

ホールドアップ問題における特許権行使の
制限—差し止め請求

筑波大学

図書館情報メディア研究科

2013年3月

王 成

目次

第1章	はじめに	2
1.1	研究背景と目的	2
1.2	先行研究	2
第2章	ホールドアップ問題と必須特許	3
2.1	ホールドアップ問題の概要	3
2.1.1	ホールドアップに関する問題点	3
2.1.2	事例	7
2.2	小括	9
第3章	必須特許権の準拠法	11
3.1	問題点	11
3.2	特許権訴訟の準拠法	11
3.3	契約に関する準拠法	14
3.4	小括	15
第4章	ホールドアップ問題における差止請求権	16
4.1	現行制度の概要	16
4.2	技術標準における必須特許件数	17
4.3	外国における差止請求権の行使状況	18
4.3.1	米国	18
4.3.2	英国	19
4.3.3	ドイツ	19
4.3.4	フランス	20
4.3.5	韓国	20
4.4	小括	20
第5章	ホールドアップ問題における差止請求権の制限の可能性	21
5.1	独占禁止法による制限	21
5.2	特許法の裁定実施権制度の活用	23
5.3	民法上の権利濫用法理	24
5.4	特許法の権利制限規定の活用	27
5.5	まとめ	37
第6章	おわりに	30
	参考文献・参考サイト	31
	参考資料	33

第1章 はじめに

1.1 研究背景と目的

近年、国際標準化が国際競争力と結びつけて盛んに議論されるようになってきた¹。使用者・消費者の利便性等を高めることを目的とする国際標準化はますます重視されている。技術革新は目覚ましく、技術はすぐに古くなるため、最新技術に即対応可能な技術標準化の推進等が加速される傾向にある²。

このような時代において、国際的な技術標準化は利便性をもたらす一方で、様々な問題を内在することが明らかになってきた。そのなかで、最近、ホールドアップ問題が注目を集めている。本質的に、ホールドアップ問題は、現実には実施される技術の標準化と独占排他的な特許権との互いに矛盾する関係によってもたらされた問題である。しかし、法律・政策が技術革新を追いかけることはなかなか困難であり、完全にホールドアップ問題に対応できる優れた対策はなかなかない³。

ホールドアップ問題は国際技術標準化の普及を妨げる要因になっているが、その中で、特許権者による必須特許の権利行使は、ホールドアップ問題を生じさせる元凶と言える⁴。

本論文は、ホールドアップに対する特許権者による必須特許の権利行使に注目し、主たる権利行使である差止請求権を中心として、先進国型の法律である日本特許法に基づいて論究し、権利行使の制限の在り方を探ることを目的とする。

1.2 先行研究

国際技術標準（以下、略して「技術標準」ともいう。）には数多くの特許が含まれているが、特に、情報通信技術⁵の領域において顕著な傾向がみられる。技術標準には多数の特許が関連しうるため、標準化機構や標準実施者等の標準関係者であっても、その全貌について容易に知ることができないものと考えられる⁶。

技術標準は、未知の特許をそれと知らずに標準に組み込んでいることがあり、その特許が組み込まれて構成された標準規格が一般に広まり、標準実施者がその規格に基づいて投資を行い製品の生産等をはじめることがある。生産等が開始された後になって、特許権者が標準規格に組み込まれた特許権について権利主張を行うため（いわゆる特許の待ち伏せ（patent ambush））、標準実施者は、特許権侵害に基づく差止請求等の権利行使を受け、不合理な条件を受け入れざるをえないというホールドアップ問題が出現する。ホールドアップ問題の発生は、法制度的な問題だけではなく、産業上の問題ほか様々な現実上の

1 鶴見隆「ホールドアップ問題、パテントトロール問題と特許情報調査」情報管理 53(2) p.113(2010) 参照

2 「標準化実務入門（試作版）」産業技術環境局基準認証ユニット（2010.7）p.8 参照

3 江藤学「標準化活動におけるパテントポリシーの役割」研究技術計画 Vol.22No.3/4(2007)p.189 参照

4 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」（2012.3）p.1-2 参照

5 情報通信技術：Information and Communication Technology; ICT

6 加藤恒「パテントプール概説」改訂版、発明推進協会（2009）p.146 参照。

問題をも浮き彫りにしている⁷。

ホールドアップ問題に対し、下記の学者らが詳細な研究を行っている。

江藤学は、国際標準化に関する標準化機関における標準策定プロセス・標準化政策について総合的に研究を行い、標準化機構の円滑運用が図られるための政策等について検討を行っている⁸。藤野仁三は、ホールドアップ特許に対する権利制限理論を提案し、そのなかで、独禁法、特許法、民法（一般条項）の関わりについて仮想事例に基づいて検討を行っている⁹。鶴見隆は、ホールドアップ問題の解決策について検討し、特許調査の充実等を提案している¹⁰。本間忠良は、知的財産法と独占禁止法との関係について、両者の調整について研究を行っている¹¹。榊原憲は、パテントトロールとその現状について調査研究を行っている¹²。和久井理子は、独占禁止法と特許法との交錯について検討を行い、競合領域のあり方について提案を行っている¹³。安佰生（中国）は、標準化における知的財産権問題について、一般的な検討をしている。加藤恒は、技術標準化におけるライセンスの問題について、パテントプールのあり方を中心に検討し、技術標準化機構におけるパテントプール制度の充実を提案している¹⁴。滝川敏明は、日本、米国、欧州における独占禁止法と競争政策について、企業競争ルールのあり方の検討を行っている¹⁵。

また、ホールドアップ問題に関する田村善之の総合的な研究¹⁶がある。その他技術標準及び権利関係について、「技術標準規格必須特許の権利行使に関する調査報告書」¹⁷等の特許庁、知的財産研究所、特許制度研究会等による技術標準に関する調査研究報告書¹⁸がある。

本研究は、上記の先行研究を踏まえ、ホールドアップ問題の抱える問題点とその課題について検討を行い、ホールドアップ問題に対する法的対策の有効性について、特に特許法の差止請求権を中心として検討し、権利行使の制限の在り方を探るものである。

7 江藤学編、「標準化実務入門（試作版）」経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット（2010.7）p.157-158

8 江藤学「標準化活動におけるパテントポリシーの役割」研究技術計画 Vol.22No.3/4(2007)他

9 藤野仁三「ホールドアップ特許に対する権利制限理論」日本知財学会誌 2009年3月号(2009.3)他

10 鶴見隆「ホールドアップ問題、パテントトロール問題と特許情報調査」情報管理 53(2) p.113-117 (2010)

11 本間忠良『知的財産権と独占禁止法 反独占の思想と戦略』発明推進協会(2011)

12 榊原憲『死蔵特許-技術経営における新たな脅威：Patent Hoarding 訴訟』一灯舎(2009)

13 和久井理子『技術標準をめぐる法システム』商事法務(2010.9)

14 加藤恒『パテントプール概説 技術標準と知的財産問題の解決策を中心として（改訂版）』発明推進協会(2009.11)

15 滝川敏明「標準化と競争法」日本知財学会誌 Vol.4No.1(2007)p.36

16 田村善之『特許法の理論』有斐閣(2009.3)他

17 「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(2012.3)

18 巻末の参考文献 26～35 参照

第2章 ホールドアップ問題と必須特許

2.1 ホールドアップ問題の概要¹⁹

技術標準が公布されると、その技術標準を利用したい企業等は、標準化機構等とのライセンス契約等を通じて、その技術標準を実施することになる。その場合、技術標準の実施に際し、技術標準に必須の構成技術として包含されている特許（これを「必須特許」という。）を実施しないとその技術標準を実施することができない。技術標準に必須特許が含まれていることを知らずに実施した場合、悪意等のある必須特許権者は、技術標準が実施された頃を見計らって、その技術標準の実施者に対して、権利侵害を訴え多額のライセンス料（ロイヤルティ Royalty）等を請求するとともに、生産等に対する差止請求を行うことがある。標準実施者は、多額のライセンス料等の請求や差止請求等により、多大な損失を被るとともに、最悪の場合、作成された技術標準それ自体が実施不能に陥るという事態を生じることになる。これをホールドアップというが、特許権者は法律を盾として排他的独占権を主張するため、現行法ではその行為はあくまで正当な主張である。特許権者が互いに自己の所有する特許権を出し合ってパテントプールを形成し、一定の規約の下で、相互の特許権の自由利用を促すために作成した技術標準と大きな相克を生じていることは疑いがない。

