

標準必須特許とグローバルライセンス



弁護士 大須賀 滋

要 約

標準必須特許権に基づく差止請求に関する知財高裁平成 26 年大合議決定の後、欧州連合司法裁判所は標準必須特許権に基づく差止請求と競争法の関係について判断し、さらに、イギリス最高裁判所はグローバルライセンス交渉不成立の場合に国内特許権に基づく差止めを認める判断をした。我が国において、知財高裁大合議決定の下で、グローバルライセンス交渉不成立の場合の差止請求訴訟の判断はどうなるのか及び我が国の訴訟における独占禁止法違反の抗弁について検討した。

目次

- 1 はじめに
 1. 1 知財高裁大合議判決及び決定とグローバルライセンス
 1. 2 本稿において取り上げる問題点
- 2 Unwired 事件最高裁判決の判断
- 3 IPR ポリシーと交渉手続の公正さ
- 4 大合議決定における交渉手続の公正、合理性の認定
- 5 交渉手続の公正、合理性とライセンスを受ける意思との関係
- 6 グローバルライセンスについての IPR ポリシーの規律と大合議決定の枠組み
 6. 1 グローバルライセンスと IPR ポリシーの規律
 6. 2 IPR ポリシーの大合議決定の枠組みへの反映
- 7 グローバルライセンスと国際裁判管轄、準拠法
 7. 1 差止請求権
 7. 2 損害賠償請求権
- 8 大合議判決の独禁法違反についての判断と独禁法違反の抗弁
 8. 1 大合議判決の判断基準
 8. 2 差止請求権に対する独禁法違反の抗弁
- 9 おわりに

合同会社（以下「アップル」という。）を被控訴人とする、被控訴人が訴えを提起した債務不存在確認請求控訴事件について、我が国の標準必須特許権の侵害を理由とするサムスンのアップルに対する損害賠償請求を、FRAND ライセンス料額の限度で認める旨の判決をした（以下、本稿では標準必須特許権者を「権利者」と、標準必須特許の実施者を「実施者」と表示する。）。

他方、同日の知財高裁平成 26 年 5 月 16 日特別部決定（平成 25 年（ラ）第 10007 号。判例時報 2224 号 89 頁。以下「大合議決定」という。）は、上記と同一の標準必須特許権に基づいてサムスンがアップルに対して申し立てた差止めの仮処分事件の抗告審において、FRAND 宣言をした権利者による差止請求権の行使について、権利者が FRAND 宣言をしたことに加えて、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ことの主張立証に成功した場合には、差止請求権の行使は権利の濫用（民法 1 条 3 項）として許されないと判断した。そして、標準規格を策定することの目的及び意義等に照らすと、ライセンス契約を受ける意思を有しないと認定は厳格にされてしかるべきであるとした。

1 はじめに

1. 1 知財高裁大合議判決及び決定とグローバルライセンス

知財高裁平成 26 年 5 月 16 日特別部判決（平成 25 年（ネ）第 10043 号事件。判例時報 2224 号 142 頁。以下「大合議判決」という。）は、三星電子株式会社（以下「サムスン」という。）を控訴人、Apple Japan

1. 2 本稿において取り上げる問題点

大合議判決、決定の後、英国の高等法院（衡平法上の一審裁判所）は、Unwired Planet 社（以下「Unwired 社」という。）が Huawei 社に対して起こした、特許権に基づく差止請求訴訟について、Unwired 社が求めたグローバルライセンスに Huawei 社が応じな

いことを理由として、Huawei社に対し、Unwired社の英国特許権に基づく差止命令を認めた⁽¹⁾。その後、控訴審でも差止命令が維持され⁽²⁾、さらに、最高裁でも維持された（以下「Unwired事件最高裁判決」という。）⁽³⁾。

上記大合議判決、決定は標準必須特許訴訟についての精緻な判断枠組みを示しており、我が国の標準必須特許訴訟は、今後、この枠組みを前提として進められていくものと考えられるが、同判決、決定ではグローバルライセンスについての判断は示されていないため、同判決、決定の判断枠組みの下で、今後、グローバルライセンスについてどのような判断が示されるのかは明らかでない。そこで、本稿では、差止請求権の問題を中心とし、損害賠償請求の問題についても敷衍しながら、この点について検討することとする。

2 Unwired事件最高裁判決の判断

Unwired事件最高裁判決は、標準化機関であるETSIがIPRポリシーの中で創り出した契約上の取決めが裁判所のFRANDライセンスを判断する管轄権を与えたとし（判決文の番号58。以下番号のみで示す。）、一審や控訴審は、特許が有効であり、侵害されているかをそれぞれの特許について判断することなく⁽⁴⁾、特許ポートフォリオのライセンスを受けることに同意するについての、産業界における商業的実践を検討し、IPRポリシーはそのような実践を推進するものとして解釈したのであるとして、グローバルライセンスについての英国裁判所の裁判管轄を肯定した（63）。そして、IPRポリシーにおけるFRAND上の義務は、当事者がライセンス交渉をするプロセスの公正さについても拡張されるとの当事者の主張に同意するとし（64）、国内裁判所による差止命令許容の可能性は、IPRポリシーが取り決めようとしたバランスのために必要な構成要素であるとする（61）。さらに、グローバルライセンス交渉が認められるべき根拠として、この種問題の重要な特徴は、特許が製品のための標準技術であり、グローバルな基礎の上で用いられるように設計されているということであるとし（166）、特許が侵害されているすべての国で侵害実施者に対して権利を強制する手続きを権利者が行うことは現実的ではなく（世界中で、特許ごとに、国ごとに強制手続きをとることの費用は「不可能なくらい高い」）（166）、この環境下で権利者が金銭的な補償に限定されるならば、侵害

をしている実施者は、特許ごとに、国ごとにロイヤルティの支払いを強いられるまで、侵害を続ける動機づけを持つことになる（167）として、グローバルライセンスを拒絶しつつ英国特許権に基づく差止めも否定する実施者の主張（51）を否定して、英国特許権に基づく差止命令を肯定した（169）。

3 IPRポリシーと交渉手続の公正さ

上記のとおり、Unwired事件最高裁判決は、IPRポリシーにおけるFRAND上の義務は、交渉プロセスの公正さにも拡張されるとしている。

この点については、同判決に先立って、交渉プロセスの問題を取り上げたCJEU判決について見ておく必要がある。大合議決定の翌年の2015年7月16日、欧州連合司法裁判所（以下「CJEU」という。）は、権利者であるHuawei社がZTE社に対して起こした侵害訴訟についてのドイツ・デュッセルドルフ裁判所からの付託に応じて、権利者からの差止請求がEU競争法（以下「TFEU」という。）102条に定める支配的地位の濫用になるか否かを判断するための要件について判断した⁽⁵⁾。CJEUが判断した誠実交渉の5つのステップは次のとおりであり、①権利者は、権利行使前に実施者に対して特許侵害の事実を通知しなければならない（第1ステップ）、②実施者がライセンスを受ける意思を有する場合、権利者は、書面によってFRAND条件による具体的なライセンスの申出をしなければならない（第2ステップ）、③実施者は、権利者のライセンス申出に対し、遅滞なく誠実に回答しなければならない（第3ステップ）、④実施者は、権利者の申出を受諾しない場合、合理的期間内にFRAND条件に基づく対案の申出をしなければならない（第4ステップ）、⑤権利者が対案を受諾しない場合、実施者は会計記録を開示して銀行保証又は担保を提供しなければならない（第5ステップ）というものである⁽⁶⁾。

これは、EU競争法における支配的地位の濫用の有無を判断するためのステップであるが、標準必須特許の権利行使の可否について、交渉プロセスの公正さについて指摘している点において、Unwired事件最高裁判決のさきがけを成すものである⁽⁷⁾。

