宣言や IPR ポリシー固有の事情⁶⁾のほか、ライセンス契約としての主たる契約内容が確定していない状態での FRAND 宣言をもって、「ライセンス契約」の申込みと認めることはできないことを指摘している。しかし、本件 IPR ポリシーに関する具体的な事情以外に、より一般的にみても、標準化技術利用者が交渉を拒否しながら、特許発明の実施を継続するという場合に、特許権者が差止請求や損害賠償請求を行う可能性を留保しておく必要がある⁷⁾ことから、特許権者・標準化技術利用者間の直接的な「ライセンス契約」、あるいは、第三者のためにする契約により、当然に標準化技術利用者に「実施権」が帰属するという考え方はとるべきではない⁸⁾。あるいは、特許権者は、契約上、標準化技術利用者に対し、実施を許諾する義務を負うという考え方もありうる。しかし、仮に両当事者が誠実に交渉したにもかかわらず、交渉が決裂した場合にも、特許権者が依然として実施許諾する義務を負担し、利用者の実施行為に対し、差止め等を請求できな

5) 竹田稔「差止請求権の制限」ジュリ1458号43頁は、「RAND 宣言の法的効力については、標準化団体と特許権者との間の債権的契約と解する見解が有力であるが、特許権者が標準化団体に対して、同団体の指針に従って参加事業者に公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスを許諾する用意のあることを通告する事実上の行為とみることもでき、債務負担による意思表示として標準化団体との間に契約関係が成立しているかについて疑問なしとしない」と述べて、契約と構成する立場に疑問を呈しているが、その根拠が明示されていない。

6) A. 本件 FRAND 宣言は「取消不能なライセンスを許諾する用意がある」とするのみで、文言上確定的なライセンスの許諾とはされていないこと、B. 本件 FRAND 宣言をするに際しては、ETSI の IPR ポリシーに従って互惠条件が選択されており、本件 FRAND 宣言には、規格に関し相互にライセンス供与することを求めるとの条件に従い行われるとの文言が含まれていたにもかかわらず、本件 FRAND 宣言をライセンス契約の申込みであると解すると、この互惠条件が満たされないまま、FRAND 宣言の対象となった特許についてのみライセンス契約が成立する事態を招きかねないこと、C. ETSI においても、本件 FRAND 宣言を含めて、その IPR ポリシーに基づいてされた FRAND 宣言が直ちにライセンス契約の成立を導くものではないことを前提としていること、D. 本件 FRAND 宣言が契約の申込みであると解することは、ETSI の IPR ポリシーの制定過程で断念された「自動ライセンス」を認めたのと同じ結果となり、現在の ETSI の IPR ポリシーの制定経緯に反すること、である。

7) このようなケースでも、利用者に実施権が認められていれば、特許権者は権利行使することが許されなくなる。

8) 高林龍「標準化必須特許権侵害による損害賠償請求と権利の濫用」知財管理63巻12号1905頁～1907頁も参照。

くなるという結論を導くのであれば、それは妥当ではなかろう。特許権者としては、当該 FRAND 条項をもつパテントポリシーを受諾して、標準化に参加するか否かという二つの選択肢しかない以上、標準化技術利用者に対して直接に実施権を発生させる、あるいは、実施許諾義務を負担するという理論構成は、必須技術の特許権者に対して、標準化参加に対するディスインセンティブとなりがねない。契約構成そのものは採用の余地があるものの、標準化技術利用者が、契約上の権利として、実施権それ自体を取得するという考え方は、その結論として疑問が残る、利用者が取得するのは、誠実交渉請求権にとどまると考えるべきであろう（契約上、特許権者に誠実交渉義務が課される）。

(4) 誠実交渉義務

これに対し、原判決の東京地判平25・2・28判時2186号150頁（本誌60号141頁参照）（以下、単に、「原判決」と呼ぶことがある）も、大合議判決も、特許権者に誠実交渉義務を課す。しかし、原判決は、「我が国の民法には、契約締結準備段階における当事者の義務について明示した規定はないが、契約交渉に入った者同士の間では、一定の場合には、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解するのが相当である」。「サムスンが本件特許権について FRAND 条件によるライセンスを希望する具体的な申出を受けた場合には、サムスンとその申出をした者との間で、FRAND 条件でのライセンス契約に係る契約締結準備段階に入ったものというべきであるから、両者は、上記ライセンス契約の締結に向けて、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解するのが相当である」と述べ、特許権者の誠実交渉義務自体は、契約準備段階に入った当事者が一般的に信義則上負担する義務と構成している。

