

サムスン対アップル控訴事件を巡る法的考察

蔡 万 里*

抄 録 知財高裁平26・5・16債務不存在確認請求控訴事件では、アップルによる標準規格に準拠した製品の生産・販売等に対して、サムスンが主張した特許権侵害を理由とする損害賠償請求が、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と判断された。本判決から、FRAND条項を考慮したライセンス契約の成否、損害賠償請求権の行使と権利の濫用とのバランス、及び信頼保護などに対する判断には、特許法ばかりではなく、民法、民事訴訟法上も検討すべき点が多く含まれているように思われる。本稿は、主に日本民法の視点から、FRAND条項により当事者間に生じた権利・義務を改めて分析した上で、標準化必須特許権の行使が権利の濫用とされる法的構成ないし信頼保護の方式及び信頼責任の帰責原則などについて検討を行ったものである。

目 次

1. はじめに
2. 本件控訴事件におけるFRAND確約の法的効果
 2. 1 IPRポリシーの視点からの検討
 2. 2 日本における契約法の視点からの検討
3. 本件控訴事件における権利濫用の判断
 3. 1 民法における権利濫用の実質的要件
 3. 2 特許権行使へのあてはめ
 3. 3 本件判決の検討
4. 本件控訴事件における信頼保護
 4. 1 信頼関係及び信頼責任の法理
 4. 2 本件控訴事件における「合理的な信頼」の限界
 4. 3 信頼保護の形
5. 裁判所によるライセンス料の計算
6. おわりに

1. はじめに

FRAND条項の下において特許権侵害に基づく損害賠償請求権の有無を巡って注目された韓国サムスン電子（以下、「サムスン」という）対米国アップル日本法人（以下、「アップル」とい

う）との債務不存在確認請求事件は、一審¹⁾を経て控訴審²⁾に至り、平成26年5月16日に大合議判決が出された。

本件訴訟事件は、被控訴人（アップル・第一審原告）による本件に係る製品の生産、譲渡、輸入等の行為は、控訴人（サムスン・第一審被告）が有する発明の名称を「移动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、以下「本件特許」という）の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、本件に係る製品の一部については、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

* 早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程
早稲田大学知的財産法制研究所（RCLIP）リサーチ
コラボレータ Wanli CAI

て、被控訴人の請求を全て認容した。控訴人は、これを不服として知財高裁に控訴した。

控訴審においては、計7つの争点が挙げられた。そのうち、争点1から争点4は、被控訴人製品が本件各発明の技術的範囲に属するか否か、本件特許に無効審判において無効となるべき事由が存在するか（権利行使阻止の抗弁）否かなど多岐にわたるものであるが、本稿で検討すべき論点との関係では、争点1ないし争点4に対して議論を行わないものとする。本稿で検討すべき論点は、争点5ないし争点7であり、控訴人の本件FRAND確約に基づく本件特許権のライセンス契約の成否（争点5）、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）及び損害額（争点7）である。

知財高裁は、控訴人によって行われた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した。そして、控訴人による本件製品の一部についての本件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りますが、FRAND条件でのライセンス料相当額（995万円程度）の範囲内では権利の濫用に当たらないと判断した。

一審と比較すると、控訴審は、FRAND確約によってライセンス契約が成立しているものではないという確認、及び、特許権者の行う損害賠償請求はある一定範囲内においては権利の濫用にあたるものではないという判断は、特許権を尊重するという面から見れば、大幅な進歩がみられるように思われる。

しかし、一方で、FRAND確約に対する判断については、当該確約の持つ意義はライセンス契約の不成立にとどまり、当事者間にどのような権利義務を生じさせるかについての判断を行

っていない。そして、特許権者の損害賠償請求を部分的に権利の濫用と判断しているが、特許権の権利行使が権利の濫用とされる法的構成については判示されなかった。

また、標準の利用者の信頼は保護に値するといふべきであると判断しているが、信頼保護の方式及び信頼責任の帰責原則について、判決文に言及されていなかった。

そして本件判決では、裁判所によるライセンス料相当額の損害賠償金の算定という点も、注目に値すると考える。以下、これらの点について改めて考察を試みる。

2. 本件控訴事件におけるFRAND確約の法的効果

2. 1 IPRポリシーの視点からの検討

本件訴訟において、被控訴人は、控訴人の本件FRAND確約によって本件特許権のライセンス契約が成立すると主張した。

知財高裁は、まず、フランス法に基づいて、ライセンス契約の成立要件を分析した上で、「本件FRAND確約には、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如何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」と述べた。「このように本件FRAND確約は、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と、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」と指摘した。

他方、本件FRAND確約は、「欧州電気通信標準化協会（以下ETSIという）の知的財産権（以下IPRという）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。』³⁾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。』⁴⁾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）、及び、『会員は、ライセンスの許諾を拒否する権利を含む、自ら保有するIPRを保持しその利益を得る権利を完全に有する』⁵⁾としている部分（1. 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声明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）⁶⁾とされている。このように、ETSIにおいても、本件FRAND確約を含めて、そのIPRポリシーに基づいてされたFRAND確約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、「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確約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」と示した。

