

判決年月日	平成26年5月16日	担当 部	知的財産高等裁判所 特別部
事件番号	平成25年(ネ)第10043号		
<p>○被控訴人の製品が、控訴人の特許権の技術的範囲に属するとされた事例。</p> <p>○被控訴人の主張する無効事由がいずれも排斥された事例。</p> <p>○部品の譲渡によって特許権が消尽した旨の被控訴人の主張が、特許権の行使が制限される理由はないとして排斥された事例。</p> <p>○控訴人によってされたFRAND宣言はライセンス契約の申込みとは認められないから、当該FRAND宣言によってライセンス契約が成立するものではないと判断された事例。</p> <p>○控訴人による特許権に基づく損害賠償請求権の行使が、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と判断された事例。</p> <p>○FRAND条件でのライセンス料相当額が判断された事例。</p>			

(関連条文) 民法1条3項, 709条, 特許法101条, 104条の3, 29条2項

## 1 事案の要旨

本件は、被控訴人(第1審原告)が、被控訴人による別紙物件目録記載の各製品の生産、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(本件特許権)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 前提となる事実の概要

(1) 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。

(2) 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(IPR)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。

(3) 控訴人は、ETSIのIPRポリシーに従って、2007年(平成19年)8月7日、ETSIに対し、本件特許を含むIPRが、UMTS規格に関連して必須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、「公正、合理的かつ非差別的な条件」(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms and conditions) (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(本件FRAND宣言)をした。

### 3 本件の争点

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宣言に基づくアップル社と控訴人間の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。

### 4 本判決の概要

#### (1) 本件各製品が本件発明1の技術的範囲に属するかについて

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) 本件特許に無効事由があるかについて

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) 本件各製品に係る本件特許権が消尽したかについて

本判決は、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と判断し、その上で、次のとおり判示して、被控訴人の主張を排斥した。

「(7) 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））。

(イ) 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(ア)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(ア)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。

(ウ) これを本件についてみる。

…以上よりすると、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、【製造業者】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。」

「被控訴人の消尽に係る主張は、本件ベースバンドチップが、…ライセンス契約に基づいて製造・販売された物であることを前提とするから、当該事実が認められない以上、その前提を欠き、採用できない。仮にそうでないとしても、特許製品である本件製品2及び4について、本件特許権の行使が制限されるものではないから、いずれにせよ、この点に関する被控訴人の主張は採用できない。」

(4) 本件FRAND宣言によってライセンス契約が成立したかについて

本判決は、次のとおり、本件FRAND宣言は、契約の申込みとは認められないと判断し、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として、被控訴人の主張を排斥した。

「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場所、次のとおり本件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。すなわち、

① 本件FRAND宣言は「取消不能なライセンスを許諾する用意がある」(prepared to grant irrevocable licenses)とするのみで、「ここにライセンスを供与する」(hereby do license)あるいは「ライセンスを確約する」(commit to license)等他の採り得る文言と比較しても、暫定的で、宣言者の側で更なる行為がされることを前提とする文言となっており、文言上確定的なライセンスの許諾とはされていない。また、②

フランス法上、ライセンス契約の成立にはその対価が決定されている必要がないとしたとしても、本件FRAND宣言には、ライセンス契約の対価たる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、ライセンスした場合の地理的範囲やライセンス契約の期間等も定まっておらず、これに対する承諾がされたことで契約が成立するとした場合の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。このように本件FRAND宣言は、本来ライセンス契約において定まっているべき条件を欠き、これをライセンス契約の申込みであるとする、成立するライセンス契約の内容を定めることができない。同様に、③ 本件FRAND宣言をするに際しては、ETSIのIPRポリシーに従って互惠条件が選択されており、本件FRAND宣言には、規格に関し相互にライセンス供与することを求めるとの条件に従い行われるとの文言が含まれていた…。本件FRAND宣言をライセンス契約の申込みであると解する場合には、FRAND宣言をしていない必須特許の保有者がいた場面等では、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。加えて、④ 本件FRAND宣言は、ETSIのIPRポリシーに基づいてされたところ、これを補足する「IPRについてのETSIの指針」…には、「可能性のあるライセンサー」「可能性のある潜在的ライセンサー」との文言が使用され、「ETSIは、FRAND条件のために必須IPRのライセンスの公平かつ誠実な交渉を行うことを、会員（およびETSI会員以外の者）に期待する。」と規定

されているなど当事者間で交渉が行われることが前提とされている部分（４．４項），「具体的なライセンスの条件および交渉は企業間の商業上の問題であり，ＥＴＳＩ内部では取り上げられない。」とされるなど，ＥＴＳＩはライセンス交渉には関与しないことを明らかにしている部分（４．１項）がある。また，「ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーについてのFAQ」…でも，「ＥＴＳＩ規格にとって必須であると宣言された特許を使用するためには，許可を得る必要があります。その目的のため，規格の各使用者は，ライセンス許諾を，特許権者に直接求めなければなりません。」（回答６）とされている。このように，ＥＴＳＩにおいても，本件FRAND宣言を含めて，その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ことを前提としていると解される。さらには，⑤ 現在のＥＴＳＩのＩＰＲポリシーを制定するに当たっては，当初，利用者に「自動ライセンス」を与えることを可能とするような規定とする試みが存在したところ，これに強い反対があり断念された結果，現在のＩＰＲポリシーが採用されたという経緯がある…。本件FRAND宣言が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」を認めたと同一の結果となり，現在のＥＴＳＩのＩＰＲポリシーの制定経緯に反する点に照らしても，相当とはいえない。

以上からすると，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。」

#### (5) 本件特許権の行使が権利濫用に当たるかについて

本判決は，次のとおり判示して，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越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と判断した。

「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，これに応じて，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えるべきである。

#### 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。」

「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。」

「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。」

「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。」

#### (6) 損害額

本判決は、次のとおり判示して、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、さらに累積ロイヤリ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。

「ETSIのIPRポリシー及びIPRに関するETSIの指針などにおいては、FRAND条件によるライセンス料をどのように計算すべきかについての何らの手がかりも用意せず、当事者間の交渉にゆだねている。そこで、ETSIのIPRポリシーが定められた趣旨及び本件製品2及び4の性質等を総合すると、FRAND条件によるライセンス料相当額は、次のとおりの方法により算定するのが相当であると認められる。

すなわち、まず本件製品2及び4の売上高合計のうち、UMTS規格に準拠していることが貢献した部分の割合を算定し…、次に、UMTS規格に準拠していることが貢献した部分のうちの本件特許が貢献した部分の割合を算定する…。UMTS規格に準拠していることが貢献した部分のうちの本件特許が貢献した部分の割合を算定する際には、累積ロイヤリティが過剰となることを抑制する観点から全必須特許に対するライセンス料の合計が一定の割合を超えない計算方法を採用することとし…、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ことから、UMTS規格に必須となる特許の個数割りによるのが相当である…。」

#### (7) 結論

その上で、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(6)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。

(8) 意見募集の結果について

本件では，一般からの意見募集が行われていたところ，本判決は，意見募集で提出された意見の概要の紹介をし，「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。」とした。

以上