

FRAND宣言のなされた標準必須特許に基づく 損害賠償請求権の成否 (AppleJapan vs SAMSUNG)

平成25年(ネ)第10043号
(知財高裁 平成26年5月16日)

2014年6月4日
電機Ⅱ-3 川崎 茂雄

1. 事案の要旨

(1) 当事者

①控訴人（第1審被告）：三星電子株式会社(SAMSUNG)

3GPPが策定した通信規格UMTSに採用された、標準化必須特許としての本件特許を所有。

* 3GPP Third Generation Partnership Project

* UMTS Universal Mobile Telecommunications System

3GPPを結成する標準化団体の1つであるETSIにより定められている

* ETSI 欧州電気通信標準化機構 European Telecommunications Standards Institute

* 本件特許 特許第4642898号 (PCT/KR2006/001699)

「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」

②被控訴人(第1審原告)：AppleJapan合同会社

Apple社(米国)が製造した本件製品(UMTS規格に準拠)を輸入し、販売。

<対象製品>

製品1 iPhone 3GS

製品2 iPhone 4

製品3 iPad Wi-Fi+3Gモデル

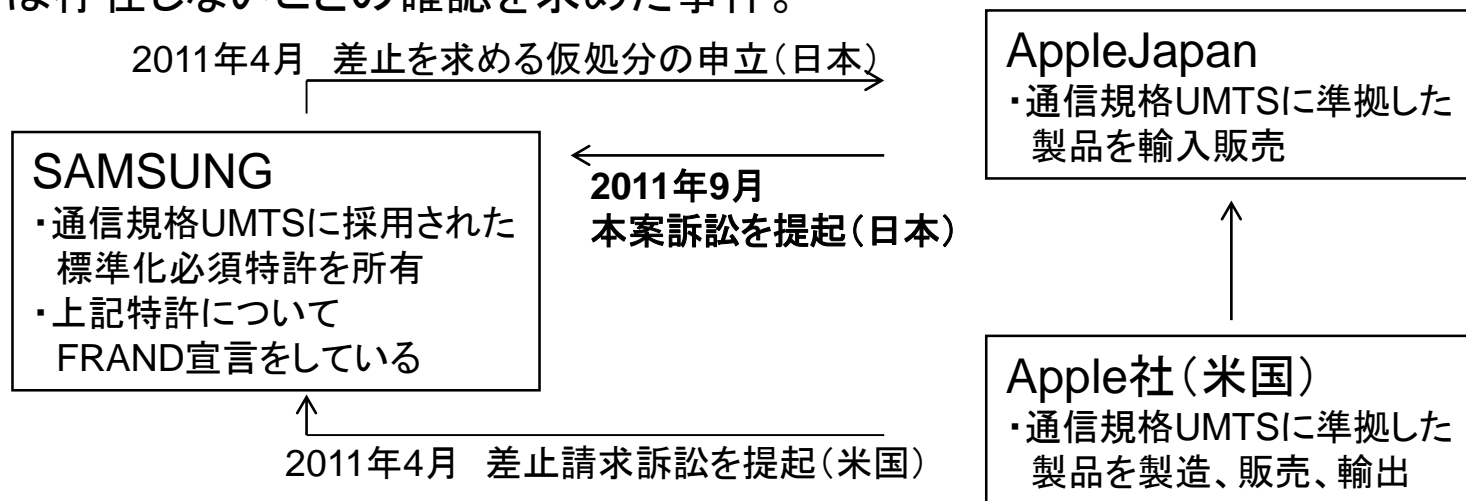
製品4 iPad 2 Wi-Fi+3Gモデル

1. 事案の要旨

(2) 第1審について

① 概要

標準規格を使用した本件製品を生産・販売等している被控訴人(AppleJapan)が、標準化必須特許の権利者であり、本件特許についてFRAND宣言をした控訴人(SAMSUNG)に対して、当該特許権侵害を理由とする損害賠償請求権は存在しないことの確認を求めた事件。



② 原判決 平成23年(ワ)第38969号(平成25年2月28日)

本件製品2及び4については、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも、控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は権利濫用に当たると判断して、被控訴人の請求を全部認容した。

