

早稲田大学博士論文概要書

標準化必須特許を巡る紛争処理への考察

－日本法に基づいて－

早稲田大学大学院法学研究科

蔡万里

博士論文概要書

標準化必須特許を巡る紛争処理への考察

－日本法に基づいて－

一 論文の構成：

「はじめに」、「終わりに」をそれぞれ研究の目的と結論とし、内容は 7 章からなり、下記の通りである。

はじめに

第一章 技術標準と必須特許

第二章 技術標準化プロセスにおける FRAND 条項の位置付け

第三章 FRAND 条項の解釈

第四章 FRAND 条項の法的効力

第五章 裁判における標準化必須特許を巡る紛争処理

第六章 サムスン対アップル債務不存在確認請求控訴事件に対する再考

第七章 裁判外における標準化必須特許を巡る紛争処理の展望

終わりに

二 研究の目的

技術の標準化を円滑に推進させるため、標準化組織は、技術標準に必須とされる特許（いわゆる標準化必須特許）に対し、標準の策定ないし実施段階において、IPR ポリシーの形での当該特許の取扱いルールについて特許権者に合意を求めている。そのような場合、ライセンス提供時に、公平、合理的かつ非差別的（FRAND）条件の遵守を標準必須特許権者に義務付けることが多い。標準化組織の IPR ポリシーのうち、このような FRAND 条件下でのライセンス提供のルールに関する条項は、FRAND 条項と呼ばれている。一般に、FRAND 条項が標準化組織と標準必須特許権者との間での契約として認識されることが多いが、法的分野（例えば、契約法、特許法、競争法、財産法等）や法域（例えば、EU、米国、日本、中国等）によってその法的解釈や法的拘束力等の認識が異なる。よって、多国籍企業により、FRAND 条項に基づく標準化必須特許をめぐる紛争が世界的に起こされた場合、FRAND 条項の法的効力及びそれによって各当事者間に生じた権利・義務関係をどのように捉えるべきか、という問題があることに加え、特許権侵害に基づく損害賠償請求や差止請求が提起された場合特許権の行使を制限すべきかといった疑問が浮上している。

他方、標準化必須特許をめぐる訴訟では、一般に、技術標準の通用性と特許権の専有性という相容れない関係から、公益と私益の対立と見なされる事例も多々ある。つまり、その場合、訴訟で特許権保護寄りの判断がされると、それは同時に公益が損なわれることに

なるというものである。そこでは、公益と私益との対立関係を前提に、公益が損なわれるとの観点から導かれた権利濫用の抗弁を始めとして、標準化必須特許をめぐって、如何に特許権の権利行使の制限を設けるかが、議論の焦点となっている。

しかし、今まで議論の前提となってきた技術標準と特許との関係は、本当に公益と私益との対立構造であるのだろうか。つまり、標準化に際して、特許権の保護を重視すれば本当にそれが公益を損なうことになるのだろうか。

本研究は、そのような疑問を踏まえ、標準化必須特許の権利行使に制限を加えるべきかという問題に答える一方で、国際標準化必須特許を巡る紛争が起こった際の、裁判あるいは裁判外における紛争解決方法のあるべき姿を解明することが、最終的な目的とする。

三 各章の概要

第一章、技術標準と必須特許

本章では、まず、技術標準の定義と分類を検討することによって、技術標準の策定及びその強制力の有無を明らかにする。

標準の種類	策定機関・組織	強制力の有無	代表例
強制的標準	標準化管理機関	有	衛生・安全標準
公的任意標準	標準化組織 (SSO)	無	MPEG2 標準
フォーラム標準	有力企業ら	無	DVD 標準
事実上の標準	なし	無	Windows 標準

そして、各種の技術標準と特許との相容関係をそれぞれ論じ、いわゆる標準化必須特許 (SEP) の概念及びその判断手続を検討した上で、特定の特許が標準化必須特許になるか否かの判断結果は、その判断基準により、判断人により差異がある。

そこで、技術の標準化に係る特許の必須性の有無についてその予見可能性が高くないことを指摘する。一方、どのような標準であっても、標準の策定段階からも、技術の標準化・統一化という公共利益を建前とする公的活動の背後では、技術開発者や事業者などが自己利益のための激しい市場競争が存在することも事実である。

