

知的財産高等裁判所平成25年（ネ）第10043号

（原審・東京地方裁判所平成23年（ワ）第38969号）

## FRAND宣言に関する意見書

平成26年3月21日

知的財産高等裁判所特別部 御中

〒530-0005

大阪市北区中之島2丁目2番2号

大阪中之島ビル8階 小松法律特許事務所

弁護士 小松 陽 一 郎

弁護士 川 端 さ と み

弁護士 森 本 純

弁護士 山 崎 道 雄

弁護士 辻 淳 子

弁護士 藤 野 睦 子

弁護士 大 住 洋

弁護士 中 原 明 子

## 目 次

第 1	求意見事項	3 頁
第 2	意見の要旨	3 頁
第 3	意見	5 頁
1	（前提論点）FRAND 条項違反の効力	5 頁
(1)	FRAND 宣言の法的効力について	5 頁
(2)	必須 IPR 保有者が FRAND 宣言により負う信義則上の義務	7 頁
(3)	信義則上の義務違反の判断基準	8 頁
2	差止請求権の行使に対する制限について	10 頁
(1)	権利濫用の有無の判断基準	10 頁
(2)	判断要素について	11 頁
3	損害賠償請求権の行使に対する制限について	14 頁
(1)	差止請求権の制限と損害賠償請求権の制限の関係	14 頁
(2)	損害賠償請求権の行使が権利濫用として制約する基準	14 頁

## 第1 求意見事項

標準化機関において定められた標準規格に必須となる特許について、いわゆる (F) RAND 宣言 ((Fair,) Reasonable and Non-Discriminatory な条件で実施許諾を行うとの宣言) がされた場合の当該特許による差止請求権及び損害賠償請求権の行使に何らかの制限があるか。

## 第2 意見の要旨

- 1 FRAND 宣言一般に関しては、種々の論点があるが、本書では、FRAND 宣言と第三者との関係に焦点をあてて意見を述べる。  
なお、筆者らには、本件訴訟に関する利害関係はない。
- 2 FRAND 宣言によって、必須 IPR 保有者と第三者がライセンス契約締結に向けた交渉過程に入った場合、必須 IPR 保有者には、信義則上の説明義務、情報提供義務が生じ、さらに「FRAND 条件であればライセンス契約を許諾する」ことに向かって誠実交渉義務が認められると解される。そして、同義務違反の有無を判断する際の考慮要素としては、当事者双方が「FRAND 条件に従ったライセンス契約実現のために実質的な行動を行っているか否か」を重視すべきである。

その際には、各標準化団体の FRAND 条項には種々のものが存在するので、どの産業に関する FRAND 宣言なのか、その産業との関係で FRAND 宣言がどのような役割を果たしているのか、また、そのような背景事情を前提にして、まずは、各 FRAND 条項の有する意義を明らかにするとともに、認定した事実関係をこれら関係条項に当てはめるプロセスが不可欠である。

なお、FRAND 宣言と第三者との関係について、契約の成否にかかわる議論がなされており、契約の成立は差止請求権や損害賠償請求権

行使の抗弁となり得るので、その点への配慮もなされるべきであろう。

- 3 必須 IPR 保有者による差止請求権の行使が権利濫用となるか否かについては、当事者双方の諸事情を考慮し判断することになるが、差止請求権の行使が、その請求を受けた企業の事業に与える影響力の大きさを考えると、信義則上の誠実交渉義務の内容と程度、そしてその前提としての契約締結判断に重要な情報についての提供義務の内容と程度が、重大な考慮要素となる。
  
- 4 差止請求権の行使の制限と、損害賠償請求権の行使の制限は、それぞれ別個に検討されるべきであるところ、FRAND 条項の内容に照らせば、差止請求権の行使が権利濫用となる場合であっても、一般論としては、FRAND 条件でのライセンス料相当額についての損害賠償請求権は原則としては認められるべきであり、これを権利濫用と評価するには、誠実交渉義務違反の事情に加え、より説得力のある「特段の事情」の認定が必要であると考えられる。

