

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25年（ネ）第10043号 判決日：平成26年5月16日 担当部：知的財産高等裁判所特別部 （第1審：東京地方裁判所民事 第46部）
判決	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、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
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

①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：iPad2 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債務不存在確認訴訟を提起した。原判決では、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とされた。その理由は、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、上記ライセンス条件の算定根拠を示すことはなかった等である。被告は、この判決について控訴した。なお、この控訴審は、大合議に継続し、意見募集がなされている。

②各製品について

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ETSI（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ETSIに知らされた場合、ETSIの事務局長は、少なくとも以下の範囲で、当該の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。」

ETSIの会員である被告は、1998年（平成10年）12月14日、ETSIに対し、UMT規格としてETSI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、ETSI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「FAND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. 当裁判所の判断

本件特許権の行使が権利濫用に当たるかについてのみ記載。

(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

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ふべきである。したがって、本件FRAND宣言がされている本件特許についてFRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償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規格に準拠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、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条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求権を許容する必要性は高くないといえる。

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

(2) 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。

すなわち、UMTS規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、FRAND条件でのライセンス料相当額については、将来支払うべきことを想定して事業を開始しているものと想定される。また、ETSIのIPRポリシーの3.2項は「IPRの保有者は・・・IPRの使用につき適切かつ公平に補償を受ける」（IPR holders ...should be adequately and fairly rewarded for the use of their IPRs[.]）ことをもETSIのIPRポリシーの目的の一つと定めており、特許権者に対する適切な補償を確保することは、この点からも要請されているものである。

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。

#### 4. 意見募集の意見

「意見募集に対しては、我が国のみならず諸外国からも、個人・法人・団体を問わず、数多くの意見が寄せられた。寄せられた意見の概要は、次のとおりであった。

ア FRAND宣言された必須特許による差止請求権の制限について

大まかには、次の3つの見解に属する見解を述べるものが多く見られた。

① 何らかの制限を課すことは、むしろ当事者間の任意のライセンス契約の成立を阻害し、技術革新や標準化作業に悪影響を及ぼすことになりかねないから、相当ではないとする意見

② いわゆるホールドアップ問題等を指摘し、FRAND宣言された以上は、一定程度の制限がされるべきであるとする意見

③ FRAND宣言された特許権についての差止めは一切認められないとする意見

イ 差止請求権の制限がされるべきとした場合の法律構成について

① FRAND宣言によって第三者のためにする契約が成立するとの見解と、かかる契約は成立しないとの見解の相反する二つの見解が寄せられた。両意見とも多数寄せられた。

② 信義則や権利濫用の法理による制限を行うべきとの意見も数多く見られた。

③ 独占禁止法を活用すべきとの意見もあったが、その数は少数であった。

ウ 差止請求権が制限され得るとした場合の制限に関する判断基準について

ライセンス契約を締結する意思のある実施者（willing licensee）とライセンス契約を締結する意思のない実施者（unwilling licensee）を分け、後者については差止請求権が認容されるべきであるが、前者については差止請求権は認容されるべきではないとの意見が比較的多く見られたが、どのような場合であればライセンス契約を締結する意思のない実施者（unwilling licensee）とされるべきかについての判断基準の詳細については、軌を

一にする意見は見出せなかった。

エ FRAND宣言された必須特許による損害賠償請求権の制限について

損害賠償請求権については、これに言及した多くの意見が、損害賠償請求権の行使は制限されるべきではない旨を述べていたが、認容される賠償額は、FRAND条件によるライセンス料相当額に限定されるべきであるとの意見も散見された。また、FRAND条件によるライセンス料をどのように定めるべきかについての方法についての意見も複数寄せられた。

オ その他の論点等

必須特許権者の誠実交渉義務について、これを課すべきとの意見が多かったが、その根拠を何に求めるのかについては、複数の見解があった。また、必須特許の実施者にも誠実交渉義務を課すべきであるとの意見も複数見られた。控訴人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被控訴人に開示する義務がある 149 とする見解（例えば、原判決の見解）については、妥当でないとする見解が多数寄せられた。

意見の中には、諸外国での状況を整理したもの、詳細な経済学的分析により望ましい解決を論証するもの、結論を導くに当たり重視すべき法的論点を整理するもの、従前ほとんど議論されていなかった新たな視点を提供するものがあった。

これらの意見は、裁判所が広い視野に立って適正な判断を示すための貴重かつ有益な資料であり、意見を提出するために多大な労を執った各位に対し、深甚なる敬意を表する次第である。」

評価；一審のように、FRAND条件違反を理由に、全く損害賠償請求権を認めない判決に比較すると、大変妥当であると考える。