

## 5 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

自ら製造・販売等の事業をしていない者が、特許権を利用して、和解金や、ライセンス料を得ることを目的として特許権を取得して、特許権の行使をするような事例が米国において複数あるとされ、このような者の一部をパテントトロールと呼ぶ論者がいる。我が国では、これに相当するような事例についての裁判例は見られないものの米国と同様の事例が我が国においても発生しつつあるとの懸念が産業界から示されており、これらに対して法律的な検討が求められた。

本調査研究では、いわゆるパテントトロールについて、産業界の主張及び課題提起に基づいて有識者で構成する委員会において法的な分析を行うと共に、ガイドライン等の方策を講ずるべきかの検討を行った。また、いわゆるパテントトロールについて検討するために、我が国の制度と米国の制度との対比を行った。更に、アンケート調査結果及びヒアリング調査結果に基づき、我が国における認識について分析及び考察を行った。

### I. 序

#### 1. 背景

自ら製造・販売等の事業をしていない者が、特許権を利用して、和解金や、ライセンス料を得ることを目的として特許権を取得して、特許権の行使をするような事例が米国において複数あるとされ、このような者の一部をパテントトロールと呼ぶ論者がいる。

我が国では、これに相当するような事例についての裁判例は見られないものの米国と同様の事例が我が国においても発生しつつあるとの懸念が産業界から示されており、これらに対して、法律的な検討が求められた。

本調査研究は、我が国におけるいわゆるパテントトロールに対する懸念を基礎とするものである。なお、「パテントトロール」という言葉は定義することはできないが、便宜上、本報告書では、「いわゆるパテントトロール」という言葉を用いることとする。

#### 2. 調査研究の目的と内容

本調査研究では、いわゆるパテントトロールについて、産業界の主張及び課題提起に基づいて有識者で構成する委員会において法的な分析を行うと共に、ガイドライン等の方策を講ずるべきかの検討を行った。

また、いわゆるパテントトロールについて検討するために、我が国の制度と米国の制度との対比を行った。更に、アンケート調査結果及びヒアリング調査結果に基づき、我が国における認識について分析及び考察を行った。

### II. 米国と我が国の制度の比較

我が国において、いわゆるパテントトロールについて検討するために、日米両国における特許制度及び特許侵害訴訟制度等の相違を検討した。

#### (1) 特許付与段階

米国においては、特許を認める基準が日本よりも緩やかであるとの指摘がある。

#### (2) 紛争段階

米国においていわゆるパテントトロールを誘発・助長しがちであったと考えられる幾つかの要因を列挙する。

- ① フォーラム・ショッピングにより特許権者に有利な特許侵害訴訟のフォーラムを選択する余地がある。
- ② クレーム解釈において、クレームに記載された用語の辞書的又は一般的な意義が重視されることが多いと指摘されている。
- ③ 特許侵害訴訟等において特許の有効性が推定される旨が米国特許法第282条に規定されているとともに、その反証の基準も“clear and convincing evidence”とされている。
- ④ 先使用権は限定された場合しか存在していない。
- ⑤ 陪審審理が存在している。
- ⑥ 懲罰的賠償制度や“entire-market-value rule”がある。
- ⑦ 特許侵害訴訟においてもディスカバリー制度がある。

なお、2001年から2007年にかけて、地裁における日本の特許権侵害訴訟における特許権者の勝訴率は約20%だったのに対して、米国の特許権侵害訴訟での特許権者の勝訴率は約40%と、日本のそれよりも高かった。もともと、日本における訴訟提起の件数自体が少ないことから統計的に意味があるかについては議論がある。

### Ⅲ. 産業界の懸念と実態調査

#### 1. 日本知的財産協会の考え方

日本知的財産協会では、日本では未だいわゆるパテントトロールからの特許権の侵害訴訟は提起されていないものの、外国の特許権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も増えていること、米国のように特許権の権利行使を目的として設立された特許管理会社が今後増えないとも限らないこと、すでに日本国内でも上記のような特許管理会社が権利行使するケースが発生していることを受けて、いわゆるパテントトロール的な権利行使への対策について、2007年度から適正エンフォースメントプロジェクトを立ち上げ検討を開始した。そのプロジェクトの中で、差止めの制限、損害賠償額、侵害に対する責任の問題、権利消尽、権利濫用の観点から検討したところ、日本の現行制度においては、権利濫用法理の適用によって、パテントトロール的な権利行使が防げる可能性があるとの結論に達し、パテントトロール的な権利行使の行為態様から、権利濫用法理の適用可能性がある仮想事例を作成して本調査研究委員会へ検討対象として提供した。

