



# 知財サービス ニュース

特許事務所 日本知財サービス  
代表 藤田貴男  
(工学博士・弁理士, fujita@jp-ips.com)

最新ニュース・割引情報・  
無料セミナーなど

検索 | 日本知財サービス



〒106-0032 東京都港区六本木6-3-1  
六本木ヒルズ クロスポイント9階  
Tel:03-5786-3400(代表) Fax:03-5786-3433  
info@jp-ips.com(代表)

2014・7・10

## 暑中御見舞



平成26年盛夏

## 解説

## FRAND条件でのライセンス料相当額の判断

## 債務不存在確認請求控訴事件

知財高裁・平成25年(ネ)第10043号 平成26年5月16日判決言渡

## 第1 事案の概要

被控訴人（第1審原告）が、被控訴人による本件製品1～4の生産、譲渡、輸入等の行為は、控訴人（第1審被告）が有する特許第4642898号「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」（本件特許権）の侵害行為に当たらないなどと主張し、控訴人が被控訴人の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないとの確認を求めた（原審）。

原判決は、本件製品1及び3は本件特許に係る発明の技術的範囲に属しない、本件製品2及び4は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するが、控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は権利濫用に当たると判断し、被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は、これを不服として本件控訴を提起した。

## 第2 本件の争点

①本件各製品についての本件発明1の技術的範囲の属否、②本件発明2に係る本件特許権の間接侵害の成否、③特許法104条の3第1項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否、④本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無、⑤控訴人の本件FRAND宣言に基づくアップル社と控訴人間の本件特許権のライセンス契約の成否、⑥控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否、⑦損害額。

(注) 本解説では、主としてFRAND宣言を伴った特許権の効力について焦点を絞って、解説する。

## 第3 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）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が策定した通信規格であるUMTS規格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（欧洲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」を定めている。(3) 控訴人（第1審被告）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」（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。

## 第4 本判決の概要

## (1) 本件各製品が本件発明1の技術的範囲に属するか

本件製品1及び3については本件発明1の技術的範囲には属しないが、本件製品2及び4は本件発明1の技術的範囲に属する。

## (2) 本件特許に無効事由があるか

被控訴人が主張した本件特許権についての5つの無効事由をいずれも排斥。

## (3) 本件各製品に係る本件特許権が消尽したか

本件特許権が消尽した旨の被控訴人の主張は前提において失当であると判断し、被控訴人の主張を排斥

## (4) 本件FRAND宣言によってライセンス契約が成立したか

本件FRAND宣言は、契約の申込みとは認められないと判断し、本件FRAND宣言によって本件特許権のライセンス

契約が成立するものではないとして被控訴人の主張を排斥(A) ETSIのIPRポリシーには、「このポリシーは、フランス法に準拠する」との規定がある。従って、フランス法が準拠法となることについては、当事者間に争いがない。フランス法においては、契約が成立するためには、ライセンス契約の申し込みと承諾が必要とされるところ、FRAND宣言については、ライセンス契約の申込みであると解することはできない。

(B) 本件FRAND宣言は、本来ライセンス契約において定まっているべき条件を欠き、これをライセンス契約の申込みであるとすると、成立するライセンス契約の内容を定めることができない。

(C) ETSIにおいても、本件FRAND宣言を含めて、そのIPRポリシーに基づいてされたFRAND宣言が直ちにライセンス契約の成立を導くものではないことを前提としていると解される。

## (5) 本件特許権の行使が権利濫用に当たるか

控訴人による損害賠償請求は、FRAND条件でのライセンス料相当額を越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るものではない。

(A) FRAND宣言の目的、趣旨に照らし、同宣言をした特許権者は、FRAND条件によるライセンス契約を締結する意思のあるものに対しては差止請求権を行使することができないという制約を受けるべきである。

(B) 標準規格に準拠した製品を製造、販売しようとする者は、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内で損害賠償金の支払いを請求する限りにおいては、当該賠償金の支払いは、標準規格に準拠した製品を製造、販売する者の予測に反するものではない。

(C) 本件FRAND宣言をした控訴人を含めて、FRAND宣言をしている者による損害賠償請求については、

① FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を認めることは、特段の事情（特許権者が、相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存在することについて立証した場合）がない限り許されない。

② 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については、必須宣言特許による場合であっても、特段の事情（諸般事情を総合した結果、当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお、ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正と認められる特段に事情が存する）のない限り、制限されるべきではない。

