

1 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^(*)

特許権の財産権としての価値への関心の高まりを受け、その権利行使態様が多様化している。技術を独占するのではなく多数の者が共通の技術を利用することが産業全体の発展を促すという産業形態も見受けられる。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ってきている。

特許権侵害を認めつつも一定の事情を考慮して差止請求権の行使を否定する可能性について、諸外国における法令および判例を調査したところ、米国では多くの差止請求権を制限する判決が見受けられ、中国でも僅かではあるが見受けられた。英国では法制度上、差止請求権を制限し得るものの特異な状況で認められたケース以外にはない。ドイツでは、特定の状況下では、ライセンスの許諾を拒否することが違法な行為となる可能性について判示された判決があるが、差止請求権を制限した判決は見受けられない。フランス、韓国、台湾については、差止請求権を制限した判決は見受けられなかった。

本調査研究では、さらには、我が国における認識についてヒアリングによる調査を行い、産学会からの有識者で構成する委員会において検討をおこなった。

I. 序

オープンイノベーションの進展、特許権者の多様化、経済のグローバル化等、特許を取り巻く環境が大きく変化している今日にあって、イノベーションの促進を阻害することのないよう、権利行使の目的や態様、権利主体の事業形態等によっては、必要に応じ、差止請求権の行使を制限すべきとの声がある。差止請求権の行使を制限すべきと指摘される具体的な場合として、

- ・いわゆるパテントトロールにより権利行使がなされる場合
- ・製品に対する寄与度の低い特許に基づき権利行使がなされる場合
- ・標準技術におけるホールドアップを引き起こす権利行使がなされる場合

などが挙げられている。

特許権の効力の在り方について議論を進めるに当たっては、各国において考え方が様々に異なっている可能性があるところ、我が国の企業活動がグローバル化している現状にあっては、我が国と関係の深い諸外国の特許権の効力に関連した法制度や国際的な議論の状況についても調査し、権利行使態様の多様化を踏まえた包括的な検討が必要である。

そこで、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を検討するための基礎資料作成を目的として、諸外国における差止請求権の行使を巡る状況の調査、国内企業・研究機関における日本特許に基づく権利行使の状況と権利行使に対する考え方についてのヒアリング調査を行うとともに、学識経験者、産業界有識者等から構成する委員会による権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在

り方についての検討を行った。

II. 諸外国における差止請求権の行使を巡る状況

調査対象国・地域(米国、中国、欧州(英国、ドイツ、フランス)、韓国、台湾)ごとに弁護士事務所等に依頼し、その調査結果を踏まえ、当該国の法制度に通じた法律家により、各国の差止請求権の行使を巡る状況についての解説をしたものである。国・地域ごとの状況によるが、差止請求権の根拠、法的性質等、差止めが認められるための要件、差止めの執行、差止請求が制限される可能性、裁判例、差止めを認めなかった場合の金銭的賠償、差止請求権の制限と強制実施権との関係、TRIPS協定等の国際条約との関係、訴訟における勝訴率・和解率の特許権行使の状況、裁判所に提起する方法以外に差止めを請求する手段の有無といった点について、各国の状況を説明する。

1. 米国

特許侵害訴訟における救済(法上の救済)の基本は損害賠償であり、裁判所には裁量権を認めないように規定している(米国特許法第284条)。

これに対して、差止めは衡平法上の救済であり、裁判官は裁量で認めてもよいという任意的規定になっている(米国特許法第283条)。

最高裁のeBay判決が下されるまで、CAFCは特許侵害訴訟で勝訴した特許権者に、ほぼ差止めを認めていたが、eBay判決前でも、差止命令を下さなかった判例が存在しないわけではない。

^(*) これは平成22年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の要約である。

eBay判決では、差止めを認めるか否かを決定するにおいて考慮すべき4要素が示されたが、どのような場合に差止めを認めるべきではないかを示していない。その後の地裁判決で差止めを認めなかった事件のほとんどは、(1)特許権者がライセンスのみを行っている場合、(2)特許が製品やシステムの僅かな部分でしかない場合、(3)ビジネスモデル特許のように昔とは性格の異なる特殊な特許の場合、(4)権利範囲のあいまいな特許や有効性に疑いのある特許の場合等に該当する。

eBay判決後では、2011年1月末までの差止めに関する判決に関して、166件の内、75%の125件で差止めが認められ、25%の41件で差止めが認められなかったが、まだその件数が少なく、その影響がどのように現れているかを特定することはできない。

裁判所に提訴する方法以外に差止めを請求する方法として、ITC手続による差止めがある。ITCの差止め基準は地裁とは異なり、eBay判決後の衡平法上の4要素を考慮しなくてよいことが、2010年のCAFC判決に示されている。