この点については、大合議判決も同様であり、損害賠償請求に関しては、特許権者側の権利濫用の成否を決するのに、誠実交渉義務違反の有無を判断すべき場面があると論じたうえで、「サムスンが本件 FRAND 宣言をしていることに照らせば、サムスンは、少なくとも我が国民法上の信義則に基づき、アップルとの間で FRAND 条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負担すると解される」と述べて、この義務を信義則上の義務に位置づけている。

しかし、契約交渉に入ったという一事をもって、常に特許権者に対するさまざまな義務が帰結されるというのでは、安易に契約当事者に重大な義務（特に、原判決が求めたような情報開示義務まで）が課されることになり、妥当ではなかろう。原判決や大合議判決の趣旨が、FRAND 宣言がなされていないケースを含め、一般的に、およそライセンス契約の締結交渉過程に入れば、信義則上、このような重大な義務が課されるということであれば、賛成することはできない。もっとも、原判決自身も、「重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負う」のは、「一定の場合」に限られ、FRAND 宣言が行われた場合がこれにあたると考えているようではある。大合議判決も、「サムスンが本件 FRAND 宣言をしていることに照らせば、」と前置きし、信義則上の義務の発生には、FRAND 宣言が行われたことを前提とするかのような判示がなされている。高度な誠実交渉義務の発生を、FRAND 宣言が行われた一定のケースに限定するという趣旨自体には首肯しうる。しかし、FRAND 宣言を行ったことを、誠実交渉義務を導く直接の根拠とするのであれば、わざわざ信義則を持ち出す必要はない⁹⁾。また、ライセンス契約というビジネス上の契約において、過度に信義則に依存し、法律関係を不安定にさせることにも、躊躇を覚えざるを得ない。端的に、

9) さらに、原判決は、「契約交渉に入った者同士の間では、一定の場合には」、信義則上の誠実交渉義務が発生すると論じていることから、FRAND 宣言が行われたという事情以外の何らかの事情があった場合にも、「一定の場合」として、当事者は義務を課されることにもなりうる。しかし、それがいかなる場合なのかは、判決が信義則上の義務が導かれる直接の理論的根拠を明らかにしていないことから、定かではない。

「取り消し不能なライセンスを公正、合理的かつ非差別的な条件で許諾する用意がある」旨の FRAND 宣言とその受諾により、特許権者と標準化団体の間の第三者のためにする契約が成立したと構成し、「契約上の義務」として、特許権者は、標準化技術を利用しようとする者に対し、ライセンス契約を締結することを前提としつつ、その条件について誠実に交渉する義務を負担すると考えれば足りるのである。

3 差止請求権行使に対する権利濫用の成否

(1) 緒 論

次に、FRAND 宣言をした必須特許の特許権者が、標準技術の利用者に対し、差止めを請求した場合、当該請求は認められるべきかという問題を検討する。

特許権は排他権である以上、権利者による差止請求権行使が過度に制約されることがあってはならない¹⁰⁾。しかし、標準規格必須特許については、無制限・恣意的な権利行使が許されてしまうと、多大な問題が生じうる。1でも述べたように、FRAND 宣言を信頼して関係特殊投資をすでに行っている事業者は、標準化技術を利用しない限り、投下した費用を回収することができなくなり、多大な損害を被る。このことは、社会的に極めて有用・有益な標準化技術に対する投資に過度の萎縮効果をもたらすことになり、ひいては、標準化を通して有用・有益な技術が社会に広く普及する可能性までが失われかねず、まさに社会的便益・公益が害される事態も生じうる。あるいは、すでに普及したもしくは普及しつつある技術・製品に対する継続的な供給・利用が制限されることによ

