

差止請求権の在り方について

1. 現行制度の概要

特許権は、特許発明の業としての実施を独占し得る権利であり（特許法第68条）、権原のない第三者が当該特許発明を実施した場合は特許権の侵害となる。

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（特許法第100条第1項）。

この差止請求権の行使には、損害賠償請求権の行使とは異なり、故意・過失といった主観的要件を必要とせず、客観的に権利侵害行為があれば、原則として請求可能である^{1 2}。

特許法

（特許権の効力）

第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

（差止請求権）

第一百条 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. 問題の所在

差止請求は、侵害に対する有効かつ直接的な対抗手段である。他方において、現行制度上は、個別事情を考慮することなく権利侵害行為さえあれば画一的に差止請求権の行使が認容されるため、いったん差止請求権が行使されてしまうと、被疑侵害者（無権原の実施者）は事業を停止するほかない。

このような観点から、差止請求権の行使が実施者たる企業等に与える影響は少なくなく、ひいてはイノベーションの促進を阻害することがある³として、権利行使の

¹ 特許権の差止請求権が、物権的な請求権と解されていることによる（中山信弘『工業所有権法（上）特許法』（弘文堂、第2版増補版、2000年）331頁参照）。

² ただし、試験・研究のためにする実施等の特許権の効力が及ばない場合（特許法第69条）や、先使用（特許法第79条）等による法定の通常実施権が認められる場合により、特許権の効力が制限される場合を除く。また、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品について特許権は消尽し、特許権者は当該特許製品について特許権を行使することはできない（最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁、最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁参照）。

³ いわゆる「パテントトロール」による権利行使に注視した議論であるが、このような懸念が産業界から示されている（財団法人知的財産研究所「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書」（2009年3月）14～24頁参照）。

目的や態様、権利主体の事業形態等によっては、差止請求権を制限すべき場合があるとの指摘がある。

近年、差止請求権を制限すべきと指摘される場合として、以下のものが挙げられるが、それぞれについて、異論もある。

(1) いわゆる「パテントトロール」により差止請求がなされる場合

いわゆる「パテントトロール」⁴による差止請求を制限することについては、以下のような意見がある。

<制限に積極的な意見>

- ①自らは特許発明を実施せず、差止請求権を盾に高額な賠償金や実施料を要求する等の行為は不当であり、イノベーションを阻害するものであるため、このような場合には、特許権者による差止請求権の行使を認めるべきではない⁵。我が国においても、我が国の特許権に基づき警告状を送付するなどの事例が見られるようになってきている。
- ②パテントトロールと呼ばれる、自ら特許を実施せず、相手の事業差止めが真の目的ではないにもかかわらず差止めを武器に高額なライセンス料を要求する特許管理会社については、産業界では従来から問題になっていた。最近では米国を中心に、特許管理会社が投資家から集めた資金で他人の特許を買い集めて権利行使する活動が活発化しており、外国特許も保有し日本を含めたグローバルなライセンスを要求するケースが増えていることで日本国内でも問題が深刻化している⁶。
- ③我が国の訴訟費用や損害賠償額は米国と比較すると低額であるため、いわゆる「パテントトロール」が我が国において活動しようとする場合、彼らがツールとし得るのは差止請求のみである。

<制限に慎重な意見>

- ①我が国の特許制度及び侵害訴訟制度においては、米国と異なり、いわゆる「パテントトロール」を誘発・助長し難い状況にある⁷。実際、我が国においては、いわゆる「パテントトロール」の問題が顕在化しているとはいえない⁸。

⁴ いわゆる「パテントトロール」について、それが問題となっている米国においても明確な定義はなされていないが、例えば、パテントトロールとは、発明を実施しておらず、実施する意思もなく、そして多くの場合、決して実施することのない特許を使って、多額の利益を得ようとする者を指すとする意見がある（財団法人知的財産研究所・前掲注（3）1頁、Brenda Sandburg, You may not have a choice. Trolling for Dollars, The Recorder (July 30, 2001) (<http://www.phonetel.com/pdfs/LWTrolls.pdf>) 1頁参照)。

⁵ 土肥一史「知的財産権侵害における差止請求権行使の均衡性について」『特許侵害訴訟における無効判断及び米国とベトナムの知財問題』（日本機械輸出組合、2009年）32～33頁参照

⁶ 日本知的財産協会「「特許制度の見直し」について」（2009年11月6日）9頁参照

⁷ 我が国は米国に比して、ソフトウェア関連発明・ビジネス方法発明等について発明性の判断基準が厳格であること、進歩性の判断基準が厳格であること、懲罰的賠償制度が存在せず侵害訴訟における損害賠償が比較的low額に留まることなどが要因として指摘されている（財団法人知的財産研究所・前掲注（3）5～13頁参照）。