## 第5 考察

携帯電話技術を巡る三星電子（株）とアップルジャパンとの特許紛争である。

本件は、巨大企業同士の大型特許訴訟として世界中で争われている訴訟で、そのうちの一つの日本版と言えよう。本件は知財高裁で5人の裁判官による大合議で行われたことでも注目を集めた事件であった。また、FRAND宣言を伴う特許権の効力についての判断が求められ、注目された事件である。FRAND宣言「標準規格に不可欠な特許として標準化団体に認めて貰う代わりに、他社にも公正に差別なく許可すると宣言したもの」（サムスン）を伴った特許権に関する判断である。そこでサムスンが損害賠償請求できるかが争われた事件である。これに関して国内で初めて、裁判所が一般から意見を公募したことで注目が集まり、8ヶ国から計58件が集まった点でも話題になった。

実務の参考になる部分があるので紹介した。なお、原審・東京地裁平成23年（ワ）第38969号事件（平成25年2月28日判決言渡）について昨年の10月号（2013年10月10日）で紹介している。

以上

# 展示会での落とし穴 知財の流失にご用心

近畿経済産業局がガイドブック

展示会や商談会は、海外ビジネスの手始めとして、よく使われる手段の一つだ。販路開拓に非常に有効な手段の1つではあるが、不用意な出展が知財流出や模倣被害のきっかけとなってしまうケースが少なくない。

また、展示会への出展には、ブースづくりや渡航準備など対応すべきことが多々あり知財対策が後回しになったり、知財保護やノウハウ管理等がおろそかになるという実態もある。展示会はビジネスを拡大するチャンスではあるが、当然のことながら会場には競合相手も多数来場しており、競合相手にとっても他社の情報収集ができる絶好のチャンスの場であるということを忘れてはならない。

こうした現状を踏まえ、近畿経済産業局は、展示会での注意点などをまとめたガイドブック「展示会の落とし穴－知的財産の流出リスクとその対策」を発行した。

## ○パンフレットから丸ごと模倣○

ガイドブックでは、「会社のパンフレットで、社名、ロゴマーク、商品を丸ごと模倣される」「商

品サンプルから材質や構造が判明」「営業トークで売り込みのつもりが、うっかり新しい開発まで話してしまう」などの事例を紹介し、注意点と対策なども紹介している。

展示会では新製品を出展するケースが多いことから、特許、意匠等の出願前の段階で出展を検討することがある。営業担当者あるいは社長自らが売り込みに熱心なあまり、不用意に関連資料や試作品を渡してしまうこともある。これらの行為は発明の新規性喪失や意図せぬ情報流失につながりかねない。

このため出展前に経営陣や営業担当者においては意図せぬ情報流失を起こさないために十分な事前準備は必須といえる。

## ○権利の買い取り要求も○

知的財産権は、各国ごとに出願・登録する必要がある。第三者が模倣して海外で先に登録し、本来の権利の持ち主に高額での買い取りを要求するケースもあるので要注意だ。特許庁によると、平成24年度の日本企業の模倣被害総額は、約1千億円にのぼると推計されている。特許庁では海外ビジネスの展開に向け、出展の検討・準備において具体的な対策にガイドブックを役立てもらいたいとしている。

ガイドブックは近畿経済産業局のHPでダウンロードができる。

[http://www.kansai.meti.go.jp/2kokujii/chizai/2013/tenzikainootoshiana\\_guide2014.pdf](http://www.kansai.meti.go.jp/2kokujii/chizai/2013/tenzikainootoshiana_guide2014.pdf)

## ●展示会での主なチェックポイント●

### ①社名・ロゴマークに注意

→知的財産に関する権利は国ごとに独立している。その国で出願・登録していなければ権利はない。

### ②製品・商品の現物を展示するリスク

→外観から模倣被害に注意。出展前の商標調査が必要、侵害リスクを避ける。

### ③会社パンフレットからわかることも

→製品だけでなく、会社パンフレットやカタログから丸ごと模倣されるリスクがある。

### ④製品カタログの詳細説明に注意

→製品カタログの詳細な説明により、外観からはわからない技術情報が流失するリスクがある。

### ⑤プロモーション映像に注意

→プロモーション映像の中に現場ノウハウ等の映り込みがないか事前にチェック。

### ⑥商品サンプルから判明するリスク

→商品サンプルから材質や構造が判明するケースがある。海外で先に権利を出願・登録されるリスクもある。

### ⑦名刺や営業トークにも注意

→名刺に記載された製品情報や営業トークから意図せぬ情報流失が起こることもある。

### ⑧ノウハウがもれるリスク

→展示会からノウハウが流失するリスクをしっかり認識する。ベースの事前チェックや事前研修は必須。

### ⑨図面は安易に渡さない

→図面の流失は模倣被害に直結する。図面管理は細心の注意が必要。

### ⑩肩書きや親切な人に気をつける

→人物の見極めや評判の確認は慎重に。契約は翻訳を精査して細部にいたるまでチェックを。

# 審決紹介

商標「ナチュラルワイドストロング」は、指定商品「床板」について全体で一種の造語を表したものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものとは言えない、と判断された事例（不服2013-11232、平成25年12月26日審決、審決公報第170号）