2.1.1 ホールドアップに関する問題点

(1) 技術標準規約（パテントポリシー）の問題

(a) 宣言の法的拘束力の欠如²⁰

近年、ホールドアップを防止するために、各標準化機構は、技術標準案が作成された段階でその技術標準案を世の中に公開する場合が多い。その技術標準案のなかに自らの必須特許が含まれていると考える個人・法人等の特許権者は、技術標準が公布される前に、自ら必須特許を所有している旨の宣言を行うとともに、ライセンス条項について宣言をする必要がある。その場合、ライセンス条項についての宣言は、下記の2通りから1つを選択しなければならない。

- ①「無償」(Royalty Free; RF)…無料で特許権を放棄し使用させること、
- ②「合理的かつ非差別的条件」(Reasonable And Non-discriminatory; RAND)…権利を放棄せずに、合理的かつ非差別の条件で特許を利用させること。

なお、この他に、第3の選択肢として、ライセンス条項に係る宣言をしないという選択もあるが、この場合には技術標準は案のままに終結し、技術標準として成立しないことになる。

それにもかかわらず、技術標準を成立させたい場合には、その特許部分を外した技術標準を組み直すことになる。

¹⁹ 江藤学「標準化活動におけるパテントポリシーの役割」研究技術計画 Vol.22No.3/4(2007)p.190 参照

²⁰ 鶴見隆「ホールドアップ問題、パテントトロール問題と特許情報調査」情報管理 53(2)p.113 参照

いずれにしても、特許権者は、特許所有の宣言とライセンス条項に係る宣言を標準化機構に対して行うように求められることになるが義務ではない。

また、技術標準案が作成された場合において、必須特許権者が上記①又は②の宣言を行ったときは、技術標準が正式バージョンとして公布される可能性が大であるが、この宣言は法的拘束力をもたないため、宣言後であっても反故にされる可能性がある。その宣言を遵守しなくても、法律違反が問われることはないため、もっぱら宣言者のモラルに依存する点に大きな問題点がある。

(b) 実施許諾の不承認²¹

江藤は「技術開発・製品開発における国際競争が激化したことによる特許許諾の厳格化、いわゆるプロパテント化の動きが世界的潮流となった時期に、特許権者が特許のライセンス等に関し、以前ほど寛容でなくなってきたことも、この流れを強くした。」²²と指摘する。このような状況のなかで、特許権者は自らの利益を守るため、技術標準化に関する実施許諾を行わないと宣言するケースが増えてきており、特許実施許諾の不承認は、技術標準の作成作業の中断をもたらし、標準規格の作成を妨げることになる。たとえその状態で技術標準が公布されたとしても、特許権者の権利行使が行われることにより、ホールドアップが生じる危険性を秘めたものであるから、その必須特許を含む技術標準の作成については、あきらめざるを得なくなる可能性が高い。

(c) アウトサイダー²³

ホールドアップ問題において、アウトサイダー（第三者）とは必須特許の所有者でありながら技術標準作成に参加しない特許権者のことである。アウトサイダーのなかには、必須特許を所有し標準化活動に参加していたが途中で脱退した者や、はじめから標準化活動に参加しなかった者が含まれる。

いずれの場合においても、問題となるのは、技術標準がそのアウトサイダーに関する必須特許を含む形で公布される場合である。アウトサイダーは、必須特許を盾に権利行使を行うことが多く、それによりホールドアップが生じることになる。しかし、現在のところこれらのアウトサイダーに対する有効な防衛策は構築されていない。

(d) 特許調査の困難性

鶴見は、「現在、技術標準を作成する手続には、必須特許を発見するための特許調査が組み込まれていない」という懸念を表明している²⁴。

²¹ 江藤学編「標準化実務入門（試作版）」経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット（2010.7）p.157 参照

²² 上記江藤学編「標準化実務入門（試作版）」経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット（2010.7）p.157 より引用

²³ 「平成17年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書（特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書）」知的財産研究所(2006.3)参照

²⁴ 鶴見隆「ホールドアップ問題、パテントロール問題と特許情報調査」情報管理

確かに、上記の宣言を行うのは、あくまで善意の特許権者、つまり技術標準について何らかの対応を示した特許権者であるが、それらの特許権者が技術標準に係る特許のすべてを網羅しているとは限らず、表に見えてこない未知の特許により、技術標準が一気に破壊される可能性を秘めている。その未知の特許のために、技術標準が機能不全又は廃止に陥るリスクを取り除く必要があるが、そのリスクを取り除くためには、特許調査をまんべんなく行うことが必要である。しかし、技術標準作成の作業の中に、特許調査が必須のものとして位置づけられていない点が問題である。鶴見の指摘について、真摯に受け止める必要がある。

特許調査についてであるが、特許は、属地主義により国別に特許登録がなされるため、技術標準に係るすべての必須特許を掌握するためには、世界中の検索システムを駆使した膨大な特許検索を行う必要がある。江藤は、「第三者が特許調査をしようとしても、特許の登録は各国別となっており、世界中の特許検索は、世界特許庁構想などが実現して世界唯一の特許庁とならない限り不可能である。」²⁵という懸念を表明しているが、現状においては、技術標準化機構では、組織として先行技術調査について何も行われないため、各々の技術標準実施予定者が最大限に特許検索網を駆使して特許検索にあたるしかない。仮に、特許調査を駆使して必須特許を探り当てたとしても、その調査に費やした経費については一個人・一企業で負担するしかないのが現状である。

(4) 特許権侵害に対する権利行使

(a) 高額ライセンス料の要求²⁶

特許権者は、上記したように、技術標準の作成作業に加わっていた場合でも、技術標準が公布され、一般に広く使用されるようになった時点で、技術標準の必須特許である自己の特許を技術標準から引き揚げることにより、技術標準実施者に対し権利行使を行うことがある。また、特許権者が、技術標準案に自己の特許技術が内包されていることを知りながら、その事実を宣言せず、自らの特許を隠匿し、技術標準が公布され一般に技術標準化が浸透したところで、標準実施者に対し権利行使を行い、特許権侵害に係る多額の損害賠償請求や高額ライセンス料を請求する場合がある。さらに、技術標準案が作成されている当時は善意の特許権者であり、自己の特許が技術標準案に必須特許として含まれていることに気づかず、技術標準が公布された後になって、自己の技術標準が内包されていることに気づき権利行使を行う場合である。

いずれにしても、技術標準が公布され、企業等にとってその技術標準が自社製品の必須の構成要素として構成され、技術的にも経営的にもはや後戻りのできない状態になった

53(2)(2010)P.113-117

参照

²⁵ 江藤学、「標準化活動におけるパテントポリシーの役割」研究技術計画 Vol.22No.(3/4)、p.192(2008)より引用

²⁶ 「産業構造審議会知的財産政策部会第27回特許制度小委員会議事録(資料1)」特許庁(2010.5)p.4参照

頃を見計らって、特許権者による権利行使が行われる。その時点で権利行使を受けた標準実施者にとって、事業の継続を望む場合はもはや特許権者の権利主張に従うしか、その術がなく、最悪の場合は、標準実施者は、生産設備の廃棄等を迫られることになる。標準化機構にとっても、機能不全に陥った技術標準を廃止せざるを得なくなることもありうる。このように必須特許権者が、権利を盾に取り、特許権侵害者に対し高額ライセンス料を要求することは、技術標準に係る根本的な問題の一つである。