⁸ 財団法人知的財産研究所・前掲注（3）140頁参照

- ②我が国の特許制度には、懲罰的賠償など侵害を抑止する手立てが少ない。また、特許権侵害訴訟における特許権者の勝訴率も低い⁹。このような状況において、差止請求権を制限すると、我が国の特許権がさらに弱体化するおそれがある。
- ③米国において、eBay判決¹⁰以降にあってはなお、いわゆる「パテントトロール」の問題は収束する状況にあるとはいえず、差止請求権の行使を制限することがその有効な解決策となり得るか疑問である¹¹。
- ④いわゆる「パテントトロール」を定義することは困難であり¹²、どのような場合に差止請求権の行使を制限するのか明確化できない¹³。

【国内企業等アンケート結果】

2008年12月～2009年1月に実施した、製造業者、技術移転機関（TLO）、大手流通業者を対象としたアンケート調査（調査対象数1,038者）では、有効回答があった217者のうち、いわゆるパテントトロールに関して「問題であると考えている」との回答が73者からなされた¹⁴。この73者のうち、30者がパテントトロール（と回答者が考えている権利主体）から我が国の特許権に基づく警告を受けたことがあると回答し、13者が訴訟を提起されたことがあると回答している¹⁵。

【参考：米国の状況】

海外の知財専門誌によると、2008年8月までに特許管理会社により提起された米国の訴訟件数は、1,802件であったとされている¹⁶。また、パテントフリーダム社（特許管理会社に関する情報提供を行う米国の会社）によると、2005年以降、米国の特許管理会社により提起された訴訟数は、2,162件であるとされている¹⁷。

⁹ 2001～2007年の特許権侵害訴訟判決について、米国における特許権者の平均勝訴率40%に対し、我が国における平均勝訴率は20%である（財団法人知的財産研究所・前掲注（3）4頁参照）。

¹⁰ *eBay Inc v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006). 詳細は5.（1）参照。

¹¹ ただし、eBay判決後も米国においていわゆる「パテントトロール」の問題が収束しない原因は、米国の国際貿易委員会（ITC）にて特許権侵害を理由に侵害品の輸入禁止等を求める手続において、同判決の法理が適用されないことにあるとの指摘もある。一方、いわゆる「パテントトロール」は、ITCに申立てを行うための国内産業要件（研究開発・ライセンスのための実質的な投資が行われている等）を満たさない可能性が高く、ITCの手続を利用することが困難との指摘もある。

¹² 財団法人知的財産研究所・前掲注（3）57頁、140頁参照

¹³ 日本弁護士連合会は、差止請求権が制限されるべき場合があることには異論がないものの、どのような場合に差止請求権が制限されるべきであるかについては結論が出なかったとしている（日本弁護士連合会「特許庁特許制度研究会報告書「特許制度に関する論点整理について」に関する中間意見書」（2010年3月18日）30頁参照）。また、日本知的財産協会は、パテントトロールという行為主体は定義困難であり、自ら特許発明を実施していないという広範囲な定義とすると、一般の研究機関も含まれる等、影響が大きすぎると指摘している（日本知的財産協会・前掲注（6）9～10頁参照）。

¹⁴ ほかに、「将来的に、問題になってくると考えている」との回答が106者からなされた（財団法人知的財産研究所・前掲注（3）27頁参照）。

¹⁵ 財団法人知的財産研究所・前掲注（3）29頁参照

¹⁶ Intellectual Asset Management (October/November 2008) 33頁参照

¹⁷ <https://www.patentfreedom.com/research-ml.html>、（データ取得日2010年4月1日）。

(2) 標準技術におけるホールドアップを引き起こす差止請求がなされる場合

標準技術におけるホールドアップとは、標準規格が策定され普及した後に、規格に取り込まれた技術の特許権者が権利を主張し高額な実施料を要求する等の行為のことである。米国では、以下のような著名な事例がある¹⁸。

【米国における、標準技術のホールドアップに関する事例】

D e l l 事件：標準規格策定に参加していたD e l l 社が、規格に関する特許権を行使する旨宣言したことが、競争法に反するとして米国連邦取引委員会より訴追を受けたもの。1995年、同意審決が下され、D e l l 社は規格に関する特許権は行使しないこととなった。

R a m b u s 事件：規格の策定当時、R a m b u s 社が関連する特許出願を明らかにせず、事後、権利行使をしたことをめぐり争われたもの。米国連邦取引委員会は2006年、R a m b u s 社の一連の行為が欺瞞的行為であると認定し、特許権の行使は競争法に反するとして、ライセンス料率を具体的に定める決定を下した。(なお、その後R a m b u s 社から控訴がなされ、米国連邦取引委員会の上記決定は取り消されている。また、侵害訴訟も別途提起され、最終的に和解で終結している。)