そして、最近、我が国においても、経済産業省によって定められた「標準必須特許のライセンス交渉に関する誠実交渉指針」（令和4年3月31日）において、標準必須特許（SEP）のライセンス交渉について、

同様のステップが示されている。同誠実交渉指針の概要は次のとおりである⁽⁸⁾。

(1) ステップ1：ライセンスオファー【権利者】

権利者は、SEPに関するライセンスオファーを行う際、自ら又は実施者からの求めに応じて、実施者に対し、ライセンスの対象となる特許（以下「対象特許」という。）について、以下の事項を提示すべきである。

- ・特許番号のリスト、
- ・特許請求項と規格を構成要件単位で対応させたクレームチャート（対象特許の件数が多い場合には代表的な特許に関するもの）、
- ・実施者の製品が対応する規格に準拠していることを示す情報
- ・FRAND宣言がなされていることを示す情報及び対応する規格書の番号

(2) ステップ2：FRAND条件での契約締結の意思表示【実施者】

実施者は、権利者からステップ1（ライセンスオファー）に規定された対応を受けた場合は、権利者に対し、対象特許について、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する旨を表明すべきである。実施者が本意思表明を行う際に、必要に応じて、ライセンス交渉の過程で対象特許の必須性・有効性・侵害該当性を争うことを留保することは、FRAND条件で誠実にライセンスを受ける意思を有する実施者であることを否定することにはならない。

(3) ステップ3：具体的なライセンス条件の提示【権利者】

権利者は、実施者からステップ2（FRAND条件での契約締結の意思表示）に規定された対応を受けた場合は、実施者に対して、ロイヤルティを含む具体的なライセンス条件を提示すべきである。その際、権利者は、ロイヤルティの算出方法に加えて、第三者ライセンスに関する情報、パテントプールの料率、裁判例等から適切な情報を用いて、当該ライセンス条件がFRANDであることを客観的に理解できるように説明すべきである。

(4) ステップ4：対案の提示（ステップ3のライセンス条件を受け入れない場合）【実施者】

実施者は、権利者からステップ3（具体的なライセンス条件の提示）に規定された対応を受けた場合に、提示されたライセンス条件を受け入れないときは、権

利者に対して、ロイヤルティを含む具体的なライセンス条件を対案として提示すべきである。その際、実施者は、ロイヤルティの算出方法に加えて、第三者ライセンスに関する情報、パテントプールの料率、裁判例等から適切な情報を用いて、当該ライセンス条件がFRANDであることを客観的に理解できるように説明すべきである。

このように我が国でも、交渉ステップの公正さに注目されるようになっている。

上記誠実交渉指針の内容を見る限り、交渉手続の公正さ（順次ステップを踏んで成立へ向けて真摯に交渉していくこと）のほか交渉手続において手続を進捗させるについての適切な資料の提示にも触れられていることから、以下においては、交渉手続の公正、合理性の問題として検討していくこととする（ここでの合理性とは提案内容の合理性ではなく、交渉提示資料の合理性を指している）。

4 大合議決定における交渉手続の公正、合理性の認定

大合議判決における当事者間の交渉経緯の認定の概略は次のとおりである。①サムスンは、平成23年7月25日付け書面で、アップルに対し、サムスンの必須宣言特許ポートフォリオについてのライセンス条件として、具体的な料率を提示したこと、②アップルは同年8月18日付けの書面でライセンス料率の上限を提示し、平成24年3月4日付け書簡でさらに数桁小さい料率をロイヤルティとして支払う旨のライセンス契約の申出をし、さらに、同年9月7日付け書簡で、クロスライセンス契約を含む具体的なライセンス案を提示したこと、③これに対して、サムスンは、アップルがサムスンの提示を不本意とするならば、アップルにおいて具体的な提案をするよう要請するのみであったこと、④サムスンは、同年9月14日付け書簡でライセンス料算定の基礎となる価格の上限引下げの提案等をしたこと、⑤サムスンは、同年12月3日付け書簡で、当初提案の料率を半分以下にする提案をしたこと、⑥アップルとサムスンは、同月12日、17日及び18日に会合をもち、この際にサムスンは、多額の一時金を支払うとの内容を含む提案を行い、アップル、UMTS規格の必須特許ポートフォリオを対象とするクロスライセンス契約の提案をしたこと、⑦アップルとサムスンは、平成25年1月14日にも会合をもち、

その際アップルはライセンス料の支払を伴わないクロスライセンス契約の提案を行ったこと、⑧両社の同年2月7日の会合の際には、合意書の案が作成されたこと、⑨その後も、サムスンとアップルとの間では、紛争を仲裁に付するとした場合の条件等をめぐって各種の交渉が断続的に行われていること、以上である。

以上の事実認定に基づいて、大合議決定は、アップルは、平成23年8月18日付けの書面でのライセンス料率の上限の提示に始まり、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、サムスン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られるとした。

このように、大合議決定は、実施者のライセンスを受ける意思を認定するための事実として交渉手続の公正、合理性について認定しているとみることができる。差止請求の可否を決定するための要件事実としては、ライセンスを受ける意思の有無とされているが、直接その意思を認定できるわけではなく、契約書等も存在しない以上、交渉手続の公正、合理性が重要な事実として認定されることに注目すべきである。

以上によれば、FRAND宣言をしている標準必須特許権に基づく差止請求の可否を決定するについては、交渉手続の公正、合理性が大きな役割を果たしていることが分かる。

5 交渉手続の公正、合理性とライセンスを受ける意思との関係

各標準化団体はIPRポリシーを定めている。ETSIのIPRポリシー6.1項を補足する「IPRについてのETSIの指針」について、大合議決定は次のとおり認定している⁽⁹⁾。

「IPRについての方針は、規格の準備および採用、適用への投資が、規格または技術仕様についての必須IPRを使用できない結果無駄になる可能性があるというリスクを軽減するためのものである。」「この目的を達成するに当たり、ETSIのIPRについての方針では、通信分野での一般利用の標準化の必要性和、IPRの所有者の権利との間のバランスを取ることが求められる。」また、第三者の権利としては次の記載がある。「第三者には、必須IPRの所有者として、又はETSI規格若しくは文書のユーザーとして、ETSIのIPRに

についての方針の下で、次の特定の権利を有する。○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)。」

ここで、権利者と義務者との関係を考えるについては、「通信分野での一般利用の標準化の必要性和、IPRの所有者の権利とのバランスをとる」とされている点は重要である。

大合議判決では、FRAND宣言が第三者のためにする契約であることが否定されており、大合議決定もその前提の下で判断されていると考えられるが、たとえ権利者と実施者との間に契約関係が存在しないとしても、権利者と実施者はFRAND宣言及びその根拠となるIPRポリシーの存在を前提として、実施者もその恩恵を受けることを前提としてライセンス交渉をしているのである。そうすると、交渉の共通の前提となるIPRポリシーとFRAND宣言については、交渉から派生する法的問題を解決するための解釈指針となるべきものである。そして、IPRポリシー3.1項が方針の目的として掲げる「一般利用の標準化の必要性」(技術利用者の増加の推進)と「IPR所有者の権利」のバランスは、最終的には権利者と実施者との間の交渉を通じて、FRAND条件でのライセンス契約として結実するものである。他方、標準化団体は、FRAND条件の具体的な内容について何ら指針を示すものではなく、専ら権利者と実施者との交渉の結果に委ねている。したがって、そのようなFRAND条件を満たすライセンス契約を実現するためには、権利者と実施者間で公正、合理的な交渉が行われることが重要なこととなり、そのような両者間の公正、合理的な交渉を導く解釈指針として、IPRがその方針の目的で掲げる両者間のバランスが重要な意味を持つてくると考えられるのである。