善意、悪意を問わず、特許権者が、技術標準が軌道に乗った時点で自己権利を主張することは、技術標準に対する最大の妨害であるが、特許権者にとってみれば、最大限に利益を増やすことができるため、最も好ましい戦略となる²⁷。

さらに、利益誘導を目的として、技術標準公布前後に、M&A²⁸などで、標準技術の要となる特許を入手し、当該特許を権利主張の根拠とする手段を取ることが現実に行われていることも問題である。²⁹

(b) 差止請求等³⁰

特許権者にとって、特許権侵害が行われた場合の権利行使の手段として高額ライセンス料の請求の他に、差止請求と損害賠償請求の二つの手段がある。差止請求は、現在発生している侵害行為の停止又は将来侵害が発生すると予想される場合の生産設備の建設や製品の生産前の停止という予防措置を含むものであり、損害賠償請求は、過去に発生した侵害に対する損害に係る賠償を請求するものである。

標準化における特許権侵害に対抗する手段である差止請求と損害賠償請求は、いずれも属地主義の原則を旨として各国毎に行うものである。このうち、特許権侵害の差止請求は、侵害行為が発生した又はおそれがある場合に請求することができるが、それが技術標準に関する侵害行為であるとしても免罪になるわけではない。国ごとに管轄機関は異なるが、特許権の侵害行為が認められると、日本では裁判所により差止めの仮処分の決定がなされることになる。

標準実施者は、差止請求に関する警告を受けた時点において、すでに大規模な設備投資等を行っているため、生産設備の廃棄等をすることができないことが多い。そのため、必然的に不合理的な高額ライセンス料などの悪条件を受け入れざるを得ないことになる。さらに、技術標準に係る権利行使は、一国のみではなく国際規模の問題に発展する。技術標準に包含された必須特許技術の実施のみで、差止請求権の侵害が成立するのであれば、その技術を利用する全世界で権利侵害が発生することになり、国際的影響は大きい。

このように、差止請求権に関する問題は深刻であり、一刻も早く解決を図る必要がある。

²⁷ 特許権者は、「特許の保有を隠し、標準を自社技術の利用に誘導したり、標準化議論の進展に合わせ、特許の継続・分割出願を実施したり、標準化メンバー以外の企業に標準技術となる特許を保有させたりしている。」江藤学、「技術標準化における知的財産権と競争政策問題」、標準化教育プログラム(2009.2) p.20

²⁸ M&A は、企業の合併や買収の総称。英語の mergers and acquisitions (合併と買収) の略。

²⁹ 江藤学「技術標準化における知的財産権と競争政策問題」、標準化教育プログラム(2009.2)P.20 参照

³⁰ 「産業構造審議会知的財産政策部会第 27 回特許制度小委員会議事録(資料 1)」特許庁(2010.5)参照

2.1.2 事例

国際技術標準のなかでも、特に通信業界における技術標準には数多くの特許が包含されている。技術標準における必須特許権者の権利行使がもたらすホールドアップは、国際的に数多くの企業を巻き込み、国際的な係争事件へと発展することになる。ここで、ホールドアップに関する事例について検討し、その問題点を検証したい。

【事例1】 ラムバス(Rambus)事件(2008年)³¹

ラムバス(Rambus)社(以下、「R社」という。)は、1990年4月に、DRAM(Dynamic Random Access Memory)に関する基本特許を取得した。R社は、JEDEC³²のSDRAM標準化機構に参加し技術標準作成に関わっていたが、自社の必須特許を隠していた。自社の特許が技術標準に組み込まれ、世間に浸透した頃を見計らって、技術標準実施者に対し高額なライセンス料を請求した。すなわち、R社は、基本特許取得から10年経った2000年前後に、DRAM製造企業に対して、特許権を行使し、ライセンス料の請求をし始めた。日立、Samsung電子(本社・韓国)、沖電気、NECなどは実施許諾契約を結び、ライセンス料の支払いに応じたが、Infineon Technologies社(本社・ドイツ、以下「I社」という。)、Micron Technologies社(本社・米国、以下「M社」という。)とHynix社(本社・韓国、以下「H社」という。)は応じなかった。R社は、2000年8月、I社の製品は、R社の特許権を侵害するものであるとして、米国バージニア州東部連邦地方裁判所に訴を提起し、I社は翌月(2000年9月)、反訴を行った。2001年、M社とH社はR社の行為は反トラスト法に違反するとしてFTC³³へ告発を行った。2007年2月、FTCは、R社に対しライセンス料の上限の制限命令を発したが、2009年2月、USFC³⁴によりFTCの命令は棄却された³⁵。

この米国高裁判決³⁶は、ホールドアップ問題に関する代表的な事例として知られている。本事件は、技術標準作成に参加していた技術標準に含まれる必須特許を所有する権利者が、標準案の段階で標準化機構を抜け出し、アウトサイダーとなることによって、技術標準に対して必須特許権を盾に権利行使を行うという技術標準の抱える基本的な弱点を露呈するものである。これは、ホールドアップ問題の典型例であるといえる。

しかも判決ではR社には瑕疵は何もないものとされ、技術標準化機構のパテントプールから自社特許を引き揚げたことや特許の待ち伏せを行ったことについては、何も咎められていない。

³¹ 「標準化実務入門(試作版)」産業技術環境局基準認証ユニット(2010.7)p.178 参照

³² JEDEC: 電子機器技術評議会半導体技術協会(JEDEC Solid State Technology Association)

³³ FTC: 米連邦取引委員会(Federal Trade Commission)

³⁴ : USFC: 合衆国連邦裁判所(United States federal courts)

³⁵ 「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」株式会社三菱総合研究所(2009.3)p.S-3 参照

³⁶ ラムバス事件米国高裁判決: Rambus Inc. v. FTC, 522 F. 3d 456, D.C. Cir. 2008

【事例 2】 JPEG 事件(2002 年)

Forgent Networks 社（本社・米国、以下「F 社」という。）は、ISO³⁷/IEC³⁸において採用されている静止画像データの圧縮方式に関する国際標準である JPEG³⁹が、ほぼ業界の技術標準となった頃を見計らって、JPEG に関する必須特許を同社が所有することを公表し、関連数十社に警告状を送付した。JPEG は元々 F 社の特許ではなく Compression Labs 社（以下「C 社」という。）のものであったが、F 社は本特許を C 社から購入したものである。C 社は、JPEG の標準化機構に参加しており、同社の特許について特許無料使用の合意を行っていたが、口頭のみであって、ISO/IEC に宣言書を提出していなかった。当時の ISO/IEC のパテントポリシーには、ライセンス料無料で実施許諾をする場合の特許宣言書の提出義務が明記されていなかった。そのため、F 社は、先の合意は有効ではないとして特許権の権利行使を行った⁴⁰。

警告状を受け取った日本企業のうちの 2 社は、ライセンス料の支払いに応じたが、その額はそれぞれ 1,620 万ドル（日本円で 14 億 6 千万円）、1,500 万ドル（日本円で 13 億 5 千万円）と推定されている。その他の 31 社（日本の企業は 9 社）は、F 社の特許には特許無効理由があるとして対応を留保していたが、F 社から侵害訴訟を提起されることとなった。当該侵害訴訟は、和解で終結したが、一連の訴訟で F 社が獲得したライセンス料は、全部で 1 億 2 千万ドル（日本円で 100 億円）以上といわれている⁴¹。

本事件は、技術標準の作成に参加しなかったアウトサイダーによるホールドアップ事件とみることができる。ラムバス事件でも同様であるが、ホールドアップを励起する企業が何も罰せられることなく、平然と法外なライセンス料等を入手できることは、技術標準を食い物にしているとしか思えず、また技術標準の根幹に関わる大きな問題として指摘することができる。なお、本事件は、その経緯をみても技術標準を意識した判決とは思われない。すなわち、本判決により、技術標準の問題が解決された訳ではなく、これからも同様の事件が起きる可能性がある。今後の解決策について早急に検討する必要がある⁴²。