#### 2. 日本自動車工業会における認識

日本自動車工業会知的財産委員会では、開発／生産機能を備えない投資ファンド等が特許権を譲り受け、高額なロイヤリティを搾取する権利行使は、産業の健全な発達を阻害するばかりでなく、消費者利益も害する可能性が高く、対応すべき問題のひとつとした。

いわゆるパテントトロールは、知的財産制度／裁判制度及びその運用がその活動を助長し易い米国を中心に活動している。

しかし、米国においては、米国連邦最高裁判所によるeBay判決などの動きもある。

日本においては、権利行使の態様に係わらず、「侵害」と

認定された場合には、「差止め」が認められる。このため、「逆リスク」のない権利者が日本特許権に基づく「差止め」を武器に一方的かつ敵対的な権利行使を行う環境があり、これら権利者が次なる活動を日本に求めないという保証はなく、自工会作成の仮想事例が現実には発生する可能性があると考えている。

#### 3. 我が国の実態調査結果

いわゆるパテントトロールについての認識／経験等に関する情報を収集することを目的として、製造業者、TLO及び流通業者の知財担当者にアンケート調査を行った。また、具体的な情報を得ることを目的として、ヒアリング調査を並行して行った。

##### (1) 意識

「日本の特許権を利用した」との前置きをして、いわゆるパテントトロール問題について意識調査をしたところ、問題意識を有している者は多いものの、実際にいわゆるパテントトロールから権利行使を受けた経験は少ないとの結果を得た。

##### (2) 認識

「パテントトロール」というものについて認識調査では、多種多様な回答を得た。業種間での認識の相違も大きい。結局、「パテントトロール」という言葉については、定義できない状況が確認された。

##### (3) いわゆるパテントトロールから権利行使を受けた経験について

アンケート調査では、日本の特許権を利用したいわゆるパテントトロールの権利行使の総数は米国の特許権を利用したものと比較して少なく、ライセンス契約に至るのは少ないとの結果を得た。ヒアリング調査においては、日本の特許権を利用したいわゆるパテントトロールの権利行使への対応にリソースの投入を余儀なくされているとの回答も得た。

##### (4) その他の調査結果

法改正の要望及びガイドライン作成の要望についても調査を行ったが、いずれもその要望は多くはなかった。

## IV. 特許権の侵害に対する救済及び権利行使の制限

### 1. 特許権の侵害に対する救済

#### (1) 差止め(特許法100条)

差止請求権は物権的請求権の一種であると解されており、請求に当たり故意・過失等の主観的要件を必要としない。特許法100条1項によれば、現実の特許権侵害が行われている場合に加え、予防的差止請求も可能である。また、100条1項に付随して請求できる破棄・除去の請求(同条2項)は、最判平成11年7月16日民集53巻6号957頁では、それが差止請求権の実現のために必要な範囲内においてのみ請求できるとされている。

#### (2) 損害賠償

特許法は過失の推定規定(特許法103条)と損害額についての推定規定(特許法102条)を置くことにより、権利者の立証活動を容易なものにしている。ただし、日本で、知的財産に関する損害賠償は「損失の填補」を目的とするものであるということを通すことに妥当性があるのかどうかという点については、損害賠償法体系全体に位置づけなければならないことであるので、今後も根本的な議論を重ねる必要がある。

#### (3) 過失の推定(特許法103条)

推定される過失の具体的内容については、一般的には、①特許権の存在について認識・予見しなかったこと、②技術的範囲に属することを認識・予見しなかったこと、に分けることができる。①の「特許権の存在の認識」については、大多数の判決が特許権の調査義務の存在を認めている。②の「技術的範囲の属否」については、一般的に高度な注意義務が課されている。

### 2. 権利行使の制限

#### (1) 権利の内在的な制約について

##### (i) 権利の行使についての基本的な考え方

特許権に基づく差止請求権の行使というものは、他人に対して、何らかの不利益を受忍することを強いるものである。そして、特許権を行使された者は例えばそのような権利行使はもとより法の認めるところではないと主張し、あるいは、それが権利濫用を構成すると主張して防御に努めることになる。もっとも、ある権利行使が権利濫用にあ

