

FRAND宣言に基づいて損害賠償請求権を否認した裁判例  
**「移动通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」事件**

H25. 2. 28 判決 東京地裁 平成 23 年 (ワ) 第 38969 号

債務不存在確認請求事件：請求認容

概要

公正、合理的かつ非差別的な条件（FRAND条件）でライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（FRAND宣言）に基づき、**特許権者に権利行使を認めなかった事例。**

【事案の概要】

原告は、原告による本件製品 1 などの実施行為が、被告が有する「移动通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」の特許の侵害行為に当たらないと主張し、原告の上記行為に係る特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を被告が有しないことの確認を求めた。

【争点 6 に関する原告の主張】

被告が意図的に本件特許について適時開示義務に違反したこと、被告の本件仮処分申立てが報復的な対抗措置であること、被告が本件FRAND宣言に基づく標準規格必須宣言特許である本件特許権についてのライセンス契約締結義務及び誠実交渉義務に違反し、いわゆる「ホールドアップ状況」（標準規格に取り込まれた技術の権利行使によって標準規格の利用を望む者が利用できなくなる状況）を策出していることなどの諸事情に鑑みれば、被告が原告に対し、本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用（民法1条3項）に当たり許されない。

【ETSI（欧州電気通信標準化機構）のIPR（知的財産権）ポリシー】

第4. 1項 …各会員は、自らが参加する規格または技術仕様の開発の間は特に、ETSIに必須IPRについて適時に知らせるため合理的に取り組むものとする。特に、規格または技術仕様の技術提案を行う会員は、善意をもって、提案が採択された場合に必須となる可能性のあるその会員のIPRについてETSIの注意を喚起するものとする。

第6. 1項 特定の規格または技術仕様に関連する必須IPRがETSIに知らされた場合、ETSIの事務局長は、少なくとも以下の範囲で、当該のIPRにおける取消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ことを書面で取消不能な形で3か月以内に保証することを、所有者にただちに求めるものとする…。

【裁判所の判断】（筆者にて適宜要約、●は判決

文での伏字)

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。

ETSIの会員である被告は、平成19年8月7日、ETSIに対し、本件出願の国際出願番号等に係るIPRがUMTS規格に必須であること、この必須IPRについて、ETSIのIPRポリシー6. 1項に準拠するFRAND条件（公正、合理的かつ非差別的な条件）で、取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（本件FRAND宣言）をしたことが認められる。

被告は、本件FRAND宣言でUMTS規格に必須であると宣言した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申出があった場合には、その利用に関して当該者との間で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うものと解される。

被告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、被告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。

そこで、被告において信義則上の義務違反があったかどうかについて検討する。

①被告は、平成23年7月25日付け書簡で、アップル社に対し…を示さなかったこと、②アップル社は、同年8月18日付け書簡で、被告に対し…との意見を述べるとともに…を開示するよう要請したこと、③被告は、平成24年1月31日付け書簡で、アップル社に対し…を示さなかったこと、④アップル社は、同年3月4日付け書簡で、被告に対し…の申出をしたこと、⑤被告は、同年4月18日付け書簡で、アップル社に対し…などと

意見を述べたこと、⑥アップル社は、同年9月1日付け書簡で、被告に対し…がある旨を表明し、さらに、同月7日付け書簡で、被告に対し…を提示したこと、⑦被告は、同月7日付け書簡で、アップル社に対し…を提案したことが認められる。

