

移動通信システムにおける予め定められた長さインジゲータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置事件（債務不存在確認事件）	
事件の表示	平成23年（ワ）第38969号 判決日：平成25年2月28日 担当部：東京地方裁判所民事 第46部
判決	被告が、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。
参照条文	民法第1条第2項、及び第709条
キーワード	引用例の用語の解釈 権利濫用 信義則 FRAND 条件

〔事実関係〕

1. 事案の概要

原告（アップルインコーポレイテッド）の各製品（本件製品1：iPhone 3GS 本件製品2：iPhone 4 本件製品3：iPad Wi-Fi+3G モデル 本件製品4：iPad 2 Wi-Fi+3G モデル）の生産等行為につき、被告（「サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド」）は自己の第4642898号に基づく原告に対する損害賠償請求権を有しないことを確認するため本債務不存在確認訴訟を提起した。

本件各製品は、第3世代移動通信システムないし第3世代携帯電話システム（3G）（Third Generation）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であるUMT規格（Universal Mobile Telecommunications System：W-CDMA方式）に準拠した製品である（3GPP規格）。

3GPPを結成した標準化団体の一つであるETI（European Telecommunications Standards Institute）（欧州電気通信標準化機構）は、知的財産権（IP）の取扱いに関する方針として「IPポリシー」（Intellectual Property Rights Policy）を定めている。

「IPポリシー抜粋、

6 ライセンスの可用性

6. 1 特定の規格または技術仕様に関連する必須IPがETIに知らされた場合、ETIの事務局長は、少なくとも以下の範囲で、当該のIPにおける取消不能なライセンス（irrevocable licences）を公正、合理的かつ非差別的な条件（fair、reasonable and non-discriminatory terms and conditions）で許諾する用意があることを書面で取消不能な形で3か月以内に保証することを、所有者にただちに求めるものとする。」

ETIの会員である被告は、1998年（平成10年）12月14日、ETIに対し、UMT規格としてETIが推進しているW-CDMA技術に関し、被告の保有する必須IPライセンスを、ETIのIPポリシー6. 1項に従って、「公正、合理的かつ非差別的

な条件」(fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions)(以下「F AND条件」という。)で許諾する用意がある旨の誓約(宣言)をした。

## 2. 本件特許発明の説明

【請求項1】 移動通信システムにおけるデータを送信する方法であって、上位階層からサービスデータユニット(DU)を受信し、前記DUが一つのプロトコルデータユニット(PDU)に含まれるか否かを判定する段階と、前記DUが一つのPDUに含まれる場合に、ヘッダーとデータフィールドを含む前記PDUを構成する段階と、ここで、前記ヘッダーは、一連番号(N)フィールドと、前記PDUが分割、連結、またはパディングなしに前記データフィールドに前記DUを完全に含むことを指示する1ビットフィールドと、を含み、前記DUが一つのPDUに含まれない場合に、前記DUを伝送可能なPDUのサイズにより複数のセグメントに分割し、各PDUのデータフィールドが前記複数のセグメントのうち一つのセグメントを含む複数のPDUを構成する段階と、ここで、前記各PDUのヘッダーは、Nフィールド、少なくとも一つの長さインジケータ(LI)フィールドが存在することを示す1ビットフィールド、そして前記少なくとも一つのLIフィールドを含み、前記PDUの前記データフィールドが前記DUの中間セグメントを含むと、前記LIフィールドは前記PDUが前記DUの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定され、前記PDUを受信器に伝送する段階と、を有することを特徴とするデータ送信方法。

※同様の装置クレームもあり

## 3. 裁判所の判断

### (1) 技術的範囲の属否

本件発明は、3GPP規格の技術仕様書V6.9.0の「代替Eビット解釈」を具体化したものであり、本件製品1、3は、V6.9.0に準拠していないため、本件発明の技術的範囲に属さず、本件製品2、4は、V6.9.0に準拠しているため、本件発明の技術的範囲に属する。

### (2) 準拠法

日本法(通則法17条)。

### (3) 権利濫用

我が国の民法には、契約締結準備段階における当事者の義務について示した規定はないが、契約交渉に入った者同士の間では、一定の場合には、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解するのが相当である。

3GPPを結成した標準化団体であるETI(欧州電気通信標準化機構)の会員である被告は、平成19年8月7日、甲13の書面で、ETIに対し、本件出の国際出番号等に係るIP(知的財産権)がUMT規格(3GPP規格)に必須であること、この必須IP

について、E T I の I P ポリシー 6. 1 項に準拠する F A N D 条件（公正、合理的かつ非差別的な条件）で、取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（本件 F A N D 宣言）をしたこと、I P についての E T I の指針 1. 4 項は、会員の義務として、「必須 I P の所有者は、公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスを許諾することを保証することが求められること」（I P ポリシー 6. 1 項）等を総合すると、被告は、F A N D 条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負うものと解される。

そうすると、被告が本件特許権について F A N D 条件によるライセンスを希望する具体的な申出を受けた場合には、両者は、上記ライセンス契約の締結に向けて、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解するのが相当である。

アップル社と被告間の本件特許権についてのライセンス交渉の過程において、被告は、書簡で、アップル社に対し、本件 F A N D 条件に従ったライセンス条件として、UMT 規格に必須の被告の保有する特許（出中のものを含む。）の全世界的かつ非独占的なライセンスについて「●（省略）●%の料率」の提示（被告の本件ライセンス提示）をしたものの、その際には、上記ライセンス条件の算定根拠を示すことがなかった上、その後、アップル社から、被告の本件ライセンス提示が F A N D 条件に従ったものとアップル社において判断することができるようにするために、被告がアップル社に支払うことを求めるロイヤルティ料率を他社も支払っているかの確認を含む情報、被告と他社との間の必須特許のライセンス契約に関する情報を開示するよう要請があったにもかかわらず、平成 2 4 年 9 月 7 日に至っても上記ライセンス条件の算定根拠を示すことはなかった。被告は、アップル社の再三の要請にもかかわらず、アップル社において被告の本件ライセンス提示又は自社のライセンス提案が F A N D 条件に従ったものかどうかを判断するのに必要な情報（被告と他社との間の必須特許のライセンス契約に関する情報等）を提供することなく、アップル社が提示したライセンス条件について具体的な対案を示すことがなかったものと認められるから、被告は、UMT 規格に必須であると宣言した本件特許に関する F A N D 条件でのライセンス契約の締結に向けて、重要な情報をアップル社に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反したものと認めるのが相当である。

以上のとおり、①被告が、原告の親会社であるアップル社に対し、本件 F A N D 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 F A N D 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、②かかる状況において、被告は、本件口頭弁論終結日現在、本件製品 2 及び 4 について、本件特許権に基づく輸入、譲渡等の差止めを求める本件仮処分申立てを維持していること、③被告の E T I に対する本件特許の開示（本件出の国際出番号の開示）が、被告の 3 G P P 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、④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。