

標準規格必須特許の権利行使に関する  
調査研究（Ⅱ）報告書

平成25年3月

一般財団法人 知的財産研究所



# 要約

## 1. 序論

アップル対マイクロソフト、アップル対モトローラ、マイクロソフト対モトローラ、アップル対サムソン等、標準規格に係る「必須特許」による権利行使を巡る大型の特許紛争が多数提起されている。また、「必須特許」による差止請求訴訟は日本国内でも事例が見られるようになっており、本年(平成25年)2月にはFRAND宣言をしていたにもかかわらず誠実交渉義務を尽くさないで行う損害賠償請求は権利の濫用だとする注目すべき判決も日本で出されたところであり、その権利行使の在り方について議論を深める必要性が非常に高くなっている。

序論では、標準技術の利用においてなぜ差止めを制限する必要性があるのか、基本的な点について、経済的な議論を整理する。差止請求権は特許権の最も基本的な権利であるにもかかわらず、フォーラム標準の必須特許はRAND(Reasonable and non-discriminatory)条件でライセンスされるコミットメントがなされていることが原則である。なぜこのような約束を行うことが合理的なのであろうか。標準の経済的な価値は、主とし、標準技術自体の価値ではなく、標準技術を利用するユーザーの投資で決定されるにもかかわらず、標準が普及した段階では、選択された標準技術を保有している企業が大きな市場支配力を保有することになる。このような事後的に独占力を発揮しないことを事前に約束すること(=RAND条件でライセンスされるコミットメント)で、ユーザーの投資を促し、標準が普及し、標準技術の開発企業も利益を得ることができるからである。

したがって、RAND条件でライセンスされるコミットメントがなされている特許の場合、各ライセンシーがそのライセンスに応じて支払いをする限り、特許権者は差止請求権を必要としない。こうした特許の差止請求権の行使は、事前の約束の一方的な破棄であり、さらに社会的に見てもロイヤルティを高めて市場競争を損なうことになる。

標準の必須特許の権利行使は原則的に禁止すべきかという点、そうではないであろう。差止請求権の存在が、特に懲罰的な損害賠償制度が無い状況では、当該標準の利用企業がRAND条件でのライセンスを事前に交渉する誘因として重要である可能性がある。事後的なライセンス交渉では、標準技術利用企業の利潤は低下してしまい、RAND条件でのライセンス料を支払う能力自体が無くなってしまいう可能性がある。

したがって、裁判所は、特許権者が提示し、技術標準利用企業が拒絶したライセンス条件がRAND条件に適うか、それとも拒絶を引き出した上で差止めが認容

されることをねらっているのかを識別し、それに応じて差止請求を認容するか拒絶するか判断を行うことが必要になってくると考えられる。こうした裁判所の判断を助けるために、RAND条件の明確化への努力が重要である。

また、標準必須特許の認定、特許の有効性等についての不確実性が大きいのが現状であり、標準の必須特許の認定、特許査定される特許権の質を高めていくことも非常に重要になっている。

(長岡 貞男)

## 2. 本調査研究における議論とその成果

特許制度の意義は、特許法の目的である発明の奨励によって「産業の発達に寄与すること」にある。特許権が排他的・独占的権利であることに鑑みれば、特許権の本質に関わる差止請求権の行使を制限することには、慎重な対応が求められる。しかし、特許権の強い保護を求めるあまり、産業の発達が阻害されるような結果を招くことは制度のあり方として望ましいことではない。

標準規格必須特許は、①装置間の相互接続や研究開発費用の削減、製品の海外普及等の理由から商業的にはそれを利用せざるを得ないにもかかわらず、②一つの標準規格に数百件～数千件の必須特許が存在している場合があり特許調査等が困難である一方で、③標準技術の数百件～数千件中の一件に過ぎない特許であっても、その技術全体の利用を妨げ得るという特徴がある。そのため、標準規格必須特許の侵害を理由として、差止請求権を行使することは、行使を受けた企業の経営のみならず標準規格の普及、ひいては消費者の利益にも悪影響を及ぼすおそれがある。

そのため、標準規格必須特許に基づく差止請求権行使を制限することが「産業の発達」にとっても望ましい場合があり得、その制限は、特許権の準物権的構成であるとか特許庁の審査を受けているといった要素によって否定されるものではない。本件調査研究委員会では、「産業の発達に寄与する」という特許制度の目的に立ち返って、標準規格必須特許に基づく差止請求権の行使がそれに反する場合には、差止請求権の行使が制限されることがあってもしかるべきという共通認識が得られた。

しかし、そのために、どのような政策的な対応をとればよいのかについては、多様な見解があり、新規の立法が必要かどうか、またその場合もどのような立法が望ましいかについては、必ずしも意見は一致しなかった。また、FRAND宣言の継承を含めた特許声明書の履行、特許法100条の解釈や権利の濫用法理による差

止めの制限等、独禁法のエンフォースメントによる差止めの制限、裁定実施権の設定等、現行法上でもとり得る手段に基づいて「産業の発達」が阻害されない限度に差止請求権を制限することができるかどうかは、判例の蓄積も乏しく、標準化団体による必須特許に関するルール作り等も進行中であり、これらの手段の射程と限界も含めて明確であるとは言えない状況にある。

以上のような状況をふまえた上で、標準規格必須特許の権利行使の在り方に関して、今後の立法を含む、政策的な対応のオプションを検討したが、その具体的な在り方には委員の間でも考えの違いがあったが、以下のようないくつかの提案にまとめられる。

まず、その標準規格必須特許の権利行使の在り方に関する検討の一貫で差止請求権の行使が「産業の発達に寄与」しない場面を(a)権利者の図利加害目的と利益衡量又は公共の利益により、また(b)利益衡量と被疑侵害者の特許権の知不知の主観等により必要な範囲において排除する立法提案があった。また、差止請求権の行使の制限の問題から離れて、(c)FRAND宣言による法定通常実施権の付与、(d)「裁定に付する」抗弁や(e)「裁定が認められる旨」の抗弁により標準規格必須特許の権利行使問題に対応しようとする提案もあった。さらに、立法の困難性に対応するため、(f)特許法100条を「産業の発達に寄与する」範囲に限定する現行法の解釈論についても言及があった。これらの意見は「産業の発達」という特許法の目的を達成するために標準規格必須特許による差止請求権の行使を制限しようとしている点で軌を一にしており、相互に矛盾するものではない。

最後に、本委員会では、上記のように、特許権の差止請求権は絶対ではなく、「産業の発達に寄与する」という特許制度の目的に反する場合には、制限があってもしかるべきとの共通認識が得られた。今後、本報告書で示した議論を踏まえ、標準規格必須特許権の権利行使を含めた差止請求権の行使の問題について、幅広く産学官の各界において検討が積み重ねられ、立法の可能性を含めて、効果的な政策へと反映されるよう提言する。

(事務局)

### 3. 国内調査

#### (1) 国内訴訟事例

我が国における技術の標準化や特許権の権利行使の問題に関する従来調査においては、標準規格必須特許に関する事件が、国内では顕在化していないとい

う前提で検討が進められている。しかし、我が国においても、特に情報通信分野においては「標準規格必須特許を用いた権利行使」に関する訴訟が係属（一部判決あり）しており、同分野においては、標準規格必須特許に関する事件への対応は、既に喫緊の課題と言い得る状態に達している。

そこで、「標準規格必須特許を用いた権利行使」による産業の発達への影響を分析する前提として、情報通信分野における標準規格必須特許の権利行使に関する国内事例についてその概要を述べた。それらの事例からは、標準規格必須特許の譲受人による情報通信分野のインフラ（通信事業）という公益性の高く、事業に対する投下資本の大きい事業に対する権利行使、比較的高額な損害賠償請求、不実施者や事業撤退者による標準規格必須特許の権利行使、FRAND 宣言及び、標準化の過程での特許の適時開示（特許の秘匿）といった標準規格必須特許の権利行使に関する問題の一端をうかがい知ることができる。

（事務局）

## （２） ICT、製薬、自動車の各産業分野へのヒアリング調査

標準規格必須特許であること等を理由として特許権に基づく差止請求権の行使の制限を認めた場合の影響につき、電気・情報通信、製薬、自動車の各産業分野への聞き取り調査を実施し、そのヒアリングの結果の概要をまとめたものである。なお、聞き取り調査は、各産業分野の業界団体において団体加盟企業の一部の参加のもと行ったが、そのヒアリング結果の概要は必ずしもその団体を代表する意見というわけではなく、団体加盟企業の個別の意見も含まれている。

（事務局）

## 4. 海外制度・調査

### （１） 米国－現状分析

2006年の eBay 事件最高裁判決により、特許権侵害に対する救済としての差止め許否については、いわゆる 4 要素テスト（①回復不能の損害、②金銭賠償の不十分性、③困窮度のバランス、④公益）を適用して判断すべきことが再確認された。eBay 事件最高裁判決後、約 4 分の 1 の地裁判決において差止めが否定されており、とりわけ特許権者が PAE（Patent Assertion Entity、特許主張主体）

と呼ばれる者である場合に差止めが命じられることは殆どない。これに対して、特許権者と侵害者が直接の競争関係にあれば一般的には差止めが認められ易いとされるが、近時の判決の中には、そのような場合でも、回復不能の損害の立証の一環として侵害と損害の因果関係の厳格な立証を要求し、実際にも、個々の特許により実現される特定の機能が需要を喚起することが具体的に立証されていないとして差止めを否定するものがある。一方、ITCの排除命令には、いわゆる4要素テストは適用されず、侵害と判断されれば基本的に排除命令が発せられる。

標準（必須）特許に基づく差止めの許否が争われた場合において、特に特許権者が標準必須特許についてFRAND宣言をしているときは、アプローチは異なるものの、差止めを否定する判決が近時現れている。一つのアプローチは、FRAND宣言により特許権者と標準化団体との間に第三者のためにする契約が成立し、侵害者は受益者たる第三者としてFRAND条件でのライセンスを有することを理由として、また、もう一つのアプローチは、そのような契約を持ち出さずに、FRAND宣言により、特許権者はロイヤリティが十分な補償になることを黙示的に認めたといえることを理由として、いずれも特許権者に回復不能の損害は生じず、金銭的補償が十分な救済になるとするものである。さらに、FRAND条件を満たすロイヤリティの具体的な内容についても裁判所の判断が示されることが見込まれている。もっとも、現時点では、地裁レベルの判断が中心であり、状況にはなお流動的などころもある。

（中山 一郎）

## （２） 2011 FTC Reportによる特許制度リフォーム論の紹介－救済策編－

2011年に公表された2011 FTC Reportは、一部の産業において米国特許制度に弊害が生じていることを指摘し、その改善策を提唱するものとして注目される。同Reportは、実施者が独自に発明や開発、さらには商業化への投資をなした後に、特許権者からアプローチされることにより実現する取引を事後取引と呼び、そうではない事前取引と区別する。そのうえで、事前取引はイノベーションと競争を促進するが、事後取引はイノベーションと競争を阻害する、と評価する。ところが、現在、IT産業など一部の産業では、何が特許の対象とされ、何が依然としてパブリックドメインにあるかということを経営者に知らせる特許制度のNotice Functionが低下しているために、過度に事後取引が誘発されている、と分析する。そのうえで、同Reportは、Patent Noticeを直接改善するための具体的な対策と、それでもPatent Noticeが十全には機能しない場合に事態が悪化

することを防ぐための差止めや損害賠償といった救済手段の調整を提言する。

具体的には、損害賠償に関しては、特許制度が競争政策との調和を保つためには、賠償額を発明の経済的な価値に相応したものに収めることが望まれる。そのためには、損害賠償は、侵害がなければ市場において得られたであろう特許権者に対する見返りを復元するものである旨が説かれている。また、差止請求に関しては、eBay 最判の提示する 4 要件について、1. 回復し難い損害と 2. 金銭的な救済の不十分性については、裁判所は、特許権者が実施しているか否かを基準にするのではなく、特許権者が、競合する技術市場において、主としてライセンスによる技術移転に従事しているか否かを斟酌すべきである。3. 原告と被告の困窮度のバランスに関しては、特許権者の不利益としては、発明が些細な部品に過ぎず、代替的な選択肢が利用可能であるか否かを勘案し、それと対置すべき侵害者の不利益としては、ホールド・アップに晒されているか否かを勘案すべきである。ただし、特許の存在を知りつつ、コピー製品を販売することを選択したというような事情があれば別論となる。4. 公益に関しては、些細な部品に関する特許に基づくホールド・アップの場合には、差止めが不当に消費者に対する製品価格を高め、イノベーションを抑止することに配慮すべきである、とする。

FTC Report の理論的な分析は極めて示唆的であるが、逸失利益の算定や合理的実施料額を填補的なものに純化させるというその提言は、抑止機能を willful infringement に対する三倍賠償に委ねることができるという米国特許法の制度を前提としていることに注意しなければならない。

(田村 善之)

### (3) 海外制度概要

韓国、中国、オランダ及びドイツの差止請求権行使の原則、差止めの制限の可能性（その要件）、差止めが認められない場合の金銭的補償等及び標準規格必須特許の権利行使についての特有の取扱いについてまとめたものである。

韓国においては、我が国と同様に特許権の侵害が認定されれば差止めの請求が認められるが、近時の裁判例では、FRAND 宣言をした場合にはその標準規格必須特許については特許法の目的と理念などに照らして特許権者の権利を制限する必要性も認められるとしている。

中国においては、最高裁判所の指導意見により、公共の利益や侵害停止の不可能性のために、侵害停止が命じられない場合や侵害停止の代わりに実施料の支払いが命じられる場合がある。また、司法解釈（[2008] 民三他字第 4 号）によれ

ば、特許権者は標準の策定に参加する等したことにより、その標準技術を実施した者へ実施許諾をしたものとみなされ、その実施は非侵害とされるが、特許権者は、実施者に通常より低い金額の実施料を求めるとされている。

オランダにおいても、特許権の侵害が認められれば差止めが認められる。しかし、特許権者が FRAND 宣言をしている場合、FRAND 条件についての誠実交渉に不合理に消極的であったり、ライセンス交渉中に特許権を行使したり、又はライセンス交渉中に有利な立場に立つために訴訟手続きを使用して脅すような場合には、その権利の行使が権利の濫用とされ得る。

ドイツにおいても、差止請求権の行使に関しては我が国と同様に特許権の侵害が認められれば差止めが認められる。しかし、標準規格必須特許については、実施者は特許権者の差止請求に対する抗弁として、原則としてドイツ競争制限禁止法に基づき設定されるライセンス許諾請求を侵害訴訟においてすることができるとしている点が独特である。ただし、その請求をするためには、ライセンス契約の申込みを無条件でしなければならず、ライセンス契約が締結される前にライセンス契約による義務を履行しなければならないとされている。

(事務局)

## 5. 国内外の実務の状況－実業界の実務専門家からの意見

各国内企業による事業のグローバル化やボーダレス化は、垂直統合型の事業構造を水平分業化に導き、連鎖型モデルが進み、インターフェースの標準化も進むものと思われる。データ伝送・通信などの分野では、新技術と共に今後も標準化が進化し続けるはずである。進化する標準化技術と標準規格必須特許のもたらす課題が産業界に与える影響は大きい。

標準規格必須特許の有する特殊性を 5 点挙げてみる。

(i)「権利の数」: 技術テーマによっては千件オーダーやそれを超えるものもある。膨大な件数は、元々の特許制度の想定を超えている。

(ii)「権利の価値」: 各特許の持つ技術的な価値が規格必須ということで同一視される懸念がある。技術や特許本来の価値とはかけ離れてしまう場合が生じる。

(iii)「必須の意味」: 技術的には回避可能であっても商業的には回避不可能である。技術を回避すると互換性が保てなくなり、商業的な価値がなくなる。

(iv)「FRAND(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)宣言」: 各権利者にこの宣言を課すことで、技術が標準化採用された際の事業各社の不安を解消して標準化活動を進展・加速させている。重要な点は、無差別公平かつ合理的な条件で

ライセンス許諾することが前提であり、特許による独占を自ら放棄して差止めを求めないことにある。

(v)「アウトサイダーの存在」：第三者的な立場での規格必須特許の所有者が存在する。実事業を糧としない権利者（NPE: Non-Practicing Entity）がアウトサイダーとなり得る。

米国においても日本と同じような問題意識や考え方が顕在化し、昨年、司法委員会が上院と下院で公聴会が開かれ議論がなされた。また、ITUもFRAND条件について、潜在的な問題視から顕在化する問題視へとその認識を変え、議論を繰り返している。

標準規格必須特許に対する「差止請求権の制限」と「適正なロイヤルティ」は産業界にとって大きな問題である。前述のような特殊性を有する規格必須特許に基づく権利行使について、特許権の保護にばかり目が向き、望ましい産業社会の発展が阻害されるような結果を招くことは法制度のあり方として本来の姿ではないと考える。問題点が存在する以上、法制度の改正も含め何らかの対応が必要な時期に来ている。難しいであろうが、先取りした対応を期待する。

解決の手助けとして、FRAND宣言やパテントプールによるライセンスの徹底が考えられるが、実情は課題だらけである。標準化技術における規格必須特許の特殊性を十分に理解し、訴訟事案に対する適正な判断を裁判所には期待する。一方で、産業界には、膨れ上がった標準規格必須特許に対して、標準化の活動体が予めパテントプール経由でのライセンス条件を決めることを独禁法上で認めるなどの大胆な法制化も必要との声も上がっている。

特許の本来の目的に立ち還り、多くの法曹界の学識者による意見発信を通じて、問題や課題を多くの方々の共通認識としていただき、裁定制度の利用も含む法制度の改正などの立法政策が、諸外国をリードするような形で進められることを願う次第である。

（宮内 弘）

## 6. 特許権に基づく差止請求権行使の制限と立法政策

特許権は、独占的かつ排他的な権利であって、第三者が権限なく当該特許発明を実施するときは、特許権者は、損害賠償を請求できるだけでなく、さらに特許法100条の規定に基づいてその実施を差し止めて排除することができる。

しかし、特許権者が差止請求権を行使して第三者の特許発明の実施を不可能にすることが権利行使として許容できないとする問題提起がなされている。

代表的事例は、いわゆる「パテントトロール」と呼ばれる非実施特許権に基づく権利行使の問題であり、技術の標準規格が定められ、標準規格を利用した製品の製造販売する場合に、標準規格必須特許権を有する者がライセンス交渉を拒み、あるいは多額のライセンス料を要求して差止請求訴訟を提起する場合である。

前者については、米国では、最高裁の eBay 事件判決が示した差止請求権行使制限の判断基準が機能しているが、我が国では、未だ明確な判断基準を示した判例は具現していない。後者については、標準化団体の定める RAND 宣言の法的効力が未解決であるだけでなく、標準規格に参加しない必須特許権保有者の権利行使に対する有効で防禦手段となり得ない。

現行法の規定では、民法は、「権利の濫用は、これを許さない。」（1条3項）と定めているが、その適用には、特許権による差止請求権の行使が産業社会の発達に寄与するという特許法の目的に反し、具体的事案に照らし、社会生活上許容し難いものであることを要し、これまでの判例を見ても、権利の濫用の規定に基づいて、特許権者の差止請求権の行使を制限した事例は極めて稀であり、この規定に依拠すれば問題を解決できるものではない。次に独占禁止法の定める公取委の排除措置命令についてみると、不公正な取引一般指定である「不当な拘束条件付取引」や「優越的地位の濫用」の要件をクリアして特許権に基づく差止請求権の行使に排除措置を課するには、独禁法 21 条が特許法等による「権利の行使と認められる行為」には独禁法の規定は適用されないと定めていることと相俟って、かなり高いハードルをクリアすることが必要である。

また、公共の利益のための法定通常実施権の設定制度（特許法 93 条）については、標準規格の公益性を満たしても具体的事案における対象製品等の公益性を必ずしも満たさないとする指摘があり、さらに①日米合意（1994 年 8 月 16 日書簡）の影響もあって裁定まで至った事例は皆無の状況にある。

そうであれば、この問題解決の有効な法的手段は、特許法 100 条 1 項を改正するほかない。

特許権は、特許法において認めた私法上の権利であるが、特許法が特許出願人に独占的排他的な権利を付与するのは、これを権利として保護することにより特許法本来の目的（1条）である産業の発達に寄与することにより、私権であっても、差止請求権の行使が市民生活に多大な影響を与えて産業社会の発展を阻害するような事案においてもその行使を認めて経済的利益の追求を許容する根拠に乏しい。

本稿では、そのための具体的提案として、100 条 1 項の現行規定に続いて、米国内法における eBay 判決を手懸かりとして、解釈にある程度自由度をもたせるような簡易、明確な判断基準が望ましいという視点から次のような制限規定を設け

ることを提案する。

「当該請求が、a. 不正の利益を得る目的又は相手方に損害を加える目的でなされた場合で、b. 当該侵害の停止又は予防又は当該請求に際して請求された次項の請求に係る損害の予防に必要な行為により当該特許権者又は専用実施権者が受けるべき利益が、当該侵害の停止又は予防又は当該請求に際して請求された次項の請求に係る侵害の予防に必要な行為により相手方に生じる損失又は公共の利益に比して著しく少ないとき」

なお、問題解決のための立法政策として、特許権侵害訴訟における「裁定に付する」抗弁の導入を提案したい。特許権侵害訴訟が提起された場合、被告は、上記 (iii) の要件を満たさない場合であっても、法定通常実施権の設定（特許法 93, 83, 92 条等）のための「裁定に付する」旨の抗弁を主張することができ、裁判所は、相当と認めるときは、「事件を裁定に付する」旨の決定をすることができる規定を設けることも一つの解決策であろう。

(竹田 稔)

## 7. 特許権侵害に対する差止請求の制限に関する解釈論・立法論的提言

特許権侵害に対する差止請求権の制限に関する解釈論や立法論を展開する際には、いかなる場合に差止請求権を制限すべきであるかという判別基準の次元の問題 (Phase 1)、それを実現するために最終的に条文を設けるのか否か、その場合の条文の文言をどのように書くのかという次元の問題 (Phase 2) とを分けて論じるべきである。

第一に、Phase 1 の次元では、差止請求権を制限すべき根拠として、少なくとも (i) 公益に基づくもの、(ii) 信義則違反・禁反言を理由とするもの、(iii) 差止めにより当事者の利益状況に著しい不均衡が生じるもの、(iv) 著しい不均衡とはいえないがその他の観点に鑑み差止めを制限することが望ましいもの、の異質な四つの類型を抽出することができると考えられる。特に問題となるのが (iv) の類型であるが、ここでは「事前取引」の促進、「事後取引」の抑止という観点から、一定の場合に差止請求権を制限すべきことを論じる 2011 FTC Report の提言が参考となる。具体的には、特許発明の実施部分が被告製品のごく一部を占めており分離不可能であるために、発明の貢献に比して過大な単位での差止めが求められている反面、特許権者に対する保護は金銭的救済により十分果たし得ると考えられる事例であって、侵害者が侵害に及んだ理由に責に帰すべき事情がない場合には、例外的に差止めを制限し得る場合があると考えられるべきで

あろう。

第二に、Phase 2 の場面では、差止めを制限する根拠が、(i) 公益に基づくもの、(ii) 信義則違反・禁反言を理由とするもの、(iii) 当事者の利益状況が著しく不均衡となるものは、現行法のままでも民法の権利濫用法理で対処可能ではないかと思われる。仮にそうだとすると、立法論を議論する際には、(iv) 事後取引の抑止という観点に基づいた差止請求権の制限を立法で実現する必要があるのか、仮にあるとしてどの程度条文に書き込むべきかという観点から議論をなしていく必要がある。その際には、書き込みを具体化していくことに伴う執行コスト、政治コストを勘案する必要がある。

(田村 善之)

## 8. 「EU 機能条約 101 条水平的協力協定ガイドライン」における研究開発協定と標準化協定

欧州委員会は、2010年12月14日、EU 機能条約 101 条水平的協力協定ガイドラインを改正した。新たなガイドラインの主な改正点は、情報交換に関する章を新たに設けたことと標準化協定に関する章の大幅な見直しである。標準化協定に関する章では、標準化協定について欧州委員会が問題としない基準（セーフ・ハーバー）を設け、セーフ・ハーバー基準を満たさない標準化協定についても、事業者が評価することができるよう、詳細な説明が加えられている。標準化で採択された技術の特許、すなわち、当該標準規格を利用するに当たって不可欠な特許は必須特許と称されるが、技術発展の蓄積やネットワーク化の拡大により、一つの標準規格に数百件～数千件の必須特許が存在するケースもある。この場合、規格を策定していた者が、所有している特許の存在を明らかにしないで規格の確立後に権利を行使するという、ホールド・アップ問題が認識されている。というのも、標準化された技術を応用して製品化を図る多くの企業は、既に行った関係特許的投資との関係で当該標準規格以外の選択肢を採ることは難しい。そのため、必須特許を用いて差止請求権を梃子にして、高額なライセンス料を請求されることがあり、その場合には当該企業は競争上不利な立場に陥る。ガイドラインでは、標準化団体は、標準設定に先立ち、団体加盟社に対し、標準に当該企業の知的財産権が含まれている場合に当該知的財産権についてロイヤリティを請求するに当たってその最大額を開示するよう要求することができる。このような仕組みにより、標準化団体及び産業界は、標準に採用する技術を選択する際に、質及び価格についてあらかじめ知らされている情報に基づき選択することが可能となり、

ホールド・アップ問題の緩和に役立つものである。今回の改正では、このような仕組みは通常 EU 競争法に抵触しないことを明確にしている。本稿では上記ガイドラインの研究開発協定及び標準化協定の部分を検討することにより、独占禁止法と知的財産権との関係について考察するものである。

(林 秀弥)

## はじめに

特許法の法目的は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することにある。そのための手段として、特許権は独占排他権として規定されている。

特許権を取得した者が、それを実施するための事業を営み、また実施することができていた状況下では、特許権者に絶対的な排他権を付与したとしても、それが産業の発達を促進し、阻害することはなかったため、排他権の付与は、産業の発達のための妥当な方策として、受け止められていた。

一方、今日では知的財産権のビジネス戦略的な活用が活発化しており、特許権者の態様も非事業者を含む形で多様化している。また、電気・情報通信分野における標準技術に代表されるように、共通の技術の利用が妨げられることにより、産業の発達が阻害され得るような技術の特性も見受けられる。

このような状況を受け、特許権の効力の在り方、特に差止請求権の行使に対して懐疑的な見方も見受けられるようになり、多々、検討と議論がなされてきている。当研究所においても、平成 19 年度「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」、平成 20 年度「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」、平成 21 年度「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」、平成 22 年度「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究」等を行ってきた。

本報告書は、昨年度の「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究」に引き続き、今年度も、株式会社 NTT ドコモ様からの資金協力を得て、これまでの調査手法を踏まえて標準規格必須特許の権利行使の在り方について、調査検討を行った成果をまとめたものである。

本報告書が標準規格必須特許をはじめとする特許権の権利行使の在り方に一石を投じる資料となれば幸いである。最後に、本調査研究の遂行にあたり、貴重なご意見、ご指導及びご協力頂いた関係各位の方々に、この場を借りて深く感謝する次第である。

平成 25 年 3 月

一般財団法人 知的財産研究所

「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究（Ⅱ）委員会」  
委員会名簿

【委員長】

長岡 貞男 一橋大学イノベーション研究センター 教授

【委員】

亀井 正博 富士通株式会社 知的財産権本部長  
小塚 荘一郎 学習院大学法学部 教授  
佐藤 孝平 一般社団法人電波産業会 常務理事  
竹田 稔 竹田・長谷川法律事務所 弁護士  
田村 善之 北海道大学大学院法学研究科 教授  
中山 一郎 國學院大學法科大学院 教授  
林 秀弥 名古屋大学大学院法学研究科 准教授  
平嶋 竜太 筑波大学大学院ビジネス科学研究科 教授  
宮内 弘 株式会社東芝 知的財産部長  
守屋 文彦 ソニー株式会社 VP 知的財産センター長

(敬称略 五十音順)

【オブザーバー】

桂 正憲 経済産業省 特許庁 総務部企画調査課 課長  
武重 竜男 経済産業省 特許庁 総務部企画調査課 課長補佐  
濱中 信行 経済産業省 通商政策局通商機構部 参事官補佐  
木村 耕太郎 牛鳴坂法律事務所 弁護士

【事務局】

大森 陽一 一般財団法人 知的財産研究所 専務理事  
三平 圭祐 一般財団法人 知的財産研究所 常務理事  
天野 斉 一般財団法人 知的財産研究所 研究第二部長  
岩井 勇行 一般財団法人 知的財産研究所 統括研究員  
内田 剛 一般財団法人 知的財産研究所 研究員  
河村 真次 一般財団法人 知的財産研究所 研究員  
小坂 賢太 一般財団法人 知的財産研究所 研究員

# 目次

要約

はじめに

委員会名簿

## I. 本編

1.	序論	1
2.	本調査研究における議論とその成果	4
	(1) 調査研究の趣旨	4
	(2) 委員会実施概要	6
	(3) 政策的な対応の方向性についての検討の結果	10
	(i) 総論	10
	(ii) 具体的な事例を念頭においての検討	23
	(iii) 本調査研究委員会での議論の成果のまとめ	37
3.	国内調査	39
	(1) 国内訴訟事例	39
	(2) ICT、製薬、自動車の各産業分野へのヒアリング調査	45
4.	海外制度・調査	47
	(1) 米国－現状分析	47
	(2) 2011 FTC Report による特許制度リフォーム論の紹介 －救済策編－	70
	(3) 海外制度概要	99
	(i) 韓国	99
	(ii) 中国	100
	(iii) オランダ	104
	(ii) ドイツ	106
5	実業界の実務専門家からの意見－国内外の実務の状況	109
6	特許権に基づく差止請求権行使の制限と立法政策	116
7	特許権侵害に対する差止請求の制限に関する解釈論・立法論的提言	128
8	「EU 機能条約 101 条水平的協力協定ガイドライン」における 研究開発協定と標準化協定	140

## II. 資料編

資料 I 海外質問票調査調査票	159
資料 I -1 韓国	161
資料 I -2 中国	179
資料 I -3 オランダ	213
資料 II シンポジウム議事録	253

本報告書は、委員会での議論をもとに各委員が執筆している。執筆の分担は以下の通りである。

### I. 本論

1. 長岡 貞男 委員長
2. 事務局
3. 事務局
4. (1) 中山 一郎 委員  
(2) 田村 善之 委員  
(3) 事務局
5. 宮内 弘 委員
6. 竹田 稔 委員
7. 田村 善之 委員
8. 林 秀弥 委員

II. 資料編 I に掲載する海外調査については、以下の法律事務所に依頼した。

中国：林達劉グループ

韓国：金・張法律事務所

オランダ：ARNOLD + SIEDSMA

本調査研究は、一般財団法人 知的財産研究所 内田 剛(主担当) 研究員、河村 真次 研究員(副担当)、小坂 賢太 研究員(副担当)、岩井 勇行 統括研究員 及び天野 斉 研究第二部長、が担当した。

# I . 本編



## 1. 序論

本調査研究報告書は標準規格必須特許の権利行使について、昨年度に引き続いて行った調査研究をとりまとめたものである。

世界各地で、アップル対マイクロソフト、アップル対モトローラ、マイクロソフト対モトローラ、アップル対サムソン等、標準規格に係る「必須特許」による権利行使を巡る大型の特許紛争が多数提起されている。また、「必須特許」による差止請求訴訟は日本国内でも事例が見られるようになっており、本年(平成25年)2月には FRAND 宣言をしていたにもかかわらず誠実交渉義務を尽くさないで行う損害賠償請求は権利の濫用だとする注目すべき判決も出されたところである。

米国の連邦商業委員会(FTC)は、“The Evolving IP Marketplace: Aligning patent notice and remedies with competition”という報告書<sup>1</sup>を昨年公刊し(FTC、2011)、その中で標準に係る必須特許の権利行使についても包括的な分析と提言をまとめている(本報告書の4章でそのエッセンスを紹介している)。また米国司法省と米国特許庁も2013年1月に、標準必須特許の差止請求権の行使のあり方について共同声明を発出しており<sup>2</sup>、その中では、差止請求がRAND条件に違反に違反し、市場競争を損なうことがあることを指摘するとともに、RAND条件でのライセンスを拒否する者には差止めが適切な救済となりうるとしている。

このような中であって、日本でも特許権の権利行使の在り方について議論を深める必要性が非常に高くなっている。

本報告書では、こうした認識から、第3章と4章では、それぞれ国内の裁判事例の調査、米国での差止請求権行使の動向調査及び海外制度調査を行い、標準規格必須特許に係る権利行使の最近状況を整理している。特に米国調査では、2006年のeBay事件米国最高裁判決が、標準関連特許の事件を含めて、どのように適用されてきたかを詳細に分析している。

また、5章では実業界の専門家から見た課題を整理いただき、第6章から8章では、特許制度及び独禁法の専門家によって「特許権に基づく差止請求権行使の制限と立法政策」、「特許権侵害に対する差止請求権の制限に関する解釈論・立法論的提言」及び「『EU機能条約101条水平的協力協定ガイドライン』における研究開発協定と標準化協定」について標準必須特許による権利行使がどのような場合に適切ではなくなるか、またそうした場合、どのような法的な根拠でそれを制

---

<sup>1</sup> <http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf>

<sup>2</sup> [http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final\\_DOJ-PTO\\_Policy\\_Statement\\_on\\_FRAND\\_SEPs\\_1-8-13.pdf](http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final_DOJ-PTO_Policy_Statement_on_FRAND_SEPs_1-8-13.pdf)

限しうるか、また現行法の限界は何か等を議論している。最後に第2章では、5回にわたる「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究」委員会での検討結果をまとめている。

以下では、特許権の差止請求権の機能、標準技術の利用においてなぜ差止めを制限する必要があるのか等基本的な点について、経済的な議論を整理しておこう。まず、特許権は排他権であり、権利者が選択すれば、権利者または特定のライセンシーによる発明の独占的な実施を可能とする権利である。差止請求権は、権利者がその利益を最大にするように、独占実施の場合を含めて、発明の実施者を選択できる権利である。このような権利は、発明からの利益を最も高めることで、発明へのインセンティブを強化することをねらっている。また、発明実施への投資にただ乗りの可能性がある場合には、排他権によりそれをコントロールすることも可能にして、発明の実施への投資も促すことになる。

このように差止請求権は特許権の最も基本的な権利であるにもかかわらず、フォーラム標準の必須特許はRAND(Reasonable and non-discriminatory)条件でライセンスされるコミットメントがなされていることが原則である。なぜこのような約束を行うことが合理的なのであろうか。標準の経済的な価値は、標準技術自体の価値ではなく、主として、標準技術を利用するユーザーの投資で決定される。インターフェース標準のように類似の標準が多数あり、どの標準を選んでも同じような結果となる場合には、標準技術自体には価値はない。にもかかわらず、標準が普及した段階では、個別のユーザーが当該標準技術を回避して事業を行うことは不可能となるので、選択された標準技術を保有している企業は大きな市場支配力を保有することになる。このような標準技術の保有企業が差止請求権を脅しにして事後的に高いロイヤルティを徴収することになれば、ユーザーは標準を利用した事業投資の回収が困難となる。このような見通しがあれば、そもそも当該技術が標準として採用される誘因が低下する。標準技術の提供企業が、事後的に独占力を発揮しないことを事前に約束すること(=RAND条件でライセンスされるコミットメント)で、ユーザーの投資を促し、標準が普及し、標準技術の開発企業も利益を得ることができる。

したがって、RAND条件でライセンスされるコミットメントがなされている特許の場合、ライセンシーがその条件でのライセンスに応じて支払いをする限り、特許権者は差止めを必要としない。逆に、ライセンシーがRAND条件でのライセンス料を支払う用意がある中で、権利者による差止めを認めると、技術標準の利用企業が行った投資のホールド・アップの脅威をライセンス料が反映することになり、特許の本来の価値を大幅に上回る水準になってしまう。そのような差止請求権の行使は、事前の約束の一方的な破棄であり、さらに社会的に見てもロイヤ

ルティを高めることで市場競争を損なうことになる。すなわち、権利の「濫用」であり、かつ競争阻害効果があると言える。

他方で、標準の必須特許の権利行使は原則的に禁止すべきかという点、そうではないであろう。差止請求権の存在が、当該標準の利用企業が RAND 条件でのライセンスを事前に交渉する誘因として重要である可能性がある。特に、懲罰的な損害賠償制度が無い状況では、差止請求権が無い場合、標準の利用企業は損害賠償請求がなされてからライセンス交渉に応じることを選択し、その結果、こうした企業間の競争の結果、企業の利潤が低下し、RAND 条件でのライセンス料を支払う能力自体が無くなってしまふ可能性がある。上述の FTC レポートも、米国司法省と米国特許庁の共同声明も、RAND 条件でのライセンスを拒否する者への差止請求権は認めるべきだとの見解である。ただ、この場合の差止請求の許容は、あくまでも RAND 条件でのライセンスを実現することが目的である。

したがって、裁判所は、特許権者が提示し、技術標準利用企業が拒絶したライセンス条件が RAND 条件に適うか、それとも拒絶を引き出した上で差止めが認容されることをねらっているのかを識別し、それに応じて差止請求を認容するか拒絶するかの判断、を行うことが必要だと考えられる。ハーグの裁判所が、差止仮処分についての 2011 年 10 月判決で、特許権者が提示し、ライセンサーが拒絶したライセンス条件が RAND 条件を満たしていたかどうかを判断していることが注目される。また、日本の裁判所も「誠実交渉の有無」を判断している。

裁判所が上記の判断を適切に行うには、RAND 条件についての共通理解が重要になる。上述の FTC のレポートは、標準技術の選択のシナリオをより具体的にし、事前の交渉では当該特許技術を標準に組み込むかどうかの自由な選択がユーザー企業にあると想定し、RAND 条件については当該特許を組み込むことで標準技術の価値がどれだけ上昇したかの追加的価値 (incremental value) に基づくべきであるとしている。これも唯一ではないが一つの考え方であるが、今後更に明確化すべき課題のひとつであると考えられる。

また、裁判事例が明らかにしているように、RAND 条件のみではなく、標準必須特許の認定、特許の有効性等についての不確実性も大きいのが現状である。標準の必須特許の認定、特許査定される特許権の質を高めていくことも非常に重要になっている。

(長岡 貞男)

## 2. 本調査研究における議論とその成果

### (1) 調査研究の趣旨

#### (i) 問題の所在（検討の経緯・検討事項）

標準規格必須特許（標準規格に準拠した機器を生産、使用又は譲渡等し、若しくは方法を使用するにあたって避けることのできない特許）の侵害を理由として、特許権者が差止請求権を行使する場合、広く公開された標準規格に準拠して事業を行う者は、差止めにより設備投資等を行った事業の継続が困難となる。そのため、標準規格必須特許の実施者は特許権者に対して著しく不利な立場にあり、そのような標準規格必須特許の権利行使は、その後の企業の経営のみならず当該標準規格の普及そのものにも悪影響を及ぼすおそれがある。

企業は有効な特許権の侵害を避けるために、事前にライセンス契約をするかあるいは回避を行うことが期待されている（特許権の侵害行為については過失が推定される（特許法103条））。しかし、情報通信技術（以下、「ICT」という場合がある。）の分野では装置間の相互接続やコスト削減を目的として技術の標準規格化が進んでいるが、技術発達やネットワーク化により、一つの標準規格に数百件～数千件の標準規格必須特許が存在するケースも登場している。その結果、標準規格必須特許の調査の困難性や交渉コストの上昇を引き起こしている。また、規格の策定に参加していた者が、自己の標準規格必須特許の存在を明らかにしないで規格の確立後に権利を行使する等により生じる、ホールド・アップ問題が従来から認識されている。

さらに、近年では、産業界の再編に伴って事業撤退や特許権の処分が進んでいるが、その結果、標準規格必須特許の利用可能性を確保するために標準化団体に対して標準化の参加者の行った FRAND (Fair, Reasonable, and Non-discriminatory) 宣言が無意味化されるケースや、事業を行わないためライセンス交渉において交渉力が強い者に標準規格必須特許が譲渡されるケースがあり、上記の問題を深刻化させている。

以上のような問題意識の下、平成23年度に「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究」（以下、「昨年度調査研究」という。）として、主として電気・情報通信における標準規格必須特許の権利行使における国内の実態を踏まえ、調査・検討を行った<sup>1</sup>。同調査研究では、我が国においても、特に情報通信分野において「標準規格必須特許を用いた権利行使」を伴う訴訟事例があり、同分野においては、標準規格必須特許に関する事件への対応は、

---

<sup>1</sup> 同調査研究の成果は、『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書』（知的財産研究所、2012年）として、取りまとめ公開している。[http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail11j/23\\_iip\\_main.pdf](http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail11j/23_iip_main.pdf)

すでに喫緊の課題と言い得る状態に達していることを明らかにした<sup>2</sup>。また、アンケート調査を通じて標準規格必須特許による特許権の差止請求権の行使については、それが消費者や関係企業等広く社会に対しても損失を与え、また技術標準の形成、活用が阻害される結果となる場合には、イノベーションを阻害するため何らかの制限が必要であることが標準規格に関連する分野においては、広く共有されるに至っていることも明らかにした<sup>3</sup>。

本調査研究は、昨年度の調査研究に引き続き、標準規格必須特許の権利行使に関する課題を検討するとともに、①標準規格必須特許に基づく差止請求権行使が制限されるべきであるか、そして、②その制限がどのような場合に認められるべきであるかについて、一定の方向性を見出すことを目的として実施されたものである。

## (ii) 研究手法

上記(i)の問題を検討するため、本調査研究に関して専門的な知見を有する有識者で構成される「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究(Ⅱ)」委員会(以下、「本調査研究委員会」という。)を設置し、全5回の委員会での委員及び外部有識者による議論や発表を通じて、本調査研究に関する論点の検討、整理及び分析を行なった(詳細は、下記(2)「委員会実施概要」参照)。

また、本調査研究委員会での議論の参考とするため、①標準規格必須特許の権利行使についての海外訴訟事例を調査し、国内事例も昨年度から変更があったものを中心に適宜調査を行った。さらに、海外(米国)での本問題に関連する調査研究についても調査した。②本調査研究委員会の実施に先立ちシンポジウムを開催し、昨年度調査研究の内容を広く情報発信するとともに、一般からの意見を聴取した。同シンポジウムでの議論の内容は、調査研究委員会に展開し、本調査研究に関する論点の整理に用いた。さらに、③標準規格必須特許であること等を理由として特許権の行使の制限を認めた場合の影響につき複数の産業分野(電気・情報通信、自動車、製薬)への聞き取り調査を実施し、本調査研究委員会にてその結果を報告した。

---

<sup>2</sup> 同上5頁以下。

<sup>3</sup> 同上10頁以下。

## (2) 委員会実施概要

### (i) 第1回委員会 (8月23日)

#### 議事概要

- 本調査研究の主旨説明と主な検討項目の説明
- シンポジウムの開催報告
- 海外調査案の検討

シンポジウムの開催報告(参考資料Ⅱ参照)を踏まえ、本調査研究の趣旨やスケジュールについて委員の承諾を得た。

委員会では、差止めが認められない場合の将来損害賠償の要否について、米国の事例(*Affinity Labs of Tex., LLC v. BMW N. Am., LLC*, 783 F. Supp. 2d 891 (E. D. Tex. 2011))を題材に議論された。主として米国法における差止めと損害賠償の関係、我が国の裁定制度との関係、事前(標準採用前)ライセンスによる損害額の算定の必要性、標準規格必須特許の利用促進と将来損害賠償との関係等について議論になった。

自由討議において、標準化団体の運営によるアウトサイダー対策や強制実施権とTRIPS協定との整合性について議論された。

### (ii) 第2回委員会 (9月19日)

#### 議事概要

- 有識者の報告
- 海外調査案の検討(2)
- 検討事項①: 権利行使の制限に関する具体的場面についての検討
  - ・ ケーススタディ(仮想事例も含む)を交え具体的な事例について検討を行う。
  - ・ 特許権の権利行使の制限に関する様々な考え方を整理する。

【有識者の報告】として、田村委員より、米国連邦取引委員会(US Federal Trade Commission. 以下、「FTC」という場合がある。)の2011年レポート<sup>4</sup>の報告があった。詳細は、本報告書第4章第2節に譲る。また、中山委員より、eBay判決<sup>5</sup>後の裁判の状況(*Apple, Inc. v. Motorola*, 2012 U. S. Dist. Lexis 89960 (N. D. Ill. 2012))、ICT、ongoing royalty

<sup>4</sup> US Federal Trade Commission, "The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition," (March 2011)

<sup>5</sup> eBay Inc. et al. v. MercExchange, LLC., 547 U.S. 388 (2006)

と強制実施権との違い (*Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, 504 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007)) 等について報告があった。詳細は、第4章第1節に譲る。なお、委員会では、米国での特許訴訟全体の25%で差止めが認められていない現状と権利行使主体の属性(実施・不実施)との関係、PAE (Patent Assertion Entity: 技術移転や開発を支援する目的ではなく、専らライセンス料獲得目的で特許を用いる者) という主体の問題、eBay 判決の4要件(特に金銭賠償の不十分性、回復不能な損害)と損害の立証について議論がなされた。

【権利行使の制限に関する具体的場面】については、事務局より具体的場面の例を委員に提示し、議論をお願いした(具体的場面についての詳細は、次節(ii)に譲る。)。委員会では、権利行使の可否を判断する要素として、①被疑侵害者側の事情(ロックイン等)、②特許権の譲受人のFRAND宣言についての知・不知(譲渡時の通知の有無)、③特許権者の請求する実施料の適正性、④特許権の対象となる部分が対象製品のごく一部(スモール・コンポーネント)であること、⑤出願特許の事後的な変更(補正、分割、継続出願等)の有無や性質等を考慮するべきかが議論された。また、標準規格自体に存在する代替性(選択肢)とホールド・アップ問題、標準化団体による事前の特許調査の実務上の有無、標準化のアウトサイダーの取扱い、アウトサイダーに対する標準化機関の対応等が議論された。

【権利行使の制限に関する考え方の整理】については、竹田委員より、「標準規格必須特許の権利行使」と題して関連する報告があった(詳細は、第6章に譲る。)。委員会では、権利行使一般についてと標準に特化した議論が行われた。標準化に特化した議論では、特別法の立法技術的な可能性、FRANDの義務の強化による解決可能性が検討され、権利行使一般については、信義則や権利濫用(公共の利益)との関係やどのような制限が望ましいのかについて議論があった。

### (iii) 第3回委員会(11月12日)

#### 議事概要

- 海外調査結果報告
- 有識者の発表
- 検討事項①: 権利行使の制限に関する具体的場面についての検討(2)

【海外調査の報告】については、詳細は、第4章第3節及び参考資料Iに譲る。

【有識者の発表】として、林委員より、「標準化と反トラスト」ということで報告があった。内容の詳細は、第8章に譲る。同報告に対して委員会では、我が国の独禁法による標準規格必須特許の高額ライセンス要求に対する救済の可能性、独禁法21条と独禁法による救済のハードルとの関係、累積的集積(ロイヤリティー・スタッキング)による参入障壁

と独禁法の問題、欧州での不可欠施設 (Essential Facilities) の議論と我が国での適用可能性、独禁法による標準規格必須特許に限定するパテント・プールの入口規制とその問題 (ライセンス機会の拡張に対する柔軟性の欠如) について、議論がなされた。

【権利行使の制限に関する具体的場面】については、再度事務局から具体的な場面案を示した上で、第1回委員会に引き続き、FRANDな実施料率とはどの程度のものか、譲受人のFRAND義務の承継と契約法の原則、FRANDの性質論 (契約か)、事例ごとの現行法 (権利濫用や契約上の義務、独禁法上の対応) での対応可能性について議論がなされた。

【権利行使の制限に関する考え方の整理】についても、事務局から幾つかの提案を示した上で、第2回委員会に引き続き、発明奨励と「公共の利益」との関係や、差止請求権の役割 (契約の強制)、FRAND宣言の法的意義といった特許制度や差止め等の一般的な議論から、権利濫用的な要素 (シカーネ (Schikane) や公共の利益) と差止請求権の行使を制限すべき場面を画する要件との関係や、差止めが制限されるべき場面と要件化といった差止制限のための要件論についても議論がなされた。

#### (iv) 第4回委員会 (1月25日)

##### 議事概要

- 有識者の発表
- 課題解決に向けた具体的な検討
- 積み残し論点の整理
- 検討事項②：ライセンス交渉の実効性確保と損害賠償額の算定手法
- 検討事項③：FRAND条件の意義と権利行使の制限との関係

【有識者の発表】として、中山委員より、「台湾での強制許諾に関するシンポジウム」について報告があった。なお、委員会では、主にドイツの競争法に基づく強制ライセンス抗弁について議論がなされた (ドイツの競争法に基づく強制ライセンス抗弁の内容については、第4章第3節に譲る。)。また、米国のアップル対サムスンの事件での差止請求に対する判断<sup>6</sup>を通じて、eBay判決の判断基準の解釈について委員会において議論を行った。

田村委員より、「特許権侵害に対する差止請求権の制限について」報告があった (詳細は、第7章に譲る。)。委員会では、差止請求権の行使制限において被告の主観的態様と特許権者の主観的要素のどちら (又はその両方) を問題にすべきか、民法の権利濫用等と特許制度特有の差止制限の理論との関係、立法化の際の抽象度について議論があった。また、権利行使の制限との関係で、救済手段としての差止めの必要性 (損害賠償の十分性) やFRAND

<sup>6</sup> Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 2012 U.S. Dist. LEXIS 179532 (N.D. Cal. Dec. 17, 2012)

でライセンスを受ける意思表示と FRAND 義務についても議論がなされた。

【損害賠償・金銭補償の関係のまとめ】を事務局より報告し、委員からは過去分や将来分の損害として差止請求権行使の制限の補償を行うのは困難であるとの意見があった。また、【FRAND 条件認定の際の考慮要素】として、主に FRAND 宣言がなされた標準規格必須特許によるロイヤリティ・スタッキング及び損害賠償の算定について報告をした。委員会では、損害賠償請求の際に実施者であっても FRAND 宣言をした標準規格必須特許の特許権者については逸失利益を考慮する必要性はなく、実施料相当額を認めれば足りるが、FRAND の金額の算定については、更に海外事例の把握が必要であるとの指摘があった。

(v) 第5回委員会 (2月28日)

議事概要

● 調査報告書案検討

報告書案を委員に提示し意見をいただき、あわせて本調査研究委員会での議論の成果である標準規格必須特許の権利行使に関する問題についての本委員会における検討の総括とコンセンサスについて議論を行った。

### (3) 政策的な対応の方向性についての検討の結果

本項は、上記の問題の所在を踏まえて行った本調査研究委員会における議論を取りまとめたものである。以下 (i) 総論では、同委員会での議論を標準規格必須特許に基づく差止請求権の行使の制限の根拠に関する検討という観点から取りまとめ、(ii) 具体的な事例を念頭においての検討では、(i) を踏まえた上で、標準規格必須特許による差止請求権行使に関する具体的な検討の成果を整理した。以上の (i) (ii) を踏まえ、本調査研究委員会としての特許権に基づく差止請求権の行使に関する考え方の方向性を提案する。

#### (i) 総論

##### ① 標準規格必須特許の権利行使を検討する意義

以下のように、標準規格必須特許には他の特許とは異なる特徴があり、その侵害を理由として、差止請求権を行使する場合には、行使を受けた企業の経営のみならず標準規格の普及、ひいては消費者の利益にも悪影響を及ぼすおそれがある。そのために、標準規格必須特許の権利行使を中心として以下そのあり方の検討を進める。

まず、標準化された技術の典型例においては、その技術の仕様が定められ、この技術を用いることで不特定多数の製品や部品などが共通のインターフェースを介して連動できる。そのため、それがいかに技術的に優れていようと標準技術を回避した製品等ではその他の不特定多数の製品等との互換性が保てなくなり、そのような製品等は商業的な価値が著しく低下することになる<sup>7</sup>。言い換えれば、技術的には優れていなくとも標準化された技術は、技術的には回避可能であっても商業的には回避不可能であるということである。

また、一つの標準技術を実施する上で必須となる特許の数が、技術分野によっては数千件やそれを超えるものもある<sup>8</sup>。全世界で数件の標準規格必須特許しか存在しない標準技術であれば、その特許権による権利行使も問題はないか又は解決が容易である。しかし、特に ICT 分野の標準規格では必須特許の件数が膨大であるために、元々の特許制度の想定を超えており、特許調査の困難化や権利者との交渉コストの上昇を引き起こし、さらには様々な国毎の法制度や実務の相違とも相まって複雑さが増大する。こうしたことから、多くの標準規格必須特許が生まれる原因の一つは、どんなに些細な技術であっても、標準規格の仕様の範囲内にあれば標準技術であり、その技術を満足する特許は標準規格必須特許にな

<sup>7</sup> 寺崎明「国際標準と政官民の連携の重要性」知的資産創造 2011 年 6 月号 40 頁。

<sup>8</sup> 例えば、第 4 世代移動通信サービスである LTE (Long Term Evolution) について、ETSI (European Telecommunications Standards Institute : 欧州電気通信標準化協会) によって公開されている必須宣言特許リスト (2012 年 3 月時点) によれば、必須特許宣言がされている全宣言特許数は、5,013 件 (ファミリー単位) である (サイバー創研「LTE に関する ETSI 必須特許調査報告書第 2.0 版」7 頁 (2012 年))。

り得るため、そのような特許の取得が結果として増大されることにあるとの指摘もある。

さらに、標準規格の仕様の範囲内であれば標準技術であり、特許の対象となっている技術の質や価値とは無関係に、その規格の仕様を満足する技術に関する特許は標準規格必須特許になり得る。ひとたび標準規格必須特許の侵害と判断されると、その技術的・経済的価値にかかわらず、標準規格に対応する製品等全体の差止めが認められ得る<sup>9</sup>。特許の第一義的な機能が特許発明の実施の独占にある以上、些細な技術についての特許であっても、それを侵害する製品等の差止めは原則的には否定されない。

以上のように、標準規格必須特許は、①装置間の相互接続や製品の普及等の理由から商業的にはそれを利用せざるを得ないにもかかわらず、②一つの標準規格に数百件～数千件の標準規格必須特許が存在している場合があり特許調査等が困難である一方で、③標準技術の数百件～数千件中の一件に過ぎない特許であっても、その技術全体の利用を妨げ得るという特徴がある。そのため、標準規格必須特許の侵害を理由として、差止請求権を行使されると、その特許が不可避かつ事前対応が困難であるため、現行の事業の継続が脅かされ、事業者がそのような技術の採用を躊躇し、さらに必要な製品等が消費者の手に入らなくなることで、その行使を受けた企業の経営のみならず標準規格の普及、ひいては消費者の利益にも悪影響を及ぼすおそれがある。

## ② 特許法の法目的と差止請求権の行使の制限の可能性

そもそも、特許権は、特許庁の審査登録を通じて生じるいわゆる準物権的な権利であり、無効とされない限り、公共の利益という限界はあるにせよ制限を受けることはないという見解も根強く存在している。まず、特許権の権利行使を制限することが許されるのであろうか。例えば①特許権者による標準化の過程における虚偽表示や義務違反、②標準化において負った義務（FRAND条件）を免れるための行為（特許権の譲渡）が介在した場合のように、差止めが制限されるべきと考えられる場合というのが想定し得るが（この点については、下記（ii）①参照。）、そもそも特許権に基づく差止請求権の行使を特許法の法目的に照らして、一定の場合に制限することが許されるのかという点について本項でまとめる。

特許権を所有権に準じる物権的な権利ととらえる上記の見解は、特許権の場合にも所有権等の物権としての原則を貫徹しようとするものであるが、「特許権は所有権と異なり、産業政策的要素の強い権利であり、「特許権の物権的構成は必然的なものではなく…物権的概念を借用したのは便宜にすぎ」ない<sup>10</sup>点を看過している。

<sup>9</sup> 長岡貞男「標準規格にかかる必須特許の権利行使の在り方についての考察」知財研フォーラム 90号 56頁（2012年）。

<sup>10</sup> 中山信弘『特許法〔第2版〕』（弘文堂、2012年）301頁。

物権の効力は、原則として単独で独占可能な有体物について認められるものであり<sup>11</sup>、それが故に、その効力は現実の独占を侵すものに対してしか及ばず、物権の効力を貫徹したとしても第三者との関係で問題が生じることは少ない。しかし、「特許権の場合は、第三者は権利者から占有を奪うことという略奪的な行為を介在させることなく、何時でも、何処でも、かつ量的にも限定なく実施をなしうる」<sup>12</sup>。このような性質を有する特許権につき、物権的な効力を通常の場合と同程度に貫徹することは第三者との間で問題を生じさせることになりかねない。

また、そもそも特許法は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」ものである。そのため、「特許権」なканずく「差止請求権」も、それが、発明を奨励することによって「産業の発達に寄与する」ために特許権者に与えられているものである<sup>13</sup>。差止請求権には、それが、発明を奨励することによって「産業の発達に寄与する」範囲内で認められるという、特許法の法目的からの内在的な制約があり、差止請求権の行使は無制限に認められるものではないとの見解もある<sup>14</sup>。

政策遂行を行う行政庁である特許庁の審査を経て取得した特許権については、「産業の発達」という産業政策上の観点からは権利は制限されないと考えられる。しかし、特許庁による特許権付与までの審査と登録のプロセスでは、常に差止請求が可能であるという観点から評価が行われておらず、権利付与後の権利行使による産業への悪影響といった、特許法の「産業の発達」という目的に反するような行為までは想定していない<sup>15</sup>。そのため、特許庁の審査を経ていることも差止請求権の行使制限を否定する要素とはなりえない。

### ③ 立法以外による問題への対処の可能性

以上のように、差止請求権の行使は、特許法の目的に反しない限り、すなわち発明の奨励により「産業の発達に寄与する」範囲内に限り認められるべきであると考えられる。しかし、特許権に基づく差止請求権の根拠を提供する特許法 100 条には、差止請求権の行使を制限する規定は存在しない。そのため、第三者の行為が特許権の技術的範囲に属すると判断されれば、差止めを免れないようにも解される<sup>16</sup>。

<sup>11</sup> 我妻榮著・有泉亨補訂『新訂 物権法（民法講義 II）』（岩波書店，1983 年）11 頁。

<sup>12</sup> 中山・前掲注 10・297-298 頁。

<sup>13</sup> 中山・前掲注 10・300, 319 頁。

<sup>14</sup> 平嶋竜太「特許権に基づく差止請求権の合理的根拠と限界」高林龍他編『知的財産法の理論的探究・現代知的財産法講座 1』（日本評論社，2012 年）158 頁。

<sup>15</sup> 平嶋竜太「標準技術に必須な特許権の行使における差止請求権の制限可能性— 理論的帰結と実務的課題への対応可能性 —」知財研フォーラム 90 号 29-30 頁（2012 年）。

<sup>16</sup> 特許法 100 条に基づく差止請求権の制限に関する解釈論については、平嶋・前掲注 15・31-32 頁参照。

差止請求権の行使に対しては現行法上でも、民法の一般原則あるいは独禁法、さらに特許法の裁定制度によって制限を加えることは可能であり、また、そのような問題のある差止請求権の行使が生じないよう標準化団体においても幾つかの対策を採用し、措置を講じるための検討を進めている。このような措置によって、標準規格必須特許に基づく差止請求権の行使が、発明の奨励による「産業の発達」を阻害しない限度に制限され得るかが問題となる。

以下では、(a) 権利の濫用等の民法の基本原則（民法1条）、(b) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下、「独禁法」という。）のエンフォースメント、(c) 裁定実施権の設定（特許法93条等）、(d) 標準化団体による対応及び、(e) FRAND宣言について、各々どの程度上記の問題に対して有効であるかを検討する。

#### (a) 権利の濫用等の民法の基本原則（民法1条）

民法は私法の一般法であり、特許法は民法の特別法であるから、特許法に規定のない事項については、民法の規定に従って解決される。民法は、その基本原則（民法1条）として、私権の「公共の福祉」<sup>17</sup>への適合、「信義則」<sup>18</sup>及び「権利の濫用」の禁止を定める。「公共の福祉」の原理は、「信義則」及び「権利の濫用」により反映され、「信義則」違反は、権利濫用を構成するため以下では主に権利濫用について述べる<sup>19</sup>。

「権利の濫用」とは、「外形上権利の行使のように見えるが、具体的な場合に即してみると、権利の社会性に反し、権利の行使として是認することができない行為であり、「客観的な立場から、権利者のそれによって得ようとする利益と、それによって他人に与える損害とを比較衡量し、その権利の存在意義に照らして判断され」る<sup>20</sup>。これを特許権に基づく差止請求権の行使へ当てはめた場合には、特許権者の利益と相手方の不利益を比較衡量して、特許権者による差止請求権の行使が、具体的事案に照らし、社会生活上許容し難いものである、といえることが求められる。そのため、多くの侵害事件において被疑侵害者側から権利濫用の主張がなされるが、差止請求権を制限した事例はほとんど存在しない。

ただし、[キルビー特許事件・上告審]判決<sup>21</sup>では、「実質的に見て、特許権者に不当な利

<sup>17</sup> 我妻榮『新訂 民法総則（民法講義1）』（岩波書店、1965年）34頁。「公共の福祉」とは、「社会共同体の全体としての向上発展である」とされ、「これに違反する範囲においては、私権としての効力を認められない。」ただし、公共の福祉が、私権の有する使命を犠牲にすることがないよう、「個人の自主・自由の尊重との理想と、十分調和させて解釈されなければならない」とされている。

<sup>18</sup> 我妻・前掲注17・34頁。「信義に従い誠実に行う」とは、「社会共同生活の一員として、お互いに相手の信頼を裏切らないように、誠意をもって行動する」ことであり、これに反する場合には、その権利の行使は権利の濫用となる。

<sup>19</sup> 我妻・前掲注17・34頁。「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」(1項)「権利の行使…は、信義に従い誠実に行わなければならない。」(2項)「権利の濫用は、これを許さない。」(3項)と定めている。これは、「私権の社会性を宣言したものである。」また、「第1項は、原理を宣明し、第2項と第3項は、その適用を示す」と解されている。

<sup>20</sup> 我妻・前掲注17・35頁。

<sup>21</sup> 最小三判平成12年4月11日民集民54巻4号1368頁。なお、本件判決の判断は、本来の権利濫用論の枠組みを超え

益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもの」であり、「特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手續を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する」という理由でその権利の行使（損害賠償請求）が、権利の濫用にあたり許されないとされた。また、著作権についての下級審の事例ではあるが[写真で見る首里城]事件<sup>22</sup>では、写真集（全体95頁、掲載点数177点）中の1頁9点中の1点という極小さい写真の著作権を侵害していたという事件で、「原告に生じる損害の金額は極少額である一方、同請求を認めるときは、被告らにおいて、既に多額の資本を投下して発行済みの本件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ことになる」ことを理由に、差止請求を権利の濫用として認めなかった。なお、その判断には、著作者が制作に深く関与した旧版に掲載された写真の再掲載の事案であり、その後の著作者の退職と入社前の写真についての職務著作に関する誤解が絡んでいたことも斟酌している。

また、下記（第4章）のように、幾つかの国では、FRAND宣言をした者による差止請求権の行使につき、権利濫用の法理を用いてその行使を制限し得るとする裁判例が登場している。具体的な事案ごとに判断を行う本来の意味での権利濫用の土台に乗せた上で、その行使が権利の濫用とは言えないとした事例（韓国）<sup>23</sup>や特許権者がその地位と権利を濫用する状況（FRAND条件について誠実交渉に不合理に消極的な場合<sup>24</sup>やライセンス交渉中に特許権を行使する場合）では<sup>25</sup>FRAND宣言の存在を抗弁として主張できるとした事例（オランダ）がある。この点について、我が国においても、下記（第3章）の事例の（iii）や（iv）においても同旨の主張がなされているが、現在のところそのような主張が認められるのか、またFRAND宣言の存在に基づき権利濫用の主張が認められるとしても、それが認められるための条件については明らかではない。しかし、上記の権利濫用の判断基準である権利者の利益と権利行使を受ける者の不利益との比較衡量と権利の存在意義という観点から判断されることになる。

なお、近時、被告がFRAND宣言をしていた標準規格必須特許について、誠実交渉の信義則上の義務を尽くすことなく、その「特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たるものとして許されない」として、原告の債務（損害賠償請求権）不存在確認請求を認容し<sup>26</sup>、同時に特許権者（前記被告）のした差止仮処分申請を却下した<sup>27</sup>裁判例が登場している。同不存在確認請求事件で裁判所は、まず、特許権者が、ライセンス提案がFRAND条件に従ったものかを判断するのに必要な情報（他社とのライセンス契約に関する情報等）を提供することなく、ライセンスを求める者が提示した条件について具体

---

るものであり、それがゆえに、立法による解決が、なされたとの見解がある。

<sup>22</sup> 那覇地判平成20年9月24日判時2042号95頁。

<sup>23</sup> ソウル中央地方法院2012. 8. 24. 言渡2011ガ合39552判決(民事11部)

<sup>24</sup> Rb 's-Gravenhage, 14-03-2012, Samsung/Apple, paragraph 4.31

<sup>25</sup> District Court The Hague, 14 March 2012, IEPT20120314.

<sup>26</sup> 東京地判平成25年2月28日[Apple-三星事件I・本案判決]東京地裁平成23年(ワ)第30843号。

<sup>27</sup> 東京地決平成25年2月28日[Apple-三星事件I・仮処分]東京地裁平成23年(ヨ)第22027号。

的な対案を示さなかったことから、重要な情報を提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反したと判断する。そして、損害賠償請求権を行使することが権利の濫用に当たるかを、特許権者が誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反している状況において、特許権者が仮処分申立てを維持していること、標準規格必須特許の開示が標準規格に採用されてから約2年を経過していたこと及びその他ライセンス交渉経過において現れた諸事情を総合して判断をしている。今後、裁判において差止請求権の行使につき FRAND 宣言の存在に基づき権利濫用の主張が認められるための要件も明らかされるものと思われ、その解釈運用の動向には注目する必要がある。

また、中国では、最高裁判所の指導意見により「公共の利益又は、公共の利益と特許権者の利益の均衡」という観点から差止請求権の行使を認めないとする判例が確立している。例えば、特許製品を含む稼働済み火力発電設備の操業停止が、社会公共の利益に重大な影響を与えるとして、差止請求権の行使を認めないとしている<sup>28</sup>。それ以外にも公共性の低い設備の設置後の差止めや廃棄が、社会公共利益に合致しないとする判決もあり、その適用範囲は広い。我が国においては、公共の福祉が、私権の有する使命を犠牲にすることがないように、「個人の自主・自由の尊重との理想と、十分調和させて解釈されなければならない」ことが求められる<sup>29</sup>ため、発電所のような公共性の高い施設についてはさておき、広く施設や設備（への投資）が無駄になるという点のみから公共の利益に反するとされることはない<sup>30</sup>。

以上のように、民法の基本原則により差止請求権の行使は制限されることがあるが、それが「私権の社会性」から公共の福祉との調和のために認められるため、その射程は必ずしも明確ではない。そのため、標準規格必須特許の権利行使により生じる不利益により「産業の発達」が阻害される場面に十分に適用可能であるとは言い難いという考えもあるが、より柔軟に権利の濫用等を認定でき、それにより対応できるとの考えもある。

#### (b) 独禁法のエンフォースメント

事業者が、不公正な取引方法を用いたときは、「公正取引委員会は、…事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。」（独禁法 20 条）「不公正な取引方法」は、独禁法 2 条 9 項及び一般指定<sup>31</sup>記

<sup>28</sup> (2008) 民三終字第 8 号

<sup>29</sup> 我妻・前掲注 17・34 頁。

<sup>30</sup> 我が国の最高裁の判例においても電力会社の発電用水路の利用（大判昭和 11 年 7 月 10 日民集 15 号 481 頁。）、鉄道路線施設工事のための埋め立て（大判昭和 13 年 10 月 26 日民集 17 号 2057 頁。）、ダム建設による水量低下（昭和 25 年 12 月 1 日民集 4 卷 12 号 625 頁）、国の米軍への土地提供（昭和 40 年 3 月 9 日民集 19 卷 2 号 233 頁。）及び水道用配水管の設置（市民 7 万人利用。最判昭和 43 年 11 月 26 日判時 544 号 32 頁。）といった公共性の高い施設でのみ認められている（一部公共の利益に関する判決と評価される「権利濫用」を適用した事例を含む。）。

<sup>31</sup> 不公正な取引方法（昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号、改正 平成 21 年 10 月 28 日公正取引委員会告示

載の行為があるが、標準規格必須特許に基づく差止請求権の行使については、主として「優越的地位の濫用」（独禁法 2 条 9 項 5 号及び一般指定 13 項）が問題となる。

ここでの「優越的地位」とは、「自己の取引上の地位が相手方に優越していること」（独禁法 2 条 9 項 5 号）であり、「濫用」とは、「正常な商慣習に照らして不当に」（独禁法 2 条 9 項 5 号）「…取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。」（独禁法 2 条 9 項 5 号ハ）である。そのため、濫用ではない優越的地位の単なる行使は、独禁法の規制の対象外となる。

これを特許権の行使について考えると、まず、「特許法等による権利の行使と認められる行為には独禁法の規定を適用しない」（独禁法 21 条）と規定していることとの関係が問題となる。これについては、「技術の利用に係る制限行為のうち、そもそも権利の行使とはみられない行為には独占禁止法が適用される」。また、「技術に権利を有する者が、他の者にその技術を利用させないようにする行為…は、外形上、権利の行使とみられるが…行為の目的、態様、競争に与える影響の大きさも勘案した上で…知的財産制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合は…『権利の行使と認められる行為』とは評価できず、独占禁止法が適用される」<sup>32</sup>。

なお、標準規格必須特許の権利行使との関係では、「技術市場又は製品市場で事実上の標準としての地位を有するに至った技術については、有力な技術と認められ」、「競争に及ぼす影響が大きい場合」とされる。具体的には、①「自己の競争者がある技術のライセンスを受けて事業活動を行っていること及び他の技術では代替困難であることを知って、当該技術に係る権利を権利者から取得した上で、当該技術のライセンスを拒絶し当該技術を使わせないようにする行為」②規格策定時のライセンス条件を偽る虚偽表示により、ロック・インが生じた後に他の事業者に対該技術を使わせないようにする行為及び、③市場における事業活動の基盤を提供する技術に関する権利を有する者が「事業者の一部に対して、合理的な理由なく、差別的にライセンスを拒絶する行為」は、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する（一般指定第 2 項、第 14 項）<sup>33</sup>。しかし、不実施者（実施者は競争者ではなくなる）が、他の実施者に対しても平等に高額ライセンス要求をし、それを受け入れない者へライセンスを与えないことは、上記の①②③の場合にあたるといえるかが問題となる。高額ライセンスが「ロック・インが生じた後に他の事業者に対該技術を使わせないようにする行為」によって可能となっている場合には、事実上②と同じ事案であり、そのような差止めの可能性を制限することで高額要求は不可能となろう。

もちろん、「ある技術に権利を有する者が、他の事業者に対して当該技術の利用についてライセンスを行わないことや、ライセンスを受けずに当該技術を利用する事業者に対して

---

第 18 号)。

<sup>32</sup> 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平成 19 年 9 月 28 日・改正平成 22 年 1 月 1 日）

<http://www.jftc.go.jp/dk/chitekizaisan.html>

<sup>33</sup> 同上。

差止請求訴訟を提起することは、通常は当該権利の行使とみられる行為である<sup>34</sup>。また、特許権は投機的研究開発投資を補償するために作られたものであり、生産費用を上回る価格設定も投資への競争的な報酬である<sup>35</sup>。そのため、単純な高額なライセンス料の請求やそのための差止請求を不公正取引とすることは困難である<sup>36</sup>。

なお、特許権者による権利行使が、仮に優越的地位の濫用と判断されるような場合であっても、原則的には、公正取引委員会の排除措置<sup>37</sup>命令を待ってはじめてそのような行為が制限されるのであって、独禁法違反の行為があることをもって直接に侵害訴訟において権利行使が制限されるわけではない<sup>38</sup>。判決はないが、学説上は、そのような行為が権利濫用となる（又は権利濫用の一要素となる）とする見解<sup>39</sup>、侵害訴訟において独禁法違反の抗弁を認めるという見解<sup>40</sup>のように権利行使は認められないとする見解もあるが、特許権の行使が独禁法違反になるとしても、その行使は妨げられないとする見解もある。後者の見解のように排除措置命令を受けなければ独禁法違反となる権利行使が制限できないというのでは、公正取引委員会による排除措置命令を受ける事例がごくわずかであるため独禁法の射程が狭められすぎるとの意見もあるが、この問題は結論を見ていない<sup>41</sup>。

#### (c) 裁定による通常実施権の設定

特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であり、特許権者等との協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実施を欲する者は、経済産業大臣の裁定を請求できる（特許法 93 条）。

この「公共の利益」に該当する「主要な事例」としては、特許庁のガイドラインによれば、「① 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

<sup>34</sup> 同上。

<sup>35</sup> 泉水文雄「EC 条約 82 条」競争政策研究センター共同研究『公益分野における市場支配的地位の濫用に対する EC 競争法の適用に関する調査』9 頁（2004 年 3 月）。

<sup>36</sup> なお、「ライセンサーがライセンス技術の利用と関係ない基準に基づいてライセンス料を設定する行為、例えば、ライセンス技術を用いない製品の製造数量又は販売数量に応じてライセンス料の支払義務を課すことは、ライセンシーが競争品又は競争技術を利用することを妨げる効果を有することがある。」（公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」）。なお、「算定方法に合理性が認められる場合は、原則として不公正な取引方法に該当しない。」（同）。

<sup>37</sup> さらに、その排除措置の内容も問題となる。特に、ライセンスの強制については、向宣明『競争法における強制ライセンス等の実務』（中央経済社、2010 年）171 頁以下参照。

<sup>38</sup> 島並良「一知的財産法学者から見た日本における知的財産法と独占禁止法」公正取引 731 号 15 頁（2012 年）。

<sup>39</sup> 白石忠志『独占禁止法（第 2 版）』382 頁（有斐閣、2009 年）。

<sup>40</sup> 松本重敏『特許発明の保護範囲（新版）』322 頁（有斐閣、2000 年）。

<sup>41</sup> なお、ドイツ（後記 4 章 3 節）の競争法に基づくライセンス抗弁のようなものが我が国においても認められるかという点については、そもそも我が国においては、標準規格必須特許に基づく権利行使が即独禁法違反になるとは解されておらず、排除措置命令としてのライセンスの強制が認められた事例もなく、また上記のように排除措置命令の効力をそれに先立って主張できるかについては争いがあるところであるため、困難が予想される。しかし、独禁法 24 条（差止請求権）に基づき裁判所において独禁法上認められる差止めの効果として強制ライセンス許諾が認められる可能性を示唆する見解がある（向・前掲注 37・293 頁）。これを前提とする場合には、被疑侵害者側は、特許権侵害訴訟の反訴として独禁法上の差止請求（強制ライセンス許諾請求）をすることにより、ドイツの競争法上の抗弁と類似の効果を得ることができる可能性がある。

必要である場合」や「② 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」<sup>42</sup>が挙げられる。しかし、産業の発達を阻害することを理由とする裁定許諾の発動に関しては、侵害者の設備が廃棄されることは当然であると論じて消極的な立場をとる見解もあり<sup>43</sup>、また、これまでに裁定請求について判断された事例もない。

上記の①②の場合に裁定が認められるとした場合、特に②は、「産業全般の健全な発展」を考慮するため標準規格必須特許の権利行使に適用される可能性がある。しかし、「国民生活に実質的弊害が認められる場合」であることが必要であるため、例えば光ディスクについての標準規格必須特許の実施ができない場合までもが含まれるかについては、文言上困難が予想される。

なお、①②のような事情が認められる場合には、侵害訴訟において差止請求権を制限することに支障はないようにも思われるが、政策を理由とする裁定許諾制度と裁判所との役割分担という観点から、そのような制限を認めることに否定的な見解も存在する<sup>44</sup>。

#### (d) 標準化団体による対応

標準規格必須特許の権利行使によるホール・ドアップ問題を防ぐことの必要性について標準化団体は十分に認識しており、技術標準の成立過程においては、標準の必須特許がFRAND (Fair, Reasonable, and non-discriminatory) 条件でライセンスされるコミットメントがなされた上で、標準が採択される手続きを踏んでいる。しかし、標準化団体が特許調査<sup>45</sup>や必須認定を行っていないということが、アウトサイダー (FRAND 宣言をしないで標準規格必須特許を取得した者) の問題<sup>46</sup>や自称標準規格必須特許の権利行使の乱発を生じる原因の一つであるという指摘がある。また、標準化団体の特許ポリシーの不備から、標準規格必須特許が企業間で移転された場合に、新たな権利者がFRAND条件によるライセンス義務を継承していないと認識している可能性があり、FRAND条件が不明確であることも、ロイヤリティについての意見の相違と侵害訴訟の原因となっているとの指摘もある。

しかし、まず、アウトサイダー問題については、例えば第三世代通信の標準化作業において標準化のプロセス外の者の権利行使が問題となった原因は、標準化の参加者がその周辺技術まで含めて特許を取得するよりも技術提案を優先してきたために、標準化に参加し

<sup>42</sup> 工業所有権審議会「裁定制度の運用要領」(1997年改訂)2-3頁。[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/strategy\\_wg07/paper12.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/strategy_wg07/paper12.pdf)

<sup>43</sup> 中山・前掲注10・488頁。

<sup>44</sup> 島並・前掲注38・14-15頁。

<sup>45</sup> なお、特許調査については、標準化機関は行わず、特許権を有するか、もしくは取得しようとしている標準化の個々の参加者が特許調査を行うことが基本である。

<sup>46</sup> 画像圧縮技術であるJPEG標準規格について、標準化に参加していなかった者からの権利行使が問題となった事例が知られる(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)21頁参照)。

ない者がその特許を取得できたことにある。しかし、次世代通信の標準化においては、標準化の参加者は、技術開発、特許の取得、技術提案の全てに対応しており、このような標準策定段階での実務の変更により、今後標準策定の過程で、標準化に参加せずに特許権を取得することは困難になるのではないかという意見がある。

また、標準化機関によるパテント・トロールへの対応や技術のソフトウェア化（アプリケーション化）の影響により標準規格において選択技術が増加している。このような選択技術の存在は、標準規格の中に選択肢を設けることになり特定の技術へのロック・インの可能性を低下させる結果を生じている<sup>47</sup>。

FRAND 条件の履行強化との関係では、そもそも標準化参加者に FRAND 宣言を義務付けたとしても、FRAND 条件は不明確であり、標準策定後にライセンス料等のライセンス条件を定めることからホールド・アップの発生を十分に防止できない可能性もある<sup>48</sup>。そのため、一部の ICT 分野の企業<sup>49</sup>や標準化団体（例えば、VITA<sup>50</sup>）では、標準規格にロック・インされる前である標準策定前に必須特許のライセンス条件を明確にするという新たな対策の検討が進められている。その一つが、「一方的事前開示」(The unilateral ex ante disclosure) の義務付けであり、もう一つが、「多面的かつ事前のライセンス交渉」(The multilateral ex ante licensing negotiation) である。「一方的事前開示」の義務付けは、標準化団体が、標準化の過程において標準化参加者に標準規格必須特許の存在とともに標準策定後のライセンス条件を開示するよう義務付けるものである。「多面的かつ事前のライセンス交渉」は、標準化の過程において、標準規格必須特許のライセンス条件について、あらかじめ参加者間で協議し、それを義務付けた上で、標準規格を策定するというものである<sup>51</sup>。しかし、以上のような標準化団体による対応に対しては、競争法上の問題（競争法上問題となる情報交換活動や購入カルテル）があるのではないかという指摘がある<sup>52</sup>。これに対しては、米国<sup>53</sup>及び EU<sup>54</sup>の競争当局の見解では、競争法違反であるとの否定的な評価はされていない<sup>55</sup>が、それが確定的な指針とまでなっているとも言い難いところであり、我が国では議論

<sup>47</sup> 近時、標準の種類（デファクト・デジュール・フォーラム）の区別がなくなっている。たとえば、フォーラムで採用された標準が、そののちにデジュール標準として採用されている。これも、まずフォーラム標準が作成されることで、ホールド・アップが生じる技術がいきなりデジュール標準となることを避けることができるため、その悪影響が拡大することへの対策にもなる。

<sup>48</sup> FRAND 条件でのライセンス交渉がまとまらず、差止請求権を行使する事例として第 3 章第 1 節の事例 (iii) (iv) 参照。

<sup>49</sup> 例えば、Apple、Cisco、Hewlett-Pakard、IBM、Sun Microsystems の 5 社。

<sup>50</sup> VMEbus の標準化団体。

<sup>51</sup> 公正取引委員会 競争政策研究センター「標準化活動におけるホールドアップ問題への対応と競争法」19 頁(2012 年 10 月 <http://www.jftc.go.jp/cprc/reports/reports.html>) なお、同対策を採用した場合、自己の技術が標準規格に選ばれるよう望む標準化参加者は、他者より良いライセンス条件を提示することになり、標準化の参加者間でライセンス条件について競争原理が働くためライセンス料が低く抑えられるというメリットも生じる（同 19-20 頁）。

<sup>52</sup> 同上 20 頁。

<sup>53</sup> DOJ/FTC, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (April 2007).

<sup>54</sup> Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) to horizontal cooperation agreements, OJ [2011] C 11/1, para. 299.

<sup>55</sup> 競争政策研究センター・前掲注 51・30 頁。

すらなされていない<sup>56</sup>。また、ライセンス条件の明示や義務付けを行ったとしても FRAND 宣言の場合と同様、特許の譲受人にその義務が承継されるのか否かの問題<sup>57</sup>は残されたままである<sup>58</sup>。

以上の標準化団体による対応は、「今後」若しくは検討中の対応である。

#### (e) FRAND 宣言

FRAND 宣言は、標準化の過程において標準化の参加者が行う「公正合理的かつ非差別的な条件でライセンスをする」旨の「宣言」である<sup>59</sup>。このようなものが標準化の過程において求められるのは、特許により標準技術の普及や利用が妨げられることがないようにするためである<sup>60</sup>。

しかし、この FRAND 宣言の効果については、その内容が十分に明らかにされているとは言い難い。一部外国判決は、FRAND 宣言を標準化の参加者に実施を欲する者とライセンスについての誠実交渉を行う義務を課すものであるとする<sup>61</sup>。そのため、FRAND 宣言がなされたということだけでは、被疑侵害者と特許権者との間には契約関係が存在せず、標準規格必須特許に基づく権利行使は制限されない<sup>62</sup>（もちろん、権利濫用とされるかは別論である（上記 (a) 参照）。）。この点は、近時の我が国の判決でも同様に解しており、「FRAND 条件によるライセンスを希望する申出があった場合には…規格の利用に関し、当該者との間で FRAND 条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負うものと解される。」<sup>63</sup>

また、その誠実交渉義務も、FRAND 宣言を行った者の負う（契約上の）義務であるため、FRAND 宣言を行った者から第三者へ特許権の移転が行われた場合には、その譲受人は、実施を欲する者との誠実交渉の義務すら負わないことになりかねない。

これに対して、FRAND 宣言は、①差止請求権の放棄の意思表示であり、特許権の譲受人による差止めも制限されるとするものや②FRAND 宣言は、「第三者のための契約」（民法 537 条）であり、その内容は、第三者（受益者）に通常実施権を付与し、第三者の有する通常

<sup>56</sup> 同上 47 頁。

<sup>57</sup> 田村善之「標準化と特許権：RAND 条項による対策の法的課題」知財研フォーラム 90 号 23 頁以下（2012 年）。

<sup>58</sup> なお、なお、近時標準化機関が、特許権の移転の際に標準化参加者に特許権の承継人へのライセンス条件の通知及びその順守の承諾をさせるように義務付けており（ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共通特許ポリシーの実施ガイドライン、23/04/2012 等）、FRAND 宣言による義務の承継の問題の解決が期待されるが、指針の文言からその義務付けによるライセンス条件順守の承諾の効果が元権利者と現権利者との間で生じると解されるおそれもある。

<sup>59</sup> 和久井理子『技術標準をめぐる法システム—企業間協力と競争、独禁法と特許法の交錯』278-280 頁（商事法務、2010 年）。

<sup>60</sup> 同上 259-261 頁。

<sup>61</sup> オランダの事例(Rb 's-Gravenhage, 14-10-2011, Samsung/Apple.)

