

第3章

標準必須特許の権利行使に関する研究

第1節 研究内容の要約

近年、国内外において第四次産業革命の進展する中、様々な機器がインターネットを通じてつながるIoT（Internet of Things）が急速に普及している。これに伴い、機器間の無線通信に係る標準規格を実施する機器が増え、様々な分野の事業者が標準必須特許を巡る紛争に巻き込まれることが懸念されている。

標準必須特許を巡る紛争の増加が懸念されるなか、各国で標準必須特許を巡る問題について議論が交わされている。日本では、特許庁が、標準必須特許に関する紛争を未然に防止し、あるいは早期に解決することを目的とし、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を2018年6月に公開している。本手引きには、標準必須特許のライセンス交渉を巡る論点について記載されている。

中国では、2015年12月に中国の国务院法制弁公室により公開された第4回専利法改正草案には、標準必須特許に係る条文（85条）規定が盛り込まれ、この規定については、中国国内で多様な議論がなされた。2019年1月に全国人民代表大会が公表した第4回専利法改正草案では、中国国内での議論を踏まえ、本条文は削除されるに至った。このように、中国でも、標準必須特許を巡る問題への関心は高く、今後、一層議論が進展することが予想される。

本共同研究では、標準必須特許に係る権利行使について、問題状況を把握したうえで、その在り方について研究を行ったものである。

本共同研究において、中国側は、標準制定組織（SSO）に対する「公正、合理的かつ非差別的（FRAND）」宣言の法的効力に対する判断について、各国の法的性質に関する解釈と法律適用について整理した。また、各国の標準必須特許による差止救済の適用に関する判例と立法に対する整理を通じて、法学と経済学の研究方法を活用した分析により提言を行った。

また、中国の標準必須特許の差止救済に関して整理し、判断の理由についての分析を行った。中国の北京、深センの裁判所は、訴訟において、権利者による差止請求のみに着目することなく、権利者とライセンシーとの交渉過程全体まで考量している。中国の裁判所は、ライセンシーの行為が悪意で交渉を遅延させる等のような明らかな誤りがある場合、権利者による差止請求を認めることができると判断した。

日本側は、標準必須特許（FRAND宣言のなされたもの）に係る権利行使について、欧州、米国及び日本で生じた法的紛争を概観するとともに、関連する法的論点について分析を行った。権利行使制限について、主要国で採用されている立場として、契約法的なアプローチ（民事法における一般原則（権利濫用法理）の活用を含む）と競争法アプローチがあり、日本としては前者のアプローチが適切と思われる。権利行使に係る判断基準については、当事者の利益のバランスの確保が重要であるところ、日本の知財高裁の立場はドイツ等に比べ、権利者に対して厳しいと思われる。FRAND実施料について、トップダウン方式は国際的にも支持が多く、基本的に妥当である。

また、標準必須特許を巡る理論上及び実務上の問題状況を把握したうえで、日本及び主要各国が採用している特許権の権利行使制限に関するルールを整理し、当事者を最適な行動に導くにはいかなるルールが適切かにつき分析を行った。ルール設計にあたってはホールド・アップ、ホールアウト双方に配慮する必要があるところ、日本の知財高裁のルールでは当事者がとるべき誠実な交渉の内容が明らかではなく、また、実施者に対して誠実交渉義務を課す契機に欠けるといえる。また、ライセンス料の算定方法としては、ロイヤルティ・スタッキング問題を解消し、標準のネットワーク効果に起

因する価値を特許権者に分配するためには、トップダウン型の算定が基本的には適切である。

第2節 中国における標準必須特許の権利行使

I. 標準必須特許権者の FRAND 声明に係る法的性質の検討

中国社会科学院 知識産権センター 管 育鷹 教授

1. 通信分野の技術標準化の傾向と規格組織の Patent Policy

(1) 標準化時代の到来

標準規格は、与えられた状況で最適な効率と秩序の達成を目的に、普遍的で再利用可能な規範、ガイドライン、行動特性と結果を提供する、合意に基づいた、公認団体に承認された文書であり、標準は科学、技術及び経験を集約した結果に基づき、最高の社会的利益を目指すべきだ¹。この定義から、標準規格は近代の工業、農業、サービス業などの各業界や各分野における最適な実施形態を記述し、技術上と社会上の効果の統合を反映する一連の規範文書であることが分かる。産業技術の革新と経済統合の深まりに伴い、技術の普及及び市場競争における標準規格の役割が益々重要になり、特に、相互接続と相互通信が主流の電子通信分野では、さまざまな技術の商品化は「すべてに規格がある」と言っても過言ではない。近年、この分野では、世界的な特許出願の急増とパテントジャングルの成長を背景に、標準規格の制定において特許技術を回避することは不可能になっている。先進技術が一般に特許権で保護されていることは客観的な現状であり、また、特許権者はより広範な市場を占領するために、規格の制定に関与する戦略を取っている。その結果、全世界の通信分野で多数の標準必須特許 (SEP) が現れてきた。EU の報告によると、電子通信技術の標準化に豊富な経験を持つヨーロッパでは、欧州電気通信標準化協会 (ETSI) が発表した SEP は世界の 70% を占め、同協会によって確立された 2G、3G、4G の標準技術に係る特許のロイヤリティは毎年約 180 億ユーロになっている。このように、SEP は EU の経済的利益に深く関わっている。また、共有経済の発展と「モノのインターネット」(IoT) 時代の到来に伴い、先進国の個人、家族、オフィス、プラント、建設現場、小売店、都市、自動車等における IoT の経済的潜在力は、2025 年に年間 9 兆ユーロにも上ると予測されている²。現在、第 5 世代移動通信システム (5G) は、IoT 相互接続とリアルタイムデータ交換処理に不可欠な技術となるため、ヨーロッパ、アメリカ、日本、韓国の通信大手も、中国のファーウェイ、ZTE などの会社も、5G 技術の開発を特に重視し、世界の主要な通信標準化機構 (SSO) の規格制定における SEP を目指して特許出願を積極的に行っている。

一方、通信分野の SEP を巡る紛争は世界各国で多発し、これに関連する法律上の議論は各国の産業界、指導層、法律業界及び学界の注目を集めている。SEP に関連する法的問題は主に、特許侵害及び救済の特殊性と、競争を制限するホールド・アップの可能性にある。SEP の権利行使から生じ得る独占はこれまで、各国でイノベーションと競争の関係を検討し、適切な産業政策を策定する際に考慮すべき問題として扱われている。ここ数年、米国、EU、日本は、SEP 関連問題に関して法的意見や方針、ガイドラインを発表し、また、裁判所や法執行機関も、代表的な意義ある司法上の判決や裁定をいくつか

¹ 国際標準化機構 (ISO) と国際電気標準会議 (IEC) が制定した ISO/IEC GUIDE 2:2004 (E/F/R) の 3.2。

² EU の文書: Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583>, 29/11/2017. [最終アクセス: 2019 年 2 月]。

出した。中国では、専利法第 4 回改正の検討、及び、国家標準化管理委員会と国家知的財産権局が 2013 年に共同で発表した『専利に係る国家標準に関する管理規定（暫定施行）』、2015 年から施行の国家工商総局による『競争行為を排除・制限するための知的財産権濫用の禁止に関する規定』、商務部が 2017 年に発表した『知的財産権濫用に関する反独占のガイドライン（原稿提案）』等の文書で、SEP 関連問題についての規定が定められている。知的財産権と反独占の関係はより壮大な議題となるため、本稿では詳細な検討を割愛するが、本稿の研究内容を「知的財産権の保護と独占禁止法の実施とのバランスを如何に取るべきか」というバックグラウンドから切り離すことは確かに不可能だと認識している。本稿は、SEP 侵害の民事救済と密接に関連する基本的な問題、すなわち、FRAND 宣言の法的性質に関して検討する。

世界の主要な通信分野 SSO は、SEP 関連問題による標準化活動への妨害を防ぐため、パテントポリシーを制定し、標準化の参加者に対して、SEP 情報の開示と、「公平・合理的・非差別的」(FRAND) 条件によるライセンスの宣言を求めている。「公平」とは、平等に競争すること（抱き合わせ販売等の競争法違反行為をしない）、「合理的」とは合理的なライセンス料、「非差別的」とはすべての実施者に同様の条件でライセンスすることを意味する³。しかし、具体的な表現や形態を問わず、FRAND ライセンス宣言は通常、原則的なものにすぎず、ライセンスに関する詳細な条件や内容はない。では、仮に SEP 及びその情報開示に問題がないとして、FRAND ライセンス宣言はただの意思表示なのか、それとも、何らかの法的効力を有するか？近年、SSO のパテントポリシーが曖昧で、SEP 当事者、司法業界及び学界は、規格実施後の FRAND 宣言の法的性質に関して合意に達しておらず、SEP 侵害と救済を巡る法的紛争の解決方法にある程度の不確実さがある。標準化活動で SEP 関連法的紛争を如何に適切に解決するかは、SEP 特許保有者と標準化技術利用者とのインタレストゲームだけでなく、関連する技術と産業の発展及び市場競争秩序の維持にも関わっている。中国は近年、技術標準化と SEP 特許保護の問題に注目し研究が多くなり、立法及び司法実務でも SEP 関連法的紛争の解決方法を積極的に探究してきたが、FRAND ライセンス宣言に関連する法的問題の体系的で綿密な研究はまだ不足しており、業界の困惑、司法判断の予見可能性への要望に十分に答えられない。

本稿は、通信分野の規格実施後の SEP から生じる特許侵害訴訟での FRAND ライセンス宣言の法的性質に関する様々な見方を整理し、その法的根拠を考察するとともに、差止命令、ロイヤルティの算定という 2 つの重要な民事救済問題の解決方針に対する影響を探る。一方、SEP 法的紛争での FRAND 宣言違反による競争法介入の懸念、すなわち、SEP のホールド・アップ (Hold-up) で生じ得る独占禁止法の介入、及び、規格実施者の逆ホールド・アップ (Reverse hold-up) への法的規制という重要な問題は実質上、標準化におけるイノベーションの保護と反独占との公共政策のバランス、標準化機関の役割などの基本的な問題に関係するため⁴、今後の検討課題とする。なお、本稿で検討する SEP が適用される標準規格は、強制的規格を含まず、業界の推奨的規格のみを指す。

³ Yann Ménière: “Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms”, European Commission Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Science and Policy Report (2015, Draft), <http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/EURIPIDIS/documents/05.FRANDreport.pdf>. [最終アクセス: 2019 年 2 月]。

⁴ 「“標準化、知的財産権と反独占” 研究報告」、呉トウ、安佰生、史少華、楊東勤、2016 年 8 月 30 日。

(2) 規格組織の Patent ポリシー及び特徴

通信分野では、通信機器の相互接続と相互通信が基本要件であるため、規格に含まれる SEP の実施は、技術と市場との密接なつながりにより必然的に独占の可能性を生み出す。したがって、多くの SSO の Patent ポリシーは、具体的な形態を問わず、先進技術の普及を促進する際に、特許の保護と競争制限の禁止との公共政策に関して、バランスを取る中立的な立場を維持することを表すためのものである。SSO の Patent ポリシーが SEP に関する FRAND 宣言を求めても詳細かつ明確な内容を求めないのは、SEP 権利者と規格実施者とのライセンス交渉に関与しないという SSO の立場を表すとともに、SEP の独占禁止法違反の容疑に SSO が巻き込まれるのを防ぐためである。国際電気通信連合 (ITU)、国際標準化機構 (ISO) 及び国際電気標準会議 (IEC) の 3 機関共通 Patent ポリシーを例にとると、特許問題に関するこのポリシーの行動規範は、①SSO は、入手できる特許権等の情報は、最大限に開示されることが望ましいが、特許権等の証拠、有効性又は適用範囲について権威付け又は理解の情報を与える立場にはなく、②特許権者が、無償で、あるいは非差別的かつ合理的条件で特許権等の実施許諾等を交渉する用意があるかに関する特許声明書を提出する、と整理できる。このポリシーでは、「特許に関する具体的な事項 (特許ライセンス、ロイヤルティなど) は、ケースバイケースになるため、その交渉は当事者に任される」と特に説明されている。欧州電気通信規格協会 (ETSI) は、知的財産権に関するガイドラインで、知的財産権の取扱いに関する方針 (IPR ポリシー) の制定目的は、①標準互換製品の製造、販売、使用で SEP の利用を可能にすること、②権利者がその発明に十分かつ公正な補償を取得できるようにすること、③標準化の促進と権利者の知的財産権保護とのバランスを取るため、SSO は標準規格を策定する際に、SEP が存在するか、特に、標準発表後に実施者が FRAND 条件でライセンスを取得できるか、できるだけ早い段階で把握する必要があると示した。このため、ETSI はその IPR ポリシーで、SEP 情報開示を求めるとともに (第 4 条)、3 ヶ月内に、書面で、FRAND ライセンスを行う意向である旨の撤回不可能な声明書を提出することを求める (第 6 条)⁵。

米国電気電子学会 (IEEE) も最初は前述の各 SSO とほぼ同じ IPR ポリシーを採用していた。すなわち、SEP 情報開示と権利者の FRAND 宣言に関して原則的な要求しかなかった。しかし、標準の実施にあたり、SEP 関連情報開示及び FRAND 宣言の曖昧さのために、いくつかの係争・訴訟が起こった。そこで IEEE は、あまりに原則的な IPR ポリシーは標準規格の実施に不利であると考え、改訂案を数年間検討し、そして米国司法省 (DOJ) 反トラスト部門の審査で問題がないと確認され、2015 年に新しい Patent ポリシーを発表した (理事会の附属書 VI)。その新しい Patent ポリシーによれば、確認書 (LOA) を提出して FRAND 宣言を行った SEP 権利者は、以下の例外を除き、裁判で差止命令を請求または執行請求しないことに同意するものとする。例外とは、標準規格の実施者が、合理的なロイヤルティ、特許有効性、損害賠償などに関して裁判権を有する裁判に参加しないか、またはその結果に従わない場合である。また、合理的なロイヤルティの算定は、「最小販売単位」に基づいて行う⁷。しかし、IEEE の新しい Patent ポリシーは、クアルコム、IDCC、エリクソン、ノキアなどの通信大手から強い反対を

⁵ 国際電気通信連合の公式サイト参照。URL : <https://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx>, [最終アクセス:2018 年 12 月]。

⁶ 欧州電気通信規格協会の公式サイト参照。URL : <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf>, <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>, [最終アクセス:2018 年 12 月]。

⁷ 米国電気電子学会の公式サイト参照。URL : <http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html#6>, [最終アクセス:2018 年 12 月]。

受け、「パテントホールド・アップの証拠が欠如しているにもかかわらず、伝統に背く IPR ポリシーを採用した IEEE は、SEP 実施者に偏向し、SEP 権利者は逆ホールド・アップを懸念するようになる」と指摘された⁸。クアルコム社の研究によれば、IEEE の新しいパテントポリシーが発表された後、そのポリシーに求められる LOA を提出する意向を持つ SEP 権利者は大幅に減少し、かかる宣言をする意向がない SEP 権利者は増加しているので、IEEE の新しいパテントポリシーは実際には標準化の進みを遅らせるものであり、産業技術の革新を促進する上で不利だといえる⁹。

上述した通信分野の主要な SSO のパテントポリシーからすれば、SEP 情報開示義務と FRAND ライセンス宣言の要件の大部分は曖昧すぎ、実際には理解に差が生じるのは避けられなかった。例えば、各 SSO の特許情報データベースで開示された SEP 情報は、標準規格での特許の必須性が確認されたと推定できるか、これら情報の開示は十分か、原則的な FRAND 宣言を行った SEP 権利者が提起した侵害訴訟で、規格実施者は、普通の特許侵害紛争の侵害被疑者のように公知技術や特許無効を抗弁できるか、特許に対する無効審判請求したり、SEP の必須性を疑ったりすると、実施者は遅延行為や不誠実と評価されるか、合理的なロイヤルティは如何に算定するか、などの問題はあがるが、ほぼすべての問題の答えは多くの複雑な要因に関係しているように思われる。一方、FRAND 宣言効果と合理的なロイヤルティの算定方法のより具体的な要件を示した IEEE のようなパテントポリシーは、実施の容易性が比較的高く、当事者各方及び裁定者が SEP 関連紛争の権利・義務関係を理解・判断するためにある程度役立ち、SEP 紛争の中核的な争いを最終的に解決する上で有利である。しかしながら、このようなポリシーは、SEP 権利者が強く批判したり、保留の立場を取ったり、ひいては標準規格の制定に参加しなくなったりするような結果を招くおそれがある。世界的に通信製品と技術の互換性への要望が高まっている 5G 及び IoT 時代が到来する中、上述したような結果が生じると、先進技術の普及、産業技術のグレードアップ及びイノベーション促進を図る SSO の目的が達成できなくなってしまう。また、IEEE 内部の政策的文書は、SEP 係争解決の法理根拠、すなわち、FRAND 宣言を差止救済放棄とみなす理由を明確に説明していない。したがって、そのポリシーは、FRAND 宣言に対する理解、他の SSO の領域、特に他の法域で起こる SEP 係争の解決に対するデモンストレーション効果が弱い。

2. FRAND 宣言の法的性質に関する様々な見方

SEP 関連法的紛争で、SSO に対する権利者の FRAND 宣言は通常、規格実施者の請求権の根拠になる。裁判所がまず直面するのは、曖昧な FRAND 宣言の法的性格をどのように把握すべきかという問題である。そのため、FRAND 宣言の法的性格に関する認識、特にこれに基づいて判断する SEP 権利者と規格実施者（ライセンシー）との権利・義務関係は、SEP 関連法的紛争での侵害及び差止救済、ロイヤルティの算定、権利濫用の有無等の主な係争問題の解決方針に実質的な影響がある。世界では現在、FRAND 宣言の法的性質の理解には、第三者のためにする契約、権利放棄宣言、申込の誘引、権利濫用、誠実、黙示のライセンス、一方的行為等が含まれる。

⁸ David J. Teece & Edward F. Sherry : The IEEE' s New IPR Policy: Did the IEEE shoot Itself in the Foot and Harm Innovation? Tusher 知的資産管理センターの研究報告書第 13 卷(2016)。

⁹ Kirti Gupta & Georgios Effraimidis: IEEE Patent Policy Revisions: An Empirical Examination of Impact, URL : <https://ssrn.com/abstract=3173799>, [最終アクセス:2018 年 12 月]。

(1) 第三者のためにする契約説

(i) 規格実施者は、SEP 権利者と SSO との間の第三者のためにする契約の受益者である

第三者のためにする契約は、契約の相対性の原則に反する例外であり、英米法系及び大陸法系の契約法にはいずれも、これに対応する解釈または条項がある。米国は各州の契約法は若干異なるものの、『契約法リステイトメント』（第二版、1981 年）の第 17 条に述べられているように、契約は基本的には取引の合意と対価を反映する契約であるため、通常、契約の当事者のみが契約の権利と義務の履行を求める権利を有する。ただし、契約に第三者の受益者、すなわち、当事者でなくても契約履行に係る直接の受益者が存在する場合、受益者は契約の履行を求める権利を有する¹⁰。米国の一部の裁判官は、この契約法上の「第三者のために」の学説を、SEP 関連事件で FRAND 宣言の性質解釈に活用した。アップル v. モトローラ事件で、ウィスコンシン州連邦地方裁判所は、「ETSI、IEEE に対するモトローラ社の宣言が契約となり、ETSI 及び IEEE の IPR ポリシーの目的とモトローラ社のライセンス宣言も、ライセンス取得が必要な規格実施者の利益を確保するためである。例えば、ETSI のポリシーでは「SEP 技術を取得できないリスクを低減する」と明確に示されている。アップル社のような事業者は正に SEP 技術を取得して製品に組み込む必要がある規格実施者であり、モトローラ社と ETSI の間の契約における第三者の受益者である。」と判示した¹¹。マイクロソフト v. モトローラ事件で、ワシントン西区連邦地方裁判所も、①モトローラ社は IEEE、ITU と拘束力を有する契約を締結し、その SEP を FRAND 条件でライセンスすることを承諾しており、②マイクロソフト社はモトローラ社と IEEE、ITU との契約における第三者の受益者であると判断した¹²。

英国は普通法では第三者のためにする契約の概念はあるものの、判例法では長い間、裁判所は Tweddle v. Atkinson 事件で確立した原則を尊重していた。その原則とは、契約の相対性の原則に基づき、契約の当事者のみが請求権を有し、「第三者のためにする契約は、いかなる受益者も執行を請求できる権利を生じることができない」ということであった¹³。1999 年、英国は『契約（第三者の権利）法』で、契約には、第三者が契約に対する請求権を有すると明記された場合と、契約が第三者に執行権を与えることを意図している場合には、第三者は独立して契約の履行を求める権利を有すると定めた¹⁴。近年、Unwired Planet (UP) v. ファーウェイ事件で、英国の裁判官も、権利者の FRAND 宣言について「第三者のためにする契約」の説を採用し、SEP 権利者と ETSI の間に第三者のためにする契約が成立するため、第三者に特許をライセンスする撤回不可能な義務を負うと判断した。具体的には、「UP の FRAND 宣言は拘束力を有し、ファーウェイを含むいずれの第三者も執行を請求できる。この義務とは、UP 又はファーウェイがその意向に反する契約の締結を強制されることを意味せず、UP が FRAND 条件を満足するライセンス契約の締結を拒否する場合、裁判所がその差止請求を拒否でき、一方、ファ

¹⁰ 米国第二次契約法リステイトメント（1981 年）第 302 条の (1)「(1) 諾約者と要約者との間に別段の定めがなければ、約束の受益者は、以下の場合、意図された受益者である。受益者に履行を求める権利を認めることが、契約当事者の意図を実現するのに適切であり、かつ、以下の (a) または (b) である場合。(a) 約束の履行が、諾約者の受益者に対する金銭支払の債務を満足させる場合、または、(b) 諾約者が受益者に約束された履行の利益を与えようと意図していることを、周囲の事情が示している場合。」。

¹¹ Apple v. Motorola Mobility, 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wisc. 2012).

¹² Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 854 F. Supp. 2d 993, 999 (W.D. Wash. 2012).

¹³ Law Review Editors : “Third Party Beneficiary Contracts in England”, The University of Chicago Law Review Vol. 35 (1968/Issue 3), pp544-567

¹⁴ Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, Chapter 31.

一ウェイが FRAND 条件を満足するライセンス契約の締結を拒否する場合、裁判所は権利者の差止請求を認めることを意味する。」と判示した¹⁵。この事件で、UP はエリクソン社から買収したグローバル通信規格 SEP のポートフォリオを保有しており、2014 年 3 月、UP はファーウェイ、サムスン及びグーグルがそのうちの英国特許 6 件を侵害したと提訴した。裁判で、グーグル、サムスンは相次いで UP と和解に合意したが、ファーウェイは係争特許の有効性と必須性を疑い、UP の見積もりが FRAND 原則に適合せず、その差止請求行為が独占禁止法に違反すると反訴を提起した。2017 年 4 月、Birss 判事は UP の 2 件の SEP に基づき、「ファーウェイは、裁判所が提示した、グローバル実施料率を含む FRAND 条件で、UP とライセンス契約を締結しないと、英国において係争特許の実施を止めなければならない」という「FRAND 差止」命令を出した。一審判決後、ファーウェイと UP とも英国の控訴院に控訴した。2018 年 10 月 23 日、英国控訴院は双方の控訴を棄却し、原審判決を維持した¹⁶。判決からすれば、「第三者のためにする契約」に関する英国裁判所の解釈は主に、SEP 権利者が第三者にその特許をライセンスする義務を有する点に着目した。その義務は、ライセンス契約がすでに成立したという意味ではなく、FRAND に基づく申込及び交渉のみに関わっている。実施者が FRAND 条件を満足するライセンス契約の締結を拒否した場合に SEP 権利者に差止救済を与える可能性は除外されていない。

大陸法系の国も、「他人のために約束することができない」という契約の相対性の原則から、第三者のためにする（または他人のためにする）契約の効力を認めるようになる過程を経た。特にドイツでは、第三者が自分のために締結した他人の契約で訴権を取得できるかにより、真と偽の「他人のためにする契約」に分けられ、法律で詳細に定められている¹⁷。しかし、SEP 関連法的紛争を扱う際、大陸法系の国の裁判所は、「他人のためにする契約」の学説及びそれに関する法律の条文を援用せず、申込の誘引説と交渉義務説（後述）を採用している。

（ii）第三者のためにする契約説による差止救済判定の解釈

特許権の有効性と財産権の絶対性を認めることを前提に、米国の裁判所は長い間、差止による救済を認める立場を示していた¹⁸。一方、2006 年の eBay 事件で、最高裁判所は、差止を認めるかは、米国特許法第 283 条の衡平の原則に従い、裁判所が合理的と認める条件に基づいて差止命令を出せるとした。この事件の判決により、以下の 4 つの要件が明らかにされた。①原告が回復不可能な損害を被ったこと、②制定法に基づく救済が損害を補償するのに不十分であること、③原告と被告の不利益のバランスに照らして、差止が必要とされること、④差止によって公共の利益が害されないこと¹⁹。eBay 事件における差止への慎重な取扱は、SEP 関連事件を含め、それ以降の米国特許侵害事件に影響を及ぼしている。

では、SEP 権利者は特許侵害への差止による救済を主張できるか。上述したアップル v. モトローラ事件に関連する非侵害確認訴訟において、アップル社及び Next Software 社はモトローラ社が特許侵害に該当するとして、ウィスコンシン州連邦地方裁判所に提訴したところ、モトローラは反訴を提起し、この事件はイリノイ州北区連邦地方裁判所に移管された。リチャード・ボズナー判事は、SEP 権利

¹⁵ EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017.

¹⁶ [2018] EWCA Cir 2344, 23/10/2018.

¹⁷ 「他人のためにする契約の基本的理論の問題」、薛軍、「法学研究」、2006 年第 4 号。

¹⁸ Dan HUNTER: *The Oxford Introduction to U.S. Law: Intellectual Property*, Oxford University Press, 2011, p118.

¹⁹ eBay Inc., et al. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388.

者であるモトローラ社が、FRAND 条件で、合理的なライセンス料を支払う者にライセンスすることを宣言したことから、ライセンス料が特許実施料を十分に補償できると黙認したといえる、と判断した。米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、差止を認めないボズナー判事の判断は問題がないと認め、さらに、証拠からすれば賠償が損害を十分に補償でき、モトローラはアップル社の侵害行為が回復不可能な損害をもたらしたことを証明できず、双方がまだ交渉中であり、アップル社が取引を一方的に拒否したことを示す証拠はないと判断した²⁰。このように、第三者のためにする契約の詳細についてはまだ明確な釈明はないが、この学説を採用した米国裁判官は、SEP 権利者の差止請求権が制限されているとの見方を示している。

一方、米国国際貿易委員会 (ITC) は 337 調査²¹で、詳細が欠如する FRAND 宣言の契約扱いに慎重な立場を取り、ライセンス契約を締結する意向を示す原則的な宣言にすぎないとの考えを示している²²。ITC は SEP 関連紛争で、第三者のためにする契約の説を回避し、それに関連する輸入差止請求の取扱いに別の観点からアプローチした。例えば、上述したモトローラ v. アップルの SEP 侵害紛争に関連して、モトローラ社は同時にアップル社が自社特許権を侵害し、337 条の規定に違反したと ITC に訴え、輸入差止を求めた。この調査と同時期に、ITC はさらに、モトローラ v. マイクロソフト、アップル v. サムスンなど、注目を集める SEP 関連調査を扱った²³。サムスン v. アップルの調査で、裁判官はサムスン社の差止請求権がその FRAND 宣言で否定されていないと判断し、2013 年 6 月 4 日の初期調査決定で、アップル社に侵害製品の米国への輸入・販売を禁止する排除命令を出した²⁴。この事件は広く注目され、2013 年 8 月 3 日にオバマ政権は、関連する公共の利益が十分に考察されなかったとして、この排除命令を拒否した²⁵。これと同時に、モトローラ v. アップル調査で、ITC は関連問題に対する意見公募を行った。米国連邦取引委員会 (FTC)、司法省 (DOJ) 及び特許商標庁 (USPTO) はいずれも、競争制限及び米国消費者の不利益を防ぐために、FRAND 宣言に関係する SEP 事件に 337 関連条項を適用して輸入差止命令を出す際に、パテントホールド・アップの可能性を勘案するよう ITC に提言した²⁶。その結果、ITC は輸入差止を認めるかに公共の利益を主要要素として考慮する扱い方を取った。

以上の米国関連判例及び 337 調査の結果によれば、侵害紛争を扱う裁判官は、第三者のためにする契約を採用し、SEP 権利者の差止請求権は制限されていると解釈する立場であったが、水際を扱う ITC は、FRAND 宣言が「第三者のためにする契約」の法的性質にあたるかの議論を回避した。

²⁰ Apple Inc. v. Motorola, Inc., No. 12-1548 (Fed.Cir. 2014).

²¹ 米国「1930 年関税法」337 条に基づく輸入品の知的財産権侵害又は不正競争に関する調査。

²² J. Gregory Sidak: International Trade Commission Exclusion Orders for the Infringement of Standard Essential Patents, Cornell Journal of Law and Public Policy, Vol.26:pp.125-169.

²³ ITC の 3 件の 337 調査はそれぞれ、Inv. No. 337-TA-745, Inv. No. 337-TA-752, Inv. No. 337-TA-794 である。

²⁴ USITC Inv. No. 337-TA-794.

²⁵ Letter from Michael B. G. Froman, Exec. Office of the President, to the Honorable Irving A. Williamson, U.S. Int'l Trade Comm'n at 3 (Aug. 3, 2013), https://ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF. [最終アクセス:2019 年 2 月]。

²⁶ J. Gregory Sidak: International Trade Commission Exclusion Orders for the Infringement of Standard Essential Patents, Cornell Journal of Law and Public Policy, Vol.26:pp.125-169.

(2) 権利放棄宣言説と黙示のライセンス／禁反言説

(i) 権利放棄宣言説

権利放棄宣言説は FRAND 宣言の学術的な推論にすぎず、実例の解釈はない。この学説では、FRAND 宣言は、SEP 権利者が差止救済権を放棄する（つまり、合理的なロイヤルティのみ求める）撤回不可能な承諾を意味する²⁷。この学説の標準化活動への適用には大きな議論があった。ポリシーの観点から、権利放棄宣言説は、多くの SEP 権利者を標準化活動から撤退させ、技術標準化の推進に影響を与えるおそれがある。これに関連する事例は、ETSI が 1993 年に発表した IPR ポリシー草案の第 13 条「署名者は、SEP を実施するいかなる当事者に対して差止救済を求めないことを保証する」という、議論を呼んだ条項であり、この条項は 1994 年の正式文書では削除された²⁸。一方、SSO の IPR ポリシーでは例外もある。例えば、IEEE の 2015 年版パテントポリシーは、権利放棄宣言説を採用し、「FRAND ライセンス提供を約束した承認済 LOA の提出者は、以下の例外を除き、裁判で差止命令を請求または執行請求しないことに同意するものとする。例外とは、標準規格の実施者が、・・・裁判に参加しないか、またはその結果に従わない場合。」と規定している。

FRAND 宣言の権利放棄宣言説は立法論の観点からも裏付けが乏しい。例えば、EU の知的財産権に関するエンフォースメント指令（Directive 2004/48/EC）第 9 条、11 条には、権利者は暫定的又は永久的な差止命令による救済を請求できると規定されている。米国特許法第 271、283 条には、権利者は、管轄権を有する裁判所に差止命令を請求できると規定されている。TRIPs 協定第 41 条の(1)は、知的所有権の侵害防止のための迅速な救済措置及び追加の侵害防止のための救済措置の提供を加盟国に求めている。中国専利法第 60、66 条も権利者に差止請求権を与えている。したがって、FRAND 宣言をした SEP 権利者には確かに差止救済を求めない意思がある場合、差止請求権を自発的に放棄する旨の明確な書面の証拠は必要である。さもないと、慣行に従い、FRAND 宣言は、権利者が誠意をもってライセンス交渉する意向が有ることだけを意味すると解すべきで、宣言自体は、権利者による差止救済請求権の放棄を意味するとはいえない。

(ii) 黙示のライセンス・禁反言説

21 世紀の初め頃に、アメリカの学者達は、関連する SSO の IPR ポリシーを詳細に調査し、そのポリシーは私法的な秩序として、執行可能であるべきと指摘し、SEP 権利者と実施者の間が契約関係であり、権利者が差止、懲罰的な賠償、弁護士費用などの救済を求める権利を有せず、ロイヤルティ支払いの請求権のみ有し、特許法上の禁反言及び黙示のライセンス制度は SEP 侵害紛争解決の根拠になるとした²⁹。この見方はさらに次のように解釈された。SEP 権利者が差止命令を交渉の道具として利用する可能性があり、その結果、パテントホールド・アップやロイヤルティの積み上げが起こり、権利者

²⁷ J Miller: “Standard Setting, Patents, and Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm”, (2007) 40 Indiana Law Review 351; Joseph Farrell, John Hayes, Carl Shapiro & Theresa Sullivan: “Standard-Setting, Patents and Hold-Up”, 74 Antitrust Law Journal (2007), 603-638.

²⁸ Roger G. Brooks & Damien Geradin: “Taking Contracts Seriously: The Meaning of the Voluntary Commitment to License Essential Patents on ‘Fair and Reasonable’ Terms”, *Intellectual Property and Competition Law: New Frontiers*, p389, Steven Anderman & Ariel Ezrachi eds., Oxford Univ. Press (2011).

²⁹ Mark A Lemley: “Intellectual Property Rights and Standard-setting Organizations”, California Law Review, Volume 90, Issue 6, December 2002.

が特許の貢献を遥かに超える過大な利益を獲得するという、技術革新を阻害する現象が発生する³⁰。FRAND は、懲罰的な賠償及び差止請求権を放棄し、損害賠償のみ求める旨の公の約束であり、権利者が約束に反すると、禁反言の法理が適用される。裁判所は、FRAND 宣言を黙示のライセンスと認識でき、すなわち、権利者が懲罰的な賠償及び差止を主張できず、ロイヤルティの判定のみ請求できると考えてよい³¹。

禁反言又は約束的禁反言は、各国の関連する実体法及び手続法で普遍的に存在する誠実さに基づく原則である。各 SSO の IPR ポリシー及び各国の立法や裁判実務では、明確に禁反言により FRAND 宣言を解釈する扱いはない。中国の法律及び司法解釈にも、禁反言の言い方及び明瞭な概念はなく、これは理論上、民商実体法及び手続法の最も基本的な信義則である。しかし、詳細に及ばない FRAND 宣言とは違い、禁反言で意図されるものは通常特定できる。例えば、『契約法』第 186 条第 2 項は、災害救援、貧困緩和等の社会福祉及び道徳的義務の性質を有する贈与契約の場合、贈与者は、贈与する財産の権利移転前に贈与の撤回はできないと定めている。つまり、贈与者が贈与の約束に反してはならないという原則を示している。また、特許権者は権利化段階で、法律に定められた登録要件を満足するためにクレームの範囲を限縮する場合、この限縮は必ず書面で行われ、包袋に記録される。その後の無効審判又は侵害訴訟で、権利者は特許の権利範囲を主張する際に拡大解釈はできない。これが特許法における禁反言の法理の中身である。黙示のライセンスについて、英米法系の国の契約法理論では、「約束」への理解は広いものである。実務で、黙示のライセンスは通常、技術標準規格、技術の普及、製品の販売、製品の修理、先使用、元の契約、契約違反、並行輸入などの場合に非侵害の抗弁の理由として利用される³²。黙示のライセンス説の採用は実質上、SEP 権利者と実施者の間のライセンス関係がすでに成立したと認め、具体的なロイヤルティ条件を協議すればよいという考えである。この考えによれば、双方は侵害の差止救済の問題を議論すべきではなく、金額の交渉をして最終的に履行可能な契約を達成するよう検討すればよい。一方、大陸法系の契約法理論では、「法律における黙示的条項」というような概念はあるが、その適用は実際には、有効なライセンス契約がすでに成立したことを前提に、善意及び良好な商慣行に基づいて契約の漏れに関する推定・解釈を行う³³。このように、通信分野の SEP 関連紛争における詳細未定の FRAND 宣言は、大陸法系における契約成立への理解に適合しないので、他人に交渉又は契約締結の用意をするよう知らせる通知義務、あるいは申込の誘引にすぎない。したがって、近年、ドイツ等の大陸法系の国及び欧州司法裁判所（ECJ）は契約法ではなく、競争法の観点から差止命令の問題を解決した。すなわち、FRAND 宣言に黙示のライセンス条項が含まれるかについての議論は行わず、市場で独占的な地位を有する SEP 権利者の差止請求権の行使による競争制限の有無、双方の交渉の意向及びその行為の誠実さに関する考察がポイントになった³⁴。

そのため、大陸法系の民法伝統を踏襲した中国では、国务院法制弁公室が 2015 年 12 月 2 日に発表した『専利法』第四回改正案（審議用稿）第 85 条は議論を呼んだ。この第 85 条は、「国家標準の制定に参加する専利権者が標準制定過程において、保有する標準必須専利を開示しなかった場合、当該標準の実施者にその専利技術の実施を許諾するとみなす。実施許諾料は双方が協議する。双方が合意で

³⁰ Lemley, M. A., & Shapiro, C.: Patent holdup and royalty stacking, Tex. L. Rev., 85, 1991 (2006).

³¹ Lichtman Douglas Gary: "Understanding the RAND Commitment", Houston Law Review, Vol. 47, p. 1023, 2010.

³² 「侵害の抗弁に基づく特許の黙示のライセンスに関する考察」、袁真富、「法学」2010 年第 12 号。

³³ 「ヨーロッパ契約法」、ハイン・ケッツ（ドイツ）／訳：周忠海等、法律出版社 2001 年版、第 170-172 頁。

³⁴ AIPPI SC Q222 Report: "Availability of injunctive relief for standard essential patents" (March 2014), p13.

きなかった場合、国務院専利行政部門に裁定を求めることができる。当事者が裁定を不服とする場合、通知の受領日から 15 日以内に人民法院に提訴することができる。」と定めている。この条項に関して、起草者の国家知識産権局（SIP0, 2018 年 8 月 28 日から CNIPA へ改称）は、「標準と専利の関係を適切に把握するため、標準必須特許の黙示のライセンス制度を定める」と説明した。一方、学界及び業界の大多数は保守的な立場を取り、専利法の立法の形での SEP の規制は慎重に考慮すべきで、時期尚早の介入は好適ではないとした³⁵。最高人民法院が 2016 年の新しい司法解釈（詳細は後述）に関する定めをしたことに鑑み、最新の専利法改正案³⁶では上記条項は削除された。

（3）申込の誘引説・交渉義務説

FRAND 宣言に「申込の誘引」の説を採用する主要国はドイツである。申込の誘引は申込み、承諾と同様に、大陸法系の契約法理論の基本的な概念である。申込みとは、「何らかの契約を成立させることを目的とする意思表示」をいい³⁷、契約の成立を可能にする主な条件を内容に含む必要があり、つまり、被申込者の承諾があれば契約が成立する。一方、申込の誘引（または申込みの誘い）とは、他人に契約の申し込みをさせようとする意思の表示をいい、性質としては事実行為であり、申込の誘引者は、他人の申込みを承諾するかは選択可能な立場に立ちたいと思っている³⁸。しかし、ビジネス活動で、契約の協議及び締結は複雑なプロセスであり、場合により申込みと申込の誘引の区別は困難である。例えば、普通の広告は通常、申込の誘引と認識されているが、広告に価格、品質保証、先着順、「入金が確認でき次第、発注手配」などの確実な内容を含む場合は、申込みと考えるもよい。また、懸賞広告は通常、拘束力を有する申込みと考えられる。モトローラ（MPEG 技術規格の SEP 権利者）v. マイクロソフト事件で、ドイツのマンハイム裁判所は、「SEP 権利者が ITU に提出した FRAND 宣言書が実施許諾にあたるかは、ドイツ法で解釈しなければならない。ドイツ裁判所の裁判経験では、ドイツ民法典第 328 条に掲げる第三者のためにする契約は、物権契約に適用されないため、SEP 権利者の FRAND 宣言は、差止請求権を放棄する物権行為として考えるべきではなく、承諾があればライセンス契約が成立するような拘束力を有する、不特定の第三者に対する申込みでもなく、相手方に協議を要請する意思表示だけである」と判示した³⁹。また、この事件で SEP 権利者が主張した侵害救済は脅迫的な請求にはあたらず、ドイツ連邦最高裁判所が確立した、独占禁止法という市場での独占的地位の濫用にあたる場合に差止救済を与えない「オレンジブック基準」⁴⁰は適用されなかった。面白いことに、同じ当事者の米国

³⁵ 「黙示のライセンス又は法定のライセンス—専利法改正案の標準必須専利開示制度に関する改善」、張偉君、同済大学学报（社科版）第 27 卷第 3 号、2016 年 6 月。「標準必須専利の規制問題に関する法律の思考及び提言—専利法改正案（審議用稿）第 85 条について」、秦天雄、「北京化工大学学报（社会科学版）」2016 年第 3 号。

³⁶ 全国人民代表大会の公式サイト、「専利法（改正案）意見募集」http://www.npc.gov.cn/npc/flcazqyj/2019-01/04/content_2070155.htm、2019 年 1 月 4 日発表。[最終アクセス:2019 年 1 月]。

³⁷ 「債法総論」、史尚寛、中国政法大学出版社 2000 年版、第 19 頁。

³⁸ 「民法債権」、王家福編集、法律出版社 1991 年版、第 280-284 頁。

³⁹ Landgericht Mannheim [LG] [Regional Court] May 2, 2012, 2 0 240/11, 判決の英訳は Thomas F. Cotter: "Comparative Law and Economics of Standard Essential Patents and FRAND Royalties", 22 Tex. Intellectual Property Law Journal 311(2014), at note 28 参照。

⁴⁰ German Federal Supreme Court, *Royal Dutch Philips Electronics Ltd. v. Defendants, Az. KZR 39/06 (2009)*。この事件で次の基準「市場で独占的地位を有する SEP 権利者の特許は、市場参入に不可欠な前提条件となり、権利者のライセンス拒否は合理性及び公正性に欠き、ドイツ民法典第 242 条に規定する信義則に反し、被告は強制的許諾の抗弁を主張できる（つまり差止救済を認めない）」を確立した。詳細は Jones Day 弁護士事務所 www.jonesday.com, の資料「Standards-Essential Patents and Injunctive Relief, April 2013」参照、[最終アクセス:2019 年 1 月]。

での訴訟結果は全く異なった。2012年9月、米国第9連邦巡回裁判所は、第三者のためにする契約説を採用し、ドイツ裁判所の差止命令の執行を禁じると判決するとともに、モトローラ社の差止請求に対抗するために発生したマイクロソフト社の弁護士費用及び訴訟費用の請求を認めた⁴¹。

他のEU加盟国も実務でFRAND宣言の法的性質を明示しておらず、交渉でのSEP権利者と実施者の行動に基づいて差止と賠償の問題を直接解決した。例えば、オランダの裁判所はSEP権利者の適法な権利の保護について肯定的な立場を取った。例えば、ドイツの「オレンジブック基準」と同様の状況であったフィリップス v. Kassetten 事件で、ハーグ裁判所は、FRAND宣言はSEP権利者が保護を請求できないことを意味せず、市場参入前に原告に通知して協議しなかった被告の行為が許諾なしの実施にあたり、差止は妥当だと判断した（この判決結果はドイツ裁判所の判断とは異なった）。一方、裁判所は、SEP権利者の不誠実な交渉や権利の濫用などの特別な事情があった場合は、差止命令を出さずともよく、交渉の過程が重要との考えも示した。LG v. ソニー事件で、原告であるSEP権利者の申込みに対し、被告は承諾も拒否もしなかったが、双方がまだ交渉中で、仲裁合意書が別途あるため、裁判所は差止命令を出さなかった⁴²。また、イタリアでのサムスン v. アップル事件で、ミラノ知財裁判所は、FRAND義務を有するSEP権利者の仮差止請求を棄却した。裁判所は、当事者双方が誠実なライセンス交渉を開始しており、どちらか一方に悪意があると見出していないとして、SEP権利者の差止請求が市場での独占的地位の濫用にあたることを初期に判断した。フランスでのサムスン-アップル事件で、裁判所は、差止命令を出すと、双方の権利義務がアンバランスになるとして、サムスン社の請求を棄却したが、サムスンが手続き濫用にあたることを理由に反訴したアップル社の賠償請求も棄却した⁴³。

EU各国がSEP事件の裁判基準に比較的統一した認識を持つのはファーウェイ v. ZTE 事件であった。この事件で、ドイツのデュッセルドルフ裁判所は、SEP係争に関する問題をECJに裁定してもらった。ECJは、以下の場合、SEP権利者が差止救済を求めることは、EU独占禁止法における独占的地位の濫用にあたらないとした。①訴訟を提起する前に、被疑侵害者に警告書を送付し、②被疑侵害者がFRAND条件に基づくライセンス契約の締結を承諾する意思を表明した後に、詳細な書面での申込みをし、③被疑侵害者が申込みに誠実に応答せず、実施を継続した場合⁴⁴。ECJは判決の第69段落で、SSOに対しFRAND条件で特許をライセンスする旨の宣言をしたSEP権利者が、このような申込みを行うべきと述べた。つまり、ECJは、FRAND宣言自体は申込みではなく、商慣行に基づき実施者にSEP関連状況をまず通知し、相手方も交渉の意向があるときに、FRAND条件を満足する申込みをする義務と考えている。SEP実施者も当然、FRAND交渉義務を有する。上述した事件の裁定後、ドイツ及び他のEU加盟国の裁判所はSEP侵害紛争で通常、FRAND「交渉義務説」を採用するようになった。具体的には、差止、賠償又はロイヤルティの請求は、交渉における双方の具体的な行動がFRAND原則に合致するかに基づいて判断する。通常、SEP権利者がFRAND原則に基づくライセンスの申込みをすることを前提に、被告のFRAND交渉義務が生じる⁴⁵。

⁴¹ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 879 (9th Cir. 2012), 本件は注12の事件の控訴審であった。

⁴² Philips Electronics v SK Kassetten, 17 March 2010, Docket n° : 316533 / HA ZA 08-2522, LG v Sony, 10 March 2011, Docket n° : 389067 / KG ZA11-269; 前記の注35のAIPPI SC Q222 Reportを参照。

⁴³ Gabriella Muscolo: "The Huawei Case. Patents and Competitio Reconciled?", ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE, Rivista Telematica-Anno V, numero 1 (「ビジネス法ビジョン」、国際ジャーナル ISSN 2282-667X、2017年第1号)、イタリアビジネス大学教授協会編集。

⁴⁴ Huawei v ZTE, CJEU C-170/13; 61-69.