J P E G 事件：J P E G 標準規格について、関連する特許を有しながらも標準化に参加していなかった者を買収した者から特許権行使がなされたもの。標準化団体が、特許調査を行い、無効事由の発見に努めた結果、請求項の一部縮減に持ち込むことに成功した。なお、本事件は和解で終結している。

標準技術におけるホールドアップをめぐる差止請求権の制限については、以下のような意見がある。

<制限に積極的な意見>

- ①標準技術の形成・活用が妨げられ、技術標準化への参加者のみならず社会も損失を被るため、権利行使を認めるべきではない。
- ②標準化に参加していなかった者（アウトサイダー）によるホールドアップは影響が大きいので、何らかの対処をすべき¹⁹。

<制限に慎重な意見>

- ①我が国で差止請求権を制限するとしても、他国では差止めが行われる。我が国だ

¹⁸ 各事件の概要については、株式会社三菱総合研究所「先端技術分野における技術開発と標準化の関係・問題に関する調査 報告書」（2009年3月）S-3～S-5頁、財団法人知的財産研究所「イノベーションの創出に資する知的財産権制度の在り方に関する調査研究報告書」（2010年3月）37～38頁参照。

¹⁹ 株式会社三菱総合研究所・前掲注（18）221頁参照

けの取組では機能しないため、国際的に意見を主張していくべき²⁰。

②技術標準が国際的なものである場合、我が国のみで差止請求権を制限する施策を採用すれば、国際的な方向性と一致せず、国際的な批判の矢面に立たされる²¹。

③差止請求権を制限することにより、特許発明の実施者（標準技術の利用者）は差止めを受けるおそれなくなる。その結果、実施者がライセンス交渉のテーブルにつかず、または交渉が長引き、特許権者が不利益を受けるおそれがある²²。

なお、近年における、標準技術に関連する特許件数は、以下のとおりとなっている。

【標準技術の例】²³

	関係する商品	特許件数	ライセンサー	ライセンシー
MPEG2 Video デジタルビデオ技術	地デジ、DVD、 Blu-ray	約 790	25 社	約 1500 社
MPEG4 Video AVC デジタルビデオ技術	ワンセグ、ビデオ カメラ、PC 等	約 290	14 社	約 620 社
ISDB-T 日本デジタル TV	地デジ、ワンセグ、 CATV	約 270	15 社	約 120 社
MPEG2 AAC デジタルオーディオ技術	地デジ	約 280	5 社	約 130 社

（３）製品に対する寄与度の低い特許に基づいて差止請求がなされる場合

＜制限に積極的な意見＞

①製品全体に対する特許の寄与度が低いにもかかわらず製品全体の製造や販売が差し止められるため、影響が大きい。

②特許調査を行うなど他人の特許を侵害しないための努力をし、侵害する特許権はないとの結論に至った上で実施したにもかかわらず、結果的に特許権を侵害した場合においても、差止請求権の行使を甘受しなければならないのは、（仮に、製品の設計変更を行うなどして侵害を回避することが容易でない場合は、特に、）不合理である。

²⁰ 株式会社三菱総合研究所・前掲注（18）205頁、211頁参照

²¹ 財団法人知的財産研究所・前掲注（18）60頁参照。なお、WIPOの調査によると、単に標準技術に係る特許であるという理由で特許権の効力を制限する規定を置いている国はない（特許法常設委員会（SCP）第13回会合作業文書SCP13/2及び13/3参照

（http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_13/scp_13_2.pdf、http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_13/scp_13_3.pdf）。

²² 財団法人知的財産研究所・前掲注（18）60頁参照

²³ 加藤恒『パテントプール概説 改訂版』（発明協会、2009年）146～151頁参照

<制限に慎重な意見>

- ①真に重要でなく、寄与度が低い技術なのであれば、現行制度上も権利濫用法理を適用できる可能性がある²⁴。
- ②一定期間があれば、特許回避は容易であるため、差止めを認めたとしても、それほど影響はない。他方、設計変更などにより特許回避が容易でないのであれば、むしろ製品における寄与度が高い特許であることが多いといえるのであるから、そのような場合にこそ差止めを認容すべき。
- ③米国ではいくつかの事例があるが、我が国においては問題となっていない²⁵。

3. 差止請求権の行使を制限し得る現行法上の方策

現行法上、差止請求権の行使が制限される場合として、(1) 裁定による通常実施権(特許法第83条、第92条、第93条)が設定される場合と、(2) 権利濫用に当たる場合(民法第1条第3項²⁶の権利濫用法理に基づく制限)とがある²⁷。