<sup>62</sup> オランダの事例(Rb 's-Gravenhage, 17-03-2010, Philips/SK, paragraph 6.19, 6.21, 6.22)等。

<sup>63</sup> 前掲注 26[Apple-三星事件 I・本案判決]。

実施権は、特許権の譲受人に対して対抗し得る（特許法 99 条）とするものがある<sup>64</sup>。しかし、これらの見解が実際にその宣言を行う標準化の関係者に広く受け入れられているとは言い難い<sup>65</sup>。なお、近時標準化機関が、特許権の移転の際に標準化参加者に特許権の承継人へのライセンス条件の通知及びその遵守の承諾をさせるよう指針等で（努力）義務付けており、FRAND 宣言による義務の承継の問題の解決が期待されるが、その指針の文言からその義務付けによるライセンス条件順守の承諾の効果が元権利者と現権利者との間で生じると解されるおそれもある<sup>66</sup>。

さらに、ライセンス交渉を行うための基準も「公正合理的かつ非差別的な条件」という抽象的なものであるため、ライセンス交渉が FRAND な交渉であったといえるのかについてもライセンス交渉の当事者間で争いとなることがある<sup>67</sup>。また、その交渉そのものが、標準成立後かつ設備投資後であり、いわゆる事後取引となることによりホールド・アップを十分に防止することができない可能性があることについては、上記(d)のとおりである。

#### (f) まとめ

以上 (a) 権利の濫用等、(b) 独禁法のエンフォースメント、(c) 裁定実施権の設定、(d) 標準化団体による対応及び、(e) FRAND 宣言により「産業の発達」に反するような標準規格必須特許による差止請求権の行使を制限することができるかどうかには、まだ不明確な点が多い。信義則違反や禁反言となる権利行使は制限される可能性は高いが、侵害者の不注意による侵害により権利者・侵害者の両当事者間の利害状況が権利行使によって著しく不均衡となる場合に、権利の濫用となり権利行使が制限されるかどうかは必ずしも明確ではない。上記の (a) ~ (c) は、特許法の目的とは異なる観点から権利（の行使）を制限等するものであり、必ずしも「産業の発達」という目的を達成する手段として十分なものではない。また、(d) 標準化団体による対応は、「今後」若しくは検討中の対応であり、上記

<sup>64</sup> 田村善之「標準化と特許権：RAND 条項による対策の法的課題」知財研フォーラム 90 号 18 頁以下（2012 年）。

<sup>65</sup> 『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書』（知的財産研究所，2012 年）31 頁以下のアンケート結果。

<sup>66</sup> ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共通特許ポリシーの実施ガイドライン，23/04/2012 等。

「・組織の作業に参加した特許権者は、ITU/ISO/IEC に対して実施許諾を約束したと合理的に信じられる特許に対して、所有権又は支配権を譲渡又は移転する時には、実施許諾の約束の存在を譲渡相手又は移転相手に通知することについて、合理的な努力を払わなければならない。

・さらに、特許権者が ITU/ISO/IEC に対して特許を特定した場合には、その特許について特許権者が約束したのと同じ実施許諾条件で、譲渡相手又は移転相手が拘束されることを同意させなければならない。特許権者が ITU/ISO/IEC に対して、特に特許を特定しなかった場合には、譲渡相手又は移転相手が同じように拘束されることに同意するように、合理的な努力を払わなければならない（しかし、特許検索は要求されない。）。

・上記を遵守することで、特許権者は譲渡後又は移転後には、実施許諾の約束に関する全ての義務及び責任から完全に解放される。この段落は、譲渡相手又は移転相手に対して、実施許諾の約束を遵守することを強要するという義務を、移転後も引き続き移転前の特許権者に課す意図ではない。」

（翻訳の出典）経済産業省 基準認証ユニット基準認証政策課『知財マネジメントを行う際の標準にかかわる諸問題報告書』（2012 年）。

<sup>67</sup> 例えば、下記第 3 章第 1 節の国内事例 (iii) 参照。FRAND なライセンスの額（料率）や交渉の手法を巡って当事者間で争いとなっている。

(1)(i)のように喫緊の課題となるに達した標準規格必須特許の権利行使の問題に対して現時点では十分な解決を与えるものとはいえないだろう。

以上のような認識の下、以下(ii)では、具体的な事例を念頭においた上で、標準規格必須特許に基づく差止請求権の行使により生じる問題に対する今後の政策的な対応について検討をした本調査研究委員会における議論を記す。

(ii) 具体的な事例を念頭においての検討

① 想定事例

標準規格必須特許の権利行使についての政策的な対応を考えるためには、標準規格必須特許を行使する場合に典型的に見られる事実関係（下記の第3章第1節の国内事例や第4章の外国調査に現れる事例を参考にした。）をパターン化することにより幾つかの仮想事例を想定して、各事例において、現行法であればどのように解釈されるか（権利行使が制限され得るか）、その結論が妥当であるか、もし妥当でない場合は、いかなる対応をするべきであるかを順に検討することが、有益であると思われる。

(a) 分類の観点

本調査研究委員会においては、仮想事例を作成するにあたって、分類の観点として大きく（イ）特許権者側の事情、（ロ）被疑侵害者側の事情、（ハ）標準に特有の事情、（ニ）特許の性質をそれぞれ検討した。

(イ) 特許権者側の事情

(α) 事業実施・研究開発の有無

特許権者側の事情としてはまず、事業実施・研究開発の有無に着目して①自ら特許発明に係る事業を実施する者、②特許発明に係る研究開発を行う者、③事業・研究開発のいずれも行わない者に分類できる。後二者はNPE（non-practicing entity）として一括りにされることも多いが、三者の性格はそれぞれ異なるように思われる。また、かつて事業を実施していたが現在はその事業から撤退している者という類型がある。これは、上記三分類では③ということになるだろうが、初めから事業も研究開発も行わず専ら特許権の権利行使を業とするような者とは区別される。

(β) 標準策定への関与の有無

特許権者は、標準策定への関与の有無によっても分類ができる。すなわち、①標準策定に自ら関与した者、②標準策定に関与した者から特許権を承継した者、③いずれにも該当しない者（いわゆるアウトサイダー）がある。標準策定に自ら関与した者は、実施許諾を希望する者に対して公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスすることを標準化機関に

対して宣言するいわゆる FRAND 宣言をしない限り、同人が保有する特許が標準として採択されないので、「標準策定に自ら関与した者」としては、FRAND 宣言をしたにもかかわらず、特許権の権利行使をしようとする者が典型的には想定される。このような特許権者は、訴訟を提起する前にどの程度の交渉を被疑侵害者に行ったかによって、更に分類することができよう。

また、「標準策定に自ら関与した者」の別のパターンとして、保有する特許でカバーされる技術内容が標準に採択されるように働きかけておきながら、当該特許を標準化機関に対して意図的に開示しないというフロード（詐欺）的な行為を働く者が考えられる。

「標準策定に関与した者から特許権を承継した者」は更に、譲渡人が FRAND 宣言をして保有特許を開示した者なのか否かによって分類される。FRAND 宣言をして開示した者からの承継人である場合、FRAND 宣言がされた事実を知って承継したのか否かによっても分類できる。さらに、承継人自身の性格として、事業・研究開発の実施の有無による分類も可能であろう。

#### （ロ） 被疑侵害者側の事情

特許権による差止請求権の行使について一般的に考える場合は、①実施者（被疑侵害者）が他の手段により技術を得る前に、特許権者が実施者にアプローチ（技術供与の申出）をする、あるいは実施者が特許に対してアプローチ（模倣）をする「事前取引」と、②実施者（被疑侵害者）が発明、開発、商業化に投資をなした後に特許権者が実施者にアプローチ（権利行使）をする「事後取引」とを区別することが有益であり、後者においては権利行使の制限を検討する必要性がある。

しかしながら、標準規格必須特許の権利行使が問題となる事案は、通常は事後取引の事案であり、被疑侵害者は、侵害警告を受けた時点で既に標準技術に対して投資を行った後であるがゆえに、現実的に特許回避が困難である（ロック・インされている）。したがって、事前取引、事後取引の区別については、ここでは事後取引を前提に検討すれば足りると思われる。

被疑侵害者側の事情としては、侵害警告を受けた後に、ライセンス交渉に対してどれだけ誠実に交渉したかということが考慮要素として考えられる。

#### （ハ） 標準に特有の事情

技術標準は、一般に、国際的な標準化機関によって策定される「デジュール標準」、複数の企業が参加する協議会（フォーラム又はコンソーシアムと呼ばれる）によって策定される「フォーラム標準」、一企業によって策定され、事後的に普及した「デファクト標準」に

分類される。このうち、標準規格必須特許権の権利行使として問題となるのは、主としてデジュール標準とフォーラム標準である。フォーラム標準においては、一般にパテント・プールが形成され、一定のロイヤルティ収入があるため、弁護士・弁理士等の専門家を雇って特許の必須判定を行っている。これに対して、デジュール標準を策定する標準化機関は運営予算も限られており、實際上、標準化機関において必須判定を行うことはなく、申請者の自主判断に任されている。そのため、デジュール標準の必須特許であると権利者が称するものは、単に権利者が自称しているだけである場合も少なくない。以上のような事情にかんがみ、本委員会では、主としてデジュール標準を念頭に置いて検討を行った。

## (二) 特許の性質

権利行使される特許権に着目した分類としては、必須判定がなされた特許であるか否かという分類が考えられる。この分類は、デジュール標準（必須判定がされない）とフォーラム標準（必須判定がされる）の分類に概ね対応すると思われる。

また、一つの技術標準には数千件、あるいはそれ以上の必須特許（自称必須を含む）が含まれている。したがって、標準規格必須特許の行使は、製品に対する寄与度の低い特許（いわゆるスモール・コンポーネント）の問題を内包している。問題となる技術標準に含まれる必須特許の件数、あるいは対象製品の実施に必要な技術標準の数といった事情は、権利行使の妥当性を検討する際の考慮要素となる。ただし、1件の特許権であっても基本的な発明に係るもので技術的に重要ということはあるので、そのような事情があれば考慮されることになろう。

### (b) 検討対象事例

以上の観点のバランスを考慮して、委員会では、議論のため以下の五つの事例を想定して検討を行った（枝番号は細分類である）。なお、五つの事例は、後掲の仮想事例の事実関係を共通の前提にしている。仮想事例は、具体的な事実関係がないと判断できない、あるいは議論しにくいという場合に備えて参考までに作成したものである。

**事例 1.** 特許権者甲は、規格Cの策定に関与し、特許Pを開示し、FRAND 宣言を行った。

1-1. 甲は特許Pに関する事業を現在も自ら行っている。

1-2. 甲は特許Pに関して事業を行っていたが、現在は撤退し事業も研究開発も行っていない。

**事例 2.** 特許権者甲は、規格 C の策定に関与した丙から特許 P を買い受けた。丙は特許 P を開示し、FRAND 宣言を行った。

2-1. 甲は丙が FRAND 宣言をしたことを知りながら承継した。

2-1-1. 甲は特許 P に関する事業を自ら行っている。

2-1-2. 甲は特許 P に関して研究開発のみを行っている。

2-1-3. 甲は特許 P に関して事業も研究開発も行っていない。

2-2. 甲は丙が FRAND 宣言をしたことを知らずに承継した。

2-2-1. 甲は特許 P に関する事業を自ら行っている。

2-2-2. 甲は特許 P に関して研究開発のみを行っている。

2-2-3. 甲は特許 P に関して事業も研究開発も行っていない。

**事例 3.** 特許権者甲は、規格 C の策定に関与したが、特許 P を意図的に開示しなかった。

**事例 4.** 特許権者甲は、規格 C の策定に関与したが、不注意により特許 P を開示しなかった。

**事例 5.** 特許権者甲は、規格 C の策定にまったく関与していない。

### 【仮想事例】

甲は特許 P（本件特許）の特許権者、乙は端末 X を製造販売する者である。端末 X の粗利は約 5% である。端末 X は規格 A、規格 B、及び規格 C に準拠している。規格 A、規格 B についてはパテント・プールが存在するが規格 C についてはパテント・プールが存在しない。規格 A、規格 B はそれぞれ約 5000 件の特許（外国対応特許はファミリー全体で 1 件と数える。以下同じ）が標準規格必須特許であるとの判定を受けており、各規格の使用を希望する者は、それぞれ販売価格の 0.5% の実施料を支払うことによりパテント・プールの特許管理団体より許諾を受けることができる。規格 C について、標準化策定の段階で開示された特許は約 5000 件であり、それらは、いずれも FRAND 宣言がなされている。甲は、乙の端末 X は規格 C に準拠しているので、必然的に特許 P を実施していると主張している。甲は、乙に対し端末 X の価格の 0.1% の実施料の支払いを求めたが、乙は法外に高いと主張し交渉が決裂したので、甲は端末 X の製造販売の差止め及び端末 X の価格の 0.1% 相当の損害賠償を求めて乙を提訴した。なお市場には端末 X と同程度の機能及び価格である競合品が多数存在する。

上記仮想事例において、規格 C については「パテント・プールが存在しない」こと、標準規格必須特許（開示された特許）が約 5000 件存在すること以外、どのようなものであるかについて限定していないので、必要であれば場合分けして議論してもよい。

また規格A及び規格Bについてはパテント・プールが存在し、それぞれ約5000件の特許に対して0.5%の実施料を支払うことにより実施許諾を受けることができる。ということは、特許1件あたりに換算すると実施料率は0.0001%である。これに対して、約5000件の標準規格必須特許を有する規格Cについて、甲は端末Xの価格の0.1%の実施料の支払いを求めている。現実的にも1%程度の実施料の支払いを求められることは多く、甲としては控えめな数字を提案したつもりであろうが、規格A、規格Bの場合の実施料率と比べると1000倍高いということになる。さらに、端末Xの粗利は約5%であるから、仮に特許1件で0.001%の実施料を支払えば規格C全体では利益がゼロとなり、特許1件で0.1%の実施料を支払ったのでは、規格C全体では500%の実施料を支払うことになってしまう（ロイヤルティ・スタッキングの問題）。したがって、0.1%の実施料率というのは、乙から見れば「法外に高い」ということになる。これをどう見るか、FRAND条件を提示したと言えるのかが争点となろう。FRAND条件に即しているかどうかは、特許の内容、そのライセンスの実績についても検討を行う必要がある。

さらに、「市場には端末Xと同程度の機能及び価格である競合品が多数存在する」ことから、端末X自体には公益性が認められないと思われる。ただし、端末Xに対する権利行使を認めることにより規格Cの普及が阻害されるような事情がある場合には、甲の権利行使が公益を害すると評価されることは考えられる。

## ② 立法の要否を含む選択肢及び差止制限の要件

### (a) 検討した選択肢

以上の事例の検討を踏まえて、本調査研究委員会では主に下記A案～F案の選択肢を検討した。

(A案) 立法以外の手段により対応が可能であるから、敢えて立法の必要はない。

(A-1案) 民法の権利濫用論による対応が可能である。

(A-2案) FRAND宣言の実務の対応強化によって対応が可能である。

### (A案の特徴)

立法を要せず、簡易であり、即座に標準規格必須特許の権利行使に関する問題を解決し得る。

(A-1案の問題点・制約)

- ① いかなる要件(権利者の不実施、承継の意図、交渉の経緯 etc.)を満たせば権利濫用となるのか予測可能性が低い。
- ② 標準策定において特許を意図的に開示しなかった場合(フロード型)については権利濫用を認め得るが、それ以外に適用場面があるのか不明である。
- ③ 特許権侵害訴訟において、特許に無効理由があること以外で裁判所が権利濫用を認めた先例がない。ただし、著作権、商標権については事例がある。

(A-2案の問題点・制約)

- ① 問題となる事案は、必ずしも FRAND 宣言をして特許を開示した者やその承継人からの権利行使だけではない。
- ② 特許の譲渡人に FRAND 宣言の通知義務を課し、譲受人が拘束されることについて同意を取り付けるべきとする ITU/ISO/IEC の共通パテントポリシーやこれに沿ったガイドラインが今後普及したとしても、あくまでもガイドラインであり、FRAND 宣言に拘束されることを拒否した譲受人に譲渡した場合には問題の解決にならない可能性がある。

(B案) 権利濫用法理により差止めが制限される場合があることを特許法に規定する。

(B-1案) 権利濫用により差止めが制限される場合があることを抽象的に規定する。

(文例)

特許法 100 条 1 項

「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。ただし、権利の濫用と認められる場合はこの限りでない。」

(B-2案) 権利濫用により差止めが制限される場合があることを規定するとともに、

その際の考慮要素を例示列挙する。

(文例)

特許法 100 条 1 項

「特許権者又は専用実施権者(以下「特許権者等」という)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(以下「相手方」という)に対し、その侵害の停止又は予防(以下「差止め」という)を請求することができる。ただし、特許権者等によるその特許権の取得又は譲受けの経緯、差止めを認めることによる特

許権者等の利益及び相手方の不利益、差止めを認めることによる公共の利益への影響等を考慮して、権利の濫用と認められる場合はこの限りでない。」

(B案の特徴)

差止請求権の制限の根拠が明確である。またB-2案では考慮要素が列挙されているので、結果の予測可能性が高まる。

(B-1案の問題点・制約)

A-1案と有意な差異があるのか不明である。

(B-2案の問題点・制約)

権利濫用という権利制限の根拠となる概念から生じる限界があり、権利者側の主観的な悪性（フロードないし禁反言的な要素）が要求される可能性がある。そのため、そのような事情がない場合には、標準規格必須特許の利用が妨げられ産業の発達を阻害するような事情があっても、差止請求権の行使を制限できない可能性がある。

(C案) 権利濫用法理とはかかわりなく、差止めが制限される要件を列挙する。

(文例)

特許法 100 条 1 項

「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。ただし、当該請求が、①不正の利益を得る目的又は相手方に損害を加える目的でなされた場合で、②当該侵害の停止若しくは予防又は当該請求に際して請求された次項の請求に係る損害の予防に必要な行為により当該特許権者又は専用実施権者が受けるべき利益が、当該侵害の停止若しくは予防又は当該請求に際して請求された次項の請求に係る侵害の予防に必要な行為により相手方に生じる損失又は公共の利益に比して著しく少ないときは、この限りでない。」

(C案の特徴)

要件が列挙されているので、結果の予測可能性が高まる。

(C案の問題点・制約)

① 例示列挙ではないので、要件の定め方が難しい。規定の仕方にもよるが、文例のように図利加害目的（不正の利益を得る目的又は相手方に損害を加える目的）を常に要求する

と、B-2案と同様の問題があるのではないかという懸念が生じ得る。

- ② 差止めを制限するか否かには裁判所の裁量の余地を残した方が、多様な事案に対して柔軟に対応できるのではないか。
- ③ 公共の利益について特許法の裁定実施制度との関係を整理する必要がある。

(D案) 差止めが制限される場合があることを特許法に規定するが、差止めを制限するか否かは裁判所の裁量によるものとする。

(文例)

特許法 100 条 1 項

「特許権者又は専用実施権者（以下「特許権者等」という）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（以下「相手方」という）に対し、その侵害の停止又は予防（以下「差止め」という）を請求することができる。ただし、裁判所はその裁量により、特許権者等によるその特許権の取得又は譲受の経緯、差止めを認めることによる特許権者等の利益および相手方の不利益、差止めを認めることによる公共の利益への影響等を考慮して、差止めを認めないことができる。」

(D案の特徴)

裁判所に差止請求権行使の可否を任せることにより、裁判に持ち込まれた事案ごとの柔軟な解決が可能となる。

(D案の問題点・制約)

事案ごと（裁判官ごと）に結論が異なり得るため、差止請求が認められるかについての予測可能性に欠ける。

(E案) 標準規格必須特許について差止めが制限される場合があることを特許法に規定する。

(E-1案) 標準規格必須特許について、一定の要件の下に差止めが制限されるものとする。

(文例)

特許法 100 条の 2 を追加

「前条の規定は、特許発明の実施が技術の標準化に係る規格として政令で定めるものを利用することに必然的に伴うものである場合であつて、特許権者等によるその特許

権の取得又は譲受けの経緯、訴訟前の交渉の経緯等に照らして、不当な利益を目的とする権利行使と認められる場合には適用しない。」

(E-2案) FRAND 宣言のあった場合に新たな法定実施権を認める。

(文例)

特許法 79 条の 3 を追加

「特許権者が、当該特許権について標準技術の必須特許であることを承認し、かつ、当該特許権について合理的な条件の下で無差別に実施を許諾する意思を示した場合において、当該標準技術の実施の事業をするものは、その実施の事業の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。」

(E案の特徴)

實際上、標準の普及した技術分野（電気通信等）にのみ適用されるため、他の技術分野には影響が及ばず、差止請求権の制限に対する懸念の強いと思われる技術分野（医薬品等）からの反発が緩和される。

(E案の問題点・制約)

特許法において標準規格必須特許に限定した立法が可能であるのかについては問題がある。標準規格必須特許は技術分野ではないが、特定技術分野に多く存在するものであるため、その差止請求権の制限は、TRIPS 協定 27 条 1 項で禁止された技術分野による特許権の享受についての差別とみなされる可能性がある。

また、FRAND 宣言については Reciprocity（互惠主義）が前提となっている場合があり、その場合「相当の」対価のみではなく、Reciprocity も事業者には義務づける必要がある。

(F案) 標準規格必須特許について差止めが制限される場合があることを特別法に規定する（例えば「技術標準の利用の促進に関する法律」を新たに制定する）。

(F案のメリット)

特許法から分離されるため、E案の問題点が緩和され得る。

(F案の問題点)

特許権の排他権の制限という根本的な事項を特許法以外の法律によって規定することは妥当でない可能性がある。また、E案における TRIPS 協定 27 条 1 項違反のおそれの問題はF案でも払拭されない。

### ③ 差止請求権の制限と損害賠償請求権及び金銭補償との関係

#### (a) 損害賠償請求権との関係

標準技術の実施者に対する権利行使においては、差止請求とともに、又は差止請求に代えて、過去の実施行為に基づく損害賠償が請求されることがある。

権利侵害が認定されるにもかかわらず権利濫用法理の適用により差止めが否定される場合においては、①損害賠償請求も否定される場合と、②差止めは否定されるが損害賠償請求は否定されない場合とが考えられ、いずれに該当するかは、具体的事案に応じて裁判所が判断することになる。おそらく特許権者の権利行使態様の悪質性が強い場合は①に、そうでない場合は②ということになるだろう。

本調査研究委員会では、立法により差止請求権を制限する場合において、損害賠償請求権との調整について何らかの規定を設けることが必要かについても検討された。しかし、差止請求権を制限する立法が適用される場合においても、損害賠償請求権は否定されないことが原則となる。そのため、仮に裁判所が損害賠償請求権をも否定しようと思えば、更に権利濫用法理を適用することになるだろう。

#### (b) 差止めに代わる金銭補償（継続的ロイヤルティ）の必要性

外国においては、権利侵害が認定されるにもかかわらず裁判所が差止めを否定する場合において、差止めに代わる金銭補償（継続的ロイヤルティ）を認める例が存在する。

米国においては、2006年の eBay 事件最高裁判決<sup>68</sup>以後、特許権侵害訴訟において、侵害の事実が認められるにもかかわらず差止めが認容されなかったケースが 25%程度の割合で存在するとされる。米国においては、従来、差止めを否定し、かつ将来に向かって金銭的賠償を認めた裁判例は見当たらないと言われていたが、Paice v. Toyota 事件<sup>69</sup>で CAFC は「一定の状況下では、特許権侵害に対して、差止めを認める代わりに継続的ロイヤルティを認めることが適切であり得る。」と判示し、実際に継続的ロイヤルティ（ongoing royalty）の支払を認めた裁判例<sup>70</sup>も登場している。ただし、継続的ロイヤルティは差止め

<sup>68</sup> eBay Inc. v. Merc Exchange L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

<sup>69</sup> Paice LLC v. Toyota Motor Corpo., 504 F.3d 1293 (Fed.Cir. 2007).

<sup>70</sup> Affinity Labs of Texas v. BMW North America, LLC, 783 F. Supp. 2d 891 (E.D. Tex. 2011) など。

を認めない場合に「当然に」(as a matter of course)認められるものではない<sup>71</sup>。

中国においては、最高人民法院の指導解釈<sup>72</sup>により、裁判所は、差止めにより当事者間に著しい不均衡がもたらされる場合、社会公共の利益が害される場合、又は差止めの実行が不可能である場合は、事案の具体的な事情に応じて利益衡量を行い、差止めの代わりに、より十分な賠償あるいは経済的補償等の代替措置を講ずることにより紛争の解決を図ることができる。特許権侵害を認定したにもかかわらず差止めを認めなかった裁判例は多くはないものの、有名な例として最高人民法院 2009 年 12 月 21 日判決（排ガス脱硫方法事件）<sup>73</sup>は、原告特許権を侵害していると認定したにもかかわらず、発電所において稼働中の脱硫装置の継続使用を認め、その代償として特許期間満了まで装置 1 台あたり年 24 万元を支払うよう命じた。なお中国では、差止めを認めない代償は将来分の金銭的補償に限られず、過去分の損害賠償を算定する際に考慮することもある。

しかし、我が国においては、横田基地騒音公害訴訟の最高裁判決<sup>74</sup>により、継続的不法行為に基づく将来給付の訴えには高いハードルが課されていることから、将来の特許権侵害行為に対する損害賠償は、実際上まず認められないと考えられるし、認められた例も存在しない。また、我が国の不法行為に基づく損害賠償請求では、原則として填補賠償のみが認められるため、差止めが認められない代償を過去分の損害賠償の算定の際に考慮することにも困難が存在する。

#### ④ 具体的な事例を念頭においた検討の結果

以上の検討の過程において、本調査研究委員会では、標準規格必須特許に関連した差止請求権の行使が我が国においても現実に行われている事例があり、産業界の一部では脅威と認識されている事例も存在しているとの現状認識及び、一般論としては、特許権の本質に関わる差止請求権の行使を制限することには慎重であるべきであるが、標準規格必須特許に基づく差止請求権の行使については、その行使を制限すべき場面が存在することについては共通認識が得られた。

そのような認識を踏まえて、本調査研究委員会での標準規格必須特許に基づく差止請求権の行使により生じる問題に対する今後の政策的な対応についての意見は、主に以下の三通りにまとめられる。

(1) 標準規格必須特許権の権利行使による弊害は我が国においても現実化している喫緊の課題であり、特許法が産業の発達に寄与することを目的としている以上、産業の発

<sup>71</sup> Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293 (Fed.Cir. 2007).

<sup>72</sup> 「現在の経済情勢下における知的財産裁判の大局支持に係わる若干の問題に関する最高人民法院の意見」(法発[2009]23号)第15条。

<sup>73</sup> (2008)民三終字第8号。

<sup>74</sup> 最判平成19年5月29日判時1978号7頁。

達を阻害する差止請求権の行使を立法で制限することに躊躇すべきではない。裁判所は権利濫用法理の適用には極めて慎重であり、標準規格必須特許権の権利行使について権利濫用法理により差止請求権を否定することは期待できない。したがって、C案のような規定を特許法に設けることにより対応すべきであるとの意見。

(2) 特許権に基づく差止請求権を制限すべき実質的根拠は、①公益に基づくもの、②信義則違反・禁反言を理由とするもの、③権利者と被疑侵害者の利益状況が著しく不均衡となる場合、及び④特許制度に内在する制約である。このうち、①から③の要素については権利濫用法理により差止請求権の制限が可能であるから、標準規格必須特許の場合のみを別異に扱う（権利濫用の基準を緩和する）根拠がなく、立法をするのであれば、④の観点から、「ただし、裁判所は差止めを認めないことができる。」といったごく簡単な規定をおけば足りるとの意見。

(3) 差止請求権は事前にライセンス契約の締結を促し、また相手方（被疑侵害者）を交渉のテーブルに着かせるために重要な機能を果たしているから、安易に制限をするべきではない。特許の譲渡・移転に伴う特許声明書の義務が承継されることのルール化、必須特許の早期開示、現状は自己申告となっている必須特許の評価メカニズムの導入などを進めることにより解決を図ることが本筋であるとの意見。

さらに、この(1)～(3)には、以下の(a)～(f)のような複数の意見・提案が含まれる。

まず、(1)(2)の意見から、差止請求権の行使が発明の奨励による「産業の発達に寄与」しない場面を必要な範囲において排除する、以下の(a)・(b)の立法提案があった。

(a) 差止請求が、①不正の利益を得る目的又は相手方に損害を加える目的でなされた場合で、かつ②侵害の停止又は予防により特許権者等が受けるべき利益が、それにより相手方に生じる損失又は③公共の利益に比して著しく少ないときには、差止めを認めないとする。

(b) 差止請求権の行使の際に①差止めを認めた場合の被告の不利益の大きさ、②差止めを認めなかった場合の原告の不利益の少なさ、③被告の原告特許権に対する知不知という主観的態様を考慮できるような一般的な差止請求権の制限を規定する。

なお、以上の立法提案に対しては、(a)については、「公共の利益」の語が不明確であり予見可能性を害する可能性がある一方で、「公共の利益」に基づく裁定通常実施権を付与する場面とするのでは狭すぎるのではないかという意見があった。(b)については、判断基準が不明確であり、権利者の害意のような主観的な悪性を考慮しないため権利行使の制限は権利者にとって受け入れがたいのではないかとの意見があった。

また、(3)の意見から、差止請求権行使の問題から離れ、標準規格必須特許に特化した対応についても提案があった。

(c) FRAND 宣言の義務の承継問題等に対応するため、FRAND 宣言からある種の禁反言や信義則を根拠として、新たな法定実施権を認めるというものである。FRAND 宣言のように特許権者が「合理的な条件の下で無差別に実施を許諾する意思を示した場合」に、「当該特許

発明の実施の事業をするもの」に「相当の対価の支払い」義務と引き換えに通常実施権を付与するという提案である。

この提案に対しては、①「相当の対価の支払い」義務と引き換えとはいえ、ライセンス交渉に応じない者に対しても差止請求権の行使ができなくなることは、権利者にとって受け入れがたいのではないか、②当然その特許権者（であった者）が FRAND 宣言をしている必要があり、標準化のアウトサイダーで FRAND 宣言をしていない者の権利行使により標準規格必須特許の利用が妨げられ産業の発達を阻害するような場合であっても、差止請求権の行使を制限できないのではないかという意見があった。ただし、後者（②）の意見については、第三者の特許を勝手に標準に取り込むことは標準団体の規則上排除されており、標準化機関はそのような特許を回避して標準を作成することが基本であるとの意見もあった。

(d) 標準規格必須特許に基づき侵害訴訟が提起された場合、法定通常実施権の設定（特許法 93、83、92 条等）のための「裁定に付する」旨の抗弁を主張することができ、裁判所は、相当と認めるときは、「事件を裁定に付する」旨の決定をすることができる規定を設けるべきという提案もあった。この決定による裁定手続係属中は、訴訟手続は中止し、もし協議・裁定が成立しなかった場合には、審理を続行することになる。

(e) さらに、もう一步進めて裁判所において、裁定手続きにおいて裁定が成立し得ることをもって、侵害訴訟における被疑侵害者側の抗弁とすることができる旨の提案もなされた。この制度はドイツの侵害訴訟における「ライセンス許諾請求権行使の抗弁」を参照している（第 4 章第 3 節参照）が、その採用は裁定制度の活性化にも繋がる。ただし、この提案については、標準規格必須特許の問題全体に対応するためには、更に裁定の制度設計そのものに対する検討が必要である。

立法の困難性や立法化までの間の問題に対応するため、現行法の解釈論についても言及があった。

上記 (i) ②のように、「特許権」なканずく「差止請求権」も、それが発明の奨励による「産業の発達に寄与する」ために特許権者に与えられているものである<sup>75</sup>。そのため、特許権に基づく差止請求権の根拠を提供する特許法 100 条には、差止請求権の行使を制限する規定は存在しないが、差止請求権の行使は、特許法の目的に反しない限り、すなわち「産業の発達に寄与する」範囲内に限り認められるべきである。

(f) そのため、特許法 100 条の解釈論として、「産業の発達に寄与する」範囲外の差止請求権の行使を排除するよう解釈が求められる<sup>76</sup>。もちろん、「産業の発達に寄与する」範囲を画する必要があるが、そのためには、「産業の発達」という特許法の目的に基づく内在的制約という根拠に基づき、差止請求権の行使が「産業の発達に寄与」しない場面を排除し

<sup>75</sup> 中山・前掲注 10・300, 319 頁

<sup>76</sup> 平嶋・前掲注 15・31-32 頁。文理解釈としての困難性を指摘しながら、そのような解釈しかできなとすることの合理性について疑問を呈する。

ようとする上記(a)(b)の立法提案が参考となろう。

もちろん、この解釈論については、特許法 100 条の文理解釈としての困難性があり、また、条文上「産業の発達に寄与する」範囲についての解釈指針が示されないという批判がある<sup>77</sup>。そのような困難性を乗り越えるために、上記(a)(b)の立法提案があるのであるが、立法の困難性や立法化までの間の問題に対応するための一案として提案されたものである。

以上のように、本調査研究委員会では、標準規格必須特許の権利行使の在り方に関して、今後の政策的な対応のオプションとして複数の意見がだされた。しかし、これらの意見は必ずしも相互に矛盾するものではない。

上記のように本委員会では、標準規格必須特許に関連した差止請求権の行使が我が国においても現実に行われている事例があり、産業界の一部では脅威と認識されている事例も存在しているとの現状認識及び、一般論としては、特許権の本質に関わる差止請求権の行使を制限することには慎重であるべきであるが、標準規格必須特許に基づく差止請求権の行使については、その行使を制限すべき場面が存在することについては共通認識が得られた。しかし、その具体的な場面については委員の間でも考えの違いがあり、そのために上記のような複数の意見がだされたものである。なお、上記(a)(b)の意見のように一定の場合には、差止請求権の行使を立法により制限すべきであるとの意見もあったことを改めて付記する。

---

<sup>77</sup> 同上。

(iii) 本調査研究委員会での議論の成果のまとめ

特許制度の意義は、特許法の目的である発明の奨励によって「産業の発達に寄与すること」にある。特許権が排他的・独占的権利であることに鑑みれば、特許権の本質に関わる差止請求権の行使を制限することには、慎重な対応が求められる。しかし、特許権の強い保護を求めるあまり、産業の発達が阻害されるような結果を招くことは制度のあり方として望ましいことではない。

標準規格必須特許は、①装置間の相互接続や研究開発費用の削減、製品の海外普及等の理由から商業的にはそれを利用せざるを得ないにもかかわらず、②一つの標準規格に数百件～数千件の必須特許が存在している場合があり特許調査等が困難である一方で、③標準技術の数百件～数千件中の一件に過ぎない特許であっても、その技術全体の利用を妨げ得るという特徴がある。そのため、標準規格必須特許の侵害を理由として、差止請求権を行使することは、行使を受けた企業の経営のみならず標準規格の普及、ひいては消費者の利益にも悪影響を及ぼすおそれがある。

そのため、標準規格必須特許に基づく差止請求権行使を制限することが「産業の発達」にとっても望ましい場合があり得、その制限は、特許権の準物権的構成であるとか特許庁の審査を受けているといった要素によって否定されるものではない。本件調査研究委員会では、「産業の発達に寄与する」という特許制度の目的に立ち返って、標準規格必須特許に基づく差止請求権の行使がそれに反する場合には、差止請求権の行使が制限されることがあってもしかるべきという共通認識が得られた。

しかし、そのために、どのような政策的な対応をとればよいのかについては、多様な見解があり、新規の立法が必要かどうか、またその場合もどのような立法が望ましいかについては、必ずしも意見は一致しなかった。また、FRAND 宣言の継承を含めた特許声明書の履行、特許法 100 条の解釈や権利の濫用法理による差止めの制限等、独禁法のエンフォーースメントによる差止めの制限、裁定実施権の設定等、現行法上でもとり得る手段に基づいて「産業の発達」が阻害されない限度に差止請求権を制限することができるかどうかは、判例の蓄積も乏しく、標準化団体による必須特許に関するルール作り等も進行中であり、これらの手段の射程と限界も含めて明確であるとは言えない状況にある。

以上のような状況をふまえた上で、標準規格必須特許の権利行使の在り方に関して、今後の立法を含む、政策的な対応のオプションを検討したが、その具体的な在り方には委員の間でも考えの違いがあったが、以下のような幾つかの提案にまとめられる。

まず、その標準規格必須特許の権利行使の在り方に関する検討の一貫で差止請求権の行使が「産業の発達に寄与」しない場面を(a) 権利者の図利加害目的と利益衡量又は公共の利益により、また(b) 利益衡量と被疑侵害者の特許権の知不知の主観等により必要な範囲において排除する立法提案があった。また、差止請求権の行使の制限の問題から離れて、

(c) FRAND 宣言による法定通常実施権の付与、(d)「裁定に付する」抗弁や(e)「裁定が認められる旨」の抗弁により標準規格必須特許の権利行使問題に対応しようとする提案もあった。さらに、立法の困難性に対応するため、(f) 特許法 100 条を「産業の発達に寄与する」範囲に限定する現行法の解釈論についても言及があった。これらの意見は「産業の発達」という特許法の目的を達成するために標準規格必須特許による差止請求権の行使を制限しようとしている点で軌を一にしており、相互に矛盾するものではない。

以上が、本調査研究委員会での議論のまとめである。

最後に、本委員会では、上記のように、特許権の差止請求権は絶対ではなく、「産業の発達に寄与する」という特許制度の目的に反する場合には、制限があってもしかるべきとの共通認識が得られた。今後、本報告書で示した議論を踏まえ、標準規格必須特許権の権利行使を含めた差止請求権の行使の問題について、幅広く産学官の各界において検討が積み重ねられ、立法の可能性を含めて、効果的な政策へと反映されるよう提言する。

(事務局)

### 3. 国内調査

#### (1) 国内訴訟事例

我が国における技術の標準化や権利行使に関する問題に関する従来調査においては、標準規格必須特許に関する事件が、欧米等では顕在化している（下記4章参照。）が、国内においては顕在化していないという前提で検討が進められている。

しかし、我が国においても、特に情報通信分野においては「標準規格必須特許を用いた権利行使」に関する訴訟が係属（一部判決あり）しており、同分野においては、標準規格必須特許に関する事件への対応は、すでに喫緊の課題と言い得る状態に達している。

そこで、本節では、「標準規格必須特許を用いた権利行使」による産業の発達への影響を分析する前提として、情報通信分野における標準規格必須特許の権利行使に関する国内事例についてその概要を述べる。

#### (i) 東京地裁平成20年（ワ）第38602号

本件では、標準規格必須特許<sup>1</sup>が特許権を取得した者から事業不実施者である原告に移転され、その譲受人・原告が、事業実施者である被告に対して、損害賠償金として10億円を請求している事件である（概要は、[ 図1-1 ]の通り。）。

原告は、ルクセンブルグの特許管理会社であり、ライセンス事業以外に事業もたない。本件で問題となっている特許権は、原権利者（本件特許に対するFRAND宣言の有無は確認できず。）から4者を介して、原告に移転されている。なお、原告は、欧米でも被告とは別の者に対して同様の特許侵害訴訟を提起している。

本件で原告は、主に、被告が標準規格の仕様に基づいて事業を行っているので、本件特許権の構成要件を充足する旨の主張をし、権利侵害に関する立証責任の転換を図っている。なお、本件で対象となっている標準規格の方式では数百件以上の標準規格関連特許が存在している。

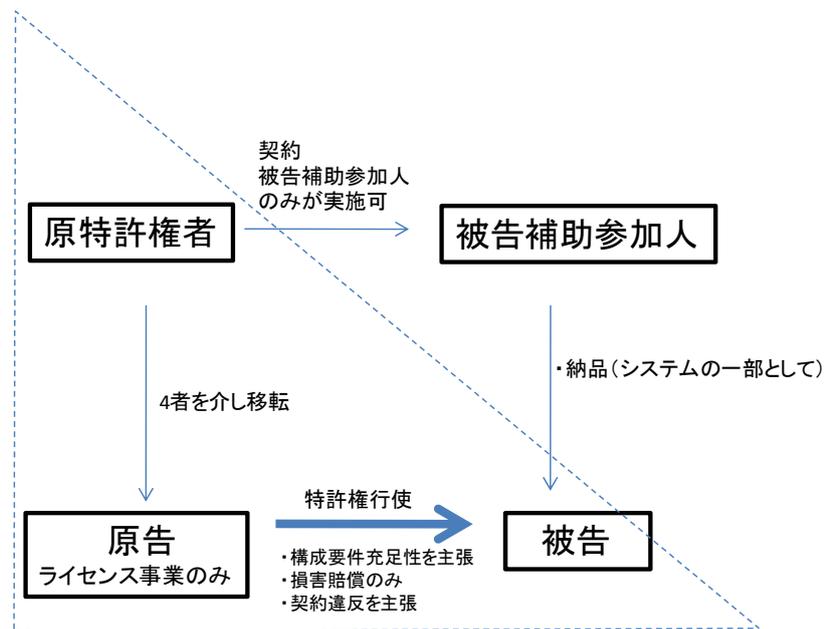
被告は、日本の携帯電話通信事業者である。被告は、2010年に無効審判（無効2010-800219）の申立てをし、審決が、特許法29条1項3号により、「請求項6及び請求項11に係る発明についての特許を無効」とした。

被告補助参加人は、原特許権者との権利不行使特約に基づき納入した製品を被告が使用しており、原告請求から同製品使用の範囲を除くことを求めている。

---

<sup>1</sup> 原告が標準規格必須特許と主張しているに過ぎず、必須特許評価機関から必須認定を受けているわけではない。

[ 図 1-1 ]



(ii) 東京地裁①平成 21 年 (ワ) 第 08390 号、②平成 21 年 (ワ) 第 17937 号、③平成 23 年 (ワ) 第 27102 号

同事例は、同一の当事者間での 3 つの訴訟 (①②③) である。すべての事件に共通する事実関係としては、標準規格必須特許<sup>2</sup>が、特許権を取得した者から事業を営まない原告に移転され、事業実施者に、当該特許発明の差止め (使用、輸入、販売等) 及び損害賠償 (①②事件 : 1.5 億円、③事件 : 3125 万円) を請求しているものである (概要は、[ 図 1-2 ] の通り。)

原告は、ドイツの特許管理会社であり、ライセンス事業以外の事業を行っていない。本件特許権は、前権利者の代理人弁護士がヘッジファンドの支援を受けて原告を設立すると共に、前権利者 (なお、本件特許に関し FRAND 宣言なし) から原告に移転されたものである。原告は、他にも多くの特許権を保有しているが、2009 年 12 月 10 日に FRAND 宣言をしている。なお、原告は、欧米でも数多くの特許侵害訴訟を提起しており、携帯電話メーカーに勝訴した国もある。

原告は、主に、ドイツでの判例理論を持ち出し、「対象特許が技術規格に準拠しており、その技術規格に被告の実施態様が準拠することを立証した場合には、原告は侵害についての立証責任を免れる」と主張する。

被告は、日本の携帯電話通信事業者であり、W-CDMA 方式でサービスを提供している。被

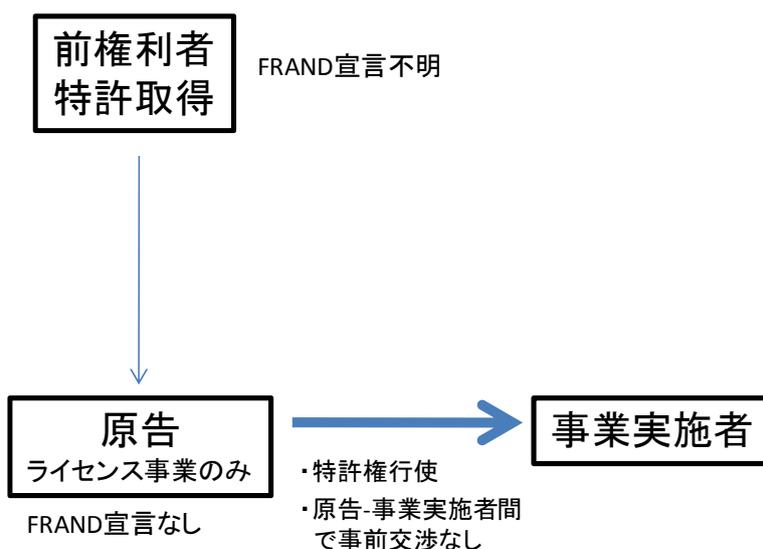
<sup>2</sup> 原告が標準規格必須特許と主張しているに過ぎず、必須特許評価機関から必須認定を受けているわけではない。

告通信サービスの2010年度末で加入者数は約310万契約であり、同サービス提供のため、年間数百億円の設備投資を行っている。本件の対象標準規格であるW-CDMA方式には千件以上の標準規格関連特許が存在している。

被告は、主に、①事件では、本件特許の無効を、②事件では、他国（ドイツ等）での権利取得経緯、訴訟経緯、及び事前交渉がなく、差止請求が高額ライセンス料を目的とし、権利濫用である旨を、③事件では、被告には、差止めを求める利益はなく、高額ライセンス料を目的とするものであり、権利濫用である旨を主張している。

なお、①事件は、特許法104条の3（特許法第29条1項3号）により、原告の請求はいずれも棄却された（東京地判平成23年8月30日・裁判所HP）。また、②事件も、構成要件非充足として、原告の請求はいずれも棄却された（東京地判平成24年5月31日・裁判所HP）。なお、②事件判決では、標準規格や仕様書の中に、特許に対応する技術の実施方法について規定されているとしても、それだけで同技術が同規格に準拠する場合に必ず実施しなければならない性質のものであることが認められるわけではないとしている。

[ 図1-2 ]



(iii) 東京地裁平成22年（ワ）第47835号

本件は、事業撤退者である原告が、FRAND宣言をした標準規格必須特許を用いて、事業実施者である被告に対して差止め（譲渡、輸入等の禁止）及び損害賠償金として約4億円を請求している事例である（概要は、[図1-3]の通り。）。

原告は、日本の総合電機メーカーであり、携帯電話端末事業から2008年に事実上撤退している。本件特許権は、原告が当初からの特許権者であり移転等を受けたものではない。なお、本件の対象特許はIPEC（国際特許評価機構）からW-CDMA方式の必須認定がされて

いる。また、原告は、本件訴訟提起時には、W-CDMA方式のпатент・プールに参加していたが、本件訴訟係属中に同патент・プールから脱退している。

本件では、原告は主に、標準規格の仕様・実験データに基づいて、構成要件の充足を主張している。

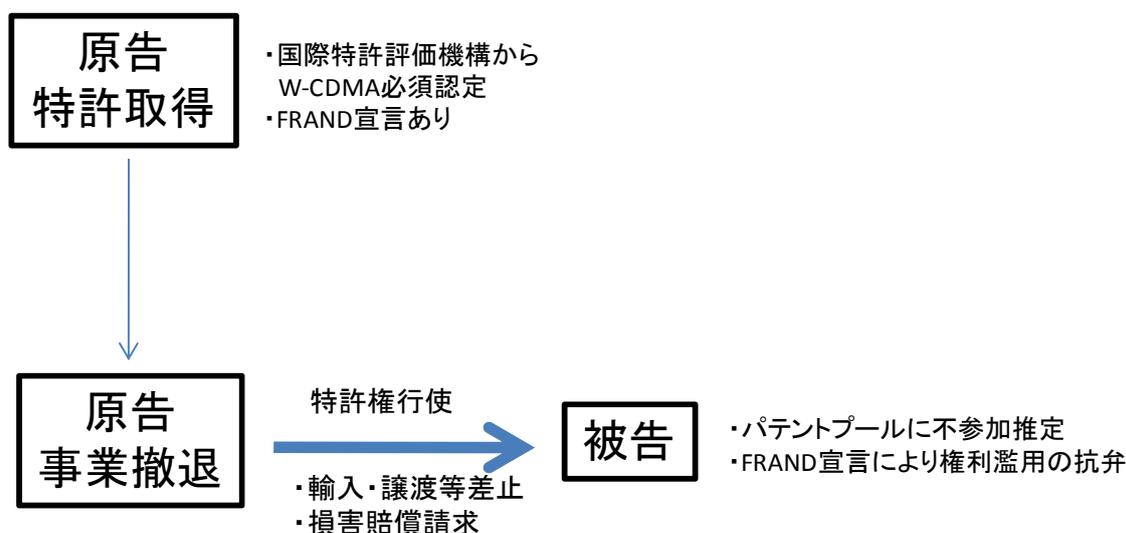
被告は、電機メーカーであり、W-CDMA方式の携帯電話をキャリアに納入している。被告の携帯電話は日本で年間数百万台販売されている。

本件の対象標準規格であるW-CDMA方式には数百件以上の必須認定特許が存在しており、未認定の標準規格関連特許は千件以上存在している。なお、被告は、W-CDMA方式のпатент・プールには参加していない。

本件において、被告は、構成要件の非充足性・無効といった主張のみならず、FRAND宣言違反による権利の濫用や原告の許諾を受けた者から部品を購入しているため消尽した旨を主張している。特に、FRAND宣言違反による権利の濫用については、訴訟前の交渉において原告特許権についての技術的（侵害の有無、有効性）な議論がなくFRAND条件によるライセンスを受ける機会が与えられていないと主張している。また、原告が訴訟前の交渉において提示したライセンス額（最初の提示額である製品あたり0.5ドル、特別な提案としての一括払い5000万ドル/1億6000万台（一台あたり0.31ドル））は、プール料率（一台あたりの原告の取り分0.29ドル）に比べ不当であり、FRANDではないと主張している。

原告は、権利濫用に対しては、FRAND条件でのライセンスの申入れをしたこと、また、消尽の抗弁については、許諾の対象が異なる点や、購入した部品のみでは、構成要件を充足しない旨の再反論をしている。

[ 図1-3 ]



(iv) ①東京地裁平成 23 年 (ワ) 第 30843 号、②東京地裁平成 23 年 (ワ) 第 38969 号

本件は、3GPP に関する標準規格必須特許を侵害したとして被告により仮処分（東京地裁平成 23 年 (ヨ) 第 22027 号及び同第 22028 号。）を申立てられた原告が、被告が、同「特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認」を求める債務不存在確認請求事件である（概要は、[図 1-4]の通り。なお、①事件では、特許第 4299270 号（請求項 1 及び 8）が、②事件では、特許第 4646898 号（請求項 1）が問題となっている。）。

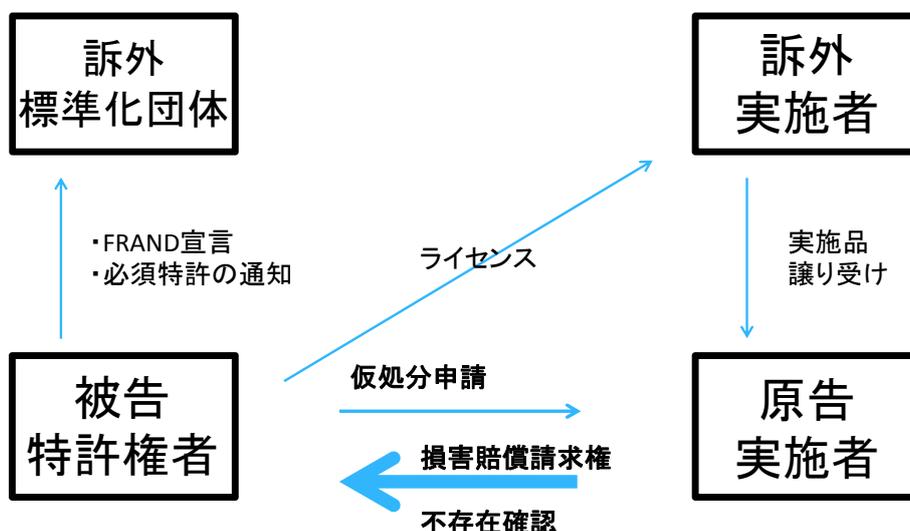
原告は、PC 等の販売等を目的とする合同会社である。

被告は、電子電気機械器具及び通信機械器具等の製作、販売等を目的とする韓国法人である。被告は、3GPP の標準化に参加し、本件特許権について標準化団体（ETSI）に FRAND 条件で許諾する用意がある旨の宣言をした。

原告は、被告による侵害の立証が不十分であることや特許権の消尽、特許の無効を主張する。また、被告の FRAND 宣言と原告の標準技術の実施により、本件特許権のライセンス契約が成立したと主張する。さらに、被告は標準化の過程において本件特許を適時に開示せず、被告提示のロイヤルティの算定根拠や被告と第三者との間の本件特許のライセンス料率等の FRAND 料率算定のための情報等を開示せず、原告の申出に対する代案も示さないで、差止仮処分命令の脅威を背景として圧力をかけている。そのため、原告は、被告が誠実交渉義務に違反しており、本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、契約違反・信義則違反・権利濫用・独禁法違反にあたりと主張する。

被告は、誠実交渉義務が生じるのは、ライセンス対象特許の有効性を争うことなく、真にライセンスを受けることを希望することが必要であるが、原告はそれを行っていないため誠実交渉義務を負わず、また原告も誠実な交渉を行っていないと主張する。

[図 1-4]



なお、①事件については、平成 25 年 2 月 28 日に、被告が FRAND 宣言をしていた標準規格必須特許について、誠実交渉の信義則上の義務を尽くすことなく、その「特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たるものとして許されない」として、原告の債務（損害賠償請求権）不存在確認請求を認容した。また、同時に特許権者（前記被告）のした差止仮処分申請（東京地裁平成 23 年（ヨ）第 22027 号）を却下した。

裁判所は、損害賠償請求権を行使することが権利の濫用に当たるかについて、特許権者が仮処分申立てを維持していること、標準規格必須特許の開示が標準規格に採用されてから約 2 年を経過していたことを特にあげて判断している（なお、その他ライセンス交渉経過において現れた諸事情も総合して判断をしている。）。

#### （v） まとめ

以上が、報告書作成時点で把握されている情報通信分野における標準規格必須特許の権利行使に関する国内事例である。

以上の事例からは、標準規格必須特許の譲受人による情報通信分野のインフラ（通信事業）という公益性が高く、事業に対する投下資本の大きい事業に対する権利行使（（i）・（ii））、比較的高額な損害賠償請求（（i）・（iii））、不実施者や事業撤退者による標準規格必須特許の権利行使（（i）～（iii））、FRAND 宣言（（iii）・（iv））、消尽（（i）・（iii）・（iv））及び標準化の過程での特許の適時開示（特許の秘匿）（iv）といった標準規格必須特許の権利行使に関する問題の一端をうかがい知ることができる。

このように、情報通信分野においては、標準規格必須特許に関する事件への対応は、すでに喫緊の課題と言い得る状態に達している。

（事務局）

## (2) ICT、製薬、自動車の各産業分野へのヒアリング調査

標準規格必須特許であること等を理由として特許権に基づく差止請求権の行使の制限を認めた場合の影響につき、電気・情報通信、製薬、自動車の各産業分野への聞き取り調査を実施し、そのヒアリングの結果の概要をまとめたものである。

なお、聞き取り調査は、各産業分野の業界団体において団体加盟企業の一部の参加のもと行ったが、下記のヒアリング結果の概要は必ずしもその団体を代表する意見というわけではなく、団体加盟企業の個別の意見も含まれている。

### (i) 電子情報技術産業協会 特許専門委員会

電子情報技術産業協会・特許専門委員会にて2013年1月10日に本調査研究の内容を示したうえで、以下のような意見があった。

標準規格必須特許の権利行使の問題について検討するのは良いが、立法にはリスクが大きく、日本が先んじて立法措置をすべきではない。立法というよりは、解釈として司法の場でこの問題が解決されることを期待している。

標準規格必須特許の権利行使に関する事例といっても、当事者のライセンス交渉への態度等の個別事情が存在するため、権利行使側と被疑侵害者側とを公平に評価することが必要である。また、標準化に供した技術（特許）についても、知的財産創造サイクルの中で生まれた「特許」から利益を得るという知的財産の活用の観点に立ち返った議論が必要である。

なお、他に独禁法による問題の解決や委員会における個別の政策的な対応の提案についても意見、議論があった。

### (ii) 日本製薬工業協会 知的財産委員会

日本製薬工業協会・知的財産委員会にて2013年2月20日に本調査研究の内容を示したうえで、以下のような意見があった。

「産業の発達」を阻害するような場合に（標準規格必須）特許権の権利行使の制限を必要があるという点は理解できる。しかし、制限の根拠や具体的な場面についてはそれを特定することには困難がある。また標準規格必須特許の問題に関しては、今後は分からないが現時点では、製薬分野では標準化そのものが想定しづらい。

「公共の利益」を権利行使の制限のための要素として考慮することは、何が「公共の利益」かが分かりづらく、また外国での強制ライセンスの利用を助長するような影響を生じるのではないかという懸念がある。

なお、リサーチツール問題を念頭に差止めだけではなく損害賠償についても意見、議論があった。また、製薬分野における標準化の可能性についても広く議論があった。

(iii) 自動車工業会 知的財産企画部会

自動車工業会・知的財産企画部会にて 2013 年 3 月 6 日に本調査研究の内容を示したうえで、以下のような意見があった。

自動車業界の意見としては、特許権の権利行使に関する平成 22 年度調査の報告書<sup>1</sup>に記載されている内容から大きな変更はない。

日本では権利濫用の法理で差止めを制限することは困難であるから、特許法上明文の規定が必要であろう。そこでは、(F)RAND 宣言の有無ということではなく、米国の eBay 判決のように衡平の観点を導入するのが望ましく、そのような観点から権利行使の問題を考えていかなければ、産業の発達も望めない。

自動車業界も、差止めの制限を不要と考えるような業界ではなくなってきた。ただし、他の業界に比べて知的財産を尊重できる状況にある。

他にも、(F)RAND に関する問題や僭称必須特許権者について、また広く標準必須特許の権利行使から離れて、NPE の権利行使についても意見、議論があった。

(事務局)

---

<sup>1</sup> 知的財産研究所『権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究』（平成 23 年 2 月）162 頁以下。

## 4. 海外制度・調査

### (1) 米国－現状分析<sup>1</sup>

本章では、米国における差止めの制限の現状について、その全般的な趨勢や近時の動向などを整理するとともに、標準（必須）特許に基づく差止めの許否が争われた主な裁判例を概観する。

#### (i) 差止めの根拠規定

35 U.S.C. § 283 は、以下のとおり、特許権侵害に対する救済として、裁判所が差止めを命じることができる（may）ことを定めている。

“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.”

（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。）<sup>2</sup>

#### (ii) 差止めが認められるための要件

差止めは、エクイティ（equity）上の救済であるが、一般に、コモンロー上の救済手段は、金銭賠償である。エクイティ上の救済である差止めは、コモンロー上の救済手段では不十分な場合に例外的に認められ（補充性の原則）、エクイティ上の救済を命じるか否かは、裁判所の裁量に委ねられる<sup>3</sup>。

35 U.S.C. § 283 に「衡平の原則に従って」（“in accordance with the principles of equity”）と明記されているとおり、特許権侵害に対する救済としての差止めについても、

---

<sup>1</sup> FTC レポート・後掲注 9) を中心とした米国の議論の理論的な分析については、本報告書所収の田村善之「2011 FTC Report による特許制度リフォーム論の紹介－救済策編－」参照。また、米国の状況については、知的財産研究所「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書」(平成 23 年 2 月) 3～24 頁〔服部健一＝Scott M. Daniels＝井出久美子〕及び 187～219 頁も参照。

<sup>2</sup> 邦訳は、特許庁「外国産業財産権制度情報」 「特許法」 ([http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s\\_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf) ) による。

<sup>3</sup> 一般的なエクイティ上の救済の特徴につき、田中英夫『英米法総論上』（東京大学出版会，1980 年）12～14 頁、同『英米法総論下』（東京大学出版会，1980 年）562～565 頁、樋口範雄『はじめてのアメリカ法』（有斐閣，2010 年）140～156 頁、伊藤正己＝木下毅『アメリカ法入門（第 5 版）』（日本評論社，2012 年）103～109 頁、知的財産研究所・前掲注 1) 3～5 頁 参照。

同様である。より具体的には、裁判所は、eBay 事件最高裁判決<sup>4</sup>（後述（3）（ii）参照）において確認された4要素テストを適用して、差止めを認めるか否かを判断する。

すなわち、差止めが認められるためには、原告（特許権者）は、以下の4要素を立証する必要がある。

- ①原告（特許権者）が回復不能の損害（irreparable injury）を被っていること、
- ②金銭賠償のような（コモンロー上）法的に利用可能な救済では損害の救済として不十分であること、
- ③原告と被告の困窮度（hardships）のバランスからみて、エクイティ上の救済が正当化されること、
- ④終局的差止めが公益に反しないこと。

### （iii） eBay 事件最高裁判決前後の変化

#### ① eBay 事件最高裁判決前

前述（ii）のとおり、裁判所には、差止めを命じるか否かにつき、裁量の余地があるが、2006年のeBay最高裁判決以前においては、特許権が侵害されているのであれば、基本的に差止めが認められてきた。

例えば、連邦巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for The Federal Circuit, 以下「CAFC」という）は、仮差止め（preliminarily injunction）についてであるが、Smith事件<sup>5</sup>において、特許権の本質は、他者を排除する権利（the right to exclude others）であって、裁判所は、エクイティ上の権限を行使することに消極的になるべきでなく、有効な特許権が侵害されていれば、回復不能の損害（irreparable harm）の存在は推定される、そのように解さなければ特許法の基礎となっている公共政策に反するだろう、と述べていた。同じく仮差止めについて、Robertson事件<sup>6</sup>では、そのように回復不能な損害の存在が推定される理由を、CAFCは、特許権の存続期間は有限であって、訴訟係属中も当該期間は進行し、期間の経過により回復不能な損害が生じるためと説明している。そしてさらにRichardson事件<sup>7</sup>において、両事件に言及しつつ、CAFCは、特許権侵害であると判断されたときには、合理的な理由がない限り、差止めを命じることが一般的なルール（general rule）である、と述べていた。

<sup>4</sup> eBay Inc., v. MercExchange L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

<sup>5</sup> Smith International, Inc. v. Hughes Tools Co., 718 F. 2d 1573 (Fed. Cir. 1983).

<sup>6</sup> H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384 (Fed. Cir. 1987).

<sup>7</sup> Richardson v. Suzuki Motor. Co. Ltd. 868 F. 2d 1226 (Fed. Cir. 1989).

## ② eBay 事件最高裁判決

eBay 事件最高裁判決において、最高裁は、エクイティ上の確立した原則 (well-established principles of equity) によれば、終局的差止めが認められるためには、前述 (ii) の 4 要素テストを充足しなければならず、このことは特許訴訟においても同様であることを確認した。そして、最高裁は、特許権者が不実施であることを理由に差止めを否定した地裁判決と、侵害の成立と特許権の有効性が認められれば差止めを命じることが特許訴訟に特有な一般的なルール (general rule) であるとする控訴審判決は、カテゴリーカルに差止めを否定ないし肯定するものであって、いずれも 4 要素テストを正しく適用したものではない、特許訴訟においても他の分野と同様に、4 要素テストを適切に適用すべきである、と判示した。

eBay 最高裁判決には、ニュアンスの異なる二つの補足意見が付されている。Roberts 首席判事、Scalia 判事及び Ginsburg 判事による補足意見は、これまで大多数の特許訴訟において差止めが命じられてきたことに言及しつつ、金銭的救済の下では侵害者が発明を使用することができるために排他権を保護することは困難であって、このことは、4 要素テストのうち第 1 要素 (回復不能の損害) 及び第 2 要素 (金銭賠償の不十分性) の充足を示唆するものである、として、差止めがほぼ自動的に認められてきた従来への運用に一定の理解を示している。

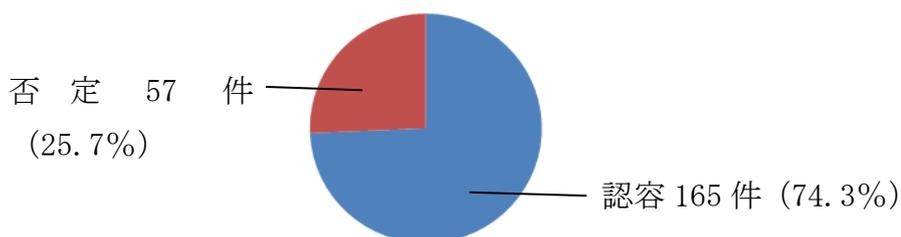
他方、Kennedy 判事、Stevens 判事、Souter 判事及び Breyer 判事の補足意見は、製品を製造販売するためではなく、主としてライセンス料を獲得するために特許を用いる企業が現れつつあることに言及しつつ、そのような企業にとって差止めは法外な金額を請求するための交渉道具となり得ること、特許発明が全体製品の中の小さい部分 (small component) に過ぎず、差止めの脅威が交渉において不当なレバレッジをもつ場合は、損害賠償が侵害を償うに十分であり、差止めは公益に反すること、とりわけ急増するビジネス方法特許の中に曖昧なものや有効性が疑わしいものがあるという点は、4 要素テストの判断にも影響を与えること、を指摘し、事情の変化を踏まえて従来以上に差止めを制限する可能性を示唆している。

## ③ eBay 事件最高裁判決後

ヒューストン大学ローセンターの調査<sup>8</sup>によれば、eBay 事件最高裁判決から 2012 年 11 月までの地裁判決 222 件のうち、差止めが命じられたものは、165 件、比率にして約 74% であり、約 4 分の 1 の侵害訴訟において差止めが否定されている (図 1 参照)。

<sup>8</sup> University of Houston Law Center, *Post-eBay Permanent Injunction Rulings By District Courts - to 11/30/2012*, <http://www.patstats.org/Patstats2.html> .

図1 eBay 事件最高裁判決後の地裁判決における差止めの状況



出所：ヒューストン大学ローセンター・前掲注9)に基づき、筆者作成

次に、4要素テストがどのように適用されて差止めが命じられ、あるいは否定されたのか、に関して、eBay 事件最高裁判決後の裁判例を分析した先行文献を紹介する。

#### (a) FTC 報告書

FTC (Federal Trade Commission, 連邦取引委員会) が 2011 年に公表したレポート<sup>9</sup> (以下「FTC レポート」という) は、eBay 判決後の裁判例の趨勢を、概ね以下のとおり分析している<sup>10</sup>。

(α) 4要素テストの第1要素(回復不能の損害)と第2要素(金銭賠償の不十分性)は関連しており、しばしば併せて判断される。特許権者と侵害者が製品市場で競争しているケースは、裁判所が差止めを命じる典型的な場合ではあるが、単に競争しているというに止まらず、市場シェアの低下、顧客喪失、価格低下などの明確な証拠が求められることがある。顧客を失うか否かは、市場をどのように画定するかにも左右され、侵害者が特許権者の唯一の競争者であるというように市場が狭く画定されるのであれば、必然的に顧客を奪い合うことになるので、侵害は、市場シェアの低下という回復困難な損害を生じさせる。他方、特許発明の他にも競合する非侵害品が存在するといったように広く市場が画定される場合には、侵害者の顧客は侵害がなかった場合に非侵害品を選択したかもしれず、侵害が市場シェアを低下させたとはいえない。評判(reputation)の低下は、数量化不可能なので、回復不能の損害に当たると判断されることがある。

<sup>9</sup> Federal Trade Commission, *The Evolving IP Marketplace : Aligning Patent Notice and Remedies with Competition* (2011) なお、FTC レポートについては、本報告書所収の田村善之「2011 FTC Report による特許制度リフォーム論の紹介—救済策編—」参照。

<sup>10</sup> FTC, *supra* note 9 at 260-272.

(β) 特許権者が特許発明を実施していない場合でも、大学、研究機関や研究開発専業について、共同訴訟人である独占的ライセンシーの存在、評判の低下、ライセンス収入の喪失、特許発明を採用する製品と採用しない製品間の開発競争（デザイン・ウィン）<sup>11</sup>といった点が考慮されて、差止めが認められることがある。これに対して特許権者が特許発明を実施していない場合に差止めが否定されるのは、単に特許発明を実施していないからではなく、特許権者が市場シェアの低下やライセンス機会の喪失などの具体的な回復不能の損害を立証できないからである。侵害部分が被告製品のささいな部分（small component）であることは、回復不能の損害を否定する理由の一つとされることがある。

(γ) 第3要素（不利益のバランス）について、侵害品に基づいて事業を営むことを選択した者は、差止めによって事業が壊滅するとその苦難を説明しても、そのような主張は認められないとする判決がしばしば見られる。他方、第3要素が差止めを否定する方向で考慮されるのは、典型的には、特許権者が回復不能の損害を立証できず、かつ、被告にとって差止めが重大な結果をもたらすような場合である。被告の困窮度を軽減するため、裁判所は、特許発明を迂回する時間的余裕を与えるべく差止めの執行を遅らせる（delay）<sup>12</sup>こともある。

(δ) 第4要素（公益）が長々と議論されることは少なく、強固な特許制度を維持することに公共の利益があり、侵害に対する十分な救済を認めることはそのような利益に適用のみ述べる場合も多い。公益が問題となるのは、医薬品・機器の場合が多いが、創作インセンティブへの考慮もあるので、必ず差止めが否定されるわけではない。コンピュータ・セキュリティへの影響が公共の利益の中で考慮されることもある。

#### (b) Chien and Lemley

Chien and Lemley<sup>13</sup>も、裁判例を分析しているが<sup>14</sup>、全般的な趨勢は、概ねFTCレポートの分析と一致している。

すなわち、4要素の中では、裁判所は、第1要素（回復不能の損害）と第2要素（金銭賠償の不十分性）を重視している。特に競争上の考慮が強い影響力を有しており、侵害が特許権者の市場シェア、評判やビジネスモデルを確実に脅かすという場合においては、そ

<sup>11</sup> 後掲注44)及び対応する本文参照。

<sup>12</sup> その一例として、後掲注44)のBroadcom事件参照。また、i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp., 598 F. 3d 831, 863-864では、CAFCは、迂回に5月を要するとしたMicrosoft側の証言にもかかわらず、差止めの執行を60日遅らせるとした地裁判決を見直し、猶予期間を5月に延長した。

<sup>13</sup> Colleen V. Chien and Mark A. Lemley, *Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest*, 98 CORNELL L. REV. 1(2012).

<sup>14</sup> Chien and Lemley, *supra* note 13, at 9-14.

れらは数量化が困難であるため、金銭賠償は不十分であり、差止めが認められる。また、特許発明が被告製品のささいな部分 (small component) である場合は、差止めが否定され易い。

さらに、Chien and Lemley によれば、差止めが認められる割合は、特許権者の属性によって大きく異なる。表 1 は、前述のヒューストン大学ローセンターの調査による事件 (ただし、対象期間は 2011 年 8 月 5 日まで) を対象に、Chien and Lemley が特許権者の属性毎に差止めが認められる割合を調査したものである。

表 1 特許権者の属性別に見た差止認容率

特許権者	差止認容率	認容件数	否定件数	計
大学・研究機関	100%	3	0	3
個人	90%	9	1	10
実施主体 (Practicing companies)	79%	126	33	159
PAEs (うち差止めの許否が争われたもの)	26% (7%)	5 (1)	14 (14)	19 (15)

出所：Chien and Lemley・前掲注 13) Figure1 を一部改変

表 1 において、Chien and Lemley は、特許権者の属性として、大学・研究機関、個人、実施主体 (Practicing companies) に加えて、PAEs なるカテゴリーを設けているが、PAE とは、Patent Assertion Entity (特許主張主体) の略語であり、著者の一人である Chien が、NPE (Non Practicing Entity, 不実施主体) に代わる語として提唱したものである<sup>15</sup>。NPE という語も、パテント・トロール (patent troll) に代わって用いられることが多いが、そもそもパテント・トロール自体、明確に定義されているわけではなく、一般的には、これまで実施されておらず、今後も実施される見込みのない特許に基づいて多額の金銭をせしめる者であって、「特許のゆすり屋」 (patent extortionist) に代わり用い始められた語であるとされる<sup>16</sup>。他方、NPE とは、文字通り特許発明を実施しない者であるから、大学等を含むことになる。しかしながら、技術移転を行う大学等と、パテント・トロールは、

<sup>15</sup> Colleen Chien, *From Arms Race to Marketplace : The Complex Patent Ecosystem and Its implications for the Patent System*, 62 HASTINGS L. J. 297(2010) .

<sup>16</sup> パテント・トロール (patent troll) という語は、Intel の Assistant general counsel (当時) であった Peter Detkin 氏が、「特許のゆすり屋」 (patent extortionist) という語の使用によって名誉毀損で訴えられたために、それに代わって用い始めたとされる。パテント・トロールについて、同氏は、“A patent troll is somebody who tries to make a lot of money off a patent that they are not practicing and have no intention of practicing and in most cases never practiced.” と述べている。Breda Sandburg, You may not a choice. Trolling for Dollars, July 30, 2001. <http://www.phonetel.com/pdfs/LWTrolls.pdf>

同じ不実施主体であるとはいってもその性格が異なるとして、NPE から大学等を除外した概念として提唱されたのが、PAE である。よって、PAE とは、「技術移転や開発を支援する目的ではなく、専らライセンス料を獲得する目的で特許を用いる者」<sup>17</sup>（あるいは、「特許の開発や商業化よりも権利行使を重視する者」<sup>18</sup>）を指すとされている。この PAE の語は、FTC レポートでも用いられており、そこでは、「特許の購入とその購入した特許に基づく権利行使に焦点を当てるビジネスモデルを有する企業」<sup>19</sup>と説明されている。なお、表 1 において PAEs と分類された特許権者とは、Chien and Lemley らが、訴状やインターネット情報などを基に PAE の定義に該当すると判断したものであり、その厳密性については多少割り引く必要はあろう。

表 1 によれば、特許権者が PAE である場合、他の 3 グループに比して、差止めが認められる割合が極めて低い。しかも、PAEs による差止めが認められた 5 件のうち 4 件は、侵害訴訟の被告が差止めの許否を争わなかったとのことである<sup>20</sup>。よって、全体としてみれば、PAEs による差止めの請求が認められるのは、被告がそれを争わなかった場合にほぼ限られる、と Chien and Lemley は総括している。

一方、表 1 では、特許権者が事業会社 (practicing companies) である場合にも、差止めが 20% の割合で否定されている。この点について、Chien and Lemley は、事業会社であっても問題となった特許を不実施であったために、あるいは、市場に他の競合者が存在しており、被告の利得が特許権者の損害によりもたらされたとはいえなかったために、回復不能の損害を立証することができなかったものと分析している。

#### ④ 侵害と損害の因果関係：4 要素テスト厳格運用の可能性

近時の Apple 事件における CAFC の 2 件の判決（以下、時系列順に、「Apple I 事件」<sup>21</sup>、「Apple II 事件」<sup>22</sup>という）は、仮差止め (preliminary injunction) についてはあるが、回復不能の損害の立証について高いハードルを課したようにも読める余地があり、その影響が終局的差止めの 4 要素テストに及ぶ可能性もある。

Apple I 事件及び Apple II 事件は、Apple が、Samsung のスマートフォンあるいはタブレット端末が Apple の米国特許 (I 事件と II 事件で異なる) を侵害すると主張して侵害訴訟を提起した事案である。Apple が仮差止めを求めたところ、カリフォルニア州北部地区

<sup>17</sup> Chien, *supra* note 15 at Abstract, 300.

<sup>18</sup> *Id.* at 328.

<sup>19</sup> FTC, *supra* note 9 at 50 n. 2.

<sup>20</sup> Chien and Lemley, *supra* note 13 at 11-12 によれば、残る 1 件は、特許権が譲渡される見込みであって、譲り受ける見込みが最も高い者 (the most likely purchaser) は製造業者であるから、差止めが認められるか否かは、譲渡価格に影響するという理由で、差止めが認められた Joyal Product, Inc., v. Johnson Electric North America, Inc. et. al., 2009 U.S. Dist. LEXIS 15531 (D. N.J. Feb. 26, 2009) である。

<sup>21</sup> Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., 678 F. 3d 1314 (Fed. Cir. 2012).

<sup>22</sup> Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., 695 F. 3d 1370 (Fed. Cir. 2012).

連邦地裁は、Apple I 事件では仮差止めを認めず、Apple II 事件ではこれを認めたが、いずれの地裁判決も CAFC に上訴された。

仮差止めを認める要件の一つは、特許権者が回復不能の損害を被るおそれがあることであり、CAFC でもその点が争われた。

この点につき、CAFC は、まず Apple I 事件において、回復不能の損害を立証する一環として侵害行為と特許権者の損害の間の何らかの因果関係 (some causal nexus) を立証する必要があるとの地裁の考え方を支持し、侵害品が特許の機能以外の理由で購入されるのであれば、侵害品により特許権者の売上が減少しても、それは特許権者に回復不能の損害を与えるものとはいえない、特許の機能が需要を喚起しないのなら、侵害がなかったところで特許権者の売上げは減少するだろう、と判示した。続く Apple II 事件では、CAFC は、さらに踏み込んで、回復不能の損害があるというために特許権者が立証すべき 2 要件を明確化した。その 2 要件とは、1) 差止めが認められなければ回復不能の損害を被るであろうことと、2) 主張された損害と侵害とされる行為の間に十分に強固な因果関係 (sufficiently strong causal nexus) があること、であり、第 2 要件の因果関係に関しては、特許権を侵害する機能が侵害品の需要を喚起することを示さなければならない。

以上の一般論に基づき、CAFC は、Apple I 事件では、損害と侵害の因果関係に関するカリフォルニア州北部地区連邦地裁の判断を是認した。同地裁の判断とは、スマートフォンに関する 3 件の特許 (うち 2 件はデザイン特許) については、デザインはスマートフォンの決定的な購入動機であるとはいえない、また、問題の特許は被疑製品の一部に用いられているに過ぎず、当該製品に不可欠であったり中核の技術であったりするわけではない、などの理由から、侵害と損害との因果関係を否定し、他方で、1 件のタブレット端末のデザイン特許については、市場で特許権者と侵害者のみが競争しており、特許権者のシェアの低下は侵害者の売上げによるものであるといえることや、タブレット端末ではスマートフォンよりもデザインが購入動機として重要であることなどを考慮して因果関係を肯定する、というものである<sup>23</sup>。

一方、Apple II 事件においては、カリフォルニア州北部地区連邦地裁は、スマートフォンの機能と売上げにとって、Siri というアプリケーションがその検索機能の故に重要であり、Apple の特許により実現される統合検索機能は、その Siri の機能の中心であるとして、侵害と損害の因果関係を肯定したが<sup>24</sup>、CAFC は、特許にクレームされた装置を備えているという理由に基づいて消費者が侵害品を購入することを Apple は立証すべきだが、地裁の認定によれば、せいぜい、検索機能を理由に Siri を愛好する iPhone ユーザーがいることが示唆されるに止まり、消費者が検索機能を理由にスマートフォンを購入する

<sup>23</sup> Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., 2011 U.S. Dist. LEXIS 139049 (N. D. Cal., Dec. 2, 2011) なお、因果関係が肯定された 1 件のデザイン特許について、本地裁判決は、有効性に疑義があるとして結論としては仮差止めを認めなかったが、CAFC 判決は、有効性に関する地裁判決の判断は誤りであるとして、地裁判決の一部を取り消している。

<sup>24</sup> Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., 877 F. Supp. 2d 838 (N. D. Cal. 2012).

ことは十分に立証されていない、それどころか統合サーチ機能はスマートフォンの購入理由の上位5位に入っていない、などとして、地裁判決を破棄差し戻した。

以上は、仮差止めについての議論であるが、Apple I 事件では、その後終局的差止めの許否が争われ、カリフォルニア州北部地区連邦地裁は、仮差止めの要件としての回復不能の損害について CAFC が明確化した前述の2要件は、終局的差止めに関する4要素テストにおける回復不能の損害（第1要素）の判断にも適用されると判示した<sup>25</sup>。回復不能の損害の要件は、仮差止めと終局的差止めに通じており、Apple II 事件 CAFC 判決を見ても回復不能の損害をめぐる議論が仮差止め限定されることを示唆するところはないというのがその理由である。そして事案へのあてはめでは、同地裁は、まず、因果関係は、Apple が主張するような複数の特許権をまとめたグループ単位ではなく、それぞれの特許権毎に立証すべきことを確認した上で、仮差止めの場合と同様に、侵害と損害の因果関係を認めず、回復不能の損害の存在を否定した。同地裁は、因果関係を否定する理由を次のように述べる。デザイン特許について、仮にスマートフォンの購入においてデザインが重要であるとしても、Apple の主張は、一般的なデザインの重要性に止まっており、個々の特許がカバーする特定の要素が需要を喚起することを具体的に立証していない、消費者調査や業界レビューにおいて評価されたデザインも個々の特許と対応していないし、その需要喚起効果も逸話の域を超えるものではない。その他の3件の特許について、Apple は、使いやすさの需要喚起効果を挙げるが、これもまた一般論に止まっており、個々の特許がカバーする特定の機能についてではないし、個別の消費者の声などもより広範な市場の状況を示すものではない。

前述したとおり（(iii) ③ (a) (b) 参照）、特許権者と侵害者が直接の競争関係にある場合には一般的には差止めが認められ易いとされるが、Apple 事件の一連の判決は、そのような場合であっても、侵害と損害の因果関係が具体的に立証されなければ、回復不能の損害の立証としては不十分であり、仮差止めさらには終局的差止めが認められない可能性があることを明らかにした。

この因果関係の要件は、eBay 事件最高裁判決において明示的に述べられているものではないが、Apple II 事件の CAFC 判決によれば、因果関係の要件は、確かに回復不能の損害の判断の一部であるとされる<sup>26</sup>。また、Apple I 事件のカリフォルニア州北部地区連邦地裁は、特許発明が侵害品全体のささいな部分（small component）であるときに差止めを認めることに消極的な eBay 事件最高裁判決の Kennedy 判事らの補足意見を引用し、かかる議論は説得的であると述べた上で、被疑製品の一部に用いられ、当該製品に不可欠であったり中核の技術であったりするわけではない特許権の侵害による回復不能の損害を否定してい

<sup>25</sup> Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., 2012 U.S. Dist. LEXIS 179532 (N. D. Cal., Dec. 17, 2011).

<sup>26</sup> Apple, 695 F. 3d at 1375.

る<sup>27</sup>。同地裁の立場からすると、因果関係の要件は、Kennedy 判事らの「ささいな部分」(small component) の議論を踏まえたものと位置づけられることになろう。以上のような観点からすれば、因果関係の要件は、従来の考え方を変えるものではないともいえそうである。

その一方で、最初に Apple I 事件において CAFC が侵害と損害との「何らかの因果関係」(some causal nexus) が必要であると述べるに際して引用した CAFC 判決である Voda 事件<sup>28</sup>では、製品中の特定の特許の機能が需要を喚起したか否かの因果関係が問題とされたわけではない<sup>29,30</sup>。また、要求される因果関係の程度に関して、Apple I 事件は、「何らかの因果関係」(some causal nexus) が必要であるとしていたが、Apple II 事件は、「十分に強固な因果関係」(sufficiently strong causal nexus) が必要であると述べて、立証のハードルをより高くしたようにも見える。実際、その後のカリフォルニア州北部地区連邦地裁判決は、前述のとおり、個々の特許により実現される機能を特定し、その特定の機能が需要を喚起することを具体的に立証することを求めており、因果関係の要件を厳格に解釈運用しているように思われる。以上の諸点を考慮するならば、一連の判決により明確化された因果関係の要件は、厳格に解釈運用されるなら、回復不能の損害の立証について従来以上の高いハードルを課すことになり、4 要素テストがより厳格に運用される可能性をも示唆するものである。

いずれにせよ、今後の動向が注目される。

(iv) ITC (International Trade Commission, 国際貿易委員会)

## ① 排除命令

特許権を侵害する貨物の輸入は違法であり (19 U.S.C. § 1337 (a) (1) (B))、ITC (International Trade Commission, 国際貿易委員会) は、そのような貨物の輸入を防止するために排除命令を発することができる。その場合、関税法 337 条 (19 U.S.C. § 1337 (d) (1)) によれば、ITC は、公衆衛生や公共の福祉、米国経済の競争状況、類似品や競合

<sup>27</sup> Apple, 2011 U.S. Dist. LEXIS 139049, at 124. なお、カリフォルニア州北部地区連邦地裁は、終局的差止めに関する 4 要素テストの第 4 要素 (公益) の判断においても、特許発明が「ささいな部分」(small component) であることを考慮し、携帯電話に多くの非侵害の機能があり、特許を侵害する機能は限定的であるときに携帯電話全体について差し止めることは公益に反すると判示している。Apple, 2012 U.S. Dist. LEXIS 179532 at 68-69.

<sup>28</sup> Voda v. Cordis Corp., 536 F. 3d 1311 (Fed. Cir. 2008).

<sup>29</sup> Voda 事件において、CAFC は、Voda が自らの損害ではなく独占的ライセンスの損害をもって回復不能の損害を立証しようとしていると判断した「地裁は、Voda は侵害により Voda に回復不能の損害が生じた (caused) ことの立証に失敗したと認定した点において明らかな誤りを犯したわけではない」と判示した (Voda, 536 F. 3d at 1329)。Apple I 事件で CAFC が引用したのは、この鉤括弧内の説示の部分である (Apple, 678 F. 3d at 1324)。

<sup>30</sup> なお、Apple I 事件で CAFC は、ランダム法上の虚偽広告と売上減少との間に関係 (nexus) がなければ、仮差止めを認めるための回復不能の損害の立証は不十分であると判示した P&G 事件 (Procter & Gamble Co. v. Ultreo, Inc., 574 F. Supp. 2d 339, 350 (S.D.N.Y. 2008)) も引用しているが (Apple, 678 F. 3d at 1324)、同事件は、ランダム法の事件であり、第 2 巡回区控訴裁判所の先例が引かれていることに留意する必要がある。

品の生産及び消費者に排除命令が与える影響を考慮した上で、問題の貨物が輸入されるべきではないと判断するときは、排除命令を発しなければならない (shall)。

このほか、ITC は、停止命令 (cease and desist order) を発することもできるが (19 U. S. C. § 1337 (f) (1))、金銭賠償を命じる権限は与えられていない。

## ② 4 要素テストとの関係

連邦巡回控訴裁判所によれば、4 要素テストは、ITC による排除命令には適用されない (Spansion 事件<sup>31</sup>)。同事件において、連邦巡回控訴裁判所は、その理由を次のとおり説明している。

関税法 337 条 (19 U. S. C. § 1337 (d) (1)) によって、ITC は、条文に明記された公益要因への影響から排除命令を発するべきではないとの事情がない限り、排除命令を発することが義務づけられている (19 U. S. C. § 1337 (d) (1) は、排除命令を発し「なければならない」[shall] と規定している)。そもそも議会は、知的財産権侵害物品の輸入について金銭的救済を認めずに差止めのみを認め、また、1988 年の改正によって国内産業への被害要件を削除し、特許権者が回復不能の損害を被ったことの立証を不要としている。そのような立法の経緯からすると、議会は、差止めが関税法 337 条 (19 U. S. C. § 1337) 違反に対する通常の救済であり、その際、回復不能の損害の立証は不要であると考えていたものといえる。

これに対して、地方裁判所における侵害訴訟の場合、議会は、地方裁判所に差止めを命じるか否かの裁量を認めており、その裁量は、「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」 (“in accordance with the principles of equity … on such terms as the court deems reasonable.” 35 U. S. C. § 283) 行使される。

このように ITC と地方裁判所の救済に関する制定法上の基盤 (underpinnings) が異なることを踏まえるならば、eBay 事件最高裁判決の判示は、ITC による救済の決定には適用されず、ITC は、4 要素テストを適用する必要はない。

関税法 337 条 (19 U. S. C. § 1337) の下での排除命令と特許法 (35 U. S. C. § 283) の下での差止めの相違は、輸入は国内活動と異なるように取り扱われるとの長年にわたる原則にしたがうものであり、その点は、公益を考慮して差止めを否定した事例は 3 件<sup>32</sup>に過ぎず、それも被害要件を削除した 1988 年改正より以前の事件であるという事実にも反映されている。

<sup>31</sup> Spansion, Inc. v. ITC, 629 F. 3d. 1331 (Fed. Cir. 2010).

<sup>32</sup> Certain Automatic Crankpin Grinders, Inv. No. 337-TA-60, Certain Inclined-Field Acceleration Tubes and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-67, Certain Fluidized Supporting Apparatus and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-182/188. その概要は、Chien and Lemley, *supra* note 13, at 21-23 で紹介されている。

### ③ 運用状況

19 U.S.C. § 1337 (d) (1)の条文によれば、ITCは、列挙された公益要因を考慮して排除命令を発しないことも理論的には可能である。しかし、連邦巡回控訴裁判所が Spansion 事件において述べているように (②参照)、そのような事例は、1988年改正以前の3件に過ぎない。ITCの事件においては、侵害が成立すれば排除命令が発せられるのが基本であり、前述したように地裁の侵害訴訟における差止認容率が75%であったこととは、大きく異なっている<sup>33</sup>。

この結果、Chien and Lemleyは、ITCへの全申立件数に占めるNPEによる申立件数の割合が、2006年の7%から2011年は25%へと増加したと分析している<sup>34</sup>。これに対して、ITC自身は、NPEを、主張された特許については実施していないメーカー、研究開発専業、大学等からなるカテゴリー1のNPEと、主として特許の購入と権利行使をビジネスモデルの中心に据えるカテゴリー2のNPEとに分けた上で、2006年のeBay事件最高裁判決以降2012年第1四半期までの全258件の調査のうち、カテゴリー2のNPEが申し立てたものは8%に過ぎないこと、最終的に排除命令を得ることができたカテゴリー2のNPEは1件、カテゴリー1のNPEは2件に止まること、NPEによる申立ては当初から和解を目的にしているとの見方もあるが、NPEによる申立件数が少ないことから決定的なことはいえないことなどと述べている<sup>35,36</sup>。

#### (v) 標準特許関連事件の概観

以下、標準(必須)特許に基づく差止めの許否が争われたeBay事件最高裁判決後の主な判決を概観する。

---

<sup>33</sup> Chien and Lemley, *supra* note 13 at Figure 3. なお、*id.* at 18 n. 93は、このような救済面での相違が内国民待遇違反に当たるおそれを指摘する。

<sup>34</sup> *Id.* at 17.

<sup>35</sup> U.S. International Trade Commission, *Facts and Trends Regarding USITC Section 337 Investigation* (June 18, 2012) [http://www.usitc.gov/press\\_room/documents/featured\\_news/337facts.pdf](http://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/337facts.pdf) これに対して、Chien and Lemley, *supra* note 13 at 17 n. 90は、ITC自身の調査を基にしても全調査件数に占めるNPEの申立件数の割合は、7%から19%へと増加していると再反論している。

<sup>36</sup> ITCへの申立ては、国内産業要件(19 U.S.C. § 1337 (a) (2) (3))を満たす必要もあるが、1988年の改正後の条文によれば、「エンジニアリング、研究開発、ライセンスを含む知的財産権の活用に対する実質的な投資」(19 U.S.C. § 1337 (a) (3) (C))によって国内産業要件を充足することが可能である。このため、ITC自身は、NPEによる申立ても国内産業要件を満たすと述べている。US ITC., *supra* note 35 at 1-2. 他方、FTC, *supra* note 9 at 242は、PAE(本文(iii)③(b)参照)について国内産業要件の充足を認めることに否定的である。この点をめぐっては、Christoph Rademacher「米国、ドイツおよび日本での特許事件における差止命令による救済—最近の展開及び今後の見通し」AIPPI57巻7号(2012年)404頁、408~410頁も参照。

① CSIRO 事件<sup>37</sup> (差止肯定、RAND コミットあり)

CSIRO は、オーストラリア連邦政府の科学研究機関であり、米国特許 (U.S. Patent No. 5,487,069, 以下「'069 特許」という) を有していた。一方、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 米国電気電子技術者協会) は、IEEE が 802.11 規格を承認した際には、802.11a 規格を実施しようとする企業に対して、CSIRO が RAND 条件で '069 特許をライセンスすることの確約を CSIRO に求め、CSIRO はこれに同意した。IEEE は、CSIRO の発明を含む 802.11a 規格と 802.11g 規格を策定したが、CSIRO は、Buffalo が '069 特許を侵害しているとして侵害訴訟を提起した。

テキサス州東部地区連邦地裁は、以下のとおり 4 要素テストを適用し、Buffalo に対して終局的差止めを命じた。

第 1 要素 (回復不能の損害) について、CSIRO は、特許権者が不実施主体であるときには、侵害行為によって特許権者がライセンスすることができなくなってしまうことを示すことにより、回復不能の損害を立証することができることを主張するが、確かに CSIRO にとって、研究開発資金の調達のために知的財産をライセンスできることが極めて重要である。また、CSIRO の評判は、優秀な科学者をリクルートする上で重要であり、CSIRO の特許 (の有効性) について異議が唱えられることは CSIRO の研究機関としての評判に疑問を投げかけるほか、資金が研究にではなく訴訟費用に充てられることにより、研究の機会を逸してしまう。研究機会の逸失は回復不能な損害である。

第 2 要素 (金銭賠償の不十分性) について、侵害によってブランドやのれんが被る損害を算定することは困難だが、CSIRO の評判に疑問が呈されることは、それと同様である。eBay 事件最高裁判決の Kennedy 判事補足意見は、特許発明が製品中のささいな部分 (small component) であって、差止めの脅威が不当なレバレッジになる場合は、損害賠償で十分であるとしているが、かかる議論は本件には当てはまらない。CSIRO の技術は、決してわずかな部分ではなく、IEEE802.11a と IEEE802.11g という規格の中核技術であるからである。差止めの制限は、強制実施権の設定と同様であるが、その場合に過去の販売実績に基づいて実施料を決めると、それは、現在の価値を十分に反映しないものになってしまう。

第 3 要素 (困窮度のバランス) について、侵害品の無線関連商品は Buffalo の売上げの 11% に過ぎず、今後、米国で無線関連商品を製造販売できなくなるとしても壊滅的な打撃を被るわけではない。Buffalo が被る損害が金銭的なものであるのに対して、差止めが命じられない場合、CSIRO は、金銭的損害のみならず研究開発活動への悪影響というより深刻な事態に直面する。

第 4 要素 (公益) について、強固な特許制度には公共的な利益がある。極く限られた状

---

<sup>37</sup> Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization v. Buffalo Technology Inc., 492 F.Supp.2d 600 (E.D. Tex. 2007).

況では、差止めが生命・安全といった公共の利益に反することもあり得るが、本件ではそのような利益が問題となっているわけではない。

以上のおり、本判決は、第2要素の判断において、標準必須特許であることを、特許発明がささいな部分 (small component) でないことの根拠とし、差止めを肯定する方向で考慮している。その一方で、特許権者が RAND 宣言していたことは、判決において一切考慮されておらず、疑問が呈されている<sup>38</sup>。

また、第2要素の判断において、本判決が評判の低下を考慮している点に対しては、顧客が特許の存在と被告がその特許を侵害していることを知っているとしても、そのことが評判にどのように影響するのか定かでない、仮に影響があるとしても、特許発明が広く用いられていることはむしろ評判を高めるはずである、との批判がある<sup>39</sup>。

なお、本判決は、③の Hynix 事件においても批判されているが、その点については③の記述を参照。

## ② True Position 事件<sup>40</sup> (差止肯定、必須宣言なし)

True Position は、米国特許 (U. S. Patent No. 5, 327, 144, 以下「' 144 特許」という) の特許権者であり、True Position と Andrew は、ともに ETSI (European Telecommunication Standards Institute, 欧州電気通信標準化機構) のメンバーとして、携帯電話の標準規格を策定する 3GPP (Third Generation Partnership) に参加して ' 144 特許を含む UTDOA (Uplink Time Difference of Arrival) を標準規格に採用するように働きかけたところ、標準規格に採用された。その後、Andrew は、サウジ・テレコムと、携帯電話位置情報システムを供給する契約を締結したが、True Position は、Andrew のシステムが ' 144 特許を侵害するとして侵害訴訟を提起した。

標準策定前の段階において、True Position は、「希望者には合理的な条件でのライセンスが供与され得る」旨を述べてはいたものの、' 144 特許が「必須」(essential) であることは宣言していなかった。その理由について、True Position は、' 144 特許は、標準の一つのオプションとして実施されるに過ぎないと主張したが、デラウェア州連邦地裁は、オプションであっても標準であることにかわりはなく、True Position の行為は誤解を招くとしながらも、先行訴訟において両当事者が和解した内容によれば、Andrew が ' 144 特許を UTDOA に実施することは許されていないこと等を理由に、True Position の行為が禁反言 (Equitable estoppel) にあたるとの主張は斥けた<sup>41</sup>。

その上で、デラウェア州連邦地裁は、4 要素テストについて次のとおり判断し、終局的

<sup>38</sup> FTC, *supra* note 9 at 265 n. 56.