第二章、技術標準化プロセスにおける FRAND 条項の位置付け

本章では、まず、技術標準 (公的任意標準) を策定する国際標準化組織はどのような性格をもつのかを解明するため、ETSI (欧州電気通信標準協会) 及び 3GPP (第三代移動通信パートナーシッププロジェクト) を代表例として取上げる。その標準策定仕組みに対する分析結果を踏まえ、特許権と比較しながら標準策定の特徴を「開放性」、「商業性」、「任

意性」、「不安定性」の四点に分けて分析を行う。

次に、標準化組織の IPR ポリシーの形成、内容及びその拘束力に関し、FRAND 条項の由来に遡って検討を行い、標準化組織から導かれたパテントポリシー、そして、パテントポリシーから導かれた FRAND 条項について述べる。

FRAND 条項とは：

一) 標準化必須特許の取扱いに関しては、そのルールは、事前に標準化組織のパテントポリシーに定められる。標準化組織の構成員である必須特許の特許権者は、当該パテントポリシーを承諾したうえで、はじめて標準化活動に参加できる。その意味で、パテントポリシーは、平等の地位にある標準化組織とその構成員との間の付合契約であると考えられる。

二) パテントポリシー（という付合契約）の中では、特許権者がライセンスを求める標準の利用者に対して、如何なる条件下でライセンス交渉を行うべきかについての契約条項が定められている。その条件の内容を、通常「FRAND 条件」と称し、関連する契約条項は「FRAND 条項」となる。

三) 付合契約としての FRAND 条項の遵守を促すため、必須特許をもつ構成員に、書面で FRAND 条項の遵守を確約することが求められる。その確約書面は FRAND 確約書（undertaking in writing）という。

一方、FRAND 確約を「FRAND 宣言」と称されることも見受けられることから、本章では、「宣言」の意味を明らかにした上で、FRAND 条項の確約は標準化組織とその構成員との間の内部契約の一部に過ぎず、対世的効果をもたないことを論じ、「FRAND 宣言」という言い方は FRAND 条項の内容及びその約束の対象に対する誤解であることを指摘する。

第三章、FRAND 条項の解釈

契約を締結することは、当事者間の合意の下、義務（債務）が生じることを意味する。標準化組織と特許権者との間の合意により締結された FRAND 条項を含んだ契約についても、当然のことながら、当事者である特許権者に FRAND 条項の遵守を義務付けることになる。ところが、FRAND 条項が特許権者にどのような義務を生じさせたかは、FRAND 条項の解釈に依存することから、容易に判断できるものとは言えない。

パテントポリシーにおける FRAND 条項の文言は、標準化組織によって異なるが、一般的に、「公平、合理的かつ非差別的な（FRAND）条件で許諾する用意があること」あるいは「FRAND 条件でライセンスを行うこと」を意味する。ところが、標準化組織によって具体的な文言が異なっていることから、普遍的な意味での「FRAND 条項」をその文言に忠実な形で定義することは極めて困難である。他方、FRAND 条項の内容から、標準化必須特許権者に課させる契約義務を論理的に解釈すれば、通常、下記の三つの選択肢が挙げられる。

第一に、標準化必須特許権者は、いかなる標準の利用者に対しても、FRAND 条件下で

のライセンス契約を締結する義務が生じる（契約締結義務説）。

第二に、FRAND 条項の確約は、ライセンス契約の申込とみなすべきであり、標準の利用者の黙示的な承諾をもって、標準化必須特許権者と標準の利用者との間のライセンス契約を成立させることができる（契約成立説）。

第三に、標準化必須特許権者は、いかなる標準の利用者に対しても、FRAND 条件下でのライセンス契約の締結に向けて交渉をする義務が生じる（契約交渉義務説）。

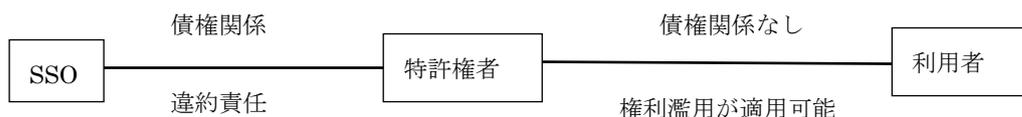
本章では、日本民法に基づいてこれらの三つの仮説に対してそれぞれ論じた上で、契約締結義務説と契約成立説を否定しながら、契約交渉義務説を提唱し、FRAND 条項に基づく特許権の取扱いに対する「交渉を促す」機能の重要性を主張する。

