

知財紛争処理システムに関する論点整理 (差止請求権の在り方関連)(案)

1.	知的財産推進計画2015における差止請求権の在り方検討の位置づけ	・・・	P.1
2.	知財紛争処理システム（差止請求権関連）に関する論点整理	・・・	P.2
2-1.	個別論点①（標準必須特許（FRAND宣言した標準必須特許と独占禁止法の関係を含む）について）	・・・	P.8
2-2.	個別論点②（PAEについて）	・・・	P.12

平成27年10月28日

内閣官房 知的財産戦略推進事務局

1. 知的財産推進計画2015における差止請求権の在り方検討の位置づけ①

< 「知的財産推進計画2015」の構成 >

【第1部 重点3本柱】

第1. 地方における知財活用の推進

第2. 知財紛争処理システムの活性化

<<知財紛争処理システムの機能強化>>

- ・ 証拠収集手続
- ・ 権利の安定性
- ・ 損害賠償額
- ・ 差止請求権

← 今回のテーマ

<<知財紛争処理システムの活用促進>>

- ・ 訴訟遂行に関する負担への対応
(中小企業、地方当事者の知財訴訟遂行支援)
- ・ 相談体制の強化
- ・ テレビ会議システム等の活用
- ・ 地方における知財専門家へのアクセス支援

<<知財紛争処理に関する情報公開、海外発信>>

第3. コンテンツ及び周辺産業との一体的な海外展開の推進

【第2部 重要8施策】

1～8 (略)

工程表 (略)

2. 知財紛争処理システム（差止請求権関連）に関する論点整理

【論点（差止請求権関連）】

差止請求権は、特許権侵害に対する救済手段として重要な意義を有するものであり、**基本的にはその制限を行うべきではないと考えられる。**

しかし、**標準必須特許**の場合や**PAE**による権利行使の場合に、これを背景に高額なライセンス料の支払いを求めるなどの懸念が指摘されている。こうした場合における、**差止請求権の行使の制限の在り方**についてどのように考えるべきか。

- ✓ 個別論点①：**標準必須特許の場合における差止請求権の行使の制限の在り方**について、特許権の価値に与える影響も考慮し、どのように考えるべきか。
- ✓ 個別論点②：**PAEによる権利行使の場合における差止請求権の行使の制限の在り方**について、特許権の価値に与える影響も考慮し、どのように考えるべきか。

【知財紛争処理タスクフォース報告書（平成27年5月28日）抜粋】

4. 差止請求権

(1) 背景

侵害行為を停止させることで権利侵害に対抗する**差止請求権**は、損害賠償請求権とともに、**発明を保護し、産業の健全な発展を促していくために欠くことができない手段**である。

しかしながら、差止めを背景に、**標準必須特許**について、当該特許権により標準策定への参画により**想定された額を超えるライセンス料の支払を求めるおそれ**や、米国でのいわゆる**パテントロールによる高額なライセンス料の支払いを求めることへの懸念**も指摘されている。

(2) 意見と課題

タスクフォースの議論及び関連して実施したヒアリングで示された意見と課題は以下のとおりである。

特許権侵害に対する救済としては、差止請求権は重要な意義を有しており、損害賠償額が高くない中で、これを制限すべきでないとの意見や、特許権の濫用という観点を含めて、慎重に検討すべきである、との意見があった。

特に、**差止請求権の行使の制限を法定化することについては、特許権の価値が下がる懸念があるため、慎重な対応が必要である**との意見が大勢であった。

(参考) 差止請求権 (特許法第100条) の趣旨及び関連条文

特許権が侵害され又は侵害されるおそれがある場合には、**特許権者は、侵害*の停止又は侵害の予防を請求することができる**。特許権の特殊性にかんがみて**民法の特別規定として規定した請求権**であるとされる。このような権利は、別段の規定がなくても、民法の物権的請求権の類推から理論上認められていたものであり、当然のことを明確にしたものとされている。

この請求権の具体的な内容については、一項において、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の請求をすることができる旨を規定しており、二項はいわば一項の請求権の行使の態様を規定したものであり、「侵害の行為を組成した物の廃棄」、「侵害の行為に供した設備の除却」、「予防に必要な行為」を請求することができる。「侵害の行為を組成した物」とは、刑法一九条一項一号において「犯罪行為を組成した物」という場合と同じように、その侵害行為の必然的内容をなした物をいう。「その他の侵害の予防に必要な行為」とは、たとえば、担保の提供などがあげられる。