<sup>39</sup> Chien and Lemley, *supra* note 13 at 18 n. 65.

<sup>40</sup> True Position, Inc. v. Andrew Corp., 568 F. Supp. 2d 500 (D. Del. 2008).

<sup>41</sup> Andrew は、黙示的ライセンスの抗弁も主張したが、同様に先行訴訟での和解内容等を理由に、当該主張は斥けられた。

差止めを命じた。

まず、第1要素（回復不能の損害）について、Andrewは、市場における唯一の競合者であって、その侵害行為は、特許権者の市場での地位や海外で特許発明を提供する最初の企業であるといった評判に必然的に影響を及ぼす。

また、第2要素（金銭賠償の不十分性）に関しては、Andrewは、True Positionから、サウジ・テレコムとの取引のみならず、特許発明の世界最初の供給者としての評判、そして定量化困難であるが今後も続けられるであろう取引を奪ったのであり、これらは損害賠償で補償することができない。

さらに第3要素（困窮度のバランス）について、Andrewは、標準化された技術にロック・インされたと主張するが、Andrewは、他の非侵害技術へ転換するために必要な費用を明らかにしておらず、他の非侵害技術を利用することは可能であると考えられる。

第4要素（公益）について、Andrewは、Broadcom事件<sup>42</sup>を引用するが、True Positionは、'144特許を必須であるとは宣言していない上に、ライセンスも約しておらず、よって、その後約束を破ったわけでもない、という点において、同事件とは異なる。True Positionが'144特許をライセンスすると意図的に虚偽の約束をし、その後ロイヤリティを要求したことを示す証拠や、非侵害の代替技術への転換コストを示す証拠はなく、市場には特許権者と侵害者しかいないといった点を考慮すれば、Broadcom事件は説得的ではない。

以上のとおり、本判決は、True Positionが必須宣言しなかったことを批判してはいるものの、第4要素の判断に見られるように、結果としては'144特許が必須特許でないことを前提にしているようである。また、標準策定前にTrue Positionがライセンス供与の意思を示していたことについて、本判決は、それが意図的な虚偽の約束であるものではないと考えているようであるが、意図的な虚偽の約束ではないとしても、客観的に見ればFRANDコミットに当たるものであるのか否か、という点も別に問題となり得ると思われるが、この点は判断されていない。

### ③ Hynix 事件<sup>43</sup>（差止否定、FRANDコミット不明）

Rambusは、米国特許(U. S. Patent No. 5, 915, 105, 6, 034, 918, 6, 324, 120, 6, 378, 020, 6, 426, 916, 6, 452, 863)の特許権者である。Rambusの特許は、JEDECが策定したDRAMのインターフェイスの標準に関係していたが、特許が登録される前に、特許発明の対象技

---

<sup>42</sup> Broadcom Corporation v. Qualcomm Incorporated, 501 F.3d 297 (3d Cir. 2007). ①コンセンサスに基づき私的に標準を策定する環境において、②特許権者が必須特許をFRAND条件でライセンスすると意図的に虚偽の約束をし、③標準化機関が標準規格採用時に当該約束を信頼し、④その後に特許権者が当該約束に違反することは、反競争行為であると判示された。

<sup>43</sup> Hynix Semiconductor Inc., v. Rambus Inc., 609 F. Supp. 2d 951 (N.D. Cal. 2009).

術は、標準規格に採用されていた。Rambus 自身は JEDEC 標準とは異なる DRAM インターフェイスを採用していたが、JEDEC 標準に準拠した DRAM を製造する Hynix に対して特許侵害訴訟を提起した。

カリフォルニア州北部地区連邦地裁は、以下のとおり 4 要素テストを適用し、終局的差止めを否定した。

第 1 要素（回復不能の損害）と第 2 要素（金銭賠償の不十分性）について、既に失われた売上げと市場シェアによる損害は、損害賠償で補填される。差止めは将来の損害を防ぐものであり、今後失うであろう売上げと市場シェアのみが意味を持つ。Rambus は、メモリを製造していないが、Hynix のメモリ供給により Rambus のメモリ技術を用いた機器のシェアが低下すると主張しており、ここでは、Broadcom 事件<sup>44</sup>と同様に、異なる設計の製品開発競争（デザイン・ウィン）が問題となる。しかし、既にロック・インは生じており、他のメモリに乗り換えるコストは既に大きいから、Rambus が今後追加的にシェアを失う可能性は高くない。よって、Rambus が被る損害は僅かであるが、デザイン・ウィンに敗れると、顧客と密接に協働し、問題を解決していくというイノベーションの輪から閉め出されることとなり、その損害は僅かであっても金銭賠償によっては補填できない。Rambus の他の第三者に対する実施料率が低下したという点については、差止めを認めれば実施料率が高くなるというものではないし、むしろ Hynix に継続的ロイヤリティ（ongoing royalties）を課せば、Hynix との競争上実施料率の引き下げを求める第三者の圧力を和らげることができる。また、実施料率の低下は、Hynix の侵害以外の要因も大きい。さらに、Rambus は、侵害による収入減少に伴い、研究開発資金が減少し、研究開発の機会を失ったと主張する。確かにそのような主張は CSIRO 事件（筆者注①参照）でも採用されたが、研究開発資金の減少は、過去分については金銭賠償によって、また、今後については継続的ロイヤリティ（ongoing royalties）により補填可能である。また、Rambus は、CSIRO 事件に依拠しつつ、特許の有効性に疑義が呈されると評判の低下を招く、と主張するが、そのような損害は過去のものであり、特許の有効性と侵害の主張が認められた以上、この点に関して回復不能な損害は生じない。

第 3 要素（困窮度のバランス）と第 4 要素（公益）について、確かに Rambus は、僅かな回復不能の損害を被るだろう。他方で、Hynix が Rambus の特許を認識したときには Rambus の技術は標準規格に既に採用されており、ロック・インが生じている。しかも、それは、Rambus が当初特許を開示せず、また、特許登録を得なかったためである。これらの点を踏

---

<sup>44</sup> Broadcom Corp. v. Qualcomm, 543 F. 3d 683 (Fed. Cir. 2008). 特許権者 Broadcom は、自らは特許発明を実施していないが、Qualcomm の半導体チップが自らの特許権を侵害すると主張していた。CAFC は、半導体チップを搭載する携帯電話の開発・製造をめぐる「デザイン・ウィン」をめぐる競争が生じているとして回復不能の損害を認めた地裁判決の認定判断を是認した。さらに CAFC は、4 要素テストの他の要素に関する地裁の判断も是認した上で、Qualcomm に迂回する時間的余裕を与えるために差止めの執行を 20 月猶予するサンセット条項を付して差止めを命じた地裁判決は、裁量権を濫用するものではない、と判示した。

まえると、バランスはHynixの方に有利に働く。公益との関係では、差止めを認めても公益に反するとは考えられない。

以上のおり、本判決は、FRAND 宣言の有無を問題とすることなく、差止めを否定しているが、そこでは、差止めがあくまで将来に向けた (prospective) な救済であって、過去の侵害を罰するものではないという点が強調され、研究開発資金の減少や評判の低下といった過去の損害を根拠に差止めを認めた④の CSIRO 事件を批判している。また、本判決は、差止めに代わる救済として継続的ロイヤリティ (ongoing royalties) の役割を重視している<sup>45</sup>。

④ Apple v. Motorola 事件 (以下「Apple III 事件」という)<sup>46</sup> (差止否定、FRAND コミットあり)

Apple 及び Motorola は、いずれも、それぞれの特許権を相手方が侵害していると主張していたが、Motorola が Apple によって侵害されたと主張する特許の中に、Motorola が標準必須特許であると宣言し、何人にも FRAND 条件でライセンスを許諾することを約 (コミット) した米国特許 (U.S. Patent No. 6,175,559, 以下「'559 特許」という) が含まれていた<sup>47</sup>。

イリノイ州東部地区連邦地裁において、指名により審理を行った第7巡回区控訴裁判所の Posner 判事は、正式事実審理を経ない判決 (summary judgment) を求める両者の申立てのうち、まず損害賠償については、Apple 及び Motorola が相手方の特許権侵害により被ったと主張する損害は立証されていないとして、これを認めなかった。

次に差止めに関しても、Posner 判事は、損害が立証されていないのであるから損害賠償が不十分な救済であることも立証されていないとして、両者いずれの申立ても認めなかった。差止めを否定するその他の理由として、同判事は、市場シェア低下による損失の算定困難性から差止めが認められる例もあるが、Apple の特許は容易に迂回可能であり、差止めを認めても市場シェアの低下は避けられないこと、他方で差止めを認めるとマイナーな

---

<sup>45</sup> 差止めの許否に焦点を当てる本稿では、紙幅の関係上、継続的ロイヤリティ (ongoing royalties) について詳論するを得ないが、CAFC は、差止めに代わる救済として裁判所は継続的ロイヤリティ (ongoing royalties) の支払いを命じることができることを認めている。Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F. 3d 1293, 1314 (Fed. Cir. 2007). 継続的ロイヤリティ (ongoing royalties) を肯定的に評価し、その算定方法について提言するものとして、Mark A. Lemley, The Ongoing Confusion Over Ongoing Royalties, 76 MO. L. REV. 695 (2011)、FTC, *supra* note 9 at 235-238. また、日米比較につき、島並良「知的財産権侵害の差止めに代わる金銭的救済」片山英二先生還暦記念『知的財産法の新しい流れ』(青林書院, 2010年) 669頁、鈴木将文「特許権侵害に対する民事救済措置に関する覚書」別冊パテント10号所収予定 (2013年)。

<sup>46</sup> Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d. 901 (N.D. Ill. 2012).

<sup>47</sup> その他にも、Motorola が必須特許であると宣言した米国特許 (U.S. Patent No. 6,359,898) が存在したが、Posner 判事は、Apple の製品は当該特許発明の技術的範囲に属しないと判断した。標準に準拠する製品が必須特許を侵害しないとの帰結に関して、同判事は、必須特許であるというのは Motorola の主張に過ぎず、標準化団体の ETSI は、必須特許であるか否かを判断していないと述べている。

機能であってもそれを除去、迂回するために一定期間は製品を引き上げるか、それを避けるために高いロイヤリティを支払う必要があるが、これは、特許の価値に比べて不釣り合いであること、特許発明が製品のささいな部分 (small component) であって、侵害により特許権者が被る不利益と差止めにより侵害者や公衆が被る不利益が不釣り合いであるときには、継続的ロイヤリティを伴った強制実施権 (compulsory license with ongoing royalty) が、4 要素テストの第 3 要素 (困窮度バランス) や第 4 要素 (公益) に照らしても、エクイティ上の救済として差止めより優れていること (ただし、両者とも継続的ロイヤリティについて主張しておらず、その支払いは命じられていない) 等を挙げている。

また、標準必須特許である '559 特許に基づく損害賠償請求について、Motorola が、標準必須特許のポートフォリオに含まれる '559 特許 1 件のロイヤリティは、ポートフォリオ全体を対象にした 2.25% のロイヤリティの 40~50% に及ぶと主張したのに対して、Posner 判事は、そのように比例的ではない割合の根拠は示されておらず、'559 特許が他の特許に比べて価値が高いことも示されていないとして、Motorola の主張を斥けた。のみならず、同判事は、FRAND ロイヤリティの算定は、特許自体の価値を評価するために特許発明が標準必須特許であると宣言される直前の時点を基準とすることが適切であるとも判示している。同判事によれば、標準必須特許であると認定された後は特許権者の交渉力が増大し、他の選択肢を持たないライセンシーは特許権者のいいなりになってしまうが、FRAND 条件の目的は、必須認定により生じるそのようなホールド・アップの価値とは区別された特許自体の価値に、ロイヤリティを限定することにある。

さらに、FRAND 宣言をした '559 特許に基づく差止めが否定される理由について、Posner 判事は、以下のとおり説明している。

FRAND を前提とすると、Apple が FRAND 条件を満たすロイヤリティの支払いを拒絶しない限り、Apple が '898 特許を侵害することを差し止めることは正当化されない。Motorola は、FRAND 条件でのライセンスを約束 (コミット) することにより、FRAND ロイヤリティの支払いを厭わない何人に対しても '898 特許をライセンスすることを約束 (コミット) したのであり、ロイヤリティが特許を使用するライセンスに対する適切な補償であることを黙示的に認めている。Motorola は、2.25% のロイヤリティという申込みを Apple が拒否し、交渉を拒絶していることから差止めが正当化されると主張するが、仮に Apple が 2.25% を拒否したのなら、Apple は、それ以上のロイヤリティ支払を命じられるリスクを負ったことになるが、だからといって、Motorola が FRAND 義務を遵守しなくてよいことになるわけではない。4 要素テストに照らしても、Motorola が受けることができる救済の全ては FRAND ロイヤリティによってもたらされるので、差止めは認められない。

以上のとおり、Apple III 事件では、標準必須特許であるか否かを問わず、争われた特許権全てについて差止めが否定されている。そのうち、標準必須特許については FRAND 宣言をしたことが第 1 要素 (回復不能の損害) 及び第 2 要素 (金銭賠償の不十分性) を否定

する方向に斟酌されているが、その際、Posner 判事は、FTC が別の ITC 事件に関して提出した意見書<sup>48</sup>において FRAND 宣言をした特許権が侵害されても差止めは認められないことを示唆している点に言及している。また、FRAND ロイヤリティの算定基準時を標準策定時とする考え方も FTC レポートの提言<sup>49</sup>に沿う内容であり、Posner 判事と FTC の考え方は極めて近いように思われる。

⑤ Microsoft v. Motorola 事件（差止否定、RAND コミットあり）

Motorola は、無線 LAN に関する IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers、米国電気電子技術者協会) の 802.11 標準規格と、画像符号化技術に関する ITU (International Telecommunication Union、国際電気通信連合) の H264 標準規格について必須特許を多数有している。

Motorola は、802.11 規格に関しては IEEE に対して保証書簡 (Letters of Assurance) を、また、H264 規格に関しては ITU に対して宣言書を、多数提出していた。それらは、RAND 条件で必須特許についてライセンスを許諾する内容を含むものであり、典型的な保証書簡あるいは宣言書には、特許権者は、IEEE 規格、ITU-U 勧告、ISOC/IEC 国際規格に準拠するためのライセンス、あるいは準拠品の製造販売等に必要な特許製品を用いるためのライセンスを、合理的条件で非差別的に全世界にわたって、人数を制限せずに許諾する旨が記載されていた。

Motorola は Microsoft に対して、802.11 規格及び H264 規格準拠品について、2.25% の合理的ロイヤリティを含む RAND 条件でのライセンス供与を申し込むこと、ただし、ロイヤリティ・ベースは、ソフトウェア (e.g. Windows モバイル・ソフトウェア、Xbox360 システムソフトウェア、Windows 7 ソフトウェア、Windows Phone 7 ソフトウェア) ではなく、最終製品 (e.g. Xbox360、PC/ラップトップ、スマートフォン) とすること等を記載した書簡を送付した。これに対して、Microsoft は、Motorola の申込みは、不合理なロイヤリティ率に基づいており、Motorola が IEEE と ITU に対して負っている RAND 条件でのライセンス許諾義務に違反し、契約違反と約束手続に於けると主張して、Microsoft の IEEE 及び ITU に対する約束 (コミットメント) に服する全ての特許について RAND 条件でのライセンスを有することの宣言 (確認) と、RAND ロイヤリティ率について司法上の算定を求める訴訟をワシントン州西部地区連邦地裁に提起した。他方、Motorola は、Microsoft の Windows 7 が H264 規格に関する 3 件の米国特許 (U. S. Patent No. 7, 310, 374, 7, 310, 375, 7, 310, 376) を侵害しているとして、侵害訴訟をウィスコンシン州西部地区連邦地裁に提起

<sup>48</sup> Federal Trade Commission, *Third Party United States Federal Trade Commission's Statement on the Public Interest* (June 6, 2012) <http://www.ftc.gov/os/2012/06/1206ftcwirelesscom.pdf>

<sup>49</sup> FTC, *supra* note 9 at 191-194.

したところ、当該訴訟はワシントン州西部地区連邦地裁に移送され、両事件の審理が併合された。

ワシントン州西部地区連邦地裁は、まず、2012年2月の判決<sup>50</sup>（以下「2月判決」という）において、IEEEとITUへの書簡によって、Motorolaは、IEEEとITUとの間で、必須特許をRAND条件でライセンスするとの内容の法的拘束力のある契約上の約束（コミットメント）をしたこと、また、Microsoftは、IEEEとITUのメンバーとして、その契約における受益者である第三者（third-party beneficiary）に当たることを判示した。その際、2月判決は、Motorolaがこれらの点を争っていないことにも言及している。

しかしながら、その後<sup>51</sup>Motorolaは、IEEEとITUに対する約束（コミットメント）は、一方的（unilateral）な申込みであって、申込みの相手方であるMicrosoftは、ライセンスを申し込み、交渉すると条件を満たすことによって、ライセンスを受けることができると主張したため、ワシントン州西部地区連邦地裁は、2012年6月の判決<sup>52</sup>（以下「6月判決」という）において、再度この点を審理し、次のとおり判示して、改めて契約の成立を認めた。

一般に、契約の成立には、申込み、承諾と約因（consideration）が求められる。本件において、IEEEやITUは、必須特許の特許権者に対して、RAND条件でライセンスを許諾するか否かを含めその意思を述べることを要請するが、RAND条件でのライセンスの確約が得られなければ、標準には採用されないため、IEEEやITUの要請は、申込みに当たる。また、MotorolaがIEEEやITUに保証書簡あるいは宣言書を提出することは、承諾に当たる。そして、標準化団体は、Motorolaが必須特許をRAND条件でライセンスすると約束との引き換えに、その特許の技術を標準に採用する（少なくとも採用を検討する）ことを約束するのであるから、約因も認められる。

6月判決では、MicrosoftがRANDライセンスに関する契約上の権利を否認（repudiate）したとのMotorolaの主張の当否も審理された。Motorolaは、自らの主張の根拠として、RAND条件でライセンスを供与する義務が生じるのは、Microsoftがライセンス供与を申し入れ、誠実に交渉すると停止条件が成就したときであって、Microsoftはそのような行為を行わずにMotorolaを提訴したことを挙げたが、6月判決は、Motorolaの主張を斥けた。6月判決は、その理由として、IEEEへの保証書簡やITUへの宣言書にそのように解する文言は見当たらないこと、Motorolaの主張によれば、ライセンスを申し込んでいない者には法外なライセンス料を請求できることとなり、全ての標準化団体にRAND条件で必須特許の

<sup>50</sup> Microsoft, Corp. v. Motorola, Inc., 854 F. Supp. 2d. 993 (W.D. Wash. 2012).

<sup>51</sup> 詳細は割愛するが、2012年5月のMicrosoft, Corp. v. Motorola, Inc., 871 F. Supp. 2d. 1089 (W.D. Wash. 2012)において、ワシントン州西部地区連邦地裁は、MotorolaがドイツにおいてH264標準必須特許の侵害を理由にMicrosoftを提訴した訴訟において差止めが認められても、Motorolaがその執行を求めることを差し止める内容の訴訟差止命令（Anti-suit injunction）の仮差止めを命じた。米国における外国訴訟差止命令に関しては、古田啓昌『国際訴訟競合』（信山社、1997年）15頁、32～58頁参照。

<sup>52</sup> Microsoft, Corp. v. Motorola, Inc., 864 F. Supp. 2d. 1023 (W.D. Wash. 2012).

利用を可能とするとの約束の目的に反すること、また、誠実な交渉という点について、Motorola の主張によれば、標準標準拠者は、Motorola から法外な請求を受けても誠実な交渉を強いられることとなり、かかる帰結はMotorola から確約を取り付けた IEEE や ITU の想定するところではないこと、Microsoft による提訴に関しては、Motorola が RAND 条件で標準必須特許をライセンスするとの義務を果たしていないと信じる受益者である第三者にとって、法廷が紛争解決の唯一の場になり得ること等を挙げている。

また、6月判決によれば、Motorola と IEEE や ITU との合意は、RAND 条件のライセンスに向けて交渉が行われることを想定しているから、交渉当初の申込みが RAND 条件に合致している必要はないが、Motorola の申込みは誠実義務に則っていなければならない。もっとも、誠実義務違反の有無を判断しようとするれば、Motorola の申込みと真の RAND ロイヤリティ率と比較しなければならず、そのためには、真の RAND ロイヤリティ率を決定する必要があるとの理由から、6月判決は、Motorola の申込みは明らかに不合理であって契約違反に当たると主張して、正式事実審理を経ない判決 (summary judgment) を求める Microsoft の申立てを認めなかった。

その後<sup>53</sup>さらに Motorola は、Motorola と Microsoft との間にライセンス契約が存在せず、Microsoft もそのような救済を求めているにもかかわらず、裁判所がライセンス契約を作り出すことは不適切であると主張したが、ワシントン州西部地区連邦地裁は、2012年10月の判決<sup>54</sup> (以下「10月判決」という)において、かかる主張も排斥した。その理由として、10月判決は、両当事者が RAND 条件でのライセンスに合意しないのであれば、裁判所が紛争を解決する適切な場であること、裁判所は、RAND 条件のライセンスという Microsoft の権利を法的に実現 (enforce) しようとしているに過ぎないこと、Microsoft は、明示的に RAND ライセンスの合意を求めているが、ライセンスを必要としており、RAND 条件でライセンスを受ける用意があるとは述べており、RAND 条件のライセンスに向けて交渉さえすればよいとの Motorola の立場を踏まえると、RAND 条件のライセンス合意を作り出さなければ、Microsoft に RAND 条件のライセンスを認めたとところで、Microsoft が確実に RAND 条件のライセンスを受けられるようにすることはできないこと等を挙げている。

そして2012年11月のワシントン州西部地区連邦地裁の判決<sup>55</sup> (以下「11月判決」という)によれば、RAND ロイヤリティ率とロイヤリティの幅については、両当事者の希望により、陪審ではなく裁判官による事実審理 (bench trial) が2012年11月に行われ、裁判所

---

<sup>53</sup> 2012年9月、第9巡回区控訴裁判所は、Microsoft, Corp. v. Motorola, Inc., 696 F. 3d 872 (9th Cir. 2012)において、注51で紹介した外国訴訟差止め命令の仮差止めを命じた判決に対する中間上訴を棄却した。CAFCではなく、第9巡回区控訴裁判所に上訴されたのは、Microsoft の請求が契約に基づくためである。また、第9巡回区控訴裁判所は、(a) ITU に対する Motorola の RAND 宣言によって、Microsoft が受益者である第三者としてその履行を請求できる契約が成立し、Motorola もこれを認めていることと、(b) 当該契約は、Motorola がドイツでの訴訟の対象となったものを含む標準必須特許を権利行使するためにどのような請求をすることができるかをある程度規律するものであること、の2点に関する地裁の判断は、法的に誤りであるとはいえない、とも判示している。

<sup>54</sup> Microsoft, Corp. v. Motorola, Inc. 2012 U.S. Dist. Lexis 146517 (W.D. Wash., Oct. 10 2012).

<sup>55</sup> Microsoft, Corp. v. Motorola, Inc. 2012 U.S. Dist. Lexis 170587 (W.D. Wash., Nov. 30 2012).

の判断が近く示される見込みであり、その裁判所の判断を手がかりに、陪審が、Motorola による契約違反の有無について審理することとされている。

また、11月判決は、Motorola が主張する3件のH264規格必須特許の侵害に関して、4要素テストのうち第1要素と第2要素について以下のとおり判断して、差止めを否定した（第3要素と第4要素については判断されなかった。）<sup>56</sup>。

既に判示したとおり、Microsoft は、Motorola のITUに対する約束（コミットメント）の受益者たる第三者として、H264 必須特許について RAND 条件でのライセンス合意に基づく権利を有する。Microsoft は、全てのH264 必須特許について RAND 条件でライセンスを受けることを承諾しており、そのライセンスの詳細を決めるために本件訴訟が係属中である。とすると、いずれ Motorola が主張する3件の特許についてもライセンス契約が現実のものとなる。Microsoft は、当該ライセンス契約に基づき、消滅時効が完成していない範囲で侵害時からのロイヤリティを支払うとしているから、当該ライセンス契約が、Microsoft のH264 必須特許の使用に対する救済となる。よって、Motorola に第1要素の回復不能の損害は認められない。

同様の理由から、Motorola は第2要素の金銭賠償の不十分性も立証していない。Motorola がH264 必須特許について RAND 条件でライセンスすることを約束（コミット）したときから、Motorola は、Microsoft を含む全ての実施者に RAND 条件でライセンスする義務を負っていたのであり、近々現実のものとなるライセンス契約によって Motorola は適切に救済されることになる。

以上のとおり、Microsoft v. Motorola 事件は、複雑な経緯を辿っているが、注目されるのは、標準必須特許の特許権者が標準化機関に対して RAND 宣言することによって、標準化機関との間に、第三者のためにする契約が成立し、標準技術の利用者は、受益者たる第三者として当該必須特許のライセンスを受けられると裁判所が認めた点である。

我が国の場合にも、同様に FRAND 宣言により第三者のためにする契約（民法537条）の成立を認め、受益者たる第三者に通常実施権が付与されるとの解釈を示唆する見解<sup>57</sup>もあるが、契約当事者となり得る産業界の認識としては、FRAND 宣言を単に特許権者の誠実交渉義務と捉える見方の方が多<sup>58</sup>い。

これに対して米国では、本件以外にも、本件6月判決を引用しつつ、第三者にライセンスを許諾する内容の契約の成立を認める判決が現れている<sup>59</sup>。もっとも、本件において最

---

<sup>56</sup> 11月判決は、差止めを否定すると同時に、注51の訴訟差止め命令を取り消した。ライセンスに関する合意は、Motorola の全てのH264 規格必須特許を対象としており、本件でMotorola が侵害を主張する特許について差止めを否定するとの11月判決の判断は、論理的には、全てのMotorola のH264 規格必須特許にも及ぶことから、差止めを否定する11月判決は、先に命じた訴訟差止め命令の代わりを果たすことになる、というのがその理由である。

<sup>57</sup> 田村善之「3. 標準化と特許権—RAND条項による対策の法的課題」知的財産研究所「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書」（平成24年3月）62頁、72～85頁。

<sup>58</sup> 知的財産研究所・前掲注57）32～34頁。

<sup>59</sup> Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 2012 U.S. Dist. LEXIS 116484 (W.D. Wis., Aug. 10, 2012).

初に契約の成立を認めた2月判決が引用した判決は、極めて簡潔に結論を示すに過ぎない<sup>60</sup>。くわえて、本件を含めてこれらの判決が未だ地裁レベルの判断であることをも踏まえると、現時点においては、米国の状況にはなお流動的などころがあるようにも思われる。

いずれにせよ、本件の一連の判決のように、契約により Motorola にはライセンスを許諾する義務があり、Microsoft にはライセンスを受ける権利があるとの立場に立つのであれば、Microsoft に対する差止めが認められないことは、当然の帰結ともいえる。

本件の一連の判決と前述④の Apple III 事件をあわせて考えてみれば、標準必須特許について FRAND 宣言をした特許権者から差止めを求められた侵害者が差止めを免れようとする場合、さしあたり現時点では (a) FRAND 宣言により特許権者と標準化団体との間に第三者のためにする契約が成立し、侵害者は受益者たる第三者として FRAND 条件でのライセンスを有するとの主張と、あるいは、(b) そのような契約を持ち出さずに、FRAND 宣言により、特許権者はロイヤリティが十分な補償になることを黙示的に認めたといえるとの主張の二通りの主張をすることが考えられることになろう。

また、11月判決によれば、RAND ロイヤリティ率について裁判所の判断が示される見込みである。RAND 条件における「合理的」(reasonable) なロイヤリティが具体的に何を指すのか、という点は絶えず問題となるどころ、裁判所がどのような根拠に基づいてどのようなロイヤリティ率を示すことになるのか、類例が少ないだけに判決の内容が注目される。

## ⑥ 小括

標準(必須)特許に基づく差止めの許否が争われた場合、eBay 事件最高裁判決後間もない事件(①、②)においては、差止めが命じられているが、③以降の事件では差止めが否定されている。特に特許権者が標準必須特許について FRAND 宣言をしているときは、特許権者と標準化団体との間に第三者のためにする契約が成立したことを明示的に認めるか否かの相違はあるものの、結論としては差止めを否定する判決(④、⑤)が現れている。また、FRAND 条件を満たすロイヤリティの具体的内容について裁判所の判断が示されることも見込まれている(⑤)。もっとも、現時点では、地裁レベルの判断が中心であり、状況はなお流動的などころもある。

(中山 一郎)

---

<sup>60</sup> 2月判決が引用したのは、Research In Motion Ltd. v. Motorola, Inc., 644 F. Supp. 2d 788, 797 (N.D. Tex. 2008) と Ericsson Inc. v. Samsung Electronics, Co., 2007 U.S. Dist. LEXIS 29257, at \*2 (E.D. Tex. Apr. 20, 2007) であるが、前者は、契約の成立を前提に契約違反を主張する被疑侵害者の主張は信じるに足りるという以上の理由を示していない。また、後者は、FRAND 義務が契約上のものであって、法的拘束力を有することを両当事者が認めていると認定された事案である。

## (2) 2011 FTC Report による特許制度リフォーム論の紹介－救済策編－

### (i) はじめに

2011年にアメリカ合衆国の連邦取引委員会が発表した2011 FTC Report<sup>1</sup>は、特許権の存在や保護範囲を告知する特許制度の機能、すなわち報告が Patent Notice と呼ぶ機能の改善を特許制度の課題として掲げるとともに、その問題点を分析する際に特許に関する事前取引、事後取引の区別という観点を組み合わせるという切り口で特許制度を俯瞰する。同報告は、具体的に扱っている問題がアメリカ特許法固有のものが多いとはいえ、そこで提言されている Patent Notice であるとか、特許に関する事前取引と事後取引の区別という分析枠組みは日本の特許制度を理論的に考察する際に大きな示唆を与えうるものである。同報告の提言は、大別して、Patent Notice 自体を直接改善することを目指す部分と、問題を悪化させることを防ぐために差止めや損害賠償といった救済手段の調整を提言する部分に分かたれる。

### (ii) FTC Report の意義

FTC Report は、その名のとおり競争当局である Federal Trade Commission(連邦取引委員会)によるものであるが、その提言が将来的に特許政策に反映される可能性は決して小さいものではないことは歴史が証明している。

米国の特許制度の改善を目指して作成された FTC Report は、2003年に公表された(2003 FTC IP Report<sup>2</sup>を嚆矢とする。そこでは、質の悪い特許の問題が扱われ、再審査制度の改革や付与後異議制度の新設、特許無効の判断を証拠の優越のみで可能とすること、非自明性要件に関する商業的成功テストの適用の限定と TSM テスト<sup>3</sup>の見直し、出願公開制度の完全化、継続出願に対する中用権の創設などの種々の提言がなされた。

---

<sup>1</sup> 2011 FTC Report : The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition <http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf>. 簡便な紹介として、ディナ・カライ(池田千鶴訳)「米国における競争法と知的財産権—競争法と知的財産権とが交錯する分野における米国法とその展開—」公正取引 731号(2011年)。

<sup>2</sup> 2003 FTC IP Report : FED. TRADE COMM' N , TO PROMOTE INNOVATION : THE PROPER BALANCE OF COMPETITION AND PATENT LAW AND POLICY (Oct. 2003) <http://ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf> 提言の部分の翻訳として、米国連邦取引委員会報告書(田上麻衣子訳)『イノベーションの促進に向けて：競争並びに特許法及び政策の適切なバランスの在り方』(エグゼクティブ・サマリー) 特許研究 40号(2005年)。

<sup>3</sup> TSMテストとは、米国特許法103条の非自明性(=進歩性)要件において、複数の先行技術を組み合わせることが容易か否かを判断するために連邦巡回控訴裁判所が用いていた手法である。具体的には、組み合わせに至る①「教示(Teaching)」②「示唆(Suggestion)」③「動機付け(Motivation)」が、引例に存在することを要求するものである。同テストは、審査官や裁判官の後知恵により、発明が安易に自明であると判断されることを防ぐことを目的としていたが、反面、非自明性(=進歩性)を否定することを難しくし、質の悪い特許を産む温床となっていたという批判がある。日本法の裁判例における近時の動向との関係につき、参照、時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性」知的財産法政策学研究 41号(2013年)。

これらの提言のなかには、付与後異議申立制度(post grant review)、当事者系無効審判(inter partes review)の創設(証拠の優越に基づき取消の成否を判断)、先発明者先願主義(First Inventor to File)へ転換、先使用权の採用など、今回の2011年米国特許法改正(2011 American Invents Act)で実現されたものが少なくない<sup>4</sup>。また、立法ではないが、TSM テストに関して、同テストを廃止とまではいわないものの、第一義的な基準ではないとする最高裁判決が下されている<sup>5</sup>。

今回の2011 FTC Reportの経緯を見ても、FTCが、米国議会から特許法改正のための調査の委託を受け、特許商標庁(PTO: Patent and Trademark Office)、さらに司法省(DOJ: Department of Justice)と協力しながら、完成に至ったものである。その間、2008年12月には8日間、さらには2010年5月にはワークショップが行われ、これらの手続きへの参加者は140以上(企業、ベンチャー、個人発明者、特許実務家、経済学者、特許法学者)に上るとともに、50以上の文書が提出されている<sup>6</sup>。300頁を越えるReportのなかに、アメリカの特許制度に関わる学者や実務家の叡知が凝縮されている、といっても過言ではない。

### (iii) アメリカ合衆国特許制度の課題: Patent Noticeの低下と事後取引の増加

#### ① 序

それでは、2011 FTC Reportがそこまでして取り組もうとしたものは何だったのか。アメリカ合衆国特許制度が直面している課題に対する同報告の分析を紹介しよう。一言でいえば、それは、Patent Noticeの低下と、それに伴う事後取引の増加である。

#### ② オープン・イノベーションの進行?

2011 FTC Reportの書き出しは、最近よく聞かれる「オープン・イノベーション」という言葉から始まる。

オープン・イノベーションは、2011 FTC Reportの公聴会にも参加した経営学者Henry Chesbroughが唱えたものである。かなり漠とした概念であるが、要するに、「企業がより多くの社外のアイディアを自社のビジネスにおいて活用すべきであり、そして、より多くの

---

<sup>4</sup> 参照、井関涼子「米国特許商標庁における特許権の有効性の再審理と侵害訴訟の関係」パテント64巻16号(2011年)、竹中俊子「米国は本当にアメリカ発明法で先願主義に移行したのか?」Law & Technology 54号(2012年)。

<sup>5</sup> KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007). 同判決は、TSMテストが、非自明性の要件の充足の有無を判断する唯一の基準ではないと判示した。参照、浅見節子「発明の非自明性が争われた連邦最高裁判決について KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. (2007) (合衆国最高裁判所2007年4月30日判決)の紹介とその解説」知財研フォーラム71号(2007年)、竹中俊子「米国特許法における非自明性: KSR最高裁判決の歴史的意義とその後の判例法への影響」パテント63巻5号(別冊3号)(2010年)。

<sup>6</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 2.

社内の未活用のアイデアを他社に活用してもらいべきである」ということであって、1つの会社内で行わないイノベーションとその取引全般を指す言葉である<sup>7</sup>。

Chesbrough が公聴会に提出した資料には、米国の全 R&D の費用に占める企業の割合が示されている。大企業と目される 2 万 5,000 人超の企業の R&D 費用の割合は、70% (1981 年) から 37.6% (2005 年) に低下している反面、1,000 人未満の従業員の企業の R&D 費用の割合が、4.4% (1981 年) から 24.1% (2005 年) に増加している<sup>8</sup>。これがオープン・イノベーションの結果なのか、分社化の結果なのかはわからないが、分社化の結果、イノベーションが多数の企業によってなされること自体が 1 つのオープン・イノベーションであると理解すれば、たしかにオープン・イノベーションが進行しているものと思われる。

2011 FTC Report は、かかるオープン・イノベーションが消費者の利益に適うとして肯定的に評価をするところから始まる。ここにいう「消費者の利益」とは、経済学的な意味における社会的厚生のことであり、社会全体の富が増加する、すなわち効率性が増加するということである。その理由は、発明者と製造者が分業することによる効率化にある。発明の実施に必要な大きな投資をできないような発明者も、発明に特化することができるようになり、従来よりもイノベーションの裾野が広がることによって、イノベーションが促進される。また、商業化の手段を持たない発明者が参入できるということは、製品市場だけではなく、開発市場においても競争が促進されることになるというのである<sup>9</sup>。

では、そのようなオープン・イノベーションにおいて、特許制度はどのように位置づけられるか。結論としては、特許権はオープン・イノベーションを促進するときもあれば、阻害するときもある、とされる。

促進する側面としては、特許権は発明を促し、ひいては商業化を促す。また、特許権は、無体のコンセプトに対して権利を設定することで取引を容易にする。すなわち、アローの定理にあるように、権利がない状況では、発明を開示すると相手方に情報が知られてしまい、開示しないと値段が付かないというパラドキシカルな状況になる。特許権があることにより、安心して開示することができ、取引が容易になる側面があるのである。これらの側面は、オープン・イノベーションを促進する方向につながる、というのである<sup>10</sup>。

ただし、その実効性は侵害に対する救済手段次第である。貧弱な救済しか与えられなければ、インセンティブは低下してしまう。他方で、特許権がグッド・ノーティス (good notice: 特許権の存在・保護範囲が明らかであること) の状況にある場合、イノベーションに対する投資や取引は促進されるかもしれない。さらに、特許が粗悪であり、無効にな

<sup>7</sup> ヘンリー・チェスブロウ『オープンビジネスモデル』(2007年・翔泳社) vi頁。より詳しくは、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through(1)」知的財産法政策学研究 35 号 29~31 頁(2011年)の分析を参照。

<sup>8</sup> Henry Chesbrough, *Specialization and Markets for IP, presented at FTC Hearing: The Evolving IP Marketplace* (May 4, 2009), available at <http://www.ftc.gov/bc/workshops/ipmarketplace/may4/docs/bchesbrough.pdf>

<sup>9</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 33, 38-39.

<sup>10</sup> *Id.* at 39-40.

ることが多いとすると、予測可能性の低下とコストの引き上げにより、イノベーションを阻害する。このようないろいろなかかわり合いがあるだろう、とされている<sup>11</sup>。

以上のような 2011 FTC Report の立場は、どのように評価すべきか。オープン・イノベーションとは、多種多様なものを含めることができる概念である。ゆえに、特許制度としては、オープン・イノベーションとして総括されている現象の原因毎に類型化して対処の必要性を吟味すべきであろう。この議論は、特許政策の舵取りの議論(Policy Levers Theory)<sup>12</sup>と重なる。あらゆる産業がオープン・イノベーションに向かっているわけではない以上、産業分野別の特許制度の舵取りが必要となるように思われる<sup>13</sup>。

### ③ 特許の事後取引とパテント・トロール問題

このように、オープン・イノベーションが進行しているかもしれない、あるいは進行していないにしろ、特許の取引を促進することは悪いことではないことを前提として、特許制度における特定の課題に対し、2011 FTC Report がどのような分析をしているかを以下紹介する。

2011 FTC Report は、特許に関わる取引に二つの形態があることを強調する<sup>14</sup>。第一のものが事前取引である(Ex Ante Patent Transaction)。FTC Report によれば、事前取引とは実施者が他の手段により技術を得る前に行われる取引であり、まさにこの取引をすることで初めて特許発明の技術内容を知って実施するという取引であるとされる。もっとも、次に述べる事後取引の反対概念であることに鑑みれば、定義実施者が特許発明の技術内容を知ることなく関係特殊的投資を行う前になされる取引を指すと理解したほうが話がとおりやすい。

第二のものは、事後取引である(Ex Post Patent Transaction)。これは、実施者が独自に発明や開発、さらには商業化への投資をなした後に、特許権者からアプローチされることにより実現する取引である。米国特許法の特許権侵害の責任は、故意過失を必要としない厳格責任(strict liability)であって<sup>15</sup>、独自開発である場合にも特許権侵害として問責される以上、このような事後的な取引を強制されることになるのである。

---

<sup>11</sup> *Id.*, at 7.

<sup>12</sup> Dan L. Burk=Mark A. Lemley (山崎昇訳)「特許法における政策レバー(1)(2・完)」知的財産法政策学研究 14～15号(2007年)、詳しくは、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through(2)」知的財産法政策学研究 36号 167～176(2011年)。

<sup>13</sup> 田村/前掲注 7・31頁、同「イノベーションの構造と特許制度のあり方」同『ライブ講義知的財産法』(2012年・弘文堂) 225頁。

<sup>14</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 50.

<sup>15</sup> 日本法における特許権侵害も、差止請求について故意過失を要することなく、また損害賠償請求についても過失が推定されており、公報未発行時の侵害行為などのような例外的な事例でない限り、裁判実務で推定が否定されることは滅多にないこと(田村善之/増井和夫=田村『特許判例ガイド』(第4版・2012年・有斐閣)355～358頁)に加えて、万一、過失が否定された場合でも不当利得返還請求権が発生するから、この厳格責任に分類されうる。

2011 FTC Report はこのように、事前取引と事後取引を区別したうえで、事前取引を推奨する。同 Report にとって、事後取引は必要悪の制度でしかない。

事後取引が要求されるのは、上述したように特許権が厳格責任の制度が採用されているからである。たしかに特許権侵害による威嚇は、排他権を保証するために必要である。模倣を阻止し、投資を回収することが可能となる排他権の存在により、イノベーションや技術取引が促進される面もある。このように厳格責任に裏打ちされ、公示された排他権により、結果的に事前取引が促されるのであれば、それは悪いことではない<sup>16</sup>。

しかし、他方で、事後取引は技術市場における競争を歪め、結果的にイノベーションを阻害するという負の側面がある。

第一に、事後取引は、事前取引の失敗の産物であるということである。ここでの失敗とは、交渉に失敗することではなく、特許権に気が付かないまま R&D 費用の投資が進行していることを指す。この場合、社会全体から見ると研究開発費用が重複投資されているという問題が生じている<sup>17</sup>。

第二に、特にセカンドランナーにとっては、後に特許権者から権利行使されるという重要な将来のコストの情報を欠いたまま、技術選択や R&D 費用の投資をしてしまうことにつながり、技術市場における競争による消費者の利益を奪うという問題もある<sup>18</sup>。

さらに、関係特殊的投資による埋没費用化の問題も生じる。関係特殊的投資とは、ある特定の利用行為に特有の投資であって、その利用ができなくなると無駄になってしまう投資のことを指す。 sunk、すなわち埋没してしまい、他に使うことができなくなる投資である。例えば、事前取引をせず、すなわち特許権の存在を知らずに、生産の開発投資をし、生産ラインを整え、宣伝広告・販売をしている状況で、いきなり特許権者から侵害を主張されると、今までの投資を無駄にしないようにするためには、少々高い金額のロイヤルティでも払わなくてははいけなくなる。すなわち、特許権者は投資を梃子に、競争下にあった事前取引では達成しえなかった高額のロイヤルティを引き出せることとなる。これを Hold-Up 問題という<sup>19</sup>。 Hold-Up 問題のために、予測可能性が低下し、事後取引に伴うコストが増大すれば、イノベーションに対する投資が過度に減少し、イノベーションが抑制されるという問題がある、というのである<sup>20</sup>。

このような議論からは、最近流行している Patent Troll という言葉が想起されよう。しかし、2011 FTC Report は、この言葉は手垢がついており、外延が不明確であるこの言葉を好まず、他の概念規定を模索する<sup>21</sup>。

---

<sup>16</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 50, 52.

<sup>17</sup> *Id.*, at 52-53.

<sup>18</sup> *Id.*, at 54.

<sup>19</sup> *Id.*, at 5. Hold-Up 問題に関しては、田村善之「市場と組織と法をめぐる一考察—民法との出会い」同『市場・自由・知的財産』(2003年・有斐閣)17~18頁。

<sup>20</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 52-54.

<sup>21</sup> *Id.*, at 60.

一つの選択肢として、2011 FTC Report が出される前から、Non-Practicing Entity (NPE) という言葉が提唱されていた。不実施企業とでも訳すべき概念であるが、2011 FTC Report は、事前取引を目的とする大学や研究所などが含まれてしまうとして、これを推奨しない。その代わりに、2011 FTC Report が提言し、推奨する概念が、Patent Assertion Entities (PAEs) である<sup>22</sup>。PAEs とは、2011 FTC Report によれば事後取引を目的とする特許の権利行使組織のことである。すなわち、技術を開発しその移転を目的とするのではなく、特許権をかき集め、投資済みの企業に対し権利行使をする企業であるとしている<sup>23</sup>。あえて訳すとすれば、特許権行使専門企業とでもなるだろうか。ともあれ、この PAEs により、特に IT 産業・情報産業において<sup>24</sup>、事後取引が拡大し、Hold-Up 問題が多発していることが問題とされているのである。

このような評価に対しては反論がないわけではなく、パテント・トロールは、本当に問題かという議論もなされている。そこでは、パテント・トロールはむしろ特許権の集中処理機関として機能しているという。すなわち、大企業は相手にしないような街の小発明者の発明を集めて取引することで保護しているというのである<sup>25</sup>。

しかし、この種の議論に対して 2011 FTC Report は懐疑的な立場をとる。なぜならば、PAEs のもたらすと主張されるその種の利益が実際に生じているのかどうかということが明確ではない反面、PAEs が事後取引に特化することで、イノベーションを明らかに阻害していることは確実である、というのである<sup>26</sup>。そもそも、実態として、PAEs から発明者に支払われている金額は僅少なものに止まるという指摘もなされている<sup>27</sup>。

たしかに、PAEs が獲得する高額なライセンス料は、事前取引であればそれほど高額にならなかったところ、事後取引となって関係特殊的投資がされた結果、もたらされたものに過ぎない。イノベーションと関係ない機会主義的行動によりもたらされた高額なライセンス料は、発明に対して過大なインセンティブになっている可能性が高い、といえるだろう<sup>28</sup>。

#### ④ Notice Problem

では、このような問題を引き起こしている原因は何か。特に IT 産業において、PAEs が

---

<sup>22</sup> *Id.*, at 50.

<sup>23</sup> その実態につき、*Id.*, at 62-67.

<sup>24</sup> *Id.*, at 61-62.

<sup>25</sup> James F. McDonough III, Note, *The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy*, 56 Emory L.J. 189, 210, 213 (2006) ; Magliocca, *Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation*, 82 Notre Dame L. Rev. 1809, 1810 (2007)

<sup>26</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 69, 71.

<sup>27</sup> *Id.*, at 70.

<sup>28</sup> 関係特殊的投資に関し、DAN L. BURK AND MARK A. LEMLEY, *THE PATENT CRISIS AND HOW THE COURTS CAN SOLVE IT* 29 (The University Chicago Press, 2009). 特に標準化技術に関して、ネットワーク外部性に関し、川浜昇「サイバー空間における知的財産権と独占禁止法—エッセンシャルファシリティ理論を中心に」特技懇 215 号 28 (2001 年)。

跳梁跋扈する状況を生んでしまった原因は、特許制度の抱える Notice Problem にあるというのが、2011 FTC Report の分析である<sup>29</sup>。

前述したように、事前取引はイノベーションと競争を促進するが、事後取引はイノベーションと競争を阻害する。ところが、現在、IT 産業など一部の産業では、特許制度の Notice Function、すなわち、何が特許の対象とされ、何が依然としてパブリックドメインにあるかということを経営者に知らせる機能<sup>30</sup>が低下しているために、過度に事後取引が誘発されているという<sup>31</sup>。

このような Patent Notice の低下をもたらす具体的な要因としては、過度に広範ないし不明確なクレーム、特許庁における出願の長期継続、大量の特許などを挙げることができる<sup>32</sup>。これらの状況が改善され、Patent Notice が clear な状態となれば、技術協力、技術移転、迂回技術開発を促され、競争とイノベーションが推進される。逆に、Poor Patent Notice は、予測可能性を低下させ、事後取引を増加させることにより、競争とイノベーションを阻害する。ゆえに、企業が事後取引を強いられる一因が Poor Patent Notice にあるとするならば、Patent Notice の改善が必要なのである<sup>33</sup>。

そこで、事前取引を促進し、事後取引を抑止する特許政策が望まれるとするこの Report の提言は、それを実現するための手段である Patent Notice の改善・強化に絞られることになる。なお、Remedy(特許権侵害に対する救済)の調整を行い、差止請求権を弱めたり、損害賠償額を調整することによっても、Hold-Up 問題は改善するが、この点に関する 2011 FTC Report の分析も後に紹介する。

#### (iv) 従前の Patent Reform 論

##### ① 序

ここで、2011 FTC Report の立ち一位置づけを相対化するために、他の主要なパテント・リフォーム論を紹介する。

アメリカでは、近時、特許制度の現状を憂う 3 冊の本が公刊されている。『The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It』<sup>34</sup>、『Patent Failure』<sup>35</sup>、『Against Intellectual

<sup>29</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 54.

<sup>30</sup> FTC Report によれば、ここにいう notice とは、” meaning how well a patent informs the public of what technology is protected” (特許が公衆にどの技術が保護されているのかということを経営者に知らせるのか)ということの意味する。2011 FTC Report, *supra* note 1, at 33.

<sup>31</sup> *Id.* at 55-56.

<sup>32</sup> *Id.* at 55.

<sup>33</sup> *Id.* at 3, 46.

<sup>34</sup> DAN L. BURK & MARK A. LEMLEY, THE PATENT CRISIS AND HOW THE COURTS CAN SOLVE IT 23 (The University Chicago Press, 2009). 山根崇邦「[著書紹介] パテント・クライシスと司法主導による漸進的解決枠組」アメリカ法 2011-2(2011年)、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (2)」知的財産法政策学研究 35 号 167~176 頁(2011

Monopoly』<sup>36</sup>がそれであり、タイトルから明らかなようにこの順で特許制度の現状に対して悲観的になる。その結果、最後の本では特許制度は廃止した方がよいとされており、たが、突然廃止すると、特許庁や弁理士等、特許制度の存在を前提としていた関係者が困窮するため、10 数年をかけて段階的に廃止していくべきであるという提言がなされている。傾聴に値するところが少なくない議論ではあるが、本来、産業分野別に特許制度の評価は分かれるものであり、また、少なくとも日本の特許制度はそこまで悪化していないと思われるので<sup>37</sup>、以下では、最初の2つの議論を紹介する。

## ② Patent Crisis

『Patent Crisis』では、特許制度を取り巻く環境の変化が問題だといわれている。具体的には、出願件数の急増に伴う米国特許商標庁の審査負担の増大、あるいは継続出願制度の弊害、そして特に IT 産業で見られる特許訴訟の急増と不確実性の増大である。これは Anti-Commons<sup>38</sup>、あるいは Patent Thickets(特許の藪)の問題<sup>39</sup>と呼ばれている。また、部分的な特許に基づく製品全体の差止め、Royalty Stacking (ロイヤルティの堆積)の問題<sup>40</sup>といった、侵害に対する救済手段の弊害が指摘されている<sup>41</sup>。

このような特許制度の現状に対する『Patent Crisis』の評価は、深刻である。製薬・化学産業を除き、他の多くの産業では、特許制度がもたらす便益をコストが上回っていると推測し、特許制度がイノベーションの阻害要因になっているとしている<sup>42</sup>。

このことが逆に、IT 産業などにおける Ignoring Patents(特許の無視)と呼ばれる現象を引き起こしているとされる<sup>43</sup>。トロールの標的になるような大きな企業でなければ、特許を

---

年)に詳しい紹介がある。元となった論文は、Dan L. Burk & Mark A. Lemley, *Policy Levers in Patent Law*, 89 VA. L. REV. 1575 (2003)であり、Dan L. Burk = Mark A. Lemley「特許法における政策レバー(1)~(2)」知的財産研究法政策学研究 14~15号(2007年)。以下で、邦語である後者の翻訳(「Burk=Lemley(1)・(2)」と表記する)の該当頁を主として引用し、必要に応じて、適宜、原著(「BURK & LEMLEY」と表記する)の該当頁を引用する。

<sup>35</sup> JAMES BESSEN AND MICHAEL J. MEURER, *PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK* (Princeton University Press, 2008)。山根崇邦「[著書紹介] 米国特許制度の破綻とその対応策」アメリカ法 2010-1 (2010年)、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through(1)」知的財産法政策学研究 35号 40~46頁(2011年)に詳しい紹介がある。

<sup>36</sup> MICHELE BOLDRIN AND DAVID K. LEVINE, *AGAINST INTELLECTUAL MONOPOLY* (Cambridge University Press, 2008)。邦訳として、ミケーレ・ボルドリン=デヴィッド・K・レヴァイン(山形浩生=守岡桜訳)『〈反〉知的独占特許と著作権の経済学』(2010年・NTT出版)。

<sup>37</sup> より詳しい論旨の紹介とその批判として、参照、田村/前掲注 34・161~162頁。

<sup>38</sup> Michael A. Heller and Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Stifle Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, 280 Science 698 (1998)；マイケル・A・ヘラー=レベッカ・S・アイゼンバーグ(和久井理子訳)「特許はイノベーションを妨げるか」知財管理 51巻10号(2001年)。田村/前掲注 34・165~166頁に簡便な紹介がある。

<sup>39</sup> Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools and Standard Setting*, in 1 INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY 119, 120 (Adam Jaffee, Josh Lerner & Scott Stern eds., The MIT Press, 2001)。田村/前掲注 34・167頁に簡便な紹介がある。

<sup>40</sup> Mark A. Lemley and Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991, 1993 (2007)。

<sup>41</sup> BURK & LEMLEY, *supra* note 34, at 21-30。

<sup>42</sup> *Id.* at 30-31。

<sup>43</sup> *Id.* at 32。マーク=レムリー(島並良訳)「特許権の無視」『岐路に立つ特許制度』(2009年・知的財産研究所)。

調べても分からないので調べるのをやめてしまうという自生的な秩序、あるいは均衡点がもたらされているというのである。しかしながらこのように特許権がないに等しく行動することは、Patent Notice が機能不全に陥った特許制度の病理現象であることは間違いない。

では、どのように改善するか。分野別に問題点と必要とされる制度は異なるので、分野ごとに望ましい特許政策の舵取りをする必要がある。そして、各分野の舵取りの主体について、事前に産業分野を区別するのは難しく、また、ロビイングの影響を受ける立法には期待することができないとして<sup>44</sup>、個別具体事例的に対応可能であり、ロビイング耐性のある司法で舵を取っていかうというのである<sup>45</sup>。

その際、立法から司法に政策形成のアリーナを移譲する法的な技法として、特許法の条文、要件、あるいは解釈論の中の抽象的な概念(=Policy Levers)の活用を提案する。レバーとは、自動車のギアチェンジ用のレバーのことである。具体的には、特許適格対象に関する要件(ex. 発明の適格対象、有用性など)、特許要件(ex. 非自明性)、保護範囲(ex. クレーム解釈・均等論等の保護範囲)といった要件の解釈の司法による運用を通じて、産業分野ごとに異なる特許政策を実現すべきとする<sup>46</sup>。

分野別の舵取りについては、特に問題のある分野を念頭に置いて、個々の提言をしている。

たとえば、バイオテクノロジー分野は、煩雑な規制とイノベーションに巨額の投資が必要とされる反面、アンチ・コモنز問題も指摘されている。よって、少数の強力な特許を認め、アンチ・コモنز問題を緩和するとともに、後続のイノベーションを容易にすることによって、非自明性のハードルを上げ(少数化に寄与)、開示要件のハードルを下げる(強力化もしくは早期化に寄与)ことを提案する<sup>47</sup>。

ソフトウェア分野は、漸進的なイノベーションが起こる分野であるから、特許の取得を容易とし、権利範囲を狭くすべきとして、非自明性のハードルを下げ、開示要件のハードルを上げつつ均等の範囲を狭くすることを提案する<sup>48</sup>。

各論における具体的な提言に対して様々な意見があろうが<sup>49</sup>、ともあれ『Patent Crisis』のポイントは、非自明性や開示要件における当業者概念について、それ自体が一般的基準となることは否定し、むしろ個別分野毎の政策の実現の道具に過ぎないものとされていることである。非自明性や開示要件において当業者概念が統一されないことは当然であるとして、守るべきは概念ではないという考え方を採っているのである。

---

<sup>44</sup> この論文はあまり強調していないが、特許権の保護について分野別の差別を禁止する TRIPs 協定 27 条 1 項に明示的に違反するとされかねないという問題もある。

<sup>45</sup> Burk=Lemley/前掲注 34(1)49-60 頁・(2)55~68 頁。

<sup>46</sup> Burk=Lemley/前掲注 34(2)68~101 頁。

<sup>47</sup> Burk=Lemley/前掲注 34(2)111~121 頁。

<sup>48</sup> Burk=Lemley/前掲注 34(2)125~132 頁。

<sup>49</sup> たとえば、ソフトウェアについての提言は、後述する『Patent Failure』の提言とは大分趣を異にしている。

### ③ Patent Failure

続いて紹介する『Patent Failure』は、『Patent Crisis』以上に今回の FTC Report でよく引用されている。経済学者の手になるものであり、実証研究の部分が多い。

結論から述べると、1990年代に入ってから、米国では侵害訴訟が急増した結果、特許制度は一部の分野を除くと、発明者に対してマイナスのインセンティブしか与えていないという、衝撃的な実証研究が示されている<sup>50</sup>。特にソフトウェア産業に関してはマイナスが大きいという。他方で、化学製品、特に医薬品にはプラスの効果が与えられている<sup>51</sup>。また、ソフトウェア産業を含め、訴訟に晒されにくい小規模の企業にとっても、特許制度は若干のプラスになっているという<sup>52</sup>。

では、どのように実証研究を行ったのか。

まず特許料と更新率を用いて、企業が特許権に見出している価値を算定する。アメリカでは3回特許権を更新することができるため、その更新率を調べて、特許料を見ていくと、企業がその特許を更新するに値すると考えているかどうか、すなわち企業が特許権に付けているだろう価値が予測できるという。ただし、特許期間満了まで保有されている特許権の価値は、もっと高いはずであるから、財務諸表などを参照し、企業の資産価値のうち特許権に帰せられるべき額を補完的に推測している<sup>53</sup>。

他方で、特許侵害訴訟がもたらすコストはどのように算定したか。侵害訴訟がもたらすコストとしては、裁判費用、弁護士費用など、分かりやすいものの他、社会的なコストとして、ビジネス上の不確実性や、経営の混乱、悪い評判、弁護士費用などがある。これらの特許訴訟の報道の前後での株価の変化を参酌して推測している<sup>54</sup>。

その実証研究の結果は、以下のように図示されている。

まず、製薬・化学産業の場合であるが、点線で示されているのが、アメリカにおける特許権が企業にもたらしている価値実線で示されているのが、世界全体での特許の侵害訴訟に掛かっているコストである(出願料、特許料や弁理士費用は含まれていない)。90年代後半から、製薬・化学産業でもコストは上昇してきているが、それを上回る利益との開きは大きい。そのため、いまだ特許制度はプラスのインセンティブを与えているだろうということが分かる。

---

<sup>50</sup> BESSEN AND MEURER, *supra* note 35, at 11-12, 138-42.

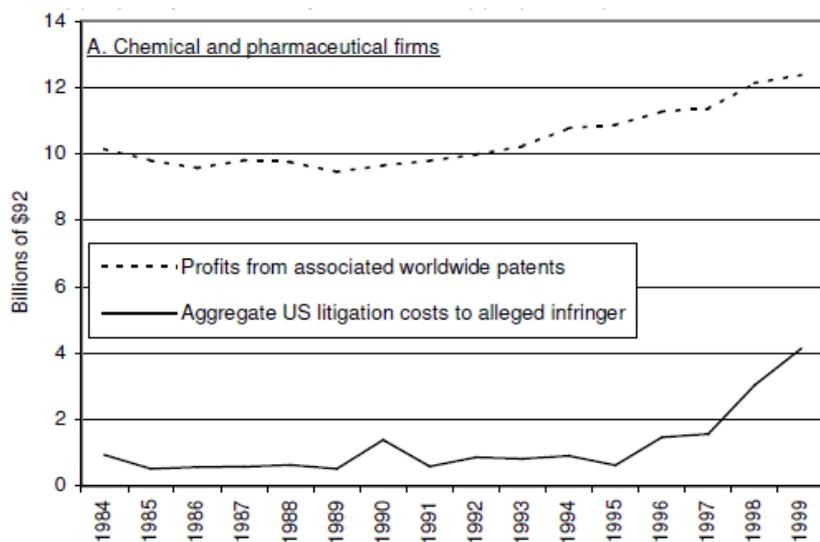
<sup>51</sup> *Id.* at 15.

<sup>52</sup> *Id.* at 19-20, 142-44.

<sup>53</sup> *Id.* at 99-106, 274-75.

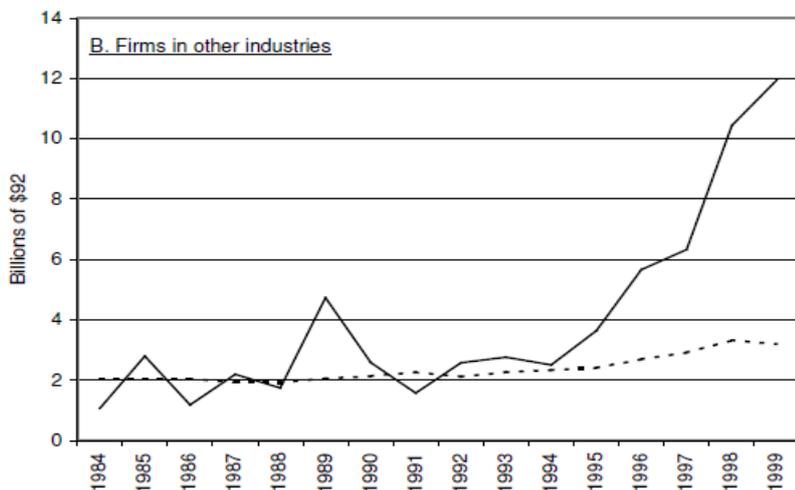
<sup>54</sup> *Id.* at 131-33.

<製薬・化学産業の場合><sup>55</sup>



ところが、製薬・化学以外の産業では、90年代までは何とか折り合いが付けられており、誤差を考慮すると是非が判断できない状況であったものの、90年代後半から訴訟の増加により急激にコストが上昇し、その結果、米国における特許侵害訴訟の費用が、特許権により世界全体から得られる利益を上回っているという推測がなされている。

<製薬・化学以外の産業の場合><sup>56</sup>



このような Patent Failure の原因に関しては、やはり Notice Function<sup>57</sup>に問題があるからであると分析されている。第一に、侵害訴訟における裁判所のクレーム解釈が柔軟に

<sup>55</sup> *Id.* at 15.

<sup>56</sup> *Id.* at 15.

<sup>57</sup> *Id.* at 8-11.

過ぎるといふ。均等論の適用などにより、特許庁の審査の際に想定されていたものを超える保護を容認していることよって、保護範囲が明確でなくなるとする。第二に、ソフトウェア関連発明やバイオテクノロジーにおいて、抽象的なアイデアの特許適格性を容認する、問題の多い裁判例が出されたことを指摘する。特に90年代の時期は、ビジネスモデルの特許が認められ始めた時代であるとともに、バイオテクノロジー分野ではアンチ・コモنزの問題がいわれていた初期のころであるから、この2分野において問題の多い判決が多かったと考えられる。第三に、1980年代半ばから顕著になった特許の洪水(特許出願数、特許数の飛躍的増大)である。第四に、継続出願等を利用した特許権者の戦略的行動である。すなわち、ライバル企業の製品を見ながらクレームを書き替えていく行動が行われており、これが特許権の保護範囲を公示する機能を失わせ、訴訟の増大をもたらした、というのである<sup>58</sup>。

もともと、BESSEN & MEURERは、特許制度を廃止しろとまで断言しているわけではない<sup>59</sup>。90年代の半ばまでは何とかやっていたのであるから、元に戻ることはできるはずだといふ。

そこで、Notice Functionを改善するために、以下のことを推奨する。

第一に、特許権の権利範囲に関する透明性と予測可能性を高めることである。そのために、全出願について強制公開制度を導入すること(現在、外国出願ベースのものは、公開されているが、街の発明家の出願は公開されていない)、そして補正回数や継続出願の制限を主張する<sup>60</sup>。第二に、審査段階における権利範囲の解釈が、侵害裁判所によってみだりに変更されることを防ぐことである。そのために、特許庁の審査におけるクレーム解釈の明示、特許庁の侵害に関する意見書の発行、あるいは、地裁に事実審としての特許専門裁判所を創設することを提唱する<sup>61</sup>。第三に、特許のサーチを容易にするため、特許の数を減少させることである。そのために、更新回数とクレーム数に応じた累進的な料金体系の導入や、非自明性要件の高度化を提言している<sup>62</sup>。

さらに、これらの方策により改善しなかった場合の次善策も提言している。

第一に、意図的ではない侵害者の責任の軽減である。そのために、当時はビジネスモデルだけに認められていた先使用の抗弁を拡充することや(2011年特許法改正により、出願前ではなく1年以上前からの使用についてはあるが、先使用の抗弁が認められた)、特許調査に対するディスインセンティブを抑止するため、3倍賠償の対象をあらゆる侵害

---

<sup>58</sup> *Id.* at 18, 150-51. BURK & LEMLEY, *supra* note 34, at 26-28も侵害訴訟急増の原因を、IT産業における特許の数の存在と、同産業におけるクレーム解釈の予測不可能性に求めている。

<sup>59</sup> Patent Crisisを説くBURK & LEMLEY, *supra* note 34, at 31も、制度改革の必要性を訴える点で、立場を同じくする。他方、Against Intellectual Propertyを説き、特許制度の漸進的廃止を提言するボルドリン＝レヴァイン・前掲注36は、立場を異にしている。

<sup>60</sup> BESSEN AND MEURER, *supra* note 35, at 220-21, 41-42.

<sup>61</sup> *Id.* at 237-38, 40-42.

<sup>62</sup> *Id.* at 246-47.

に限定することを提言している<sup>63</sup>。第二に、ソフトウェア特許に関しては、特に特別の対策が必要であると述べる。まず、実施可能要件を高め、抽象的な特許をなくして、数を減らす。それでも事態が改善しないときには、特許適格性を限定した方がいいということまで提言している<sup>64</sup>。

(v) 2011 FTC Report の推奨策－特許権侵害に対する救済手段の改善－

① 序

2011 FTC Report も、『Patent Failure』と同様、Patent Notice を直接改善するための具体的な対策と、それでも Patent Notice が十全には機能しない場合に事態が悪化することを防ぐための差止めや損害賠償といった救済手段の調整を提言する。本稿では、本調査研の趣旨に従い、後者の提言を紹介しよう。

FTC Report によれば、特許制度が競争政策との調和を保つためには、損害賠償や差止命令を発明の経済的な価値に相応したものに収めることが望まれる。そのためには、損害賠償は、侵害がなければ市場において得られたであろう特許権者に対する見返りを復元するものであり、差止命令は市場における排他的な地位を保護するものである必要がある、というのが同 Report の見解である。これらの救済が、市場における仮想の見返りよりも過少となってしまうと、イノベーションを促進するという特許制度の根幹が揺らぐことになるが、他方で、過大な保護は技術間の競争を歪め、以下に述べるような様々な問題を引き起こす、というのである<sup>65</sup>。

たとえば、当該侵害事件に止まらず、事後取引において訴訟を避けるために妥結されるロイヤルティの金額に影響するという波及効果を有している。過大なロイヤルティは価格の上昇という形で消費者に転嫁される。過大な賠償額は研究開発費用から回収される利益を圧縮し、過大なロイヤルティは費用を高め、いずれもイノベーションを停滞させる方向に働く。過大な賠償額の見込みは、特許を掻き集め訴訟に訴えるという投機的な行為を促し、訴訟が過剰となるとともに、事前取引が抑制され、事後取引が誘発される。さらには、瑕疵ある特許に対する攻撃を躊躇わせ、特許の保護範囲に含まれるか否か明確ではない領域における技術の利用を停滞させる等<sup>66</sup>。

---

<sup>63</sup> *Id.* at 248-52.

<sup>64</sup> *Id.* at 245-47.

<sup>65</sup> *Id.* at 141.

<sup>66</sup> *Id.* at 144-47.

## ② 損害賠償額の算定に対する提言

まず、2011 FTC Report の損害賠償額の算定に関する提言を理解するための前提として、米国特許法における損害賠償額の算定手法の全体像を俯瞰しておこう<sup>67</sup>。

米国特許法 284 条は、特許権侵害を認定した場合には、「裁判所は侵害を償うに足りる賠償額を原告に与えなければならない」と定める。故意過失等の主観的要件の充足は不要である。裁判実務では、賠償額は逸失利益 (lost profits)、合理的実施料 (reasonable royalty) により算定される。これに関して、前記 284 条は、賠償額は、「いかなる場合においても、侵害者による発明の実施に対する合理的実施料に、裁判所で定める利息、費用を加えた額を下回ってはならない」と規定している。なお、侵害者利益の賠償 (recovery of an infringer's illicit profits) は、現在は独立の算定方法としては認められていない。また、284 条は「賠償額が陪審により決定されない場合には、裁判所がこれを見積もらなければならない」が、「いずれの場合においても、裁判所は、決定ないし見積もりをなした額の三倍まで賠償額を増額することができる」と定める。いわゆる三倍賠償の制度である<sup>68</sup>。この賠償額を増額は、おもに willful infringement に対して、課せられている。たとえ侵害者が、自己の行為は特許権を侵害していないと、あるいは、特許権が無効となると信じていたとしても、事案に応じた適切な調査義務を怠っていた場合には、willful infringement と認定され、賠償額が増額されることがある。

### (a) 対策 1 逸失利益の算定

2011 FTC Report は、先にも紹介したように、賠償額を予測可能なものとし、市場に基づいたインセンティブを歪めないものとするために、侵害なかりせば得べかりし財産状態 (“but for” world) を想定することを推奨する<sup>69</sup>。特許権者が特許製品を製造している場合、その主たる関心は競合製品を排することにあるから、この場合の侵害に対する実効的な救済は、侵害による逸失利益を賠償するものとなる。そのためには、侵害がなかったならば特許権者が直面したと想定される競争を斟酌することになる、という<sup>70</sup>。

ところで、逸失利益に関しては、*Panduit Corp. v. Stahl Bros. Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F. 2d 1152 (6th Cir. 1978) が提唱した Panduit Test が先例的価値を有するとされてきた。同テストは、逸失利益認定のための基準を、i) 特許製品に対して需要が存在すること、ii) 特許発明を侵害しない代替可能な競合品が存在

<sup>67</sup> 参照、田村善之『知的財産権と損害賠償』（新版・2004年・弘文堂）149～150頁、竹中俊子「アメリカ法における知的財産権侵害に対する損害賠償」高林龍編『知的財産権侵害と損害賠償』（2011年・成文堂）179～194・204～205頁。

<sup>68</sup> 参照、玉井克哉「アメリカ特許法における三倍賠償の法理」松下満雄編『経済現象と法』（2003年・商事法務研究会）。

<sup>69</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 147.

<sup>70</sup> *Id.* at 151.

しないこと、iii) 当該需要を満足させるだけの製造販売能力が特許権者に存在すること、iv) 特許権者が獲得しえたであろう利益額、と定式化するものであった<sup>71</sup>。しかし、FTC Report は、この基準の厳格な運用は正確な逸失利益の算定を損ねると批判する。特に問題となるのはii)の基準であり、かりに一定程度、市場において競合する製品があるとしても、だからといって逸失利益を全部否定すべきではない、というのである。そのことを示す先例として、同 Report は、Panduit Test に代えて、特許権者のマーケット・シェアに応じて侵害者の製品の売り上げの一部の賠償を認めた *State Industries v. Mor-Flo Industries*, 883 F.2d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1989) を引用する<sup>72</sup>。結論として、裁判所は、侵害がなかったならばありうべかりし状態を柔軟に想定することが許されるべきであり、Panduit Test のような厳格な基準の下で過大な証拠の提出を求めるべきではない、とする<sup>73</sup>。

このように非侵害の代替的な選択肢を斟酌する必要があるという提言は、侵害なかりせば得べかりし利益としての逸失利益の額をより正確に算定しようとするを目的とするものであって、けっして特許権者に有利に賠償額を算定することばかりを求めるものではない。ゆえに、FTC Report は、かりに特許権侵害をしなくとも非侵害の代替的な選択肢が存在する場合、これを顧慮せず逸失利益を算定すると特許権者に過大な賠償を与えることになることを指摘し、逸失利益の算定の際には、特許製品の非侵害製品に対する消費者の選好を考慮する必要がある旨を説く<sup>74</sup>。また、逸失利益と合理的実施料額賠償の併用に関して、裁判実務は、重複賠償(dual awards)と称されるルール、すなわち、侵害により逸失した売り上げ減退分につき逸失利益を認めつつ、残余の部分について合理的実施料を算定するルールを採用しているが、消費者の選好を分析した結果、侵害がなかったとしても特許製品の代替品が購入されたと認められる場合にこの重複賠償を認めることは、権利者にとって過大な賠償となる、として批判する<sup>75</sup>。

## (b) 対策2 合理的実施料の算定

合理的実施料賠償の算定の場面では、裁判実務は、架空の交渉を措定して合理的な実施料額を探る willing licensor and willing licensee rule を採用してきた。なかでも、*Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 27 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970), modified and aff'd, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971) が提唱した各種の考慮事項は、Georgia-Pacific factors として知られている<sup>76</sup>。

<sup>71</sup> 田村・前掲注 67・161 頁。

<sup>72</sup> この他、裁判実務における因果関係の要件の緩和傾向に関しては、竹中/前掲注 67・187～190 頁を参照。

<sup>73</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 151-53.

<sup>74</sup> *Id.* at 153-54.

<sup>75</sup> *Id.* at 153-54.

<sup>76</sup> 参照、田村・前掲注 67・187～191 頁。

FTC Report は、仮想ロイヤルティの金額は、理論的に、他の選択肢に比した場合の発明の追加的な価値を越えることはないはずである、とする。その金額を超える場合には侵害者は他の選択肢のほうを選ぶはずだからである<sup>77</sup>。ところが、裁判所はしばしば仮想交渉では実現しえない高額な賠償を認める。その理由としては、侵害者が支配意欲のある最大額では特許権者は応諾することなく、ゆえに賠償額としては不十分であるとか<sup>78</sup>、侵害を抑止する必要性がある<sup>79</sup>、などという説明が試みられている。しかし、こうした高額化の傾向に対して、FTC Report は、発明の価値を超えた過大な賠償額をもたらすものとして批判する<sup>80</sup>。その理由は以下の二点に集約される。

第一に、侵害者が提示する金額で満足しない特許権者には逸失利益の賠償を認めれば足りる。逸失利益賠償のほうで証明されていない損害があるかもしれないという考慮に基づいて、合理的実施料額を高める算定を行うべきではない。特許権者が逸失利益の証明に失敗したか、その算定によることを回避したにも関わらず、合理的実施料の枠組みで融通無碍に証明されていない損害の賠償を認めることは、賠償額を他の選択肢に比した場合の発明の経済的価値を超えたものとし、市場を歪めてしまう危険性がある<sup>81</sup>。

第二に、willing licensor and willing licensee rule の下でも、特許が有効であり、侵害があることは前提として、仮想交渉を行うと仮定される。したがって、抑止的な観点を入れなくとも、通常のライセンス契約よりも合理的実施料額は高額に算定される<sup>82</sup>。賠償額の高額化はこの程度で十分であると考えべきであり、それ以上に合理的実施料賠償の法理に侵害抑止の観点を混入させる必要ではない。そして、厳格責任 (strict liability : 故意・過失を問うことなく侵害の責任を負わせる原則) の下では、制裁的な賠償をなすべきではない。抑止の観点は willful infringement に対する三倍賠償や弁護士費用賠償に委ねれば足りる<sup>83</sup>。

以上のような一般論の下、FTC Report は合理的な実施料額の具体的な算定手法についても提言をなしており、まず、非侵害の選択肢に対する特許技術の追加的な価値が、willing licensee が支払う最大限の額であり、賠償額はこれを越えてはならない、とする<sup>84</sup>。また、特許発明の実施に対する関係特殊投資を投下済みの時点を取引交渉の時とすると、非侵害の代替的な選択肢に切り換えるのに switching cost を要するために、合理的な実施料額が高額に算定されることになる (“hold-up”)。賠償額が switching cost に基づいて算定

<sup>77</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 168.

<sup>78</sup> *Id.* at 168-69. 侵害者側がある程度以上の金額のライセンス料に応じることはなかったということを示す事情があったとしても、侵害者が実際にその額で実施料支払いに応じたかどうかは関係がなく、裁判所は合理的な賠償額を決定すればよいとされるなど。田村・前掲注 67・192 頁を参照。

<sup>79</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 173-74.

<sup>80</sup> *Id.* at 168.

<sup>81</sup> *Id.* at 172.

<sup>82</sup> いわゆる事後的にみて相当な実施料額賠償の法理に相当する。田村・前掲注 67・222 頁を参照。

<sup>83</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 174.

<sup>84</sup> *Id.* at 185-89.

されることを防ぐため、仮想交渉は 製品開発の初期の段階、すなわち埋没費用発生前の製品設計段階に行われると仮定すべきである、という<sup>85</sup>。

FTC Report は、以上のような合理的実施料額の算定の手法を RAND 条項にも応用することを提言している。標準化の活動機関が用いる RAND (Reasonable And Non-Discriminatory) 条項あるいは FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 条項<sup>86</sup>は、標準化活動に参加しようとしている企業が現に取得していたり、将来、取得することが見込まれる特許にかかる技術を申告させたいと、合理的かつ非差別的な条項でライセンスをすることを求めようとする条項である。RAND 条項は、標準化技術の広汎な利用を容易とし、ネットワーク効果の実現を促進することを目的とするばかりでなく、パテント・プール等に係る活動が独占禁止法に違反すると評価されることを防ぐとともに、アンチ・コモنز問題や Hold-Up 問題への対策として活用されることが期待されている<sup>87</sup>。しかし、RAND には幾つか課題が残されており、その一つが金額に関する具体的な定義がなく、ライセンス交渉におけるガイダンスに乏しいことである。FTC Report は、特にこの点を取り上げ、hold-up を防ぐために、標準が採用された時点における特許技術の事前の価値 (ex ante value) に基づいて算定すべきである旨を説く。RAND 条項に服する特許に関してロイヤルティを算定する場合には、裁判所は、標準が採用された時点における代替的な選択肢に対する特許技術の追加的な価値を上限とすべきである、というのである<sup>88</sup>。

### (c) その他の提言 : entire market value rule の廃止

FTC Report は、裁判実務において用いられている entire market value rule について、その廃止を提言している。

entire market value rule は、特許部分が製品の一部に過ぎない場合でも、特許部分が顧客の需要の基礎となっており、特許部分と非特許部分が機能的に一体となっている場合に、「全体の価値」を逸失利益額とするルールであり、合理的実施料額のベースとなる売上げを製品全体の売上げとするためにも用いられる<sup>89</sup>。これに関して、FTC Report は、過大な賠償額をもたらすものであると批判し、逸失利益に関しては消費者の選好の程度に基づいて逸失利益を算定すべきであり<sup>90</sup>、合理的実施料賠償にあっても、現実の交渉で用いられることのない「顧客の需要の基礎となる特徴」基準ではなく、より正確に発明の価値を図れる基準(それはしばしば発明を具現する部分で価格をつけることができる最小単位

<sup>85</sup> *Id.*, at 189-91.

<sup>86</sup> 和久井理子『技術標準をめぐる法システム』(商事法務・2010年) 278~280頁。

<sup>87</sup> 田村善之「標準化と特許権—RAND条項による対策の法的課題—」知財研フォーラム 90号 18・21~22頁(2012年)。

<sup>88</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 191-94.

<sup>89</sup> 参照、孫櫻倩「米国特許損害賠償事件における entire-market-value rule の分析」知的財産法政策学研究 24号(2009年)。

<sup>90</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 154-56.

となろう)を用いるべきである旨を説いている<sup>91</sup>。

### ③ 差止命令の制限の法理に対する提言

米国では特許権侵害に対する差止命令について、2006年に *eBay Inc. v. Merc Exchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006) という画期的な連邦最高裁判決が下されている。そこでは、差止命令(permanent injunction)は、特許権侵害があるからといって自動的に発動されるものではないとされた<sup>92</sup>。同判決以降、米国では特許権侵害があると必ず差止めが認められるという状況ではなくなっており、2011 FTC Report によれば侵害が認められた場合であっても差止命令にまで至る割合は72~77%となっているという<sup>93</sup>。

FTC Report によれば、特許制度の趣旨を達成するためには、差止命令に関する規律はイノベーションを促進するものでなければならない。そして、一般論をいえば、たいていの事件で、侵害が認められれば差止命令を認容することが、この目的を達成するのに資する。第一に、差止めによって創出される排他性は、イノベーションに対するインセンティブを付与するという特許制度の基盤となる。第二に、差止命令の脅威によって、侵害製品に対する埋没投資が無駄になることを恐れる侵害者は侵害を回避するように仕向けられ、その結果、そもそも侵害が抑止される。第三に、差止めを予見する当事者によって、ライセンス契約の締結等、裁判所よりも私的な情報に富んだ当事者による効率的な私的秩序の形成が促される、という<sup>94</sup>。

もつとも、第四に、差止めは、一定の場合、Hold-Up 問題を引き起こすために、特許権者に過大な交渉力を与えることになり、侵害者は他の選択肢への転換費用の限度でロイヤルティを支払う羽目に陥る。特許権者は、ただ単に侵害者が侵害部分を製品から分離できないというだけの理由で、発明とは関係のない価値を獲得することができるようになる。このような過大な保護は、戦略的に事後取引や訴訟に持ち込む特許権者の行動を誘発し、イノベーションを阻害するおそれがある<sup>95</sup>。

したがって、特許制度が競争政策と調和を保ちながらイノベーションを促すものたりえるためには、これらの考慮要素のバランスを図る必要がある。侵害者の転換費用が(埋没費用の投入がなされる前の)事前の発明の価値を上回るために Hold-Up が起こる場合に、常に差止めを否定していたのでは、侵害を抑止し、排他性を保証し、もってライセンスにか

<sup>91</sup> *Id.* at 204-12.

<sup>92</sup> 全文の翻訳とともに、尾島明=二瓶紀子[判批]知財研フォーラム 69号(2007年)に紹介されている。その位置づけにつき、参照、玉井克哉「特許権はどこまで「権利」か—権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例をめぐって—」*パテント* 59巻(2006年)、和久井・前掲 191~195頁。同判決の TRIPS 協定整合性に関する議論につき、平嶋竜太「差止請求権の制限：理論的可能性についての考察」*日本工業所有権法学会年報* 33号 61~62頁(2010年)。

<sup>93</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 217.

<sup>94</sup> *Id.* at 224-25.

<sup>95</sup> *Id.* at 225-27.

かる取引を促すという差止めの機能が根本的に損なわれてしまう。

差止めの成否を決するための第一の判断基準は、特許技術が複合的な製品の些細な部分をしめるに過ぎず、事前にそれと知らされていれば容易に迂回しうるようなものであるか否かということである。これが肯定される場合には、特許の事前の価値は、製品全体の Hold-Up のコストをよりも相対的に小さいことが見込まれる<sup>96</sup>。

第二の判断基準は、侵害者が特許権者と競合するために特許技術を利用したのかということと、侵害がその競争に与える効果である。製品市場や技術市場において競合がない場合には、問題のある Hold-Up が生じている可能性が高い(ただし、この点に関しては後述するような留保が必要である)<sup>97</sup>。

第三に、侵害者が、技術を独自に開発、入手したのではなく、特許権者の技術をコピーしたのかということとを斟酌する必要がある。侵害を抑止し、ライセンス交渉を促進するという差止めの機能を維持するためには、こうした考慮をなすことが要請される<sup>98</sup>。

ところで、eBay 最高裁判決は、特許権侵害が肯定された場合に差止めを認めるべき要件として、i) 特許権者が回復し難い損害を被ること、ii) 金銭賠償では損害の救済として不十分であること、iii) 特許権者と侵害者の困窮度のバランスからみてエクイティ上の救済が正当化されること、iv) 差止めが公益に反しないこと、という四つの要件を掲げていた。FTC Report は、上に示した一般論に基づき、この四要件の運用のあり方を吟味している。

#### (a) 回復し難い損害・金銭的な救済の不十分性

FTC Report によれば、i) 回復しがたい損害と ii) 金銭的な救済の不十分性の要件に関する下級審の裁判実務は、特許権者が製品市場において侵害製品と競合する製品を販売していない場合に、回復しがたい損害がないと推定するが、他方で、特許権者が特許発明を実施している場合には差止めを認める、というものである<sup>99</sup>。

たしかに、事後取引のみに従事する PAEs (Patent Assertion Entities) にとっては、差止めによる救済がなくても回復しがたい損害は被らない。もともと侵害者の実施を先行させて権利行使をする意図しかなく、将来の実施を止め発明者であるとの信用を確保することに関心がないからである。しかし、事前の取引に従事する特許権者にとっては、不実施であっても、差止請求権の庇護の下、事前取引を促進してもらう必要がある。したがって、裁判所は、特許権者が実施しているか否かを基準にするのではなく、特許権者が競合する技術市場において主としてライセンスによる技術移転に従事しているか否かを斟酌すべき

<sup>96</sup> *Id.* at 227-28.

<sup>97</sup> *Id.* at 228.

<sup>98</sup> *Id.* at 228.

<sup>99</sup> *Id.* at 228.

である、というのが FTC Report の提言である<sup>100</sup>。

(b) 特許権者と侵害者の困窮度のバランス

特許権者と侵害者の困窮度を衡量する点に関しては、FTC Report は、特許権者の不利益としては、発明が些細な部品に過ぎず、代替的な選択肢が利用可能であるか否かを勘案すべきであるとする。他方、侵害者の不利益としては、Hold-Up に晒されているか否かを勘案すべきである。その際には、特許の存在を知りつつ、コピー製品を販売することを選択したというような事情がない限り、差止めによりビジネスの継続が危うくなるという侵害者の事情に耳を傾けるべきである、という<sup>101</sup>。

(c) 公益

FTC Report によれば、下級審の裁判実務では、差止めを認めることによるイノベーションの促進という公益に言及されることが多い。同 Report は、この言説は一般論としては正しいが、些細な部品に関する特許に基づく Hold-Up の場合には、差止めが不当に消費者に対する製品価格を高め、イノベーションを抑止することにも配慮すべきである、と論じている<sup>102</sup>。

(d) その他

FTC Report は、以上の分析を標準化に関して当てはめて具体的な提言もなしている。それにはれば、業界内における互換性を達成するために採用される標準化は、当該技術への lock-in(転換不可能性)をもたらすために、全産業を Hold-Up のリスクに晒すことになりかねず、イノベーションを害する可能性がある。侵害者にとっては標準に準拠しなければ市場に実効的に参加することが困難であり、迂回という選択肢が存在しない可能性がある反面、特許が製品の些細な部分をカバーするに止まり、標準が採択される以前には他の代替手段が存在したというような場合には、当事者間の利益の衡量は差止めを否定する方向に傾くことになる。また、特許権が RAND 条項に合意したことがあるという事情は、差止めを認めなくとも救済としては十分であるということを示しており、差止めを否定する方向に斟酌される。公益に関しても、標準化技術に対する差止めは、消費者から互換性のある商品を奪い、標準が採択される前の代替的な選択肢に対する特許発明の追加的な価値を

---

<sup>100</sup> *Id.* at 228-31.

<sup>101</sup> *Id.* at 231-32.

<sup>102</sup> *Id.* at 232-33.

超えたコストを課し、標準化活動から得られる共同のイノベーションを阻害する、ということの斟酌する必要がある、という<sup>103</sup>。

この他、FTC Report は 差止めを否定した場合の救済措置としての継続的なロイヤルティ<sup>104</sup>についても検討を加えている。継続的なロイヤルティの算定に際しては、侵害が肯定された以上、侵害者は willful infringer として扱い、三倍賠償を適用すべきであるとか、ロイヤルティの金額は極めて高額でなければならないとされることがあるが、FTC Report は、侵害者の埋没投資に基づいて事後的に高額のライセンス料を引き出す Hold-Up 問題を抑止するということを目的として差止めを否定する法理を採用する以上、ロイヤルティの金額もその趣旨に適ったものである必要がある旨を指摘し、結論として、たしかに特許が有効であり、侵害が肯定されているということは考慮する必要があるとしても、同様の顧慮を働かすべき willing licensor/willing licensee ルールの下で算定される合理的実施料額と同額でよい、としている<sup>105</sup>。

この他、一定の猶予期間の後に差止めを認める方策や、ITC(International Trade Commission:国際貿易委員会)における水際規制に対しても制限が必要となることなどの事項にも言及がある<sup>106</sup>。

#### (vi) 日本法への示唆—損害賠償額の算定の改善—

##### ① 序

以上のような 2011 FTC Report の救済策に係る提言中、差止請求権の制限にかかる部分は、本報告書所収の筆者の別稿に譲り、ここでは損害賠償額の算定に関する提言について、日本法への導入の可能性を探求する。以下、日米両国の特許権損害に対する損害賠償法制度における一般的な相違を前提にして、以下、FTC Report のいくつかの提言について日本法との関係を吟味していくことにしよう。

##### ② 逸失利益の柔軟な算定について

2011 FTC Report は、逸失利益の賠償額が、可能な限り、侵害無かりせば得べかりし財産状態の回復に資するものとなるように、市場に競合品が全くないことまでは要求すべきではなく、競合品が存在する場合であっても市場におけるシェアを参酌した割り付けを行

<sup>103</sup> *Id.* at 232-33.

