

注目判決

平成25年(ネ)第10043号 債務不存在確認請求控訴事件

(平成26年5月16日判決言渡)

第1 事案の概要

1. 事案の要旨

本件は、被控訴人(第1審原告)が、被控訴人による物件目録記載の各製品(以下「本件各製品」と総称し、同目録1記載の製品(「iPhone 3GS」)を「本件製品1」、同目録2記載の製品(「iPhone 4」)を「本件製品2」などという。)の生産、譲渡、輸入等の行為は、控訴人(第1審被告)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」とする特許第4642898号の特許権(以下、この特許を「本件特許」、この特許権を「本件特許権」という。)の侵害行為に当たらないなどと主張し、控訴人が被控訴人の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

原判決は、本件製品1及び3は本件特許に係る発明の技術的範囲に属しないとする一方、本件製品2及び4については、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも、控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は権利濫用に当たると判断して、被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は、これを不服として本件控訴を提起した。

2. 争いのない事実等

(1) 本件特許の特許請求の範囲は、請求項1ないし14から成り、以下、請求項8に係る発明を「本件発明1」、請求項1に係る発明を「本件発明2」といい、本件発明1及び2を併せて「本件各発明」という。

(2) 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UMTS規格(Universal Mobile Telecommunications System)に準拠した製品である。

UMTS規格とは、3GPPで策定された第3世代移動通信システムの総称であり、多数の技術仕様からなっている。UMTS規格のうちの無線通信規格には、W-CDMA方式(Wideband Code Division Multiple Access。一般に「W-CDMA」といった場合には、UMTS規格と同義に使われる例もあるが、本判決においては、「W-CDMA」といった場合には、3GPPの技術仕様書(Technical Specification。以下「TS」と表記することがある。)のうち、25シリーズに規定されている方式を指すものとする。)のほか、LTE方式(Long Term Evolution。3GPPのTSのうち36シリーズに規定されている。)などがある。

(3) 本件特許に関するFRAND宣言

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

控訴人は、1998年12月14日、ETSIに対し、UMTS規格としてETSIが推進しているW-CDMA技術に関し、控訴人の保有する必須IPRライセンスを、ETSIのIPR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「FRAND条件」という。）で許諾する用意がある旨の誓約（宣言）をした。

控訴人は、2007年8月7日、ETSIに対し、ETSIのIPRポリシー4.1項に従って、本件出願の優先権主張の基礎となる韓国出願の出願番号、本件出願の国際出願番号（PCT/KR2006/001699）等に係るIPRが、UMTS規格（TS 25.322等）に関連して必須IPRであるか、又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに、ETSIのIPRポリシー6.1項に準拠する条件（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（以下「本件FRAND宣言」という。）をした。

3. 争点

本件の争点は、

- ①本件各製品についての本件発明1の技術的範囲の属否（争点1）、
- ②本件発明2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）、
- ③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）、
- ④本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無（争点4）、
- 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（争点5）、
- 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（争点6）及び
- ⑦損害額（争点7）

である。

第2 裁判所の判断

1. 争点4（本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無）について

（1）特許権者又は専用実施権者（この項では、以下、単に「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（第三者が生産し、譲渡する等すれば特許法101条1号に該当することとなるもの。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その目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該1号製品の使用、譲渡等（特許法2条3項1号にいう使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。）には及ばず、特許権者は、当該1号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては、当該1号製品について特許権を行使することは許されないと解される。しかし、その後、第三者が当該1号製品を用いて特許製品を生産した場合においては、特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから、当該生産行為や、特許製品の使用、譲渡等の行為について、特許権の行使が制限されるものではないとするのが相当である（BBS最高裁判決（最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁）、最判平成19年11月8日・民集61巻8号2989頁参照）。

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

そして、この理は、我が国の特許権者（関連会社などこれと同視するべき者を含む。）が国外において1号製品を譲渡した場合についても、同様に当てはまると解される（BBS最高裁判決（最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁参照））。

（2）次に、1号製品を譲渡した者が、特許権者からその許諾を受けた通常実施権者（1号製品のための譲渡を許諾された者を含む。）である場合について検討する。

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

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

なお、この理は、我が国の特許権者（関連会社などこれと同視すべき者を含む。）からその許諾を受けた通常実施権者が国外において1号製品を譲渡した場合についても、同様に当てはまると解される。