⁴⁵ 4iP 知的財産委員会: "Case Law post CJEU ruling Huawei v ZTE" 参照。

URL: <https://caselaw.4ipcouncil.com/search/tag/frand%20declaration> [最終アクセス: 2018年12月]。

(4) 権利濫用説/契約交渉義務説/誠実説

司法実務で、日本の裁判所は FRAND 宣言の法的性質を、最初に権利濫用の観点から定義した。2011 年のサムスン v. アップルの SEP 関連紛争で、サムスンは、アップルの iPhone4/iPad2 がその UMTS (SEP) を侵害すると、東京地方裁判所に差止を請求したが、アップルは非侵害確認を請求した。一審判決で、東京地方裁判所は侵害が成立すると判示したが、交渉でサムスンが FRAND 条件に従って必要な情報を提供せず、合理的なロイヤルティも提案しなかったのは権利の濫用にあたり、誠実でないため、差止及び賠償救済を認めなかった。2014 年に、日本知的財産高等裁判所は、FRAND 宣言をした SEP 権利者が差止を求める行為は、契約の第三者となる実施者からの (ETSI) IPR ポリシーに対する信頼を損ない、日本民法 1 条 3 項に規定する権利の濫用にあたるとして、原審判決を維持した⁴⁶。この事件の、日本学界と実務界の解釈は、判決の理由での権利濫用説及び言及された第三者のためにする契約説に完全に基いたものではなく、判決の論理構成における「契約交渉義務」を採用した。また、日本学界による FRAND 宣言の性質の分析を、契約締結義務説 (田村善之⁴⁷)、契約成立説 (黙示のライセンス) と契約交渉義務説 (高林龍⁴⁸) にまとめ、サムスン v. アップル事件で日本知的財産高等裁判所が採用したのは契約交渉義務説だと説明した研究者がいる⁴⁹。

日本特許法は、特許権者に十分な保護を提供し、権利者に差止及び損害賠償等の民事救済と水際差止の救済を求める権利を付与した。一方、知的財産権、特に特許権は、通常の財産権の自然な独占の特徴とは異なり、日本公正取引委員会 (JFTC) は独占禁止法上の特許権等の知的財産権の権利行使の合法性を明確に線引きするため、2005 年に『標準化に伴うパテントプールの形成に関するガイドライン』、2007 年に『知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針』(IPGL) を公表し、関連する具体的なケースを解釈し、参考の提供を図った。2016 年 1 月、JFTC は IPGL を改正し、SEP 権利者が差止救済を求める行為が、独占禁止法の適用問題につながるかとの質問の回答として、「技術を利用させないようにする行為」の項目で、SEP の行使ルールを追加した⁵⁰。同ガイドラインでは、FRAND 宣言の経緯が分析され、SEP 権利者に対する十分な補償を確保しつつ、新しい技術への投入、研究開発の促進及び規格を使用した製品の市場供給でも FRAND 宣言が役割を果たしていることを明確にし、FRAND 条件でライセンスを受ける意思のある実施者に、SEP の利用を拒絶し、または差止を請求することは、競争を排除する行為にあたる場合があると指摘している。一方、ライセンスを受ける意思のある実施者が否かは、同ガイドラインでは、ライセンス交渉での両当事者の対応状況、例えば、侵害の事実及び態様の提示の有無、ライセンス条件及びその合理的根拠に基づいて申込みを行ったか否か、当該申込みに対する合理的な対案の速やかな提示の有無等の応答状況、商慣行に照らして誠実に対応しているか否か等で判断され、被疑侵害者が特許権の有効性、必須性または侵害の有無を争うことそれ自体は、ライセン

⁴⁶ 東京地判平成 23 年 (ワ) 第 38969 号、東京知財高判平成 25 年 (ネ) 第 10043 号を参照。

⁴⁷ 「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 Vol. 43 (2013)、田村善之。この文章では「契約締結義務説」を結論として明確にしていないが、第三者のためにする契約説に関する分析で、FRAND 条項を、SEP 権利者が契約締結義務を履行すべき条項と見なすという見方を示している。

⁴⁸ 「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」、高林龍、知財管理 63 巻 12 号。

⁴⁹ 「FRAND 条項を巡る法的考察—日本法に基づいて—」、蔡万里、パテント Vol. 67 No. 12, 2014 ; 「FRAND 宣言のされた標準規格必須特許に係る特許権行使」、愛知靖之、Law and Technology No. 66 2015 を参照。

⁵⁰ 改正の詳細は、JFTC の Web サイトに掲載の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(知的財産ガイドライン) の一部改正のポイント参照。https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/jan/160121.html。[最終アクセス: 2019 年 2 月]。

スを受ける意思のあることを否定する根拠にならないとされている。JFTCによるこのガイドラインは、ECJによるファーウェイ v. ZTE 事件の判決の「交渉義務説」及びその適用方法の影響を受けていることは明らかである。

2018年6月5日に、日本特許庁(JPO)は『標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き』を公表した。この手引きは、無線通信分野などの標準規格の実施上のSEPの透明性と予見可能性を高め、特許権者と実施者との間の交渉を促進し、紛争を未然に防止し、あるいは早期解決を目的とするものである。同手引きでは、FRAND原則は、交渉プロセスとライセンス条件の2つの側面があるとし、権利者と実施者の間で「誠実な交渉」を行う具体的な方法、交渉効率の向上及びロイヤルティの算定に関する措置・アドバイスが提案されている⁵¹。JFTCによるガイドラインの改正及びJPOが公表した手引きは、SEPライセンスでの権利者と実施者双方の権利と義務をより明らかにし、SEP侵害紛争の解決や、通信技術分野の革新及び標準化の促進に資するものと言えよう。一般的に言うと、近年の日本関連部門の文書では、FRAND性質の解釈は、権利濫用説から契約交渉義務説に変わってきた。

中国でのSEP紛争に関する最初の事件は、ファーウェイ v. IDC 事件だった。この事件は双方間で世界的に発生した一連の紛争事件のうちの1件だった。独占禁止法の適用は、本稿では検討を割愛する。FRAND宣言の性質に関し、裁判所は、各国では定説がなく、FRAND宣言に対する理解に差異が生じ、解釈が必要なきときには中国法を適用して解釈すべきとしている。裁判所は、『中国民法通則』第4条は、「民事活動は、自由意思原則、公平原則、等価有償原則、誠実信用の原則に基づいて行わなければならない」と定めている。『契約法』の第5条は、「当事者は、公平原則に基づいて双方の権利と義務を確立しなければならない」と、第6条は、「当事者による権利行使または義務の履行は、誠実信用原則に基づかなければならない」と定めている。これらの規定に基づき、本件の争点となる「FRAND」義務の意味を解釈できる。」と指摘した⁵²。ここから明らかのように、この事件で、広東人民法院は誠実説を採用し、すなわち、自由意思、公平、誠実信用の原則で双方の行為を評価し、ファーウェイの誠実な対応に対し、IDCが高額すぎるロイヤルティを提示し、ライセンスを拒絶し、かつ交渉と同時に米国で差止救済を提起し、誠実原則に反していると判示した。最近の広東深セン中級人民法院でのファーウェイ v. サムスン事件の一審判決で、原告と被告ともSEP権利者であり、6年間に渡ってクロスライセンス交渉を行った。裁判所はFRAND宣言の性質を詳述しなかったが、その代わりにFRANDを交渉の基本原則と見て、「SEP権利者及び実施者にはFRAND原則に従って標準必須特許のライセンス交渉を行う義務がある」としている。証拠は、ファーウェイの一連の行為が、FRAND原則に合致する一方、サムスンにはライセンス交渉を故意に遅延させる過ちがあることを示している。よって、裁判所はファーウェイの差止請求を認め、一審判決後も双方が交渉を継続でき、ライセンスの合意に達した場合は差止を執行しないと判示した⁵³。ファーウェイ v. IDC 事件からファーウェイ v. サムスン事件での広東人民法院の判決から、広東人民法院は司法実務で誠実説から交渉義務説の採用に変わる傾向があることが分かる。

⁵¹ JPOによる「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を参照。

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/seps-tebiki.html> [最終アクセス:2019年2月]。

⁵² (2013) 粵高法民三終字第306号。

⁵³ (2016) 粵03民初816、840号。

（５）一方的行為説

一方的行為説では、SEP 権利者が行った FRAND 宣言は一方的行為である⁵⁴。北京知識産権人民法院で審理が行われた西電捷通 v. ソニー事件の一審判決で、裁判所は、「FRAND 宣言は、特許権者の約束に過ぎず、一方的民事行為である。この約束自体はライセンスしたことを意味せず、FRAND 宣言がなされているからといって、双方が特許ライセンス契約の合意に至ったとの認定はできない。」と判示した。二審で、北京高級人民法院は一審の差止を維持したが、「誠実交渉説」を採用し、「標準必須特許に関するライセンス交渉で、交渉双方は誠実信用の原則に従ってライセンス交渉すべきである。・・・標準必須特許侵害の民事責任は、双方交渉の過程及び実質的条件を考慮した上で、どちらが交渉決裂の責任を負うべきかを判断する。」と判示した⁵⁵。

一方的法律行為とは、「当事者の一方的な意思表示によって成立する法律行為である。例えば同意、取消し、相殺、私生子の認知等は・・・我が国の民法によって認められた一方的行為である。一方的行為としては、その効力が、行為者である権利者にのみ影響を与える行為があれば（例えば、遺言、相続の放棄、同意、寄付行為）、他人の権利関係に直接影響を与える行為もある（例えば取消、解除、契約の終止、撤回等）。」をいい、一方的行為又は単独行為とも称される⁵⁶。一方的行為説に基づく FRAND 宣言の解釈に関する理論検討は、中国ではまだ少ない。これについて、筆者が清華大学の崔建遠教授に話を伺ったところ、崔教授は一方的行為説の立場であると説明しながら、「この性質は宣言自体に限るものであり、SEP 権利者と実施者との間に紛争が生じた場合、SEP 権利者がどのような法律責任を負うかを判断する根拠にならず、事件係争の処理は詳細な事情を見て行われるべきである」と強調した。

3. 中国法から見る FRAND 宣言の解釈と適用

上で整理した FRAND 宣言の法的性質に関する諸説及び関連司法事例から見ると、世界的に、理論解釈の面でも、司法判決の面でも共通認識が合意できておらず、各見解は論理構成が十分ではないという問題がある。FRAND 宣言の法的性質の更なる検討は、SEP 侵害及び差止救済、ロイヤルティの算定、権利濫用及び独占禁止等の議論に関する問題の解決に参考価値のある理論的根拠を提供し、SEP 権利者と実施者の行為を指導し、法律適用の予見可能性を向上させることに資すると思われる。黙示のライセンス説は、中国『専利法』第 4 回改訂で、黙示のライセンス説の採用が適當ではないと検討されたため、本稿では検討を割愛する。権利放棄説は国外では、学術範囲であり、実例はなかった。本稿では権利放棄説を一方的行為とともに検討する。禁反言説、申込の誘引説、権利濫用説、誠実説等はいずれも交渉義務説を意図するものである。よって、以下は、第三者のためにする契約説、一方的行為説、及び交渉義務説の中国での適用可能性及び実行性をさらに検討する。

⁵⁴ 北京知識財産人民法院課題グループ（執筆：許波、進行役：陳錦川、参加者：宋魚水、姜穎、張曉津、許波、崔寧、馬雲鵬、陳志興）：「専利法第 4 回改正中の標準必須專利問題研究」、雑誌：「中国知識産権」、総第 121 期。

⁵⁵ (2015) 京知民初字第 1194 号；(2017) 京民終 454 号。

⁵⁶ 史尚寛：「民法総論」、中国政法大学出版社 2000 年版、第 309-310 頁。

(1) 第三者のためにする契約説と一方的行為説の制限

契約の相対性は世界共通の基本原則である。各国では、第三者のためにする契約または他人のためにする契約の存在を認める個別の場合もある。どちらかというと、英米法系の国では、判例を通じて契約法理論を解釈し、大陸法系での立法の観点からの解釈よりも柔軟性がある。SEP 関連事件で、英米の裁判官は第三者のためにする契約説を採用し、判決の論理構成を行う際に自己ロジックの整合性を達成しやすい。すなわち、FRAND 宣言は、SEP 権利者と SSO の間で締結した契約における約束と見なされ、受益者である実施者が直接の請求権を有する。SEP 権利者がライセンスを承諾した状況で、個別の場合を除き、一般に差止命令を出すべきではない。大陸法系の国では、他人のためにする契約の概念はあるが、裁判実務では、関連法律から適用や解釈をサポートするための法的根拠を探すのが一般的である。中国の現行の民法、契約法及び特許法では、第三者のためにする契約に関する明確な規定はまだない。例えば、『契約法』の第 64 条は、「当事者は、債務者が第三者に対し債務を履行することを約定し、債務者が第三者に対し債務を履行せず、又は債務の履行が約定の内容に合致しない場合、債権者が違約責任を負う」と定めている。この条項は契約双方の間の権利・義務関係を規定し、第三者がこれを根拠に債務の履行を直接主張できないので、「偽の他人のためにする契約」である（すなわち、第三者は直接の請求権を有せず、「真の他人のためにする契約」ではない）。具体的には、FRAND 宣言は、SEP 権利者が SSO に対して行った約束で、実施者にとって有利であり、他人のためにする契約の特徴があるように見える。しかし、『契約法』の第 64 条によれば、SEP 権利者が FRAND 宣言に違反し、ライセンスを拒否する場合、SEP 権利者は、実施者でなく、SSO に対して違約責任を負う。実施者は裁判所に債務の履行を直接請求できず、SEP 権利者と実施者の間の係争を解決できないことは明らかである。無論、中国でも真の他人のためにする契約が存在する。すなわち、受益者が債務の履行を直接請求できる場合がある（例えば、運送、保険、信託等の分野）⁵⁷。

2018 年 8 月に、中国民法典草案全文が公布され、意見募集が開始された。現行『契約法』の第 64 条に対応する第 313 条に、第 2 項として、「第三者が債務者に債務の履行を請求できるとの法規または当事者による約定があって、第三者が合理的期間内に明確に拒絶せず、債務者が第三者に対して債務を履行せず、あるいは債務の履行が約定に合致しない場合、第三者が債務者に違約責任を負うよう請求することができる。債務者は、第三者に対して債権者に対する抗弁を主張することができる。」という内容が盛り込まれた。この条項は、現行法に真の他人のためにする契約がない欠陥を補い、実際に他人のためにする契約での解決が必要な問題が法律で明確化されたと言える。しかしながら、民法典が採択されたとしても、FRAND 宣言の性質の解釈、関連 SEP 紛争の解決にこの条項を適用することにはやはり無理がある。なぜなら、FRAND 宣言は原則的な義務で、SSO と SEP 権利者が SEP ライセンスの詳細を約定していない以上、実施者がこの条項を根拠に SEP 権利者と SSO が約定したライセンス契約の具体的な内容を履行するよう SEP 権利者に要求できないからである。

前述のように、一方的行為は、一方的な意思表示で成立する法律行為で、一般的には物権放棄、債務免除、遺言又は相続放棄、寄付等である。民事分野では、一方的行為は、行為者の自主的な意思によるべきで、すなわち、当事者が一方的に意思表示するだけで成立する行為である。単独行為は、他者に義務を課せないため、この行為は当事者の一方的な意思表示により変更又は取消しができるはずで

⁵⁷ 王利明：「契約法研究」、中国人民大学出版社、2002 年版、108-133 頁。

ある。しかし、SEP 権利者が行った FRAND 宣言は、完全に独自の自主性によるのではなく、その多くは SSO の IPR ポリシーの要求に応じて意思表示した確認書のようなもので、かつ規格実施後に撤回不可能であり、特許ライセンスとともに関連義務が譲渡される。これらの特徴は一方的行為と大きく異なっている。また、FRAND 宣言が意図する義務は非常に原則的なもので、具体的内容の定義は困難であり、この義務に特許権に基づく差止救済及び賠償請求の放棄を含むと推定できない。事実上、FRAND 宣言の解釈に一方的行為説を採用しても、それ以降の SEP 関連紛争で差止命令を出すか否かという難問は、交渉決裂時の権利者と実施者の過失を考慮して判断する必要がある⁵⁸。

権利放棄は処分行為であり、通常物権又は準物権の放棄、財産権の移転、消滅の法律結果を言う。民法理論上は、物権の放棄は一方的行為と見なされ、権利者が単独で行える⁵⁹。権利放棄は、事実行為による意思表示でも、宣言による意思表示でもよい。ただし、権利放棄の意思表示は明確でなければならず、意思表示が曖昧な場合、その真実の意思表示及び効力は解釈を必要とする。FRAND 宣言は権利者の原則的な態度に過ぎず、法的効力が明らかではない意味の曖昧な声明である。ライセンス交渉の失敗後、SEP 権利者が一般に差止救済を放棄しなかった各国事件の事実から、FRAND 宣言は差止救済を放棄する意思表示を含まないので、権利者と実施者の間の権利義務はライセンス交渉での双方の真実の意思表示及び行為に基づいて認定する必要がある。

(2) FRAND 宣言の法的性質の理論選択：交渉義務説

(i) 申込の誘引説と誠実説を組み合わせる必要性と実行性

どの学説を採用するにしても、FRAND 宣言が関連技術分野の規格実施者に期待又は市場の信頼をもたらすことは否定できない。すなわち、SEP 権利者がライセンスを拒否することはない。そうでなければ、SSO と国家の独占禁止法執行機構が懸念しているホールド・アップ現象が発生する。しかし、SEP 権利者が FRAND 宣言をしたことは、SEP 権利者が差止救済を求めるべきではないことを意味するという考えでは、発生し得る実施者の逆ホールド・アップは対処できない。事実上、FRAND 宣言の法的性質に関する様々な見方では、差止救済は一概に否定されていない。例えば、第三者のためにする契約説を採用した UP v. フェアウェイ事件の英国裁判官、申込の誘引説を採用したモトローラ v. マイクロソフト事件のドイツ裁判官、誠実説を採用したフェアウェイ v. サムスン事件の中国裁判官はいずれも SEP 権利者に過ちがなく、実施者に過ちがあると認定し、差止救済を認めた。これは、EJC の判決、JPO のガイドで採用された交渉義務説の結論と一致しており、すなわち、FRAND は SEP 権利者と実施者の間のライセンス交渉を貫く原則であり、この原則に違反する者はそれに応じて責任を負うべきである（差止を出すか否か、合理的なロイヤルティの判定を含む）。

中国民法の大陸法系の起源から、モトローラ v. マイクロソフト事件でドイツ裁判所が採用した申込の誘引説はより適用しやすいものである。中国『契約法』の第 15 条は、「申込の誘引は、自分に対して申し込みを發すよう他者に求める意思表示である」と定めている。FRAND 宣言は、SEP 権利者が SSO 関連文書及び媒体を通じて公告を行い、FRAND 条件で特許技術を他者にライセンスする意思がある旨の意思表示を行う事実行為であるため、その本質は、不特定の相手に対する契約締結の用意があると

⁵⁸ 「当事者双方がライセンス交渉段階になかなか入れず、その過ちが実施者にある。これにより、西電捷通社が、ソニー中国社が侵害を停止することを要求するは事実と法的根拠がある。」（(2015)京知民初字第 1194 号）

⁵⁹ 史尚寛：「民法総論」、中国政法大学出版社 2000 年版、第 300-301 頁を参照。

表明するビジネス広告である。さらに、契約締結の際の交渉及びロイヤルティが申込の誘引かそれとも申込みかは明確な境界線がないこと、契約の最終内容は複数回のロイヤルティ交渉を経て決定されること、SEP ライセンス交渉がより複雑な場面であるという現実に鑑み、慣行に従って FRAND 宣言を、SEP 権利者がライセンス交渉を開始し、かつ実施者に FRAND 原則を満足する申込みをする義務と見るのが妥当である。ここで、FRAND を満足する申込みとは何か、中国の司法実務で採用する誠実説は、個別のケースで FRAND 宣言の性質を解釈し具体的な SEP 紛争を解決する上でより柔軟性があると思われる。まさに学者の言うように、誠実原則は、「定着していない白紙法規であり、言い換えれば、裁判官に提示する空白委任状である」⁶⁰。また、SSO の IPR ポリシーによれば、FRAND 宣言は一般に「撤回不可能」であり、SEP 権利者がこの宣言を行った事実は、SEP 権利者自身の権利行使に交渉を開始し申込みをすることを義務付け、交渉を通知せずに差止を請求できないことを意味する。この解釈は、一定の程度で一方的行為説と権利放棄説の見方を取り込んだが、違いは、課せられた義務は差止請求権を明確に放棄するのではなく、権利者がまず実施者に対し、FRAND 条件を満足し、合理的ロイヤルティを中心条項とする SEP ライセンスの申込みを行うべきである。

(ii) 交渉義務説の採用は、ビジネス実務及び国際協調性に一層合致する。

交渉義務説は、より SEP 関連ビジネス実務の需要に合っている。業界の特徴から見れば、通信分野の SSO は主に世界各地にいくつかあり、これらの SSO で制定した標準規格は強制的なものでなくても、これらの規格を使用することは、末端製品が関連市場に入る場合の必然的な選択肢になる。先進的な通信機能を実現できない製品にお金をかける消費者はいないだろう。また、移動通信電子製品には数多くの SEP が絡む。SSO は、SEP の情報開示及び権利者の FRAND 宣言がいずれも原則的なものでなければならないと要求している。仮に SSO が SEP リストを発表したとしても、数多くの末端製品の製造者—規格実施者がそのリストに照らしてライセンスを受ける申込みの条件を提示することは、コストが高すぎるだけでなく、合理性が欠如している。産業製造者は窮地に追い込まれ、特許侵害になることを懸念して古い技術を使用してしまうことがある。これは、標準化の普及、技術の革新及び発展を図る SSO の意図に反している。SEP 権利者が FRAND 宣言をただけで、自分の提示した金額のとおり規格実施者に自発的に支払ってもらうのは、端末装置製造業界の数多くの規格実施者には不公平であろう。なぜなら、規格実施者は、数多くの開示十分性、規格実施の必須性、及び特許有効性等の問題があり得る FRAND 宣言された SEP に直面する際に、対等な声明によって FRAND 条件でライセンスを受けようと思ふと表明し、SEP 権利者からのライセンス交渉の申し込みを待つこともできるからである。必ずライセンシーからライセンス交渉の申し込みを行う伝統的なモデルでは、SSO 自身が今まで回避し、懸念している、競争法で規制されるパテントプール又はパテントアライアンスになる可能性は極めて高い。しかも、多くの SSO の IPR ポリシーでは、SEP 権利者が開示した情報、必須性、特許有効性等の実体問題を保証しないことを明確にしている。実施者に SEP 権利者から事前にライセンスの取得を要求することは、規格実施に資することではない。事実上、SEP 権利者は数多くの実施者を前に、自分の技術コストと利益をより正確に、適切に判断できる。SEP 権利者の方からライセンス交渉することを実施者に通知し、かつ合理的なロイヤルティを含む申込みをすることは、商慣行及び FRAND 原則により合致している。SEP 権利者が実施者に知らせずに、高過ぎるロイヤルティを提示し、ロイヤルティ

⁶⁰ 「誠実信用原則と抜け穴埋め」、編集：梁慧星、「民商法論叢」第2巻、第65頁、法律出版社1994年版。

交渉に余地を残さずに直接救済を求めることは、FRAND 交渉義務を満足しないことが明らかである。しかし、実施者が、SEP の所有者である権利者を知っており、特に双方ともある SS0 またはいくつかの SS0 のメンバー同士であり、標準の制定過程及び互いの SEP 状況を十分に把握している場合、一方が接触を回避し、または交渉を遅延させ、ロイヤルティの支払いを拒否することは、FRAND 条件の誠実交渉義務に反している。上で整理した世界の SEP 紛争から見れば、係争は一般に通信分野の技術及び製品の国際競争力を有する多国籍企業間で発生し、当事者双方が互いの SEP 情報、クロスライセンス関係の存在を理解し、認識している場合が多い。このような場合、合理的なロイヤルティの算定は双方係争の争点となる。実務における双方の具体的な行為がどうであったかに関わらず、商慣行や業界慣習に従って FRAND 交渉を行う義務を履行したか否かは、双方の権利・義務関係を判定する最も合理的方法である。交渉義務説の採用は、イノベーション及び競争分野で特許ホールド・アップと逆ホールド・アップ現象を防止する上での国の政策目標をうまく説明でき、差止とロイヤルティの判定で強力な支援を提供できる。

どの学説が採用されるかに関わらず、SEP 関連紛争を解決する際に、裁判所は、交渉開始後の権利者と実施者それぞれの行為に基づいて双方の権利義務を判定する。したがって、根本的に言えば、交渉義務説（すなわち、日本学界で議論されている契約交渉義務説）は、より包括的で、国際協調性がある。交渉義務説は、FRAND を、まず SEP 権利者からライセンス契約の申込みを行うだけでなく、交渉開始後に権利者と実施者とも遵守しなければならない誠実交渉義務と見なし、FRAND 交渉義務に違反した場合には具体的な事情に応じて対応する法的責任（例えば、差止が支持されるか否か、合理的なロイヤルティがどのように確定され、執行されるか）を判断することを特徴としている。

（iii）中国の裁判実務における交渉義務説の採用の動向

実務上、中国裁判所は SEP 係争を解決する一方、判断基準の統一を図り、関連司法解釈及び司法政策、指針等を介して判断を導こうとしている。『特許権紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈（二）』の第 24 条は⁶¹、「推薦性標準において SEP 情報を明示している場合、そのライセンスを取得しなければならない。さもなければ、差止命令を出すことができる。」と定めている（すなわち、標準が SEP にあたるため、ライセンス取得を必要としない理由で、侵害にあたらないとの抗弁を支持しない）。しかし、SEP 権利者が故意に FRAND ライセンス義務に違反し、実施者に明らかな過失がなく、交渉が失敗した場合、SEP 権利者による差止請求を認めない。ここから明らかなように、この条項の目的は、注目されているホールド・アップと逆ホールド・アップ現象を回避することである。第 24 条の第 2 項は、SEP ライセンスの条件は、特許権者と被疑侵害者が FRAND 原則に基づいて協議して決定すべきである。協議が失敗した場合、裁判所は、特許のイノベーションの程度、標準規格における役割、規格が属する分野、規格の性質、規格実施の範囲及び関連ライセンス条件などの要素を総合的に考慮した上で決定する。」と定めている。同司法解釈が可決された後、北京と広東省の高級人民法院はそれぞれ、関連規則を細分化した⁶²。例えば、適用範囲を推奨性標準から国際 SS0 標準に拡張し、関連方針、業界の特性、商慣行も判断の要素に入れて、誠実、積極的交渉、利益バラン

⁶¹ 最高人民法院司法解释：法释〔2016〕1 号。

⁶² 北京市高级人民法院による「特許侵害判定指南（2017）」第 149-153 条、広東省高级人民法院による「標準必須特許紛争事件の審理作業に関するガイドライン（試行）」（2018）。

スなどの原則を強調し、さらに、具体的なケースにおいて、当事者双方の過失、関連証拠、責任のルールなどを記述した。これらの司法文書から見れば、FRAND 宣言に対する中国の裁判機関の態度は、FRAND 宣言がライセンス契約にあたり誠実に交渉を行う義務であり、交渉失敗の責任は、過失の原則に従って判断することを強調している。換言すれば、中国の裁判所は実際に FRAND 交渉義務説を採用しようとし、新しく複雑な SEP 紛争の解決に民法上の誠実信義という伝統的な基本原則を適用する。

4. 結論

我々は第四次産業革命産業革命の危機に瀕している。相互接続と相互通信の世界は通信技術の標準化の進歩から離れられず、経済成長を大幅に促進する通信及びネットワーク技術のイノベーションからも離れられない。発明と標準の組み合わせにより、人々が手ごろな価格でより便利に情報や機会にアクセスでき、ますます高まっている人々の物質及び精神的な需要を満足させることができる。オープンで包括的な技術標準化を重視する特許制度とイノベーターの独占権の保護を重視する特許制度は矛盾しているように見えるが、両者は、社会の長期的な継続的イノベーションを促進するという共通の目標がある。通信とネットワーク技術標準を基礎とする IoT 時代では、実務上の技術貢献者と規格実施者の間で生じ得る利益相反に直面する際に、どのようにイノベーションの促進と公共福祉の増加という公共政策のバランスを取り、世界的な科学技術の進歩と産業発展を促進するかは、各国の立法者と執行者が直面する難題である。5G 等の通信技術の応用は将来様々な産業分野に浸透し、SEP ライセンスに関する民事紛争が世界的に増加すると予想される。SEP の本質は先進技術の特許権であり、SEP を規格に含ませるとともに、権利者に関連情報を開示し、FRAND 宣言するよう求めるのは、技術応用及び再イノベーションという社会全体の利益を促進する上で有利である。しかし、FRAND 宣言したせいで、権利者が実際に十分な法的救済を得るのが困難になれば、先進技術が標準化から撤退する可能性が非常に高く、かえって業界全体の革新と発展に資することができない。勿論、SSO パテントポリシーによって FRAND 宣言の内容が異なり、その性質が変わる場合がある。本稿では、SSO の要求に従って関連情報を開示した SEP 権利者による FRAND 宣言の法的性質のみについて検討した。

厳密に言えば、上で整理した伝統的な民法から派生したどの理論によっても FRAND 宣言の法的性質は完璧に解釈できない。どちらかという、誠実原則は、SEP ライセンス契約交渉での様々な状況に対応できるよう、裁判者により広い自由裁量の余地を与えている。SEP 紛争は、ライセンス契約交渉の決裂に起因するものが多い。この点に関しては、裁判者が中立で公正な態度を取り、交渉での双方の行為が誠実信義の原則に合致しているか否か、過失が多いのはどちらかに基づき、交渉決裂の結果に対してそれぞれ負うべき責任を認定することが求められている。したがって、FRAND 宣言自体は、SEP 権利者が侵害訴訟を提起する前に、履行すべき義務であると解釈できる。その中には、十分な SEP 情報を含むリストを実施者に提供し、または実施者が侵害にあたる可能性があると明確に指摘し、使用されている自社技術の具体的な内容を通知し、かつ合理的なロイヤルティ等の条件を含むライセンス契約の申し込みを行うことが含まれている。ライセンス契約交渉を開始した後、FRAND は当事者双方が遵守すべき原則となる。ライセンスを受ける意思があり、誠実に交渉を行う規格実施者として、合理的な期間内に応答するか、または対案を提示すべきである（SEP の有効性、必須性を争うことそれ自体は、必ずしも FRAND 義務違反になるとは限らない。実施者がそれにより交渉を故意に遅延させたとの証拠がある場合は除く。）。当事者が交渉を重ねてもライセンス契約の条件に合意できない場合、いず

れかの当事者が合理的なロイヤルティに裁決を下すよう第三者（裁判所または仲裁機関）に要求できる。契約の内容が FRAND 原則を満足するかの判断、特にロイヤルティの算定方法は、判断を支援するための設計関連メカニズムが必要な非常に複雑な問題であり、これ以上の検討は割愛する。さらに、FRAND 交渉義務に営業秘密の問題が関わる可能性がある。例えば、SEP 権利者が開示した関連情報について秘密保持契約を締結することを実施者に要求することは FRAND 原則に合致するか。実施者がそれを拒否する場合は FRAND 義務違反に該当するか。合理的なロイヤルティの判定で、第三者にライセンスした時のライセンス条件を公開すべきか。第三者に損害をもたらした場合にはどちらが責任を負うか等。よって、FRAND 義務の履行に要する透明性と営業秘密の保護との関係をどのように解決するかも、検討価値のある課題である。

本稿では、FRAND 宣言を、撤回不可能なライセンス交渉の意向がある旨の申し込みを行う誠実な義務と見ている。つまり、「交渉義務説」の採用は、SEP 関係係争での SEP 権利者と実施者の間の権利・義務関係を理解し、これに基づいて差止を出すか否か、合理的なロイヤルティの算定等の問題を解決する上で、有利であると思われる。本稿では、SEP 紛争に関連する競争法の問題に触れていない。独占禁止の審理（法執行）においても、ホールド・アップと逆ホールド・アップ、ライセンス料が莫大になることなどの民事紛争における争点も含まれる。独占禁止問題は市場の支配的地位、高すぎる価格、抱き合わせ販売及び公共利益への配慮といったより複雑な問題に関連するため、今後の課題としておこ

II. 標準必須専利における差止請求の適用問題

中南財經政法大学 知識産権研究センター 詹 映 教授

1. 標準必須特許差止救済が直面する課題

技術標準の特許化が継続的に強化されるにつれ、標準必須特許（SEP）はすでに市場競争の成否にとって決定的な要因となり、標準必須特許に関連する一連の法律問題も生まれた。現在、標準必須特許に係る差止救済によって司法実務において絶えず産業界と法律界の激しい論争を引き起こしており、この問題はすでに国内外の特許分野で関心を集め、そして各界から大いに注目を集めている。

本稿では、研究文献及び各国の標準必須特許に係る差止救済の適用に関する事例と立法を通じて、この問題には少なくとも次の2つの課題が存在していることが分かった。まず第1に、世界の学術会では標準必須特許の差止救済の適用について議論が続いており統一見解が欠如している、第2に各国の司法機構は統一的適用基準に欠けるため、異なる国さらには1つの国の異なる裁判所でさえ、審判で顕著な差がある。以上の課題には、各国の学者と司法界の同僚が交流を強化し、認識を一致させ、手を携えて対応する必要がある。

（1）世界学術界で標準必須特許差止救済の適用について争議継続中

（i）国外学者の異なる観点

国外の学者は標準必須特許に係る差止救済などの関連問題の研究は比較的早く始め、関連する研究成果もより深くて包括的で、さらに実証的な観点から標準必須特許の FRAND ライセンス、差止救済などの法律問題を分析することに注意を払う。但し、差止救済の適用については、学者によって意見が異なる。Camesasca などの学者達は差止命令の積極的な役割を認め、ホールド・アウト問題に注目すべきだと考えている。裁判所が FRAND 料率を決定して訴訟コストを配分すれば、ホールド・アウト問題はホールド・アップ問題よりも深刻になると主張している¹。日本の学者鶴原稔氏も、標準必須特許保有者の差止命令請求権が制限されるため、今後特許のホールド・アウトが増えるだろうと示唆した。そして、差止命令請求権への判決について、現在の判断基準が明確でなく、判断上の不一致があると考えている²。Benjamin M. Miller は、FRAND 原則の阻害作用と標準必須特許の権利侵害における差止制度の適用問題を論述した³。Paul H. Saint-Antonie と Garrett D. Trego は特許法と不正競争防止法を組み合わせ、標準必須特許について差止救済を請求する際、不正競争防止法で規制されるべき状況について論述した⁴。Mark A. Lemley と Carl Shapiro は、ライセンス交渉メカニズム、差止命令の発効条件など他の観点から、交渉双方の積極性を十分に引き出すことができ、ポジティブなインセンティブと悪影響が均等にあることを保証でき、双方が交渉中に合理的なライセンス条件を提案・受諾で

¹ Peter Camesasca, Gregor Langus, Damien Neven & Pat Treacy, Injunctions for standard-essential patents: Justice is not blind, *Journal of Competition Law and Economics* · May 2013.

² 鶴原稔也（日本）、情報通信分野における標準必須特許に関連する紛争の状況と課題、中日協力研究専門家会議資料集、2018年9月29日。

³ Benjamin M. Miller, "FRAND-Encumbered SEPs and Injunctions: Why Section 5 of the FTC Is an Inappropriate Remedy," *Columbia Science and Technology Law Review*, vol.16, no. 2 (Spring 2015): 452-493.

⁴ Benjamin M. Miller, "FRAND-Encumbered SEPs and Injunctions: Why Section 5 of the FTC Is an Inappropriate Remedy," *Columbia Science and Technology Law Review*, vol.16, no. 2 (Spring 2015): 452-493.

きる制度モデルの確立を検討した⁵。

(ii) 中国国内学者の観点

文献検索を通じて、現在、中国の学者による標準必須特許に係る差止救済問題についての研究は、主に外国の司法経験に対する整理と、中国の司法実務に対する提案の2つの側面を含むことが分かる。以下にそれぞれについて論述する。

①標準必須特許に係る差止救済に関する外国の司法経験

標準必須特許への差止救済に関する外国の司法経験において、従来の成果は主にアメリカ eBay 事件で確立された特許の権利侵害に係る差止救済の「4要素」の適用原則、ドイツの標準必須特許に係る差止救済の「オレンジブック」スタンダード、欧州連合標準必須特許に係る差止救済に関する「セーフハーバー」原則などである。和育東⁶、張玲と金松⁷、及び葉高芬、張潔⁸を代表とする一連のアメリカ特許権利侵害に係る差止救済の「4要素」の適用原則に関する研究成果は⁹、eBay 事件で確立された特許権利侵害に係る差止救済の「4要素」の原則について詳細な論述を行い、中国の関連規則の整備についても提案した。仲春は、欧州連合委員会がモトローラ及びサムスンに対する独占禁止調査において、標準必須特許の善意ライセンスのために確立した「セーフハーバー規則」について論述し、「セーフハーバー規則」の具体的適用において善意ライセンスを如何に認定するかなどの課題を提出した¹⁰。魏立舟は規則変遷の立場から、ドイツ連邦最高法院が「オレンジブック・スタンダード」事件で引用した独占禁止抗弁、及び「華為 v. 中興」事件において、欧州連合法院は「5ステップ+3例外」ルールで、独占禁止抗弁の成立要件の再構築について分析し、ドイツ及び欧州連合の標準必須特許の差止救済への制限規定を詳細に紹介した¹¹。趙啓杉はさらに被疑侵害者の「自力救済」の抗弁と「信義誠実原則」を通じて、標準必須特許の差止救済への制限モデルから出発し、ドイツの標準必須特許の差止救済への制限規定の発展について、より包括的な整理を行った¹²。

②標準必須特許に係る差止救済に関する中国の司法実践の総括

標準必須特許に係る差止救済に関する中国の司法実務において、従来の成果は主に差止救済の成立条件、過失認定及び立証責任の分配などの条件を分析し論述した。例えば、王晓曄教授は専門的に標準必須特許権者の差止命令の請求への制限と差止命令への抗弁に関する前提条件に対して論述した¹³。

⁵ Mark A. Lemley; Carl Shapiro, "A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents," Berkeley Technology Law Journal, vol.28, no. 2 (Fall 2013): 1135-1166.