### 第3 意見

#### 1 (前提論点) FRAND 条項違反の効力

##### (1) FRAND 宣言の法的効力について

###### ア. FRAND 宣言の法的効力についての諸見解について

FRAND 宣言については、必須 IPR 保有者が標準化団体に対して、第三者に公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスを許諾する用意があることを通告する事実上の行為（契約は成立していない。）ととらえることもできるし、FRAND 宣言によって必須 IPR 保有者と標準化団体との間に第三者を受益者とする契約が成立する（第三者のためにする契約）ととらえる見解や、より直截に必須 IPR 保有者と第三者との間に、意思実現等によって直接にライセンス契約が成立するとする考えもありえる<sup>1</sup>。

原審判決は、特許権者と第三者は「契約締結準備段階」にあると認定し、両者間のライセンス契約の成立を否定しているが、差止請求権や損害賠償請求権行使の抗弁たり得る性質を有している。したがって、契約の成否の論点については、産業界にとっての予測可能性を高めるためにも、活発に議論がなれている上記の第三者のためにする契約と構成する見解等についても一定の分析をしておくことが好ましいと考えられる。

###### イ. 必須 IPR 保有者と標準化団体ないし第三者間での法的効力について

この点については、技術の標準化の必要性和知的財産権の保有者の権利との間のバランスをとるために、FRAND 宣言が重要視されている現状、特に本件のような IT 産業で多数の特許権の束によって

---

<sup>1</sup> 田村善之「標準化と特許権・RAND 条項による対策の法的課題-」知的財産法政策学研究 vol.43 (2013) 73 頁以下、竹田稔「差止請求権の制限」Jurist No.1458, 41 頁以下等。

製品が製造されている実情を踏まえた特許権の役割に鑑みれば、FRAND 宣言によって端的に一定の法的拘束力が発生することを肯定すべく、必須 IPR 保有者と標準化団体との間に第三者のためにする契約が成立する、と考えることが可能かも知れない。

あるいは、必須 IPR 保有者と第三者との間で、第三者による意思実現行為等（民法 526 条 2 項参照）によって直接に契約の成立を認める考えも可能かも知れない。

#### ウ. 契約成立を肯定する場合の問題点

もともと、契約の成立を肯定しようとする場合には、FRAND 条項の有する意義と契約成立の要素等について慎重な検討が必要であらう。

本件での ETSI の定める IPR ポリシーは、第三者の権利として、「少なくとも、製造及び販売、賃貸、修理、使用、動作するため、規格に関し、公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスが許諾されること」（6. 1 項）を認めているが、「公正、合理的かつ非差別的な条件」（FRAND 条件）の具体的内容（ライセンス料率等）は一義的に明らかではなく、当事者の協議によって定められることが予定されている。

また、上記 6. 1 項に関する IPR ポリシーとその指針（ガイドライン）との表現の整合性（IPR ポリシーではライセンスを「許諾する用意がある」とされているが、ガイドラインではニュアンスが違うようでもある。）をも検討すべきであらう。

これら関連条項から、必須 IPR 保有者が（不特定の第三者に対し）契約の申し込みをしているのか、あるいは契約の申込みの誘因にすぎないかの評価をどのようにするかは重要であると思われる。

ところで、契約の成立には、少なくとも契約内容の重要部分について確定していることと契約締結に向けた確定的な意思の存在が必要であるところ<sup>2</sup>、ライセンス契約においてはライセンス料率が確定していなければ重要部分が確定しているとはいえないし、この点が確定していない段階では、当事者間に契約締結に向けた確定的意思があるとは現実的に考えにくいことからすると、たとえ FRAND 宣言の効力を第三者のためにする契約等ととらえようとしても、第三者が受ける利得の内容は、契約締結に向けた交渉を行う地位に入ることにより留まり、いまだ必須 IPR 保有者と第三者との間で不確定な重要要素が存在することから、ライセンス契約は成立していないとの考えもありえるところと解される。