差止請求の特徴として、損害賠償の請求と異なり、**物権的な請求権と解されており、故意・過失といった主観的要件を必要としない**ことがあげられる。なお、差止請求権の行使が**権利の濫用であるとされるような場合には、この請求は認められない**。

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

○特許法(昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号)(抜粋)

(目的)

第一条 この法律は、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**。

(特許権の効力)

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

(差止請求権)

第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を**侵害する者又は侵害するおそれがある者**に対し、その**侵害の停止又は予防を請求することができる**。

2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、**侵害の行為を組成した物**(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の**廃棄、侵害の行為に供した設備の除却**その他の侵害の**予防に必要な行為**を請求することができる。

(侵害とみなす行為)

第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

- 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- 三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
- 四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- 五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- 六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

○民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)(抜粋)

(占有保持の訴え)

第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その**妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる**。

(占有保全の訴え)

第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その**妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる**。

(参考) 諸外国における差止請求権の状況

米国

米国特許法第283条は、管轄権を有する裁判所は「**衡平の原則に従って**…裁判所が合理的であると認める条件に基づいて」差止命令を出すことができると定められており、**差止命令を出すか否か、及び差止めの範囲は、裁判所の裁量事項**であると解されている*。

※ 35 U.S.C. 283 Injunction.

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

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

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

英国

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

Art. 61 Patent Act 1977

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

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

ドイツ

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

(仮訳)ドイツ特許法139条

「(1) 第9条から第13条までに違反して特許発明を実施する者に対して、反復の危険があるときは、被侵害者は、差止による救済を請求することができる。この請求権は、初めての違反行為の危険があるときにも適用される。」

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させるために認められる当然の権利である。**特許権の侵害という客観的要素が成立する以上、裁判所には差し止めを命じる義務**があり、**強制実施権**が認められ差止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。

(参考) 差止請求権の行使の制限に関する制度と関連条文①

(1) 裁定実施権制度(特許法第83条、第92条、第93条)

特許庁長官又は経済産業大臣の裁定によって、他人の特許発明について通常実施権を設定することができる制度である。**裁定実施権が設定された場合は、権利者は差止請求をすることはできない。**特許法では、三年以上の不実施の場合(第83条)、利用関係の場合(第92条)、公共の利益のために特に必要である場合(第93条)の3つの場合の裁定を規定している。

○特許法(昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号)(抜粋)

(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し**通常実施権の許諾について協議を求めることができる。**ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、**特許庁長官の裁定を請求することができる。**

(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

第九十二条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、**特許庁長官の裁定を請求することができる。**

4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、**特許庁長官の裁定を請求することができる。**

5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

7 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、**経済産業大臣の裁定を請求することができる。**

3 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。

(2) 権利濫用に当たる場合(民法第1条第3項の権利濫用法理に基づく制限)

権利の行使が権利濫用に当たる場合には、民法第1条第3項によりその行使は認められないものの、いかなる場合が民法第1条第3項の「権利の濫用」に該当するかは必ずしも明らかではない。権利濫用の判断基準に関しては、権利主張における主観的要素(権利行使の目的・動機)と客観的要素(当事者双方の相対的な利益の比較衡量および公共の利益との比較衡量)の双方を総合的に勘案して判断すべきとの立場が有力になっているとされる。**特許権もまた民法の基本原則の例外でなく、差止請求権の行使が権利の濫用に当たる場合には、民法第1条第3項の権利濫用法理に基づき、権利行使が制限される**との立場が通説であるとされている。

○民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)(抜粋)

(基本原則)

第一条 (略)

3 権利の濫用は、これを許さない。

(参考) 差止請求権の行使の制限に関する制度と関連条文②

(3) 競争法との関係(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。))との関係)

独占禁止法第21条に基づき、特許権による権利の行使と認められる場合には**独占禁止法は適用除外となるのが原則**であるが、仮に、差止請求権の行使が、そもそも(特許法の目的に沿った正当な) **権利の行使と認められない場合には**、独占禁止法が適用され、**制限される余地がある**と考えられる。

なお、罰則等として、私的独占に該当すると五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金(両罰規定あり)、課徴金などがある。

○ 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号)(抄)

第二条 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。

2～4 (略)

5 この法律において「**私的独占**」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、**他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること**をいう。

6～8 (略)