FRANDをめぐる経済活動の規律は、IPRポリシーによって行われているという経済実態があり、当事者間の任意交渉によるライセンスによる解決するという規律が訴訟の場に移されたときに、その規律を前提として、実施者のライセンスを受ける意思の有無を基準として組み立てたものが大合議判決、決定の枠組みであるといえる⁽¹⁰⁾。

6 グローバルライセンスについての IPR ポリシーの規律と大合議決定の枠組み

以上によれば、大合議決定の枠組みの下で、グローバルライセンスが拒絶された場合にどのような訴訟上の判断が下されるべきかについては、IPR ポリシーがこの問題についてどのような規律を示しているのかを前提として、それを訴訟上、どのように反映されるのかという問題として検討されるべきことになる。

6. 1 グローバルライセンスと IPR ポリシーの規律

Unwired 事件最高裁判決の事案は、Unwired 社がグローバルライセンスの交渉を求めたのに対し、Huawei 社がこれを拒否し、英国でのライセンス交渉のみを求めたという事案であった。

これと同様に、我が国で、権利者がグローバルライセンスを求めるのに対して、実施者がこれを拒絶して我が国でのライセンス交渉のみを求めグローバルライセンスの交渉に応じなかった場合に、IPR ポリシーはこれをどのように規律するものであると理解すべきであろうか。

IPR ポリシーは、この問題について直接触れているわけではない。しかし、IPR ポリシー及び指針は特許ファミリーの開示について定めており⁽⁴¹⁾、IPR ポリシーにおける権利者と実施者とのバランスの要請は、そのような特許ファミリーの開示を求めていることとの関係で考えれば、権利者がグローバルライセンスを求めてきた場合には、実施者はこれに応じることが交渉手続の公正、合理性に沿うと評価するものと理解するのが相当である。もっとも、例外的に権利者が国別のライセンスを求めてきた場合には、実施者はこれに応じれば足りるということになろう（以下では、原則的な場合について検討する。）。

以上のような IPR ポリシーの解釈は、標準必須特許についての経済的な実態にも合致するものと考えられる。実質的に同一内容の特許権が外国で成立しているような事案であれば、権利者はもちろんこと、実施者としても、まとめてライセンスを受けることが便宜のはずである。権利者、実施者の双方にとって、それぞれ各国の裁判所へ出向いてそこで解決するだけの負担を負う必要もない。実際、Unwired 事件最高裁判決についての論評には、一国ごとにライセンス交渉することの不合理を指摘し、グローバルライセンスは国

ごとのライセンス契約の締結や国ごとの訴訟提起という非効率な手続を解消できるメリットがあるという指摘がある⁽⁴²⁾。

6. 2 IPR ポリシーの大合議決定の枠組みへの反映

このような IPR ポリシーの理解を大合議決定の枠組みへ反映させることを考える場合には、以下のような問題を検討する必要があるように思われる。

第 1 に、Unwired 事件最高裁判決は、英国特許権に基づく差止めのみを認めたが、我が国においても、同様に、我が国特許権に基づく差止めのみを認めるべきか否かという問題である。

第 2 に、上記のように考えることは、大合議決定の判断枠組みと矛盾しないかということである。

第 3 に、我が国の国際裁判管轄と準拠法についての考え方からみて、外国特許権の侵害についての判断が可能かという問題である。

この項では、上記 1、2 の問題について検討し、第 3 の問題については項を改めて検討することとする。

第 1 の問題については、グローバルなライセンスを受けるとは 1 国でのライセンスを受けると不可分に結びついていると解されるところから、たとえ、実施者が我が国単独でのライセンスを受ける意思を示していたとしても、実施者が権利者の求めるグローバルライセンス交渉に応じないことは、我が国の権利についての交渉手続の公正、合理性を欠いたものであり、かつ、外国でのライセンスについても交渉手続の公正、合理性を欠くものと評価することが相当であると考えられる。結局、この問題は、グローバルな実施が行われている場合に、ライセンス交渉の対象の決定権を権利者が有すべきか、実施者が有すべきかという問題に帰結することになると考えられるが、Unwired 事件最高裁判決も、基本的には権利者に決定権があることを前提としてグローバルライセンスのライセンス料について裁判所が判断することを認めており、その差止対象を英国に限定したのは、注 4 で示したような外国特許権侵害についての裁判所の判断についての英国裁判所の制限的な見解が反映した訴訟法的な意味での理由に基づいていると考えられる。後に第 3 の論点の検討で見ると、我が国では外国訴訟についてそれほど制限的な立場をとっているわけではないと考えられるので、Unwired 事件最高裁判決と同じ枠組み

に立つ必要はないものと考えられる。

第2の問題について検討するに、前記のとおり、交渉手続の公正、合理性がライセンスを受ける意思の有無の判断と密接に結びついていることを考慮すると、権利者がグローバルライセンスを求めているにもかかわらず、実施者が我が国に限定したライセンスを求めているような場合には、手続の公正、合理性を欠き、我が国及び外国の権利についてのライセンスを受ける意思がないものと評価すべきであるということになる。交渉手続の公正、合理性の問題とライセンスを受ける意思の問題は、本来、別個の問題ではあるものの、大合議決定の判断内容をみても、ライセンスを受ける意思に係る事実の審理は、交渉経緯についての認定に基づいてなされるのが通常と考えられるから、それ以外に考慮すべき特段の事情がない限りは、権利者の交渉内容との相関関係において決定される実施者の交渉手続の公正、合理性の有無が、実施者のライセンス意思の有無を原則として決定するものと理解することになると考えられる。権利者と実施者のバランスを図るというIPRポリシーの目的からみて、権利者がグローバルライセンスを求めているときに、実施者がこれに応じないことは、両者間の利益のバランスを欠くものと評価されるべきものである⁽¹³⁾。

他方、大合議決定は、ライセンスを受ける意思を有しないことの認定は厳格にされるべきとしており、このことと、グローバルライセンスについて、外国特許についてもライセンス意思がないと認定することが矛盾するか否かという問題も検討しておく必要がある。

この点について、大合議決定では、権利者と実施者との間の大きな意見の隔絶が長期間にわたって存在していたとしても、実施者アップルの行った各種提案も一定程度の合理性を有するものと評価できるとした上で、標準規格を策定することの目的及び意義等に照らすと、ライセンス契約を受ける意思を有しないとの認定は厳格にされてしかるべきところ、交渉遅滞があったから直ちに実施者にライセンス意思がないとはならないとしたものである。したがって、大合議決定は交渉が遅滞したとしても、交渉の実態を十分検討することなく実施者にライセンス意思がないと判断すべきではないとしたものであって、実施者が当初からグローバルライセンス交渉に応じていないという、実施者の交渉態度が明確な場合にまで適用すべきであるとされているとは解されない。

権利者と実施者のバランスを図るというIPRポリシーに基づくライセンスが実現するためには、ライセンス交渉の在り方が重要である。実施者は、対象となる実質的に同一内容の特許を各国で実施しているのであれば、ライセンス交渉をして早期に実施のための根拠を得るのが相当である。

7 グローバルライセンスと国際裁判管轄、準拠法

ここでは、項を改めて、上記第3の問題について検討する。国際裁判管轄と準拠法の両面からの検討が必要となる。ここでは、差止請求訴訟のほか損害賠償請求訴訟も提起された場合を念頭において、損害賠償請求権についても敷衍して検討する。

7.1 差止請求権

(1) 国際裁判管轄権

国際裁判管轄については、平成23年法律第36号による改正民法（以下「平成23年改正法」という。）により、国際裁判管轄に関する規律が定められた。しかし、平成23年改正以前においても、最高裁判決により一定の枠組みが作られており、外国特許権の侵害訴訟についても、同改正により認められた範囲とほぼ同様の範囲で国際裁判管轄が認められるものと解されていた⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾。