これらの認定事実に加えて、本件証拠上、アップル社が平成24年9月7日付け書簡で提示したライセンス案について、被告がいかなる対応をしたのか不明であることを総合すると、①アップル社と被告間の本件特許権についてのライセンス交渉の過程において、被告は、平成23年7月25日付け書簡で、アップル社に対し、本件FRAND条件に従ったライセンス条件として、UMTS規格に必須の被告の保有する特許の全世界的かつ非独占的なライセンスについて「●%の料率」の提示をしたものの、その際には、上記ライセンス条件の算定根拠を示すことがなかった上、その後、アップル社から、被告の本件ライセンス提示がFRAND条件に従ったものとアップル社において判断することができるようにするために、被告がアップル社に支払うことを求めるロイヤルティ料率を他社も支払っているかの確認を含む情報、被告と他社との間の必須特許のライセンス契約に関する情報を開示するよう要請があったにもかかわらず、平成24年9月7日に至っても上記ライセンス条件の算定根拠を示すことはなかったこと、②その間、被告は、アップル社が同年3月4日付け書簡で被告がUMTS規格に必須であると宣言した本件特許を含む日本における三つの特許について、●%をロイヤルティとして支払う旨のFRAND条件でのライセンス契約の申出をし、さらには、同年9月7日付け書簡でロイヤルティ料率を算定するに当たってのアップル社の基本的な考え、算定基準等を示した上で、クロスライセンスを含む具体的なライセンス案を提示しているにもかかわらず、アップル社が被告の本件ライセンス提示を不本意とするならば、アップル社において具体的な提案をするよう要請するのみで、アップル社が提示したライセンス条件に対する具体的な対案を示していないことが認められる。

上記①及び②に鑑みると、被告は、アップル社の再三の要請にもかかわらず、アップル社において被告の本件ライセンス提示又は自社のライセンス提案がFRAND条件に従ったものかどうかを判断するのに必要な情報を提供することなく、アップル社が提示したライセンス条件について具体的な対案を示すことがなかったものと認められるから、被告は、UMTS規格に必須であると宣言した本件特許に関するFRAND条件でのライセンス契約の締結に向けて、重要な情報をアップル社に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反したものと認められるのが相当である。

被告が、原告の親会社であるアップル社に対し、本件FRAND宣言に基づく標準規格必須宣言特許である本件特許権についてのFRAND条件でのライセンス契約の締結準備段階における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に違反していること、かかる状況において、被告は、本件口頭弁論終結日現在、本件製品2及び4について、本件特許権に基づく輸入、譲渡等の差止めを求める本件仮処分申立てを維持していること、被告のETSIに対する本件特許の開示が、被告の3GPP規格の変更リクエストに基づいて本件特許に係る技術が標準規格に採用されてから、約2年を経過していたこと、その他アップル社と被告間の本件特許権についてのライセンス交渉経過において現れた諸事情を総合すると、被告が、上記信義則上の義務を尽くすことなく、原告に対し、本件製品2及び4について本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たるものとして許されないというべきである。

#### [本判決の意義]

本判決で言及されているように、ある特定の知的財産権が標準化された技術の規格に必須とされた場合には、その技術の標準化の必要性和知的財産権の保有者の権利との間のバランスをとることが必要であり、かかる趣旨はETSIのIPRポリシーにも記載されている。

従来、標準化技術や規格に従うと不可避免的に侵害することになる特許（必須特許）に対し、特許権者がFRAND条件（公正、合理的かつ非差別的な条件）でライセンス供与する意思を表明している場合に、特許権者に権利行使を認めてよいか議論の対象になっていた。本判決は、そのリーディングケースとしての意義を有する。

本判決は、FRAND条件でライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（FRAND宣言）をしていたことを重視して、特許権者の損害賠償請求を認めなかった事例であり、世界的にも珍しいと言われている。

尚、被告がFRAND宣言していたことは、権利行使が容認されなかった直接の原因ではない。本判決は、FRAND宣言に基づき、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を両者が負うものと解したうえで、被告が信義則上の義務に違反したとして、被告による損害賠償請求権の行使が権利の濫用に当たる、と判断したものである。

標準化技術に特許などの知的財産が含まれる事例は、IT分野だけでなく他分野でも同様に起こりうるものであり、標準化技術を考慮した知財戦略を今後展開していくなかで参考になる事例であると考えられる。以上