1. 事案の要旨

(3) 前提となる事実の概要

① ETSIのIPRポリシー

知的財産権 (IPR: Intellectual Property Rights) の取り扱いに関する方針として、IPRポリシーを定めている。

<抜粋>

3 方針の目的

3.1 規格の準備及び採用、適用への投資が、…必須IPRを使用できない結果無駄になる可能性があるというリスクを軽減するためのものである。

4 IPRの開示

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

6 ライセンスの可用性

6.1 …必須IPRがETSIに知らされた場合、ETSIの事務局長は、…当該のIPRにおける取消不能なライセンスを公正、合理的かつ非差別的な条件 (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ヶ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。

1. 事案の要旨

(3) 前提となる事実の概要(続き)

② 本件特許に関する控訴人のFRAND宣言

控訴人は、2007年8月7日、ETSIに対し、ETSIのIPRポリシー4. 1に従って、本件特許を含むIPRが、UMTS規格に関連して必須IPRであるか、またはそうなる可能性が高い旨知らせるとともに、ETSIのIPRポリシー6. 1に従って、本件特許を、「公正、合理的かつ被差別的な条件(FRAND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(FRAND宣言)をした。

FRAND

(Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory 合理的かつ非差別的)

※RAND (Reasonable And Non-Discriminatory)とも称される。

FRAND条件

高額にならない合理的な額で、かつ、誰に対しても平等にライセンスを許諾。

③ 控訴人と被控訴人との間のライセンス契約交渉

2011年4月以降、Apple社と控訴人との間で交渉されるものの、未だ合意に至っていない。

2. 争点

- (1) 争点1: 本件各製品についての本件発明1(請求項8)の技術的範囲の属否
- (2) 争点2: 本件発明2(請求項1)に係る本件特許権の間接侵害の成否
- (3) 争点3: 本件特許権の権利行使の制限の成否(特104条の3)
- (4) 争点4: 本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無
- (5) 争点5: 控訴人の本件FRAND宣言に基づく本件特許権のライセンス契約の成否
- (6) 争点6: 控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否
- (7) 争点7: 損害額

3. 本判決の概要

(1) 争点1: 本件各製品についての本件発明1(請求項8)の技術的範囲の属否

本判決は、本件製品1及び3については、本件発明1の技術的範囲には属しないが、本件製品2及び4は本件発明1の技術的範囲に属するとした。

(2) 争点2: 本件発明2(請求項1)に係る本件特許権の間接侵害の成否

本件発明2は、本件発明1の送信装置におけるデータ送信方法の発明であり、両発明の構成は共通すること(争いが無い)によれば、本件製品2及び4におけるデータ送信方法の構成は、本件発明2の技術的範囲に属するものと認められるが、争点2に係る主張は争点1に係る主張と選択的な関係に立ち、争点3以下の判断は争点1と共通であるから、間接侵害の成否は判断しない。

(3) 争点3: 本件特許権の権利行使の制限の成否(特104条の3)

本判決は、被控訴人が主張した本件特許権についての5つの無効事由をいずれも排斥した。

3. 争点

(4) 争点4: 本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無

① 被控訴人の主張

- a. 本件各製品のUMTS規格に関連する処理は、本件各製品に実装されたベースバンドチップ(インテル社製)により実現されている。
- b. インテル社と控訴人とは、特許クロスライセンス契約を締結しており、上記ベースバンドチップを被控訴人に販売することは、上記ライセンス契約の範囲内である。
- c. 本件発明は全て本件ベースバンドチップのみで実装可能であるので、本件ベースバンドチップは、本件特許権についてBBS事件最高裁判決のいう「特許製品」に当たると解すべき。
- d. 本件ベースバンドチップを組み込んだ本件各製品が、本件発明1のデータ送信装置であるとしても、本件ベースバンドチップを譲り受けた譲受人等において、本件ベースバンドチップを用いて最終製品に係る物の発明に係る特許権を実施できることを前提としていた。

<結論>

控訴人から本件特許のライセンスを許諾されたインテル社が米国において本件ベースバンドチップを、インテルアメリカ社を介して、アップル社に販売したことによって、本件各発明に係る本件特許権が消尽した。

3. 争点

(4) 争点4: 本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無

② 控訴人の主張

- a. 控訴人とインテル社間のライセンス契約の終了(2009年6月30日に満了)
- b. ライセンス契約の許諾対象製品に非該当
本件ベースバンドチップはインテル社でなくIMC社が開発し、製造したもの
(第三者から製品設計が提供される場合の第三者向けインテル社製品をライセンスの対象外とする規定あり)
- c. 国際消尽の要件非充足
インテル社は、目的物である特許製品(携帯電話、タブレットコンピュータ)を我が国に輸入する権利を有するものでないので、インテル社は、BBS事件最高裁判決にいう「我が国の特許権者と同視し得る者」に該当しない。
- d. 本件ベースバンドチップは、本件各発明の「データ送信装置」ないし、「データ送信方法」でない以上、BBS事件最高裁判決にいう「特許製品」に非該当。