9 この法律において「**不公正な取引方法**」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

一～五 (略)

六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、**公正取引委員会が指定するもの**

イ **不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。**

ロ 不当な対価をもつて取引すること。

ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。

ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。

ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。

ヘ **自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること**

(略)

第三条 事業者は、**私的独占**又は不当な取引制限をしてはならない。(略)

第十九条 事業者は、**不公正な取引方法**を用いてはならない。(略)

第二十一条 この法律の規定は、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。**

○ 不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)(抄)(※ いわゆる「一般指定」)。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の規定により、不公正な取引方法(昭和二十八年公正取引委員会告示第十一号)の全部を次のように改正し、昭和五十七年九月一日から施行する。

(略)

(その他の取引拒絶)

2 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。

3～13 (略)

(競争者に対する取引妨害)

14 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を**不当に妨害すること**。

(以下、略)

(参考) 有識者・事業者等からの主な意見 (総論)

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

制限に積極的な意見

<権利濫用法理だけでは裁判所にとってハードルが高く、立法で制限すべき>

- ◇ 現行のままでは、権利の濫用論での対応となり、**裁判所としても伝家の宝刀であり、ハードルが高いと思うので、制度的に作っても良いと思料。**ただ、どういう制度にするかは、難しく、要件を作るのではなく、「**〇〇を斟酌して、制限することができる**」という表現にしかならないのではないかと。(法曹関係者)
- ◇ **差止請求権は制限した方が良い。**かなり例外的な判決だが、抽象的に言うと、侵害製品でないものを実施しているときに侵害製品を不可避免的に僅かに購入してしまう場合に、差止は過剰なので認めなかったケースがある。具体的な条文については、「**制限できる**」と**抽象的に書くぐらいではないか。**簡単に言えばバランスの問題であり、損害賠償に比べて差止による不利益が桁違いの場合で、投資をしてしまったのが仕方ないような相当な理由が必要。(法学者)
- ◇ 間接侵害に関して、他にも用途があるという前提のものであるため、「**専用品でない物(特許法101条2号及び5号)**」の差止めを認めるのはおかしい、という議論がある。101条2号及び5号については条文で手当てした方が良く考える。先例がない場合、**権利濫用だけでは裁判所にとって難しいところもある**(法曹関係者)

制限に慎重な意見

<差止請求権は特許権の根幹であり、制限すべきでない>

- ◇ 特許の価値は、差止請求権があることと、過去の行為については損害賠償請求ができることで、トータルで価値が評価されるということがある。その中で差止請求権に関して、何らかの条文を作って制限できるようにすると、かなり効力が低くなるような印象を与えるし、実際にそのような方向に進んで行って、ますます**特許のトータルな価値が下がり、使い勝手が悪くなる**ことが懸念されるので、この点については**慎重に考えるべき**と思う。(法曹関係者)
- ◇ 差止請求権は**特許権の根幹**である。企業の立場で考えると、他社の権利は侵害しない。それを回避して、よりよい製品を作ろうとする。このドライブフォースが新たなイノベーションを呼ぶ原動力となっているケースが多いのではないかと。そういう意味でも、**差止請求権は強くあるべき**である。(事業者)
- ◇ **差止請求権については原則として制限すべきでない。**特許権者がその権利を使用して製造販売等している場合、侵害者の製品を差し止める権利は最も重要である。**差止請求権は特許権の根幹であり、損害賠償請求権はお金で解決する手段に過ぎない。**ただし、特許権の濫用という観点を含めて今後検討する必要があるかもしれない。(弁理士)
- ◇ 特許権を取得した意義を高めるという議論であれば、**差止請求権の制限は方向性が逆であり、今まで以上に特許権が使いものにならなくなる**ため導入すべきではない。(法曹関係者)
- ◇ **差止請求権は伝家の宝刀であり、絶対に無くしてはいけぬ。**パテントロールの問題とは次元の違う話。(事業者)
- ◇ 後発医薬品が承認され、薬価が下がるということの方が問題であり、薬価の下落は、損害賠償で充当できるものではないため、損害賠償よりも**差止めが認容されることの方が重要。**(事業者)

<損害賠償額が高くない中で、差止請求権を制限すべきでない>

- ◇ 差止請求権と損害賠償請求権しかなく、統計的に**損害賠償額が高くない中で、差止請求権の制限を議論することには反対**である。究極的に差止請求より損害賠償額を重く見るように制度を変えることはあり得ても、**現状では差止請求権の制限はあり得ない。**(弁理士)