⁶ 和育東：『アメリカ特許権利侵害の差止救済』、『グローバル法律評論』2009年第5期、第124-133頁。

⁷ 張玲、金松：『アメリカ特許権利侵害永久差止制度及びその啓示』、『知的財産権』2012年第11期、第86-94頁。

⁸ 葉高芬、張潔：『標準必須特許に係る差止救済ルールを論ずる一利益均衡を中核とする』、『競争政策研究』2016年第5期、第51-61頁。

⁹ 其の他の関連論述は以下を参照。董美根：『アメリカの特許永久差止命令適用の例外は我が国の強制ライセンスへの啓示—『専利法』（第三次）改正を兼論』、『電子知識産権』2009年第1期、第44-48頁；黄振中、孫寧：『特許権侵害事件における永久差止命令の発布—MercExchange, Inc. 訴 eBay, Inc. 事件の判決への評論分析』、『知識産権』2008年第6期、第68-71頁；郭羽佼、閻文軍：『eBay事件とアメリカの特許制度改革』、『科技と法律』2012年第2期、第34-37頁。

¹⁰ 仲春：『標準必須特許差止命令濫用への規制—セーフハーバー原則及びその他』、『電子知識産権』2014年第9期、第22-29頁。

¹¹ 魏立舟：『標準必須特許場合の差止救済への独占禁止規制—「オレンジブック・スタンダード」から「華為対中興」まで』、『グローバル法律評論』2015年第6期、第83-101頁。

¹² 趙啓杉：『競争法と特許法の交錯：ドイツの標準必須特許権利侵害事件に係る差止救済ルールの変遷についての研究』、『競争政策研究』2015年第5期、第83-96頁。

¹³ 王晓曄：『標準必須特許の独占禁止に関する訴訟問題についての研究』、『中国法学』2015年第6期、第217-238頁。

祝建軍の裁判官は、その司法裁判の実務に基づいて、下記のとおり主張した。「FRAND ライセンスは、差止救済の成立条件の確立に対して限定的な役割を果たし、FRAND ライセンスに従う善意標準必須特許権者のみが、FRAND ライセンスに従わない悪意標準必須特許実施者に対して差止救済を主張する権利がある。FRAND 原則に従ってライセンス料を支払う意欲のある善意標準必須特許実施者は、差止救済制度の適用を免除されるべきである¹⁴。」「標準必須特許に差止救済を適用するには、標準必須特許権者に交渉過程で明らかな過失がなく、FRAND 原則に従っており、且つ標準必須特許の実施者には明らかな過失があり、FRAND 原則に違反することを前提条件としなければならない¹⁵。」

それと同時に、中国の『最高人民法院の専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）』（以下『解釈』という）第 24 条の規定について、学者たちはそれぞれの見解を提出した。趙啓杉は『解釈』における「FRAND 義務」は何か、「FRAND 義務の意図的違反」とは何か、ライセンスの「明らかな過失」は何か、と立証責任の配分についての規定のあいまいさを指摘した¹⁶。車紅蕾は、『解釈』が「過失認定基準が確立されておらず、誰が「先に始める」という交渉手続きを開始する義務があるかが明確でない」などの問題について、「差止命令を発布しないことを原則とし、差止命令を発布することを例外とする。差止命令の発布は FRAND ライセンス交渉における被疑侵害者の過失の有無や大きさに直接左右される」と提案した¹⁷。丁亜琦は特許法と権利侵害法の規制に基づいて、標準必須特許に係る差止救済に対する独占禁止法の規制を増やすよう主張した¹⁸。葉高芬と張潔は、『解釈』の利益相反時に考慮すべき要素についての規定を基に、さらに実体と手続きの両側面から、標準必須特許に係る差止救済における利益の均衡問題を解決することを提案し、「実体の面では、標準必須特許権利者と標準特許実施者双方の「善意の状態」を二重に検討するとともに、具体的に「善意」の判断基準を明確にする。手続きの面では、差止命令が発効前のライセンス交渉モデルを導入する¹⁹。」

要するに、国内外の学者による標準必須特許に係る差止命令の適用は、主に以下のいくつかの問題に集中している。第 1、標準必須特許に対して差止命令を適用できるかどうか、できるなら、その適用条件は何であるか。第 2、現在、標準必須特許について、注目すべきなのは HOLD UP（ホールド・アップ）か、それとも HOLD OUT（ホールド・アウト）か。第 3、標準必須特許に係る差止命令の適用は、独占禁止法的アプローチか、それとも民法（契約法）的アプローチで分析すべきか。第 4、FRAND 原則に従わなければならないと誰もが同意しているにもかかわらず、FRAND が果たして何かは不明確である。

（2）各国の司法機構は標準必須特許差止命令による救済に関する統一基準に欠ける

標準必須特許に係る差止救済の適用について相違があるのは学者だけでなく、各国の司法機構の間、及び 1 国の国内で異なった司法機構の間には、この問題についても、しばしば異なる見解や判決が出

¹⁴ 祝建軍：『標準必須特許差止救済の成立条件』、『人民司法』2016 年第 1 期、第 54-59 頁。

¹⁵ 祝建軍：『標準必須特許差止救済を適用する場合の過失認定』、『知識産権』2018 年第 3 期、第 46-52 頁。

¹⁶ 趙啓杉：『競争法と特許法の交錯：ドイツの標準必須特許権侵害事件に係る差止救済ルールの変遷についての研究』、『競争政策研究』2015 年第 5 期、第 83-96 頁。

¹⁷ 車紅蕾：『取引コスト視角下の標準必須特許差止救済濫用に対する司法規制』、『知識産権』2018 年第 1 期、第 50-58 頁。

¹⁸ 丁亜琦：『我が国の標準必須特許差止救済への独占禁止法律規制を論ずる』、『政治と法律』2017 年第 2 期、第 114-124 頁。

¹⁹ 葉高芬、張潔：『標準必須特許に係る差止救済ルールを論ずる—利益均衡を中核とする』、『競争政策研究』2016 年第 5 期、第 51-61 頁。

てくる。

第1、各国の国内法と関連判例は衝突があり絶えず変化している。まず、標準必須特許に係る差止命令の事件が最も多いアメリカを例にして、アメリカの裁判所はこのような事件についての審理基準が統一されておらず、判例の変化に伴い絶えず変化していく。例えば、eBay 事件では、地方裁判所、連邦巡回控訴裁判所とアメリカ最高裁判所の3審級の裁判所での判決が異なった。また、欧州連合の内部では、欧州連合とドイツ、イギリスは、近年標準必須特許事件の審理において、差止命令の適用に対する認識に相違があり、異なる裁決を下した。

第2、各国間の法律や判決もそれぞれ異なる。少なくない事例で当事者は複数の国で同一の標準必須特許紛争について並列して訴訟を展開した。例えば華為 v. IDC 事件、華為 v. サムスン事件などはいずれもそうである。しかし、国によって判決結果はそれぞれ異なる可能性があり、産業界と学界に矛盾を感じさせた。

第3、ロングアーム管轄（裁決の域外適用）による国際執行の衝突を如何に調整するか。近年、当事者のある国での判決が第三国での執行に係ることがある。例えば2018年の華為 v. サムスン事件では、中国法院が差止命令の判決を言い渡したが、アメリカの裁判所は華為に該差止命令の執行を要請してはならないと要求した。また、UP v. 華為事件では、イギリス両審裁判所が共に特許ライセンス料率について判決を下し、そしてイギリスに限らず、世界市場に適用される料率だと強調した。以上の問題と矛盾をどのように解決するか、現在まだ答えが見つかっていない。

以上から分かるように、技術標準実施の国際化と標準必須特許事件の世界での司法裁判の不一致は、必然的に深刻な矛盾をもたらし、産業界だけでなく、司法実務界や学界にも挑戦をもたらすだろう。

2. 標準必須特許差止救済の国内外での現状と問題点の分析

（1）中国の典型的な判例と関連立法

中国の司法機構には、標準必須特許に係る差止救済について同時に2種類の裁判の考えがある。一つは民法アプローチであり、主に双方の過失状況を判定基準とし、市場の支配的地位などの独占的な分析は含まない。もう一つは、独占禁止法アプローチであり、即ち標準必須特許権者が特許権を濫用したか否かを判定基準とし、通常は特許権者が市場の支配的地位を有するか、及び独占しているかについて分析を行い、さらに差止救済を支持するかどうかを決定する。以下にそれぞれに対して論述する。

（i）民法アプローチでの典型的な判例と立法

近年、一部の中国法院は、標準必須特許に関する民事侵害事件の審理において、権利者が法院に対し差止救済を付与するよう求めている。その中で最も典型的で最も影響力のある事件は主に以下の通りである。

①西電捷通 v. ソニー事件

2018年3月28日に、中国標準必須特許の初例といわれる西電捷通とソニーとの間の発明特許権侵害事件は、北京市高等法院で終審判決が言い渡された。原告の西電捷通は、侵害者であるソニーが標準必須特許に関する交渉中に、悪意で時間を引き延ばしたと主張し、法院に権利侵害の停止の民事責

任及び損害賠償金の支払いを命じるよう請求した。

北京市高等法院は、西電捷通が交渉において、WAPI の関連技術を説明し、特許権リストと許諾契約書を提供し、その許諾条件を明確にしたため、権利者としての義務を果たした。秘密保持契約の締結は、通信業界の許諾交渉における商業慣習に合致し、特許権者の過失と認定できない。ソニーは、交渉の過程で秘密保持契約を利用して悪意で交渉を引き延ばし、最初から最後まで明確な許諾条件を提案しなかった。故に、双方当事者が最終的に正式な特許ライセンス交渉段階に入らなかった過失は、ソニーにあると認定した。前述に基づき、ソニーに対して、侵害行為の停止を命じた原審判決は事実と法的な根拠があるため、原審判決を支持した。

②華為 v. サムスン事件

2018 年 1 月 11 日に、深セン市中級法院知的財産権法廷は、華為がサムスンを訴えていた標準必須特許侵害事件 2 件を公開に言い渡した。華為は、被告のサムスンがその許諾を得ずに製造、販売、販売の申出、輸入の方法で、その特許権を侵害し、且つ許諾交渉中に FRAND 宣言に遵守せず、明らかに過失があると主張し、法院にサムスンに対して侵害行為の即時停止を命じるよう請求した。サムスンは、自社が関連特許を実施しておらず、且つ原告は交渉において FRAND 宣言に規定されている義務を果たしていなかったため、サムスンは交渉の経過において過失がなかったと主張した。

法院は、2011 年 7 月から今まで、原告華為とサムスンとの間の標準必須特許クロスライセンス交渉は、6 年間継続していると判断した。交渉の経過で、原告華為は過失があるものの、明白ではなかった。それに対して、被告サムスンは悪意で交渉を引き延ばし続け、明らかな過失があり、FRAND 宣言に違反したと認定し、権利侵害の停止を求め、原告華為の主張を支持した。

上記事件に示すように、法院は差止救済の判決を下すかどうかの決定は、主に双方のライセンス交渉における過失に基づき、独占分析を行わない。これは単に民法アプローチでのやり方であり、近年、中国関連立法や法院審判ガイドに支持されている。主に以下を含む。

(a) 2016 年最高人民法院『専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)』

第 24 条：国家、業界又は地方の推奨標準に関連必須特許の情報が明示されており、被疑侵害者は、当該標準の実施には特許権者の許諾が必要でないことを理由に、当該特許権に対して非侵害である旨の抗弁を行う場合、法院は通常、その抗弁を認めない。国家、業界又は地方の推奨標準に関連必要特許の情報が明示されており、特許権者、被疑侵害者が当該特許の実施許諾条件について協議したとき、特許権者が標準の制定において承諾した「公平、合理的、非差別的」の許諾義務に意図的に違反した結果、特許実施許諾契約に合意できず、かつ、協議において被疑侵害者には明らかな過失がない場合、法院は、標準実施行為の差し止めを請求する権利者の主張を通常認めない。

(b) 北京市高院『特許権侵害判定ガイド (2017)』

第 149 条～第 153 条は、標準必須特許権に係る差止救済についての指導的な規定である。双方が標準必須特許ライセンスの許諾交渉過程で、誠実信用原則に従って交渉しなければならないことを明確した。標準必須特許の権利者はその承諾した公平、合理的、非差別の許諾義務の具体的な内容を証明する必要がある。

第 152 条には、法院は特許権者が故意に公平、合理的、非差別の許諾義務を違反したと認定する事

情が列举された。

第 153 条には、被疑侵害者に明らかな過失があったと認定する事情が列举された。

法院は双方の過失の度合いを分析し、交渉中断の主な責任者を認定してから、差止救済を認めるか否かを判断すべきであると主張している。

(c) 広東省高院『標準必須特許紛争事件の審理に関するガイドライン（試行 2018）』

2018 年 4 月に、広東高級人民法院は『標準必須特許紛争事件の審理に関するガイドライン（試行 2018）』を発表した。北京高級人民法院から公布された『特許権侵害判定ガイド（2017）』と比べ、当該『ガイドライン』は標準必須特許紛争事件に係る内容をより詳細に規定している。同『ガイドライン』は、5 つの部分からなり、標準必須特許に係る差止救済、使用料紛争、及び独占紛争の規制方法を規定し、その範囲がより包括的である。

そのうち、第 10 条に以下の通り規定している。標準必須特許権者は、標準必須特許の実施を停止するよう求める場合、公平・合理・非差別原則と関連ビジネス慣例に従って、標準必須特許権者と実施者の主観的過失について判断し、標準必須特許の実施を停止する請求を支持するかどうかを決める。第 11 条に以下の通り規定している。ビジネス慣例に基づいて各当事者の主観的過失を判定する場合、審査内容は以下を含む。(1) 当事者間の交渉の全体過程、(2) 各当事者が交渉する時間、方式、内容、(3) 交渉の中断、行き詰まりの原因、(4) その他の情状。

(ii) 独占禁止法アプローチでの中国の典型的な判例と立法

民法アプローチ以外に、もう一つ独占禁止法アプローチがある。このアプローチの下で、まず差止救済は、標準必須特許権者が法によって保有する合法的権利を維持するための救済手段であることを認め、同時に、特定の状況下では、特許権者は市場の支配的地位を濫用する可能性があるため、差止救済を求めてはならないと考えられる。関連する典型的事例と法律は次の通りである。

① 華為 v. IDC 事件

華為 v. IDC 事件は業界で中国標準必須特許に関する独占禁止紛争の初事件と言われる。事件の経緯は下記の通りである。華為は関連標準必須特許に関する IDC の授權ライセンスを取得するために、2008 年～2011 年、IDC と交渉し続けた。交渉期間中に、IDC は突然華為の権利侵害を理由として、2011 年 7 月 26 日アメリカで訴訟と「337 調査」を提起し、華為に対して差止命令を実施するよう求めた。華為は深セン市中級人民法院へ関連訴訟を提起し、IDC がその市場支配地位を濫用し、中国とアメリカの 3G 標準必須特許のライセンス事業での過剰な価格設定、抱き合わせ等の行為は、中国の独占禁止法と「公平、合理、無差別」の条件に違反していたと訴えた。法院は審理を経て、アメリカ IDC が市場支配地位を濫用し華為の合法的利益を損害したと認定した。アメリカ IDC に関連行為を停止し、華為に 2000 万元を賠償するよう判決を言い渡した。

② 関連立法

独占禁止法アプローチでの関連法規は主に中国国务院独占禁止委員会が 2017 年 3 月発布した『知的財産権の濫用に関する独占禁止ガイド（意見募集案）』である。第 26 条「差止救済」に以下の通り規定している。「差止救済は標準必須特許権者が法により保有するその法的権利を維持するための手段である。市場支配地位を有する標準必須特許権者は、差止救済申請を利用してその提出した不公平な高

額ロイヤルティやその他の不合理なライセンス条件を否応なしに被許諾者に受け入れさせる行為は、競争を排除・制限する可能性がある。」

『ガイド』では差止命令の独占禁止分析に関する5項目の考慮要素を示し、具体的な分析では以下の要素を考慮できると指摘した。

- (a) 交渉過程における交渉双方の行為及び示された真の要望
- (b) 関連標準必須特許が負う差止救済に関する承諾
- (c) 交渉双方が交渉過程で提出したライセンス条件
- (d) 差止救済の申請がライセンス交渉に与える影響
- (e) 差止救済の申請が関連する川下の市場競争と消費者の利益に与える影響

(iii) 中国の関連判例及び法律に存在する現在の問題

本研究は、現在、中国において上記2種の標準必須特許差止救済の適用に関するアプローチはいずれも問題があると考ええる。

①民法アプローチでの問題

第1、単に双方の交渉過程における「過失」を判断基準とするのは不公平である。現在所謂「過失」とは、実質上双方が交渉過程で誠意を持っているかを唯一の考慮要素とし、差止命令が双方に対する影響に触れず、差止命令は川下産業や社会公衆への影響も触れず、また、差止命令以外の救済方式（例えば金銭賠償）の代替可能性についても考慮されない。このほか、標準必須特許権者が市場の支配的地位を占めているかどうかについての前提条件分析されていない。本研究は、これらの要素が欠如していると、差止命令の適用に対して公正かつ合理的な判断を下すのは困難だと考える。

第2、双方の過失の認定基準は明確でなく、且つ共通認識に達していない。2016年に最高人民法院が公布した『専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）』では、「明らかな過失」に言及したが、何が「過失」かは説明されていない。北京高等法院と広東高等法院が発表した審判ガイドやガイドラインは、法律のレベルが低いため、指導効力が高くない。そして、2つの高等法院の文書は、過失についての認定にも相違がある。従って、現在、中国の当事者の主観的過失に対する判定基準はまだ不明瞭である。

第3、「明らかに不合理なライセンス条件」が何かは不明瞭である。北京高等法院と広東高等法院が発表した審理ガイドやガイドラインでは、過失に関する認定はともに「提出したライセンス条件が明らかに不合理である」と言及したが、その不合理を如何に定義するか、特にどのような状況で特許ライセンス料が不合理となるかについて、明確な評価基準や計算方法を示していない。これは往々にして双方がライセンス合意を達成できない鍵である。

②独占禁止法アプローチでの問題

第1、独占禁止法アプローチでは独占禁止機構や法院が双方の交渉過程に過度に干渉する可能性があり、一部の標準実施者が独占禁止法の脅威を利用してわざと標準必須特許権者とのライセンス交渉を引き延ばさせ、「ホールド・アウト」問題が日増しに深刻になり、標準的な研究開発やイノベーションにマイナスになる。

第2、標準必須特許権者の市場支配の地位をどう定義するか。例えば、すべての標準必須特許は単独

の関連技術市場を構成でき、必然的に市場支配の地位を持っていると指摘する学者もいる²⁰。明らかに、このような定義は標準必須特許権者にとって不利な立場になるため、筆者を含む多くの学者がこれに同意していない。実際に、標準必須特許権者が必ずしも市場支配の地位を持っているとは限らず、多くの技術分野で、実際に複数の相互競争の技術標準が存在し、例えば、無線通信 3G 技術は同時に 5 種類の国家基準が共存している。この様な状況で、各基準に関する標準必須特許権者が必ず市場支配の地位を持っていると考えてはいけない。

(2) 外国の典型的な判例と法律の現状

中国以外では、標準必須特許差止命令の適用はすでに業界の注目の焦点となっている。特に、判例法制度を実行する英米法系の国では、これらの事例は各国の司法機構のこの問題に対する主張及びその進展・変化を反映している。

(i) 外国の典型判例

①アメリカ「eBay 事件」

2006 年、連邦最高裁判所は eBay v. MercExchange 事件において、巡回控訴裁判所による被告に対する差止命令の発布を支持する判決を廃棄し、事件をバージニア東部地区の裁判所に再審理させ、地法裁判所に衡平法原則中における差止命令発布の「四要素テスト」(Four-Factor Test) の適用を要求した。即ち、特許権者は差止命令を取得するために以下を証明しなければならない：(1) 既に取り返しのつかない損害を被った；(2) 法律に規定されたその他の救済方法はこの損害の補償に不十分である；(3) 原告、被告双方に対する影響を総合判断し、差止救済は正当である；(4) 差止救済は公共利益に危害を与えない。

連邦最高裁判所は、次のように認定した。一審裁判所は差止命令を完全に排除するやり方、及び巡回控訴裁判所は差止命令を完全に支持する筋道はいずれも正しくなく、伝統的な衡平法や公平原則に従って審理すべきである。

②アメリカ「Apple v. Motorola 事件」

2010 年、アップル社が Motorola 社による特許権侵害を訴え、後者は反訴した。連邦巡回控訴裁判所は、初審裁判所のポズナー裁判官の標準必須特許には差止救済を与えることができない主張を否定した。連邦巡回控訴裁判所は次のように指摘した。標準必須特許は必ずしも差止救済を取得できないとは限らず、差止命令を却下できるかどうかは、eBay 事件で連邦裁判所が下した判決に基づいたものであり、eBay 事件で確立したルールは十分柔軟で FRAND 承諾及び標準特許の特性に適用できる。FRAND 承諾をした者は、取り返しのつかない損失を被ったことを容易に証明できないかもしれない。結局、連邦巡回控訴裁判所は、Motorola は賠償が救済に足りないことを証明できなかったと判断し、地方裁判所の差止命令の発布を禁止した判決を維持した。

²⁰ 王曉曄, 標準必須特許独占禁止訴訟問題についての研究[J]. 中国法学, 2015(06):217-238.

③ドイツ「オレンジブック」スタンダード（フィリップス事件）

原告フィリップスはCD-R 標準必須特許技術を保有し、且つ「オレンジブック」と言われた標準文書に記入されていた。

2009 年、フィリップスは無許可の生産者に対し訴訟を提起するとともに、差止命令を要求した。被告生産者は独占禁止の抗弁を提出し、フィリップスがその市場支配地位を濫用していると主張した。控訴審理で、ドイツ最高裁判所は次のように認定した。原告は市場支配地位を有する場合、以下 2 つの条件を満たす時、独占禁止抗弁を適用でき差止命令を發布しなくてもいい：第 1、原告特許は市場進入に不可欠なものである；第 2、原告のライセンスへの拒絶は合理性と公正性に欠ける。

結局、最高裁判所は被告の主張が上記条件を満たさず、差止命令による救済を維持した。

④欧州連合の「セーフハーバー」規則（サムスン v. モトローラ事件；サムスン v. アップル事件）

2014 年サムスンがアップルを訴えた事件での独占禁止調査で、欧州連合委員会は次のように提案した。標準の潜在的な実施者が FRAND 承諾を遵守しライセンス交渉を行う意思があり、且つ交渉が決裂した後、法律や仲裁機構の判決や裁定されたロイヤルティを受け入れる意思があれば、その行為は既にライセンスへの意思を有する実施者になり、標準必須特許権者は実施者に対して差止救済を申請できない。

⑤ドイツ：華為 v. 中興事件

2011 年、華為は中興通迅に対してドイツのデュッセルドルフ裁判所に特許訴訟を提起した。華為は中興の Long Term Revolution. LTE (4G) に関する技術通信システム製品がドイツで華為の 2 件の LTE 標準必須特許を侵害したと主張し、裁判所に損害賠償と侵害停止を命令するよう請求した。中興社は華為の差止命令を請求する行為は市場支配を濫用する行為に該当し、欧州連合競争法の規定に違反すると主張した。欧州連合法院は 2015 年 7 月 16 日に本事件について判決を言い渡し、特許権者が FRAND 承諾したため差止救済の権利を認定できないとの考えであった。差止救済の請求が市場支配地位の濫用にあたるかどうかを判断するには、標準必須特許権者が差止救済を請求する前に、標準必須特許権者の行為が FRAND 承諾に適合することを確保するために、一定のプロセス要件に適合しなければならない。該プロセス要件は「5 ステップ+3 例外」の判定基準と説明される。

⑥日本：サムスン v. アップル事件

2011 年、サムスンは、アップル日本が本件特許製品を製造、輸入した行為がサムスンの標準必須特許を侵害した、と主張し、裁判所にアップルの侵害行為を停止させる判決を下すよう請求した。東京地方裁判所は民法上の信義誠実と権利濫用禁止の原則に則って、アップル社が本件標準必須特許を侵害したと認定したが、サムスン社の差止命令請求を支持しなかった。裁判所は次のように認定した。双方は契約に署名する前の交渉では、相手に重要な情報を提供する義務があり、且つ信義誠実の原則に則って、授權契約の署名を促すべきである。サムスンはアップルが必要とする重要な情報、例えばロイヤルティの計算等を提供せず、そして、サムスンは FRAND 原則に基づき協議する過程で、信義誠実の義務に違反し、その行為は権利濫用にあたる。

サムスンは地方裁判所の判決を不服とし、日本の知的財産高等裁判所に控訴し、知的財産高等裁判所は 2014 年 5 月 16 日の判決において、サムスンの行為は権利濫用にあたることを認定し、サムスンの差

止命令請求を棄却した。

⑦イギリス：UP v. 華為事件

2017年6月7日、イギリス高等裁判所はUnwired Planet (UPと略称)と華為の特許権侵害事件について決定を下し、華為に対して「公正、合理的かつ非差別的な差止命令」(FRAND 差止命令)を發布した。2014年、UPはイギリス高等裁判所へ特許訴訟を提起し、華為とその他の企業はその複数の利益を侵害したと訴えた。2015年11月と2016年3月、バーンズ裁判官は、華為の製品がUPの2件のイギリス特許を侵害したと認定した。これら2件の特許は、ワイレス通信標準にとってどちらも有効で、必須特許である。華為は次のように抗弁した。UPが標準必須特許を利用して差止命令を請求する行為は「欧州連合運行条約」の第102条の欧州連合内で市場支配地位の濫用禁止に関する規定に違反し、華為は既にUPのイギリス標準必須特許についてライセンス契約の署名の申出を提案したが、UPはその世界的な標準必須特許のポートフォリオについてライセンスを行うものとする」と表明した。ロイヤルティはサムスンと同様とすべきであり、さもないとFRAND原則に適合しない。UPは予め華為に通知しなかった。バーンズ裁判官は華為の競争法の主張を棄却し、華為に対して「公正、合理的かつ非差別的な差止命令」を發布した。

2018年10月、二審裁判所は華為の控訴を棄却し、原判決を維持した。

(ii) 外国の関連最新法規とガイド

①日本

2016年1月21日、日本公正取引委員会は『知的財産の利用に関する独占禁止法条の指針(2016年改訂)』を公布した。

2018年6月5日、日本特許庁は『標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き』を発表し、『手引き』はライセンス交渉の過程を5段階に分けた。第1段階：特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階、第2段階：実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階、第3段階：特許権者が、FRAND条件を具体的に提示する段階、第4段階：実施者がFRAND条件の具体的な対案を提示する段階、第5段階：特許権者による、対案の拒否と裁判・ADRによる紛争解決。『手引き』は、権利者とライセンシーの交渉の異なる段階での行為、どの行為が「善意交渉」として認定されるか、どの行為が悪意行為か、を定義し、差止救済と損害賠償に影響を与える。

②欧州連合

2017年11月29日、European Commission「欧州連合委員会」は標準必須特許訴訟とライセンスの指導性文書「欧州連合委員会の、欧州議会、欧州連合理事会、欧州経済社会委員会への標準必須特許に関する欧州連合方法の制定通報」を公表した。欧州連合委員会は、差止救済の実施の可能性がSEP知的財産権の重要な体现であり、ライセンシーがFRAND条項によってライセンスを受けることを拒否する場合、特許非実施体(NPE)を含めて標準必須特許権者は差止救済を取得する権利がある、と考えている。委員会はまた、当事者は第三者よりFRANDを確定する意欲があることが、FRAND行為と見られるべきであり、該行為は権利者が差止救済を取得できるかどうかに影響を与える可能性がある。

③アメリカ

アメリカ司法省と特許商標局は、2013年1月8日に『FRAND原則標準必須特許救済方式に関する政策声明』を共同で発表し、被疑侵害者がFRAND範囲内に能力があり、合理的なライセンス条件を拒否する場合、「非善意」に属すれば、差止命令を出してもいいとした。

(iii) 国外従来判例と法律に存在する問題の分析

①独占禁止法アプローチ又は民法アプローチの採用について各国間に共通認識がない

アメリカと欧州連合（ドイツ、イギリスを含む）では2種のアプローチを併用し、標準必須特許事件の審理において、標準必須特許権者に市場支配的地位があるかどうかやその地位を濫用しているかどうかを考慮するとともに、双方がライセンス交渉の過程で善意交渉の行動をとるかどうかも考慮し（例えば華為対中興事件における「5ステップ+3例外」のプロセス分析）、特許法と競争法を交互に適用することが多い。これと違って、日本は民法アプローチに従う傾向があり、主に民法上の信義誠実と権利の濫用禁止原則に従って判断し、一般に独占禁止法上の分析方法を採用しない。

②差止命令の適用条件の揺らぎ

前記各国の判例紹介から、各国が標準必須特許差止救済の適用に何度も繰り返しや揺れがあることが分かる。これまで十分安定した成文法規定や判例法は形成されていない。例えば、アメリカのeBay事件では、アメリカ地方裁判所、連邦巡回控訴裁判所とアメリカ最高裁判所の3級裁判所は、差止命令を適用するかどうかについて、それぞれ3種の異なった判決を下した。また、欧州連合とドイツ、イギリスは近年標準必須特許の権利侵害や独占禁止事件の審理で、差止命令の適用条件についてそれぞれ一貫性のない基準を形成し、「オレンジブック基準」からセーフハーバーのルールまで、さらに「5ステップ+3例外」に至るまで、各級裁判所と産業界にとっては適従するところなしで困っているばかりである。

③FRANDの具体的解釈に対する不一致

FRAND原則は、各標準化組織や各国の法律文書でも非常にあいまいな概念で、明確な定義がないため、標準必須特許のライセンスと司法実務で、「公平、合理的かつ非差別的」とは何かに対する理解にはそれぞれ大きな相違がある。最近発生したイギリスUP v. 華為事件を例として、華為が不満で控訴したにもかかわらず、イギリス控訴裁判所とイギリス高等裁判所はともにUPが華為とサムスンから異なったライセンス料を受け取るのは合理的であるとした。また、欧州連合法院（CJEU）が、華為対中興事件（2015）で定めた基準によると、標準必須特許権者のUPは、提訴前に予め華為に対し権利侵害警告通知を送すべきで、さもないとFRAND要求に適合せず、その差止命令請求を支持すべきではない。しかし、両審裁判所はCJEUの先例を遵守しなかった。

④ロングアーム管轄の問題が出てきて、深刻な司法主権紛争を起こしやすい

近年では、標準必須特許の関連事件において、ロングアーム（Long arm jurisdiction）による衝突が現れ始めている。例えば、2016年5月、華為は中国とアメリカでそれぞれサムスンに対して訴訟を起こし、サムスンが華為の自主4G技術に関する複数件の標準必須特許を侵害する疑いがあると訴え

た。2018 年、深セン中級人民法院は一審判決で、被告サムスンが故意に交渉を遅らせたとし、原告華為の差止救済請求を支持した。しかし、その後、サムスンは中国法院の判決に対して控訴を申し立て、アメリカ地方裁判所に動議を提出し、アメリカの裁判所に対して訴訟未決の間に華為の中国差止命令の執行を阻止するよう請求した。2018 年 4 月、アメリカの裁判所は華為がサムスンに対して中国の法院が言い渡した差止命令を強制実施してはならないと裁定した。また、UP 対華為の事件において、イギリスの両裁判所はいずれも、FRAND ライセンス料は世界規模のライセンス料とすべきであると認め、中国市場を含む全世界のライセンス料率について判決を言い渡した。上記 2 件の判例から分かるように、一国の裁判所の判決は、他の国での司法執行や業務運営に影響を与え、処理が妥当でなければ、深刻な司法主権の争いを引き起こすことになる。

3. 研究結論と提案

(1) 「Hold up」か「Hold out」か？差止命令は適用できるかどうか？

特許の標準化の最初に、標準必須特許権者は標準の市場支配的地位を利用して標準の実施者を搾取することがよくあり、例えば高すぎるライセンス料を徴収するか又はその他の不合理な条件を付加し、いわゆる「ホールド・アップ (Hold up)」問題が発生した。そのため、各国の独占禁止機構は標準必須特許権者に対して一時非常に厳しく、標準必須特許権者は少し不注意であると独占禁止機構に処罰される。権利侵害訴訟では、裁判所も、一旦標準必須特許権者が FRAND 承諾をすれば、差止救済を取得してはならないと認めた。今日では、一部の標準実施者はこの状況に鑑み、故意に交渉を遅らせ、ライセンス料を引き下げている。彼らから見れば、敗訴してもせいぜい裁判所の言い渡した「合理的ライセンス料」を納めるだけで、差止命令の制裁がなく、リスクが小さい。しかし、標準必須特許権者が敗訴すれば、巨額の独占禁止処分に直面する可能性があり、それに低いライセンス料を受け入れなければならない可能性がある。両者の収益とコストを比べれば明らかにバランスを失っており、その結果、実施者による標準必須特許権者への「ホールド・アウト」現象が増える一方である。そのため、本研究の結論として、「Hold up」と「Hold out」の問題がともに存在しているが、現段階から見れば、各国の独占禁止機構の高圧の下では、「Hold out」問題がさらに深刻であるかもしれない。したがって、差止救済の適用の可能性を排除することができない。さもないと、標準実施者の機会主義的やり方が助長されるに違いない。一方、差止救済を濫用してはならない。独占禁止機構が市場主体間の交渉に過度に干渉すれば、市場自身の価格決定メカニズムが破壊されやすく、イノベーターはあるべき経済的利益を取得できなくなり、技術革新に不利である。したがって、本稿では、差止命令の使用は禁止されるべきではないが、できるだけ少なめに使うべきと提案する。

(2) 独占禁止法アプローチを採用するか民法アプローチを採用するか？

標準必須特許に係る差止命令の問題について、各国が採用する法的アプローチはそれぞれ異なる。アメリカと欧州連合（ドイツ、イギリスを含む）は 2 種アプローチを併用交差適用するが、日本は主に民法アプローチを採用し、独占禁止法を用いて判断することは少なく、今回の中日協力研究における日本側の専門家もこの観点を持っている。中国では、この 2 種類のアプローチがどちらも適用され

ているが、同時に使用されることはめったにない。法院は往々にして民事権利侵害事件において民法アプローチだけを採用し、市場支配的地位などの独占分析をせず、双方の交渉過程における主観的過失状況のみを論ずる。独占禁止事件において、法院は独占禁止法アプローチのみを採用し分析する。これと違って、日本は基本的に民法アプローチを採用し、主に民法上の信義誠実と権利濫用禁止の原則に従って判断する。

筆者は、中国法院のこのような独占禁止法アプローチと民法アプローチとを分離するやり方には欠陥があり、この2つのアプローチを分離するべきでなく、両方を組合せて適用することを提案する。双方の交渉過程で誠実な意欲があるかどうかを調べる必要があるほか、他の多くの要素を考慮しなければならない。例えば、標準必須特許権者が市場支配的地位を持つかどうか、差止命令の双方と社会公衆への影響など。従って、中国北京高等法院の『ガイド』と広東高等法院の『ガイドライン』は、単に「過失」を判断根拠とすることに欠陥がある。

（3）差止命令適用の判定方法と考慮すべき要素

（2）で述べたように、差止救済を付与すべきかどうか判断する際には、複数の要素を総合的に考慮し、個別認定しなければならない。まず、標準必須特許権者が市場支配的地位にあるか分析すべきである。市場支配的地位になれば、普通特許として、普通特許の差止命令に関する適用ルールに従えばいい。市場支配的地位にあれば、その地位を濫用にあたるかどうかを判断すべきである。このほか、アメリカの eBay 事件で確立された4要素テストは参考に値する。交渉過程での双方の実績を調べる以外に、差止命令の双方及び社会公共への影響を考慮しなければならない。差止命令の実施が、双方の利益に深刻なアンバランスや社会の公共利益に重大な損失をもたらすなら、経済的な賠償やその他の措置を採用して差止命令に代えることを考慮すべきである。このほか、近年特許主張主体（PAE）のマイナス影響がますます大きくなることを考慮し、標準必須特許権者の身元などの要素も考慮すべきである。差止救済を要求する者が特許主張主体（PAE）である場合、裁判所は差止命令を支持すると判決を言い渡す場合、慎重にしなければならない。

（4）FRAND の具体的な意味について

FRAND の意味があいまいすぎて、特に何が「合理的なライセンス条件」であるか明確な基準がないため、特許ライセンス交渉の双方が往々にしてこの問題で合意に達することができない。本論文では、この問題が交渉で成果を得ることができない最大の実質的な障害であり、双方が交渉中に様々な態度で反映する「主観的過失」は本当の障害ではないと考えている。後者は単にプロセス的表現の問題であり、前者こそが実質的な鍵であると考えている。そこで、この問題を解決するために、標準化組織（SSO）と関連標準に関する特許プールがより大きな役割を果たすべきで、その標準下の特許 FRAND ライセンス条項、特に「合理的ライセンス料」の標準、「非差別」の具体的な条件を明確にすることで、紛争と訴訟の発生を減らすことを提案する。権利者と実施者との交渉前に、関連標準下の標準必須特許の FRAND 条項に対して、標準化組織や特許プールにより先行して解決することで、取引コストと交渉失敗のリスクは大幅に低減し、訴訟提起の確率も大幅に低減し、社会資源を節約する。

（５）ロングアーム管轄について

一部の標準必須特許に係る判例で現れたロングアーム管轄問題は、既に知的財産権の国際保護における混乱をもたらした。特許主張主体（PAE）はこの問題を利用して、それにとって有利な国の裁判所で起訴し、該国の司法管轄範囲を上回る有利な裁決結果を得る可能性がある。もしロングアーム管轄がこのまま発展すると、国家間で司法主権の衝突をもたらすだけでなく、特許権者と誠実な実施者の合法的権益を大きく傷つける。したがって、本論文では、各国の裁判所は、国際私法における「属地管轄原則」、「礼讓原則」と知的財産権の地域原則を尊重しなければならない、各国の判決に係る特許権及びそのライセンス条件や差止命令の適用は自国範囲内に限られるべきであると提言する。

Ⅲ. 中国における標準必須特許の差止救済問題

—標準加入時の公開義務の不履行及び交渉過程における過失が差止請求に及ぼす影響—
国家知識産権局 知識産権発展センター 顧 昕 助理研究員

1. 問題の所在

近年、中国国内では、完備したモバイル通信産業チェーンが徐々に確立し、全世界の携帯電話の約70%以上を生産しており¹、携帯電話メーカーは標準必須特許の実施者として（ほかの特許の権利者である可能性もあるが）、標準必須特許のロイヤルティレート、差止命令による救済及び独占禁止法等の問題を巡って、標準必須特許の権利者と激しい議論を交わし、多くの訴訟も起こした。

特許は標準に組み込まれると、ある程度の公共性を有するものとなる。標準必須特許に関わる事件において、権利者による侵害差止請求（「差止請求」ともいう。下記同様。）について、ほとんどの国や地域（例えば、米国及び日本）の裁判所は非常に慎重な立場を取り、原則上支持しないとしている²。我が国では、上記の原則を認めているが、立法及び司法実務において（1）特許を標準に組み込んだ際に開示義務を履行しなかった特許権者に対して、差止請求を認めないという、差止請求権の行使へのより明確な規制と、（2）ライセンス料交渉において、標準必須特許の実施者に明らかな過失があった場合に、権利者による差止請求が認められる可能性があるという、差止請求権の行使を認める例外が現れた。

上記2点はある程度、国際共通のルールとは「相違」し、中国の行政管理機関及び司法機関が中国の市場状況及び産業構造に基づいて行った有用な試みであると言える。上記2点に関する判断の基準は、行政機関による規定、最高人民法院による司法解釈、省高級人民法院による指南及びガイドライン、並びに全国各地の人民法院による判決に散らばっているため、標準必須特許の差止請求に関する判断基準の曖昧さをもたらし、関連実務担当がその基準を事前に把握することも困難である。本稿は、異なる行政機関及び司法機関により公布された数多くの規範性文書間の関連性を整理し、我が国の標準必須特許の差止救済における特有の上記2点に関する判断基準を明確にすることを目的とする。

2. 特許を標準に組み込んだ際の開示義務の未履行について

全世界では、ほとんどの標準化機関は標準必須特許の開示について原則的な規定を定めているが、具体的な適用基準は定めておらず、開示義務を履行しない時の対応措置も定めていない³。

中国では、2008年の最高人民法院の回答から、2013年に国家標準委と国家知識産権局が共同で制定した『国家標準に係る特許の管理規定（暫行）』から、2015年の『専利法改正審議稿』まで、いずれも、特許を標準に組み込んだ際の開示義務未履行の問題に重点をおいて検討し、且つ該義務違反の法的結

¹ 謝毅：『全世界の携帯電話の約70%以上は中国で生産、業界再編が継続』、搜狐テクノロジーニュースに掲載されている。URL：http://www.sohu.com/a/211644033_128075 [最終アクセス:2019年1月6日]。

² 李揚：『FRAND ホールド・アップ及びその法的対策』、『武漢大学学报（哲学社会科学版）』2018年第1期第120頁に掲載されている。

³ 朱雪忠、李闢豪：『黙示ライセンス原則による標準必須特許への制限について』、『科技進歩と対策』、2016年第12月刊第98～99頁に掲載されている。

果について規定しており、つまり、開示義務の履行は中国の標準必須特許分野の初期（2016 年まで）において「重要視される」問題であった。

（1）最高人民法院の回答（2008 年）

2008 年に、最高人民法院は、遼寧省高級人民法院による個別事案における法律問題に関する回答において、「現在、我が国の標準策定機関は、標準における特許情報の開示及び利用に関する制度を制定していないため、特許権者が標準の策定に参加し、又は特許権者の同意を得てその特許を国家、業界又は地方の標準に組み込んだ場合、特許権者が実施者に標準の実施と同時に該特許の実施を許諾したとみなされる。他人による実施行為は専利法第 11 条に規定する特許権侵害行為に該当しない。特許権者は実施者に一定の使用料を請求することはできるが、使用料の金額を通常のライセンス料より明らかに低くしなければならない。特許権者は、特許使用料を放棄すると承諾した場合、その承諾に従う。」と示した⁴。

司法実務の初期では、2008 年の最高人民法院の回答は各地の人民法院に対して標準必須特許事件の審理について非常に重要な作用を果たしていた。また、この回答の内容は長い間、「標準必須特許を取り扱う際の唯一な救い手である」と考えている裁判官もいた⁵。

回答では、特許権者が標準の策定に参加し、又は特許を標準に組み込むことに同意した場合、特許権者が実施者に標準の実施と同時に該特許の実施を「黙示のライセンス」として許諾したとみなされるとした。このため、一部の専門家は、最高人民法院の回答が実質上標準必須特許の「黙示のライセンス」制度に関する規定となると考えている⁶。

なお、該回答では、何ら制限条件も定めないまま、標準必須特許の特許権者による他人の特許実施への「黙示のライセンス」を示しており、特許権者が開示義務を履行したかについても言及していない。文字通りに理解すると、権利者による開示義務の履行を問わず、侵害差止請求権の行使を一切認めない可能性があると考えられる。

該回答で示されている他人の特許実施への「黙示のライセンス」は、開示義務を履行した特許も対象としているか。該回答からわずか 1 年間経った 2009 年に、最高人民法院による『特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（意見募集稿）』第 20 条⁷には、開示されずに標準に組み込まれた特許のみ、権利者が「黙示のライセンス」として他人による実施を許諾したものとみなされると規定されている。意見募集稿におけるこの条文は、公布された正式的な司法解釈⁸に採用さ

⁴ 『朝陽興諾会社が建設部により公布された業界標準〈ラムコンパクションパイル設計規程〉に準じる設計、施工において標準における特許を実施する行為は特許権侵害になるかという問題に関する最高人民法院の回答』（2008）民三他字第 4 号）。

⁵ 邱永清（広東省高級人民法院知識産権庭副庭長）：『標準必須特許法律実務問題に関する検討』、2017 年の強国知識産権フォーラムにおけるスピーチ。

⁶ 張偉君：『黙示ライセンス又は法的許可—『専利法』改正案における標準必須特許の開示制度に対する改善に関する検討』、『同済大学学報（社会科学版）』第 27 卷第 3 期（2016 年 6 月）第 108 頁に掲載されている。

⁷ 2009 年に最高人民法院より公布された『特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（意見募集稿）』第 20 条：「特許権者の同意を得て、特許が国家、業界又は地方の標準策定機関により公布された標準に組み込まれ、且つ標準に該特許が開示されていない場合、人民法院は、特許権者が他人に該標準の実施と同時にその特許の実施を許諾したと認定することができ、ただし、法に照らして標準の形でないと実施できない特許はこの限りではない。」

⁸ 最高人民法院による『特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈』司法解釈〔2009〕21 号。

れていないが、2008年の最高人民法院の回答（2008年7月8日）と2009年の司法解釈の意見募集稿（2009年6月18日）との間隔が短いため、標準必須特許の「黙示のライセンス」範囲に対する当時の最高人民法院の態度、つまり、開示義務を履行しなかった特許権者による侵害差止請求権のみを制限することがある程度分かるであろう。

（2）最高人民法院の再審事件（2012年）

最高人民法院は2012年に、特許権者による再審請求に応じて、地方の標準に組み込まれた特許に係る事件の再審をし、2014年の年初に判決を下した⁹。事件の経緯は以下のとおりである。

（i）事件の事実及び法院による判決の趣旨

原告である特許権者は2006年1月に発明特許出願を行い、2008年9月に特許権を取得した。河北省建設庁に許可された『CL 結構構造図集』は河北省工程建設標準設計であり、該図集には権利者の特許技術が含まれている。原告である権利者は、被告（特許実施者）が住宅の建設時に許諾を得ないまま使用した材料及び施工方法が対象特許を侵害したとして、河北省石家莊市中級人民法院に訴訟を提起し、侵害行為の差止及び損害賠償を求めた。

一審法院は審理を経て、河北省建設庁に公布された『CL 結構設計規程』及び『CL 結構構造図集』は地方の標準であり、該標準は「開示されている有料で利用される技術であり、いかなる組織や機関又は個人は権利者の許諾なしにこの技術を利用しなくてはならない。被告が請け負った住宅建設は、特許権者の許諾なしに対象特許の技術を利用したため、権利侵害になる。」と判示した¹⁰。一審法院は、原告による侵害差止及び損害賠償の請求を支持した。被告は一審判決を不服とし、河北省高級人民法院に控訴を提起した。

二審法院は、前述した2008年の最高人民法院の回答を援引し、該回答の原則に従い、「対象特許は河北省地方の標準に組み込まれている。原告である特許権者が該標準の策定に参加したため、特許権者が他人に標準の実施と同時に該特許の実施を許諾したとみなされるべきである。被告の関連実施行為は、専利法第11条に規定する特許権侵害行為に該当しない。特許権者が策定に参加した河北省地方の標準に組み込まれた対象特許に準じて被告が施工する行為は特許権者への権利侵害になり、被告に損失の賠償を命じるという一審法院の判決は、法律の適用が適切でなく、是正されるべきである。最高人民法院の上記回答の趣旨を吟味すれば、本件では、被告は法に照らして特許権者に一定の特許使用料を支払うべきである。」と判示した¹¹。二審法院は一審法院の判断を覆し、2008年の最高人民法院の回答の趣旨を吟味すれば、特許が標準に組み込まれたことは、他人による該特許の実施を許諾したことを意味し、特許権者による侵害差止請求権の行使は認められないが、ライセンス料の請求は認められると認定した。特許権者は二審判決を不服とし、最高人民法院に再審の請求をした。最高人民法院は2012年6月に裁定を下し、本件の再審手続を行うとした。

⁹ 張晶廷と衡水子牙河建築工程有限公司の発明特許権侵害紛争事件。最高人民法院による民事判決書（2012）民提字第125号。事例分析に関して、許清：『特許が標準に組み込まれた後の侵害差止請求権への制限—張晶廷と衡水子牙河建築工程有限公司の発明特許権侵害紛争事件』をご参照ください。『中国発明と専利』2018年第11期第108～111頁に掲載されている。

¹⁰ 河北省石家莊市中級人民法院による民事判決書（2009）石民五初字第163。

¹¹ 河北省高級人民法院による民事判決書（2011）冀民三終字第15号。

再審法院（最高人民法院）は審理を経て、「二審法院の法律適用が誤っている。(1) 2008 年の最高人民法院の回答は個別事案に対する回答であり、二審法院は「それをそのまま事件審理の根拠として援引すべきではない」、(2) 対象特許が組み込まれた標準は、「推奨的標準であり、被告は建設施工分野の経営者としてその標準を選択しない権利を持つ」、(3) 原告である特許権者は、特許の開示義務を履行しており、被疑侵害施工方法の根拠となる規程の前書きに、「この規程に含まれる特許技術及び特許権者の連絡先が明確に記載されており」、「本件では、特許権者には、標準の実施者に該技術が無料で利用できる公知技術である確信を与えるような特許隠匿行為はない」、(4) 河北省地方の標準が記載されている規程には、「特許技術又は特許権者が公衆に無料で実施許諾をする意図が示されていない。該標準を実施する際に、特許権者の許諾を得、公平、合理的かつ非差別的な原則に従い、ライセンス料を支払うべきである。実施者が特許権者の許諾を得ずに利用し、ライセンス料の支払いを拒否した場合、特許権者による特許権侵害救済は制限されるべきではない。」と判示した。上記の理由に基づき、判決がまた変わり、最高人民法院は二審の判決を覆し、原告である特許権者による再審申請の理由が成立し、原告による侵害差止及び損害賠償の請求を支持するとした。

被告である特許実施者に侵害差止の民事責任をどのように負わせるかについて、最高人民法院は、「一審の審理では、被疑侵害工事がまだ実施中であり、被告の被疑侵害施工行為が権利を侵害している状態であったため、一審判決として被告に直ちに対象特許の権利を侵害する行為を停止するように命じることは、不適切なところがない」が、再審判決を下す現在では、「被疑侵害工事がすでに終了し、納入済で使用されているため、本法院はさらに被告に対象特許権の権利を侵害する施工行為を停止するよう命じる必要がなく、侵害差止の民事責任に関する原告の請求については、適宜調整した。」と判示した。

