

決定年月日	平成26年5月16日	担当 部	知的財産高等裁判所 特別部
事件番号	平成25年(ウ)第10007号		
<p>○相手方の製品が、原告人の特許権の技術的範囲に属するとされた事例。</p> <p>○原告人による特許権に基づく差止請求権の行使が、権利の濫用に当たるとされた事例。</p>			

(関連条文) 民法1条3項, 特許法100条

## 1 事案の要旨

本件は、原告人(債権者)が、相手方(債務者)による別紙物件目録1及び2記載の製品(本件各製品)の生産、譲渡、輸入等の行為は、原告人が有する発明の名称を「移動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号の特許権(本件特許)の侵害に当たると主張して、本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として、相手方に対し、本件各製品の生産、譲渡、輸入等の差止め及び執行官保管を求めた仮処分申立事件である。

原決定は、本件各製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも、原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濫用に当たると判断して、原告人の申立てを却下した。原告人は、これを不服として本件抗告を提起した。

## 2 前提となる事実の概要

(1) 本件各製品は、第3世代移動通信システムないし第3世代携帯電話システム(3G)(Third Generation)の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体である3GPP(Third Generation Partnership Project)が策定した通信規格であるUMTS規格(Universal Mobile Telecommunications System)に準拠した製品である。

(2) 3GPPを結成した標準化団体の一つであるETSI(European Telecommunications Standards Institute)(欧州電気通信標準化機構)は、知的財産権(IPR)の取扱いに関する方針として「IPRポリシー」(Intellectual Property Rights Policy)を定めている。

(3) 控訴人は、ETSIのIPRポリシーに従って、2007年(平成19年)8月7日、ETSIに対し、本件特許を含むIPRが、UMTS規格に関連して必須IPRであるか、又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに、「公正、合理的かつ非差別的な条件」(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms and conditions)(FRAND条件)で、取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言(本件FRAND宣言)をした。

### 3 本決定の概要

#### (1) 本件各製品が本件発明 1 の技術的範囲に属するかについて

本決定は、本件各製品は、本件発明 1 の技術的範囲に属するとした。

#### (2) 権利濫用の成否について

本決定は、次のとおり判示して、抗告人による本件特許権による差止請求権の行使は権利濫用に当たるとした。

「UMTS規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、UMTS規格に準拠した製品を製造、販売等するのに必須となる特許権のうち、少なくともETSIの会員が保有するものについては、ETSIのIPRポリシー4.1項等に応じて適時に必要な開示がされるとともに、同ポリシー6.1項等によってFRAND宣言をすることが要求されていることを認識しており、特許権者とのしかるべき交渉の結果、将来、FRAND条件によるライセンスを受けられるであろうと信頼するが、その信頼は保護に値するというべきである。したがって、本件FRAND宣言がされている本件特許について、無制限に差止請求権の行使を許容することは、このような期待を抱いてUMTS規格に準拠した製品を製造、販売する者の信頼を害することになる。

必須宣言特許を保有する者は、UMTS規格を実施する者のかかる期待を背景に、UMTS規格の一部となった本件特許を含む特許権が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され、それに応じて、UMTS規格の一部とならなければ到底得られなかったであろう規模のライセンス料収入が得られるという利益を得ることができる。また、抗告人による本件FRAND宣言を含めてETSIのIPRポリシーの要求するFRAND宣言をした者については、自らの意思で取消不能なライセンスをFRAND条件で許諾する用意がある旨を宣言しているのであるから、FRAND条件での対価が得られる限りにおいては、差止請求権を行使することによってその独占状態が維持できることはそもそも期待していないものと認められ、かかる者について差止請求権の行使を認め独占状態を保護する必要性は高くないといえる。

相手方を含めてUMTS規格を実装した製品を製造、販売等しようとする者においては、UMTS規格を実装しようとする限り、本件特許を実施しない選択肢はなく、代替的技術の採用や設計変更は不可能である。そのため、本件特許権による差止請求が無限定に認められる場合には、差止めによって発生する損害を避けるために、FRAND条件から離れた高額なライセンス料の支払や著しく不利益なライセンス条件に応じざるを得なくなり、あるいは事業自体をあきらめざるを得なくなる可能性がある。また、UMTS規格には、極めて多数の特許権が多くの人によって保有されており…、これらの多くの者の極めて多数の特許権について、逐一、必須性を確認した上で事前に利用許諾を受けることは著しく困難であると考えられ、必須宣言特許による差止請求を無限定に認める場合には、事実上UMTS規格の採用が不可能となるものと想定される。以上のような事態の発生を許すことは、UMTS規格の普及を阻害することとなり、通信規格の

統一と普及を目指した E T S I の I P R ポリシーの目的に反することになるし、通信規格の統一と普及によって社会一般が得られるはずであった各種の便益が享受できない結果ともなる。

必須宣言特許について F R A N D 条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し、F R A N D 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、U M T S 規格に準拠した製品を製造、販売する者が、F R A N D 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。けだし、F R A N D 条件でのライセンスを受ける意思を有しない者は、F R A N D 宣言を信頼して当該標準規格への準拠を行っているわけではないし、このような者に対してまで差止請求権を制限する場合には、特許権者の保護に欠けることになるからである。もっとも、差止請求を許容することには、前記のとおり弊害が存することに照らすならば、F R A N D 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。」

「以上を総合すれば、本件 F R A N D 宣言をしている原告人による本件特許権に基づく差止請求権の行使については、相手方において、原告人が本件 F R A N D 宣言をしたことに加えて、相手方が F R A N D 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される。」

「アップル社は、…複数回にわたって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ているし、原告人と複数回面談の上集中的なライセンス交渉も行っているから、アップル社や相手方は F R A N D 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られる。」

### (3) 結論

その上で、本決定は、本件申立ては、その余の点について検討するまでもなく、被保全権利について疎明を欠くのでいずれも却下すべきであり、これと結論を同じくする原決定は相当であるから、本件抗告は棄却されるべきであるとした。

以上