

2010年5月24日

産業構造審議会  
知財政策部会 第27回特許制度小委員会  
差止請求権の在り方

守屋 文彦

差止請求権については、事務局の「特許制度に関する法制的な課題について」に述べられている通り、イノベーションの活性化のためにこれを制限するべきであるとの議論等がある一方、特許権本来の権利を阻害することに消極的な意見もある。引き続き慎重に検討すべき課題であるが、現状の民法の権利濫用法理に基づく救済も現実的な解であると思われる。

## 1. パテントロール<sup>1</sup>

(ア) 訴訟の増加 パテントロール(NPE)の脅威は、米国で衰えることなく増加している。特に、一昨年、特許警告を受けた段階で被警告会社が無効確認訴訟を提起できる、との判例を受け<sup>2</sup>、有利な裁判地確保のため、まず訴訟を提起してから、ライセンス交渉を行うNPEが増加しているように思われる。年間の特許侵害訴訟の提訴件数は、米国では3千件程度<sup>3</sup>あり(日本は年間百件弱)、引き続き増加傾向にある。昨年は、三百社がNPEに提訴を受けたといわれている。NPEの目的は、特許への投資による収益の回収であり、製品の差止ではない。しかし、裁判手続上、必ず請求される製品の差止の脅しを受けて、解決金を支払わざるを得ないケースが増えていることは、企業にとっては脅威である。ただ、仮にNPEに差止が認められないとしても、その分損害

<sup>1</sup> 米国のパテントロール NPE(Non Practicing Entity)において、典型的な例は、①数十%の利回りを想定して投資家を募り、②この投資を元に LLC(Limited Liability Company 有限責任会社)を設立した上で特許を買収し、③この特許を文言上実施していると推測され得る会社をできるだけ多く、④原告の勝率の高い連邦地裁裁判所に陪審裁判を求めて提訴し、⑤通常3年以上もかかる裁判のすべての過程を経る以前に被告各社と和解するケースである。これらのNPEは特許権の行使を一種の金融商品にして、比較的短期に現金化を図り、投資回収ビジネスを行っているともいえる。原告の勝率が高いといわれる連邦地方裁判所では、簡易判決(Summary Judgement)を下すことが大変少なく、かつ特許が無効となる可能性が低い傾向が顕著である。被告としては、このような裁判地に訴えられた場合、特許の権利解釈上勝算があっても、CAFC(米国 知財高裁)まで係争を継続する覚悟が必要だと言われることもある。

日本は、上記④と⑤の状況を欠くため、米国とは異なる環境にあると思われる。

<sup>2</sup> MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. 549 U.S. 118 (2007)

<sup>3</sup> Judicial facts & figures 2008 www.uscourts.gov

賠償金や将来の金銭的補填が増額<sup>4</sup>されるのであれば、単に差止制限の議論を行っても、無為に終わってしまうのではないだろうか？

- (イ) **eBay 判決後**<sup>5</sup> 2006年5月から2009年8月までの期間に、68件の差止請求に関する地裁判決があり、うち52件が認容され、16件は差止が棄却された。認容されたケースは、被告を原告の「Competitor」と認定しているものが多い。また、将来の損害賠償金の算定は難しいとして、差止を認容しているケースもある(eBay 第二要件)。NPEで差止が認められたケースは、2007年6月のCSIRO<sup>6</sup>(サイロ:オーストラリアの研究開発機関)判決のみと思われる。しかし前述のように、NPEの究極的目的は差止ではないため、これをもってNPEの脅威について状況が改善されたと解釈すべきか判然としない。NPEの中には、この状況を踏まえてか、連邦地裁で侵害判断の判決だけを得て、これを基に米国国際貿易委員会(ITC)に差止を請求するケースもあるようだ。さらに、有利な裁判地で訴訟を提起すると同時にITCに輸入差止を求めて訴訟(行政調査)を提起するケースもある。この場合、通常地裁手続きに先んじてITCの審理が行われるため、NPEにとって交渉のチャンスの最大化をはかることができるとも言える<sup>7</sup>。因みに近年は、ITCによる関税法337条に基づく知的財産の権利侵害調査のうち、90%以上が特許侵害に基づくものと言われる。ITCでは12~16ヶ月で調査手続~侵害の有無の決定が出ること、ならびに調査請求人が米国市場調査対象特許のライセンス活動を行っていれば、米国市場に(侵害品の輸入により)被害が存在する、という調査開始のための要件を満たすため、NPEにとっては地裁と並んで有用な投資回収ツールとなっている。
- (ウ) **水鳥の羽音** 米国では、差し止め請求を行う特許権利者は、eBay 四条件の立証を求められているため、これがNPEの跳梁防止に一定の効果があるのかもしれない。一方、状況の異なる日本では、定義もあいまいな「パテントロール」を前提に差止制限を議論するのではなく、日本の訴訟の状況等を十分に分析した上で、検討を行うべきと思われる。

---

<sup>4</sup> Paice LLC v. Toyota Motor Corp., No. 2:04-CV-211 (E.D. Tex. April 17, 2009)

<sup>5</sup> The eBay Effect: Tougher Standards but Courts Return to the Prior Practice of Granting Injunctions for Patent Infringement By Stacy Streur Fall 2009 Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property

<sup>6</sup> Commonwealth Scientific & Indus. Research Org. v. Buffalo Tech Inc., 429 F. Supp. 2d 600 (E.D. Tex. 2007) 日経エレクトロニクス, 2009/03/09号, 42~43ページ