(ii) 先例的意義及び制限性

本件は、最高人民法院が標準必須特許分野の事件に対して初めて判決を下したケースであり、重要な先例的意義を有する。(ア) 最高人民法院は、特許実施者が地方の標準に組み込まれた方法特許を知らずながら、許諾を得ないまま該特許を使用し、且つライセンス料の支払いを拒否する場合、特許権者が侵害差止請求権を行使できることを明確にした。(イ) また、最高人民法院は、特許権者が開示義務を履行し、「特許権者には、標準の実施者に該技術が無料で利用できる公知技術である確信を与えるような特許隠匿行為はない」ことを理由に、二審法院の判断については、2008 年の最高人民法院の回答を「簡単に適用すべきではない」とした。「本件では、特許権者が開示義務を履行した」ことが、2008 年の回答を適用すべきではない理由の 1 つとされたことから、2008 年の回答では標準必須特許の特許権者による差止請求権行使の制限は、「特許権者が開示義務を履行しない」ことを前提としたと言える。

本件では、法院が特許権者による標準必須特許事件での侵害差止請求権の行使を認めたことから、2008 年の最高人民法院の回答で確立された原則を覆したことを意味するか。答えはノーである。理由は、本件の適用範囲が非常に制限されており、下記の制限性を有するからである。(ア) 本件に係る標準は強制的国家標準ではなく、地方の推奨的標準である。(イ) 特許権者は FRAND 宣言を行っていない。

(ウ) 特許権者開示義務を履行した。以上のことから、本件の判決に示された結論を今後の典型的な標準必須特許の権利侵害事件にそのまま適用できないどころか、参考になることも少ないと考えられるため、2008 年の最高人民法院の回答において確立された原則に反しているとも言えない。

(iii) 『国家標準に係る専利の管理規定(暫行)』(2013 年)

2013 年 12 月に、国家標準化管理委員会と国家知識産権局は共同で『国家標準に係る専利の管理規定(暫行)』¹² (以下、『管理規定』という。)を公布した。『管理規定』は、我が国で標準及び特許に関する初めての部門規範性文書であり、世界から見ても、初めて標準化管理部門と専利管理部門が共同で公布した標準と特許政策である¹³。『管理規定』の第 3 章には、標準必須特許の特許権者に FRAND 宣言を行う義務があることが規定され、特許権者がこのような性質の宣言を行うことを必須とする国内法上の義務が確立されている。

また、『管理規定』第 5 条には、特許情報の開示義務について、「国家標準の制定・改正のいかなる段階においても、標準の制定・改正に参加した組織又は個人は、速やかに全国専門標準化技術委員会又は管理機関や組織に保有又は既知の必須特許を開示すると同時に、関連特許情報及び対応する証明材料を提示し、且つ提示する証明材料の信ぴょう性を確保しなければならない。」と規定されている。上記開示義務を履行しない場合、第 5 条の後半には、関連する法的結果、つまり、「標準の策定に参加した組織又は個人は要求に従って保有する特許を開示しておらず、誠実信用原則を違反した場合、関連する法的責任を負うべきである」と定められている。

しかし、特許権者が開示義務を履行しない場合について、第 5 条の後半に規定されている「関連する法的責任を負うべきである」とは、どのような責任であろう。『管理規定』は共同で制定された行政管理規定であるため、2 つの行政部門は具体的な権利侵害の責任まで規定していない。2013 年に『管理規定』が公布された当時に、関連する「法的責任」が規定されていることから、その条件を満たしているのは最高人民法院の 2008 年の回答に規定されている法的責任しかないと分かる。つまり、特許を標準に組み込む際に開示義務を履行しなかった場合、権利者が他人による該特許の実施を許諾したとみなされ、差止救済を請求する権利がなくなることを意味する。

(iv) 『専利法改正案(審議稿)』(2015 年)

2015 年 12 月に、国務院法制弁公室は国家知識産権局が国務院に審議を申請した『専利法改正案(審議稿)』¹⁴を公布し、意見公募を実施した。改正案に新設された第 85 条には、「国家標準の策定に参加した特許権者は標準の策定において、保有している標準必須特許を開示しない場合、当該標準の実施者に当該特許技術の実施を許諾したものと見なされる。」と規定されている。該条文には、国家標準の策定において、特許権者は開示義務を履行しない場合、他人による該技術の実施を許諾したものと見なされ、差止救済を請求できないという不利な結果を受け止めるべきことが示されている。

国際標準の策定において、特許権者は絶対的な特許情報の開示義務を有しないため、標準化機関の IPR ポリシーには通常、特許権者は「合理的な努力を尽くし」、即時に「必須特許」を開示するよう求められているにとどまる¹⁵。しかし、我が国は国内法により「開示義務を履行しない標準必須特許の特許権

¹² 『国家標準に係る専利の管理規定(暫行)』、全文は国家標準化管理委員会弁公室の Web サイト参照。URL : http://www.sac.gov.cn/sbgs/flfg/gfxwj/zjbzw/201505/t20150504_187572.htm [最終アクセス:2019 年 1 月 6 日]。

¹³ 王益誼:『我が国の標準と専利政策—〈国家標準に係る専利の管理規定(暫行)〉に対する解説』、『専利法研究』2013 年刊第 249 頁に掲載されている。

¹⁴ 国務院法制弁公室:『国務院法制弁公室は専利法改正案(審議稿)について意見を募集』、国務院 Web に掲載されている。URL : http://www.gov.cn/xinwen/2015-12/03/content_5019664.htm [最終アクセス:2019 年 1 月 6 日]。

¹⁵ 脚注 6 第 103 頁。

者は差止救済を請求する権利がなくなる」ことを明確に定めるようにしている。このような立法提案について、国内では、肯定派と否定派に意見がはっきりと分かれている。

肯定派として、例えばある学者は、「成文法の国として、我が国は『専利法』第4次改正で先例がなく標準必須特許の特許権者に対して開示義務に違反する場合の黙示のライセンス責任を規定している。この規定により、我が国の司法実務で紛争解決時の難題を解決でき、関係当事者に明確な行動指針を示しているため、積極的な意義を有する。」という見解を示している。なお、該学者は、第85条の適用範囲及び法的効力等においてさらに改良される余地があることも認めている¹⁶。

一方、否定派として、例えばある企業は、「我が国は実務では、「国際標準適用」によりそのまま国際標準を適用するケースが多いため、国内の特許権者に改正案に新設された絶対的な開示義務が課せられるのに対して、外国の特許権者は「国際標準適用」により我が国に進出したが、該義務が課せられないと、結局、新設された条文は中国企業のみを制限対象とし、中国企業の「武器」のみを没収したことになる。」という見解を示している¹⁷。

理論上も実務上も大いに議論されているため、全国人民代表大会が2019年1月4日に社会に意見募集した『専利法改正案（草案）』では、2015年の審議稿に記載されている第85条が削除されている。

（V）今後の課題

最新の『専利法改正案（草案）』では旧第85条が削除されているため、特許を標準に組み込んでも開示義務を履行しなかった場合の黙示のライセンス責任をめぐる論争の声が一旦止んだようである。しかし、仮に『専利法』には明確に規定されていなくても、2013年の『国家標準に係る専利の管理規定（暫行）』における「特許を標準に組み込む際に、特許権者が開示義務を履行しなかった場合、関連する法的責任を負うべきである」という規定は依然として効力がある¹⁸。ただし、司法実務では未だに関連ケースがないため、この規定における「法的責任」は一体どのような責任を指すかはまだ浮上していない。

『管理規定』には、「法的責任」とは一体どのような責任を指すか明確に規定されていない。現在、該責任に「該当する」と考えられるのは、2008年の最高人民法院の回答にある、「権利者が他人による該特許の実施を黙示的に許諾した」ことしかない。つまり、『専利法』には明確に規定されていないものの、司法実務では、特許を標準に組み込んだ際の開示義務の未履行が発生した場合、2013年の『管理規定』及び2008年の最高人民法院の回答において確立された基準に従い、特許権者は依然として侵害差止請求権を行使できないという不利な結果を受け止める可能性がある。

該基準の法的効力についてもさらに明確にすべきである。例えば、『専利法改正案（審議稿）』の意見募集に対してある学者が発言したように、特許権者が開示義務を履行しなかった場合の黙示のライセンス責任とは、絶対的に侵害差止請求権を行使できなくなることを意味するか、それとも単に1つ

¹⁶ 脚注3第99、103頁。

¹⁷ 宋柳平：『専利法改正案第82条-中国企業の「武器」を没収してはならん』、『中国知識産権（ウェブ版）』に掲載されている。URL：<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=18483> [最終アクセス：2019年1月6日]。

¹⁸ 最高法院による2016年の『特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）』第24条第1項には、「国家、業界又は地方の推奨性標準に関連必要特許の情報が明示されており、被疑侵害者は、当該標準の実施には特許権者の許諾が必要でないことを理由に、当該特許権に対して非侵害である旨の抗弁を行う場合、裁判所は通常、その抗弁を認めない。」と規定されているものの、「国家、業界又は地方の推奨性標準」に制限されており、その効力は強制的標準に及ばない。

の権利侵害抗弁事由として、法院が個別事案において判決を下す前にそれを裁量できることを意味するか¹⁹は、今後『専利法実施細則』の改正又は法院の判例により明確化される必要がある。

3. 交渉中の標準必須特許の実施者の「過失」について

前述したとおり、初期（2016年まで）の改正案草案、行政規定及び司法解釈において、特許を標準に組み込んだ際の開示義務未履行による法的責任はより多く注目されているが、実際にこの問題により、世間の注目を集めるケースはない一方で、標準必須特許のロイヤルティレート交渉時の「ホールド・アウト」問題で実務では多くの紛争が起こった。

いわゆる「ホールド・アウト (Hold out)」とは、標準実施者が FRAND 条件の不明確さと曖昧さを戦略的に利用して、標準必須特許権者に対して極端に低廉なロイヤルティを支払ったり、さらにはロイヤルティを全く支払わなかったりすることを意味する²⁰。欧米で問題視されている標準必須特許の「ホールド・アップ (Hold up)」よりも、我が国では「ホールド・アウト」のほうがより顕在化している。

（1）特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈（二）（2016年）

このような状況に応じて、最高人民法院は2016年3月に『特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈（二）』²¹を公布し、その第24条第2項には、「国家、業界又は地方の推奨的標準に関連必要特許の情報が明示されており、特許権者、被疑侵害者が当該特許の実施許諾条件について協議したとき、特許権者が標準の策定において承諾した「公平、合理的、非差別的」の許諾義務に意図的に違反した結果、特許実施許諾契約に合意できず、かつ、協議において被疑侵害者には明らかな過失がない場合、人民法院は、標準実施行為の差し止めを請求する権利者の主張を通常認めない。」と規定されている。

最高人民法院が上記の司法解釈において確立した基準をどのように理解すべきであろう。西電捷通とソニーの事件²²の二審を担当した首席裁判官は、該司法解釈には、標準必須特許権者による差止請求を支持しない条件を規定しており、同時に2つの条件を満たす必要があるとした。つまり（ア）特許実施許諾条件の交渉時に特許権者に明らかな過失があること、（イ）標準の実施者（被疑侵害者）に明らかな過失がないこと、を同時に満たさなければならない。しかしながら、該裁判官は、「司法解釈に規定されている内容は限定的であるため、実務では依然として解決されていない課題がある。例えば、第24条は、強制的標準に関する規定がなく、また、国際的又は地域的な国際機関により策定された通信標準が「国際標準適用」を経由せずに我が国に導入された場合の標準必須特許をめぐる問題も解決していない。」という見解も示している²³。

¹⁹ 脚注6第110～115頁。

²⁰ 脚注2第118頁。

²¹ 『特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈（二）』司法解釈[2016]1号。

²² ソニー移動通信製品（中国）有限公司と西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司の発明特許権侵害事件の二審、北京市高級人民法院民事判決書（2017）京民終454号。

²³ 北京市高級人民法院知識産権庭副庭長である焦彦氏が2017年中国知識産権保護ハイレベルフォーラムの第3サブ・フォーラム『インテリジェント端末産業発展と知識産権保護』でのスピーチ、国家知識産権局のWebサイト「メディアフォーカス」を参照。URL：<http://www.sipo.gov.cn/mtsd/1071955.htm> [最終アクセス:2019年1月6日]。

（２）地方の高級人民法院は判断基準を明確化するための指南及びガイドラインを発表

上記特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高裁判所の解釈（2016）には、標準必須特許権者による差止請求を支持しない条件は規定されているものの、下記２点の課題がまだ存在している。（ア）適用範囲が狭いこと。強制的標準に関する規定がなく、また、国際的又は地域的な国際機関により策定された通信標準が「国際標準適用」の手続きを経由せずに我が国に導入された場合の標準必須特許の問題に関する規定もない。（イ）「明らかな過失」要件をさらに明確化する必要があること。上記のことに鑑みて、標準必須特許事件の受理数が比較的多い北京高級人民法院及び広東省高級人民法院はいずれも、判断基準をさらに明確化するための権利侵害判定指南及びガイドラインを発表した。

2017年に北京市高級人民法院は『専利権侵害判定指南（2017）』²⁴を公布し、該指南第149～153条は標準必須特許をめぐる規定となっている。指南では、最高人民法院の2016年の司法解釈において確立された判断基準をさらに充実させ、明確化している。比較的重要な箇所は下記のとおりである。（ア）

「国家、業界又は地方の推奨的標準ではないが、国際標準機関又はほかの標準策定機関により策定した標準であり、且つ特許権者が該標準機関の章程に基づいて公平、合理的かつ非差別的な実施許諾義務承諾を明示した標準に係る必須特許についても、上記と同様に取り扱う。」との規定を追加し、2016年の最高人民法院による司法解釈の適用範囲を拡張した。（イ）最高人民法院による司法解釈において、標準必須特許実施許諾の交渉時に標準の実施者（被疑侵害人）に「明らかな過失」があると判断される具体的な行為を明確化し、特許権者にFRAND義務に違反する行為があると判断される具体的な行為も明確化した。（ウ）双方のいずれにも過失がない場合、実施者が担保を提供することにより差止を回避できる規定、及び双方とも過失があり、過失の嚴重さに基づき差止を支持するかを決定できる規定を追加した。（エ）特許権者が負うべき立証責任に関して、「標準の策定において宣言した公平、合理的かつ非差別的な実施許諾義務の具体的な内容」に関する立証責任は特許権者にあると規定した。

広東省高級人民法院は2018年4月に、『標準必須特許権紛争事件の審理に関するガイドライン（試行）』²⁵を公布し、通信分野における標準必須特許紛争事件について、最高人民法院による司法解釈及び北京高級人民法院による判定指南よりも、過失に関する詳細な判断基準を示した。また、その具体的な内容も異なっており、例えば、ガイドラインは、推奨的標準か国際標準かを問わず、「通信分野における標準必須特許紛争事件の審理」を適用範囲としている。

（３）西電捷通とソニーの事件について

2013年のHuawei v. IDCの標準必須特許ライセンス料紛争事件²⁶で、一審深セン市中級人民法院及び二審広東省高級人民法院は判決において、標準必須特許ロイヤルティレートを定め、影響力を広げ

²⁴ 北京市高級人民法院『専利権侵害判定指南（2017）』、北京法院のWebサイトに掲載されている。URL：
<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml> [最終アクセス：2019年1月6日]。

²⁵ 『標準必須特許権紛争事件の審理に関する広東省高級人民法院のガイドライン（試行）』、『競争政策研究』2018年03期第100～13頁に掲載されている。

²⁶ 華為技術有限公司（以下、「Huawei社」という。）と控訴人であるインターナショナル・データ・グループ与上诉人 InterDigital Communications、InterDigital Technology Corporation、InterDigital Patent Holdings, Inc.、IPR Licensing Inc.（以下、「IDC社」という。）の標準必須特許ライセンス料紛争事件。深セン市中級人民法院による民事判決書（2011）深中法知民初字第857号；広東省高級人民法院による民事判決書（2013）粵高法民三終字第305号。

た²⁷。しかし、該事件では、原告である Huawei は標準特許の実施者であるため、差止命令を出せるかは議論されていない。その後の司法実務で、北京（西電捷通 v. ソニー）及び深セン（Huawei v. サムスン）では、標準必須特許に係る事件において法院が権利者による差止請求を認めた判決が2件下された。全世界では、各国の関連機関及び裁判所は差止命令を下す条件について議論しているが、司法裁判で権利者による差止請求が認められたケースは稀にあるため、これは中国の標準必須特許事件に対する審理の「特色」の1つであると言える。前述した2017年の北京市権利侵害判定指南及び2018年の標準必須特許権紛争事件の審理に関する広東省高級人民法院のガイドラインにおいて確立された具体的な基準と、上記2つの事件に関する判決結果とが影響し合っていることは明白である。

北京で審理された西電捷通とソニーの事件²⁸で、原告である西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司（以下、「西電捷通」という。）が2002年11月に出願した「無線LANへの移動装置の安全なアクセス及びデータ暗号化通信の方法」という特許（以下、「対象特許」という。）は2005年3月に登録になった。原告は、被告であるソニー移動通信製品（中国）有限公司（以下、「ソニー」という。）は、携帯電話の設計開発、生産、販売において対象特許を実施したことを理由に、2015年に北京知識産権法院へ提訴し、侵害差止及び損害賠償を求めた。

一審北京知識産権法院は、「過失」に基づいて差止命令を出すかを判断する基準を提出した。法院は、ロイヤルティレート交渉において、「双方の交渉が成立しなかった場合、被告による対象特許の実施が、原告による侵害差止救済の請求権を完全に排除できるかについて、依然として特許実施許諾交渉過程における双方の過失を考慮しなければならない。」と判示し、具体的に、（ア）「双方のいずれにも過失がない、又は特許権者に明らかな過失があり、実施者に明らかな過失がない場合、特許権者による侵害差止の訴訟請求を支持すべきではない。さもなければ、標準必須特許権を保有する特許権者の権利濫用をもたらす、標準必須特許の普及には不利である。」、（イ）「特許権者に過失がなく、実施者に過失がある場合、特許権者による侵害差止の訴訟請求を支持すべきである。さもなければ、特許権者に対する実施者による「ホールド・アウト」が発生し、標準必須特許権への保護には不利である。」、（ウ）

「双方とも過失がある場合、特許権者及び実施者の過失の程度に基づき双方の利益のバランスを取り、特許権者による侵害差止の訴訟請求を支持するかを決定する。」と判示した。

一審法院は、被告の行為が権利侵害になると認定したうえで、本件は上記の（イ）の情状に該当し、原告である特許権者による侵害差止請求を支持すべきと判断した。その理由として、下記のことが判示された。事件の当事者双方が正式的な特許実施許諾交渉段階になかなか進まなかった最も重要な理由は、「特許権者は、秘密保持契約を締結せずにクレーム対比表（実務では、侵害対比表という。）を実施者に提供すべきか」という点について合意に至らなかったことにある。この点をめぐる交渉について、法院は、原告である特許権者に過失がなく、被告である実施者に過失があるため、原告による侵害差止請求権を認めた。本件では、「クレーム対比表を提供するか否か」は過失の有無を判断し、差止命令を下したキーポイントであった。法院は、「特許実施者が既知の条件に基づいて権利侵害になるかを判断できる場合、クレーム対比表の提供が権利者に対する必須要求ではない。被告は、原告から提供されるクレーム対比表がなくても、「イ号製品における WAPI 機能ソフトが対象特許の権利範囲に属

²⁷ 事例分析に関して、李明徳：『標準必須特許ライセンス料の認定—Huawei 社と IDC 社の標準必須特許ライセンス料紛争控訴事件』をご参照ください。『中国発明と専利』2018年6月刊第107～109頁に掲載されている。

²⁸ 西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司とソニー移動通信製品（中国）有限公司の発明特許権侵害紛争事件、北京知識産権法院による民事判決書（2015）京知民初字第1194号。

するかを判断できると考えられる」にも関わらず、交渉時に判断できないと繰り返して主張し、「明らかな遅延意図のある行為」であり、「被告が原告にクレーム対比表の提供を要望することは合理的ではない」。これに対して、原告はクレーム対比表の提供に同意した上で、秘密保持契約の締結を要求することは合理的である。」と認定した。したがって、法院は、双方がなかなか正式な特許実施許諾交渉を進められなかったのは、被告である実施者の過失のためであると判断し、原告の侵害差止請求を認めた。

被告は一審判決を不服とし、北京市高级人民法院に控訴を提起した。二審法院²⁹は審理を経て、同様に交渉時に双方に「過失」があるかに基づいて差止命令を出すべきかを考察し、双方がなかなか正式な特許実施許諾交渉を進められなかったのは、原審被告の過失のためであるという一審法院の判断を肯定し、差止命令を出すべきかについて、最終的に原審法院の判決を維持した。また、二審法院は、交渉時に被告実施者に「過失」があるかを判断した際に、2017年の北京高级人民法院『専利権侵害判定指南（2017）』における担保要件に関する規定を参考にし、「被告実施者が訴訟段階でも「明確な許諾条件を提出せず、人民法院に請求するライセンス料の提出、又はこの金額以上の担保の提供もしていないため、交渉の誠意を有しない」。これも、過失認定の1つの考慮要素である。」と判断したことが明白である。

（4）Huawei v. サムスン事件

標準必須特許事件で差止命令が出されたもう1つの司法例は、広東省深セン市のHuawei v. サムスン事件³⁰である。原告であるHuaweiは、被告であるサムスンとの標準必須特許クロスライセンス交渉過程で、被告がFRAND原則に違反し、悪意で交渉を遅延させる行為があったため、被告に特許権侵害行為の差止を命じるよう法院に請求した。本件では、原告は損害賠償を請求せず、侵害差止のみ請求した。法院は同様に、ライセンス交渉中の「過失」に基づいて差止命令を出すかを判断し³¹、本件では被告に明らかな過失があり、FRAND原則に違反するのに対して、原告には明らかな過失がなく、FRAND原則に違反していないことを理由に、原告による差止請求を認めた。

具体的に、法院はそれぞれライセンス交渉の手続き及び実体において原告及び被告に明らかな過失があるかを考察した。手続きにおいて、法院はまず、被告に過失があるかを考察し、被告の下記行為が悪意で交渉を遅延させる「明らかな過失」とであると認定した。（ア）標準必須特許のみを対象とするクロスライセンス交渉を拒否し、標準必須特許と非標準必須特許を抱き合わせる交渉に固執した行為、（イ）原告が提供したクレーム対比表（CC）に終始積極的に対応しなかった行為、（ウ）見積もりを積極的に提示せず、相手からの見積もりに対しても積極的に再見積もりしないという見積もりを怠けた行為、（エ）正当な理由なしに慣行に基づく第三者仲裁による解決を拒否した行為、（オ）法院が主導した交

²⁹ ソニー移動通信製品（中国）有限公司と西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司の発明特許権侵害事件の二審、北京市高级人民法院による民事判決書（2017）京民終454号。

³⁰ 華為技術有限公司と、サムスン（中国）投資有限公司、惠州サムスン電子有限公司、天津サムスン通信技術有限公司、深セン市南方韻和科技有限公司の発明特許権侵害紛争事件、広東省深セン市中級人民法院による民事判決書（2016）粵03民初816号；華為技術有限公司と被告であるサムスン投資有限公司、惠州サムスン電子有限公司、深セン市南方韻和科技有限公司の発明特許権侵害紛争事件、広東省深セン市中級人民法院による民事判決書（2016）粵03民初840号。

³¹ 本件の担当裁判官である祝建軍：『標準必須特許において差止救済を適用する際の過失の認定について』、『知識産権』2018年第3期に掲載されている。

渉で実質的な解決案を提出しなかった行為。また、法院は、原告には一定の過失があるものの、「後で被告に第三者企業からパテントファミリーの数を取得することを明かし、該過失は双方の交渉全体に重大な影響をもたらしていないため、標準必須特許クロスライセンス交渉中の明らかな過失ではなく、FRAND 原則に違反していない」と判示した。

法院はさらに実体において双方に明らかな過失があるかを考察し、「原告が自社の保有している標準必須特許の実力に基づいて被告に提示した見積もりは FRAND 原則に合致しているのに対して、被告が双方の保有している標準必須特許の実力に基づいて原告に提示した見積もりは FRAND 原則に合致していない」と認定し、「被告による見積もりは明らかに原告及び被告の保有する標準必須特許の実力に見合わず」、FRAND 原則に違反するとして、被告には主観的な悪意があると判示した。

本件は前述した北京西電捷通 v. ソニー事件と同様に、標準必須特許事件で最高人民法院の 2016 年の司法解釈において確立された「明らかな過失」に関する判断基準に従い、特許権者による差止請求を認めた。しかし、本件は北京西電捷通事件とは少なくとも下記の点で相違している。(ア) 双方の交渉過程でなかなか合意できないクレーム対比表について、西電捷通とソニーの事件で、法院は、権利侵害にあたるかを標準の実施者が判断できるにも関わらず、クレーム対比表の提供を繰り返し求めることで交渉を遅延させる行為は過失になると判断したのに対して、本件で、法院は、標準の実施者がクレーム対比表をもらった後に積極的に対応しない行為も「過失」になると判断した。この 2 つの事件を比較すれば、クレーム対比表に対する実施者の不当な対応による「過失」の 2 種類が分かる。(イ) 西電捷通とソニーの事件で、クレーム対比表に対する態度を分析し、双方に過失があるかを判断した。本件の裁判官に提出された判断基準によれば、「手続き」の考察により双方の過失を判断する手法である。一方、本件で、法院は双方のロイヤルティレートの見積もりが合理的かということも、過失があるか、さらに差止命令を出すかを判断するための根拠とし、ロイヤルティレート水準の合理性についてある程度「介入」した。(ウ) 本件において、法院は、原告による差止請求を認めたと同時に、原告に差止の執行を「遅延させる」権利も付与した。これは、法院により出された判決が確定した後に、双方が実施許諾契約を締結した場合、又は原告が同意した場合に差止を執行しなくてもよいことを意味している。法院は、双方が標準必須特許のクロスライセンス交渉を継続することを奨励するためである。

4. まとめ

標準必須特許に係る事件では、特許権者の侵害差止請求権が制限されるべきかについて、本稿では、我が国の行政機関及び司法機関が対応する際に得られた 2 つの「中国の特色」を有する実務経験を整理した。

1 つ目の場合、特許を標準に組み込んだ際の開示義務の未履行により、侵害差止請求権の行使ができなくなる可能性がある。最高人民法院は 2008 年の回答において、特許が（国家、業界又は地方の標準を含む）標準に組み込まれた以上、特許権者が他人による該特許の実施を許諾したとみなされ、その侵害差止請求権が制限されると示している。

2012 年に、最高人民法院は再審事件で、特許権者が地方の標準に組み込まれた方法特許に対して侵害差止請求権を行使できると判示し、2008 年の回答における原則に反しているようであるが、該事件で特許が組み込まれたのは強制的標準ではなく、地方の推奨的標準であり、且つ特許権者が開示義務

を履行したため、2008年の回答に示されている原則をそのまま適用できないと考えられる。したがって、該事件の判決は回答とは矛盾しておらず、回答に示されている原則は依然として有効である。

2013年に、行政機関である国家標準化管理委員会と国家知識産権局は共同で国家標準に係る専利の管理規定を制定した。同規定には、国家標準の策定に参加したにも関わらず、特許を開示しない特許権者に法的責任を負わせることが規定されており、特許を標準に組み込む際の開示義務が初めて政府により公布された規範性法律文書に正式に規定されている。

国際標準機関は標準の策定において、特許権者に強制的な開示義務を要求していないため、国内法が国際的なルールよりも厳しいことは、理論及び実務において議論が続けられている。この議論に拍車を掛けたのは2015年の専利法改正案に、特許権者の開示義務に関する条文があり、且つ義務に違反する場合に黙示のライセンス責任が課せられると規定されたことであった。理論及び実務において、肯定派と否定派に意見がはっきりと分かれており、意見がまとまらないため、2019年の年初に公布された最新の『専利法』改正案から上述の条文が削除され、かかる議論も一旦止んだ。

『専利法』改正案では関連規定は削除されたが、2013年の管理規定及び2008年の回答において確立された判断基準は依然として有効であるため、特許を標準に組み込んだ際の開示義務の未履行による法的結果について、さらに明確にする必要があると考えられる。

2つ目の場合、標準必須特許のロイヤルティレート交渉において、特許の実施者の主観的な過失は、特許権者による侵害差止請求権を支持すべきかに対する法院の判断に影響を与える。全世界の携帯電話の半数以上は我が国で生産及び組立が行われており、モバイル通信に関わる特許実施者が「集中している」国として、標準必須特許のロイヤルティレート交渉時の「ホールド・アウト」は我が国においてより顕在している。

このような状況に応じて、最高人民法院は2016年の司法解釈では、標準必須特許に係る事件で差止命令を出すかについて、ロイヤルティレート交渉において特許権者にFRAND宣言に違反する行為があるか、及び特許の実施者に「明らかな過失」があるかを考察しなければならないと示している。この原則に基づき、標準必須特許に係る事件が比較的多い北京市高級人民法院及び広東省高級人民法院はそれぞれ、判定指南及びガイドラインを公布し、ロイヤルティレート交渉中の過失に基づいて差止命令を出すかを判断する運用にアプローチしている。

司法実務でも法院は標準必須特許の特許権者による侵害差止請求を認めた事件が2件あった。北京で審理された西電捷通とソニーの事件では、法院は、標準の実施者が既知の条件に基づいて対象特許の権利範囲に属するかを判断できるにも関わらず、クレーム対比表の提供を繰り返して求めた行為が、双方がなかなか正式なロイヤルティレート交渉を進められなかった理由であり、実施者に明らかな過失があるのに対して、特許権者に明らかな過失がないため、特許権者による差止請求を支持した。また、広東省で審理されたHuawei v. サムスン事件では、法院は、実施者がクレーム対比表をもらった後に積極的に対応しなかったという「手続き上」の事由をまず認定した。加えて、当事者がロイヤルティレートに対する裁判を求めておらず、差止命令の発出のみを請求したが、法院は双方によるロイヤルティレートが合理的かということも、実施者に過失があるか、差止命令を出すべきかを判断するための根拠とし、特許権者による差止請求を認めた。

標準必須特許は「公共性」を有するため、特許権者による差止請求権の行使を制限しながら、特許実施許諾契約によるライセンス料の支払いを求める特許権者の権利を維持することは、標準必須特許制度を制定した出発点であると考えられる。ロイヤルティレート交渉が実施者の「明らかな過失」に

より順調に進めなかった場合、法院は特許権者に差止請求権を「返却する」ことにより、双方を交渉の場に戻らせ、交渉のリスタートを促すことは、法院が我が国の産業構造及び市場状況に基づいて行った有用な試みである。ただし、リスタートした交渉に実質的な進展が見られ、双方が合理的なロイヤルティレートに合意できるように促すために、制度設計をどのようにすべきかについては、今後さらに考察すべき重要な課題であると考えられる。

第3節 日本における標準必須特許の権利行使

I. 標準必須特許権の行使を巡る国際動向と法的分析

名古屋大学 鈴木 将文 教授

1. はじめに

本稿は、標準必須特許の権利行使を巡る法的問題について、我が国及び主要国（中国については中国側の報告に譲る。）の動向を紹介し、主要論点について分析を加えることを目的とする¹。

2. 問題の所在

標準必須特許を巡る究極的な問題は、イノベーションの効果を幅広く普及すべく、優れた技術を含む標準を策定しようとするれば、特許発明を標準に取り込むことが必要になるところ、特許権者に対して標準に参加するインセンティブを確保しつつ、他方で、標準の普及を図るためにはどうすべきかということである。標準必須特許について、排他的・独占的な権利である特許権の行使を自由に認めれば、標準を使用する者（標準を実施しようとする者を含め、以下「標準利用者」という。）は特に差止請求を警戒して非常に高額なライセンス実施料を支払わざるを得なくなり（ホールド・アップ問題）、また、多くの特許発明が標準に含まれることから実施料が高くなり（ロイヤルティ・スタッキング問題）、結果的に標準が利用されなくなってしまう。しかし、標準必須特許について標準利用者の利益を厚く保護し、権利行使を制限することが行き過ぎれば（ホールド・アウト問題）、特許権者は自己の発明を標準に織り込むことに消極的になり、先端的な技術を含む魅力ある標準の設定が困難になる。要するに、特許権者に対して標準に参加するインセンティブを与えつつ、より多くの事業者が当該標準を実施することを促すように、特許権者と標準利用者の利益のバランスをいかに確保するかが問題である。

かかる問題に対応するため、標準設定機関による IPR ポリシー（特許ポリシーともいう。）に基づくスキームが利用され、特に、標準必須特許（標準を使用する際、不可避免的に特許発明を実施することになる場合の当該特許）の権利者（標準設定機関のメンバーであることが前提）が FRAND 宣言（標準必須特許につき、公正、合理的かつ非差別的な条件で標準利用者に対してライセンスを行う旨の約束）

¹ 本稿は、筆者がこれまで標準必須特許に関する問題について執筆した論文、すなわち鈴木将文「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）」ジュリスト 1458 号 17 頁（2013 年）、鈴木将文「FRAND 宣言がなされた標準規格必須特許に基づく権利行使（知財高裁大合議判決）」〔知財高判平 26・5・16（平成 25 年（ネ）第 10043 号ほか）〕 Law & Technology 65 号 55 頁（2014 年）、鈴木将文「FRAND 宣言を伴う標準必須特許の権利行使について—国際比較から見た知財高裁大合議判決の意義—」判例タイムズ 1413 号 30 頁（2015 年）、鈴木将文「標準必須特許の権利行使を巡る法的問題」RIETI ディスカッション・ペーパー 15-J-061（2015 年）（以下、「鈴木 DP（2015）」という。）、鈴木将文「標準必須特許を巡る法的問題—国際動向と日本の対応の考察」RIETI ディスカッション・ペーパー 18-J-020（2018 年）（以下、「鈴木 DP（2018）」という。）及び鈴木将文「標準必須特許の権利行使を巡る国際動向とわが国の対応」別冊 Law & Technology 4 号 58-69 頁（2018 年）を元に、加筆修正したものである。なお、筆者が参加した国際研究プロジェクト“The INPRECOMP Project: Towards a Global Consensus on Patent Remedies and Complex Products”における Jorge Contreras 教授、Thomas Cotter 教授、Sang Jo Jong 教授、Nicolas Petit 教授、Peter Picht 教授、Norman Siebrasse 教授、Rafal Sikorski 教授、Jacques de Werra 教授等との意見交換から学んだ多くの知見を、本稿に活用させていただいている。

を標準設定機関に対して行うという仕組みが利用されてきている²。

このような状況の下で、種々の法的な問題が生じているが、本稿では、FRAND 宣言のなされた標準必須特許について、特許権者が、標準利用者に対し特許権侵害を主張して権利行使（差止、損害賠償等）を求める紛争類型について、どのような法的根拠に基づき特許権者の権利行使を制限するかという点を中心に論じることとする。

また、補足的に、少なくとも我が国の法制度との関係で潜在的に問題となりそうな論点として、FRAND 宣言のなされた標準必須特許権が第三者に移転した場合の法的効果について簡単に言及する。

以下では、まず、標準必須特許を巡る動向を概観、分析したうえで、上記法的論点について検討することとしたい。なお、以下で標準必須特許（権）とは、特記しない限り、特許権者によって FRAND 宣言がなされているものを指すものとする。

3. 国際動向

（1）裁判例

（i）日本

日本における裁判例としては、アップル対サムスン事件における知財高裁の判決と決定が極めて重要である。まず、それらについて検討し、さらにその後の裁判例を紹介する。

1) アップル対サムスン事件

（a）事案の概要

本事件は、我が国で初めて、標準必須特許の権利行使が正面から問題となったものであり、知財高裁の特別部による判決と決定が出されている。具体的には、知財高裁特別部平成 26 年 5 月 16 日判決（平成 25 年（ネ）第 10043 号）（①事件）、知財高裁特別部平成 26 年 5 月 16 日決定（平成 25 年（ラ）第 10007 号）（②事件）、及び知財高裁特別部平成 26 年 5 月 16 日決定（平成 25 年（ラ）第 10008 号）（③事件）の各判決・決定（以下本節において、「本判決」、「本決定」という。）である。

本件①事件は、米国法人アップル社の日本における子会社である原告・被控訴人（以下、「A 社」という。文脈により、米国法人アップル社を「A 社」ということがある。）が、A 社によるアップル社製のスマートフォン、タブレット端末の各製品（本件各製品）の生産、譲渡、輸入等の行為は、被告・控訴人（韓国法人サムスン社。以下「S 社」という。）が有する、発明の名称を「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」とする特許権の侵害行為に当たらないなどと主張し、S 社が A 社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。

A 社の本件各製品は、第 3 世代移動通信システム（3G）の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体である 3GPP（Third Generation Partnership Project）が策定した通信規格 UMTS（Universal Mobile Telecommunications System）に準拠した製品³である。また、本件特許は、UMTS

² 鈴木 DP (2015) 5 頁以下参照。

³ ①事件の対象とされた製品は製品 1 から 4 までの 4 種類であり、順に iPhone 3GS、iPhone 4、iPad WiFi+3G モデル、iPad 2 WiFi+3G モデルである。

規格の必須特許である。S社は、3GPPを結成した標準化団体の一つであるETSI（European Telecommunications Standards Institute）（欧州電気通信標準化機構）の会員として、本件特許出願（出願日は2006年5月4日。ただし、本件特許出願の優先権主張の基礎となる韓国出願の出願日は2005年5月4日）の後の2007年8月7日、ETSIのIPR（知的財産権）ポリシーに従って、ETSIに対し、本件特許等がUMTS規格の必須特許であるか、又はそうなる可能性が高い旨知らせるとともに、それらの知的財産権が引き続き必須である範囲で、上記IPRポリシーに準拠する「公正、合理的かつ非差別的な条件」（“fair, reasonable, and non-discriminatory”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）をしていた。

本件②事件及び③事件は、①事件に先立ち、S社がA社に対し、本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として、上記行為の差止等を求めた仮処分命令申立事件である。両事件は、対象製品が異なるだけで⁴、実質上申立ての内容は同一である。

①事件の争点は、(a)本件各製品についての本件発明1（データ送信装置の発明）の技術的範囲への属否（争点1）、(b)本件発明2（データ送信方法の発明）に係る本件特許権の間接侵害（特許法101条4号、5号）の成否（争点2）、(c)特許法104条の3第1項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否（争点3）、(d)本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無（争点4）、(e)本件FRAND宣言に基づくA社とS社間のライセンス契約の成否（争点5）、(f)S社による損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否（争点6）、(g)損害額（争点7）である。

②事件及び③事件は、差止請求の可否が争点となった。

（b）原判決・原決定と本判決・本決定

（ア）原判決・原決定

①事件の原判決（東京地判平成25年2月28日判時2186号154頁）⁵は、争点1について、本件各製品の一部（本件製品2及び4）が本件発明1の技術的範囲に属することを認めつつ、争点6について、権利濫用に係る原告の主張を認め、請求を全部認容した。争点6に関する判断の結論部分は次のとおりである。

「・・・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、譲渡等の差止を求める本件仮処分の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（本件出願の国際出願番号の開示）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（代替的Eビット解釈）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。」

⁴ ②事件では、iPhone 4とiPad 2 WiFi+3Gモデル、③事件ではiPhone 4Sであった。

⁵ 原判決の評釈として、小泉直樹・ジュリスト1455号6頁（2013年）、生田哲郎＝森本晋・発明110巻6号47頁（2013年）、鈴木將文・ジュリスト1458号18頁（2013年）、紋谷崇俊・発明110巻11号53頁（2013年）、高林龍・知財管理63巻12号1903頁（2013年）、中山一郎・ジュリスト1466号277頁（2014年）等。

②事件及び③事件の原決定（東京地決平成 25 年 2 月 28 日平成 23 年（ヨ）22027 号、同平成 23 年（ヨ）22028 号）も、ほぼ同様の理由（ただし、当然ながら、差止を求める仮処分申し立てを維持している事実は理由に挙げられていない。）に基づき、申立てを却下した。

以上の原判決及び原決定（以下本節において、これらをまとめて「原判決等」という。）に対し、S 社が控訴・抗告をした。

（イ）本判決・本決定

控訴・抗告を受けて、知財高裁は上記 3 つの事件をともに特別部（大合議）により審理した。①事件において、本判決は原判決を変更し、結論として、S 社による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るものではないとして、請求を一部認容、一部棄却した。また、②事件及び③事件において、本決定は、本件製品 2 及び 4 並びに iPhone4S が本件発明 1 の技術的範囲に属するとしたうえで、S 社による差止請求権の行使は権利濫用に当たるとして、抗告を棄却した。

以下では、本判決の争点 4 から 7 までに係る判断を紹介した後、差止請求に関する本決定の説示にも触れる。

①本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無

本判決は、本件特許権が消尽に係る争点について、S 社とインテル社間のライセンスは終了していること、本件ベースバンドチップは当該ライセンス契約の対象ではないことから、消尽を主張する A 社の主張は、前提において失当であるとした。そのうえで、仮にライセンス契約が存続しており、かつ、本件ベースバンドチップが当該契約の対象になると仮定しても、本件製品 2 及び 4 について本件特許権の行使は制限されないとした。すなわち、特許権者や実施権者において、第三者が生産し、譲渡する等すれば特許法 101 条 1 号に該当することになる物（1 号製品）を譲渡した場合、当該 1 号製品については、特許権は消尽するが、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は、特許権者が黙示に承諾していると認められるときは別として、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は制限されないとしたうえで、本件では S 社による黙示の承諾があったとは認められないなどとした。

②本件 FRAND 宣言によるライセンス契約の成否

本判決は、この論点に関し、フランス法を準拠法としたうえで、フランス法においては、ライセンス契約が成立するためには、少なくともライセンス契約の申込みと承諾が必要とされるところ、本件 FRAND 宣言については、フランス法上、ライセンス契約の申込みであると解することはできないと判断し、本件 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ものではないなどとして、A 社の主張を排斥した。

③本件特許権の行使の権利濫用の成否

・FRAND 宣言がされた場合の損害賠償請求について

「(ア) 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。

すなわち、ある者が、標準規格に準拠した製品の製造、販売等を試みる場合、当該規格を定めた標準化団体の知的財産権の取扱基準を参酌して、必須特許について FRAND 宣言する義務を構成員に課している等、将来、必須特許について FRAND 条件によるライセンスが受けられる条件が整っていることを確認した上で、投資をし、標準規格に準拠した製品等の製造・販売を行う。仮に、後に必須宣言特許に基づいて FRAND 条件によるライセンス料相当額を超える損害賠償請求を許容することがあれば、FRAND 条件によるライセンスが受けられると信頼して当該標準規格に準拠した製品の製造・販売を企図し、投資等をした者の合理的な信頼を損なうことになる。必須宣言特許の保有者は、当該標準規格の利用者に当該必須宣言特許が利用されることを前提として、自らの意思で、FRAND 条件でのライセンスを行う旨宣言していること、標準規格の一部となることで幅広い潜在的なライセンシーを獲得できることからすると、必須宣言特許の保有者に FRAND 条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求を許容することは、必須宣言特許の保有者に過度の保護を与えることになり、特許発明に係る技術の幅広い利用を抑制させ、特許法の目的である『産業の発達』（同法1条）を阻害することになる。

(イ) 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。標準規格に準拠した製品を製造、販売しようとする者は、FRAND 条件でのライセンス料相当額の支払は当然に予定していたと考えられるから、特許権者が、FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内で損害賠償金の支払を請求する限りにおいては、当該損害賠償金の支払は、標準規格に準拠した製品を製造、販売する者の予測に反するものではない。

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……。FRAND 宣言をした特許権者における差止請求権を行使することができないという上記制約を考慮するならば、FRAND 条件でのライセンス料相当額の損害賠償請求を認めることこそが、発明の公開に対する対価として極めて重要な意味を有するものであるから、これを制限することは慎重であるべきといえる。」

「a FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求

・・・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 FRAND 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。

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。もっとも、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許容することは、前記のとおり弊害が存することに照らすならば、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との特段の事情は、厳格に認定されるべきである。」

「b FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求

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、必須宣言特許による場合であっても、制限されるべきではないといえる。

・・・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。」

「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、① 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、② 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、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。」

・特段の事情の有無についての検討

(i) FRAND ライセンス料相当額の範囲での損害賠償請求について

誠実交渉義務につき、「控訴人が本件 FRAND 宣言をしていることに照らせば、控訴人は、少なくとも我が国民法上の信義則に基づき、被控訴人との間で 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」ところ、「控訴人は提案するライセンス条件が FRAND 条件にのっとったものであることを説明すべきであるとしても、控訴人が控訴人と他社との間のライセンス契約の条件を開示しなかったことを直ちに不当と非難することはできず、控訴人のライセンス交渉過程での態度をもって、控訴人が FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内で損害賠償請求をすることが著しく不公正であるとまでは認めることはできない」。