以上のように、知財高裁は、FRAND条項及びその確約によるライセンス契約の成否をめぐり検討してきた結果、被控訴人の契約が成立するという主張を採用しなかった。

ところが、FRAND条項及びその確約による当事者間に生じた法的関係については、ライセンス契約の成否のみについての検討に留まるべきではなく、むしろ、ライセンス契約が成立していないことを明らかにしたのであれば、ライセンス契約を成立させるためのFRAND条項及びその確約による当事者間に生じた義務関係についての更なる検討がより重要であると考えられる。

ライセンス契約が成立していないことを前提に置けば、ライセンス契約の達成を促すための、FRAND条項及びその確約による特許権者と標準の利用者との間に生じた義務関係について、二種の異なる意見が考えられる。即ち、「契約締結義務説」及び「契約交渉義務説」である。

「契約締結義務説」は、FRAND条項及びその確約により、特許権者が、ライセンスを求める標準の利用者とFRAND条件下でのライセンス契約を締結しなければならない、という義務が生じるとする説である。

それに対し、「契約交渉義務説」は、FRAND条項及びその確約により、特許権者が、ライセンスを求める標準の利用者とライセンス契約の締結に向けてFRAND条件下での交渉をしなければならない、という義務が生じるとする説である。

本件判決文においては、上記の「契約締結義務説」と「契約交渉義務説」とのどちらが適切であるかを直接検討してはいないが、ETSIのIPRポリシーの関連する条文の引用及びそれに対する分析の結果から見れば、「契約交渉義務説」が適当であるように考えられる。しかし、その後の判決文の中では、「…かかる誓約（確約）に基づいて、フランス法上、控訴人が被控訴人との関係で拘束力のある契約を締結しなければ

ならない義務を負い、控訴人がかかる義務に違反したとすれば、…」との判断が下されている。つまり知財高裁は（その検討の過程から推察すれば）、本来的には、ETSIのIPRポリシーに対する分析を行った結果として、「契約交渉説」を基にした結論に至るべきところ、「契約締結義務説」に基づく結論を導いたように見受けられる。即ち、本件判決においては、FRAND条項及びその確約により控訴人（特許権者）に負わされる具体的な契約義務について検討をしていなかったばかりではなく、その義務関係が明白にされなかったと言わざるを得ないと考える。

2. 2 日本における契約法の視点からの検討

実際に、FRAND条項及びその確約によって、特許権者にライセンス契約を締結しなければならない義務が負わされるか否かは、特許権の行使に係る重大な問題である。

日本における契約法の視点から検討すれば、「契約締結義務説」から、FRAND条項が、標準の利用者に対してFRAND条件に従ったライセンス料の支払いと引き換えに、通常実施権を付与することを特許権者に義務付けるものであると解される可能性がある⁷⁾。このように解釈すれば、標準の利用者全てに通常実施権を付与する義務が存在することにより、特許権者はライセンスの許諾を拒否する権利を行使することができなくなり、IPRによる利益を得る権利を放棄したに等しい不利な立場に立たされることになる。

ところが、FRAND条項が、それぞれ平等な主体である標準化組織と特許権者との間の契約条項であることから、FRAND条項に対する解釈は、契約法の下で行わなければならない。現在、法務省から出されている「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」（以下、「中間試案」という）⁸⁾においては、その第29条の「契約の解釈」の1項で、「契約の内容について当事者

が共通の理解をしていたときは、契約は、その理解に従って解釈しなければならないものとする」とし、また2項では、「契約の内容についての当事者の共通の理解が明らかでないときは、契約は、当事者が用いた文言その他の表現の通常の意味のほか、当該契約に関する一切の事情を考慮して、当該契約の当事者が合理的に考えれば理解したと認められる意味に従って解釈しなければならないものとする」としている。

即ち、本件FRAND条項及びその確約に関する事情のうち、前述したETSIのIPRポリシーの関連条文、「IPRについてのETSIの指針（ETSI Guide on IPRs）」の関連条文、及び「ETSIのIPRポリシーについてのFAQ」の関連回答などが、極めて重要な役割を果たすといえる。

他方、従来の契約法理論からすれば、契約における当事者の「意思」は、当事者間に生じる様々な権利・義務の変動や内容を決定づける原因である⁹⁾。そのため、契約に関する一切の事情を考慮して当事者の「真の意思」を正確に把握することは、契約の解釈にとって避けて通ることができない。そこで、FRAND条項の場合、条項を受け入れた一方の当事者である特許権者の「真の意思」を探究するには、以下の三点を検討しなければならない。

第一に、特許権者が標準化組織および標準化活動に参加する動機や経緯である。前述の標準化活動のオープンな参画の仕組みによって、技術開発者や大手企業など様々な特許権者が、技術開発力および特許力を背景に自社に有利な市場地位を確保するため、標準化組織のメンバーとなり、標準化活動に積極的に参画することができる。言い換えれば、プロパテント政策を背景にして、標準化活動は、特許力を武器とした国際または国内の市場シェアの拡大に向けた大手企業ないし国の知的財産戦略の一つであり、また、特許の商業的価値を最大化させる戦略であるともいえる。加えて、特許の商業的価値が、

特許権者にとって、独占権の行使にあることは言うまでもない。このような事情を考慮すれば、標準化活動において、特許権者が独占権の行使を放棄するといった「意思」を読み取ることができない。