第四章、FRAND 条項の法的効力

技術標準を広く円滑に普及させるため、標準化組織は、FRAND 条項を含めたパテントポリシーを作り出すとともに、書面確約の形で、必須特許をもつメンバーに特許権の取扱い規則の遵守を促している。しかし、FRAND 条項およびその確約は、単に特許権者に、相手方とライセンス契約の締結に向けた交渉をするという契約上の義務を負わせるものに過ぎない。それに加え、標準化組織は、ライセンス交渉および特許権の紛争に一切不関与の姿勢を取っているため、FRAND 条項の違反を巡って紛争が起こった場合、（前述の通り、内部規約である）パテントポリシーに基づいて標準化組織内で紛争を解決することができない。そこで、標準化組織の外部の第三者から、FRAND 条項違反の責任を問うことに法的根拠があるか否かといった問題が浮上している。

そのような問題に対し、本章では、信義則及び権利濫用法理の適用による、FRAND 条項における各当事者間の権利関係、及び権利行使に対する法的効果の検討を行う。

具体的には、標準化必須特許権者（「特許権者」と略称）と標準の利用者（「利用者」と略称）との間に、ライセンス契約が締結されていないことを前提とした上で、三つの状況を想定し、それぞれの場合において特許権者の権利行使に対して、信義則違反あるいは権利濫用の適用可能性の検証を行う。すなわち、A) ライセンス交渉を行わなかった場合、B) ライセンス交渉を行ったが、その交渉が誠実なものではなかった場合、C) ライセンス交渉を誠実に行ったが、合意に達しなかった場合、である。



A) ライセンス交渉が行わなかった場合

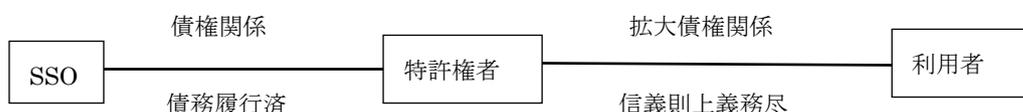
A の状況においては、特許権者と利用者との間に、基礎債権関係がないことから、特許権

者の権利行使は、利用者に対する信義則違反ではない。しかし、権利濫用に該当する可能性がある。又、特許権者と標準化組織（「SSO」と略称）との間に、FRAND 条項による債権関係があることから、特許権者がライセンス交渉をしなかったことは、債務不履行に当たり、即ち、特許権者は、SSO に対する契約違反に該当する。



B) ライセンス交渉が行ったが、その交渉が誠実なものではなかった場合

B の状況においては、特許権者と利用者との間に、拡大（契約交渉の開始段階を含む）基礎債権関係があることから、特許権者の権利行使は、利用者に対する信義則違反に該当し、権利濫用ではない。又、特許権者と SSO との間に、FRAND 条項による約定債権関係があることから、特許権者が約定の交渉義務を果たしたとしても、誠実なものではなかった場合、信義則違反に当たる。よって、特許権者は、SSO に対して、信義則違反に該当し、それは、権利濫用でも、契約違反でもない。



C) ライセンス交渉が誠実にいったが、合意に達しなかった場合

C の状況においては、特許権者と利用者との間に、拡大（契約交渉の開始段階を含む）基礎債権関係があるが、信義則上の誠実交渉義務を既に尽くしたことから、特許権の権利行使は、利用者に対して、権利濫用にも、信義則違反にも該当しない。なお、特許権者と SSO との間には、同様に、基礎債権関係があるが、誠実に交渉を行ったことから、FRAND 条項からの約定義務及び信義則からの法定義務とも尽くしたといえる。よって、特許権者は、SSO に対する権利濫用、契約違反、信義則違反のいずれにも該当しない。

また、信義則と権利濫用とは、それぞれの支配領域が異なっていることから、信義則違反によって導かれた法的責任と権利濫用によって導かれた法的責任は両者で異なるものである点についても言及する。

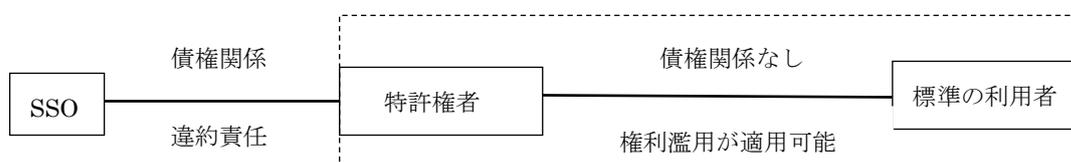
加えて、FRAND 条項の目的を達成するためには、それを第三者のためにする契約とする必要があるとの指摘に対して、日本法の下でその法的許容が困難であるとともに、立場