【事例 3】 DELL 事件（1995 年）

Dell Computer 社（本社・米国、以下「Dell 社」という。）は、業界標準化機関(VESA)の一員として、PC のローカルバス規格の開発を行っていた。VESA は、その構成員に対し自社の所有する必須特許権の開示を義務づけていた。Dell 社は、標準規格の作成参加時は、VL バスは、同社の所有する特許権と抵触しないと主張していたが、VL バスが技術標準と

³⁷ ISO：国際標準化機構（International Organization for Standardization）

³⁸ IEC：国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission）

³⁹ JPEG: Joint Photographic Experts Group の略

⁴⁰ 「標準化実務入門（試作版）」産業技術環境局基準認証ユニット(2010.7)p.178-179 参照

⁴¹ 榊原憲『死蔵特許—技術経営における新たな脅威：Patent Hoarding 訴訟』一灯舎(2009)p.9-21 参照

⁴² 「標準化実務入門（試作版）」産業技術環境局基準認証ユニット(2010.7)p.177-178 参照

なった頃になって、VESA の構成員である数社に対し、VL バスの使用は Dell 社の特許権侵害である旨の警告を発した。FTC は、Dell 社がライセンス料を徴収し関連企業の経費を増大させたことは、FTC 法 5 条⁴³違反に当たる疑いがあるとして審判を開始した。FTC 法違反に対する手続には、民事訴追（差止請求）と行政的排除措置がある。1995 年に、FTC により同意審決が出され、Dell 社はこれを受け入れ、当社の特許権については権利行使しないこととなった⁴⁴。

本事件は、技術標準に包含されるべき自社の必須特許を開示せず、しかも虚偽の言動を行ったことにより、ホールドアップが励起されたものである。ホールドアップの原因となる技術標準の作成過程における詐欺行為（擬制詐欺行為）が本事件において発生している。技術標準の実施者は、技術標準の導入前に、特許権侵害を予測することは困難である。特許調査を十分に行えば、必須特許に係る権利侵害を発見できる可能性はあるが、調査費用が膨大であり、特許権者があえて必須特許を隠した場合には事前に察知することは難しい。しかし、本事件において、FTC により法 5 条違反とされたことは、ホールドアップ対策として有効なものであるが、FTC の訴追がなければ機能しない点に問題がある。

2.2 小括

これまでみてきたように、標準化機構に属さないアウトサイダー等による必須特許権の行使が、ホールドアップの根本的な原因の一つであることは明らかである。この必須特許権の行使に関する問題点を解決することができれば、ホールドアップの一助となすことができよう。

ホールドアップに関する問題点の一つは、標準化機構内部の問題である。アウトサイダーの存在を許す規約（パテントポリシー）の未熟さや、未然に隠れた必須特許を発見しホールドアップを防止するための特許調査の体制の不備が指摘できる。

必須特許権者は、標準実施者等に対し、高額ライセンス料の請求、ライセンス契約の不承諾、差止請求・損害賠償請求等を行ってくるのが常道である。

基本的に、技術標準に対する特許権者による権利主張には次の二つのタイプがある。

- ① 標準案作成時は、必須特許を隠匿し、標準規格が広く行き渡った後になって権利行使をする。
- ② 標準案作成時は、パテントポリシーを承諾し宣言を行っているが、技術標準が公布された後になって宣言を破棄し権利行使をする。

ここで、現行の標準化機構で規定する宣言には法律拘束力がないため、宣言を一方向的に破棄しても違法性を問われない。そのため、必須特許権者は、宣言の破棄によりアウトサイダーとなり、技術標準に対し必須特許権に基づく権利行使を行うことになる。また、悪

⁴³ FTC 法 5 条は、前段に「不公正な競争方法」を、後段に「不公正又は欺瞞的な行為又は慣行」を規定している。

⁴⁴ 「標準化実務入門（試作版）」産業技術環境局基準認証ユニット(2010.7)p.177-178 参照

意のアウトサイダーが、技術標準に包含される必須特許の特許権者でないにもかかわらず、必須特許権を主張し、標準化活動を妨害することも考えられる。

このように、ホールドアップが頻発する中で、最近、各標準化機構は、①標準規格に取り込まれる可能性のある特許に情報交換を行うことや、②ライセンス条件等についての事前協議を行うことなどを、パテントポリシーに盛り込む方針を打ち出すことにより、パテントポリシーを強化する方策が検討されている⁴⁵。

しかし、今のところ未整備であり、特許権侵害に対する特許権者による特許権の行使は、現行法体系においては適法であり、標準実施者にとっては依然として脅威のままである。

一般に、特許法制度においては、特許権者は、自己の特許権の侵害を発見したときは、侵害の拡大を防ぐため、まず、侵害者（侵害をするおそれがある者）に対し、生産停止・設備の除却等の差止請求を行うことができる（特許法 100 条）。その後、侵害者に対する交渉を開始し、ライセンス契約締結や損害賠償請求に進むのが通常の流れである。

技術標準の実施についても、本来的に特許権の実施であり、他人の特許の無許諾による実施は、特許権侵害となるため、特許権者は、上記と同様の手続によりライセンス交渉、差止め・損害賠償請求等を行うことになる。

ここで、技術標準を実施した標準実施者が上記したような通常の特許権侵害者と異なるのは、技術標準の実施行為が特許権侵害とならないと信じていたにもかかわらず、差止請求等が成立することである。現行法においては、差止請求は、侵害行為があれば十分であり故意又は過失は要件とされていない。したがって、特許権侵害者の責任は追求されるものの、被侵害者にその責任が及ぶことはない。

技術標準の実施者は、特許権侵害はないと信じて大規模な投資を行っているだけに、差止請求をされても生産設備の除却等の後戻りができない。そのため、ライセンス交渉をされても、通常ライセンス契約の締結は望めないことになり、標準実施者は、高額ライセンス料という不合理的な条件を受け入れざるをえないというリスクを抱えることになる⁴⁶。

ところで、「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」という説も根強く存在している。」⁴⁷といわれている。

特許法の目的は「産業の発達に寄与すること」（法 1 条）であり、特許権は出願から 20 年で権利は消滅するが、その 20 年間は、公権力による排他的独占権を付与されることになっている。これに対し、技術標準は、機器等の使用について共通仕様とすることにより利便性を高めるなど、多くの人々が使用し、また多くの企業で同一の特許権を実施するなど、公共利益性（公益性）の大きいものである点で異なっている。

⁴⁵ 「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」公正取引委員会(2012.12)p.19-21 参照

⁴⁶ 「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(2012.3)p.46 参照

⁴⁷ 「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(2012.3)p.47-48 参照

第3章 必須特許権の準拠法

3.1 問題点⁴⁸

ホールドアップ問題は、上記したように、基本的に、技術標準化と特許権との互いに相克する関係によってもたらされたものと考えられる。技術標準と特許権とは、特許権の活用という点で目的は同じであるが、その実施状況は大きく異なっている。

技術標準は、研究・開発の成果の普及を図り、公共の利益を重視し、需要や市場の拡大に重点を置くのに対し、特許権は、研究・開発の成果を守り、特許権者の権利を期間限定で独占排他的に保護しつつ、自己の利益を守ることに重点を置いている。

技術標準は、機器等を共通仕様とすることにより、利便性・公共性の向上、研究開発費・生産設備の投資等の費用削減等の効果を実現できるものである。一方、全世界における共通仕様であるがゆえに、ひとたびホールドアップが発生すると、全世界にその影響が拡大し、世界規模で特許紛争が発生することになる。

