

FRAND 宣言をした特許権に基づく侵害警告

事案の概要

被告ワンプルー、エルエルシー（以下、「被告」という。）は、ブルーレイディスク製品（以下、「BD」という。）に関する標準必須特許のライセンスプールを管理・運営する米国法人であり、デル、ヒューレット・パカード、フィリップス、サムスン電子、日立、パナソニックなど15社の特許権者からの委託を受けて、同15社が保有するBD規格の標準必須特許を一括してライセンスしている。上記15社の特許権者は、保有する標準必須特許につきFRAND宣言を行っている。

原告イメーション株式会社（以下、「原告」という。）は、米イメーション社を中心とするグループに属する日本法人であり、BDを販売している。

被告は、原告の取引先の小売店3社に対し、平成25年6月4日付けで、BDの標準必須特許である日本特許350件を有する特許権者11社（以下、「被告プール特許権者」という。）からの委託に基づき、被告の管理する特許権に係るライセンスを受けていないBDの販売は特許権侵害を構成し、特許権者は差止請求権および損害賠償請求権を有する旨の通知書を送付した（以下、「本件告知」という。）。

原告は、被告に対し、平成25年6月21日付け警告書により、①本件告知は不競法2条1項14号¹の不正競争（虚偽の事実の告知）に該当する、②本件告知は独禁法上の不公正な取引方法に該当する、③原告は、被告に対し、本件告知を撤回するとともに原告の被った実害の回復に向けて誠意ある対応を行うよう求める、④原告としては、被告との間で「公正、合理的かつ非差別的な条件」のもとでのライセンス、具体的には、BD単体の仕入価格の3.5%をロイヤリティ金額とするライセンスを受ける意思や、今後も誠実にライセンス交渉を行っていく意思がある、旨を通知した。

被告は、原告に対し、平成25年7月3日付け回答書により、原告は事実関係を曲解し、理由のない独自の主張に基づいて不競法違反及び独禁法違反の主張をしており、被告は、かかる不合理な対応に、原告のライセンス意思の欠落を認める旨を回答した。

原告は、被告に対し、本件告知は、不競法2条1項14号の虚偽の事実の告知又は独禁法19条の不公正な取引方法に該当すると主張して、不競法3条1項又は独禁法24条に基づき、告知・流布行為の差止めを求めるとともに、損害賠償を求めた。

¹ 平成30年法律第33号による改正前の条文。以下、同じ。



東京地判平成27年2月18日の判断

東京地裁（嶋末裁判長）は、次のように判示し、不正競争（虚偽の事実の告知）を認めて差止請求を認容し、過失を否定して損害賠償請求を棄却した。

必須宣言特許（FRAND宣言された必須特許）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。他面において、標準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。もっとも、差止請求を許容することには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。

①被告は、米イメーション社に対し、2012年（平成24年）6月25日付けレターにより、被告のウェブサイトが提供するライセンスプログラムについて通知し、被告パテントプールについてのライセンス条件として、被告提示実施料を提示したこと、②米イメーション社は、2012年（平成24年）9月4日付けレターにより、被告提示実施料は「公正で合理的」でないが、「イメーションは、ブルーレイディスク及び関係機器に必須の技術に対して、公正で合理的な実施料を支払うつもりであり、支払う意思もあります（Imation expects to pay, and is willing to pay）」と明言して、売上原価の3.5%という具体的な実施料を提示し、被告提示実施料が非差別的である根拠、被告提示実施料の根拠等を示すよう要求したこと、③これに対して、被告は、2012年（平成24年）9月11日付けレターにより、実施料についてライセンシーと個別の交渉はしないし、できない旨を回答し、数社がブランドオーナー登録契約に共同署名していることを回答したが、それ以上に、ブランドオーナーが被告と実際に被告提示実施料で契約している資料を示すことも、被告提示実施料の根拠を示すこともなかったこと、④米イメーション社は、2012年（平成24年）9月26日付けレターにより、「公正」なレートの根拠を示すよう要求したこと、⑤One-Blue Japan株式会社は、原告に対し、平成25年4月11日付けレターにより、被告提示実施料によるライセンス契約を提案したこと、⑥原告は、One-Blue Japan株式会社に対し、平成25年5月9日付けレターにより、「公正、合理的」なロイヤリティ率について議論する用意がある旨を回答したこと、⑦被告は、被告提示実施料の根拠を示すことも、実施料について交渉することもなく、米国においては他の被告プール特許権者と共同して米イメーション社に対する特許訴訟を提起し、日本においては原告の取引先に本件告知を行ったこと、が認められる。上記に鑑みると、原告ないし米イメーション社は、被告ないしOne-Blue Japan株式会社に対し、FRAND条件によるライセンスを受ける意思があることを示してライセンス交渉を行っていたものと認められ、原告が米イメーション社を中心とするイメーショングループに属する日本法人であること、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ことにも照らすと、原告は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るのが相当である。