<結論>

アップル社がインテル社から本件各製品の一部品である本件ベースバンドチップを譲り受けたからといって、本件各発明に係る本件特許権が消尽するものではない。

3. 争点

(4) 争点4: 本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無

② 裁判所の判断

a. 本件特許権が消尽した旨の被控訴人の主張は前提において失当である

- ・控訴人とインテル社とのライセンス契約は2009年6月30日に満了している。
- ・本件ベースバンドチップは、IMC社により製造されており、インテル社と控訴人との間のライセンス契約の対象外である。
 - ※ライセンス契約において、サブライセンスの権利を否定
 - ※インテル社はIMC社に図面等を提供しておらず、本件ベースバンドチップはIMC社が開発したもの

3. 争点

(4) 争点4: 本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無

② 裁判所の判断(続き)

b. 上記ライセンス契約が存続しており、本件ベースバンドチップがその対象に含まれると仮定しても、本特許権の行使が制限されるものではない

- ・特許権者または実施権者(以下、「特許権者」という)が、我が国において特許製品の生産にのみ用いる物(以下、「1号製品」という)を譲渡した場合には、当該1号製品については特許権は消尽する。
- ・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、特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから、当該行為や、特許製品の使用、譲渡等の行為について、特許権の行使が制限されるものではないとするのが相当である(BBS最高裁判決)。
- ・控訴人が特許製品の生産を黙示的に承諾している事情もない。

<結論>

本件各製品に係る本件特許権が消尽していないと判断

3. 争点

(5) 争点5: 控訴人の本件FRAND宣言に基づく本件特許権のライセンス契約の成否

① 被控訴人の主張

控訴人がESTIIに対して行った本件FRAND宣言が、FRAND条件による本件特許権のライセンス契約の申込みに当たり、
被控訴人が本件各製品の輸入販売を始めたことが上記申込みに対する黙示の承諾に当たり、

控訴人と被控訴人の間で、本件特許権についてFRAND条件によるライセンス契約が成立したから、控訴人は、本件特許権を行使できない。

- ・控訴人のしたFRAND宣言には、申込みに必要な要素(許諾対象特許、許諾される権利内容等)が全て含まれている。
- ・FRAND宣言において、ライセンス料率が定まっていないことは、ライセンス契約を妨げるものではない。
- ・FRAND宣言は、拘束力ある契約を締結する旨の誓約に該当するというべきであり、控訴人は被控訴人に対して、ライセンスを許諾する義務を負っているから、損害賠償請求をすることは許されない。

3. 争点

(5) 争点5: 控訴人の本件FRAND宣言に基づく本件特許権のライセンス契約の成否

② 控訴人の主張

本件FRAND宣言に基づいて控訴人と被控訴人との間で、本件特許権についてライセンス契約は成立していない。

- ・FRAND宣言には、対価、期間、地理的範囲といった契約の要素というべき重要事項が一切含まれておらず、当事者が負うべき具体的義務が何ら特定されていないから、FRAND宣言はライセンス契約の申込みに該当しない。
- ・仮にFRAND宣言がライセンス契約の申込みに該当すると仮定すれば、特許技術の利用者は、単に規格を実装する行為をとるだけで、承諾を権利者に表明することなく、しかも対価を支払うことなく、当該特許技術を利用できることとなるが、そのような帰結が非常識であることは明らか。