以下では、ライセンス契約が成立していないことを前提にさらに検討する。

## (2) 必須 IPR 保有者が FRAND 宣言により負う信義則上の義務

### ア. 契約締結過程における説明義務、情報提供義務

必須 IPR 保有者と第三者との間では、ライセンス契約が成立していないとしても、前述のとおり、両者は契約締結に向けた交渉を誠実に行うべき関係にある。

そして、契約締結過程において、契約締結のための意思決定の基盤の確保という観点から、当該契約を締結するか否かの判断に影響を及ぼす事項についての信義則（民法第1条第2項）上の説明義務や情報提供義務は、これを認めた最高裁判例等も多数存在し（例えば、最判平成19年2月27日裁判集民事223号343頁、最判平成23年4月22日民事判例集65巻3号1405頁、等）、一

---

<sup>2</sup> 能見義久・加藤新太郎編「論点体系判例民法5」（第一法規出版）11頁以下等。

般的にも認められているところであり（債権法改正の中間試案でも明文化に向けて議論されている<sup>34</sup>。）、上述 IPR ポリシー 6. 1 項が定められていることからすると、少なくとも第三者が FRAND 条件を満たしているか否かの合理的な判断をするための信義則上の説明義務や情報提供義務の存在は肯定されよう。

#### イ. 契約締結過程における誠実交渉義務

さらに、誠実交渉義務については、IPR ポリシーが会員の義務として「必須 IPR の所有者は、公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスを許諾することを保証する」（許諾することを用意する？）と規定していることからすると、必須 IPR 保有者は、FRAND 条項に合意した限り、通常取引における場合のように許諾するかどうかを任意かつ自由意思で決定できるわけではなく、FRAND 条件であればライセンスを許諾することを義務付けられているとも考えられる。そこで、このような意味で、契約が成立するために誠実に交渉する義務（誠実交渉義務）の存在が肯定できる。

もともと、実務的には、一般的にライセンス契約には守秘義務条項が存在するので、その点への配慮は必要である。また、必須 IPR 保有者が有するライセンス契約には、非必須特許とセットした契約も存することがある。そこで、単に実施料率を開示しないという事実を義務違反の重要な根拠とすることには慎重であるべきであろう。

### (3) 信義則上の義務違反の判断基準

---

<sup>3</sup>法制審議会民法（債権法）部会「民法（債権法）の改正に関する中間試案」（平成 25 年 2 月）では、「契約締結の自由と契約交渉の不当破棄」「契約締結過程における情報提供義務」等の明文化が試案として挙げられている。

<sup>4</sup>法務省「民法（債権改正）の改正に関する検討事項(6)詳細版」11 頁。

## ア. 一般的な判断基準

判例では、説明義務違反や情報提供義務違反について、個別具体的な事案に応じて、当該契約の性質、当事者の属性や相互の関係、交渉経緯その他の多様な考慮要素を総合的に考慮して、信義則に従い判断していると言われる<sup>5</sup>。

## イ. FRAND 宣言が重要視される背景

原審判決でも指摘されているとおり、技術の標準化を進めることによって、製品間の互換性の確保、研究開発の効率化等エンドユーザーを含む社会的な利益に繋がる一方、必須 IPR を保有する企業がその標準規格を使用して製品化をはかる他の企業に対し、当該必須 IPR の実施を禁止することを求め、高額で理不尽なライセンス条件を要求して強制的に同意させるというようなホールドアップ状況等が生じ、技術の標準化による普及が著しく阻害される可能性があることから、技術の標準化の必要性和知的財産の保有者の権利とのバランスをとることが要請され、FRAND 宣言が重要視されることになったという背景がある。

そこには、特許権に関するコモنزの思想があると評価される余地もあろう。

## ウ. FRAND 宣言がされた場合における判断基準及び考慮要素

そうであるとすれば、FRAND 宣言をした必須 IPR 保有者と第三者間で契約締結に向けた交渉がなされる場合において、信義則が発動される実質的根拠は、上記のようなホールドアップ状況が実現さ

---

<sup>5</sup> 例えば融資と建物建築が一体となった計画の勧誘における建設会社及び金融機関の説明義務が争われた事案に関する最判平成 18 年 6 月 12 日判タ 1218 号 215 頁等