(1) 裁定実施権制度(特許法第83条、第92条、第93条)

特許庁長官又は経済産業大臣の裁定によって、他人の特許発明について通常実施権を設定することができる制度である。裁定実施権が設定された場合は、権利者は差止請求をすることはできない。

我が国の特許法では、三年以上の不実施の場合(第83条)²⁸、利用関係の場合

²⁴ 原告が著作権を有する写真が掲載された写真集の出版差止請求に対し、原告の写真は写真集全体に比して極めて小さいこと、当該写真の掲載に当たっては原告も深く関与していたこと、原告による訴訟提起まで被告会社は当該写真について原告が被告会社の職務上撮影したものであると誤解していたこと、原告は当該写真集の改訂版にも引き続き当該写真が掲載されることを意欲していたことが推認できること、当該写真集が今後増刷される可能性が低いこと等を理由に、差止請求は権利の濫用であって許されないと判示した事例が存在する(那覇地判平成20年9月24日判時2042号95頁参照)。

²⁵ 日本弁理士会は、製品の一部に関係する特許によって、製品全体が差し止められる問題について、米国では事例があるが、特許侵害訴訟の結論を見る限りにおいては、我が国で問題となっているわけではないと指摘している(日本弁理士会「意見書(特許制度研究会における日本弁理士会の意見)」(平成22年2月17日)8頁参照)。

²⁶ 民法第1条

3 権利の濫用は、これを許さない。

²⁷ このほか、独占禁止法違反に基づき公正取引委員会の排除措置命令が発せられた後に実施許諾が行われた場合は、差止請求をすることはできない。

独占禁止法による規制については、公正取引委員会が「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を公表している(<http://www.jftc.go.jp/dk/chitekizaisan.html>)。標準技術におけるホールドアップについては、公正取引委員会「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」第2 標準化活動 3 規格技術に関する特許権の行使と独占禁止法の適用参照(<http://www.jftc.go.jp/dk/patent.html>)。

なお、標準技術に関するホールドアップを引き起こす差止請求のうち、技術情報を提供する義務があったにもかかわらず意図的に技術を秘匿し、後になって差止請求するという型のホールドアップ問題については、独占禁止法によって規制される可能性が高いとの指摘がある。

²⁸ ただし、実施がされていないことについて正当な理由があるときは、特許庁長官は第83条第2項の不実施の通常実施権を設定すべき裁定をすることはできない(特許法第85条)。

(第92条)、公共の利益のために特に必要である場合(第93条)²⁹、の3つの場合の裁定を規定している。

裁定実施権制度については、以下のような議論が行われ、いずれにおいても、引き続き慎重に検討を行うべきとの指摘がなされている。

①産業構造審議会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ(2004年11月)

上記ワーキンググループ報告書³⁰では、代替性の低い上流技術に係る特許及び技術標準に必須な特許の問題について、裁定実施権制度による対応の可能性が検討されている。

同報告書の中では、技術標準をめぐる問題について、我が国だけが裁定実施権の設定を認めたとしても、他国において差止めが認められ又は実施できないのであれば、問題解決になるか疑問との指摘が示されるとともに、

- ・早急に結論を出すことは適当ではなく、国際的な動向を勘案する必要がある、
- ・標準化団体、アウトサイダー、技術標準を利用する立場という三者のそれぞれの立場に配慮しつつ総合的に検討しなければ、本質的な解決とならない、

とし、裁定実施権制度のみならず、多角的な視点から早期に問題点を整理・分析した上で、適切な対応策を検討する必要があるとしている。

そして、裁定実施権の制度の改正又はその運用の見直しについては慎重に精査・検討する必要があると、早急な結論は出すべきではないとの結論に至っている。

②特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究(2006年3月)

上記調査研究報告書³¹では、代替性の低い上流技術に係る特許及び技術標準に必須な特許と裁定実施権制度との関係については、諸外国における動向や議論及び国内外の情勢の変化等にも留意しつつ、慎重に検討する必要があると指摘されている。

③特許制度研究会(2009年12月)

上記研究会報告書³²では、現行の裁定実施権制度が機能していないことを理由に制度改正を検討する余地があるとの指摘があったものの、裁定実施権制度の対象は安易に拡大すべきではないとの意見や、裁判所を判断主体とすることについての課題を指摘する意見もあり、引き続き慎重に検討を行うべきではないかと結論づけら

²⁹ いわゆるパテントトロールへの対抗策について検討した上記調査研究の委員会においては、どのような場合が第93条にいう「公共の利益のために特に必要」な場合に当たるといえるかについて検討されたものの、国家の安全保障に係わる場合と公衆衛生全般に係わる場合を除いて、共通認識が得られなかった(財団法人知的財産研究所・前掲注(3)86頁参照)。