平成23年改正法は、法人等に対する訴えについて、主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき（同法3条の2第3項）、請求の目的が日本国内にあるとき又は差し押さえできる被告の財産が日本国内にあるとき（同3号）、事務所又は営業所が日本国内にあるときの事務所、営業所の業務に関するものであるとき（同4号）、日本において事業を行う者について訴えがその者の日本における業務に関するとき（同5号）、不法行為に関する訴え（同8号）ほかについて国際裁判管轄を認めた⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾。このうち、不法行為の管轄に関して、同法3条の10は、同法3条の2の規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には適用しないとしているので、特許権侵害に基づく差止請求権や損害賠償請求権に基づく訴えが同法3条の5で日本の裁判所に専属するとされる「知的財産権…のうち設定の登録による発生するものの存否又は効力に関する訴え」に該当するかが問題となる。しかし、同法3条の5の規定は、知的財

産権の侵害を理由とする差止請求や損害賠償請求の訴えには適用されないとされており、8号の「不法行為に関する訴え」には、差止請求も含まれるとされているから⁽¹⁸⁾、上記8号を含め、同法3条の2の規定等のいずれかに該当すれば、外国特許権侵害を理由とする差止請求権及び損害賠償請求権の国際裁判管轄は日本に認められることとなる。

そして、不法行為に関する訴えについては、不法行為があった地（加害行為地及び結果発生地の双方を含む。ただし、結果発生が通常予見できない場合を除く）が日本国内にある場合についての我が国裁判所の国際裁判管轄が認められる⁽¹⁹⁾。

このように、同8号が差止請求権を含み、さらに侵害のおそれのある地を含むと解釈されるとしても⁽²⁰⁾日本における特許権と実質的に同一内容の外国特許権が外国で実施された場合には、日本国内において侵害又は侵害のおそれがなく、その結果も発生していないとされ⁽²¹⁾、かつ、日本国内に事務所、営業所や財産がない場合など、同法3条の3の他の国際裁判管轄も認められない場合があるであろう。

そのような場合に、外国特許権の外国での侵害行為（実質的に同一の特許について同一被告がする外国での侵害行為）に基づく差止請求について、我が国の国際裁判管轄が認められる場合があるであろうか。

検討の対象となるのは、併合請求における管轄権（3条の6）、管轄権に関する合意（3条の7）、応訴管轄（3条の8）であるが、ここでは、我が国における我が国特許権侵害の差止請求についての裁判管轄が認められる場合であることを前提に、差止請求についての併合請求の管轄権について検討する。

併合請求の管轄権については、我が国における差止請求と当該外国における差止請求との間の「密接な関連」が要求されている（3条の6）。ここに「密接な関連」を判断する視点としては、両請求の関連性、その請求の基礎となる事実関係の関連性等を総合的に考慮して判断されるものとされ⁽²²⁾、より具体的には、請求の趣旨自体の同一性、請求に係る権利関係の同一性、請求の基礎となる事実関係の同一性（契約の同一性、原因行為の同一性等）、事実関係を立証するために必要となると考えられる証拠関係の同一性などが総合的に考慮されるとされる⁽²³⁾。

上記のとおり、権利関係の同一性や審理の共通性が考慮されることから、国ごとに権利関係や事実関係が

相違すると見た上で、被告の応訴の負担をも考慮して⁽²⁴⁾、密接な関連を否定する立場もあるであろう。他方、権利関係を形成する特許権の内容は実質的には同一であり、権利を実施する侵害行為の内容も実質的に同一であるとして、IPRポリシーの趣旨も併せ考えた上で、前記最高裁平成13年判決のいう、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念からみて、密接な関連性を肯定し得るとの立場もあり得るものと考えられる⁽²⁵⁾⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾。

この点について、ドイツのように、侵害訴訟について無効審理がされない国⁽²⁸⁾については審理の共通性がないとして併合要件を欠くと解するべきであろうか。ドイツでは無効の審理の部分の欠くのみであるから、それ以外の部分は共通しており審理の共通性はあるとする見解と、我が国で無効の抗弁が成立する場合には、ドイツでは侵害成立とすることは適切でないから審理の共通性を欠くとする見解が考えられる。また、仮に、密接関連性を肯定する立場に立つ場合には、差止請求に対して競争法違反の抗弁が提出される可能性があることをどう考えるべきかという問題もある。請求原因が私法的領域に属する以上、それに対する抗弁も私法的意味で抗弁として働いているとみて、競争法違反の抗弁についても審理できると考える立場と、これを否定する立場があり得る⁽²⁹⁾。

(2) 準拠法

最高裁平成14年9月26日判決・民集56巻7号1551頁（FM信号復調装置事件）は、特許権侵害に基づく差止請求権は、特許権の排他的独占性から導かれるものであるとして、その法性決定を特許権の効力とし、準拠法については通則法等に直接の定めがないから、条理に基づいてこれを決すべきであるとした。そして、特許権と最も密接な関係があるのは、当該特許権が登録された国であるから、準拠法としては登録国の法律となるものとされた⁽³⁰⁾⁽³¹⁾。

したがって、外国の特許権侵害訴訟について国際裁判管轄が認められるとする場合には、国ごとの差止請求権の準拠法（特許権の効力として法性決定された差止請求権の準拠法）に基づいて、権利侵害の有無についての審理が必要となる。これは、かなり煩雑な審理を要求することになるであろうことは事実である⁽³²⁾。特許無効の主張についての準拠法については、佐藤ほか・前掲注18一問一答115頁、高部眞規子・前掲注20実務詳説351頁を参照されたい。

(3) 当事者による準拠法の変更

当事者が煩雑な審理を回避するために、準拠法を日本法とする合意をすることは可能であろうか。法の適用に関する通則法 21 条は、不法行為について、不法行為の後に準拠法を変更することを認めている。しかし、上記のとおり、差止請求権は、特許権の効力と法性決定されているから、同条の適用はなく、同条に基づく差止請求権の準拠法の変更はできないものと解される。さらに、差止請求権の行使を同法 9 条の「法律行為の成立及び効力」の問題とみて、同条による準拠法の変更をすることができるかについて検討すると、差止請求権が特許権の排他的独占権から導かれるものとされ、物権的請求権類似の効力をもつことから、同条の適用はできないと解するのが相当と思われる⁽³³⁾。

7. 2 損害賠償請求権

(1) 国際裁判管轄権

基本的には、前記差止請求の場合と同様である。民訴法 3 条の 10 との関係、併合請求として国際裁判管轄権が認められるか及び競争法違反の主張が提出された場合の取扱いも差止請求の場合と同様である。

(2) 準拠法

外国特許権侵害に基づく損害賠償請求の準拠法はどのようなであろうか。前掲最高裁平 14 年 9 月 26 日判決は、特許権侵害に基づく損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、当該社会の法益保護を目的とするものであるから、法律関係の性質を不法行為と決定し、準拠法については、当時の法例 11 条 1 項（現行・法の適用に関する通則法 17 条に相当する。）によるとしている。したがって、同法 17 条の規定によれば、原則として、結果発生地の法が準拠法となる。

我が国の権利と実質的に同一内容の権利が外国で実施されている場合、特許権侵害行為の結果は各国で発生していると考えられるから、各国の不法行為法が準拠法となるものと解される。

もっとも、損害額について三倍賠償や懲罰的賠償が求められた場合にどうすべきかという問題は生じる。この点について通則法 22 条 2 項は、「被害者は、日本法により認められる損害賠償その他の処分でなければ請求することができない」としており、その解釈について、多数説は、損害賠償の方法のみならず損害賠償の額についても制限する趣旨であるとしている。したがって、この規定により三倍賠償や懲罰的賠償は認め