2. 中国

関連法上、諸外国同様、中国においても、特許権侵害が認められた場合、差止請求が認められるのが原則であり、これが制限されるのは、民法上、権利濫用に該当する場合や、特許法上、強制実施許諾が認められる場合等、極めて、例外的な場合に限定されている。

かかる法律上の原則にも拘わらず、中国では、様々な要因から、差止請求が制限される可能性がある。この制限に係る最大の根拠となっているのが、2008年に国家の知的財産に係る基本総合戦略として発布された「国家知的財産権戦略綱要」の中で、重点戦略として、「知的財産権濫用の防止」が特記され、同第14条にて、「関連する法律・法規を制定し、知的財産権の境界を合理的に定め、知的財産権の濫用を防止して、公正な競争のための市場秩序と人々の合法的権益を維持する。」と規定されている点である。

同規定を受けて、中央、地方の各政府機関において、様々な形で、知的財産権の差止請求権に係る制限について規定されている。

このように、特許権の差止請求権の制限の根拠となり得る国家政策、法律規定が散見されるものの、現時点までに、特許権者がその差止請求権の行使について制限を受けた事案は少ない。しかしながら今後、公共の利益、経済社会全体、又は科学技術の発展等の対立利益との関係で、差止請求権に制限を受ける事案が増えてくる可能性は十分にある。

3. 英国

英国では、差止めは衡平法上の救済方法であり、差止め

を認めることは、常に裁判所の裁量による。しかし、特許権の侵害は、その発明を独占的に実施し得る権利を侵害することになるため、通常は差止めが正当であり、適当な救済であるとみなされる。侵害が立証された場合であっても、被告が差止めを免れるために主張し得る主な抗弁として、差止めが公共の利益に反する場合と、又は被告の行為を差止めの対象とすることが著しく不均衡な場合が挙げられる。しかしながら、いずれの抗弁も認められるのはかなり難しく、特に近年の裁判例では、特殊な限られた状況で認められたケース以外にはない。

4. ドイツ

ドイツ特許法第139条第1項では、違法な侵害行為や回復の危険又は初めての危険がある場合に、原則として常に差止請求が行えることが規定されており、この請求権、又はこの請求権の行使には制限が設けられてない。特許法により差止請求権が制限されるのは、ドイツの連邦政府がその発明を公共の福祉のために実施すべき旨の命令を出したとき(ドイツ特許法第13条)ないし、連邦特許裁判所が特定の者に強制実施権を付与したとき(ドイツ特許法第24条)のみである。市場支配的地位の濫用(競争法による強制的実施権との関係)、FRAND宣言、権利の濫用、若しくは民法の一般条項が適用される場合には、制限される可能性がある。

欧州司法裁判所やドイツの連邦通常裁判所は、幾つかの判決において、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かねない、違法な行為になると判断している。そのような競争法による強制実施権の構成要件が満たされるとき、被疑侵害者は侵害訴訟において、ライセンス許諾請求権を抗弁として主張できるかについては、ドイツの学説や下級審裁判例において争いがあつたところ、連邦通常裁判所は、オレンジブック標準規格(Orange-Book-Standard)事件判決において、被疑侵害者は、特許権者が市場での支配的地位を濫用している場合には、ライセンス許諾請求権を抗弁として主張することができることと判示した。しかしながら連邦通常裁判所は、特許権者の行動が濫用的で違法性があるとされるのは、以下の場合に限られると判示した。すなわち、被疑侵害者が、無条件の、特許権者が拒否することが許されないような内容の実施許諾契約で、かつ自らを拘束することになるものの締結を申し入れていて、特許権者がかかる実施許諾契約の締結を拒絶することが差別的又は反競争的行動の禁止違反に当たり、かつ、被告が、既に特許権の対象を実施していた場合には、その実施期間について、かかる実施許諾契約が締結されるとすれば許諾の見返りとして被告が負うことになる義務を遵守していた場合のみである。

このほかに、一般的な権利濫用の禁止や、民法上の均衡性の原則に基づき差止請求権が制限される余地があるが、これまでのところそのような裁判例は見られない。他方において、特許製品そのものを生産したり、頒布したりしていない権利主体であっても、原則として差止めによる救済を享受し得ると判示した下級審裁判例等が見いだされる。

5. フランス

フランスにおける特許侵害の差止請求権は、侵害が認められた場合に、特許による発明の独占を回復するために認められる特許権者の当然の権利である。特許権の侵害という客観的要素が成立する以上裁判所には差止めを命じる義務があり、強制実施権が認められ差止めがそれと矛盾する場合を除き、判事は差止請求を認めないことはできない。その点で侵害者が間接侵害者である場合に善意が考慮される損害賠償請求権と異なる。

差止請求権が知的財産権の保護に由来するものであることから、差止めは司法裁判所における特許権侵害訴訟の枠内でしか請求することができず、本案訴訟による差止めと暫定措置としての仮差止の2種類がある。