第二に、標準の策定における双方当事者の立場の検討が必要である。既に述べた通り、標準化活動においては、標準化組織と特許権者とは、平等な民事主体であり、双方平等的かつ相補的に標準の策定に携わっている。その内、標準化組織は、標準技術の「統一化」を、また特許権者は統一された技術の「高質化」を、それぞれ図ることで技術標準と特許との分離不能な関係を構築してきた。即ち、特に通信情報技術分野において、標準化活動は、特許権者の積極的な参画がなくてはならない状況にある。このような事情を考慮すれば、特許権者が標準策定に参画する代償として独占権の行使を放棄するという「意思」があると考えすることはできない。

第三に、特許権者による事後行為という点である。標準策定後、無許諾で特許を実施する標準の利用者に対して、差止請求や損害賠償請求の提起などの権利保護行為から、特許権者が標準化活動に参加しても、特許の独占権を放棄するつもりはないことが明らかである。

従って、標準化組織と特許権者との間の、FRAND条項を含む契約の締結に至るまでの一連の事情を総合的に考慮すれば、特許権者には、いかなる標準の利用者に対しても、ライセンス契約の締結を義務とし、独占権の行使を放棄するという「意思」がなかったと推定できる。即ち、従来の契約法理論から解釈すれば、「契約締結義務説」を肯定する結論を出すことはできない。

更に、FRAND条項は付合契約の約款でもあることから、FRAND条項に対する解釈においては、約款に対する規制ルールにも従わなければならない¹⁰⁾。日本民法の下で、約款の規制に

関る法律¹¹⁾はまだ存在していないが、約款の規制について前述の中間試案も含め、法務省・民法（債権関係）部会において活発な議論が行われている¹²⁾。また、平成26年3月に開催された法制審議会民法（債権関係）部会第85回会議では、契約の解釈と約款の規制を巡って委員から多数の提案が寄せられた¹³⁾。それらの議論や提案をまとめると、約款の解釈に対する規制には、一般的な手法で解釈してもなお、約款の意味が多義的である場合には、約款提供者にとって不利な解釈を採用する（条項提供者不利の原則）こと、及び、約款は、当該約款提供者の相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重するものであって、その制限又は加重の内容、契約内容全体、契約締結時の状況その他全ての事情を考慮して相手方に過大な不利益を与える場合には、無効とする（不当条項規制）という二点の特徴がある。

仮に、FRAND条項の解釈が複数可能であるとすれば、条項の提供者たる標準化組織に対しては、むしろ不利な解釈を採択すべきである。同時に、特許権者に過大な不利益を与えるような場合には、FRAND条項が無効となる可能性も考えられる。言い換えれば、FRAND条項の解釈に関する「契約締結義務説」と「契約交渉義務説」とを比較し、仮に「契約締結義務説」が成立したような場合には、約款を受け入れた一方の当事者である特許権者にとって、いかなる標準の利用者に対しても、ライセンス契約の締結が義務となり、独占権の放棄も余儀なくされるといった過大な不利益が生じてしまうため、その点においては、間違いなく、約款の解釈に関する規制に反していると言える。よって、約款に対する規律の観点から解釈しても、本件判決文の間接的に支持している「契約締結義務説」の成立が難しいと言わざるを得ないと考えられる。

3. 本件控訴事件における権利濫用の判断

本件訴訟の争点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、知財高裁は、「控訴人による本件製品2及び4についての本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は、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」と判断した。即ち、本件訴訟において、本件特許権に基づいて権利濫用に該当するか否かの判断基準は、その損害賠償請求額である。

そこで、民法における権利濫用の実質的要件に関する論説に遡って、特許権独自の特徴も考えながら、特許権侵害に基づく権利行使が権利濫用に当たるか否かの判断基準について検討を試みる。

3. 1 民法における権利濫用の実質的要件

権利行使を濫用とすべきか否かを識別する基準、即ち権利濫用の実質的要件を巡っては、従来から議論されてきた。そもそも、ドイツ民法には、「権利の行使は、それが他人に損害を加える目的のみを有する場合には許されぬ。」（ドイツ民法226条）¹⁴ という権利行使者の主観的加害目的を要件とする法規定がある。日本の裁判例にも、所有地を隣地所有者に高値で売るとした話が不調となり、嫌がらせの目的で隣地の通風・採光を妨げる小屋を建てた、所謂嫉妬建築を権利濫用と判示した事例があった¹⁵。

しかし、その後の日本の学説・判例は、「スイス民法理論の影響¹⁶」を受けて、客観的要件を重視するようになった。即ち、権利行使者の主観的意図がどうであるかに拘らず、客観的見地から、権利者が権利行使によって得ようとする利益と、それが相手方ないし社会に与える不利

益とを比較衡量し、その権利の存在意義に照らして判断するのである¹⁷。判例は、主観的要件の他に、詳細に客観的利益衡量をして権利濫用を判定した「宇奈月温泉事件」（大判昭和10・10・5民集14巻1965頁）を契機として、大きな変化を見せた。その後の判例、例えば「高知鉄道線路敷設工事事件」（大判昭和13・10・26民集17巻2057頁）では、線路を撤去した場合の不利益の重大さだけを考慮し、鉄道会社が地主の再三にわたる抗議を無視して不法に工事を続行したという経緯は考慮の外に置いた事件では、むしろ客観的利益考量のみに傾斜する傾向を示した¹⁸。