たる理由として権利に内在的制約があるといわれることもある以上、権利濫用との差は、明確に区分できるものではない。

##### (ii) 一見不都合に見える特許権の行使の価値

価値が低いと多くの者が認識している財産を安価に取得し、その潜在的な価値を顕在化させることによって差分の利益を得るというのは、あらゆる経済活動の基本であるし、このような行為を不正義とすることは、日本の採用する自由主義経済の否定を意味するし、企業にとっては自己否定そのものである。

権利濫用法理が適用された例として有名ないわゆる宇奈月温泉事件(大判昭和10年10月5日民集14巻1965頁)では、土地を取得した者が行おうとしたことは、問題の土地に大きな取引価値があることを顕在化したのではない。土地を取得した者が引湯管を引いてしまった者に対して引湯管の撤去等を求めることによってプレッシャを加え、潜在的な取引価値とはまったく無関係な高い値段で、周辺の土地を含めて買い取らせようとし、所有権に基づく妨害排除請求が、「土地を不相当に巨額な代金で買い取らせる」という要求を行う手段(レバレッジ)として用いられたことが問題とされている。

これに照らすならば、行使されていない特許権を取得し、これを行って、実施料を得ること自体には、何のおかしさもない。しかしながら、当該特許権の潜在的な取引価値とはまったく無関係な利益を貪ろうとする場合、そのような権利行使が制約されることもあろう。

私的財産権は、もともと公共の福祉と調和するように法律によってその内容が定められるべきものである(憲法29条2項)。特許権といえども、私法上の権利の一つに過ぎない以上、そのような内在的な制約からは免れ得ない。特許権の行使がそもそも許容され得ないという場合もあるだろうし、権利濫用の法理によって認められないこともある。

#### (2) 権利濫用

##### (i) 権利濫用(知的財産権)

権利濫用は、特許権に明白な無効理由がある場合に、用いられた。一方で、「いちおう有効に権利が存在するがこのような事情のもとでは権利の行使は認められない」というかたちの「権利の濫用」については、認められた事案はほとんどない。

##### (ii) 特許権の行使に対する権利濫用を認めるために考慮

すべき事項

特許権の行使に対して権利濫用の抗弁を認めるべきであるかは、それぞれの事案の事情によるのであって、安易に類型化して論じることはできない。

裁判例では、権利の行使によって生じる権利者個人の利益と相手方に及ぼす不利益とを利益衡量するだけでなく、権利者個人の利益と公共の利益との比較衡量をしたうえで、抗弁を認めている(板付基地事件最高裁判決、前記大判昭和13年10月26日大審院民事判例集17巻2057頁)。また、裁判例は、権利者が権利の潜在的価値をはるかに超えて利益を得ようとする場合、すなわち、権利行使がそもそも権利の持つ価値の実現化といえない場合にも権利濫用の抗弁を認めている(宇奈月温泉事件)。

特許権の行使に対して、権利の内在的制約あるいは権利濫用の抗弁が認められるか否かは、具体的な事実関係を基に議論して初めて判断し得るものである。したがって、本報告書で仮想事例として触れられている事情を基に結論を出すことは不可能である。現実の訴訟における一連の証拠と同程度の具体性を持った想定事例によってのみこれをよく行うことができるであろう。

特許権については、権利範囲を限定解釈することで適当な結論を導き出すことが比較的容易であるから、権利濫用の抗弁を認めなければ不都合を生じる場面は少ない。また、特許権者による特許権に基づく差止請求が公共の利益と衝突して、公共の利益から特許権の行使を制約しなければならない場合があるとしても、双方の利益の調整方法として、裁定実施(特許法83条)が明文で規定されている。

### (3) 裁定実施権

#### (i) 裁定制度について

不実施の場合(特許法83条)、利用関係の場合(同92条)、公益上特に必要な場合(同93条)に裁定実施権が設定されるが、いずれの場合も裁定を請求する前に、特許権者等とライセンス交渉を行うことが必要であり、ライセンス契約に至らなかった場合にのみ裁定を請求することができる。さらに、裁定制度に関する制約として、特許法83条等に規定されている要件を満たさなければならないばかりでなく、TRIPS協定や日米包括合意等を遵守することが求められている。