³⁰ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」(2004年11月)86～90頁参照

³¹ 財団法人知的財産研究所「特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書」(2006年3月)186～190頁参照

³² 特許庁「特許制度に関する論点整理について—特許制度研究会 報告書—」(2009年12月)65～66頁参照

れている。

(2) 権利濫用法理（民法第1条第3項）

権利の行使が権利濫用に当たる場合には、民法第1条第3項によりその行使は認められないものの、いかなる場合が民法第1条第3項の「権利の濫用」に該当するかは、必ずしも明らかではない。

これまで、権利濫用の判断基準に関し、権利主張における主観的要素（権利行使の目的・動機³³）と、客観的要素（当事者双方の相対的な利益の比較衡量及び公共の利益との比較衡量）を、それぞれどの程度考慮すべきかについて議論がなされてきている。

我が国の裁判例をみると、権利濫用であるか否かの判断について、かつては主観的要素を重視する傾向にあった³⁴ものの、その後、主観的要素に加えて客観的要素も考慮する裁判例³⁵や、客観的要素のみにより権利濫用と判断する裁判例³⁶も登場している。

一方、特に客観的要素のみによって権利濫用か否かを判断することについては批判もあり、主観的要素と客観的要素の双方を総合的に勘案して判断すべきとの立場が有力となっている³⁷。

4. 特許権の行使に対する権利濫用法理の適用

(1) 特許権に基づく差止請求権の行使と権利濫用

特許権もまた民法の基本原則の例外でなく、差止請求権の行使が権利の濫用に当たる場合には、民法第1条第3項の権利濫用法理に基づき、権利行使が制限されるとの立場が通説である³⁸。

これまでのところ、権利濫用法理に基づいて特許権に基づく差止請求権の行使を制限した事例は存在していない³⁹ ⁴⁰。このため、民法上の判断基準に照らし、具体

³³ 相手方の利益を害そうとする意図または不当な利益を得る意図でなされる権利の行使か否か、など。

³⁴ 大審院判明治35年5月16日民録8輯5巻69頁等参照

³⁵ 大審院判大正8年3月3日民録25輯356頁〔信玄公旗掛松事件〕、大審院判昭和10年10月5日民集14巻1965頁〔宇奈月温泉事件〕等参照

³⁶ 大審院判昭和13年10月26日民集17巻2057頁〔高知鉄道線路敷設事件〕、大審院判昭和11年7月10日民集15巻1481頁〔熊本発電所建設事件〕、最判昭和40年3月9日民集19巻2号233頁〔板付基地事件〕等参照

³⁷ 特に他人所有地の無権原使用者に対する妨害排除請求権の行使を権利濫用とする事件類型については、原則として権利者の主観的事情を考慮すべきとの見解が多数を占めるとの指摘がある（谷口知平＝石田喜久夫編『新版 注釈民法（1）総則（1）』（有斐閣、1983年）130～131頁〔安永正昭〕参照）。

³⁸ 中山信弘編著『注解特許法 上巻』（青林書院、第3版、2000年）943頁〔松本重敏＝美勢克彦〕、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』（有斐閣、第13版、1998年）466頁、481頁等参照

³⁹ ただし、特許権侵害に基づき製品の販売等の差止めを求めた仮処分の申立てにつき、無効理由が存在することは容易に知り得たこと、仮処分の申立てが原告に圧力をかけることにあったとみられるこ

的にどのような場合であれば、差止請求権の行使が権利濫用と判断されるといえるのかにつき、議論がある。

(2) 権利濫用の判断基準

いかなる場合が特許権に基づく差止請求権の濫用に当たるといえるのかが明らかではないため、裁判官が援用しやすくなるよう、判断基準を明確化すべきとの指摘がある。

これに対しては、以下のような指摘がある。

- ①差止制限すべき具体的な場合について、共通認識が得られていない⁴¹。
- ②権利濫用の判断基準は、時代とともに変化し得る可能性があるため、変化した際にも迅速に対応できるよう、判断基準を限定的な表現で規定すべきではない⁴²。

5. 諸外国の制度

差止請求権の制限に関する諸外国の規定は、以下のとおりとなっている。

(1) 米国

米国特許法第283条⁴³は、管轄権を有する裁判所は「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と定めており、差止命令を出すか否か、及び差止めの範囲は、裁判所の裁量事項であると解されている⁴⁴。

と等にかんがみ、権利の濫用として違法と判示した事例は存在する（東京地判平成18年3月24日判時2028号125頁参照）。なお、本件の控訴審判決は「権利濫用」であるか否かについては判示しなかったものの、当該仮処分申立ては「特許権侵害に基づく権利行使という外形を装っているものの、(中略)著しく相当性を欠くものと認められる。」と述べている（知財高判平成19年10月31日（判時2028号103頁参照））。

