



差止請求権について

2019年10月10日

一般社団法人 日本知的財産協会（JIPA）

第4次産業革命プロジェクト

社会と法制度分科会

リーダー 亀井正博

日本知的財産協会 2018.2.16意見書

（「知的財産推進計画2018」策定に向けた意見から）

差止請求権については、権利者と実施者の利益バランスを十分考慮することが必要です。例えば、標準規格必須特許（SEP）の権利者が（F）RAND宣言を行った場合には差止が馴染まないケースがある一方で、標準規格や標準規格必須特許の実装に際し必要な特許の実施料支払いについて実施者が不誠実または悪質である場合にまで差止を行えないとすると権利者との間の利益バランスを欠くケースも出てきます。こういったケースはSEPに限らず、今後、第4次産業革命の進行に伴い様々な局面で出てくることが予想されます。従って、差止の可否については、裁判所が個別の事案に応じて判断するのが適切と考えます。

現行法は、裁判所が権利侵害を認容すると差止請求も自動的に認容せざるを得ない建付けとなっており、例外は民法の権利濫用の法理または競争法が適用される場合に限られます。裁判所は権利濫用の法理の適用には格別 謙抑的であるため、裁判所が個別の事案に応じて差止の可否を判断できる権原として、権利侵害の場合であっても差止命令と差止範囲は裁判所の裁量事項とする、立法による後押し（措置）に関して、今一度、議論・検討を進めて頂きますようお願いいたします。

本日お伝えしたいことの前提

- 導入を検討されている「二段階訴訟」が如何なる制度か、まだ具体的によく分かりませんが、少なくとも「早期差止の実現」というような点を言われているので、そもそも「差止請求権のありよう」について併せて考えて頂く機会として期待しております。
- 差止の可否判断の具体的方法、また参酌されるべき如何なる要素があるかにつき、現時点でJIPA内で意見集約できている訳ではありません。本日は、JIPA会員の経験した事例に基づく問題意識をお伝えします。
- JIPAとして現時点で「二段階訴訟」制度導入の必要性を感じていませんが、小委で検討するのであれば、具体的な制度案を示して頂く方が議論しやすいと思います。現状では、挙げられたイメージも統一的でないように見受けられます。
昨年来の検討では、ドイツ法の制度を倣うかの説明がなされていますが、JIPAにはドイツの二段階訴訟の経験を有する会員もあり、該制度に対する具体的な問題意識も併せてお伝えします。

事例1

最大手の特許ライセンス会社から、米国で、複数の同時提訴を受ける（約10件）。全てが差止請求あり。

広範囲の対象技術（ハイテク、先進技術）の差止を脅しに、大きなプレッシャーを受ける。

相手の権利主張が広過ぎることが、最終的に認められる（無効化手続を含む）。

※防御のため、相当な弁護士費用は発生。

事例1からの問題意識

1) 大手の特許ライセンス会社は、同時多発の提訴を厭わず、広範な差止を威迫に用い、高額な和解金を要求してくる。

2) 差止が、和解金高額化のためのツールになっている実態には、大きな疑問あり。

事例2

半導体チップに関する特許権利者（特許ライセンス会社等）から半導体部品を含む最終製品を対象に提訴を受ける。
差止の請求もあり。

対象チップは、最終製品の僅か 0.数% の価格。

事業全体への影響を脅しに、高額の和解金を要求される。

半導体部品については上流サプライヤーから間接的に購入している。最終製品メーカーではその詳細設計が不明。

事例2からの問題意識

- 1) 上流サプライヤーの事業レイヤーでの特許で最終製品メーカーが差止の威迫を受けやすい環境は、不合理。
- 2) 僅か 0. 数% 相当の部品で 最終製品の差止で威迫することは、差止を和解金高額化のツールとしているもの。
大きな疑問。

事例3

米国ライセンス会社が、当社部品供給元に、特許侵害訴訟（米）を提起した。（当該部品の装置全体に対する価値比率は数%）

米連邦地裁にて原告が勝訴し損害賠償と差止命令が発行され、被告はCAFCに差止執行停止の上訴を行ったが棄却。

装置メーカーである当社は、突然米国への輸入差止と部品供給停止のリスクに晒されたため、地裁判決後和解交渉を行い、短期間にて原告の言い値（=判決認定額）で和解を受け入れざるを得なくなった。

なお、評決日以降の損害賠償については未定であったため、後日の裁判所の決定に従う旨の和解となった。

事例3からの問題意識

1) 差止発行後の和解交渉においては、差止対象者（本件では装置メーカー）にとっては交渉のレバレッジは時間的観点も含めて存在せず、特許権者の言い値をほぼ飲まざるを得ない状況となる。