る社会的便益・公益の喪失という事態も生じかねない¹¹⁾。

以上のことから、必須特許に係る特許権に基づく差止請求については、一定の場合にこれを制約する必要がある。

(2) 大合議決定の立場

そこで、知的財産高等裁判所は、FRAND 宣言を行った特許権者が、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て行う差止請求権行使を、誠実交渉義務違反の有無にかかわらず、一律・定型的に権利濫用とする。自ら標準化団体に参加し FRAND 宣言をした特許権者が権利行使を行ったという場面では、特許権者自ら、自身の特許発明について広く第三者にライセンスし、実施してもらうことを選択した以上は、特許権者による特許発明の独占を保護する必要性は後退する。自ら第三者が実施することを甘受した以上、実施行為に対する差止めが否定されることによって、特許権者が被る不利益は、標準化技術利用者の利益、標準化技術の普及という社会的便益・公益に比べ、相対的に小さいと評価できるわけである。

他方、標準化技術利用者側が、誠実にライセンス交渉をしない、あるいは一方的に FRAND 実施料の支払いを拒むなど、リバース・ホールドアップ（ホールドアウト）が生じた場合には、差止請求権行使は認められなければならない。大合議判決は、相手方が、FRAND 条件によるライセンス交渉を受ける意思を有していないような場合には、かかる者に対する差止めは許されるという形で、この理を明らかにしている。

以上のように、大合議決定は、東京地決平25・2・28（平成23年（ワ）第22027号・第22098号）〈裁

10) これに対して、差止制限は、特許権の内在的な制約であり、特許権自体を、完全な独占権・排他権ではなく、もともと差止めが否定されうるということを内包した、そのような限界を最初から備えた不完全な独占権・排他権にすぎないと理解する見解として、平嶋竜太「差止請求権の制限：理論的可能性についての考察」日本工業所有権法学会年報33号53頁以下、同「特許権に基づく差止請求権における『内在的限界』別冊特許10号1頁以下などがある。この見解に対する反論として、愛知靖之「民法学における差止請求権理論と知的財産法における差止請求権」別冊特許10号21頁以下参照（特許権は排他権であり、あくまで権利濫用など外在的な法理による例外的な差止制限だけが認められるとする）。

11) 平嶋竜太「標準技術に必須な特許権の行使における差止請求権の制限可能性—理論的帰結と実務的課題への対応可能性—」知財研フォーラム90号27頁。

判所 HP) (以下、単に、「原決定」と呼ぶことがある) の立場、すなわち、差止請求権と損害賠償請求権の間で権利濫用判断に差異を設けず、いずれも、FRAND 宣言により特許権者に誠実交渉義務(信義則上の義務)が発生すると理解したうえで、その義務違反を理由に権利濫用を導く立場と異なり、(ライセンスを受ける意思を有する者に対する) 差止請求権行使については、端的に、FRAND 宣言を行ったことのみをもって、そのまま定型的に権利濫用が帰結されると説く点に特徴がある。たとえ、特許権者が誠実に交渉していたとしても、差止請求権行使は否定されるわけである。

(3) 原決定の立場

大合議決定と異なり、原決定は、特許権者の信義則上の誠実交渉義務違反を媒介にして差止請求権行使を否定する。少なくとも、自ら標準化団体に参加し FRAND 宣言をした特許権者は、自身の特許発明について、広く第三者にライセンスする旨の意思表示をいったん行い、ライセンス条件について誠実に交渉する(信義則上の) 義務を負ったにもかかわらず、この義務を履行することなく、差止請求権を行使することは、権利濫用に該当すると説くわけである(誠実に交渉し、実施許諾する旨の自らの前言を翻すものにほかならず、禁反言の原則に基づく権利行使の否定という理論構成もあり得る¹²⁾)。これに対し、特許権者側が誠実交渉義務を履行している一方、相手方(標準化技術利用者) が、リバース・ホールドアップを生じさせた場合には、もちろん、差止請求権行使は許容されることになる。

(4) 両決定の相違点

大合議決定と原決定では、権利濫用判断に対する予測可能性・法的安定性に大きな違いが生じる¹³⁾ ほか、具体的な結論についても、以下の点で

差異が生じうる。仮に両当事者が FRAND 条件について誠実に交渉したにもかかわらず、交渉が決裂した場合に、標準化技術利用者が必須特許の実施を行うことができるのか(実施をそのまま継続することができるか) という点である。大合議決定の立場を形式的にあてはめると、①特許権者が FRAND 宣言をしたこと、②標準化技術利用者が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者であることの双方を充足する以上、特許権者による差止めは否定されそうである。これに対して、特許権者の誠実交渉義務違反を理由とする権利濫用と構成する原決定の立場からは、特許権者は誠実に交渉を進めた以上、当該義務違反は認められず、上記のケースでは、差止めが肯定されることになろう。