また、適時開示義務につき、「ETSI の IPR ポリシーには、各会員は、自らが参加する規格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べきことが定められているから・・・、控訴人もかかる義務を負担しているというべきである」ところ、「控訴人は、本件特許権の存在を知ってから2年余りもの間、ETSI に対して本件特許権の存在を通知していない」が、「控訴人による FRAND 条件によるライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求をすることが著しく不公正であると認めるには足りない」。

本件仮処分の申立て及び別件仮処分の申立てにつき、「控訴人は、本件仮 処分の申立て及び別件仮処分の申立てをし、本件製品 2 及び 4 並びに『i P h o n e 4 S』の譲渡等の差止を求めているが、控訴人において、本件仮処分及び別件仮処分の申立てをしたとの事実が、控訴人による FRAND 条件によるライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求権の行使が許されないとの結論を導く理由にはならないというべきである」。

独占禁止法について、「被控訴人は、控訴人の一連の行為が独占禁止法に違反する旨の主張もしている。しかし、控訴人の主張に係る損害賠償の金額は、控訴人が FRAND 条件によるライセンス料であると主張する金額に留まること・・・に加えて、FRAND 条件によるライセンス料相当額を超える損害賠償請求は原則として権利の濫用となり許されないことを考慮すると、本件全証拠によっても、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が同法に違反する と認めるには足りない」。

「その他、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。」

(ii) FRAND 条件によるライセンス料相当額を超える損害賠償請求について

「アップル社は、平成23年8月18日付けの書面でのライセンス料率の上限の提示に始まり、複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行っているし、控訴人と複数回面談の上集中的なライセンス交渉も行っているから、アップル社は控訴人との間でライセンス契約を締結するべく交渉を継続していたと評価できる。」

「・・・標準規格を策定することの目的及び意義等に照らすと、ライセンス契約を受ける意思を有しないとの認定は厳格にされてしかるべきところ、控訴人の主張に係る事情をもっては、被控訴人又はアップル社が FRAND 条件によるライセンス契約を締結する意思を有しない者であるとの認定はできない。」

「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 FRAND 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。」

④損害額

本判決は、FRAND 条件によるライセンス料相当額は、本件製品2及び4の売上高に、本件製品2及び4が UMS 規格に準拠していることが売上に寄与したと認められる割合を乗じ、さらに累積ロイヤルティが過大なることを防止するとの観点から、その上限となる率（5%）を乗じ、UMS 規格の必須特許の数（529）で除することで算出された額となると判断した。すなわち、数式で示せば、「売上高×標準の寄与率×5%÷必須特許数＝FRAND ライセンス料」ということである。判決の公表版では、売上高と標準の寄与率は不開示となっているが、結論として FRAND ライセンス料相当額は製品2（iPhone4）について約924万円、製品4（iPad 2 WiFi+3G モデル）について72万円とされている。

⑤結論

以上を踏まえ、本判決は、被控訴人の請求は、控訴人が被控訴人に対して本件製品1及び3の譲渡等につき、本件特許の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないこと、並びに、本件製品2及び4の譲渡等につき、本件特許の侵害に基づき控訴人が被控訴人に対して有する損害賠償請求権が、前記(C)で認定の額を超えて存在しないことの確認を求める限度で理由があるから、この限度で認容し、その余の被控訴人の請求は理由がないから棄却するべきところ、これと異なる原判決は変更されるべきであるとした。

⑥差止請求について

②事件及び③事件に係る本件決定は、差止請求について以下のように述べ、相手方（アップル社側）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と認められるから、差止請求は権利濫用に該当し許されないとして、原決定（申立て却下）を支持して抗告を棄却した。

「(ア) 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。）に基づく差止請求権の行使を無限定に許すことは、次に見るとおり、当該規格に準拠しようとする者の信頼を害するとともに特許発明に対する過度の保護となり、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。」

すなわち、ある者が、標準規格へ準拠した製品の製造、販売等を試みる場合、当該規格を定めた標準化団体の知的財産権の取扱基準を参酌して、当該取扱基準が、必須特許について FRAND 宣言する義務を会員に課している等、将来、必須特許について FRAND 条件によるライセンスが受けられる条件が整っていることを確認した上で、投資をし、標準規格に準拠した製品等の製造・販売を行う。仮に、後に必須宣言特許に基づく差止請求を許容することがあれば、FRAND 条件によるライセンスが受けられるものと信頼して当該標準規格に準拠した製品の製造・販売を企図し、投資等をした者の合理的な信頼を損なうことになる。必須宣言特許の保有者は、当該標準規格の利用者に当該必須宣言特許が利用されることを前提として、自らの意思で、FRAND 条件でのライセンスを行う旨の宣言をしていること、標準規格の一部となることで幅広い潜在的なライセンシーを獲得できることからすると、必須宣言特許の保有者が FRAND 条件での対価を得られる限り、差止請求権行使を通じた独占状態の維持を保護する必要性は高くない。そうすると、このような状況の下で、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、必須宣言特許による差止請求権の行使を許すことは、必須宣言特許の保有者に過度の保護を与えることになり、特許発明に係る技術の幅広い利用を抑制させ、特許法の目的である「産業の発達」（同法 1 条）を阻害することになる。

(イ) 以上を本件の事案に即して敷衍する。

UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売等するのに必須となる特許権のうち、少なくとも ETSI の会員が保有するものについては、ETSI の IPR ポリシー 4. 1 項等に応じて適時に必要な開示がされるとともに、同ポリシー 6. 1 項等によって FRAND 宣言をすることが要求されていることを認識しており、特許権者とのしかるべき交渉の結果、将来、FRAND 条件によるライセンスを受けられるであろうと信頼するが、その信頼は保護に値するというべきである。したがって、本件 FRAND 宣言がされている本件特許について、無制限に差止請求権の行使を許容することは、このような期待を抱いて UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売する者の信頼を害することになる。

必須宣言特許を保有する者は、UMTS 規格を実施する者のかかる期待を背景に、UMTS 規格の一部となった本件特許を含む特許権が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され、それに応じて、UMTS 規格の一部とならなければ到底得られなかったであろう規模のライセンス料収入が得られるという利益を得ることができる。また、抗告人による本件 FRAND 宣言を含めて ETSI の IPR ポリシーの要求する FRAND 宣言をした者については、自らの意思で取消不能なライセンスを FRAND 条件で許諾する用意がある旨を宣言しているのであるから、FRAND 条件での対価が得られる限りにおいては、差止請求権を行使することによってその独占状態が維持できることはそもそも期待していないものと認められ、かかる者について差止請求権の行使を認め独占状態を保護する必要性は高くないといえる。

相手方を含めて UMTS 規格を実装した製品を製造、販売等しようとする者においては、UMTS 規格を実装しようとする限り、本件特許を実施しない選択肢はなく、代替技術の採用や設計変更は不可能である。そのため、本件特許権による差止請求が無限定に認められる場合には、差止によって発生する損害を避けるために、FRAND 条件から離れた高額なライセンス料の支払や著しく不利益なライセンス条件に応じざるを得なくなり、あるいは事業自体をあきらめざるを得なくなる可能性がある。また、UMTS 規格には、極めて多数の特許権が多くの方によって保有されており（特許ファミリー単位でも 1800 件以上が、50 社以上の者から必須特許であると宣言されている。）、これらの多くの者の極めて多数の特許権について、逐一、必須性を確認した上で事前に利用許諾を受けることは著しく困難で

あると考えられ、必須宣言特許による差止請求を無限定に認める場合には、事実上 UMTS 規格の採用が不可能となるものと想定される。以上のような事態の発生を許すことは、UMTS 規格の普及を阻害することとなり、通信規格の統一と普及を目指した ETSI の IPR ポリシーの目的に反することになるし、通信規格の統一と普及によって社会一般が得られるはずであった各種の便益が享受できない結果ともなる。

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。

(ウ) 他面において、UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売する者が、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合には、かかる者に対する差止は許されると解すべきである。ただし、FRAND 条件でのライセンスを受ける意思を有しない者は、FRAND 宣言を信頼して当該標準規格への準拠を行っているわけではないし、このような者に対してまで差止請求権を制限する場合には、特許権者の保護に欠けることになるからである。もっとも、差止請求を許容することには、前記のとおり弊害が存することに照らすならば、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳格にされるべきである。

(エ) 以上を総合すれば、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。」

（c）検討

（ア）本判決等の意義

本判決及び本決定（以下、両者を併せて「本判決等」という。）は、少なくとも次の点において大きな意義を有する⁶。

第一に、標準必須特許（FRAND 宣言 がなされていることを前提とする。本判決等は、「必須宣言特許」と呼んでいることから、以下、これらの用語を同義として用いる。）に係る権利行使については、国際的に、ICT（情報通信技術）分野の代表的な企業の間で多くの訴訟が提起され、訴訟の結果が経済的に大きな影響を与える可能性もあって、社会の注目も高い。そのような中、本判決等は、この問題につき、明快な判断基準を示し、かつ、具体的な FRAND 条件によるライセンス料に相応する損害額を算定した点で、国際的にも重要な先例的な地位を占める裁判例である。

第二に、知的財産権、とりわけ特許権の権利行使については、ここ 10 年程度の間に、イノベーションへの影響（アンチコモنزや「特許の藪」の問題等）、不実施主体（いわゆるパテント・トロール）の

⁶ 本判決等の評釈又は解説として、鈴木将文「判批」Law & Technology65号55頁（2014年）及び鈴木将文「FRAND 宣言を伴う標準必須特許の権利行使について—国際比較から見た知高裁大合議判決の意義—」判例タイムズ1413号30頁（2015年）のほか、飯塚佳都子「判批」Business Law Journal77号42頁（2014年）、「知財高裁詳報」Law & Technology64号80頁（2014年）、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)～(5)」NBL1028号27頁、同1029号95頁、同1031号58頁、1032号34頁、1033号36頁（2014年）、田村善之=鮫島正洋=飯田浩隆「座談会 標準必須特許の戦略と展望（第1部）アップル対サムスン知財高裁判決を読み解く」NBL1028号9頁（2014年）、前田健「判批」法学教室407号46頁（2014年）、愛知靖之「判批」Law & Technology66号1頁（2015年）、加藤恒「判批」ジュリスト1475号50頁（2015年）、小松陽一郎「判批」ジュリスト1475号56頁（2015年）、伊藤隆史「判批」ジュリスト1715号100頁（2015年）、高林龍「判批」ジュリスト1479号271頁（2015年）、嶋末和秀「判批」判例タイムズ1413号16頁（2015年）、城山康文「判批」判例タイムズ1413号23頁（2015年）等。

活動、標準化との関係などを背景として、国内外で議論が深まっている。我が国では、特に差止請求権のあり方を巡り、理論及び実務の両面から、その制限の可能性及び是非が検討されている。かかる特許権の民事救済措置のあり方という観点からも、本判決は、あくまで標準必須特許の権利行使という前提のもとであるが、差止請求権及び損害賠償請求権について一定の制限を課したものであるとして、大いに注目すべきものである。

第三に、本判決は、特許権の消尽の問題についても、先例的意義のある判断をしている。

第四に、本判決は知財高裁の特別部による、いわゆる大合議判決であることに加え、広く一般から意見を募集する日本版アミカスキュリエの試みがなされている。このように高度に慎重な審理の手続がとられた点でも、本判決は稀少かつ先例的な意義を持つ。

以下では、必須宣言特許関係の主要論点について、本判決等の示した判断枠組みについて見ておく。

(イ) 必須宣言特許に係る権利行使

① 権利濫用論と判断枠組み

本判決等は、一般論として、必須宣言特許に関し、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思のある者に対する差止請求権、及び FRAND ライセンス料を超える損害賠償請求権の行使は、標準利用者側の「信頼」（FRAND 条件によるライセンスを受けられるだろうとの信頼）を害し、特許保有者に過度の保護を与えることとなり、ひいては特許法の目的を阻害することになるから、原則として権利濫用に当たり、許されないとしている。その上で、例外として、①標準利用者が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない者である場合、差止請求権及び FRAND ライセンス料を超える損害賠償請求権の行使が可能であり、逆に、②特許権者側に FRAND ライセンス料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の特段の事情が認められる場合には、その範囲内の損害賠償請求権の行使も権利濫用となるとした。

まず、本判決等が指摘する、FRAND 宣言に対する標準利用者の信頼を保護する必要性については、抽象論としては異論がないと思われる⁷。

次に、必須宣言特許に係る権利行使を制限する根拠として、権利濫用論を適用した。我が国では、特許権の行使につき権利濫用論が適用されるのは例外的である。しかし、少なくとも本件事案では、権利行使を制限する根拠として、権利濫用論がもっともなじむものと思われ、これを適用したことは適切と考える。他の選択肢としては、特許権者と標準利用者間にライセンスに係る契約関係を認める案、あるいは独占禁止法を適用する案がとりあえず考えられるが、前者は本判決で事実認定により否定されており、また後者については我が国において未だ法律論として熟していないと思われる（これらについては、後述する。）。

問題は、いかなる根拠・事情に基づいて権利濫用を認めるかという点である。この点に関し、同様に権利濫用論を適用した原判決等と比べ、本判決等は、かなり異なる判断枠組みを示している。

すなわち、東京地裁は、S 社と A 社間のライセンス交渉の経緯を細かく認定し、S 社は契約交渉過程に

⁷ 既述のように、FRAND 宣言の仕組みは、標準規格特許にともなうホールド・アップやロイヤルティ・スタッキング等の問題に対応するために導入されたものである。ホールド・アップやロイヤルティ・スタッキングの問題自体については、これらが通常発生することを疑問視する見方もないではない。See, e.g., Damien Geradin, *The Meaning of "Fair and Reasonable" in the Context of Third-party Determination of FRAND Terms*, 21 George Mason Law Review 919, 940 (2014). しかし、FRAND 宣言がなされた場合に、これに対して標準利用者が信頼を寄せ、かつ、その信頼が保護されるべきものであることは、異論の余地はないと思われる。

において誠実交渉義務を負うところ、その義務に違反したと認め、この誠実交渉義務違反に加えて、さらにS社の標準必須特許の開示の遅れ、その他の両社間の「ライセンス交渉経過において現れた諸事情を総合」して、差止請求と損害賠償請求のいずれも権利濫用に当たるために許されないとしていた（なお、損害賠償請求に関しては、差止の仮処分を求めている点も事情の一つとして例示されている。）。これに対し、知財高裁の示した判断枠組みは、一般論として、FRAND宣言がなされている事実が認められる以上、差止請求及びFRANDライセンス料を超える損害賠償請求は権利濫用として許されないのが原則であるとするものである。その上で、A社が主張していた事情、すなわち誠実交渉義務違反、適時開示義務違反、仮処分の申立て、及び独占禁止法違反については、上記②の特段の事情として認定できるかを検討し、結論は否定している。これは、個別事案における交渉の状況に基づいて初めて権利濫用を認定した東京地裁と異なり、FRAND宣言がなされている場合には原則として権利行使を制限し、個別事案における具体的事情はむしろ特段の事情の認定の中で考慮するものである。

知財高裁の判断枠組みは、標準利用者にとっては、必須宣言特許につき、FRANDライセンス料を支払う意思があれば、当該規格の利用について差止やFRANDライセンス料を超える対価支払の請求を受けないことになり、ホールド・アップを回避できる可能性が高いといえる。東京地裁の判断枠組みでは、どのような交渉をすれば権利行使を避けられるかが事前に明らかでなく、法的安定性・予測可能性に欠けるという問題があった⁸。その点、知財高裁の判断枠組みは、定型的・画一的で、法的安定性・予測可能性があり、標準必須特許の利用を促進する観点から、一層望ましいと考える。

他方、特許権者の観点からはどうか。FRAND宣言に関する問題として、特許権者の権利行使の過度の制限により、特許権者が適正な（FRAND条件による）ライセンス料を得られなくなる、いわゆるホールド・アウト（リバーズ・ホールド・アップともいう。）の可能性が指摘されている⁹。しかし、知財高裁の枠組みでは、標準利用者がFRANDライセンス料も支払う意思を有する者であると認められなければ、差止が可能とされることから、実際の交渉において、標準利用者側に誠実な交渉を一応期待できると思われる。ただし、本判決（及び差止に係る本決定）は、標準利用者がwilling licensee（その意味については後述）に当たらないと認定することに慎重であるべきことを強調している。あえて、そのように標準利用者側に有利な方向でのバイアスを示唆するような説明をする必要があったかについては、疑問がある。

なお、本判決等が権利濫用を認めた理由は、上記のとおり、個別案件における当事者（必須特許権者と標準利用者）の間の具体的な関係というよりも、FRAND宣言の趣旨及び同宣言がなされている事実から、いわば定型的に権利濫用法理を適用する可能性を肯定するものである。その意味で、制度的ないし政策的な考慮によって権利濫用を認めるという側面が強いといえる。しかし、他方で、権利濫用を認める制度的・政策的理由は、究極的には標準利用者側の「信頼」を保護する必要性である。この「信頼」は、標準利用者が、必須特許権者との間でFRAND条件によるライセンス契約の成立に向けた

⁸ 鈴木・前掲注5・21頁は、原決定が公開されていない時点で執筆したため、原判決の権利濫用論は損害賠償請求権をすべて否定するために展開されたものであって、差止請求の否定については、異なる（より単純化された）論拠を原決定が述べているものと推測していた。しかし、実際には、原決定は、原判決とほぼ同様の論拠により差止請求について権利濫用を認めていた。なお、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73頁、98頁（2013年）の批判（原判決が認める交渉義務は強過ぎるとする。）も参照。

⁹ See, e.g., Damien Geradin, *Reverse Hold-Ups: The (Often Ignored) Risks Faced by Innovators in Standardized Areas* 7-9 (Nov. 12, 2010) (paper prepared for the Swedish Competition Authority on the Pros and Cons of Standard-Setting), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1711744. [最終アクセス:2019年2月]。

交渉過程にあることも意味している。そして、知財高裁は、(損害賠償請求に係る「特段の事情」の認否の文脈ではあるが) 必須特許権者の誠実交渉義務を明示的に認めている。このように、権利濫用を認める理由は、当事者の契約成立に向けた関係に着目したものといえることができる。

②willing licensee 要件

本判決等は、標準利用者が「FRAND 条件によるライセンス契約を締結する意思のある者」であることを、差止請求や FRAND ライセンス料を超える損害請求を否定するための要件としている(この要件を「willing licensee 要件」と呼ぶこととする)。この要件をどのように捉えるかは、今後の必須宣言特許に係る当事者間の交渉に大きな影響を与える重要な問題と思われる。

第一に、手続き上の問題であるが、本判決等は、差止請求権については、標準利用者側が willing licensee であることを主張立証すべきである(特許権者による差止請求訴訟を想定すると、被告側の権利濫用の抗弁の要件事実となる。)としつつ、FRAND ライセンス料を超える損害請求権については、特許権者側が、標準利用者が willing licensee ではないことを主張立証すべきである(特許権者による損害賠償請求訴訟を想定すると、被告側の権利濫用の抗弁に対する、原告の再抗弁の要件事実となる。)としている。この点は、同一訴訟で差止請求と損害賠償請求が取り上げられた場合、同一事実を巡って主張立証責任が両当事者に課せられるという実質上の問題があるように思われる(理論上は、訴訟物を異にする以上、問題はないであろうが)。加えて、本判決等が willing licensee ではないことの認定は厳格に行うべしとしていることに照らすと、差止請求に関しても、特許権者側に(willing licensee でない事実についての)主張立証責任を課すことも考えられる(差止請求訴訟では、権利濫用の抗弁に対する再抗弁事実と位置づけることになるだろう)。しかし、知財高裁としては、特許権侵害に対してほぼ当然に差止を認める我が国の制度ないし運用のもとで、特許権者側に付加的な主張立証責任を課すことに躊躇を覚えたということかもしれない。

第二に、そもそも必須宣言特許について訴訟が提起されるのは、FRAND ライセンス料についての意見が当事者間で大きく異なっている場合であり、そのような場合において、標準利用者側に willing licensee であることを根拠づける、客観的証拠を用意すべしとすることは、實際上ホールド・アップ効果をもたらす恐れがあるのではないかと懸念がある。また、標準利用者側は、特許権者との交渉において、必須宣言特許の必須性、侵害の成否(特許発明の技術的範囲への属否)、特許無効等についての主張をする自由を拘束されるべきではなく、そのような主張をしているからといって、直ちに willing licensee ではないとすべきではない。以上のような点は、欧米でも指摘されている¹⁰。本判決等が、willing licensee ではないことの認定は厳格に行うべしとわざわざ述べているのは、このような懸念に配慮したものと思われる。この注意書きは重要な意味を持つものであり、今後の実務でも

¹⁰ 欧米でも、標準利用者が willing licensee でない場合には差止を認めるべしとする見解が、政府機関等によって示されていた。USDOJ and USPTO, *Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments* (Jan. 8, 2013); USFTC, *Decision and Order, In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc.* (Jan. 3, 2013); European Commission, MEMO/14/322, *Antitrust decisions on standard essential patents (SEPs) – Motorola Mobility and Samsung Electronics – Frequently asked questions* (Apr. 29, 2014) 等参照。さらに、後述のように、EU では、EU 競争法上の評価として、FRAND 宣言をした標準必須特許権者が、適切な交渉過程を経ることなく、willing licensee に差止請求をすることは支配的地位の濫用に当たるという考え方が EU 司法裁判所によって確認されている。他方、例えば、Richard Posner 判事による *Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, 869 F. Supp. 2d 901, 913 ff. (N.D. Ill. 2012) 及びその控訴審の *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 2014 U.S. App. LEXIS 7757 (Fed. Cir. Apr. 25, 2014) における Prost 判事意見は、標準利用者の交渉態度を差止の可否の判断基準とすることに疑問を呈する。

十分に留意されるべきである。

③FRAND 宣言の法的効力

A 社は、本件 FRAND 宣言の効力、これに基づくライセンス契約の成立要件等についてはフランス法が準拠法となるとしたうえで（この点は S 社も争っていない。）、S 社による FRAND 宣言が契約の申込み、A 社による本件各製品等の輸入販売の開始が承諾をそれぞれ構成し、両者間のライセンス契約が成立した、また、FRAND 宣言を S 社と ETSI 間の第三者のためにする契約と構成することも可能である旨を主張した。知財高裁は、準拠法をフランス法としつつ、A 社の上記主張をいずれも認めなかった。

FRAND 宣言は、原則として、標準化機関と宣言者である特許権者の間の契約に当たると解されるが、問題となるのは、特許権者と標準利用者の間の法的関係である。これについては、後に見るように、諸外国で異なる判断がなされている¹¹。もとより、契約法は各国によって様々であり、諸外国の解釈が異なっているのは不自然とはいえない点は留意すべきである。

日本では、FRAND 宣言の標準利用者に対する法的効果につき、我が国法に基づく解釈として、第三者のためにする契約（民法 537 条）を認める余地があるとする有力説¹²がある一方、これを否定する説も有力である。

この問題は、各標準化機関の IPR ポリシーや FRAND 宣言の具体的文言等を踏まえた事案ごとの解釈とならざるを得ない。そして、本判決の判断は、本件事案における具体的事実 に即した妥当なものと一応考えられる¹³。また、準拠法をフランス法とした点についても、特に問題はないと思われる¹⁴。

なお、本判決は、第三者のためにする契約の成立を否定したもの、一般に必須特許権者と標準利用者が FRAND 条件によるライセンス契約の成立に向けた交渉当事者であることを重視し、そのことに基づく標準利用者の「信頼」に着目して、特許権の行使を権利濫用として否定する考え方を採用している。さらに、少なくとも特許権者側の誠実交渉義務に言及している。他方、第三者のための契約の成立あるいは標準利用者が第三受益者に当たることを肯定する立場でも、当事者間が交渉途中の段階で具体的なライセンス条件まで決定していると認定できることは例外的であると思われ、結局、誠実交渉義務を肯定し、さらに当事者間の交渉によって諸条件を決めるべきことを認めるのが通例であると思われる。したがって、契約の成立を認めるか否かは、当事者の法的関係の認定について実質的にはあまり大きな差異をもたらさないと考えられる。

¹¹ 後述のように、米国や英国では、FRAND 宣言により、標準利用者を第三受益者とする契約上の効力を認めている（英国裁判所は、フランス法を準拠法とする判断）。他方、ドイツでは標準利用者を第三受益者とする契約の成立は否定しており、またオランダと韓国の両国における Apple 社と Samsung 社の間の訴訟でも、FRAND 宣言によって標準利用者に具体的な法的効果が及ぶことが否定されているようである。Thomas Cotter, *The Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, Minnesota Legal Studies Research Paper No. 13-40 7-8, available at <http://ssrn.com/abstract=2318050>. [最終アクセス:2019 年 2 月]。 *Id.* at 8 n.29 によると、韓国の判決（2012 年 8 月 24 日）は、ETSI に係る FRAND 宣言をフランス法に基づいて解釈し、標準利用者に契約当事者又は第三者受益者のいずれの地位も認めなかったが、特許権者が誠実交渉義務を負うことは認めたようである。

¹² 田村善之「標準化と特許権—RAND 条項による対策の法的課題—」知財研フォーラム 90 号 22 頁以下（2012 年）。

¹³ ただし、フランス法に照らして適切な解釈といえるかについて、筆者は判断する能力がないことから、留保したい。

¹⁴ 日本法を準拠法とすべきとする有力説として、田村・前掲注 6・NBL1031 号 60 頁。

④損害賠償請求権

(A) FRAND ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求の認容

原判決は、S 社について、信義則上認められる誠実交渉義務（契約締結準備に必要な重要情報の提供義務を含む。）に反していることなどを理由として、損害賠償請求権の行使を全面的に権利濫用として否定した。

これに対し、本判決は、FRAND 宣言をしている事実から FRAND ライセンス料相当額を超える損害賠償請求は原則として否定されるものの、特段の事情（特許権者側の誠実交渉義務違反等）が認められない限り、FRAND ライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求は制限されるべきでないとの一般論を述べ、かつ、本件については特段の事情が認められないことから、上記範囲内での損害賠償請求は認められるべきであるとした。

このように両判決の判断枠組及び事実認定は異なっている。原判決については、前述のように権利濫用が肯定される判断基準が不明確であり、また仮に誠実交渉義務（及びその他、判決が権利濫用の根拠とした事情）が認められない場合、なお損害賠償請求を制限するのも不明であるという問題を指摘できる。また、一般に、必須宣言特許に関しては、FRAND ライセンス料によるライセンスの下での特許発明の実施について、特許権者と標準利用者の双方に原則として異論がないはずであるから、FRAND ライセンス料相当の損害賠償までも否定することは例外的であるべきである。その点で、原判決は、S 社が A 社による過去の特許発明の実施につき一切の損害賠償を否定されるほどの事情があったのかにつき、十分説得的に説明されていないと思われる¹⁵。

(B) 損害額の算定

FRAND ライセンス料の算定については、経済学者等から様々な提言がなされているものの¹⁶、裁判所や公的機関がこれについての具体的考え方を示し、あるいは実際に額を算定した例は、国際的にも数少なかった。そのような中、本判決は、FRAND ライセンス料相当額を実際に算定している点で、世界でも先例的な意義を有する。

FRAND ライセンス料の算定については、標準利用者に対してホールド・アップやロイヤルティ・スタッキング等の問題をもたらすものではないこと、他方で特許権者に正当な対価を保障することにより、発明や標準化活動参加への意欲を削がないようにすることが重要である。具体的には、理論上は、あくまで特許ないし特許発明の価値を反映した料率とすべきである¹⁷。他方、ロイヤルティ・スタッキング問題への対応のため、当該規格の必須特許全体のライセンス料を考慮し、必要に応じてこれを抑制する処理も必要となる。

さて、本判決の算定手法及び具体的算定結果については、これを算定する文脈（目的）や参考例の有無などによって算定方法は変わり得ることに、まず留意すべきである。その上で本判決の算定方法

¹⁵ 鈴木・前掲注 6・21 頁以下。田村・前掲注 8・99 頁、紋谷・前掲注 6・55 頁も原判決に批判的であった。他方、当事者間の交渉促進を狙ったものとして原判決を積極的に評価する見解として、小泉直樹「標準規格必須特許の権利行使」ジュリスト 1458 号 12 頁、15 頁（2013 年）、高林・前掲注 6・1905 頁。「判例特報」判時 2186 号 154 頁、150 頁も参照。

¹⁶ これまで提言されている算定手法を概括的に紹介する文献として、Stefano Barazza, *Licensing Standard Essential Patents, Part one: the Definition of F/RAND Commitments and the Determination of Royalty Rates*, 9 *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 465 (2014)。

¹⁷ なお、特許発明が標準に組み込まれたこと自体による価値をライセンス料に反映させるべきであるとの主張が見られる。Norman Siebrasse & Thomas F. Cotter, *The Value of the Standard*, 101 *Minnesota Law Review* 1159 (2017)。

については、一部の数字が公表されていないことによる制約もあり、確たる評価は控えたい。

しかし、特に議論の余地があると思われる点をあえて指摘すれば、第一に、本件における FRAND ライセンス料相当額は、特許の有効性及び侵害の成否が裁判所によって認定された後の損害額として計算されるものであるところ、本判決の算定方式ではライセンス交渉において採用されるべきライセンス料が想定されていると思われ、結果的に過少となっている可能性がある（例えば、非侵害とされた本件製品 1 及び 3 について、事前交渉ではライセンス料の対象とされた可能性もあろう。）。

第二に、規格貢献度の割合と累積ロイヤルティの上限（5%）とを乗じている点も議論の余地があるだろう。実際、一部の論者からは、「低い寄与率の適用」について、批判がある¹⁸。ただし、貢献度（寄与率）の算入自体は、本判決が述べるように、本件製品が他の通信規格にも準拠し、無線通信機能も有することや、その売上げにはブランド力、マーケティング活動等も貢献していることに配慮したものであり、一応合理性ある手法といつてよいと思われる。

第三に、必須特許全体における問題の特許の貢献割合につき、本判決は特許の個数割りとした。個数割りについては、本来特許の価値（発明の技術的価値、規格に対する貢献度）は異なるはずであるにもかかわらず、それらを同等に扱うことの不合理性のほか、権利者が必須特許の申告を過大にしたり、特許を細部化したりする可能性がある等の問題がある¹⁹。しかし、本判決は、各特許を評価するための証拠に欠けることから、やむなく個数割りという手法をとったことに留意する必要がある。また、仮にある程度の証拠が提示されても、各特許の価値や貢献度を評価することは極めて困難と思われ、その意味では、個数割りの手法の採用は現実には多くの場合不可避的といえるかもしれない²⁰。

⑤ 独占禁止法の適用可能性

A 社は、権利濫用の根拠の一つとして、S 社の「一連の行為」（A 社との交渉の経緯及び差止を求める仮処分の申し立てをした行為を指すと思われる。）が独占禁止法上の不公正な取引方法（取引拒絶、差別対価、取引条件等の差別取扱い、抱き合わせ販売、拘束条件付取引、取引妨害が例示されている。）に当たると主張した。

これに対し、本判決は、FRAND 宣言を根拠とする権利濫用論で対応できる部分については独占禁止法上の評価をせず、FRAND ライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求を否定する特段の事情について判断する部分において、独占禁止法違反は認められないと、簡潔に述べるにとどめている。

この判断については、そもそも差止請求や、FRAND ライセンス料相当額を上回る損害賠償請求との関係で独占禁止法違反を問題にしていないことから、ほとんど自明のことを述べているにとどまる。その背景に、我が国では必須宣言特許に係る権利行使についての独占禁止法上の評価について未だ十分議論がなされていなかったことから、裁判所としてあえて独占禁止法上の問題に深入りすることを望まなかったという事情があるかもしれない。

しかし、欧米や中国では、必須特許ないし必須宣言特許に係る差止請求権の行使が競争法に違反す

¹⁸ 加藤・前掲注 6・54-55 頁。なお、同文献は、差止請求を認めることを原則とし、権利濫用を例外とすべきであるとして本判決を批判するが（同 55 頁）、本判決の立場は、まさにそのようなものであり、批判は当たっていない。本判決の示す主張・立証責任の分配については、愛知・前掲注 6・7-8 頁も参照。

¹⁹ Anne Layne-Farrar, A. Jorge Padilla & Richard Schmalensee, *Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments*, 74 Antitrust L.J. 671, 683 (2007).

²⁰ 加藤恒「標準規格形成における特許権の行使」ジュリスト 1458 号 23 頁、24 頁は「Pro-rata の原則」を基礎とすることが FRAND 条件の明確化に役立つと主張している。

る旨の判断を競争当局や裁判所が行った例が出ており²¹、標準と競争法を巡る議論が活発に行われている。我が国としても、独占禁止法の活用は、他の様々な経済活動に係る規制との整合性をもったルール作り、公正取引委員会の活用、経済学的知見の活用などのメリットを有する面があることも踏まえ、必須宣言特許関連行為の独占禁止法上の評価につき一層検討を深める必要がある²²。

そのような中、我が国の公正取引委員会は、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正案として、標準必須特許に係る特許権に基づく差止請求権の行使の独占禁止法上の評価を追加した。この指針については、後述する。

2) イメーション対ワンブルー事件

日本においてアップル対サムスン事件の知財高裁判決・決定以降に現れた、標準必須特許の権利行使に関する判決として、イメーション対ワンブルー事件の東京地裁判決がある²³。

同事件は、ブルーレイディスク製品 (BD) に関する標準必須特許のパテントプール (特許権者は FRAND 宣言をしている) を管理・運営する被告が、BD を販売する原告の取引先に対し、特許権侵害を告知する通知書を送付した行為に関し、原告が、同行為は不正競争防止法 2 条 1 項 14 号 (当時。現 15 号) の信用毀損行為又は独占禁止法 19 条の不公平な取引方法に該当すると主張して、被告に対して同行為の差止及び損害賠償を求めた事案である。東京地裁は、被告パテントプールの特許権者は FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を持つ者に対して差止請求権を行使することは権利の濫用として許されないところ、原告は FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有していたと認められ、したがって被告による告知行為は不正競争に当たるとして差止を認容した (損害賠償請求については、被告に故意過失がなかったとして棄却)。

本判決が原告について FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を持つ (いわゆる willing licensee である) と認定した根拠については、被告がまず実施料を提示したのに対して、原告 (厳密にはその親会社である米国法人) が「公正で合理的な実施料を支払う」意思を明示しつつ、被告の提

²¹ USFTC, *Decision and Order, In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc.* (July 24, 2013); Case AT.39985-Motorola-Enforcement of GPRS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014; Case AT.39939-Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014. なお、米国では、必須宣言特許の権利行使について競争法を活用することには消極論も見られる。Mark A. Lemley, *Ten Things to Do about Patent Holdup of Standards (and One Not to)*, 48 Boston College Law Review 149, 167 (2007); Bruce H. Kobayashi & Joshua D. Wright, *The Limits of Antitrust and Patent Holdup: A Reply to Cary et al.*, 78 Antitrust Law Journal 505 (2012); Joanna Tsai & Joshua D. Wright, *Standard Setting, Intellectual Property Rights, and the Role of Antitrust in Regulating Incomplete Contracts* (2014), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2467939 ; [最終アクセス:2019 年 2 月]。Douglas H. Ginsburg, Taylor M. Owings, and Joshua D. Wright, *Enjoining Injunctions: The Case Against Antitrust Liability for Standard Essential Patent Holders Who Seek Injunctions*, the Antitrustsource October 2014. 消極論の理由としては、ライセンス拒絶についての競争法の適用可能範囲は狭いこと、契約法及び特許法に基づく対応が可能であること、これに対し競争法による対応はコストが利益を上回ること、三倍賠償を課すべきではないこと等が挙げられている。米国では、特許権侵害に対する差止が当然には認められないことや、FRAND 宣言に関して比較的緩やかに契約関係が認められていることが、競争法を活用する必要性を相対的に小さくしているのではないかと思われる。これに対し、競争当局の関係者が比較的積極的な姿勢を示したものとして、Renata B.Hesse, *Dep. Ass't Att'y Gen., Antitrust Div., U.S. Dep't of Justice, IP, Antitrust and Looking Back on the Last Four Years, Remarks as Prepared for the Global Competition Review 2nd Annual Antitrust Law Leaders Forum* 15-19 (Feb. 8, 2013). 本文 3.2.3. も参照。

²² 田村善之=鮫島正洋=池田毅=飯田浩隆「座談会 標準必須特許の戦略と展望 (第 2 部) 産業の発展のための標準化を目指して—知財法・独禁法の交錯」NBL1029 号 77 頁 (2014 年) 参照。

²³ 東京地判平成 27 年 2 月 18 日平成 25 年 (ワ) 21383 号。

示した実施料はこれに当たらないとして、代替りの実施料を自ら提示するとともに、被告の実施料の根拠等を求めた事実などが挙げられている。

(ii) 欧州 (EU)

欧州では、CJEU の Huawei v. ZTE 事件判決が極めて重要であり、まず同判決について概観したうえで、同判決以降の EU 域内各国の主要な裁判例を概観する。

1) EU 司法裁判所判決 (Huawei v. ZTE 事件、2015 年 7 月 16 日)

①経緯

ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所において、Huawei が、ETSI 規格に係る標準必須特許（ドイツ特許、FRAND 宣言あり）に基づき、ZTE に対する差止等を請求した。これに対し、ZTE は、当該差止請求が市場支配的地位の濫用（EU 機能条約（TFEU）102 条）に該当する旨の抗弁を提出した²⁴。同地裁は、手続きを中止し、EU 司法裁判所（CJEU）に以下の質問を付託した。

i) 標準必須特許権者（FRAND 宣言あり）が、FRAND 条件によるライセンスの交渉をする意思のある（willing to negotiate）特許権侵害者に対して差止を求めることは、支配的地位の濫用か。それとも、侵害者側が、特許権者に対し、ライセンス契約を締結に係る、無条件の受け入れ可能なオファー（特許権者がこれを拒むと侵害者の利益を不公正に害し、又は無差別原則に反することとなるようなオファー）をしており、かつ、侵害者が、すでに行った実施行為に関しライセンス契約を見込んで契約上の義務を履行している場合に限り、標準必須特許権者による差止請求権の行使が市場支配的地位の濫用となるのか。

ii) もしも、侵害者が交渉の意思を持つ場合には支配的地位の濫用が推定されるということであれば、TFEU102 条は交渉の意思（willingness to negotiate）に関して特段の質的・時間的要件を課しているか。特に、侵害者は単に口頭で交渉の意思がある旨を表明していればよいのか、それとも契約締結の条件を具体的に示すなどして、交渉を実際に開始している必要があるか。

iii) もしも、支配的地位の濫用は、ライセンス契約に関し承諾可能かつ無条件のオファーが行われている場合にのみ認められるということであれば、TFEU102 条はオファーに関して特段の質的・時間的要

²⁴ EU では欧州司法裁判所（ECJ）による IMS/Health 事件判決（ECJ ECR 2004 I-5069 - IMS/Health）が、知的財産権者によるライセンス拒絶は原則として競争法違反とならないが、例外的に競争法違反を構成しライセンスの義務が生じる場合があることを示した。そして、ドイツでは、2004 年の Sandard-Spundfass 事件と 2009 年の Orange-Book-Standard 事件の通常裁判所（最高裁判所）判決により、特許権の行使（前者の事件では損害賠償請求、後者では差止請求）に対して、競争法違反を理由とする抗弁をなし得ることが確認された。前者の判決では、競争法上、特許権者がライセンスをする義務を負う場合であっても、すべてのライセンシーに同等の条件でライセンスをする義務は認められないこと（most-favoured treatment 義務の否定）が指摘され、また、後者の判決では、デファクト標準に係る必須特許の権利者による差止請求が支配的地位の濫用と認められないためのライセンス関連行為についての指針（標準実施者が標準を使う前にライセンス契約締結のオファーを無条件でなすことを求めている）が示されている。鈴木 DP（2015）15 頁参照。後者の判決が示した指針については、標準実施者に厳しすぎるとの批判があった。他方、EU 委員会は、Motorola と Samsung に対して支配的地位の濫用の疑いで調査を行ったが、委員会の姿勢は逆に標準必須特許権の権利者に厳しすぎるとの批判があった。Peter Picht, *The ECJ Rules on Standard-essential Patents: Thoughts and Issues Post-Huawei*, European Competition Law Review 2016, 37(9), 365, 367.

件を課しているか。特に、オファーは、当該標準必須特許が実際に使われており、かつ／又は有効である旨が示されることを条件とするものでよい。

iv) もしも、支配的地位の濫用を認めるためには、締結されるであろうライセンス契約上の義務を侵害者が履行していることが前提であるとするならば、TFEU102 条はかかる義務履行に関して特段の要件を課しているか。特に、侵害者は、過去の当該特許の使用につき計算書を提出し、かつ／又は実施料を支払うことが必要か。実施料の支払義務は、必要な場合には、担保の提供で履行を代替することができるか。

v) 標準必須特許の特許権者について支配的地位濫用を推定するための条件は、特許権侵害に基づく他の請求（計算書の提出、製品の回収、損害賠償）に関しても、適用されるか。

2014 年 11 月には、本件につき、法務官による意見が公表された²⁵。

②判旨

以下、判決の主要部分（Consideration of the questions referred の部分）の骨子を引く（文末の数字はパラグラフ番号である。）²⁶。

- ・競争の維持と、知的財産権及び効果的な司法救済を受ける権利の保障とのバランスの必要性（42）。
- ・支配的地位の存在には争いがなく、問題はその濫用の有無（43）。

²⁵ 法務官の意見とは、EU 司法裁判所が審理する事件について、同裁判所の参考のために提示されるもので、法的な効力は持たない。本件（Huawei v. ZTE）における Wathelet 法務官の意見は、一方で、ドイツ通常裁判所の Orange-Book-Standard 判決が示した基準につき、本件のようにデジュール標準に係る FRAND 宣言付の特許が問題となる事例には適合しないとしつつ、他方、欧州委員会がサムスン事件で示した判断のように、標準実施者側の単なる交渉の意思をもって支配的地位の濫用を推定することも不適切としたうえで、侵害者（標準利用者）が FRAND 条件によるライセンス契約の締結につき、その用意があり、これを望み、かつ可能であることが客観的に明らかにされているにもかかわらず、特許権者が FRAND 宣言のコミットメントを守っていない場合に限り、差止請求が競争法違反になると解するべきであるとした。そして、特許権者と標準実施者が、具体的にどのような行為をすれば、各々がなすべきことを果たすことになるのかを示している（具体的ライセンス条件の書面による提示等）。なお、過去の侵害行為に係る損害賠償請求は、支配的地位の濫用に当たらないとも述べている。

²⁶ 主要部分を要約したパラグラフ 71 の原文を記しておく。

“71 It follows from all the foregoing considerations that the answer to Questions 1 to 4, and to Question 5 in so far as that question concerns legal proceedings brought with a view to obtaining the recall of products, is that Article 102 TFEU must be interpreted as meaning that the proprietor of an SEP, which has given an irrevocable undertaking to a standardisation body to grant a licence to third parties on FRAND terms, does not abuse its dominant position, within the meaning of Article 102 TFEU, by bringing an action for infringement seeking an injunction prohibiting the infringement of its patent or seeking the recall of products for the manufacture of which that patent has been used, as long as:

- prior to bringing that action, the proprietor has, first, alerted the alleged infringer of the infringement complained about by designating that patent and specifying the way in which it has been infringed, and, secondly, after the alleged infringer has expressed its willingness to conclude a licensing agreement on FRAND terms, presented to that infringer a specific, written offer for a licence on such terms, specifying, in particular, the royalty and the way in which it is to be calculated, and

- where the alleged infringer continues to use the patent in question, the alleged infringer has not diligently responded to that offer, in accordance with recognised commercial practices in the field and in good faith, this being a matter which must be established on the basis of objective factors and which implies, in particular, that there are no delaying tactics.