<sup>104</sup> 参照、島並良「知的財産権侵害の差止めにかわる金銭的救済」『知的財産法の新しい流れ』(片山英二還暦・2010年・青林書院)。

<sup>105</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 1, at 235-38.

<sup>106</sup> *Id.* at 238-43.

うべきことを提唱していた。

じつは、日本の特許権侵害に対する逸失利益の賠償に関する裁判例においても、少なくとも 1990 年代前半までは同様の問題を抱えており、侵害者の製品の全需要が侵害がなければ特許権者の製品に向かったであろうという場合に限り逸失利益の賠償を(侵害者の全需要について)認めるが、そうでない場合には中間的な処理をすることなく、賠償利益を完全に否定してしまうというオール・オア・ナッシングの思考に陥っていた<sup>107</sup>。

このような筆者の指摘が一つのきっかけとなり、オール・オア・ナッシングの問題を立法的に解決すべく導入されたのが 1998 年特許法改正 102 条 1 項の逸失利益の推定である。具体的には、特許権者が 102 条 1 項の推定を受けるためには、特許権者または専用実施権者が「侵害の行為がなければ販売することができた物」の「単位数量当たりの利益の額」に「侵害の行為を組成した物の譲渡の数量」を乗じた額を主張、立証しなければならない。さらに権利者の「実施の能力に応じた額を超えない限度において」推定が働くという限度も設けられている。特許権者が以上の要件を主張、立証した場合には、(販売能力に応じた額の限度で)侵害組成製品の譲渡数量に特許権者の代替製品の単位当たり利益額を乗じた額が特許権者の損害額と推定される。その場合、102 条 1 項但書きは、「ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする」と規定することで、オール・オア・ナッシングではなく、覆滅事情に応じた処理をなすことを要求している<sup>108</sup>。

それに従い、同項但書きに関する裁判例の主流も、オール・オア・ナッシングの思考を改め、代替品が存在する場合であっても中間的な処理をなすようになっていく。推定額を控除する責任は、侵害者が負担し、真偽不明の分は侵害者に不利に算定されることになるが(東京高判平成 12. 4. 27 判例工業所有権法 [2 期版] 5405 の 95 頁 [悪路脱出具 2 審]、豆腐用の乳化型ニガリ製品に対する需要が急速に拡大している等の事情が認められる場合には推定を覆滅するに足りないとした判決として、東京地判平成 16. 11. 17 平成 15(ワ)1992 6[豆腐用凝固剤組成物])、推定額全額について心証を崩せなくとも(e. x. 10% 程度は控除されえないものがあるはずだ)、少なくとも何割(e. x. 80%)を下らないとの心証が取れた限度で、推定が一部覆滅される。

そして、他に競合製品があるという事情は、推定額を減じる方向に斟酌される(下記の裁判例の他、東京地判平成 22. 2. 26 平成 19(ワ)26473[ソリッドゴルフボール])。競合品には侵害者の非侵害製品を含むが、特許権者の製品は含まない(参照、大阪地判平成 12. 2. 3 平成 10(ワ)11089 [薬剤分包機用紙管]、大阪高判平成 12. 12. 21 判タ 1072 号 234 頁 [同 2

<sup>107</sup> 田村・前掲注 67・3～6・262 頁[初出は、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償(1)」法学協会雑誌 108 巻 6 号・同「(4)」同 10 号 (1991 年)]。

<sup>108</sup> この点を含めて、同項の解釈論に関して詳しくは、田村善之「損害賠償に関する 1998 年特許法改正について」同・前掲注 67・309～318 頁を参照。

審] )。その場合の覆滅率の算定に当たっては、裁判例には、市場におけるシェアを重視した判決として、血液ガス測定用採血キットの市場占有率が、特許権者が 63. 2%、侵害者が 11. 6%、その他の会社が 25. 2% であったことを斟酌して、28. 5%(被告を除く全発売元の販売数に対する原告以外の発売元の市場占有率)に相当する数量については、被告の侵害行為がなくとも、他の企業が販売し、原告が原告製品を販売することができないという事情があったと認定した判決(東京地判平成 12. 6. 23 平成 8(ワ)17460 [血液採取器] )がある(シェアを考慮したその他の裁判例として、東京地判平成 12. 3. 24 判例工業所有権法[2 期版] 2247 の 51 頁 [大腿骨近位部骨折固定具]、東京地判平成 22. 11. 18 平成 19(ワ)507 [飛灰中の重金属固定化処理剤])。この他、諸般の事情を考慮するものに、実用新案権者以外にもその通常実施権者が実施品を製造販売していたところ、実用新案権者の製品(主にガソリンスタンドで 1 セット 3500 円で販売)よりも通常実施権者の製品(主にホームセンター等の量販店で 1 セット 2000 円以上で販売)の方が、侵害者の製品と販売される場所が共通しており価格も近かったという事情を斟酌して、3 分の 2 の限度で推定の覆滅を認めた判決(東京地判平成 11. 7. 16 判時 1698 号 132 頁 [悪路脱出具]、前掲東京高判 [同 2 審] )、特許権者の製品(7 万~7 万 5000 円)と侵害者の製品(1500 円から 1 万円)とでは価格差が大きく、侵害者の製品の購入者が 7 万 5000 円を高額であると述べており、実際、特許権者から購入した経験もなく(そもそも、殆どが特許権者を知らない)、さらに市場にはノーパンクタイヤやウレタンタイヤ等、特許製品である複層タイヤに代替する製品が存在するという事情を考慮して、侵害者が販売した数量の 7 割については、特許権者において販売することができなかつた事情があると認定した判決(大阪地判平成 12. 12. 12 判例工業所有権法[2 期版] 2367 の 84 頁 [複層タイヤ]、大阪高判平成 14. 4. 10 平成 13(ネ)257 等 [同 2 審] )、侵害製品 8944 個中、8704 個は無償で譲渡されており(有償事例では単価は 504 円)、権利者が明らかにした権利者側の販売数は 40 個に止まり、しかも市場に競合品も存在したという事例で、なお侵害製品の無償供与数の半分の限度 4352 個の限度で推定の覆滅を認めるに止めた判決(実用新案法 29 条 1 項に関し、大阪地判平成 17. 2. 10 判時 1909 号 78 頁 [病理組織検査標本作成用トレイ] )がある。

以上のように、裁判例の主流を占めている傾向は、102 条 1 項は逸失利益の推定規定と解し、心証の取れた限度で推定を覆滅する(その運用に当たっては、実際には推定額が幾分高止まりのところまで維持される)というものである。FTC Report の説く提言は日本ではすでに裁判例の主流派のとりどころとなっていると評価することができる。

もっとも、このような裁判例の趨勢に対して 2 つの方向から反旗を翻す動きがある<sup>109</sup>。

第一の反旗は、102 条 1 項の損害概念を逸失利益とは別のものと捉えた上で、覆滅事由を極めて限定的に解する裁判例である。たとえば、東京地判平成 14. 3. 19 判時 1803 号 78

<sup>109</sup> 以下につき、学説とともに詳しくは、田村善之「1998 年改正特許法 102 条 1 項の推定の構造について」前掲注 67 を参照。

頁〔スロットマシンⅡ〕は、「代替品や競合品が存在したことなどをもって、同項ただし書にいう『販売することができないとする事情』に該当すると解することはできない」旨を説き、具体的な当てはめとしても、原告の市場占有率が40%に止まるものであり、さらに、被告製品はキャラクター、絵柄配置、音楽等において原告商品にない独自の特徴を有していたものであるから、原告はその市場占有率を超えた販売をすることができなかつたとの主張に対して、「(特許法102条1項)を排他的独占権という特許権の本質に基づき、侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定と解し、侵害品の販売による損害を特許権者の市場機会の喪失ととらえる立場に立つときには、侵害者の営業努力……や、市場に侵害品以外の代替品や競合品が存在したことなどをもって、同項ただし書にいう『販売することができないとする事情』に該当すると解することはできない」と退けた判決がある(同旨、東京地判平成14.3.19判時1803号78頁〔スロットマシンⅠ〕、東京地判平成14.4.25平成13(ワ)14954〔生海苔の異物分離除去装置Ⅱ〕、東京地判平成14.6.27平成12(ワ)14499〔生海苔の異物分離除去装置Ⅲ〕)。平成10年改正法施行前の判決であるが、競合品が存在するか、侵害製品の売上には侵害者独自の営業努力が寄与している等を理由として因果関係が否定されるべきであるという被告侵害者の主張を認めず、逸失利益の賠償を命じたものもある(東京地判昭和10.10.12知裁集30巻4号709頁〔シメチジン製剤〕)。

しかし、これらの裁判例の立場の下では102条1項但書きに該当する事情としてどのようなものがあるのか不明確となるから、同項に適合しない解釈論であるように思われる。この点に関し、前掲東京地判〔スロットマシンⅡ〕は、推定の覆滅事由に該当する例外的事情として、侵害品が生鮮食料品である場合、法令により特許発明の実施品が規制されている場合、新技術の開発により特許発明が陳腐化した場合を掲げており、具体的にも、被告製品の少なくとも一部には、CT機としての性能を理由とするのではなく、パチンコホールにおける定期的なパチスロ機の新台入れ換え需要に基づいて販売されたものがあるとして、諸般の事情に基づきその割合を3万4000台のうち、10%に当たる3400台分と見積もってその減額を認めている(同旨、前掲東京地判〔スロットマシンⅠ〕)。しかし、これらの減額を導きうるものとして掲記された事情と、減額に結びつかない事情とされた競合品、代替品の存在という事情との間に、それだけの効果の差異を正当化しうるような質的な相違を見いだすことは困難である。現に、判旨自身が前者に含めている新技術開発の結果、特許発明が陳腐化した例などは、代替品の登場以外のなにものでもない。

第二の反旗は、第一のものとは逆方向のものであり、事案の特殊性を斟酌して99%の覆滅を認める裁判例である。

嚆矢となったのは、原告の五つの特許権のうち四つにつき無効が確定し、残余の侵害が認められた発明の機能は、椅子式マッサージの作用としては付随的であり、侵害製品のパンフレットや特許権者の製品のパンフレットにおいてもほとんど紹介されていないこと、

侵害製品は、本件発明とは異なる特徴的な機能を備えており、これらの機能を重視して消費者は控訴人製品を選択したと考えられること、特許権者の製品はエアバッグによるマッサージ方式であり、その市場競争力は必ずしも強いものではなく、特許権者の製品販売力も限定的であったなどの事情を考慮して、逸失利益の賠償に関して、102条1項但書きによる99%の覆滅を認めた判決である(知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047[エアマッサージ装置2審])。これに続く裁判例として、原告の四つの特許権中三つについて無効の抗弁が認められ、侵害が肯定された残る一つの特許権について損害賠償が算定されたという事件で、価格差(原告製品が2000円、子供用ゴーグルでも1050円ないし1365円であるのに対し、被告製品は100円)、販売ルート差(原告製品はスポーツ専門店等、被告製品は100円ショップ)、原告のシェア(全ゴーグル市場で17.6%)、)本件特許発明の本質的特徴の売り上げに対する寄与度(シュリンクラップされている被告商品に関して、本件特許発明にかかる部分が着目されて購入されるとは想定しがたいところ、原告製品のカタログ等において当該技術に言及されることもほとんどなくなっていること)を参酌して、1項但書きにより99%の覆滅を認める判決も現れている(大阪地判平成19.4.19平成17(ワ)12207[ゴーグル])。

このように、いったん推定を適用しつつ99%の覆滅を認めたということは、もはや損害賠償は限りなくゼロに近いと判断したということなのであろう。しかし、無限定にこのような覆滅を認めていくと、FTC Reportが危惧したようなオール・オア・ナッシングの思考に過度に接近することになりかねず、運用次第では特許法102条1項但書きが設けられた立法の趣旨に悖ることになる。その射程がどの程度の事例にまで及ぶのか、今後の動向を注視していく必要がある。

### ③ 逸失利益の推定が覆滅された分について相当実施料額の賠償を認めるべきか

2011 FTC Reportは、逸失利益の賠償が否定された部分について、合理的実施料賠償を認めるべきではないという提言を行っている。この点は、日本では、特許法102条1項と3項の関係の問題として、近時、議論されている論点に関わる<sup>110</sup>。たとえば、先に紹介したように競合製品があるという事情があると、そうした事情に応じて102条1項の推定が何割か覆されることになる。その場合、この(一部)覆滅部分について特許法102条3項の実施料相当額賠償をとれるのかという問題が、いま裁判例で争われているのである。

この点に関しては、アメリカ合衆国特許法においては、既述したように、日本にはない三倍賠償制度があり、willful infringementに対して実損額を超えた賠償を課することにより、損害賠償による侵害の抑止的機能を実現していることに注意しなければならない。

<sup>110</sup> 以下につき、学説とともに詳しくは、田村善之「逸失利益の推定覆滅後の相当実施料額賠償の可否」知的財産法政策学研究31号(2010年)を参照。

これに対して、日本の特許法はあくまでも填補賠償という基本は堅持するという装いを保ちつつ、逸失利益や侵害者利益の推定(102条2項)、さらには相当実施料額の賠償という枠組みの中で抑止機能を発揮しようとしている。したがって、FTC Reportのように逸失利益の算定や相当実施料額等を填補的なものに純化させ、抑止機能は三倍賠償に委ねるといような役割分担は日本ではとりようがなく、これら3本柱の中で利益の推定規定等の中で抑止機能をも発揮していくほかないのである。

そして日本の特許法102条の枠内で考えた場合、102条3項は、特許権者は侵害者に対して、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額を損害額として賠償請求できると規定する。この実施料額賠償に関しては、従前から、特許権者が不実施であるために逸失利益の賠償が全く認められないとしても、その賠償が認められることに変わりはないと考えられている。そうだとすれば、その論理的な展開の結果として、逸失利益の推定規定である102条1項但書きによって推定の覆滅が認められ、逸失利益が一部認められなかった場合にも、その認められなかった部分について、102条3項の損害賠償が認容されると考えるのが素直であろう。そして現にそれが従前の裁判例の立場であった(東京高判平成11.6.15判決判時1697号96頁[蓄熱材の製造方法2審]、東京地判平成12.6.23平成8(ワ)17460[空気の除去および遮断機構付血液採取器]、大阪地判平成12.12.12判例工業所有権法平成8(ワ)1635[複層タイヤ]、大阪高判平成14.4.10平成13(ネ)257等[同2審]、大阪地判平成17.2.10判時1909号78頁[病理組織検査標本作成用トレイ])。

ところが、近時、102条1項の逸失利益こそが損害賠償の本則であり、それが否定された以上、3項の賠償は認められないとする裁判例が現れ、論議を呼んでいる。

嚆矢となった知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047[エアマッサージ装置2審]は、逸失利益の賠償が本則であるという考えを打ち出し、102条1項の賠償が認められなかった部分について、102条3項の賠償をも否定するという理解を打ち出した。同判決は、逸失利益の賠償に関して、侵害製品のパンフレットや特許権者の製品のパンフレットにおいても本件発明に係る作用はほとんど紹介されていないこと、特許権者の市場占有率は数%にすぎず有力な競業者が存在したこと、さらに、侵害製品は本件発明とは異なる特徴的な機能を備えていることなどの事情を考慮して、102条1項但書きによる99%の覆滅を認めた。そのうえで、102条3項の請求に関しても、「特許権者が侵害行為に対する損害賠償として本来請求しうる逸失利益の範囲を超えて、損害の填補を受けることを容認することになるが、このように特許権者の逸失利益を超えた損害の填補を認めるべき合理的な理由は見出し難い」と論じて、1項但書きによる推定覆滅部分について3項の実施料相当額賠償の適用を否定した。

本判決の後も、大阪地判平成19.4.19平成17(ワ)12207[ جوجل ]は、102条1項但書きによりやはり99%の覆滅を認めたと同旨を説いている。さらに、東京地判平成22.2.26平成19(ワ)26473[ソリッドゴルフボール]も、1項但書きにより譲渡数量中60%の部分に

ついて推定の覆滅を認めたいうえで、当該部分について3項の賠償を否定した。

しかし、こうした否定説が、かりに特許権者不実施の場合のように、完全に逸失利益の賠償が認められない場合であっても102条3項の賠償は認められるとしていた従前の裁判例の理解を前提としたうえで、逸失利益の推定が一部認められない場合にだけ、その部分について102条3項の賠償が認められないと考えているのだとすると、きわめて不均衡な事態を生じる。たとえば、前掲知財高判[エアマッサージ装置]の事件で特許権者が不実施であれば、実施料賠償が認容されたはずである。それはもしかすると被告製品売上額の3%であったかもしれない。それが、実施をしているので102条1項の請求をしたばかりに、102条1項の推定は99%覆滅され、102条3項の賠償は一切認められない。その結果、被告製品の売上数1%に原告の単位当たりの利益額を乗じた額の賠償を認められるに止まるから、数字次第では逆転現象が生じる。正当化しうる理屈ではないように思われる。

この問題は102条が前提とする損害概念は何かという根本的な問題にも関わる。そもそも102条1項とは別個に3項が設けられている以上、そこには逸失利益とは異なる損害概念が前提されているのだと理解する方が素直なのではないか。故意または重過失がない場合の減額の可能性を定める102条4項が、減額可能な下限を定めるものとして102条3項の金額を掲げているのも、102条1項等による逸失利益が存在しない場合であっても少なくとも3項の賠償が認められることを前提としているように思われる。

しかも、特許権者は、不実施であっても、民法703条に基づく不当利得返還請求により特許法102条3項と同様の実施料額の請求をなすことができるというのが従前の理解であるから、本判決がこの不当利得までも否定するのでない限り、最終的な逆転現象は解消しない。他方、推定覆滅部分に関して3項の損害賠償が否定されたとしても、その部分について不当利得返還請求が認められるのだとすれば、議論の実益は大分減じることになる。

じつは、裁判例も最近でこそ否定説に与するものが増えてきているとはいえ、他方で、102条2項と3項の関係に関するものであるが、侵害者利益額の推定を95%覆滅させたいうえで、3%の実施料率の下で3項の賠償を認める判決もあり（東京地判平成19.9.19平成17(ワ)1599[キー変換式ピンタンプラー錠]）、趨勢は決していない。くわえて、否定説に立つ裁判例の中でも、前掲東京地判[ソリッドゴルフボール]は、傍論ながら、特許権者の実施能力を超える部分については3項の適用の余地がある旨を説いており、さらには損害賠償請求権が消滅時効にかかった分について実施料率を5%とする不当利得返還請求を認容しているが、その際には譲渡数量60%の部分に関して特に迷うことなく請求を認めている。裁判例がどの辺りで落ち着くのか、今後の動向を注視する必要がある。

#### ④ 事後的に相当な実施料額の算定について

2011 FTC Report は、合理的な実施料額賠償に関し、制裁的な機能を有するべきではな

いとしつつ、契約ベースの実施料に比すると、侵害訴訟の場面では侵害が成立していることを前提とする分、換言すれば、特許権の保護範囲に属し、無効となるリスクがない分、相対的に高めに算定されるべきであることを前提とした議論を展開している。

この点に関しては、すでにかなり以前からドイツ法やほかならぬアメリカ法を参考にしつつ、事後的に相当な実施料賠償こそが特許法 102 条 3 項の前提とする損害賠償であって然るべきであると説かれていた<sup>111</sup>。そして、こうした筆者の提言が一つのきっかけとなって、1998 年に 102 条 3 項(それまでは 102 条 2 項であった)の改正が行われ、従前の「特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額」という文言から「通常」の 2 文字が削除され「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」に変更されたところである。

裁判例においても、このような事後的に相当な実施料額という発想を採用すべきであることを明言する判決として、「(他の実施許諾契約の事例が、製造業者に対する実施許諾契約であり、その実施料が卸売価格の 12 パーセントであるとしても、裁判所により特許権侵害行為が認定され、特許の明らかな無効事由についての判断がされた後に認定される本件発明 1 の適正な実施料率が、裁判所に訴えが提起される前に、特許権侵害が成立するか否か、あるいは、特許が無効とされる蓋然性があるか否か等について確定的な判断がない状況下で、当事者間において互いの交渉力、企業間の経済的、社会的関係なども考慮して締結される実際の実施許諾契約における実施料率と比べ、より高額となることがあったとしても決して不合理なことではない。)」と判示したものがある(不当利得返還額に関する説示であるが、実施許諾契約の例が卸売価格に 12% を乗じるものであったのに対し、他の事情を参酌しつつ小売価格の 12% をもって返還額とした、東京高判平成 16.9.30 平成 16(ネ)1367 [自動弾丸供給機構付玩具銃Ⅱ2 審]、東京高判平成 16.9.30 平成 16(ネ)1436 [自動弾丸供給機構付玩具銃Ⅲ2 審])。具体的な算定においても、侵害の場面とライセンス契約の場面の差異を斟酌すると明言したうえで、売上高の 10% をもって相当な対価の額であると説く判決(発明の技術的な価値の高さも考慮しつつ、東京地判平成 12.7.18 判例工業所有権法 [2 期版] 2199 頁 [ヒンジⅢ])、同種の説示をなしたうえで、当該発明に関し原告専用実施権者が実施許諾契約を締結する際に提案している実施料率が 3% であるとしても、そこでは最低保証実施料が 60 万円とされていること等を考慮して、賠償金額としての実施料率は 5% をもって相当と判示した判決(もっとも、被告商品中、発明の実施にかかる部分が一部であることを勘案して寄与率 40% を乗じているが、大阪地判平成 14.10.29 平成 11(ワ)12586 等 [筋組織状こんにゃくの製造方法Ⅱ])がある(その他の例として、不当利得返還請求に関するが、大阪地判平成 15.10.9 平成 14(ワ)9061 [5 相ステップモータの駆動方法])。また、実施許諾契約を締結する際には斟酌されるが、侵害者に対する相当な実施料額を算定する際に斟酌すべきではない事情があることを指摘して、より高額の

<sup>111</sup> 田村・前掲注 67・219～223 頁[初出は、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償(1)」法学協会雑誌 108 巻 6 号・同「(4)」同 10 号(1991 年)]。

賠償額を認定する判決として、特許権の共有者間の契約に基づく実施料率が 3%であったところ、右実施料率以外の共有者間の便益の供与を計算に入れると実質 4%の料率(持ち分比率 2 分の 1 に相当する料率なので発明の実施料率としては 8%)となると認定し、しかも右料率が定められるに際しては両者間の長年にわたる友好的な関係が配慮されていること等を斟酌して、5%の料率(持ち分比率 2 分の 1 の共有権者に対する賠償額なので、発明ベースでは 10%に相当)をもって賠償額と算定するものもある(東京地判平成 8. 10. 18 判時 1585 号 106 頁 [鉄筋コンクリート有孔梁の補強金具])。

ゆえに、この場面における FTC Report の提言は、すでに日本の裁判例も採用しているところであると見ることができよう。

(田村 善之)

### (3) 海外制度概要

#### (i) 韓国<sup>1</sup>

##### (a) 差止請求の制限の可能性

韓国特許法では、特許権者が被疑侵害者の実施態様が特許発明の全ての構成要素を含むことを証明すれば、法院は、侵害差止命令を下さなければならないと解釈されている。そのため、特許権の侵害が認定されたにもかかわらず、差止めの請求が認められなかった裁判例は確認されない。

ただし、近時、侵害差止請求について特許が無効という抗弁がある場合に、その請求が許容されないとした大法院判決が登場した<sup>2</sup>。この事例は、原告が、その保有する特許権に基づいて被告に差止め、廃棄及び損害賠償を請求したものである。大法院は、以下の①②の理由から、侵害差止請求について特許が無効という抗弁がある場合に、「特許権に基づいた侵害差止め又は損害賠償等の請求は特別な事情がない限り権利濫用に該当して許容されない」と判示した。① 進歩性がない技術の独占は、公共の利益を不当に損なうだけでなく、産業発展に寄与することという特許法の立法目的にも真っ向から相反する。また、② その行使を容認することは、特許権者に不当な利益を与え、その発明を実施する者には不合理な苦痛や損害を与えるだけであって、実質的な正義と当事者間の公平性にも反するものである。そのため、無効審決確定前でも、その特許が特許無効審判によって無効になることが明白な場合には、その特許権に基づいた侵害禁止又は損害賠償等の請求は、特別な事情がない限り権利濫用に該当し、許容されないものと見なければならない。

なお、学説においては、権利濫用（独禁法違反を含む）や信義則により差止請求権を制限する必要性があることが主張されているが、上記の大法院判決までそのような主張が認められた裁判例は存在しなかった。また、差止めの制限と TRIPS 協定との関係について、学説として、TRIPS 第 8 条、第 30 条、第 31 条の存在から、TRIPS 協定下においても、（旧法の規定にあったような）特許権濫用の排除は当然認められるとする見解がある<sup>3</sup>。

##### (b) 標準に特有の対応

標準規格必須特許の権利行使に関して特有の対応をした事例としては、三星電子対アッ

<sup>1</sup> 詳細については、本報告書参考資料 I 1 参照。

<sup>2</sup> 大法院 2012. 1. 19. 言渡 2010 ダ 95390 判決

<sup>3</sup> "特許と侵害"(キム・ギヨン、キム・ビョングク著、2012)

プルコリア特許権侵害禁止等事件<sup>4</sup>が、韓国における初めての事例であり、その他に標準規格必須特許について特許権者の権利を制限する必要性が検討された事例はなく、FRAND 宣言や独禁法上の抗弁が検討された事例もない。

同事件は、原告が、FRAND 宣言をした標準規格必須特許に基づき、同標準を実施する被告に対して差止め及び損害賠償を請求した事例である。ソウル中央地方裁判所は、差止請求をすることが「FRAND 宣言」に違反した行為として権利濫用に該当するか、という観点から検討している。まず、「相手に対する特許権の行使が特許制度の目的や機能を逸脱して公正な競争秩序と取引秩序を乱し需要者又は相手に対する関係で信義誠実の原則に違背する等法的に保護受けるに値しないと認められる場合には、その特許権の行使は例え権利行使の外形を取り揃えたとしても登録特許に関する権利を濫用するものとして許容されることができない。」と一般論を述べる。その後、「FRAND 宣言をした場合にはその標準特許に対しては特許法の目的と理念等に照らして特許権者の権利を制限する必要性も認められる」とする。しかし、本件の証拠から現れる事情<sup>5</sup>を詳細に検討した結果、「原告が差止請求をすることが FRAND 宣言に違反した行為として権利濫用に該当するとすることはできない。」とした。

同事件判決は、FRAND 宣言をした者の権利行使につき、具体的な事案ごとに判断を行う本来の意味での権利濫用の土台に乗せた事案であると言える。なお、同事件での権利濫用の判断基準は、韓国の民法第 2 条による一般的な権利濫用の法理を適用したものと解される。しかし、同事件での標準規格必須特許の実施過程、提訴の目的と経緯、実施料率と関連するこれまでの交渉経過等を含む権利濫用の具体的な基準は、標準規格必須特許に関する侵害訴訟においては、韓国で初めて適用されたものである。

## (ii) 中国<sup>6</sup>

### (a) 侵害停止が認められない場合—最高裁判所の指導意見

侵害の認定がなされたが侵害停止が認められない場合があるかについては、最高裁判所の指導意見<sup>7</sup>により、①「公共の利益又は、公共の利益と特許権者の利益の均衡」、②「特

<sup>4</sup> ソウル中央地方法院 2012. 8. 24. 言渡 2011 ガ合 39552 判決(民事 11 部)

<sup>5</sup> ①被告が無断実施者であること、②被告は実施許諾請求や協議をしなかったこと、③被告による実施料率の提示の要求等が原告の特許権の有効性と特許権侵害を前提としたものでないこと、④訴訟提起後の交渉不成立の原因が原告の誠実交渉義務違反「だけ」とは言えないこと、⑤訴訟の目的が被告の市場からの排除や競争制限ではないこと、⑥ライセンス料の供託の提案もなされていないこと、⑦被告は誠実交渉をするよりも、FRAND 宣言をした標準規格必須特許については、特許の有効及び侵害を認めないまま、訴訟を経て実施料を支払おうとする意思があったとみられること、⑧特許権者に実施権の許諾要求等もなく一方的に標準規格必須特許を実施する場合まで侵害差止めを請求することができないようにすることは、悪意の実施者を保護する結果となって特許制度の本質にも反する。

<sup>6</sup> 詳細については、本報告書参考資料 I 2 参照。

<sup>7</sup> 法源として法律効力を有する「司法解釈」よりも効力が低い書類として、司法解釈とは異なり、判決で直接的根拠と

許権濫用の防止」、③「侵害停止が事実上実行不可能」及び、④「権利侵害を放任し、実施者に対して権利行使をしないと信じさせる理由がある（懈怠）」等の観点から、侵害停止が命じられない場合や侵害停止の代わりに実施料の支払いが命じられる場合が存在する<sup>8</sup>。

実際の裁判では、①公共の利益及び、③侵害停止不可能については判決が有るが、②特許権濫用の防止及び、④懈怠については判決が無い。

#### ① 「公共の利益又は、公共の利益と特許権者の利益の均衡」

公共の利益により差止めを否定した、もっとも有名な判決は、「排ガス脱硫方法」特許侵害事件判決<sup>9</sup>である。この事件は、排煙脱硫方法及び装置についての特許権を有する原告が、火力発電所に排煙脱硫装置を建設し、操業等を行っている被告らに対して、特許権侵害行為の停止と、損害賠償を請求したものである。最高人民法院は、排煙脱硫装置が設置された火力発電設備が既に稼働しており、その操業が停止されると、社会公共の利益に重大な影響を与えることから、権利者の利益と社会公共の利益とを考慮して、原告による差止請求を支持しなかった原審の判断を適切とした。

類似の判断をする下級審の判決として、以下のものがある。

- 空港建設のために用いられた特許製品に対する使用の停止は、空港が既に建設され、かつ使用され始めていること及び空港の特殊性を考慮して、社会公共利益に合致しない<sup>10</sup>。
- 侵害製品が本件被告建物内で組み立てられたため、侵害製品の使用を差し止め、破棄することは、社会公共利益及び基本経済法則に合致しない<sup>11</sup>。
- 侵害製品は實際上据え付けられて使用を開始したため、これを取り外して破棄することは、社会公共利益の保護にとって不利益であるし、かつ原告が損害賠償を取得したため、侵害製品を破棄するという請求は認められない<sup>12</sup>。
- 侵害品を組み立てて行った被告工事は實際上竣工し、侵害製品の使用を開始したため、これを破棄することは、社会公共利益の保護にとって不利益となるため、侵害製品を破棄するという請求は認められない<sup>13</sup>。

---

して引用できないが、裁判に指導的な影響を与える。

<sup>8</sup> 「最高裁判所の国家知的財産戦略の徹底実施における若干問題に関する意見」（法発〔2009〕16号）、「現在の経済情勢下における知的財産裁判の大局支持に係わる若干の問題に関する意見」（法発〔2009〕23号）、「知的財産権裁判機能を十分に発揮し社会主義文化大発展大繁栄と経済自主協調発展の推進に関する若干問題の意見」（法発〔2011〕18号）等。

<sup>9</sup> (2008)民三終字第8号

<sup>10</sup> (2004)穗中法民三知初字第581号

<sup>11</sup> (2009)淄民三初字第63号・(2009)淄民三初字第64号

<sup>12</sup> 一審：(2005)寧民三初字第98号・二審：(2006)蘇民三終字第0084号

<sup>13</sup> 一審：(2006)寧民三初字第99号・二審：(2006)蘇民三終字第0142号

## ② 「侵害停止が事実上実行不可能」

「侵害停止が事実上実行不可能」であるとして、差止めを否定した判決としては、「カーテンウォール移動連結装置」実用新案事件判決がある<sup>14</sup>。同事件では、原告が、「カーテンウォール移動連結装置」の実用新案に係る専利権を有しており、空港の建築に関して、無断で侵害製品を使い、原告の専利権を侵害したという理由で被告（空港運営会社）等に対して、専利権に基づき「カーテンウォール移動連結装置」の使用の差止め及び損害賠償等を求めたものである。これに対して、裁判所は、被告は侵害製品の使用を停止すべきであるが、空港としての特殊性を考慮して、侵害製品の使用の差止めを命じることは、実情に合致しないとして差止めを認めなかった。

また、同様に「侵害停止が事実上実行不可能」と判断をした判決で、裁判所は、被告侵害製品である板石がビルの壁内に全て用いられ、かつ同ビルも引渡し済みのため、原告が被告に侵害行為の停止及び侵害製品の破棄を求めることは、不可能となっていたとして、その請求を認めなかった<sup>15</sup>。

## ③ 裁判所が差止請求を認めない場合の考慮要素

以上の判決から、裁判所が、特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがあるにもかかわらず、差止請求を認めない場合の考慮要素は、主に、公共利益及び侵害行為の差止めが実施可能性を有するかの2点になる。

ただし、「江蘇省高級裁判所による現在のマクロ経済情勢下における知的財産権裁判業務の向上及び自主創新の促進に関する指導意見」<sup>16</sup>の第11条においては、「公共利益の保護」という理由だけでなく、「企業に重大な経済的損害を与える場合」や「企業の生存と発展に嚴重に影響する場合」等も、侵害停止を命じなくてよい理由として列挙されている。同指導意見を反映した判決はまだ出ていないが、江蘇省の各裁判所の判断に影響を与えることがあると考えられる。

### (b) 差止めが認められない場合の金銭的補償等

通常、損害賠償は実際に生じた損害に限り認められるが、法発〔2009〕23号第15条<sup>17</sup>を根拠として、特許権の実施の差止めを命じなかった場合、社会公衆利益を考慮して、経済

<sup>14</sup> (2004)深中法民三初字第587号

<sup>15</sup> (2006)瀘二中民五(知)初字第12号

<sup>16</sup> 蘇高法審委〔2009〕6号

<sup>17</sup> 「…事件の具体的な事情に応じて利益の考量を行い、行為の差止めの代わりに、より十分な賠償又は経済的補償等の代替措置を採用することにより紛争を解決することができる。…」

的補償等の代替措置を採用することがある。しかし、侵害行為の停止の代わりに金銭の支払いを命じた事例には、将来の実施料<sup>18</sup>ではなく、過去の損害賠償額を判断する際に侵害行為の差止めが認められないことを考慮要素に加え、総合的に判断した事例もある<sup>19</sup>。

差止めが認められない場合の損害賠償額の算定手法は特に定められていないが、実務上、具体的な状況に基づき、総合的にその額を判定している。具体的な裁判<sup>20</sup>では、侵害地域におけるその独占実施権に係る支払金額を考えた上で、原告が取得した特許権の性質、被告侵害の性質、侵害情状及び、原告が支払う権利維持費用を総合的に考慮している。

なお、強制実施許諾の制度（専利法 48 条 1 号・2 号、49 条、50 条、51 条）については、申請事例はあるようであるが、強制実施権が付与された事例はない。また、強制実施許諾の申請は、侵害訴訟の係属中でも申し立てることができるが、それが侵害訴訟での抗弁となることはない。

### (c) 標準技術の実施に必要な特許発明についての特有の取扱い

標準技術の実施に必要な特許発明についての取扱いについては、それに関する司法解釈（[2008] 民三他字第 4 号<sup>21</sup>）以外は、法令も司法解釈もない。同司法解釈によれば、特許権者は標準の策定に参加する等したことにより、その標準を実施した者へ実施許諾をしたものとみなされ、その実施は非侵害とされるが、特許権者は、実施者に通常より低い金額の実施料を求めることができる。この司法解釈に基づき、差止めを命じなかった判例は、CL 工法特許侵害事件の 1 件<sup>22</sup>あるのみであるが、それを引用する事例は他にもある<sup>23</sup>。

同事件の原告は、CL 工法に関する特許の特許者である。被告は、CL 工法につき原告が特許権を有する旨記載されている湖北省建設庁が發布した設計規程等（地方標準）に従い、業者に建設工事を行わせた。原告は、被告に対してその侵害の差止め、損害賠償を求めた。控訴審は、上記の司法解釈に基づき、原告が地方標準の制定に参加し、その実施を許諾しているため、被告の行為は非侵害であるとした。また、通常の実施料より低くすべきであるため、原審認定の損害賠償（80 万人民币元）から実施料 10 万人民币元とした。

---

<sup>18</sup> 例えば、「排ガス脱硫方法」特許侵害事件（2008）民三終字第 8 号。「特許権の期間が満了するまで、毎年 24 万元ずつ支払うべき」とした。

<sup>19</sup> （2009）滄民三初字第 63 号・（2009）鎮民三初字第 64 号

<sup>20</sup> （2009）滄民三初字第 63 号

<sup>21</sup> 「現在、我が国の標準制定機関は、未だ関連標準における專利情報の公開及び使用に関する制度を確立していない状況にあり、專利権者が標準の制定に参加するか、あるいは專利権者の同意を得て、その專利を国家、業界あるいは地方標準に入れた場合、專利権者が、他人に、当該標準を実施すると同時にその專利を実施することを許諾したとみなし、他人の実施行為は、專利法第 11 条で規定された專利権侵害行為にならない。專利権者は、実施者に対して、一定の使用料を支払うよう要求することができるが、支払う金額は明らかに通常の許諾使用料より低くすべきで、專利権者が專利使用料の放棄を承諾した場合は、その承諾に従って取り扱う。」

<sup>22</sup> （2011）冀民三終字第 15 号

<sup>23</sup> （2010）粵高法民三終字第 171 号判決書。ただし、同事件の実情により、[2008] 民三他字第 4 号に規定されている状況に該当しないと判断した。

なお、同司法解釈がいわゆる国際標準にも及ぶのかについては、不明確かつ判決も存在しないが、同司法解釈の文言からは国際標準は除外されているようにも読める。

(iii) オランダ<sup>24</sup>

(a) 差止請求に関する原則

オランダ特許法 (Rijksoctrooiwet 1995) 第 53 条 (1)<sup>25</sup> 及び第 70 条の規定により、特許権者に差止請求権が認められ、53 条 (1) の要件を満たすこと以外にさらなる要件は存在しない。その立証責任は、請求者側が負担する (ただし、70 条(8)による製造方法の推定がある。)。実際の侵害行為があるか、又は損害が発生するおそれがあれば、差止めを請求するのに十分であり<sup>26</sup>、その差止めは認められる。

これに対して、被疑侵害者側は特許無効の反訴が可能である。また対象特許が EPO での異議手続き中の場合には、裁判所は侵害又は無効の手続きを中断する裁量権を有する (ハーグ地方裁判所では、主張の同一性、EPO の判断までの時間等により判断しているようである。)

(b) FRAND 宣言に基づく抗弁

特許権侵害について、当該特許権について FRAND 宣言している特許権者から差止請求がされた場合に、被疑侵害者は差止めを免れるために、権利者が FRAND 宣言により生じる義務を履行していないことを抗弁として主張できる。まず、原則として被疑侵害者が差止めを免れるためには、FRAND 宣言そのものに基づく主張では十分ではなく、FRAND 宣言から得られる契約上の FRAND コミットメントが必要である<sup>27</sup>。FRAND 宣言は、ライセンス (FRAND コミットメント) の申出ではないため、被疑侵害者がライセンス求めるのみでは、契約は未だ締結されていない。したがって、契約は FRAND ライセンスに言及する両当事者によっ

<sup>24</sup> 詳細については、本報告書参考資料 I 3 参照。

<sup>25</sup> 第 53 条

(1) 第 54 条から第 60 条までの規定に従うことを条件として、特許は、その所有者に次の事項に関する排他権を付与する。

(a) 特許製品を製造し、使用し、市場に出し若しくは転売し、賃貸し若しくは引渡し、又は自己の事業において若しくは自己の事業のために、それ以外の方法で特許製品の取引をし、又はそれらの何れかの目的のために特許製品を提供し、輸入し若しくは保管すること

(b) 自己の事業において又は自己の事業のために特許方法を使用し、若しくは特許方法の使用の結果として直接に取得された製品を使用し、市場に出し若しくは転売し、賃貸し若しくは引渡し、又は自己の事業において若しくは自己の事業のためにそれ以外の方法でその製品の取引をし、又はそれらの何れかの目的のためにその製品を提供し、輸入し若しくは保管すること

<sup>26</sup> See Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/van Nispen, Industriële eigendom, Deel 1 - Bescherming van technische innovatie, Kluwer, Deventer, 2002, p. 402. HR 04-01-1952, NJ 1953, 158 phANH.

<sup>27</sup> Rb 's-Gravenhage, 17-03-2010, Philips/SK, paragraph 6.19, 6.21, 6.22

て締結される必要がある<sup>28</sup>。ただし、被疑侵害者は、特許権者がその地位と権利を濫用する状況では、FRAND 宣言に基づく抗弁をすることが認められ得る。特許権者が FRAND 条件について誠実交渉に消極的であり、それが合理的でない場合には、FRAND 抗弁が認められる場合がある<sup>29</sup>。

例えば、2011 年 10 月 14 日ハーグ地方裁判所の判決<sup>30</sup>において、裁判所は、FRAND 宣言の性質を詳細に検討し、FRAND 宣言をライセンス交渉義務とした上で、FRAND な交渉がなされていない場合には、差止請求権の行使が権利濫用となり得ることを示した。

幾つかの事例では、自身の特許について FRAND 宣言をしている特許権者は、以下の場合にも侵害者に対する差止命令を求めることができないとされている。FRAND 宣言が実際に FRAND 条件の交渉に入るために意欲を示していること、つまり、FRAND 宣言は真にライセンスを求めて、その最初の一步を踏み出した当事者と交渉する特許権者の義務を生じさせる。そのため、侵害者がライセンスを交渉することを望んでいないことが明らかでない限り、交渉中に特許権を行使する場合には、被疑侵害者は、特許権者がその権利を濫用したとか、誠実に交渉していないことを抗弁として主張し得る<sup>31</sup>。

特許権者は、誠実に交渉し、その義務に関して権利を濫用してはならない義務を負っている。これら二つの義務に加えて、特許権者は、自身と交渉している者に対する特許権の行使を制限される。また、特許権者は、交渉中に有利な立場に立つために訴訟手続きを使って脅すことも禁止される<sup>32</sup>。

### (c) 強制ライセンスの請求・将来の損害賠償請求

強制ライセンスの請求が、侵害訴訟において抗弁として提出された事例が 1 件存在するが、強制ライセンスの発行の判断そのものは、侵害訴訟ではなく、特許庁での行政手続きでなされたものがある。「侵害者」の目的は行政訴訟で実施権を獲得し、それをその行政訴訟とは別に提起された侵害訴訟での抗弁として用いることであった。しかし、この事例で、申立人は、特許の強制ライセンスを発行するよう特許庁に要請したが認められなかった<sup>33</sup>。なお、侵害訴訟の手続きが中止されている間は、強制ライセンスを申し立てることができる<sup>34</sup>。

<sup>28</sup> Rb 's-Gravenhage, 14-03-2012, Samsung/Apple, paragraph 4.4 - 4.7

<sup>29</sup> Rb 's-Gravenhage, 14-03-2012, Samsung/Apple, paragraph 4.31

<sup>30</sup> Rb 's-Gravenhage, 14-10-2011, Samsung/Apple.

<sup>31</sup> District Court The Hague, 14 March 2012, IEPT20120314.

<sup>32</sup> District Court Breda in this case, IEPT20110228. この事例で LG は、当事者が交渉している間に、ソニーに逆らって行動すると脅した。

<sup>33</sup> see *Octrooiraad*, 5 September 1995, IEPT19950905. 別のケースでは、強制ライセンスが、欧州人権条約により付与された権利を侵害するかについても判断をした（財産についての基本権の侵害はない。しかし、強制実施権付与の要件を満たさず。）see District Court The Hague, 11 July 1989, IEPT19890711.

<sup>34</sup> see *Octrooiraad*, 5 September 1995, IEPT19950905.

また、将来の損害賠償の要求は基本的に可能である。しかし、その損害が確定していなければならない。例えば、特許が侵害による価値の損失を被ったとか、又は特許権者がロイヤリティを失ったような場合である。しかし、差止請求が認められなかったが、将来の損害賠償の支払いを命じた判例はない。それは理論的には可能であるかもしれないが、裁判所は、基本的に原告の主張に拘束され、自ら行動することはできない。そのため、裁判所は、当事者が差止めを求めているのに、その代わりに損害賠償の支払いを命ずることはできない。将来の損害賠償の算定の基礎は、特許製品の売上高と利益である。さらに、ロイヤリティ額は、将来の損害賠償の計算の基礎として利用することができる<sup>35</sup>。

#### (iv) ドイツ<sup>36</sup>

ドイツ特許法第 139 条第 1 項は、侵害行為がある場合に、原則として常に差止請求が行えることを規定しており、この請求権の行使に制限を設けていない。しかし、市場支配的地位の濫用（競争法による強制ライセンスとの関係）、FRAND 宣言、権利の濫用が適用される場合には、差止請求権は制限され得る。

#### (a) 競争法に基づく強制ライセンスとの関係

欧州司法裁判所は、特許権者が市場支配的地位を占める企業である場合、ライセンスの許諾を拒否することは、特定の状況下では、その市場支配的地位を濫用することに繋がりがねない違法な行為になると判断している<sup>37</sup>。また、欧州司法裁判所の判例として、一定の場合に排除措置命令として強制ライセンスを命じ得ることが確立している<sup>38</sup>。

これを受けて、ドイツ連邦通常裁判所は、化学産業で使用される保存用ジャーについての事実上の標準に関する特許が問題となった、標準規格ねじ蓋付シリンダー（Standard-Spundfass）事件<sup>39</sup>で、標準規格に関する特許技術については、通常とは異なり市場でその技術の優位性を示す必要がなく、ライセンスの許諾をしないことにより他の企業の市場参入を制限し得るため、産業標準規格又は同様の標準規格により、市場活動を行うために特許発明の実施が必要になる場合に、特許権者が被告に対してライセンスの許諾をしないことは、競争制限禁止法に違反すると判示した。

<sup>35</sup> See, District Court Den Haag, 1 April 1998, BIE 2001, nr. 19, p. 119 et seq.

<sup>36</sup> ドイツにおける特許権の権利行使については、知的財産研究所『権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書』（2011年）58-76頁やChristoph Rademacher『米国、ドイツおよび日本での特許事件における差止命令による救済—最近の展開および今後の見通し』AIPPI57巻7号4-20頁（2012年）等も参照。

<sup>37</sup> Case 238-87, [1988] ECR 6211; Case C-241 & 242/91 [1995] ECR I-743; Case C-481/01 [2002] ECR I-3401; Case T-201/04 [2007] ECR II-3601.

<sup>38</sup> Case C-241 & 242/91 [1995] ECR I-743

<sup>39</sup> BGH, GRUR 2004, 966

続いて、オレンジブック標準規格（Orange-Book-Standard）事件<sup>40</sup>では、いわゆる「オレンジブック」標準規格に該当し、同標準規格に基づいてCD-Rを製造する者が使用せざるを得ない特許技術が問題となった。連邦通常裁判所は、欧州委員会もしくはドイツの連邦カルテル庁（Bundeskartellamt）での請求を待たず、被告が、差止請求に対する抗弁として、原則として競争制限禁止法に基づき設定されるライセンス許諾請求権を主張できるとした。しかし、被告が抗弁としてこれを主張するためには、裁判所が定めた以下の二つの要件を満たさねばならない。被告は、ライセンス契約の申込みを「無条件で」しなければならない、かつ、これは特許権者が拒否することが許されないような内容のものでなければならない（要件1）。被告は、特許権者が前述の申込みを承諾する前に特許発明を既の実施していた場合、ライセンス契約が締結される「以前」に、当該ライセンス契約による義務（決済報告や妥当な実施料の支払い）を履行しなければならない（要件2）。

以上のようなオレンジブック標準規格事件判決の示した二つの要件は、被告にとって負担が大きいといわれている。その一方で、近時の欧州委員会の決定<sup>41</sup>によれば、FRAND宣言のある場合についてはあるが、被告は単に交渉する用意がある（willing to negotiate）ことを示せば足りるとされており、オレンジブック標準規格事件判決の示した要件よりも非常に簡易なものとなっている。欧州委員会の決定は未だ最終的なものではないが、同決定によりオレンジブック標準規格事件判決による手続きにも影響が及ぶ可能性が指摘されている<sup>42</sup>。

## (b) FRAND 宣言

「FRAND 宣言」の法的性質について判断した判決として、マンハイム地方裁判所の判決がある<sup>43</sup>。本件では、前特許権利者である Bosch が、本件特許を含む幾つかの特許を対象とした、FRAND 宣言をしていた。当該特許権の承継人である原告の差止め等の請求に対し、被告は、FRAND 宣言を理由に原告が差止請求権を有しない等と主張した。裁判所は、FRAND 宣言は前特許権者である Bosch のみを拘束するものであり、現特許権者には拘束力が及ばないとして、差止めを認容する判決を下した。また、FRAND 宣言は、「権利行使しない義務」（covenant not to sue）とみなされ、ドイツ特許法第 15 条第 3 項<sup>44</sup>における新特許権者に対して前特許権者と締結した内容を対抗することができる「ライセンス」には該当しないため、現特許権者である原告（IPCom）は FRAND 宣言には拘束されないと判断した。

<sup>40</sup> BGH, GRUR 2009, 694: IIC 2010, 369

<sup>41</sup> IP/12/1448

<sup>42</sup> 2013 年 2 月 24 日の RICRIP 主催「グローバル特許権行使戦略セミナー」 「第二部：世界標準、標準特許、そして、強制許諾」でのデュッセルドルフ高等裁判所首席判事トマス・マークネン博士の報告。

<sup>43</sup> LG Mannheim, GRUR-RR 2009, 222

<sup>44</sup> 「第 15 条…(3) 権利の移転又はライセンスの付与は、その前に他人に付与されているライセンスに影響を及ぼさない。」 ([http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s\\_sonota/fips/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm))。

(c) 権利濫用

理論上、権利濫用の禁止に基づき差止請求権が制限され得、これは特許侵害訴訟で抗弁として主張できるが、そうした判例はほとんどない。

(d) 差止請求を認めなかった場合の金銭的賠償

上記の連邦通常裁判所のオレンジブック標準規格事件判決<sup>45</sup>によると、競争制限禁止法に基づく強制ライセンスの請求が認容されるには、被疑侵害者が特許権者に対して事前に、相当な実施料を支払わなければならない。

(事務局)

---

<sup>45</sup> BGH GRUR 2009, 694 ; IIC 2010, 369

## 5. 実業界の実務専門家からの意見－国内外の実務の状況

### (1) 世の中の動向

世界経済は、リーマンショックや欧州ソブリンリスクなど不安定な悪化傾向が続く中、デフレと円安からの脱却、名目3%以上の経済成長の達成などを掲げた新政権の経済政策に注目と期待感が高まっている。経済動向の影響を受け、国内の特許の出願件数の伸びが鈍化、減少する一方で、世界的には増加傾向が維持され、特に中国においては国策を背景に圧倒的な伸びを見せている。ただし、国内における審査請求件数は横ばい状況と云われている。

このような状況の中、事業のグローバル化の展開は加速し、国内各社の外国出願件数は堅調な増加傾向を見せるのではないかと思われる。今後もますます多くの特許が全世界で登録されるであろう。事業のグローバル化やボーダレス化は、垂直統合型の事業構造を水平分業化に導き、連鎖型モデルが進み、インターフェースの標準化も進むものと思われる。例えば、代表例であるデータ伝送や通信分野では、新技術と共に今後も標準化が進化し続けるはずである。

進化する標準化技術と増加する特許というトレンドに対して疑義を抱く方はいないと思われる。多分、標準規格必須特許も増加し、この必須特許による権利行使の顕在化、つまり訴訟事案も増加するのではとの懸念を抱いている方も少なくないはずである。また、紛争・訴訟は、ますますグローバル化する。各国の動向を注視するだけでなく、国内での議論の高まりに期待する。まず、課題ごとに状況と考えをまとめてみる。

### (2) 標準規格必須特許の有する課題

#### (i) 「権利の数」

一つの標準化技術を実施する上で必須となる特許の数が、技術テーマによっては千件オーダーやそれを超えるものもある。全世界で数件の標準規格必須特許しか存在しない技術領域であれば、世の中がいくら複雑な制度であっても、権利行使自体における問題には解決の道が見えてくるとと思われる。ただし、膨大な件数の場合には、話は違う。元々の特許制度の想定を超え、様々な国ごとの法制度や判例などの相違も相まって複雑度は増大するばかりである。

なぜそれほど多くの必須特許が生まれるのであろうか。視点を変えて考えてみる。特許の権利範囲を図式した論説などを目にした方は多いと思う。範囲を示す図形の面積を最大化するために、一般的には権利範囲を広くとるように限定要素を極小にすることが権利化

の基本である。私が特許担当として教育を受けた初期にはそう学んだ。これは間違いではないと今でも思っているが、オールマイティでもないとも思っている。規格必須特許が典型的な例であり、基本的な考えにとどまらない特殊性があると感じている。つまり、技術規格はそのスペックの範囲であるならばどんなに些細な技術であろうが、標準規格であり、その技術を満足する特許は標準規格必須特許になり得る。権利範囲の図形の面積が大きい小さいかは関係ない。一概には言えないが、これが特許の数を増加させていることは否めない。また、今まで出願していない国に対しても PCT などを活用して出願展開することで、特許の数の増大が乗数的に進んできている。PCT 利用の上位は、技術標準が前提となるデータ伝送や通信分野であることからもうかがえる。

## (ii) 「権利の価値」

権利の質や価値について、あまり多くの意見を目にしたことはない。一般的に権利の価値の典型的な例としては、訴訟における損害賠償額の算定に現れる。その算定理由や根拠は、部材コストや技術の先進性などアプローチは様々である。特に米国の判例などをみるに、経済学の専門家などが様々な視点から論理を展開している。実質的な回避手段がないこと、特許の存在を知りながらの故意の実施、など権利者にとって有利な材料を背景に議論が展開される。懸念は、その特許の持つ技術的な価値が規格必須ということで、同様にみなされる傾向があるということである。常に先例は、その後の事案に与える影響が非常に大きいものになる。

また、侵害と判断されると、その経済的価値にかかわらず、差止請求の有無が問題となる。この判断は裁判所に委ねられるが、技術の成果を社会に還元する実事業を行う企業にとっては、企業活動の機能の妨げとなる差止めに対するリスクは何よりも優先して検討される。特許の一義的な目的が独占である以上、些細な技術に係わる特許であっても差止めのリスクはゼロにはならない。つまり、権利の価値を考える際には、ロイヤルティに代表される金銭価値と共に事業継続性の価値という要素を検討し、総合的な経済価値を検討することが実務上行われている。

## (iii) 「必須の意味」

規格標準化された技術においては、デジュールであれデファクトであれ、技術スペックが決められ、この技術を用いることで不特定多数の製品や部品などが共通のインターフェースを介して連動できる。言い換えれば、技術的に一番優れていなくとも規格標準化された技術は、技術的には回避可能であっても商業的には回避不可能である。技術を回避すると互換性が保てなくなり、商業的な価値がなくなるということ、これが標準における必須

の意味である。したがって、自社・自己の技術の標準化採用による優位性を目指して、企業・研究機関は協調関係の中で競い合い、他をリードすることで事業拡大に結びつけていく。

#### (iv) 「FRAND 宣言」

多くの技術標準化においては、標準化に採用する技術に係わる特許を保有している権利者に権利活用の意向を確認している。いわゆる、FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 宣言である。標準化団体・機関は、各権利者にこの宣言を課すことで、技術が標準化採用された際の事業各社の不安を解消して標準化活動を進展・加速させている。FRAND 宣言を拒否すると、場合によってはその技術を標準採用するか否かの大きな障害となる。ところで、この FRAND 宣言の重要な点は、無差別公平かつ合理的な条件でライセンス許諾するという権利者の宣言により、特許による独占を自ら放棄して差止めを求めないことにある。

ただし、この宣言については、その効力についていくつかの課題がある。例えば、①特定特許による FRAND 宣言がなされているが、この特許の譲受人がこの事実を知らずに規格必須特許の保有者になってしまった場合、②当初の権利者が標準化活動に関与していたが、FRAND 宣言をすることなく、時が過ぎる中で第三者に譲渡した特許が後に規格必須特許と判明した場合、③特許の特定のない FRAND 宣言を行った権利者から譲渡された特許が後に規格必須特許と判明した場合などにおいて、FRAND 宣言の義務違反が問えるか、宣言の効力が及ぶのかという課題がある。背景を理解した上での意図的な譲渡行為であったかも一つの重要なポイントとなるであろうが、当事者以外が把握するのは難しい。他の視点としては、FRAND 宣言している権利者の権利行使の実態が、公正になされたか否か、無差別公平な合理的条件オファーであるか、が問われることである。明確な基準があるわけではない、特許権の濫用という難解な争点も課題として残る。

#### (v) 「アウトサイダーの存在」

上述にて FRAND 宣言の課題を述べたが、これをより複雑化する要因がアウトサイダーである。技術標準化活動に関与せずに、第三者的な立場のまま、世の中の技術標準化が決まり、その結果として保有する特許が規格必須特許になってしまいアウトサイダーが生まれる場合がある。このような典型例の他に、技術標準化を外部からウォッチしながら自己の保有特許を補正や分割などで規格必須特許に作り上げ、アウトサイダーとなる権利者もいる。米国の訴訟事案などで争われたケースでは、技術標準化の初期に参画しその後脱退し、前述のような手法によりアウトサイダーとなる権利者もいる。個々のケースについて、

背景や事実関係から一概に同種のアウトサイダーとは決め付けられないが、実事業を糧としない権利者 (NPE : Non-Practicing Entity) がアウトサイダーとして生まれ得る状況が、技術標準化活動にはあることは否めない事実である。このアウトサイダーの意味する解決困難な課題は、あえて論じなくとも理解いただけるはずである。

### (3) 標準化と規格必須特許を巡る動静

上述の課題が特許紛争の中で様々な形で認識され、それを背景に色々な機関や場で議論がなされている。米国では、司法委員会が、昨年7月11日に上院、7月18日に下院で開催された。上院の司法委員会の公聴会は、“Oversight of the Impact on Competition of Exclusion Orders to Enforce Standard-Essential Patents”という題目についてなされ、基本的には議員の方や参考人の方がいろいろ意見を述べ、最終的にはFRANDを約束した後の規格必須特許の権利行使は非常に問題が多いということでの総意があったと聞いている。消費者に及ぼす影響をまず基本とし、非常にベーシックな議論がなされたようである。米国においても日本と同じような問題意識や考え方が顕在化し、公の場で議論がなされている。この中で、一步踏み込んで、規格必須特許の権利行使というのは技術革新の阻害にもなるというような意見も出たようである。一方で、下院の公聴会は、題目が若干変わり、“The International Trade Commission (ITC) and Patent Disputes”ということになされ、規格必須特許そのものではないが米国への輸入差止めが主題となった。背景は、NPEによる特許訴訟提起の急増、さらにはITC申立ての増加があり、非常に疑問を感じている米国の産業界が参考人も出しながら議論をした。シスコやフォードは、ITCをNPEが利用することは産業界にとって非常に許し難いとの意見を展開したようである。ライセンス業を主としているテセラは、1人反対の意見を述べたようで、米国においても権利行使に対して産業界とそれ以外の方とでは意見の相違があるというのが現状のようである。

規格必須特許によるITCを含む差止請求という論点を仮に考えてみると、米国産業界は非常に問題が多くネガティブという意見がでてくるものと想定される。特に、NPEによる提起には問題視していると感じる。

また、ITUもFRAND条件について、アップル・モトローラ事件などから潜在的な問題視から顕在化する問題視へとその認識を明確に変え、議論を繰り返しているようである。

国内では、アップル・サムソン事件に注目が集まり、2月28日の東京地裁判決の分析や論説が、今後、学識経験者により論じられることになろう。ここではこれら事件に触れることは控える。

#### (4) 差止請求権の制限と適正なロイヤルティについて

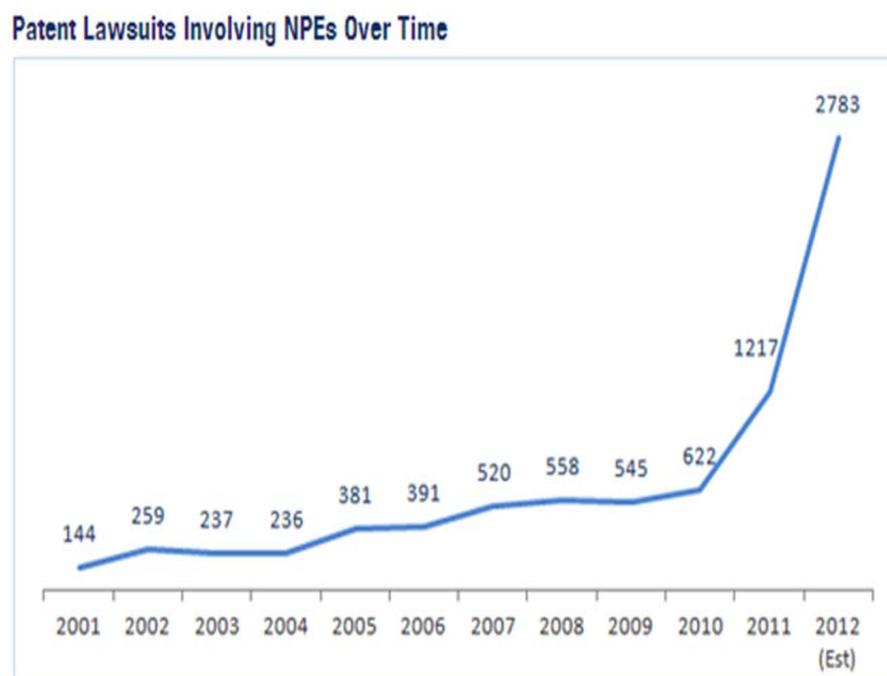
以下については、産業界の共通認識であるとか、電機業界の総意であるとか、ということではなく、知的財産分野の一実務家としての意見として捉えていただき、今後の様々な議論の場の参考になればと考えている。企業は、常に原告の立場、被告の立場という両面を有しており、特許力と共に事業分野や事業地域に応じて、いずれの立場が強いかで立ち位置が変わってくる。ただし、特許権者がNPEの場合には、産業界としての意見は先に述べた米国の公聴会に出席した企業同様であろう。

現行の法制度において完全な解決策がないということで、内在的な制約とか色々な論理展開がなされる。特に規格必須特許の特殊性については前述したとおりであり、この特許がNPEによる権利行使の場合に、特許権の保護にばかり目が向き、望ましい産業社会の発展が阻害されるような結果を招くことは法制度のあり方として本来の姿ではないと考える。本報告書における先生方からのご意見にもあるように、問題点が存在する以上、法制度の改正も含め何らかの対応が必要な時期に来ている。難しいであろうが、先取りした対応を期待する。

法制度の改正への期待はあるものの、一方でNPEによる特許侵害訴訟提起はいつでも起こり得る可能性がある。今回の委員会にご参加の先生方や多くの有識者の方々が、この問題について論文などによりご意見を発信していただき、まずは風土作りを進め、機運を高めることも重要と考えている。今回の委員会が、潮流を生み風土作りになることを期待している。その流れの中で、提言や答申という形式で差止請求制限が議論されることが望ましいと考える。差止請求権の役割は、発明の排他的な利用（あるいはライセンスをする場合のライセンシー選択）であり、そのために権限を確実なものにするのに差止請求権が権利行使上で用いられる。技術標準における規格必須特許の場合は、何の制約もないと、個別の規格必須特許の差止請求権によって、標準技術全体が使えなくなる。差止請求権の濫用により、産業のイノベーションに非常にネガティブなインパクトを与える可能性が生じる。このことを念頭に議論が深まることを期待する。企業側も特許侵害訴訟が生じると、著名な先生方に意見書を執筆していただき、事件対応型の措置を行うが、時間的制約など実務的な課題もある。やはり予防的な措置をとらないと後手を踏むことに結果としてなる。今回の委員会を通じて、産業界も積極的に問題と要望を発信していくことが重要であると改めて感じた。

もう一つの問題がロイヤルティである。規格必須特許はその数が多く、ロイヤルティが累積され、結果として非常に高いロイヤルティになり得るという問題を抱えている。また、事業化した後にライセンス交渉になってしまうということで、事業化投資がホールドアップされる脅威から高額ライセンスの原因になり得るという問題もある。つまり、逃げ場のない事後ライセンスの脅威である。

更に NPE が台頭してきている実態がある。次に米国の NPE 訴訟の状況を示す。昨年 9 月の法改正により被告の統合に制限が与えられたことにより訴訟件数自体は急激に増加している。訴訟対象特許が急激に多くなっていることはないが、当初見込んでいた NPE 訴訟の減少期待はあっさりと覆された状況である。



(出典 : Patent Freedom<sup>1</sup>)

NPE は自らが実事業を実施していないため、特に事後的な、つまり事業会社が投資をした後のライセンス交渉にて、高額のロイヤルティを損害賠償として狙ってくる。ライセンス交渉は訴訟提起後の和解交渉として初めて現れることが少なくない。訴訟では損害賠償の申立てと共に差止請求の申立てがセットでなされ、差止請求権というプレッシャーを背景に企業は少ない選択肢の中で、訴訟対応を強いられる。

解決の手助けとして、FRAND 条件によるライセンスの徹底という考えもある。そもそも規格必須特許は、FRAND 条件でライセンスするというのを権利者がコミットしたことで、対応する技術が標準に採択されるという仕組みが一般的である。FRAND 条件のコミットの下で差止請求を認めることは、ライセンス料の過大な高騰を招くことになる。他方で利用企業が FRAND 条件下でのライセンスに応じない場合には、交渉のテーブルにつくことを促すために、差止請求権は重要な役割を果たすことになる。この二つのケースを判別して差止請求の是非を判断することができれば、一つの差止請求制限のガイドラインになるよう

<sup>1</sup> <https://www.patentfreedom.com/about-npes/litigations/>

な気がする。

FRAND 条件は不明確だという議論はもちろんあるが、もともと産業社会の発展のための技術標準を実施する中で差止請求権の濫用防止を狙ったものであれば、その背景の上で裁判所が適正な判断を下すことができるのではないかと思う。特に NPE による差止請求は典型的なケースとなるはずである。ただし、忘れてはいけないのが、FRAND 宣言の承継と効力範囲などの課題の存在である。

標準化技術によっては数千といわれる規格必須特許が存在し、一件ごとにロイヤルティを課されると合算額は非常に大きくなり得る。これが損害額の算出に与える課題となる。要は規格必須特許全体を把握せずに、個々の特許についてリーズナブル・ロイヤルティを算定することでは適切な判断ができないはずである。訴訟にてある規格必須特許に基づく個別の損害賠償額が算出されると、他の多くの規格必須特許も同様な額を請求できる可能性が出てくる。FRAND 条件は、各特許を拘束するものでその規格必須特許全体を一つの纏まりとして制約しているものではない。場合によってはそのロイヤルティ総額は企業の事業活動を揺るがす結果となる。裁判所には、標準化技術における規格必須特許の特殊性を十分に理解していただき、その背景を見据えた適正な判断をお願いしたい。

一方で、このような実情を解決する手段として、パテントプールが存在する。しかしながら、異なる見解や利害関係を持つ権利者が纏まる難しさが顕在化してきている。また、製品には複数の標準化技術が関係している場合が少なくない。この場合には、一つの標準化技術で完全なパテントプールが存在し合理的な条件が実現できていたとしても、他の標準化技術における規格必須特許の問題は残ったままになる。現状のような膨れ上がった標準規格必須特許に対して、標準化の活動体が予めパテントプール経由でのライセンス条件を決めることを独禁法上で認めるなどの大胆な法制化の検討が必要な時期を迎えていると感ずる産業界の方々も少なくないと思う。

#### (5) 最後に

特許の本来の目的に立ち還り、問題や課題を多くの方々の共通認識としていただき、裁定制度の利用も含む法制度の改正などの立法政策が、諸外国をリードするような形で進められることを願う次第である。

(宮内 弘)

## 6. 特許権に基づく差止請求権行使の制限と立法政策

### (1) 特許権に基づく差止請求権の概要と行使上の問題点

#### (i) 特許権に基づく差止請求権の概要

特許法は、「特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有する」(68条)と規定している。この規定は、特許権は、独占的かつ排他的な権利であって、特許権者は、その権利範囲内では、独占して当該特許発明を実施できることを意味する。したがって、第三者が権限なく当該特許発明を実施するときは、特許権者は、その者に対し不法行為として民法709条の規定に基づいて損害賠償を請求できるだけでなく、特許法は、102条の規定に基づいて、通常不法行為よりも権利行使を易いように保護しており、さらに進んで特許法100条の規定に基づいてその実施を差し止めて排除することができることを規定している。

旧特許法(大正10年法)は、差止請求に関する規定を設けていなかったが、学説・判例は特許権が独占権であることを理由にこれを肯定していた。現行法(昭和34年法)は、100条を設け、差止請求権には、現に継続する侵害行為を停止させる権利としての侵害停止請求権と、将来生じるおそれのある侵害行為を事前に差し止める侵害予防請求権とがあり、いずれも相手方(被告)の不作为を求める請求権であるが、付随的に①及び②の権利に伴い侵害の原因となっている(又はなるおそれのある)物件等の廃棄・除却等の作為を求める請求権を含むことを立法によって明らかにしたものである。

#### (ii) 差止請求権行使上の問題点

このように特許権を侵害する行為について特許権者がこれを差し止めることは法律上当然に許容されることであって、筆者が特許法についての立法政策を審議する委員会(工業所有権審議会・産業構造審議会)において特許法の改正審議に関与して以来約20年間差止請求権の権利行使を制限する規定を設けるべきであるかという議論は、最近まで行われたことはなかった。

平成23年の特許法改正では、大幅な法改正が行われたが、その審議の冒頭、事務局(特許庁改正審議室)から「現行制度上、特許権侵害行為があれば原則として認められるが、差止請求権の行使が権利の濫用に当たるような場合における権利行使の制限に関し、民法上の権利濫用法理にゆだねるべきか、特許法に根拠規定を設けるべきかについて検討すること」を議題として取り上げるかについて諮問されたが、結局今後の検討課題とするというだけで実施的な審議に入らなかった。

しかし、特許権者が差止請求権を行使して第三者の特許発明の実施を不可能にすると、第三者の事業活動に大きな影響を与え、事業の安定性を害するに止まらず、事業継続を困難にする事態を招来することがある。また、技術分野によっては、技術の進展に伴い既存の特許権を回避しつつ技術の改良で対応することができない事態も起きている。このような状況を踏まえて、特許権者による差止請求権の行使が正当化し難いものであり、その行使を規制すべきでは場合があるのではないかという意見は数年前から我が国でも問題提起されていた。

何故差止請求権の行使制限の検討が議論の対象になったかについては、最近の特許権の行使を巡る次のような問題がある。

一つは、いわゆる「パテントトロール」と呼ばれる問題である。「パテントトロール」とは何かについての明確な定義はないが、通常自ら特許を実施していない特許管理会社が、権限なくこの特許発明を実施し、あるいは実施しようとする者に多額のライセンス料を要求し、これに応じないときに差止めを武器として差止請求訴訟を提起してその目的を達成しようとする場合を意味する<sup>1</sup>。このような特許管理会社による差止請求権の行使はアメリカを中心に世界的規模で拡大しており、我が国においても特許管理会社からの高額なライセンス料を伴うライセンス契約締結申し込みはもとより、これを拒絶した企業に対する差止請求権行使訴訟も提起されている<sup>2</sup>。

アメリカでは、2006年5月15日、最高裁が特許権侵害訴訟の控訴審として専属管轄を持つCAFC（連邦巡回控訴裁判所）の判決の結論を逆転して差止請求を棄却したeBay事件判決がある。アメリカには成文法の特許法による差止請求の要件を定めた規定はなく、特許法283条では、「裁判所は、特許により付与された権利侵害を防止するため、衡平の原則に従って、裁判所が合理的と認める条件に基づいて差止命令を下すことができる」と規定され、このeBay事件判決以前は、特許が有効で侵害がある場合は差止めを認めるのが、最高裁の283条に関する衡平法（equity。特許権者、行為者及び公益とのバランス）についての解釈であるという理解で差止請求が認容されてきた。しかし、最高裁eBay事件判決は、特許をライセンスすることが主なビジネスである特許管理会社がビジネスモデル特許権に基づいてインターネットのウェブサイトで、商品の販売やオークションのサービスを提供している会社に対し差止請求した事案について、差止請求を認めたCAFCの判決を取り消した。その理由として、最高裁は、判断基準として、①権利者に差止めを認めないと、権利者が取り返しのつかない損害を被ること、②その損害に対する救済は金銭賠償のみで

---

<sup>1</sup> 産構審特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」平成23年2月54頁は、「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」と表記する。

<sup>2</sup> 知的財産研究所の平成23年度調査研究資料によれば、東京地裁平成20年(ワ)38602号事件、同地裁平成21年(ワ)8390号・17937号事件は、標準規格必須特許を取得した事業不実施者が事業実施者に対し、差止請求・損害賠償請求などの訴訟を提起した事例である。

は不適切であること、③両当事者の被害を勘案すると、衡平法上の差止めが適切であること、④差止を認めることが公共の利益を損なわないことを挙げ、これらの要件を勘案した上で差止請求の許否を判断すべきものとしている。eBay 事件判決以後、連邦裁判所は、この基準に従って判断を示しており、差止請求を棄却された多数の事例が紹介されている<sup>3</sup>。

もう一つが、技術の標準規格が定められ、標準規格を利用した製品の製造販売する場合には、標準規格をクリアするために必要不可欠な特許権、言い替えれば、標準規格に準拠した製品を製造販売し、あるいはサービスを提供するに当たって使用が必要不可欠な（代替性のない）特許権を有する者が、ライセンス交渉を拒み、あるいは多額のライセンス料を要求して差止請求訴訟を提起する場合である。この場合、特許権者は、当該特許発明の技術的範囲を満たしていることを標準規格の内容から容易に立証することが可能であり、事業会社は標準規格に準拠するよう事業設備に投資して事業開始した後では、標準規格外の技術を採用しがたいという困難な事態に遭遇する。

標準規格については、当該標準規格の実施に必要な必須特許が存在し、その数が1万件を超える例があるといわれている。そこで、標準化団体は、RAND 宣言条項 (Reasonable And Non-Discriminatory) 、又は FRAND 宣言条項 (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) を定め、合理的かつ非差別的な条件でライセンス契約を締結することを求めるとされている。

標準規格に参加する企業がこの宣言をし、取得している特許を申告して他の参加企業に対し、ライセンス契約の締結を求めた場合、当該特許権者が FRAND 条件に合意し、その条件に従ったロイヤルティが提供される限り、当該企業は安心して標準規格に従った製品を製造販売できるし、平成 23 年改正特許法のもとではその特許権が第三者に譲渡されても、特許権を行使されることはないといえる。

しかし、国際的標準規格ではまず準拠法が問題となるが、法の適用に関する通則法で日本法が適用されることを前提として検討しても、FRAND 宣言がなされた場合でも、それだけで当然差止請求権の行使が制限されるとはいえない。FRAND 宣言の法的効力については、標準化団体と特許権者との間の債権的契約と解する見解が有力であるが、これによって直接の契約当事者ではない参加企業にまで効力が及ぶ契約、つまり第三者のためにする契約が成立したといえるかは問題がある<sup>4</sup>。

ライセンス契約が締結されていない限り、訴訟が提起されると、標準に必須の特許であるから、使用しているというだけでは差止めを免れることにはならない。現に東京地裁には、FRAND 宣言をして標準規格に参加した後、事業を撤退した企業が事業実施者に対し、

---

<sup>3</sup> eBay 判決以後の米国の状況について、服部謙一ほか「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書」平成 23 年 2 月 13～24 頁参照

<sup>4</sup> 田村善之「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書」平成 24 年 3 月 72 頁以下

差止（輸入・譲渡等の禁止）請求と損害賠償請求をした事案<sup>5</sup>が係属している。この訴訟では、被告である事業の実施者は、原告はFRAND宣言をしたことによってライセンスの機会を提供する法的義務を負っており、その機会を与えることなく差止請求権を行使することは権利の濫用であって許されないと主張しており、裁判所の判断が注目される。

そのほかにも、対象となる製品の僅かの一部分について特許権が成立している場合における製品全体に対する差止請求権の行使の問題や、いくつかの問題が指摘されている。

東京地裁平成 17.9.30 判時 1904 号 47 頁は、商品名を「一太郎」及び「花子」とする著名なソフトウェアの製造販売差止及び損害賠償を請求した事案であるが、侵害の対象は多様な機能を持つ「一太郎」と「花子」ソフトのうちの、「Help」という一つのアイコンである場合に、ソフトウェア全体の製造販売を差止めた。知財高裁平成 17.9.30（大合議部）判決判時 1904 号 47 頁は当該特許権に無効理由があるとして一審判決を取消し、請求を棄却した。実施者にとっては「Help」という一つのアイコンを外せばソフトウェアの製造販売が可能であるが、需要者の便宜を考えれば、eBay 事件判決の判断基準に照らすと、権利者に差止めを認めなくとも、損害に対する救済は金銭賠償のみで解決可能か、差止めを認めることが公共の利益を損なわないだけの合理的理由が存在したかなどを検討の必要がある。

私が指導した知財塾生の研究発表資料<sup>6</sup>から問題になりそうな想定事案を引用すると、  
Case1 請求項 1 を「成文比率に特徴を有するコンクリート」とし、請求項 2 を「請求項 1 のコンクリートを用いた構造物」とし、発明の効果を「工事に際しての硬化時間の短縮」とする特許権を有する特許管理会社が新幹線運営会社に対し、高架、トンネルの使用禁止を請求する訴訟  
Case2 請求項を「通信制御に特徴を有する携帯電話基地局」とし、発明の効果を「通信品質の向上に顕著な効果」とする特許権を有するベンチャー企業が大手通信キャリアに対し、携帯電話基地局の使用禁止を請求する訴訟  
などについては差止請求権の行使を制限すべきか検討の必要性が高い。

## （２） 紛争解決の法的手段

それでは、特許権者には事業者の特許権侵害について、金銭的賠償によってその損害を填補することができ、一方差止請求権の行使により公共性の高い事業が継続困難となって、当該企業のみならず、国民生活に多大な影響を与える事案について、現行法の下で差止請求権の行使をどのような法的根拠に基づいて、どの限度で制限することができるか検討する。

<sup>5</sup> 東京地裁平成 22 年(ワ)47835 号事件

<sup>6</sup> 知的財産研究所第 5 期研究報告書「差止請求権の在り方について」13 頁・19 頁

(i) 現行法の適用による問題点の解消は可能か

### ① 権利の濫用

まず、特許法 100 条は、特許権を侵害する者又は、侵害するおそれがある者に侵害の停止又は予防を請求できると規定しており、一定の判断基準の下にこの行使を制限する規定は、特許法にはない。そうすると、第三者の行為が当該特許権の技術的範囲に属すると判断されれば、差止請求権の行使は正当化される<sup>7</sup>。

最初に指摘しておきたいことは、我が国における私法秩序の基本的な法律は、民法であり、特許法は、発明の保護・利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業社会の発達に寄与することを目的に制定された法律であって、民法に対しては特別法の関係に立つ<sup>8</sup>。したがって、特許法に規定のない事項については、民法の規定に戻って解決の手懸かりを見いだす。そこで、私法秩序の基本法である民法に立ち戻ってみると、当該特許権の行使は、「信義に従い誠実に行わなければならない。」（民法 1 条 2 項）、「権利の濫用は、これを許さない。」（民法 1 条 3 項）と規定しているから、もし特許権の行使が信義誠実の原則に反し、権利の濫用と評価されると、差止請求を制限することは現行法の建前として可能である。

しかし、法律が権利としての成立を認め、その権利の行使として法律が保障した具体的な権利行使を許容できないとするには、特許権者による差止請求権の行使についていえば、それが産業社会の発達に寄与するという特許法の目的に反し、具体的事案に照らし、社会生活上許容し難いものといえなければならない。

残念ながら、これまでの判例を見ても、権利の濫用の規定に基づいて、特許権者の差止請求権の行使を制限した事例は極めて稀である。確かに、特許権に無効理由が存することが明らかなきは、当該特許権に基づく差止請求権及び損害賠償請求権の行使は許されないとしたキルビー特許事件の最高三小平成 12. 4. 11 判決民集 54 卷 4 号 1368 頁がある。しかし、この判決は我が国の特許庁と裁判所の権限配分の法理が生み出したダブルトラック制度（特許権の有効・無効は特許庁がまず判断し、侵害訴訟を審理する裁判所はこれを判断することができないとする制度）を採用したことによる著しい制度的欠陥を是正するためのいわば緊急の措置であり、本来の権利濫用論の枠組みを超えていたといわざるを得ない。それだからこそ、政府は迅速に法改正に着手して 104 条の 3 に権利行使制限の規定を新設してこの問題を解決した。現に、この事案を除いては、特許権に基づく差止請求権の行使を権利濫用論で阻止した事例は見いだすことができない。そのことと、知財事件担当

<sup>7</sup> 平嶋竜太「特許権に基づく差止請求権の合理的根拠と限界」知的財産法の理論的探究 I 133 頁は、「このような理解は日本法に限られるものではなく、アメリカ法、欧州各国法といった主要国特許法との比較の文脈でも基本的に肯定されうるものと理解される状況にあった」と指摘する。

<sup>8</sup> 中山信弘「特許法第 2 版」22 頁

裁判官のシンポジウムでの発言などを踏まえても、裁判所は権利濫用論によって問題の解決を図ることには消極的とみざるを得ない。

最近では、東京地裁平成 25. 2. 28 判決は、損害賠償請求権不存在確認請求訴訟事件において、被告が 3GPP の標準化に参加し、必須特許のライセンス契約に忝ずる旨の FRAND 宣言をしていたのに拘わらず、原告に対し本件特許権の差止請求などの権利行使をすることは権利の濫用に当たるとの原告の主張について、FRAND 宣言をしながら原告の親会社がライセンス契約締結を求めたのに、誠実に交渉すべき信義則上の義務を尽くさなかったのは、「権利の濫用」に当たるとして、原告の請求を認容し、同時に特許権者（前記被告）のした差止仮処分申請を却下した。本件は、標準規格策定において FRAND 宣言をし特許を開示したが、ライセンス契約の締結に忝じなかった事案であって、後記(2)(ii)③iiiの事例に近いが、FRAND 宣言の法的効力については、その効力がどこまで及ぶか、特に直接の当事者ではない参加企業にまで及ぶ契約といえるかは問題の存するところであり、諸外国の判例も含め、その解釈運用の動向を注目する必要がある。

## ② 公取委の排除措置命令・公共の利益のための法定実施権の設定

それでは、他に現行法で差止請求権の行使制限に有効な法的手段はあるだろうか。

まず、公正取引委員会は、不公正な取引方法に該当する事実があると認める場合には、違反行為者に対し、違反行為を排除し、違反行為の再発を防止するため、違反行為の差止め等当該行為を排除するために必要な措置をとるよう命令することができる（独禁法 20 条）。現に公取委平成 20. 9. 16 審決は、マイクロソフト社がパソコン用 OS として著名なウィンドウズをパソコンメーカーにライセンスする契約において、ライセンシーが保有する特許権をマイクロソフト社及び他のライセンシーに対して行使しない旨の非係争条項は、公正な競争を阻害する不公正な取引方法に該当する判断したことがある。また、公取委平成 10. 2. 26 審決は、複数の製造業者が医療用ベッドが納入可能な仕様書を定めてこれに適合する製品を対象とする入札において、入札事務担当者に対し、その保有する実用新案権等の有する構造であることを伏せて仕様書に同構造の仕様を盛り込むことを働きかける等の行為を、特定医療用ベッドの取引分野における競争を実質的に制限するものとして禁止する措置を講じた判断を示している。また、公取委平成 21. 9. 30 排除措置命令は、端末等製造販売業者に対し、携帯無線通信に係る知的財産権の実施権等を一括して許諾するに当たり、適切な条件の下に非排他的かつ無差別に実施権等を許諾する旨明らかにしながら、当該携帯電話端末等に用いられる半導体集積回路等の製造・販売のために端末等製造販売業者が有する知的財産権の実施権等を無償で許諾する等した事案についてライセンス契約

の一部を廃棄する等の排除措置を命じている。<sup>9</sup>

しかし、独禁法の不公正な取引一般指定 13 項の「不当な拘束条件付取引」や 14 項の「優越的地位の濫用」の要件をクリアして特許権に基づく差止請求権の行使に排除措置を課するには、独禁法 21 条が特許法等による「権利の行使と認められる行為」には独禁法の規定は適用されないと定めていることと相俟って、かなり高いハードル<sup>10</sup>をクリアすることが必要である。

標準規格不参加者のライセンス拒絶については、標準策定作業に関与しているなどの場合であって、単独事業者によるライセンス拒絶が市場支配的な事業者であり、なんらかの反競争的意図・目的が加わっており、新技術の創出、新製品の開発を妨げるなどの例外的な状況がある場合が要件となるとする見解が有力である<sup>11</sup>。

また、公共の利益のための法定通常実施権の設定制度（特許法 93 条）については、標準規格の公益性を満たしても具体的事案における対象製品等の公益性を必ずしも満たさないとする指摘があり<sup>12</sup>、さらに「①日米合意（1994 年 8 月 16 日書簡③項における「司法又は行政手続を経て、反競争的であると判断された慣行の是正又は公的・非商業的利用の許可以外には、日本国特許庁は、利用発明関係の強制実施権設定の裁定は行わない」との合意）の影響もあって裁定まで至った事例は皆無の状況にあり、現行法規のもとにおいて、この裁定制度の活用は極めて困難な状況にある。

### ③ 小括

以上（i）において検討したところに照らすと、現行法規のもとにおいて、問題とされている①ないし③の事例について、特許権に基づく差止請求権の行使を制限することにはかなりの困難が伴うと云わざるを得ない。

---

<sup>9</sup> 規制を必要とする米国の具体的事例として、林秀弥「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究Ⅱ」委員会報告 15 頁は、「RAND 条件を守らずに高額なロイヤルティを要求する行為や、詐欺的な行為で標準化に特許を含めた後で法外に高額なロイヤルティを要求する事件等では、不当に市場力を得たとして反トラスト法（日本の特性禁止法）に違反となる場合がある。」としている。

<sup>10</sup> 根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説」399 頁は、「『権利の行使』とみられる行為であっても、……知的財産保護制度の趣旨を逸脱したはその目的に反し『権利の項と認められる行為』とは評価されない場合には独禁法が適用される」とする。

<sup>11</sup> 矢部丈太郎「技術標準をめぐる独占禁止法上の諸問題」プロパテント時代における権利のあり方に関する調査研究報告書 45 頁。

<sup>12</sup> 木村耕太郎「裁定実施権の活用について」前掲「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書」105 頁

(ii) 問題解決のための立法政策その1－特許法100条1項の改正提案－

① 特許法100条1項の限定解釈

特許権は私権、つまり特許法において認められた私法上の権利であるが、特許法が特許出願人に独占的排他的な権利を付与するのは、これを権利として保護することにより特許法本来の目的（1条）である産業の発達に寄与することにある。

そうであれば、私権であっても、差止請求権の行使が市民生活に多大な影響を与えて産業社会の発展を阻害するような事案においてもその行使を認めて経済的利益の追求を許容する根拠に乏しい。その意味では、「差止請求権は特許権を実効性を有する権利として維持させるためには必要不可欠な役割機能を担っている」<sup>13</sup>ものと理解した上で、「特許制度もまた、その他の数ある法制度と同様に、経済社会における公益と私益の調整を諮ることによって社会全体としての経済的効率を増大させることを究極な目的とする人為的仕組みにほかならない」<sup>14</sup>とし、特許権の法的性質を詳細に検討した上で、「特許権に基づく差止請求権の行使に際しては特許権の法的性質に内在する限界が存在している」<sup>15</sup>とする見解は、差止請求権の行使には権利そのものに内在する制約があることの法理論的根拠となり得る。例えば、標準規格を実施するための必須特許権者が、当該規格の実施者に対する差止請求権の行使が無制限に認められるわけではない。

しかし、差止請求権の行使が問題となるのは、具体的な行使の態様にあるのであって、内在的制約というだけで判断基準を示すことなく差止請求権行使の適否を裁判所の判断に委ねるのであれば、特許権者及び事業の実施者の双方にとって、どのような事案において、どのような態様の権利行使がなされた場合に差止請求権の行使が許容されないのか判断をすることを困難とし、法的安定性を欠くことになりかねない。

その場合、立法政策としては、個別の種類ごとに適切な要件を定めて対応することや、特定の類型のみ、例えば、標準規格必須特許のみについて、権利行使の制限規定を設けることも可能であるが、前者は立法的に煩雑となって対応困難であり、後者は前述のとおり差止請求権の在り方の問題としては標準規格必須特許に限らず、対応すべき多数の問題があるので適切な立法措置とはいえない<sup>16</sup>。その意味では、特許法にそれぞれの問題の解決に適合しうる共通の制限規定を設けることが必須である。

---

<sup>13</sup> 平嶋竜太・前掲136頁

<sup>14</sup> 同138頁

<sup>15</sup> 同158頁

<sup>16</sup> 標準規格については、必須特許権の行使に限らず、標準策定のプロセスを巡る問題など解決すべき幾多の論点を含んでいることに鑑みれば、標準規格に関する特別法を制定し、その中で差止請求権の行使制限規定を設けることも検討すべき課題である。

## ② 差止請求権行使の制限規定の具体的提案

特許法 100 条 1 項は、「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。」と規定している。すなわち、差止請求権には、侵害行為が係属している場合の侵害停止請求と、客観的にみて侵害が発生する可能性が高い場合の侵害予防請求とを含んでいる。