られないものというべきである⁽³⁴⁾。

(3) 当事者による準拠法の変更

審理の簡略化のために、当事者による準拠法の変更をすることが考えられる（通則法 21 条）。従前、不法行為が正義・公平の見地から社会秩序を維持するために設けられたものであり、その原因事実発生地の公益と関わるという見地から、当事者自治を認めることに否定的な見解が有力であったが、最近では、公益的側面よりも当事者間の利益調整の側面が強調されるようになり、準拠法の変更を認める立法がされたとされている⁽³⁵⁾。したがって、当事者間ですべての外国の不法行為についての準拠法を日本法とする旨の合意をすることができる。

合意の効力を遡及的なものとするか将来的なものとするかは当事者が決定できると解されるが⁽³⁶⁾、この合意をする場合には、遡及効を認める合意をするのが通常であろう。

権利者側はこれを望むことが多いと考えられるが、権利者が準拠法を日本法とする合意を求めた場合に、実施者がこれを否定したとすると、それは交渉手続の公正、合理性を欠き、IPR ポリシーに反するとの認定の根拠要素の 1 つとなり得るであろうか。

この問題は、訴訟提起後の事実を交渉手続の公正、合理性の考慮要素とできるかという問題として検討される必要がある。訴訟提起後の事情まで考慮できるとすると、実施者は交渉段階ではライセンスを受ける意思がないような態度を示しておきながら、訴訟に入ると積極的にライセンス意思を示すことにより、差止請求を免れ得るばかりか、損害賠償額の増額認定における特段の事情なしとされるなどの利益を手に入れることになり、交渉が促進されず、いわゆるホールドアウトの問題が生じやすくなるという問題がある。IPR ポリシーは権利者と義務者のバランスを図ることを目的としているから、ホールドアウトが促進されるような解釈はその趣旨に反し、採られるべきではないであろう。したがって、原則として訴訟提起後の事情は考慮されるべきではないと考えられる⁽³⁷⁾。訴訟の基準時が口頭弁論終結時であることとの関係で、このような見解が認められるかは問題となる余地があるが、IPR ポリシーが当事者の任意の交渉による解決を目指していると解される以上、その趣旨に従った当事者意思の考慮要素としての交渉手続の公正、合理性が任意交渉の段階である訴え提起までの事情に限定されると解す

れば、基準時の関係での問題は解消されるであろう。

以上のように考えるべきであると思われるが、準拠法の変更という訴訟手続上の合意に応じないことを交渉手続の公正、合理性の判断に含ませても、実施者のライセンス意思の否定を補強する要素になるだけであるから、ホールドアウトを促進することにはならないとして、この場合を例外とする見解もあり得ると思われる。

8 大合議判決の独禁法違反についての判断と独禁法違反の抗弁

この項では、日本国内の問題について検討する。

8. 1 大合議判決の判断基準

大合議判決の事案において、アップルは、サムスンの行為はホールドアップ状況を索出するものであって、独占禁止法に違反するとして、同法2条9項2号(差別対価)、一般指定2項ないし4項(取引拒絶、差別対価、差別取扱い)、14項(取引妨害)等を主張した。これに対し、大合議判決は、サムスンの主張に係る損害賠償の金額は、サムスンがFRAND条件によるライセンス料と主張する金額に留まることに加えて、FRAND条件によるライセンス料相当額を超える損害賠償請求は原則として権利の濫用になり許されないことを考慮すると、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求が同法に違反するものと認めるには不足であると判断した⁽³⁸⁾。同判決は、独禁法違反の主張をFRAND条件によるライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求をすることが著しく不公正であると認められる特段の事情として位置づけている。

大合議決定では、独禁法違反について、主張としての摘示も判断もされていないが、差止請求について、独禁法違反の主張が認められないとする趣旨とは解されない。

8. 2 差止請求権に対する独禁法違反の抗弁⁽³⁹⁾

訴訟前の交渉段階で、権利者側からの条件提示が適切な範囲を超え、取引拒絶と評価されるような場合には、実施者側にもそのような条件提示に応じる意思がなく、ライセンスを受ける意思があったと評価できない場合があり得るから、そのような場合には、実施者にライセンスを受ける意思なしとして、差止請求が可

能のように見えるとしても、独禁法違反が差止請求を否定する抗弁として独自に働く余地があると思われる⁽⁴⁰⁾。

具体的には、権利者側の提示内容が他の既にライセンスを受けている実施者と比較して差別的なものであったり(FRAND条件の範囲内の問題)、抱き合わせ販売を要求するものであったりする場合(FRAND条件の範囲外の問題)で、そのことによって合意が成立しなかったことが取引拒絶と判断されるような場合である⁽⁴¹⁾。

独禁法違反の抗弁については、訴訟提起後の権利者側の事情を考慮できるかが問題となり得る。訴訟前の交渉においてFRAND条件違反あるいはFRAND条件外の不適切な条件により独禁法違反の取引拒絶とみられるような交渉態度をとっていた権利者が訴訟段階で、FRAND条件違反の部分あるいはFRAND条件外の不適切な条件を撤回したような場合に、その撤回したという事情が前記抗弁の成立を否定する要素となるかといえるかという問題である。

このうちFRAND条件違反の部分については、実施者側のライセンス意思の有無と同じく、訴訟提起後の事情は考慮されるべきはないと考える。すなわち、FRAND条件交渉について、訴訟提起後の事情を考慮することを権利者側に認めることは、訴訟提起までは強気の交渉を続け、ホールドアウトを導く交渉を権利者が行うことを促進させる可能性があり否定されるべきである。口頭弁論終結時が基準時とされる差止請求において、このような主張制限が認められる根拠については、前記の実施者側の態度の変更の問題と同じく、FRANDライセンス交渉としては、訴訟外で任意に行われることが予定されているのであって、その違反か否かも訴訟外で行われている限りのことで判断されると考えられることによる。これに対し、FRAND条件外の不適切な条件については、IPRポリシーによる拘束の範囲外のことであり、一般的な独禁法違反の問題であり、原則どおり、口頭弁論終結時まで不適切条件が除外されることが証拠上明確に示された場合には、独禁法違反の抗弁は否定され、差止請求は否定されることになるであろう。他方、この場合には、公平上、不適切条件が除外された後の実施者のライセンス意思の有無も再度評価され、通常は、ライセンス意思ありとして、結局差止請求は否定される場合が多いものと解される⁽⁴²⁾。

9 おわりに

本稿では、標準必須特許とグローバルライセンスの問題について、比較的単純な事案を前提として検討した。実際に起こり得る事案はより複雑なものとなり、本稿で検討したものとは異なる論点が生じる可能性がある⁽⁴³⁾。また、標準必須特許については、IoT時代を迎え新たな問題が発生し、検討が進められている⁽⁴⁴⁾。本稿が標準必須特許をめぐる問題について今後の議論の参考になることができるとすれば幸いである。

(注)

