

知財法務の勘所Q & A（第48回）

いわゆるFRANDの抗弁について



アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
弁護士 早田 尚貴

Q FRANDの抗弁とは何でしょうか。

A 知財高裁平成26年5月16日判決・決定は、FRAND宣言をした特許権者が、FRAND条件でのライセンスを受ける意思を有する者に対し、特許権に基づく差止請求権を行使することは許されず、また、特許権に基づく損害賠償請求権の行使についても、FRAND条件によるライセンス相当額を超える賠償額を請求することは許されないと判断しました。特許権者がFRAND宣言をしたとの事実に基づく、これらの特許権の制約事由のことをFRANDの抗弁と呼びます。

1 問題の所在について

携帯電話の通信規格等を定める各種の標準化団体では、標準化活動に参加しようとする企業が現に取得していたり、将来、取得すると見込まれたりする特許について、当該企業に自発的に申告させた上で、公平（Fair）、合理的（Reasonable）かつ非差別的（Non-Discriminatory）な条件でライセンスする用意がある旨の宣言（以下「FRAND宣言」といいます。）をすることを求めるルールが採用されることが一般的です。

ところで、標準規格を実施するために必須な特許を有する特許権者が、FRAND宣言をしたものの、いまだ当該特許を実施しようとする者（以下「利用者」といいます。）との間でライセンス契約を締結するに至らない間に、利用者が当該特許を実施したという場合を考えると、ライセンス契約が締結されていない以上、当該利用者は客観的には無権限で当該特許を実施しているといわざるを得ません。そのような場合、我が国特許法の規定に従えば、特許権者は、当該利用者に対し、特許権の実施の差止めを請求することができ（特許法100条）、無権限実施により生じた損害の賠償を請求することができる（民法709条、特許法101条）との結論になるのが自然です。

しかし、そのような結論を無条件で是認してしまうと、利用者側は、特許を保有するという強い立場にある特許権者に対抗する術がない状態（いわゆるホールドアップ状態）になってしまい、不当に高額なロイヤリティの支払を余儀なくされるか、あるいは、当該特許が必須となっている標準規格の利用自体を諦めざるを得ないということになりますので、その結果、標準規格の普及というFRAND宣言の本来の目的に反する結果が生じかねません。そこで、標準規格の実施に必須な特許についてFRAND宣言がされた場合、そのような特許に基づく差止請求権や損害賠償請

求権の行使には何らかの制限がされるべきではないかという問題意識が生じることも、また自然な成り行きであるといえます。

この問題（以下「FRAND問題」といいます。）について、我が国において実務的な結論を与えたのが、アップル対サムソン事件知財高裁大合議判決・決定（知財高判・知財高決平26・5・16（判時2224号146頁）、以下「本件判決・決定」と総称します。）です¹。以下、その内容を具体的に見ていくことにします。

2 本件判決・決定の判断内容（その1）－FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対する差止請求権行使の原則的禁止－

本件判決・決定は、特許権に基づく差止請求権の行使について次のように述べて、FRAND宣言をした特許権者が、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する利用者に対し、特許権に基づく差止請求権を行使することは、権利の乱用に該当し、許されないとの判断を示しました。

- (1) まず、知財高裁は、当該事案における標準化団体であるETSIのIPRポリシーの規定内容や、当該事案において権利者である被告（本件決定においては「債務者」、以下同じ。）がFRAND宣言をするに至る経緯を比較的詳細に認定した上で、①規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする利用者の信頼の保護、②必須宣言特許を保有する者は、規格の一部となった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ることにより、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こと、③FRAND宣言をした者は、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、かかる者について差止請求権の行使を認め、独占状態を保護する必要性は高くないこと、④特許権による差止請求が無限定に認められる場合には、差止めによって発生する損害を避けるために、利用者は、FRAND条件から離れた高額なライセンス料の支払や著しく不利益なライセンス条件に応じざるを得なくなり、あるいは事業自体をあきらめざるを得なくなる可能性があること、⑤規格の一部となった極めて多数の特許権について、逐一、必須性を確認した上で事前に利用許諾を受けることは著しく困難であると考えられ、必須宣言特許による差止請求を無限定に認める場合には、事実上UMTS規格の採用が不可能となること等を根拠に、「必須宣言特許についてFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し、FRAND宣言をしている者による特許権に基づく差止請求権の行使を許すことは、相当ではない」との判断を示しました。
- (2) 他方で、知財高裁は「規格に準拠した製品を製造、販売する者が、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合には、かかる者に対する差止めは許されると解すべきである」が、「もっとも、差止請求を許容することには、前記のとおり弊害が存することに照らすならば、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳格にされるべきである」との判断を示し、「以上を総合すれば、本件FRAND宣言をしている原告人による本件特許権に基づく差止請求権の行使については、相手方において、原告人が本件FRAND宣言をしたことに加えて、相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であ