また、無効理由が存在することが明らかである特許権に基づく差止め・損害賠償等の請求は権利の濫用であると判示した事例はある（最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁〔キルビー事件最高裁判決〕参照）。

⁴⁰ 特許権の濫用であると主張されたものの、かかる抗弁を否定して差止請求を認容した裁判例は存在している（知財高判平成18年1月31日民集61巻8号3103頁参照）。また、東京地判平成19年10月26日（平成18年（ワ）第474号）では、被告により、当事者間の和解交渉の経緯と、技術的意義が低い権利であることを併せ根拠として、差止請求権の行使が権利の濫用であると主張されたが、判旨は「特許法は、特許権侵害の要件が満たされれば、発明の技術的価値の高低にかかわらず、特許法所定の保護を認めている。」として、そのような主張を容れなかった。

⁴¹ 2. (1) 参照

⁴² 特許庁・前掲注(32)62頁、財団法人知的財産研究所・前掲注(3)79～80頁参照

⁴³ 35 U.S.C. 283 Injunction.

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

⁴⁴ 財団法人知的財産研究所「日米韓における特許権の行使に関する諸問題についての調査研究報告書」（2008年3月）46～47頁、木村耕太郎『判例で読む米国特許法』（商事法務、新版、2008年）276頁参照

連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、従来、特許権侵害事案について原則として差止請求を認容する運用を行っていたが、2006年5月のeBay判決では、この運用を連邦最高裁判所が覆し、差止めの認容については、損害賠償では救済が不十分などの事情がある場合に、裁判官が、

- ①権利者に侵害を受忍させた場合に回復不能の損害を与えるかどうか、
 - ②その損害に対する補償は金銭賠償のみでは不適切か、
 - ③両当事者の辛苦を勘案して差止めによる救済が適切かどうか、
 - ④差止命令を発行することが公益を害するかどうか、
- の4要素を考慮し、判断されることとなった⁴⁵。

（2）英国

英国特許法上の差止め（第61条第1項⁴⁶）は衡平法上の救済方法であり、差止命令を出すか否かは裁判所の裁量事項であると解されているが、終局差止めについては、特許権侵害が認められれば通常は認められる⁴⁷。

（3）ドイツ

特許権侵害があれば、原則として差止請求は認められる（ドイツ特許法第139条第1項⁴⁸）。なお、差止請求権の行使が権利の濫用に当たる場合には、信義則に関するドイツ民法第242条⁴⁹に基づき、差止請求権の行使が制限される可能性がある

⁴⁵ eBay判決後の米国特許侵害訴訟においては、差止請求が棄却される事例が見られる。eBay判決以後の特許権侵害が認められた上で差止請求が審理された訴訟のうち、31%につき、差止請求が棄却された（米国連邦取引委員会ヒアリング（<http://www.ftc.gov/bc/workshops/ipmarketplace/>）、2009年2月12日議事録参照）。

⁴⁶ Art. 61 Patent Act 1977

(1) Subject to the following provisions of this Part of this Act, civil proceedings may be brought in the court by the proprietor of a patent in respect of any act alleged to infringe the patent and (without prejudice to any other jurisdiction of the court) in those proceedings a claim may be made –

(a) for an injunction or interdict restraining the defendant or defender from any apprehended act of infringement;

⁴⁷ Cornish/Llewelyn, Intellectual property : patents, copyright, trade marks and allied rights, 6th ed., Sweet & Maxwell, 2007, pp.68-74.

⁴⁸ Art. 139 PatG

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

（仮訳）ドイツ特許法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。」

⁴⁹ Art. 242 BGB Leistung nach Treu und Glauben

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

（仮訳）ドイツ民法第242条 信義誠実に従った給付

「債務者は、取引の慣行を考慮し、信義に従い誠実に給付を履行する義務を負う。」

る⁵⁰。

6. 検討の方向

以上のことから、差止請求権の制限について立法による手当の要否を検討する際には、以下の点について留意すべきであると考えられる。

- (1) どのような場合であれば、差止請求権が制限されるべきであるか。
- (2) 民法上の権利濫用の範囲を超えるような、差止請求権の制限規定を、特許法に導入するか。
- (3) 民法上の権利濫用の範囲内に、差止請求権の制限をとどめる場合、
 - ・差止請求権の制限に関する根拠規定を、特許法に導入する必要があるか。
 - ・具体的な要件・考慮要素等を規定するか、または、一般条項に止めるか。

具体的には、以下のA～C案について、それぞれの案の趣旨、規定内容及び課題を踏まえつつ、検討することが必要となる。

A案：民法上の権利濫用法理より広い対象をも制限し得る差止請求権の行使制限の規定を特許法に置く

(趣旨・規定内容)