前記①の趣旨に従い、立法措置として差止請求権行使の制限規定を設ける場合には、上記 100 条 1 項の現行規定に続いて、但書きを設け、差止請求が許容されない要件を規定するのが望ましい。「ただし、裁判所は、具体的事案に則し、差止請求を認めないとすることができる」という規定も産業社会の技術的進展状況に対応して適切妥当な解決を期するという意味で理解できない訳ではない。しかし、差止請求権は特許権を実効性を有する権利として維持させるためには必要不可欠な役割機能を担っているものと理解した上で公益と私益の調整のため、例外的に産業社会の進展を阻害するような差止請求権の行使を制限するという趣旨からすれば、どのような事案において、どのような態様の権利行使がなされた場合に差止請求権の行使が許容されないのか判断をすることを著しく困難にする点では、上記①の内在的制約論において、立法措置を講ずることなく、裁判所の判断に委ねるのと大差がない。

私見は、これまで検討してきた諸点を勘案し、米国法における eBay 判決を手懸かりとして、民法の規定する権利の濫用とは別に、権利行使の制限要件を厳格にするのは、制限規定の実効性を失わせることになり、解釈にある程度自由度をもたせるような簡易、明確な判断基準が望ましいという視点から次のような立法を講ずることを提案する<sup>17</sup>。

「ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

当該請求が、

- a 不正の利益を得る目的又は相手方に損害を加える目的でなされた場合で、
- b 当該侵害の停止又は予防又は当該請求に際して請求された次項の請求に係る損害の予防に必要な行為により当該特許権者又は専用実施権者が受けるべき利益が、当該侵害の停止又は予防又は当該請求に際して請求された次項の請求に係る侵害の予防に必要な行為により相手方に生じる損失又は公共の利益に比して著しく少ないとき」

要件 a における「不正の利益を得る目的又は相手方に損害を加える目的」とは、「公序良俗、信義衡平に反して利益を得る目的をもって」と解釈するのが相当であり<sup>18</sup>、要件 b においては、当該特許権者又は専用実施権者が受けるべき利益と、相手方に生じる損失又は

<sup>17</sup> 知的財産研究所第 5 期研究報告書「差止請求権の在り方について」における制度案を参照した。

<sup>18</sup> 旧不正競争防止法 5 条 2 号「不正の競争の目的」に関する最高判決昭和 35. 4. 6 刑集 14 卷 5 号 525 頁参照。

公共の利益とを比較衡量し、後者に比して前者が著しく少ないと判断される場合である。<sup>19</sup>

### ③ 標準規格必須特許の差止請求権行使の制限

上記②の改正案に基づいて、標準規格の必須特許権に基づく差止請求権の行使について検討すると、上記要件 a 充足の可能性が高くなる事例のいくつかを例示する。

- i 権利行使者が当該特許に関しては事業も研究開発も行っていない
- ii 標準規格策定時には当該特許に基づいて事業を自ら行っていたが、現在は撤退し事業も研究開発も行っていない
- iii 標準規格策定において FRAND 宣言をし当該特許を開示したが、法外なライセンス料を要求した
- vi 標準規格策定において FRAND 宣言をしながら当該特許を意図的に不開示
- vii 標準規格策定において FRAND 宣言をし当該特許を開示した者から特許権を承継した
- viii 標準規格策定において当該特許を意図的に不開示しなかった者から承継した

以上のいずれかに該当する場合は、当該標準必須特許による差止請求の制限を検討する必要を生じ、該当事実はいずれかと重複する程差止請求制限の可能性が高くなる。

これらの事例に該当することが立証された場合は、上記 100 条 1 項但書きの a の要件事実が事実上推認され、さらに要件 b 充足の有無が審理されることになる。

要件 b における「公共の利益」については、特許法 93 条の解釈において工業所有権審議会「裁定制度の運用要領」が示す主要な事例として、

- i 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
- ii 当該特許発明の通常実験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

が挙げられている。先に挙げた CASE1 における「新幹線の運行停止」、CASE2 における「携帯電話基地局の運用停止」がこれに該当する。また、アメリカでは、ほかに医薬品の製造販売禁止など健康の分野での国民生活に与える影響などが勘案とされていると伝えられている。

上記提案は、一つの試案であり、今後議論を重ねてより適切妥当な立法措置を講じることが望ましい。

---

<sup>19</sup> なお、実施者の行為に違法性が高いことを要件とすることも考えられる。しかし、この立法措置は、本来技術的思想の高い創作をした者に排他的・独占的な特許権を付与し、産業の発展を促すという特許法の目的にして照らすと、特許権者がどのような態様で差止請求権を行使しようとしているかによって権利行使の制限規定を設けるべきであって、実施者の主観的態様は上記比較衡量の一要素となることがあっても、これを重視すべき問題ではない。

(iii) 問題解決のための立法政策その2－特許権侵害訴訟における「裁定に付する」抗弁の導入－

標準化団体に加入し、標準規格の製品を製造・販売している者にとって、上記(ii)②の差止請求制限の要件を具備しなかったからといって、直ちに差止請求権の行使により当該製品の製造・販売ができなくなることは企業にとって致命的な打撃となることもあり得る。

特許法100条1項但書きが適用されない場合も民法1条2項・3項の信義則違反・権利濫用の適用が可能とされることがないとはいえないが、前記(2)(i)でも指摘したとおり、特許権者の権利行使が産業の発達という特許法本来の存在目的に違反し、具体的事案に則し、社会生活上許容し難いものと認められることは、これまでの裁判所判例に照らしてもかなり困難というほかない。

そこで、特許権侵害訴訟が提起された場合、被告は、上記(ii)の要件を満たさない場合であっても、法定通常実施権の設定(特許法93,83,92条等)のための「裁定に付する」旨の抗弁を主張することができ、裁判所は、相当と認めるときは、「事件を裁定に付する」旨の決定をすることができる規定を設けることも一つの解決策であろう。決定がなされたとき、事件は、裁定制度に移行し、協議が成立し、又は裁定がなされ裁定どおりの法定通常実施権が成立し(特許法86条・87条)、これによって紛争は解決する。裁定手続係属中は、訴訟手続は中止し、もし協議・裁定が成立しなかった場合には、審理を続行するという制度設計を考えるべきではないか<sup>20</sup>。

この制度はドイツ法の侵害訴訟における「ライセンス許諾請求権行使の抗弁」を参照している<sup>21</sup>が、この制度の採用は裁定制度の活性化に繋がる。さらに今後問題点を整理して具体的な提案を試みたい。

(3) おわりに

特許制度は、特許法本来の目的である産業の発達に寄与することにある。特許権が排他的・独占的権利であることに鑑みれば、特許権の本質に拘わる差止請求権の行使を制限することには、慎重な対応が求められるが、特許権の強い保護を急ぐあまり、望ましい産業の発達が阻害されるような結果を招くことは制度のあり方として望ましいことではない。

<sup>20</sup> 裁定制度については、木村耕太郎「裁定実施権の活用について」前掲標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書101頁以下参照

<sup>21</sup> Dr. Dirk Schübler-Langeheine, Dr. Marc Denauer, LL.M 「権利行使の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書」62頁以下によれば、ドイツでは、特許法24条に基づき、連邦特許裁判所は特定の者に対し強制実施権を付与することができ、特許権者の差止請求権は否定され、また、連邦通常裁判所は、一定の要件のもとにライセンス許諾請求権行使の抗弁を認めている。我が国においても、この抗弁を認めて、裁判所自ら強制実施権を付与することができる制度を導入することも検討に値する。

知的財産研究所では、平成 23 年から「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究」委員会を立ち上げて、調査研究を行っており、その成果の一部は既に報告書として出版している。差止請求権の行使の制限は、立法政策のあり方としても検討される段階にある。産構審の知的財産政策部会がこの問題の具体的検討に入るよう強く要望する。

(竹田 稔)

## 7. 特許権侵害に対する差止請求の制限に関する解釈論・立法論的提言

### (1) 序

差止請求権の制限に関する解釈論や立法論を展開する際には、いかなる場合に差止請求権を制限すべきであるかという判別基準の次元の問題(Phase 1)、それを実現するために最終的に条文を設けるのか否か、その場合の条文の文言をどのように書くのかという次元の問題(Phase 2)とを分けて論じるべきであるということである<sup>1</sup>。

これら元来、独立した問題として議論しなければならないところがある。例えば、Phase 1の局面で差し止め請求権は一定の場合に制限すべきであるという結論を得たとしても、次なる問題としてPhase 2の局面では、そもそも差止請求権を制限するのに立法が必要かということに関する議論が必要である。特許法 100 条の文言は、差し止めを請求することが「できる」としか書いておらず、法文上の支障は特に無いように思われるからである。たしかに、日本語としては、この「できる」という差止請求の請求先が裁判所であること、換言すれば裁判所に同請求を所轄する権限があることを明記することを意味しているに止まり、それ以上に権限があるとされた裁判所が裁量を行使することまでも認めるものではない、と読むことも可能であるが、かりにそのように読んだところで、民法 1 条の信義誠実原則や権利濫用の法理による調整が排除される謂われはない。

同様に、Phase 1 で、一定の場合に差止請求権を制限すべきであるという結論をとり、しかも Phase 2 で特別の新規立法をなすという方策を採用したとしても、差止請求権を制限すべきあらゆるパターンを事前に網羅することが困難であったり、あるいは立法過程に対する政治的な配慮から、制限すべき事例をそのまま具体的に条文の文言に書き込むのではなく<sup>2</sup>、抽象的に制限が可能であることを示す一般的な条項を置くに止めるという方策もありえよう。特に後述するように、差止請求権を制限すべき根拠が多面的なものであるとすれば、少なくとも予め一つの条文で具体的な要件論を明文化することは困難なものとなる。

以下では、議論にこの二つの局面があることを意識しつつ、まずは Phase 1 についての議論を行うことにしたい。

---

<sup>1</sup> 従来、差止請求権の制限が必要であり、特別の立法が必要であるという見解に与する文献のなかには、その際に一足飛びに、差止請求権を制限すべき事例として当該文献が考える事例をそのまま条文化する以外に選択肢がないかの如く、Phase 1 における議論をそのまま Phase 2 に反映させるものがないわけではなかったもので、特に注意を喚起した次第である。

<sup>2</sup> 具体的な書き込みを指向する立法論的な提案として、岩城誠之＝黒田薫＝野口昭夫「特許権に基づく差止請求権制限の立法論的考察」NBL939号(2010年)。

## (2) Phase 1：差止めを制限すべき類型の抽出

Phase 1 の議論に関しては、差止請求権を制限すべき根拠は決して一元的なものではなく、Phase 1 の枠内でも、差止めを制限すべき事例を典型的に分けて基準を検討することが必要であるように思われる。

具体的には、2011 FTC Report が示唆する事例のほか、従来の日本の裁判例において争点化された事例に加えて、裁定許諾に関する議論であるとか、独占禁止法違反に関する事件などを考慮に入れると、差止請求権を制限すべき根拠としては、少なくとも (i) 公益に基づくもの、(ii) 信義則違反・禁反言を理由とするもの、(iii) 差止めにより当事者の利益状況に著しい不均衡が生じるもの、(iv) 著しい不均衡とはいえないがその他の観点に鑑み差止めを制限することが望ましいもの、の異質な4つの類型を抽出することができるように思われる<sup>3</sup>。

### (i) 公益に基づく差止請求権制限の可能性

特許法 93 条の公共の利益のための裁定実施は一度も発動例がないが、工業所有権審議会「裁定制度の運用要領」は、公共の利益に該当する「主要な事例」として、以下のものを掲げている。

「① 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

② 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」<sup>4</sup>

この「運用要領」に対しては、産業の発展を阻害することを理由とする裁定許諾の発動に関しては、特許権侵害者の設備が廃棄されることは当然であると論じて消極的な立場をとる見解<sup>5</sup>もあるが、これほどまでに消極的な運用を支持するものは少ない。他方で、より積極的に、特許権者の権利行使が市場の独占を招来する場合には、独占禁止法違反行為に該当する場合にも 93 条を積極的に活用することを提唱する見解<sup>6</sup>が提唱されているが、こ

<sup>3</sup> もっとも、この4つは過去の議論に鑑みて経験的に列挙することができた類型というに止まり、理論的にこの4つに限られるものであることが証明されたわけではないことに留意されたい。この点は、Phase 2 の局面で具体的な要件を立法で創設することを躊躇わせることにつながる。もちろん、予期できる類型に限定して立法をなし、以降、新たな事態が生じるたびにその都度、新たな立法により対処するという方策も技術的には可能ではある。

<sup>4</sup> 工業所有権審議会「裁定制度の運用要領」(1997年改訂) 2～3頁

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/strategy\\_wg07/paper12.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/strategy_wg07/paper12.pdf)

<sup>5</sup> 日本の産業に大打撃を与える場合には考えられないことはないとしつつ、中山信弘『特許法』(第2版・2012年)488頁。

<sup>6</sup> 白石忠志『技術と競争の法的構造』(1994年・有斐閣)24頁。筆者自身、特許制度の究極の目的が産業の発展という産業政策的なものであるとすると、特許権の保護はその目的のために道具主義的に認められたものに過ぎないという理由で、積極論を支持している。田村善之『知的財産法』(第5版・2010年)348～349頁。島並良「一知的財産法学者から見た日本における知的財産法と独占禁止法」公正取引731号14頁(2011年)も肯定説である。

ちらも少数説に止まっているが、ともあれ反対論に乏しいということは、少なくとも運用要領が挙げられるような事例であれば、93条の裁定許諾が認められるべきであるというのが大方の理解であるのかもしれない。

そして、運用要領が挙げられる事情が認められる場合には、侵害訴訟限りで差止請求権を制限することに特に支障はないように思われる<sup>7</sup>。

公益を理由として差止請求を棄却した判決としては、著作権、著作者人格権侵害訴訟にかかるものであるが、広島地判平成24.5.23判時2166号92頁〔光市母子殺害事件死刑囚書籍〕がある。事案は、いわゆる光市母子殺害事件の被告人である原告が、本件事件に関する原告の実名掲載を伴う書籍の著者と、本件書籍の出版者に対し、プライバシー権、肖像権、著作権、著作指呼人格権等の侵害を理由として、本件書籍の出版差止めや損害賠償請求等を求めたというものである。裁判所は、著作権、著作者人格権侵害に関し、以下のように述べて差止請求を棄却している。

「原告は、被告P1から、平成21年6月19日の面会で、全部ではないが、原告が被告P1に宛てた手紙を単行本に引用させてほしい旨依頼され、これを承諾していたこと…、原告の年齢及び社会的地位、本件事件の犯罪内容が冷酷かつ残虐で重大悪質であり、社会に与えた影響も極めて大きいこと、本件書籍の出版、販売等が社会一般の正当な関心事に係わるものであるとして、公共の利害に関する事実に係わっているということができること、本件書籍の趣旨、目的、少年犯罪に対する国民の関心が高まっていることに加えて、著作権法41条の規定(写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴って利用することができる。)の趣旨をも併せ考慮すれば、被告P1及び被告P2が、本件書籍において、本件手

<sup>7</sup> もっとも、特許法93条が公益を理由とする裁定許諾制度について経済産業大臣経由の手続きを用意している以上、経産大臣の判断を介在させる裁定許諾経由での調整の特許法は予定している、という反論があり得るかもしれない(なお、特許権の行使が独占禁止法違反に該当するからといってただちにそれを特許権侵害訴訟において抗弁として主張することはできず、裁定許諾なり、公正取引委員会の排除措置命令なりの行政による政策的判断が介在することが必要となるとするものとして、島並/前掲注6・14～15頁)。

しかし、第一に、日本経済の状況や産業界全体の状況などに鑑みた公益的な調整に関して経済産業大臣経由の手続きが容易されているからといって、裁判所に公益的な調整が必要であることが明らかな場合にまで、司法による調整を排除するものではないといえよう。例えば、2004年改正特許法104条の3により無効の抗弁が明文化される前から、特許の無効の判断に対して特許庁無効審判経由のルートが用意されているからといって、無効であることが明らかな場合にまで裁判所による調整を排除するものではないという見解が筆者により唱えられ(当然無効の抗弁説：田村善之「特許権侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」同『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)85頁)、最高裁によっても無効であることが明らかな特許権の行使は権利濫用として否定されるという法理が打ち立てられたことを参照されたい(キルビー抗弁：最判平成12.4.11民集54巻4号1368頁〔半導体装置〕田村善之[判批]同『特許法の理論』(2009年・有斐閣))。

第二に、経済産業省は経済状況等の把握には長けているかもしれないが、関係特殊の投資等、特許権者と侵害者間の利益状況に関する事情の収集という側面では裁判所に遥かに劣ることは明らかであろう。同論文の見解を前提としたとしても言えることは、たかだか93条は一般の経済や業界の状況に鑑みて裁定許諾の可否を判断する場合に経済産業大臣の判断を介在させることを予定しているということに止まり(それ自体、争う余地があることにつき、田村・前掲注6・348～349頁)、それを超えて、当事者間の状況を睨んだ裁判所の調整を排除するものではないと理解できるように思われる。裁定許諾の途が開かれているということは、即、裁判所限りの判断が許されないということまで意味しないといえよう。

紙1を引用して写真版で掲載したり、本件手紙2を引用したりした行為は、著作権及び著作人格権の保護規定に形式的に抵触する行為であるとしても、差止請求を肯定するほどの違法な著作権及び著作人格権侵害があるとまでは認められない。」

なお、損害賠償請求に関しては、手紙2については「本件手紙2の引用については、本件手紙2の内容、同手紙が本件書籍の中で引用されたその前後の文脈等からすると、上記著作権法41条の規定の趣旨に照らし、違法性が阻却されるものというべきである」と判示し請求を棄却したが、手紙1に関しては、「著作権法41条の規定…の趣旨を考慮しても、本件手紙1については、本件書籍でその内容を引用し、本件手紙1の一部の写真版を掲載する行為については、著作権及び著作人格権を侵害する不法行為（被告P1及び被告P2の共同不法行為）を構成するというべきである」と帰結しているため、本判決は、手紙1について著作権、著作人格権侵害を理由とする損害賠償請求を認容しつつ（賠償額は慰謝料30万円、弁護士費用3万円の合計33万円）、差止請求を棄却した判決と位置づけることができる。

#### （ii）信義則違反・禁反言を理由とする差止請求権の制限の可能性

特許権者に相手方当事者との関係で信義則違反ないし禁反言が認められるのであれば、侵害訴訟限りで差止請求権を制限することに特に支障はないように思われる。

著作人格権侵害の事例であるが、東京地判平成8.2.23知裁集28巻1号54頁[やっぱりブスが好き]は、そのことを示す好例といえる。連載漫画の著者が、事前の約束に反して、皇族を連想させる表記や似顔絵を用いた原画を締切を大幅に徒過して引渡し（＝禁反言）、しかも、印刷の単位を考えると、当該作品のみを抜き取ることはできず、代替掲載用のストックもなかったという事情の下で（＝関係特殊的投資）、著者が長時間の電話による説得にも拘わらず、依然として、表記や似顔絵の変更に応じなかったという事案で、編集長がなした似顔やセリフの修正に対して、著者が同一性保持権を行使することは、権利の濫用であると判断した判決である。

特許権に関しては、標準化に関連する事案で独占禁止法違反が問題となった事案として、公取委勧告審決平成10.3.31[パラマウントベッド]が知られている。パラマウントベッドが、自身が有する実用新案権等の存在を伏して、都立病院の入札担当者に対し、パラマウントベッド製品のみが適合する仕様を入札の仕様に盛り込ませる等をなした行為が、独占禁止法2条5項の私的独占に該当し、独占禁止法3条に違反するとされた事例である。この事件が民事で争われた場合は、差止請求の棄却はもちろん、かりにそのような濫用行為がなければ当該特許発明を使用しなかったであろうという理由で損害賠償請求も棄却されることになるように思われる。技術的に特許発明を実施する製品である以上、棄却の根拠は、信義則違反ないし権利濫用に求められることになろう。

(iii) 当事者の利益状況に著しい不均衡が生じることを理由とする差止請求権制限の可能性

特許発明の実施部分が被疑侵害製品の極々僅少な部分を占めるに過ぎず、しかも分離困難な場合に差止請求権が否定されることがあるのか、ということが問題となる。例えば、仮設例であるが、特許発明が「コンクリート強化混和剤 A」であるところ、コンクリート強化混和剤 A を使用した(=当該混和剤が混入した)コンクリート材を用いて建設された大型建造物に対して特許権に基づいてのその使用の差止めと除却を請求することを認めるべきであろうか<sup>8</sup>。

裁判例では、名古屋高判平成 9. 12. 25 判タ 981 号 263 頁[漁網の結節]が、漁網に用いるイ号結節が特許発明の実施品となるべきところ、問題の漁網はイ号結節の混入率が 0. 5%であり、漁網機による編網に伴い不可避免的に予定されていない結節が発生する割合の範囲内であるという事情の下で、以下のように述べて、右漁網は発明の実施品に当たらないと判示している(侵害を肯定し、差止めと損害賠償請求を認容した原判決を取消)。

「混入したイ号結節は『ニューダブル』漁網にとっては製品価値を損なう不良結節と評価すべきものであったから、これらの事情に照らすと、控訴人が販売開始直後の一時期販売した『ニューダブル』漁網に一定割合イ号結節が混入していたことには、本件特許権を実施したと評価すべき経済的実体が存在しないものと認めるのが相当である。したがって、控訴人のこの行為は、実施料支払の対象となるようなものではなかったと解するのが相当である。」

この判決は、混入が不可避免的なものであることを理由にそもそも実施に該当しないとした判決であり、侵害には該当するが差止請求を棄却するという法律構成を選択したわけではない。しかし、この種の製品全体に占める部分が僅少な事例で結論として差止請求を棄却した判決である。

先に示したコンクリート強化混和剤のような事例では、発明は所期の効果を果たしているとすると、名古屋地判[漁網の結節]のような論法を用いることは困難であると思われるが、特許発明の貢献に比して著しく不均衡なほどに侵害者に苛酷な不利益を強いることを理由に、特許権者の保護としては金銭的な救済によるもので十分であり、差止請求は権利濫用として請求を棄却することは十分に可能なように思われる<sup>9</sup>。

<sup>8</sup> 新原浩朗編『改正特許法解説』(1987年・有斐閣)20頁の挙げる例。同書は、そもそも混和剤 A を用いたコンクリートの販売が、混和剤の実施行為となるのかについて争いがあり得ることを示唆している。

<sup>9</sup> 吉原省三「差止請求権の在り方と差止請求権のない実用新案権の創設」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編『知的財産法の歴史的鳥瞰』(現代知的財産法講座IV・2012年・日本評論社)111頁。

(iv) 当事者間に著しい不均衡が生じるとまではいえないがその他の鑑みた差止請求権の制限の可能性

2011 FTC Report は、差止命令は、特許権侵害があるからといって自動的に発動されるものではないとした *eBay Inc. v. Merc Exchange, L. L. C.*, 547 U.S. 388 (2006)を前提にしつつ、その後の下級審の裁判例の動向をも睨みつつ、事前取引の促進、事後取引の抑止という理論的な基盤に立脚した要件論の具体化を試みている<sup>10</sup>。そこで展開されている要件論は、上に掲げた (i) ~ (iii) よりもさらに広汎に差止請求権を制限する法理を提供するものである。前述したように eBay 最判以降、特許権侵害が肯定された事件でも 3割に近い比率で差止請求が棄却されている、という。

しかし、日本の裁判例では、侵害行為の存在が肯定されつつ差止請求が棄却されるのは、侵害を停止しており再開のおそれがないために訴えの利益がないとでもいうような場合であって<sup>11</sup>、特許権侵害が製品全体の一部を占めるに過ぎないとか、侵害者が侵害行為に多大な投資をなしている等の理由で差止請求を棄却する先例は長い間存在しなかった。

しかし、最近、特許に関するものではないが、著作権侵害事件において損害賠償請求を認容しつつ差止請求のみ棄却するという極めて重要な判決が現れた。それが、那覇地判平成 20. 9. 24 判時 2042 号 95 頁[写真で見る首里城]である。

事案は、写真集全体が B5 版で 95 頁、掲載写真点数 177 点のうち、最終ページに掲載された 9 点あるうちの 1 点であり、縦 4 センチ、横 5 センチ程度と頁全体の大きさに比して極小さい写真のみが著作権を侵害していたというものであった。過去には、このようなケースでも差止めが認められている。東京高判平成 12. 4. 25 判時 1724 号 124 頁 [脱ゴーマニズム宣言]では、144 頁の被告書籍中の 1 頁内の 3 コマの挿絵中の 3 コマ目の配置を違えたことを理由に、著作者人格権(同一性保持権)侵害が肯定され、しかもそのたった 1 カ所の侵害を理由に、書籍全体の差止めを認める判決が出されている。ところが、写真で見る首里城事件の那覇地裁は、損害の額が軽微であること<sup>12</sup>、それにもかかわらず、被告はすでに多額の投資をしており、発行済み写真集の販売ができなくなると、損害賠償を認容すべき額に比べて被告の被る不利益が甚大となることを理由に、差止請求を棄却したのである。

ただし、この事件では、旧版に掲載された写真の再掲載の事案であり、侵害者は著作者の退職の時期と絡んで職務著作の範囲を誤解していた。このような事情がない場合にまで差止めを棄却していたのでは、侵害行為に関係する特殊的な投資をなした者勝ちというこ

<sup>10</sup> 本報告書所収の田村善之「2011 FTC Report による特許制度リフォーム論の紹介—救済策編—」を参照。

<sup>11</sup> ただし、裁判例は訴えの利益がないから却下するという論法をとっているわけではなく、端的に請求を棄却している(田村善之「特許権侵害に対する差止請求」同・前掲注 7 特許法の理論 353~355 頁)。

<sup>12</sup> 本件の損害賠償請求の認容額は著作権侵害に対して 2 万 5 千円、氏名表示権侵害に対して 10 万円、弁護士費用 2 万 5 千円の計 15 万円であった。

ともなりかねない。この判決は、職務著作の範囲に関する誤解があるということ、つまり投資自体にもやむを得ない原因があったということ推認させる事情があることまで勘案したうえで、差止請求を制限したのである。関係特殊的投資の存在を前提に、その投資原因を探って、徒に侵害行為を誘発しないように配慮していると評価できよう。

この裁判例が定着するのであれば、一挙に、日本でも *eBay* 判決と同様の法理が存在するということになるのであるが、今後の動向は未だ不透明である。かえって、従来どおりの態度を見せる判決として、東京地判平成 22. 1. 29 平成 20(ワ)1586[破天荒力]がある。

この事件の原告書籍と被告書籍はともに、その一部に箱根の富士屋ホテルの歴史的事実を内容としており、たしかに内容はよく似てはいるのだが、共通部分はアイデアとして著作権法上の保護を及ぼすべきものではないようなところばかりであった。東京地裁も、ほとんどの被疑侵害部分について侵害を否定したのだが、あえて一文だけ、被告書籍「彼は、富士屋ホテルと結婚したようなものだったのかもしれない」(被告書籍『破天荒力 箱根に命を吹き込んだ「奇妙人」たち』)、原告書籍「正造が結婚したのは、最初から孝子というより富士屋ホテルだったのかもしれない」(原告書籍『箱根富士屋ホテル物語』)、というところについてのみ、著作権侵害を肯定した。それ自体、大いに問題があるところであるが<sup>13</sup>、さらに、本判決は、悩みをみせることなく、この一文を削除しない限り、被告書籍全体の印刷、発行、頒布の停止を認容している。はたして関係特殊的投資をなしたことに相当の理由があると認められる事案であったのかという観点から、前掲那覇地判[写真で見る首里城]区別することは可能であるのかもしれないが、少なくとも抽象的な説示のレベルでは、この判決は前掲那覇地判[写真で見る首里城]の論理を採用するものではなく、むしろ前掲東京高判[脱ゴーマニズム宣言]に示された伝統的な取扱いを持続していると評価するほかないだろう。

比較法的な観点からは、*eBay* 最判の提示した法理は、英米法に特有のものであって、大陸法(ドイツ、フランス等)に由来する日本法で採用することは困難であるという反論が加えられることが予想される。大陸法と異なり、英米法は、もともと損害賠償(damages)による救済が差止め(injunction)に先行しているというところに特色があるからである。コモン・ロー(common law)上の救済としての損害賠償が基本原則であるが、侵害が繰り返され、何度も損害賠償をしなければいけないために、損害賠償では救済が不十分となるときに、エクイティー(equity)という観点から、例外的に差止めを認めるという構造になっているのである<sup>14</sup>。ゆえに、*eBay* 連邦最高裁判決の判示は、米国法の救済の基本に立ち返

<sup>13</sup> しかし、このような短文について創作性を認め著作権侵害を肯定してしまうと、およそ文章の表現について創作に支障を来すことになりかねない。実際、控訴審の知財高判平成 22. 7. 14 平成 22(ネ)10017 他[同 2 審]は原判決を取消し、著作権侵害を否定している。地裁判決は、事案の特質を見て、心情的におかしいと思い、何かに著作権侵害を見つけようとしたのであろうが、これでは説示の射程が大き過ぎるため、非常に短い言葉でも侵害になりかねない。本件に侵害を肯定すべき特段の事情があるというのであれば、全体の構成が似ている等、他の事件に対する射程が狭い理由で侵害にすべきであった。

<sup>14</sup> 田中英夫『英米法総論 下』(1980年・東京大学出版会)557頁。米国特許制度における損害賠償と差止命令の歴史的展

ろうということなのである。原則に立ち返ると、衡平の見地から差止めを認めるべきでない場合は、損害賠償のみを認め差止めは棄却することもあり得ることになる。

ところが大陸法を受け継いだ日本法の救済手段はそのような構造になってはいない。日本の条文は、まず特許権という排他権があり(68条)、差止請求権が存在し(特許法100条)、その排他権の侵害に対して損害賠償請求権が発生する(民法709条)という構造をとっている。つまり排他権(=差止請求権)の存在が損害賠償請求権の前提となるという発想を採用しているのである。このような概念構成の下では、差止請求権が棄却され損害賠償請求だけが認められるということは観念的に困難なものと理解されても不思議は無い。

しかし、特許権はたまたま排他権という法技術を借用はしているが、究極の目的は産業の発展にあるのであって、特許権はそのための道具主義的な権利でしかないのではなかろうか<sup>15</sup>。そうだとすれば、大きな制度目的のためには排他権という原則が道を譲らなければならない場面があつてしかるべきであろう<sup>16</sup>。しかも、かりに、2011 FTC Report が正しく、特許制度にとって、関係特殊的投資、地位の非対称性、機会主義的行動といった事後的な事情を斟酌しなければならないのであれば、一連の出願、特許付与から権利行使に至るプロセスのどこかでこれらの事情を斟酌しなければならないはずである。

この観点から考える場合、特許庁の審査対象である特許要件は、事前審査に適した事情に絞られていることを指摘しなければならない。すなわち、発明適格対象、産業上の利用可能性、開示要件、新規性、非容易推考性等は、いずれも技術的な事項であり、事前に判断することができるものばかりである。もちろん、この要件の下でも、非容易推考性のバーを高める等の方策により特許の数を減らすことで、アンチ・コモنز問題等に対処することは可能である。しかし、関係特殊的投資や地位の非対称性など、特許付与後の事後的な事情を斟酌することは困難である。これらの事情に起因するホールド・アップ問題やパテント・トロール問題に対処する場合は、特許庁による事前の調整ではなく、司法等による事後的な調整に期待せざるを得ない。

ゆえに、産業政策上、競争政策上、弊害を生じるおそれがある事情をどの時点でどの機関に判断させるかという役割分担論の観点から考えると、関係特殊的投資や地位の非対称性が存するか否かということは審査していないのだから、特許庁の審査によって特許権の付与が認められたということは、権利行使を認めるべきであるというお墨付きが与えられたことを意味しない。したがって、特許権が付与されたという一事をもって、司法等による事後的な調整を慎まなければならない理由はない(プロセスの中の通過点としての特許

---

開については、田村善之『知的財産権と損害賠償』(新版・2004年・弘文堂)151～156頁。

<sup>15</sup> 森村進『財産権の理論』(1995年・弘文堂)168～171頁、田村善之「知的財産法政策学の試み」知的財産法政策学研究20号1～3頁(2008年)、同「未保護の知的創作物という発想の陥穽について」同『ライブ講義知的財産法』(2012年)43頁。

<sup>16</sup> 田村・前掲注6・349～350頁、同「抽象化するバイオテクノロジーと特許制度のあり方」同前掲注7特許法の理論39～40頁、吉原/前掲注9・106～107頁。

権)<sup>17</sup>。

この事後的な判断をなすべき機関の候補としては、裁判所による差止請求権等の制限ばかりでなく、特許庁による裁定許諾(強制実施権)、さらには公正取引委員会による規制を考慮することができる。このうち、特許庁は技術的知識に長けており、裁判所は関係特許的投資や地位の非対称性等に関する証拠収集を得意としており、公正取引委員会は市場の動向の把握に一日の長があるといえよう。ゆえに、これら3つの機関はそれぞれに長短があるといえることができるが、判断能力のことだけを考えれば、いずれも管轄を有すると考えることに理があるように思われる。

結論として、日本特許法においても、この種の類型の事例において差止請求権を制限することは十二分に可能であると考えられる。

具体的な要件論に関しては、eBay 最判は、1. 回復し難い損害を被ること、2. 金銭賠償では損害の救済として不十分であること、3. 特許権者と侵害者と被告の困窮度のバランスからみてエクイティ上の救済が正当化されること、4. 差止めが公益に反しないこと、という四つの要件を掲げていた<sup>18</sup>。

そして、これに対する 2011 FTC Report の提案は以下のようなものであった<sup>19</sup>。1. 回復し難い損害と 2. 金銭的な救済の不十分性に関しては、裁判所は、特許権者が実施しているか否かを基準にするのではなく、特許権者が、競合する技術市場において、主としてライセンスによる技術移転に従事しているか否かを斟酌すべきである。3. 原告と被告の困窮度のバランスに関しては、特許権者の不利益としては、発明が些細な部品に過ぎず、代替的な選択肢が利用可能であるか否かを勘案し、それと対置すべき侵害者の不利益としては、ホールド・アップに晒されているか否かを勘案すべきである。ただし、特許の存在を知りつつ、コピー製品を販売することを選択したというような事情があれば別論となる。4. 公益に関しては、些細な部品に関する特許に基づくホールド・アップの場合には、差止めが不当に消費者に対する製品価格を高め、イノベーションを抑止することに配慮すべきである。

こうした議論も参考にしながら、日本法において差止請求権を制限するか否かを決定する際に斟酌すべき事情を列挙すると以下のようなになる。

---

<sup>17</sup> 公正取引委員会による事後調整を含めて、田村善之「特許権と独占禁止法・再論－権利 vs. 行為規制という発想からの脱却－」日本経済法学会年報 32 号(2011 年)66 頁、同「特許権の行使と独占禁止法」『市場・自由・知的財産』(2003 年・有斐閣) 145 頁。平嶋竜太「特許権に基づく差止請求権の合理的根拠と限界」高林龍＝三村量＝竹中俊子編『知的財産法の理論的探究』(現代知的財産法講座 I・2012 年・日本評論社)151～158 頁(ただし、同書 146～151 頁が、発明完成とともに特許を受ける権利という財産権が発生し、出願から特許査定、登録に至る過程は、曖昧模糊とした技術情報を「発明」として定型化し、公開する「類型替え」であると把握する点で、本稿の理解とは根本的に袂を分かるところがある)。

<sup>18</sup> 田村/前掲注 10 を参照。

<sup>19</sup> 田村/前掲注 10 を参照。

## ① (差止めを認めた場合の)被告の不利益の大きさ

被告が差止めにより打撃を被らなければ、そもそも差止めを制限する必要はない。差止めを制限することがかえってイノベーションに資するということが根拠である以上、関係特殊投資によって観察されるような、イノベーションに正の方向の貢献(を差止請求権制限により促進することの期待)がなければ特許制度に内在的な制限を導くことは困難であると思われる。

例えば、侵害部分に比べて侵害者の製品の単位が大きなものであったとしても、当該侵害部分に限って分離することが困難でなければ、分離すれば足りるのであるから、差止請求を制限する必要はない。ただし、ここでいう分離困難という意味は、物理的なものではなく、標準化技術における必須特許において、物理的には分離が容易であっても、その部分を他のものに換えた場合に標準規格から外れてしまうものに関しては、差止めを制限する必要があり得ることは否めない。

## ② (差止めを認めなかった場合の)原告の不利益の大きさ

差止めを認めることによりかえってイノベーションが阻害されるということが根拠である以上、被告製品に比して、原告特許発明が明らかにイノベーションへの貢献が劣る、ゆえに差止めによる保護が特許発明の貢献に比して過大となることが観察し得ることが必要となろう。限界線の判断は困難であるが、新規性、非容易推考性(進歩性)が肯定され特許権が付与されている以上、フェイル・セーフで、特許発明の実施部分が被告製品のごく一部を占めているに止まるなどのために、上記の条件が備わっていることが明白に観察し得る事例であることが必要であろう

さらに、原告特許権者の救済が損害賠償の認容で十分という事情は、差止めを制限する方向に斟酌される。例えば、特許権者が不実施という事情は、差止めを制限する方向に斟酌される。もっとも、前述したように、特許発明の実施部分が侵害者の製品のごく一部に止まるという事情がある以上、不実施であることが必須とまでいえるべきではように思われる。

この点に関し、2011 FTC Report は特許権者が PAEs (Patent Assertion Entities) であるか否かという特許権者の属性に着目することを提唱していたが、そのような分類論をあからさまに取り込まずとも、当該特許発明に関して機会主義的行動をとり、あえて権利行使を控えていたという事情は、差止請求権の行使に固執しないビジネス・モデルをとっていることを意味しているから、あえて差止めを認めなくてもよいかもしれないという方向に斟酌することが許されよう

### ③ 被告の主観的態様

特許権を付与し、権利を公示している以上、特許権が存在することを知悉している者は、元来、特許権者から許諾を得るか、無効審判等により特許を消滅されるという形で応答することが期待されているというべきである。したがって、故意の侵害者、あるいは特許権の存在を知らないことにつき一定の責めに帰すべき事情がある侵害者に関しては、iv)の事後取引の抑止という観点に基づいた差止請求権の制限の恩恵を認めるべきではないように思われる<sup>20</sup>。その場合、FTC Report が指摘する Notice Problem が存在する分野であるか否かということを経済的観点から検討すべきだろう。

ここでいう責めに帰すべき事情は、特許権侵害の損害賠償請求権の成立要件である過失よりは柔軟に解釈すべきであろう。特許権侵害の場合には過失が特許法 103 条で推定されており、公報発行後の侵害事例で過失が否定された裁判例は報告されていない<sup>21</sup>。もしそれと同様の要件であると理解するのであれば、ほぼ全ての事例において差止請求権の制限が否定されることになってしまう<sup>22</sup>。

#### (3) Phase 2 : 最終的な条文案

差止めを制限する根拠が、(i) 公益に基づくもの、(ii) 信義則違反・禁反言を理由とするもの、(iii) 当事者の利益状況が著しく不均衡となるものは、現行法のままだと民法の権利濫用法理で対処可能ではないかと思われる。かりにそうだとすると、立法論を議論する際には、(iv) 事後取引の抑止という観点に基づいた差止請求権の制限を主として念頭に置くべきであるように思われる。

筆者自身は、前掲那覇地判[写真で見る首里城]が示すように、(iv) のような差止請求権の法理も現行法の権利濫用の解釈論で十分実現可能であると考えているが、立法がない限り、この種の判決が裁判例の趨勢を占めることがないというのであれば(そして裁判例の状況に鑑みる場合にはその可能性は決して小さくはない)、裁判例の変化を促すための何らかの法改正が必要であることは否めない。

もっとも、その場合であっても、立法でどこまで書き込むべきかということを経済的観点から議論する必要がある。もちろん、新たな条文の枠内で他の (i)、(ii)、(iii) のタイプの差止請求権の制限が実現されることを忌避する必要は毛頭ない。むしろ、かりにこれらの事例においてまで立法がない限りは、裁判所にとって解釈論として差止請求権を制限することが困難であるとすれば、なおさら改正法のカヴァーする範囲が包括的なものである必要がある。

<sup>20</sup> もっとも、その場合でも iii) の一般の当事者間の利害状況が著しく不均衡な場合(ex. コンクリート混和剤事例)の差止請求権の制限はありえてよい。

<sup>21</sup> 増井和夫=田村善之『特許判例ガイド』(第4版・2012年・有斐閣)355~358頁。

<sup>22</sup> 岩城=黒田=野口・前掲注2・39頁も参照。

立法における書き込みの具体化の程度は、一般に、Rule vs. Standard の問題として個別の制限規定でルールとして規定する手法と、一般条項によってスタンダードな基準だけを決めておいてその具体化は司法に委ねる手法のどちらのほうの方が効率的かという形で議論されているところである。そこでは、執行コストと政治コストの勘案が必要となる<sup>23</sup>。

執行コストの観点からいえば、同種の紛争が多発する場合には、立法で事前にルールとして規律したほうが効率的となる。その反面、稀にしか生じない紛争についてわざわざ立法でルールを定立するコストをかける意味に乏しいとすれば、スタンダードで司法の場で事後的に解決したほうが望ましいことになる。こうした議論を中核において、そのうえで、事前に定めたルールがどの程度、当事者の行動に影響を与えるのかといった視点を加味して調整していくことになる<sup>24</sup>。

他方、政治コストの観点では、立法によって具体的に要件を書き込めば書き込むほど、当該立法により特異的に不利益を被る組織からの抵抗に晒されることに注意しなければならない<sup>25</sup>。

特に、差止請求権の制限に関しては、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会は、2011年2月に、賛否両論があることを理由に、新たな立法による対応を見送ったことを勘案しなければならない。短期間のうちに再度の同様の提案が通ることが困難だとすると、やはり前掲那覇地判[写真で見る首里城]のような司法の解釈論による導入に期待を寄せ<sup>26</sup>たくなるどころである。

(田村 善之)

---

<sup>23</sup> 参照、Vincy Fon=Francesco Parisi (和久井理子訳)「法的ルールの最適な特定性の程度について」新世代法政策学研究 14号(2012年)。

<sup>24</sup> 詳細は、森田果「最密接関係地法—国際私法と” Rules versus Standards”」ジュリスト 1345号(2007年)を参照。

<sup>25</sup> 参照、田村善之「日本版フェア・ユース導入の意義と限界」同・前掲注 15 ライブ講義知的財産法 483~485頁。

<sup>26</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(案)(2011年)56~57頁 [http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo\\_syiryoku034/01.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_syiryoku034/01.pdf)

## 8. 「EU 機能条約 101 条水平的協力協定ガイドライン」における研究開発協定と標準化協定

### (1) はじめに

#### (i) 問題の所在

本稿は、特許権と競争法（独占禁止法）の関係について考察するものである。独占禁止法と知的財産権との関係について、日本では、一つの明文の規定を置いている。すなわち、「この法律（筆者注－独占禁止法）の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」（独占禁止法 21 条）というものである。独占禁止法は、独占に伴う弊害を防止、除去し、競争的な経済環境の整備を目指し、知的財産権制度は、情報の独占を許容することにより、情報創作者の利益を保護し、それによって、発明や創作に対するインセンティブを高め、産業の発展を促すものである。競争環境の整備も、また、発明等の創作の保護も、国民経済の発展を目的としていることから、両者は、基本的に同一方向を向いている。しかし、現実には、両者の方向は同一でない場合も多く、両者の間に矛盾抵触が生じる。このような場合に、両者をどのように調整していくのか、という問題が生じる。

この点について、先に引用した 21 条によれば、知的財産権の正当な排他的独占権の行使と認められる行為については、独禁法は適用されない。我国の判例も基本的にその立場に立つ。しかし、例外として、知的財産制度の趣旨を逸脱し、制度の目的に反する場合には、本条の適用が除外され、独禁法を適用しようと解されている（判例通説）。

どのような場合が、この例外に該当するかについて、独禁法に違反する場合をここに盛り込むことができるとする見解があるが、あくまで例外は「知的財産制度の趣旨を逸脱し、制度の目的に反する場合」なのであって、独占禁止法の価値観をいれることは、かならずしも容易ではないと言わざるを得ない。

では、個々の問題に関する知的財産法の解釈において、競争政策・独禁法の視点を入れることは可能であろうか。

この点で議論されているのが、差止請求の一般的制限である。すなわち、最近では知的財産権の侵害が認められても、競争政策その他の観点から知的財産権の差止請求権の行使を認めるべきではない場合があるとする議論が行われている。これは米国の e-Bay 判決を契機とするものであるが、米国の差止請求権は、衡平法上の権利であり、差止めを認めるかどうかは裁判所の裁量とされている。しかし、わが国の知的財産法では、侵害があれば権利者は差止めができると規定されており、裁判所に差止めを認めるかどうかの裁量はない。しいて言えば、差止請求権を行使することが権利濫用にあたる場合には差止めを認め

ないこともあり得るが、それは極めて限られている。したがって、米国のように、差止めを認めるか否かを裁判所が決めるというのは、わが国の現行法では不可能であり、立法論の問題となる。

そこで、現行法において、知的財産権の行使に対し、独占禁止法違反を「抗弁」として主張し、かかる権利行使を制限することは可能か、という問題が生じる。

知的財産法の解釈において、独占禁止法・競争政策を十分に反映させることができない以上、知的財産権の行使が独禁法に抵触する場合には、独禁法を適用する必要は確かに存在する。独禁法違反の私法的行為の効力は、直ちに公序良俗に違反して無効となるものではない、とするのが判例の立場であるが、無効とされている場合も少なくない。

しかし、問題は、冒頭に述べたとおり、わが国の独禁法は、「著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」としていることである（21条）。この規定によれば、個々の問題について、知的財産法上の要件を満たしていれば「正当な権利行使」となり、独禁法の適用は除外されることになるからである。この規定をめぐる様々な解釈が試みられているが、明文規定の存在は重く、解決の糸口を見出すのは容易ではないように思われる。

このような困難性にかんがみ、そこで本稿では、EU法の知見を参考にしようと考えた。昨年度の報告書では米国の状況を念頭に置いて議論してきたが、欧州の状況はどうであろうか。ここでは、「欧州連合の機能に関する条約（EU機能条約）の第101条を水平的協力協定に適用することに関するガイドライン」（「EU水平的協定ガイドライン」又は「本ガイドライン」という。）のうち、研究開発協定と標準化協定にかかわる部分について取り上げることにしたい。欧州委員会は、2010年12月14日、水平的協力協定に対するEU競争法の適用に関する規則及び関連ガイドラインを改定した。今般の改定は、水平的協定への競争法の適用基準をより明確化することを目的としている。主な改正点の一つは、標準化協定に関する章の大幅な見直しである。そこで、標準化協定に関連する部分をまずかいつまんで紹介することとしたい。

以下では、EU水平的協定ガイドラインの関連部分の概要を紹介する（なお、段落番号は、原文のそれを指し示すものである）。

## （ii） 標準化協定に関する章の大幅な見直し：改訂のポイント

まず関連市場について、標準化協定が、四つの市場に影響を及ぼす可能性があるとしている。これらの市場は「関連市場の画定に関する告示」に従って定義される。第一の市場は、標準設定の影響を受ける可能性のある、標準が関連する製品・サービスの市場である。第二の市場は、標準の設定に技術の選択が含まれ、知的財産権がその関連製品とは別に売買される場合に、標準の影響を受ける可能性のある、関連技術市場である。第三の市場は、

複数の標準設定機関又は協定が存在する場合に、標準の影響を受ける可能性のある、標準設定のための市場である。第四の市場は、該当する場合において、標準設定の影響を受ける可能性のある、試験や認証のための特有の市場である(§ 261.)。標準条項は、一般に、標準条項を使用する企業が自社製品を顧客に販売することによって競争する下流市場に影響するとしている(§ 262.)。

101条1項に基づく評価について(7.3.)、通常は競争制限的ではない標準化協定として、まず市場支配力が存在しない場合は、標準化協定は競争制限効果を生むことができないとしている。このため、複数の自主的標準が効果的に競い合う状況では、競争制限効果が生まれる可能性が最も低いとしている(§ 277.)。また、標準設定への参加が無制限であり、標準採用手続の透明性が高い場合、公平かつ妥当で非差別的な条件で標準へのアクセスを提供する標準化協定は、通常、101条1項で問題にする競争制限効果をもたないとしている(§ 280)。無制限の参加を確実にするためには、標準設定機関の規則は、その標準によって影響を受ける市場の全ての競争事業者が、標準を選択するプロセスに参加できることを保証する必要があるとしている(§ 281)。また、標準設定機関は、該当する場合には、標準に含まれることになる技術を選択するための客観的な基準の他に、投票権を分配するための客観的かつ非差別的な手続を備える必要があるともしている(同)。透明性に関しては、関連の標準設定機関は、今後実施される標準化作業、現在進行中の標準化作業、完了した標準化作業について、関係者が標準策定の各段階において適時かつ効果的に情報を入手するための手続を備える必要があるとしている(§ 282)。さらに、標準設定機関の規則は、公平かつ妥当で非差別的な条件での、標準への効果的なアクセスを確保する必要がある(§ 283)。

標準が IPR を含む場合には、特定の産業や当該標準設定機関のニーズに合った、明確かつバランスの取れた IPR ポリシーは、標準設定機関が定めた標準への効果的なアクセスを標準実施者に認める可能性を高めるものである(§ 284)。標準への効果的なアクセスを確保するために、IPR ポリシーは、自己の IPR を標準に含めることを望む参加者に対し、必要不可欠な IPR を全ての第三者に、公平かつ妥当で非差別的な条件でライセンス供与するための、撤回不可能な書面によるコミットメント(「FRAND コミットメント」)の提出を求めるとガイドラインは規定している。このコミットメントは、標準採用前に提出しなければならず、かつ、IPR ポリシーは、標準策定の早い段階での除外を条件として、IPR 保有者が特定の技術を、標準設定プロセスとライセンス供与コミットメントから除外することを認めるべきであるとしている(§ 285)。

さらに、IPR ポリシーは、策定中の標準の実施に必要不可欠となる可能性のある各自の IPR を誠実に開示するよう、参加者に求める必要があるとしている(§ 286)。それによって、業界は技術の選択が可能になり、その結果、標準への効果的なアクセスという目標の達成に寄与するからである。

そもそも、標準化協定が競争制限効果を生む可能性があるか否かは、標準設定機関のメンバーが、標準策定後も、合意された標準に準拠しない代替標準や代替製品を自由に策定・開発できるか否かに左右される。例えば、標準設定協定の持つ拘束力のために、標準に準拠する製品しか生産できないなら、競争に対する悪影響のリスクは大幅に増大し、一定の状況下では競争制限目的が生まれるおそれがある。同様に、最終製品のあまり重要でない面や部分だけに適用される標準は、包括的な標準に比べて、競争上の問題につながる可能性が低い（§ 293）。

協定が競争を制限するかどうかの評価では、標準へのアクセスも重視される。メンバーや第三者（当該標準設定機関のメンバーでない者）が、標準の成果（すなわち、標準への準拠の仕方に関する指定事項や、該当する場合は、標準の実施に必要な IPR）に全くアクセスできない場合や、差別的な条件でしかアクセスできない場合は、各自の適用の地理的範囲に従って市場を区別、排除、分割し、その結果として競争を制限する可能性がある。ただし、幾つかの競合する標準が存在する場合や、標準化されたソリューションと標準化されていないソリューションの間に効果的な競争が存在する場合は、アクセス制限が競争制限効果を生む可能性は低い（§ 294）。

標準の影響を受ける市場の全ての競争事業者（及び/又は関係者）が標準の選択と策定に参加できるという点で標準設定プロセスへの参加がオープンであるなら、競争制限効果のリスクを低減させることができる。標準が市場に及ぼしそうな影響が大きければ大きいほど、そして、その潜在的な適用分野が広ければ広いほど、標準設定プロセスへのアクセスを平等に認めることの重要性は高まる。しかし、現実には幾つかの標準と標準設定機関の間に競争があれば（さらに、業界全体が同じ標準を採用する必要がなければ）、競争制限効果は生じる見込みは乏しい。また、参加者の数に制限がなく、標準の採用が不可能と思われる状況では、協定が 101 条 1 項に基づく競争制限的効果につながる可能性は低い（§ 295）。

標準化協定の影響を評価する場合、標準に基づく商品又はサービスの市場シェアを考慮する必要がある。多くの場合（標準の設定に参加している企業は大抵、標準の実施に利害関係を有するため）、標準の策定に参加した企業の、関連市場におけるシェアを用いて、標準の予想市場シェアを見積もる。しかし、標準の影響を受ける市場で活動する当事者の市場シェアが大きいことは、必ずしも、標準が競争制限効果を生む可能性があるという結論を導くわけではない（§ 296）。

いずれかの参加メンバー又は参加が見込まれるメンバーを明確に差別する標準設定協定は、どのようなものであれ、競争を制限する可能性がある。例えば、標準設定機関が、上流だけで活動する企業（すなわち、下流の生産市場に参加していない企業）をあからさまに排除する場合、潜在的に優れた技術の排除につながる可能性がある（§ 297）。

最後に、非常に制限的なライセンス条件の事前開示を規定する標準設定協定は、原則的として、101 条 1 項の意味における競争を制限しないとしている（§ 298）。このような協

定については、利用できる技術と関連 IPR の選択肢に関する情報だけでなく、その IPR について予想される費用に関する情報が、標準の選択に関与する当事者に十分に提供されることが重要である。したがって、標準設定機関の IPR ポリシーが、IPR 保有者が課す予定のロイヤルティ最高額など、非常に制限的なライセンス条件を、標準採用前に個別に開示することを規定する場合は、通常、101 条 1 項の意味における競争の制限につながらない。非常に制限的なライセンス条件をそのように一方的に事前開示することは、標準設定機関が、技術的観点だけでなく価格設定の観点から、様々な代替技術の長所と短所を認識した上で、正式な決定を下すことを可能にする一つの方法だからである。

ところで、EU の水平的協定ガイドラインは、上記の標準化協定だけでなく、研究開発協定も射程に入れている。本ガイドラインはどのような目的と射程をもって制定されたのか。次節では、本ガイドラインの目的と射程を概観した後、研究開発協定についてもやや詳しく紹介し、さらに先に見た標準化協定についても事例も交えて更に詳しく紹介する。また、本稿の最後に、EU ランバス事件について取り上げる。欧州委員会は、同社の「DRAMS」(半導体記憶装置)の特許利用に関して、同社が不当な許諾料を要求することにより支配的地位を濫用し、EU 条約(現 102 条)に違反している疑いがあるため、2007 年 7 月 30 日、同社に異議告知書を送付した。同社は問題解消措置として、5 年間、許諾料率に上限を設定することを確約した。この設定には、市場全体の利益となる将来的な料率減を確保する最優遇条項(most favoured customer clause)が含まれるものであった。欧州委員会は、市場テストの結果を踏まえ、規則 1/2003 第 9 条第 1 項に基づき同確約に法的拘束力を持たせる決定を採択した。EU ランバス事件は、本ガイドラインの思考枠組みときわめて整合的なものであり、ガイドラインを実地に理解する上で非常に参考になる。このため、本稿の末尾でケース研究として紹介することとした。

## (2) EU 水平的協定ガイドラインの目的と射程

1. 本ガイドラインは、水平的協力に関する、事業者間の協定、事業者団体の決定、及び協調行為(以下、「協定」と称する。)を、EU 機能条約第 101 条\*・(以後「第 101 条」と称する。)に基づいて評価するための原則を定めている。実際の又は潜在的な競争事業者間で協定が締結された場合、その協力は「水平的性質」のものとなる。また、本ガイドラインは、非競争事業者間の水平的協力協定一例えば、同一の製品市場であるが、潜在的競争事業者が存在しない異なる地域の市場で活動している 2 つの企業の間での水平的協力協定一も対象としている。

---

\* 2009 年 12 月 1 日から、EC 条約第 81 条は、EU 機能条約(TFEU)第 101 条になった。これらの 2 つの条は実質的に同一である。本ガイドラインでは、TFEU 第 101 条に対する参照は、それが適切である場合には、EC 条約第 81 条に対する参照であると理解しなければならない。TFEU も、用語の変更一例えば、「共同体」から「連合」へ、「共同市場」から「域内市場」へを行っている。TFEU という用語は、本ガイドラインを通じて使用する。

2. 水平的協力協定は、特に補完的活動、技術又は資産を組み合わせる場合には、大きな経済的利益をもたらすことができる。水平的協力は、リスクを分担し、コストを削減し、投資を拡大し、ノウハウを統合し、製品の品質と多様性を改善し、革新を更に迅速に推進するための手段となり得るものである。

3. 他方、水平的協力協定は競争上の問題を引き起こす可能性がある。例えば、当事者が価格や生産量を固定するか、又は、市場を共有することに同意するか、あるいは、協力することによって、当事者が、市場支配力を維持、取得又は強化することができ、その結果、価格、生産量、製品の品質、製品の多様性又は革新性に関して、市場に悪影響を引き起こす可能性が生じる場合がそうである。

4. 欧州委員会は、水平的協力協定によって生じる利益を容認しながらも、効果的競争が維持されるようにしなければならない。第 101 条は、競争制限効果と競争促進効果に着目しながらバランスの取れた評価を行うための法的枠組を提供する。

5. 本ガイドラインの目的は、最も一般的な水平的協力協定を分析するための枠組を提供することにある。本ガイドラインは、研究開発協定、再委託／専門化協定を含む生産協定、購入協定、事業化協定、標準契約書を含む標準化協定及び情報交換を対象とする。この枠組は、主として、水平的協力協定及びその文脈の分析に役立つ法的・経済的基準に基づいている。当事者の市場支配力及び市場構造に関するその他の要素などの経済的基準は、水平的協力協定によって引き起こされる可能性のある市場への影響を評価するため、すなわち、第 101 条に基づく評価を行うための主要要素となるものである。

### (3) 研究開発協定

#### (i) 関連市場

##### ① 市場シェアの計算

123. R&D 一括適用免除規則及び本ガイドラインにおいては、市場シェアの計算は、既存市場と革新競争とを明確に区別して行わなければならない。R&D 協力の開始時点では、基準点は、開発中の製品によって改良されるか、代替されるか、又は、代用される製品の既存市場に置かれる。R&D 協定が既存製品の改良又は改善だけを目的とするものである場合、その市場には、その R&D の直接の対象となる製品が含まれる。この場合、市場シェアは、既存製品の販売高に基づいて計算することができる。

124. R&D が既存製品の代替を目的とする場合、それが成功した場合の新製品は既存製品の代替になる。当事者の競争力を評価する場合、既存製品の販売高に基づいて市場シェアを計算することもできる。したがって、R&D 一括適用免除規則は、契約製品によって改良

されるか、代替されるか、又は、代用される製品の関連市場における市場シェアに基づいて、特定の状況を免除するかどうかを判断する。R&D 一括適用免除規則の適用を受けるためには、市場シェアは 25%を超えてはならない。

125. 技術市場に関して、取るべき 1 つの方法は、使用料として得られる総ライセンス収入に占めるそれぞれの技術のシェア—競合する技術がライセンス供与されている市場における当該技術のシェアを示す—に基づいて、市場シェアを計算することである。しかし、これは、使用料やライセンスの相互無償使用に関する明確な情報が欠如しているために、単なる理論に終わり、現実的な方法ではない可能性も高い。代替的手法は、下流部門の製品市場における、ライセンス技術を組み込んだ製品又はサービスの販売高に基づいて、技術市場における市場シェアを計算することである。この手法では、製品にライセンス技術が組み込まれているかどうかに関わらず、製品の関連市場の全ての販売高が考慮される。この市場に関しても、R&D 一括適用免除規則の適用を受けるためには、市場シェアは 25%を超えてはならない（使用する計算方法の如何は問わない）。

126. R&D が完全に新たな需要を創出する製品を開発することを目指すものである場合、販売高に基づく市場シェアを計算することはできない。唯一、可能なのは、協定が革新競争に与える影響の分析だけである。したがって、R&D 一括適用免除規則は、共同 R&D の期間中及び製品が初めて市場で販売されてから 7 年間における市場シェアに関わらず、これらの協定を非競争者間の協定と見なし、これらを免除する。しかし、この一括適用免除は、協定が効果的な革新競争を排除した場合には撤回される可能性がある。この 7 年間の経過後、販売高に基づく市場シェアの計算が可能になるので、25%の市場シェア基準が適用される。

## (ii) 事例

### ① 147. 共同 R&D が革新市場／新製品市場に与える影響

#### 事例 1

状況：A 及び B は、EU 市場において既存電子部品を製造する 2 大企業である。両社は、30%の市場シェアを有している。両社は、それぞれ、小型電子部品の開発に必要な R&D に多額の投資を行い、初期の試作品を開発した。両社は、最近、それぞれの R&D 活動を統合して合弁会社を設立し、R&D を完了させ、部品を生産することに同意した。生産された部品は親会社に販売される。親会社は、その部品を別々に販売する。他の市場参加者は、必要な投資を実行できるだけの十分な資源を持たない中小企業だけである。

## 事例 2

状況：独自の販売組織を持たない小さな調査研究会社（会社 A）が、特定の疾病の治療方法を革新する新規技術に基づいて、医薬物質を発見し、特許を取得した。会社 A は、その疾病を治療するためにそれまで使用されていた製品を製造している大手医薬品会社である会社 B との間で、R&D 協定を締結した。会社 B は、類似の専門知識や R&D プログラムを有しておらず、適切な期間内にこの専門知識を構築することはできない。会社 B は、既存製品に関しては全 EU 加盟国において約 75% の市場シェアを有しているが、これらの特許権は今後 5 年間で失効する。他の企業にも、同一の新規基本技術を使用して、ほぼ同一の開発段階にある「2 つの研究極」(poles of research) が存在する。会社 B は、多額の資金、製品開発に関するノウハウ、及び、将来の市場参入機会を提供する。会社 B は、特許期間中、当該製品の独占的な生産・販売権を付与された。当該製品は 5~7 年後に市場で販売される見通しとなっている。

## ② 148. 排除リスク

## 事例 3

状況：独自の販売組織を持たない小さな調査研究会社（会社 A）が、特定製品の市場—この市場には、世界的な独占的生産者（会社 B）が存在し、競争事業者は会社 B の現在の技術に対抗することができない—を革新する新規技術を発見し、特許を取得した。他の企業にも、同一の新規基本技術を使用して、ほぼ同一の開発段階にある「2 つの研究極」が存在する。会社 B は、多額の資金、製品開発に関するノウハウ、及び、将来の市場参入機会を提供する。会社 B は、特許期間中、当該技術の独占的な利用権を付与された。会社 B は、会社 A の技術の開発だけに資金を提供することを約束した。

## 事例 4

状況：会社 A は、大型医薬品が販売されている市場において市場支配力を有している。医薬品 R&D 及び原薬（API）生産に従事している小企業（会社 B）は、新たな製法—会社 A の大型医薬品のための API をより効率的な方法で生産することを可能にする製法—を発見し、特許申請を行った他、同製法の工業生産方法の開発を続けている。当該大型医薬品の API の特許権は、3 年弱で失効する。その後も、当該大型医薬品に関する多くの製法特許が残存する。会社 B は、自らが開発した新たな製法は会社 A の既存の製法特許を侵害するものではなく、また、API 特許が失効した段階で、当該大型医薬品の後発医薬品の生産を可能にすると考えている。会社 B は、独自に製品を生産するか、あるいは、製法を、関心のある第三者、例えば後発医薬品会社や会社 A にライセンス供与することができる。会社 B は、この分野の R&D を終了する前に会社 A と協定を締結した。同協定に基づき、会社 A は、会

社Bが実施しているR&Dプロジェクトに対して、同プロジェクトに関連する会社Bの特許に関して独占的ライセンスを取得することを条件に資金提供する。当該大型医薬品の生産のための、特許侵害にならない製法を開発する独立した「2つの研究極」が他に存在する。しかし、これらが工業生産段階に達するかどうかは、まだ、不透明である。

### ③ 149. R&D 協力が活発な製品／技術市場及び環境に与える影響

#### 事例 5

状況：自動車部品を生産するエンジニアリング会社2社は、それぞれのR&D活動を統合し、既存部品の生産と性能を改善するため、合併会社を設立することで合意した。同部品の生産は環境にも好ましい影響を与える。自動車が消費する燃料は少なくなるので、CO2排出量も少なくなる。両社は、この分野の既存の技術ライセンス事業を統合するが、部品は別々に製造し、販売する。両社は、EUの相手先商標（OEM）製品市場において、それぞれ15%及び20%というシェアを有している。他には、主要な競争事業者2社と、大手自動車メーカー数社の社内研究プログラムが存在する。これらの製品のための技術のライセンスに関する世界市場では、当事者は、収入金額でそれぞれ20%及び25%というシェアを有している。他にも、2つの主要技術がある。部品のライフサイクルは一般的には2～3年である。過去5年間においては、毎年、1つの主要企業が新製品又は改良版を出していた。

#### （3） 標準化協定

##### （i） 関連市場

261. 標準化協定は、四つの市場に影響を及ぼす可能性がある。これらの市場は「関連市場の画定に関する告示」に従って定義される。第一の市場は、標準設定の影響を受ける可能性のある、標準が関連する製品・サービスの市場である。第二の市場は、標準の設定に技術の選択が含まれ、知的財産権がその関連製品とは別に売買される場合に、標準の影響を受ける可能性のある、関連技術市場である。第三の市場は、複数の標準設定機関又は協定が存在する場合に、標準の影響を受ける可能性のある、標準設定のための市場である。第四の市場は、該当する場合において、標準設定の影響を受ける可能性のある、試験や認証のための特有の市場である。

262. 標準条項は、一般に、標準条項を使用する企業が自社製品を顧客に販売することによって競争する下流市場に影響する。

(ii) 第101条1項に基づく評価

① 競争制限効果

(a) 標準化協定

(イ) 通常は競争制限的ではない協定

277. 競争制限目的を持たない標準化協定は、競争に対する実際の影響と生じそうな影響について、法と経済に照らして分析しなければならない。市場支配力が存在しない場合は、標準化協定は競争制限効果を生むことができない。したがって、複数の自主的標準が効果的に競う状況では、競争制限効果が生まれる可能性が最も低い。

278. 市場支配力を生むリスクのある標準設定の協定については、パラグラフ 280～286 に条件が記載されている。この条件に基づく標準設定協定は、通常、101条1項の適用範囲から外れる。

279. この項に定める原則のいずれか、あるいは全てを満たさないからといって、第101条1項の競争の制限と推定されるわけではない。しかし、自己評価を行い、協定が第101条1項に該当するか否か、該当する場合は、第101条3項の条件を満たすか否かを明らかにする必要があるだろう。これに関連して、標準の設定には様々なモデルがあり、一つのモデル内の競争や異なるモデル間の競争は、市場経済のプラス面として認識されている。したがって、標準設定機関は、パラグラフ 280～286 に記載されるものとは異なるが競争規則に違反しない規則や手続を、完全に自由に導入することができる。

280. 標準設定への参加が無制限であり、標準採用手続の透明性が高い場合、標準に準拠する義務を含まず、公平かつ妥当で非差別的な条件で標準へのアクセスを提供する標準化協定は、通常、第101条1項の意味の競争を制限しない。

281. 特に、無制限の参加を確実にするために、標準設定機関の規則は、その標準によって影響を受ける市場の全ての競争事業者が、標準を選択するプロセスに参加できることを保証する必要がある。また、標準設定機関は、該当する場合には、標準に含まれることになる技術を選択するための客観的な基準の他に、投票権を分配するための客観的かつ非差別的な手続を備える必要がある。

282. 透明性に関し、関連の標準設定機関は、今後実施される標準化作業、現在進行中の標準化作業、完了した標準化作業について、関係者が標準策定の各段階において適時かつ効果的に情報を入手するための手続を備える必要がある。

283. さらに、標準設定機関の規則は、公平かつ妥当で非差別的な条件での、標準への効果的なアクセスを確保する必要がある。

284. 標準が IPR を含む場合には、特定の産業や当該標準設定機関のニーズに合った、明確かつバランスの取れた IPR ポリシーは、標準設定機関が定めた標準への効果的なアクセスを標準実施者に認める可能性を高める。

285. 標準への効果的なアクセスを確保するために、IPR ポリシーは、自己の IPR を標準に含めることを望む参加者に対し、必要不可欠な IPR を全ての第三者に、公平かつ妥当で非差別的な条件でライセンス供与するための、撤回不可能な書面によるコミットメント（「FRAND コミットメント」）の提出を求める必要がある。このコミットメントは、標準採用前に提出しなければならない。同時に、IPR ポリシーは、標準策定の早い段階での除外を条件として、IPR 保有者が特定の技術を、標準設定プロセスとライセンス供与コミットメントから除外することを認めるべきである。FRAND コミットメントの有効性を確保するために、IPR 保有者が IPR（当該 IPR をライセンス供与する権利を含む）を提供する相手先企業が、買手と売り手の間の契約条項などを通じてコミットメントの制約を確実に受けるように、コミットメントを提出して参加する IPR 保有者全員に対する要件も必要になるだろう。

286. さらに、IPR ポリシーは、策定中の標準の実施に必要不可欠となる可能性のある各自の IPR を誠実に開示するよう、参加者に求める必要がある。こうすることによって、業界は技術のインフォームド・チョイスが可能になり、その結果、標準への効果的なアクセスという目標の達成に寄与する。このような開示義務は、標準の策定に足並みをそろえた継続的開示と、策定が見込まれる標準に IPR が包含されているか否かを識別するための合理的な努力に基づく可能性がある。また、参加者が特定の技術に対して IPR クレームを持つ可能性がある場合には、（具体的な IPR クレーム又は IPR 出願を特定せずに）そのことを公表すればそれで十分である。ロイヤルティフリーの標準ポリシーを持つ標準設定機関の場合は、効果的なアクセスに関するリスクが同じではないため、そのような IPR 開示は該当しないであろう。

#### （ロ） 標準化協定の、影響に基づく評価

292. 各標準化協定の評価は、標準が関連市場に及ぼし得る影響を考慮に入れなければならない。以下の考察は、パラグラフ 280～286 に記載された原則を逸脱する全ての標準化協定に適用される。

293. 標準化協定が競争制限効果を生む可能性があるか否かは、標準設定機関のメンバーが、標準策定後も、合意された標準に準拠しない代替標準や代替製品を自由に策定・開発できるか否かに左右される。例えば、標準設定協定の持つ拘束力のために、標準に準拠する製品しか生産できないなら、競争に対する悪影響のリスクは大幅に増大し、一定の状況下では競争制限目的が生まれる可能性がある。同様に、最終製品のあまり重要でない面や

部分だけに適用される標準は、包括的な標準に比べて、競争上の問題につながる可能性が低い。

294. 協定が競争を制限するかどうかの評価では、標準へのアクセスも重視される。メンバーや第三者（当該標準設定機関のメンバーでない者）が、標準の成果（すなわち、標準への準拠の仕方に関する指定事項や、該当する場合は、標準の実施に必要な不可欠な IPR）に全くアクセスできない場合や、差別的な条件でしかアクセスできない場合は、各自の適用の地理的範囲に従って市場を区別、排除、分割し、その結果として競争を制限する可能性がある。ただし、幾つかの競合する標準が存在する場合や、標準化されたソリューションと標準化されていないソリューションの間に効果的な競争が存在する場合は、アクセス制限が競争制限効果を生む可能性は低い。

295. 標準の影響を受ける市場の全ての競争事業者（及び/又は関係者）が標準の選択と策定に参加できるという意味において標準設定プロセスへの参加がオープンであるなら、一定の企業が標準の選択と策定に影響を及ぼせないようにすることによって、生じ得る競争制限効果のリスクは低減されるだろう。標準が市場に及ぼしそうな影響が大きければ大きいほど、そして、その潜在的な適用分野が広ければ広いほど、標準設定プロセスへのアクセスを平等に認めることの重要性は高まる。しかし、現実には幾つかの標準と標準設定機関の間に競争があれば（さらに、業界全体が同じ標準を適用する必要がなければ）、競争制限効果は生じないかもしれない。また、参加者の数に制限がなく、標準の採用が不可能と思われる状況では、協定が第101条1項に基づく競争制限的效果につながる可能性は低い。一定の状況では、進行中の作業について必ず関係者に情報提供・相談することによって、参加制限の潜在的な悪影響が取り除かれるか、少なくとも軽減される可能性がある。標準採用手続の透明性が高ければ高いほど、採用される標準が関係者全員の利益を考慮する可能性は高まる。

296. 標準設定協定の影響を評価する場合、標準に基づく商品又はサービスの市場シェアを考慮する必要がある。標準が実際に業界の大部分によって採用されるのか、あるいは業界の最低限の構成員によって採用されるにとどまるのかを、早い段階で確実に評価することは必ずしも可能ではないかもしれない。多くの場合（標準の設定に参加している企業は大抵、標準の実施に利害関係を有するため）、標準の策定に参加した企業の、関連市場におけるシェアを用いて、標準の予想市場シェアを見積もる。しかし、標準化協定の有効性は、標準の設定及び/又は適用に関与する業界のシェアに比例するため、標準の影響を受ける市場で活動する当事者の市場シェアが大きいことは、必ずしも、標準が競争制限効果を生む可能性があるという結論を導くわけではない。

297. いずれかの参加メンバー又は参加が見込まれるメンバーを明確に差別する標準設定協定は、どのようなものであれ、競争を制限する可能性がある。例えば、標準設定機関が、上流だけで活動する企業（すなわち、下流の生産市場に参加していない企業）をあか

らさまに排除する場合、潜在的に優れた技術の排除につながる可能性がある。

298. パラグラフ 286 に記載されたものとは異なるタイプの IPR 開示モデルを持つ標準設定協定については、当該開示モデル（例えば、IPR の開示を要求せず、奨励するにとどまるモデル）が標準への効果的なアクセスを保證するか否かを、ケースバイケースで評価しなければならないだろう。言い換えれば、一定の状況において、IPR 開示モデルが、技術と関連 IPR のインフォームド・チョイスを実際に妨げないかどうかを評価する必要がある。

299. 最後に、非常に制限的なライセンス条件の事前開示を規定する標準設定協定は、原則的として、第 101 条 1 項の意味における競争を制限しない。このような協定については、利用できる技術と関連 IPR の選択肢に関する情報だけでなく、その IPR について予想される費用に関する情報が、標準の選択に関与する当事者に十分に提供されることが重要である。したがって、標準設定機関の IPR ポリシーが、IPR 保有者が課す予定のロイヤルティ最高額など、非常に制限的なライセンス条件を、標準採用前に個別に開示することを規定する場合は、通常、第 101 条 1 項の意味における競争の制限につながらない。非常に制限的なライセンス条件をそのように一方的に事前開示することは、標準設定機関が、技術的観点だけでなく価格設定の観点から、様々な代替技術の長所と短所を認識した上で、正式な決定を下すことを可能にする一つの方法だろう。

### (iii) 事例

#### ① 325. 競争事業者が納得できない標準の設定

##### 事例 1

状況：標準設定機関が、関連業界によって広く使用される安全標準を定め、発行する。業界のほとんどの競争事業者は、標準の設定に参加する。標準を採用する前に、新たな参加者が、性能・機能要件に関して技術的に同水準の製品を開発し、標準設定機関の技術委員会によって認定される。しかし、安全標準の技術仕様は、客観的に正当な理由なしに、この新製品や他の新製品が標準に準拠しないかたちで策定される。

#### ② 326. 市場の大部分で適用される、拘束力のない透明性の高い標準

##### 事例 2

状況：かなりの市場シェアを持つ複数の家電メーカーが、DVD に続く製品向けに新しい標準を策定することに合意する。

### ③ 327. IPR 開示を伴わない標準化協定

#### 事例 3

状況: ICT(情報通信技術)セクターの標準化に積極的に取り組む民間の標準設定機関は、将来の標準に必要不可欠となり得る IPR の開示を要求も奨励もしない IPR ポリシーを持つ。この標準設定機関は、将来の標準に関係し得る全ての技術は、概して多くの IPR によってカバーされている点を特に考慮した上で、IPR 開示義務を含まないポリシーを意識的に決定した。したがって、標準設定機関は、IPR の開示義務は、一方では、IPR をほとんどあるいは全く伴わない解決を参加者が選べるというメリットをもたらさず、他方では、IPR が将来の標準にとって潜在的に必要不可欠か否かの分析に係る追加費用がかかると考えたわけである。しかし、標準設定機関の IPR ポリシーは、将来の標準に含まれ得る IPR のライセンスを供与するための FRAND コミットメントを参加者全員に求めている。この IPR ポリシーは、IPR 保有者が包括的なライセンス供与コミットメントの範囲外に置くことを望む特定の IPR を持つ場合は、オプトアウトを認める。ICT 業界には、競合する民間標準設定機関が幾つかある。ICT 業界で活動する者は、標準設定機関に自由に参加できる。

#### (4) 【参考】欧州 Rambus 事件<sup>1</sup>

Rambus は、JEDEC による DRAM の規格作成に参加したが、自ら取得し又は出願中の特許について明かさず、それらの技術が規格に採用された後に、その規格に準拠した DRAM を製造するメーカーに対し、自社の特許を侵害するとして高額なライセンス料の支払いを要求し、特許侵害訴訟を提起するなどした。これに対して、米国では FTC が調査し、Rambus の行為は独占行為に該当し FTC 法 5 条に違反するとして排除措置を命じる審決が出された<sup>2</sup>。しか

<sup>1</sup> 本件については、小畑徳彦『ランバスの特許待伏せ事件に対する欧州委員会決定』公正取引 719 号 (2010 年) 36 頁参照。

<sup>2</sup> In the Matter of Rambus, Inc., FTC Docket No. 9032 (July 31, 2006); In the Matter of Rambus, Inc., FTC Docket No. 9032 (February 5, 2007); Rambus v. FTC, 522 F.3d 456 (D.C. Cir. 2008); cert. denied, 2009 U.S. LEXIS 1318 (U.S., Feb. 23, 2009). 同事件は、2002 年 6 月に反トラスト法違反として FTC が提訴したが、2004 年 4 月に行政法判事により却下の仮決定がなされたものである。当該仮決定に対し、原告側代理人である FTC 審査官が FTC に上訴した結果、FTC は当該仮決定を覆す決定をした。2007 年 2 月 5 日、FTC は排除措置を命ずる審決を下した。2007 年 3 月 16 日、Rambus の執行停止の申立てを一部認め、DDR SDRAM および SDRAM について、Rambus 社が徴収するロイヤルティを第三者預託のアカウントに入金させ、連邦高裁で FTC が敗訴した場合は Rambus 社がそれを全額受領でき、FTC が勝訴した場合は排除措置で定めた上限を超える部分をライセンスに返還させることを決定した。2008 年 4 月 22 日、DC 巡回区連邦高裁は、Rambus が自社の特許保有を標準設定団体に開示しないことにより複数の技術市場で独占力を獲得したとして反トラスト法違反を認定した FTC の審決を破棄し、法廷意見と整合的に更なる審理を行うよう FTC に差し戻す判決を下した。判決は、標準設定団体による標準設定過程において Rambus が欺瞞的行為を行ったとする FTC の主張について、それを支持する十分な証拠が存在するかどうかについて疑問を呈した。また、判決は、仮に同社がそのような欺瞞的行為を行っていたとしても、反トラスト法違反となる独占化を構成するためには、それが競争に対する損害を与えたことを立証する必要があり、単に虚偽 (deceit) により独占事業者が高い料金を課すことができるようになること自体が独占化を構成するとは限らないと指摘しつつ、FTC は、そのような立証ができていないと認定している。2008 年 6 月 6 日、FTC は、連邦高裁に対して、大法廷での審理を行うよう要請した。2008 年 8 月 27 日、連邦高裁は、FTC は、Rambus によるメモリーチップ市場における競争に対する損害を立証していないとして、当該要請を退けた。

し、同社が取消訴訟を提起して控訴裁で審決が取り消され、FTCの上訴も棄却されて、FTCは審判請求を棄却した。これに対して、EUでは、欧州委員会が調査し、異議告知書を送付したところ、Rambusは、同社の行為がEC条約82条に違反するとの暫定的評価は争いつつ、確約(Commitment)を提出して是正措置を申し出、委員会がこれを受け入れ、確約決定が出された。

本稿の最後に、欧州 Rambus 事件<sup>3</sup>を紹介することで、「EU 機能条約 101 条水平的協力協定ガイドライン」が実地にどのように適用されたかを見ることとする。

#### (i) 欧州委員会が問題とした行為

- ① 欧州委員会は、Rambus が、採択標準に関連すると後になって主張した特許（標準採択まで特許出願の存在を明かさなかったこと）によって、標準作成の過程で意図的に欺瞞的な行為を行ったと判断した。このような行為は「特許待伏せ(patent ambushes)」と呼ばれるものである。
- ② 欧州委員会は、Rambus が JEDEC に適合する DRAM の製造業者に対して、当該欺瞞行為がなければ課すことができなかつたであろう水準の特許使用料を請求することによって、市場支配的地位を濫用していると考えた。予備的評価で、欧州委員会は、そのような使用料を要求することは、Rambus が意図的に JEDEC の方針及び標準設定における信義誠実義務に違反し、故意に標準設定に参加していた他社の正当な期待を裏切った。これは、EU 機能条約 102 条に違反するとした。

#### (ii) 本件での標準設定と特許待伏せ(patent ambush)

- ① 本質的には、標準設定は企業が集まって特定の製品や技術を市場から排除することに合意するフォーラムを提供する。
- ② しかし、標準統一は、新市場の開発や供給条件の改善を促すという点で、積極的な経済効果を持ちうる。標準は、競争を増大させ、生産や販売の費用を低下させて経済全体に利益をもたらす。標準は、互換性を確保し、品質を保持・改善し、情報を提供する。
- ③ 全ての採用された公開標準に産業がアクセスできることを確保するために、JEDEC の方針は、所有者のある技術を使用する必要があるような標準について検討するときには特に考慮すべきものであった。特許の使用が必要な標準は、当該特許又は特許申請の対象となっている全ての重要な技術情報が知られるまで JEDEC の検討対象とされな

---

<sup>3</sup> 2009. 12. 9 欧州委員会決定 (CaseCOMP/C-3/38. 636 Rambus)

かった。

- ④ この方針に実効性を持たせるため、全てのメンバーは、知っているもので、JEDEC の標準設定作業に関連するかもしれない全ての取得し又は申請中の特許を JEDEC に開示することを求められ、又は少なくとも期待されていた。この特許方針は多くのルールに規定されており、この方針は JEDEC メンバー全員に実際に知られるようになっていた。
- ⑤ JEDEC の特許方針及び特に取得し又は申請中の特許の開示に関するルールに従うことにより、JEDEC とそのメンバーは、JEDEC メンバーが特許所有者(申請者)から特許を JEDEC 特許方針に適合する満足できる条件で利用できるという保証が得られない場合に、そのような実際の又は潜在的な特許を回避して代替的な技術やデザインを選択することができた。
- ⑥ 委員会は、JEDEC の特許方針とその背後にある誠実義務は、メンバーに、特許権を主張されることのない開放的な標準を開発する機会を与えるためのものであるという暫定的な結論に達した。言いかえれば、この政策は、メンバー企業の 1 社が、JEDEC に含まれようとしている技術が自社が得た特許又は特許申請中のものであることを開示しないことにより秘密裏に標準が捕獲 (capture) されることを防止し、JEDEC により採用が議論された技術の特許申請することにより標準設定過程を操作することを防止し、そして標準に含められた特許により保護された技術のライセンスが JEDEC メンバーに合理的な条件で提供されることを確保することを目的とするものであった。

(iii) Rambus による JEDEC 基準の捕獲 (capture)

- ① 欧州委員会は、Rambus が初めから DRAM インターフェース技術の標準を捕獲することを計画しており、自社の事業戦略に従って、JEDEC の標準に適合した同期式 DRAM チップに対する支配を獲得しようとして、故意に JEDEC への参加を利用して自社の申請中の特許の範囲を訂正し操作したと認定した。
- ② 予備的評価で、委員会は、Rambus は 1991 年から 1996 年まで JEDEC のメンバーとして、組織の全メンバーの義務である JEDEC の標準設定作業に関係する取得し又は申請中の特許の開示義務を適切に知らされておりまた知っていたと認定した。Rambus は、他の参加者の期待及び同社が取得し又は申請中の特許について開示しない結果として、標準は全ての関係情報に基づかずに採択されることになるという事実を完全に知っていた。
- ③ 委員会は、Rambus は、同社の事業戦略に従って、また、(1) 標準設定過程における参加者に対して拘束力がある JEDEC の特許方針及びその背景にある誠実義務による要求を知っていたにもかかわらず、さらに、(2) Rambus は同社の特許及び特許申請と JEDEC の標準設定作業の関係について知っていたにもかかわらず、同社の特許について秘密に

しておくことの利益について知っており、JEDEC の重要な標準に関係する特許又は特許申請を意図的に JEDEC に開示しなかったという暫定的見解を採った。

(iv) JEDEC 基準の捕獲 (capture) の効果

- ① 予備的評価において、委員会は、Rambus の偽りがなければ JEDEC のメンバーは Rambus の特許を回避して「パテントフリー」の標準を設計したであろうと認定した。委員会は、多くの要素が明確にこの方向を指しているとの暫定的な結論に達した。
- ② さらに、Rambus が JEDEC のメンバーだったころ、最終的に JEDEC の DRAM 規格に含められた技術に対し幅広い代替技術があったことについて、証拠があった。最終的に標準に含められた技術の代替技術は、技術的・商業的に実施可能であった。

(v) 被審人により提案された確約

2009年6月8日に Rambus によって任意に申出のあった確約の要点は、次のとおりである。

- ① Rambus は、将来製造する DRAM 製品のための、同社の SDR、DDR、DDR2 及び DDR3DRAM の特許全てを包括した、5年間の世界でのライセンスを申し出る。この申出には、過去のロイヤリティーを含まない。Rambus は、将来の JEDEC 規格に基づく製品にも同様のライセンスの申し出をする。
- ② DRAM チップについて、ロイヤリティーの最高率は次のとおりとする
  - SDRDRAM ライセンシーがライセンスの条件に従うことを条件として、ライセンシーに、ライセンス期間、SDRDRAM デバイスについて、ロイヤリティー・ホリデー (royalty holiday) を与える。
  - DDRDRAM ライセンシーがライセンスの条件に従うことを条件として、ライセンシーに、ライセンス期間、DDRDRAM デバイスについて、ロイヤリティー・ホリデーを与える。
  - DDR2、GDDR3 及び GDDR4DRAM : 1個当たりの販売価格の 1.5%
  - DDR3 DRAM : 1個当たりの販売価格の 1.5%
- ③ メモリコントローラについて、ロイヤリティーの最高率は次のとおりとする
  - SDR メモリコントローラ:2010年4月まで1個当たりの販売価格の 1.5%、その後、1個当たりの販売価格の 1.0%に引き下げ
  - DDR、DDR2、DDR3、GDDR3 及び GDDR4 メモリコントローラ:2010年4月まで1個当たりの販売価格の 2.65%、その後、1個当たりの販売価格の 2.0%に引き下げ
- ④ 確約は、本決定の日から5年間有効である。ライセンス供与は、ライセンス契約の署名目にかかわらず、この5年間が経過すると期間満了により終了する。1年間の最低ライセンス期間終了後は、ライセンシーは、契約期間満了前に、無条件にライセンス

を離脱することができる。

- ⑤ Rambus は、この提案によって、ライセンシーに、ライセンス期間中、ライセンシーに提供される率が同様の期間、条件、ビジネス環境の下において、ライセンスが未来志向のものであるという性格を含め、どの他者と比べても最低となるという、最恵ライセンシーの保証をする。

(林 秀弥)



## II. 資料編



# 資料 I

## 海外調查結果

### 資料 1 韓国

依頼先：金・張法律事務所



質問票（標準規格必須特許を含む、特許権による差止めに関する調査）

～韓国～

**Q 1 - 1（根拠条文）**

特許権の侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、特許権者が侵害の差止めを請求し得る法律上の根拠は、韓国特許法第 1 2 6 条（1）であると理解しています。

この韓国特許法第 1 2 6 条（1）以外に、特許権の侵害を受けた場合の、差止めに関する規定はありますか。あれば、その差止めの法的性質について法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。また、その規定が、韓国特許法第 1 2 6 条（1）と、どのような差異（適用範囲、要件及び効力など）を有しているのかも説明してください。

はい（以下に説明してください）       いいえ

不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律第 4 条第 1 項は、i) 海外から知識財産権侵害物品などを国内に供給する行為又は知識財産権侵害物品などを輸入するか、又は輸入された知識財産権侵害物品などを国内で販売する行為、ii) 知識財産権侵害物品などを輸出するか、又は輸出を目的として国内で製造する行為は不公正貿易行為として差し止められると規定しており、同法の他の条項では、このような不公正貿易行為に対しては申立（誰でも可能です）ないし職権により、貿易委員会が知的財産権侵害の可能性のある輸出入品に対して調査、是正措置を下すことができると規定しています。上記是正措置には該当物品の輸出・輸入・販売・製造行為の中止、当該物品などの搬入排除及び廃棄処分、訂正広告などが含まれ、上記対象知的財産には、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権、著作権などが含まれます。上記制度は、米国の関税法第 337 条で規定した知的財産権保護制度を立法化したもので、産業被害救済法の制定とともに不公正貿易行為差止規定に編入されました。

**Q 1 - 2 - 1（差止めが認められるための要件 1）**

韓国特許法第 1 2 6 条（1）と上記 Q 1 - 1 の規定に基づいて、差止めを請求する場合、侵害行為がなされていることを、特許権者が立証する必要がありますか。法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。

はい（以下に説明してください）       いいえ

[韓国特許法第 1 2 6 条（1）に関連して]

民事訴訟における立証責任の分配と関連しては、法律要件分類説が通説・判例となっています。法律要件分類説は、各当事者は、自身に有利な法規の要件事実の存否に対して証明責任を負うということであり、訴訟要件の存否は、原告が立証責任を負うようになっています(大法院 1997. 7. 25. 言渡 96 ダ 39301 等)。(新民事訴訟法第 448-449 頁、イ・シユン著、2003)