3. 争点

(5) 争点5: 控訴人の本件FRAND宣言に基づく本件特許権のライセンス契約の成否

③ 裁判所の判断

本件FRAND宣言は、契約の申込みとは認められない

本件FRAND宣言によって本件特許権のライセンス契約は成立しない

- a. 本件FRAND宣言によって本件特許権宣言は、「取消不能なライセンスを許諾する用意がある」とするのみで、暫定的で宣言者の側で更なる行為がなされることを前提とする文言であり、確定的なライセンスの許諾でない。
- b. 本件FRAND宣言には、ライセンス料率が具体的に定められていないのみならず、地理的範囲や期間も定まっておらず、拘束力がいかなる範囲で生じるのかを知る手がかりが何ら用意されていない。
- c. 本件FRAND宣言には、ETSIのIPRポリシーに従って、互惠条件が選択されているが、FRAND宣言をしていない必須特許の保有者との関係では、この互惠条件が満たされないまま、FRAND宣言の対象となった特許についてのみライセンス契約が成立する事態を招きかねない。
- d. ETSIにおいても、IPRポリシーに基づいてされたFRAND宣言が、直ちにライセンス契約の成立を導くものではない。
- e. 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、ETSIのIPRポリシーの制定過程で断念された「自動ライセンス」を認めたのと同ーの結果となり、ETSIのIPRポリシーの制定経緯に反する。

3. 争点

(6) 争点6: 控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否

① 被控訴人の主張

以下の諸事情に鑑みれば、控訴人が被控訴人に対し、本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たり、許されない。

a. 本件特許の適時開示義務違反

2005年5月 本件特許に係る技術提案を行った

2007年8月 本件特許の存在をETSIに開示(提案より約2年経過後)

b. 本件仮処分の申立が報復的な対向措置であること

アップル社が米国でした、標準規格に関係のない特許訴訟に対する対向措置として、控訴人が本件各製品の差止を求める仮処分の申立をしている。

3. 争点

(6) 争点6: 控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否

① 被控訴人の主張(続き)

c. ライセンス契約締結義務違反及び誠実交渉義務違反

- ・前記のように報復的な対向措置として仮処分の申立を行っている。
- ・控訴人の行為は、「ホールドアップ状況」を策出するものであって、標準規格を広く普及させることを目的とする3GPPの趣旨に反する。
- ・控訴人のライセンス条件はFRAND条件からかけ離れたものである。
(不当に高いライセンス料率、特許ポートフォリオ単位でのクロスライセンス、他の紛争の和解を要求)

d. 独占禁止法違反

控訴人の行為は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の不正な取引方法に関する規定のいずれかに該当する可能性が高く、独占禁止法違反になる。

控訴人が訴訟対象となっている必須IPRのみを対象とするライセンスを拒否し、控訴人の保有する必須IPRポートフォリオ全体を対象とする一括ライセンスのみを求めることも、不正な取引方法に該当する。

3. 争点

(6) 争点6: 控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否

② 控訴人の主張

被控訴人の主張は、前提となる事実が存在しないか、権利濫用を基礎付ける事実にあたらないから、理由がない。

a. 適時開示義務違反について

ETSIの会員に対してETSIとの関係を規定するものであり、手続義務違反があることが、当然に本件特許権の行使が権利濫用に該当するとの結論を導くものではない

約2年経過後にETSIに開示したことは、通常の実務に沿う水準である。

b. 仮処分の申立が報復的な対向措置であるとの主張について

- ・別個の事件である。
- ・ETSIのIPRポリシーにおいても差止請求権が明示的に禁じられていない。
- ・アップル社は、訴訟の結果がでるまでライセンス料を支払う意思のない者であり、ライセンスを取得する意思がないにもかかわらず、ライセンスを希望するように装って、ライセンス料を支払うことなく特許を利用する「逆ホールドアップ状況」を策出しているので、控訴人が本件仮処分の申立をすることに不当な点はない。

3. 争点

(6) 争点6: 控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否

② 控訴人の主張(続き)

- c. ライセンス契約締結義務違反及び誠実交渉義務違反の主張について
 - ・FRAND宣言されたからといって、いかなる場合にも、ライセンス契約を締結する義務はない。
 - ・誠実交渉義務が生じるのは、ライセンス対象特許の有効性を争うことなく、真にライセンスを受けることを希望する「確定的なライセンスの申出」が必要であるが、アップル社は、本件特許の抵触性と有効性を争い、無効であることを主張し、消尽していると主張しており、「確定的なライセンスの申出」を行っていない。
 - ・誠実交渉義務違反の不存在
 - ・FRAND宣言は無償での特許権の利用を認めるものではないから、FRAND条件での実施料相当額の請求が、制限される理由はない。

- d. 独占禁止法違反の主張について
被控訴人の主張は、控訴人に適時開示義務違反があること、控訴人が報復目的の対向措置として本件仮処分の申立を行っていることなどを根拠とするものであるが、その前提において誤りがあるから、失当である。