- (1) Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co Ltd & Anor [2017] EWHC (Pat) (05 April 2017)。この判決については、FRAND 研究会編・著「標準必須特許ハンドブック<第2版>」(以下「ハンドブック」という。) 329 頁に紹介されている。その後、Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co Ltd & An or [2017] EWHC (Pat) (07 June 2017) 判決が出されている。
- (2) Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor (Rev 1) [2018] EWCA Civ 2344 (23 October 2018)。この判決については、ハンドブック 341 頁に紹介されている。
- (3) Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies (UK) Co Ltd & Anor [2020] UKSC37 (26 August 2020)。同判決については、石新智規「[英国] 標準必須特許訴訟最高裁判決」知財管理 71 巻 3 号 409 頁、小林和人「Unwired Planet 英国最高裁判決とその後のグローバルライセンスを巡る動き (Anti-suit injunction 等)」パテント 75 巻 6 号 69 頁で紹介されている。
- (4) イギリスでは、外国特許権の無効について判断を下すことは消極的であるとされている(申美穂「知的財産権訴訟に関する国際裁判管轄について(二)・完」法学論叢 155 巻 5 号 69 頁)。種村佑介「国際不法行為法の研究」326 頁は、イングランド裁判所は、訴えが外国の知的財産権にかかわるような場合には広く自身の裁判管轄権を制限する傾向にあり、このような制限的態度は 1990 年の高等法院判決を基点とする。同判決では、外国の土地に対する侵害の訴えについてのイングランド裁判所の管轄権の制限理論(いわゆる「モザンビーク・ルール」)が、外国の土地と外国知的財産権との間の類似性に基づき、外国著作権侵害訴訟にも適用されるとしたとする。
- (5) Huawei Tech Co Ltd v ZTE Deutschland GmbH, Case C-170/13, July 16, 2015。この判決については、ハンドブック 305 頁に紹介されている。
- (6) 以上の日本語訳は、松永章吾「標準必須特許をめぐる動向」ジュリスト 1571 号 41 頁による。
- (7) 入野田泰彦「ドイツ連邦共和国における Nokia 対 Daimler 事件 Mannheim 地裁 (Landgericht Mannheim) による判決を中心に Nokia と Daimler との間の和解による紛争終結に

おける欧州 FRAND 訴訟におけるルールの解釈及びその適用の検討」AIPPI67 巻 4 号 25 頁は、CJEU 判決の交渉ルールは、交渉当事者の自律性を前提にした手続保障を重視する Due Process of law 的な規範であり、アングロサクソン系のルールというべきものであったとする。

- (8) 同指針については、門田裕一郎ほか「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針の要点(上)」NBL1218 号 4 頁、同(下) NBL1219 号 52 頁で解説されている。同指針における 4 つのステップは、CJEU 判決を参考としたものとされている(同(下) 53 頁)。
- (9) 2022 年 3 月 30 日付けの IPR ポリシー、2021 年 6 月 10 日付けの指針においても、その内容に変更はみられない。ライセンス交渉の経過とその訴訟上の評価について検討したものとして、武宮英子「標準必須特許とライセンス交渉－「チップセット事件」を素材に－」(高部眞規子裁判官退官記念論文集 200 頁)がある。
- (10) この点については、大合議決定直後の早い段階で、次のよう指摘されている。「差止請求権に関しては、もともとの標準化の目的が強調されていまして、差止めが自由に認められてしまったのでは標準を定める意味がなくなるということが強調されています。」(座談会「標準必須特許の戦略と展望《第1部》アップル対サムスン知財高裁判決を読み解く」NBL1028 号 20 頁(田村善之発言))。このほか、標準必須特許をめぐる各国の動向を検討したものとして、鈴木将文「標準必須特許の権利行使を巡る法的問題」「標準必須特許を巡る法的問題－国際動向と日本の対応の考察」(いずれも独立行政法人経済産業研究所)がある。
- (11) IPR ポリシーは、その定義規定の 13 で、特許ファミリーを少なくとも 1 つの共通の優先権を有するすべての特許書類とし、特許書類は特許に言及するものとする。そして、4.3 項では、4.1 項の知的財産の開示に従う義務は、現在及び将来の会員の特許ファミリーに関して満たされるべきであるとし、指針の 2.1.2 では、上記ポリシーの 4.3 項に基づく 4.1 項に従う義務は、標準必須特許権者がポリシー 6.1 項の FRAND 宣言をした場合にのみ適用されるとする。
- (12) ハンドブック 6 頁
- (13) 欧州委員会のガイドライン (EUROPEAN COMMISSION Brussels, 29.11.2017 COM (2017) 712 final) の「2.2 EFFICIENCY AND NON-DISCRIMINATION」でも「世界市場で販売される商品の場合、グローバルで許諾される SEP ライセンスの方がより効率的であり、それゆえに FRAND の精神に合致するであろう」(訳文はハンドブック 344 頁による)と述べている。同ガイドラインについては、ハンドブック 375 頁参照。
- (14) この点について、石新・前掲注 3 論文 418~420 頁では、今後英国だけでなく他国の裁判所でも英国同様にグローバルライセンスを認容していくことが予想されるとし、その場合の問題点として、①一国のみでグローバルライセンスが FRAND とされ、他国でこれが否定されると、国ごとの不整合が生じる可能性、②国ごとのロイヤルティ額等の条件に相違が生じる可能性、③ Unwired 控訴審判決が示すように一

国でのライセンスもグローバルライセンスも FRAND であるとした場合に権利者のみに選択権がある点の不合理性、を指摘する。しかし、知財高裁大合議判決及び大合議決定の判断枠組みは比較的实施者に有利と考えられるから、権利者が我が国においてグローバルライセンスを求める場合に、実施者側でこれを否定する大きな理由があると考えられず、少なくとも我が国で優先的に判断を求められた場合の弊害はそれほど大きくないと思われる。他国との調整が生じる可能性もないわけではないが、各国の判断が求められた場合には、国際訴訟競合の問題として処理する方法（秋山幹男ほか「コンメンタル民事訴訟法 I 第 3 版」94 頁は、日本の管轄権を否定する特別の事情（民訴法 3 条の 9）の適用について指摘する。）もあると思われる。本文で示したグローバルライセンスが基本的に有する合理性を考慮すると、これを認める方向で検討することに意義があると思われる。小泉直樹「いわゆる属地主義について—知的財産法と国際私法の間—」上智法学論集 45 巻 1 号 16～18 頁は、国際裁判管轄を肯定することにより、同一発明について複数特許権を保有する者に一括的な救済を与える可能性（いわゆるクロスボーダーインジャンクション）が生じることについての批判に対して、とりわけ、被告製品が各国で同一、被告が同一グループに属し、特許も同一の優先権によって同じクレームで成立しているといった場合に、紛争を一か国の裁判所で解決する利益は小さくないとし、知的財産分野において、渉外的事案を 1 つの国の裁判所で一括解決したいというニーズは、今後ますます高まり、当事者には可能な限りフォーラムを選択させ、応訴の困難等は別途考慮するという枠組みが適切であるとしている。

(15) これに対し、Unwired 事件一審判決は、特許権者が有する唯一の権利は国家の特許権であり、それを強制することができる唯一の国は当該国だけであるとしており（562）、外国特許権の差止請求権の国際裁判管轄を否定する見解に立つようである。また、同事件最高裁も一審の Birss 判事のアプローチを支持しているようである（75）。前記注（4）のとおり、イギリスでは、国境を越えた知的財産権侵害訴訟を、歴史的に制限的に解してきており、属地主義がその場合に援用されてきたとされる（木棚照一「国際的財産法」225 頁）。同事件最高裁判決によれば、グローバルライセンスについての判断ができるのは、それが IPR ポリシーによって創出された契約上の取り決めであるからであり（58）、IPR ポリシーが国際的効果を持つことを意図しているためである（62）としている。

(16) 高部眞規子・最高裁判所判例解説民事篇平成 14 年度（下）706 頁以下

(17) 吉田和彦「国際裁判管轄・準拠法」ジュリスト増刊・実務に効く知的財産判例百選 231、232 は、知的財産権侵害訴訟について国際裁判管轄が認められる 8 つの場合を整理している。

(18) 佐藤達文・小林康彦編著「一問一答平成 23 年民事訴訟法改正—国際裁判管轄法制の整備」69、111 頁、秋山幹男ほか・前掲注 14 コンメ 125、146 頁