（3）本件では、控訴人が特許製品の生産を黙示的に承諾しているとは認めるに足りず、また、インテル社（通常実施権者）にその権限があったとも認めるに足りないから、本件ベースバンドチップ（1号製品）を用いて生産された特許製品（本件製品2及び4）を輸入・販売する行為について本件特許権の行使が制限されるものではないと解される。

2. 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）について

（1）FRAND宣言がされた場合の損害賠償請求について

被控訴人による本件製品2及び4の製造・販売等は、本件発明1の技術的範囲に属し、本件特許権については、無効理由がなく、消尽しておらず、ライセンス契約は成立していないから、控訴人は損害の賠償を請求することができることになる。

そこで、FRAND宣言をした特許権者が、当該特許権に基づいて、損害賠償請求をした場合において、どの範囲の損害賠償請求が許容されるかを検討する。

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。

ウ 以上を「FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求」と「FRAND条件でのライセンス料相当額による損害賠償請求」に分けて、より本件の事実即して敷衍する。

(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

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。

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。

(c) まとめ

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。

(2) 特段の事情の有無についての検討

ア FRAND条件によるライセンス料相当額の範囲での損害賠償請求について

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を行うべき義務を負担すると解される。

この点、控訴人は、平成23年7月25日にライセンス提示をした後は、アップル社から具体的提案を受けつつも、平成24年12月3日に至るまで、具体的な対案を示すことがなく、また、控訴人は特許ポートフォリオ単位でのライセンス提案のみを行っており、個別の特許については、本件訴訟に至るまで料率の提案を提示せず、控訴人の提案するライセンス条件がFRAND条件にのっとりたものであることを十分に説明することもなかったと認められるから、この間の控訴人の交渉態度は、アップル社との間でのライセンス契約の締結を促進するものではなかったと解される。

もっとも、次のような事実経緯が存在する。すなわち、① 控訴人は、アップル社に対して直ちに対案を示すことはなかったものの、平成24年12月以降はアップル社との間で複数回、協議を行っており、その際には対案も示すなど、契約締結に向けた活動を継続している。② 一般に控訴人や被控訴人の属する移動体通信端末の製造業者の間では特許ポートフォリオ単位でのクロスライセンス契約が締結されることが通常であるから、特許ポートフォリオ単位でのライセンス提案のみを行うことも直ちに信義に反するものとはいえない。③ 控訴人と他社との間のライセンス契約の条件については守秘義務が付され開示できる性質のものではなく、開示されたとしても、当該条件はライセンス契約の相手方の特許ポートフォリオの相対的強弱によって決定されたものであって、前提を異にする控訴人と被控訴人との間の契約条件を定めるに当たって常に参考になるものともいえない。④ ライセンス契約の条件中には、標準規格に関連しない特許権のライセンスやビジネス条件なども含まれることがあり得ることも考えられる。

以上の点を考慮すると、控訴人は提案するライセンス条件がFRAND条件にのっとり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。

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。

イ 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

アップル社と控訴人との間のライセンス交渉の経緯からすると、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おり、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。控訴人とアップル社との間には、妥当とするライセンス料率について大きな意見の隔絶が長期間にわたって存在する。しかし、ライセンサーとライセンシーとなる両社は本来的に利害が対立する立場にあることや、何がFRAND条件でのライセンス料であるかについて一義的な基準が存するものではなく、個々の特許のUMTS規格への必須性や重要性等については様々な評価が可能であって、それによって妥当と解されるライセンス料も変わってくることからすれば、アップル社の行った各種提案も一定程度の合理性を持ったものと評価できる。加えて、前記アのとおり、控訴人の交渉態度も、アップル社との間でのライセンス契約の締結を促進するものではなかったことからすると、両社間に、大きな意見の隔絶が長期間にわたって存在したとしても、アップル社や被控訴人においてFRAND条件でのライセンス契約を締結する意思を有しないことを意味するものとは直ちに評価できない。そうすると、本件について被控訴人にFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合など特段の事情が存するとは認められない。

(3) 小括

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、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。

3. 結論

以上によれば、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の生産、譲渡、貸渡し、輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。）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の生産、譲渡、貸渡し、輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。）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、金995万5854円及びこれに対する平成25年9月28日から支払済まで民法所定の年5分の割合による金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から、主文のとおり判決する。

2014年9月19日