差止請求権の行使による弊害を防ぐため、民法上の権利濫用法理の考え方にとらわれず、広く差止請求権の行使を制限する。

(課題)

- ・差止請求権の制限範囲が拡大すると、独占権たる特許権の在り方自体を変質させることとなり、ひいては特許権が弱体化するおそれがあるのではないか。
- ・権利制限すべき場合について共通認識が得られておらず、また権利濫用の範囲（判断基準）についても議論がある現状において、具体的にどのような場合に制限すると規定するか。

B—1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ため、一定の基準により適用される場合を定型化する規定を、特許法に置く

(趣旨)

①裁判官が民法上の一般法理である権利濫用法理を用いにくいこと、②一般法理のままではいかなる場合が権利濫用に当たるかにつき当事者の予測可能性に欠けるこ

⁵⁰ Rogge/Grabinski, in: Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10th ed., C. H. Bech, 2006, p. 1401.

と、③権利濫用法理に基づき、損害賠償請求は認容しつつ差止請求権のみの行使を制限し得るかが不明確であること等を踏まえ、民法上の権利濫用法理の適用可能性及び内容を明確化する。

(規定内容)

- ・民法上の権利濫用法理に基づいて差止請求権の行使を制限しつつ、損害賠償請求権の行使は認容することを明定する。
- ・具体的にどのような場合であれば権利濫用に当たるかにつき、一定の基準（要件、考慮要素等）を設けるなどして定型化する。

(課題)

- ・どのような場合であれば権利濫用といえるのかについて共通認識がなく、権利濫用法理は事情を総合考慮する考え方であることを踏まえると、基準の定型化は困難ではないか。また、定型化することにより、一般規定が有する柔軟性が失われるおそれはないか。
- ・権利濫用と判断される機会が増えると、特許権者の権利行使が困難となる可能性があり、特許制度の根幹に係わるおそれがあるのではないか。
- ・民法下における権利濫用の範囲と一致することをどのように担保するか。

B—2案：民法上の権利濫用法理が適用されることを明確化するため、差止請求権の濫用を許さない旨の一般規定を、特許法に確認的に置く
--

(趣旨)

裁判官が民法上の一般法理である権利濫用法理を用いにくいため、民法上の権利濫用法理の適用可能性を明確化する。

また、①民法上の権利濫用の抗弁の成否を判断するためには、具体的な事実を基に、個別事案に現れた様々な利益を比較衡量する必要があること、②将来起こり得る不測の事態や社会状況の変化に柔軟に対応し得る必要があることから、権利濫用であるとして差止請求権を制限すべき場合を定型化することはしない。

(規定内容)

- ・民法上の権利濫用法理に基づいて差止請求権を制限しつつ、損害賠償請求権は認容することを明定する。
- ・定型化せず、差止請求権の濫用を許さない旨の一般規定のみを置く。

(課題)

- ・同等の一般規定が民法にあり、これを援用できることは明らかであるにもかかわらず、特許法中に重ねて権利濫用法理についての一般規定（確認規定）を置く必要が

あるか。

- ・確認規定であっても、明文規定を設けることにより、特許権の弱体化を招くおそれがあるのではないか。

C案：特許法には、差止請求権の行使を制限し得る規定を置かず、民法上の権利濫用法理に委ねる

(趣旨)

①法改正を行わなくとも、民法第1条第3項等の現行制度に基づき、差止請求権の行使を制限することは可能であると考えられること、また、②裁判例等も存在しない現状においては、特許権に基づく差止請求権固有の権利濫用の判断基準の明確化は困難とみられること等から、特許法中には特段の規定を置かない。

(課題)

- ・具体的にどのような場合であれば権利濫用に当たるかにつき、予測可能性を高めていく必要があるのではないか。

7. 関連する論点

A案又はB案（B-1案とB-2案とを含む）について検討する際には、以下の論点にも留意する必要がある。

(1) 特許権の在り方への影響

A案：差止制限の要件として、例えば権利者が不実施であることや、故意侵害でないことを要件として規定すると、特許権の在り方自体を変質させ、特許権が弱体化するおそれがあるのではないか。

B案：差止制限の範囲は、民法上の権利濫用法理による場合と変わらないとしても、当初想定していた範囲より権利制限の範囲が拡大していくおそれはないか。また、それにより、特許権の弱体化につながるおそれはないか。

(2) ライセンス交渉への影響

A案：差止請求権の制限について明文で規定すると、差止請求権が制限される可能性についての被疑侵害者（実施者）の期待が高まるため、ライセンス交渉が適切になされなくなるおそれはないか⁵¹。