6. 韓国

特許法に規定された侵害差止請求権は、特許権者又は専用実施権者が自身の権利を侵害する者を排除できる最も効果的な手段の1つである。

特許権者又は専用実施権者が行使することができ、独占的通常実施権者については行使できるというのが多数説であるが判例は否定説の立場である。

侵害差止請求に関する認容判決が確定した場合の執行は、実務的に民事執行法で規定する間接強制の方法が主に活用される。

侵害差止請求権の行使を合理的に制限する必要があるかについても論議がある。多数説は、請求人が侵害事実を立証すれば、法院は侵害差止命令を下さなければならないという立場であり、このように特許権に対する侵害事実が立証された場合に侵害差止命令を下さない事例は確認されていない。ただし、商標権の行使と関連しては、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事例があり、この他にも米国のe-Bay判決での衡平法的考慮を法に反映させなければならないという見解と権利濫用禁止の法理を適用しなければならないという見解などがある。

特許法以外の侵害差止手段として、不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律を根拠として韓国貿易委員会により知的財産権侵害行為を差止めることができる。貿易委員会による侵害差止は、民事訴訟による侵害差止請求より迅速な進行が可能であるという点で、権利者の立場では

貿易委員会による救済手続も考慮する必要があると言える。

7. 台湾

専利権(中国語の「專利」には、発明特許、実用新案、意匠が含まれる)は、無体財産権又は準物権であると認められ、それらの権利が有する「排他権」という性質によって、専利が侵害され又は侵害のおそれがある場合、侵害排除或いは侵害防止を請求することができる。侵害訴訟において、権利者が侵害の排除として侵害行為に対する差止請求をし、被告の行為が専利権の侵害を構成すると裁判所が一旦認定すれば、侵害者の故意又は過失など主観的要件を有するか否かを問わず、当該権利を侵害する製品の製造、販売、使用などの行為を禁止するよう被告に命じる。

一方、専利権が侵害された場合、訴訟を提起して、勝訴判決を得たとしても、判決が確定されるまでには、相当な時間がかかるので、実務において、仮処分(仮の地位を定める仮処分)の申立てを通じて、判決確定前であっても、差止請求権を実現させることは可能で、しかもかようなケースは少なくない。しかし、知的財産事件の特性に基づけば、仮の状態を定める仮処分の要件につき、知的財産裁判所は、より厳しい態度をとっている。統計資料によれば、仮の地位を定める仮処分の許可率は高くない。

Ⅲ. 国内企業・研究機関における状況と考え方

日本特許に基づく権利行使の状況と権利行使についての考え方についての情報を収集することを目的として、製造企業を中心に大企業25社、中小・ベンチャー企業2社、大学・研究機関3者に対して、ヒアリング調査を実施した。

権利行使の方針、ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用、警告状の送付や受理の状況、差止請求権を制限すべきかどうかについての考え方、差止請求権に制限が課された場合の企業活動への影響、権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか、権利行使をする相手によって対応が異なるかといった観点からヒアリング調査を行った。

Ⅳ. 権利行使についての各委員の考え方

業界の状況によっても権利行使についての考え方は影響を受けるところ、産業界有識者の各委員を中心に、権利行使についての考え方を述べたものである。

「医薬品産業界における特許権の権利行使の実態と考え方」として奥村洋一委員から、「一電気メーカーの考え」として高尾昌之委員から、「日本の自動車産業界における権利行使の実態と考え方」として田村光一委員から、「電機業界の

場合」として戸田裕二委員から、「産業界における権利行使の実情と考え方」として宮内弘委員から、「一化学企業からの視点」として八島英彦委員から、「我が国の現状から見た差止請求権の制限の妥当性」として江藤聡明委員から、考察をしたものである。

V. まとめ

本調査研究では、アジアの国や地域において、特許権の保護が十分になされていない状況も踏まえて、今後の国際交渉も踏まえたより広い視野から、特許権の権利行使の問題を調査した。

外国における権利行使についての調査及び研究会における委員の指摘から、中国における特許権の保護についての懸念があることが明らかになり、特許権の保護に関する今後の課題の一つとして、中国を含めたアジア各国での特許権の保護についての調査が必要であると考えます。

なお、国内におけるヒアリング及び委員の指摘からは、国内においては、いわゆるパテントロールについては一部の業界からの意見はあるものの、これまでの状況とは大きな変化はなく、特許権による差止請求権の意義の重要性、特にアジア各国における特許権の保護の重要性、を指摘する意見もあり、現在、差止請求権を制限すべき国内的な必要があるとはいえ、国際交渉において、アジア各国・地域における特許権の保護を主張する日本の政策との整合性をとる必要があり、国内において、差止請求権に関する措置をとる必要は見いだしがたい。

(担当:主任研究員 今井久美子)