の異なる当事者間における FRAND 条件そのものに対する解釈のずれが、紛争の根源となることから、たとえ第三者が FRAND 条項を直接援用する権利を有しても、それに基づいて FRAND 条項違反をもって特許権者の違約責任を問うことが決して容易ではないことについても述べる。

第五章、裁判における標準化必須特許を巡る紛争処理

FRAND 条件下でのライセンス合意に達していない時点で、無許諾で必須特許を実施する標準の利用者に対して、特許権者が、特許権侵害に基づく損害賠償請求や差止請求を裁判所に提起することがしばしば見受けられる。本章では、このような場合の紛争処理について検討を行う。

特許権者には、標準の利用者との間で FRAND 条件でのライセンス交渉が義務付けられていることから、特許権者が契約上の交渉義務を履行したか否かは、裁判の結果を左右する重要な要素となる。そのため、前章と同様に、(A) ライセンス交渉を行わなかった、(B) ライセンス交渉を行ったが、その交渉が誠実なものではなかった、(C) ライセンス交渉を誠実にを行ったが、合意に達しなかったといった三つの場合に分け、民法上の権利濫用の実質的要件、信義則違反の実質的要件及び権利濫用の法的効果、信義則違反の法的効果をそれぞれ論じた上で、結論を導き出す。

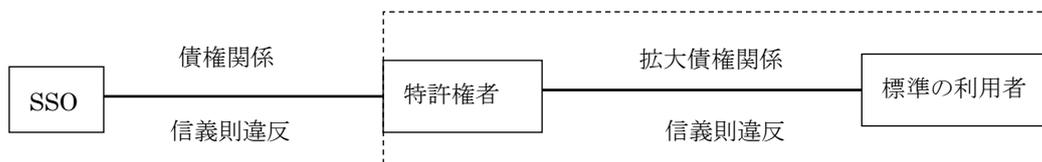


A) ライセンス交渉が行わなかった場合

A) ライセンス交渉を行わなかった場合、特許権者が、交渉義務が課されているにも拘らず、相手方からの交渉請求を拒絶したことになり、標準化組織に対する契約違反であり、違約の責任が問われるべきである。さらに、標準化組織の会員管理規定等に従って処分を受けなければならない。他方、標準化組織の関与しない裁判において、特許権者が標準の利用者にして差止請求及び損害賠償請求を提起する場合は以下の通りである。

- ①特許権者が標準の利用者からのライセンス交渉請求を拒絶し、かつ、当該必須特許の不実施により標準の利用者に相当な不利益を与える恐れがある場合、特許権者の差止請求及び損害賠償請求は、権利濫用として棄却されるべきものである。ただし、特許権者は、実施料相当額を不当利得として、標準の利用者に請求することができる。
- ②特許権者が標準の利用者からのライセンス交渉請求を拒絶したが、当該必須特許の不実施により標準の利用者に相当な不利益を与える恐れがない場合、特許権者の権利行使は、権利濫用には当たらず、特許権侵害に基づく差止請求や損害賠償請求が容認される。

③標準の利用者が特許権者からのライセンス交渉請求を拒絶する場合、特許権者が特許権侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求の提起は、適切な特許権行使として、容認されるべきものである。



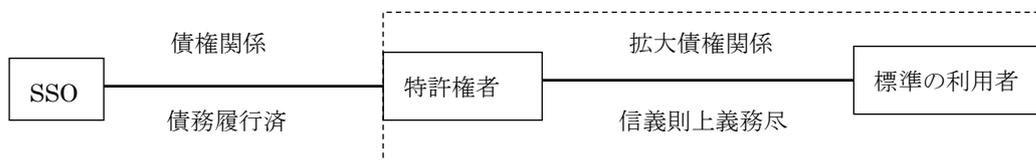
B) ライセンス交渉が誠実なものではなかった場合

B) 特許権者と標準の利用者との間では、ライセンス交渉を行ったが、誠実なものではなかった場合、特許権者と標準の利用者との間に、拡大（契約交渉の開始段階を含む）基礎債権関係があることから、特許権者の権利行使は、権利濫用には当たらず、信義則違反に該当する。特許権者は、標準化組織に対して信義則違反の責任を負うべきである一方、標準化組織の会員管理規定等に従って処分を受けなければならない。裁判において想定される状況は以下である。