【差止と侵害品回収の請求についての判断】

- ・先例が示すように、支配的地位にある事業者による知的財産権の行使が、直ちに支配的地位の濫用となるわけではない(45-46)。
- ・しかし、例外的な場合には、知的財産権に関連する排他的権利の行使が支配的地位の濫用となることがある(47)。
- ・本件事案には、上記判例法を形成した事案と異なる状況がある(48)。
- ・第一に、本件で問題となっているのは、標準必須特許である(49)。
- ・通常の特許については、第三者が特許発明を回避して競合製品を製造することが可能であるのに対し、標準必須特許についてはそうではない(50)。
- ・第二に、本件特許は、FRAND 宣言と引き換えに、標準必須特許の地位を与えられている(51)。
- ・必須特許の権利者も差止及び侵害品回収を求める権利を有するが、必須特許の地位を持つということは、権利者が、競争者による製品が市場に投入・維持されることを防ぎ、関連製品の製造を独占できることを意味する(52)。
- ・かかる状況下において、かつ、FRAND 宣言により、第三者は、特許権者が FRAND 条件によるライセンスをすることにつき正当な期待を持つことを踏まえるならば、特許権者が FRAND 条件によるライセンスを拒むことは、原則として、支配的地位の濫用を構成するといえる(53)。
- ・FRAND 条件によるライセンス拒絶が濫用であることは、原則、差止・製品回収の請求に対する抗弁として主張可能である。本件では、FRAND 条件が何を意味するかについて当事者の意見が一致していない(54)。
- ・かかる状況の下で、差止・製品回収の請求が濫用と認められることを回避するためには、特許権者は、関係する利益の公正なバランスを確保するための条件に従う必要がある(55)。
- ・事案特有の法的・事実的事情を考慮する必要性(56)。
- ・知的財産権の行使の必要性、裁判へのアクセスを含む司法救済を受ける権利に配慮することが必要(57)。
- ・知的財産権の高度な保護が必要であることから、権利者は、原則として、排他的権利の行使を実効あらしめる法的手続きを利用する権利を奪われることがなく、また、権利の利用者は、原則として、事前にライセンスを得ることが必要である(58)。
- ・FRAND 宣言により、上記権利が無効化されてはならないが、差止・製品回収を求める特許権者に、一定の要件を充たす義務を課すことは正当化される(59)。
- ・標準必須特許権者は、すでに侵害行為が行われたとしても、侵害者に事前通知又は協議をすることなく、差止や製品回収を求めることは、TFEU102 条の違反となる(60)。
- ・第一に、特許権者は、被疑侵害者に対し、当該特許の特定及び侵害態様を示すことにより、警告をすべきである(61)。
- ・侵害者は、有効で、かつ、標準に必須である特許の発明を使用していることに気付いているとは限らない(62)。
- ・第二に、被疑侵害者が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を表明した後、特許権者は、特にライセンス料の額及び算定方法を明示した、FRAND 条件によるライセンスのオファーを、具体的にかつ文書により、被疑侵害者に提示すべきである(63)。

- ・FRAND 宣言をした標準必須特許権者については、FRAND 条件に沿ったオファーをすることを期待できるし、また、被疑侵害者よりも、ライセンスのオファーが非差別的条件を充たしているかについて、よく知り得る立場にある (64)。
- ・これに対し、被疑侵害者は、確認できる商慣行に従い、かつ、誠実に、オファーに対応することが求められる (65)。
- ・被疑侵害者がオファーを受け入れない場合、直ちに文書によって、FRAND 条件による特定のカウンター・オファーを標準必須特許権者に提示しない限り、差止・製品回収の訴えが支配的地位の濫用である旨の主張をすることはできない (66)。
- ・さらに、被疑侵害者は、すでに標準必須特許の発明を実施している場合、カウンター・オファーが拒絶されたときは、その時点から、確認できる商慣行に従い、適切な担保（例えば銀行保証、供託）を提供しなくてはならない (67)。
- ・カウンター・オファーがなされた後も FRAND 条件について合意に至らない場合、当事者は、合意により、独立の第三者にライセンス料の決定を依頼することができる (68)。
- ・標準化機関が特許の有効性や必須性をチェックしないこと、及び、基本権憲章 47 条が保障する司法救済への権利に鑑み、被疑侵害者が、ライセンス交渉と並行して、当該特許権の有効性や必須性について疑義を提起し、あるいは将来提起する権利を留保することは、非難されるべきでない (69)。
- ・本件事案における認定は、付託裁判所の役割である (70)。

【質問 5 について】

- ・標準必須特許権者が計算書類の提出や損害賠償を求める訴訟は、競争者による標準利用製品の市場への投入・維持に直接影響することはない (74)。
- ・したがって、それらの行為（訴訟）は、支配的地位の濫用ではない (75)。

2) ドイツ

ドイツでは、上記 CJEU 判決の後、以下のような裁判例が出ている²⁷。

1. Sisvel v. Haier, LG Düsseldorf - 4a O 93/14 (2015. 11. 3)
2. Sisvel v. Haier, LG Düsseldorf - 4a O 144/14 (2015. 11. 3)
3. Sisvel v. Haier OLG Düsseldorf - I-15 U 66/15 (2016. 1. 13)
4. Sisvel v. Haier, OLG Düsseldorf - 15 U 65/15 (2016. 1. 13)
5. Sisvel v. Haier, OLG Düsseldorf - I-15 U 66/15 (2017. 3. 30)
6. Saint Lawrence v. Deutsche Telekom, LG Mannheim - 2 O 106/14 (2015. 11. 27)
7. Saint Lawrence v. Vodafone, LG Düsseldorf - 4a O 73/14 (2016. 3. 31)
8. Saint Lawrence v. Vodafone, LG Düsseldorf - 4a O 126/14 (2016. 3. 31)
9. Saint Lawrence v. Vodafone, OLG Düsseldorf - I-15 U 36/16 (2016. 5. 9)
10. Saint Lawrence v. Vodafone, OLG Düsseldorf - I-15 U 35/16 (2016. 5. 9)

²⁷ CJEU の Huawei v. ZTE 事件判決以降の欧州の裁判例については、特に Peter Georg Picht, *A Summary of post-Huawei Court Decisions* (on file with the author); Case Law post CJEU ruling Huawei v ZTE, available at <https://caselaw.4ipcouncil.com/> [最終アクセス:2019 年 2 月]。を参照した。また、注 1 で言及した、筆者も参加した“INPRECOMP”研究プロジェクトにおいて Picht 教授や Petit 教授等から多くの教示を得た。

11. NTT DoCoMo v. HTC, LG Mannheim - 7 O 66/15 (2016.1.29)
12. Pioneer v. Acer, LG Mannheim - 7 O 96/14 (2016.1.8)
13. Pioneer v. Acer, OLG Karlsruhe - 6 U 55/16 (2016.5.31)
14. Canon v. Sieg/Kmp Printtechnik/Part Depot, OLG Düsseldorf - I-15 U 47/15 (2016.4.29)
15. Canon v. Carsten Weser, OLG Düsseldorf - I-15 U 49/15 (2016.4.29)
16. Unwired Planet v. Samsung, LG Düsseldorf - 4b O 120/14 (2016.1.19)
17. Philips v. Archos, LG Mannheim - 7 O 209/15 (2016.7.1)
18. Philips v. Archos, LG Mannheim - 7 O 19/16 (2016.11.17)
19. Philips v. Acer, OLG Karlsruhe - 6 U 57/16 (2016.8.29)
20. Philips v. Acer, OLG Karlsruhe - 6 U 58/16 (2016.9.8)
21. OLG Düsseldorf - I-2 U 31/16 (2016.12.14)
22. Saint Lawrence v. Deutsche Telekom, OLG Karlsruhe - 6 U 44/15 (2015.4.23)
23. LG Mannheim - 7 O 24/14 (2016.3.4)

以下、主要な論点について、裁判例の動向につき述べる（判決は上記の番号により特定する）。

【FRAND 宣言の法的効果】

ドイツでは、標準必須特許権者による FRAND 宣言によって、同人が標準実施者に対して法的義務を負う（標準実施者との関係で第三者のためにする契約が成立する）ことはないと解されている。

【標準必須特許権者と標準実施者のなすべき行為】

・標準必須特許権者の警告

上述のように、CJEU の Huawei v. ZTE 事件判決は、標準必須特許権者が標準実施者に対し差止を請求することが支配的地位の濫用とならないためには、訴訟を提起する前に、前者が後者に対して、侵害の対象となる特許を特定し、侵害の態様に係る主張を具体的に述べる警告をなすことが必要とする。ただし、判決 7 によれば、警告が含むべき情報を標準実施者がすでに知っており、かつ同人がライセンスを受ける意思を持たないことが明らかな場合は、警告は不要である。

また判決 7 は、警告が含むべき情報としては、特許番号並びに被疑侵害物件及び被疑侵害行為を特定する内容が最低限必要とする。他方、それを超える付加的な情報、例えば、クレーム解釈や標準のどの部分に当該特許が関わるのかといった情報を提供する義務はないとする。

判決 1 は、警告で特定する特許権は、差止請求の根拠となる特許のみでよいのか、それともライセンスのオファーの対象となる特許のすべてを含むべきかについて、結論を述べていない。

判決 11 と判決 17 は、警告において、侵害されたと主張する特許権を特許番号で特定し、かつ、その特許権が標準必須特許として申告されたものであることを示す必要があるとする。そして、関連する標準を特定するのみならず、標準と被疑侵害物件のそれぞれの部分が特許権侵害との関係で問題となっているかを示し、標準実施者が標準の使用による特許権侵害の可能性を検証できるような情報を提供することが必要とする。また、両判決は、ライセンス交渉における一般的な慣行にしたがってクレームチャートを提供することは、原則として、警告の手法として適切であるとする。他方、判決 17 は、単に標準実施者が標準を用いる製品の製造や販売により問題となっている特許権を侵害している旨を伝えるだけでは、十分でないとする。

・警告に対する標準実施者の応答

特許権者からの警告に対して、標準実施者は、支配的地位の濫用を理由として差止を否定するためには、FRAND 条件でライセンスを受ける意思 (willingness) を伝える必要がある。そこで、どの程度の時間のうちに標準実施者が応答する必要があるかという問題がある。

この点につき、判決 7 及び判決 8 は、特許権者側の警告に含まれる情報が多いほど、応答に要すべき時間は短くなる旨を述べている。判決 6 では、標準実施者に対するサプライヤー（当該事案の参加人）が差止請求から 3 か月以上経過した後にライセンスの希望を表明したことにつき、適切に応答がなされたといえないとしている。

・特許権者によるライセンスのオファー

次のステップは、特許権者が FRAND 条件によるライセンスのオファーを行うことである。

判決 9 によれば、CJEU が提示した各ステップは相互に続けられるべきものであって、相手方がなすべき行為をしなければ、その先に想定されている行為を行う必要はなく、したがって、標準実施者が FRAND 条件でライセンスを受ける意思を示さなかった当該事案では、特許権者が同条件によるライセンスのオファーをすることを求められない（その行為をせずに権利行使が可能である）とされた。

特許権者がオファーした実施料が FRAND 条件を充たすか否かについて、裁判所がどの程度の判断をすべきかについては、大きく分けて以下の 2 つのアプローチがある。第 1 のアプローチは、特許権者がオファーした実施料が FRAND 条件を充たすか否かの判断は裁判所がすべきであるという考え方である（例、判決 7、判決 8、判決 9、判決 10）。第 2 のアプローチは、裁判所は、特許権者がオファーした実施料が明らかに FRAND 条件といえない場合にはそのような認定をしてよいが、それ以上に立ち入って FRAND 条件適合性を判断すべきでないとする（判決 11、判決 12。しかし後者の事件の控訴審である判決 13 は、第 1 のアプローチが適切であるとした。）。

特許権者による実施料に関するオファーは、具体的な算定方法が示されており、標準実施者が単に承諾すれば足りる内容である必要がある（判決 11）。そして、特許権者がそのオファーが FRAND 条件を充たすと考えるのはなぜであるかを、標準実施者が理解できるように説明される必要がある（判決 11 及び判決 17）。

なお、FRAND 条件は一定の範囲（幅）を持つものであることから、特許権者による情報提供の義務については、必要以上に厳格に要求すべきではないともされる（判決 7）。

特許ポートフォリオ・ライセンスのオファーも FRAND 条件を充たし得るとされる（判決 12）。また、特許権者がある条件ですでに締結したライセンス契約が多いほど、その条件が FRAND 条件に当たるとの推定が強まる（判決 7）。関連する市場において、特許ポートフォリオにつきグローバルなライセンスを行うことが通例であるならば、特許権者又は標準実施者が特定の地域の市場のみで活動している等により特例的扱いをすべき事情がない限り、グローバルなポートフォリオ・ライセンスは FRAND 条件を充たす（判決 7）。

・ライセンスのオファーに対する標準実施者の応答

特許権者によるオファーが FRAND 条件ではない場合、標準実施者が応答の義務を負うかについては、見解が分かれる。判決 1 は応答の義務を認めたが、判決 5 及び判決 9 は義務を否定した。判決 6 と判決 11 も、特許権者のオファーが FRAND 条件でない場合でも、標準実施者は、誠実に対応する義務を引

き続き負い、FRAND 条件を充たす対抗オファーをする必要があるとする。判決 17 は、同様の趣旨を原則論として述べつつ、特許権者のオファーが一見して明らかに FRAND 条件を充たさない場合は、標準義務者は応答の義務を負わないとする。

応答をなすべき時間的制限について、判決 17 は、事案の事情、信義誠実原則及び商慣行にしたがって決まる旨を述べる。判決 11 は、特許権者のオファーから 1 年半、かつ、特許権者による訴訟提起から半年が経過した後に、標準実施者が対抗オファーをした場合につき、適切な対応ではないとした。

判決 7 は、訴訟参加人による対抗オファーにつき、地域をドイツに限定している点、特定の実施料を示していない点、対抗オファーの時期が遅れた点、デバイス当たりの実施料の提案が低すぎる点において、FRAND 条件を充たさないとしている。また、判決 12 も、対抗オファーがドイツのみを対象としている点につき、事案の事実関係と関連する市場の商慣行に照らすと不適切であると判断している。

3) 英国

英国では、Unwired Planet v. Huawei 事件において、高等法院²⁸による非常に詳細な判決が出され、国際的に注目を集めた。その後、同事件の控訴審判決が出されている。また、同じ高等法院が最近出した Conversant Wireless Licensing v. Huawei and ZTE 事件判決も、英国の裁判所がグローバルなライセンスの実施料を決める管轄を肯定しており、注目される。

(a) Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) (5 Apr. 2017)

① 事案

本件は、ETSI 規格（2G/GSM、3G/UMTS 及び 4G/LTE の各通信規格）に係る FRAND 宣言のなされた標準必須特許について、権利者である Unwired Planet が標準実施者である Huawei に対し、侵害訴訟を提起したものである（これらの特許権は、元は Ericsson が有していたものである。また、Google や Samsung も侵害を問われたが、和解している。）。

② 判旨（文末の数字はパラグラフ番号である。）

・FRAND 宣言の法的性質については、ETSI の IPR ポリシーの準拠法と定められた（同ポリシー 12 項）フランス法にしたがって解釈するとしうえで、ETSI と必須特許権者の間の第三者のためにする契約（*stipulation pour autrui*）であり、特許権者は標準実施者に対してして FRAND 条件を充たすライセンスをする義務を負う（146）。

・FRAND 条件とは、一定の範囲（range）で認められるのか、それとも一つ（a single set of terms）に決まるのかについては、後者と解すべきである。前者の様に解すると、当事者がいずれも FRAND 条件を充たす、しかし異なる条件を主張した場合の処理が困難であるという問題（Vringo problem）を生じる（競争法上及び契約上は違法とならないとの結論を導けるとしても、差止の可否については一義的な答えを導けない）。一度ライセンス契約が合意に至れば、当事者は、当該契約の条件がよほど FRAND 条件とかけ離れていない限り、当該契約の条件が FRAND でないと主張してその効力を争うこと

²⁸ 高等法院（the High Court of Justice）は第 1 審レベルの裁判所であり、本判決は同裁判所の衡平法部（Chancery Division）に置かれた特許裁判所（Patents Court）の Birss 判事によるものである。

はできない。FRAND とは、ライセンスの諸条件のまとまりにつき FRAND か否かが問題となるだけでなく、条件の合意に至るプロセスについても FRAND か否かが問題となる (147-168)。

- ・裁判所は、FRAND を充たす実施料等の条件を定めることができる。FRAND 実施料の決定は、特許権侵害による損害賠償における合理的実施料 (reasonable royalty) の算定と概念的に異ならない (169)。

- ・FRAND 実施料の主な算定方法としては、トップダウン・アプローチと、類似する実施料 (comparables) を参照するアプローチがある。

- ・FRAND 実施料の算定において、当該特許発明が標準に採用されたことに伴う価値及びその標準を用いることによる製品の価値の一部を反映させるという経済学者の意見に両当事者も反対しておらず、この考え方を受け入れる (97)。

- ・非差別性 (non-discrimination) については、一般的な非差別要件 (general non-discrimination requirement) (同種のライセンスを求める者に平等に条件を適用する要件) と hard-edged な非差別要件 (ライセンスについて同様の地位にあるライセンサーの間では同一の条件を適用しなくてはならないとの要件) がある。後者は、競争法の観点から、標準実施者の間の差別が競争を歪める場合に、要件とされるが、FRAND 宣言をしている事実から直ちにこの要件が求められるかどうかは必ずしも明らかではない。本件では、被告と (比較対象とされた) Samsung は同様の状況の下にある (similarly situated) と認められるが、特許権者は、非差別性について競争に阻害をもたらすような形での不履行はしていない (488 以下)。

- ・被告は、原告の英国における特許ポートフォリオについてのみライセンスを受けることを希望しており、他方、原告は世界全体をカバーするライセンスの付与を主張している。原告の特許ポートフォリオの大きさと地理的範囲の広さを考慮すると、原告の主張は合理的と認められる。ただし、原告の中国における特許ポートフォリオは小さく、標準必須特許数も他地域におけるより少ないことから、中国における実施料は他地域のそれよりも低く設定すべきである。

- ・競争法 (支配的地位の濫用に係る TFEU102 条) の適用について。支配的地位の認定との関係で、まず市場とは、各標準必須特許を個別にライセンスした場合に対応する各市場を意味する。原告は、当該市場において支配的地位を有すると認められる (627-670)。なお、FRAND 条件によるライセンスをする義務は、FRAND 宣言によって課されるのであり、競争法によって課されるわけではない (638-648)。

- ・(支配的地位の) 濫用について、具体的には、拙速な訴訟提起 (premature litigation)、不公正な過大な実施料設定、標準必須特許とそうでない特許との抱合せが問題 (その他、複数地域での抱合せも提起されたが、裁判所は実質上採り上げていない)。

- ・拙速な訴訟提起に関し、本件では差止請求訴訟ではない (単純に差止を求めているわけではなく、被告が FRAND 条件のライセンスを受ける意思を持たないと認められた場合には差止を求めるという内

容の請求である）ことから、特許権者が訴訟を提起する前に標準実施者に対して一定の手続を履行すべしとした Huawei v. ZTE の行為基準は適用されない。

・Huawei v. ZTE が示した基準について、当裁判所の理解は以下のとおり（744）。

①特許権者と標準実施者が、FRAND 条件によるライセンスを合意する意思（willingness）とは、一般的な意味（in general terms）でのそれである。提案される条件が FRAND であることまでは求められない。

②CJEU 判決が示したスキームに沿って特許権者が行動した後に、差止請求を含む侵害訴訟を提起することは、支配的地位の濫用とならない。これが同判決の判決効を持つ部分である。また、当該事案の事情の下では、事前の警告なしに、差止請求を含む侵害訴訟を提起することは、支配的地位の濫用を構成する。

③事前の警告をした場合も、なお支配的地位の濫用となることはあり得る。しかし、CJEU 判決は、同判決が示したスキームに沿った行為が行われなかった場合に、特許権者が差止訴訟を提起すれば、必然的に支配的地位の濫用になるとは述べていない。そのような場合、濫用になるかもしれないし、ならないかもしれない。

④特許権者が同判決のスキームに沿って行動すれば、訴訟開始後の行為についても免責される（濫用とならない）ということに当然なるわけでもない。当該スキームは、支配的地位の濫用の成否を判断するために、当事者の行動を評価する際の物差しとなる基準を示すものである。

⑤特許権者が訴訟の提起又は手続開始後の行動により支配的地位の濫用をしたと認められる場合、その事実は差止訴訟における請求に対する防御（抗弁）の理由となり得る。

⑥本件事案の事情は CJEU 判決が前提とした事情とは決定的な点で異なる。FRAND は訴訟で判断対象となり得るし、FRAND 宣言による効果は、102 条の適用の有無に関わらず、本件被告の訴訟において実効的に認めることができる。被告は、差止請求に対し、102 条の適用に拠ることなく、防御可能である。

・本件では、当事者が CJEU 判決に沿った行動をある程度した後、被告は、FRAND 条件によるライセンスを受ける旨の無条件のオファーをしておらず、世界大の（worldwide）ライセンスは FRAND ではない旨の主張をする権利を常に留保していた。かかる状況の下では、原告による訴訟提起は、支配的地位の濫用を構成しない（754-755）。

・不公正な過大な実施料設定については、FRAND 実施料を上回る実施料が常に支配的地位の濫用の根拠となるわけではない。本件では、競争の歪曲（distortion of competition）を認めるために必要な、経済分析が被告により示されていない（760）。誠実な交渉との関係では、交渉を阻害し、合意の見込みをなくすような、FRAND をはるかに上回る実施料をオファーする場合に限り、102 条違反が成立する（765）。本件事案における実施料のオファーについては、そのような場合とは認められない（784）。

・抱合わせについては、交渉の初めに標準必須特許とそうでない特許とを対象とするライセンスのオファーをすることは、直ちに FRAND 違反となるわけでもなく、また、特許権者が市場支配力を行行使したことにともならない。本件では、原告は被告の要請に応じて標準必須特許とそれ以外を分けたライセンス案を提示しており、抱合わせの主張を認めることはできない（789-791）。

・救済措置としては、第一に差止を認める必要があるが、直ちに差止を命じることはせず、裁判所が定めた条件にしたがって当事者がライセンスの合意をするための時間的猶予を与え、第二に、FRAND 実施料相当額の損害賠償を認め、第三にグローバルなライセンスのオファーは FRAND である旨の宣言 (declaration) をする (792-804)。

(b) Unwired Planet v. Huawei [2018] EWCA Civ 2344

上記事件の控訴審判決である。原審判決について、Huawei は3つの理由に基づき控訴した。第一に、一国の裁判所が定める条件によるグローバルなライセンスを義務付けることは原理的に誤りであり、かつ、不公正な結果を招く。第二に、Huawei と Samsung は同様の状況にある (similarly situated) ことから、非差別的要件に基づき、前者は後者と同様の実施料を提示されてしかるべきである。第三に、Huawei v. ZTE の CJEU 判決によれば、標準必須特許権者は、被疑侵害者に対し、警告又は事前協議及び FRAND 条件によるライセンスの提案 (被疑侵害者がライセンスを受ける意思を示した場合) を行って、初めて差止請求を求め得るはずであるところ、本件原告はその義務を履行していないことから、原告の差止請求は TFEU102 条に反し、否定されるべきである。

上記の主張に対し、控訴審は概ね以下のように述べた。

第一に、FRAND ライセンスをグローバル規模であるべしとした一審判断は適切である。Birss 判事が述べたのは、FRAND 義務の内容として、グローバル規模のライセンスが必要ということであり、外国の特許権の有効性や侵害について判断したのではない。英国の裁判所による差止の効力は、英国内に限られ、Huawei は他国で原告の特許権の侵害や有効性につき争うことは妨げられない。なお、控訴審は、原審と異なり、FRAND 実施料は単一の額ではなく、幅を持つ価格帯 (range) であるとの判断も示している。

第二に、FRAND の非差別要件について、一審の解釈 (hard-edged nondiscrimination を求めず、“generally nondiscriminatory” で足りるとする) は適切であり、他国の裁判例と異なるとしてもそれらに従う必要はなく、結論として、本件における原告のオファーは非差別的であるとの判断は支持できるものである。

第三に、原審による、CJEU (Huawei v. ZTE) の示した手続は safe harbor であって、特許権者はこれに従わなくても支配的地位の濫用を否定されることは可能であると判断、及び本件原告に支配的地位の濫用行為は認められないとする判断は、いずれも支持できる。

以上のように、控訴審は、Huawei の挙げた各理由を否定し、控訴を棄却した。

(c) Conversant Wireless Licensing v. Huawei Technologies and ZTE [2018] EWHC 808 (Pat) (16 April 2018)

①事案

本件は、ETSI 規格について標準必須特許権 (FRAND 宣言がなされている。) を有する原告 Conversant (ルクセンブルク法人) が、標準実施者である Huawei と ZTE が同特許権を侵害していると主張して、その救済措置として、グローバル規模での特許ポートフォリオ (原告によれば、40 カ国以上における上記必須特許権を含む) に係るライセンスに関し、FRAND 条件による実施料の算定を裁判所に求めた事案に関するものである。

被告の Huawei と ZTE (いずれも、中国法人とその関係会社である英国法人が被告となっている。)

は、本件訴訟において、原告の特許権は当該規格にとって必須ではなく、また無効であると主張するとともに²⁹、両社が世界で挙げる売上げのうち英国における売上げの割合は、それぞれ1%と0.07%に過ぎず、本件は実質上、有効性が問題となっている外国特許権の侵害を争点とする事案であるから、英国の裁判所は管轄を有しないか、仮に有するとしても、中国の裁判所の方がより適切な法廷であることから *forum non conveniens* の法理によって管轄を否定するべきであるなどと主張し、手続の中止を求めた。本判決は、被告らのこの主張・申立てについて判断したものである。

②判旨（文末の数字はパラグラフ番号である。）

本件判決は、結論として、本件事案を英国裁判所が審理・判断することは問題ないとした。

・被告らの、英国裁判所は管轄権を持たないとの主張に関し、英国の裁判所が外国特許権の有効性に関する紛争を審理する管轄権は持たないのは確かである（11）。他方、Unwired Planet 事件で Birss 判事が述べたように、FRAND ライセンスの条件についての紛争は別問題である。世界大のライセンスが FRAND 条件に適合すると認定し、その実施料の支払を命じることは、そのライセンスの対象となる外国特許権の有効性（当該外国の裁判所が専属管轄権を有する問題である）について判断をしたことにはならない（17-18）。

なお、Unwired Planet 事件で Birss 判事が承認したライセンスには、ライセンス契約成立後に一部特許権が無効と判断された場合の調整条項が含まれており、本件事案において原告が最後に行った FRAND オファーにおいても同様の仕組みが置かれている（22）。被告らはこの仕組みを批判するが、その批判は、原告のポートフォリオ中の中国特許権のすべてが無効か非侵害と認定された場合のみに当てはまり、中国特許権の一つでも有効かつ侵害と認められれば、批判は当たらない。いずれにしろ、この問題は管轄を否定する根拠にはならない（25-26）。

原告のポートフォリオには英国特許権が含まれており、被告らの議論（有効性が問題になる以上、特許権の登録国の裁判者のみが本件のような事案について管轄権を持つとの議論）によっても、英国裁判所が管轄権を有することは自明である。また、被告らの主張に従うと、特許権者は、グローバルなポートフォリオにつき FRAND 条件を認定してもらうことができなくなってしまう。したがって、本件事案につき、英国裁判所が管轄権を持たないとする被告らの主張は受け容れられない（27-30）。

・被告らによる *forum non conveniens* の法理に基づく主張（中国の裁判所の方が本件事案を扱うために適切な法廷であるから、英国の裁判所は本件手続を中止すべき旨の主張）については、中国が英国特許権の侵害やグローバルな FRAND ライセンスの条件について審理・判断できる代替的法廷であることを示す証拠はない（52-64）。本件事案は、英国特許権の侵害に関する紛争であり、英国裁判所が適切な法廷である（65-75）。

（iii）米国

（a）概観

米国で標準必須特許について出された主な裁判例としては、以下のものがある。

²⁹ 被告らは、中国において、原告の中国における特許権について無効を確認するため再審査手続を開始するとともに、非侵害の確認を求める訴訟を南京と深圳の裁判所に提起している（本判決パラ 11 参照）。

1. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Wash. 2012)
2. Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 871 F. Supp. 2d 1089 (W.D. Wash. 2012)
3. Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012)
4. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2012 U.S. Dist. LEXIS 170587 (W.D. Wash. 2012)
5. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 U.S. Dist. LEXIS 161762 (W.D. Wash. 2013)
6. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015)
7. Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901 (N.D. Ill. 2012)
8. Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014)
9. Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012)
10. Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, No. 11-c-9308, 2013 WL5593609 (2013)
11. Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013)
12. Commonwealth Scientific and Indus. Research Organization v. Cisco Sys. Inc., 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015)
13. Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014)
14. TCL Communications v. Ericsson, C.A. No.14-CV-341 (C.D. Cal. 2017)

まず、米国では、特許権侵害に対する差止請求及び損害賠償請求について、日本等の制度・運用とは基本的に異なる面が多いことに注意する必要がある³⁰。

米国のこれまでの裁判例の傾向を概観すると、FRAND 宣言により、標準化機関と特許権者の間の契約により、標準利用者を「第三者受益者」(third-party beneficiary)として、特許権者が標準利用者に対し FRAND 条件でのライセンスを供与する義務を負う旨をする第三者のためにする契約が成立したと捉える判決が複数出ている³¹。ただし、いずれも、FRAND 宣言と標準利用者による標準の利用行為によ

³⁰ 差止請求については、侵害又はその恐れがあれば自動的に容認されるわけではなく、エクイティ上の救済措置として、個別事案の事情を踏まえてその是非が判断される。eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006)。差止が否定される場合、将来の侵害行為に対して ongoing royalty の支払いが命じられることが多い。損害賠償については、故意過失等の主観的要件は求められず（ただし、特許製品に特許表示を付していること又は侵害者に対する警告が行われていたことは必要。特許法 287 条(a))、また、賠償額として合理的ライセンス料 (reasonable royalty) が下限とされるべきことが法定されている（同 284 条）。

³¹ 第一例として、Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. は、IEEE と ITU の標準に係る必須特許を有する Motorola 社を被告として、同標準を利用する Microsoft 社が、被告が RAND 条件に基づくライセンスする義務を負うにもかかわらず、これを履行していないとして、債務不履行に基づく特定履行と損害賠償を求めた事案である（他方、被告から原告に対する特許権侵害訴訟も提起されている）。本件において裁判所は、原告が主張する被告の契約上の義務を認め（準拠法はワシントン州法）、ライセンス交渉で設定されるべき RAND 条件によるライセンス料の幅を認定したうえで、実際の交渉での被告による提示額等に照らして債務不履行を肯定し、陪審は 1450 万ドルの損害額を認めた。本件はその後控訴され、控訴審（連邦第 9 巡回区控訴裁判所）は 2015 年 7 月 30 日、原判決を基本的に支持する判決を出した（判決文は以下のサイトから入手可能。 <http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2015/07/30/14-35393.pdf> [最終アクセス:2019 年 1 月 6 日]）。

第二例として、Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012) は、IEEE と ETSI の標準規格に係る Motorola 社の FRAND 宣言について、やはり標準利用者である Apple 社が Motorola 社の義務の確認等を求めた事案において、裁判所は、IEEE の標準に係る主張に関してはウィスコンシン州法を、また ETSI のそれに関してはフランス法を、それぞれ準拠法として適用したうえで、Apple 社が Motorola 社の IEEE と ETSI に対する契約上の義務についての第三者受益者であると認定している。

第三例として、Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013) は、IEEE の標準に係る必須特許を巡り、標準利用者である原告が、特許権者の被告に対し、ITC（国際貿易委員会）による輸入差止手続を被告が求めた行為が FRAND 宣言に伴う義務の違反であるとして訴えた事案につき、原告が第三受益者に当たることを肯定し、被告による義務違反を認めている。

ってライセンス契約の成立まで認めるわけではなく、FRAND 条件によるライセンスの供与に係る義務を認めるにとどまるようである³²。

また、標準必須特許の特許権者による差止請求については、eBay 事件最高裁判決が示した差止容認に係る4基準によるテスト³³を前提としつつ、FRAND 宣言がなされている以上差止は当然に否定されるとの立場と解される地裁判決があるが³⁴、その控訴審判決は、差止を当然に否定するべきではなく、事案ごとに上記テストの下での判断をすべきであるとする³⁵。

次に、FRAND 条件によるライセンス料については、契約違反を認定する文脈でこれを算定した例（すなわち、上記のように第三者受益者と認められた標準利用者に対する、標準必須特許の特許権者の行為が契約違反と認められるかを判断する前提として、ライセンス交渉で設定されるべき FRAND ライセンス料の幅を算定した例）³⁶、損害賠償額を認定する文脈でこれを算定した例³⁷がある。これらを通じて特徴的であるのは、第一に、米国特許法上、侵害に対する損害賠償額の下限として合理的ライセンス料を用いる旨が定められており、当該ライセンス料の算定についての先例があるところ、FRAND ライ

³² 仮に、ライセンス契約の成立を認めると、標準必須特許の特許権者は、実施行為に対し、侵害を理由とする救済措置を求めることはできず、契約上の請求（FRAND ライセンス料の請求）をなし得るにとどまることになる。Mark A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 California Law Review 1889, 1925 (2002).

³³ eBay 事件最高裁判決については、さしあたり平嶋竜太「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、54-55 頁（2009 年）を参照。4 基準とは、原告側の回復不能な被害、当該被害の補填につきコモンロー上の救済手段では不適切、原告と被告が被る困難性を踏まえエクイティ上の救済手段が必要、永久的差止により公益が害されないこと、である。

³⁴ Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp.2d 901, 913-14 (N.D. Ill. 2012). 著名な Richard Posner 連邦高裁判事が指名により地裁事件を担当し、出した判決である。

³⁵ 注 31 の第二例の判決に対する控訴審判決である Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) の法廷意見は、標準利用者が FRAND ライセンス料の支払いを拒んだり、ライセンス交渉を不合理に遅延させたりする場合には差止を認める必要があることを指摘しつつ、地裁判決のように FRAND 宣言があることから当然に差止請求を否定すべきではないとした。ただし、本件事案では、差止請求を否定する結論を支持するとした。なお、この控訴審判決には、標準利用者がライセンス交渉を拒む場合でも差止を認めるべきでない旨を述べる（ただし、本件の結論としては差止の否定に同意する）Prost 判事の一部補足・一部反対意見と、逆に、本件では標準利用者（Apple）が unwilling licensee であって、いわゆる hold out をしている可能性があることから、差止請求を単純に否定しないで、その必要性につき審理を尽くすべきであるとする Rader 判事の一部反対意見が付されている。

³⁶ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013). 本判決は、RAND 条件の算定は、標準必須特許を標準規格に組み込むことで得られる増分価値ではなく、特許技術そのものの経済的価値に基づき算出されるべきであるとしつつ、Motorola 社側が主張した、仮想的な両者間交渉のシミュレーションに基づいて RAND ロイヤルティを評価するというアプローチを採用した。そして、特許権侵害訴訟における損害賠償の関連で合理的なロイヤルティの算定に関する基準（いわゆる「Georgia-Pacific ファクター」）を示した先例を参考とし、それを修正した基準を示している。本判決は、注 31 に記したように、2015 年 7 月 30 日の控訴審判決によって、基本的に支持されている。本判決については、担当した Robart 判事の講演を含む、ジェームズ・L・ロバートほか「標準必須特許の権利行使をめぐる国際的な状況—日米の裁判官の視点を交えて」高林龍ほか編『年報知的財産法 2014』36 頁以下

（2015 年）を参照。また、同じ注の第三の事案に係る Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 2014 U.S. Dist. LEXIS 81673 (N.D. Cal. 2014) は、陪審が算定した FRAND ライセンス料（ライセンス料率は、原告の最終製品に対し 0.12% と 0.07%）によるライセンス供与を被告に命じる旨を述べている。次注の判決を含め、米国の裁判例については、岡田誠「標準必須特許の権利行使をめぐる米国の状況 - RAND 条件によるロイヤルティ料率及び範囲に関する裁判例を中心に」ジュリスト 1458 号 29 頁（2013 年）、松永章吾「標準規格必須特許（SEP）の RAND ロイヤルティを認定した米国の 2 つの裁判例と SEP に基づく損害賠償請求権を否定した東京地裁判決についての考察」CIPIC ジャーナル 217 号 28 頁（2013 年）、Damien Geradin, *The Meaning of "Fair and Reasonable" in the Context of Third-party Determination of FRAND Terms*, 21 George Mason Law Review 919 (2014) 等を参照。

³⁷ In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 921 F. Supp. 2d 903 (N.D. Ill. 2013). 本件は、IEEE の標準に係る必須特許権を譲り受けた現権利者（いわゆる不実施主体である。）による権利行使を巡る事件である。裁判所は、前権利者の RAND 宣言による契約上の義務を現権利者も負い、現権利者は RAND ライセンス料相当額の損害賠償のみを求め得るとして、その額の算定を行っている。

センス料の算定についても同先例を踏まえて行っている点である³⁸。第二に、算定の基本的考え方を要約すれば、特許発明が標準に組み込まれることにより発生する価値を除いた、当該発明自体の経済的価値に対応する額を算定することを基本としつつ、ホールド・アップ問題、ロイヤルティ・スタッキング問題、及び、発明者に対する標準策定への参加のインセンティブ確保に配慮して、算定を行うというものといえる。第三に、両判決の算定方法には、そもそもの文脈で FRAND ライセンス料を算定するのか（契約上の義務違反の認定のためか、又は賠償額の認定のためか）についての違いのほか、特許の必須性、侵害成否及び有効性が判断されているか否か、参照すべきライセンス料の実例があるか等において、差異がある。

なお、米国の裁判例では、EU に見られるようなライセンス交渉の進め方に関する一般的な枠組みは示されていないようである。

米国における最近の判決である TCL Communications v. Ericsson 事件判決³⁹は、ETSI 規格に係る FRAND 宣言の効果は、フランス法における第三者のためにする契約（*stipulation pour autrui*）の法理により、標準実施希望者は ETSI と標準必須特許権者（本件では Ericsson）間の契約による第三者受益者（*third-party beneficiary*）と認められるとしたうえで、Ericsson のライセンスに係る行動は、FRAND 宣言による交渉義務に反しないとした。また、FRAND 実施料の算定は、トップダウン方式を基本としつつ、同方式では無差別要件充足性のチェックができないことから、同要件との関係で、同様のライセンス（*comparable licenses*）の実施料も考慮に入れている。そして、結論として、実質上 5 年間のライセンスを認めることを当事者に命じている。本判決は、非差別要件について比較的詳細に論じている点も特徴的である⁴⁰。

（2）競争政策その他の政策に係る動向

（i）日本

公正取引委員会は、2016 年 1 月に、標準必須特許の権利行使（差止請求）と独占禁止法の関係についての記述を追加した「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の改正版を公表した⁴¹。

³⁸ 米国特許法の規定については、注 30 参照。先例としては、特に、*Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970) が重要であり、FRAND ライセンス料を算定した裁判所は、同判決の示した判断基準を一部修正する手法により、算定基準を設定している。

³⁹ *TCL Communications v. Ericsson*, C.A. No. 14-CV-341 (C.D. Cal. December 21, 2017).

⁴⁰ 非差別要件に関し、概ね以下のように述べている。標準必須特許権者は、特定の標準実施者に対し、同様の地位に置かれた者（“similarly situated” parties）と同一の条件をオファーする義務を負うわけではない。「同様の地位に置かれた」者の認定については、地理的活動範囲（標準利用者の TCL はグローバル企業であることから、世界市場で確立した地位を持つすべての企業（“all firms reasonably well-established in the world market”）が比較対象となる。一つの国のみで活動し、ライセンスを受けている“local king”は同様の地位にあると言えない。）、ライセンスを必要とする範囲、売上高等の要素を考慮して決めるべきである。他方、企業の財政的な成功の状況、ブランドの認知度、販売するデバイスのオペレーティングシステムは、上記認定と無関係である。一企業が差別されただけでも、非差別要件に違反したことになる（競争への影響でなく、競争者への影響で足りる。「競争の歪曲」という要件は不要である）。

なお、本判決は、結論として、実質上 5 年間のライセンスを認めることを当事者に命じた。Ericsson は Federal Circuit に控訴した。

⁴¹ 同ガイドラインについては、最終版公表前のものであるが、池田毅「知的財産ガイドラインの一部改正—標準必須特許の行使に対する独禁法の適用—」ジュリスト 1486 号 29 頁（2015 年）を参照。また、標準必須特許と日本の独禁法の関係について概観する川濱昇「標準規格必須特許問題への競争法的アプローチ」RIETI ディスカッション・ペーパー 15-J-043（2015 年）参照。

また、特許庁は、2018年3月、標準必須特許につき「ライセンス交渉に関する透明性・予見可能性を高め、特許権者と実施者との間のライセンス交渉を円滑化し、SEPを巡る紛争の未然防止及び早期解決を目的とする」「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の案を公表し、パブリックコメントを経て、同年6月5日に最終版を公表した⁴²。

(ii) EU

EU（欧州委員会）は、標準必須特許を巡る問題についての政策の方向性を示す文書（policy communication）を公表している。

すなわち、まず2017年4月に、「欧州デジタルエコノミーのための標準必須特許」に関する「ロードマップ」が発表され、さらに同年11月に「標準必須特許についてのEUのアプローチの提示」と題する欧州議会等に対するコミュニケーション⁴³が発表されている。

後者について概観すると、まず、柱となる原理（key principles）の主要目的として、第一に、先端技術の開発とその標準への取り込みを促すこと、そのために公正かつ適切な報奨を確保すること、第二に、公正なアクセスの条件に基づき、標準化された技術を円滑かつ広範に普及することを確保することを挙げている。そして、具体的な政策の指針として、以下の事項を挙げている。

①標準必須特許に係る情報の透明性の向上（Increasing Transparency on SEPs Exposure）

②FRAND 条件によるライセンスについての一般的原則（General Principles for FRAND Licensing Terms for SEPs）

ここでは、FRAND 条件が特許対象技術の経済的価値を反映するものであるべきこと、英国の Unwired Planet 事件判決で示された非差別的条件の解釈や、グローバル・ライセンスを想定する解釈などが適切であること、パテントプールを奨励すべきこと、産業界の慣行や専門的知識を集めるための専門家グループを組織すべき出ることなどがうたわれている。

③予見可能な標準必須特許の権利行使の環境（A Predictable Enforcement Environment for SEPs）
比例原則に基づく差止措置の認容、裁判外紛争処理の活用、特許主張主体（PAEs）についても発明実施主体と同一のルールが適用されるべきことなどがうたわれている。

④オープンソースと標準（Open Source and Standards）

オープンソースプロジェクトと標準化プロセスの統合により、両者にとって win-win の状況をもたらすとする。

⑤結論

結論として、委員会は、IoT 技術に特に着目しつつ、標準必須特許のライセンス市場動向を細部にわたり監視すること、その際、専門家グループを活用し、必要に応じてさらに調査を行うこと、また委員会は、達成された成果を確認し、円滑で効率的かつ効果的なライセンスを可能とするバランスのとれた枠組を確保するためさらに措置を講じるべきか否かを検証することを述べている。

⁴² 特許庁の Web サイト参照。 https://www.jpo.go.jp/support/general/sep_portal/index.html [最終アクセス:2019年2月]。

⁴³ Communication from the European Commission “Setting out the EU approach to Standard Essential Patents” COM(2017) 712 final (29 Nov. 2017). この文書に対する反応として、例えば、Fair Standards Alliance, *PRESS RELEASE: Fair Standards Alliance welcomes European Commission’s forward-looking Standard Essential Patent (SEP) Guidelines* は “use-based licensing” を推奨しなかったこと等を理由に好意的に評価している。

(iii) 米国

米国では、標準必須特許権者の行為について競争法を積極的に適用すべきか否かにつき、専門家の意見は分かれていた⁴⁴。そのような中、2012年から2015年にかけて、競争当局は標準必須特許権の行使を抑制する方向で政策を展開した。具体的には、FTCがFTC法5条を適用して同意命令を出し⁴⁵、また、IEEEが標準利用者に有利な方向にパテントポリシーを改訂した背景には司法省の勧奨があったともいわれている⁴⁶。

しかし、近時、競争当局の基本的スタンスは、一時よりも特許権者側の利益保護に配慮する方向に変化しているようである。かかる変化が窺えるのが、司法省のDelrahim反トラスト局長（Assistant Attorney General）が2017年11月10日に行った講演である。同局長は、その講演において、「FRAND条件でライセンスする旨の約束から、強制実施権を設定する効果を導くべきではない。・・・もしも標準設定機関が、イノベーターに対し、そのようなスキームに同意することを〔イノベーションの成果である技術を〕標準に取り入れるための条件とすることを求めるのであれば、当該機関のルール及び手続に〔反競争的であるとの〕疑いの目を向けるべきであり、〔特許権者による〕差止措置の利用について、契約による救済措置で完璧に対応できるにもかかわらず、反トラスト法違反として非難すべきではない。」⁴⁷などと述べ、かつての反トラスト局の政策を修正する姿勢を明らかにしている。また、例えば、FTC委員（2017年から2018年5月まではActing Chairman）のMaureen K. Ohlhausenは、最近、標準必須特許権の行使（差止請求）につき単にhold-upの恐れを理由としてFTC法5条の不正な競争方法と認めることは誤りであること、特許権者側に（単なる権利行使を超える）競争のプロセスを害する特段の行為がない限り、標準必須特許の問題については競争法の適用でなく契約法上の対応をすれば十分であること等を主張する論文を発表している⁴⁸。

4. 若干の検討

（1）標準必須特許権の権利行使を制約する法的原理の比較

以上見たように、標準必須特許権の権利行使を一定範囲で制限することは主要国で共通している⁴⁹。しかし、その法的根拠は国・地域による違いがある。主要国が採用する考え方を大きく分けると、契約法アプローチと競争法アプローチに分類できると考えられる。

⁴⁴ 注21参照。

⁴⁵ USFTC, Decision and Order, In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc. (July 24, 2013).