国際的に繰り広げられる特許権訴訟では、準拠法の問題が発生する。技術標準は、世界的に共通規格であるため、その特許侵害は世界的な規模になることが想定される。

その場合、特許侵害訴訟の根拠となる国と準拠法の問題を解決する必要がある。

3.2 特許権訴訟の準拠法

属地主義とは、「国際私法上、法の適用範囲や効力範囲を定めるにあたって、その適用を場所的な要素によって定め、あるいはその効力をそれが制定された領域内に限定して認める主義」⁴⁹のことである。特許権についても、属地主義の原則が適用され、特許権は、特許登録がされた国内において有効である。

BBS 事件⁵⁰では、裁判所は、「属地主義の原則とは、特許権についていえば、各国の特許権が、その成立、移転、効率等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである。」と判示している。

属地主義の解釈については、相異なる見解があり、BBS 事件に関与した高部眞規子（当時の最高裁調査官）の解説によると、上記判決文の前段は抵触法規則、後段は実質法の適用範囲と捉えられている⁵¹。その一方で、Annette Kur 教授（ドイツ・ミュンヘンのマックス・プランク知的財産・競争法研究所）の「Market Impact Rule」⁵²によると、目的とする市場で実施行為が明確な場合であれば、その「特許権の効力は当該国の領域内を超える場合もありうる。」⁵³とされているが、日本では、上記の最高裁判決にみられるとおり、

⁴⁸ 小島立「知的財産侵害における準拠法」国際知財シンポジウム（2009.5）p.5 参照

⁴⁹ 出典：『法律学小辞典第3版』有斐閣(1999)

⁵⁰ BBS 事件（最高裁判所平成9年7月1日判決、民集51巻6号2299頁）後掲【事例8】参照

⁵¹ 高部眞規子「判解」『最高裁判所判例解説民事篇 平成14年度（下）（7月～12月分）』法曹会（2005）p.687-712 参照

⁵²Annette Kur; Applicable Law: An Alternative Proposal for International Regulation—The Max-Planck Project on International Jurisdiction and Choice of Law, 30 Brooklyn J. Intl. 951 (2005)参照

⁵³ 小島立「知的財産権と涉外民事訴訟」国際知財シンポジウム(2009.5)p.5 参照

特許権の効力は日本国内のみ有効とされている⁵⁴。

ここで、特許権侵害訴訟と準拠法の問題に関する事件として、「カードリーダー」事件を取り上げる。

【事例4】⁵⁵ 「FM信号復調装置」事件（最高(一小)裁判所平成14年9月26日判決）[別名：カードリーダー事件] 民集56巻7号1551頁、判時1802号19頁

米国に特許権を有する日本在住の日本人Xが、日本国内でカードリーダーを製造し米国に輸出した業者Yの行為は、原告Xの米国特許権を侵害するものとして、日本の裁判所に差止・廃棄及び損害賠償請求を提起したが、裁判所は当該差止請求等の準拠法は米国法であるとして、上告を棄却した。

裁判所は、「本件の差止め・廃棄請求は、私人の財産権に基づく請求であり、日本における行為に関する請求ではあるが、米国特許法に基づく請求であるから、準拠法を決定する必要がある。準拠法の法律的性質は、特許権の効力であるが、法例等に直接定めがないから、条理に基づいて当該特許権と密接な関係がある国であって当該特許権の登録国である米国法と解すべきである。すなわち、特許権は、各国ごとに登録を経て権利として認められ、当該国の領域においてのみ効力等を有するものであって、特許権の保護が要求される国は、当該登録国であること（属地主義の原則、特許法68条・100条）に照らせば、特許権と最も密接な関係があるのは、当該特許権の登録国であると解するのが相当であるから、米国特許権に基づいてわが国における行為の差止等を認めることは、米国特許権の効力を領域外であるわが国に及ぼすことになり、わが国の属地主義の原則に反し、法令33条⁵⁶にいう「公ノ秩序」に反することになる。」とした上で、「損害賠償請求は、わが国における行為に関する請求ではあるが、被侵害利益が米国特許権であるという点において、涉外的要素を含む法律関係であるから、準拠法を決定する必要がある。特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に関する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性質は不法行為であり、その準拠法は法例11条1項⁵⁷によるべきであって、その場合には、法例11条2項により日本の法律が

54 小島立「知的財産権と涉外民事訴訟」国際知財シンポジウム(2009.5)p.2 参照

55 松縄正登「特許権侵害訴訟と準拠法」『知的財産法基本判例ガイド』朝倉書店(2005)p.88-89 参照

56 法例33条 [法例（明治31年6月21日法律第10号）]

第33条 外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定ノ適用カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ之ヲ適用セス

57 法例11条 事務管理、不当利得又ハ不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル

前項ノ規定ハ不法行為ニ付テハ外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス

外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依リテ不法ナルトキト雖モ被害者ハ日本ノ法律カ認メタル損害賠償其他ノ処分ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

(注) 法例中の国際私法に関する規定に関する見直しのため、法例を全部改正する法案が第164回国会に提出され成立。法の適用に関する通則法（平成18年6月21日法律78号）として、2006年6月21日に公布され、2007年1月1日に施行された。なお、法例における基本的な制度や解釈論は法の適用に関する通則法においても維持されている。本法の規定は、原則として施行日前に生じた事項に

累積的に適用される。そうすると、属地主義の原則をとるわが国の法律の下では、わが国での実施行為は違法ではないから、不法行為たり得ず、当該損害賠償は認められない。」と判示した。損害賠償請求については、準拠法を日本の法律にすべきという意見と日本において損害賠償責任を肯定すべきとする裁判官の反対意見が付されている。本判決は、外国特許権の侵害訴訟について、最高裁として初めての判断を示したものであるが、国際的特許紛争の多発が予想される状況下において、重要な意味を有するものといえる。

ところで、特許権侵害について、技術標準を世界各国で一斉に使用すると、特許権侵害が多数の国で発生することになる。属地主義を適用すれば、問題点は各国ごとの事案となりある程度絞られるが、Annette Kur 教授のような理論を適用する場合には、法解釈をはじめその状況が複雑になることが予想される。

また、技術標準についての必須特許権の利用行為が発生した場合の準拠法の適用について、学説では意見が分かれている。一つは、特許権侵害の行為地の法を適用すべきとする説と、もう一つは、結果の発生地を適用すべきとする説である^{58 59}。

例えば、(1) A国のイ社が製品 a を開発し、A国内で製品 a を販売していたが、製品 a にA国のロ社の特許が利用されていた場合において、イ社とロ社との間にライセンス契約等がなければ、A国において、ロ社はイ社を相手取り特許権侵害訴訟を提起することができる。これは国内問題である。

一方、(2) A国のイ社が製品 a を開発し、B国に輸出してB国内で製品 a を販売していたが、製品 a にA国のロ社の特許が利用されていた場合において、ロ社の特許がB国で登録されているときは、B国においてイ社とロ社との間にライセンス契約等がなければ、B国においてロ社はイ社を相手取り特許権侵害訴訟を提起することができる。

ここで、(3) 上記(2)の場合において、ロ社がA国においては特許登録をしているが、B国では特許登録をしていない場合が問題となる。この場合は、ロ社の特許権はA国でのみ有効であり、B国に特許権の効力は及ぶことはないため、イ社は権利侵害を訴えられることはない⁶⁰が、Annette Kur 教授の説では、特許登録のされていないB国においてもA国におけるロ社の特許権の効力が及び、製品 a はB国において特許権侵害訴訟を提起されることになる。

これを技術標準に例えると、A国においてイ社が技術標準を組み込んだ製品 c を生産していたが、当該製品 c がロ社の特許権に抵触する場合、製品 c はロ社の侵害品となる。この場合は上記(1)と同じである。そこで、イ社がさらに当該製品 c をB国とC国へ輸出していた場合、Annette Kur 教授の説では、B国とC国においてロ社の特許登録がなくても、製品 c は両国で権利侵害を訴えられることになる。現在は、属地主義の原則に基づき、特許登録のされていない国においては特許権の効力は及ばないが、技術標準は一樣であり、