①特許権者が標準の利用者に対する差止請求のみを提起した場合、差止請求は、容認されるものである。ただし、標準の利用者の主張に応じて、ライセンス契約の不成立により標準の利用者が被る損害の賠償義務を特許権者に課すことがある。

②特許権者が標準の利用者に対する損害賠償請求のみを提起した場合、損害賠償請求は、容認されるものである。

③特許権者が標準の利用者に対する差止請求及び損害賠償請求両方とも提起した場合、特許権侵害に基づく差止請求と損害賠償は、容認されるものである。ただし、特許権者が、ライセンス契約の不成立により標準の利用者の被った損害を賠償する義務を負うことから、特許権者の特許権侵害に基づく損害賠償額は、標準の利用者の被った損害額を差引いた後の部分だけが容認される。



C) ライセンス交渉が誠実にいったが、合意に達しなかった場合

C) ライセンス交渉を誠実にいったが、合意に達しなかった場合、特許権者と標準の利用者との間に、拡大基礎債権関係があり、信義則上の誠実交渉義務を既に尽くしたにも関わらず、ライセンス契約が締結できなかったのであれば、特許権者と標準の利用者とも、信

義則違反に当たるとはならない。

信義則違反に当たらないということは、FRAND 条件下でのライセンス契約が締結できなかったとしても、締約過失責任、即ち、相手方が契約の締結不能により被る損失を賠償する義務が生じないことを意味する。しかし、仮に、相手方がライセンス契約のないまま、無許諾で特許を実施するとすれば、特許権者の差止請求や損害賠償請求などの訴えは容認されるべきである。

ところが、両者間において信義則上の誠実交渉義務を尽くしたと判断するためには、三つの要件を満たさなければならないと考える。まず、双方の取引歴を含め、ライセンス交渉段階に入ってから、契約締結に必要な情報を十分開示したということである。次に、実施期間やロイヤリティに対する要求が、FRAND 条件に合致したということである。公平、合理的かつ非差別なロイヤリティが、必ずしもあらゆる標準の利用者に対して一律料率でライセンスすることを意味するものではないが、ロイヤリティ料率の幅がどの程度の範囲内で許されるかということは、具体的事情を考慮したうえでの判断に委ねるほかない。最後に、誠実な交渉のためには、一定の期間が必要とされる。事案毎に差異はあるとしても、一般的基準を設けるとすれば、例えば一年程度の一定の期間を設定することが適当ではないかと考える。即ち、交渉段階に入ってから、双方間において必要な情報開示や FRAND 条件への協議が誠実に行われたうえで、一定の期間経っても合意に達していなければ、双方とも信義則上の誠実義務を尽くしたと判断するということである。

このような見地から、特許権者と標準の利用者との間では、ライセンス交渉を誠実に行ったが、合意に達しなかったことを前提として、特許権者が標準の利用者に対する差止請求及び損害賠償請求を提起した場合、特許権侵害に基づく差止請求や損害賠償請求は容認されるべきものである。ただし、損害賠償発生期間は、ライセンス交渉に入ってから一定期間終了後からとするものである。また、標準の利用者は、一定期間内の実施料相当額を不当利得として特許権者に返還すべきである。

第六章、サムスン対アップル債務不存在確認請求控訴事件に対する再考

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。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。本章は、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い、さらに、裁判所によるライセンス料の算定や弁論主義

の裁判制度についても論じる。

裁判においては、いかに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完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、紛争が起こ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いう考えを示す。

第七章、裁判外における標準化必須特許を巡る紛争処理の展望

2014年8月に、サムスンとアップルとの間で、米国以外の9カ国における特許権を巡る訴訟をすべて取り下げることについて合意が成立した。このような合意が示すことは、世界範囲での標準化必須特許を巡る訴訟は、高騰な訴訟費用がかかるばかりではなく、取引関係の悪化など双方当事者に必ずしも有利な決着がつくとは限らないという事実である。

本章では、標準化必須特許紛争に対する裁判及び裁判外の処理法をそれぞれ評価した上で、本来が私人間のライセンス額を巡る金銭的商取引紛争であるにも係らず、世界を跨いで各国法に従った司法判断にその処理を委ねたことは、結局、統一的な判決を出すことも、またその適切な執行が行われるといった側面においても、両者が納得のいく決着は期待し難しいと指摘し、裁判外紛争処理として国際仲裁機関による解決が望ましいという結論を付ける。