1 紙幅の関係もあり、本稿では、本件判決・決定の原審である東京地裁判決・決定（東京地判・東京地決平25・2・28（判時2186号154頁）、以下「本件原審判決・決定」という。）の判断については紹介を割愛しますが、本件原審判決・決定の内容等については、本件原審判決・決定の判断との対比において、本件判決・決定の意義を論じた、拙稿「いわゆるFRANDの抗弁について」（ビジネスローの新しい流れ 知的財産法と倒産法の最新動向）片山古希記念論文集309頁）をご参照ください。

ることの主張立証に成功した場合には、権利の濫用（民法1条3項）に当たり許されないと解される」との判断基準を提示しました。

- (3) その上で、裁判所は、当事者間のライセンス交渉の経緯等によれば、「アップル社や相手方はFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であると認められる」として、「本件特許権に基づく差止請求権の行使は、権利の濫用（民法1条3項）に該当し、許されないと結論付けました。

3 本件判決・決定の判断内容（その2）－FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対する損害賠償額はFRAND条件によるライセンス料相当額に制限される－

また、本件判決・決定は、特許権に基づく損害賠償請求権の行使について次のように述べて、FRAND宣言をした特許権者が、利用者に対し、特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは原則として許されるとしつつ、FRAND条件でのライセンスを受ける意思を有する利用者に対する賠償額は、FRAND条件によるライセンス料相当額に制限されるとの判断を示しました。

- (1) 知財高裁は、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につき、「FRAND宣言された必須特許・・・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」が、他方、「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」と判示しました。
- (2) その上で、知財高裁は、差止請求権の行使について述べた前記2(1)の①～③の事情を挙げて、「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」との判断基準を示しました。
- (3) さらに、知財高裁は、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が制限される例外的場合について、「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」が、「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」と判示しました。

- (4) そして、知財高裁は、当該事案におけるライセンス契約交渉の経緯等の事実には照らせば、「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」として、前記(3)の「特段の事情」の存在を否定し、「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」として、前記(2)の「特段の事情」の存在も否定し、「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」と判示しました。
- (5) その上で、知財高裁は、FRAND条件によるライセンス料相当額がいくらとなるかを検討し、「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」として、上記計算に基づいて金額を算出した上、同金額を超える部分につき、特許権者は特許権に基づく損害賠償請求権を有しないと結論付けました。

4 若干の考察

(1) 本件判決・決定の意義

以上のとおり、本件判決・決定は、FRAND宣言をした特許権者が、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する利用者に対し、特許権に基づく差止請求権を行使することは許されないとする一方で、特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは原則として許されるとしつつ、FRAND条件でのライセンスを受ける意思を有する利用者に対する賠償額は、FRAND条件によるライセンス料相当額に制限されるとの判断を示しました。

このような知財高裁の判断は、必須宣言特許につきFRAND宣言がされた場合について、当該特許に基づく特許権の行使について、権利濫用というルートを通ることによって、FRAND条件によるライセンス契約が成立した場合と近似した法効果を与えるものであるといえます。知財高裁がこのような結論を採用した理由としては、判決文中の理由付けにも明確に示されているとおり、標準化団体による標準規格化の推進に積極的な評価を与える立場から、利用者側の予測可能性を高めることによって、FRAND宣言を軸とした標準規格化の仕組みがより有効に機能するようにすべきであるとの合目的な判断をしたものと理解されるところです²。

ところで、我が国の特許法においては、特許権について物権的な構成を採用し、特許権侵害行為があれば当然に特許権に基づく差止請求権が認められるものとしています。言い換えれば、我が国においては、特許権侵害に対する特許権者側の対抗手段は、差止請求権が第1次的なものであり、損害賠償請求権は第2次的なものであると位置付けられていると見ることもできます。そ