<法改正は難しく、ガイドライン、判例等で対処>

- ◇ 特許権の強さの源泉は差止請求にあるため、それを弱めるという**立法は理想的には難しい。**(法曹関係者)
- ◇ 改正は不要ではないか。論文等で様々な条文案が提示されているが**いずれも少し変だ**と思っている。(弁理士)
- ◇ **権利濫用の法理は、条文で書かなくても残る。**今は判例の形成を見守る段階か。(法学者)
- ◇ 特許権の効力を弱めることは強制実施権につながるもので、法改正により特許権の効力を弱めるのではなく、法律は変えずに、**指針、ガイドラインで対処してはどうか**と考える。日本の最適解を行政が検討すべきではないか。(事業者)

2-1. 個別論点①（標準必須特許）

【個別論点①】 標準必須特許の場合における差止請求権の行使の制限の在り方について、特許権の価値に与える影響も考慮し、どのように考えるべきか。

◆ 課題: 標準必須特許※¹については、**事業者として回避できない性質のもの**であり、それに基づく差止請求権の行使を制限するための何らかの手当てをするべきとの指摘があるが、標準必須特許に関わる権利行使の制限についてどのように考えるべきか。

また、FRAND宣言されているものについては、**法改正**を含め何らかの手当てをするべきとの指摘もある一方で、**権利の濫用論によるアプローチ**（平成26年5月知財高裁判決）や**競争法からのアプローチ**（平成27年7月「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」※²の一部改正（案）公表）も考えられるが、これらも含めてどのように考えるべきか。

◆ 検討: 例えば、以下の検討例についてどのように考えるべきか。

検討例①: 標準必須特許のうちFRAND宣言されているものについて、**法改正を含め何らかの手当てをする**

検討例②: **FRAND宣言に関わらず**、標準必須特許について、**差止請求権の行使を制限する**。

検討例③: 権利の濫用や信義則違反、競争法での対応も可能であり、**技術標準化や産業の発達に与える影響、国際的な観点等も考慮し、その運用状況を注視する**。

※1 標準必須特許

対象となる技術が規格に含まれており、当該規格を使用するにあたって必須の特許。なお、日本工業標準調査会は、「特許権等を含むJISの制定等に関する手続について」（平成13年2月制定、平成24年1月最終改訂）において、上記特許についてFRAND宣言を求めている。

※2 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正（案）（平成27年7月8日公表）（詳細は、資料3（公正取引委員会作成資料）を参照）

標準必須特許に基づく**差止請求訴訟の提起が「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（独占禁止法）上問題となる場合**に関して、記載を追加。
具体的には、FRAND宣言した必須特許を（注1）を有する者が、当該特許をFRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者に対して、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起すること」が問題となるなどとしている。
（注1）規格で規定される機能及び効用の実現に必須な特許等をいう。

【知財紛争処理タスクフォース報告書（平成27年5月28日）標準必須特許関係抜粋】

4. 差止請求権

(2) 意見と課題

（中略）

また、**標準必須特許**については、事業者として回避できない性質のものであり、それに基づく**差止請求権の行使を制限するための何らかの手当てをすべき**であるとの意見も出された。その場合でも、技術開発を阻害しないように**十分な損害賠償**が認められるべきであるとする意見があった。

標準必須特許のうちFRAND宣言されているものについては、差止請求権の行使を権利濫用により否定した**知財高裁大合議判決**だけでなく、**法改正を含め何らかの手当て**が必要であるとの意見、標準の策定に参加していたにも関わらずFRAND宣言していないものについて、差止請求権の行使を制限しないのは公平を欠くとの意見もあった。他方で、標準必須特許に関わる権利行使の制限について、**権利濫用で対応できる**との意見や、新興国で特許権の保護の水準を引き下げるための根拠として主張されることもあるため、**新興国や途上国における我が国の技術の保護が損なわれないよう十分な配慮をすべき**との意見があった。

（中略）

(3) 今後の方向性

差止請求権の行使については**原則制限すべきではない**が、**標準必須特許の場合**には、新興国における差止請求権の在り方も念頭に置き考慮する必要は認められ、また、PAEによる差止請求権の行使について考慮すべき事態も、**将来的には想定されないものではない**。今後、様々な状況を把握しつつ、特許権の価値に与える影響も考え、**標準必須特許に関わる権利行使の制限**やPAEによる過度な差止請求権の行使を抑制するための方策に関して、**特許権の価値に与える影響にも配慮しながら、慎重に検討を進めるべき**である。