(19) 佐藤ほか・前掲注 18 一問一答 69 頁、秋山ほか・前掲注 14 コンメ 125 頁

(20) 米国カリフォルニア州法に基づく営業秘密の不正開示及び使用を理由とする損害賠償（懲罰的損害賠償の部分を除く）及び差止めを命じた米国判決についての民事執行法 24 条に基づく執行判決を求めた事案において、最判平 26・4・24 民集 68 巻 4 号 329 頁は、同 8 号の「不法行為に関する訴え」は差止請求に関する訴えを含むとし、差止請求については、違法行為により権利利益を侵害されるおそれがあるにすぎない者も提起することができる以上は、「不法行為があった地」には、違法行為が行われるおそれのある地や権利利益を侵害されるおそれのある地を含むとし、被上告人らが上告人の権利利益を侵害する行為を米国内で行うおそれがあるか、上告人の権利利益が米国内で侵害されるおそれがあるとの客観的事実関係が証明された場合には、条理に照らして間接管轄を認める余地があるとした。

間接侵害の判断は、承認国である我が国の国際裁判管轄に関する規定を適用した場合に、その事件について当該外国裁判所が国際裁判管轄を有すると認められるかどうかによると解するのが通説であるとされ（佐藤ほか・前掲注 18 一問一答 18 頁、秋山ほか・前掲注 14 コンメ 90 頁）、判決もこの通説的立場と同様の見解に立つものと解される。なお、国際的裁判管轄が認められるためには、客観的事実関係が証明されれば足りるとしたものとして、最判平 13・6・8 民集 55 巻 4 号 727 頁（ウルトラマン事件）がある。特許権侵害訴訟の国際裁判管轄については、高部眞規子「実務詳説特許関係訴訟【第 4 版】」326 頁以下に詳しく説明されている。

(21) 加害行為地としては、単に共謀行為や準備行為・予備的行為がそこでされただけでは足りず、実行行為の少なくとも一部がされる必要がある（差止請求の場合は、日本で加害行為が行われるおそれがある場合や日本で権利侵害のおそれがある場合も含まれる（秋山ほか・前掲注 15 コンメ 125 頁。佐藤ほか・前掲注 18 一問一答 113 頁。なお、清水節「特許権侵害訴訟における国際裁判管轄」Law&Technology50 号 49 頁は、国際裁判管轄が認められるために証明すべき事項である客観的関連性が認められるための要件について述べる（同旨・鈴木わか「知的財産権訴訟の国際裁判管轄」高部眞規子編著・最新裁判実務大系 10 知的財産権訴訟 I 107 頁）。

(22) 佐藤ほか・前掲注 18 一問一答 119 頁

(23) 秋山ほか・前掲注 14 コンメ 150、151 頁

(24) 日暮直子ほか「民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律の概要（上）」NBL959 号 105 頁は、関連のない請求についての被告の応訴の負担を指摘する。

(25) 伊藤眞「民事訴訟法〔第 7 版〕」58 頁は、密接関連性の要件は、前掲注 20・最判平成 13 年 6 月 8 日の判例法理に沿ったものであるとする。同判決は、タイ王国に居住し、日本に事務所を設置せず、営業活動も行っていない自然人である被上告人との関係で、①被上告人がした、著作物についての独占的利用権を侵害する旨の警告書の日本の上告人への送付行為が不法行為であるとする損害賠償請求、②被上告人が日本において著作権を有しないことの確認請求との関係で、③著

作物利用に関する契約書の真正成立がないことの確認請求ほか3つの請求について、密接な関係があるとして併合請求としての国際裁判管轄を認めたものである。そして、併合を認めるか否かの考慮要素として、当事者間の公平、裁判の適正・迅速の理念を挙げている。

- (26) この点については、平成23年改正法前の議論も参考になると思われる。茶園成樹「外国特許侵害事件の国際裁判管轄」日本工業所有権法学会年報第21号60頁は、並行特許事件の紛争の一举解決を念頭に置くことを示した上で、同73、74頁において、外国特許権の侵害に基づく差止請求権の国際裁判管轄を認める場合の問題点となる属地主義の原則、特許付与国の主権侵害のおそれ、外国特許法適用の困難の困難を検討した上で、いずれも問題を生じないとしている。また、小泉・前掲注14論文16、17頁は、外国特許権侵害に基づく差止請求認容判決の承認・執行の国際ルールがまだ未整備であることの懸念が指摘されるが、承認執行できるか不確かであるという理由だけで、日本における特許権侵害を日本で一括して解決する途をまったく封じてよいか、なお議論される必要があるとしていた。
- (27) 申美穂「国際的な知的財産権侵害事件における抵触理論について(二)・(完)」法学論叢154巻3号114頁は、これまでの内国裁判例の判断では、外国における知的財産権侵害行為の差止めの請求につき、明らかにこれを否定しているものは見られないものの、反対に、積極的にこれを肯定していると思われる判決もまた見出されないとし、比較法的には、オランダやアメリカではこのような差止命令を発している判決をいくつか見出すことができるとしている。平成23年改正法前のものであるが、杉浦正樹「特許権侵害訴訟における国際裁判管轄について」牧野利秋ほか編・知的財産法の理論と実務181頁は、外国で付与された特許権が当該外国で侵害された場合に、日本に国際裁判管轄が認められるかという問題については、外国特許権の侵害訴訟であることをもって直ちに国際裁判管轄が否定されるものではない、とするのが近時の一般的理解であると思われるとする。
- (28) 入野田・前掲注7論文25頁
- (29) 鈴木・前掲注10「標準必須特許を巡る法的問題－国際動向と日本の対応の考察」27頁は、両方の見解があることを紹介している。
- (30) 同判決については、高部眞規子・最高裁判所判例解説民事篇平成14年度(下)687頁参照。法律関係性質決定の問題は抵触規定の解釈問題であるとされている(山田録一「国際私法第3版」52頁)。
- (31) 国際裁判管轄においては、差止請求権についても損害賠償請求権と同じく、不法行為に関する訴えであるとして、民法3条の3第8号の規定が適用されるものとされており、国際裁判管轄と準拠法では異なることになる。この点について、申美穂「知的財産権侵害訴訟に関する国際裁判管轄について(一)」法学論叢155巻2号41頁は、国際私法と国際民事訴訟法は密接に関連している領域ではあるが、国際裁判管轄については国際民事訴訟法独自の立場から判断されなければならないとする。また、井上泰人「国際裁判管轄」牧野利

秋ほか編・知的財産訴訟実務大系Ⅲ433頁は、両者の相違は、国際裁判管轄が、国家の民事裁判権の行使を国際公法上の限度という枠内で自国の訴訟法の理念に基づいて自律的に抑制したものであるのに対し、準拠法が、その国の連結政策を反映した国際私法(抵触法)規範に基づいて決定されるものであって、それぞれの判断に当たって考慮される要素が自ずと異なるものであることによるとする。