して、その帰結として、特許権侵害があった場合、故意・過失の不存在等により損害賠償請求権が否定されることはあっても、差止請求権が認められないことはない、というのが我が国特許法の建前です。これに対し、本件判決・決定は、目的論的な考察に基づき、FRAND宣言をした特許権者が、FRAND条件でのライセンスを受ける意思を有する者に対し、特許権に基づく差止請求権を行使することは原則として許されないとしつつ、(FRAND条件によるライセンス相当額までという制限は課したものの) 特許権に基づく損害賠償請求権の行使は許されるとしている点において、従来の我が国特許法の建前を覆したものであり、その意味でも画期的な判断であったと見ることができます。

(2) 本件判決・決定の射程について

本件判決・決定の判断内容は、単なる事例判断ではなく、FRAND問題一般について適用可能な非常に射程の広い一般論を示すものです³。

特に注目されるのは、本件判決・決定においては、「一般に、各種の標準化団体においては、ETSIのIPRポリシーに見られると同様に、知的財産権の取扱基準を設け、参加者等の特許権等の知的財産権・・・がその定める標準規格に必須となる場合には、標準化団体の参加者等に、そのような特許権の開示を求め、さらに当該特許権をFRAND条件あるいはRAND条件・・・等でライセンスを行うことの宣言(以下、FRAND条件又はRAND条件等によりライセンスを行うことの宣言を、「FRAND宣言」という。)を求めることが行われる」と述べて、あらかじめ「FRAND宣言」を一般的に定義した上で、「FRAND宣言」一般に関する解釈を示している点です。すなわち、本件判決・決定は、当該事案において特許権者がした特定のFRAND宣言(本件判決・決定の用語では「本件FRAND宣言」)のみならず、あえてFRAND宣言一般に通用するものとして判断がされており、このような本件判決・決定の判断手法は、一般論を避け、あえて当該事案限りの事例判断にとどめることの多い、裁判所の一般的な判断手法と対比すると、際立った特色を有しています⁴。

言い換えれば、本件判決・決定は、標準化団体による標準規格化の推進に積極的な評価を与える立場から、各種の標準化団体におけるFRAND宣言に通用する一般的な規範を定立することによって利用者側の予測可能性を高め、FRAND宣言を軸とした標準規格化の仕組みがより有効に機能するように配慮したものとと言えます。

(3) FRAND条件によるライセンス料額の範囲内の損害賠償請求を認めた点について

本件判決・決定は、FRAND宣言のされた特許権に基づく損害賠償請求について、①FRAND

2 「知財高裁の大合議が、特許法1条に鑑み、産業の発展という特許法の大きな目的に従った結論を導くために権利濫用法理を活用する方策を示した上で、特許制度にとって、本件の権利行使が何故問題となるのかという視点をもって権利行使を認めないと帰結した点は高く評価されるべきである」として、この点を高く評価する見解として、田村善之「FRAND宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否(5・完)」NBL1033号36頁以下(38頁)参照。

3 それゆえ、本件判決・決定については、FRAND宣言がされた特許一般について「FRANDの抗弁」という抗弁を認めたものであると評価することができます。

4 これに対し、本件原審判決・決定では、当該事案限りの事例判断として判断が示されており、そのような判断手法については、「どのような交渉をすれば権利行使を避けられるか事前に明らかでなく、法的安定性・予測可能性に欠けるという問題があった」との批判もあったところ(鈴木将文・L&T65号55頁以下(60頁))。

条件によるライセンス料を超える損害賠償請求は原則として認められないが、②FRAND条件によるライセンス料の範囲内の損害賠償請求は原則として認められるとしたものです。本件判決・決定が、法的な理由付けとして権利濫用というルートを経由することによって、ライセンス契約が成立した場合と近似した帰結を導こうとするものであるとすれば、このような結論となることは、むしろ当然であるともいえます。