事案の概要

1. 当事者等

アップルとサムスンとが、日米韓等10ヶ国で行っている一連の特許訴訟事件の一つ。平成26年5月16日に、知財高裁大合議部において、判決及び決定がなされた。

(平成26年8月6日、両者が、米国外の訴訟について取下げに合意したことにより、日本での事件は終決。)

2. 主張

アップル : ディ스플레이操作方法等、一般人から分かりやすい特許により権利主張。

サムスン : **通信技術等の標準必須特許**等により権利主張。

3. 主な争点

サムスンがFRAND宣言^{※1}した**通信技術の標準必須特許による権利行使**の在り方。

※1 Fair, Reasonable and Non-Discriminatory な条件で実施許諾を行うとの宣言

判決要旨

1. 差止請求権の行使

本件の事案において、FRAND宣言をしている特許権に基づく**差止請求権の行使は、権利の濫用に当たる^{※2}**。

※2 本判決では、「本件特許権に基づく差止請求権の行使については、相手方(アップル社)がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であることを立証成功した場合には、権利の濫用(民法第1条第3項)に当たり許されないと解される」としたうえで、アップル社が**複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行い、特許権者と複数回面談の上集中的なライセンス交渉も行っていること**などを根拠に、アップル社をFRAND条件による意思を有する者として、認定した。

2. 損害賠償請求権の行使

本件の事案において、FRAND条件を超える損害賠償請求権の行使は、権利の濫用に当たる。

(FRAND条件の範囲内での損害賠償請求権の行使は、権利の濫用に当たらない)

事案の概要

1. 当事者等

ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所が、2013年3月に欧州連合司法裁判所(CJEU)に質問を付託。
(2015年(平成27年)7月16日、CJEUが予備的判決を発出)。

2. 質問概要

反トラスト法の観点から、「司法における支配的地位の濫用」に関するEU運営条約(TFEU)第102条に基づく、**標準必須特許権**侵害に係る救済の在り方。

判決要旨

標準化機関に対し「FRAND条件 (fair, reasonable and non-discriminatory terms)」による標準必須特許のライセンスを第三者に付与することを確約していた**標準必須特許権者**が、

①被疑侵害者に対して問題の標準必須特許とその侵害の態様を示して**事前に警告**し、

②FRAND条件に基づくライセンスを受ける意思を示す被疑侵害者に対して、特に、**実施料及びその算定方法を特定**して、具体的な、**書面によるライセンスの申出**を行っており、

他方でその**被疑侵害者**が、問題の特許の使用を継続し、標準必須特許権者の申出に対して、**真摯に、当該分野で広く認められた商慣行に従い、誠実に応答するのを**(この点は、客観的要素に基づいて検証されなければならない、とりわけ、遅延戦術の意味合いを含まないものでなければならない)**怠っていた**場合には、

標準必須特許権者による標準必須特許の侵害**差止めを求める提訴は市場の支配的地位の濫用には当たらない旨**を判示した。

(参考) 有識者・事業者等からの主な意見 (標準必須特許関係)

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

制限に積極的な意見

<標準必須特許について制限が必要>

- ◇ 標準に関しては回避が出来ない。必須特許を回避することイコールその標準の製品は作らないということになり、そこでは先ほど申し上げたメカニズムは働かない。FRAND宣言をしているかどうかに係る**本当の必須特許**に関しては**何等かの手当てが必要**と思う。(事業者)
- ◇ 標準必須特許、それに類するものについては、何らかの形で、**裁判所での判断でも構わないが、例えば「原則として」といった形で(法律に)言葉が入るなど、安心感がほしい。**FRAND宣言していないからといって差し止められると多額の設備投資が無駄になってしまうので、(差止については)継続的に議論すべき。(事業者)
- ◇ 標準必須特許の場合は、特許権の内容の性質により制限するものであり、**権利の性質により、差止請求権の効力までは与えないというの**はあり得るかもしれない。(法学者)
- ◇ 標準に参加はするがFRAND宣言しない企業は、後でお金に変えようとしている方々である。制限されないのは不公平である。(事業者)