⁴⁶ RIETI政策セミナーにおけるDina Kallay氏（Ericsson社競争法担当部長、元FTCカウンセラー）による報告を参照（<https://www.rieti.go.jp/jp/events/17120801/summary.html> [最終アクセス:2019年2月]）。IEEEのパテントポリシー改訂については、https://www.ieee.org/about/news/2015/patent-policy.html?WT.mc_id=std_8feb 参照。[最終アクセス:2019年2月]。

⁴⁷ Makan Delrahim, *Take It to the Limit: Respecting Innovation Incentives in the Application of Antitrust Law*, 12-13 (November 10, 2017), available at <https://www.justice.gov/opa/speech/file/1010746/download>. [最終アクセス:2019年1月6日]。この講演後の状況につき、Jorge L. Contreras, *Taking it to the Limit: Shifting U.S. Antitrust Policy Toward Standards Development*, available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3218360. [最終アクセス:2019年1月6日]。

⁴⁸ Hon. Maureen K. Ohlhausen, *The Elusive Role of Competition in the Standard-Setting Antitrust Debate*, 20 Stanford Technology Law Review 93 (2017). Douglas H. GinsburgやJoshua D. WrightがFTC委員在職中に、標準必須特許権の行使に競争法を適用することについて消極的な立場からの見解を公表していたことにつき、注21参照。

⁴⁹ 標準必須特許権に基づく差止を認めた中国の裁判例でも、被告のライセンス交渉における姿勢がFRAND条件によるライセンスを目指すものといえないという理由を付けて差止を認容しているのであり、侵害が認められれば直ちに差止を認めるという内容ではない。

(i) 契約法アプローチ

この考え方は、標準必須特許権者による FRAND 宣言に何らかの契約法上の法的効果を認め、それを根拠として、特許権の行使を制限するものである。

具体的には、第一に、FRAND 宣言に基づき第三者のためにする契約の成立を肯定し、標準利用者は第三者受益者 (a third-party beneficiary) の地位に立つことから、標準必須特許権者は標準利用者に対して FRAND 条件でライセンスをする契約上の義務を負う（したがって、標準利用者がこのようなライセンスを締結する交渉に応じる限りは、特許権の行使は特許権者の契約違反となることから許されない）とする立場がある。米国の多くの判決、英国の Unwired Planet 事件判決が示した考え方である。

第二に、FRAND 宣言による第三者のためにする契約の成立は否定するものの、信義則又は条理により、標準必須特許権者の標準利用者に対する契約締結に係る一定の義務を認める立場がある。日本のアップル対サムスン事件における知財高裁判決は、この立場に立つと考えられる。すなわち、前述のように、知財高裁は、まず FRAND 宣言によって標準利用者側に FRAND 条件によるライセンスを受けられるとの「信頼」が生まれ、これを損なうことは特許権者に過度の保護を与えることとなり、特許法の目的を阻害することになるとして、差止請求と (FRAND によるライセンス料相当額を超える) 損害賠償請求は原則として権利濫用に当たるとする。さらに、FRAND 宣言をした必須特許権者（であるサムスン社）は、「我が国民法上の信義則に基づき」標準利用者（であるアップル社）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」と述べ、この誠実交渉義務に違反することは、FRAND ライセンス料相当額の範囲の損害賠償をも否定する特段の事情の一つに当たるとしている。このように、権利濫用を認める根拠は、ライセンス契約に向けた交渉過程にある当事者であることが重視されており、広い意味での契約法的アプローチと位置付けてよいと思われる⁵⁰。

(ii) 競争法アプローチ

この考え方は、標準必須特許権者による権利行使（差止請求）は、一定の要件（権利者が一定の手続を経ずに差止を求めている、標準利用者が FRAND 条件のライセンスを受ける意思がある等）の下、競争法違反（支配的地位の濫用等）になり、その事実が権利行使に対する抗弁になるとするものである。ドイツの裁判所はこのアプローチをとっており、EU 司法裁判所もこのアプローチを是認している。

(iii) 両アプローチの比較

上記の二つのアプローチは、必ずしも相互に排斥的とはいえないであろう。すなわち、契約法アプローチを採る国においても、標準必須特許権の権利行使は競争法違反となり得るのであり（ただし、競争法違反の判断基準は国によって異なり得る。）、競争法違反を理由として権利行使を否定することは、少なくとも考え方としては否定されないであろう⁵¹。他方、競争法アプローチを採用している国の

⁵⁰ 本日中共同研究の日本側報告者であられる前田健准教授は、知財高裁の立場につき、純粋に契約法的アプローチではなく、特許政策という公的観点も重視しているとされる。確かに、知財高裁判決（及び決定）は、権利濫用の根拠を論じる中で特許法の目的に言及しており、特許政策の観点からの考慮をしていることから、厳密に言えば純粋な契約法アプローチとは異なると解される。ただ、特許政策の観点から権利行使を制限するのは、やはり特許権者と標準利用者が契約成立に向けた当事者の関係に立っているという事実こそが本質的な理由であり、広い意味では契約法アプローチに位置付けてよいと思われる。いずれにしろ、本文のアプローチの分類は、大雑把なものと理解いただきたい。

⁵¹ ただし、我が国では、特許権侵害訴訟において被疑侵害者が特許権の行使につき独禁法違反である旨を主張する場合、法的な根拠としては、権利濫用を用いることになると考えられる（アップル対サムスン事件でも、アップルの独禁法違反に係る主張は権利濫用の根拠の一つと位置づけられていた。）。

代表といえるドイツについて見ると、同国の裁判所は、これまで FRAND 宣言に基づいて第三者のためにする契約の成立を否定しているが、(我が国の知財高裁が採用したような) FRAND 宣言をもって一定の法的義務を認める考え方が一切否定されるとも思われず⁵²、契約法アプローチを採用できる可能性もあると思われる。

しかし、二つのアプローチの間には、いくつかの違いを指摘できる。

① 要件

競争法アプローチでは、競争法違反と認定するための要件、すなわち競争への影響（の可能性）を認定することが必要である。

例えば、EU 競争法（TFEU102 条）における支配的地位の濫用の認定のためには、一定の市場における特許権者の「支配的地位」⁵³及びその「濫用」の認定が必要であるところ、Huawei v. ZTE 事件における EU 司法裁判所の判決によれば、FRAND 宣言のなされた標準必須特許権の差止請求権の行使については、實際上、特許権者の支配的地位については争いがないとして肯定され⁵⁴、問題となるのはいかなる場合（当事者がいかなる手続を履行していない場合）に濫用が認められるかであって、同判決は、まさにこのような文脈で当事者がとるべき交渉プロセスについて論じたものである。

上記 EU 司法裁判所判決の示す当事者間の交渉プロセスは、支配的地位の濫用を回避する観点のみならず、FRAND 条件によるライセンスを締結するためになすべき交渉プロセスという意味も有している。同判決は、FRAND 宣言がなされた標準必須特許については標準利用者側に FRAND 条件によるライセンスへの正当な期待が生じ、特許権者はこの期待に応じなければ支配的地位の濫用となるとしているためである。その結果、同判決が示す交渉プロセスは、実質上、契約法アプローチのもとで契約違反としないための交渉プロセスと大きく異なることはないといえることができる。

しかし、競争法の適用につき、EU 司法裁判所やドイツの裁判所よりも抑制的に捉える立場からは、当事者（特に必須特許権者）の行為について、競争法の観点からの評価基準と契約法の観点からのそれとが実質的に大きく異なる可能性がある⁵⁵。

②FRAND 条件の解釈

両アプローチの下で、FRAND 条件とは具体的に何かについて、理解が分かれる可能性がある。

⁵² もっとも、ドイツ民法（BGB）311 条 2 項は契約交渉開始後に交渉当事者に一定の義務を認めるが、必須特許権者による FRAND 宣言と標準利用者の対応によって、どのような法的関係を認めるかについては、様々な解釈があり得ようし、また、具体的事情を考慮する必要もあると思われる。いずれにしても、筆者はドイツ民法について専門的知見を有しないので、詳論は控えたい。

⁵³ 特定事業者が市場において競争相手や顧客や消費者と独立して行動できるような経済的に強い地位を意味する。See e.g., United Brands Co and United Brands Continental BV v. Commission, Case 27/76 [1978] ECR 207.

⁵⁴ 仮に支配的地位の存在が争点になった場合、前提となる市場をどう捉えるかについては、異なる考え方があり得る。ドイツの判決は、標準を用いる製品・サービスの市場を問題としているのに対し、英国の Unwired Planet 事件一審判決は個々の標準必須特許に対応した市場について論じている。また、EU 司法裁判所が扱った Huawei 対 ZTE 事件は、特許権者と標準利用者が製品市場において競争関係にある事案であったが、仮に特許権者自身は特許発明を実施していない（PAE である）場合に、競争法の適用についてどう考えるべきかという問題がある。この点について、EU 司法裁判所判決自体は何も述べていないが、ドイツの判決は、特許権者が特許製品の供給を自ら行っているか、PAE にとどまるかにかかわらず、競争法違反の抗弁は同様に適用する旨を述べており（例えば Sisvel v. Haier OLG Düsseldorf - I-15 U 66/15 (2016. 1. 13)）、また、欧州委員会のコミュニケーションも、上記の特許権者の性格の差異はライセンス交渉の指針に影響しないとしている。

⁵⁵ 例えば Ohlhausen, *supra* note 48 は、契約法の観点からの基準の方が特許権者にとって厳しくなる（したがって、競争法を持ち出す必要があるのは例外的な場合に限られる）と主張している。

例えば、米国の TCL v. Ericsson 事件判決（2017 年）は、非差別性（non-discrimination）の要件について、同じような状況に置かれたライセンシーの間での非差別（non-discrimination among “similarly situated” licensees）であるとし、同要件の違反は、一競争者についてでも差別による悪影響が認められれば足り、競争への影響（競争の歪曲）は必要ないと述べている。

一方、競争法アプローチの下では、本来、競争法違反と FRAND 条件違反とが同一の判断基準の下で認定される必要はないものの、FRAND 条件を競争法の観点から解釈する立場に結びつきやすいように思われる。なぜなら、上記判決のように、FRAND 条件（の一部）を競争への影響と無関係に解釈した場合には、FRAND 条件を目指す交渉をしないことがなぜ競争法違反に結びつくかという疑問を惹起するためである。

③損害賠償請求の扱い

Huawei 対 ZTE 事件の EU 司法裁判所判決が明示するように、競争法アプローチは基本的に差止請求に対する制約として機能し、損害賠償請求について直接は関係しない⁵⁶。ドイツの判決にもその旨を述べるものが複数あるが⁵⁷、併せて、損害賠償請求権への制約について触れるものがある。すなわち、Unwired Planet v. Samsung 事件において、デュッセルドルフ地方裁判所は、FRAND 宣言をした標準必須特許権者は、willing licensee に対して、権利濫用的にライセンス拒絶をした時点以降は FRAND 実施料相当の損害賠償しか求めることができないと述べている⁵⁸。逆にいえば、特許権者側の行動に問題がなければ、たとえ標準利用者が willing licensee であっても、FRAND 実施料相当額を超える損害賠償を求めることができるとしている。これは、我が国のアップル対サムスン事件知財高裁判決の結論（標準利用者が willing licensee である場合には、特許権者に FRAND 実施料相当額の範囲内の損害賠償を原則として認めつつ、特許権者にそのような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」場合には、損害賠償を制限する）と異なっている。

④紛争解決手続きとの関係（外国裁判所による審理の可能性）

競争法の執行に係る裁判は、公法上の問題として、当該競争法の当事国の裁判所の専属管轄に属すると考えられる⁵⁹。では、特許権侵害訴訟において、外国の競争法に違反する旨の抗弁が提起された場合、裁判所の管轄についてはどう考えるべきであろうか。

具体的には、A 国の裁判所において、標準必須特許である A 国の特許権のみならず、同様に必須特許である他国の特許権についても権利行使が試みられた場合、競争法違反に係る抗弁を他国の特許権についてもなし得るかという問題である。そもそも外国特許権に基づく請求についての国際裁判管轄が

⁵⁶ Huawei v. ZTE, Case C-170/13, para. 76 (TFEU102 条は、標準必須特許権者が過去の侵害について損害賠償等を求めることを禁止しない旨を述べる。).

⁵⁷ LG Mannheim, 29 January 2016 - Case No. 7 O 66/15, para. II, 1; LG Mannheim, 8 January 2016 - Case No. 7 O 96/14, para. 79; LG Mannheim, 1 July 2016 - Case No 7 O 209/15, para. III, IV, 1; LG Düsseldorf, 19 January 2016 - Case No 4b O 120/14, para. VII, 6, b, aa, bb.

⁵⁸ LG Düsseldorf, 19 January 2016 - Case No. 4b O 120/14, para. VII, 6, b, dd.

⁵⁹ 競争法の国際的執行については、瀬領真悟「競争法の国際的エンフォースメント・国際的執行協力」日本国際経済法学会編『国際経済法講座 I：通商・投資・競争』430 頁（法律文化社、2012 年）、土田和博「座長コメントー競争法の国際的適用・国際礼譲・国際的二重処罰ー」日本工業所有権法学会年報 26 号 74 頁（2017 年）等参照。なお、競争法違反を理由とする私訴（私人による差止や損害賠償請求の訴え）については、不法行為訴訟として、国際裁判管轄のルールに服すると一応考えられる（西岡和晃「競争法事件における国際裁判管轄原因としての不法行為地」同志社法學 66 巻 4 号 985 頁（2014 年）参照）。

問題となるが⁶⁰、これが肯定されるとして、外国競争法違反に係る抗弁についての判断をなし得るかが次に問題となる。

類似した問題として、外国特許権の侵害について審理する場合に、当該特許権の無効の抗弁を審理できるかという問題がある。直接の判断事項は権利行使の可否であり、抗弁については判決理由中の、かつ当該事案限りの判断に過ぎないことから、可能であるとする考え方がある一方、外国特許権の有効性の判断は当該特許権の登録国の裁判所の専属管轄に服し、抗弁についてであっても許されないとする考え方もある⁶¹。

仮に競争法違反の抗弁に関し、後者のような考え方を採る場合には、競争法アプローチに係る制約の一つということができよう。他方、契約法アプローチについては、国際裁判管轄に係る制約はないと考えられる。

⑤EU の特殊事情

EU では、契約法の統一は遅れており加盟国の契約法には種々の差異があると考えられるのに対し⁶²、競争法はEU 法（TFEU101 条等）が成立している。したがって、競争法アプローチは、EU 及びその加盟国にとっては、統一的な判断基準を採用できるという利点があると考えられる。

（iv）我が国の対応

上記二つのアプローチに関し、我が国の知財高裁は契約法アプローチを採用している。これは、もちろん具体的事案や当事者の主張などによるものであり、一般論として契約法アプローチが選択されたわけではない。しかし、我が国としては、以下の理由から、基本的に契約法アプローチを採用することが望ましいと考える。

第一に、上述の様に、競争法アプローチには、競争法という枠組みを持ち出すことに伴う要件の複雑化や紛争解決上の制約の可能性といった問題がある。我が国としては、標準必須特許の問題につき契約法アプローチで対応可能であるのに対し、あえて競争法アプローチを採る利点は特段ないと思われる。

第二に、これも既述のように、我が国の特許権侵害訴訟において、特許権の権利行使が独占禁止法に反する旨の主張は、結局権利濫用の抗弁を根拠づける事情の一つとしての位置づけを持つに過ぎない。その意味でも、契約法アプローチによる主張によって権利濫用を根拠づけることができる以上、あえて独占禁止法違反を持ち出す必要性に乏しい。

なお、上記は、あくまで標準必須特許権の行使を目的とする訴訟における対応についての評価である。標準必須特許権の行使に関し、我が国の独占禁止法を適用すること自体については、特段消極的

⁶⁰ 日本ではこれを認める判決がある。東京地判平成 15 年 10 月 16 日平成 14 年（ワ）1943 号（サンゴ化石紛争事件）。

⁶¹ 国際的にも国内的にも定説はない。EU では、欧州司法裁判所が、ブラッセル条約 16 条 4 項（特許等の登録を要する権利に係る「登録又は有効性に関する手続」については登録国の裁判所の専属管轄とする。）により、特許権侵害の成否の関係で有効性が問題となる場合（被疑侵害者から無効の抗弁が提起された場合）も、特許権の有効性については登録国の専属管轄に服するとしている（GAT v. Luk, Case C-4/03 [2006] ECR I-6509）。本判決の解釈を巡る議論につき、INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 346-354（James J. Fawcett & Paul Torremans eds., 2d ed. 2011）参照。なお、ブラッセル条約に代わるものとして 2002 年に発効したブラッセル I 規則の 22 条 4 項では、本判決を受けて、登録又は有効性の論点が請求原因として提起されるか抗弁として提起されるかにかかわらず、という趣旨の文言が追加されている。

⁶² 例えば、英国の Unwired Planet 事件一審判決は、フランス契約法の解釈についてフランスの学者の意見に依拠しつつ論じている。

になる必要はなく（特段積極的になる必要もないが）、適用に係る判断基準の一層の明確化が望まれる。

なお、標準必須特許権の問題に限定せず、より一般的な観点からは、特許権侵害救済措置、特に差止の位置づけについて、より柔軟な運用（侵害に対して自動的に認めるのではなく、差止を否定することもあり得るという一般原則）を目指すべきと思われる⁶³。

（2）標準必須特許権の移転の扱い

標準設定機関の IPR ポリシーでは、標準必須特許を移転する場合、譲受人も FRAND 宣言の拘束を受けるべき旨を定めている。しかし、この点に係る義務は、元の標準必須特許権者と SS0 の間では契約に基づき前者が負うとしても、後続の譲受人がそのような義務を直接かつ当然に負うと解することは難しいと思われる⁶⁴。

日本法の下で一応考えられる理屈としては、譲受人の認識可能性を根拠として、契約又は信義則による法的効果を認める考え方があり得よう。すなわち、移転対象の特許権が標準必須特許であり、かつ、FRAND 宣言がなされていることは、譲受人は知っているはずであり、特許権の譲渡契約において FRAND 宣言の効果を引き継ぐことは当然想定していたはず（譲渡価格等の条件は、それを前提としていたはず）であるから、譲渡契約の内容として、又は信義則により、譲受人は FRAND 宣言の効果を否定することはできない、という説明である。

しかし、上記の説明は、各事案の事実関係に左右されることを避けられず、そのような脆弱性を持つことに留意が必要である⁶⁵。

なお、上述の契約法アプローチと競争法アプローチの差異として、この移転の問題が言及されることがある。すなわち、米国のある論者によれば、標準必須特許権が移転された場合において、旧特許権者と新権利者の間に共謀がないとき、新権利者による権利行使について反トラスト法違反を問うことはできない、権利行使を制限するとすれば、契約法によるアプローチによるべきである、という⁶⁶。他方、あるドイツの研究者によれば、ドイツ契約法の下では、FRAND 宣言がなされた標準必須特許権が移転された場合、FRAND 宣言の効果が新権利者に当然に引き継がれると解することはできず、この点が契約法アプローチの弱点であるが、競争法アプローチであれば新権利者による権利行使の制限が可能であるという⁶⁷。このような意見の相違は、契約法アプローチと競争法アプローチのそれぞれにつき、依

⁶³ 鈴木将文「知的財産権の排他性と侵害に対する救済措置—特許権を中心として—」著作権研究 42 号 4 頁（2016 年）参照。ただし、米国において、侵害行為に対する差止が否定されても on-going royalties が認められるように、我が国でも、差止を否定する場合は将来の金銭的補償を現状よりも容易に認めるべきである。

⁶⁴ 最近（2018 年末）、カナダは、特許法を改正して FRAND 宣言により必須特許権者が負う義務は、特許の譲受人をも拘束する旨の規定を導入した（特許法 52.1 条。同条 1 項は次のように定める。“A licensing commitment in respect of a standard-essential patent that binds the patentee, binds any subsequent patentee and any holder of any certificate of supplementary protection that sets out that patent.”）。このような立法措置が講じられたことは、逆にいえば、一般的な法の解釈では適切な効果を実現できないと考えられたためと推察される。

⁶⁵ なお、本文で指摘した問題に直接言及するものではないが、特許権の譲渡とライセンス契約上の地位の移転の関係を詳細に論じた最近の研究として、丸山絵美子「財産譲渡における使用・収益権の対抗と契約上の地位の移転—ライセンス・賃借権・用益物権—」名大法学論集 276 号 33 頁（2018 年）参照。

⁶⁶ Ohlhausen, *supra* note 48, at 130–131.

⁶⁷ 2018 年 3 月に開催された「情報イノベーション国際シンポジウム」（早稲田大学主催）において、標準必須特許に関して報告された Ansgar Ohly 教授に対し、筆者が質問したところ、Ohly 教授からこのような応答があった。確かに、例えば、ドイツ通常裁判所が標準に係る特許権の行使を競争法違反として制限した先例である Orange Book 事件は、FRAND 宣言がなされていないデファクト標準についての事案であったことが示すように、（ドイツの実務上は）FRAND 宣言を前提としなくても競争法アプローチは利用可能ということができる。

拠する契約法及び競争法（あるいはそれらの解釈）の違いによって具体的運用が異なり得ることを示していると考えられる。

II. 標準必須特許の権利行使制限を巡るルールの在り方

ー当事者行動最適化の観点からー

神戸大学 前田 健 准教授

1. はじめに

技術を標準化し標準規格を普及させるには、それに係る特許権の処理が重要である。標準必須特許の権利行使について、各国で裁判例が相次いで出され、徐々にルールが定まりつつあり、各国はFRAND宣言された標準必須特許の権利行使を、一定の場合に制限するという方向で一致しつつある。しかし、そのような効力をもつ法理を導く根拠や権利制限のルールの詳細については必ずしも一致していない。また、各国のルールが標準必須特許を巡る実際上の問題をいかに解決したのか評価も未だ定まっていないように思われる。

そこで本研究では、標準必須特許の権利行使制限を巡るルールの在り方について、それがいかに当事者のインセンティブに影響を与え、問題を適切に解決できるのか分析する。そのため、まず標準必須特許を巡る理論上及び実務上の問題状況を確認・把握し、標準必須特許を巡ってはホールド・アップ、ホールド・アウトといった問題が指摘されているが、理論的な観点も踏まえて問題状況の整理を試みる。そのうえで、検討の前提として日本及び主要各国が採用している特許権の権利行使制限に関するルールを整理する。各国の法的構成もさることながら、具体的にいかなる事実があるときにどのように権利を制限することになっているかに着目してルールを整理する。そして、これらを踏まえて、問題を解決し当事者を最適な行動に導くにはいかなるルールが適切か分析することとする。

2. 標準必須特許をめぐる問題点

(1) 標準必須特許の基本的な課題

標準には数百から数千の特許が関与し、特許権者数で数えても優に100を超える場合がある。標準を巡って多くの問題が生じる最も基本的な理由は非常に多数の特許権及び特許権者が関わることにあり、いわゆる「アンチコモنزの悲劇」¹が生じていることに問題の本質がある。より具体的には、ロイヤルティ・スタッキング問題とホールド・アップ問題という大きく2つの問題が生じている。また、多数の特許権者の利害が一樣ではなく、特許権者間の異質性が高いというところに起因する問題が生じている²。

ロイヤルティ・スタッキングとは、標準必須特許1件当たりのライセンス料が少しずつでも多数累積することで総額としては多額となり、製品の生産・販売が不可能になることをいう³。多数の特許権

¹ 1つの事業のために、他人の多数の特許を利用せざるを得ない状況がもたらす問題は、一般に「特許の藪」や「アンチコモنزの悲劇」と言われている。平成17年度特許庁産業財産制度問題調査研究報告書「アンチコモنزの悲劇に関する諸問題の調査分析報告書」（知的財産研究所、2006）参照。Michael A. Heller, *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, 111 Harvard Law Review 621 (1998)

² 小田切宏之『イノベーション時代の競争政策』（有斐閣、2016）81-83頁

³ Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991 (2007) at 1993, 小田切・前掲注1) 82頁。

者が関わり特許権者間の調整が行われない結果として、総額として合理的には妥結しえないライセンス料額が提示されることとなる。しかも、この問題は、ホールド・アップ問題の存在により深刻化する。ホールド・アップ問題は、一般的にサンクコストとなる投資があるときに起こる⁴。標準規格がいったん決まった後には、多くの場合それを採用せざるを得ないし、標準に向けた特有の投資がなされることになり、いわゆるロックインが生じる。特許権者により実施を差し止めるという脅しに、実施者が屈せざるを得ない状況が生まれる⁵。

これらの状況は、標準必須特許の特許権者が多様であることによってより深刻化している。標準必須特許の特許権者には、自らもその標準規格を利用して製品・サービスを提供する事業者と自らはそういう事業を行わない者（非実施者、NPE: Non Practicing Entity）⁶の双方が含まれる⁷。事業者同士は相互にライセンスを出し合う関係にあるため報復あるいは仲間内におけるレピュテーションの低下をおそれ合理的な合意がなされやすいが、NPE にはそのようなインセンティブはなくライセンシーに非合理的な請求をしやすい。

（２）FRAND 宣言

（ｉ）SSO の IPR ポリシーと FRAND 宣言

これらの問題に対し、標準の策定に携わる標準化機関（SSO）では IPR ポリシー⁸を定めることにより、対策を取っている。IPR ポリシーとは標準に参加する特許権者に対してこれを遵守することを求め、これに従わない特許権者の特許権は標準から排除し、標準に参加する特許権についての取り扱いを定めるものである。従来は各標準化機関によりバラバラであった IPR ポリシーの内容は、「ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシー」⁹の内容に沿うようにほぼ統一されるようになっている¹⁰。IPR ポリシーでは、標準に参加しようとする特許権者に、特許権を無償又は有償かつ、公正、合理的、非差別的な条件でライセンスする用意があることを宣言させる¹¹。これが FRAND 宣言である¹²。一般的な IPR

⁴ 小田切・前掲注 1) 83 頁、公正取引委員会競争政策研究センター「標準化活動におけるホールドアップ問題への対応と競争法」(2012) 8 頁。

⁵ Lemley and Shapiro supra note 3 at 1992.

⁶ このほか PAE (Patent Assertion Entity: 特許主張主体) の用語も用いられる。NPE や PAE のうち、特許権を濫用しイノベーションを阻害する者は、パテント・トロールと呼ばれることがある。一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(2018) 6 頁参照。

⁷ 小田切・前掲注 1) 82 頁。

⁸ 鶴原稔也「技術標準に係わる必須特許と IPR ポリシー～ FRAND 条件とは何か、権利行使を制限すべきか?～」特技懇 273 号 55 頁 (2014)、西村暢史「標準化団体・IPR ポリシーの役割の競争法的研究 (1)」比較法雑誌第 49 巻第 3 号 (2015) 1 頁、12 頁。

⁹ 国際電気通信連合 (ITU: International Telecommunication Union)、国際標準化機構 (ISO: International Organization for Standardization) 及び国際電気標準会議 (IEC: International Electrotechnical Commission) が共同で策定した IPR ポリシー (https://www.iec.ch/members_experts/tools/patents/patent_policy.htm)。[最終アクセス: 2019 年 2 月]。

¹⁰ 鶴原・前掲注 8) 57 頁。

¹¹ ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシー 2.1 では無償かつ非差別、合理的な条件でライセンス交渉する意思があること、2.2 では有償で非差別、合理的な条件でライセンス交渉する意思があることのいずれかを選んで宣言するか、宣言をしないか (2.3) の選択を求められる。

¹² FRAND 条件とは公正、合理的かつ非差別的な条件 (fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions) である。ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシーには Fair との文言はないが、ETSI のパテントポリシーにはある (ETSI Intellectual Property Rights Policy available at <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>) [最終アクセス: 2019 年 2 月]。公正という文言の有無は特段の意味の違いを生じないと解されているので、本稿では以下 FRAND の用語を採用する。

ポリシーでは、標準必須特許の関連性又は必須性の評価に対して標準化団体は関与せず、標準必須特許の実施許諾の交渉は当事者間で行い標準化団体は関与しないこととなっている¹³。したがって、特許権者が実施者との間の自主的なライセンス交渉において、FRAND 条件を守ることを SSO に対して約束するものが、FRAND 宣言である。

このような IPR ポリシーにおける FRAND 宣言の法的効果については従来から争いがあり、その解釈は FRAND 宣言についての最も大きな課題の一つである。これについては項を改め次の(ii)で詳述するが、いずれにしろ特許権者にライセンス交渉（契約）に関して何らかの法的義務を課すことにより、ホールド・アップ問題等が緩和されることが求められる。

また FRAND 宣言は、FRAND 宣言の法的効果（FRAND 条件の意義も含む）に加えて次のような課題を抱えている¹⁴。第一に、特許権者が SSO に必須特許を申告する際に、過大に申告するおそれがあること¹⁵、第二に、SSO に特許権を申告しないアウトサイダーが生じるおそれがあることである。特許権者にはできるだけ標準必須特許の数を多くしようとするインセンティブがある一方、SSO は特許が真に必須かの確認はしていない。必須性の判定には多額の費用と時間がかかり、現状の SSO の枠組みでそれを行うことは不可能である。また、アウトサイダーについては、FRAND 宣言されない特許はそもそも標準に組み込まないことによってある程度対処されているが、それでもわずかながらアウトサイダーが登場することは避けられない。

(ii) FRAND 宣言の法的効果

①FRAND 宣言の基本的な法的効力

FRAND 宣言の法的効果については、その基本的理解において見解の相違がある。法的効力を基本的にどう整理するかにつき、日本の学説には、概ね、(ア) 契約上の義務を生じさせるとする見解（契約アプローチ）¹⁶、(イ) 特許権の制限を導くとする見解（特許権アプローチ）¹⁷、(ウ) 独占禁止法上の義務を導くとする見解（競争法アプローチ）¹⁸の3種類が存在する。

契約上の義務を導くとする見解には、FRAND 宣言が実施者に対する契約の申し込みであり実施者が製品の販売の開始などにより黙示の承諾を示すことで特許権者と実施者の間に直接ライセンス契約が生じるという見解¹⁹と、特許権者と SSO の間で第三者のためにする契約が成立し、実施者が受益者として諾約者たる特許権者に「契約の利益を享受する意思を表示した時」に特許権者と実施者の間に権利

¹³ ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシー2.1, 2.2。鈴木将文「標準必須特許の権利行使を巡る法的問題」DPRIETI Discussion Paper Series 15-J-061 (2015) 6 頁も参照。

¹⁴ 小田切・前掲注1) 87 頁。

¹⁵ たとえば知財高判平成26年5月16日・平成25年（ネ）第10043号においては、UMTS規格に必須としてFRAND宣言されていた特許の総数は1889であったが、裁判所は真に必須な特許の個数は529個であると認定している。

¹⁶ 田村善之「標準化と特許権—RAND条項による対策の法的課題—」一般財団法人知的財産研究所『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書』62頁(2012)、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45頁(2013)。

¹⁷ 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(2012)、田村善之「特許権侵害訴訟における差止請求権の制限に関する一考察」川濱昇ほか編『根岸哲先生古希祝賀—競争法の理論と課題—独占禁止法・知的財産法の最前線』(2013)710頁、竹田稔「差止請求権の制限」ジュリスト1458号41頁(2013)。

¹⁸ 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2016)

¹⁹ 前掲・知財高裁平成26年5月16日における被控訴人の主張。ただし、裁判所は準拠法をフランス法としたうえで本件FRAND宣言がライセンス契約の申込みであると解することはできないと判断している。

義務関係が発生するとする見解がある²⁰。このとき具体的にどのような権利義務関係が生じるかについては、通常実施権の設定義務まで生じるとするか、両者に誠実交渉義務が発生するととどまるとみるのかなどさらに見解は細分される²¹。

一方、特許権者の制限を導くとする見解も具体的な法的構成によってさらに細分化できる。たとえば、差止請求権について定める特許法 100 条 1 項の解釈として差止請求権の制限を導くもの²²、民法 1 条 3 項の権利濫用法理を用いるもの²³などがある。アップルサムスン事件（知財高決平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 89 頁、知財高判平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 146 頁）では、権利濫用法理により、差止請求権と損害賠償請求権の制限が導かれている。この事件では、FRAND 宣言がなされた標準必須特許については、実施者に FRAND 条件によるライセンスを受ける意思がある限り、差止請求権は制限され、損害賠償請求権は FRAND 条件でのライセンス料相当額を超えない範囲に制限されるとされた。権利濫用法理においては、当事者の意思、交渉態度などの主観的要素と標準の持つ公益的な側面など客観的な要素の双方を考慮することができる²⁴。

最後に独占禁止法上の義務を導くとする見解は、公正取引委員会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」に示されている²⁵。それによると、FRAND 宣言をした標準規格必須特許を有する者が、FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者に対してライセンス拒絶・差止請求訴訟を提起することは、私的独占や不公正な取引方法に該当する場合があるとされている²⁶。なお、独占禁止法違反は、独禁法上の効果を導くのみならず、それを理由として特許権を外在的に制限すると解釈できる可能性があり²⁷、そう解する場合には、特許権アプローチの 1 つとも位置付けられよう。

②FRAND 条件の意義

FRAND 宣言を巡っては、FRAND 条件の意義の解釈を巡っても争いがある。FRAND 条件には概ね「合理性」と「非差別性」の 2 つの側面があるといえるから²⁸、そのそれぞれについて日本における議論の状況を概観しておきたい。

「合理性」の意義は、概ね適切なライセンス料の額はいくらかという観点から議論されている。この点につき、経済学的な観点からは「当該技術がもたらす利益増が実施者が支払ってよいと考えるライセンス料最高額であり、自由な交渉により成立するはずの額」が合理的なライセンス料だとの指摘が

²⁰ 田村・前掲注 16) (2013) 87 頁。

²¹ 田村・前掲注 16) (2013) 97 頁。

²² 平嶋・前掲注 17) 31 頁、竹田・前掲注 17) 45 頁。

²³ 平嶋・前掲注 17) 34 頁（ただし否定的な評価）、田村・前掲注 17) 704 頁以下では権利濫用法理を利用して知的財産権の差止請求権が制限される可能性が示唆されている。

²⁴ 谷口知平・石田喜久夫『新版 注釈民法（1）総則（1）改訂版』（有斐閣、2002）156 頁〔安永正昭〕、吉田克己「公共の福祉・権利濫用・公序良俗」内田貴・大村敦志編『民法の争点』（2007）49 頁。

²⁵ 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平成 28 年 1 月 21 日改正）（以下、「独禁法上の指針」として引用。）。

²⁶ 前掲注 25)・「独禁法上の指針」9 頁によれば、上記行為は、規格を採用した製品の研究開発・生産又は販売を困難とすることにより、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合がある。したがって、一定の取引分野における競争を実質的に制限するときは、私的独占に該当する場合がある（独禁法 2 条 5 項参照）。また、同 16 頁によれば、上記行為は、規格を採用した製品の研究開発、生産又は販売を行う者の取引機会を排除し、又はその競争機能を低下させるものとして、私的独占に該当しない場合であっても公正競争阻害性を有するときには不公正な取引方法に該当する（一般指定第 2 項、第 1 4 項）。

²⁷ 嶋末和秀「FRAND 宣言をした標準必須特許の権利行使について」判タ 1413 号(2015) 17 頁参照。

²⁸ 前掲注 12) 参照。

ある²⁹。したがって、ホールド・アップによる影響がないとの前提で仮想交渉を想定し、ライセンス料が計算される必要がある。さらに、標準は複数の技術の集まりとして初めて意味があり、個々の技術の利益貢献を懸念しても意味はないと指摘されている³⁰。標準としての利益貢献を観念し、その中で各特許技術がどのような貢献をなしているかと考えられることになる。

特許庁が2018年6月に策定した「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」³¹は合理的なロイヤルティの算出方法についての論点を整理している。それによると、ロイヤルティベース（算定の基礎）として、最小販売可能特許実施単位（SSPPU: Smallest Salable Patent Practicing Unit）を設定するか市場全体価値（EMV: Entire Market Value）のいずれを採用するかという論点があると指摘する³²。また、ロイヤルティレートとして、ボトムアップ（既存の比較可能なライセンスを参照するなどにより特定のSEPの貢献割合を判断する考え方）かトップダウン（特定の標準に係るSEP全体の貢献が算定の基礎に占める割合を算定し、その後、個々のSEPに割り当てるという考え方）の2つの考え方がありと指摘する³³。ただ、後述の通り本手引きは論点を整理するのみで特定の考え方を支持することとはしていない。

また、田村は標準のライセンス料が高くなる要因として、ホールド・アップに起因するもののほか、ネットワーク効果に起因するものがあり、後者の扱いが問題になると指摘する³⁴。ネットワーク効果とは財の利用者が増えるについて財の価値が増加する効果であり、標準規格が普及し利用者が増えるにつき標準規格の価値は増加する。このような標準のネットワーク効果に起因する利益につき、田村は、SiebrasseとCotterの論文³⁵を引用して、これを特許権者に配分すべきと主張する³⁶。そして、ライセンス料計算の基礎となるべき仮想交渉について、ホールド・アップを排除するとしたら標準の採択前に設定すべきだとしても、この時点における他の類似例におけるライセンス料を無批判に参照すると、ネットワーク効果に起因する利益を参入できないことになる」と指摘し、トップダウン型の算定方法がこの難点を克服できる旨を指摘している³⁷。

また、合理的なライセンス料の計算に際して、必須特許は技術的必須特許だけでなく商業的必須特許も含め、実際の製品を製造販売するために必要な全ての必須特許を考慮すべき、必須特許1件当たりのライセンス料率は企業が標準化を推進するインセンティブが生じる金額とすべきという指摘もある³⁸。

次に「非差別性」とは実施者間での差別を禁じるものであるが、経済学からは各交渉者の交渉力に関わらず、差別なく同一条件でライセンスすることを意味するという指摘がある³⁹。つまり、交渉力の差に乗じて一部の実施者に不利な条件が押し付けられることを排除するのが非差別性条件の意義であるといえる。この点、非差別性の意義について、特許権者はパテントプールに参加するか、ライセンス料率を含めたライセンス条件を標準化団体等へ報告し公開するかのいずれかをしないと非差別性条

²⁹ 小田切・前掲注2) 89頁。

³⁰ 同上。

³¹ 特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（2018年6月）（以下、「手引き」として引用。）。

³² 前掲注31)「手引き」29-31頁。

³³ 前掲注31)「手引き」33頁。

³⁴ 田村善之「FRANDロイヤルティの算定—理論と現実と—」パテント70巻14号（2017）25頁。

³⁵ Norman V. Siebrasse and Thomas F. Cotter, *The Value of the Standard*, 101 MINN. L.R. 1159 (2017)。

³⁶ 田村・前掲注34) 30頁。

³⁷ 田村・前掲注34) 33-35頁。

³⁸ 鶴原・前掲注8) 61頁。

³⁹ 小田切・前掲注2) 88頁。

件を満たしてないと判断すべきだとの見解が提唱されている⁴⁰。パテントプールによれば必然的にすべての実施者が同じ条件となり、また、ロイヤルティ算定根拠が公開されれば差別的な取り扱いを抑止できる。手続的に非差別性を担保させることが重要となることを示唆する点で、興味深い指摘といえよう。

③ 特許権の移転と FRAND 宣言の効力

最後に、FRAND 宣言された標準必須特許の譲渡があったときに、FRAND 宣言の法的効力がどうなるかについて、学説を紹介しておきたい。

この点については、特許権者と SS0 の間で第三者のためにする契約が成立するとの立場から、田村による詳細な分析がなされている⁴¹。それによれば、特許権者の差止請求権の制限は、新特許権者にも及ぶという解釈が可能である。すなわち、もし第三者のためにする契約が、実施者に通常実施権を付与する趣旨と解されるのであれば、新譲受人によっても通常実施権を対抗し得ると解される⁴²。なぜなら、特許法 99 条の定める当然対抗制度により、通常実施権は、その発生後にその特許権を取得した者に対しても、その効力を有するからである。また、誠実交渉義務を課すにとどまる条項の場合は、原則として新特許権者を拘束できないとも解されるが、実施者は FRAND 条件に従ったロイヤルティが提供される限り特許権の行使をなし得ない地位にあると解することができるので、このような特許権者の状況から反射的に生じる第三者の地位も「通常実施権」に該当するとして 99 条を適用できるとの解釈が示唆されている⁴³。

一方、特許権が譲渡されたときに、権利濫用法理がなお新特許権者に及ぶのか、あるいは、新特許権者が独禁法上どのような扱いを受けるのかについては、まだ議論が進展していない。

(3) パテントプール

以上、FRAND 宣言の抱える課題について検討してきたが、FRAND 宣言は標準必須特許 (SEP) を巡る問題を解決する現在の主要な手段であるものの、なお課題も多い。別の、あるいは追加的な解決策として、パテントプールの形成が有用であると指摘されている⁴⁴。

パテントプールとは、特許等の複数の権利者がそれぞれの所有する特許等又は特許等のライセンスをする権限を一定の企業体や組織体（その組織の形態には様々なものがあり、また、その組織を新たに設立する場合や既存の組織が利用される場合があり得る。）に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるものをいうとされている⁴⁵。パテントプールにおいては、ライセンス会社が特許権を管理し、実施者と包括的にライセンス契約を締結してライセン

⁴⁰ 鶴原・前掲注 8) 62 頁。

⁴¹ 田村・前掲注 16) (2013) 101 頁以下。

⁴² 田村・前掲注 16) (2013) 105 頁。

⁴³ 田村・前掲注 16) (2013) 107 頁。

⁴⁴ 加藤恒『パテントプール概説-技術標準と知的財産問題の解決策を中心として〔改訂版〕』(2009) (特に、112-113 頁参照)、小田切・前掲注 2) 84 頁、鶴原・前掲注 8) 73 頁。

⁴⁵ 公正取引委員会「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」(平成 17 年 6 月 29 日制定、平成 19 年 9 月 28 日改正) 1 頁。

ス料も包括的に徴収するのが常態である⁴⁶。ライセンス契約締結・ライセンス料徴収の仕組みは、包括的に行われる点において、著作権における著作権等管理事業者（JASRAC など）の実態と類似しているといえるだろう。

パテントプールには理論的な観点からは、価格効果と取引費用の節約という効果があると指摘されている⁴⁷。すなわち、パテントプールによって、効率的にライセンスを行うことができ、これにより劇的な取引費用の節減を達成することができる。また、価格効果とは、複数の特許が必須であるとき、パテントプールがライセンス料を共同決定することで、個々の特許権者がライセンス料を独立に決定したときの合計より小さくなる現象のことである⁴⁸。つまり、パテントプールはロイヤルティ・スタッキング問題を解決する可能性を秘めているということである。

このようにパテントプールはきわめて強力な手段といえるが、実現には難しい点も多い。特許権者の間で利害状況の差（特に、NPE とそうでない者）が大きくライセンス料の決定と配分などにおいて合意が困難であること⁴⁹、アウトサイダーとなるインセンティブが構造的にあること⁵⁰などが大きな問題として指摘されている。これらをどう解消するかが、パテントプールを成功させる秘訣となるといえる。

（４）ホールド・アウト問題

最後に、SEP については、近年「ホールド・アウト」という現象の存在が指摘されている⁵¹。これは、特許権者側は、実施者が、特許権者からのライセンス交渉の申し込みを受けたのに、SEP については差止が認められないだろうと見込んで、誠実に対応しようとしないうという問題と定義できる⁵²。FRAND 宣言された特許権の差止請求権が制限される旨のルールが各国で一般化したことに伴って、深刻化したといえる。したがって、ホールド・アップなどを解決するために差止請求権等の制限が重要だとしても、それが行き過ぎるとホールド・アウト問題をもたらすといえる。

⁴⁶ 加藤・前掲注 44) 25-27 頁参照。同書によれば、さらにライセンス会社にサブライセンス権付ライセンスを付与する形態とライセンス会社に代理権を授与する形態の 2 種類がある。

⁴⁷ 小田切・前掲注 2) 107-109 頁。

⁴⁸ 小田切・前掲注 2) 109 頁。

⁴⁹ 加藤・前掲注 44) 170 頁は、パテントプールの形成において、特許料収入の最大化を追求する特許権者と、技術の普及の方を重視する特許権者とで利害が対立していると指摘する。また、小田切・前掲注 2) 116 頁は、特許権者には異質性があり、特に上流である技術市場と下流である製品市場の双方に結合している特許権者と、技術市場のみに関わっている特許権者との異質性が高いと指摘する。

⁵⁰ 小田切・前掲注 2) 115 頁

⁵¹ U.S. Dep't of Justice & U.S. Patent and Trademark Office, Policy Statement on Remedies FOR Standards-Essential Patents subject to Voluntary F/RAND Commitments 7 (Jan. 8, 2013), available at <https://www.justice.gov/atr/page/file/1118381/download> [最終アクセス:2019 年 2 月] Letter from Ambassador Michael B. G. Froman, Executive Office of the President, The U.S. Trade Rep., to Hon. Irving A. Williamson, ITC Chairman (Aug. 3, 2013), available at https://ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF [最終アクセス:2019 年 2 月] 我が国における指摘としては次注参照。

⁵² 前掲注 31) 「手引き」(2018)1 頁、一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所『主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書』(2017) 49 頁。