ところが、主観的意図や紛争の経緯を考量せず客観的利益考量のみに重点を置けば、既成事実を作った強者の利益を一方的に優先することになり不公正のそしりを免れないという懸念の声から、客観的要件のみではなく、主観的要件も含め、それらを総合考量して権利濫用について判断すべきであるとの説が有力となり¹⁹、特に物権的請求権の分野では、加害目的の要件は権利濫用成立のための不可欠の要件と解すべきである²⁰とする学説も主張されている。

判例にも、借地上の建物等を所有者から賃借権とともに譲り受けたYに対し、土地所有者Xが不法占有を理由として土地明渡及び損害賠償を請求した事案において、「Xの本訴損害賠償請求を排斥すべき理由を示さず、単に前記のようなX及びYに生じる各不利益を比較衡量しただけで、Xの本訴損害賠償請求を棄却すべきものとした原審の判断は、民法1条3項の規定の解釈、適用を誤ったもの」と判示して原判決を破棄した事例（「土地明渡請求事件」最判昭和57・10・19）がある。

3. 2 特許権行使へのあてはめ

上記学説及び判例の発展に伴う権利濫用の実質要件に対する解釈は、あくまで土地使用権の

行使、妨害排除請求権の行使、借地等明渡請求権の行使及び賃貸借契約解除権の行使といった様々な伝統的有体物の物権に基づく権利行使を基礎としたものである。

民法の特別法である特許法に定められた特許権の行使の場合においては、特許権と伝統的有体物の物権とは、権利の根拠が異なるものであることから、特許権の行使に対する権利濫用の構成は、有体物権の行使に対する権利濫用の構成と、必ずしも一致するものではない。例えば、特許権は、高度な技術的思想を公開させることにより産業の発達を促進させる代わりに、一定期間の独占権を発明者に与えたものであることから、伝統的有体物の自然権利とは異なり、特許権が独占権として認められた時点において既に（その権利の存在により）何らかの社会的利益が生じる。言い換えれば、特許権の存在そのものは、社会的利益（公益）を反映しているものであり、特許権は、一定の社会的利益を根拠とするものであるともいえる。このような見地から、権利濫用であるか否かの判断に当たって、「社会に与える不利益」の有無という有体物の物権行使の場合に考量されるべき要素が、特許権行使の場合には必要ではないと考える。

特許権は、一定の社会的利益を供与することを目的とした権利であるものの、その行使による社会的不利益が発生してしまうこともあり得る。このような場合においては、所定の手続きを経て、公益のための裁定実施制度（特許法92条）を適用することが考えられる。

そもそも、権利濫用法理は、民法の原則であり、法律に具体的規定のない場合に限ってその適用が許される。つまり、特別法に具体的規定がある場合には、特別法の具体的規定に従わなければならない、それは法的安定性及び予見可能性を維持するための要請である。そのため、公益のみのために特許権の行使を否認すべき場合においては、法的根拠として、民法上の権利濫

用ではなく、特許法上の裁定実施制度が適用されるべきである。同様に、特許権の行使によって社会に与えた不利益は、裁定実施を適用する際に考量すべき要素であり、権利濫用の判断要素とすべきとは言い難い。

従って、特許権侵害に基づく特許権の行使が、権利の濫用に当たるか否かを判断する際には、特許権者の主観加害目的の推定及び特許権者と特許権侵害者との間の客観利益衡量という二点について判断することが要件となると考える。

3. 3 本件判決の検討

本件控訴事件において、知財高裁は、特許権侵害がその法律関係の性質上不法行為であると解されるにも関わらず、「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」を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる」と述べた。さらに、「一方、必須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」といった理由から、「FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求」が権利の濫用に当たるが、「FRAND条件でのライセンス料相当額による損害賠償請求」は権利の濫用に当たらないとの判断を下した。

また、前述した本件仮処分の申立て²¹⁾及び別件仮処分の申立て²²⁾事件に対する抗告申立の別

事件である、特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件²³⁾においても、抗告人（サムスン社）の本件特許権に基づく差止請求権について、知財高裁は、FRAND確約された必須特許に基づく差止請求権の行使を許すことは、「当該規格に準拠しようとする者の信頼を害するとともに特許発明に対する過度の保護となり、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）を害するおそれがあり合理性を欠くものといえる」ことから、「抗告人による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」と判断した。

実際に、本件特許のライセンス交渉について、次のような事実が裁判所に認められた。即ち、「①控訴人は、平成23年7月25日に、被控訴人に対し、控訴人の必須特許ポートフォリオについてのライセンス条件として、具体的な料率を提示した。②被控訴人は同年8月18日に、ライセンス料率の上限を提示し、平成24年3月4日に、さらに数桁小さい料率をロイヤリティとして支払う旨のライセンス契約の申出をした。③これに対して、控訴人は、被控訴人が控訴人の提示を不本意とするならば、被控訴人において具体的な提案をするよう要請した。④控訴人は、同年9月14日に、ライセンス料算定の基礎となる価格の上限引下げの提案等をした。⑤控訴人は、同年12月3日に、当初提案の料率を半分以下にする提案をした」²⁴⁾等が争いのない事実として認められた。