も適用される（附則第2条）。ただし、附則第3条の例外がある。

⁵⁸ 小島立「知的財産侵害における準拠法」国際知財シンポジウム(2009.5)p.5-8 参照

⁵⁹ 松岡博編『国際関係私法入門』有斐閣(2008)p.124 参照

⁶⁰ 上記【事例4】参照

権利侵害も同様であるため、生産、販売等を行うすべての国で、一様に侵害訴訟を提起されることになる。これらのことを考慮すると、Annette Kur 教授の説の抱える問題点は多い。

なお、前掲「FM信号復調装置」事件判決⁶¹において、裁判官の意見として、損害賠償請求については、準拠法を日本の法律にすべきという意見と日本において損害賠償責任を肯定すべきとする裁判官の反対意見が付されており、上記 Annette Kur 教授の説に近い考え方も存在している。

3.3 契約に関する準拠法⁶²

技術の急速な進展により、一つの製品に極めて多数の特許が組み込まれるようになった。特に、通信に関する技術には、一つの製品のなかに多数の特許が集積されているため⁶³、そのなかの一つの必須特許が権利行使を行うだけで容易にホールドアップが発生するようになった。

近年、多くの標準化機構は、ホールドアップを防止するために、「合理的かつ非差別的条件」(RAND 条項)又は「公平、合理的、かつ非差別的条件」(FRAND 条項)を採用するようになった。RAND 条項は、標準化に参加しようとしている特許権者に対し、標準案の作成段階で、「合理的且つ非差別的な条項」でライセンスする旨の宣言書を標準化機構に提出するように求めるものである。

しかし、RAND 条項等は、完璧なものではなく、法律の拘束力や譲渡行為における有効性等の欠如など、困難な問題点を内在しているが、日本では未だ RAND 条項の準拠法に関する判決は出されていない。技術標準の実施者は、特許権者の所有する特許権と技術標準規約の RAND 条項に基づいて定められるライセンス契約に拘束される。また、必須特許権はその射程内に技術標準の実施者を含むため、技術標準に係る権利係争事件には準拠法が適用される。

日本における準拠法に関する係争事件として、下記の事件を取り上げる。

【事例 5】⁶⁴

「液体燃料組成物」事件（東京高等裁判所平成 2 年 9 月 26 日判決；無体集 22 巻 3 号 613 頁）

本事件は、特許権の専用実施権の契約について争われたものである。特許権者である米国法人と日本人との間で締結された日本の特許権の専用実施権の設定契約について、当事者間に準拠法を定める明示の合意はなされていなかった。

⁶¹ 前掲【事例 4】参照

⁶² 「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(2012.3)p.62-64 参照

⁶³ 加藤恒『パテントプール概説(改訂版)』発明推進協会（2009）p.146-151 参照(本稿 4.2 の表参照)

⁶⁴ 大淵哲也他『知的財産法判例集』有斐閣(2010)p.439 参照

判決は、「当事者間に本件契約についての準拠法を定める明示の合意があったことを認めるに足りる証拠はないが、本件契約は日本における特許の実施についての契約であり、基本契約も付随契約もその契約書は日本語で記載されており、基本契約は東京で締結されたものであることからすれば、本件契約の準拠法は日本法とすることに当事者の黙示の合意があったものと認められる。」とした。

すなわち、裁判所は、当事者間に準拠法についての取り決めがない場合であっても、客観的状況から判断して、準拠法は日本法とするとしている。やはり日本語で契約書等が作成されている点を重視したものと思われる。このように、契約書が作成された場所、契約書が日本語で作成されているか等を判断材料としていることからすると、技術標準における RAND 条項等が日本語で作成されていた場合や契約の締結場所が日本国外であった場合などは、日本法を準拠法とするか否かについて結論が分かれる可能性がある。

【事例 6】⁶⁵ 「キューピー I」事件（東京高等裁判所平成 13 年 5 月 30 日判決；判時 1797 号 111 頁、判タ 1106 号 210 頁）

原告 X は、米国人訴外 A が創作したキューピー人形の日本における著作権を、A の遺産財団である B から譲渡されたと主張し、被告 Y 1（キューピー株式会社）に対して著作権侵害を理由として差止・損害賠償請求を、被告 Y 2（日本興業銀行）に対して差止請求を行った。裁判所は、著作権の譲渡を規律する準拠法の選択が問題であるとし、「著作権譲渡契約のなかで準拠法について明示の合意がない場合でも、当事者による黙示の準拠法の合意があると認められるときは、これによるべきである。我が国の法令を準拠法とする旨の黙示の合意が成立したものと推認するのが相当である。」と判示した。

以上の事例より、準拠法選択の方法は以下のように整理することができる。

- ① 契約に両者の合意がある場合は、その合意に依る準拠法に従う。
- ② 契約に両者の合意がない場合は、その契約の内容や締結地等に基づいて、妥当な準拠法を選択する。

3.4 小括

属地主義の原則により、特許登録のされた国内においてのみ、その特許権の効力が及ぶため、特許登録のされていない国外においては特許権の効力が及ばない。権利侵害か否かの判断は、属地主義の原則による法適用を行うために、まず準拠法を決定した後に、権利侵害を判断する手続をとる。技術標準に係る特許権侵害訴訟や RAND 条項に基づく契約に係る紛争においても、まず準拠法を決定する必要がある。

必須特許権はその射程内に技術標準の実施者を含んでいるため、技術標準に係る特許権

⁶⁵ 平嶋竜太「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(2012.3)、p.63-65 参照

侵害事件には準拠法の問題が発生する。準拠法の決定は、法適用の根拠を決定する点において重要な意味をもつ。

上記したとおり、特許権には属地主義の原則が適用されるが、上記 Annette Kur 教授の説や、前掲「FM信号復調装置」事件判決（【事例4】）における裁判官の意見のように、属地主義の原則から一步踏み込んだ考え方もある。

技術標準に係る紛争は、一国だけの問題ではなく、技術標準に参加した世界中の企業が等しく巻き込まれる危険性を含んでいるため、今後の法適用が注目されるところである。

第4章 ホールドアップ問題における差止請求権

4.1 現行制度の概要⁶⁶

特許法は、特許権侵害に対する特許発明の業としての実施を独占する権利を特許権者に付与する（特許法 66 条）とともに、侵害に対する差止請求権と擬制侵害に対する損害賠償請求権について規定している⁶⁷。

すなわち、特許権者は、自己の特許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できることを規定し（法 100 条 1 項）、さらに、特許権者は、差止請求をするに際し、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旨規定している（同条 2 項）。また、特許権又は当該特許権についての実施許諾のない第三者が、特許が物の発明についてされている場合に、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等は、当該特許権を侵害するものとみなされる。（法 101 条 1 項 1 号）

現在の特許法制度では、差止請求権の行使には、故意又は過失という主観的要件を問わず、客観的な侵害行為があれば、特許権者は差止請求可能である。すなわち、技術標準においても、当事者の事情のいかんに関わりなく、特許権侵害（又は侵害のおそれがある）という事実があれば、特許権者は、侵害者に対し差止請求をすることができる。

しかし、標準実施者は、上記したように、技術標準というお墨付きのもとで安心して標準実施のための設備投資等を行っており、場合によっては多額の投資を行っているため、突然の特許権者の登場（待ち伏せ）を受けることにより不利な立場に立たされ事業の継続が困難となる可能性がある⁶⁸。