しかし、このような結論を導くためには、そもそも、「FRAND条件によるライセンス料」の額（以下「FRAND額」といいます。）が、第三者である裁判所によって客観的に確定し得るものであることが必要です。言い換えれば、そもそも、FRAND額が幾らであるかは、特許権者・利用者間のライセンス交渉を通じて具体的に定まるものであり、ライセンス交渉が未了である間は、客観的に見てFRAND額は未確定というべきなのではないか、また、仮に、客観的に存在する諸条件から、FRAND額が一定の幅を持った金額の範囲内であるということまではいえたとしても、それを超えて、ある特定の金額のみがFRAND額であり、それ以外はFRAND額ではないというピンポイントの判断まではできないのではないか、といった疑問があり得るところであり、これらの疑問を解消しないと、本件判決・決定のような判断を導くことはできないということになります。

この点、本件判決・決定は、FRAND額は客観的に確定できるとの立場を採り、上述のような判断基準を採用しました。判決文中からは、上記の疑問への回答に当たる判示部分は見当たりませんが、そのような本件判決・決定の判断の背景に、判断全体を貫く強い合目的的な思考があることは疑いのないところです。

翻って考えてみますと、いったんFRAND額は客観的に確定することができるという前提を採用すれば、裁判上は、主張立証責任の分配に従って判断していくことによって「FRAND条件によるライセンス料」を訴訟上の事実として確定することは格別難しいことではありません⁵。また、裁判所の能力という観点から見ても、知財訴訟においては、特許法102条3項に基づく損害賠償額の認定や、特許法35条に基づく職務発明の対価額の認定の場面において⁶、ライセンス料を基準とした金額の算定を行うことは決して珍しいことではありませんから、それらと類似する「FRAND額」の認定作業自体は、裁判所にとって決して容易ではないにせよ、手に余るというほどのものではないといえることができます。

さらに結論の妥当性という点から見ても、FRAND宣言後の当事者の交渉が行き詰まり、特許権者の側が進んで「FRAND条件によるライセンス料」による損害賠償を求める場面を想定すれば、むしろ、FRAND額は客観的に確定することができないという前提を採って、原告の当該請求に否定的な立場を採ることの方が不当であると感じられ、結論として、FRAND額の範囲内の損害賠償を原則として許容する本件判決・決定の立場が正当であることは明らかであるように思われます。

5 ただし、本件判決・決定がFRAND条件によるライセンス料の額を導くために用いた様々な前提条件を見ると、単純に主張立証責任に基づく判断をすれば足りるとの考えに拠ったものとはいえないようです。例えば、FRAND条件によるライセンス料の額を導く際に「特許の個数割り」によっている点（前記3（5）参照）について、主張立証責任を基準に、主張責任を負っている特許権者に不利に判断するのであれば、標準化技術に貢献した多数の特許の中で最も価値の低い特許を想定した金額とすべきとの考え方もあり得ることを指摘するものとして、田村・前掲39頁参照（なお、田村教授ご自身は「個数割り」とした判断を是認）。

6 このほか、商法512条に基づく「相当の対価」額の認定においても同種の判断が行われるものといえます。

(4) 残された課題

FRANDの抗弁を認めた本件判決・決定の判断は、各方面から好意的に評価されているところであり、我が国におけるFRAND問題は、この判断をもって概ね解決を見たものと思われま

す。ただ、標準化活動において必須特許となるべき特許を現に取得していたり、将来、取得することを見込んでいたりする企業の側から見ると、FRANDの抗弁が認められることによって、利用者との間で締結されるライセンス料の額について「うまみ」がないと感じられることとなれば、そうした企業は、あえて標準化活動に参加せず、FRAND宣言をしないことによって、FRAND条件に縛られないライセンス料ないし損害賠償を求める方針に変更するという事態もあり得ないではありません。仮にそのような企業が増えた場合、FRAND宣言によって回避しようとしたアンチ・コモنز問題（多数の特許権が乱立することによって、社会において共有されるべき技術が共有されない事態が生じること）が表面化することとなり、本末転倒ともいえるべき事態ともなりかねないところです。

そうした事態を避けるためには、上記のような問題が表面化した場合に、本件判決・決定の判断を一步進め、標準化活動に参加せず、したがってFRAND宣言をしていない特許権者からの特許権に基づく請求について、一定の要件の下に、権利濫用として特許権に基づく権利行使を制限していくことが必要になるとも考えられます⁷。

以 上

7 我が国における特許権に基づく差止請求権の制限について一般的な展開の可能性を支持する見解として、田村善之「FRAND宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否（4）」NBL1032号34頁以下（40～43頁）、田村・前掲36～39頁参照。