

差止請求権のあり方について

令和 2 年5月29日
特許庁

特許法（抜粋） （差止請求権）

第100条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第20版〕」（100条の抜粋）

…本条は差止請求権に関して規定したものである。一項は特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防の請求をすることができる旨を規定したものである。このような請求権は別段の規定がなくても旧法においても認められていたところであり、その意味では当然のことを明確にしたものということができる。

二項は、いわば一項の請求権の行使の態様を規定したものである。しかし、二項の請求は常に一項の請求を前提として行われるものであるが、逆に一項の請求をする場合は常に二項の規定による具体的な請求の態様を示さなければならないものではない。

○特許制度研究会「特許制度に関する論点整理について」（平成21年12月）

- ✓ 差止請求権の濫用を許さない旨を確認的に規定することや、差止請求権が制限される場合の権利主体や権利行使態様等の要件を新たに導入する案について検討

⇒「差止請求権を制限する何らかの規定の特許法に設けることについては賛否両論があった。したがって、差止請求権の制限の在り方については、引き続き検討を行うべきではないか。」

○特許制度小委員会「特許制度に関する法制的な課題について」（平成23年2月）

- ✓ パテントロールによる権利行使、技術標準におけるホールドアップを引き起こす権利行使、製品に対する寄与度が低い特許に基づく権利行使などについて、差止請求権の行使を制限することについて検討

（民法上の権利濫用法理より広い対象をも制限し得る規定の特許法に置く案、民法上の権利濫用法理が適用されること（及び適用される場合を明確化する）規定の特許法に置く案、民法上の権利濫用法理に委ねる案について検討）

⇒「本小委員会においては、特許法において差止請求権を制限する規定の要否を検討していくに当たって、いわゆる「パテントロール」や国内外の技術標準をめぐる権利行使の実態、諸外国における議論、国際交渉や我が国における判例などの動向を踏まえつつ、差止請求権の在り方について多面的な検討を行うことが適当であるとの指摘がなされた。この点を踏まえ、多面的な検討を加速化しつつ行った上で、引き続き、我が国にとってどのような差止請求権の在り方が望ましいか、検討することが適当である。」

○知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理システム検討委員会「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について」（平成28年3月）

✓ 標準必須特許、PAEによる権利行使について、差止請求権の制限を検討。

⇒「差止請求権については、標準必須特許やP A Eの場合においても、当面、法改正により一律に制限することは行わず、個々の事案に応じて対応することが適当であり、権利の濫用法理や競争法による対応のいずれの場合においても、技術標準化や産業の発達に与える影響、国際的な観点等も踏まえ、特許権を保有する者と当該特許権に係る技術を利用する者のバランスを考量して対応することが求められると考えられる。

なお、標準必須特許やP A E等を巡る状況については、今後、社会の変化や判例の蓄積等によって変動があり得ることや権利濫用などの一般法理による対応が困難となる場合も考えられることから、その状況については引き続き注視していくことが適当である。」

【知財関連の判例】

○アップル対サムソン事件知財高裁大合議判決（知財高判平成26年5月16日）（抜粋）

FRAND宣言された必須特許（以下、必須宣言特許）に基づく差止請求権の行使を無限定に許すことは、次に見るとおり、当該規格に準拠しようとする者の信頼を害するとともに特許発明に対する過度な保護となり、特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き、特許法の目的である「産業の発達」（同法1条）を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる。（中略）FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し、必須宣言特許による差止請求権の行使を許すことは、必須宣言特許の保有者に過度の保護を与えることになり、特許発明に係る技術の幅広い利用を抑制させ、特許法の目的である「産業の発達」（同法1条）を阻害することになる。

（中略）以上を総合すれば、本件FRAND宣言をしている抗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、抗告人が本件FRAND宣言をしたことに加えて、相手方が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、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。

