

知的財産高等裁判所特別部(大合議部)に係属中の事件に関する意見書

知的財産高等裁判所 特別部 御中

平成26年3月20日
日本ライセンス協会
ネットワークビジネスWG
独 禁 法 W G

この意見書は、対象事件（平成25年（ネ）第10043号事件）に係る下記第1記載の事項について意見を述べるものである。

簡潔化のため、関係者の間で当然に理解される略語等は断りなく用いる。

第1 情報又は意見の提供を行う事項

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

（1）意見の要旨

標準規格策定過程あるいは策定後に（F）RAND宣言を行った特許権者による差止請求権、損害賠償請求権等の権利行使が、信義則上の誠実交渉義務の観点から一定の制限を受けることはあり得ると考えられる。

そして、信義則上の誠実交渉義務の具体的内容について検討するにあたっては、特許権者に実行不可能な交渉や情報提供を強いることとならないよう、ライセンス交渉における各業界における実務慣行を考慮したうえで、具体的に検討を行うべきである。例えば、ICT産業の特性としては、標準化に係わる特許が多数存在することにより権利処理が進まなくなるアンチ・コモンス問題やロイヤルティ・スタッキング問題、更にはサービス開始後にロイヤルティを要求するホールドアップ問題等がみられるところであり、これらへの対応を考慮して解決を図るべきである。

そのうえで、特許権者による権利行使が制限されるべき具体的要件等について検討する際には、当該制限が製品市場における公正な競争・競争秩序に対してもたらす影響、将来の研究開発及び標準規格策定活動への意欲が損なわれていくこととなる可能

性等についても具体的に勘案すべきである。かかる検討においては、差止請求制限と損害賠償請求制限が発明のインセンティブや製品市場における競争に対してそれぞれ及ぼす影響の程度に相違があることにも配慮すべきであり、とりわけ損害賠償請求権行使を制限することは極限的な例外的事実関係が認められる場合に限られるべきである。

(2) 理由

ア 信義則上の誠実交渉義務について

(F) RAND宣言を行った特許権者は、具体的ライセンス条件の内容について留保を付しつつも、非差別的かつ合理的条件によるライセンス供与を行う旨を明らかにしているのであるから、当該特許権者による差止請求権等の権利行使が信義則上の誠実交渉義務の観点から一定の制限を受けることはあり得ると考えられる。

この点について、現実にはライセンス交渉を行っているICT産業に属する企業間では、次のような実務慣行が認められるところである。

- ①殆どのライセンス契約書は少なくとも支払い条件を含むコアな部分に関して、契約書内容の開示のみならず、それを言及することについても秘密保持を課している。
- ②ライセンス契約の存在自体を秘密にすることもあり、契約当事者名の開示すら出来ない場合がある。
- ③ライセンス交渉においては対象特許の範囲は各社状況を鑑みて自由な交渉により設定されることが多いため、単純比較は出来ない。例えば、
 - (i) 必須特許か非必須特許のいずれを、あるいは双方を、対象とするか
 - (ii) 出願時期、登録時期等に基づいて対象特許を限定するか
 - (iii) 登録国に基づいて対象特許を限定するか等は当然各案件によって検討され、結果も各様である。
- ④ライセンス交渉においては、上記対象特許の範囲に加え、対象製品も各事案によって異なるため、さらにケースバイケースの状況となる。
- ⑤多くの企業間ではクロスライセンス契約書を締結しており、個々の特許に関する対価を算定することが不可能な場合が多く存在する。

契約上の秘密保持義務は、特許権者だけでなくライセンシーの事業活動の競争力を維持してゆく上で必要又は不可欠でもある。信義則上の誠実交渉義務の具体的内容について検討するにあたっては、上記のような実務慣行を考慮し、特許権者に実行不可能な交渉や情報提供を強いることとならないよう具体的に検討が行われる必要がある。

なお、裁判所においては、損害賠償額の算定のために秘密保持命令に基づくなどしてライセンス条件を開示できる可能性もあるのであり、このことも、裁判外における開示をあえて特許権者に求めるべきかを検討する際の考慮事項の一つであるというべきである。

