

損害賠償請求の判断に関する裁判例 「移動通信システムにおけるデータを送信する装置」事件

H26. 5. 16 判決 知財高裁特別部（大合議）平成 25 年（ネ）第 10043 号

債務不存在確認請求控訴事件：請求一部認容（原判決一部変更）

概要

*FRAND*宣言をしている者による損害賠償請求について、*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ついては、特段の事情がない限り制限されるべきではないと判断された事例

【特許請求の範囲】

【請求項 8】

移動通信システムにおけるデータを送信する装置であって、

上位階層からサービスデータユニット（SDU）を受信し、前記SDUが一つのプロトコルデータユニット（PDU）に含まれるか否かを判定し、前記SDUを伝送可能なPDUサイズによって少なくとも一つのセグメントに再構成するための伝送バッファと、

一連番号（SN）フィールドと1ビットフィールドをヘッダーに含み、前記少なくとも一つのセグメントをデータフィールド内に含む少なくとも一つのPDUを構成するヘッダー挿入部と、

前記SDUが一つのPDUに含まれる場合に、前記PDUが分割、連結、パディングなしに前記データフィールドに前記SDUを完全に含むことを示すように前記1ビットフィールドを設定し、前記PDUの前記データフィールドが前記SDUの中間セグメントを含む場合、少なくとも一つの長さインジケータ（LI）フィールドが存在することを示すように前記1ビットフィールドを設定する1ビットフィールド設定部と、

前記SDUが一つのPDUに含まれない場合に、前記少なくとも一つのPDUの前記1ビットフィールド以後にLIフィールドを挿入し、設定するLI挿入部と、

ここで、前記PDUの前記データフィールドが前記SDUの中間セグメントを含む場合、前記LIフィールドは前記PDUが前記SDUの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定され、

前記LI挿入部から受信される少なくとも一つのPDUを受信部に伝送する送信部と、
を含むことを特徴とするデータ送信装置。

【主な争点】

控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否（争点6）

【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線）

FRAND宣言された必須特許（以下、FRAND宣言された特許一般を指す語として「必須宣言特許」を用いる。）に基づく損害賠償請求においては、FRAND条件によるライセンス料相当額を超える請求を許すことは、当該規格に準拠しようとする者の信頼を損なうとともに特許発明を過度に保護することとなり、特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き、特許法の目的である「産業の発達」（同法1条）を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる。

・・・(中略)・・・

一方、必須宣言特許に基づく損害賠償請求であっても、FRAND条件によるライセンス料相当額の範囲内にある限りにおいては、その行使を制限することは、発明への意欲を削ぎ、技術の標準化の促進を阻害する弊害を招き、同様に特許法の目的である「産業の発達」（同法1条）を阻害するおそれがあるから、合理性を欠くというべきである。

・・・(中略)・・・

また、FRAND宣言の目的、趣旨に照らし、同宣言をした特許権者は、FRAND条件によるライセンス契約を締結する意思のある者に対しては、差止請求権を行使することができないという制約を受けると解すべきである（当裁判所においても、控訴人が被控訴人に対して本件特許権に基づく差止請求権を被保全債権として、本件製品2及び4に加えて「iPhone 4S」の販売等の差止等を請求した仮処分事件（本件仮処分の申立て及び別件仮処分の申立ての抗告審。当庁平成25年（ラ）第10007号、同10008号事件）において、控訴人の申立てを却下した原審決定を維持する旨の決定をした。）。
・・・(中略)・・・

したがって、FRAND宣言をした特許権者が、当該特許権に基づいて、FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求をする場合、そのような請求を受けた相手方は、特許権者がF

RAND宣言をした事実を主張、立証をすれば、ライセンス料相当額を超える請求を拒むことができる」と解すべきである。

・・・(中略)・・・

これに対し、特許権者が、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存することについて主張、立証をすれば、FRAND条件でのライセンス料を超える損害賠償請求部分についても許容されるというべきである。そのような相手方については、そもそもFRAND宣言による利益を受ける意思を有しないのであるから、特許権者の損害賠償請求権がFRAND条件でのライセンス料相当額に限定される理由はない。

・・・(中略)・・・

ただし、FRAND宣言に至る過程やライセンス交渉過程等で現れた諸般の事情を総合した結果、当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお、ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存することについて、相手方から主張立証がされた場合には、権利濫用としてかかる請求が制限されることは妨げられないというべきである。

・・・(中略)・・・

以上を総合すれば、本件FRAND宣言をした控訴人を含めて、FRAND宣言をしている者による損害賠償請求について、①FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を認めることは、上記aの特段の事情のない限り許されないというべきであるが、他方、②FRAND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ついては、必須宣言特許による場合であっても、上記bの特段の事情のない限り、制限されるべきではないといえる。・・・

・・・(中略)・・・

本件に現れた一切の事情を考慮しても、控訴人による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を許すことが著しく不公正であるとするに足りる事情はうかがわれず、前記特段の事情が存在すると認めるに足りる証拠はない。

・・・(中略)・・・

本件について被控訴人にFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合など特段の事情が存するとは認められない。・・・

・・・(中略)・・・

よって、控訴人による本件の損害賠償請求が権利の濫用に当たるとの被控訴人の主張は、控訴人の主張に係る損害額のうち、後記7のとおり

RAND条件によるライセンス料相当額を超える部分では理由があるが、FRAND条件によるライセンス料相当額の範囲では採用の限りではない。

〔検討〕

本判決では、FRAND宣言をしている者による損害賠償請求について、①FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を認めることは、特段の事情のない限り許されないというべきであり、②FRAND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ついては、必須宣言特許による場合であっても、特段の事情のない限り、制限されるべきではないと、一般論を述べ、その後、本件を当てはめている。

また、FRAND宣言をしている者による差止請求について、本判決でも触れているが、平成25年(ワ)第10007号事件及び平成25年(ワ)第10008号事件において、『本件FRAND宣言をしている原告人による本件特許権に基づく差止請求権の行使については、相手方において、原告人が本件FRAND宣言をしたことに加えて、相手方が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主張立証に成功した場合には、権利の濫用(民法1条3項)に当たり許されないと解される。』と述べている。

《実務上の指針》

本判決等において、FRAND宣言をしている者による特許権の権利行使(差止請求、損害賠償請求)の一定の基準が示された。

斯かる基準によれば、FRAND宣言をしている特許権者は、誠実交渉義務の違反や、必須特許の適時開示義務の違反等がない限り、ライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求について、制限を受けないと考えられる。

また、当該規格に準拠しようとする者は、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有していれば、差止請求による権利行使を受けず、また、FRANDライセンス料相当額により実施できると考えられる。

以上