※なお、著作権侵害差止請求に関しては、会社の元取締役であり写真家の原告が撮影した写真を、原告がかつて取締役をしていた会社が無断で複製して写真集に掲載していた事案において、著作権侵害となる写真が177点のうちの1点のみで、原告に生じる損害の金額は極小額である一方、当該会社は既に多額の資本を投下して発行済みの写真集を販売等することができなくなるという重大な不利益が生じるなどとして、差止め請求が権利の濫用であるとした判例がある。（写真で見る首里城事件那覇地判（平成20年9月24日））

米国特許法（抜粋）

第283条 差止命令

本法に基づく事件についての管轄権を有する裁判所は、特許によって保障された権利の侵害を防止するため、衡平の原則に従って、裁判所が合理的であると認める条件に基づいて差止命令を出すことができる。

eBay事件連邦最高裁判所判決（2006年5月15日）

差止めが認められるには、原告は、以下の4つの要件を立証しなければならないと判示。

- (1)回復不能の損害があること
- (2)制定法による損害賠償のような救済手段では不十分であること
- (3)差止めが認められた場合の被告の損害よりも原告の損害が大きいこと
- (4)差止命令で公共の利益が損なわれないこと

米国特許商標庁、国立標準技術研究所、司法省「標準必須特許の救済に関する政策声明」 （2019年12月23日）

標準必須特許の所有者によるFRAND宣言は、侵害の際に適切な救済措置を決定するための一要素に過ぎず、事件に関する事実を鑑みて特段の事情がない限り、標準必須特許に関する侵害訴訟においても、通常の特許侵害訴訟と同様に、差止めを含む全ての救済が認められるべきとの見解を明確化。
2013年の政策声明（※）は撤回。

（※）2013年に司法省と米国特許商標庁の連名で出された標準必須特許の救済に関する政策声明の中では、標準必須特許に基づく差止命令が競争環境や消費者に与える影響に対する懸念が示され、標準技術の実施者がFRAND条件でライセンスを受けることを拒んでいない場合には、標準必須特許を保有する権利者の排他権が公共の利益の観点から制限される可能性がある旨が記載されている。

ドイツ特許法（抜粋）

第 139 条

(1) 第9条から第13条までに違反して特許発明を実施する者に対して、反復の危険があるときは、被侵害者は、差止による救済を請求することができる。この請求権は、初めての違反行為の危険があるときにも適用される。

(2)・(3)略

連邦司法省が公表した特許法改正案（2020年1月14日）（抄訳）

特許法 1 3 9 条 1 項に、次の〔第 2〕文を加える。

「この〔差止〕請求権は、侵害者に対する特許権者の利益と信義誠実の原則を考慮したうえ、排他権により正当化できる限度を超えて苛酷なものとなるため差止請求権の行使を不相当とする特別の事情があるときは、行使することができない」。

【理由】

現行法は、特許権を侵害された特許権者が侵害者に対し侵害行為の差止めをすることを予定している。しかし、連邦最高裁（B G H）の判例によれば、特許権者による差止請求権の行使が、侵害者に対する特許権者の利益を考慮したときに不相当に苛酷なものとなり、そのため信義に反するものとなるような場合には、裁判所が差止めを命ずることは許されない《2016年5月10日、熱交換器Wärmetauscher判決》。即ち、既に今日のドイツ法上、法律による〔自動的な差止めという〕枠組みは、特許権侵害についての差止請求権〔の行使〕が不相当なものでないかどうかを考慮した上でなされることが可能となっているのである。

とはいえ、下級裁判所は、少なくとも知られている限りでは、このことを極めて謙抑的にのみ顧慮している。裁判により差止めが命ぜられることにより、〔権利侵害を〕抑止する効果を得るのに必要な限度を超えた経済的な損失をもたらすことが個別の事情によってはありうる。こうした背景においては、139条1項を（EU指令2004/48の3条2項に適合するよう）草案のように補充し、特許法上の差止請求権の行使が例外的に不相当とされることがありうるのを明確化することが、正当であると見られる。