制限に慎重な意見

<標準必須特許の制限は権利の濫用論、競争法によりケースバイケースで対応可能>

- ◇ **FRAND宣言されている特許権**で差止めを求めることはけしからん、とおっしゃる方もいるが、それは**ケースバイケース**であり、状況を見て**裁判所が判断すべき事項**と考える。(弁理士)
- ◇ 標準必須特許については、**対価とのバランスの問題**があり、特許権者が「自分が寄与した部分を考慮してほしい」と言うのも分かるし、一方で実際にはそれほど重要ではない標準必須特許というケースもある。(法曹関係者)
- ◇ 原則、差止は出来る、で良いと考える。知財高裁の判決は、契約関係にある同士のFRAND条項に基づくもの。**汎用的に使えるものではない。**(法学者)
- ◇ FRAND宣言をしていない標準特許についても、**権利の濫用論か競争法による対応の道もないわけではないので、現時点では、まだ事例もあまりないので、立法するのは様子を見た方がよい**と思う。(法曹関係者)
- ◇ 標準必須特許について、**競争法で規律すること自体は、国際的潮流の中であるので、それほど違和感はない。**ただ、ライセンス相当額の供託など、**実施者側に誠実な交渉態度があることを前提とすべき**であり、実施者と権利者の利益**バランスが維持される**ことが必要(事業者)

<FRAND宣言しているという、差止請求権を制限するのは良くない>

- ◇ **差止請求権をFRAND宣言しているからといって制限するのは良くない。**ライセンスを受ける側がまとめないで決裂する方向にもっていくことが多い。差止請求権がないと**交渉にならない**ので、その辺を考慮した方が良い。(法曹関係者)
- ◇ 標準必須特許というのはやや**特殊な事例**だと思う。**差止請求権**というのは**制度の基本**なので、一般的な事例に対しても適用しうる規定にするのならば論理的な飛躍が必要になる。**裁判所は濫用的請求だと考えれば差止めを制限する**だろう。(法曹関係者)
- ◇ 知財高裁の判決のようでは、**誰もFRAND関係の特許を取得しなくなってしまう。**ずっと拒否していた案件については、差止めを認めるべきで、対応を**誠実(willing licensee)とみなすべきではない。**unwillingをもっと広い範囲で認めてほしい。(法曹関係者)
- ◇ **FRAND宣言している規格特許**は、通信(LTE、wifi)、放送(地デジ関係)、光ディスク(DVD、Blue-ray)関係になり、**日本企業は事業では負けて特許だけ持っている状況。**これで**権利行使できなければ研究開発費は全く回収できない。**(事業者)
- ◇ 必須特許を取得するインセンティブが損なわれ**標準化活動が委縮する**(事業者)

2-2. 個別論点② (PAE (Patent Assertion Entity : 特許主張主体))

【個別論点②】 PAEによる差止請求権の行使の制限の在り方についてどのように考えるべきか。

◆ 課題: PAE (Patent Assertion Entity: 特許主張主体)*について、標準必須特許のケースとは区別して議論すべきであるとの意見があった。PAEには和解により高額なライセンス料を取得する目的で訴訟等を行う企業もあるので、**差止請求権の行使を制限すべきである**との指摘の一方で、**特許権の価値を損なうおそれ**についても指摘がなされたが、PAEによる過度な差止請求権の行使を抑制することについてどのように考えるべきか。

◆ 検討: 例えば、以下の検討例についてどのように考えるべきか。

検討例①: PAEによる差止請求権の行使について、**特許法により制限する**。

検討例②: PAEによる差止請求権の行使やライセンスの実態について注視しつつ、特許法の趣旨である産業の発達への影響なども考慮し、**権利濫用や信義則違反のような一般条項での解決に委ねる**。

※ PAE (Patent Assertion Entity: 特許主張主体)

特許を保有しているが、事業は行っていない主体(大学や研究機関を含む)を特許不実施主体(Non-Practicing Entity: NPE)と呼び、この中で権利行使をビジネスの中心に捉える主体。

【知財紛争処理タスクフォース報告書(平成27年5月28日)PAE関係抜粋】

4. 差止請求権

(2) 意見と課題 (中略)

PAE (Patent Assertion Entity: 特許主張主体)について、標準必須特許のケースとは区別して議論すべきであるとの意見があった。PAEには和解により高額なライセンス料を取得する目的で訴訟等を行う企業もあるので、**差止請求権の行使を制限すべきである**との意見がある一方、差止請求権を制限することにより、十分なライセンス料を得ることができなくなり、**特許権の価値を損なう虞があるので、慎重な配慮を必要とする**という意見もあった。