上記のような民事訴訟法上の立証責任分配原則に照らしてみると、民事訴訟に該当する特許権侵害差止請求訴訟の場合も、特許権が侵害されたことを主張する当事者(例:特許権者)が、当該侵害事実、即ち、相手方が実施している特定の物又は方法が自身の特許の権利範囲に属するものであることを主張・立証しなければなりません。

[Q1-1 に関連して]

関連法令には侵害事実の立証責任について明示的に規定していません。ただし、貿易委員会が職権で調査を行う場合には、調査を受ける者が不公正貿易行為に該当する知的財産権侵害ではないという点を立証しなければならず、申立により貿易委員会が調査を行う場合には、申立人が不公正貿易行為に該当する知的財産権侵害があるという点を立証しなければなりません(実際に、貿易委員会ホームページで提供される不公正貿易行為調査申立書を見ると、被申立人の違反又は侵害疑いを申立人が具体的に記載することを要求しています)。

### Q 1 - 2 - 2 (差止めが認められるための要件 2)

韓国特許法第 1 2 6 条 (1) と上記 Q 1 - 1 の規定に基づいて、差止めを請求する場合、侵害行為によって特許権者に損害が発生していることを、特許権者が立証する必要がありますか。法的根拠 (条文又は裁判例など) と共に説明してください。

はい (以下に説明してください)  いいえ

[韓国特許法第 1 2 6 条 (1) に関連して]

特許権者は、侵害事実又は侵害のおそれについてのみ立証すればよく、損害の発生についてまで立証する必要はありません。特許法第 126 条第 1 項には“自己の権利を侵害した者又は侵害するおそれがある者に対して侵害の停止又は予防を請求できる”と規定しており、特許庁が 2007 年に発行した条文別の特許法解説でも“第 126 条の侵害差止及び予防請求権は、損害賠償請求権とは異なり、行使要件として特許権の妨害状態に対する侵害者の故意・過失を必要とせず、即ち、客観的に特許権行使を妨害する行為があれば、侵害差止及び予防請求権の行使が可能である”と記載し、損害の発生に関する立証まで必要とし

ないことが分かります。ご参考までに、民法第 750 条に基づいた不法行為による損害賠償請求の場合は、民法と同様に“侵害行為による損害が発生したこと”が要件として立証されなければなりません。ただし、韓国特許法では損害額の立証が容易ではない事情を考慮し“損害額の推定(第 128 条)”のような特別規定をおいています。

[Q1-1 に関連して]

不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律第 4 条第 1 項は、i) 海外から知識財産権侵害物品などを国内に供給する行為又は知識財産権侵害物品などを輸入するか、又は輸入された知識財産権侵害物品などを国内で販売する行為、ii) 知識財産権侵害物品などを輸出するか、又は輸出を目的として国内で製造する行為は、不公正貿易行為として差止められると規定しているところ、権利者が損害の発生を立証することを要求していません。

### Q 1 - 2 - 3 (差止めが認められるための要件 3)

韓国特許法第 1 2 6 条 (1) と上記 Q 1 - 1 の規定に基づいて、差止めを請求する場合、上記 Q 1 - 2 - 1 及び Q 1 - 2 - 2 に示した事項以外に、特許権者が立証すべき事実がありますか。法的根拠 (条文又は裁判例など) と共に説明してください。

はい (以下に説明してください)       いいえ

[韓国特許法第 1 2 6 条 (1) に関連して]

第 126 条第 1 項の侵害の停止又は予防請求権に基づいて、原告が主張及び立証しなければならない事項としては、被告の侵害行為の存在(ご参考までに、上記侵害は、特許発明の保護範囲に属する発明の実施として正当な権原がない者による業としての実施でなければなりません)以外に、(i) 有効な特許権が存在するという事実、(ii) 原告が権利者(特許権者又は専用実施権者)であるという事実、(iii) 侵害行為が現在、発生していたり、侵害するおそれがあるという点及び(iv) 特定した被告実施技術を挙げることができます(“特許と侵害” 第 96-109 頁、キム・ギヨン、キム・ビョングク、2012)。

一方、(iii) の“侵害するおそれ”については見解の対立があります。侵害の準備行為が完成した時、侵害のおそれがあるとする客観説と侵害品を製造・販売する意図が認められた時、侵害のおそれがあるという主観説がありますが、主観説の場合、主観的な侵害の意図は基準として不明確であるため、客観説が多数説です(条文別の特許法解説、特許庁、2007)。

(iv) の“被告実施技術の特定” と関連しては、特許権に関する侵害の差止めを請求する

において請求の対象になる製品や方法は社会通念上、侵害の差止めを求める対象として他のものと区別され得る程度に具体的に特定されなければなりません(大法院 2011. 9. 8. 言渡 2011 ダ 17090 判決)

[Q1-1 に関連して]

申立により貿易委員会が調査を行う場合に、上記申立書では不公正貿易行為に該当する内容以外にも、侵害された知財権に関する具体的な内容及び証明資料を添付することを要求しています。具体的には、i)特許、商標などの登録証の写し、ii)権利登録過程で引き起こされた紛争及び民刑事上の記録、iii)ライセンス契約書、iv)海外での登録及び出願如何等に対する事項を記載するようになっています。また、調査対象物品の具体モデル、特徴、製造過程、用途など製品に関する説明内容と調査対象物品に対する輸出入如何についても申立書に記載するようになっています。

## Q 2 - 1 (差止請求の認否に関する裁量権)

韓国特許法第 126 条(1)に基づく差止めの請求を認めるか否かについて、裁判所(法院)が裁量権を有していますか。差止請求についての法律上の要件を満たしていてもなお、裁判所の裁量により、差止命令を発しないことはできますか。そうであれば、その法的根拠(条文又は裁判例など)と共に説明してください。

はい(以下に説明してください) いいえ

裁判所が裁量により差止命令を下せないということに対する、法的根拠ないし事例は確認されていません。

これと関連し、特許法注解 II 第 10-11 頁(チョン・サンジョ、パク・ソンス共編、パクヨン社、2010 年)では“韓国特許法第 126 条は‘特許権者又は専用実施権者は、自己の権利を侵害した者又は侵害するおそれがある者に対してその侵害の停止又は予防を請求できる’”と規定しながら、その請求のための要件について何ら規定をしていないという点で、臨時の地位を定めるための仮処分をするための一定の要件を規定している民事執行法第 300 条第 2 項及び差止命令を発令するために衡平法上の要件を考慮することを要求している米国特許法第 283 条と異なる”と記載しています。

また、パク・ソンス弁護士も、“韓国特許法は、侵害差止命令が下され得るという規定は有しておらず、単に“侵害の停止又は予防を請求できる”とだけしており、もし特許権者

が相手方の実施発明が自身の特許発明の全ての構成要素を含んでいることを証明すれば、法院は、侵害差止命令を下さなければならないと解釈されている”としながらも、このような解釈は、学説によるものであり、まだこれに関する判例はないと言及しました(“韓国の特許権濫用規制”第19頁、パク・ソンス、2007)。

また、特許庁傘下の韓国知識財産研究院の報告書では“特許侵害差止請求の硬直性による副作用の防止と特許権の実効性の確保を同時に図るために法院に差止請求に対する裁量権を積極的に付与する必要がある。この場合、法院は英米法上の‘衡平の原理’及び仮処分事件での‘保全の必要性’に関する判断と類似の基準で侵害差止めの必要性を判断しなければならない。具体的に侵害差止めの必要性判断時に考慮する事項としては、特許権者の実施如何、金銭的補償の可能性及び侵害者の損害賠償能力、特許権者のライセンス意図及び交渉の武器として用いるかどうか、製品全体で特許侵害技術が占める割合、特許技術の特性及び無効の可能性、市場占有率の競合関係、公共の利益、当事者双方の利害得失関係などを考慮すべきである。専門家のアンケート調査においても、特許侵害差止めの本案訴訟で法院の裁量権の認定如何について‘概ね賛成(70.6%)’するという回答と‘積極的に賛成(11.8%)’するという回答を含めて82.4%が賛成の意見を持っていることが調査で分かった”という内容があります(“知識財産制度の実効性向上のための法制度基礎研究”第239-240頁、韓国知識財産研究院、2011)。

## Q 2 - 2 (差止請求を認めない裁判例の有無)

これまで、特許権の侵害が立証されたにもかかわらず、差止めの請求が認められなかった裁判例はありますか。

はい(差止めが認められなかった裁判例がある。あれば、その概要を説明してください。)

いいえ(差止めが認められなかった裁判例はない)

特許権の侵害差止請求と関連し、有効な特許権の侵害が立証されたにもかかわらず、差止めの請求が認められなかった裁判例は確認されていません。

一方、侵害差止請求について特許が無効という抗弁がある場合に、大法院は“特許発明に関する無効審決が確定する前であっても、特許発明の進歩性が否定されて特許が特許無効審判によって無効となることが明白な場合には、特許権に基づいた侵害差止め又は損害賠償などの請求は特別な事情がない限り権利濫用に該当して許容されない”と判示し

ました。この判決は特許侵害訴訟における法院も特許発明の進歩性の有無を判断できるという点を明示したという点で意味があります(大法院2012. 1. 19. 言渡2010ダ95390判決)。

商標権の行使に対してはもっと以前に権利濫用を理由に商標権に基づいた差止請求を棄却した判決があります(大法院2006. 2. 24. 付2004マ101決定)。パク・ソンス弁護士は、上記判決に対して“特許法に関するものではなく、特許法と商標法は、別個の原理により運用されるものであるが、少なくとも知的財産権について大法院が権利の濫用を認めるにおいて柔軟な立場を示すものと解釈され得る”と意義を付与しました(“韓国の特許権濫用規制”第21頁、パク・ソンス、2007)。

#### Q2-4 (差止請求を認めない可能性)

差止請求を認めなかった裁判例は無いとしても、差止請求を否定する法律上の主張があれば、その根拠を含めて説明してください。

(i) パク・ソンス弁護士は、侵害差止請求による特許権濫用を規制する必要性があることを指摘しながら、“米国連邦大法院の判決であるイーベイ事件においてトーマス大法官が判示した4つの要素が侵害差止請求に基づいた特許権濫用を解決するのに役立つとも考えられるが、韓国法制度は典型的な大陸法系の司法体系であり、英米法上の衡平法の原則を知らず、従って、米国の衡平法で要求する4つの要素を申立人には要求できない。韓国特許法においては、韓国法の一般原則が役立つかも知れないが、それは、英米法系国家の衡平法とは全く異なる。さらに、韓国特許法は、侵害差止命令が下されることができるという規定は有しておらず、単に“侵害の停止又は予防を請求できる”とだけしており、もし、特許権者が相手方の実施発明が自身の特許発明の全ての構成要素を含んでいることを証明すれば、法院は、侵害差止命令を下さなければならないと解釈されている。このような論議は、当方に韓国民法第2条の一般原則を再度振り返ってみるようにさせる。韓国大法院は、‘信義誠実の原則’が知的財産権に直接的に適用される原則であり、さらに知的財産権の領域で一層うまく適用され得ることを納得している”としました(“韓国の特許権濫用規制”第18-19頁、パク・ソンス、2007)。

(ii) 成均館大学の法学専門大学院のチョン・チャホ教授は“米国のイーベイ事件のような場合、韓国特許法は、侵害差止請求権の行使を制限できる法規定がないため、権利濫用の要件を備えた場合には、これを適用できる”とし、立法論的には、“権利濫用に関する規定は、制限的に適用されなければならないものであり、その規定を一般に適用して特許権の本質である侵害差止権を制限するには負担になる面があるため、イーベイ判決の衡平法的

な考慮を反映させる必要がある”と言及しました(“特許の侵害差止権に関する eBay 判決: 特許権の没落?”第 26-28 頁、チョン・チャホ、2006)。

(iii) さらに、ソウル南部地方法院のキム・ギヨン部長判事は“特許権者が差止請求や損害賠償請求の形態で権利を濫用する場合には、法院がそのような請求を認容せず否認し、そのような濫用行為によって第三者に損害が発生した場合、一般的な不法行為の要件に該当するときは、損害を賠償すべき場合もある”としました(“特許法注解 II”第 39-40 頁、チョン・サンジョ、パク・ソンス著、2010)。また、“著作権に基づいた侵害差止請求が公正取引法(独占規制及び公正取引に関する法律)違反に該当する場合には、特別な事情がなければ、権利濫用に該当して許容されないと見るべきである”と判示したソウル高等法院 2012. 4. 4. 付 2011 ラ 1456 決定を引用しながら“本件は特許権ではない著作権に関する事件であり、下級審決定ではあるが、この法理は特許権の場合にも、そのまま適用され得るものである”という見解もあります(“特許と侵害”第 276-277 頁、キム・ギヨン、キム・ビョングク著、2012)。

### Q 3 - 1 (裁判例)

差止めを否定し、かつ、将来に向かって金銭的賠償(補償)の支払いを命じた裁判例はありますか。あれば、その概要を説明してください。

はい (以下に説明してください)  いいえ

そのような趣旨の裁判例は、確認されていません。

### Q 3 - 2 - 1 (将来の損害賠償請求)

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、特許権者が将来の損害賠償を請求することは可能ですか。可能であれば、その法的根拠(条文又は裁判例など)と共に説明してください。

はい (以下に説明してください)  いいえ

民法第 750 条は“故意又は過失による違法行為により他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある”と規定しているところ、まだ発生していない損害(将来発生する損害)に対する賠償請求は不可能です。

### Q 3 - 2 - 2 (差止めに代わる将来の損害賠償)

裁判所(法院)は、韓国特許法第126条(1)に基づく差止めを否定して、将来に向かっての金銭的賠償(補償)の支払いを命じることはできますか。その根拠(条文、裁判例など)と共に説明してください。

はい(以下に説明してください) Q 3 - 3に進んでください

いいえ

そのような制度はありません。

### Q 3 - 3 (将来の損害賠償の算定基準)

裁判所(法院)が、将来の金銭的賠償(補償)の支払いを命じることができる場合、算定の例及び基準があれば、説明してください。

該当事項ありません。

### Q 3 - 4 (強制実施との関係)

侵害訴訟の係争中に、韓国特許法第107条に基づく強制実施許諾に関する申し立てをすることができますか。

可能

不可能

そのような制度はありません。強制実施権設定の裁定申立をするにおいて、関連侵害訴訟係属如何は、申立要件とは関係ありません。

### Q 4 - 1 (TRIPS協定1)

差止請求について、TRIPS協定との関係について言及した裁判例はありますか。あれば、その概要を説明してください。

はい(以下に説明してください)

いいえ

ご質問のような趣旨の裁判例は、特に確認されていません。

#### Q4-2 (TRIPS協定2)

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがあるにもかかわらず、差止請求が認められない場合があるとき、TRIPS協定と国内法との関係について言及した論文（論文、その他の資料及びその概要）はありますか。あれば、その概要を説明してください。

はい（以下に説明してください）

いいえ

“特許と侵害”（キム・ギヨン、キム・ビョングク著、2012）：特許法院の判事を経て現在ソウル南部地方法院の部長判事として在職中であるキム・ギヨン判事とソウル中央地方法院を経て現在、蔚山地方法院の判事として在職中であるキム・ビョングク判事の著書です。

上記著書の第251-252頁では侵害訴訟の相手方の防御手段として、民法上の権利濫用法理の適用の可能性を検討しながら、通常実施権設定の裁定に関する規定（特許法第107条第1項第1、2号）は、パリ協約第5条A項第2号の規定及びTRIPS協定の強制実施に関する規定に基づいたもので、特許権の行使が権利濫用になり得るということまで排除するのではなく、むしろTRIPS第8条は知的財産権者による権利の濫用を防止するための適切な措置が必要であると規定しており、第30条は会員国が特許によって付与された排他的権利に対して例外をおくことができるとしており、第31条はそれ以外に特許権者の許諾を受けず、特許の対象を用いることができる場合に関する規定をおくこととした点で、旧特許法にあった特許権の濫用に関する規定は特許権濫用の法理を確認・宣言したものであり、裁定による通常実施権の付与に関する規定は特許権濫用の一例を規定したもので、特許権の濫用に関する規定が削除された現行法下でも財産権の濫用の1つの形態としての特許権濫用は当然認められると言及しています。

#### Q5（統計データ）

2007～2011年における、年ごとの特許侵害訴訟の統計データ（特許侵害訴訟の件数、特許権者の勝訴率、和解率）を提供してください。

公表されたデータがある場合には、そのデータを提供してください。Web上から入手可能な場合は、入手方法も示してください。

公表されたデータが無い場合、公表された数値等から、貴所で集計可能なものを示してください。

韓国において特許権侵害訴訟に対する年度別の統計データが別途に提供されておらず、た

だし、大法院で発行する年度別の司法年鑑に特許権を含む知的財産権侵害訴訟に関する簡略な統計資料が出ているところ、これを整理すると、次の通りです。

(<http://www.scourt.go.kr/justicesta/JusticestaListAction.work?gubun=10>)

[2011年]

-第1審で処理された件数:238(判決:70(原告勝:10、原告一部勝:20、原告敗:20、却下:20)、  
訴えの取下げ:107、調停:25、和解:21、その他:15)

-控訴審で処理された件数:47(判決:37(上訴棄却:23、破棄取消:14)、訴えの取下げ:2、上  
訴取下げ:1、調停:5、和解:2)

-大法院で処理された件数:12(判決:12(上告棄却:12))

[2010年]

-第1審で処理された件数:164(判決:81(原告勝:18、原告一部勝:19、原告敗:38、却下6)、  
訴状却下命令:1、訴えの取下げ:21、調停:30、和解:25、認諾:1、その他:5)

-控訴審で処理された件数:48(判決:34(上訴棄却:24、破棄取消:10)、訴えの取下げ:2、上  
訴取下げ:6、調停:3、和解:3)

-大法院で処理された件数:10(判決:10(上告棄却:9、破棄取消:1))

[2009年]

-第1審で処理された件数:125(判決:67(原告勝:7、原告一部勝:23、原告敗:37)、訴えの  
取下げ:22、調停:18、和解:11、認諾:4、その他:3)

-控訴審で処理された件数:47(判決:34(上訴棄却:27、破棄取消:7)、訴えの取下げ:3、上  
訴取下げ:2、調停:15、和解:3)

-大法院で処理された件数:11(判決:11(上告棄却:9、破棄取消:2))

[2008年]

-第1審で処理された件数:77(判決:37(原告勝:1、原告一部勝:10、原告敗:26)、訴えの取  
下げ:15、調停:16、和解:8、その他:1)

-控訴審で処理された件数:28(判決:13(上訴棄却:9、破棄取消:4)、訴えの取下げ:1、上  
訴取下げ:3、調停:11)

-大法院で処理された件数:13(判決:12(上告棄却:9、破棄取消:3)、上訴取下げ:1)

[2007年]

-第1審で処理された件数:89(訴状却下命令:1、判決:39(原告勝:3、原告一部勝:14、原告

敗:21、却下:1)、訴えの取下げ:17、調停:17、和解:11、その他:4)

-控訴審で処理された件数:21(判決:15(上訴棄却:8、破棄取消:7)、上訴取下げ:2、調停:3、和解:1)

-大法院で処理された件数:3(判決:3(上告棄却:3))

### Q 6 - 1 (法律案等の有無)

差止請求権の制限について、政府により検討されたことはありますか。報告書や法律案が公表されているならば、現物を添付すると共にその概要を説明してください。

はい (以下に説明してください)

いいえ

政府による報告書ないし法律案が公表されたことは、特にないと確認されます

### Q 6 - 2 (論文の有無)

差止請求の制限に関する論文はありますか。現物を添付すると共にその概要を説明してください。また、その著者がどのような方なのかの概要も説明してください。

はい (以下に説明してください)

いいえ

学者の論文としては、次のようなものが確認されます。

1. 韓国の特許権濫用規制(パク・ソンス、2007):特許権の濫用問題を指摘しながら、様々な解決案について検討した論文です。前述したように、侵害差止請求による特許権濫用問題も指摘しており、権利濫用法理による規制案についても検討しています。パク・ソンス弁護士は、特許法院判事、大法院裁判研究官を経て水原地方法院部長判事として在職し、現在は弁護士として知的財産関連の問題について活発な研究活動と発表を行っています。

2. 特許の侵害差止権に関する eBay 判決:特許権の没落?(チョン・チャホ、2006):侵害差止請求権を制限する問題について韓国法と米国法、米国での eBay 判決及びその前後の判例を整理し、韓国でも侵害差止請求権を制限する必要があることを主張しています。チョン・チャホ教授は成均館大学の法学専門大学院教授として在職中です。

3. Patent Troll に対する法的・制度的対応案研究(キム・ギヨン、2008):

Patent Troll による侵害差止請求に対する対応案として、権利濫用の法理を適用する必要性及びその可能性について検討しています。キム・ギヨン判事は前述した通り、特許法院判事を経て現在ソウル南部地方法院の部長判事として在職しており、判事在職中、ソウル大学で上記論文で博士学位を取得した特許法学者です。

4. 特許侵害差止請求権の機能の再確立(シム・ミラン、2010):

特許侵害差止請求権の制限の必要性を認識し、現行法上、特許侵害差止請求権が制限され得る場合及びこれに対する新たな判断基準と対案について検討しています。例えば、侵害差止めの必要性の判断に対して法院の裁量権を認め、差止請求が制限される場合には、強制実施権の設定及び将来の実施料請求等の対案を考慮しています。シム・ミラン博士は現在、特許庁傘下の韓国知識財産研究院の副研究員として在職しています。

上記4つの論文原本とともに添付してお送り致しますので、ご参考下さい。

### Q 6 - 3 (団体からの意見)

差止請求権に関して、団体(例えば、弁護士会、産業界団体など)からの意見等がありますか。意見等が公表されているならば、入手方法と共にその概要を説明してください。また、その団体がどのような団体なのかの概要も説明してください。

はい (以下に説明してください)

いいえ

団体などから侵害差止請求権関連の意見などが公表されたことはないと確認されます。

### Q 7 - 1 (標準関係 1)

三星電子対アップル코리아特許権侵害禁止等事件<sup>1</sup>において、FRAND宣言の対象となっている標準特許等については、特許権者の権利を制限する必要があると述べるが、貴国の裁判例において他に標準特許について特許権者の権利を制限する必要性が検討された事例はありますか。あれば、その概要を説明してください。

はい (以下に説明してください)

いいえ

<sup>1</sup> ソウル中央地方法院 2012. 8. 24. 言渡 2011 ガ合 39552 判決(民事 11 部)

ご質問のような趣旨の裁判例は、特に確認されていません。

### Q 7-2 (標準関係 2)

三星電子対アップル코리아特許権侵害禁止等事件では、FRAND宣言の対象となっている標準特許について、特許権者の権利を制限する必要があるかを、権利濫用に該当するかにより判断していますが、この権利濫用の判断基準は、特許法以外の分野で用いられる権利濫用の基準と同じものでしょうか。

はい (以下に説明してください)

いいえ

上記事件で法院は特許権の利濫用如何の判断基準について“相手方に対する特許権の行使が特許制度の目的や機能を逸脱して公正な競争秩序と取引秩序を乱し、需要者又は相手方に対する関係で信義誠実の原則に違背する等、法的に保護を受けるだけのある価値がないと認められる場合には、その特許権の行使は仮に権利行使の外形を備えたとしても登録特許に関する権利を濫用するものとして許容されない”と判示しており、これは民法第2条による一般的な権利濫用の法理を同一に適用したものと見られます。

ただし、法院は権利濫用如何を具体的に判断するにおいて、標準特許の実施過程、提訴の目的と経緯、実施料率と関連するこれまでの交渉経過などを含む、法院が認めた全事実関係に基づいて権利濫用に該当すると見ることができないと判断し、このような具体的な基準は標準特許に関する侵害訴訟において韓国では初めて適用されたものです。

### Q 7-3 (標準関係 3)

三星電子対アップル코리아特許権侵害禁止等事件においては、FRAND宣言により、誠実交渉義務を特許権者が負う旨の判断をしていますが、①他にFRAND宣言により生じる義務の内容に言及した裁判例は存在しますか。また、②他に誠実交渉の内容を具体的に判断した裁判例は存在しますか。あれば、その概要を説明してください。

はい (以下に説明してください)

いいえ

ご質問のような趣旨の裁判例は、特に確認されていません。

#### Q 7-4 (標準関係 4)

三星電子対アップル코리아特許権侵害禁止等事件における被告主張の「独占規制及び公正取引に関する法律」違反の抗弁が、特許権の行使について認められた裁判例は存在しますか。あれば、その概要を説明してください。

はい (以下に説明してください)

いいえ

ご質問のような趣旨の裁判例は、特に確認されていません。

ただし、著作権の行使については“著作権に基づいた侵害差止請求が独占規制及び公正取引に関する法律の違反に該当する場合には、特別な事情がなければ、権利濫用に該当して許容されないと見るべきである”と判示した判決があります(ソウル高等法院2012. 4. 4. 言渡2011ラ1456決定)。ただし、上記事件で裁判部は独占規制法違反行為の具体的要件を審理して独占規制法違反の行為ではないと判断しました。

#### Q 8 (裁判例の一覧)

本調査において引用した裁判例の一覧(その事件概要を含む)を作成してください。また、裁判例の全文を添付してください。

##### 1. 大法院 1997. 7. 25. 言渡 96 ダ 39301

-提訴段階での訴訟代理人の代理権存否は訴訟要件として法院の職権調査事項であり、職権調査事項に関してもその事実の存否が不明な場合には、立証責任の原則が適用されなければならないところ、本案判決を受けること自体が原告に有利であるという点に照らして職権調査事項である訴訟要件に関する立証責任は、原告にあると判示しました。

##### 2. 大法院 2011. 9. 8. 言渡 2011 ダ 17090 判決

-民事訴訟において請求の趣旨はその内容及び範囲が明確に分かるように具体的に特定されなければならないものであるところ、特許権に対する侵害の差止めを請求するにおいて、請求の対象になる製品や方法は社会通念上、侵害の差止めを求める対象として他のものと区別され得る程度に具体的に特定されなければならないと判示しました。

##### 3. 大法院 2012. 1. 19. 言渡 2010 ダ 95390 判決

-特許発明に対する無効審決が確定する前であっても、特許発明の進歩性が否定され特許が特許無効審判によって無効となることが明白な場合には、特許権に基づいた侵害差止め又は損害賠償などの請求は特別な事情がない限り、権利濫用に該当して許容されないと見

るべきであり、特許権侵害訴訟を担当する法院としても特許権者のそのような請求が権利濫用に該当するという抗弁がある場合、当否を詳察するための前提として特許発明の進歩性の有無について審理・判断できると判示しました。

#### 4. 大法院 2006. 2. 24. 付 2004 マ 101 決定

-甲は、1999. 4. 頃、外国の A 社と輸入契約を締結し、“KGB”を含む商標の酒を国内に輸入して販売中、2000. 6. 頃、乙に上記商品の国内輸入権と独占権及び自身が運営した販売会社の営業の一切を有償で譲渡した後、2002. 1. 14. に上記商標を模倣して、やはり“KGB”を含む商標を出願して 2003. 3. 26. に登録を受け、上記登録商標権に基づいて税関に商標権侵害憂慮物品輸入事実通知書を提出し、債務者に仮処分を申し立てた事案において、裁判部は、甲の登録商標出願は、KGB 製品の独占的輸入販売権の付与を受ける内容の契約を強制するか、又はそのような契約を締結する過程で有利な立場を確保し、不当な利益を得るための不当な意図の下に出願したものと見られ、このように甲が債務者の使用商標と同一・類似の商標を出願・登録することは、たとえそれが不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律上の不正競争行為には該当しないとしても、信義則及び社会秩序に反するもので、商標権に基づいた侵害差止請求は、濫用した権利の行使として許容されないと判示しました。

#### 5. ソウル高等法院 2012. 4. 4. 言渡 2011 ラ 1456 決定

- “著作権の行使で著作権法が目的とする新たな創作活動の誘因による自由な革新又は競争の促進や著作物の公正な利用に逸脱する方向に公正取引阻害の効果が発生するならば、これは公正取引法第 59 条でいう著作権の正当な行使範囲を逸脱するものであり、公正取引法違反行為を構成するようになるべきである。そして、このように著作権の行使が公正取引法違反に該当する場合であれば、これは著作権の立法目的に真っ向から背馳するのはもちろん、著作権者には不当な利益を与え、権利行使の相手方には不合理な苦痛や損害を及ぼすようになるので、実質的正義と当事者の衡平にも逸脱する。このような点に照らしてみると、著作権に基づいた侵害差止請求が公正取引法違反に該当する場合には、特別な事情がないならば、権利濫用に該当して許容されないと見るべきである” と判示しました。ただし、上記事件で裁判部は独占規制法違反行為の具体的要件を審理して独占規制法違反行為ではないと判断しました。



# 資料 I

海外調査結果

資料 2 中国

依頼先：林達劉グループ



**Q 1 - 1（解釈論〔共通〕 1）**

特許権侵害があった場合の差止め（侵害停止）は、専利法60条、民法通則118条、権利侵害責任法2条のいずれの規定に依拠する場合であっても、原則として、特許権侵害行為があれば請求しうるものであり、少なくとも法文上は、その他の要件（例として、被疑侵害者の故意又は過失、特許権者が実施している等）は課されていないものと理解していますが、そのような理解は正しいでしょうか。正しくない場合は、誤っている点について説明してください。

正しい

正しくない（以下に説明してください）

中国では、特許権侵害に対する差止めは、特許権侵害が認められれば、通常請求しうる。つまり、専利法第11条に規定された特許侵害行為に該当すれば、被疑侵害者の主観（故意又は過失）、又は特許権者の実施等は必要でない。

また、中国専利法70条には、「特許権者の許諾を得ずに製造、販売された特許権侵害製品であることを知らずに、それを生産経営の目的で使用、販売の申し出又は販売した場合、その製品の合法的な由来を証明することができるときは、賠償責任を負わない。」と規定している。つまり、侵害品の善意の取得者は、その損害賠償責任は免除されるが、他の侵害責任—侵害の差止めや危険の解消等の責任は免除されない。

**Q 1 - 2（解釈論〔共通〕 2）**

貴国においては、特許権侵害が立証（認定）された場合であっても、「公共の利益（又は、公共の利益と特許権者の利益の均衡）」、「特許権濫用の防止」、「侵害停止が事実上実行不可能」。「権利侵害を放任し、実施者に対して権利行使をしないと信じさせる理由がある」等の観点から、侵害停止が命じられない場合や、侵害停止の代わりに実施料の支払いが命じられる場合が存在するものと理解しています。

この「公共の利益」等に基づき特許権の効力（侵害停止）を制限する根拠となる法律又は司法解釈、及びその内容について言及した国家戦略綱要等の政府方針、裁判所の解釈意見、その他公的機関による解釈指針・ガイドライン等をすべて列挙し、それぞれの具体的内容について説明してください。

(1) 公共の利益、又は公共の利益と特許権者の利益の均衡

● 最高裁判所の指導意見<sup>1</sup>

① 最高裁判所の国家知的財産戦略の徹底実施における若干問題に関する意見(法発[2009]16号)

第8条：…私権保護と公共利益擁護の関係をしっかりと処理し、私権保護意識と私権保護法則の尊重を強化し、法律に基づき当事者の合法權益を保護し、私権の保護によりイノベーションを奨励する知的財産制度の目標を実現する。また、合理的に知的財産の限界を定め、法律に従い公共利益が定める強制的規範を保護し、私権と公共利益のバランスを確保し、公共秩序を守らなければならない…。

第9条：専利権の司法保護を強化し、技術創新權益を保障、自主創新を促進する。我が国の国情から、国家戦略のニーズを發展方向とし、法律に照らして専利権を保護し、我が国の科学技術の發展段階と産業の知的財産政策に基づき、合理的な権利保護範囲と強さをはっきりと定め、権利者と使用者、社会公衆間の利益構造のバランスをとり、科学技術創新活動における知的財産司法政策の誘導効果を強化する。經濟成長に対する突破的促進効果、独自の知的財産を持つ核心技術の保護度を拡大し、ハイテク技術産業と新興産業の發展を促進し、我が国の自主創新能力と国家の核心競争力の増大を促進する。専利権侵害の判定基準を絶えず完全なものにしていき、専利権の保護範囲を正確に確定し、専利権侵害行為を正しく認定し、法律に照らして専利権を保護すると同時に、専利権の保護範囲の不適当な拡大や、イノベーションの余地を縮小、イノベーション能力と公共利益を損害することを防止する…。

② 「知的財産権裁判の機能を十分に發揮し社会主義文化の大發展・大繁榮と經濟の自主協調發展の推進に関する若干の問題についての意見」(法発[2011]18号)

第2条：利益平衡の理念を強化し、利益平衡を知的財産権の司法による保護の重要な基点とし、知的創造者、商業利用者と社会公衆の利益を一括して計画し、個々に配慮し、創造の奨励、産業の發展と基本的な文化權益の保障との関係を協調して、各当事者が共に受益し、均衡に發展するようにしなければならない。

<sup>1</sup> 司法解釈より効力が低い書類として、裁判活動に指導的な影響を与えられる。ただし、司法解釈のように、判決書で直接的な法的根拠として引用できない。

③ 「現在の経済情勢下における知的財産裁判の大局支持に係わる若干の問題に関する意見」（法発〔2009〕23号）

第15条：…関連の行為を停止することによって、当事者間に深刻な利益不均衡をもたらす場合、あるいは社会の公共利益に反する場合、又は實際上、その実行が不可能である場合、案件の具体的な状況に応じて利益判断を行い、停止行為の判決を下さず、より十分な賠償や経済補償などによる代替措置を講じ、紛争の解決を図ることもできる。

● 地方裁判所の指導意見<sup>2</sup>

① 「江蘇省高級裁判所による現在のマクロ経済情勢下における知的財産権裁判業務の向上及び自主創新の促進に関する指導意見」（蘇高法審委〔2009〕6号）

第11条：侵害差止めの民事責任を妥当に適用すべきである。侵害停止の責任の適用は、公共利益の保護を體現すべきで、企業生存と社会の安定志向を保障すべきである。ソフトウェア、特許技術、商標、字号などに関する使用の停止が、社会公衆利益を損害し、企業に重大な経済損失をもたらすか、或いは企業の生存と発展に嚴重な影響がある場合、法により、侵害停止の責任方式を採用せずに、他の責任方式を採用することができる。

…

著作権、専利権事件で裁判所は、侵害となる彫刻、特許製品などに対する廃棄が、社会公共利益或いは使用者に重大な損失をもたらす場合、廃棄を判定せずに、適当に賠償額を増加するなどの方式を取ることができる。…

● 政府方針

① 国家知的財産権戦略綱要

第20条：専利の保護と公共利益との関係を的確に扱う。法によって専利権保護を図るとともに、強制許諾制度を整備し、例外制度の役割を發揮し、合理的な関連政策を検討・制定し、公共危機の発生時に人々が必要とする製品とサービスを適時且つ十分に取得できるよう、保証する…

<sup>2</sup> 最高裁判所の指導意見より効力が低い書類として、現地の裁判活動のみに指導的な影響を与えられる。

(2) 特許権濫用の防止

● 最高裁判所の指導意見

① 最高裁判所の国家知的財産戦略の徹底実施における若干問題に関する意見(法発[2009]16号)

第8条：…権利保護と濫用防止の関係をしっかりと処理し、知的財産の保護力を強め、偽ブランド品や海賊版などの重大な権利侵害行為を厳格に取り締まり、全力を上げ権利と利益の保全コストを下げ、権利を侵すことによる代価を大幅に上げ、権利侵害行為を有効的に抑止し、権利者と消費者の合法権益を確実に保護し、公平競争の市場秩序を守らなければならない。また、知的財産の濫用を防止し、法律に照らして先使用权、現有技術、翻意禁止、合理的使用などの抗弁自由を審査し、独占行為を制止し、法律に基づき権利不侵害と訴訟濫用、賠償不払いの訴えを受理、審査し、知的財産を濫用し訴訟プロセスを乱す競争相手、競争の排除と制限、イノベーションを阻害する行為を規制し、社会公衆の合法権益を守らなければならない。

② 「知的財産権裁判機能を十分に発揮し社会主義文化大発展大繁栄と経済自主協調発展の推進に関する若干問題の意見」(法発[2011]18号)

第16条：特許権の権利と権利濫用の防止間の関係を妥当に処理し、法により特許権の濫用及び訴訟前禁令の濫用に係る制度を規制する。法により権利者を保護し、当事者の訴権を保障すると同時に、特許権者が明らかに法律目的に違反した権利を行使し、不当に競争相手を害し、公平競争を妨害し、市場秩序を乱すことなどの防止に注意を払わなければならない。特許権が従来技術又は従来意匠に該当することを明知していながら、悪意で正当な実施者及びその取引先に対して侵害警告を発送し、又は訴権を濫用することにより、権利侵害となった場合は、情状に応じて被害者の損害賠償請求を支持することができる。適度に厳しく法律条件を把握し、手続きの保証を強化し、法により訴訟前の特許権侵害停止に係る措置を慎重に取らなければならない。

● 地方裁判所の指導意見

① 「江蘇省高級裁判所による現在のマクロ経済情勢下における知的財産権裁判業務の向上及び自主創新の促進に関する指導意見」(蘇高法審委[2009]6号)

第4条：法により、適当に保護する原則を堅持すべきである。知的財産権は独占性と専

有性を有するので、知的財産権の保護が妥当でなければ、企業の生存と発展に影響を与え、更には、業界全体の発展に影響を与えるか制限をする可能性がある。したがって、目下、知的財産権裁判においては、能動性と適当な保護を重要視すべきで、硬直した考え方と機械的法律執行を防止すべきである。裁判においては、法律文意、立法目的と適用効果を総合的に判断し、事件に対する裁判が科学技術発展と文化創造の現実的需要に応じられ、目下、経済環境変化の内在的需要、わが省の経済技術領域の特徴、発展の階段性と相応すべきである。法により保護を堅持すべきばかりでなく、保護の不当により、企業が技術利用に対するコストを高くさせ、企業の発展を不当に圧縮してはいけない。

- 政府方針

- ① 国家知的財産権戦略綱要

第 14 条：関連法律法規を制定し、知的財産権の限界を合理的に確定し、知的財産権の濫用を防止し、公平競争の市場秩序と公衆の合法權益を維持すべきである。

(3) 侵害停止が事実上実行不可能である場合

- 最高裁判所の指導意見

- ① 「現在の経済情勢下における知的財産裁判の対局支持に係わる若干の問題に関する意見」(法発〔2009〕23号)

第 15 条：…関連の行為を停止することによって、当事者間に深刻な利益不均衡をもたらす場合、あるいは社会の公共利益に反する場合、又は實際上、その実行が不可能である場合、案件の具体的な状況に応じて利益判断を行い、停止行為の判決を下さず、より十分な賠償や経済補償などによる代替措置を講じ、紛争の解決を図ることもできる。

(4) 権利侵害を放任し、実施者に対して権利行使をしないと信じさせる理由があった場合（懈怠）

- 最高裁判所の指導意見

- ① 「現在の経済情勢下における知的財産裁判の対局支持に係わる若干の問題に関する意見」(法発〔2009〕23号)

第 15 条：長期的に権利侵害を放任し、権利保護に消極的である権利者が権利侵害の停止を請求した状況において、関連行為の停止を命令することが当事者間に比較的深刻な利

益の不均衡をもたらす場合は、行為停止を命令しないよう慎重に検討することができる。ただし、その場合も法に基づき合理的な賠償を行うことを妨げない。

● 地方裁判所の指導意見

① 「江蘇省高級裁判所による現在のマクロ経済情勢下における知的財産権裁判業務の向上及び自主創新の促進に関する指導意見」（蘇高法審委[2009]6号）

第11条：…権利者が長期的に権利侵害を放任し、権利保護に消極的である場合、侵害の投資が当事者間に深刻な利益の不均衡をもたらす場合は、行為停止を命令しないことができる。ただし、その場合も法による損害賠償などの民事責任の負担は妨げない。

(5) (1)～(4)以外の観点・理由から、特許権の効力の制限について言及する国家戦略綱要等の政府方針、裁判所の解釈意見、その他公的機関による解釈指針・ガイドライン等がありますか。

ある（以下に列挙・説明してください） ない

(1)～(4)以外の観点・理由から、特許権の効力の制限について言及する書類として、最高裁判所の指導意見がある。下記指導意見においては、特許権の権利範囲に関する解釈において、革新力が高い技術（或いは技術分野）に関する特許権は、その権利範囲を適切に広く解釈し、革新力が低い技術に関しては、その権利範囲を適切に制限して解釈すべきである旨を言及している。具体的には、下記の条文を参照。

● 最高裁判所の指導意見

① 「知的財産権裁判機能を十分に発揮し社会主義文化大発展大繁栄と経済自主協調発展の推進に関する若干問題の意見」（法発[2011]18号）

第13条：特許権の具体的権利範囲と強度を確定する際に、異なる技術分野における特許権の特徴と革新実情を適当に考慮し、異なる技術分野における革新のニーズ、革新の特徴及び発展実情と合致しなければならない。発明と実用新案の権利範囲に係る折衷解釈原則を維持し、特許権の権利範囲を正確に定義しなければならない。特許権権利範囲に対する特許の発明目的の限定役割を重視し、特許の克服すべき従来技術の欠陥又は不足を有する技術考案を権利範囲に納入してはならない。革新程度が高く、研究投入が大きく、経済の発展に突破と引導の役割を果たす初めての発明については、比較的に高い保護強度と比

較的広い均等の権利範囲を与えなければならない。進歩程度が比較的低い改良発明については、適切にその均等の権利範囲を規制しなければならない。

## Q 2 - 1 (事例 1)

### (1) 公共の利益と特許権者の利益の均衡

「排ガス脱硫方法」特許侵害事件<sup>3</sup>、「カーテンウォール移動連結装置」実用新案侵害事件<sup>4</sup>のほかに、「公共の利益（と特許権者の利益の均衡）」の観点から侵害停止を命じなかった事例はありますか。あれば、その事例の概要と、侵害停止を命じなかった根拠を説明してください。

ある（以下に説明してください）      ない

提示いただいた、「排ガス脱硫方法」特許侵害事件は、「公共の利益（と特許権者の利益の均衡）」の観点から侵害停止を命じなかった一番有名な事例である。

一方、提示いただいた、「カーテンウォール移動連結装置」実用新案侵害事件(2004)深中法民三初字第 587 号事件は、「公共の利益（と特許権者の利益の均衡）」の観点から侵害停止を命じなかった事例ではなく、下記「(3)実施不可能」の観点から侵害停止を命じなかった事例であると考えている。当該事件の概要については、下記の「(3)実施不可能」で紹介する。

その以外の例について、その概要、及び侵害停止を命じなかった根拠(下線で表記)を説明する。

#### ① 珠海市晶芸玻璃工程有限公司が広州白雲国際空港股分有限公司等を訴えた実用新案侵害事件

事件番号：一審：(2004)穗中法民三知初字第 581 号

二審：(2006)粵高法民三終字第 391 号

審理裁判所：一審：広州市中等裁判所

二審：広東省高等裁判所

裁判所の認定：

本件の両当事者は、二審段階で和解を達成したが、一審裁判所は次のとおり認定した。

<sup>3</sup> 2009 年 12 月 21 日、最高人民法院判決（専利 95119389.9 号）

<sup>4</sup> 2005 年 1 月 4 日、深中法民三初字第 587 号民事判決書

被告が原告の許諾を得ずに、広州空港での施行において、原告の特許製品を製造、販売、使用したのは、原告の特許権に対する侵害となる。広州空港がすでに建設され、かつ、使用し始め、空港の特殊性を考えて、被疑侵害製品の使用の停止を判定すると、社会公共利益に合致しないので、被告は被疑侵害製品を引き続き使用できるが、適当に使用費を支払うべきである。

## ② 淄博高新技术产业开发区金霞建材廠が淄博民福置業有限公司を訴えた發明特許紛争事件

事件番号：(2009)淄民三初字第 63 号

審理裁判所：山東省淄博市中等裁判所

裁判所の認定：

被告民福社は、被疑侵害製品の使用を差し止めるべきであるが、被疑侵害製品は、本件係争の被告民福社のビル内で組み立てられ、被告民福社が被疑侵害製品の使用を差止めて破棄すると判決することは、社会公共利益及び基本經濟法則に合致しないため、本件の具体的実情に応じ、被告民福社は、被疑侵害製品を継続して使用できるが、適切に特許使用料を支払わなければならない。本件の支払使用料の金額について、原告金霞建材廠が取得した係争特許につき、淄博市（郊外県区を含む）におけるその独占実施権に係る支払金額を考えたらうえ、原告が取得した特許権の性質、被告侵害の性質、侵害情状、原告が支払う可能な合理的権利維持費用を総合的に考慮したらうえで、被告民福会社より原告金霞建材廠に 15 000.00 元を支払うことを決定する。

## ③ 淄博高新技术产业开发区金霞建材廠が淄博鹿苑置業有限公司等を訴えた發明特許紛争事件

事件番号：(2009)淄民三初字第 64 号

審理裁判所：山東省淄博市中等裁判所

裁判所の認定：

被告鹿苑置業が被疑侵害製品の使用を差し止めるべきであるが、被疑侵害製品は、本件係争の被告鹿苑置業のビル内で組み立てられ、被告鹿苑置業が被疑侵害製品の使用を差し止めて破棄すると判決することは、社会公共利益及び基本經濟法則に合致しないため、本件の具体的実情に応じ、被告鹿苑置業は、被疑侵害製品を継続して使用できるが、適切に

特許使用料を支払わなければならない。本件の支払使用料の金額について、原告金霞建材廠が取得した係争特許につき、淄博市（郊外県区を含む）におけるその独占実施権に係る支払金額を考えたうえ、原告が取得した特許権の性質、被告侵害の性質、侵害情状、原告が支払う可能な合理的権利維持費用を総合的に考慮したうえでこれを決定する。

#### ④ 陸正新が金壇蘇源房地產開發有限公司を訴えた発明特許侵害事件

事件番号：一審：(2005) 寧民三初字第 98 号

二審：(2006) 蘇民三終字第 0084 号

審理裁判所：一審：江蘇省南京市中等裁判所

二審：江蘇省高等裁判所

裁判所の認定：

被告は、生産経営の目的で、許可を得ずに係争している特許に係る保護範囲内に入っている製品を生産及び組み立てをしていたため、相応する侵害責任を負わなければならない。原告が被告に対し、賠償として 5 万元を求め、かつ法定賠償の適用に同意したため、係争特許の種類、侵害行為の性質及び情状、特許使用許諾料の金額などの要素に応じて、法により賠償金額を適切に確定しなければならない。被疑侵害製品に関しては、實際上据え付けられて、使用を開始したため、これを取り外して破棄することは、社会公共利益の保護にとって不利益であり、かつ原告が損害賠償を取得したため、侵害製品を破棄するというその訴訟請求を認めないが、賠償金額を確定する場合、上記の状況を総合的に考慮する。

#### ⑤ 林潤泉が南金建鄴城鎮建設開發有限公司を訴えた発明特許侵害事件

事件番号：一審：(2006) 寧民三初字第 99 号

二審：(2006) 蘇民三終字第 0142 号

審理裁判所：一審：江蘇省南京市中等裁判所

二審：江蘇省高等裁判所

裁判所の認定：

被告は、生産経営の目的で、許可を得ずに、その工事プロジェクトにおいて、係争している特許に係る保護範囲内に入っている製品を組み立て、かつ適法な出所を提供できず、原告の特許権を侵害したため、相応する侵害責任を負わなければならない。原告が被告に

対し、賠償として5万元を求め、かつ法定賠償の適用に同意した。一審裁判所は、係争特許の種類、被告による侵害行為の性質及び情状などの要素に応じて、法により賠償金額を適切に確定する。また、被告のプロジェクトは、實際上竣工し、本件侵害製品の使用を開始したため、これを破棄することは、社会公共利益の保護に不利とするため、侵害製品を破棄するというその訴訟請求を認めないが、賠償金額を確定する場合、上記の状況を総合的に考慮する。

上記の判例以外、意匠製品の製造・販売の差止めを認めたが、公共利益を保護するため、製品の廃棄などを認めなかった例もある。参考のため、併せて紹介する。

⑥ 寧波燎原工業股分有限公司が揚州宝徳照明器材有限公司などを訴えた意匠侵害事件

事件番号：(2006)寧民三初字第125号

審理裁判所：江蘇省南京市中等裁判所

裁判所の認定：

被告が原告の許可を得ずに、無断で原告の意匠権範囲に入った製品を製造、販売することは侵害行為となり、相応する民事責任を負担すべきである。したがって、被告の侵害製品の製造、販売の差止めを請求した原告の訴訟請求は認める。しかし、被疑侵害製品が既に据え付けられ、かつ使用を開始して、これを破棄することは、社会利益の保護に不利となるため、当裁判所は、侵害製品及び金型を破棄するという原告の訴訟請求を認めないが、賠償金額を確定する場合、かかる要素を総合的に考慮する。

⑦ 寧波燎原工業股分有限公司が江蘇華城証明灯具灯杆有限公司を訴えた意匠侵害事件

事件番号：(2009)鎮民三初字第64号

審理裁判所：江蘇省鎮江市中等裁判所

裁判所の認定：

被告は、原告の許可を得ずに、原告の意匠権の保護範囲内に入っている製品を無断に生産販売したので、原告意匠権を侵害する製品に係る生産販売を停止し、経済損失の賠償責任を負わなければならない。被告の侵害製品を取り外すとの原告の訴訟請求について、侵害製品が既に据え付けられ、かつ当該侵害製品が主に丹陽市の街の照明に使用されているため、これを取り外す場合、社会資源の無駄使いとなり、かつ社会公共利益のバランスに不利となる。したがって、価値の有効的利用からみれば、当裁判所は、被告の侵害製品の

取外しを請求した原告の訴訟請求を認めないが、賠償金額を決定する際にかかる要素を考慮する。

(2) 濫用防止

「権利濫用の防止」の観点から侵害停止を命じなかった事例はありますか。あれば、その事例の概要と、侵害停止を命じなかった根拠を説明してください。

ある（以下に説明してください）

ない

「権利濫用の防止」の観点から、侵害停止を命じなかった事例は、見つからなかった。ただ、「悪意訴訟の防止」の観点から、無効審判で無効と認定された上での、専利権者の提訴は悪意が明らかであるため、被告が訴訟で受けた損害を賠償しなければならないと原告に命じた事件がある。例えば、下記の「消防用グローブバルブ事件」（(2003)寧民三初字第 188 号）を参照。

①袁利中が通発社、通発工場を訴えた実用新案侵害事件

事件番号：(2003)寧民三初字第 188 号

裁判所：江蘇省南京市中等裁判所

事件経緯：

原告は、2001 年 2 月 8 日に、国家知識産権局に実用新案を出願し、2001 年 12 月 12 日に権利化され、登録番号は、ZL01204954.9 である。

原告は、両被告の行為が実用新案侵害に該当するとの理由で、訴訟を提起した。

両被告は、答弁期間に、特許審判委員会に無効審判を提出し、裁判所は、訴訟の審理を中止した。

原告の実用新案権は、無効審決により無効され、裁判所は訴訟の審理を行った。

訴訟中に、両被告は、原告に損害賠償金請求の反訴を提起した。

裁判所は、両被告の損害賠償金の反訴と本件訴訟は関連性を有するため、両事件を合併して審理した。

訴訟の結果、原告は両被告に対する侵害差止請求を棄却し、裁判所は、原告は悪意訴訟になるので、両被告に経済損失 21500 元を賠償するよう判定した。

裁判所の認定：

本件の実用新案権に係る技術は、1998 年に国家標準が発行され、1999 年より実施され

たが、本件の実用新案の出願日まで2年ぐらい実施された。原告は、1977年からずっと本件実用新案に係る業界に従業しており、当該業界での専門家として、関連国家標準に詳しいはずである。原告は、関連技術に係る国家標準が既に公開されている状況で、我が国の実用新案の無審査制度を利用して、本件実用新案を出願し、かつ、その実用新案を利用して、本件被告を訴訟に巻き込んだのは、悪意訴訟に該当するため、他人にもたらした損失を賠償しなければならない。

### (3) 実行不可能

「事実上、実行不可能」の観点から侵害停止を命じなかった事例はありますか<sup>5</sup>。あれば、その事例の概要と、侵害停止を命じなかった根拠を説明してください。

ある（以下に説明してください）

ない

「事実上、実行不可能」の観点から侵害停止を命じなかった事例について、下記のとおり、その概要、及び侵害停止を命じなかった根拠(下線で表記)を説明する。

#### ① 珠海市晶芸玻璃工程有限公司が北方国际合作股份有限公司、深セン市空港股份有限公司等を訴えた実用新案侵害事件

事件番号：一審：(2004)深中法民三初字第587号

二審：(2005)粤高法民三終字第129号

審理裁判所：一審：深セン市中等裁判所

二審：広東省高等裁判所

裁判所の認定：

当該事件は二審の段階で裁判所の調停の下で、和解を達成したが、一審判決において、裁判所は次のとおり認定した。

被告深セン空港は、経営を目的として、無断で特許製品を使用したため、特許権侵害となる。しかし、深セン空港の特殊性を考慮して、特許製品の使用の差止めを命じることは、実情と合致しないため、裁判所は、被告深セン空港が原告に合理的使用費を支払うよう命じた。

#### ② 阿図爾－費希爾股份有限公司費希爾廠が上海鴻立装設計工程有限公司等を訴えた発

<sup>5</sup> (2006)滬二中民五(知)初字第12号。「屋根板固定用留め具」特許侵害事件については、以前の調査で、「本事件は「事実上、実行不可能」の観点から侵害停止を命じなかった事例」とは言えず、単に侵害停止を判決する条件(前提)が満足していないものに過ぎない」とのご回答をいただいています。

## 明特許侵害事件

事件番号：一審：(2006) 滬二中民五(知)初字第 12 号

二審：(2007) 滬高民三(知)終字第 12 号

審理裁判所：一審：上海市第二中等裁判所

二審：上海市高等裁判所

裁判所の認定：

当該事件で、一審裁判所は、「被告は、工事において侵害製品を板石に用い、かつ最後侵害製品が含まれているビルを交付したことは、生産経営目的のため、侵害製品を販売使用する行為に該当するため、原告の特許権を侵害した。ただし、かかる侵害製品が新虹橋ビルの壁内に全て用いられ、かつ同ビルも交付済みのため、原告が当該被告に侵害行為の停止及び在庫製品の破棄を求めることは、不可能となっていた。よって、裁判所は、かかる原告の訴訟請求を認めない。」と認定し、二審裁判所は、一審判決の内容を全部認めた。

(4) 権利侵害を放任し、実施者に対して権利行使をしないと信じさせる理由があった場合（懈怠）

権利侵害を放任し、実施者に対して権利行使をしないと信じさせる理由があったとの観点から侵害停止を命じなかった事例はありますか。あれば、その事例の概要と、侵害停止を命じなかった根拠を説明してください。

ある（以下に説明してください）

ない

関連判例は見つからなかった。

(5) その他

上記「公共の利益」、「事実上、実行不可能」、「権利濫用の防止」、「懈怠」の観点以外の観点から、特許権侵害が継続している又は継続するおそれがあるにもかかわらず、侵害停止を命じなかった事例はありますか。あれば、その事例の概要と、侵害停止を命じなかった根拠を説明してください。

ある（以下に説明してください）

ない

関連判例は見つからなかった。

## Q 2 - 2 (事例 2—個別要素)

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、差止め請求を裁判所（法院）が認めなかった裁判例（上記 Q 2 - 1 において言及した各事例を含む）において、侵害停止を命じるか否かにあたり、以下の要素は考慮されていますか。考慮された要素があれば、□にチェックを入れた上で、どの事例において、当該要素が考慮されたのかを説明してください。

(A～Hを列挙)

- A 特許権者の特許発明実施状況（製造業者かどうか、特許発明を実施しているか、競合製品を販売しているか、ライセンス供与をしているか、適正な条件でのライセンス供与の意思があるかどうか等）
- B 特許権者の主観的態様（差止請求の目的（金銭的賠償目的・加害目的）等）
- C 侵害者の主観的態様（特許権侵害についての故意・過失）
- D 差止めの対象となる製品又は技術（技術分野、標準技術であるか、回避可能な技術であるか）
- E 差止めの対象となる製品又は技術に対する当該特許の寄与（製品の価格に対する割合が小さい、コア技術ではない等）
- F 差止請求権を認めなかった場合に、原告である特許権者が回復不能な損害を被るかどうか<sup>6</sup>
- G 金銭的賠償でその損害を補償するのに不適切かどうか<sup>7</sup>
- H 差止請求権を認めた場合に、原告の受ける利益と被告の受ける不利益のバランスはどうか<sup>8</sup>
- I 特許権者の権利行使が反競争的であるか
- J 支払が命じられる損害賠償金の額（懲罰的な賠償が認められる等、差止めを認めるまでもなく原告と被告との不利益の均衡が取れているか）
- K 特許権の存続期間（存続期間がどのくらいあるか）
- L Q 2 - 1 又は上記 A～K 以外の要素だが、特に重視されたものがある

<sup>6</sup> 米国 e B a y 事件判決において考慮された 4 要素の 1 つである。

<sup>7</sup> 米国 e B a y 事件判決において考慮された 4 要素の 1 つである。

<sup>8</sup> 米国 e B a y 事件判決において考慮された 4 要素の 1 つである。

上記Q2-1 で列挙された判決例からみれば、裁判所が特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがあるにもかかわらず、差止請求を認めなかった考慮要素は、主に①公共利益、②侵害行為の差止めが実施可能性を有するかとなるが、その以外の③権利濫用、④権利行使の懈怠は、最高裁判所の指導意見において提示されている。上記の要素Hは①の範囲に入ると考えます。しかし、「侵害性を認めたにもかかわらず、差止請求権を認めない」の条件については、一部の事件で、事件の具体的状況に基づき、上記のような要素を考えたことがあるが、これはまだ基準化されていない。

ただ、上記「江蘇省高級裁判所による現在のマクロ経済情勢下における知的財産権裁判業務の向上及び自主創新の促進に関する指導意見」（蘇高法審委[2009]6号）の第11条においては、「侵害差止めの民事責任を妥当に適用すべきである。侵害停止の責任の適用は、公共利益の保護を體現すべきで、企業生存と社会の安定志向を保障すべきである。ソフトウェア、特許技術、商標、字号などに関する使用停止が、社会公衆利益を損害し、企業に重大な経済損失をもたらすか、或いは企業の生存と発展に嚴重な影響がある場合、法により、侵害の停止の責任方式を採用せずに、他の責任方式を採用することができる。

…著作権、特許権事件で、侵害となる彫刻、特許製品などに対する廃棄が、社会公共利益或いは使用者に重大な損失をもたらす場合、廃棄を判定せずに、適当に賠償額を増加するなどの方式を取ることができる。…」という意見が記載されており、「公共利益の保護のために限る」という理由だけでなく、「企業に重大な経済的損害を与える場合」や「企業の生存と発展を嚴重に影響する場合」等も、侵害停止を命じなくてよい理由として列挙されている。本意見を反映した判決はまだ出ていないと思われるが、江蘇省の各裁判所の判断に影響を与えることがあると思われる。

### Q 2 - 3 (差止請求を認めない根拠となり得る法的根拠)

Q 2 - 1、又は、Q 2 - 2において、差止請求を認めなかった裁判例は無いとしても、差止請求を否定する法律上の主張があれば、その根拠を含めて説明してください。

Q1-2 で記載した法的根拠は、差止請求を否定する法的根拠になる。

### Q 3 - 1 (将来の損害賠償請求)

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、特許権者が将来の損害賠償を請求することは可能ですか。可能であれば、その法的根拠（条文又は判例

など) と共に説明してください。

はい (以下に説明してください) いいえ

原則的には、中国での損害賠償は、実際に発生した損害の分に限られ、将来の損害賠償を請求することはできない。

ただし、社会公衆利益を考慮して、特許権の実施の差止めを命じなかった場合、経済的補償等の代替措置を採用することがある。例えば、武漢晶源環境工程有限公司が日本富士化水工業株式会社、華陽電業有限公司を訴えた発明特許侵害事件が挙げられる。

事件番号：一審：(2001) 閩知初字第 4 号

二審：(2008) 民三終字第 8 号

審理裁判所：一審：福建省高等裁判所

二審：最高裁判所

裁判所の認定：

被告の華陽電業は既に本件の脱硫装置を運営しており、これを停止するとすれば、現地経済及び住民の生活に悪影響を及ぼすことになる。また、このような脱硫方法は国家の環境保護政策にも沿うものである。裁判所は、特許権者の権利と社会公益とのバランスを考慮した上で、一方の被告華陽電業に対する脱硫方法の使用継続を認めるが、本件特許技術の実際の使用期間における実施量を、特許権の期間が満了するまで、毎年 24 万元ずつ支払うべきである。

### Q 3 - 2 (差止めに代わる金銭填補 1 - 法的根拠)

「排ガス脱硫方法」特許侵害事件におけるように、貴国においては、侵害停止を命じない代わりに、将来の損害賠償や将来の実施に対する実施料などの支払いを命じることがあると理解しています。このように、裁判所等が、侵害停止に代えて金銭の支払いを命じることの法的な根拠となる条文や司法解釈はありますか。ある場合には、それを列挙してください。ない場合には、裁判所等がそのような権限を有することの根拠について、説明してください。

ある (以下に説明してください) ない (以下に説明してください)

#### ● 最高裁判所の指導意見

①「現在の経済情勢下における知的財産裁判の対局支持に係わる若干の問題に関する意見」(法発 [2009] 23 号)

第 15 条 侵害の差止めによる救済作用を十分発揮し、侵害の差止め責任を適切に適用し、侵害行為を有効に抑制する。当事者の訴求事項、事件の具体的事情及び侵害差止めの実際的需要に応じて、侵害品製造用の専用材料や器具等の廃棄を当事者に明確に命じることができるが、廃棄措置の採用は、確かに必要があり、侵害行為の嚴重程度に適応し、且つ必要の無い損失を招かないことを前提としなければならない。関連行為の差止めによって当事者間の利益のバランスが著しく崩れる、又は社会公共の利益を害する、若しくは実際に実行不可能の場合は、事件の具体的な事情に応じて利益の考量を行い、行為の差止めの代わりに、より十分な賠償又は経済的補償等の代替措置を採用することにより紛争を解決することができる。権利者が侵害を長期的に放任し、権利行使に懈怠していた場合、その差止請求を認めると当事者間で大きな利益の不均衡を招く恐れがある場合には、差止請求を認めないことを慎重に考慮してもよい。ただし、法に従って合理的な賠償を命じることには影響しない。

### Q 3 - 3 (差止めに代わる金銭填補 2 - 算定方法)

侵害停止を命じない代わりに、将来の損害賠償や将来の実施に対する実施料などの支払いが命じられる場合、裁判所等は、当該金銭の金額をどのように算定しますか。算定の基準となる条文・司法解釈等、及び算定の例があれば、それと共に説明してください。

算定の基準となりうる条文・司法解釈等及び算定の詳細を明確化した判例はないが、「現在の経済情勢下における知的財産裁判の対局支持に係わる若干の問題に関する意見」（法発〔2009〕23号）の第15条にて「関連の行為を停止することによって、当事者間に深刻な利益不均衡をもたらす場合、あるいは社会の公共利益に反する場合、又は實際上、その実行が不可能である場合、案件の具体的な状況に応じて利益判断を行い、停止行為の判決を下さず、より十分な賠償や経済補償などによる代替措置を講じ、紛争の解決を図ることもできる。」と規定されている。実務上、下記の判例における裁判所の認定からみても、各裁判所は、何れも事件の具体的な状況に基づき、各証拠の内容と結び付けて、総合的にその損害賠償金を判定している。

#### ① 淄博高新技术产业开发区金霞建材廠が淄博民福置業有限公司を訴えた発明特許紛争事件

事件番号：(2009)淄民三初字第63号

審理裁判所：山東省淄博市中等裁判所

裁判所の認定：

被告民福社は、被疑侵害製品の使用を差し止めるべきであるが、被疑侵害製品は、本件係争の被告民福社のビル内で組み立てられ、被告民福社が被疑侵害製品の使用を差し止めて破棄すると判決することは、社会公共利益及び基本経済法則に合致しないため、本件の具体的実情に応じ、被告民福社は、被疑侵害製品を継続して使用できるが、適切に特許使用料を支払わなければならない。本件の支払使用料の金額について、原告金霞建材廠が取得した係争特許につき、淄博市（郊外県区を含む）におけるその独占実施権に係る支払金額を考えたうえ、原告が取得した特許権の性質、被告侵害の性質、侵害情状、原告が支払う可能な合理的権利維持費用を総合的に考慮したうえで、被告民福会社より原告金霞建材廠に 15 000.00 元を支払うことを決定する。

② 寧波燎原工業股分有限公司が江蘇華城照明灯具灯杆有限公司を訴えた意匠侵害事件

事件番号：(2009)鎮民三初字第 64 号

審理裁判所：江蘇省鎮江市中等裁判所

裁判所の認定：

被告は、原告の許可を得ずに、原告の意匠権の保護範囲内に入っている製品を無断に生産販売したので、原告意匠権を侵害する製品に係る生産販売を停止し、経済損失の賠償責任を負わなければならない。被告の侵害製品を取り外すとの原告の訴訟請求について、侵害製品が既に据え付けられ、かつ当該侵害製品が主に丹陽市の街の照明に使用されているため、これを取り外す場合、社会資源の無駄使いとなり、かつ社会公共利益のバランスに不利となる。したがって、価値の有効的利用からみれば、当裁判所は、被告の侵害製品の取外しを請求した原告の訴訟請求を認めないが、賠償金額を決定する際にかかる要素を考慮する。原告が被告に求める 100 万元損害賠償の訴訟請求について、原告より侵害のため損害となる根拠を提供されず、なお被告が侵害で取得した利益に係る証拠も提供されなかったため、当裁判所は、被告の製品が開放金型で、かつ工業化量産という特徴に基づき、原告がかかる製品を開発するコスト、2007 年以降の白玉蘭街灯販売の平均利益の可能変動幅、並びに意匠街灯の美感で消費者の購買に対する役割をふまえ、被告が侵害製品を生産販売する範囲及び数量などの要素を参考しながら、賠償金額が 250000 元と確定する。

### Q 3 - 4 (差止めに代わる金銭填補 3—命じられる場合とそうでない場合の区別)

特許権侵害行為（実施行為）が継続していながら、侵害停止が命じられなかった場合には、必ず将来の損害賠償や将来の実施に対する実施料など、差止めに代わる金銭の支払いが命じられるのですか。必ず金銭の支払いが命じられるとは限らない場合には、どのように場合を分けているのか、説明してください。

必ず金銭の支払いが命じられる

必ず金銭の支払いが命じられるとは限らない（以下に説明してください）

「現在の経済情勢下における知的財産裁判の対局支持に係わる若干の問題に関する意見」（法発〔2009〕23号）の第15条によれば、事件の具体的な事情に応じて利益の考量を行い、行為の差止めの代わりに、より十分な賠償又は経済的補償等の代替措置を採用することにより紛争を解決することができる。しかも、権利者が侵害を長期的に放任し、権利行使に懈怠していた場合、その差止め請求を認めると当事者間で大きな利益の不均衡を招く恐れがある場合には、差止め請求を認めないことを慎重に考慮してもよいが、法に従って合理的な賠償を命じることができる。

従って、具体的な事案ごとに上記各事情を考慮して、金銭支払いが命じられるか否かが決定させることになるが、実務上、権利者と侵害者の利益のバランスを取るためには、金銭の支払いを命じることが通常である。上記の侵害行為の差止めを命じなかった各判例からみても、何れも、侵害行為の停止の代わりに、金銭の支払いが命じられたが、それが必ずしも、将来の損害賠償金、実施料ではなく、過去の損害賠償金を判定する際に、侵害行為の差止めを判定できない要素を加えて、総合的に判定した。

### Q 3 - 5 (差止めに代わる金銭填補 4—行政ルートにおける処理)

行政機関に対して特許侵害紛争の解決を求める場合、損害賠償請求はできないものと理解しています。特許権者が特許事務管理部門に対して侵害停止を求めたものの、それが命じられなかった場合、司法ルートにおける処理と同様に、特許事務管理部門が、将来の損害賠償や将来の実施に対する実施料などの支払いを命じることが可能ですか。

可能

不可能

行政機関が特許権侵害紛争を処理する場合、損害賠償金に関する決定を下す法律上の権限を有しない。したがって、侵害停止を命じられない場合であっても、賠償金について、調停を行うことは可能であるが、当事者双方が合意に達成できない場合、将来の損害賠償

や将来の実施に対する実施料などの支払いを命じることはできない。行政機関が特許権侵害紛争を処理するに当たって、「公共利益」や「実施の不可能」により、侵害行為の差止めができなくなる場合は、行政決定書において、侵害者の侵害行為を認めるものの、「公共利益」や「実施の不可能」により、侵害行為の差止めを命じない旨の内容が記載されると考えられる。

### Q3-6 (差止めに代わる金銭填補5一事例)

差止めを制限する代わりに、未来に向けた金銭の支払いを命じた判例は、上記「排ガス脱硫方法」事件の他にありますか。あれば、その概要を説明してください。

ある (以下に説明してください)                      ない

差止めを制限する代わりに、未来に向けた金銭の支払いを命じた判例は、上記「排ガス脱硫方法」事件の他に、下記の判例がある。概要を紹介する。

#### ① 珠海市晶芸玻璃工程有限公司が広州白雲国際空港股分有限公司等を訴えた実用新案侵害事件

事件番号：一審：(2004)穗中法民三知初字第581号

二審：(2006)粵高法民三終字第391号

審理裁判所：一審：広州市中等裁判所

二審：広東省高等裁判所

裁判所の認定：

本件の両当事者は、二審段階で和解を達成したが、一審裁判所は次のとおり認定した。被告が原告の許諾を得ずに、広州空港での施行において、原告の特許製品を製造、販売、使用したのは、原告の特許権に対する侵害となる。広州空港がすでに建設され、かつ、使用し始め、空港の特殊性を考えて、被疑侵害製品の使用の停止を判定すると、社会公共利益に合致しないので、被告は被疑侵害製品を引き続き使用できるが、適当に使用費を支払うべきである。

#### ② 淄博高新技术産業開発区金霞建材廠が淄博民福置業有限公司を訴えた発明特許紛争事件

事件番号：(2009)淄民三初字第63号

審理裁判所：山東省淄博市中等裁判所

裁判所の認定：

被告民福社は、被疑侵害製品の使用を差し止めるべきであるが、被疑侵害製品は、本件係争の被告民福社のビル内で組み立てられ、被告民福社が被疑侵害製品の使用を差し止めて破棄すると判決することは、社会公共利益及び基本経済法則に合致しないため、本件の具体的実情に応じ、被告民福社は、被疑侵害製品を継続して使用できるが、適切に特許使用料を支払わなければならない。本件の支払使用料の金額について、原告金霞建材廠が取得した係争特許につき、淄博市（郊外県区を含む）におけるその独占実施権に係る支払金額を考えたうえ、原告が取得した特許権の性質、被告侵害の性質、侵害情状、原告が支払う可能な合理的権利維持費用を総合的に考慮したうえで、被告民福会社より原告金霞建材廠に 15 000.00 元を支払うことを決定する。

### ③ 淄博高新技术産業開発区金霞建材廠が淄博鹿苑置業有限公司等を訴えた発明特許紛争事件

事件番号：(2009)淄民三初字第 64 号

審理裁判所：山東省淄博市中等裁判所

裁判所の認定：

被告鹿苑置業が被疑侵害製品の使用を差し止めるべきであるが、被疑侵害製品は、本件係争の被告鹿苑置業のビル内で組み立てられ、被告鹿苑置業が被疑侵害製品の使用を差し止めて破棄すると判決することは、社会公共利益及び基本経済法則に合致しないため、本件の具体的実情に応じ、被告鹿苑置業は、被疑侵害製品を継続して使用できるが、適切に特許使用料を支払わなければならない。本件の支払使用料の金額について、原告金霞建材廠が取得した係争特許につき、淄博市（郊外県区を含む）におけるその独占実施権に係る支払金額を考えたうえ、原告が取得した特許権の性質、被告侵害の性質、侵害情状、原告が支払う可能な合理的権利維持費用を総合的に考慮したうえでこれを決定する。

### Q 3 - 7 (強制実施許諾 1)

貴国においては、強制実施許諾の制度（専利法 48 条 1 号・2 号、49 条、50 条、51 条）がありますが、現在までに強制実施権が付与された事例はないものと理解しております。この理解は正しいでしょうか。事例が存在する場合には、その具体的内容について

説明してください。

正しい（事例はない）

正しくない（事例はある）（以下に説明してください）

かつて 2009 年、中国の広州白雲製薬総廠が、スイスのロシュ (ROCHE) 社のタミフル (インフルエンザ治療薬) の特許権について、強制実施許諾を申請したことがあるが、その申請に関する結果に関しては、公表された情報は見つからなかった。

マスコミでの言論からみれば、スイスのロシュ社は、当該特許権について、中国の上海と深センの企業に実施権を許諾していること、また、中国には、今まで強制実施許諾が付与された事例がないことに鑑み、広州白雲製薬総廠の当該強制実施許諾の申請は、批准される可能性が高くなかったと推測される。

### Q 3 - 8 (強制実施許諾 2)

侵害訴訟の係争中に、中国専利法第 48 条等に基づく強制実施許諾に関する申し立てをすることができますか。

可能

不可能

当該専利に関する侵害訴訟の係争中に、強制実施許諾を申立てるか否かについては、法律上、制限されていないので、侵害訴訟の係争中でも、中国専利法第 48 条等に基づく強制実施許諾に関する申し立てをすることはできると考えられる。

強制実施許諾の申立に関しては、専利法第 48 条に規定された条件、つまり、(1) 専利権者が専利権を付与された日から 3 年間、かつ専利出願日から 4 年間にわたって正当な理由なくその専利を実施していないか又はその専利の実施が不十分である場合、(2) 専利権者による専利権の実施行為が法により独占行為と認定され、当該行為による競争への不利な影響の取り除き又は軽減を目的とする場合、などの条件を満たせば、当該専利を実施する条件を具有した企業或いは個人は、当該専利に対して強制実施許諾を申立てることができる。

ただし、留意点として、侵害訴訟の係争中に、中国専利法第 48 条等に基づく強制実施許諾に関する申し立てることは、侵害訴訟での抗弁手段となることはなく、侵害訴訟に如何なる影響も与えない。専利法第 48 条によれば、中国での強制実施許諾の申立は、国家行政管理部門へ提出することになっており、侵害訴訟の係争中に、強制実施許諾を申立てたとしても、裁判所は当該申立について如何なる決定も下すことができず、ただ、被告の

行為が特許権侵害になるかについて判断します。また、強制許諾実施権の申立者は、国家行政管理部門の批准を受けた日から、専利に関する実施権を有しますが、侵害訴訟で訴えられた被疑侵害行為は、強制実施許諾の批准を受けた日の前ですので、依然として侵害行為と判定される可能性が高い。

#### Q 4 - 1 (TRIPS 協定 1)

差止請求について、TRIPS 協定との関係について言及した裁判例はありますか。あれば、その概要を説明してください。

はい (以下に説明してください)

いいえ

TRIPS 協定との関係を言及した判例は見つからなかった。

#### Q 4 - 2 (TRIPS 協定 2)

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがあるにもかかわらず、差止請求が認められない場合があるとき、TRIPS 協定と国内法との関係について言及した論文 (論文、その他の資料及びその概要) はありますか。あれば、その概要を説明してください。

はい (以下に説明してください)

いいえ

「特許侵害製品の使用者の使用停止責任」(任広科, 「電子知識産権」2009 年第 2 期) という論文があり、著者は、TRIPS 協定の第 44 条 (加盟国は、保護の対象であって、その取引が知的所有権の侵害を伴うことを関係者が知るか又は知ることができる合理的な理由を有することとなる前に当該関係者により取得され又は注文されたものに関しては、当該権限を与える義務を負わない。) に基づき、侵害品の使用者は必ず侵害品の使用の差止め責任を負うわけではなく、権利者は、使用者が主観上悪意がある場合のみに差止めを請求することができる観点を記述したとともに、侵害者が損害賠償の責任を負うべき場合、及び賠償の金額についても言及しています。

#### Q 5 (統計データ)

2007~2011 年における、年ごとの特許侵害訴訟の統計データ (特許侵害訴訟の件数、特許権者の勝訴率、和解率) を提供してください。

公表されたデータがある場合には、そのデータを提供してください。Web 上から入手

可能な場合は、入手方法も示してください。

公表されたデータが無い場合、公表された数値等から、貴所で集計可能なものを示してください。

### 1. 専利権侵害訴訟の件数

中国の最高裁判所は、毎年、専利権(特許権、実用新案権、意匠権が含まれる)侵害訴訟の件数に関するデータを公表しているが、特許権、実用新案権、意匠権類別の侵害訴訟の件数は公表されていない。

2007年～2011年における年ごとの専利権侵害訴訟の一審の受理件数は以下の通りである。

2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
4041件	4074件	4422件	5785件	7819件

### 2. 特許権者の勝訴率

特許権者の勝訴率に関しては、公表されたデータはない。ただし、中国のある地域の裁判所で、知財訴訟での外国企業の勝訴率を公表したことがある。下記に列挙する。

- ①2008年、最高裁判所の知的財産権廷の責任者である蔣志培の紹介によれば、中国の知的財産権訴訟における外国企業の勝訴率は、70%～80%。
- ② 2011年、上海での知財訴訟における外国企業の勝訴率 86%。
- ③ 2006年から2010年まで、北京市第一中等裁判所が受理した涉外知的財産権事件において、外国当事者の勝訴率は約 55.2%。
- ④ 2008年、浙江省裁判所が受理した涉外知的財産権事件において、外国当事者の勝訴率は約 99.07%。
- ⑤ 2001年—2008年まで、山東省の裁判所が受理した涉外知的財産権事件において、外国当事者の勝訴率は 81%。

### 3. 和解率

特許権侵害訴訟に関する和解率に関しては、公表されたデータはない。しかしながら、知的財産権侵害訴訟の一審の調停・訴訟の取り下げに関する比率のデータはあるので、2007年～2011年のデータを下記のとおり示す。

2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
-------	-------	-------	-------	-------

55.48%	58.04%	61.08%	66.76%	72.72%
--------	--------	--------	--------	--------

#### 4. 入手方法

公表データの入手方法としては、毎年最高裁判所から公表される「中国知的財産権保護状況白書」、毎年各地域の高等裁判所から公表されるその地域における「知的財産権保護状況白書」<sup>9</sup>、又は関連記事をインターネットで検索して入手をする、新聞、雑誌で掲載された関連記事を通じて入手することができる。

なお、中国の裁判所が言い渡した知財訴訟侵害訴訟の判決は、何れも、公開ルートで入手できることではないので、関係データについて、弊所より統計することはできない。

#### Q 6 (政府方針等)

特許権の権利保護に関係する、科学技術政策、国家知的財産戦略綱要、5ヵ年計画など、政府が公表する方針の概要を説明してください。

2010年秋に第12次5ヵ年計画が公表予定であると理解していますので、第12次5ヵ年計画での特許権の権利保護に影響する方針についても説明してください。

● **科学技術政策**：中国企業の技術開発等を政府援助等の手段により奨励し、自主的技術創造を促進し、知的財産権の保護を強化する方針である。

#### ①「国家中長期間科学と技術発展の企画綱要（2006-2020年）」を実施する若干のセット政策

概要：健全な知的財産権保護体系を建て、知的財産権保護の法律執行力を強化し、知的財産権の保護とその尊重に関する法的環境を作る。科学研究機関、高等学校と政府関連部門は、知的財産権保護と管理事業の力を強化する。国家科学技術計画と各種創造基金は、支持項目が国外で知的財産権を取得する際の費用について、規定により批准された後、適当に補助を行う。重大経済活動の知的財産権の特別審査制度を設立し、国家利益に関わる重要な自主知的財産権の企業購入、技術輸出などに対しては、監督あるいは調査を行うことを通じて、自主知的財産権の流失と国家安全への危害を防止すべきである。

#### ②国家科学技術重大特定プロジェクト知的財産権管理暫定規定(国科発専「2010」264号)

<sup>9</sup> 中国の各地域の高等裁判所が、何れも「中国知的財産権保護状況白書」を公表することではありません。通常は、北京、上海などの大都市の高等裁判所はこのような白書を公表します。

概要：国家科学技術重大特定プロジェクトにおける知的財産権戦略の実行、知的財産権制度の十分な運用による科学技術イノベーションの水準向上、科学技術イノベーション成果の保護、知的財産権の移転・運用の促進のため、戦略的な新興産業の育成・発展、そして経済社会の発展中の重大な課題の解決に知的財産権による保障が提供されるために制定された。具体的には、①重大特定プロジェクトの知的財産権管理職責、②重大特定プロジェクトの実施中の知的財産権管理、③重大特定プロジェクトから生じた知的財産の権利帰属、④重大特定プロジェクトから生じた知的財産権の移転と運用などについて確認した。

### ● 国家知的財産戦略綱要

概要：司法ルートと行政ルートによる知的財産権侵害への打撃の強化や、権利保護のためのコストの低減に関する戦略目標を提出したとともに、知的財産権の濫用の防止に関する方針も言及した。

### ● 5ヵ年計画

#### ①12次5ヵ年計画

概要：知的財産権戦略を実施し、知的財産権法律制度を改善し、知的財産権の創造、運用、保護と管理を強化し、知的財産権の法律執行力を強化することを提出するとともに、自主知的財産権を有する技術標準を奨励し、宣伝することを示した。

#### ②国家知的財産権事業発展「十二五」計画

概要：特許権保護に関しては、「知的財産権保護に対する統括的協調を強化し、知的財産権の保護に向けた統合体制の形成を継続的に促進する。知的財産権における司法保護の主導的役割を十分に発揮させ、民事の権利侵害行為に対する制裁と裁判の執行を強化することで、権利侵害に伴うコストを高める。知的財産権侵害の犯罪行為を厳しい制裁を与え、刑事司法保護の懲罰と犯罪抑止機能を十分に発揮する。行政・法執行体系の建設を強化し、行政・法執行のリソースを有効活用することで、知的財産権に対するさまざまな形式の侵害行為に厳しい制裁を与える。インターネットと輸出入に係る知的財産権保護を強化する。」との目標を示した。

### ● 政府が公表する他の方針：

**① 2012年全国知的財産権侵害及び模倣品・粗悪品の製造・販売の摘発に関する取組要領  
(国弁発〔2012〕30号)**

概要：侵害品・模倣品関連の突出した問題点を中心に、特許権保護に関する特別摘発活動を実施し、刑事司法による摘発を強化し、長期に効果のある体制を確立、整備し、基盤作りを増強し、宣伝誘導を強化して、取組の実効を確保しなければならないと明確にした。

**②2012年国家知的財産権戦略実施推進計画**

概要：専利権保護に関して、「長期的に有効な知的財産権侵害撲滅体制の構築を強化し、知的財産権侵害の代価を高め、権利擁護コストを引き下げ、行政法執行と刑事司法とのつなぎ体制の構築を推進し、特別摘発プロジェクト活動を組織展開し、重点分野・重点地域における知的財産権侵害違法犯罪行為を撲滅する。」との目標を示した。

**③全国専利事業発展戦略（2011-2020年）**

概要：特許権保護に関しては、「特許保護能力の強化」との目標を示したが、具体的には、特許保護の統括、協調メカニズムの更なる整備を行うこと、特許行政法執行の強みを十分に引き出すこと、海外における専利保護サービスを強化することについて明確にした。

**④中小企業における知的財産権戦略推進プロジェクトの実施プラン**

概要：主には、国家モデルになる知的財産権による優位性を持つ中小企業集積地区の育成、中小企業の知的財産権意識の向上、自主知的財産権による優位性を持つ中小企業の育成への取り組み、中小企業集積地区における知的財産権のサービスサポート体制の確立保護体制の構築・整備などの作業ポイントを示した。

**⑤「国務院による戦略的新興産業の育成と発展の加速に関する決定」**

概要：知的財産権の創造、運用、保護及び管理の強化方針が決まった。

**⑥ 国務院弁公庁による2012年全国での知的財産権侵害の製造・販売及び粗悪品の打撃の事業要点に関する通知**

概要：専利権保護の特別行動を展開することを示した。具体的には、民生、重大項目及び涉外領域における専利侵害行為に対する打撃力を強化し、集団侵害、重複侵害、専利詐称

行為を厳格に調査、摘発し、専門市場に対する法律執行と検査整備力を強化すると示した。

### Q 7-1 (標準関係 1)

標準技術について、1989年4月1日に中華人民共和国標準化法が施行されていますが、この法律では特許については規定されていません。2004年に「国家標準の特許権に係る規定」に関する意見募集が行われており、2009年11月に「特許に係る国家標準の制定及び改訂についての管理規定」に関する意見募集が、また、2010年には「国家標準が特許に関する場合の処置規則（意見募集稿）」について意見募集が行われていますが、いずれの規定も施行に至っていないと理解しています。

従って、現時点では、標準技術の実施に必要な特許発明についての扱いを規定した法令も司法解釈もないと理解しています。この理解は正しいですか。

正しい

正しくない(以下に説明してください。)

下記のQ7-3で提示された[2008]民三他字第4号は、標準技術の実施に必要な特許発明についての扱いと関連する司法解釈である。

当該解釈には、「目下、我が国の標準制定機関は、未だ関連標準における専利情報の公開披露及び使用に関する制度を設けていない状況で、専利権者が標準の制定に参加するか、或いは専利権者の同意を得て、その専利を国家、業界或いは地方標準に入れた場合、専利権者は他人が当該標準を実施すると同時にその専利を実施することを許諾したとみなし、他人の実施行為は、専利法第11条で規定された専利権侵害行為にならない。専利権者は、実施者に対して、一定の使用費を支払うよう要求することができるが、支払う金額は明らかに正常の許諾使用費より低くすべきで、専利権者が専利使用費の放棄を承諾した場合は、その承諾に従って取り扱う。」と規定されている。

それ以外、現時点、中国では標準技術の実施に必要な特許発明についての扱いを規定した法令も司法解釈もない。2009年11月、国家標準管理委員会が発行した「特許に係る国家標準の制定及び改訂についての管理規定」に関する意見募集は、現時点、修正・改善を行っているところで、まだ正式に発行されていない。

### Q 7-2 (標準関係 2)

標準技術にかかる特許の取り扱いについて、現在、政府又は公的機関により検討されている情報があれば、説明してください。

標準技術にかかる特許の取り扱いについて、公表されている政府又は公的機関により検討されている情報は見つからなかった。なお、かかる新聞記事、国家標準化管理委員会に対するインタビューからみれば、標準技術にかかる特許の取り扱いに関する規定の意見募集稿において、強制的標準にかかる特許の扱いに関する問題が社会的な関心を集めているので、当該内容は詳細に検討されていると考えられる。

### Q 7-3 (標準関係 3)

「壁構造におけるジョイントの施工方法」特許侵害事件<sup>10</sup>において、裁判所は、「最高裁判所关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题的函」<sup>11</sup>（以下「書簡」という。）に基づいて、標準技術にかかる特許権の侵害を否定し差止めを認めなかったと理解しています。その他に「書簡」に基づいて差止めを裁判所が命じなかった裁判例はありますか。あれば、その概要を説明してください。

はい（以下に説明してください）

いいえ

上記の「壁構造におけるジョイントの施工方法」特許侵害事件以外に、当該「書簡」に基づき、差止めを命じなかった関係判例は、見つからなかった。

なお、判決書において、「書簡」の内容を引用した事例はある。ただし、同事件の実情により、「書簡」に規定されている状況に該当しないと判断された。例えば、(2010)粵高法民三終字第 171 号判決書において、「書簡」の内容と同じく、「専利権者が標準の制定に参加するか、或いは専利権者の同意を得て、その専利を国家、業界或いは地方標準に入れた場合、専利権者は他人が当該標準を実施すると同時にその専利を実施することを許諾したとみなし、他人の実施行為は、専利法第 11 条で規定された専利権侵害行為にならない。」と示された。

<sup>10</sup> 河北省高級人民法院（2011）冀民三終字第 15 号。

<sup>11</sup> [2008] 民三他字第 4 号。

#### Q 7-4 (標準関係4)

「書簡」による許諾の擬制は、貴国国内で策定された標準に限らず、いわゆる国際標準についても認められるのでしょうか。その点に言及した裁判例や論文があれば、その概要を説明してください。なければ、回答者の独自の見解でも構いません。

はい (以下に説明してください)

いいえ

「書簡」による許諾の擬制は、いわゆる国際標準についても認められるかについて、中国の関連法律では明確に規定されておらず、関連判例も見つかっていない。ただ、「書簡」の条文からみれば、国家、業界或いは地方標準に入れた専利のみについて言及しているので、国際標準については認められないと考えられる。

現段階では、「書簡」に基づき、国際標準に関わる専利については、専利権不侵害抗弁になることは難しいと考えられる。

なお、2009年に公布された「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」を制定する際に、国家、地方標準に関わる特許に関しては、「専利権者の同意を得て、その専利を国家、業界或いは地方標準に入れて、制定・公表した標準において、かつ、標準において当該専利を公開していない場合は、裁判所は、専利権者は他人が当該標準を実施すると同時にその専利を実施することを許諾したと認定できる。ただし、当該専利が法により、必ず標準の形式で実施する場合を除く。……」と規定し、国際標準に関わる特許に関しては、「専利が国際標準或いは国家、業界、地方標準の採用した国際標準に他人の専利が含まれている場合、被疑侵害者が特許侵害訴訟で自分の行為が当該標準を実施したとの理由で不侵害抗弁を行った場合、裁判所は、国際標準の制定における専利政策などの国際慣例と結びつけて、上記の規定を参照して取り扱うことができる。」との条項を検討したことがある。

しかし、当該解釈の意見募集稿には、最終的に、国際標準に関する上記の規定を削除し、正式に発行された当該解釈には、上記の標準に関する全ての条項が削除された。

弊所の推測としては、標準に係る専利侵害は複雑で、しかも、「国家標準の特許権に係る規定」、「国家標準が特許に関する場合の処置規則」などの制定作業がまだ完成されていない状態で、どのように扱うか、定論になっていなかったため、当該司法解釈では、国際標準に関わる専利の取り扱いを言及していなかったのではないかと思われる。

### Q 7-5 (標準関係5)

「書簡」以外を理由として、標準特許に基づく差止めを裁判所が命じなかった裁判例はありますか。あれば、その概要を説明してください。

はい (以下に説明してください)

いいえ

「書簡」以外を理由として、標準特許に基づく差止めを裁判所が命じなかった裁判例は見つかっていない。

しかし、関係特許は既に標準により公開されたという理由で、無効審判を提起し、或いは公知技術抗弁を主張したケースはある。

また、既に標準になる技術を実用新案として出願し、且つ権利行使を行う例はある。このような訴訟は、悪意訴訟と認定され、権利者に損害賠償金を判定した判例もある。詳細には、Q2-1(2)における「袁利中が通発社、通発工場を訴えた実用新案侵害事件(2003)寧民三初字第188号」判例を参照されたい。

### Q 8 (判例一覧)

本調査においてにおいて引用した事例(裁判所判決、特許事務管理部門処理決定)の一覧(その概要を含む)を作成した上で、各事例の判決文・決定の文書自体を添付してください。

- 珠海市晶芸玻璃工程有限公司が広州白雲国際空港股分有限公司等を訴えた実用新案侵害事件(2006)粵高法民三終字第391号(「カーテンウォール移動連結装置事件」)
- 淄博高新技术産業開発区金霞建材廠が淄博民福置業有限公司を訴えた發明特許紛争事件(2009)淄民三初字第63号
- 淄博高新技术産業開發区金霞建材廠が淄博鹿苑置業有限公司等を訴えた發明特許紛争事件(2009)淄民三初字第64号
- 陸正新が金壇蘇源房地產開發有限公司を訴えた發明特許侵害事件(2006)蘇民三終字第0084号
- 林潤泉が南金建鄴城鎮建設開發有限公司を訴えた發明特許侵害事件(2006)蘇民三終字第0142号
- 寧波燎原工業股分有限公司が揚州宝德照明器材有限公司などを訴えた意匠侵害事件(2006)寧民三初字第125号

- 寧波燎原工業股分有限公司が江蘇華城証明灯具灯杆有限公司を訴えた意匠侵害事件 (2009) 鎮民三初字第 64 号
- 袁利中が通発社、通発工場を訴えた実用新案侵害事件 (2003) 寧民三初字第 188 号 (「消防用グローブバルブ事件」)
- 珠海市晶芸玻璃工程有限公司が北方国際合作股分有限公司、深セン市空港股分有限公司等を訴えた実用新案侵害事件 (2004) 深中法民三初字第 587 号
- 阿囟爾－費希爾股分有限公司費希爾廠が上海鴻立装設計工程有限公司等を訴えた發明特許侵害事件 (2007) 瀘高民三(知)終字第 12 号 (「屋根板固定用留め具事件」)

上記事件の概要は「添付 1 : 事件の概要」を参照。

また、上記事件の判決文自体は「添付 2 : 事件の判決書」を参照。

# 資料 I

## 海外調査結果

### 資料 3 オランダ

依頼先：ARNOLD + SIEDSMA

(原文及び翻訳文)



**Questionnaire (Survey on Injunctions based on Patent Rights, including  
Standards-Essential Patents)**

- Netherlands -

**Q1-1-1 (Legal basis for injunction: 1)**

We understand that, in cases of patent infringement, the legal basis for a patent holder to request an injunction against an infringer is Article 53 (1) <sup>1</sup> of the Netherlands Patent Act (*Rijksoctrooiwet 1995*). Is this understanding correct?