しかしながら、特許法 1 3 9 条において相当性原則を明文で顧慮するということが、特許権の価値を損なう結果になってはならない。特許権の行使について差止請求権が今後も強力であるということが、ドイツの産業にとっては不可欠である。それゆえ、草案が予定しているのは、差止請求権の制限が—— B G H の判例のように——例外的な場合にのみ限定されるということである。

- 訴訟において、差止権の行使を製品への貢献が小さい特許に認めるかどうかについては、米国のように利益衡量の審理を裁判所の裁量で認めることは検討の価値がある。
- 特許権の貢献度を評価・算定するスキームを整備し、製品全体への貢献度合いが小さい特許権については、差し止め請求権の行使に何らかの制限を課すことを検討すべき。
- 特許権を侵害する部品が組み込まれた完成品全体に対し特許権侵害品として差止請求することは、直ちに権利濫用に当たるものとは認め難いものの、完成品全体への特許権の貢献度合いの大小や侵害者の主観的態様など、その他の個別具体的な事情の如何によって、権利濫用に当たる場合があるものと考えられる。
- 差止請求権の制限は、特許権自体の性格の変容を伴い、特許制度の性格の変容につながるため、正当な理由なくすべきではない。
- 差し止めを制限したために保護が認められない可能性が生じるとなると、結果として、秘匿へのモチベーションが働く懸念もある。
- 製品全体への貢献度合いの小さい特許権であっても、権利者の権利行使に対して実施者が正当な理由なく応じないような不誠実な対応がある等の場合には差し止めは認められるべき。

事例 1：不正な動機に基づく差止請求

(例) 第三者から買い取った特許権により、法外なライセンス料を得ることを目的として、差止めを求めるケース

事例 2：権利者の受ける利益が、実施者の被る不利益と比較してごく僅かな場合

(例) 膨大な数の特許発明が使用されている製品が広く市場に出回っている状況において、製品全体への貢献度合いが小さい特許権を用いて、差止めを求めるケース

事例 3：公益への影響が大きいインフラ等に対する差止請求

(例) 国民生活にとって重要なインフラに用いられている特許発明の特許権者が、当該インフラに対して差止めを求めるケース

事例 4：標準必須特許の権利者による差止請求

(例) 標準規格の実施に必須の特許の特許権者が、当該標準規格に準拠した製品を製造・販売する者に対して、ライセンスを受ける意思を表明して誠実に交渉しているにもかかわらず、差止めを求めるケース

事例 5：不実施の特許権者による差止め

(例) 自らは特許発明を実施していない者が、差止めを求めるケース

事例 6：実施者側が誠実な交渉に応じない場合

(例) 特許権者が再三にわたり実施者にライセンス交渉に応じるよう求めてきたにもかかわらず、実施者が誠実に応じない場合に、差止めを求めるケース

(参考) 令和2年1月24日特許制度小委員会 日本弁理士会プレゼンテーションより(抜粋)

①完成品全体への特許権の貢献度合いの大小、②特許権の標準規格必須性、③特許権者の実施の有無・程度、④侵害により特許権者に生じる損害額の大小・損害賠償での回復可能性、⑤特許権者の権利行使の主観的態様、⑥差止により侵害者に生じる不利益の大小、⑦侵害者の主観的態様その他の個別具体的な事情の如何によっては、権利濫用に当たる場合があるものと考えられる。

- どのようなケースにおいて差止請求権の行使が権利濫用と認められるか？
⇒既出「想定される事例」に基づき検討
- 条文上の手当ての必要性をどう考えるか？
 - どのようなメリットが考えられるか？（権利濫用抗弁の周知効果など）
 - どのようなデメリットが考えられるか？（権利濫用抗弁の増加による審理期間の長期化、特許権が弱まるというメッセージによる出願への影響など）