ただし、知的財産高等裁判所の判断の下では、次にみるように、このようなケースでも、ライセンス料相当額の損害賠償請求権を行使することは可能であり、いわば痛み分けの状態になる。知的財産高等裁判所は、後述のように、両当事者が誠実に交渉している限り、「標準化技術利用者は、ライセンス料相当額を支払う代わりに、特許発明を実施継続できる」という(バランスのとれた) 状況が生み出されることを積極的に評価しているのかもしれない。ただし、両者が誠実に交渉したにもかかわらず、交渉自体が決裂したという、ここで問題としているケースでは、たとえ裁判所がライセンス料相当額を確定したとしても、その後、当該額でのライセンス料の支払いが契約で決定されるという保証はない。それゆえ、特許権者としては、相手方の実施のたびに、損害賠償請求訴訟を提起する必要に迫られることにはなるだろう。ライセンス料相当額の支払いを認める判決が出て、あくまで過去の実施行為に対する対価の支払義務が肯定されたにすぎず、この判決をもってし

12) Robert P. Merges, Jeffrey M. Kuhn, "An Estoppel Doctrine for Patented Standards" California Law Review Vol.97 No.1 pp.1. 特定当事者間の個別の行為・関係・事情を基礎として成立した具体的・個別的な信頼のみを保護する本来の禁反言を、標準化の重要性に鑑み、当事者間の関係や具体的信頼という要素が希薄な場面(特許権者による FRAND 宣言時には登場していなかった標準化技術利用者との関係) にも、拡張的に適用すべきであると論じている。

13) 鈴木博文「判批」本誌65号60頁。

ても、将来の実施行為について、この額を基礎としたライセンス契約締結に至るとは限らないのである¹⁴⁾ ¹⁵⁾。

4 損害賠償請求権行使に対する権利濫用の成否

(1) 大合議判決の立場

大合議判決は、原則として、「FRAND 条件でのライセンス料相当額」を超える額の支払いを請求する権利のみが権利濫用にあたると判断した。しかし、判旨によれば、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の「特段の事情」がある場合には、(差止請求が肯定されるとともに)、「FRAND 条件でのライセンス料相当額」を超える額の支払いが肯定される。他方、「FRAND 条件でのライセンス料相当額」の支払請求も、特許権者側に著しく不公正と認められる「特段の事情」があることを、相手方が主張立証した場合には、権利濫用としてかかる請求すらも権利濫用として否定され、賠償額が 0 になることも肯定する。

大合議判決の立場は、権利者による一つの損害賠償請求権の行使について、一定の請求額に係る請求権行使は、正当な権利行使と評価し、それを上回る請求分の権利行使のみを権利濫用と評価するものであり、理論構成として若干の据わりの悪さを感じるものの¹⁶⁾、差止請求権行使が権利濫用として否定される特許権者といえども、ライセンス料相当額の損害賠償請求権自体は保障されるべ

きであるという基本的な結論自体は妥当であり、受け入れやすいものである。

以上のように、大合議判決は、「ライセンス料相当額」での損害賠償請求を原則としながらも、「ライセンス料相当額を超える額」の請求が可能となる「特段の事情」(特許権者に証明責任)と、いっさいの損害賠償請求が否定される(損害賠償請求権行使自体が権利濫用となる)「特段の事情」(標準化技術利用者に証明責任)を認めている。

大合議判決の立場をもとに、当事者間の立証プロセスを整理する¹⁷⁾。

特許権者の損害賠償請求に対して、相手方(標準化技術利用者)は、

- ① 特許権者が FRAND 宣言をしたという事実の立証 + 特許権者の損害賠償請求が公正である旨の「特段の事情」の立証の双方に成功すれば、損害額は 0 となる(特許権者によるいっさいの損害賠償請求権行使が権利濫用)。**【抗弁①】**
- ② 特許権者が FRAND 宣言をしたという事実の立証のみに成功した場合、損害額は、FRAND 条件でのライセンス料相当額のみとなる。**【抗弁②】**
- ③ 特許権者が FRAND 宣言をしたという事実の立証にも失敗した場合、損害額は、FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える額となる¹⁸⁾。