前述の交渉経緯に対して、裁判所は、「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、被控訴人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条件にのっとっ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」²⁵⁾としている。

確かに、裁判所に指摘されたように、控訴人は、被控訴人に対して直ちに対案を示すことがなかった。しかし、控訴人は、平成24年12月以降は、被控訴人との間で複数回、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ことも裁判所によって認定された事実である²⁶⁾。また、控訴人の提案したライセンス料率が個別の特許ではなく、特許ポートフォリオ単位のみであるとのことも裁判所に指摘されたが、実際に、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を行うことが直ちに誠実義務に反するものとはいえないであろう。

控訴人と被控訴人との間のライセンス交渉の経緯からすると、両者が複数回にわたってライセンス料率の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たことから、控訴人と被控訴人との間において、FRAND条件下でのライセンス契約の締結に向けて交渉が続いていると取ることもできる。ただし、控訴人と被控訴人との間には、妥当とするライセンス料率について大きな意見の相違が長期間にわたって存在している。ライセンサーとライセンシーとなる両者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（欧州における第3世代携帯電話の規格）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、両者間での各種提案も一

定程度の合理性を持ったものと評価できると考
える。

このような考えからすれば、本件控訴人が、FRAND条項及びその確約によるライセンス契約交渉義務に違反したとは言えず、むしろ、ライセンス合意に達していないにも拘らず、被控訴人が無断で控訴人の特許を実施する行為は、特許権侵害となり、不法行為にあたるといえる。そして、控訴人が特許権侵害に基づく差止請求や損害賠償請求を行ったことは、「会員は、ライセンスの許諾を拒否する権利を含む、自ら保有するIPRを保持しその利益を得る権利を完全に有する」²⁷⁾といったETSIのIPRポリシーに違反するものでもない。また、このような権利侵害に基づく特許権の行使は、相手方に対する加害目的があることも推定できないし、相手方に甚大な損害を被らせる客観的事実も存在しないことから、権利の濫用に該当し難いと考える。

次に、本件判決文に示された「当該規格に準拠しようとする者の信頼」の観点から、本件控訴事件に係る関係者の信頼保護について、考察を進める。

4. 本件控訴事件における信頼保護

4. 1 信頼関係及び信頼責任の法理

日本民法における信頼関係や信頼の保護、信頼責任等の法理は、そもそも賃貸借契約における債務不履行の場合でも解除権を制限する「家屋明渡等請求上告事件」²⁸⁾において、最高裁により採用された理論から発展してきたものである。当事件においては、賃借人に債務不履行がある場合、賃貸人は賃貸借契約を解除することができるが、わずかな債務不履行であっても賃貸借契約を解除できるとなると、特に不動産賃貸借の場合、賃借人にとっては居住の場所や営業の場所を喪失することになり過大な損失が生じかねないことから、信頼関係の法理による救

済が登場した。この理論には二つの側面がある。一方は、「賃借人の債務の不履行があっても、信頼関係を破壊しない些細な不履行では解除できない」であり、他方は、「厳密には賃貸借契約上の債務の不履行といえなくとも信頼関係が破壊されるに至れば、解除可能となる」²⁹⁾である。

上記家屋明渡等事件の信頼関係の法理をきっかけとして、一般契約関係に基づく信頼により法律行為の欠陥を補う信頼の保護理論は論じられ、発展してきた³⁰⁾。さらに、「契約交渉過程であっても、一方の当事者が相手に契約の成立に対する強い信頼を与え、その結果、相手が費用の支出等を行った場合には、その信頼を裏切った当事者は相手方が被った実損害（信頼利益と呼ばれる）を賠償する義務を負う」³¹⁾、という法原則が複数の最高裁の裁判例³²⁾によって確立された。

上記の裁判例で示された信頼の保護には、当事者間の信頼関係を築いた契約関係及び契約交渉関係の存在が必要であったが、本件控訴事件のように、特許権者と不特定の標準の利用者との間には、契約関係あるいは契約交渉関係がまだ存在していなくても、特許権者と標準化組織との間の契約内容を信じて、係る準備活動を行った標準の利用者の合理的な信頼に一定の保護を与えることは、前記の裁判例の精神に一致していると考えられる。しかし、信頼関係にある当事者間には、直接契約関係の有無に拘らず、信頼関係に基づく信頼責任を「契約責任として認める」³³⁾ものであることから、法的保護に値する信頼は、契約自由の原則（私的自治）に基づく当事者の「意思」に従わなければならない。即ち、契約（を締結しようとする）当事者が抱く相手方の約束に対する期待（信頼）を、相手方の真の「意思」とされる限界とすべきものである。このような当事者の期待（信頼）が「合理的な期待（信頼）」³⁴⁾と呼ばれている。他方において、相手方（約束者）の真の「意思」の範

圏を超えた当事者の一方的な期待を「非合理的な期待（信頼）」と呼ぶことができる。実際に、当事者の一方的な「期待（信頼）」は帰責事由の判断基準としては意味のないものであり、「合理性」だけが判断基準として働く。結果、契約の拘束力の「根拠」、帰責「根拠」として主張される「合理的な期待」が、信頼責任及び帰責事由の範囲を導き出せるものとして位置づけられている³⁵⁾。