また、裁定制度は、裁定までの間にその理由がなくなると裁定請求は認められない。裁定がされたとしても裁定の

理由の消滅等によって裁定が取り消される場合がある(特許法90条1項、92条7項、93条3項)。

#### (ii) いわゆるパテントトロール問題との関係

##### ① 裁定請求について

裁定請求では相手の特許発明の実施の必要性を述べることになるので、侵害被疑者が裁定請求をした場合には、侵害行為を認めたかのように理解される虞があり、現在継続中の、あるいは、提起される可能性のある特許権侵害訴訟に対して悪影響を与えるのではないかと危惧もあると指摘されている。

##### ② 不実施の場合の裁定

特許発明の実施の促進を図る制度であるから、特許権者が複数の者を相手としてライセンス交渉をしているような場合に、そのうちの一部の者から裁定の請求が出されたとしても、他の者に対して、実施許諾をすれば、裁定実施権を設定する理由が失われる。

##### ③ 利用関係の場合の裁定実施権

日米包括合意により、司法上あるいは行政上、特許権者の行為が反競争的であるとの認定を得なければならない。

#### (iii) まとめ

前述のように、現行制度上、裁定を受けられる場合は非常に限定されている。さらに、いわゆるパテントトロールへの対抗策として不実施の場合の裁定制度や利用関係の裁定制度を活用するのは難しいと言わざるを得ない。

なお、公益のための裁定請求(93条)が認められるか否かについては、特許発明の公益上の必要性の問題であるので、いわゆるパテントトロールの行為であるか否かに関わらない。

### (4) 消尽

特許製品の国内消尽については、最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁において傍論で説示がなされ、最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁において一般論として肯定された。

特許権者が既に部品会社からライセンス料を得た上で、完成品の製造業者に対してする権利行使は、消尽によって、阻まれることになる。

### (5) 過失の推定

これまでの裁判例等を鑑みると、業として実施している者について、過失の推定が覆滅することは極めてまれである。

次に、上記完成品の製造業者が部品等を製造している者との関係に着眼すると、特許権侵害の部品を提供していることから、民法上の瑕疵担保責任（民法570条）が適用されるか否かが問題となる。

部品等の製造業者が完成品の製造業者に対してリバースエンジニアリング禁止の契約をしていた場合には、完成品の製造業者は部品等の技術内容を把握することができず、契約上、特許権との関係についての調査もできない。この場合、完成品の製造業者を、善意無過失であるとする説もある。

### 3. 不適法な権利行使に対する措置

#### (1) いわゆるパテントトロールに対する不当特許侵害訴訟等に係る不法行為による損害賠償等請求

いわゆるパテントトロールが、特許侵害訴訟の本訴を提起し、判決を執行し、仮処分命令を申し立て、又は仮処分命令を執行した場合、これらが不法行為に相当すれば、いわゆるパテントトロールに対して損害賠償（民法第709条）を請求することが考えられる。そして、以下に述べる不法行為の成否の一般的な判断基準及び知的財産侵害事件に関する裁判例による同基準の適用については、日本の特許制度及び特許侵害訴訟制度並びにその運用を前提にする限りは、いわゆるパテントトロールとの関係をも含めて、特に問題はないであろうと考えられる。

##### ①本訴の提起又は仮処分命令の申立ての場合

最判昭和63年1月26日は、本訴の提起又は仮処分命令の申立てによる不法行為の成立を否定している。

##### ②判決の執行の場合

最判昭和44年7月8日によると、判決の執行により不法行為の成立が肯定される事例は、例外的なもののみになるであろうと考えられる。

##### ③仮処分命令の執行の場合

大判昭和13年5月7日及び最判昭和43年12月24日によれば、不法行為の成立が肯定されている。

#### (2) パテントトロールに対する取引先への不当特許侵害警告に係る営業誹謗による差止請求及び損害賠償等請求

いわゆるパテントトロールについて、請求者との間において、不正競争防止法第2条1項14号所定の「競争関係」が認められなければならない。

いわゆるパテントトロールが特許発明を競合メーカーに有償で実施許諾しようとしているに留まる場合でも、特に取引段階が異なる「競争関係」・潜在的な「競争関係」等をも肯認する学説によれば、いわゆるパテントトロールが少なくとも特許発明の有償での実施許諾を業とする者である以上、特許発明又は競合技術を実施しているメーカーとは、なお「競争関係」があるとされ得るのではないかと考えられる。

