

名称:「移動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

債務總存在確認訴訟事件

知的財産高等裁判所:平成 25 年(ネ)10043 号 判決日:平成 26 年 5 月 16 日

判決:請求一部認容(原判決一部変更)

民法1条3項、特許法101条

キーワード:消尽、FRAND宣言、権利濫用

[概要]

本件は、被控訴人(第1審原告)が、被控訴人による別紙物件目録記載の各製品の生産、譲渡、輸入等の行為は、控訴人(第1審被告)が有する特許第4642898号の特許権(本件特許権)の侵害行為に当たらないなどと主張し、控訴人が被控訴人の上記行為に係る本件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た事案である。

原判決は、一部製品(本件製品2及び4)については、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも、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は権利濫用に当たると判断して、被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は、これを不服として本件控訴を提起した。

[裁判所の判断] ※争点1~3、5、及び7は、省略する。

1. 本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無(争点4)

①控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約は、…契約期間満了により終了しており、また、終了していないとしても、本件ベースバンドチップ…は当該契約の対象になるものではないから、本件特許権が消尽した旨の被控訴人の主張は前提において失当である

②仮にライセンス契約が終了しておらず本件ベースバンドチップがその対象になると仮定したとしても、本件において、本件特許権の行使が制限される理由はない、と判断する。

(上記②の理由)

特許権者又は専用実施権者(…「特許権者」という。)が、我が国において、特許製品の生産にのみ用いる物(…「1号製品」という。)を譲渡した場合には、当該1号製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該1号製品の使用、譲渡等…には及ばず、特許権者は、当該1号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては、当該1号製品について特許権を行使することは許されないと解される。しかし、その後、第三者が当該1号製品を用いて特許製品を生産した場合においては、特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから、当該生産行為や、特許製品の使用、譲渡等の行為について、特許権の行使が制限されるものではないとするのが相当である。

なお、このような場合であっても、特許権者において、当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には、特許権の効力は、当該1号製品を用いた特許製品の生産や、生産された特許製品の使用、譲渡等には及ばないとするのが相当である。

そして、この理は、我が国の特許権者…が国外において1号製品を譲渡した場合についても、同様に当てはまると解される…。

次に、…1号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合にも、…同様に、特許権の効力は、当該1号製品の使用、譲渡等には及ばないが、他方、当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われた場合には、生産行為や、生産された特許製品の使用、譲渡等についての特許権の行使が制限されるものではないと解される。さらには、1号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合であっても、特許権者において、当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には、…同様に、特許

権の効力は、当該1号製品を用いた特許製品の生産や、生産された特許製品の使用、譲渡等には及ばない。

このように黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は、特許権者について検討されるべきものではあるが、1号製品を譲渡した通常実施権者が、特許権者から、その後の第三者による1号製品を用いた特許製品の生産を承諾する権限まで付与されていたような場合には、黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は、別途、通常実施権者についても検討することが必要となる。

なお、この理は、我が国の特許権者・・・からその許諾を受けた通常実施権者が国外において1号製品を譲渡した場合についても、同様に当てはまると解される。

・・・アップル社は、インテル社が製造した本件ベースバンドチップにその他の必要とされる各種の部品を組み合わせることで、新たに本件発明1の技術的範囲に属する本件製品2及び4を生産し、被控訴人がこれを輸入・販売しているのであるから、・・・控訴人による本件特許権の行使は当然には制限されるものではない。

・・・本件では、控訴人が特許製品の生産を黙示的に承諾しているとは認めるに足りず、また、インテル社にその権限があったとも認めるに足りないから、本件ベースバンドチップを用いて生産された特許製品（本件製品2及び4）を輸入・販売する行為について本件特許権の行使が制限されるものではないと解される。

2. 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）

控訴人による本件製品2及び4についての本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は、FRAND条件でのライセンス料相当額を超える部分では権利の濫用に当たるが、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内では権利の濫用に当たらないと判断する。（上記の理由）

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、・・・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。

・・・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。

・・・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。

[コメント]

特許権者等が特許製品の生産にのみ用いる物（1号製品）を譲渡し、その後、第三者が当該1号製品を用いて特許製品を生産した場合においては、新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されているため、特許権の行使が制限されるものではない、とされたことが参考となる。

この「新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されている」基準については、特に明確に規定されなかったが、①1号製品の流通の阻害の是非、②特許権者等の二重の利得の是非、等の観点から個別具体的に判断されるものと考えられる。

また、FRAND宣言をしている者による損害賠償請求の行使について、基準が示されたことが参考になる。斯かる基準は、妥当な基準だと考える。

なお、FRAND宣言をしている者による差止請求権の行使について、別の2つの訴訟（平成25年(ワ)第10007号、第10008号）において、基準が示された。

以上