4. 2 本件控訴事件における「合理的な信頼」の限界

本件控訴事件において、不特定の標準の利用者に上述の「一定の期待」を与えたのは、特許権者と標準化組織との間のFRAND条項及びその確約である。これは、当事者自身が責任の意思を持ったことから、その当事者が責任を負うことになるということであり、相手方に与えた一定の期待から導かれた「保証（確約）責任」というものは、「意思責任」という責任原理に昇華されたもの³⁶⁾であるとされる。

従って、本件標準の利用者の「合理的な信頼」を確定するためには、標準の利用者の一方的な期待ではなく、本件特許権者と標準化組織との間の「意思」について推考しなければならない。前述した通り、ETSIのIPRポリシーや、特許権者（サムスン）と標準化組織との間の契約の内容及びその形や、民法の解釈等から総合すれば、以下の内容を導き出すことができるのではないかと考える。

ETSI標準に係る必須特許を使用するためには、特許権者からの許可を得る必要があり、標準の各利用者は、特許権者に直接ライセンスの許諾を求めなければならない。その場合、特許権者は、ライセンスの許諾を拒否する権利を含む、自らが保有する特許権の利益を得る権利を完全に有しながら、その一方で、標準の各利用者に対して、FRAND条件下でのライセンス締

結に向けて誠実な交渉をしなければならない。つまり、これは本件特許権者（サムスン）とETSIとの間の真の「意思」に相当すると考えられる。しかも、上記の真の「意思」が、ETSIのIPRポリシー及びそれを補足する「IPRについてのETSIの指針」、「ETSIのIPRポリシーについてのFAQ」等においても明文で規定されていることから、第三者である標準の利用者もこれを容易に察知することができるといえるのではないだろうか。よって、ETSI標準の利用者にとって、その「合理的な信頼」は、直ちに特許権者からライセンスの許諾を得ることではなく、FRAND条件下でのライセンス締結に向けた誠実な交渉を行うことである。それ以上の期待は、特許権者の真の「意思」から逸脱したものであるから、「非合理的な信頼（期待）」に当たり、法的保護にも値しないと考える。

従って、本件控訴事件のように、控訴人が被控訴人と一連の交渉を行った末、双方間においてFRAND条件の合意に達しておらず、ライセンス契約の締結ができていなくても、控訴人（特許権者）が無許諾実施の特許権侵害に基づいて権利を行使することから、被控訴人（特許権侵害者）の「合理的な信頼」を損なうという結論を導き出すことは難しいと考える。

4. 3 信頼保護の形

前述した信頼保護に係る複数の最高裁の裁判例は、いずれも、一方の当事者が相手方に契約の成立に対する強い信頼を与え、その結果、相手方が当該信頼に基づく費用の支出等を行った場合には、その信頼を損なった当事者は相手方が被った損失を賠償する義務を負うという「損害賠償責任」の形で信頼利益が保護される旨を判示していた。学説においても、信頼を保護することが損害賠償請求権を認めることであるとされ、信頼責任は、一方の当事者の（法によって認められる）信頼により相手方が負う損害賠

償責任として定義されている³⁷⁾。

本件控訴事件の法的関係には、二つの側面がある。一つは、契約責任に基づく特許権者と標準の利用者との間の信頼関係である。もう一つは、特許権侵害に基づく特許権者と標準の利用者との間の不法行為関係である。仮に、前者の信頼関係が特許権者によって損なわれたとしても、必ずしも後者の不法行為がきたされることはない。同様に、後者の不法行為の発生は、必ずしも前者の信頼関係の破壊が原因となるものでもない。よって、この二つの法的関係は相互独立のものであり、前者の契約責任に基づく信頼関係の破壊（違約行為）は、後者の特許権侵害に基づく不法行為の違法性を阻却することができない。即ち、前者の信頼関係を保護するために、後者の特許権侵害の不法行為を容認することは特許法の定めには違反するばかりではなく、標準化組織のIPRポリシーの精神（特許権者は自らの必須特許に対する権利を完全に有すること）にも反しており、民法における契約自由の原則からも逸脱することになる。

従って、本件控訴事件において、仮に、ライセンス契約の不成立により特許権者が標準の利用者の「合理的な信頼」を損なったとしても、その信頼に対する保護の形は、無許諾実施の不法行為を認めることではなく、当該ライセンスの不成立により標準の利用者が被った損失に対する賠償義務を特許権者に課すことである。

5. 裁判所によるライセンス料の計算

本件控訴事件における争点7（損害額）について、知財高裁は、FRAND条件によるライセンス料相当額を損害賠償額として算定した。裁判所によりFRAND条件下でのライセンス料相当額を計算するという先例としては、2013年4月のマイクロソフト対モトローラ標準化必須特許紛争事件³⁸⁾において米国のワシントン西区連邦地方裁判所による当事者間でのFRAND条件

に沿ったライセンス料率とライセンス料の幅についての判断がある。その判決は、FRAND条項及びその確約が第三者のためにする契約として認められたことと、当事者からFRAND条件でのライセンス料の算定を裁判所に求めたことを背景としたものであった。

現在、日本においても、裁判所によるライセンス料の算定を求める声が出てきている。しかし、日本の法制度は、いうまでもなく米国と同一ではない。そうすると、ライセンス料を裁判所が算定することの妥当性はあるのだろうか。