Yes       No (Please explain the reason in the space below)

**Article 53 (1)** of the Dutch Patent Act is the substantial legal basis for the patent holder to request an injunction against an infringer. In cases of patents for biological materials **article 53a** of the Dutch Patent Act is applicable. This article must however be read together with **article 70** of the Dutch Patent Act. This provision provides a regulation concerning the enforcement of the rights of the patent holder in the field of private law. Based on this provision the patent holder has the right to request an injunction against the infringer of his patent.

**Q1-1-2 (Legal basis for injunction: 2)**

In addition to Article 53 (1) of the Patent Act, are there other provisions concerning injunctions in cases of patent infringement? If any provisions exist, please explain their legal characteristics. Please also explain the differences (for instance, in the scope of application, requirements, effects, etc.) between the provision(s) and Article 53 (1) of the Patent Act.

Yes (Please explain in the space below)       No

---

<sup>1</sup> Artikel 53

1. Een octrooi geeft de octrooihouder, behoudens de bepalingen van de artikelen 53a tot en met 60, het uitsluitend recht:
  - a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;
  - b. de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen of het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze, in of voor zijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.

**Article 73** of the Dutch Patent Act could be mentioned as another provision concerning injunctions in cases of patent infringement. This article deals with the *indirect infringement*.

The patent holder may institute his claims at his disposal in enforcing his patent right against any person who:

- *Supplies or delivers* to or for his business
- In respect of an *essential part* of the invention
- The *means for the application* of the patented invention
- To *other persons* than those who are entitled to work the patented invention based on article 55 to 60
- In the *Netherlands, Curacao or Saint Maarten*
- *Knows* or it is *evident* considering the circumstances, that those means are *suitable* and *intended* for the application

There are two examples of cases based on this article:

1. **Supreme Court, 31-10-2003, Sara Lee/Intergro BA-Vomar Voordeelmarkt BV (Senseo)**

Patent was claimed on the coffee machine and the pads. The alleged infringer did not sell the coffee machine itself, but only the pads. The patent holder based his claims on indirect infringement. The Supreme Court stated that in this case, the fact that a coffee pad is necessary for the application of the patented machine does not necessarily mean that the pad is a part that forms an *essential element* of the invention. It is not part of the distinguishing part of the patent, by which it distinguishes itself from the state of art. (paragraph 3.4.2.).

**District Court (The Hague), 18-10-2010, Safeway/Kedge**

The District Court decided that in this case there was indirect infringement. The patented invention of Kedge was a safety device. This device could be connected to a roof surface without puncturing that roof surface. The alleged infringer Safeway had

changed the instruction manual by instructing the users to screw the device into the roof. The District Court stated there was still indirect infringement, since the users would know that it is not really necessary to screw the device into the roof and that this would actually be undesirable – they would most probably not follow the instruction. The means were still *suitable* and *intended* for the application of the patented invention of Kedge. (paragraph 2.5, 4.5, 4.10)

**Q1-2-1 (Requirement(s) for an injunction to be granted: 1)**

In cases where a patent holder requests an injunction pursuant to Article 53 (1) of the Patent Act or the provisions, if any, referred to in Q1-1-2 above, is the patent holder required to prove the patent infringement? Please explain along with the legal basis (provisions, judicial precedents, etc.).

Yes (Please explain in the space below)

No

In cases where a patent holder requests an injunction pursuant to article 53 (1) of the Patent act or one of the other articles mentioned above(Q1-1-2), the patent holder is required to prove the patent infringement. This requirement is based on **article 150 Dutch Code of Civil Procedure**. An exception to this article can be found in **article 70 (8) Patent Act**.

**Article 150** of the Dutch Code of Civil Procedure provides the general rule of the burden of proof. Based on that article the party which invokes legal consequences must prove them, unless these points were not disputed by the counterpart.

**Article 70 (8)** of the Dutch Patent Act contains an assumption of the prove. The Patent Act assists the patentee by reversing the burden of proof in respect of process (method) claims for the manufacture of a new product. If the product of the alleged infringer is the same, it is assumed that it has been manufactured in accordance with the patented process. The defendant has to prove that he applied a non-infringing process (method).

**Q1-2-2 (Requirement(s) for an injunction to be granted: 2)**

In cases where a patent holder requests an injunction pursuant to Article 53 (1) of

the Patent Act or the provisions, if any, referred to in Q1-1-2 above, does the patent holder need to prove that he/she has sustained actual damages as a result of the infringement? Please explain along with the legal basis (provisions, judicial precedents, etc.)

Yes (Please explain in the space below)                       No

In cases where a patent holder requests an injunction pursuant to article 53 (1) and article 70 of the Patent act, the patent holder does not need to prove that he/she has sustained actual damages as a result of the infringement. A threat of a damage is already sufficient for a request of an injunction.<sup>2</sup> Injunctions will be given if there is an actual infringement or when there is a threat of an infringement and they tend to be without time limit.

#### **Q1-2-3 (Requirement(s) for an injunction to be granted: 3)**

We understand that, when an injunction pursuant to Article 53 (1) of the Patent Act is requested, no requirements for the injunction to be fulfilled are imposed in addition to the existence of the infringement of the patent right. Is this understanding correct?

In cases where other requirements are imposed in addition to “infringement,” (for instance, the intention or negligence of the alleged infringer, working of the invention by the patentee, etc.) please explain them along with their legal basis and burden of proof.

Yes                                       No (Please explain in the space below)

It is correct that there are no further requirements for an injunction pursuant to article 53 (1) of the Patent Act.

#### **Q1-2-4 (Defense of alleged infringers against a demand for injunction: 1 – Defense under the Patent Act)**

In cases where a patent holder seeks an injunction against a patent right

---

<sup>2</sup> See Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/van Nispen, Industriële eigendom, Deel 1 – Bescherming van technische innovatie, Kluwer, Deventer, 2002, p. 402. HR 04-01-1952, NJ 1953, 158 phANH.

infringement, are there any defenses under the Patent Act that the alleged infringer may raise in the infringement court proceedings against the claim for an injunction, other than the defenses of asserting non-infringement, disputing the plaintiff's ownership of the right, and arguing the points referred to in Article 52 (3) to (6) or Article 53b to Article 56? (For instance, can the alleged infringer claim a compulsory license granted under Article 57 to Article 60 as defense?)

■ Yes (Please explain in the space below)      □ No

In cases where a patent holder seeks an injunction against a patent right infringement, the defendant may raise additionally the invalidity of the patent based on article 75 (1) of the Patent Act as well as the forfeiture of the patent based on article 62 of the Patent Act. Additionally, the defense can be based on exhaustion of the patent according to article 53 (5) of the Patent Act. These points may be done next to those mentioned in the questions.

Article 83 (4) of the Patent Act gives the Court the discretionary authority to stay patent proceedings if opposition proceedings vis-à-vis the same patent are pending before the EPO. The parties to the proceedings can request the court on the basis of this article to stay the proceedings. However, the Court is not obliged to do so.

Article 83(4) the Patent Act does not provide for rules of procedure and, therefore, it does not indicate at what stage of the proceedings the Court can decide to use its discretionary authority or when a party to the proceedings request can submit the request to stay the proceedings.

**Comment:** However, the Court in The Hague has mostly dealt with requests to stay patent proceedings in light of pending opposition proceedings (either revocation or infringement proceedings) at the end of the proceedings. After all, the decision (not) to stay the proceedings in light of opposition proceedings pending before the EPO, has to be answered by taking into consideration all the relevant facts, circumstances and interest of the parties.

The relevant case law indicates that the evaluation of a request to stay the proceedings boils down to a fair weighing of interests, involving the following questions:

(i) Are the arguments of the Parties in the revocation proceedings before the District Court in The Hague the same as in the opposition proceedings before the

EPO?

(ii) Will it still take a long time before a decision in the opposition proceedings is given?

(iii) Is there an infringement injunction effective against the claimant in the revocation proceedings, which is based on the European Patent of which the revocation is claimed?

(iv) Is there a specific (other) interest for the claimant to obtain certainty on the validity of the European Patent quickly, i.e. is waiting for the outcome of the opposition proceedings no option?

(v) Is there a strong chance that the patentee will lodge an appeal if the District Court in The Hague would declare the European Patent invalid?

(vi) Contradictory rulings on the revocation of a European Patent by the District Court in The Hague and the EPO should be avoided.

The District Court in The Hague tends to stay revocation proceedings sooner than infringement proceedings. However, when in infringement proceedings a revocation action is initiated as a counterclaim and the proceedings are very much related, the Court may stay both the main (infringement) proceedings and the counterclaim (revocation) proceedings.

#### **Q1-2-5 Defense of alleged infringers against a demand for injunction: 2 – Declaration of FRAND terms)**

We understand that, when a patent holder who has declared FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) terms for the patent right seeks an injunction against a patent right infringement, the alleged infringer, in order to avoid an injunction, may raise a defense that the patent holder fails to fulfill his/her obligation arising under the FRAND declaration.<sup>3</sup> Is this understanding correct? If such defense is raised, by what criteria does the court determine the patent holder's fulfillment of the FRAND obligation?

Yes (Please explain in the space below)

No (Please explain in the space below)

---

<sup>3</sup> See, Rechtbank 's-Gravenhage, 14-10-2011, 398308 / KG ZA 11-818, 398332 / KG ZA 11-819, 400246 / KG ZA 11-936 en 400247 / KG ZA 11-937

The understanding when a patent holder who has declared FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) terms for the patent right seeks an injunction against a patent right infringement, the alleged infringer, in order to avoid an injunction may raise a defense that the patent holder fails to fulfill his obligation arising under the FRAND declaration, is partly correct.

- The defense based on the FRAND declaration as such is not sufficient.

Additionally, a contractual FRAND-commitment that follows from the FRAND declaration is required (Rb 's-Gravenhage, 17-03-2010, *Philips/SK*, paragraph 6.19, 6.21, 6.22);

- The FRAND declaration cannot be seen as an offer for a license (FRAND-commitment) that just can be accepted by using the protected invention under the patent. In such a case, an agreement has not been concluded yet. Therefore, an agreement needs to be concluded by the parties in order to make reference to a FRAND-license. (Rb 's-Gravenhage, 14-03-2012, *Samsung/Apple*, paragraph 4.4 – 4.7);

- An alleged infringer may raise a defense based on the FRAND-declaration in situations where the patent holder abused his position and power. If therefore the patent holder was unwilling to negotiate in good faith about FRAND terms and this unwillingness is not reasonable, a FRAND defense may be successful. (Rb 's-Gravenhage, 14-03-2012, *Samsung/Apple*, paragraph 4.31)

### Q1-2-6 Defense of alleged infringers against a demand for injunction: 3 – Standard technology)

In cases where a patent holder seeks an injunction against a patent right infringement, can the alleged infringer raise a defense that the patent concerned is an essential patent for standard technology (standards-essential patent)?

- Yes (Please explain in the space below)      □ No

In cases where a patent holder seeks an injunction against a patent right infringement, the alleged infringer can raise a defense that the patent concerned is an

essential patent for standard technology if:

- The patent-holder abused his position and power – he is, for example, unwilling to negotiate in good faith on FRAND terms. (Rb 's-Gravenhage, 14-03-2012, Samsung/Apple, r.o. 4.31)

**Q1-2-7 (Defense of alleged infringers against a demand for injunction: 4)**

In cases where a patent holder requests an injunction against a patent infringer, are there any other defenses that the alleged infringer may plead in the infringement court proceedings against the demand for the injunction?

- Yes (Please explain in the space below)       No

There are no other defenses than mentioned that the alleged infringer may plead in the infringement court proceedings against the demand for injunction.

**Q1-3 (Authority: 1)**

Can an injunction under Article 53 (1) of the Patent Act only be ordered by a court? Or is it possible for any other administrative authorities to issue an injunction under Article 53 (1) of the Patent Act? (When a patent holder seeks an injunction against a patent infringer pursuant to Article 53 (1) of the Patent Act, can a patent holder only bring the case before a court? Or is it possible to complaint with other administrative authorities? -----*This question does NOT relate to the authorities of the border controls. Please take this into account in your answer.*)

- Injunctions under Article 53 (1) of the Patent Act can be issued only by a court
- Injunctions under Article 53 (1) of the Patent Act can be issued not only by a court but also by other authorities (Please explain specifically in the space below the authorities that can issue the injunction order.)

Based on **article 80, 81 and 83** of the **Patent Act**, Injunctions under article 53 (1) can be issued only by a court. Based on **article 80** the District Court of The Hague is *exclusively* competent. The administrative authorities may in general only act with a

prior court title. Only on the basis of the EU Anti Counterfeit Regulation, the administrative authorities, such as the border patrol, are able to take the initiative. However, in these cases the patent holder is obliged to start court proceedings within a reasonable time period.

#### Q1-4-1 (Execution of an injunction: 1)

When the judgment to grant an injunctive relief becomes final and binding, what procedures are followed to execute the judgment? Is a suspension period between the judgment and the execution provided? If it is provided, please explain the suspension period with its legal basis. Please also explain whether a patent holder or an infringer may request to shorten or extend the suspension period.

Yes (Please explain in the space below)       No

In general there is no suspension period granted. The judgments are enforced directly. However, the patent holder needs to serve the judgment on the defendant in order to execute it. Therefore, it is at the discretion of the patent holder when the service takes place.

#### Q1-4-2 (Execution of an injunction: 2)

In cases where the infringement court granted the injunctive relief but subsequently said judgment was appealed, and thereby the judgment was not final and binding, is the injunction executed before the higher court passes its judgment?

(Please also explain how the judgment is executed under the Netherlands legal system; for example, whether the execution is suspended in cases where a higher court suspends the execution of an injunction ordered by a lower court; whether the injunction is not executed in cases where an appeal is made since the injunction is not executed until it becomes final and binding; whether even the execution of the provisional [preliminary] injunction ordered by lower court is suspended when it was appealed and the higher court orders the suspension of the execution, etc.)

Yes

No

- Both cases exist (Please explain in which cases an injunction is executed and in which cases an injunction is not executed.)

Both cases exist. In the Netherlands it is possible that the injunction can be executed before the higher court passes its judgment – a *provisional injunctive relief*. In this case, the patent holder must show the need for such relief during the pending of the appeal. **(Article 254, 258, 288 Dutch Code of Civil Procedure)**

However it is also possible that the court decides that the execution of an injunction must be suspended. This is the case when the patent holder does not have an urgent need to execute the injunction and the alleged infringer does have a direct and urgent interest by the suspension of the execution. Additionally, the execution can be suspended in cases where there is dispute about the rightfulness of measures taken to execute a decision.

There are some examples in the case law on that matter:

- Supreme Court, 22 April 1983, NJ 1984, 145 – this case was not a patent case but forms the basis for this possibility.
- District Court Assen, 23 June 2005, 52213/KG ZA 05-90, LJN: AT8164; *Cordis Europa N.V./Schneider Europe GmbH* (paragraph 4.3, 4.5, 4.6)<sup>4</sup>

A recent case can be found here: District Court Breda, 31 October 2012, 255510/KG ZA 12-572, you can find it here. However this case did not concern a patent infringement. Here the court ordered that the execution will be suspended until the judge decides on rightfulness of the execution of the judgment.

## Q2-1 (Discretion in issuing an injunction)

Does a court have discretion in issuing an injunction order pursuant to Article 53 (1) of the Patent Act or the provisions, if any, referred to in Q1-1-2 above? Is it possible for a court to use its discretion not to order an injunction even if the requirements for the injunction prescribed by the law were fulfilled? If it is possible, please explain the legal basis for it (provisions, judicial precedents, etc.).

- Yes (Please explain in the space below)      □ No

---

<sup>4</sup> <http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=AT8164>.

It is indeed possible for a court to use its discretion by not granting an injunction even though the requirements for that injunction were fulfilled.

Based on **article 254** of the **Dutch Code of Civil Procedure**, the question referred to the court must be urgent and suitable for the interim relief-procedure (kort geding-procedure). The court has discretion in examine these points. Therefore, a judge may not grant an injunction in cases that, according to him, are not urgent or not suitable for the interim relief-procedure (kort geding-procedure) even if the substantial requirements for a injunction are fulfilled.

### **Q2-2 (Cases: 1 – existence)**

Are there any judicial precedents in which an injunction was not granted even though a patent infringement and the danger of repetition were successfully proved?

- Yes (There are judicial precedents in which an injunction was not granted) Please provide an outline of the precedents.
- No (There is no judicial precedent in which an injunction was not granted) .

There are not any examples of cases published in which an injunction was not granted even though a patent infringement and the danger of repetition were successfully proved.

### **Q3-1 (Judicial precedents)**

Are there any judicial precedents that denied the injunction but ordered payment of monetary compensation for future damages? If any, please provide an outline of the precedents.

- Yes (Please explain in the space below)       No

There are not any published judicial precedents that denied an injunction but ordered payment of monetary compensation for future damages. Additionally, it has to be taken into consideration that it is not possible to ask for payment of damages in the

*kort geding*-procedure. Therefore, it is not possible to ask for damages in this procedure. Only in exceptional cases an advanced payment of damages may be asked. These cases concern personal injury cases.

### **Q3-2-1 (Request of compensation for future damages)**

In cases where a patent infringement continues or is likely to continue, is it possible for the patent holder to demand compensation for future damages? If it is possible, please explain along with the legal basis (provisions, judicial precedents, etc).

■ Yes (Please explain in the space below)      □ No

A request of compensation for future damages is basically possible. However, the damage must be determinable. Examples are cases where the patent suffers loss of value due to the infringement or the patent holder loses royalties.

Damages officially start to accrue from the moment that the infringer is aware that he is infringing a patent. Such awareness is accepted if the patentee can show that the infringer “knew or on reasonable grounds should have understood” (art. 45 TRIPs) that he infringed the patent. This means that for example a registered cease and desist letter should be sufficient to make that an infringer becomes liable for damages.

Damages can, however, only be obtained per the date of the grant of the patent and not for the time before the grant. The law allows, however, for a reasonable compensation for ‘infringing’ activities prior to the grant but after the publication of the patent application, if the defendant was aware of the application and should have understood that his activities will infringe if patent will be granted on the claims as published. A reasonable compensation normally takes the size of a reasonable license fee.

### **Q3-2-2 (Compensation for future damages in lieu of injunction)**

Is it possible for a court to deny an injunction pursuant to Article 53 (1) of the Patent Act or the provisions, if any, referred to in Q1-1-2 above and to order payment of monetary compensation for future damages or future royalties instead of the injunction? If it is possible, please explain along with the legal basis (provisions,

judicial precedents, etc.).

Yes (Please explain in the space below) Please proceed to Q3-3.

No

Theoretically, this might be possible. However, the court cannot act on its own initiative. That means, if a party asks for an injunction the court cannot order a payment of damages instead. The court is basically bound to the claim of the claimant.

### **Q3-3 (Basis for calculating compensation for future damages)**

If a court is able to order payment of monetary compensation for future damages or future royalties instead of the injunction and if there is an example or standard for calculating the compensation, please explain it.

The basis for calculating future damages is turnover and the win of the products in which the patent was applied. Additionally, the amount of royalties can be used as a base for calculation of the compensation for future damages. See here: District Court Den Haag, 1 April 1998, BIE 2001, nr. 19, p. 119 et seq.

### **Q3-4-1 (Compulsory licenses)**

Are there any cases in which a claim for a compulsory license has been filed under Article 57 to Article 60 of the Patent Act? If there is such case, please provide an outline.

Yes (Please explain in the space below)  No

There is one case published in which a claim for a compulsory license has been filed as a defense against an infringement procedure. However, the published decision is not the infringement procedure but a administrative procedure before the Octrooiraad<sup>5</sup>. In

---

<sup>5</sup> The published decision concerns (a not longer consisting) administrative proceedings which were filed at the Octrooiraad. Within this procedure the "infringer" wanted to enforce the compulsory license. The infringement proceedings initiated in The Netherlands and France were separated from these administrative proceedings. The "infringer's" goal was to get the license and to use this as a defense in the infringement proceedings. So, it concerned separated proceedings.

this case the applicant requested the Octrooiraad to issue a compulsory license for a patent. The Octrooiraad stated that the compulsory license requires that the product is being used by the licensee within the Dutch territory. A compulsory license has the function to give the Dutch industry the opportunity to use the patent in question with the territory of the Netherlands. Additionally, the Octrooiraad stated that in order to prevent a compulsory license, the patent holder has the obligation to supply the territory for which the license is being requested sufficiently with the product being protected by the patent. This means that the patent holder has to supply the territory with a sufficient amount and under a reasonable price, see *Octrooiraad*, 5 September 1995, IEPT19950905.

In another case, the District Court of the Hague had to examine whether the compulsory license infringes the rights of the patent holder granted by the European Convention of Human Rights (hereafter ECHR). The court stated this was not the case. The Octrooiraad, which is competent for the filing of a compulsory license, can be qualified as independent and impartial judicial authority in the sense of article 6 ECHR. Additionally, the court stated that the obligation to grant a compulsory license does not constitute an infringement of the fundamental right to own property. The patent holder has still the right to use the patent. His right is only limited by the compulsory license as he is not able to enforce the patent against the licensee. However, the court did not grant a compulsory license in this case, as it stated that the patent was invalid due to the fact that the invention was not new, see District Court The Hague, 11 July 1989, IEPT19890711.

### Q3-4-2 (Relationship to compulsory licenses)

While an infringement court proceeding is pending, is it possible to file a petition concerning a compulsory license pursuant to Article 57 to Article 60 of the Patent Act?

Possible       Impossible

It is possible to file for a compulsory license while the infringement procedure is pending. This was the case in the decision of the *Octrooiraad*, 5 September 1995, IEPT19950905.

### Q3-5-1 (Relationship to FRAND declaration 1)

We understand that in some cases, a patent holder who has declared FRAND terms for the patent right may not seek an injunction against the alleged infringer.<sup>6</sup> Is this understanding correct? If it is correct, please describe the situation where the patent holder is restricted from seeking an injunction along with the legal basis (provisions, judicial precedents, etc.).

- Yes (Please explain in the space below)       No

The mentioned case-law talks about the FRAND **declaration** and not the FRAND **terms** – which follows *after* negotiations.

It is right that in some cases a patent holder who has given a FRAND *declaration* for his patent right, cannot seek an injunction against the alleged infringer. The FRAND *declaration* actually shows the willingness to enter into negotiations on FRAND *terms* – it forms an obligation for the patent holder to really negotiate with a party who is seeking a license and has taken the first step. By enforcing his patent rights during negotiations - while it is not clear that the alleged infringer is not willing to negotiate on a license - the alleged infringer could claim that the patent holder abuses his rights or does not negotiate in good faith, see District Court The Hague, 14 March 2012, [IEPT20120314](#).<sup>7</sup>

### Q3-5-2 (Relationship to FRAND declaration 2)

In cases where a patent holder has declared FRAND terms for the patent right, does he/she assume any obligation other than the obligation to negotiate in good faith?

- Yes (Please explain in the space below)       No

Based on the available case-law, the patent holder has indeed the obligation to negotiate in good faith and with respect to that obligation he must not abuse his rights. Besides these two mentioned obligations, the patent holder is restricted to enforce the patent against the party negotiating with him. The patent holder is also prohibited to threaten with procedure in order to put him into a better position during

<sup>6</sup> See, 400376 / HA ZA 11-2213.

<sup>7</sup> Paragraph 4.31.

the negotiations, see District Court The Hague, 10 March 2011, [IEPT20110310](#). In this case LG threatened to act against Sony, while parties were negotiating. See as well the order issued by the District Court Breda in this case, [IEPT20110228](#).

#### Q4-1 (TRIPS Agreement: 1)

Are there any judicial precedents mentioning a relationship between the TRIPS Agreement and injunctive relief? If any, please provide an outline of the precedent.

Yes (Please explain in the space below)       No

According to **article 50 paragraph 6** of the **TRIPS Agreement** and **article 1019 i** of the **Dutch Code of Civil Procedure**, the patent holder – to whom a preliminary injunction is granted – should initiate main proceedings within an amount of time which is set by the courts. The fact that the patent holder does not initiate main proceedings will result in the loss of the effect of the injunction.

Some case law on this matter:

- **ECJ, 16-06-1998, case C-53/96; *Hermès/FHT*** – The District Court of Amsterdam referred the question to the European Court of Justice whether an interim measure – to put an end to an infringement of an intellectual property right (in this case a trademark right), which is adopted on grounds of urgency - falls within the scope of the expression ‘provisional measures’ within the meaning of article 50 of the TRIPS Agreement. The European Court of Justice decided that this kind of measure is not regarded as definitive and must be seen as a provisional measure within the meaning of article 50 of the TRIPS Agreement. This means that the patent holder must initiate main proceedings within reasonable time set by the courts (or article 50), otherwise the injunction will lose its effect. (**paragraph 36-39, 45**)
  
- **District Court The Hague, 25 July 2007, *Abbott/Teva*** – Normally (in the Netherlands) a preliminary relief proceeding may constitute a claim in the principal proceedings. However, in the sense of article 50 TRIPS Agreement,

Dutch preliminary relief proceedings must be considered as preliminary relief measures in the sense of that article. Therefore, this procedure cannot be considered to be a principal proceeding. The interesting point in this case was that according to Dutch civil procedural law, the preliminary relief procedure is considered to be principal procedure in case of a freezing order (so called *conservatoir beslag*). According to this decision, this is not the case in IP proceedings. The patent holder is therefor obliged to initiate main proceedings, within the period stipulated by the judge or within the period of 31 calendar days or 20 work days as mentioned in article 50 paragraph 6 of the TRIPS Agreement. By not having done this, the preliminary measure loses its effect, **(paragraph 5.7)**. Here you can find a English translation of the judgment.

A similar decision was made by the District Court of Leeuwarden, 27 June 2007, LJN:BA9084.

#### Q4-2 (TRIPS Agreement: 2)

Are there any articles or research papers discussing the relationship between the TRIPS Agreement and domestic laws providing the injunctive relief for patent infringement, especially for those cases where an injunction is denied even though a patent infringement continues or is likely to continue? If any, please provide an outline of the articles.

Yes (Please explain in the space below)       No

Articles discussing the relationship between the TRIPS Agreement and domestic laws providing the injunctive relief for patent infringement:

-Theo Bosboom and Christel Jeunink, 27 July 2007, boek9.nl, *Na IE-beslag altijd bodemprocedure*: discussing the case of *Lucy Locket v. Van der Meulen* and *Abbott v. Teva*; you can find it here.

- Evert van Gelderen, boek9.nl, *Niet na elk IE-beslag een bodemprocedure*: reaction to the above mentioned article, you can find it here.

### Q5 (Statistical data)

Please provide statistical data (number of patent infringement suits, percentage of suits won by the patent holder, percentage of settlements) on patent infringement suits for each year from 2007 to 2011.

If there is published data, please provide the data. If it is available on a website, please let us know how to obtain it.

If there is no published data, please provide data that can be tallied on your side based on published figures, etc.

Unfortunately, there is no official data. Additionally, it is not possible to see in the decisions published whether the parties have reached a settlement. Furthermore, the settled cases do not reach the court at all. Therefore, as there is no relevant data officially available, it is impossible to provide this data in another way.

### Q6 (List of judicial precedents)

Please provide a list (including the outline of each case) of the judicial precedents used to answer this survey. Please also attach the full text of the judicial precedents.

- Supreme Court, 31-10-2003, *Sara Lee/Intergro BA-Vomar Voordeelmarkt BV (Senseo)*
- District Court (The Hague), 18-10-2010, *Safeway/Kedge*
- Rb 's-Gravenhage, 17-03-2010, *Philips/SK*
- Rb 's-Gravenhage, 14-03-2012, *Samsung/Apple*
- Supreme Court, 22 April 1983, NJ 1984, 145, (this decision is not available in electronic form)
- District Court Assen, 23 June 2005, 52213/KG ZA 05-90, LJN: AT8164; *Cordis*

*Europa N.V./Schneider Europe GmbH*

- District Court Breda, 31 October 2012, 255510/KG ZA 12-572, you can find it [here](#)
- District Court Den Haag, 1 April 1998, BIE 2001, nr. 19, p. 119 et seq.
- *Octrooiraad*, 5 September 1995, [IEPT19950905](#)
- District Court The Hague, 11 July 1989, [IEPT19890711](#)
- District Court The Hague, 14 March 2012, [IEPT20120314](#)
- District Court The Hague, 10 March 2011, [IEPT20110310](#)
- District Court Breda, 28 February 2011, [IEPT20110228](#)
- [ECJ, 16-06-1998, case C-53/96; Hermès/FHT](#)
- [District Court The Hague, 25 July 2007, Abbott/Teva](#) (English translation can be found [here](#))
- District Court of Leeuwarden, 27 June 2007, [LJN:BA9084](#)

Additionally, an (NON-OFFICIAL) English version of the Dutch Patent Act can be found [here](#).

Finally, you can find enclosed an article on the FRAND-licensing in the Netherlands.

**Q7-1 (Implementation of the Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights)**

Article 12 of the Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights stipulates that domestic provisions to order monetary compensation in lieu of an order of injunction may be established under certain requirements.<sup>8</sup> We understand that

---

<sup>8</sup> Article 12 Alternative measures

Member States may provide that, in appropriate cases and at the request of the person liable to be subject to the measures provided for in this section, the competent judicial authorities may order pecuniary compensation to be

Netherlands did not amend domestic laws for the implementation of said Article. Is this understanding correct?

Correct       Incorrect (Please explain in the space below.)

This is correct. The Dutch government stated during the implementation of the Enforcement Directive that due to the fact that article 12 of the Enforcement Directive applies to situation where the liable person acted unintentionally and without negligence, this provision applies in cases where the alleged infringer was not liable. As the Dutch Private Law is not familiar with such a liability the Dutch government decided to use its discretion and refused the implementation of this provision, see MvT, Kamerstukken, 2005-2006, 30392, nr. 3.

#### Q7-2

Please explain in the space below the reason why domestic law was not modified pursuant to Article 12 of the Directive in your country, if possible.

See answer Q7-1.

---

paid to the injured party instead of applying the measures provided for in this section if that person acted unintentionally and without negligence, if execution of the measures in question would cause him/her disproportionate harm and if pecuniary compensation to the injured party appears reasonably satisfactory.

質問票（特許権による差止めに関する調査）

～オランダ～

Q 1-1-1（差止めの根拠規定の所在 1）

特許権の侵害がある場合に、特許権者が侵害の差止めを請求し得る法律上の根拠は、オランダ特許法（Rijksoctrooiwet 1995）第 5 3 条（1）<sup>9</sup>であると理解しています。この理解は正しいですか。

正しい

正しくない（以下に説明してください）

オランダ特許法第 53 条 (1) は、実質的に特許権者が侵害の差止めを請求する法律上の根拠となっている。生物学的材料に係る特許には、特許法第 53 a 条が適用される。ただし、この条文はオランダ特許法第 70 条と合わせて読まなければならない。第 70 条は私法の領域における特許権者の権利行使に関する規定を定めている。この規定により、特許権者は自己の特許権の侵害者に対して侵害の差止めを請求する権利を有する。

Q 1-1-2（差止めの根拠規定の所在 2）

オランダ特許法第 5 3（1）以外に、特許権の侵害を受けた場合の、差止めに関する規定はありますか。あれば、その差止めの法的性質について法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。また、その規定が、オランダ特許法第 5 3 条（1）と、どのような差異（適用範囲、要件及び効力など）を有しているのかも説明してください。

はい（以下に説明してください）

いいえ

特許権の侵害を受けた場合の、差止めに関するもう一つの規定として、オランダ特許法第 73 条を挙げるができるだろう。第 73 条は間接侵害に関するものである。特許権者は、その権利を行使するために、事業において又は事業のために、第 55 条から

<sup>9</sup> 第 53 条

(1) 第 54 条から第 60 条までの規定に従うことを条件として、特許は、その所有者に次の事項に関する排他権を付与する。

- (a) 特許製品を製造し、使用し、市場に出し若しくは転売し、賃貸し若しくは引渡し、又は自己の事業において若しくは自己の事業のために、それ以外の方法で特許製品の取引をし、又はそれらの何れかの目的のために特許製品を提供し、輸入し若しくは保管すること
- (b) 自己の事業において又は自己の事業のために特許方法を使用し、若しくは特許方法の使用の結果として直接に取得された製品を使用し、市場に出し若しくは転売し、賃貸し若しくは引渡し、又は自己の事業において若しくは自己の事業のためにそれ以外の方法でその製品の取引をし、又はそれらの何れかの目的のためにその製品を提供し、輸入し若しくは保管すること

第 60 条までによって特許発明を実施する権限を有する者以外の者に対して、その発明の本質的部分に関してオランダ本国、キュラソー島又はシント・マールテン島における特許発明の利用のための手段を提供又は供給する者に対して随意に訴訟を提起することができる。ただし、その者が、それらの手段がその利用に適しており、かつそれを意図しているものであることを知っているか、又はそれに係る事情を勘案してそれが明らかである場合に限る。

この条文による裁判例を以下に二つ挙げる。

2. Supreme Court, 31-10-2003, Sara Lee/Intergro BA-Vomar Voordeelmarkt BV (Senseo)

特許はコーヒーメーカーとパッドに係るものであった。被疑侵害者はコーヒーメーカー本体ではなくパッドのみを販売していた。特許権者は間接侵害により訴訟を提起した。この事件で最高裁判所は、次のように述べている。特許で保護されているコーヒーメーカーの利用にコーヒーパッドが必要だからといって、コーヒーパッドが発明の本質的部分を形成する部分だということには必ずしもならない。コーヒーパッドは、特許の、技術水準から区別されるほどの識別力のある部分を構成しない (3.4.2 項)。

District Court (The Hague), 18-10-2010, Safeway/Kedge

この事件で地方裁判所は間接侵害があったとの判決を下した。Kedge の特許発明は安全装置である。この装置は屋根の表面に穴を開けずに屋根の表面に設置できるものである。被疑侵害者の Safeway は、装置をねじで屋根に固定するよう利用者に指示することにより、取扱説明書を変更した。地方裁判所は次のように述べている。利用者は実際には装置をねじで屋根に固定する必要がないこと及びこれを行うことが実際には望ましくないことを知っており、指示に従わないのはほぼ確実であるので、やはり間接侵害が存在する。その手段はやはり Kedge の特許発明の利用に適しており、かつそれを意図しているものであった (2.5 項、4.5 項、4.10 項)。

Q 1 - 2 - 1 (差止めが認められるための要件 1)

上記 Q 1 - 1 - 1 又は Q 1 - 1 - 2 の規定に基づいて、差止めを請求する場合、侵害行

為がなされていることを、特許権者が立証する必要がありますか。法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。

■はい（以下に説明してください）

□いいえ

特許法第 53 条 (1) 又は上記 Q 1 - 1 - 2 で挙げたその他の条文に基づいて、特許権者が差止めを請求する場合、特許権者には特許権の侵害を立証することが求められる。この義務は、**オランダ民事訴訟法第 150 条**によるものである。この例外は、**特許法第 70 条 (8)**で規定されている。

オランダ民事訴訟法**第 150 条**は立証責任の原則を定めている。この条により、法的帰結を引き出す者は、それらの点について相手方が争っていない場合を除き、それらを立証しなければならない。

オランダ特許法**第 70 条 (8)**には、証明の推定が定められている。特許法は新製品を製造するための方法（メソッド）クレームに関する立証責任を転嫁することにより、特許権者を支援している。被疑侵害者の製品が同一のものであるならば、特許で保護される製法に基づき製造されたものと推定される。被告は侵害しない製法（メソッド）を利用したことを証明しなければならない。

### Q 1 - 2 - 2（差止めが認められるための要件 2）

上記 Q 1 - 1 - 1 又は Q 1 - 1 - 2 の規定に基づいて、差止めを請求する場合、侵害行為によって特許権者に損害が発生していることを、特許権者が立証する必要がありますか。法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。

□はい（以下に説明してください）

■いいえ

特許法第 53 条 (1) 及び第 70 条に基づいて、特許権者が差止めを請求する場合、特許権者は、侵害行為によって実際に損害を被ったことを立証する必要はない。損害が発生するおそれがあれば、差止めを請求するのにすでに十分である<sup>10</sup>。実際の侵害行為があるか、又は侵害行為がなされるおそれがあれば、差止めは認められ、またその期限は定められていない傾向がある。

<sup>10</sup> See Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/van Nispen, Industriële eigendom, Deel 1 - Bescherming van technische innovatie, Kluwer, Deventer, 2002, p. 402. HR 04-01-1952, NJ 1953, 158 phANH.

### Q 1 - 2 - 3 (差止めが認められるための要件 3)

特許法 53 条(1)に基づいて、差止めを請求する場合、特許権侵害があることのほかに、差止請求が認められるための要件（例として、被疑侵害者の故意・過失、損害の発生、権利者による実施行為の存在等）は課せられていないものと理解しています。この理解は正しいですか。

「侵害」の他にも要件が課せられている場合、その法的根拠立証責任と共に説明してください。

はい

いいえ (以下に説明してください)

特許法第 53 条 (1) に基づいて、他に差止請求が認められるための要件は課せられていないという理解で正しい。

### Q 1 - 2 - 4 (差止請求に対する被疑侵害者側の抗弁 1—知的財産法上の抗弁)

特許権侵害に対して権利者から差止請求がされた場合、非侵害及び権利が真に原告に帰属しているか並びにオランダ特許法第 52 条 (3) ~ (6)、第 53 b 条~第 56 条の点のほかに、被疑侵害者が差止めを免れるために侵害訴訟手続中で主張しうる知的財産法上の抗弁はありますか。(例えば、被疑侵害者は、オランダ特許法第 57 条~第 60 条に基づく強制実施許諾を抗弁として主張することができますか。)

ある (以下に説明してください)  ない

特許権侵害に対して特許権者が差止めを求める場合、被告はこのほかに特許法第 75 条 (1) による特許無効や特許法第 62 条による特許権消滅の抗弁を提起することができる。また特許法第 53 条 (5) に基づく特許権の消尽により抗弁することもできる。質問に挙げられている点の他に、これらの点を行うことができる。

特許法第 83 条 (4) は同一の特許に対する異議申立手続が EPO において係属中である場合には、裁判所に特許権侵害訴訟を停止する裁量権を与えている。侵害訴訟の当事者は、この条を根拠として侵害訴訟の停止を請求することができるが、裁判所には停止する義務はない。

特許法第 83 条 (4) は訴訟の規則を定めていないので、訴訟のどの段階で裁判所がその裁量権を行使することを決定できるのかということや訴訟の当事者がいつ訴訟の停止を請求できるのかということを示していない。

コメント：ただし、ハーグ地方裁判所は係属中の異議申立手続（取消訴訟又は侵害訴訟のいずれか）を踏まえて、訴訟の終わり頃に特許訴訟を停止させる請求を取り扱う場合がほとんどである。結局のところ、EPOにおいて係属している異議申立手続を踏まえて訴訟を停止させる（させない）かの判断は、関連する事実、状況、関係者の利益のすべてを考慮して回答が出されなければならない。関連する判例法によれば、要約すれば、訴訟停止の請求の評価は、次に掲げる質問を含め、公正に利益を比較考量して行われることになる。

(i) ハーグ地方裁判所における取消訴訟の当事者の主張が、EPOにおける異議申立手続におけるものと同じであるか。

(ii) 異議申立手続において決定が出されるまでにまだ長い時間がかかるか。

(iii) 取消の請求された欧州特許について、取消訴訟の原告に対して有効な侵害差止命令が存在するか。

(iv) 権利者は、欧州特許の有効性を迅速に確認することに対して特定の（その他の）利益を有するか。すなわち、異議申立手続の結果を待つ以外の方法はないか？

(v) ハーグ地方裁判所が欧州特許の無効を宣言した場合、特許権者が控訴を提起する見通しはあるか。

(vi) 欧州特許の取消に関してハーグ地方裁判所とEPOとで矛盾する判決を出すことは避けるべきである。

ハーグ地方裁判所は、侵害訴訟よりも取消訴訟の停止を早く行う傾向があるが、侵害訴訟において取消訴訟が反訴として提起され、それらが非常に関連のある訴訟である場合は、地方裁判所は本案（侵害）訴訟と反訴（取消）訴訟のいずれをも停止することができる。

#### Q 1 – 2 – 5（差止請求に対する被疑侵害者側の抗弁 2 – FRAND 宣言）

特許権侵害に対して、当該特許権についてFRAND宣言をしている権利者から差止請求がされた場合に、被疑侵害者は差止めを免れるために、権利者がFRAND宣言により生じる義務を履行していないことを抗弁として主張できると理解しています<sup>11</sup>。この理解は正しいですか。また、その場合に、裁判所は、どのような基準で権利者がFRANDの義務を履行したかを判断していますか。

■正しい（以下に説明してください） □正しくない（以下に説明してください）

特許権侵害に対して、当該特許権についてFRAND（公正、合理的かつ非差別的であること）の条件を宣言している特許権者から差止請求がされた場合に、被疑侵害者は差止めを免

<sup>11</sup> See, *Rechtbank 's-Gravenhage*, 14-10-2011, 398308 / KG ZA 11-818, 398332 / KG ZA 11-819, 400246 / KG ZA 11-936 en 400247 / KG ZA 11-937

れるために、権利者が FRAND 宣言により生じる義務を履行していないことを抗弁として主張できるとの理解は、部分的には正しい。

- FRAND 宣言そのものを根拠とする抗弁では十分ではない。このほかに、FRAND 宣言から契約による FRAND 約束を締結する必要がある。 (Rb 's-Gravenhage, 17-03-2010, Philips/SK, paragraph 6.19, 6.21, 6.22);
- FRAND 宣言は、特許により保護されている発明を実施することにより認められる実施権 (FRAND 約束) の申出と見なすことはできない。この場合は、契約はまだ締結されていないので、FRAND ライセンスに言及するためには、当事者が契約を締結する必要がある。 (Rb 's-Gravenhage, 14-03-2012, Samsung/Apple, paragraph 4.4 - 4.7);

被疑侵害者は、特許権者がその立場と権限を濫用した状況がある場合は、FRAND 宣言による抗弁を提起することができる。そのため、FRAND 条件に関して特許権者が誠実に交渉したならず、この交渉したがる姿勢が合理的でない場合には、FRAND 宣言に係る不履行による抗弁は上手くいくかもしれない。 (Rb 's-Gravenhage, 14-03-2012, Samsung/Apple, paragraph 4.31)

#### Q 1 - 2 - 6 (差止請求に対する被疑侵害者側の抗弁 3 - 標準技術)

特許権侵害に対して権利者から差止請求がされた場合に、被疑侵害者は、当該特許が標準 (必須) 特許であることを、何らかの抗弁として主張することができますか。

はい (以下にその根拠等を説明してください)

いいえ

特許権侵害に対して特許権者が差止請求をする場合に、被疑侵害者は、以下に該当する場合は、当該特許が標準技術 (必須) の特許であるとの抗弁を主張することができる。特許権者がその立場及び権限を濫用した場合、例えば、FRAND 条件について誠実に交渉したがる場合 (Rb 's-Gravenhage, 14-03-2012, Samsung/Apple, r.o. 4.31)

#### Q 1 - 2 - 7 (差止請求に対する被疑侵害者側の抗弁 4)

特許権侵害に対して権利者から差止請求がされた場合に、被疑侵害者が差止めを免れるために侵害訴訟手続中で主張しうる、その他の抗弁はありますか。

ある (以下に説明してください)      ない

差止請求に対して侵害訴訟手続において主張し得る、言及されている以外の抗弁はない。

#### Q 1 - 3 (機関 1)

特許法 53 条(1)に基づく差止めの請求は、裁判所に対してのみ訴えるのでしょうか。それとも、行政機関にも差止めを訴えることは可能でしょうか。(水際措置を除く。)

はい、裁判所だけです。

いいえ、裁判所だけではなく、行政機関にも可能です。(具体的にどのような機関に訴えることができるのか、以下に説明してください)

特許法第 80 条、第 81 条、第 83 条により、第 53 条 (1) に基づく差止命令は裁判所のみが発することができる。第 80 条により、ハーグ地方裁判所は専属管轄権を有する。行政機関は、一般に事前に裁判所の命令を受けてのみ行為できる。国境警備隊などの行政機関は、EU 税関規則 (EU Anti-Counterfeit Regulation) に基づく場合にのみ主導権を握ることができる。ただし、この場合には、特許権者は妥当な期間内に裁判手続を開始しなければならない。

#### Q 1 - 4 - 1 (差止めの執行 1)

差止めの請求を認める判決が確定した場合、その判決はどのような手続で執行されますか。判決から執行までの猶予期間は規定されていますか。規定されているならば、その猶予期間を、その法的根拠 (条文など) と共に説明してください。特許権者又は、被疑侵害者がその猶予期間の短縮又は伸長を請求することが可能かどうかも含め、説明してください。

はい (以下に説明してください)      いいえ

一般に猶予期間は認められていない。判決は直ちに執行されるが、判決を執行するために

は、特許権者は被告に判決を送達する必要がある。よって、送達が行われる時期は、特許権者の判断によることになる。

#### Q 1 - 4 - 2 (差止めの執行 2)

差止めの請求を認める判決がなされた場合であって、当該判決について、上訴がなされ裁判が係属し、差止めを命じる判決が未だ確定していない段階では、差止めは執行されま

すか。  
例えば、下級審における差止判決を上級審が執行停止にした場合には執行が停止される、下級審判決は確定するまで執行されないの上訴がなされた場合には執行はされない、下級審が仮執行を命ずる判決に対して上訴がなされた場合にも上級審が執行停止にした場合には執行が停止される等、法制度上、どのように執行されるのかについても説明してください。

はい

いいえ

■どちらの場合もある。(どのような場合に差止めが執行され、どのような場合に執行されないのかを説明してください。)

どちらの場合もある。オランダでは、上級審が判決を出す前に差止めを執行することができる場合（仮差止めによる救済）もある。この場合には、特許権者は上訴による裁判の係属中に当該救済が必要であることを証明しなければならない。（Article 254, 258, 288 Dutch Code of Civil Procedure）

ただし、裁判所が差止めの執行を停止しなければならないと決定する可能性もある。これには、特許権者に差止めを執行する緊急の必要性がなく、被疑侵害者が執行の停止により直接かつ緊急の利益を有する場合は該当する。さらに判決を執行するための措置の正当性について異議がある場合には、執行は停止され得る。

これに関しては判例法にいくつかの事例がある。

- Supreme Court, 22 April 1983, NJ 1984, 145 - この事件は特許訴訟ではないが、この可能性が認められる基盤となっている。
- District Court Assen, 23 June 2005, 52213/KG ZA 05-90, LJN: AT8164; *Cordis Europa N.V./Schneider Europe GmbH* (paragraph 4.3, 4.5, 4.6)<sup>12</sup>

<sup>12</sup> <http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=AT8164>.

最近の判例では次のものがある。District Court Breda, 31 October 2012, 255510/KG ZA 12-572<sup>13</sup>。ただし、この事件は、特許権の侵害に係るものではない。裁判所は判決の執行の正当性について裁判官が判断するまで、執行を猶予するよう命じている。

### Q 2 - 1 (差止請求の認否に関する裁量権)

オランダ特許法第53条(1)に基づく差止めの請求を認めるか否かについて、裁判所(法院)が裁量権を有していますか。差止請求についての法律上の要件を満たしていてもなお、裁判所の裁量により、差止命令を発しないことはできますか。そうであれば、その法的根拠(条文又は裁判例など)と共に説明してください。

はい (以下に説明してください)       いいえ

確かに裁判所は、差止請求についての要件を満たしていても、裁量により差止命令を発しないことができる。

**オランダ民事訴訟法第254条**により、裁判所に提起される問題は緊急かつ仮処分手続き(kort-geving procedure)に適するものでなければならない。裁判所はこれらの点を検討する上で裁量権を有する。そのため、差止請求についての要件を満たしていても、緊急ではない又は仮処分手続(kort-geving procedure)に適さないと裁判官が判断すれば、差止命令を発しないこともあり得る。

### Q 2 - 2 (事例1の有無)

これまで、特許権の侵害が立証されたにもかかわらず、差止めの請求が認められなかった裁判例はありますか。

はい (差止めが認められなかった裁判例がある。あれば、その概要を説明してください。)

いいえ (差止めが認められなかった裁判例はない)

特許権の侵害及び反復の危険の立証に成功したにもかかわらず、差止請求が認められなかった裁判例はない。

<sup>13</sup> [http://www.boek9.nl/files/2012/2012-10-31\\_R\\_Breda\\_Beckers\\_JMQ.pdf](http://www.boek9.nl/files/2012/2012-10-31_R_Breda_Beckers_JMQ.pdf)

### Q 3 - 1 (裁判例)

差止めを否定し、かつ、将来に向かって金銭的賠償（補償）の支払いを命じた裁判例はありますか。あれば、その概要を説明してください。

はい（以下に説明してください）    いいえ

差止めを却下したが、将来に向かって金銭的賠償の支払いを命じた裁判例はない。また、仮処分（*kort geding*）手続きにおいて賠償の支払いを求めることはできないことも考慮する必要がある。したがって、この手続きにおいて賠償を求めることはできない。賠償の前払いを求めることができるのは、例外的な場合に限られる。人身傷害の場合がこれに該当する。

### Q 3 - 2 - 1 (将来の損害賠償請求)

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、特許権者が将来の損害賠償を請求することは可能ですか。可能であれば、その法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。

はい（以下に説明してください）    いいえ

将来の損害賠償を請求することは、基本的に可能であるが、損害が特定できなければならぬ。その事例としては、特許権の侵害により価値が減少する場合や特許権者が使用料を失う場合が挙げられる。

損害は侵害者が特許権を侵害していると知った時点から正式に発生することになる。侵害者が特許権を侵害したことを「知っていたか又は知ることができる合理的な理由を有していた」（TRIPS 協定第 45 条）ことを特許権者が証明できるならば、知っていたものと認められる。これは、例えば、侵害者に損害賠償の責任を負わせるためには、書留郵便で警告状（*cease and desist letter*）を送付していれば十分であることを意味する。もっとも、損害賠償は、特許が付与されている日数についてのみ得ることができるのであって、特許付与前の期間については得ることができない。しかし、法律では、被告が出願について知っており、公開されたクレームで特許が付与された場合には、自身の活動が特許権を侵害することになると知っているはずであるならば、特許付与前ではあるが特許出願の公開後の「侵害」活動に対する合理的な補償を認めている。通常は、合理的な賠償金は、実施料相当となる。

### Q 3-2-2 (差止めに代わる将来の損害賠償)

特許法 53 条(1)に基づく差止めを否定して、将来に向かったの金銭的賠償(補償)の支払いを命じることはできますか。その根拠(条文、裁判例など)と共に説明してください。

■はい(以下に説明してください)      □いいえ Q 3-4-1 に進んでください

これは、理論上は可能であるかもしれないが、裁判所は自己の発意により行為することはできない。つまり、当事者が差止めを請求する場合には、これを否定して賠償の支払いを命じることはできない。裁判所は、基本的に原告の請求に拘束される。

### Q 3-3 (将来の損害賠償の算定基準)

裁判所が、将来の金銭的賠償(補償)の支払いを命じることができる場合、算定の例及び基準があれば、説明してください。

将来の損害賠償の算定基準は、特許が出願された製品の売上高及び利益である。これに加えて、将来の損害賠償の算定基準として、使用料の額を用いることができる。See here: District Court Den Haag, 1 April 1998, BIE 2001, nr. 19, p. 119 et seq.

### Q 3-4-1 (強制実施について)

オランダ特許法第 57 条~第 60 条に基づく強制実施許諾に関する申し立てがなされた事例は存在しますか。あれば、その概要を説明してください。

■はい(以下に説明してください)      □いいえ

侵害訴訟に対する抗弁として強制実施許諾に関する申し立てがなされたという事例が 1 件ある。もっとも、この公刊された判決は侵害訴訟ではなく、オランダ特許庁(Octrooiraad)<sup>14</sup>における行政訴訟で出されたものである。この事例では、出願人は特許に対する強制実施許諾を認めるようオランダ特許庁に要求した。オランダ特許庁は、強制実施許諾を認めるためには実施権者が当該製品をオランダの領域内で使用していなけれ

<sup>14</sup> 判決は、オランダ特許庁になされた(現在は継続していない)行政訴訟に関するものである。この訴訟では、「侵害者」は強制実施許諾が実施されることを望んでいた。オランダ及びフランスで提起された侵害訴訟は、この行政訴訟とは別に提起された。「侵害者の」目的は実施権を獲得し、それを侵害訴訟の抗弁として用いることだった。したがって、本判決と侵害訴訟は、別々の訴訟に関連するものである。

ばならないとした。強制実施許諾は、オランダ産業界に当該特許をオランダ領域内で実施する機会を与えるという機能を果たす。さらにオランダ特許庁は、強制実施許諾が認められるのを阻止するためには、特許権者には実施許諾が請求された領域に特許保護されている製品を十分に供給することが義務づけられると判示している。つまり、特許権者は、当該領域に適正な価格で十分な量を供給する必要がある。see *Octrooiraad*, 5 September 1995, IEPT19950905.

別の事例では、ハーグ地方裁判所は、強制実施許諾がヨーロッパ人権条約（以下、人権条約）により特許権者に与えられている権利を侵害していないかどうかを審理しなければならなかった。裁判所は、強制実施許諾はこれに該当しないと判断した。強制実施許諾の申し立てを所管するオランダ特許庁は、人権条約第6条の意味での独立した公正な司法機関の資格を有することができる。さらに裁判所は強制実施許諾を付与する義務は、自己の財産の基本的権利の侵害を構成することにはならないとした。特許権者は、強制実施許諾を付与したとしても、特許を実施する権利を有する。特許権者は、実施権者に対しては特許権を行使できないので、強制実施許諾によりその権利が制限されるだけである。もともと、裁判所は発明に新規性がないことを理由として特許は無効であるとしたので、この事例において強制実施許諾を付与しなかった。see District Court The Hague, 11 July 1989, IEPT19890711.

### Q 3 - 4 - 2 (強制実施との関係)

侵害訴訟の係争中に、オランダ特許法第57条～第60条に基づく強制実施許諾に関する申し立てをすることができますか。

可能

不可能

侵害訴訟の係争中に、強制実施許諾に関する申し立てをすることができます。 *Octrooiraad*, 5 September 1995, IEPT19950905 の判決は、これに関するものである。

### Q 3 - 5 - 1 (FRAND宣言との関係1)

FRAND宣言の対象となっている特許権について、当該特許権者は、被疑侵害者に対して差止請求をすることができない場合があると理解しています<sup>15</sup>。この理解は正しいで

<sup>15</sup> See, 400376 / HA ZA 11-2213.

すか。正しい場合には、どのような場合に特許権者の差止請求が制限されるのでしょうか。

■正しい（以下に説明してください） □正しくない

この裁判例では、交渉後に決定される FRAND 条件ではなく、FRAND 宣言が取り上げられた。自己の特許権について FRAND 宣言を行った特許権者が被疑侵害者に対して差止請求をできない場合があるという理解は正しい。FRAND 宣言は、FRAND 条件に関する交渉を開始する意思を実際に示すものであって、実施権を取得しようとし、そのための最初の一步を踏み出した者と実際に交渉することは特許権者の義務を構成する。被疑侵害者が実施権に関して交渉意思がないことが明らかでない状況であれば、交渉中に特許権が行使されることにより、被疑侵害者は、特許権者が自己の権利を濫用している、又は誠実に交渉していないと申し立てることができる。see District Court The Hague, 14 March 2012, [IEPT20120314](#).<sup>16</sup>

### Q 3-5-2 (FRAND宣言との関係2)

FRAND宣言をすることにより、その対象となっている特許権の権利者は、誠実交渉義務以外に何らかの義務を負いますか。

■負う（以下に説明してください） □負わない

入手可能な判例によれば、特許権者は確かに誠実交渉義務を負い、この義務に関連して自己の権利を濫用してはならない。これら二つの義務以外に、特許権者は、自身と交渉している者に対する特許権の行使を制限される。また特許権者には、交渉中に自己の立場を有利にするために、訴訟を提起すると脅すことは禁じられている。see District Court The Hague, 10 March 2011, [IEPT20110310](#). この事件では、LG は当事者が交渉している間に、Sony に対して訴訟を提起すると脅していた。この事件 ([IEPT20110228](#)) においてブレダ地方裁判所が発した命令も参照。

### Q 4-1 (TRIPS協定1)

差止請求について、TRIPS協定との関係について言及した裁判例はありますか。あれば、その概要を説明してください。

<sup>16</sup> Paragraph 4.31.

■はい（以下に説明してください）

□いいえ

TRIPS 協定第 50 条第 6 項及びオランダ民事訴訟法第 1019 i 条によれば、仮差止めを認められた特許権者は、裁判所が定める期間内に本案訴訟を提起しなければならない。特許権者が本案訴訟を提起しなければ、差止めは効果を失うことになる。

この問題に関する裁判例をいくつか示す。

- ECJ, 16-06-1998, case C-53/96; Hermès/FHT - アムステルダム地方裁判所は、知的財産権（この事件では商標権）の侵害を終わらせるための仮処分（緊急性を理由として採用された処分）が TRIPS 協定第 50 条の意味での「暫定措置」の表現の範囲内に該当するかどうかの問題を欧州司法裁判所に付託した。欧州司法裁判所は、このような措置は確定的措置とはみなされないので、TRIPS 協定第 50 条の意味での暫定措置と考えるべきであるとの判断を下した。これは、特許権者は裁判所（又は第 50 条）が定めた合理的な期間内に本案訴訟を提起しなければならず、提起しなければ差止めはその効果を失うことを意味している（36-39, 45 項）。
  
- District Court The Hague, 25 July 2007, Abbott/Teva - 通常（オランダでは）仮処分手続は、本訴訟における申し立てを構成することができる。しかし、TRIPS 協定第 50 条の意味では、オランダの仮処分手続は、同条における仮処分手続とみなされなければならない。したがって、この手続は、本案訴訟とみなすことはできない。この事件で興味深い点は、オランダ民事訴訟法によれば、財産凍結命令（いわゆる *conservatoir beslag*）の場合には、仮処分手続は本案訴訟とみなされるということである。この判決によれば、この事件は知的財産訴訟ではない。したがって、特許権者は裁判官が定める期間内又は TRIPS 協定第 50 条第 6 項に定められている 31 暦日又は 20 就業日以内に本案訴訟を提起しなければならない。本案訴訟が提起されなければ、仮処分はその効果を失う（5.7 項）<sup>17</sup>。

A similar decision was made by the District Court of Leeuwarden, 27 June 2007, LJN:BA9084.

<sup>17</sup> (English translation of the judgment)

[http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Book9.nl/070725\\_judgement%20Teva-Abbott.PDF](http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Book9.nl/070725_judgement%20Teva-Abbott.PDF)

#### Q 4 - 2 (TRIPS 協定 2)

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがあるにもかかわらず、差止請求が認められない場合があるとき、TRIPS 協定と国内法との関係について言及した論文（論文、その他の資料及びその概要）はありますか。あれば、その概要を説明してください。

■はい（以下に説明してください）

□いいえ

TRIPS 協定と特許権に対する侵害の差止めによる救済を規定する国内法との関係について言及している論文には、次のものがある。

-Theo Bosboom and Christel Jeunink, 27 July 2007, boek9.nl, *Na IE-beslag altijd bodemprocedure: discussing the case of Lucy Locket v. Van der Meulen and Abbott v. Teva*<sup>18</sup>.

- Evert van Gelderen, boek9.nl, *Niet na elk IE-beslag een bodemprocedure: 上記論文への反論*<sup>19</sup>.

#### Q 5 (統計データ)

2007～2011年における、年ごとの特許侵害訴訟の統計データ（特許侵害訴訟の件数、特許権者の勝訴率、和解率）を提供してください。

公表されたデータがある場合には、そのデータを提供してください。Web 上から入手可能な場合は、入手方法も示してください。

公表されたデータが無い場合、公表された数値等から、貴所で集計可能なものを示してください。

残念ながら、公式のデータは存在しない。さらに、公示された判決から訴訟当事者が和解に達したかを判断することはできない。また和解に至った事案は裁判には付されない。関連するデータで公式に入手可能なものは存在しないので、別の方法でこのデータを提供することはできない。

<sup>18</sup> <http://www.ie-forum.nl/getobject.php?id=3529>

<sup>19</sup> <http://www.ie-forum.nl/getobject.php?id=3535>

## Q 6 (判例の一覧)

本調査において引用した裁判例の一覧（その事件概要を含む）を作成してください。また、裁判例の全文を添付してください。

- Supreme Court, 31-10-2003, *Sara Lee/Intergro BA-Vomar Voordeelmarkt BV (Senseo)*
- District Court (The Hague), 18-10-2010, *Safeway/Kedge*
- Rb 's-Gravenhage, 17-03-2010, *Philips/SK*
- Rb 's-Gravenhage, 14-03-2012, *Samsung/Apple*
- Supreme Court, 22 April 1983, NJ 1984, 145, (this decision is not available in electronic form)
- District Court Assen, 23 June 2005, 52213/KG ZA 05-90, LJN: AT8164; *Cordis Europa N.V./Schneider Europe GmbH*
- District Court Breda, 31 October 2012, 255510/KG ZA 12-572, you can find it here
- District Court Den Haag, 1 April 1998, BIE 2001, nr. 19, p. 119 et seq.
- *Octrooiraad*, 5 September 1995, IEPT19950905
- District Court The Hague, 11 July 1989, IEPT19890711
- District Court The Hague, 14 March 2012, IEPT20120314
- District Court The Hague, 10 March 2011, IEPT20110310
- District Court Breda, 28 February 2011, IEPT20110228
- ECJ, 16-06-1998, case C-53/96; *Hermès/FHT*
- District Court The Hague, 25 July 2007, *Abbott/Teva* (English translation can be found here)

- District Court of Leeuwarden, 27 June 2007, [LJN:BA9084](#)

このほか、オランダ特許法の (非公式) 英語訳はここ<sup>20</sup>に掲載されている。

#### Q 7 - 1 (知的財産エンフォースメント指令の国内実施状況)

欧州の知的財産エンフォースメント指令 (Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights) の 12 条は、一定の要件の下で、差止め命令に代えて金銭填補を命じる国内規定を設けることができるとされています<sup>21</sup>。

貴国においては、同条の国内実施 (implementation) のために、国内法の改正はなされなかったと理解しています。この理解は正しいですか。

正しい

正しくない (以下に説明してください)

この理解は正しい。オランダ政府は、エンフォースメント指令の国内実施において、エンフォースメント指令第 12 条は責任ある者が故意にではなく、かつ、過失なく行為する場合に適用されることから、被疑侵害者が責任を問われない場合にこの規定は適用されると述べた。オランダ私法では、このような責任にはなじみがないので、オランダ政府は裁量権を行使することに決め、この規定の国内実施を拒否した。参照：[MvT, Kamerstukken, 2005-2006, 30392, nr. 3.](#)

#### Q 7 - 2

貴国において、指令 12 条に基づき国内法の改正がなされなかった理由がわかるようであれば、以下に説明してください。

Q7-1 参照。

<sup>20</sup> [http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/ROW95\\_ENG\\_niet\\_officiele\\_vertaling.pdf](http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/ROW95_ENG_niet_officiele_vertaling.pdf)

<sup>21</sup> Article 12 Alternative measures

Member States may provide that, in appropriate cases and at the request of the person liable to be subject to the measures provided for in this section, the competent judicial authorities may order pecuniary compensation to be paid to the injured party instead of applying the measures provided for in this section if that person acted unintentionally and without negligence, if execution of the measures in question would cause him/her disproportionate harm and if pecuniary compensation to the injured party appears reasonably satisfactory.



# 資料Ⅱ

シンポジウム議事録



「標準規格必須特許の権利行使に関するシンポジウム」議事録

主催 一般財団法人 知的財産研究所

平成24年8月2日 日経カンファレンスルーム

<プログラム>

主催者挨拶 (一財) 知的財産研究所 専務理事 大森陽一

【第一部】標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究 成果報告

1. 標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究成果報告  
(一財) 知的財産研究所 研究員 内田剛
2. 標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究成果報告へのコメント  
牛鳴坂法律事務所 弁護士 木村耕太郎

【第二部】プレゼンテーション・パネルディスカッション

1. 標準規格にかかる必須特許の権利行使の在り方について  
一橋大学 教授 長岡貞男
2. 特許と標準化をめぐる最近の動向  
特許庁 課長補佐 武重竜男
3. 標準規格必須特許の権利行使について  
キヤノン株式会社 知的財産法務本部長 長澤健一
4. 特許制度における notice function の低下と Remedy に関する改革論  
－ 2011 FTC Report による Patent Reform 論 －  
北海道大学 教授 田村善之

【パネルディスカッション】

モデレーター：長岡貞男

パネラー：武重竜男、竹田稔（竹田・長谷川法律事務所 弁護士）、田村善之、長澤健一、  
宮内弘（株式会社東芝 知的財産部長）

司会（天野） ただいまより、標準規格標準規格必須特許の権利行使に関するシンポジウムを開催いたします。本日はお忙しい中、また大変お暑い中をお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。私は一般財団法人知的財産研究所長の天野でございます。本日は司会進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

早速ではございますけれども、本日シンポジウムを開催するに当たりまして、主催者を代表しまして、一般財団法人知的財産研究所専務理事の大森よりご挨拶を申し上げます。

大森専務理事 大森でございます。大変お暑い中、またお忙しい中をこのように多くの方にシンポジウムにお集まりをいただきして、まことにありがとうございます。

私ども知財研は、昨年度から「標準規格に必須とされる特許権の権利行使」というテーマで調査研究を続けてまいりました。今日は、多くの方々に知っていただくために、その研究結果を報告し、さらに議論の深掘りのためのパネル・ディスカッションを開催することにしたいと思っております。

今までの多くの議論の中で見過ごされてきた問題が権利の数の問題ではないかと思えます。世の中に特許権が数件しかないとすれば、いくら強い権利でもあっても、いくら複雑な制度でもあっても、大して問題は起きないわけですが、現在、日本に存在する特許権数は154万件にもなっておりまして、こうなると、話が少しずつ変わってくるわけでございます。

少し広い目で見てみますと、世界の技術開発は、今や同時並行的に進んでいるわけでございます。開発投資の投資額も非常に大きな額になってきております。複雑な技術の一部は、必然的にモジュール化され、あるいは標準化も進んでいるわけでございます。技術のソフト化・複合化、あるいは連鎖型モデルという組織による開発形態によって生み出される特許権の数は膨大でございます。このことは今後もさらに増大していくと考えられるわけでございます。

現在、既に世界には様々な言語で膨大な特許権が存在しております。このような膨大な権利が、制度が予定していなかった問題を起こすようになってきております。日本企業もグローバル化に伴って、IPクリアランスを目指して格闘しているわけですが、通常ビジネス活動ではカバーしきれないほど、困難で地味な作業が続いていると聞いているところでございます。そのすきを突くように、パテント・コントロールなどが生まれてきているわけでございます。

こうした問題を解決するに当たって、改めて特許権の強さがいろいろなところで議論されるようになってきておりますけれども、その中核議論が差止請求のあり方でございます。本日の報告およびシンポジウムは、この差止請求について考えてみたいと思っております。今後の制度を考える上で、何かのご参考になれば幸いです。

最後になりますが、この調査研究とシンポジウムを応援していただいております企業、パネラーの皆様、長岡先生を初めとする調査研究にご参加をいただきました委員の先生方

に心から感謝を申し上げます。中でも、本日のパネラーでもある竹田稔弁護士のご尽力に敬意を表し、心から感謝を申し上げるところでございます。

それでは、皆様どうぞよろしく願いいたします。

司会 では、本シンポジウムを開催させていただきます。本日は一部、二部の構成となっておりますけれども、まず最初に第一部といたしまして、昨年度弊所にて調査研究を行いました「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究」につきまして、その成果を担当研究員であります内田よりご報告申し上げます。それでは、内田研究員よりお願いいたします。

内田 ただいまご紹介にあずかりました、研究員の内田でございます。

本日は皆様、ご多忙中の中、またお暑い中お集まりいただき このような報告の機会を与えていただきましたこと、感謝申し上げます。

さて、先ほど司会の天野より紹介がございましたとおり「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究」成果報告という形で、昨年度実施いたしました調査研究の成果報告をさせていただきます。この成果報告を踏まえまして、まず本日のシンポジウムの出発点として、さらに活発なご意見、ご議論をいただければ幸いに存じます。

それでは早速内容に移らせていただきます。

まず、この調査研究の背景、目的についてでございます。もう既にご案内のとおりではございますが、装置間の相互接続やコスト削減を目的として、技術の標準規格化が進んでいるところでございます。しかし、標準規格必須特許の権利行使が行われますと、標準規格に準拠した事業を行う者は、その事業の継続が困難になります。また、その後の企業の経営、さらには当該標準規格の普及そのものにも悪影響が出てくるという恐れがございます。

そのような中で、一定の場合に差止請求権の行使が制限されるべきであるという見解が登場しているところでございますが、従来の調査におきましては、その差止請求権の制限に関しては、賛否相半ば対立する状態となっております。

しかし、後ほどご報告申し上げますように、情報通信分野においては、標準規格必須特許を用いた権利行使として訴訟が係属しております。そのため、少なくとも情報通信分野におきましては、この標準規格必須特許に関する事件への対応は、すでに喫緊の課題となっている状態に達していると言える状態となっております。

そこで、この問題を解決するために、差止請求権の権利行使の在り方について検討を行うという目的で、この調査研究を昨年度実施いたしました。

本報告では、その中でも特に国内でのニーズということで、アンケート調査に基づくデータでございますが、国内のニーズ及び訴訟の事例及び本調査研究委員会における議論をまとめたものをご報告させていただきます。

国内のニーズについてでございますが、まずアンケート調査という形をとりまして、国内ニーズの調査をしております。調査対象としては、標準化に関わる団体に加盟する企業、大学及び研究機関に対してアンケートを送付して、そこから返ってまいりましたアンケートを回答者全体、そして標準規格に関する業種、それ以外の業種という形に分けまして、統計処理した上で比較検討を行っております。

中心的な問題でございます「必須特許の権利行使に何らかの制限を設けることが必要な場合があるか？」という問いに対しては、全分野におきまして、4分の3以上が必要な場合がありますという回答をいただいております、差止請求権の行使の制限にニーズがあることが示されております。

しかしながら、そこから生じるメリットに対しましては、少し観点の異なる部分がございます。標準規格に関わる分野におきましては、安定した事業継続が差止請求権の行使の制限の場合のメリットであるというものが最多でございましたが、標準規格に関わる分野以外の分野では、技術標準の形成・活用の促進につながるという意見が最多であったというように、多少目的とするところが異なっております。ただ、このような違いが、ここで回答をいただいた母集団の影響を受けて生じている可能性もあることを付言させていただきます。

また、差止請求権の行使が制限された場合のデメリットについては、すべての集団でライセンス交渉への影響、つまり実施を行っている企業がライセンス交渉のテーブルにつかないであるとか、もしくは交渉が長引いてしまうというようなライセンス交渉への影響を懸念するものが最多でございましたが、特に標準に関係する業種以外では、規格に参加し、かつ実施者の権利行使まで制限されるのではないかとという危惧が、比較的大きいパーセンテージであられていたということが、1つポイントになるかと存じます。

多少観点が変わりますが、標準化過程で不正行為が介在した場合、例えば保有特許を秘匿したままその特許が必須特許となったような場合であるとか、許諾条件、FRAND 条件で提供すると言っておきながら、後にそれを翻したというような場合の権利行使制限の可否につきましては、どの分野におきましても、大部分がそのような場合の権利行使には制限を設けるべきであるという回答となっております、このような場合には、その権利行使は制限されるべきであると考えられているようであるということが、アンケート結果からわかっております。

このようなアンケート調査とともに、本調査におきましては、係属中の事例ではございますが、訴訟事例にも目を向けて、その調査を行っております。特に権利行使を行う者、または行われた者の性質に目を向けまして分類をしております。1つは、事業を実施していない者、それから、事業を実施している者に対して、標準規格必須特許の権利行使がなされているという事例、便宜上、NPE 型と呼ばさせていただきますが、そういう事例、及び事業を実施していたが、事業から撤退した者の権利行使に関する事例、こちらは便宜上、

事業撤退・アウトサイダー型——このアウトサイダーが何のアウトサイダーかにつきましては、事例の詳細なところで申し上げさせていただきますが——と呼ばさせていただきます。

また、実施者同士の事例につきましては、国内の事例が発見できませんでしたので、昨年度の調査におきましては、オランダでのサムスン対アップルの事例を調査研究の中で検討いたしました。なお、NPE 型で①②③と挙げている事例ですが、すべて同一の当事者による事例であり、複数の事例があるとはちょっと言いづらいところもございますが、それとともに類似例として、別の当事者による事例がもう 1 件係属中という形になっております。

1 つ目の NPE 型についてでございますが、皆様の資料では縦に事例と事例の概要が表示されていると思いますので、そちらも一緒にごらんいただければと思います。この NPE 型で取り上げている事例につきましては、概要としては標準規格必須特許が事業を営まない原告、権利者に移転されまして、事業実施者の被告に対して、原告が差止め及び損害賠償を請求しているという事例です。原告は特許管理会社でありまして、権利行使をしている特許の対象である標準技術の実施を行っている者ではございません。ライセンス事業のみを営んでおります。また、本件特許権は他の者から譲り受けた者でございます。

これに対して、被告は携帯電話通信の事業者、いわゆるキャリアでございます。被告は原告の権利行使に対しまして、特に権利取得の経緯であるとか、または事前の交渉なく権利行使しているとか、高額ライセンスを取得することを目的としているというような理由から、差止請求権の行使は権利濫用に当たるとの主張をしておりますが、今のところ、判決が出ておりませんので、その主張が受け入れられるかはわかっておりません。

この事例と先ほどのアンケートとの関係を見てまいりますと、アンケートにメリットとして挙げられておりました事業実施、事業を継続するというメリットとともに、デメリットとして挙げられていた部分、例えばライセンスの障害になるであるとか、実施を行っている者の権利行使、また標準規格策定にかかわった者の権利行使まで制限されるのではないかというような懸念に対して、この事例ではそのような懸念も当たりませんし、逆にメリット部分のみという形でありまして、権利行使が制限されてもよい事例なのかもしれないというところがございます。これは委員会の中で検討いたしました、後ほどご報告申し上げます課題型に比較的近い事例となっております。

引き続きまして、事業撤退・アウトサイダー型の事例についてご説明申し上げます。この事例につきましては、概要としては、事業を撤退した者である原告が FRAND 宣言をしている必須特許を用いて、事業実施者である被告に対して、差止め及び損害賠償を請求している事例でございます。

原告は、総合電機メーカーで、携帯電話の端末の製造販売を行っていたのですが、この訴訟が起こされた時点では、事実上その事業から撤退しているという者になります。また、原告は W-CDMA 方式のпатент・プールに参加しており、被告に対しても、このпатент・

プールからライセンスを受けるようにというような交渉も行っていたのですが、被告がこのライセンスを受けなかったということで、パテント・プールから脱退し、本件訴訟を起こしているという事例です。

本件特許は、W-CDMA 方式の必須認定を受けているものです。被告は電機メーカーでございまして、W-CDMA 方式の携帯電話をキャリアに納入している者でございます。先ほど申し上げましたパテント・プールには参加していないようでございます。

この権利行使に対して、被告は FRAND 宣言をしている原告の権利行使は、FRAND 宣言違反の権利行使であって、権利の濫用であるという主張とともに、消尽の主張もしております。消尽の部分につきましては、標準規格必須特許の中心的な問題ではないので割愛させていただきますが、FRAND 宣言違反による権利行使であるということで、権利濫用の主張をしております。

こちらまた、アンケートとの関係を検討してみますと、アンケートのメリットとして挙げられております事業の継続実施という点は、もちろんメリットとして挙げられるのですが、デメリットとして挙げられておりましたライセンスの障害の部分、ライセンス交渉が長引く、もしくはライセンス交渉のテーブルにつかないというような問題が直接出てきているような事例となっております。また過去に実施していた者となりますが、実施者、かつ標準策定に参加している者の権利行使まで制限されるのかという懸念に対しても、その懸念が当てはまる事例となっております。懸念に当てはまるという意味で、制限をしないほうがいい事例なのかもしれませんが、標準規格必須特許を用いた権利行使の事例ということで、問題のある事例ということができます。

最後に、こちらは先ほども申し上げましたとおりでございますが、国内の事例ではございません。実施者同士の事例といたしまして、概要としては、仮処分事件でございましたので、債権者、債務者という表示を使わせていただいておりますが、債権者は債務者の製品販売等が FRAND 宣言の対象となっている特許権を侵害すると主張して、その侵害の差止め、侵害物品の回収等を求めたという事例です。

債権者は標準化規格の策定にも参加いたしまして、自身の持つ特許権に関して FRAND 宣言もしているという者でございます。債務者は、これから許諾を受けることなく製品を販売等しているものでありまして、これに対しまして、債権者が権利行使をしている事例となっております。

債務者につきましては、訴訟の中で、先ほど挙げたのと同じように、消尽の主張をしているわけですが、それ以外に特に FRAND 宣言にまつわる主張をいくつかしております。FRAND 宣言により、ライセンス契約が直接に結ばれているであるとか、FRAND 宣言をした者は権利を放棄しているのだという主張とか、FRAND 宣言により生じる誠実交渉——主にライセンス料に関する部分でございますが——を債権者は果たしていないということで、FRAND 宣言にかかわる主張をいくつかしております。また、さらにこれは債務者の

主張によりますが、自身の特許権を秘匿した上で、標準に採用されたということで、必須特許の秘匿により、その権利行使、差止請求権の行使が権利濫用に当たるといような主張もしております。

こちら先ほどのアンケートの比較をしてみますと、事業実施に関してはメリットとして挙げられるのですが、懸念として挙げられているデメリット部分はすべて対応してしまいますし、さらに言うと、アンケートの中で9割近くがその権利行使を制限されるべきといような取得過程での不正行為の介在——これは債務者側の主張によるわけですが——しているといような事例で、アンケートで挙がってきたようなメリット、デメリット、さらに取得経緯、どの点に力点を置くかによって結論が変わってくる部分ではございますが、非常に評価の難しい事例となっております。

なお、既にご案内のところとは存じますが、この事例につきましては、先ほど申し上げました FRAND 宣言によって生じる誠実交渉義務をまだ債権者は果たしていないということで、この権利行使は認められない、交渉してきなさいといような決定が出ているところでございます。

以上のようなアンケートであるとか、事例を踏まえまして、委員会におきましては、(1) 特許権の制限の必要性、そして(2) 特許権制限の許容性、(3) 差止請求権の制限の手法といたしまして、どのような根拠に基づき、そして、どのような要件に基づいて権利行使を制限し得るのかといこと、さらに(4) FRAND 宣言の効力、そして(5) 差止請求権行使の制限と金銭的請求に関して議論を進めてまいりましたが、特に(5)は、時間の制約もありまして、ここまで議論が到達いたしませんでしたが、(1)から(4)につきましては、委員会の中で議論を進めることができました。これらの議論の結論とまでは言えないところではございますが、どのような議論がなされたかについて、ご報告申し上げたいと思います。

1つ目の特許権の制限の必要性に関してでございます。そもそも特許権を制限する必要性がある場面といのは一体どこにあるのかといことでございますが、委員会では、これからお話しする3つの場面のいずれかにおいては、差止請求権の制限が必要とされ得るということまではコンセンサスが得られたように思います。ただ、どの事例、例えば1番についてはすべての人がといような形ではなく、いずれかについては差止めが制限されてもよいのではないかとい程度の結論となっております。

1つ目につきましては、先ほど過大型と申し上げました事例でございます。どのような事例かと申し上げますと、権利行使を受ける側が既に標準技術を実施するための設備投資等をしており、これに対して差止請求権が行使されずと、それによって投下資本がほとんどむだになってしまうという意味で、 sunk・コストが過大に存在している場合であり、かつ相互の権利行使可能性がない、すなわち権利行使側が実施をしていない等で、権利を行使している側に対して、差止請求権等の行使ができないような場合に関しては、もともと

と相互に適切なライセンス交渉を行うことができないため、このような場合には何らかの調整、差止請求権の行使の制限等の調整が必要なのではないかという意見がございました。

この過大型につきましては、先ほどのアンケートの2番目でありましたメリットのところ、事業実施の利益といったところに対応するものでもございます。

2つ目はフロード型と呼んでおりますが、この点については先ほどのアンケートの4つ目のところで挙げさせていただきました、取得過程に不正な手段が介在しているような場合、そのような手段を用いて、標準必須特許を取得しているような場合につきましては、権利者自身の行為によって権利行使が正当化されないということで、このような権利行使は制限されるべきであるというような見解が示されております。

さらには、公共の利益に関連する技術の利用が制限されるような差止請求権の行使は制限されるべきであるという意見もございました。

ただ、3番目の公共の利益との関係につきましては、特許法の分野に限らず、権利行使がなされ、公共の利益が害されるような場合には当然にその権利行使が制限されることとなりますので、そもそも特許法特有の問題ではないのではないのかというご意見もございました。

2つ目につきましては、特許権の制限の許容性に関してでございますが、従来の見解におきましては、特許権が特許庁の審査・登録に基づいて発生する、いわゆる純物権的な権利であって、公共の利益に反するとされない限り、その制限を受けることはないということも主張されているところではございます。しかし、そのような主張に対しては、特許法の目的が産業の発達というところに力点が置かれており、産業の発達に寄与しないような権利行使を許容するような法とはなっておらず、また、特許庁での審査・登録手続きは、必ずしもすべての場合に差止請求権の行使ができるということを前提になされているわけではないため、従来の見解はそういった点を見過ごしているのではないのかというようなご意見がございました。

3つ目に、権利行使の制限の手法として、どのような根拠に基づき、どのような要件のもと、権利行使が制限されるかにつきましては、大枠3つほどのご意見が出されておりましたが、結論から先に申しますと、結論を見ることはございませんでした。先ほど申し上げましたとおりアンケートにおけるメリットを達成し、デメリットを避け、もしくはデメリットを許容できるような範囲に、その適用対象を限定するという努力が非常に難しいというところがございます。

委員会での3つのご意見につきましては、1つには、民法上の権利濫用にゆだねてしまうというご意見、もう1つには、立法的な措置として権利濫用を特許法の中に明文化するというご意見、さらには権利濫用から離れて、特許法独自の理屈に基づいて差止請求権の制限がなされ得ることを明文化するというようなご見解が出されておりましたが、先ほども申し上げましたとおり、結論には至っておりません。

これまでの流れとは多少毛色が変わってしまいますが、FRAND 宣言の効力に関しても、委員会の中で議論がございました。訴訟事例 1 では余り前面には出ておりませんでした。先ほど挙げました訴訟事例の 1、2、3、すべてにおいて FRAND 宣言が問題となっております。この FRAND 宣言をうまく使えるようであれば、標準化の参加者の非合理的な権利行使は制限し得るとことになるわけですが、そもそも FRAND 宣言の中身自体がよくわかっておりません。そこで、FRAND 宣言の対象となっている者、もしくは FRAND 宣言をしている人も含むわけですが、そういった者に対して、FRAND 宣言の内容をどのように認識しているかをアンケート調査いたしました。その結果、FRAND 宣言の内容といたしましては、その対象となる者は標準化の参加者であり、その効果は誠実交渉義務にとどまるというのが大方の意見でございました。

しかし、その範囲にとどまるとすると、例えば特許権が標準化の参加者以外の者に移転されてしまった場合であるとか、誠実交渉から解き放たれてしまった事業撤退者といった者の権利行使については問題が生じる可能性がございます。そのため、そこにも権利が及び得る手法としまして、委員会の中で議論がされましたのが、FRAND 宣言をもって権利放棄の意思表示とするという見解であるとか、この FRAND 宣言そのものを第三者のための契約として見た上で、第三者に通常実施権が発生するというような見解が出されたところではございます。これらの見解は、少々戻りますが、先ほどの第 3 事例の中で、債務者からの抗弁として出ている内容でございます。もちろん法律の規定も異なるオランダ法の話ではございますが、この 2 つの考え方はオランダの裁判所では採用されず、先ほど申し上げましたとおり誠実交渉の問題として処理されておりました。しかし、これらの FRAND 宣言の効力をうまく考えれば、もしかすると標準規格必須特許の問題というのはある程度解決できるのかもしれませんが、この点につきましては、第二部の長岡先生、田村先生のご報告の中でも恐らくお話があることと思います。

昨年度の調査研究では、以上のような検討を行ってまいりました。ふわふわとしたうまく結論の出していない調査研究でございますが、実はこの調査研究は本年度も継続して実施しております。これまで検討しました事例や委員会での議論を踏まえて、標準規格必須特許の権利行使が制限されるべきであるのか、そしてそれはどのような場合に制限されるべきかについて、一定の結論を見出すということを目指し、本年度も継続した検討を行っております。

最後に謝辞となりますが、今報告いたしました昨年度調査は、たくさんの皆様、特にアンケート、ヒアリング、そして委員会に参加いただきました先生方のご協力のもと、でき上がったものでございます。その点につき感謝を申し上げますとともに、本日お集まりの皆様からもいろいろとご意見を伺おうと思っておりますので、本年度調査研究についてもさまざまなご支援をいただければと思う次第でございます。

あと 1 点、最後になりますが、本調査研究につきましては、調査研究報告書を作成し、

弊所のホームページに掲載しております。本報告の資料の最後のスライドになりますが、URLを記しておりますので、こちらもお覧いただければ幸いに存じます。

以上、ご清聴いただきありがとうございました。

司会 内田研究員、どうもありがとうございました。

引き続きまして、本研究にご協力いただきました牛鳴坂法律事務所の弁護士木村耕太郎様より、本研究成果につきましてのコメントをいただきたいと思っております。よろしくお願ひします。

木村 ただいまご紹介にあずかりました弁護士の木村と申します。知的財産研究所で平成23年度「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究委員会」を組織して、1年間議論してまいりました。私はオブザーバーとして参加させていただきましたので、議論の内容をすべて承知しているという立場から、若干の補足をさせていただきたいと思っております。

委員会での議論の内容は、非常に高度かつ難解で、率直に言って何を言っているのかわからないという部分もかなり多いかと思っておりますので、できるだけわかりやすく私なりの言葉でお伝えしたいと思っております。