れることなく、社会的な利益に繋がるよう、必須 IPR 保有者と第三者に対して、FRAND 宣言を実効的なものとするべく行動することが求められている点にあると考えられる。

よって、この場合の信義則違反を判断する考慮要素としては、当事者が FRAND 条件に従ったライセンス契約実現のために実質的な行動を行っているか（例えば、形式的にライセンス料案を提示するだけではなく、それが FRAND 条件に従ったものであることを示す根拠・手段を明らかにしているかどうか、当該第三者も真に事業化を望んでいるか否か等）が重視されるべきであろう。

なお、要件を定式化して示すことは困難であろうが、できるだけ考慮要素を明確化・基準化することが望ましい。

この点については、御庁にて、FRAND 宣言をした必須 IPR 保有者と第三者間の紛争における予測可能性を担保するために、判決において一定の判断基準が示されることが期待される。

## 2 差止請求権の行使に対する制限について

### (1) 権利濫用の有無の判断基準

#### ア. 信義則上の義務違反と濫用の関係

契約準備段階での信義則上の説明義務違反、情報提供義務違反、あるいは誠実交渉義務違反が認められたとしても、不法行為による賠償責任を負うことがあるのはともかく<sup>6</sup>、それが直ちに、差止請求権や損害賠償請求権の行使を権利濫用（民法第1条第3項）として制限することにはつながらない。

権利濫用の有無については、それ自体、義務違反とは別に固有の検討が必要となる。

---

<sup>6</sup> 最判平成 23 年 4 月 22 日民集 65 卷 3 号 1405 頁参照。

しかし、後述(2)ウ. のとおり、上記の信義則上の義務違反の事実は、権利濫用を認定するための重要な考慮要素となるものと考えられる。

#### イ. 一般的な判断基準

権利濫用の有無の判断については、権利を行使する者とその相手方の主観的事実と客観的事実の双方が考慮されるという見解が一般的であるが、これらの事実にとどまらず、権利濫用の有無が問題となる権利そのものの性質、立法趣旨を考慮する事例もあるとされている<sup>7</sup>。

#### ウ. 特許権に基づく差止請求権を権利濫用と評価する場合の判断基準

そして、権利濫用に基ついて制限できる限度については、特許法が権利としての成立を認めているのに（特許法第100条）、その行使を権利濫用として許容できないとするためには、差止請求権の行使が、発明を奨励し産業の発達に寄与するという特許法の目的（同法第1条）に反し、経済活動上許容しがたいといえることが必要と考えられる<sup>8</sup>。

### (2) 判断要素について

#### ア. 主観的事実

---

<sup>7</sup> 能見善久・加藤新太郎「論点体系判例民法1」（第一法規出版）41頁。

<sup>8</sup> 最判平成2年7月20日民集44巻5号876頁（ポパイ事件）では、差止と損害賠償を求めた事案で、「客観的に公正な競争秩序を維持することが商標法の目的となっていることに照らすと、…商標権の侵害を主張するのは客観的に公正な競争秩序を乱すもの」として権利濫用と判断したものがある。形式的に商標制度を維持して、逆に制度の根幹が覆される結果となる場合に権利濫用を認め、不合理な結果を防止しようとしていると評価できる。

FRAND 条件に当たるかどうかを判断するための情報、特に他社との間の必須特許のライセンス契約に関する情報について、競合相手であることや秘密保持契約の存在を理由にこれらを開示しない場合、加害目的や害意性を見出すことはできないかにも思える。

しかしながら、むしろ、競合相手や同業者が、けん制し合うことにより標準化を進めることができないことによる社会的損失を防止することにこそ FRAND 宣言の必要性があることに鑑みれば、FRAND 宣言を行うときには同業者に情報を開示することを当然の前提としており、FRAND 宣言をしながら安易に情報を開示しない場合には、加害目的や害意性を肯定することができる方向へ傾斜しよう。

なお、実施料率について言えば、例えば、非必須特許とのセットで契約されている場合など、その料率には幅があると思われるため、ある程度踏み込んだ情報開示の必要性があるが、逆に言えば守秘義務の壁はより一層厚くなろう。そこで、職務上守秘義務を負っている弁護士間での間接的開示や、非公開の調停手続等の利用、等の方法も検討する価値があると考えられる。