現実には、日本においては、職務発明に関して、相当対価額算定にかかわる裁判が存在している。職務発明についての特許を受ける権利を使用者に承継させる等をした場合には、従業者は相当な対価の支払を受ける権利を有する（特許法35条3項）が、譲渡額は当事者間で自由に決定するのが原則であり、時価相当額を譲渡額としなくてはならないとするルールはない。しかし、日本において職務発明に関する現行法と同様の規定が設けられた1921年においては、従業者が使用者と対等な関係に立って職務発明の対価額を交渉できるような社会背景にあったとは考えられない。そこで、特許法は35条3項で相当な対価請求権を従業者に与え、同条4項で相当対価額算定の際の考慮事項を「その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度」とした。そこには、特許法における発明者重視・従業者保護の思想が見て取れ³⁹⁾、そのため、相当対価額請求訴訟という形で、その権利承継の対価額を裁判所が算定していくという現状が生まれてきたといえる。ところが、裁判所により相当対価を算定することは、予測可能性を欠くとして、対価額の算定を裁判所に任せるべきものではなく、当事者間で決定すべきとの反対の声もある。

標準化必須特許のライセンス料を算定する場

合においては、両当事者が平等な商業上の取引関係にあることから、そのFRAND条件でのライセンス料の算定は私人間の商業活動に過ぎないといえる。私人間の商業活動に、公的機関は介入すべきではなく、私人の自己責任により自由な意思決定のもと行うとする日本民法における「私的自治の原則」からみれば、契約交渉の中における合理的なライセンス料の算定を裁判所に委ねることは、日本の私法制度と矛盾する可能性があると考ええる。標準化組織のIPRポリシーにおいても、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指針は用意されておらず、完全に当事者の交渉に委ねられることが多いという実態もある。

本件控訴事件においては、本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権の有無の確認を請求の趣旨としたにも拘らず、FRAND条件によるライセンス料相当額の算定方法及びライセンス料相当額を損害賠償額とした算定を裁判所が行ったことは、日本の弁論主義裁判制度において極めて稀なことであり、今後の裁判の動向への影響に注目すべきと考ええる。

6. おわりに

本稿は日本法の視点から行った、本件判決の紹介と検討に留まるものである。FRAND条項及びその確約の法的効力といった本件控訴事件の主要な争点は、日本のみならず国際的な視点から捉えるべき重要な論点である。また、技術の開発や技術の活用だけではなく、企業活動ないし我々身近な社会生活にも大きい影響があるといえる。そのため、知財高裁は、当事件に係る主な争点について、日本現行法の枠内で初めて国内外を問わず広く意見を募集してきた⁴⁰。

しかし、裁判において、たとえ厳密な法的検討が行われたとしてもそれだけで全ての問題を万全に解決できるものではない。特に、標準化活動における特許権行使の問題の根本的解決を

するためには、必須特許の管理方式の改善及び標準化組織の果たすべき役割（一例として、会員の規約遵守の監視）に委ねるほか道はない。また、紛争が起ってしまった場合にも、標準化組織には、より実際的かつ迅速な対応が求められることから、裁判外の紛争処理方法も今後の検討の視野に入れるべきであると考ええる。

注 記

- 1) 東京地方裁判所 債務不存在確認請求事件（平成23年(ワ)第38969号）
- 2) 知的財産高等裁判所 債務不存在確認請求控訴事件（平成25年(ネ)第10043号）
- 3) ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs) 4.4 “It is recognized that Non Disclosure Agreements (NDAs) may be used to protect the commercial interests of both potential licensor and potential licensee during an Essential IPR licensing negotiation, and this general practice is not challenged. Nevertheless, ETSI expects its Members (as well as non-ETSI Members) to engage in an impartial and honest Essential IPR licensing negotiation process for FRAND terms and conditions.”
- 4) ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs) 4.1 “Specific licensing terms and negotiations are commercial issues between the companies and shall not be addressed within ETSI. Technical Bodies are not the appropriate place to discuss IPR Issues. Technical Bodies do not have the competence to deal with commercial issues. Members attending ETSI Technical Bodies are often technical experts who do not have legal or business responsibilities with regard to licensing issues. Discussion on licensing issues among competitors in a standards making process can significantly complicate, delay or derail this process.”
- 5) ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs) 1.1 “Members are fully entitled to hold and benefit from any IPRs which they may own, including the right to refuse the granting of licenses.”