<sup>7</sup> ITCは関税法に基づき侵害調査を行うが、申立て人に認められる法的救済は侵害品の輸入差し止めと米国内の販売のみである。申立て人は対象製品が輸入されていること、不公正な行為が存在すること(特許の場合は侵害)、米国内市場に損害が発生していることの立証責任がある。さらに申立て人が金銭救済を求める場合は、別途、地裁で争うことになる。 www.usitc.gov

## 2. 標準化技術

(ア) 不可欠施設：数多くの標準化技術がある中、これらすべてについて、差止請求権の行使に一定の制限を加えることは、特許本来の権利を考慮すると、一律短絡的に対応すべき問題ではないと思われる<sup>8</sup>。例えば地上デジタル放送規格にかかわる不可欠特許のように、公共性<sup>9</sup>の高い(不可欠施設 essential facility)標準化された技術では、権利濫用法理を適用して差止請求権を抑制すべきケースがあると思われる。一方、標準化の概念を用いることが適当ではない技術で、特許の存在そのものがビジネスモデル自体であるような、医薬品、化学、環境技術等については、特許の本然的な権限である差止請求権の制限には慎重であるべきと考える。

(イ) 裁定制度：標準化技術の策定に関わりながら自らの特許の存在を秘匿した等の悪意の不可欠特許権利者に対しては格別、①標準策定に関与しないながらも不可欠特許を取得し、権利行使を行う企業、および②標準策定の時点で不可欠特許を有しているが、標準化に参画しない企業<sup>10</sup>(最近はこれらの特許権利者が判明した場合は、その特許の回避を行う標準化機関が多い。<sup>11</sup>)に対して、一律に差止を制限することは衡平を欠くこともあると思われる。差止を制限する場合の権利者への金銭的補填が如何にあるべきかの議論が重要であろう<sup>12</sup>。リサーチツールなどの分野では、権利者の数は限られるかもしれないが、例えばIT無線通信分野では、膨大な数の不可欠特許が存在するところから、パテントプールの特許料がレファレンスとなるべきと思われる。

## 3. 製品に対する寄与度の低い特許

(ア) 例えば、無線LANの特許一件で、携帯電話、パソコン、自動車、700系新幹線に等しく差止請求が出来るか等、裁判所の執行の実務も踏まえて、個々の

---

<sup>8</sup> 標準化に参加した場合、一般に合理的かつ非差別的条件でライセンスをすることを求められるので、いわゆる「ホールドアップ」の状況を除いて、不可欠特許の権利者に差止請求権が認められることは少ないはずだが、近年パテントプールのエージェンツ会社が、特許プールライセンスを無視して侵害行為を続ける会社を提訴するケースは多い。

<sup>9</sup> (財)知的財産研究所 環境・エネルギー技術等の普及にむけた新たな知的財産制度(ソフトIP)の検討に関する調査 p.41 倉永委員論旨

<sup>10</sup> 競争政策研究センター 技術標準と競争政策—コンソーシアム型技術標準に焦点を当てて— 2005年10月 長岡貞男他 p.27

<sup>11</sup> Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IE

<http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html>

<sup>12</sup> 加藤恒「パテントプールの現状と将来像」知財管理, 59 巻3号(2009年)

特許法93条は「公共の利益」による裁定実施権において、要件の緩和による適用を示唆。現実務上、要件は厳しい。○国民の生命、財産の保全、公共施設の建設等国民生活に直接関係する分野で特に必要である場合。○当該特許発明の通常実施権の許諾をしないことにより当該産業全般の健全な発展を阻害し、その結果国民生活に実質的弊害が認められる場合。

案件毎に、精査が必要であると思われる。

#### 4. 検討の方向

現時点では、日本では差止請求権の制限に関する判例の蓄積は十分とは言えず、合理的な類型の分析が可能な状況ではないため、積極的に法改正を議論できる段階ではない。引き続き状況を注視しつつ検討を行う必要があると思われる。

#### 5. 関連する論点

現時点で、C案を支持するが、将来的にはB案が良いと考える。

##### (1) 特許権の在り方への影響

*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が、この場合であっても、特許権の弱体化につながることはないか。

具体的事例、判例等の蓄積を経て、類型化できれば、リスクは少ないと思われる。

##### (2) ライセンス交渉への影響

*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が、この場合であっても、ライセンス交渉への事実上の影響が生ずることはないか。

数多くの不可欠特許が存在する場合などは、パテントプールの料率を基準に交渉が行われるようになるのであれば(ベンチマーク効果)、実務上望ましい。

##### (3) 諸外国への影響

*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、かえって大幅な制限を認めない立場を明確化することになるが、この場合であっても、途上国が強制実施許諾を主張する口実を与えることはないか。

不可欠設備といえる標準化技術の要件を、詳細に吟味し、累が及ばないようにすべきである。

##### (4) 条約との整合性

*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が、この場合であっても、上記のTRIPS協定の諸規定との整合性の問題は生じることはないか。

##### (5) 差止制限時の金銭的填補の措置を設ける必要性

*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が、この場合であっても、差止制限時の金銭的填補の措置を設ける必要があるか。

不可欠施設に該当するような標準化技術において、善意あるいは無過失の不可欠特許権利者が存在する可能性もあり、このような場合の救済として、何らかの金銭的補填の仕組みが必要であろう。ただし、この場合は任意の金額/条件に委ねるのではなく、予めパテントプールの一件あたりの特許料相当、などの客観的指標を設けることが必要である。