日本では、勝訴率、損害賠償額等が低く、米国で問題になっているような事態は生じないとの意見がある一方、製造業における日本国内への生産回帰の動きが見られる中、**日本でも、将来的な問題は否定しえない**との意見もあった。

(3) 今後の方向性

差止請求権の行使については原則制限すべきではないが、**標準必須特許**の場合には、新興国における差止請求権の在り方も念頭に置き考慮する必要は認められ、また、**PAEによる差止請求権の行使**について考慮すべき事態も、将来的には想定されないものではない。今後、様々な状況を把握しつつ、特許権の価値に与える影響も考え、標準必須特許に関わる権利行使の制限や**PAEによる過度な差止請求権の行使を抑制するための方策**に関して、**特許権の価値に与える影響にも配慮しながら、慎重に検討を進めるべき**である。

(参考) 有識者・事業者等からの主な意見 (PAE関係)

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

制限に積極的な意見

<制限する方向で検討すべき>

- ◇ 事業をしておらずライセンスもしない、名前だけの特許権者に差止めをさせていいのかという問題意識を持っている。(法曹関係者)
- ◇ 権利濫用は、個別具体的な事案に対し、その都度判断されるものであり、判断基準として、それ以上機能するものではない。差止めを制限する方策を検討すべきではないかと考えており、差止請求の制限規定について、**米国eBay判決等を参考にしながら、日本の制度に適合するようなものとして認めていくのが一番良い**と考える。(法曹関係者)
- ◇ **差止めが強すぎるので、これを制限することには大賛成である。日本にもそろそろトロールが来つつある**という感じもなくはないので、制限した方がよい。規定の仕方としては、**第100条1項に但書きを新設**して、色々な要件を書いたうえで、「但し、～の場合は裁判所が認めないことができる」と書くというのが一番現実的だと思う。(法曹関係者)

<差止は制限し、損害賠償で対応すべき>

- ◇ PAEは必ずしも悪ではない。善意の研究開発をしている大学やinstituteは悪ではなく、良い技術について高額でライセンスを受けたこともある。このような場合には、**差止請求権ではなく、十分な損害賠償額があれば解決するのではないか。**(事業者)
- ◇ 自己実施していない場合、**損害賠償で十分であり、差止めを認めない、**という議論はあり得るかもしれない。(法曹関係者)

制限に慎重な意見

<権利行使を制限すべきでない>

- ◇ 本来、権利行使をしてそれが最終的に裁判で最後まで戦った時に権利行使が認められるような特許権の行使は、それが**NPEであろうと事業をしている企業であろうとこれは正当な権利行使**であろう。(事業者)

<権利の濫用の法理で対応できる>

- ◇ **パテント・トロールのように、特許を実施していない者の権利行使については、個人的には、権利の濫用が適用される**と思う。(法曹関係者)
- ◇ 予見可能性は大事だが、**権利濫用や信義則違反のような一般条項で解決する**ということで、裁判所を信用してもらえないものか。そもそも、特許権侵害は認めるが、差止請求権の行使は権利濫用である、という主張は、通常の侵害訴訟ではほとんど生じない。トロールなどが日本に来た場合、当事者が主張してくれば、権利濫用法理を認める可能性は十分にある。(法曹関係者)
- ◇ **パテントトロール等の対策は、権利濫用法理が働くので改正するべきではない。**特有の権利濫用法理の特許法に導入するのは、それはそれで歪みが生じてしまう。(法曹関係者)

<異議申し立て制度の影響やパテントトロールの状況を見守るべき>

- ◇ 日本にもパテントトロールの事案がないことはないが、**米国のように制度改正しなければ対応できないレベルではない。**(法曹関係者)
- ◇ 差止請求については、**異議制度を復活したことの影響の推移をもう少し見守った方がよい。**米国では、オバマ政権が異議制度に準じる付与後レビュー制度を導入したことにより、パテントトロールが3、4割減少したというデータがある。**パテントトロールはほとんど米国にしかない**ので、**米国の動向次第ではないか。**やるのであれば権利の濫用論で差止請求権を制限するのだろうが、まだ機が熟していないと思う。(法曹関係者)
- ◇ 差止請求権の問題は特許権を弱める話でもあり難しい。**パテントトロールが日本で横行していたのであれば、この議論はしなければならないが、現状はそうではない。**(法曹関係者)