3. 争点

(6) 争点6: 控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否

③ 裁判所の判断

控訴人による損害賠償請求は、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あたらない。

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

- ・UMTS規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、少なくともETSIの会員が保有する必須IPRについては、ETSIのIPRポリシーに従って将来FRAND条件によるライセンスを受けられるであろうと信賴している。
したがって、FRAND宣言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することは、上記信賴を害することになる。
- ・必須IPRを保有する者は、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収入が得られるという利益を得る。
- ・FRAND宣言をした者に、FRAND条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求権を許容する必要性は高くない。

<例外>

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、ライセンス料相当額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。

2. 争点

(6) 争点6: 控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否

③ 裁判所の判断(続き)

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

- ・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。
- ・IPRポリシー3. 2項で、「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」と定められている。

<例外>

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、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。

2. 争点

(7) 争点7: 損害額

① 控訴人の主張

必須IPRである特許権の累積的实施料率の上限	: 5%
UMTS規格に必須である特許ファミリーの数	: 529ファミリー
ライセンス料の計算の基礎	: 本件製品の売上高

<計算式>

$$\begin{aligned} & (\text{本件製品の売上高}) \times 5\% \times 1/529 \\ & = (\text{ " " }) \times 0.0095\% \end{aligned}$$

2. 争点

(7) 争点7: 損害額

② 被控訴人の主張

必須IPRである特許権の累積的实施料率の上限	: 5%
UMTS規格に必須である特許ファミリーの数	: 1889ファミリー

a. ベースバンドチップの価格(1250円)をライセンス料算出の基礎とする場合
<計算式>

$$\begin{aligned} & (\text{ベースバンドチップの価格}) \times 5\% \times 1/1889 \\ & = 1250\text{円} \times 0.00265\% \\ & = 0.033\text{円}/\text{台} \end{aligned}$$

b. 本件各製品の販売価格をライセンス料算出の基礎とする場合

- ・本件各製品の販売価格に寄与率を乗じることによって算出される金額は、ベースバンドチップの価格と同一になるから、この場合も0.033円/台である。
- ・また、本件特許に係る実施料相当額は、基本的な電話機能しか有しない携帯電話の販売価格(6000円)を超える金額を基礎とするべきでないから、次の計算式のコレ額を超えることはない。

<計算式>

$$\begin{aligned} & (\text{基本的な電話機能しか有しない携帯電話の価格}) \times 5\% \times 1/1889 \\ & = 6000 \times 0.00265\% \\ & = 0.159\text{円}/\text{台} \end{aligned}$$

2. 争点

(7) 争点7: 損害額

③ 裁判所の判断

本件製品2及び4の売上高に、本件製品2及び4がUMTS規格に準拠していることが売上げ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になることを防止するとの観点から、その上限となる率を乗じ、UMTS規格の必須特許の数で除することで算出された額となると判断した。

必須IPRである特許権の累積的实施料率の上限 : 5%
UMTS規格に必須である特許ファミリーの数 : 529ファミリー
ライセンス料の計算の基礎 : UMTS規格に準拠していることが、
製品の売上げに寄与したと認められる
割合(裁判所が認定)

<計算式>

$(\text{本件製品の売上高}) \times (\text{売上に寄与した割合}) \times 5\% \times 1/529$
 $= (\text{ " " }) \times (\text{売上に寄与した割合}) \times 0.0095\%$

* 売上げに寄与した割合は、本件製品2と本件製品4とで異なる。

本件製品2 (iPhone 4)	9,239,308円
本件製品4 (iPad2 Wi-Fi + 3Gモデル)	716,546円
(合 計)	9,955,854円

3. まとめ

(1) 本件FRAND宣言は、ライセンス契約の申込みとは認められず、本件FRAND宣言によって本件特許権のライセンス契約は成立しない。

(2) 控訴人による損害賠償請求は、

FRAND条件でのライセンス料相当額を超える部分では権利の濫用に当たるが、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内では権利の濫用に当たらない。

ただし、特段の事情が存する場合には、この限りでない。

※相手方がFRAND条件によるライセンスを受けを有しない等の特段の事情が存する場合には、ライセンス料相当額を超える損害賠償請求部分についても許容されるべきである。

※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て、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、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。

(3) FRAND条件によるライセンス料の算出

対象製品の売上高に、標準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、累積ロイヤリティの上限を乗じ、標準規格に採用された必須特許の数で除することで算出。