

# 特許無効の抗弁、FRAND宣言に基づくライセンスの抗弁

---

特許法

弁護士 尾関孝彰

2025年12月1日改訂

# 特許無効の抗弁

104条の3第1項 「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」

- 被告は、無効審判請求に加えて特許侵害訴訟で特許無効の抗弁を主張することも、無効審判請求をせずに特許無効の抗弁の主張のみをすることもできる。
- 無効審判での特許庁の判断と、特許無効の抗弁についての地裁の判断が相違することがある。いずれについても知財高裁（同一の裁判部に配点される）が最終判断をする。
- 原告（特許権者）は、特許の有効性が危ういとき、訂正の再抗弁を主張することができる。ただし、原則として、原告（特許権者）は訂正審判（無効審判が係属しているときは訂正請求）を請求することが要求される。

104条の3第2項 「前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」

- 通常、第1審の侵害論の審理の途中で裁判所が新規の無効の抗弁の提出期限を指定する。それ以降に新規の無効の抗弁を提出しても104条の3第2項により却下される。
- 通常、第1審の侵害論の審理の途中で裁判所はその他の争点についても新規の主張の提出期限を指定する。それ以降に新規の主張を提出しても民事訴訟法157条1項により却下される。

104条の3第3項 「第二百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。」

- 被告は、自分が真の発明者又はその者から特許を受ける権利を承継した者（無効審判の請求適格を有する者）でなくても、特許出願人が第三者の発明を冒認出願したことを理由とする無効の抗弁を主張することができる。

# FRAND宣言に基づくライセンスの抗弁

- 特許権者は、特許発明を標準技術とすることを目的にFRAND宣言（a declaration on the terms and conditions of Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory = 公正、合理的で、かつ非差別的な条件で誰にでもライセンスするという宣言。通常、ライセンス料は無償又は低額。）をすることがある。
- ◆ 特許権者がFRAND宣言をしたとき、被請求人（特許権行使の相手方）はどのような抗弁をすることができるのか問題になる。
- アップル対サムスン事件知財高裁大合議判決（知財高裁平成26年5月16日判決）が、この点についての判断をした。

## 【アップル対サムスン事件知財高裁大合議判決の背景事情】

- European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Intellectual Property Rights (IPR) Policy  
6.1条 「特定の規格または技術仕様に関連する必須IPRがETSIに知らされた場合、ETSIの事務局長は、少なくとも以下の範囲で、当該IPRにおける取消不能なライセンスを公正、合理的かつ非差別的な条件（fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions）で許諾する用意があることを書面で取消不能な形で3カ月以内に保証することを、所有者にただちに求めるものとする。・・・」  
12条 「このポリシーは、フランス法に準拠する。」
- ※ ETSI: 標準化団体の一つ。
- ※ 当該ポリシーの原文は英語

- サムスンは、本件特許発明について、ETSI IPRポリシー6.1条所定のライセンス（FRAND条件の取消不能のライセンス）を許諾する用意がある旨宣言した。

# アップル対サムスン事件（債務不存在確認請求控訴事件）知財高裁大合議判決

□ 知財高裁平成26年5月16日判決（平成25年（ネ）第10043号）の判断

◆ 本件FRAND宣言に基づくライセンス契約の成否の判断についての準拠法は、どの国の法律か？

- ライセンス契約の成否は、「法律行為の成立及び効力」（通則法7条）に関する問題であるから、通則法7条によってその準拠法が定められる。
- ETSI Policy には「このポリシーは、フランス法に準拠する。」との規定があり、また本件FRAND宣言にも、その有効性等はフランス法に準拠するとの文言が含まれていることから、「当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法」（通則法7条）は、フランス法である。

法の適用に関する通則法（通則法）7条

「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」

- ◆ 特許についてFRAND宣言がなされていた場合、ライセンシーになることを希望する者の一方的意思表示で自動的にFRAND条件のライセンスが成立するか？
- ライセンスの申込みにより自動的にFRAND条件のライセンスが成立するか否かは、各法域で個別に、FRAND宣言を解釈して判断される。
- 本件FRAND宣言にはライセンスを確約するとは記載されていなかった（サムスンの確約がなかった）こと、具体的には「取消不能なライセンスを許諾する用意がある」（日本語訳）とだけ記載されていたこと、及び本件FRAND宣言に記載されたライセンス条件が具体的でなかったことに鑑み、日本では、FRAND宣言に基づくライセンスは成立しない。

# アップル対サムスン事件（債務不存在確認請求控訴事件） 知財高裁大合議判決

- ◆ 損害賠償請求権についての準拠法は、どの国の法律か？
  - 不法行為に基づく損害賠償請求権は、通則法 17 条によってその準拠法が定められる。
  - 日本法が準拠法であると判断された。裁判所は、日本特許の侵害の結果は日本で発生したと考えたと思われる。

## 法の適用に関する通則法（通則法） 17 条

「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。」

- ◆ FRAND条件が宣言された特許に基づく損害賠償請求は認められるか？
  - 日本でFRAND条件でのライセンスが成立しない場合であっても、FRAND条件でライセンスを受けられるとの信頼は保護されるべきである。
  - したがって、FRAND条件によるライセンス料相当額を超える部分の損害賠償請求については、特許権者が被請求人がFRAND条件によるライセンスを受けようとする意思を有しないことを主張・立証しない限り（被請求人がFRAND条件でのライセンスを希望している場合、この主張は認められないことになる）、権利の濫用に該当し許されない。

# アップル対サムスン事件（差止仮処分抗告事件）知財高裁大合議判決

□ 知財高裁平成26年5月16日判決（平成25年（ラ）第10008号、平成25年（ラ）第10007号）の判断

◆ 差止請求権についての準拠法は、どの国の法律か？

- 特許権に基づく差止請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると解される（最判平成14年9月26日（カードリーダー事件））。
- そのため、日本法が準拠法である。

◆ FRAND条件が宣言された特許に基づく差止請求は認められるか？

- 日本でFRAND条件でのライセンスが成立しない場合であっても、FRAND条件でライセンスを受けられるとの信頼は保護されるべきである。
  - したがって、被請求人がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有することを主張・立証したときには、差止請求は権利の濫用に該当し許されない。
- ※ なぜ損害賠償請求と差止請求とで権利濫用の要件の主張・立証責任が異なるのかは不明。