【抗弁②】に対して、特許権者は、

- ④ 相手方が FRAND 条件によるライセンスを

14) このような問題に対処しうる方策としての「将来の侵害行為に対する損害賠償」の可能性について、鈴木将文「特許権侵害に対する民事救済措置に関する覚書一差止措置制限の可能性を巡って」別冊パテント10号43頁以下参照。

15) さらに、原判決と大合議判決で、結論が異なりうるもう一つのケースがある。両当事者が誠実に交渉していたという本文のケースとは逆に、両当事者がともに誠実交渉していなかったというケースである。この場合の帰結の差については、後掲〈注19〉を参照。

16) 主文は「損害賠償請求権が、〇〇円を超えて存在しないことを確認する」とされ、一部認容判決が下されている。債務不存在確認訴訟において、このような主文(や請求)自体は、ままだ見受けられるところである。

17) なお、前田健「判批」法学教室407号55頁は、相手方が標準規格の実施として侵害をしているのであれば、いずれにせよ逸失利益としてライセンス料相当額以上の損害は認定できないと考えられるため、わざわざ FRAND ライセンス料を超える損害賠償請求を権利濫用と構成せずとも、損害額の算定を通して、ライセンス料相当額のための請求に抑えることができるはずであると論じる。

18) FRAND 宣言がなされたことが立証されなかった以上、たとえ、損害額が特許法102条3項のライセンス料相当額と算定されたとしても、これはもはや「FRAND 条件でのライセンス料相当額」ではなく、通常のライセンス料相当額と同じように「侵害プレミアムともいふべき割増し」(田村善之「FRAND 宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否(5・完)ーアップル対サムスン知財高裁大合議判決一」NBL1033号50頁)が認められる。

受ける意思を有しない等の「特段の事情」が存することの立証に成功すれば、損害額は、FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える額となる。【抗弁②に対する再抗弁】¹⁹⁾

⑤ ④の立証に失敗した場合には、FRAND 条件でのライセンス料相当額がそのまま損害額と認定される。

もちろん、当事者の主張立証によっては異なるプロセスもありうるが、さしあたり、一つの例として、以上のようにまとめることができよう。

なお、損害賠償請求の場面では、「標準化技術利用者が、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者でないこと」(消極的事実)の主張立証責任は、特許権者側に課されているが、差止請求権の場面では、「FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者であること」(積極的事実)の主張立証責任は、標準化技術利用者側に課されている。このような一見矛盾する証明責任の分配に関しては、「差止請求権においては、FRAND 条件でのライセンスを受ける意思を有することを差止請求権を争う側(被疑侵害者側)において立証する必要がある。差止請求権を過度に制限する場合には、かえってライセンス交渉における任意の交渉によるライセンス契約の成立への意欲を減退させるおそれがある。このように考えると、差止請求権においては立証責任を差止請求権を争う側に課すことも、正当化されよう」²⁰⁾との指摘がなされている。

さらに、④の「特段の事情」については、相手方が、特許の有効性や技術的範囲の属否を争い、これらを理由にライセンス交渉に入っていない場合、「ライセンスを受ける意思を有しない」と判断すべきなのかが問題となる。特許の有効性や技術的範囲の確定は、必須特許とされた発明が真に必須特許としての価値を有するのかを確認する重要なプロセスと位置づけることもできるのであって、このような方策を抑圧すべきではない²¹⁾。特許の有効性や技術的範囲の属否を争っているという一事をもって、④の「特段の事情」を肯定すべきではない。

(2) 原判決・大合議判決がもつ当事者間の交渉促進機能

以上のような大合議判決の枠組みと異なり、原判決は、結論としても、損害賠償請求権行使全体を権利濫用としいっさいの損害賠償を認めなかった²²⁾。原判決と大合議判決の結論の分かれ目は、その理論構成の違いもさることながら、特許権者たるサムスンの誠実交渉義務違反の有無に関する認定の差異にある。大合議判決も、特許権者に義務違反が認められれば、(1)①のケースに該当し、損害賠償請求は権利濫用としてすべて否定されるのである²³⁾。ただし、義務違反(損害賠償請求権の濫用)を肯定するためのハードルは、原判決よりも上がっている。その根拠はいうまでもなく、FRAND 宣言をした特許権者は、差止めは否定されとしても、標準化技術利用者が現に特許発明