- 6) ETSI IPR Policy FAQs Answer 6 “It is necessary to obtain permission to use patents declared as essential to ETSI’s standards. To this end, each standard user should seek directly a license from a patent holder. In order to obtain the contact details of a patent holder, please make your request to the ETSI Legal Service.”
- 7) 田村善之「標準化と特許権－RAND条項による対策の法的課題－」において、FRAND条項が、標準の利用者に対して通常実施権を付与することを特許権者に義務づけられるものであるかどうかについて、結論が出されていないが、問題として指摘された。知的財産法政策学研究 第43号73頁（2013. 11）
- 8) 民法（債権関係）部会第71回会議（平成25年2月26日開催）において「中間試案」が決定。（法務省ホームページ
<http://www.moj.go.jp/shingil/shingi04900184.html>参照。Web参照日2014年6月30日）
- 9) 松尾弘「契約解釈における当事者の「真の意思」」慶應法学第15・16合併号53頁（2010. 3）。
- 10) 約款のように、契約当事者の一方にとって、契約条項の認識可能性に問題があって、表示が明確であるが、それに従って法律効果を付与することの妥当性が問題となる場合に、解釈上どのような操作が許されるかについて以下の論説が挙げられる。野村豊弘「法律行為の解釈」星野英一編集代表『民法講座・第1巻』有斐閣（1984年）291-333頁；上田誠一郎『契約解釈の限界と不明確条項解釈準則』日本評論社（2003年）。
- 11) 約款の規制に関する法律または約款法概念は、英米法から由来するものである。米法は、判例法体系であるが、約款の判例が集積しており、かつ、統一商法典二一三〇二条に規定する非良心性条項の関連で近時の日本法への影響も非常に大きい。英法は、同じく判例法体系に属するが、1977年に不正契約条項法を制定しており、この関連で注目される。また、独法は約款法の先進国といえ、判例・学説の集積は古くから膨大なものであり、これらの成果を踏まえて、1976年に約款法の規制に関する法律を制定した。（石原全「約款法の基礎理論」一橋論叢 第115巻第2号 539頁参照（1996年）。）
- 12) 法務省のまとめた「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理」の第59条の3「条項使用者に不利な原則」、および民法（債権関係）部会の取りまとめた「民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討（11）」の第3の4「相手方に過大な不利益を与える契約条項の効力」を参照。（法務省ホームページからアクセス）
- 13) 佐成実委員「比較法資料（ドイツ約款規制法全訳）」、安永貴夫委員「民法（債権関係）部会資料75A、75Bについての意見」、鹿野菜穂子幹事「部会資料75B 第3約款 について」、大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志「部会資料75B「約款」部分に関する提案」、東京弁護士会法制委員会バックアップ会議有志「「契約の趣旨」及び「契約の解釈」に関する意見」などの提案が審議された。
- 14) 末川博『権利濫用の研究』7頁（1949年）岩波書店。
- 15) 菅野耕毅『権利濫用の理論・民法の研究V』18頁参照（2002年）信山社。
- 16) ドイツ民法典の後にできたスイス民法には、そのような主観的な要件を設定することなく、権利の明確な濫用は法の保護を受けないという一般規定が置かれている（スイス民法2条2項）。日本民法が昭和22年の改正で導入した権利濫用禁止の規定は、このスイス民法から影響を受けたものである。（平野『民法総則（第三版）』630頁参照。）
- 17) 我妻栄『新訂民法総則』35頁参照（1965年）岩波書店。
- 18) 前掲注15) 菅野『権利濫用の理論・民法の研究V』87頁参照。
- 19) 前掲注15) 菅野『権利濫用の理論・民法の研究V』19頁参照。
- 20) 白羽祐三「シカーネと権利濫用論」新報87巻12号1頁（1981年）。
- 21) 東京地裁H23年(ヨ)第22027号事件。
- 22) 東京地裁H23年(ヨ)第22098号事件。
- 23) 知財高裁H25年(ラ)第10007号、及び第10008号事件。
- 24) 本件判決文133頁参照。
- 25) 同上134頁参照。
- 26) 同上134頁参照。
- 27) 前掲注5)「IPRについてのETSIの指針」1. 1項。
- 28) 最判昭和37年(オ)第747号、最高裁判所民事判例集18巻6号1220頁。

- 29) 内田貴『民法Ⅱ（債権各論・第三版）』243頁参照（2011年）東京大学出版会。
- 30) 信頼の保護理論を論じた代表的著作として、戸田知行『信頼責任の原理』（2004年）信山社，多田利隆『信頼保護における帰責の理論』（1996年）信山社等が挙げられる。
- 31) 前掲注29) 内田『民法Ⅱ（債権各論・第三版）』24頁参照。
- 32) ①最判平成17年（授）第869号「損害賠償請求事件」，最高裁裁判集民事223号343頁。
②最判平成17年（受）第1016号「損害賠償請求事件」，最高裁判所裁判集民事221号63頁。
③最判昭和59年（オ）第152号「損害賠償請求事件」，最高裁裁判集民事142号311頁。
- 33) 前掲注30) 戸田知行『信頼責任の原理』373頁参照。
- 34) 「合理的な期待」を提出する学説：長尾治助『債務不履行の帰責事由』（1975年）有斐閣。
- 35) 前掲注30) 戸田『信頼責任の原理』340頁参照。
- 36) 前掲注30) 戸田『信頼責任の原理』443頁参照。
- 37) 前掲注30) 戸田『信頼責任の原理』はしがき部分参照。
- 38) Microsoft, Corp. v. Motorola, Inc. 2013. U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash. Apr. 25. 2013)
- 39) 高林龍『標準特許法（第4版）』83-84頁参照（2011年12月）有斐閣。
- 40) 知財高裁による意見募集
(<http://www.noandt.com/ja/topics/2014/documents/20140123.pdf>, Web参照日2014年6月30日) 平成26年1月23日から同年3月24日の間、日本国内外から計58件の意見が寄せられた。

（原稿受領日 2014年7月17日）