3. 日本及び各国の状況

以上、SEP を巡る問題点を整理してきたが、次に本項においては日本及び諸外国のルールについて、まずは客観的に整理することとする。

(1) 日本

(i) 裁判例

初めに、日本において FRAND 宣言された SEP の権利行使を巡って、どのようなルール状況にあるかを整理する。日本においては、アップルサムスン事件（知財高決平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 89 頁、知財高判平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 146 頁）において、知財高裁が詳細に一般論を明らかにしている。その後、東京地判平成 27 年 2 月 18 日判時 2257 号 87 頁⁵³もあったが、そこでもアップルサムスン事件で示された規範を前提とした判断がなされている。例は 2 つしかないものの、日本の裁判実務で現在通用している規範は、知財高裁の示したそれであるといえるだろう。

知財高裁のルールは差止請求権の制限と損害賠償請求権の制限からなる。前者につき裁判所は、権利の濫用（民法 1 条 3 項）という法的構成により差止請求権を制限した。ここで注目すべきは、権利の濫用といっても諸事情総合考慮という曖昧なものではなく、わずか 2 つの要素に着目する極めてシンプルな要件構造を備えている点である⁵⁴。すなわち、特許権者が FRAND 宣言をした、実施者に FRAND 条件によりライセンスを受ける意思があるかのみが要件であり、この両者が認められれば直ちに差止請求権が制限される。その他の事情（誠実交渉義務の履行の程度等）は少なくとも正面からは考慮されないのである。

ただし、当事者が誠実交渉義務を果たしているか否かは、ライセンスを受ける意思の認定において考慮される余地がある⁵⁵。しかし、あくまで実施者側の事情であり、最終的に評価されるのは、実施者側がライセンス交渉妥結に向けて誠実に対応しているかである。特許権者側の交渉態度はそれを評価する材料の限度で考慮されることとなる。また、実施者側にしても「ライセンスを受ける意思」を有していればいいのであり、それ以上の誠実交渉義務を果たしているかはチェックされない。

後者の損害賠償請求権について、同じく権利濫用法理によりながらも、知財高裁はもう少し複雑なルールを取っている。まず、差止請求権の制限と同様、FRAND 宣言と FRAND 条件ライセンスを受ける意思の 2 つの要件がそろった場合、損害賠償請求は、「FRAND 条件でのライセンス料相当額」を超え

⁵³ 原告は米イメーション社（ブルーレイディスク製品に係るパテントプールの管理運営会社）、被告は One-Blue Japan 株式会社である。被告が原告の取引先に対して、ブルーレイディスク製品の販売が特許権侵害を構成し特許権者は差止請求権を有する旨の通知書を送付したことが、不正競争防止法 2 条 1 項 1 4 号の虚偽の事実の告知に該当するかが問題となった。その前提として、差止請求権が制限されているかが争点となった。

⁵⁴ 鈴木将文「判批」L&T65 号(2014)59 頁は、本判決は同じ権利濫用構成と言っても原判決とはかなり異なる判断枠組みを採用していると指摘する。すなわち、原判決は、特許権者の誠実交渉義務違反などの諸事情を「総合考慮」しているのに対し、本判決は、原則として権利行使制限を認め、個別事案における交渉の経緯は、特段の事情の有無において初めて考慮されると指摘する。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）」NBL1033 号(2014)36 頁も「定型的な権利濫用論」と評する。

⁵⁵ 前掲・知財高決平成 26 年 5 月 16 日においても、差止請求権の制限を判断するに際して、実施者が複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行ったことや、特許権者と複数回面談の上集中的なライセンス交渉を行ったことなどが認定されている。前掲・東京地判平成 27 年 2 月 18 日では、実施者の交渉態度に加えて、特許権者の交渉態度についても考慮している。

ない範囲に制限される。知財高裁によれば、FRAND 宣言をしていた場合、原則として「FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求」をなすことはできないが、「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」場合には、「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」。また、知財高裁によれば、「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」場合には、損害賠償請求を全く行使することができなくなる。

表1： 知財高裁における FRAND 宣言された標準必須特許の取り扱い

実施者がライセンスを受ける意思を有しない。	実施者がライセンスを受ける意思を有する。	ライセンス交渉過程等の諸般の事情を総合した結果、損害賠償請求を許すことが著しく不公正などの特段の事情がある ⁵⁶ 。
差止請求権 ○	差止請求権行使 ×	差止請求権 ×
損害賠償請求権 ○ ⁵⁷	損害賠償請求権 △ (FRAND条件での ライセンス料相当額)	損害賠償請求権 ×

以上の差止請求権と損害賠償請求の制限をまとめると表1のようになる。FRAND 宣言された特許権でも、実施者及び特許権者のライセンス交渉に対する態度によって、段階的に権利が制限される。前述のように、差止請求権の制限においては、特許権者が誠実交渉義務を果たしているかはチェックされなかった。しかし、損害賠償請求の制限においては、上記の特段の事情が存するときには権利の行使ができないから、これを通じて特許権者の誠実交渉義務をエンフォースすることが可能である。一方、実施者については、なお「ライセンスを受ける意思を有する」以上のものが求められていないので、それを越えた誠実交渉義務のエンフォースは、日本のこの枠組みの中では確保されているとは言えない。

また、知財高裁は FRAND ライセンス料の算定を具体的に算定し、その算定方法を明らかにした点も注目される。知財高裁はいわゆるトップダウン型のアプローチを採用し、前必須特許に対するライセンス料の合計額をまず決定し、それを各特許に割り付けるという計算方法を採用した。また、各特許権者の割り付けは標準規格に必須となる特許の個数割りによる方法を採用した。重要度による重み付けは行わなかったが、それは「本件においては、他の必須特許の具体的内容が明らかでない」からであり、重み付けを行う可能性までを見ていたわけではない。ライセンス料の合計は、それを支持する見解が多数示されていたことを根拠に、料率を「5パーセント以内」として計算した。知財高裁は、ラ

⁵⁶ 本文記載の通り正確には「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」である。

⁵⁷ 損害賠償請求権においては、正確には「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」場合に、損害賠償請求権の制限が外れるのであり、ライセンスを受ける意思を有する場合であっても、別途事情が存在する場合にはなお損害賠償請求権の制限が外れる可能性は留保されている。

イセンス料率の基礎となる価格として全体市場価値（EMV）ではなく、それにさらに「標準規格に準拠していることの貢献部分」の割合を乗じたものを基礎としている。そして、必須特許の総数として SS0 に FRAND 宣言されていた 1889 ではなく調査会社のレポートなどから 529 という数字を採用している。

（ii）特許庁の手引き

日本のルールを考察するうえで、前述の 2018 年 6 月に特許庁が策定した「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」⁵⁸も参照する必要があるだろう。この「手引き」は、規範を設定しようとするものではなく、ましてや法的拘束力を持つものでも、将来の司法の判断を予断するものでもないが⁵⁹、FRAND 条件には(1)交渉プロセスと、(2)ライセンス条件の二つの側面があるという認識から、誠実交渉義務の内容とロイヤルティの算定方法を明らかにしている点に意義がある。ロイヤルティの算定方法についてはすでに 2（2）（ii）で紹介した。

誠実交渉義務に関し、本手引きは、各国のルールは「基本的に実施者が FRAND 条件で誠実にライセンスを受ける意思を有する場合については、各国の裁判所は、FRAND 宣言された SEP の保有者による差止請求権の行使を認めることに制限を加えている点で概ね一致している」という認識を前提にしている⁶⁰。すでに見た通り、日本の知財高裁のルールでは、誠実交渉義務を果たしているかが必ずしも差止請求権の制限の可否において考慮されていない。しかし、本手引きは欧州などと同様の誠実交渉義務を果たしているかが権利制限と直結する枠組みを日本も採用している（あるいは、すべき）という理解を前提に議論している点に注意する必要がある。本手引きは、Huawei v. ZTE 事件における 2015 年の欧州司法裁判所の決定（詳細は後述）を、「特許権者と実施者それぞれがライセンス交渉の各段階で取るべき対応を整理し、両当事者間の誠実な交渉の枠組みを示し」として評価し、誠実な交渉を促進する考え方として有用であるとの認識を示して、かなりの部分これに依拠している⁶¹。背景として、前述の通り日本の知財高裁のルールでは誠実交渉義務の位置づけ及びその内容が不明確であり、それを明確化して権利制限を通じたエンフォースをする必要があるとの問題意識があると推測される。本手引きが法的拘束力を持たないのはもちろんであるが、ある種のソフトローの形成を促し、知財高裁のルールがアップデートされていくことを企図したものといえよう。

本手引きは、ライセンス交渉の各段階を、①特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階、②実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階、③特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階、④実施者が FRAND 条件の具体的な対案を提示する段階、⑤特許権者による対案の拒否と裁判・ADR による紛争解決の 5 つに分け、各段階において当事者が取るべき（かもしれない）行動を列挙している。具体的には、①段階では、特許権者が（1）SEP を特定する資料や（2）クレームチャートなどの SEP と標準規格・製品との対応関係を示す資料を示すことが一般的であること⁶²、②段階では、実施者が必須性・有効性等について争う場合は資料を提示して具体的な根拠を示すことが求められる場合があり、一定の交渉の拒絶行為や遅延を図る行為をすることで不誠実と評価される可能性があること⁶³、③段階では、特許権者はロイヤルティの算定方法に加えてそれが FRAND 条件であることを説明する具

⁵⁸ 前掲注 31)「手引き」。

⁵⁹ 前掲注 31)「手引き」3 頁。

⁶⁰ 前掲注 31)「手引き」5 頁。

⁶¹ 前掲注 31)「手引き」6 頁。

⁶² 前掲注 31)「手引き」7 頁。

⁶³ 前掲注 31)「手引き」10-12 頁。

体的な根拠を示すことが一般的であり、それをしなかったり明らかに不合理なオファーに執着したり等の行為をすると不誠実と評価される可能性があること⁶⁴、④の段階では、実施者について③段階における特許権者と同様のことがいえること、⑤段階では、合意に至らない場合には国際仲裁等の ADR が利用可能であり、実施者が担保を提供しないことが不誠実と評価される場合があること⁶⁵、などが示されている。

(2) 諸外国の状況

(i) 欧州

①Huawei v. ZTE

続けて諸外国の状況を整理していくが、まずは特許庁の手引きも全面的に参照している欧州司法裁判所(CJEU)による Huawei v. ZTE 事件の決定を検討する⁶⁶。この決定は誠実交渉義務の内容を詳細に示したものとして注目を集めているが⁶⁷、欧州連合の機能に関する条約(TFEU: Treaty on the Functioning of European Union)第102条の市場支配的地位の濫用行為の規制に基づいて、差止請求権の行使が禁止される場合について判断している。

同決定は、TFEU102条の解釈として、標準必須特許の特許権者は、標準化機関に対して第三者に FRAND 条件でライセンスすることを撤回不可能な形で約束した場合には、同条の意味するところに従い、その支配的地位を濫用してはならないと判断するものである。すなわち、差止命令及び特許製品の回収を求める侵害訴訟の提起は、特許権者及び実施者が次のような行動をとらない限り、許されないとしている。

特許権者は、訴訟の提起に先立ち実施者に対して問題となる特許を示し侵害態様を特定することにより警告をしなければならず、実施者が FRAND 条件によるライセンス契約を締結しようとする意志があることを表明した後にあっては、ロイヤルティの額及びその計算方法を特定して、FRAND 条件に基づく具体的なライセンス契約の申し込みを書面でなさなければならない。これらを履行しないと差止請求権の行使はできない。一方、実施者は、ライセンスを受ける意思を有することを表明すること、特許権者から申し込みがあったときに、当該分野における公認された商慣習にしたがって誠実に、熱心に応答すること、申し込みを受諾しない場合には、文書によって条件修正の申し込みしなければならない。また、条件修正の申し込みが拒絶されたときは、その時点から商慣行に従い、適切な担保を提供しなくてはならない。これらを履行しないと差止請求権の行使が認められる。また、ライセンス契約が合意に至らない場合に、両当事者にはロイヤルティ額の決定を第三者に要求するという選択肢があることも決定で述べられている⁶⁸。

⁶⁴ 前掲注 31)「手引き」13-14 頁。不誠実評価される可能性がある行為として、上記のほか、①差止請求訴訟の提起、②取引相手に対する差止請求権を行使する旨の警告書の送付が挙げられる。②は、前掲・東京地判平成 27 年 2 月 18 日を意識したものである。

⁶⁵ 前掲注 31)「手引き」16-18 頁。ただし、担保の点は、欧州の Huawei v. ZTE (後述)において担保提供の義務があることが示されたことに基づくが、日本や米国など欧州以外の地域では担保の提供がなくても必ずしも不誠実と評価される方向に働くことにはならないと述べられている。

⁶⁶ Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH (2015, CJEU)。

⁶⁷ 本決定に対する日本語の先行研究として、鈴木将文『標準必須特許を巡る法的問題』RIETI Discussion Paper Series 18-J-020 (2018)4 頁以下、Christoph Rademacher (松本慶・岡田次弘訳)「待望の決定を経て―標準必須特許は欧州でも無用となったか」知的財産法政策学研究 48 巻 7 号 193 頁 (2016) を参照した。

⁶⁸ Rademacher・前掲注 67) 201 頁はこれを義務とする。判例の文言上は任意である。

法的構成としては、独禁法に依拠しつつ特許権を制限するというアプローチをとり、民法上の権利濫用法理を利用した日本とは形式的には大きく異なる。しかし、本決定では両当事者の誠実交渉義務が結局問題とされているので、実施者の交渉態度を問題とする日本の枠組みと、大枠では大きく異ならない。しかし、具体的な規範の内容には大きな差があり、欧州の判断は、両当事者が果たすべき誠実交渉義務の内容を詳細に明らかにし、それらの違反の有無が差止請求権行使の可否の判断要素となることを示した点に特徴がある⁶⁹。

② Unwired Planet v. Huawei⁷⁰

もう1件、英国高等法院大法官部特許裁判所による Unwired Planet v. Huawei の事件も注目を集めている⁷¹。この事件では、ETSI 規格に係る FRAND 宣言された標準必須特許の権利行使が問題となった。Huawei v. ZTE 事件とは異なり、競争法に頼らず契約構成で結論を導いていることが注目される⁷²。

まず判決は、準拠法をフランス法としたうえで、ETSI に対する FRAND 宣言は、ETSI と必須特許権者の間の第三者のためにする契約 (stipulation pour autrui) としてエンフォース可能であり、いかなる実施者も特許権者に対してそれを援用できるとする。判決によれば、FRAND 宣言の法的な効果は、ライセンス付与ではなく、実施者が、FRAND 条件によるライセンスを受けることを確約した場合に差止の対象とはならないというものである。そして、FRAND 条件は、ライセンス条件自体だけでなくライセンスが交渉されるプロセスにも関わるとする。判決は、このようなロジックによって、特許権者及び実施者の誠実交渉義務を導いている。

また、判決は、FRAND ロイヤルティの算定方法についても述べ、適切なロイヤルティを算定するには、標準料率 benchmark rate を決定する必要があるとする。ライセンシーの大小に関わらず同じ料率を適用することで、非差別的条件をクリアすることができる。また、判決は、料率を決定するのに、比較可能なライセンスによって決定することもできるし、トップダウン・アプローチを使用することもできるとし、いずれの方法が適切かまでは踏み込まないが、トップダウン・アプローチはクロスチェックとしても有効であり、FRAND 料率を決定するうえで、特許を数えるのは避けられない旨を指摘している。

(ii) 米国

米国では、FRAND 宣言の法的な効力につき、第三者のためにする契約 (third-party beneficiary) が成立するという判決と、e-bay 最高裁判決の枠組みに基づいて差止請求権が制限されるとする判決がある。

前者の代表例として、Microsoft v. Motorola の事件がある。この事件に係る一連の判決⁷³では、

⁶⁹ Rademacher・前掲注 67) 212 頁は、このような厳格な枠組みは日本や米国にはないと指摘する。

⁷⁰ Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat). ここでは第一審判決を取り上げるが、判断は一部を除き第二審判決 (Unwired Planet v. Huawei [2018] EWCA Civ 2344) で支持されている。

⁷¹ 日本語の先行研究として、小林和人「FRAND 条件をめぐる裁判例とその考察—Unwired Planet v. Huawei 英国訴訟—」パテント 71 巻 9 号 20 頁 (2018)、鈴木・前掲注 67)。

⁷² 鈴木・前掲注 67) 24 頁。

⁷³ 多数のサマリージャッジメントがあるのですべては上げないが、以下で引用したもののほか、Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir., September 28, 2012), Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 963 F. Supp. 2d 1176 (W.D. Wash., Aug. 11, 2013), Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2015 U.S. App. LEXIS 13275 (9th Cir. Wash., July 30, 2015)。

Motorola 社は、IEEE と ITU に対し FRAND 宣言をしていたが、それは第三者のための契約としての効力を有し、IEEE と ITU のメンバーとして Microsoft 社は第三受益者となるとされている⁷⁴。そして、Motorola は、SEO をライセンスするとの最初の申し込みを誠実に (in good faith) に行う義務があるが、最初のライセンス料が FRAND 条件を満たしている必要は必ずしもないとされている⁷⁵。第三者のためにする契約の効果として、誠実交渉義務が発生することが述べられているといえるが、欧州のようにその詳細な内容を明らかにすることはされていない。

また、アメリカでは e-bay 最高裁判決⁷⁶により、特許権者は差止請求権を行使するにあたり、(a)原告が回復不能な損害を被っていること、(b)損害賠償などの他の救済では損害を填補するのに不適切であること、(c)原告と被告の不利益のバランスを考慮して救済が衡平なものと保証されていること、(d)差し止めを認めても公益を害さないことを証明する必要がある。この点、裁判例には、FRAND 宣言した以上は金銭的救済を受ければ足りるのであるから、一律に差止請求権の行使が制限される旨を述べる判決もある⁷⁷。しかし、その控訴審では、あくまで e-bay の 4 要件に従って判断すれば足り、実施者がライセンス料の支払いを拒絶するなどの場合には、回復不能な損害が認められ差止が認められることもあり得る旨の判断をした⁷⁸。実施者が誠実交渉義務を果たしていないときには、差止が認められるという運用も可能な枠組みであるが、やはり欧州のように誠実交渉義務の詳細を明らかにしてはいない。

また、FRAND ライセンス料の算定についてもいくつかの判決で判断されているが、その算定方法は様々である。比較可能なライセンスを参照するボトムアップ型のアプローチによった例 (Microsoft v. Motorola 事件⁷⁹)、トップダウン型のアプローチを採用した例 (Innovatio 事件⁸⁰) がある。

⁷⁴ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 854 F. Supp. 2d 993 (W.D. Wash., Feb. 27, 2012).

⁷⁵ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Wash., June 6, 2012), Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2012 U.S. Dist. LEXIS 146517 (W.D. Wash., Oct. 10, 2012).

⁷⁶ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 126 S. Ct. 1837 (2006).

⁷⁷ Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901 (N.D. Ill. 2012).

⁷⁸ Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 2014 U.S. App. LEXIS 7757 (Fed. Cir., 2014)

⁷⁹ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash., Apr. 25, 2013). この判決では、H. 264 及び IEEE802.11 の必須宣言特許のライセンス料が問題となり、H. 264 に関する特許については、多数の特許権者が参加していた同規格のペナントプールに Motorola 社も含めた特許権者全員が参加していたと仮定して、その場合分配されることになる最終製品 1 つあたりのライセンス料を基礎に FRAND ライセンス料を算定した。また、IEEE802.11 については、既存のペナントプールの参加者が少なかったため、これと IEEE802.11 に関する他社のライセンス料、Motorola 社がかつてコンサルティング会社に依頼した評価レポートの 3 つを平均することによりライセンス料を算定した。

⁸⁰ *In re Innovatio IP Ventures, LLC*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013). この事件では、製品中の部品 (Wi-Fi チップ) の利益額を算出し、これを全必須特許権者が按分して受け取るべき額として、全必須特許数のうち Innovatio 社が保有している特許権の割合を出し、Innovatio 社が受け取るべきライセンス料を算出した。

(iii) 中国

中国でも標準必須特許について最近いくつか注目すべき判決が出されているが⁸¹、ここでは中国のルールを探るという観点から、司法解釈に焦点を当てる。

中国では標準必須特許の権利行使について、最高人民法院は『最高人民法院の特許権紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）』とする司法解釈を2016年に公表している⁸²。これは、その24条2項において、国家標準等の必須特許権者が故意にFRAND条件での許諾義務に違反し、実施者に交渉中に明らかな過失がない場合には、通常、差止請求権の行使は許されないとするものである。しかし、これが、SSOによる標準規格の場合にどのように作用するのか、どのようなときに特許権者及び実施者の義務違反又は過失が認められるのかは明らかではなかった。

これに関しては北京市高級人民法院が、『専利権侵害判定指南』を2017年4月に公表している⁸³。北京市高級人民法院及びその下級裁判所は、この司法解釈に拘束されることとなる。それによると、標準必須特許の許諾交渉には、双方が誠実信用の原則に従って交渉する義務を負う（150条）。また、標準必須特許の特許権者が故意にFRAND条件によるライセンス義務に違反したと証明できなかったときでも、実施者にライセンス交渉において明らかな過失がなく、その主張したライセンス料以上の金額の担保を裁判所に提出した場合、差止請求権は行使できないとしている（152条）。実施者は誠実交渉義務を果たしていれば差止られることがないことが明らかにされた。さらに、欧州のHuawei v. ZTE判決と同様に、特許権者が取るべき行動（同条）⁸⁴、実施者が取るべき行動（153条）⁸⁵を詳細に規定している。

また、広東省高級人民法院も「標準必須特許紛争案件の審理に関する業務ガイドライン（試行）」を2018年4月27日に公表している⁸⁶。深圳など広東省の裁判所はこれに従うこととなる。その内容は、欧州のHuawei v. ZTE判決の影響が見て取れる点など概ね北京市高級人民法院によるものと共通している⁸⁷が、独自の点もある。たとえば、FRAND宣言が特許権の承継人にも拘束力を有することや（4条）、

⁸¹ 注目すべき判決として、2018年に北京市高等裁判所により二審判決が出されたIWNComm v SONY事件（中国弁護士らの本件一審判決・二審判決の日本語による紹介（<https://ipm-experts.com/wp-content/uploads/2018/04/279d52c435521bdeb4fecfacd41702fd.pdf>））、一審判決の解説として河野英仁弁護士によるもの（<http://knpt.com/contents/china/2017.05.10.pdf>）参照[最終アクセス:2019年2月]）がある。

⁸² https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/origin/interpret20160401.pdf [最終アクセス:2019年2月]（和訳：http://www.lindapatent.com/jp/law_patent/600.html）[最終アクセス:2019年2月]。

⁸³ <http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml>

（和訳 <http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2825609.shtml>）[最終アクセス:2019年2月]。

⁸⁴ 152条は、次の事情のいずれかがあれば故意にFRANDライセンス義務を違反したと認定すると規定する。すなわち、(1) 権利侵害の範囲・態様を明示せず書面をもって侵害通知をしなかった場合、(2) 実施者がライセンスを受ける意欲があると表明した後に、書面にて特許情報または具体的なライセンス条件を提示しなかった場合、(3) 実施者に取引慣行にしたがって、応答期限を設けなかった場合、(4) ライセンス交渉において、合理的な理由なく交渉を阻害または中断した場合、(5) ライセンス条件の交渉中に、明らかに非合理的な条件を主張したためライセンス契約が達成できなかった場合である。

⁸⁵ 153条は、次の事情のいずれかがあれば実施者に交渉中に明らかな過失があると認定すると規定する。すなわち、(1) 侵害通知を受け取った後に合理的な期間内に積極的に応答しなかった場合、(2) ライセンス条件を提示されたのに合理的な期間内に積極的に応答しなかったか対案を提示せずに拒否した場合、(3) 合理的な理由なく交渉の妨害・延期・拒絶をした場合、(4) ライセンス条件の交渉中に、明らかに非合理的な条件を主張したためライセンス契約が達成できなかった場合である。

⁸⁶ 北京の金杜法律事務所特許部の日本語による解説

（http://www.jiii.or.jp/chizaiyorozyu/pdf/kawara/CN_IPNews062_20180704.pdf）[最終アクセス:2019年2月]を参照した。

⁸⁷ 両当事者が誠実信用の原則に従う必要があること（2条）、特許権者の義務違反又は実施者の過失になるとして列挙されている行為（13条、14条）などはほぼ共通である。

ライセンス料の算定方法（考慮できる要素、他のライセンス情報が比較可能性を有するかどうかの判断基準等）（15条～24条）につき考え方が選択肢を示す形で整理されていることなどに特徴がある。

（3）各国の状況の概観

（i）各国のアプローチの法的構成

以上（2）の整理を踏まえ、日本のルールと諸外国のルールを比較検討するが、まず検討したいのは各国が請求権の制限に用いる法的構成である。

日本では、民法1条3項の権利濫用法理が用いられ、特許権（差止請求権・損害賠償請求権）を制限するアプローチが用いられている。ただし、FRAND宣言によって誠実交渉義務が発生すること自体は前提とされており⁸⁸、そのような義務は契約法上の法理によって発生しているとも理解する余地もある。しかし、誠実交渉義務の違反が直ちに、差止請求権・損害賠償請求権の制限の根拠として用いられているわけではなく、当事者の合意のみならず公益などを根拠にできるという意味では、純粋な契約からのアプローチとは異なる。米国で用いられている e-bay 法理による差止請求権の制限も、特許権を制限するアプローチの一種といえ、これも、日本と同じく公益的な考慮が可能である。

これに対し欧州の Huawei v. ZTE 決定では、独占禁止法から特許権の制限を導くアプローチが採用されている。形式的には大きく異なる法理だが、独占禁止法固有の解釈論は余り前面には出ておらず、結果として異なる規範が導出されているとしても、それは日本や米国で採用された特許権の制限アプローチとの法的構成の差に由来するものであるとはいえない。実際、中国法は独占禁止法ではなく、誠実信用の原則に基づく司法解釈において、欧州のルールとほぼ同じルールを導出している。

また、欧州、米国では、第三者のためにする契約の効果として誠実交渉義務を負うとし、その結果として特許権の差止請求権の制限を導くというアプローチも採用されている。このようなアプローチをとる場合、制限の根拠はあくまで当事者の意思であり、公益的な考慮は直接にはなされない。とはいえ、具体的な規範の内容としては、契約アプローチと特許権を制限するアプローチとの差よりも、個々のルールの差の方が大きいといえ、この観点からも、法的構成の差が具体的な規範の内容に結びついているとは言えない。

（ii）差止請求権の行使が制限される要件

次に、法的構成を踏まえて具体的な規範の内容の比較を行う。まずは、いかなる要件事実がそろったときに、差止請求権の制限という効果が発生するのかの比較である。日本の知財高裁のルール、欧州の Huawei v. ZTE 決定のルール、米国の第三者のためにする契約と構成するルール（a）及び eBay 法理を利用するルール（b）、中国の北京市高級人民法院及び広東省高級人民法院の司法解釈で示されたルールをまとめたのが、表2である。

⁸⁸ 鈴木・前掲注67）28頁。ただし、アップルサムスン事件で、裁判所は損害賠償請求権の制限の文脈では誠実交渉義務に言及しているが、差止請求権を制限する根拠としては、誠実交渉義務には言及していない。

表2 FRAND 宣言された標準必須特許の権利行使

	特許権者側の要素	実施者側の要素
日本	なし (FRAND 宣言をしたこと)	FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有すること
欧州 (Huawei v. ZTE)	交渉上の義務違反があるか ・ 特許権・侵害態様を特定して通知 ・ ライセンスの申し込み、ロイヤルティ額と計算方法の通知	交渉上の義務違反がないか ・ ライセンスを受ける意思の表明 ・ 申し込みに対する誠実な応答 ・ カウンター・オファー、適切な担保
米国	a. 誠実交渉義務 b. ①回復不能な損害、②他の適切な法的救済がない、③比較衡量、④公益	
中国	FRAND 許諾義務に違反しているか (欧州と類似)	過失がないか (欧州と類似)

特筆すべきは、日本のルールでは、少なくとも差止請求権の制限においては、特許権者側の交渉態度を直接は評価の対象とせず、また、実施者がライセンスを受ける意思を有するとなれば直ちに制限をする点である。実施者の方については、「ライセンスを受ける意思を有すること」を求めることによって誠実交渉義務の遵守を求めていると理解する余地があるが、差止請求権行使の前提として特許権者側の義務違反の有無を直接問うことはしていないのは特色といえる。また、「ライセンスを受ける意思を有する」かの判断内容によっては、実施者がライセンスを受ける意思さえ表明しておけば、それ以上の誠実交渉義務の履行をしなくても差止止められない地位を保全できるとも解し得る。これらの点においては、日本ではそもそも誠実交渉義務の履行がエンフォースできているか不明確である。

米国のルールも必ずしも明確ではない。契約構成でも誠実交渉義務の内容は断片的にしか明らかにされていないし、eBay 法理においても実施者の不誠実な対応があると回復不能な損害が認定しやすくなると考えられる一方で、やはり基準は明確ではないからである。

一方、欧州と中国では、誠実交渉義務の内容が具体的に特定され、双方がその義務を履行しているかどうかで差止請求権行使の可否が決まる。これらのルールでは誠実交渉義務が明確にエンフォースされていると評価し得る。

(iii) 損害賠償請求権の制限

続いて、損害賠償請求権の制限について検討する。損害賠償請求権について関心がもたれていたのは、その制限の可否というより、むしろ損害の額の算定方法であったと思われる。ライセンス料相当額を受領できなかった逸失利益を計算するという建前のもとで、FRAND ライセンス料相当額が損害の額となることは半ば前提となり⁸⁹、FRAND ライセンス料の算定方法に関心がもたれていたといえる。

この点、日本の知財高裁は、損害賠償の額と誠実交渉義務のエンフォースメントを結合させた、諸

⁸⁹ なお、前述の中国の IWNComm v SONY 事件判決では、ライセンス料を計算したうえでその3倍賠償が認められている。また、鈴木・前掲注67) 27頁によると、ドイツの Unwired Planet v. Samsung 事件において、デュッセルドルフ地方裁判所は、特許権者側の行動に問題がなければ、たとえ標準実施者が willing licensee であっても、FRAND 実施料相当額を超える損害賠償を求めることができるとしている。したがって、各国で FRAND ライセンス料を上回る損害の可能性が排除されているわけではない。

外国には見られない独自の仕組みを提案している。日本でも、ライセンシーにライセンスを受ける意思があれば損害賠償の額を FRAND ライセンス料相当額とするのが原則である。しかし、実施者にライセンスを受ける意思が認められない場合にはより高い額、ライセンス交渉過程等の諸般の事情を総合した結果損害賠償請求を許すことが著しく不公正などの特段の事情があるときにはゼロにもするという仕組みが採られている。この仕組みは、特許権者及び実施者側の交渉態度により、損害賠償の額を FRAND ライセンス料以上に増額したりゼロにしたりするものといえよう。

ただ、日本のルールにおいて損害賠償額が増額できるのは、差止請求権が行使できる場合と同じく「ライセンスを受ける意思を有しない」ときであるので、実施者側の義務として求められるのは、基本的には「特許を受ける意思を有する」ことであり、それを超えて誠実交渉義務のエンフォースができていない点は差止請求権の場合と同様である。一方、損害賠償請求権を完全に制限にする方向のときには、特許権者側の誠実交渉義務違反を作用させることができる。したがって、日本のルールでは特許権者の誠実交渉義務のエンフォースは、損害賠償請求権の制限の方において図られているといえる。

(iv) FRAND ライセンス料の算定方法

FRAND ライセンス料相当額の算定方法については、各国裁判所において計算した実例はいくつかあるが、特定の方法が正解だという判断は出されていない。トップダウン方のアプローチを採用した例としては、日本のアップルサムスン事件や米国の Innovatio 事件があり、比較可能なライセンスと比較する方式を取ったものには米国の Microsoft v. Motorola 事件があるが、どれも事案によっておのおの判断したと見るのが相当であろう。英国の Unwired Planet v. Huawei 事件でも両者の方法に並列的に言及しており、特にどの方法をとるべきとは述べていない。また、中国の広東省高級人民法院の示した司法解釈においても、各種の計算方法を並列的に述べるのみである。

各国の裁判例は、ケースバイケースで判断しており、当事者の主張にも依存する部分が大きいのと考えられる。

4. 検討：当事者を最適行動に導くルールとは

以上、標準必須特許の抱える問題を整理し、各国のルールについて比較整理した。以下ではここまで述べたことを前提に、問題を解決するために最適な行動をするインセンティブを与えるルールとはどのようなルールであるか考察し、私見を述べる。

(1) 法的構成の選択は当事者の行動に影響を及ぼすか

最初に検討したいのが法的構成の選択が、問題の解決に資するかどうかである。確かに、当事者の行動に影響を与え問題を解決するのは具体的な法規範の内容であって、法的構成はそれを実現するための道具立てにすぎない。しかし、法的構成の選択が選択可能なルールの幅を規定する場合もあり、この観点から法的構成についての検討は有益である。

この点、法的構成として独占禁止法違反と構成するアプローチには、競争法違反を認定するには競争への影響の可能性を認定する必要があるが要件立てに制約が生じるとの問題や、差止請求権のコン

コントロールはできるが損害賠償請求権のコントロールが難しいとの難点があると指摘されている⁹⁰。一方で、契約法からのアプローチだと当事者の合理的な意志に回収して議論を進めざるを得ず、公益的な観点からの考慮ができなくなるという指摘も可能であろう。

この点、Huawei v. ZTE 決定では独禁法からのアプローチを採用しながらも競争への影響を考慮せざるを得なかったがためにルール設計に制約があったとの事情は見取れなかった。

上記3.(3)(i)で分析したように法的構成の違いと具体的な規範の内容の違いとは特段対応していない。したがって、独禁法、契約法、特許権の制限、いずれのアプローチによろうとも、法的構成で要件立てに生じる制約の程度は大きくないものといえる。

また、損害賠償請求権については、そもそも日本法以外では議論が未成熟であり、差止請求権の制限に独禁法からのアプローチを採用したとして、もう損害賠償請求権を制限する手段がなくなるのかは不明確である。また、損害賠償請求権の制限に使えないのは、アメリカの eBay 法理も同じである。

むしろ各国ごとの法体系全体の整合性を保つために、各国がそれぞれすわりのよい法的構成を選べばよいのではないか。したがって、法的構成の選択は、少なくとも、標準必須特許を巡る問題を解決するための政策的な判断をするために、決定的な役割を演じるとはいいがたい。

(2) 権利行使制限はホールド・アップ問題を解決するか

(i) 一般論

ホールド・アップ問題を解決するためには、権利者の交渉力を弱め、誠実交渉義務を課することが有益と考えられる。特許権者の差止請求権こそが特許権者の強大な交渉力の源泉であり、これをコントロールすることがホールド・アップ問題を解決するために必要である。そのためには、差止請求権を一律に制限するか、あるいは、特許権者が具体的にホールド・アップにつながる行動をとった時に制限することが考えられる。

この点、日本の知財高裁のルールでは、FRAND 宣言した特許権者は、差止請求権が原則制限される。この点で特許権者に厳しいといえホールド・アップにかなり配慮している。そして、「損害賠償請求を許すことが著しく不公正」などの特段の事情があるときには特許権者はまったく損害賠償をすることができなくなる。このため、特許権者は差止請求権のない状態で、さらに誠実交渉義務に従わないと損害賠償請求権まで失うことになる。日本のルールは、ホールド・アップの懸念に配慮した制度といえる。一方、欧州、中国のルールでは、FRAND 宣言したからといって直ちに差止請求権は制限されない。米国も同様である。それらのルールでは、特許権者が誠実交渉義務を果たさないときに、差止請求権が制限される仕組みとなっている。この制度の下では、特許権者の差止請求権がおどしとなるおそれが現実生じて初めて差止請求権が制限される。このような仕組みでも、十分にホールド・アップに対処できる可能性がある。

むしろ配慮しなければならないのは、実施者によるホールド・アウトの危険性である。特許権者の権利行使を必要以上に制限することはこの観点から望ましくない。そうすると、日本のルールの方が望ましいかどうかは、ホールド・アウトの懸念と併せて検討する必要があることになる。この点は、(3)で触れる。

⁹⁰ 鈴木・前掲注 67) 25 頁以下。

(ii) アウトサイダーの扱い

また、各国のルールは自ら FRAND 宣言をした特許権者についてのものでそれ以外の標準必須特許の特許権者については沈黙している。しかし、FRAND 宣言をしなかった（SSO に対して権利を秘匿していた）特許権者（アウトサイダー）や特許権を FRAND 宣言後に承継した者についてもホールド・アップ問題は起こりうる。したがって、これらの者に対しても同様に権利制限をする必要性があると考えられる。

日本の知財高裁が採用している権利濫用構成の場合、この両者ともに対応することは比較的容易である⁹¹。日本の差止請求権の制限は、当事者の意思表示のみが拘束の原因となっているわけではなく、標準規格の持つ性質やその行使を許したときに産業の発達という特許法の目的に反する結果となることにも言及されているから FRAND 宣言をした場合と同様に、権利を制限することが特許法の目的に照らして正当化できるのであれば、同様に権利濫用と構成することは容易であるからである。特許権を承継したものは FRAND 宣言をされているかどうかを知ることのできる立場にあり、それを前提に特許権を譲り受けた以上は、自ら宣言をしたことに比べれば弱いものの一定の先行行為があるといえる。標準必須特許の利用が滞ることによる弊害は、FRAND 宣言をした場合と異ならない。これらのことからすれば、必須宣言特許の承継人も FRAND 宣言を自らした者と同様に扱うことができると考えられる。アウトサイダーについても、SSO に申告しえたのにあえて申告をしなかったような場合には、一定の先行行為があったものとみなして、同様に権利の濫用とすることは十分可能であると考えられる⁹²。

(3) 権利行使制限はホールド・アウト問題を引き起こすか

ホールド・アウト問題を解消するためには、実施者が誠実交渉義務を果たすよう誘導することが求められる。このためには、誠実交渉義務を果たさない実施者に対しては差止請求権の行使を認めるとや、損害賠償を FRAND ライセンス料相当額より増額を認めることが方策として考えられる。

欧州、中国のルールでは、誠実交渉義務を果たしていないと差止請求権を受ける可能性がある。しかも、その誠実交渉義務の内容は具体的かつ高度のものと評価し得る。したがって、ホールド・アウトがある程度抑止される仕組みが確保されているといえる。

一方、日本では、実施者に対して求められているのは、ライセンスを受ける意思があることのみである。これさえあれば、差止を受けることもなければ、FRAND ライセンス料相当額以上の損害賠償をされることもない。「ライセンスを受ける意思を有すること」の意義は不明確であり、欧州で求められるほどの誠実交渉義務は求められていない可能性もある。そうだとすると、ホールド・アウト抑止策としてはやや弱いと評価せざるを得ない。このような評価を避けるには、「ライセンスを受ける意思を有すること」の意義を、誠実交渉義務を果たしていることと解して、その具体的な中身についても明確にする必要がある。そうだとすると、これに反した場合には損害賠償の増額の可能性も明確に認めている点において、むしろ欧州や中国よりも有効にホールド・アウトに対処できるルールとなると考え

⁹¹ 2. (2) (ii)③で述べたように、第三者のためにする契約構成でも承継人については拘束できるとの解釈論を提示している。

⁹² この点に関して、加藤恒「アップル対サムスン（iPhone）事件」ジュリスト 1475 号(2015) 53 頁は「FRAND 条件のある意味での拘束力の弱さが必須特許権者をして FRAND 条件を選択させる強い動機になっている」と指摘している。FRAND 宣言をしたとしても課せられる制約の程度は大きくないのであり、FRAND 宣言をする期待可能性がおよそなかった場合は別として、あえて秘匿したような場合に権利行使を認める必要性は薄い。

られる。

(4) 適切なライセンス料額を導くルールとは

適切なライセンス料を導くためには、何が「適切」かという議論はひとまず措くとしても、前提として情報の開示が必要である。すなわち、両当事者がライセンス料を算定した方法とその根拠となる情報を開示することが、対等で合理的な交渉の前提となると考えられる。当事者に一定の情報開示義務を課す欧州・中国のルールは、この点で望ましい方向を指向している。日本のアップルサムスン事件判決の中では、特許権者の情報開示義務はここで述べるような形では言及されず、その違反が差止請求権・損害賠償請求権の制限と結びついていない。

また、適切なライセンス料額につき、前述の通り田村は、ホールド・アップに起因する部分は特許権者に配分するべきでないが、標準のネットワーク効果に起因する利益については配分すべきだと指摘している⁹³。前者の配分を防ぐためには、比較可能なライセンスを参照する方式の場合、標準に採用される前の時点を取引交渉の時点として、他のライセンス料を参照する必要がある。一方で、このような時点を採用すると、標準のネットワーク効果に起因する利益について参入できていない可能性がある。そうすると、参照先の選択には常に一長一短が伴うことになり、このような難点を回避するためには、トップダウン・アプローチが基本的に望ましいのではないかと考えられる⁹⁴。

しかし、問題は、トップダウン・アプローチを採用するには、各権利者の標準に対する貢献度を特定する必要性があり、そのためには必須特許の総体を把握することが欠かせない。しかし、SSO は宣言された特許数を把握しているが、必須性の判断はしていないしできない。前述の通り、特許権者は必須特許を過大申告する危険が存在し、正確な把握を困難にしている。

(5) 問題の包括的な解決に向けて：パテントプールの可能性

特許権者が SSO に標準必須特許を過大申告する問題には、2 つの側面がある。一つは、上述の通り、特許権者間の不公平を招きトップダウン型のライセンス料算定を困難にする問題である。もう一つは、実施者との関係でライセンス料算定の基礎が水増しされる問題である。トップダウン・アプローチで FRAND ライセンス料を計算する場合、実施者との関係では、仮に各特許権者が一様に水増ししていれば割合自体には変化がないので問題ないかもしれないが、そのような保証はなく、特許権者間の不公平を解消する手段がないことが問題である。

特許権者間の不公平を解消するには、特許権者間で相互監視する仕組みが必要である。現状考えられる選択肢においては、パテントプールに特許権者を参加させ、必須性の判断について第三者を関与させて認定するプロセスを設けることが有益と考えられる。パテントプールの便益はほかにもある。実施者に対する非差別性を担保する装置とすることができるし、ライセンス料算定根拠に係る情報を開示させることにより FRAND 条件に合致するライセンス料を算定することが容易となり、ロイヤルテ

⁹³ 田村・前掲注 34) 30 頁。

⁹⁴ トップダウン型の方法によるライセンス料を算定しているパテントプールのライセンス料を参照する場合には上記難点を回避できるが、直接トップダウン型の算定をしていなくても、広義にはトップダウン型の算定法と呼べるように思われる。

イ・スタッキング問題も回避できる。

ただ、パテントプールはすでに述べた通り、当事者の参加のインセンティブを確保し、また、利害状況の異なる権利者間の不一致をどのように解消するかという点で大きな課題を抱えている。この点を解消する特効薬は今のところなく、関係当事者の利害を調整しパテントプールを形成する努力を継続するしかなかろう。そのためにパテントプールが参加しやすいものになるよう確保する必要があるかもしれない⁹⁵。そうやって、ある程度パテントプールが形になれば、それへの参加を強制しアウトサイダーの発生を防ぐという方策も選択肢に入ってくる⁹⁶。

5. おわりに

以上まとめると、標準必須特許の権利行使の制限を巡っては、各国まちまちの法的構成によりまちまちのルールが採用されているが、その基本的なところでは一致を見つつある。法的構成の選択は、各国の事情によって選択されるものでありその優劣を問うべきではないが、具体的なルールについては評価が可能である。標準必須特許を巡ってはホールド・アップ問題とホールド・アウト問題の双方が問題であり、特許権者と実施者の両方に誠実交渉義務を課し、その違反があった場合に差止請求権または損害賠償請求権を制限するように運用することが求められるといえる。日本法のルールはこの点が担保されているか不明確であるが、今後の裁判例の発展や、行政庁によるガイドラインの制定等を通じて形成されるソフトローにより、上記が確保されていくことが望まれる。

また、適切なロイヤルティを算定して両当事者が合意に至るには、適切な情報の開示と標準必須特許の認定が公正に行われることが必要である。ロイヤルティの算定方法としてはトップダウン型のアプローチを採用し、ロイヤルティ・スタッキング問題を抑止できることが期待される。これらの点を実現するにはパテントプールの形成が有益と考えられ、それを支援する方策も今後検討していく必要がある。

⁹⁵ 著作権の世界においては、著作権等管理事業法において権利管理団体に一定の規制を課し、権利者が安心して権利が委託できるようになっている。パテントプールに対して同様の行政規制を課すのは現実的ではないかもしれないが、使用料規定の届出と公開をするなど参考にすべき点はあるように思われる。

⁹⁶ また、著作権法の世界においては、一定の指定管理団体を通じてのみ権利行使が許容され、差止請求権を一切行使できなくなる制度がある（私的録音録画補償金制度、著作権法 104 条の 2 以下参照。授業目的公衆送信補償金制度、平成 30 年改正で導入されたが未施行。同法 104 条の 11 以下参照。）。このように排他権とされている権利でも、自ら行使させることを禁じ、一定の団体を通じた行使を強制することは、理論的選択肢としては十分あり得ることである。