19) なお、念のために付言すると、④の再抗弁はあくまで、「ライセンス料相当額」の支払い自体は認められることを前提に、さらに賠償額を上乗せするために主張されるものである。あくまで、抗弁②のみに対する再抗弁と考えるべきである。さもないと、①の「特段の事情」と④の「特段の事情」は、両立しうると考えられるところ、相手方の抗弁①に対して、④の再抗弁を提出することができてしまい、①が意味をなさなくなるからである。

これに対して、①は、特許権者による損害賠償請求自体を権利濫用とするものであるから、⑤のみならず④に対しても、主張できる。①の特段の事情が肯定されれば、ライセンス料相当額の賠償すら認められない以上、ライセンス料相当額を超える賠償が認められる余地は存在し得ない。したがって、先に特許権者が④の立証に成功した場合でも、相手方は、①を立証して、損害賠償を免れることができる(ただし、④の「相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない」ことが立証された以上、大合議決定に基づけば、特許権者による差止めは受けることになる。痛み分けの状態になるわけである。なお、原判決の立場では、①が立証された以上、特許権者による差止請求も損害賠償請求もいずれも権利濫用とせざるを得なくなる)。

20) 「知財高裁詳報(大合議判決)」本誌64号86頁～87頁。

21) 田村・前掲〈注18〉40頁。

22) この原判決の立場に対する鋭い批判として、鈴木将文「標準規格必須特許権の行使と権利濫用—東京地判平成25・2・28」ジュリ1458号21頁以下参照。

23) 差止請求権も定型的に否定され、その結果、原決定と同様の帰結になることはいうまでもない。

を実施している以上、可能な限り、FRAND 条件でのライセンス料相当額の賠償は保障されるべきだとの配慮に基づくものである²⁴⁾。また、原判決は、特許権者たるサムスンが他社とのライセンス契約に関する情報を提供しなかったことを、誠実交渉義務違反の一つの根拠にあげていたところ、大合議判決は、これを否定している。この種の情報については、他社との間で秘密保持契約が締結されていると考えられるため、その開示を求める原判決に対して疑問を呈するものもあったところ²⁵⁾、大合議判決も、このことに配慮しており、適切な判断である²⁶⁾。

以上のような重要かつ大きな差異はあるものの、特許権者に誠実交渉義務違反があった場合に損害賠償請求はすべて否定され、標準化技術利用者による過去の実施行為に対するライセンス料相当額の支払いさえ認められないという立場は、大合議判決でも維持された。この考え方は、以下のような見地から正当化できる。

仮に、原判決の認定どおり、特許権者に誠実交渉義務違反が認められる場合には、大合議判決の枠組みでも、損害賠償請求権行使が権利濫用とされる((1)①のケース)。もちろん、この損害賠償を権利濫用として否定する判決は、特許権者が誠実交渉義務に違反しているという口頭弁論終結時の事実・法律関係を前提に下される判決である。仮に損害賠償請求権すべてを権利濫用とする判決が確定した場合、その確定後、特許権者が誠実に交渉を開始し、もって誠実交渉義務が履行されたという事実が認められれば、これは既判力の基準時以降に発生した新事由として、もはや損害賠償不存在確認判決の既判力は及ばず、特許権者は損害

賠償請求を行うことが許される。仮に、標準化技術利用者側が、特許権者の差止請求権・損害賠償請求権を権利濫用とする判決・決定を奇貨として、交渉を否定するような態度をとりながら、実施を継続するような事態が生じたときには、大合議判決の枠組みでも、標準化技術利用者を「ライセンスを受ける意思を有しない」者として、特許権者は、差止請求のみならず、ライセンス料相当額を超える損害賠償請求を行うことも可能となる((1)④のケース)²⁷⁾。特許権者側が誠実に交渉を行い、ライセンス契約締結に向けた真摯な努力を行いさえすれば、自らの損害賠償請求権行使が大きな制約を受けるという事態を免れることができるのである。他方、標準化技術利用者としても、これまでと同様、真摯に交渉を継続しなければならない²⁸⁾。こうして、利用者と、いったんは誠実交渉義務を履行しなかった特許権者の当事者双方に対し、誠実に交渉することが促されるわけである。そして、両者が真摯に交渉した結果、ライセンス契約締結に至れば、利用者による将来の実施行為に対しては、特許権者はライセンス料相当額を取得できる。他方、過去の実施分に関しては、交渉により、さかのぼってライセンス料相当額の支払いを受ける旨の取り決めをすることは可能であるが、誠実に交渉をしない状態でなされた損害賠償請求に対して、いったん損害賠償請求不存在確認判決が出ている以上、特許権者は当然にはこれを取得することはできないと思われる²⁹⁾。これも、特許権者が誠実交渉義務違反を行ったがゆえの帰結であり、甘受せざるを得ないであろう。