⁶⁶ 「産業構造審議会知的財産政策部会第 27 回特許制度小委員会議事録（資料 1）」特許庁(2010.5)p.1-2 参照

⁶⁷ 侵害に対する損害賠償権については特許法には規定がなく、民法 709 条（不法行為）が適用される。

⁶⁸ 安佰生「標準化における知的財産権問題：進展と挑戦」知的財産権 Vol.5(2008)参照

4.2 技術標準における必須特許件数⁶⁹

ここで、近年における技術標準における必須特許件数の統計データについて述べる。

下表より明らかであるが、一つの技術標準に対する必須特許数とライセンシー（実施権者）の数が非常に多いことがわかる。DVD(6C)規格の場合、東芝が関連技術も含む基本特許を所有しているが、再生機器も含む必須特許数は約 850 件あり、そのなかで、有償でライセンス供与しているのが7社、ライセンス供与を受けているのが約 300 社である。

現在のところ、この技術標準は順調に運営されているが、例えば、ここで必須特許を構成する 1 社が技術標準を構成するパテントプールから脱退し、差止請求権等を行使した場合、収集のつかないことになる。

表 近年における技術標準における必須特許件数⁷⁰

技術標準名	対象製品	ライセンス会社	必須特許数	ライセンサ	ライセンシ
MPEG2 (ビデオ)	DVD、デジタルTV、 DVD ディスク等	MPEG LA (米コロラド州)	約 790 件	25 社	約 1500 社
MPEG4 (ビデオ)	第三代携帯電話、デ ジタルカメラ等	MPEG LA (米コロラド州)	約 320 件	25 社	約 600 社
IEEE1394	PC、デジタルTV、セ ットトップボックス	MPEG LA (米コロラド州)	約 100 件	10 社	約 340 社
DVD (6C)	DVD プレーヤー、DVD 再生用ディスク等	東芝	約 850 件	7 社	約 300 社
AVC/H. 264	携帯電話、CATV、PC 用 OS 等	MPEG LA (米コロラド州)	約 290 件	14 社	約 620 社
ARIB デジタ ル放送	地上波デジタルTV (日本仕様)	アルダージ株式 会社	約 270 件	15 社	約 120 社

ところで、技術標準におけるホールドアップをめぐる必須特許権者の差止請求の制限についてはさまざまな意見が出されているが、差止請求の権利制限に賛成する意見として、標準技術の形成・活用の妨害により、社会的損失を被るとともに、社会的影響が大きいという意見があげられ、制限に慎重な意見として、日本で差止請求権を制限しても他国では差止めが行われるため国際的主張が必要、また、制限強化により特許権者が不利益を被る

⁶⁹ 「産業構造審議会知的財産政策部会第 27 回特許制度小委員会議事録(資料1)」特許庁(2010.5)p.5-6 参照

⁷⁰ 加藤恒『パテントプール概説(改訂版)』発明推進協会(2009) p.146-151 より引用

等の意見が出されている⁷¹。

4.3 諸外国における差止請求権の行使状況⁷²

技術標準に係るホールドアップは、一国だけの問題ではないため、次に、諸外国の差止請求権の規定について述べる。

4.3.1 米国^{73 74}

米国特許法 284 条（損害賠償）は、特許侵害における救済手段は、基本的に損害賠償制度をとり、裁判所には裁量権を付与しない旨規定しているが、同法 283 条（差止命令）は、差止請求権は衡平法上の救済として、衡平の原則に従って裁判官に自由裁量権を付与するという任意規定となっている。衡平法の原理によると、差止請求を行う者は下記 4 条件（four-factor test）⁷⁵を満たさなければならないとされている⁷⁶。

4 条件テスト（four-factor test）

原告は、その侵害によって、

- (1) 耐え難い損害を被ること
- (2) その損害は、損害賠償だけでは救済が不十分となること
- (3) 原告・被告双方の困窮程度の均衡を考慮すること
- (4) 差止めを行っても公益が損なわれないこと

を明らかにしなければならない。

【事例 7】⁷⁷ eBay 差止事件判決（合衆国最高裁判所 2006 年 5 月 15 日判決）

米国のオンラインオークション大手である eBay 社の「Buy it now 機能」に対する特許侵害訴訟である。地方裁判所は、特許所有企業である MercExchange 社の特許を eBay 社が侵害したと認定し、eBay 社に損害賠償を課した。これに対し、MercExchange 社は、直ちに控訴したところ CAFC⁷⁸は、公益保護が求められる場合を除き、原則として、特許侵害が認められた場合、自動的に差止命令を発令しなければならないとの従前の原則論に立

⁷¹ 「産業構造審議会知的財産政策部会第 27 回特許制度小委員会議事録（資料 1）」特許庁(2010.5)p.2-3

⁷² 「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」知的財産研究所(2011.2)P.3~137 参照

⁷³ 「産業構造審議会知的財産政策部会第 27 回特許制度小委員会議事録（資料 1）」特許庁(2010.5)p.9-10 参照

⁷⁴ 「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」知財研紀要 Vol.20(2011)p.1-1~1-2 参照

⁷⁵ 「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」知的財産研究所(2011.2)p.5 参照

⁷⁶ 「産業構造審議会知的財産政策部会第 27 回特許制度小委員会議事録（資料 1）」特許庁(2010.5)

⁷⁷ 土井 悦生・Alex Verbin Chachkes 「イーベイ対メルクエクスチェンジ事件がもたらす米国特許訴訟のパラダイムシフト」パテント Vol.59No.9(2006)p.41-44 参照

⁷⁸ CAFC：連邦巡回区控訴裁判所；U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit

ち、差止命令を行ってきた。連邦最高裁は、差止請求について、283条における衡平法の判断に際しては、旧来の上記の4条件の試験を行うべきであるから、当該4条件の試験に基づく判断を行っていないCAFC判決については、破棄し差戻しをするものとする旨判示した。

ここで、技術標準について問題となるのは、4条件のなかでも特に(4)の「差止めを行っても公益が損なわれないことを明らかにしなければならない。」という要素にあるものと考えられる。

4.3.2 英国^{79 80}

英国では、米国と同様、差止請求は衡平法上の救済であり、その法的根拠は英国特許法61条(1)(a)の侵害者に対する差止請求をすることができる規定にある。

特許権侵害は、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、通常は差止請求が妥当であり、適切な救済方法であるとみなされている。

特許権者が、被告による特許侵害の事実を証明した場合には、被告の差止めが著しく不均衡であることを示さない限り、差止めが認められることになっている。なお、英国裁判所は、差止命令には状況に応じた柔軟性を有してはいる。

4.3.3 ドイツ^{81 82}

ドイツにおける差止請求権は、ドイツ特許法139条(1)の「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。」旨、規定されている。

この規定には、特許権の侵害行為に対して、「反復の危険」や「初めての違反行為の危険」がある場合に、特許権者が差止請求の権利を行使できるとある。また、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13条）、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（同法24条）、市場支配的地位の濫用時、FRAND宣言、権利の濫用や民法の一般条項が適用される場合にも、制限されるとされている。

ドイツにおける差止請求権の行使の規定は、技術標準の場合において参考になりうるものといえる。

79 「産業構造審議会知的財産政策部会第27回特許制度小委員会議事録（資料1）」特許庁(2010.5)p.10 参照

80 「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」知財研紀要知的財産研究所 Vol.20(2011)p.1-2 参照

81 「産業構造審議会知的財産政策部会第27回特許制度小委員会議事録（資料1）」特許庁(2010.5)p.10 参照

82 「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」知財研紀要知的財産研究所 Vol.20(2011)p.1-2～1-3 参照

4.3.4 フランス⁸³

フランスにおいて、特許権侵害に対する差止請求は、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た特許権者の当然の権利であるとされている。

また、特許権侵害という客観的条件が成立する以上、裁判所には差止命令を発する義務があり、強制実施権に何らかの矛盾を生じない限り、裁判官は差止請求を認めなければならないとされる⁸⁴。それは、日本特許法とほぼ同趣旨である。