⁵¹ 我が国の損害賠償制度には懲罰賠償制度などの制裁的機能がなく、事前にライセンス契約を締結して実施料を支払うのと、侵害が発見された後に損害賠償を支払うのとでは同じ場合が多い。このため、侵害者がライセンス契約を締結するインセンティブが低く、ライセンス交渉が成立しにくくなるとともに、実施料が低く抑えられ、ライセンス交渉に支障が生じるとの問題点が指摘されている（中山・前掲注(1) 342頁、鎌田薫「知的財産訴訟における損害賠償法理」特許研究第17号（1994年）

また、技術の公益性や侵害者の市場占拠の規模が大きいことに基づいて差止制限されるとすると、中小企業や新規参入者にとって不利とならないか。

B案：差止制限の範囲は、民法上の権利濫用法理による場合と変わらないとしても、差止請求権が制限される可能性についての被疑侵害者（実施者）の期待が高まるため、ライセンス交渉への事実上の影響が生じるおそれはないか。

（3）諸外国への影響

A案：近年、途上国からは、知的財産権が環境技術等の技術移転の障害となっており、強制的に実施許諾すべきと主張されることがあるが、先進国はこのような立場に強く反対している⁵²。我が国において差止請求権の制限範囲が拡大することは、上記先進国の立場と整合せず、また、新興国や途上国が差止請求権の制限や強制実施許諾を正当化する口実を与えることになり、海外での我が国企業の活動を阻害するおそれはないか。

B案：差止制限の範囲は、民法上の権利濫用法理による場合と変わらず、大幅な制限を認めない立場を明確化することにしても、新興国や途上国が権利濫用法理の範囲内であると主張して、差止請求権の制限や強制実施許諾を正当化する口実を与えることになり、海外での我が国企業の活動を阻害するおそれはないか。

（4）条約との整合性

A案：差止請求権の制限は、特許権者の許諾を得ない他者による特許発明の実施であり、この範囲が拡大する場合、差止請求権が行使できることを原則としつつ、行使できない場合を限定的に記述している「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」（以下、「TRIPS協定」という。）の規定（特に、第30条）との整合性が問題となるのではないかと⁵³。

B案：差止制限の範囲は、民法上の権利濫用法理による場合と変わらないとしても、その具体的な基準によっては、上記のTRIPS協定の諸規定との整合性の

5 頁等参照）。

⁵² 欧州経営者連盟、国際知的財産保護フォーラム、米国商工会議所の知的財産権の制限と強制実施許諾に関する共同声明〔JOINT RESOLUTION OF BUSINESSEUROPE, IIPPF, AND THE U. S. CHAMBER OF COMMERCE ON RESTRICTIONS OF IP RIGHTS AND COMPULSORY LICENSING〕

(<http://www.jetro.go.jp/theme/ip/iippf/pdf/press081222.pdf>)

⁵³ TRIPS協定は、特許の排他的権利として差止請求権を与えることを原則としつつ、例外を定めることができる場合を限定的に規定している。

第28条 与えられる権利

(1) 特許は、特許権者に次の排他的権利を与える。

(a) 特許の対象が物である場合には、特許権者の承諾を得ていない第三者による当該物の生産、使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利（中略）

第30条 与えられる権利の例外

加盟国は、第三者の正当な利益を考慮し、特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる。ただし、特許の通常の実施を不当に妨げず、かつ、特許権者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。

問題が生じるおそれはないか。

(5) 差止制限時の金銭的填補の措置を設ける必要性

A案：差止制限の結果として侵害行為が継続することにより生じる損害について、侵害者から特許権者への金銭的填補措置を設ける必要はないか。また、金銭的填補措置を設けることにより、強制実施許諾と見なされ、強制実施許諾について限定的に記述しているTRIPS協定（特に、第31条⁵⁴）との関係が問題となるおそれはないか。

B案：差止制限の範囲は、民法上の権利濫用法理による範囲と変わらないとしても、差止制限時の金銭的填補措置を設ける必要があるか。また、TRIPS協定との関係が問題となるおそれはないか。

8. まとめ

上記の論点を踏まえると、いわゆる「パテントトロール」や国内外の技術標準をめぐる権利行使の実態を今後も把握するとともに、諸外国における議論のほか、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は、引き続き多面的な検討を行うことが適当ではないか。

⁵⁴ TRIPS協定第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用

加盟国の国内法令により、特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用（政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。）を認める場合には、次の規定を尊重する。

(a) 他の使用は、その個々の当否に基づいて許諾を検討する。

(b) 他の使用は、他の使用に先立ち、使用者となろうとする者が合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行って、合理的な期間内にその努力が成功しなかった場合に限り、認めることができる。（後略）