以上のように、大合議判決は、特許権者が真摯に交渉に応じない場合には、差止請求に加えて損

24) 前掲〈注20〉86頁も参照。

25) 小泉直樹「判批」ジュリ1455号7頁、鈴木・前掲〈注22〉21頁。

26) さらに、大合議判決は、アップル以外の他者とサムスンとのライセンス契約は、アップル・サムスン間のライセンス契約とは前提を異にする以上、契約条件を定める際の参考にはならないとも述べている。

27) なお、この特段の事情は、「ライセンスを受ける意思を有しない等」とされており、「ライセンス契約を受ける意思を有しない」こと以外の事情が含まれることが示唆されている(前掲〈注20〉85頁)が、本文のような交渉促進機能を重視する立場からは、基本的には、標準化技術利用者側の交渉態度を軸に「特段の事情」の有無が判断されるべきであろう。

28) 中山一郎「判批」平成25年度重判解277頁も参照。

29) ただし、過去分にさかのぼって請求可能とする見解もある(高林・前掲〈注8〉1903頁、前掲〈注20〉89頁、前田・前掲〈注17〉52頁)。

害賠償請求すべてを権利濫用とする一方、標準化技術利用者が真摯に交渉に応じない場合には、差止めとともにライセンス料相当額を超える損害賠償の支払いまで認めるという枠組みを採用したわけであるが、これは、誠実交渉義務に違反している当事者にサンクションを課すことにより、交渉を促進させるという意味合いをもっていると評価することができよう。このように原判決・大合議判決の立場は、交渉促進機能という見地から正当化することができよう。これは、ペナルティ・デフォルトという考え方につながる³⁰⁾。あえて当事者が望まないようなルールをデフォルト・ルールとして設定することにより、当事者間の契約交渉を促進し、問題解決を図るという考え方である。デフォルト・ルールをサンクションとして機能させることにより、当事者の交渉による自生的な解決を促すわけである。

5 損害額

最後に、大合議判決が行った「FRAND条件によるライセンス料相当額」の算定をみておく。

製品の売上高合計×規格に準拠していることが貢献した部分の割合×本件特許が貢献した部分の割合（累積的实施料率の上限 5%×1／標準規格必須特許数）

大合議判決が示したこの算定方式は、特許権が標準に採用されたことにより特許権者にもたらされた追加的な価値を上乗せすることなく、製品全体に対する標準化必須特許の技術的寄与度・貢献度のみを評価した点、ロイヤリティ・スタッキングを回避する点、（本件では、結果的に他の必須特許との差異は否定され、個数割りとなったが）特許発明の標準化規格に対する貢献度を一応考慮し

た点で妥当な判断であろう³¹⁾。ただし、実際に各特許の価値や貢献度を正確に評価することは、一定の証拠が提出されてもおお困難であり、現実には個数割りの採用が多くなることが予想される³²⁾。

なお、累積ロイヤリティの上限を5%にするという点について、本標準規格参加者にこれを支持する見解が多く存在したこと、何より本件で当事者間に争いがなかったことから、容易に算定式にあてはめることが可能であった。標準規格参加者間で、FRAND条件を充足するライセンス料算定方式に関する一定の共通認識を形成しておくことが重要となるであろう。

30) Douglas Baird et. al. *Game Theory and Law*, pp.147 (Harvard University Press)、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (2)」知的財産法政策学研究36号164頁。

31) 標準規格必須特許のロイヤリティ算定に関しては、加藤恒「標準規格形成における特許権の行使」ジュリ1458号23頁以下、岡田誠「標準必須特許の権利行使をめぐる米国の状況—RAND条件によるロイヤリティ料率及び範囲に関する裁判例を中心に—」ジュリ1458号29頁以下を参照。

32) 鈴木・前掲〈注13〉64頁。