## イ. 客観的事情

一方、客観的事情として考慮されるものとしては、一般的に、権利目的物の価値・利用可能性、当事者双方の利益・損失状況、権利行使者の禁反言的な行動、相手方が自らの権利を主張出来ない事情、訴訟に至るまでの当事者の事情、権利行使までの時間の経過・権利行使の前提となる事情の変更が挙げられている<sup>9</sup>。

原審判決でも、特許権者が適時開示義務に違反したことや、報復

---

<sup>9</sup> 能見善久・加藤新太郎「論点体系判例民法1」（第一法規出版）49頁

的対応措置として仮処分申し立てを維持していること等が認定されており、これらは権利濫用を認定するための客観的な一事情とはなりうる。ただし、適時開示義務については、出願公開までの期間については別個の配慮が必要であろう。

#### ウ. 権利そのものの性質，立法趣旨

差止請求は権利侵害に対する有効かつ直接的な対抗手段である一方、権利の性質や権利行使の目的・態様等の個別事情を考慮することなく画一的に差止請求権の行使が認容されるおそれがあり、その場合、侵害を主張された企業に与える影響は大きく、結果としてイノベーションの促進を阻害する可能性があることが指摘されている<sup>10</sup>。

また、このような弊害やホールドアップ状況を防止し、技術の標準化を図ることで社会利益を資するため FRAND 宣言が重要視されている背景からすると、必須 IPR 保有者が、ライセンス契約を締結するかどうかの判断に重要な情報についての提供義務に違反していたり、FRAND 条件に従ったライセンス契約実現のために実質的な行動をしていないことにより信義則上の誠実交渉義務違反が認められるような場合には、必須 IPR 差止請求を認容することは、技術の標準化を阻害し FRAND 条項を形骸化することにより、かえって、発明を奨励し産業の発達に寄与するという特許法の目的に反すると考えられる。

そうであるとすれば、必須 IPR 保有者が誠実交渉義務に違反していること、さらにその前提としての契約締結判断のために重要な情報についての提供義務違反は、権利濫用を認定する方向に働く重大

---

<sup>10</sup> 知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン」（2013）25 頁

な考慮要素となりうる。

### 3 損害賠償請求権の行使に対する制限について

#### (1) 差止請求権の制限と損害賠償請求権の制限の関係

上記2のとおり、権利濫用の判断は、問題となっている権利そのものの性質も考慮要素となる以上、差止請求権の行使が権利濫用として制限される場合であっても、損害賠償請求権の行使が許容されることは充分考えられる。この点について、権利濫用により権利行使が認められないとしても、「特段の事情がない限り」不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を認める判例もある（最判昭和43年9月3日民集92号127頁）。

#### (2) 損害賠償請求権の行使が権利濫用となるか

##### ア. 損害賠償請求権と差止請求権の行使における相違

差止請求権については、上記2.(2).ウのとおり、差止請求権という権利そのものが侵害を主張された企業の事業に与える影響力の強さも大きな考慮要素となっている上、FRAND宣言が必須IPR保有者から第三者に対する当該IPRの実施の差止めを防ぐためのものであり、FRAND条項のもとで差止請求は予定されていないのに比べ、損害賠償請求権については、そもそも特許権を実施した行為について、少なくともFRAND条件でのライセンス料相当額については支払うべき義務があることは認められている。

##### イ. 差止請求権を権利濫用として制約する基準

そうであるとすれば、第三者は、当該IPRを実施した行為につい

て、少なくとも FRAND 条件による実施料相当額を支払うべき義務を負っており（不法行為による損害賠償義務）、損害賠償請求権が権利濫用となるためには、FRAND 宣言下での信義則上の誠実交渉義務違反に加え、差止め請求権の行使を制限する事情を超えて、損害賠償請求権まで否定するほどの「特段の事情」があるかどうかの視点での分析が不可欠であろう。

その際には、後日、権利濫用の事情が消滅した場合にはどのようなように特許権者の利益が回復されるかについての考慮も必要であろう。

以上