特許権に基づく差止請求権を制限すべきかという議論は以前からございまして、特に2006年のアメリカ最高裁のeBay判決以降、我が国でも盛んになりました。具体的には、主にパテント・トロールの問題と技術標準の問題を念頭に議論がされてきたかと思っておりますけれども、どちらかというところ今までの議論はパテント・トロールの問題がメインであったかと思っております。公的なものとしては、特許庁長官の私的な研究会ということになっていましてけれども、2009年に報告書が出ました特許制度研究会とか、平成23年に報告書が出ました特許制度小委員会の研究とか、そういったものがございまして。いずれもそこでは結論としては、差止請求権の制限については引き続き検討を行うべきだという結論でとどまっていたわけでございます。

知財研でも類似の差止請求権の制限をテーマとする調査研究は実は過去に複数ございまして。私ども、それを拝見させていただきましたが、そのうちの1つの調査研究では、こういうことを言っております。「いわゆるパテント・トロールの問題が顕在化していない我が国では、差し迫った問題とはいえ、『パテント・トロール』の定義についても合意を得ることができず、立法技術上の問題もあり、本件調査研究では具体的な改正案を提案しないこととする。」などと言っております。

これはあくまでも個人的な感想でございまして、こういう結論は非常に残念と。こういう結論を出すのだったら、わざわざ調査研究をやった意味がないのではないかと考えているわけです。

どうしてこういうことになったのか。焦点をパテント・トロールに当てると、どうも議論がおかしいことになるのではないかと。パテント・トロールをどう定義するのかとか、そもそもパテント・トロールは悪なのかとか、本質的でない問題に議論の方向が行ってしま

ったように思います。そこで今回の調査研究では、パテント・トロールに着目するのをやめて、問題を技術標準に絞ることにしました。技術標準の必須特許の行使という問題にしますと、必ずしもパテント・トロールによる行使だけではありません。あるいはNPEによる行使に限られません。したがって、検討対象は結構広いのですね。

従来、技術標準の問題を議論する場合でも、標準策定に参加していない者、アウトサイダーからの権利行使を念頭に置いた議論がされることが多かったかと思いますが、実際、調べてみますと、完全なアウトサイダーからの権利行使という事例はむしろ少なく、先ほど内田さんの発表にもありましたように、標準策定に参加した者から権利を承継した者でありますとか、標準策定に参加した事業者であったけれども、後に事業から撤退した者とか、そういった者からの権利行使といった事例が意外と多いということがわかってきました。こうした観点は従来の調査研究にはなかったと思われれます。

それともう1つ、差止請求権の制限を必要とするような事例について、今まで国内では問題は顕在化していないと言われてきました。本当にそうなのか。確かにアメリカ的なパテント・トロール、ファンドとして投資資金を集めて特許権を買い集めて権利行使するという意味でのパテント・トロールは、アメリカに特有の問題かもしれませんが、そういう問題でなくても、日本でも問題がありそうな権利行使の事例が現に存在することがわかってきた。

つまり本調査研究委員会は、「国内にも問題事例が存在する」という事実認識のもとに調査研究を行っている点において、従来の類似の調査研究とは一線を画しているということは強調しておきたいと思えます。

技術標準の必須特許の権利行使は何が問題なのか。いろいろございますけれども、1つはその立証が容易すぎるのではないかと、権利行使が余りにも容易にできるという問題もありますけれども、本質的な問題は、恐らく個別の権利行使を求めると、全体としての妥当なライセンス料が担保されないんですね。個別の権利行使を認めると、それ自体はどんなに安くても何千件とかという特許が関与するわけですから、全体でのコントロールが効かないところが最大の問題かなと。本当に必須かどうか疑わしい権利の行使という問題もございます。

後ほどどなたかの発表に出てくるかと思いますが、LTE という第4世代の携帯電話の通信の規格がありますけれども、こういったものでも、ある調査研究によりますと、必須と言っている特許を実際に調べてみたところ、本当に発明が規格と一致していると思われたものは55.4%、つまり半数近くは自称必須なんですね。必須と言っているけれども、本当に必須なものは55.4%、そういう調査研究もございます。

標準化機関というのはパテント・プールではございませんので、一般ですと専門家を雇って必須判定するという予算はないのですね。そういった問題がございます。

従来、差止制限の考慮の要素としてよく挙げられるものとして、権利者の不実施、公共

の利益ないし公益性、それと発明の寄与度が小さいとか、その3つの観点がよく言われているかと思えますけれども、1つ注意点は、不実施だけでは制限できないと思えます。不実施、NPE という言葉もありますけれども、研究開発しているところもありますし、権利行使だけを目的にしているところもあります。それは明らかに違うと思えます。一律に不実施ということではくれない。

それから、よく企業の方は法外な実施料を要求するという言い方をするのですけれども、法外かどうかを司法、裁判所が判断できるかというのは難しいのではないかと思います。それから、寄与度が小さい場合、逆にそういう場合は容易に回避が可能なので、別にあって制限する必要はないのではないかと、そういった議論もあります。

そうすると、寄与度が小さいとか、不実施という切り口はなかなか難しいところもある。そこで、突破口としては公益性というところに着目すべきではないかということを考えているわけでございます。

立法化を考えるときに、今までもいろんな議論がございまして、民法の権利濫用論があるから、それでよいのではないかと、そういう議論も以前からございますが、委員会でも司法に任せるべきだという意見もございました。しかし、本当にそうなのか。

標準必須特許の権利行使というのは、具体的な行使態様が不当な場面ももちろんあると思えますけれども、必ずしも具体的な行使の態様は不当とは言えない場合もあると思えます。しかし、そういった場合でも、具体的な権利行使の態様が不当か否かを問うことなく、公益的な見地から差止めを認めないということがあってもいいのではないかと私は個人的には思っていますし、そういうふうに組み立てますと、権利濫用論とは必ずしもなじまないのではないかと。権利濫用論というのは個別の態様の不当性ということを重視することになると思えますので、必ずしも権利濫用論とはなじまないのではないかと。

それから、委員会でも FRAND 条件で必須機関に対して宣言するわけですが、その FRAND 宣言の効力についても議論がされました。これも非常に議論がまとまらないというか、考えれば考えるほど難しい。第三者のための契約と見ることもできるという意見もございましたけれども、問題は FRAND 宣言をした者が標準技術の利用者に対していかなる義務を負うかということでありまして、アンケート結果でも誠実交渉義務を負うにすぎないという理解が多数を占めました。誠実交渉義務を負うだけですから、必ずしも第三者との間で直接のライセンス関係が成立するわけではない。裁判所が特定の事案の特定の特許権者について、この人は誠実に交渉しなかったという認定をするだろうかということ、少なくとも日本の裁判所を念頭に置くと、ちょっとそういう認定をするということはかなり考えにくい。

FRAND 宣言の法的効力は不明確であるということが非常にありますので、FRAND 宣言の実務があるから立法不要ということにはならないのではないかと私などは思っています。また、この点については委員の方の間ではいろんなご意見があろうかと思えますので、後の

パネルでこういった点も問題になろうかと思えます。

最後に、特許法は産業の発達に寄与することを目的としているわけですがけれども、イノベーションを促進する手段としては、特許権も標準化も同じように大事なのですね。特許権はあくまでも手段であって、イノベーションが目的です。特許権というのは自然権とか、人権ではありませんので、特許権の行使をどこまで認めるかというのは、あくまでも政策判断です。

特許権の効力を弱めることに反対だという人がいつでも必ずいらっしゃるんですけども、委員会ではこの点は「特許権の内在的制約」という説明、考え方を示されました。つまり「特許権の効力を弱める」というけれども、弱めているのではないのですよと。もともと特許権というのは無制限で差止めできる権利ではなくて、もともと制約のある権利なのです、それを明らかにするだけですよと。「内在的制約」というのはそういうことだと思いますけれども、そういった議論もされております。

それから、日本国内だけで法制化しても意味がないという意見も従来からあります。そうなのでしょうか。しかし、日本が世界をリードして他国に見本を示せばよいのであって、意味がないという議論は非常におかしい。

いろんな批判が従来からございます。例えば電機業界、通信業界に特有の問題ではないか。全産業にわたる問題とは言えないのではないかという問題。TRIPS協定でも、特許による保護について、技術分野による差別を禁止しているという制約もございます。新しい制度をつくる場合は全産業に適用される制度になりますので、自動車業界、医薬品業界など、他業界からも賛同を得られる、少なくとも積極的に反対をされないという制度としなければいけない、あるいはさまざまな業界の意見も聴取しなければいけないということはあるかと思えます。

本日のシンポジウムは、昨年度の成果を発表すると同時に、引き続き同一テーマで行われる予定の今年度の委員会での議論につなげる意図もあると聞いておりますので、私も非常に楽しみにしております。標準必須特許の権利行使の制限ということで、世界的な潮流があるように見受けられますので、本日ご出席いただいた皆様にこの潮流、ムーブメントをわが国で具体化することについて、後押ししてもらえれば一番良いのですけれども、少なくとも関心を持っていただきたいということをお願いしたいと思えます。

ご清聴ありがとうございました。

司会 木村先生どうもありがとうございました。

ご質問、ご意見等ある方もいらっしゃると思えますけれども、お時間が来ましたので、次の第二部のほうでさせていただきたいと思えます。

以上をもちまして、第一部の成果報告を終了させていただきます。ここで第二部の準備のために、今から10分ほど休憩時間をいただきたいと思えます。

(休 憩)

司会 それではこれより第二部を開始させていただきます。第二部では昨年度の研究成果を踏まえまして、今後の検討課題につきまして議論をしていきたいと考えております。

まず最初に、本テーマに関係するいろんな分野で活躍されております4名の方に最初にご講演いただきまして、その後にディスカッションという形にしていきたいと考えます。

最初に、「標準規格にかかる必須特許の権利行使の在り方について」、本研究の委員長でもありました一橋大学イノベーション研究センター、長岡貞男教授にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

長岡 ただいまご紹介いただきました一橋大学の長岡です。これから特許庁の方も含めて、4人の専門家から報告書を踏まえて発表させていただきます。1人10分になっておりますので、私のほうは、はしょった形で説明をさせていただきたいと思っております。

最初に、問題の背景ということで、3つ書いております。我々が議論している技術標準とは何かというのを少し明らかにしておいたほうがいいと思っておりますが、大きく標準を分けまして、デファクト、つまり特定の企業が技術を基本的に占有しているような標準と、ITU-Tとか、ISOとか、ETSIとか、そういうところで議論して決めるデジュア型のスタンダードがありますけれども、我々の今回の議論は、基本的にはデジュア型のものをフォーカスして議論しているということでもあります。

そういうスタンダードは非常に重要になってまいりました。それは情報通信技術の発達ということがあります。今まで既に議論されておりますけれども、1つは特許の権利者において、NPEが非常に重要になってきたということが1つ背景にあります。ある調査によりますと、米国の訴訟の約20%はNPEがやっているということもあります。

それはインターネット、あるいはソフトウェアの発達と非常に関係しておりまして、1つはNPEが権利対象に使っている特許の大半はソフトウェア特許だということが言われております。6割がソフトウェア特許。ソフトウェア特許というのは権利の範囲が非常に不明確だという問題がございまして、それが訴訟をやりやすい1つの原因になっていると思っております。インターネット自体が特許権の売買に活用されているという指摘もあります。

この間、ノースウェスタン大学へ行ってHagiuとYoffieさんの書いた論文を読んだのですが、彼らはなぜNPEが最近重要になってきたというメカニズムを研究しております。その重要な原因は、インターネットの普及によって、個人や小企業が容易に自分の特許権を行使してくれるNPEを探すことができるようになったということも指摘しております。ですから、全体としては情報技術の発展が背景にあるということが言えると思っております。

今回の研究では、差止請求権のあり方を研究したわけですが、最初にそもそも差止請求

権というのはどういう役割を果たしているのかということをもまず頭に入れる必要があると思います。私の解釈ですと、1つは発明の排他的な利用、あるいはライセンスをする場合もライセンシーを選択する、そういう権限を確実なものにするのは差止請求権が当然必要だということです。

もう1つは、広くライセンスにしても、事前にライセンス交渉を促す、それによって侵害防止をするという2番目の点があると思います。技術標準の必須特許の場合はどうかということですが、既に議論がされているように何の戦略もないと、個別の必須特許の差止請求権によって、標準技術全体が使えなくなりますので、その結果、ロイアリティーが集積して、非常に高いロイアリティーになるという問題が1つあります。

もう1つは、事後ライセンスになる、つまり事業化した後にライセンス交渉になってしまうということですが、事業化投資がホールドアップされるということで、これもやはり高額ライセンスの原因になってくるという問題があります。ですから、技術標準の場合は、差止請求権が濫用された場合は、非常にネガティブな効果をイノベーションにもたらす可能性があるということと言えます。

こういった問題がどの程度重要かについては、米国では実証研究がいくつかございまして、表2はLemleyとShapiroの書いた論文から持ってきたものです。つまり部品のライセンス交渉するときに、どの程度部品のロイアリティーが集積するとライセンス料は高くなりすぎると考慮されているかどうかということ进行分析するために、これは米国裁判所で合理的なロイアリティーが出たケースで、製品が侵害になって、ロイアリティーが決められた場合と、部品が侵害となったロイアリティーで、このロイアリティーは全部製品をベースにしたロイアリティーです。

これを見ますと、部品でも製品でも余り変わらない。ということは、部品のロイアリティーを決めるときに、多数部品があったときには、結果的に製品のロイアリティーが非常に高くなるということが、実際上の交渉では余り考慮されないということを示唆しておりまして、ロイアリティー・スタッキングというのは重要だということです。

もう1つはNPEが重要になってきたということですが、これは米国の損害賠償額、やはり裁判所のケースで、FTCレポートにPricewaterhouseのスタディが引用されておりますが、特に最近2002年から2009年になりますと、NPEが原告になって得た損害賠償額は実施企業と比べまして3倍くらいになっているということで、NPEは自分は事業を実施していませんので、特に事後的な、つまり事業会社が投資をした後、ライセンス交渉になりますと、非常に高額なロイアリティーを損害賠償として得ることができる。この背景には差止請求権が存在している可能性があるということです。

問題は、こういう状況の中で、どういうふうに解決していったらいいか。以下は委員会の議論ではありませんで、私が一応テンタティブに考えていることであります。私は基本的にはRAND条件によるライセンスを徹底することで解決するのが一番うまいというか、こ

れしかないというわけではないのですが、これが1つの解決の方法ではないかと思っております。と申しますのは、そもそもデジュア・スタンダードの場合の必須特許は、RAND条件でライセンスするというコミットがされておりまして、それを条件に標準が採択されるという仕組みになっております。それが背景にあります。

そういうことだと、差止請求があった場合、どういうふうに対応すべきかということですが、標準の必須特許は、そういうことでRAND条件でライセンスされるコミットメントがなされていることが原則でありますので、その条件でのライセンスに応ずる限り、特許権者はそうした特許の差止請求権を必要としません。差止請求権をあげてしまいますと、ライセンス料は過大なロイヤリティーになってしまうこととなります。

ただ、他方で当該特許の利用企業がRAND条件下でのライセンスに応じない場合には、交渉のテーブルにつくことを促すために、差止請求権というのは非常に重要な役割を果たすことになると思います。

したがって、この2つのケースをよく判別していく必要があるのではないかとことです。ですから、裁判所は特許権者が提示し、技術標準、事業企業が拒絶したライセンス条件がRAND条件に適合するかどうか、それとも拒絶を引き出した上で、差止めの要因をもたらすかというのを識別していく必要がある。前者の場合には差止請求を認容して、後者の場合は拒絶するというのが基本的にいいのではないかと考えています。

こういったことを裁判所ができるかどうかということですがけれども、先ほど内田さんからご紹介がありましたハーグの事件は、そういう判断を裁判所がやっております。つまりサムスンがアップルに対して要求したロイヤリティーは非常に高いもので、例えばRAND条件で交渉しているとは考えられないと、差止請求権は認めなかったということです。

RAND条件は不明確だという議論はもちろんですけれども、しかし、差止請求権の濫用をねらったものか、そうでないものかというのは、裁判所はある程度判断できるのではないかとことです。RAND条件というのは、ライセンシーが技術標準を利用するために投資を行う前にライセンス交渉をした場合には、どのようなライセンス料になったであろうかということを考えていけば、識別は可能になってくるケースが多いのではないかと考えております。ただ、裁判所が対応するだけですべての問題が解決するというふうには必ずしも思っておりませんで、特に特許権の移転について補完的な措置が重要だと思っております。

この点で、標準機関において、特許の移転に伴う特許声明書の承継が非常に重要になってくるのではないかと。標準機関はそのために特許声明書のガイドラインを強化しようとしております。これはITU-T、IT-R、ISO/IEC、3つの標準機関の共通パテントポリシーのガイドラインですがけれども、それについてどういうことが書かれているかと言いますと、特許権者は所有権または支配権を譲渡または移転するときには、実施許諾の約束の存在を譲渡相手、または移転相手に通知することについて、合理的な努力をしないとダメだと

というのが最初のポイントです。

2番目は、まず特許が特定されている場合には、同じ実施条件でライセンスをすることに同意させなければいけないということが書いてありまして、加えて、特許を特定していない場合も、譲渡相手、または移転相手が同じように、最初の特許権、つまり標準化機関に参加していた最初の人と同じように、ライセンスをするときに、要するに RAND 条件でライセンスすることに同意するように合理的な努力を払わないといけない。

内田さんが説明された最初のケースは、その特許について FRAND 条件があるかどうかわからなかったわけですが、このガイドラインでは、その企業がそもそも標準機関に参加していて、全体として RAND 条件でライセンスするということを表明していれば、特定の特許に FRAND 条件がついていなくても、基本的には FRAND 条件で交渉されるようにするというのが、今の IT-UT の基本的な考え方です。

ですから、こうした努力がされれば、うまくいけば、標準化機関の標準についている必須特許というのは、基本的には FRAND 条件がついているというふうにすることができるのではないかと思います。

それからもう1つは、先ほど木村弁護士のお話にもありましたように、必須特許が非常に多数存在しておりますが、これは企業の自己申告によるものでありまして、必須性の評価は、企業がパテント・プールに入っている場合以外は全くされていません。これは標準機関がどういうことをやるべきかということとも勘案しますが、現時点では特許権によって保護されている技術というのが非常に重要な構成要素になっておりますので、そうしますと、標準のクオリティを維持するためには、必須特許とはどうかということについて、客観的な評価のメカニズムを標準化機関自体が作り出していくという努力も必要ではないかと思っております。

それから、特許庁のほうは後で武重課長補佐のほうからご説明があるようですか、標準関連文書の寄書の公知文献としての取り扱いをもっと強化していく必要があるのではないかと。コントリビューションがあったものを他者が特許化してしまうというケースは実際には存在しておりまして、それは必ず必須特許になる可能性がある、もし寄書公知文献にならないければ、必ず強い必須特許になってしまう可能性がありまして、そういう問題を防ぐためには、寄書の公知文献としての扱いは非常に重要になってくると思います。

最初に申しましたように、全体としてソフトウェア分野の特許の審査の質とか、ソフトウェア分野の特許が何をカバーしているかについて、改善の余地、特に米国について指摘されておりますが、日本においても審査の質、開示要件の改善という努力も非常に重要ではないかと思っております。以上です。

司会 ありがとうございます。

では、続きまして、「特許と標準化をめぐる最近の動向」につきまして、特許庁企画調査課課長補佐の武重竜男様より、よろしく申し上げます。

武重 ご紹介ありがとうございます。特許庁企画調査課で課長補佐をしております武重でございます。本日はご高名な先生方と一緒に、このような機会をいただけたこと、ありがたく存じます。

現在、特許庁企画調査課では各種の調査研究を実施しておりますが、民間主導でも今回のような調査研究が実施されて報告され、また、このようなシンポジウムが開かれるということは素晴らしいことと思いますし、特許庁・行政庁としても、こういった報告の内容も踏まえながら、今後の制度設計等も検討してまいりたいと考えております。

本日は、行政庁の視点から言えることは限られているのですが、これまでの取り組み等をご紹介させていただければと存じます。

まず、知財政策に関しては、10年前に知的財産戦略大綱と知的財産基本法がつくられ、このときに知財立国をうたいまして、知的財産を国家戦略の中に位置づけてまいりました。

一方、2006年には国際標準化官民戦略会議が立ち上がり、それから立て続けに標準化をキーワードにした国家戦略がつくられていきました。また、2010年の知的財産推進計画では、標準化と知財の連携の重要性が明確に示されまして、政府として、標準化と知財がより結びついた形の国家戦略を立て、国富を増強していく、また産業競争力を強化していくという流れになってまいりました。さらに、国際標準化の重要性が高まる歩みとしては、1995年のTBT協定の発効、1996年の政府調達協定の発効などがありました。

このような背景の中で、知財と標準化の連携に関する関心は非常に高まってまいりました。これは世界的な動きでして、IEC、ITU-Tといった国際標準化機関への特許声明書の提出も急速に伸びています。

また、関係する企業の状況も変わってきておりまして、下段の左側の図に示すとおり、2002年ごろ、すなわちWCDMAは、クアラルコムが非常に多くの標準必須特許を持っていて、プレイヤーが限られている状況にあったのですが、その右側に示すように、2010年には、LTE関連の標準必須特許を多くの企業が持つ状況に変わってきております。そういった中で、先ほど長岡先生からもご紹介がありましたけれども、特許庁では、3GPPに関する規格提案文書に関して、庁内のインハウスでデータベースを構築し、審査官が審査で活用できる状態にしております。また、本年度からITU-Tの規格提案文書に関して、審査資料として活用できる体制をシステム的にもサポートすることに取り組んでいます。ただ、対象を拡大して考えてみますと、規格提案文書、寄書の公知性は、必ずしも一律的に扱えず、そのことが標準化関連の文書を審査に活用する上で、なかなか難しい課題となってきます。したがって、産業界から意見・指摘をいただければ、公知性などを勘案しながら、特許庁としてもこういった環境整備をしていきたいと考えております。

次に、特許と標準化に関わる事例を、いくつか簡単に紹介します。

まずLTE関係ですが、この分野は、特許庁で平成23年度に特許出願技術動向調査を行いまして、その中で、国籍別に特許出願件数がどう推移しているかを調べました。これは標

準必須特許に限らないのですが、日本国籍の出願人が、世界で一番多く特許出願していて、次に米国となっています。個別出願人のランキングは右の棒グラフでして、米韓の企業も上位に入っています。

一方、標準化の話について申しますと、欧州が優位に出てきます。日本は特許重視で多数の特許を取得し、欧州は、特許が余り多くはないのですけれども、標準規格採用件数が多くなっています。このあたりに国ごとの企業の考え方の違いが出ていているように思えます。

ひと言で特許と標準化に関わる事例といたしましても、いろいろな類型があります。今回のシンポジウムでは、標準化技術そのものが特許となっている標準必須特許を想定していると思います。その事例の1つが、このBlu-ray です。

ただ、特許と標準化の連携の仕方は、そういったものだけではなく、ここで示す水晶のような例もあります。日本は非常に高品質な水晶をつくれることから、水晶の評価手法に関する標準に、より高い等級を導入しました。それによって、日本の製品がいかにすぐれているかを見せることができるということです。では、その製法は何かと言えば、知的財産です。この部分は標準化せずに、これをブラックボックス化しておいて、つまりノウハウとして秘匿しておくのです。もちろん、この製法について特許を取得して独占しても良いです。この類型の場合、標準化技術と知的財産は、必ずしも1：1対応ではないですが、その標準で最高等級に入る製品をつくろうと思えば、その知的財産として独占された技術を使う必要がある、そういった事例です。また、1つの製品の中を、特許で独占して守る部分、標準化して独占せずにオープンに提供し部分を切り分けるような類型、つまり、いろいろな形でオープン・クローズドを組み合わせる類型もあります。

こちらは、標準化担当者と知財担当者が社内にはいた場合に、意識にどう違いがあるのかを経産省の委託事業の中で調査してもらったものです。これを見てみると、青の部分ですが、特許は無償でなければ標準に含まれるべきではないという意見が、標準化の担当者には結構多いのですが、知財の担当者にはそれは少ないという意識の違いもあります。

では、そういった背景を踏まえながら、特許庁としてはどういったことを検討してきたのかを簡単にご紹介させていただきます。ただ、先ほど木村先生にも触れていただきましたので、極めて簡単な紹介とさせていただきます。

差止請求権の在り方に関する検討につきましては、2009年12月に長官の私的研究会という位置づけの特許制度研究会で検討させていただきました。この中で、賛否両論あるので、引き続き検討という結論に至りました。さらにそれを受けまして、2010年から2011年にかけて、産構審の知的財産政策部会の特許制度小委員会の中で詳細に検討させていただきました。結論は先ほどご紹介がありましたとおりで、また引き続き検討ということでございます。これまでの検討過程では、いろいろな指摘をいただきました。その一つとしては、特許法100条の第1項に、まさに差止請求権というものが定義されているわけですが、こういったものが実はイノベーションの促進に対して、阻害する場合が存

在しているのではないかということです。その顕著な1つの例として、標準技術に係る特許による差止請求があるのではないかということの問題の所在とさせていただきます。

では、実際に差止請求権を制限することが必要な場合に、現行法での対応はできないのだろうかという視点から見ますと、もともと特許法は83条、92条、93条で定められた裁定実施権という制度が存在しております。これについては、今まで一度も特許庁が発動したことはないという状況です。実際のところ、国際的視点の意味もあって、大変に使いにくい状況にあります。もちろんこれが絶対使えないものということはないはずですし、検討の余地はあると思っております。ただ、先ほど木村先生からもご指摘がありましたとおりのことを言うのですけれども、日本だけでこの裁定実施権を設定して、果たしてそれで問題は解決するのかという指摘をいただいております。

また、権利濫用の法理というものがもともと民法上のものとして存在しておりますので、これについても検討の余地があるのではないかということでした。

時間がないので簡単にさせていただきますけれども、権利濫用の法理に関しましては、どういう場合に適用されるのかが明らかでなく、標準技術に関する実際の事例もない状況です。それでは、特許庁で判断基準になるようなガイドラインを提供できないのかという意見もあるのですが、反対に行政庁がそういうものを出すこと自体に疑問が示されることもありますし、実際問題として、それを作成することもなかなか難しいのではないかと思います。結論として、引き続き検討させていただきたいという状況にあります。

以上です。ありがとうございました。

司会 ありがとうございました。

続きまして、「標準規格必須特許の権利行使について」と題しまして、キヤノン株式会社知的財産法務本部長の長澤健一様よりお話をいただきたいと思います。よろしく申し上げます。

長澤 皆様こんにちは。長澤です。標準必須特許の権利行使ということで話してくれということですが、皆さん研究を随分されたようで、いろんな側面から見ていらっしゃると思いました。法律論も論じられているということで、今日はできる限り、産業界で何が起きているかという実態をご紹介します。ちょっと極端な産業界の意見を少し出させていただこうかと思っております。

背景を2枚だけで説明しまして、ちょっと考えがあるところを2枚、合計4枚で説明しますけれども、私はおしゃべりなので、10分くらいかかってしまうと思っております。

私が若いときに仕事をしていたころとは随分変わってきたなと思うのは、先ほどから話題に出ている件数でございます。例えば画像圧縮の技術、私が若いころはMPEG1とか、MPEG2とかという時代がありまして、今はH.264、その後HEVCと呼ばれているH.265が研究開発をされて、もうすぐDIS(ドラフト・インターナショナル・スタンダード)が出るタイミングになっています。

上は寄書の数です。ドラフト・インターナショナル・スタンダードのような寄書数が、H. 264 のときは 485 件。総寄書数は最終的にその後だあと出てきたのをいれると、2450 の寄書がありました。H. 265、HVC の場合は現在のところ 4600 くらいの寄書数があるということで、これが最後、インターナショナル・スタンダードになる前にいくつになってくるのかというところでは。

数字的には 10 倍とはいきませんが、かなり増えてきている。これは何を意味しているかという、この種のデジタル技術というのは、細かい、細かい改善の積み重ねでございまして、特許をとる場合の前提の要件が圧倒的に増えていまして、特許のクレームは長くなる一方で、改善した部分のごくわずかです。しかし、前提要件を満たしているような先行技術は少のうございまして、特許になりやすいという面がございまして。

今、H. 264 で 2200 件くらいの特許が MPEG-LA のホームページ必須特許として表示されています。実際、これで訴訟を起こされた件はどのくらいあるか、私は知りませんが、実務をやっていると、訴訟で解決するというのは、ごくまれでして、必ず警告から交渉というスタイルをとります。警告されますと、彼らが言うてくるのは、これはインターナショナル・スタンダードをカバーしているんで、あなたたちはお金を払う義務があるんだ、差止請求権を行使できるんだという主張が多いです。中を見てみると、表示されている必須特許ではなく、これは明らかに無効だなどという特許もあり、明らかに非侵害だなどという特許もございまして。そういうのを含めると、この数以上のものが我々の脅威になっていると思います。

こういうふうに指数関数的に特許の数が増えているというのが非常に困ったことでして、大森専務理事もおっしゃっていましたが、それがどうして差止請求権の制限が必要なのかという理由だと思います。RAND 条件というのがいつも話題になるわけですが、まともに計算しますと、無効なものも含めると、今、画像圧縮の技術だけで 6000 件、7000 件という特許が対象に入ってくる。ところが、昔と違いまして、カメラも精密機械から電気機械になって、今は立派な IT 機器でして、例えばワイファイのような無線関係、NFC のような通信関係のもの、さらにはファイル・フォーマット、カードの標準、最近では GPS がつくようなものもありますから、その辺までの標準をいれると、必須特許だけで約 6000 件から 7000 件、必須特許まがいのものを入れると 2 万件近くになります。

その 2 万件がすべて差止請求権を持って一気に攻められますと、事業をたたまざるを得ないわけでは。私もそんなばかではないので、もちろん交渉でやっつけようと努力はするわけですが、「いや、これはリーズナブルなロイヤリティーです」と言われてこられる額の一番多いのは 1% 内外です。1% を 2 万件に与えると、2 万% のロイヤリティーを払うことになります。うちの経営指標を見てもらえばわかりますが、利益は大体 1 割はいていないのです。例えば 7% くらいの利益が出たとして、その 7% の中で特許の国際標準ライセンス料として払えるものはいくらあるか。トータルでせいぜい 1~2% かなと。

そうなってくると、その1～2%を2万件で割らなければいけないわけですし、それがリーズナブルだと私がいくら主張しても裁判所は聞いてくれるわけがない。例えば、0.01%だったらリーズナブルだという心配があるわけですね。予見性がないのです。0.01%で2万件だと200%のロイヤリティーになりまして、これも商売ができないということになってしまいます。

少し極論を言いましたけれども、ここから2ページは、標準必須特許と書いていません。例えば裁判を仮定しても、標準に必須だと主張されてしまう。インフリンジメント・コンテンションの中に何の解析もなく標準の規格本を1冊ぼんと私にくれて、これを見ろ、やっているだろうと。クレームは全然一致していないというようなケースがあります。

今言ったような不利なことに対して、ちょっと生々しいですが、制限しない利点はいくらライセンスをとってくださいますかと言っても、軽く無視する企業さんも多うございまして、その人たちへの権利行使があると思いますが、我々の経験で訴訟を起こしたりとか、差止請求権を行使しますと、会社が消えて、別の会社ができているということも実際にはございます。差止請求権だけで本当にそういう状況が解決できるのかということも考えなければいけない面があるなと思います。

特許の場合は必須特許以外に、いわゆる実装するために必要な特許とか、例えばカメラだったら、カメラに載せるための工夫とかもあり、また、特許というのはクレームが決して1つではございませんので、どのクレームが標準で、必須で、どれが標準、必須ではないかということも考えていかなければいけない状況だと思います。

現在の状況を見てみますと、ここが一番問題で、標準化団体は必須特許の必須性の判断というのはしない。これは大前提になってしまっているのです。実はこれは根本的な問題かなと思っています。これができないまでも、ある程度企業側から見て予見性がある状況でできた場合は、差止請求権の制限というのはそんなに強くかけなくても、あとは企業間の交渉に任せることができるのかもしれませんが、現状では予見性はほとんどなくて、むしろ国際標準の必須特許というよりも、どちらかという、先ほどちょっと申し上げましたように、必須と主張されるという特許が多いわけです。

そういうふうな必須と主張とされる特許、例えば裁判のときに、結局、何の侵害立証もせず、規格本だけで訴訟してくるような特許で、「これは必須だから、おまえは使っているんだ」というようなものは一律に制限をかけてもらったほうが、現時点では産業界としては望ましいと思います。

それから、オプションの特許なんていうのもあるのですが、これも一応国際標準でFRAND宣言の提出義務があるのですけれども、これは一律に差止請求権の制限を現時点でも認める必要はないと思います。それぞれ工夫をしてやって、選択肢があるわけですから。ただ、合理的にライセンスの話交渉しているかどうかという研究についていろんな意見が出ていましたが、その中で決めていけばいいのかなと思います。

一番意識しているのは新興国でして、新興国では今のところ差止請求権があるというふうに考えていますと、国際標準の特許そのものを権利行使するときに差止請求権の制限はまずいという意見があるのですが、彼らの特許で我々が差止請求を受けるリスクのほうが現時点では大きいと思っています。そういう意味では、日本が最初に立法して、それで新興国を引っ張っていくとおっしゃっていたような政策をとったほうが望ましいと現時点では考えております。

約 10 分たちましたので、これで終わります。

司会 ありがとうございます。

では、最後になりますけれども、4 番目として、特許制度における notice function の低下と Remedy に関する改革論 — 2011 FTC Report による Patent Reform 論 — について、北海道大学大学院法学研究科教授でございます田村善之先生お願いします。

田村 北大の田村でございます。

私のほうは、少し理論的、具体的にどのような制限が考えられるかということアメリカの最近の議論をご紹介しながら、少しでも議論の端緒をつくりたいと思っております。

問題の所在は、既にいろいろとお話しいただいたということで、技術が累積的・集約的に利用される。1つの製品に多数の特許、今のお話ですと、数千どころか、数万もあり得るぞという時代になっている。これを学術的にはアンチ・コモنزと言いまして、権利が多数ありすぎることで、それをクリアできずに技術の利用が停滞するというふうに名付けられている問題があります。

標準化は RAND などを駆使しまして、いろんな意味が標準化作業にはあるわけですが、1つの意味としては、アンチ・コモنزの対策として登場しているわけですが、他方で問題を悪化させるところもないわけではありません。つまり標準化に向けて、さまざまな活動が行われていますし、さらに標準化が1回決定すれば、それに対して濫用を整えたりするなどの、その標準化に使わなければむだになってしまう投資——関係特殊的投資と呼びますが、それが投入されるために、逆に特許権者のほう、標準を攻めようと思っっているような、特にトロールと呼ばれているような人にとっては、戦略的な権利行使が可能になりまして、標準化が進んで、多額の投資がなされたのを待ってから権利行使すると、止められてしまっただけでは困るので、ホールド・アップと言いますが、お手上げ状態になっていて、かなり高めのライセンス料でも仕方がないかなとって、払わざるを得ないといった現象が起こると言われています。

この問題に対して、実は昨年、アメリカのほうで、FTC（連邦取引委員会）が極めて示唆的なレポートを出しています。この連邦取引委員会というのは、強いて日本で言えば公正取引委員会に該当しますが、かなり話が違うのは、特許庁と同じ商務省内に属している関係で、また、特許庁のほうに経済学者が相対的に少ない関係で、完全ではありませんが、この FTC レポートの言うことがかなり特許制度の改革につながるということが少なくないという

ことがあります。

今日は時間の関係で省略しますが、2003年に出されたFTCレポートでは、質の悪い特許の問題を扱って数々の提言をしましたところ、全部はありませんし、時間もかかりましたが、昨年の有名なアメリカの特許法改正にかなりつながっているところがございます。

2011年FTCレポートは、準備としては2008年から開始されていまして、8日間の公聴会を開いたほか、ワークショップを開きまして、非常に多くの学者、実務家、経済学者、特許学者、あるいは企業等の実務家も交えまして、特許商標庁、司法省、連邦取引委員会の共催でつくったものでありまして、頭のよい方がまとめているのか、非常にわかりやすい、また説得的な議論が展開されているものであります。

従来余り強調されてなかった、しかし、この問題に関して、実は目新しい分析ではないかなと思われるのが、事前取引と事後取引の区別という新しい考え方でありまして。事前取引というのは、実施をしようとする人が他の手段により技術を得る前に行われるとき、つまり、この取引で特許に関する技術の情報が伝わる、どっちかという、我々が正常に何となく思いつく、まさに情報が欲しくてお金を払い、情報をあげる代わりにお金をもらう、そういう情報が行く前に取引をするよということ、事前取引だと名付けます。こちらのほうは推奨されるのですが、他方で、特許権に関する事後取引というものもあるぞというふうに言ってくるわけです。これが実施者が既に発明化、商業化に投資をなした後で、情報は全部わかっている、独自開発などで全部わかっているんだけど、後で特許権者が、おいおい、抵触しているぞと言われるというタイプで、仕方なく取引に応ずるというものであります。

もちろんほとんどの国で特許権というのは厳格責任でありますから、独自開発である場合も、故意・過失を要することなく、少なくとも差止請求権は食らう、あるいは金銭的な請求権を食らう場合が多いということで、一応侵害ではあるわけですが、これで取引が強制されるということがあります。

これは長岡先生のお話もありましたが、そして、FTCレポートはこのうち特許権侵害により、排他権を保証するというのが悪いなんて言っていないわけです。むしろこれは模倣を阻止して投資を回収するため、あるいは排他権があるからこそ、皆さん交渉してきちんと事前取引に臨むということで、基本的にはもちろん正の評価を与えなければいけないはずですが、しかしながら、事後取引に関しましては、さまざまな問題があるだろう。

例えば、要するに事前取引をされていないということは、もし仮に事前取引ができたのであれば、むだな重複投資、R&Dをほかの技術を採用したかもしれないし、あるいはライセンス料を払って、自分でR&D費用を払うことなく、その技術を採用したのかもしれないということで、むだな重複投資はしなかつたらうということでありまして。それからまた、先ほどから何度も言っているように、むだな投資をしてしまった結果、ホールド・アップの問題が起きてしまう。

そのように予測可能性が低下して、事後取引に伴うコストとなると、とてもなかなかビジネスをやっていけないぞという問題が、アンチ・コモنزの問題が発生している分野ではあり得るのではないか。イノベーションに決していい影響を与えないぞと考えるわけです。

このように問題を提起した上で、俗に言われているパテント・トロールという問題に関して、この FTC レポートは新たな概念設定をしていきます。これは先ほどからお話がありましたように、パテント・トロールといっても、本当に手垢のついた概念になってまいりましたので、さまざまな意見がある。だから、理論的な視覚を持って新たな定義が必要だというのは、確かにそうなんです。

よく言われるのが、Non-Practicing Entity (NPE)、不実施の企業。ただ、この不実施企業を全部悪者にするような理解ですと、きちんと FTC レポートが推奨しようと思っている事前取引、どんどん開発した技術を相手方に伝える、その代わり対価をもらうという人も、大学や研究所なども NPE に入ってしまったら、一律にトロールと言われている人たちと同じように特許権が弱められてしまうというのはおかしいのではないかと言うわけです。

そこで、この FTC レポートが主張する定義づけがパテント・アサーション・エンティティーズという名前でありまして、簡単に言うと事前取引を目的としているのではなくて、事後取引だけを目的とするタイプの企業のことを呼んで、これについては問題を考えるときに問題設定するわけです。

特に FTC レポートで大事なことは、パテントアサーション・エンティティーズ、要するに技術的な貢献をなすことなく、コストとリスクを高めることでイノベーションを阻害しているのではないか。特に高額のライセンス料が導かれることがあるのです。それはどちらかというと、ご本人の技術の貢献であれば、まだそれでもいいのですが、ご本人の技術の貢献以外の要因のほうが大きいかもしれない。要するに、ある意味でたまたま標準化に採用されているのに抵触するクレームがあったという理由で、事業者のほうの関係特殊投資とか、あるいはネットワークの外部性によってもたらされたものであって、当該発明については過大になっている可能性があるのではないかと、そういうふうに指摘していくわけです。

結局、FTC レポートとしては、事前取引を推進すべきで、事後取引を抑止すべきだ。ところが、現状は全部の産業という話ではなくて、一部の産業ですが——残り時間がないので申し上げることができないのですが、この FTC レポートでもう 1 つ言っていることは、ワン・フィッツ・フォー・オールはいけない、つまり 1 つの特許法ですべての産業に妥当させるような原理はおかしい、特許法には医薬品の業界から IT 産業までさまざまなものがあるので、すべてに適用される一律の原理を考えるべきではないと言っています。問題に置いているのは、IT 産業を念頭にしながら言っているわけですが、IT 産業では特に事後取引が誘発されすぎているのではないかと。その理由としては、余りにも過度に広汎な不明

確なクレームがあるとか、出願が長期になりすぎて継続していて、その間に質が変わっていくとか、あるいは多い大量に特許がありすぎるとか、そういった問題があるということですね。

こういったものを改善するためには、パテント・ノーティスというものを改善しなければいけないというのですが、大きく分けて2つの手段を提言しています。1つはパテント・ノーティス、さっきの長期継続して揺れ動くクレーム問題とか、そもそも大量に特許がありすぎる問題とか、そういった問題を何とかしなければいけないねというのがある。これは今日ご紹介できません。

もう1つが、今日ご紹介する Remedy に対する改革案ということになります。

従前のパテント・リフォーム論は紹介できませんが、従前からすでにこの数年、いくつか重要な研究が発表されていまして、その流れにこの FTC レポートも属するものと言うことができます。

例えば Policy Levers Theory という大変有名なものがあります。ここでは中身はご紹介しませんが、要するに産業ごとにかじ取りをしていくべきだという議論をするわけです。それから、これもまた有名な Patent Failure、特に FTC レポートはこれに依拠するのですが、この議論では、直線ですが、特許があることで訴訟にさらされることによって、その企業がこうむっているコストだとすると、まだ製薬・化学産業だったら、特許がもたらした利益のほうが大きいだけけれども、それ以外の産業で、むしろ 1990 年代以降の侵害訴訟の急増で、少なくともアメリカにおいては特許はマイナスになっているのではないかなという議論も出ているということでもあります。

リフォーム論ですが、ここら辺は全部飛ばします。

2つほど、損害賠償と差止めについてお話しして終わりにしようと思います。

損害賠償もさまざまなことを言っているのですが、細かなことを除いて、一番大事なことでだけ申し上げますと、要するにロイヤリティーを合理化しなければいけないという話が先ほどありました。FTC レポートはそれを考えていまして、損害賠償の算定は裁判実務を改革していくべきだ。そこでは損害賠償を算定するときに、仮想交渉を念頭に置く。仮想に、もし被疑侵害者が本気でライセンスを受ける気があって、特許権者が本気でライセンスする気があったら、どのくらいのライセンス料で妥結するのかなという仮想交渉をしていくのですが、その仮想交渉を考えながら、アメリカの裁判所はディスカバリーなどを使ってロイヤリティーを設定していくのですが、この FTC レポートが推奨するのは、仮想交渉をどういった時点で交渉が行われると考えるかということが大切。

だから、標準化が採用されてしまって、もう関係特殊的投資が終わった時点だとすると、非常にライセンス料が高く算定されるかもしれない。それに比べると、むしろ標準化が採用される前の、もしかしたら、そんな技術があるのだったら、その標準は使わないよとか、そんなことまで言える、そもそも標準の価値が付着していない時期に仮想交渉を行えるの

だったら、すごく安くなるのかもしれない。

そして、先ほどから申し上げているとおり、事前取引と事後取引という観点からいたしますと、事前取引において、特許権者が与えられるはずだった利益で十分だろうと考えますから、算定期間はすごく前に考えている。だから、標準化に採択されなかった場合に、いくらこの技術に払われるのだろうと、そういうくらいの問題設定でいいんだとか、あと先ほどちょっと話題になりましたシーディングのことなどもお話ししていますが、これ以上詳しくは飛ばします。

差止めは、先ほども少しご紹介がありましたが、アメリカの2006年のe-Bay判決以来、4つの要件のもとに裁判所は差止めを制限しています。日本ではちょっと考えられないのですが、実際、侵害が認められて、損害賠償が認められるケースでも、2割くらいは差止めが否定されているという状況にあります。その中で、このFTCレポートは、アメリカの現状をどう見ているかということですが、一部は少し差止めを抑止しすぎだということを言います。

それはどういうことかということ、裁判実務は不実施だと割と差止めを制限する方向へ行くのですが、FTCレポートですと、不実施にもいろんなタイプがある。事前取引をやっているような特許権者にとっては、不実施であっても、差止請求権の庇護のもと、仕方がない、だから今ここで変に交渉を長引かせると差止めを食らってしまうのだから、ちゃんと妥当なロイヤリティーの額だったら合意しましょうという形で、交渉を促進する効果があるので、彼らの差止請求権を奪うのはいかななものかということで、この意味ではアメリカの判例よりは少し差止めを後退させるような議論をするわけです。

他方、事後取引を制限するPAESに関しては、それは実際アメリカもそうですが、もっとずっと差止めを制限してもいいだろうという議論をしたりします。

原告と被告の不利益をきちんと考える。発明はささいな部品にすぎない。代替的な選択肢が利用可能であるようなものは、そもそも差止めによる利益など認めるべきではない。他方、侵害者は今までずっとお話があるようなホールド・アップの問題がある。でも、向こう見ずな侵害者まで保護する必要がないねという形で、いろんな議論をします。

特に標準化に関しましては、今までご指摘のあるようなことがありますので、基本的には差止制限すべきなのだけれども、RAND以外のことも念頭に置かないと、アウトサイダーのことを考えると、RANDだけでは解決がつきませんが、特にRANDに一度合意していれば、彼らは差止めがなくても十分だと考えているわけだから、これはやはり差止めを否定する方向で斟酌するだろうという形で、RANDの契約の効果の以前の問題として、それを法的に勘案する手段を認めているところが特徴的であります。

本当はものすごく長いレポートをものすごく短くしゃべっているの、すごくわかりにくかったのではないかと思っているのですが、何か質問があれば。また、これを今年1年研究しますので、また、来年こんな報告の機会がもしあれば、そこでお話しすることにし

たいと思います。

以上でございます。

司会 どうもありがとうございました。

これまで各分野の専門家の先生、4名からご報告をいただきました。ここで、次のパネル・ディスカッションに移らせていただきたいと思います。

準備のため、少しお待ちください。

司会 パネリストの皆様がおそろいになりましたので、パネル・ディスカッションを開催します。ここからの進行は、パネル・ディスカッションのモデレーターでございます長岡先生にお願いします。よろしくお願いします。

長岡 大変僭越ですけれども、このパネル・ディスカッションの司会をさせていただきます。パネル・ディスカッションの最後には、今日たくさんご参加いただいていますフロアのほうからも、ご質問等受けたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

最初に、ここから登壇いただきました竹田稔氏と東芝の知的財産部長であります宮内様のほうから簡単にコメントをいただきたいと思います。最初に、竹田弁護士のほうからよろしくお願いします。

竹田 ご紹介いただきました竹田です。

標準規格必須特許の権利行使の問題を立法政策として検討するに当たりましては、私はまず極めて基本的なことですけれども、次の点の理解が必要です。つまり我が国における私法秩序の基本的な法律は民法であって、特許法は同法1条の目的をもって制定された法律ですから、民法に対しては特別法の関係に立ちます。したがって、特許法に規定のない事項については、原則として民法の規定に従って解決されることになるわけで、このことは権利の濫用の視点からこの問題を検討する上で必要になることだと思います。

ところで、特許権は排他的な独占的な権利であって、差止請求権を有することは特許法の100条に規定されているわけですが、しかし、特許権者が差止請求権を行使して、第三者の特許発明の実施を不可能にしますと、第三者の事業活動に大きな影響を与えて、事業の安定性を害するにとどまらず、事業の継続を困難にする事態を招来することがあることからしますと、差止請求権の行使を正当化しがたい、それを規制すべき場合というものがあるのではないか。

産構審の特許制度小委員会で昨年も議論された問題としては、1つはパテント・トロールの問題があり、もう1つは本日の議論の対象である標準規格必須特許の権利行使の問題があります。パテント・トロールの定義自体は非常に問題であるということは、先ほどからも出ておりますけれども、例えば産構審の報告書の中では、みずから特許を実施しない特許管理会社がこれを実施する、あるいは実施しようとするものに多額のライセンス料を

要求して、これに応じないときに差止めを武器に訴訟を提起して、その目的を達成しようとする場合があります。

標準規格については、先ほど内田研究員から報告されたとおりの事例ですが、ここでも技術の標準規格が進んで、標準規格を利用した製品の製造販売をする場合に、標準規格をクリアするために必要な特許権を有する者がライセンス契約交渉を拒んだり、あるいは多額のライセンス料を請求して、差止請求権を提起する場合があります。

これも先ほどから出ていましたが、特許権者が RAND 条件に合意して、その条件に従ったロイヤリティーが適用されている限り、今度の改正特許法の趣旨からしても、その特許権が第三者に譲渡されても、特許権を行使されることはない。しかし、逆にライセンス契約が締結されていない場合を考えると、訴訟が提起されると、標準規格に適合させるために必須の特許だから行使するというだけでは差止めを免れることはできなくなりません。

こういう問題は、何もこの2つに限ったことでなくて、そのほか極めて公共性の高い技術分野における特許権の行使とか、対象となる製品のわずかな一部分について特許権が成立している場合にすぎないときの差止請求権の行使など、いくつかの問題が指摘されております。

これらの問題の解決手段としては、それぞれの事例に即した特性を考えなければなりません。しかし、これらを総合的に考えてみましても、共通点はあるわけで、その点から言っても、恐らく立法政策として考える上では、私はこれを立法化することは検討する価値が十分にあると思っています。けれども、その中から標準規格だけを取り上げて、法律をつくる、特に特許法に規定するという事は、まず困難である。標準規格に関する特別措置法でも考えようかというのであれば、また別かもしれませんけれども、やはり差止請求権を制限するのであれば、制限される対象について、そういう個々別々の技術分野ということによらない共通の解決すべき課題があると思っています。

その上で、紛争解決の法的手段にはどういうものがあるのか。それはどういう問題を持っているのか。この問題を解決するために、どのような法制度が必要かなどについては、これからの議論の中で必要に応じて私の意見を申し上げたいと思っています。

皮切りの意見で、以上申し上げました。

長岡 大変ありがとうございました。

では、次に、東芝の宮内部長、よろしくお願いたします。

宮内 東芝の宮内です。よろしくお願いたします。

今まで先生方がいろいろ紹介されていますので、法律論というよりも、実務的なところでお話いたします。今、アメリカで直近で行われた司法委員会が、7月11日に上院、7月18日に下院であり、その中でどういう議論がなされているか簡単に紹介しながら、東芝として抱えている問題を皆さんとシェアすればよろしいかなということで、簡単にお話を

させていただきます。

上院の司法委員会の公聴会が7月11日に開かれ、これはどのような題目かといいますと、“Oversight of the Impact on Competition of Exclusion Orders to Enforce Standard-Essential Patents”という題目についてなされ、基本的には議員の方、参考人の方、それぞれの方がいろいろ意見を言ったそうです。最終的にはFRANDを約束した後の必須特許の権利行使は非常に問題が多いということでは、総意があったと聞いております。

基本的には消費者に及ぼす影響というのが非常にベーシックなところにあるような感じの議論がなされているということで、このあたりは何らかの形で、米国においても、日本と同じような考え方を皆さん持っているのかなと感じております。

さらに、こういうような規格必須特許の権利行使というのは、技術革新の阻害にもなるというような意見も出ていますと聞いております。

一方で、下院の公聴会は、題目が若干変わりました、“The International Trade Commission and Patent Disputes”ということで、規格必須特許というところとはちょっと変わりますが、こちらの方はITCの利用がパテント・トロールが非常に多いという現状が背景にあるようなので、これに対して非常に疑問を感じている米国の産業界が参考人も出しながら議論をしたようです。

5名の方が出られたそうですけれども、メーカーとしてはシスコとフォードの2社、ライセンスというか、半導体パッケージのライセンスを行っているテセラという会社、の方々が出席して意見を言ったようです。テセラ以外はITC提起をパテント・トロールがやるのは産業界にとっては非常に許しがたいと。

フォードは、ITCの訴訟を全うするには1件について13ミリオンから20ミリオンかかる、単なるコストだ、何とかしてくれという形で意見を申しているという形ですと聞いております。

ライセンスを主に業としているテセラは、1人反対の意見を言っているという形で、米国においても、権利行使に対して、産業界とそれ以外の方とは若干意見が違って、そのいろんな意見が混じり合っているというところが、今の状況ではないかと思っております。

そういう中で、私なりに規格必須特許というところを見ますと、差止めと損害賠償のダメージのところは課題であると思います。差止めについては、ある程度の制限をしなければならない。特に宣言をして、その後、特許が承継されて、だれかの手に移ったときに、私は知りませんでしたと言われても困ってしまうということがありますので、極端な例ですが、そういうところを何らかの形で制限を加えていただきたいというのが、産業界の皆さんが思っていることではないかなと思います。

ダメージの点ですけれども、これは非常に難しく、長澤さんのお話もありましたけれども、2万件とか、1万件とかというような規格必須特許の群がありますと、トータル見積もりが問題となります。我々はDVDのパテント・プールの運営に参画していますが、パテント・プールの運営であれば、その中で製品コストの下落に伴って、レートをどんどん

チェンジしていくということも可能ですけれども、そういうような団体がない場合、どのようにリーズナブルかというのは非常に難しい。

そういう中で、どこかの司法で何らかの判例が出てしまうと、それにちょっと拘束されるきらいがあると思いますので、そういう最初の判例に対して非常に慎重にやらなければいけないのではないかと。それで、長澤さんの言うように、裁判所が 0.001%とかという認定をすると、後々のほうでそれを利用できるのではないかなということ、そういうところが重要なと思います。

8万件でトータル3%とか、5%で割っていくのがいいのではないかとこの気もするのですが、なかなか実態は難しいかなと思っていますので、最初の訴訟判例が後々を拘束するのではないかと。東芝が一番手になる気は全くございませんけれども、最初になられた会社は十分支援しますので、何かあったら声をかけていただきたいなと思います。

簡単ですけれども、以上です。

長岡 大変ありがとうございました。

では、これからパネリストの間でもう少し意見交換をさせていただきまして、それからフロアからのご質問を取り上げさせていただきたいと思います。ディスカッションとしましては、今日、産業界の専門家にもご参加いただいております、かなり実態のお話をさせていただいたわけですが、その点につきまして、現状我々はかなり理解を深めているわけですが、アンケート調査もやりましたし、権利行使が具体的になぜ問題になるかにつきまして、少し追加的なパネリストの間でものご質問とか、ご意見がございましたら、まず最初に議論したいと思います。その後、今後どうすべきかについて議論をしてみたいと思います。

最初に、現状の問題点の把握という関連で、何かパネリストの間でものご質問とか、ご意見がございましたら、いかがでしょうか。

では、私のほうから。長澤さん、今、宮内部長からご指摘もあった点ですが、現時点で既に必須特許がたくさん存在していて、訴訟も起きているということですが、我々の研究会で把握したのは、実際に裁判になっているのは3件くらいについてやっただけですけれども、水面下ではたくさん紛争が起きていると承知しております。

先ほどご紹介されました、2万件で、しかし、實際上、技術をトータルにしたときに価値は例えば2%しかなければ、0.01%がリーズナブルだという議論は、私は非常にリーズナブルだと思いますけれども、そういった観点で、最終的には裁判所へ行って、認めてくれないのではないかとこのことを先ほどちょっとおっしゃったのですが、その辺の裁判所の判断の仕方といいますか、先ほど田村教授は、あたかも事前にライセンスをしたとして、どのくらいになるだろう、しかも技術標準にいくつか代替案があった上で、交渉したらどうなるのだろうかとこのことをFTCレポートは提案しているとおっしゃったわけですね。そういう点で、裁判所の機能といいますか、能力といいますか、先ほどは余り信頼が置けな

いようなことをちょっとおっしゃったのですが、そのあたりについて、いかがでしょうか。

長澤 宮内さんもちょっとおっしゃいましたが、RANDに関する決定的な判決が今のところないので、それが1つあります。それから、アメリカはパテント・トロールに対するe-Bay判決があつてから、いくつかそれらしき判決が出ているということで、交渉上、私も少し強気な交渉ができるようになってきたのですね。アメリカの特許しかなければ。

ところが、日本の特許があつて、キヤノンさんは日本の会社ですよ、という話もあるわけです。そうすると、日本で別に差止請求権は制限されておられませんという抗弁が今のところはできていて、じゃ、やってみろよとちゃんと言うのですけれども、言いながらも少し考慮しなければいけないというところはあります。

恐らくこれだと今までの話の流れからして、いろんな観点があつて、公平性とか、公共性とかありましたけれども、それも解釈は予見できませんよね。何が公共性で正しいのかというのは。我々が交渉するときには、常にそこを頭に置いて交渉しますので、そこに裁判の判例が1つあれば随分変わると思います。そういう声明とか、コメントとか、別に民法でも何でもいいのでしょうかけれども、また、民法に頼るといのは予見性がなくて怖いし、そういう中で交渉しているというのが事実でございまして、決して裁判所が頼りないと言ったつもりはございません。

長岡 どうもありがとうございました。

ほかのパネリストの方、いかがでしょうか。

先ほど田村先生のほうからFTCレポートの報告をされましたけれども、アメリカの裁判所はFTCが提案したような仮想的交渉をベースにして、本当に判決が出されているのか、あるいは出すことができるのか。それから、日本についてはどうかというのはいかがでしょうか。

田村 最近のトロールの損害賠償の裁判例はまだ把握していないので、私の古い知識で申し上げるのですが、willing licensor and willing licensee ruleという仮想交渉ルールというのは1970年ごろにアメリカに導入されています。以降、アメリカはディスカバリーを持っているので、すごい証拠がたくさん出てくる。例えば日本ではちょっと見られないような、被疑侵害者のほうが15%だったらいいかなと交渉してやったりしているとか、あるいはうちは利益率が7割もあつて、すごい優秀な製品だから、それ以下ではいかんよとか、そういうのが本当に出てくるのですね。それを使うというのが1つある。それをフィフティー・フィフティーで割ったりする。

あと、このFTCレポートは批判しているのですが、今までのトロール問題とか、アンチ・コモンスを言われたい20世紀の段階では、むしろ損害賠償で侵害者がある程度威嚇しなければいけない。

ということで、その2つ、特許権者の希望額と侵害者の希望額が2つあったときに、中をとることは余りしないで、特許権者の権利を害されてしまったのだから、基本的にはい

やだという権利もあるはずなんだからということで、特許権者の希望を中心に、そういう意味では高くなる方向で、willing licensor and willing licensee rule を運用していたのが 20 世紀の実態です。

FTC レポートが今回言いたかったのは、本当に逸失利益だったら、日本でもそうだし、アメリカでもそうですが、ロイヤリティーの損害賠償額以外に逸失利益の損害をとれるのですね。日本でさらにそれは推定規定がある。だから、もし本当に抑止すべきような、つまり金銭的救済が足りないような逸失利益——まさに難しいのは逸失利益で、本当だったら、そっちで算定すればいいので、ロイヤリティーのほうにそれを入れるべきではないと。そういう意味では、従来から見ると目新しい議論を入れたりしています。

今のご質問については、アメリカでは日本以上にやたらとたくさん証拠が出てくる傾向があるということと、少なくとも昔はやや特許権者寄りであったのですけれども、この問題に関しては、FTC レポートはそれでもやや競争寄りというのが現状です。

長岡 厳密に FTC レポートを解釈しますと、標準になり得る技術に競争がある段階でということですね。そうしますと、技術 A があって、技術 B がありました。2 つとも標準になりました。しかし、優れた技術 A が標準になりました。そうすると、ロイヤリティーは A と B の差だけなんですね。そういうふうには考えないといけないんですね。そういうことについてはいかがですか。今、その標準でどれだけ利益を儲けているかではなくて、標準間の差ですね。

田村 経済学者の長岡先生を相手にそこに突っ込むのはちょっと怖いのですけれども、A、B だけだと、B は常にゼロになっちゃいますからね。だから、C というか、何もしない、何も使えないというのも 1 つの選択肢として考えていくのではないかなと思います。

その上で、今長岡先生が「優れた」と一言おっしゃった。FTC レポートは、もし本当にそうであれば、「優れた」点が上限になってくるだろう。「優れた」点の価値で、価値全部を特許権者が丸取りすべきとは FTC レポートは考えていなくて、技術情報としては価値があるのでしょうけれども、実際、労力をかけて投資して実施するのは、被疑侵害者の方ですから、割っていくという考え方をする。昔の裁判所は悪いということ余り言わなかったもので、その意味ではちょっと新しいのですが。

FTC レポートが考えているストーリーが、つまり事後取引のことを言っていますので、たまたま自分のクレームが自分と無関係に進んだ標準化に採用されている。だからそれは偶発的な場合を非常に念頭に置いています。「優れた」場合は「優れた」場合で、金額は少し増えることになるけれども、こっちが言いたいのは、PAES が持っているのは、ほとんどそんなにすごくないのではないのというのが含意されています。

長岡 ありがとうございます。いかがでしょうか。

宮内 ちょっと田村先生に確認したいのですけれども、事後ですが、実務をやっている企業としては、特許をたくさん出してきました、その後いろいろな標準化が推移して、

最終的にファイナライズされたときに、自分の既存の出願をメンテして、ファイナライズされた規格に当て込めようということがありますが、それは事後という判断になるのですね。

田村 そうです。今日は大分省略したのですけれども、日本ではもちろんできますけれども、アメリカは特に継続出願があるので、今の戦略がよりとりやすい。FTC レポートはそれも何とかやめたほうがいいのではないかとということも提案しています。

宮内 ということは、規格がファイナライズされる前に出願したものの段階でのクレームがいかにかミートしていたかというので判断されるという形ですね。

田村 事前、事後のところで、損害賠償のところまでFTC レポートは詳しくは掘り下げていないです。むしろまさに継続出願のときにクレームの補正できる範囲を、最初に出願した——おもしろいのですが、コロンブスの卵で、日本でもそうですけれども、補正、訂正なんかを見たときに、訂正後のクレームを見て、元の明細書に書いてあるかどうかを判断しますね。それはもちろんそうせざるを得ないのですけれども、FTC レポートは、それをなるべく頑張っ忘れて、最初の明細書を見て、今のクレームを思いつきますかというアプローチで、日本で言えば補正、訂正の範囲を制限したらどうかと。だから、彼らは今の問題に関しては、どちらかというとなるべくクレームが揺れ動くのを防ぐことで対処しようという提案をしています。

長澤 私も田村先生と同じ点は疑問に思ったのですね。例えばさっきの HEVC などは、今は DIS ですけども、ほぼ技術が固まりました。ところが、特許はほとんど公開になっているだけです。この時点で企業として何をするかというと、とにかく標準特許だから差止めはないぞという動きをすることを考えても、事前交渉をしようと思っても、権利も確定していませんし、自社の実施の有無なんかわからないですし、難しい判断になります。但し、実はそれが標準として採用されたら、ほかにオルタナティブはないわけです。それで事前というのだけが権利行使ができて、事後はだめだということになると、ちょっとぴんとこないなというイメージがあるのですけれども、その辺いかがですか。

田村 そういう意味では、事前、事後というのも、時程の問題よりも、標準化に採用された前のクレーム、それはそのときわからなかったかもしれないけれども、そういう点を中心に考えるということになるのかもしれない。ただ、FTC レポートは、今の問題についてそこまで詳しくなくて、どちらかというとなるべくクレームが動かなくなることと、アメリカではまだ完全に実施されていない発明の完全早期公開を導入することで対処しようとはしています。

長澤 「事前」、「事後」の定義は2つあると思っていまして、1つは技術の発展に対するクレームの確定。そのクレームがその技術をカバーしているかどうか、それがいつの時点でなされたか、それが事前、事後と思ったのですが、権利行使のタイミングというものもありまして、クレーム自体は事前になされたのですけれども、その会社は事業を撤退し

て、それが流通に乗った。流れ、流れて、だれかが権利行使すると、それも事後ということで考えていいのですか。

田村 それも FTC レポートに言わせれば、そこで初めて権利行使されてきた場合には全部事後ですね。ただ、事後は全部いかんと言っているのではなくて、事後のときに、あたかも事前に与えられた以上の利益は与えてあげないよというのが、FTC レポートの考え方です。だから、損害賠償をそれですごく高くすることは絶対あり得ないし、場合によっては、事前にやってくれれば、そんなむだな投資をしなかった投資があるときには、事後取引によって差止めを認めてしまうと、事前よりも保護が過大になってしまうので、それは差止めを控える。そんな形で、事後行使をなるべく事前に行使されたのと同じような形に整理しようとか、組み換えていこうというのが FTC レポートの発想になります。

長澤 実際何が起こっているかという話を仮にしたとして、では、事前に新しい標準ができたということで、「おれは特許を持っているんだ、キヤノン、おまえ金を払え、おまえ、絶対使うんだ、バカヤロー」と言われても、多分一銭も払いませんね。それは権利が確定していないでしょうといえます。その標準を経営者が採用することがわかったものではないですし、ほかにまだオルタナティブがあるかもしれない。そうすると、我々の答えはゼロになってしまう。でも、それは RAND とはちょっと思えないわけですね。

田村 それはそうなりますね。

長澤 その辺がちょっとよくわからなかったなと思ったので、事後のライセンスをした場合の価値というのは、先ほどおっしゃったように、A案でもB案でもゼロではないと思うのです。そこには何らかの技術があって、何らかの権利が存在するので、AとBの差は行き過ぎだと思う。Bであっても、それなりの価値があるからオルタナティブとして考えているわけですから、それはあるバリューがあるわけです。

でも、交渉上は、あるバリューが確定しない限りはなかなか動けないので、事前の交渉の結果の RAND というのが非常に理解しにくいと思ったのです。

田村 結局、willing licensor and willing licensee rule というのは、実際にあり得ない交渉を仮想しているので、そこにどうしても本当の交渉というよりは、規範的なあり得べき交渉みたいなことを言っているんですね。バカヤロー、てめえ、払わないぞというのをやってしまうと、本当にゼロになりますから、それは全く考えていない。

そういう意味では、これ以上は実際よりは少しずれた感じで、技術の客観的な価値みたいなものをなるべく保証してあげて、それ以上の客観的な価値——実際は本当はあり得ないわけだから、その客観的な価値をなるべく裸で、標準が付着しない、関係特殊的投資が付着しない、裸で算定しようというのを目標にしているのだと思います。

竹田 アメリカの議論は田村先生に任せますが、日本の裁判所で標準必須特許権を行使して、特許権侵害訴訟を提起した場合に、現状においてどんな手段が有効かということ、訴訟が起きた段階で、標準に従おうとすれば、技術範囲に属する行為をしていることになる

わけですから、あとを考えられる有効な法的対抗手段としては、現行法では権利の濫用し  
かないわけですね。権利の濫用を考える場合に、それは事前に特許権者とライセンスを求  
めた者との間に、どのような交渉が行われたか。その際に特に特許権者がいかに不当な要  
求をしてきたかということは、権利濫用論の判断の対象にはなると思うのですけれど、  
それ以上のものではないし、事前に交渉に応じなかったからということが権利濫用論の決  
定的な要素になるとはとても思えません。

アメリカと日本の訴訟制度の違いももちろんありますし、さっきのディスカバリーの  
問題とかもあるかもしれませんが、現在の状況から言えば、それは恐らく特許権侵  
害訴訟で、日本の裁判所が権利濫用論を適用した事例というのはほとんどないだろうと思  
います。

あるのは、余りにも有名ですけれども、キルビー特許の平成12年4月11日最高裁判決  
は、まさに権利濫用論を適用したわけです。これは、私から見ると、本来は特許庁と裁判  
所の権限配分の法理が生み出した、つまりダブル・トラック制度を採用したことによる著  
しい制度的欠陥を是正するために生み出した理論的な1つの手段だったわけですね。本来  
の権利濫用に対する判断の仕方というのは、もっと具体的な事案に即して、具体的な事案  
を証拠に基づいて詳細に検討して結論を出すこと。長年の間、一般民事訴訟ではたくさん  
権利濫用に関する判例が出ていますが、これはすべてに共通するところだろうと思います。

それだからこそ、政府も迅速に法改正をして、104条の3を設けたわけで、これは特許  
権侵害に限らず、著作権侵害では田村先生がよく引用される沖縄の判決がありますけれど  
も、沖縄の一審判決を持ち出さなければならぬほど、知的財産権の分野において権利濫  
用論は日本においては不毛な理論だということがあるだろうと思います。

これは、知財高裁の裁判官などが公式な講演や、いろいろな質問に対して答える場合  
でもそうであって、権利濫用論で解決しようという積極的な意欲は余り持っていないのが裁  
判所の実情だと思います。そういう実情の中で考えていくとすると、1つは、先ほど木村  
弁護士がこの委員会の議論の中で紹介されていた、差止請求権といっても、内在的制約が  
あるのではないか、差止請求権があるから、どんな場合だって特許権を侵害したものは差  
し止めていいという理論にはならないという、1つの理論的制約の意味では、本来、特許  
権には内在的制約があるという考え方はとり得るかなと思うのですけれども、では、ど  
のような態様の権利行使がなされた場合に、差止請求権の行使が許容されないのかという限  
界を画するのが理論的に非常に困難で、その意味では、法的安定性には余り寄与しない議  
論だと思います。

そうすると、私は、内在的制約論だけではなかなか考えられないので、この問題により  
積極的に取り組むのであれば、立法政策の問題として、どのような立法がいいのかという  
方向での検討を深めていかないと、アメリカで裁判を起こされる例はともかくとして、日  
本のこの訴訟制度の中で解決するのには、そのことを具体的に検討する以外に道はないと、

私はそう思っております。以上です。

長岡 今後の方向につきまして、今、竹田先生から、司法での対応はなかなか難しいのではないかとということかと思えますけれども、この点については、ほかのパネリストの方たちはいかがでしょうか。

武重 では、一言だけ。特許庁の立場としましては、特許庁で行える手段として考えられるのは、制度改正のための議論の場を特許庁側で用意して議論していただくというのが1つの案としてはあると思っております。ただ、特許庁としては、個別案件の問題だけを取り出して、それに対応するために法改正というのは難しいところがあって、竹田先生がおっしゃるとおり、何か問題点の共通部分を抽出して、そこだけを射程に問題を解決する制度改正をしていくということが必要かと思えます。このたび問題とされている事案の共通部分というのが、竹田先生の中にはもうアイデアがあるのかもしれないのですが、特許庁としては、そこがなかなか共通項としてくれないというところがあって、どうしたらいいかと検討しているところです。

潜在的には特許権が多数存在してきたということに、問題の根源があるのかもしれないです。職務発明制度も再度議論が開始されていますけれども、これも同じようなところに特許の価値というのがグループ化する、まとまることによって初めて価値が出てくるような状態で、個々の権利に対してどういうアプローチをすべきなのかというところがあるのかと思っております。引き続き、このあたりも特許庁としても検討していきたいと思っております。

田村 どうもありがとうございました。2つほど。

1つは竹田先生からのお話ですけれども、先生の最終的な目標としては、なるべく良好な特許制度ということなのでしょうから、せっかくの芽をそう厳しいお言葉で摘み取らなくともと思います。

次に、立法論です。もちろん立法ができれば越したことはないのかもしれませんが、従来の権利濫用でも、もしそういう事情があればできるわけです。だから、逆にせっかく立法するのでしたら、特許制度の全体において、現状の今のIT産業とかが標準を抱えているのがどういう実情か、そういうことを踏まえて、それがいかに現在の特許法が予定しているものと乖離しているかという問題設定をした方がよろしいのではないかと思います。

だから、従来型のちょっとした数の特許権があって、普通にやれば交渉して、合理的な話だったらきちんとライセンスされるよねという話と、現状、発明がどんどん抽象化して、細分化していったら、その中で一体どう扱うか。そういった制度全体の問題として、どこに不適合があるかという形で議論したほうがいいと思っています。その1つが今日ご紹介した事前取引と事後取引の区別ということになります。もしかすると、権利濫用論で重視すべき事情と、立法のときに重視すべき事情というのは、また、それぞれ変わってくる可能性があるなと思っています。

長岡 どうもありがとうございます。

既に産業界の長澤さんのほうからは、差止請求制限ガイドラインというご提案が出ておりますけれども、ここら辺につきまして、今までの議論を踏まえてご説明されたいことはございますか。

長澤 説明というわけではないのですけれども、簡単に言うと、皆さんの今おっしゃったことなんですよ。もともとイギリス特許法ができたときの状況と随分変わってきていますね。法と実産業のひずみというのがある分野で出てきていることは、皆さんがおわかりになっているかと思っております、パテント・トロールとかという産業は、そのはざまを突いた産業であるわけです。

「パテント・トロールからあなたを守ってあげるよ」みたいな商売まで出てくる。要は相当実態にひずみが出ているということは、恐らくここに来ている知見者の方々は皆さんわかっていらっしゃる。それを数字であらわすと、差止請求権はビジネスを100%とられちゃうわけですね。なぜか。例えば、うちのデジタルカメラは1日ほぼ10万台つくっています。平均3万円で売りました。30億円ですね。30億円が一瞬によって、仮差止めによって止まる。それだけの被害を受けるわけです。それに対して、さっき0.01%とか、001%とか言っていましたけれども、その額は計算すると1台あたり1円以下になっている。

その差がすごく激しくなっていて、その差の中で交渉しなければいけない。そこに企業としてはつらさがある、それをガイドラインでも判例でも、何でもいいと思うのですが、そういうものが出てくると、それをよりどころに交渉もできるし、予見性も出てくるということを考えて、立法が無理だったら、何らかのガイドラインがあればと思って、思いつきで書いた次第です。

宮内 長澤さんと非常に近い考え方ですけれども、今、法制度というものの完全な解決策がないということで、内在的な制約とか、そういうところで述べなければいけないのだろうなと思いますけれども、標準というのは、技術的に回避可能な技術であることは確かな場合が大半であるにもかかわらず採用せざるを得ない、回避すると物が売れなくなってしまう。圧倒的に1社で独占できるようなパワーがあればできるのですけれども、商業的にはそれを使わざるを得ないという現状なので、非常に細かいような特許がたくさん出てきてもしようがないだろうという背景があるわけです。

そういう状況を先ほどの内在的な制約のところであまり使って抗弁できないかなというのは常日頃思っているのですけれども、私がお願いしたいのは、著名な先生方がここに何人もおりますので、その点の論文を何か出していただいで風土をつくっていただくと、そういう事件が起きたときに、田村先生はこうおっしゃっていますとか、竹田先生はこうおっしゃっていますとか、長岡先生はさらにすごいことを言っていますと、我々の産業界としては守っていただける非常にいい題材になる。そういうことを先生方にはお願いしたいなど。

我々も事件が起きると、著名な先生方に論文を書いてくれませんかと頼むに行くのですが、そういうことだと遅いので、その前にやっていただければいいかなということ、知財研を含めて、産業界としてもそのあたりを考えないといけないのかなと、ちょっと思いました。

竹田 先ほどのガイドラインの話ですけれども、数年前に審議会でも問題になったこととして、先使用の問題がありました。これについては、それに対応するための法改正をすべきかどうかを議論した上で、法改正をしない。しかし、やはりこの特許権の行使にかかわる企業や、一般のユーザーが使用する特許発明にかかわる実施をするときに、何らかのガイドラインが必要でないかと、相当分厚いガイドラインをつくりましたね。

ただ、このガイドラインはなぜできたかという、先使用に関する判決というのはたくさんあるのですね。だから、その意味では、ガイドラインをつくる側も、ある程度この問題についてはこういう理由で、先使用権が認められていない、あるいは認められているから、こういう方向で対応策を採用するのがベターではないかということを示せませぬ。

ところが、権利濫用のガイドラインとなったらば、それこそ田村先生には叱られたけれども、沖縄の地裁の判決を基準にするのは、なかなか難しい問題で、濫用論をガイドラインで縛るというのは、私は方向としても必ずしもいいとは思わないし、實際上、それは困難ではないか。やはり何かもう少ししっかりした判断基準を、まさに産業界に提示できるような立法政策を考えるのが、それに携わる者の責任ではないかなという思いが強いのです。

そうなってくると、具体的に考えられるのは、法制度は違うけれども、やっぱりアメリカの e-Bay 判決は、すごくいい線を行っているなという感じはするのですね。これを手がかりにしながら、立法化を検討するというのは1つの方向であろうかと思えます。

また、侵害訴訟の中で、何らかの解決をするということになりますと、昨年、日本とドイツの知財カンファレンスで、ドイツの裁判官が紹介していた、裁定の抗弁、裁定制度を本件について使うべきだという抗弁があって、それを裁判所が認めると、裁定制度へ移行する。これならば、日本の裁判所にも取り上げられる余地はあるかなという感じはします。

つまり、特許権侵害という心証を裁判所が持った場合に、被告の側からの法定通常実施権設定のための裁定に服するという抗弁を主張して、それに対する判断として、裁判所が裁定の活用がこの紛争の解決に一番適しているという場合に、条文上の根拠を示して裁定に付するというのは、紛争の解決のためにも役立ちますし、裁定制度をもう少しというか、いまだに1件も裁定があらわれない異常な法制度ですから、もっと裁定を活用する余地はあっていいのではないかなというふうには思っています。

それ以外にもいろいろな考え方は出てくると思うので、今年もまた1年皆さんと一緒に議論したいと思っています。特に技術というのはどんどん進歩するというか、変化して

いきますので、その中に対応する、先もある程度見通せるような法改正がどういう形でできるかというのが、1つ大きい課題かなと思っております。どうもありがとうございました。

長岡 どうもありがとうございました。

こういふことで、まだ委員の意見もかなり違いますし、研究すべき課題もたくさん残っているような状況であります。今日はせっかくの機会ですので、もしフロアからご質問等ございましたら引き受けたいと思います。ぜひ挙手をお願いいたします。係がマイクを持ってまいりますので、ご質問の前にご所属とお名前をご発言いただくようお願い申し上げます。

城山 弁護士の城山と申します。

長澤さんと宮内さんのお話を伺って、産業界としては、制限するほうのコンセンサスがありそうに今日受け止めたのですけれども、ただ、少なくともインサイダーの関係で言えば、標準化団体のルールを厳しくして、FRAND 宣言の文言をがちがちのものにすれば対応できるところはかなりあると思います。ただ、実際の動きとしては、必ずしもそうなっていないというのが実態だと思います。その辺は、今後変わっていく動きがあるのかどうかというと、いかがでしょうか。

宮内 今のお話ですと、まず最初に、業界が一枚岩かということ、決してそんなことはありません。我々の会社の中でも、事業体によって違いますので、非常に強いところは強いのですし、弱いところは弱いので、言うことも全く真逆なことが起こります。一枚岩かということ、決してそうではないのですけれども、考え方としては、かなりコンセンサスの方向性は一致しているのではないかなという気はしております。

2点目の FRAND 宣言をきつくすればいいんじゃないかということですが、FRAND 宣言をしているメーカーは余り問題を起こさないのですけれども、宣言していない方が問題を起こすということが半分以上かなと思っておりますので、このあたりはそういう方向も見受けられるときがあります。

特に社会インフラ系の、スマート・コミュニティとかやられていますけれども、そちらのほうは、どちらかということ、標準に対する特許の取り扱いが非常に厳しくて、かなり強烈なことを言うようになっていっていますので、今おっしゃるような傾向はあると思います。

長岡 ありがとうございます。いかがでしょうか。

丸島 弁理士の丸島です。

今日の主題は、国際標準の必須の特許を実施している企業に対して、どう攻撃を緩和するかというのがどうも視点になっているように受け止めたのですが、私が感ずるのは、大事なことは、標準化技術を活用して日本の企業が国際競争力を高めるのにどうしたらいいのかという視点から考えることだと思う。今の話のように標準化技術の実施に対し権利行

使を制限するという視点だけではなくて、標準化機関で標準化に努力した企業自身、今の標準化の仕組みでは、権利行使ができない、差止めができない。これによって事業競争力強化のチャンスをなくしている視点も考える必要がある。これは国際標準化技術と国際標準化技術の競争に由るといふより、むしろデファクト技術を採用する企業の標準化の仕組み、特に差止を受けない、点を活用した標準化技術を利用する企業戦略とか、あるいは事業競争力の優位な企業のデファクト標準の利用に関連した契約戦略で支配されて、せっかく国際標準で技術力、知財力を高めたとしても、無力にされていると、一面、こういう事実があつて競争力が下がっているのだと私は思うのです。

そういった点もありますので、立法化するというお話は、私も基本的には賛成ですが、現状困っている問題を一つの視点、標準化技術の実施に対する第三者の攻撃（差止）を如何に緩和するかという視点で立法しても技術標準の抱える問題の本質的解決にはならず、むしろ弊害を起こす可能性もあるし、ましてや日本企業の国際競争力を高めることにもならないと思います。

まず1つは、なぜ標準化技術の実施に対し第三者の知財で頻繁に攻撃を受けるのか、攻撃する者の意識の問題もあると思うが、標準化活動に起因するところが大きいと思います。

私が思うに、今の国際標準機関での標準化活動は第三者の技術、知財を尊重してない標準化技術の決め方だと思っています。というのは、標準の必須技術について、第三者の技術、特許を十分検討していないですね。標準化機関のポリシー上は第三者の特許に触れる技術の場合はRANDで実施許諾を得られない場合はその技術を標準化してはいけないとなつていながら、実際は調べていないと思います。

その結果、標準技術ができました、その標準技術の実施に対して、第三者は権利行使（差止）するなというのは、しょせん勝手な論理だと私は思います。国際標準化でそれを認めると、フォーラムもデファクトも同じように認められ、今、どちらかというところ、デファクトが優位な立場にいる一番の理由は、他人の技術を自分のデファクト技術に追加して更に優位にすることを、コントロールできているということだと思っています。

ですから、国際標準も全然他人の技術を調べないで標準化してしまつて、それを国際標準だから、今度は攻めてくるなど、こういう論理が通るようになると、世の中がまた一変してしまうのではないかと。特にベンチャーとか、中小企業の革新的技術で生きようとしている企業、大企業の革新的技術でもそうですが、そのいい技術を先に標準化して、それを実施して、権利者から攻めてくるなど、これもおかしい話だと思っています。

ですから、まずは標準化活動で標準化技術に対して、誠心誠意、第三者の特許を調査、検討すべきではないか、私はそう思います。

この前提を抜きに標準化技術の実施に対する特許攻撃に対し法的救済の立法化をするのは弊害が大きいと思います。標準化活動に参加せず標準化技術の必須特許を標準化に参加した企業等からライセンスを受けて実施している企業を救済するのは別としてです。

それからもう1つは、今宣言の問題がありましたけれども、宣言しなくてもいいというのは、そもそもおかしいと思います。私は国際標準化に参加する企業というのは、必須特許があろうとなかろうと事前に全部宣言したことにすべきだと思います。

さらにもう1つは、必須の幅を非常に狭くしている。そのために必須でない特許で事実上、必須になるようなものでも攻撃される。これも非常に大きな問題だと思っています。これは公取との関係で、必須の特許でないとだめだとか言っているのですが、商業的必須というようなものも必須にしないと、事実上、ライセンシーは困るはずだと思うのです。まだ標準化団体が、特に国際標準の機関がなすべきことは随分あると思うのです。そこをしっかりとやって、その上で、標準化に全然入っていない人の権利行使に対して、どうするかと考えるべきだと思います。

まず標準化団体がしっかりとやるということ。私が提案したいのは、膨大な特許の数でも調べきれないよと、必ずそう来るのですが、でも、優秀な特許庁がWTO加入国にはあるのですから、特許庁がそれを調査し、少なくとも検討する等が必要ではなかろうかと思っています。ここが機能しないと、国際標準というのは将来全く機能しない制度になってくると思います。それは日本にとって好ましいことではないと思います。

それから、1つの技術に対して、パテント・プールを義務づけるべきだと思います。というのは、先ほど話が出ていたのですが、件数が増えるとロイヤリティーは累積するのですね。こんなことはないと思います。お話にも出ていましたが、1つの技術はもう固定しているのです。それに微細な改良を加えただけの特許で、件数ベースでロイヤリティーが上がっていく。こういうこと自体が理屈から言ったら、ものすごく矛盾していると思います。

ですから、技術が決まった途端に、技術全体でいくらと価値が決まるべきだと思います。パテント・プールでない、もう1つの呼び方でパテントプラットフォームですか、件数が増えても、1件当たりの価値が下がるだけで、トータルは変わらないという制度がありましたね。むしろそのほうが私は理屈に合っていると思います。

ですから、件数が多いから問題ではなくて、考え方の問題です。件数が多いから仕方がないと、どうもそこでみんな逃げているようなので、私は件数に余りこだわらないほうがいいと思います。基本は同じなのです。件数が多かろうと少なかろうと、起こる問題は基本的には同じだと思います。それを考えるような仕組みをぜひつくっていただきたいと思っています。

それから、標準化して勝てる戦略も必要ですね。標準化して負けるようなことでは困る。そこが日本の産業界にとって一番大事な点だと私は思っています。立法化するときには、今の一面的なことだけではなくて、日本の産業が勝てるような仕組みにぜひしていただきたいと思っています。

長岡 どうもありがとうございました。

私は非常に同感するところが多いのですが、パネリストの方でいかがでしょうか。

標準機関は、過去、特許権を敵対視してきたという長い歴史がありますので、なかなか第三者特許の調査までやるというか、必須の評価を合わせるというところまで機能を拡張するには、まだかなり時間といますか、カルチャー自体の変化も必要なのだとは思いません。しかし、標準にこれだけ必須特許が入るようになれば、標準機関自体の機能の見直しも当然必要になってくると私は思っておりますが、何かいかがでしょうか。

長澤 数は問題ではないという話もありましたが、さっきの理想論、例えば特許庁さんが調べるという話が出ていましたけれども、そういうことがないと、企業は1：1で勝負をするので、今まで機関銃ではなくてピストルを相手に勝負していたのだけれども、とにかく機関銃になっているということです。

なぜ宮内さんが判例でなくても論文でもいいと言ったかということ、急いでいるのです。203 高地でばたばた倒れる前に、機関銃で倒れる前に、ガイドラインであろうが、論文であろうが、判例であろうが、1つでも2つでも助けがほしいから言っています。当然対抗で10年かかった法改正が、そんなに簡単にできるとは思っておりません。なので、論文でもお願いしますという発言が出たのではないかなと思います。

私がガイドラインと言ったのも、ガイドラインをつくるのが難しいとかという話も出るのでしょうが、2年後、3年後にいろんな不利益を被るのではないかなと思うので、本会の研究自体は非常にいいテーマを選んでいただいたと思っております。是非にも早い動きが期待されていると思います。

丸島 私の発言を誤解されたようなので、少し釈明させていただきます。数が問題でないと申し上げたのは、ある1つの標準技術に10件の特許で構成されておりました。現在はそれが1万件になりました。でも、1万件であろうが、10件であろうが、トータル価値は同じではないですかということをお願いしたのです。その上でも問題がありますか。

第三者の特許もこの考え方で処理できる仕組みづくりが必要ではないでしょうか。

長岡 それは本来あるべきですけれども、1万件だったために、特許権者がたくさん出てきて、それがそれぞれ交渉しなければいけなくなると、やっぱりロイヤリティーの累積の問題が悪化しているということなではないかなと思います。ですから、意見の相違は基本的にはないのではないかなと思います。

丸島 それは標準機関の問題だと私は思うのですね。そこがそういうことを言えないように主張するなら、まず標準化機関で必須かどうか見てもらったらどうですか。

長岡 まだそういう議論が全くないというか。

丸島 そういうことを早くやるのが急がば回れです、今日申し上げたことはだいぶ以前から申し上げております。今回、日本だけ先に制度をつくって云々というのもありましたけれども、やはり国際標準を対象にするなら、WTO等の国際機関が国際市場の問題として動くようにしないと、日本の企業が外国市場で苦戦を強いられ、外国企業の日本市場参

入を容易にしたら何にもならないと思います。

竹田 今のお話は私も同感するところが多いのですけれども、それはまず標準規格はいかにあるべきかということの問題から始まって、産業界自身に考えてもらわなければならない多くの問題があるのですね。私が考えているのは、そこを解決できないで訴訟になった場合にどうするかという問題で、そうなった場合に普通の事件と標準の問題でちょっと違うのは、これは産構審で、ある産業界側の委員の方が言われたことですが、差止めが問題であって、あとは適正なライセンス料額が決まるのであれば、それはそれで解決することができる問題だと。

ただ、適正なライセンス料がいかなる金額かというのは、先ほど件数との関係や何かの議論がいろいろ出ていたところからも、なかなか難しい問題かもしれませんが、そこで解決できないで訴訟になった場合には、できるだけ適正なライセンス料額で問題を解決するのがいいわけで、損害賠償額の算定の中で、本件のライセンス料額はいくらかということは、裁判所としては決められると思うのです。それ以上のことは、例えば和解手続で裁判所が介入するという余地はあるかもしれませんが、それだけの問題で解決できるのであれば、それはそれで現行制度をいじることはないということになると思います。

確かに標準の問題では、その点が一番問題かなという感じがするのですけれども、今出ている差止請求権の問題は、私が冒頭に申し上げたのは、標準だけの問題ではないものですから、今起きている全体の産業界の状況に合ったような差止請求権のあり方をどう考えるかという視点で問題を解決しながら、それが標準規格の必須特許の行使の問題にも共通に解決できるような解決の仕方、これは非常に難しいことになるかもしれませんが、また1年間頑張ってみようとは思っています。

長岡 そういうことで結論になりました。今日は長時間にわたりまして熱心にご清聴いただきまして大変ありがとうございました。

では、これでパネル・ディスカッションを終わります。

司会 どうもありがとうございました。

以上をもちまして、本日の標準規格必須特許の権利行使に関するシンポジウムを終了させていただきます。本日は一部、二部の長い時間にわたりまして、まことにありがとうございました。

以上

禁 無 断 転 載

標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究（Ⅱ）報告書

平成 25 年 3 月

請負先 一般財団法人 知的財産研究所

本調査研究は、株式会社NTTドコモの資金協力により、  
一般財団法人 知的財産研究所が実施いたしました。

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 11 番地  
精興竹橋共同ビル 5 階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail [support@iip.or.jp](mailto:support@iip.or.jp)