## 1 本願商標

本願商標は「ナチュラルワイドストロング」の文字を標準文字で表してなり、第19類「木材」を指定商品として、平成24年7月25日に登録出願されたものである（その後、「床板」に補正）。

## 2 原査定の拒絶の理由の要點

原査定は、「本願商標は、『天然・幅広・丈夫』程の意味合いを容易に認識させるに止まる『ナチュラルワイドストロング』の文字を標準文字により表してなるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの商品と認識するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品かを認識することができない。従って、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

## 3 当審の判断

本願商標は、「ナチュラルワイドストロング」の文字を標準文字で表してなる処、構成中「ナチュラル」の文字が「自然・天然のままであるさま」の意味を、「ワイド」の文字が「幅の広いさま」の意味を、「ストロング」の文字が「強いこと、丈夫なこと」の意味を有するとしても、全ての文字が同書同大で一体的に表された本願商標の構成、態様からすると、これに接する需要者、取引者が原審説示のように、殊更に3つの語に分断してそれぞれの個別の意味を理解することはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「ナチュラルワイドストロング」一体の語が、本願商標の指定商品の分野において、原審説示のような商品であることを理解させるものとして、一般に使用、認識されているというに足る事実も見出せない。

してみれば、本願商標はその構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは言えない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

商標「Ragazza」は、「少女、若い女性」を意味するイタリア語であるとしても、指定商品「被服、履物」について商品の品質を表示するものではないから、自他商品の識別機能を有し、かつ、商品の品質の誤認を生じさせる虞もない、と判断された事例（不服2013-11254、平成25年12月16日審決、審決公報第170号）

## 1 本願商標

本願商標は、「Ragazza」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服、履物」を指定商品として、平成24年5月18日に登録出願されたものである。

## 2 原査定の拒絶の理由（要点）

原査定は、「本願商標は、『Ragazza』の文字を標準文字で表してなり、該文字は『少女、若い女性』の意味を有するイタリア語であり、本願の指定商品を取扱う業界では、イタリアはファッショントレンド名も多数存在し、また、イタリア語は本願の指定商品を取扱う業界において、商品の特性や属性を表示するものとしても普通に使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は『女性用の商品』程の意味合いを認識・理解するに止まり、単に商品の品質を表示するに過ぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせる虞があるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

## 3 当審の判断

本願商標は、「Ragazza」の欧文字を標準文字で表してなる。

そして、たとえ「Ragazza」の文字が「少女、若い女性」を意味するイタリア語であるとしても、当審における調査によつては、本願の指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表したものと認識すべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標はこれをその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生じさせる虞はないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

## おらせ

### ●商標権存続期間更新登録申請

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期間に入る商標権

昭和29年 ク 39年 ク 49年 ク 59年	商標登録第 456534号～第 457791号 ク 第 659986号～第 663482号 ク 第1097981号～第1101694号 ク 第1733421号～第1738597号
平成 6 年	ク 第2700601号～第2702300号
平成16年 平成16年	ク 第3371461号～第3371461号 ク 第4821689号～第4829377号

各年の12月1日～12月末日までに設定登録された商標権

(明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい)

●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間満了日までとなっており、存続期間は通常設定登録の日から10年間ごとになります。

商標権存続期間更新登録申請に際しては、更新登録申請書を提出し、この申請書に登録料を表示し、又は登録料を添付します。（尚、存続期間経過後6ヶ月は登録申請できます）。

平成9年4月1日から更新登録手続が変わりましたので、ご注意下さい。更新登録申請について疑問点などがございましたならば、お知らせ下さい。

審査請求料と特許料（第1年分から第10年分）の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。減免を受けるための要件、手続等の詳細は、以下の特許庁HPでご確認ください。  
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>

### ●特許、商標の出願状況（推定）

	特許	商標
26年3月分	40,099	10,567
前年比	99%	102%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan\\_toukei\\_sokuho.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm)

### ●特許料等の減免制度

個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、