イ 公正競争確保の観点からの検討について

知的財産基本法 10 条が「知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする」と定めているように、特許権を含む知的財産制度に係る検討において公正競争や公共の利益への配慮が示されるべきであり、すでに、個別の裁判例・特許庁審決例においてもかかる配慮がみられるようになってきている¹。

本件のように必須特許権の権利行使制限の可否や内容を検討するにあたっては、公正競争が損なわれることのないよう配慮がなされるべきであるし、本件のようにスマートフォン等のような社会インフラを構成しているシステムに係わる公益性の高い標準規格に係る必須特許の取扱いについては公益性を十分に考慮した上での判断が必要である。

(a) 差止請求権行使の制限について

標準規格が策定されサービスが開始された後に必須特許権者が差止請求を行った場合、ライセンシー候補者は既に設備投資を行っているのでホールドアップ問題が生じ、高額なライセンス料支払を余儀なくされ、結果として技術標準の策定と普及を妨げることとなる。このため、(F) RAND 宣言がされた標準必須特許については、差止請求権の行使にある程度の制限を課すべき場合があるものと考えられる。

そして、信義則上の誠実交渉義務の観点から差止請求権の行使を制限することが相当であるかの判断に際して、特許権者が誠実交渉義務を果たしているかどうかを評価するにあたっては、ICT 産業のように標準化に係わる特許が多数存在することにより権利処理が進まなくなるアンチ・コモنز問題やロイヤルティ・スタッキング問題にも配慮することが必要である。具体的には、交渉過程において特許権者が提示するライセンス料等の条件が誠実交渉義務に合致するものであるか否かを評価するにあたって、標準化一般において特許権者が (F) RAND 宣言をすることのインセンティブを阻害することがないよう配慮するとともに、ラ

¹ 最判平成 14・4・25 民集 56 卷 4 号 808 頁、特許庁審決平成 11・3・10 等。

イセンシー候補者において他の必須特許についても同様にライセンスを受ける必要があることに配慮すべきである。

他方、特許権者の差止請求権の行使を制限するためには、ライセンシー候補企業が（F）RAND条件に合致するライセンス料を支払う旨の誠実な意思を特許権者に対して表明していることが当然の前提とされるべきである。したがって、差止請求権の行使の制限が容認されるためには、ライセンシー候補企業が以下のようなライセンス交渉態度でないことが最低限の要件になると考えられる。

(i) ライセンス交渉に応じない場合。

(ii) ライセンス交渉には応じているが、正当な理由なく担当者を頻繁に交代させる等ライセンシー候補企業の責めに帰すべき事情によりライセンス交渉が遅延している場合。

このように、必須特許権者による差止請求権の行使を仮に制限するのであれば、ライセンシー候補企業側の交渉態度の誠実性が上記のように具体的に検証されるべきである。

(b) 損害賠償権行使の制限について

（F）RAND宣言を自ら行った者による損害賠償請求については、差止請求権行使の制限にとどまらず損害賠償請求権の行使まで制限することはいわゆるフリーライドを許して特許権の本来的効力をいわば骨抜きにすることとなり、特許権者の将来における研究開発意欲が大いに損われることとなるというべきである。したがって、発明のインセンティブを維持する見地から、損害賠償請求権の行使は制限されるべきではなく、仮に許容すべき場合があるとしても極限的な例外的場合に限定されるべきである。

ウ 結論

以上の次第であるから、標準規格必須特許権の（F）RAND宣言者による行使に対する制限を、信義則及び権利濫用論の枠組みにおいて検討すること自体は、それが各業界の特徴をふまえて具体的に行われる限り、適切であると考えられるものの、当該枠組みの下における具体的な検討においては、差止請求権行使の制限と損害賠償権行使の制限のそれぞれが発明のインセンティブや製品市場における競争に対して及ぼす影響の程度に相違があることにも配慮すべきであり、とりわけ、損害賠償請求権行使は制限されるべきではなく、仮にこれを制限するとしても、それは極限的な例外的事実関係が認められる場合に限られるべきである。

(以 上)