- (32) この点について、木棚照一「知的財産権訴訟に関する国際裁判管轄権」特許研究53号36頁は、準拠法適用にも関わるものとして、次のように述べる。「確かに、外国知的財産権の侵害に関する判断に困難を伴うことは否定できない。わたくしは、知的財産法の研究に携わる者として、知的財産法が各国の産業政策や文化政策と関連して複雑で、しかも、よく改正される法分野であるだけに、この場合の裁判所の負担や労力が非常に大きなものになるであろうことを理解できる。そうとしても、これは他の涉外事件における外国法が適用される分野と質的に異なるわけではないともいえる。専門家の鑑定の利用、知的財産に関わる裁判所の種々の国内外のネットワークの活用などによって乗り越えていくことが期待される。」これに対し、金彦彰「知的財産権の国際的保護と法の抵触(六)」法学協会雑誌127巻1号98頁は、民法118条3号に関する議論ではあるが、域外的差止命令の内容が内国の産業政策等の公的秩序維持を害するものかの点にも重点を置きつつ、過度な範囲に及ぶ外国の域外的差止は妥当でないと判断すべきであろうとしており、消極的な立場をとるもののようにうかがわれる。
- (33) 小出邦夫編著「逐条解説法の適用に関する通則法〔増補版〕」97頁は、法律行為という概念の国際私法上の意義については、これまで明示的に議論されていないとしながらも、法律行為とは「当事者の意思によって一定の(債権的)法律効果が発生するもの」と捉えることができるとしている。
- (34) 小出・前掲注27逐条解説258頁参照
- (35) 小出・前掲注27逐条解説246頁
- (36) 小出・前掲注27逐条解説248頁
- (37) 滝川敏明「標準必須特許のホールドアップとホールドアウト～独禁法・競争法による対処～(上)(下)」国際商事法務48巻6号759頁、同7号901頁は、ホールドアップとホールドアウトの双方にバランスよく目配りすべきであるとの立場((下)906頁)から、FRAND条件でライセンスを受ける意思がある者であるか否かの判定を差止請求に独禁法違反を認定する基準とするのではなく、FRANDライセンスの交渉態度が「誠実」あるいは「不誠実」であるかを違反認定の基準とすべきであるとする((上)763頁)。
- (38) 同判決に対する独禁法上の評価については、白石忠志「独禁法とサムスン対アップル知財高裁判決」野村豊弘古稀記念・知的財産・コンピュータと法671頁。一般論として、行為者がFRAND範囲内だと主張する金額を提示する場合でも、それが本来のFRAND範囲を超えていれば、特許権濫用であり、独禁法違反と考えるべきであるとする(同684頁)。
- (39) 取締法規である独占禁止法違反の私法上の効果について、独禁法学説は、次第にこれを認める方向に動いているとされ

- る（根岸哲・舟田正之「独禁法概説 [第5版]」366、367頁）。また、最近では、取引秩序維持法令に当たる独占禁止法の違反については、個別取引の前提となる市場を確保し、競争を維持するという法令の目的を実現するためには、ある程度まで当事者の信義・公平を後退させることもやむを得ないとする経済的公序説も主張されている（山本敬三「民法講義I [第3版]」263頁）。
- (40) 独禁法 21 条の「権利の行使と認められる行為」の解釈について、公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法の指針（平成 28 年 1 月 21 日改正）」第 2 の 1 では、「権利の行使とみられる行為であっても、行為の目的、態様、競争に与える影響の大きさを勘案した上で、事業者に創意工夫を發揮させ、技術の活用を図るという、知的財産制度の趣旨を逸脱し、又は、同制度の目的に反すると認められる場合は、上記第 21 条に規定される「権利の行使と認められる行為」とは評価できず、独占禁止法が適用される。」として、いわゆる二段階説を採用している。このような判断をした審決として、公取委平成 13 年 8 月 1 日審判審決、公取委平成 21 年 2 月 16 日審判審決がある。このような手法は、問題となる行為の知的財産法上の位置づけが困難であり、独禁法違反の認定と知的財産保護制度の趣旨逸脱等の認定が重なる場合には、有効かつ合理的な手法であるとして学説上も評価されている（泉克幸「経済法判例・審決百選 [第2版]」167頁）。競争政策と民法との関係について論じたものとして、田村善之「競争政策と「民法」」。
- (41) 白石・前掲注 33 論文 678、679 頁は、特許権についてライセンスをせず、差止請求、損害賠償請求をする事案については、行為要件としては、取引拒絶又はそれに準ずる行為の要件（排除型独占の行為要件又は一般指定の行為要件）を満たすであろうとする。
- (42) これまで標準必須特許について独禁法違反とされたのは、実施者にライセンス意思があるとされた場合である。例として、公取委の平成 28 年 11 月 18 日報道発表の事案がある（ワンブルー事件）。この報道発表に先立って、同一事案について東京地判平 27・2・18 が不正競争防止法 2 条 1 項 14 号（当時。現 2 条 1 項 15 号）を認めている。
- (43) 外国企業間で、外国において親会社同士でグローバルライセンス交渉が行われ、実施者がグローバルライセンスを拒絶したために、権利者の子会社が有する我が国の特許権に基づいて我が国での子会社の実施の差止めが求められるような場合には、独禁法の域外適用の問題を生じる余地があり得ると思われる。最判平 29・12・12 民集 71 卷 10 号 1958 頁（ブラウン管カルテル事件）では、国際カルテルに関する事案で域外適用を認め、我が国テレビ製造販売業者と現地テレビ製造子会社等を一体とみて我が国の自由競争経済秩序を侵害するものと認めている。同判決の評釈等としては、池原桃子・最

- 高裁判所判例解説民事篇平成 29 年度（下）690 頁、白石忠志「ブラウン管事件最高裁判決の検討」NBL1117 号 4 頁、小原喜雄「日本独禁法の国際的執行を初めて是認した最高裁判決～テレビ用ブラウン管の国際カルテル事件～」国際商事法務 46 卷 4 号 457 頁、田辺治「ブラウン管カルテル事件審判決―「競争」の視点からの一考察―」商事法務 2166 号 35 頁、泉水文雄「国際カルテルと我が国独禁法の射程―ブラウン管カルテル事件最高裁判決」NBL1129 号 82 頁、長澤哲也「国際カルテルに対する独禁法の適用範囲―ブラウン管事件最高裁判決」論究ジュリスト 25 号 166 頁がある。
- (44) ライセンスを受ける意思のあるサプライヤーを拒絶して最終製品メーカーである自動車会社にライセンスの申出をすることが FRAND 義務（非差別義務）に違反するかの問題が審理されたドイツの地裁での判断では、いわゆる License to All（ライセンスを希望する全ての主体に対してライセンスをしなければならないという考え方）が否定されている（松永・前掲注 6 論文 44 頁）。また、ドイツの *Sisvel v Haier* 事件についての最高裁判決は、全体的に CJEU 判決のフレームよりも権利者に有利な規範を示しており（権利者は訴訟提起前の侵害通知に当たりクレームチャートの詳細な開示や詳細な技術説明をすることは義務ではないとし、権利者や実施者に最も有利なライセンス条件で合意する義務がないとする。）（同論文 42 頁）、よりホールドアウトを重視した判断をしており、今後のホールドアップとホールドアウトの問題のバランスを検討するについて問題を提起している。欧州、アメリカの近時の動向については、Joseph Yang「海外から打ち寄せるビッグウェーブ：2020 年に米国及び欧州で急増した、標準必須特許のライセンシング及び交渉に影響を与える判例」AIPPI66 卷 6 号 2 頁、紋谷崇俊「差制限の是非に関する一考察―欧米の動向とレバレッジ効果」AIPPI67 卷 2 号 15 頁。IoT 時代の標準必須特許の問題点については、2022 年 6 月開催の日本工業所有権法学会でも議論が交わされた。また、独禁法分野においても、IoT 関連発明において上流市場における標準必須特許権を有する権利者が下流市場である製品市場に権利行使する場合について、これを間接競争阻害と捉える立場（公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独占禁止法の考え方」第 1 の 1）を批判して、独禁法 2 条 9 号 5 号の優越的地位の濫用を競争関係がない場合の搾取規制をするものと捉えるべきであるとする見解がある（白石忠「独占禁止法第 3 版」417 頁）。これを支持するものとして、潮海久雄「IoT 関連発明の標準必須特許権の権利行使―競争法の視点から―」AIPPI65 卷 8 号 25 頁、このほか同「サプライチェーンにおける標準必須特許のライセンスの相手方―最終製品業者か部品業者か―」AIPPI67 卷 9 号 2 頁

（原稿受領 2022.8.8）