以下、別紙

別紙1 知的財産推進計画2015本文抜粋（差止請求権の在り方関連）

知的財産推進計画2015(平成27年6月19日 知的財産戦略本部決定) 抜粋(差止請求権の在り方関連)

はじめに（中略）

知的財産高等裁判所の設立から10年経ち、我が国の知財紛争処理システムは、産業界や実務家から一定の評価が得られているものの、利用状況や利便性において改善を求める声も強い。（中略）

国際的なシステム間競争にさらされていることを十分考慮し、我が国の知財紛争処理システムの在り方を**検証すべき**時期にある。

（中略）

第1部 重点3本柱

第1.（略）

第2. 知財紛争処理システムの活性化

(1) 現状と課題

（中略）

差止請求権については、損害賠償請求権とともに特許権侵害に対する救済手段として重要な意義を有するものであり、**基本的にはその制限を行うべきではない**と考えられる。他方で、**標準必須特許**については、差止請求権を背景に、想定される金額を超えるライセンス料を請求されるおそれがあること、米国において、**PAE(Patent Assertion Entity: 特許主張主体)**が差止請求権を背景に高額なライセンス料を請求するという問題が我が国でも将来的には生ずるおそれがあること等も念頭に置いて、**その在り方について検討する必要がある。**

（中略）

(2) 今後取り組むべき施策

以上の現状と課題を踏まえ、**我が国の知財紛争処理システムの一層の機能強化**、活用促進、及び情報公開・海外発信に関し、関係府省において**以下の取組を推進することとする。**

<<知財紛争処理システムの機能強化>>

(知財紛争処理システムの機能強化に向けた検討)

・我が国の知財紛争処理システムの一層の機能強化に向けて、**権利者と被疑侵害者とのバランスに留意しつつ**、以下の点について**総合的に検討し、必要に応じて適切な措置**を講ずる。

（中略）

-**差止請求権の在り方**について、**標準必須特許**の場合、**PAE**による権利行使の場合について、**特許権の価値に与える影響も考慮し、検討する。**（以下、略）

別紙2 知的財産推進計画2015工程表抜粋（差止請求権の在り方関連）

知的財産推進計画2015工程表（平成27年6月19日 知的財産戦略本部決定） 抜粋（差止請求権関連部分）

項目番号	2015本文掲載施策	項目名	施策内容	担当府省	短期		中期	
					2015年度	2016年度	2017年度	2018年度
第2. 知財紛争処理システムの活性化								
35	○	知財紛争処理システムの機能強化に向けた検討	<p>我が国の知財紛争処理システムの一層の機能強化に向けて、権利者と被疑侵害者とのバランスに留意しつつ、以下の点について総合的に検討し、必要に応じて適切な措置を講ずる。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 証拠収集手続について、侵害行為の立証に必要な証拠収集が難しい状況にあることに鑑み、証拠収集がより適切に行われるための方策について検討する。 - 損害賠償額について、グローバル市場の動向を視野に入れつつ、ビジネスの実態を反映した損害賠償額の実現に向けた方策について検討する。 - 権利の安定性について、我が国産業のイノベーション創出に向け、権利の付与から紛争処理プロセスを通じた権利の安定性を向上させる方策について検討する。 - <u>差止請求権の在り方について、標準必須特許の場合、PAEによる権利行使の場合について、特許権の価値に与える影響も考慮し、検討する。</u> (短期・中期) 	内閣官房	<p>証拠収集手続がより適切に行われるための方策、ビジネスの実態を反映した損害賠償額の実現に向けた方策、権利の付与から紛争処理プロセスを通じた権利の安定性を向上させる方策及び<u>差止請求権の在り方について、検討体制を整備し、総合的に検討を行い、課題・方向性を整理する。</u></p>	引き続き左記について検討するとともに、検討結果に応じ、必要に応じて適切な措置を実施。	引き続き、必要に応じて適切な措置を実施するとともに、知財紛争処理システムの更なる機能強化に向けた検討を継続して実施。	
				経済産業省				
				法務省	<p>民事法制一般等の視点から必要に応じて協議に応ずるなどの協力を実施。</p>	引き続き、左記の協力を実施。民事法制一般等の視点から必要に応じて協議に応ずるなどの協力を実施。 引き続き、左記の協力を実施。		