また、国際的特許紛争に対する仲裁制度が働く現実的な基盤が未だ成熟していないという現実から、その適正、公平、迅速及び経済の理想を標準化必須特許紛争の場面においても実現させるための残る課題も提示する。

四 結論

日本における標準化必須特許の権利行使制限論が活発になった契機としては、2006年の米国連邦最高裁における所謂 eBay 判決で差止請求権の行使制限が肯定されたことと、2013年の東京地裁におけるアップル対サムスン一審判決で特許権侵害に基づく損害賠償請求が認められなかったことが挙げられる。また、標準化必須特許の権利行使制限に関しては、特許権には内在的な制約があるという考え方、あるいは、公益のために、標準化必須特許に対する差止請求権の行使制限を立法すべきという提案など、様々な意見が各所で議論されてきた。更に、2014年に知財高裁のアップル対サムスン事件の大合議判決が言い渡されたことから、標準化必須特許の権利行使は、公的な存在である技術標準化を妨げるものであるから、制限されて当然であるといった順当なところで決着している。

本研究は、技術標準化に係るパテントプール管理会社や日本大手技術会社に対するインタビューや実態調査を行ったうえで、標準化必須特許の権利行使の問題に関し、日本のみならず、中国やその他の国における状況も視野に入れて、技術標準、国際標準化、必須特

許等の定義をはじめ、FRAND 条項の性質や解釈、あるいは法的効果といった様々な点から検討したうえで、紛争解決の際の仲裁を活用する可能性にも言及している。

本研究から導かれたことは、FRAND 条項は、標準化必須特許権者が標準化組織に対して、標準の利用者に対して FRAND 条件でライセンス契約交渉をする旨を約した契約に過ぎないとしたうえで、たとえ特許権者が FRAND 条項に違反したとしても、標準化組織が訴訟に参加しない限り、裁判では、特許権者の違約責任を問うことができないという点である。その場合、利用者と特許権者間のライセンス契約交渉における対応を三つのパターンに分類したうえで、民法一般条項の適用をもって、特許権者による標準化必須特許の権利行使が権利濫用になる場合と信義則違反になる場合とに分けて考察を加えた。それを踏まえて、利用者に対する差止請求が権利の濫用となるのは、権利者が利用者とのライセンス交渉に応じなかった場合に限られ、交渉に応じた以上は、その後の対応が仮に利用者の信頼利益を損なうことになったとしても、差止請求を棄却するのではなく、金銭的措置により信頼利益の回復を図るに留めるべきであるという結論に辿り着いた。

また、国際標準化必須特許を巡る紛争が、私人間のライセンス料を巡る商業上のトラブルに過ぎないとしたうえで、複数国における訴訟の場合、各国の司法判断にその処理を委ねることでは、統一的な判断もまたその結果の執行等の側面においても有効な処理は期待できないことを指摘し、裁判外紛争処理として国際仲裁機関による解決が最も相応しいのではないかという点に到達した。

更に、国際的特許紛争に対する仲裁制度が働く現実的な基盤が未だ成熟していないという現実から、その適正、公平、迅速及び経済の理想を標準化必須特許紛争の場面においても実現させるために、仲裁機関の選択、IPR ポリシーの改正、仲裁人の選任、紛争統一処理仲裁規則の制定といった四つの課題が残ることを提示した。

標準化必須特許の権利行使及び権利制限の問題は、技術の革新・普及と知的財産権保護の強化という時代の発展と共に生まれてきた古くて新しい課題である。この問題を巡っては、既に様々な議論がされているものの、世論の大勢は、新技術の普及と知財の保護という公益と私益のバランスの問題の検討に終始している。

筆者は、そのような既成観念にとらわれることなく、標準化必須特許紛争をあくまで技術系の大手企業間ないし大手企業と中小企業間といった私益間のバランスを如何に構築すべきかといった問題である、という独特の視点に立って研究を続けてきた。言うまでもなく、本論文は、標準化必須特許の権利行使問題についての一つの見方にすぎず、ある意味、筆者の極端な視点から導かれた結果であるということさえできる。

しかし、多様な視点から問題を分析することは、最終的には、多くの可能性や方向性への示唆を生むことに繋がると考え、本研究に通じ、微力ながら、本分野に一石を投じることで研究の多様性に貢献できたのではないかと自負している。

この問題に対して、今後も、多くの研究者による様々な視点からの更なる研究を期待しつつ、私自身引き続き研究を継続するとともに、興味深くその動向を見守っていきたい。