なお、近時、複数の有力な裁判例において、同請求について、正当な権利行使として違法性を阻却する余地が肯認され、その要件・考慮要素等が判示されるようになっている。

#### (3) 独占禁止法

いわゆるパテントトロールに対しては、独占禁止法に基づいて権利行使が制限されるのは、限定的な行為態様にとどまると考えられる。

知的財産による権利行使を適用除外とする独占禁止法21条については、競争に大きな影響を与える権利行使には同法が適用されるというのが、現在の一致した解釈である。ただし、独占禁止法は同法2条4項が定義する「競争」の場＝市場への影響を規制根拠とする以上、これを立証できなければいわゆるパテントトロールについても同法の規制対象とはならない。この点、知的財産ガイドラインが典型的に指摘するように、有力な技術を保持する権利者が差別的に権利行使を行う場合には、独占禁止法上問題とされる可能性が高い。しかし、それ以外の場合、特に権利者が等しく権利行使を行っていると思われる場合には、現在の法解釈上、競争への影響の立証について困難な問題が残る。

## V. 「産業の発達の阻害」に関する経済学の考え方

### 1. 「産業の発達を阻害するような特許権の行使」があり得るか

技術開発投資が極めてリスクの高いものであること、それにもかかわらず技術革新のため必要となる投資単位が増加傾向にあること、さらに成果の模倣費用が低いことから、技術開発促進制度が必要とされ、特許制度がその重要な一部であるとされている。

一方で、特許制度は、独占権であり死重損失がさげられ

ないものであって、技術利用を犠牲にして、新規技術への投資を確保しようとしている。もし、独占権の行使により権利者以外の技術利用が阻害されうることも「産業の発達を阻害する」ことの一部だ、という議論があるとすれば、制度の上、想定されたものであるということになる。

## 2. 経済学からの検討

特許権は、一つ一つが他とは異なる技術内容を持つユニークな権利であり、また、同じ技術を効率的に活用できるかどうかは、利用する側の能力（補完的資産としての人的資産）に依存することが多いので、特許権の価値は実施する者が誰かに依存する。したがって、個別の特許権の価値は、主にバイラテラルな交渉によって決定される。

経済学におけるモデルでは、いわゆるパテントトロールが、大企業を狙い、論点を明確化せず、また自ら生産・研究開発設備を持たないことについて、このような交渉過程における交渉力を強化するための行動として理解することができる。つまり、交渉結果を予測しがたいものにとどめたり、補完的資産を切り離し権利だけを保有したりすることは、それによって金銭対価が大きくなる余地がある場合に最適化行動をとっているにすぎない、と解釈する。これらのことから、交渉過程のメカニズムの理解が深まれば、交渉の前提条件により交渉力がどのように影響を受けるか、予測可能性が向上することは期待できる。

ただし、交渉の前提条件が決まれば直ちに価値評価が収束するわけでもないので、裁判手続において差止めを認めるまでにより時間を要するような制度改正が仮にあった場合には和解に動きやすくなるか、というような仮想的な比較分析を行い、制度改善のための基礎資料として利用すべきであろう。

## VI. まとめ

我が国では、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し、「パテントトロール」の概念も明確にすることができないことから立法技術上の問題も生じ、本調査研究では具体的な改正案を提案しないこととした。

裁判によってのみ判断されるべき法の解釈に関するガイドラインを行政庁が発表することは、予測可能性の面から関係当事者を惑わす可能性もあり、慎重に対処しなければ

ならない。また、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議論して初めて判断し得るものであり、権利濫用の抗弁が認められる場合を定型化することは不可能であり、ヒアリング調査でも、ガイドライン作成を要望する声はほとんど得られなかった。したがって、いわゆるパテントトロール問題に関するガイドラインを作成することは行わないとの結論に至った。

今後、差止請求権の在り方等について議論する場合には、個人発明家や特許仲介業者の利益を著しく損なうことのないよう、条約による制約も考慮にいれつつ、特許制度における発明の保護と活用のバランスを十分に慎重に検討すべきことに留意すべきである。

(担当：研究員 阿部琢磨)