本件においては判決・評決において損害賠償額が決定されていたため指針とできたが、何らの指針もない場合には不合理な金額での和解を強いられる状況が想定される。

2) 本件では部品メーカーを被告としているが、装置メーカーを提訴した場合に、価値的に微小な部分の特許侵害に対して差止が出されることの弊害が予想される。

ドイツ訴訟経験事例1

クロスライセンス交渉不調の結果、特許権行使事業も行う米国事業会社から、特許侵害訴訟（米・独）を提起された。

うち1件の部品特許に基づき独裁判所が完成品を差止認容する可能性が高かったため、全世界で係争を和解した。

対象特許は各国で争えば無効の判断を得られると判断していたもの。独以外での争い（当社は侵害も損害賠償もなしとの立場で、当社からも自社特許に基づき反訴）はほぼ想定どおりに戦えていたものの、当社が評価していた特許の価値を相当に超える金額の支払いを伴う形での解決を受け入れた。

ドイツ訴訟経験事例1からの問題意識

1) 数多くの特許が実施されるハイテク分野において、一つの部品特許がセットを差止める価値を持つのか否かが審理されないことの弊害.

2) 差止制限の適否の検討で、一律に権利者の形式的な属性を問うことの是非.

ドイツ訴訟経験事例2

米国ライセンス会社が、当社顧客に、特許侵害訴訟（独）を提起した。

裁判所の侵害判断を受けて、原告が差止執行を申し立て、これも認容された。

控訴審で差止の執行が停止される合理的な可能性があったものの、当社顧客との関係上、権利者の言い分を大きく容れた金額での和解を受け入れた。

ドイツ訴訟経験事例2からの問題意識

- 1) 確定前判決を 一時的 にでも執行させることの不合理性.
- 2) 多くの特許が実施されるハイテク分野（特にSEP問題が顕在化している分野）において、
他のSEPの実施（料）も踏まえた 適切な損害賠償額の
審理を受ける機会を、上記1) が奪う弊害.

ドイツ特許法における見直し検討

Government considers amendment to automatic injunction law

The German government is considering an amendment to the automatic injunction in patent law, following a meeting between the Federal Ministry of Justice and representatives of industry and professional associations. The purpose was to discuss automatic injunctions in patent law and the so-called injunction gap.

Although a complete abolition is currently not on the cards, an alternative is in sight. The Ministry of Justice intends to simplify and modernise the Patent Act and other intellectual property laws.

29 May 2019 by Mathieu Klos

<https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/government-considers-amendment-to-automatic-injunction-law/>

米国CAFCでの 差止関連事例1

「特許有効」と「侵害」が認容されたにも拘わらず
「終局的差止」が認められなかった 非SEP 事例.

特許製品の売上低下と侵害との関係が示されていないとして
「第1要素：回復不能な損害」が認められなかった.

他者に対するライセンスの存在が「第2要素：金銭的賠償の
不充分性」に不利に働いた.

NICHIA CORPORATION v.

EVERLIGHT AMERICAS, INC., EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.;
ZENARO LIGHTING, INC.

(CAFC Decided: April 28, 2017)

米国CAFCでの 差止関連事例2

「SEPに終局的差止命令は適用されない」とする基準を確立することは誤りであり、**FRAND**宣言しているSEPについても、「4要素テスト」の全てを検討した上で、終局的差止の要否を判断するべきである と判示した事例。

APPLE INC. v. MOTOROLA, INC.

(CAFC Decided: April 25, 2014)

検討の参考になるか？

Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure

司法当局による営業秘密に係る違法行為に対する差止命令に際して、事案に応じて、以下を含む要素について適切に考慮すべきことが規定されている（13条）．
なお、暫定的措置についても同様に規定する（11条）

- (a) the value or other specific features of the trade secret;
- (b) the measures taken to protect the trade secret;
- (c) the conduct of the infringer in acquiring, using or disclosing the trade secret;
- (d) the impact of the unlawful use or disclosure of the trade secret;
- (e) the legitimate interests of the parties and the impact which the granting or rejection of the measures could have on the parties;
- (f) the legitimate interests of third parties;
- (g) the public interest; and
- (h) the safeguard of fundamental rights.

最後に

①標準規格必須特許（SEP）に基づく差止請求について
知財高裁大合議判決（平成24(ネ)10043）と特許庁「SEPライセンス交渉手引」は、必要最小限の基準を示したものと考えます。

②SEP以外の特許に基づく差止請求について
国内判例も特許庁「SEPライセンス交渉手引」もカバーしておらず、裁判所が適用するのに謙抑的といわれる権利濫用法理がどのような場合に適用されるか予測困難であり、懸念があります。

米国eBay判決で再確認された「4要素」やEU営業秘密指令の「公益」要素などの考慮要素を参考に、権利侵害の場合であっても差止命令と差止範囲は裁判所の裁量事項とする立法について、検討を進めて頂きますようお願いいたします。

③法律上のロジックについて
法律の専門家にて充分にご検討頂きますようお願いいたします。

（一例：権利濫用法理を差止請求権に適用する際に勘案されるべき概念的要素を確認的に法文に非限定表記する）