本件告知の時点では、原告はFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有していたと認められるから、被告提示実施料がFRAND条件に違反するものであったか否かにかかわらず（下線筆者）、被告プール特許権者が原告やその顧客である小売店に対し差止請求権を行使することは、権利の濫用として許されない状況にあったと認められる。そして、差止請求権の行使が権利の濫用として許されない場合に、差止請求権があるかのように告知することは、「虚偽の事実」を告知したものであるべきであり、不競法2条1項14号の不正競争に該当する。



被告プール特許権者が日本国特許権に基づく差止請求権を有する旨の告知・流布行為の差止めを求める部分は、本件告知が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するものであり、今後同種の告知がなされれば原告は営業上の利益を侵害されるおそれがあると認めるのが相当であるから、原告は、不競法3条1項に基づき、被告に対し、同種の告知又は流布の差止めを求めることができる。

FRAND宣言をしている特許権者による差止請求権の行使については、相手方において、特許権者が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するものであるが、このような解釈は、本件告知後の知財高裁平成26年5月16日決定において初めて示されたものであった。したがって、被告には本件告知が不競法3条（原文ママ）1項14号の虚偽の事実の告知に該当する旨の認識があったとは認められず、そのことにつき被告に過失があったとはいえないから、原告に同法4条に基づく損害賠償請求権は発生しないものと判断する。

公正取引委員会の対応

平成28年11月18日、公正取引委員会は、以下の発表を行った。

公正取引委員会は、ワン・ブルー・エルエルシー（以下、「ワン・ブルー」という。）に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、次のとおり、ワン・ブルーの行為は、不公正な取引方法の第14項（競争者に対する取引妨害）に該当し、独占禁止法第19条の規定に違反すると認められた。しかしながら、当該違反行為は既になくなっており、特に排除措置を命ずる必要があるとは認められないことから、本件審査を終了することとした。

Practical tips

本件告知は、知財高裁大合議平成26年5月16日決定（アップル対サムスン事件）（以下、「大合議決定」という。）以前に行われたものであり、本判決は、法的基準が明確に定まっていなかった時期の行為について、差止めを肯定し、損害賠償を否定したものである²。大合議決定以降は、実施者がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有するとされれば、虚偽の事実の告知に対して、差止めのみならず損害賠償も肯定される可能性が高い。この点、公正取引委員会の認定によれば、被告が原告の取引先に対し本件告知を行ったのは、被告と原告・米イメーション社とのライセンス交渉を促進させるためであるが、標準必須特許権者としては、大合議決定以降はライセンス交渉促進のために実施者の取引先に告知を行うとの方策はとりにくくなる。

本判決は、大合議決定以降に、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有するかについて具体的に判断したもので、今後の標準必須特許を巡る訴訟において大いに参考になる。本判決は、大合議決定に従い、「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」と判示した上で、原告は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るのが相当であるとした。本判決に対しては、原告はBD単体の仕入価格の3.5%をロイヤリティ金額とするライセンスを受ける意思を提示しただけなのに、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たことには疑問が残り、少なくとも3.5%という対案が

² 白石忠志「判批」ジュリ1490号6頁，7頁（2016）。



FRAND条件を満足するか否かを判断すべきであったとの批判もある³。しかし、大合議決定の枠組みに従う限り、差止請求の可否を左右するのは、実施者が「FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者」であるか否かであり、裁判所は、FRAND条件によるライセンス料の額を認定する必要や、特許権者・実施者が提示したライセンス料がFRAND条件に合致したものであったかを判断する必要はない⁴。したがって、標準必須特許権者としては、大合議決定に従う限り、実施者は「FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者」と認定されやすいことに留意する必要があるだろう。

公正取引委員会の対応に対しては、独禁法違反があったとしながら、特に排除措置を命ずる必要があるとは認められないと判断して、審査を終了した特異な事例であると評価した上で、本件の事件処理としては、不競法の損害賠償が否定されたからといって独禁法の評価もそれに従う必要はないとし、第三者への差止請求の告知がホールドアップ状況を悪化させることなどを考えれば、独禁法25条の損害賠償を妥当とする余地はあるとの指摘がなされている⁵。したがって、今後の同種事案においては、公正取引委員会が本件のように審査を終了しない可能性がある。

³ 唐津恵一「判批」ジュリ 1500号 140頁, 142頁 (2016)。

⁴ 匿名記事「判批」判時 2257号 87頁, 88頁 (2015)。

⁵ 川濱昇「判批」新・判例解説 Watch 経済法 59号 1頁, 4頁 (2018)

(http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-120591650_tkc.pdf, 2022年3月18日最終閲覧)。

執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



ABE & PARTNERS

阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496
FAX 06-6949-1487
MAIL abe@abe-law.com

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル



www.abe-law.com

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、abe@abe-law.com までご連絡下さいますようお願い申し上げます。