フランスでは、差止請求権が、知的財産権(フランス知的財産権法 L611-1 条 1 項、L613-3 条、L613-4 条、L615-1 条)の保護に由来するものであるため、差止めは司法裁判所における特許権侵害訴訟の枠内でのみ請求可能である。本訴訟による差止めと暫定措置としての仮差止めの 2 種類がある⁸⁵。これは日本の特許法における本訴訟における差止請求と、仮処分の申請による仮処分の決定と同趣旨である。なお、技術標準に関する規定は、特に存在しない。

4.3.5 韓国^{86 87}

韓国特許法 126 条(権利侵害に対する禁止請求権等)は第 1 項に、「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禁止又は予防を請求することができる。」と規定し、第 2 項に「特許権者又は専用実施権者が第 1 項の規定による請求をするときには、侵害行為を造成した物(物を生産する方法の発明である場合には、侵害行為により生じた物を含む。)の廃棄、侵害行為に提供された設備の除去その他侵害の予防に必要な行為を請求することができる。」と規定している。

本条は、日本の特許法 100 条の規定とほぼ同趣旨であり、その運用もほぼ同様な形でなされている。また、特許権侵害訴訟において、侵害の事実が客観的に立証されたにもかかわらず、差止命令を下さなかった事例はないとされている。

4.4 小括

本章では、ホールドアップ問題における差止請求権について、日本の特許法に係る現行法制度について検討しながら、差止請求権の行使の現状と問題点を探った。特許権者による差止請求権の行使は、いわゆる「特許の待ち伏せ」という理不尽な権利行使であるが、現行法制度においては不当な権利行使とはいえない。

技術標準に対する特許権者による特許権侵害に基づく差止請求については、一定の制限

⁸³ 「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」知財研紀要知的財産研究所 Vol.20(2011)p.1-3 参照

⁸⁴ 「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」知財研紀要知的財産研究所 Vol.20(2011)p.1-3 参照

⁸⁵ 「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」知的財産研究所(2011.2)p.77 参照

⁸⁶ JETRO ソウル事務所、<http://www.choipat.com/menu31.php?id=14&category=0&keyword=>参照(2013.1.10 アクセス)

⁸⁷ 「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」知財研紀要 Vol.20(2011)p.1-3 参照

をかけるべきであるという意見と、日本だけ制限しても国際的に制限をかけなければ意味がないという意見等があるが、統一された見解は出されていない。

そこで、特許先進国の特許権侵害に対する差止請求の制度をみると、米国では、技術標準に限らず、差止めを認定するための厳しい 4 条件試験を課しているが、技術標準については、その 4 条件のなかの(4)の「差止めを行っても公益が損なわれないことを明らかにしなければならない。」という条件の適用が重要であると考えられる。技術標準は、「公益」を優先するものであり、今後の判例を待つところであるが、「公益」を最大限に主張し、それを武器とすれば、米国内において技術標準の特許侵害による差止めの制限に一定の効果があるものと期待される。

また、ドイツにおいて、特許法により差止請求権は、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 13 条）、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（同法 24 条）、市場支配的地位の濫用時、FRAND 宣言、権利の濫用や民法の一般条項が適用される場合に、制限されるとしている。

このドイツにおける差止請求権の行使の規定は、「公共の福祉」と「市場権利濫用」を主な差止請求権の行使の制限の論拠としており、今後の技術標準の権利行使の制限規定において大いに参考になりうるものといえる。

第 5 章 ホールドアップ問題における差止請求権の制限の可能性

情報通信技術が急激な進歩を遂げている現在において、技術標準が技術革新を推進するのは当然のことであるといえる。技術標準化の進展を阻害することは、技術革新を妨害することにつながる。技術標準推進の阻害要因として、内因と外因があげられる。内因としては標準化機構の規約、体制の不備等があげられ、外因としては必須特許権者による差止請求等の権利行使の問題があげられる。権利行使には、高額ライセンス料の請求、差止請求や損害賠償請求等があるが、即効的かつ強力な権利行使である差止請求について、独占禁止法、特許法及び民法による制限可能性について論究する。

5.1 独占禁止法による制限⁸⁸

日本の競争法には、独占禁止法⁸⁹と不正競争防止法（平成 5 年 5 月 19 日法律 47 号）がある。日本の特許法が政府機関が公に特許権者に対し、一定期間、排他的独占権を付与するのに対し、独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限や不公正な取引方法を禁止するとともに、公正・自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保すること等を目的としている。

⁸⁸ 本間忠良「知的財産権と独占禁止法」発明推進協会(2010.10)p.5 参照

⁸⁹ 独占禁止法は、独禁法ともいうが、正式の法律名は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和 22 年 4 月 14 日法律第 54 号）である。

国際的には、独占禁止関係法規は、上記の日本の独占禁止法のほか、米国反トラスト法、欧州連合競争法、中国反不正競争法等があり、いずれも健全で公正な競争状態を維持するために独占的行動を防止することを法理念としている。

特に、米国においては、知的財産の独占に対しても独占禁止関係法（反トラスト法）が厳しく適用されており、その厳格な法適用が、競争を促し、新たな産業の発展に寄与するという法趣旨が強調されている。

ところで、日本の独占禁止法は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法（以下「5法」という。）に対する例外規定（法 21 条）があり、これらの知的財産法については独禁法を適用しないとしている。この法 21 条の除外規定の解釈をめぐるさまざまな議論があるが、知的財産権法と独占禁止法の関係について学説は、大きく分けて下記の二つの説がある⁹⁰。

① 創設説

知的財産法は、独占権利を私人に与える制度であるから、当然のこととして独占禁止法と相剋するが、独占禁止法 21 条により、5法による権利行使に対する独占禁止法における合法性が創設される。

② 確認説

知的財産法は、財産権保護により創作者・発明者に報奨を与え、創作発明のインセンティブを与える制度であって、本質的に競争創出的であるから、独占禁止法とその目的は同じである。有体物の所有権が独占禁止法の適用を受けるのと同様、知的財産権の行使も独占禁止法の適用を受けることは当然であり、独占禁止法 21 条はそのことを確認したにすぎない。

ここで、独占禁止法 21 条の 5法について、創設説では 5法に限定されるとしており、確認説では 5法は例示にすぎないとしている⁹¹。

また、公正取引委員会は、独占禁止法 21 条の解釈について、「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、上記第 21 条に規定される『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」としている⁹²。

すなわち、知的財産法の趣旨を逸脱する行為等については、独占禁止法が適用されることになる旨述べているが、どのような場合が逸脱する行為なのかその内容については不明である。

このように学説は二分されているが、いずれにしても、独占禁止法には、知的財産法との相剋を回避するための除外規定（法 21 条）が設けられ、特許権等の排他的独占権を保護していることは間違いない。

⁹⁰ 本間忠良「知的財産権と独占禁止法 反独占の思想と戦略」発明推進協会(2010.10)p.33 参照

⁹¹ 本間忠良「知的財産権と独占禁止法 反独占の思想と戦略」発明推進協会(2010.10)p.34 参照

⁹² 公正取引委員会「知的財産指針第 2-1 独占禁止法と知的財産法」参照

5.2 特許法の裁定実施権制度の活用⁹³

特許権者等による差止請求は、標準実施者に莫大な損害をもたらすとともに、技術標準の普及にとって大きな妨げとなっている。いままでに述べたように、差止請求権は、特許権者が権利侵害を受けた場合に侵害拡大を防止するために権利行使するものであり、特許権者にとって特許権侵害に対する有力な対抗手段である⁹⁴。

日本の特許制度には、裁定による通常実施権の設定制度が設けられている。

学者は、裁定実施権制度を、「過剰差止を制限する法条」⁹⁵、あるいは「知的財産権の自浄機能を有する制度」⁹⁶としているが、裁定実施権には、下記の3種類がある。

- ① 不実施の場合の裁定通常実施権（83条）
- ② 利用抵触関係にある場合の通常実施権（92条）
- ③ 公共の利益による裁定通常実施権（93条）

(1) 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定

不実施の場合の裁定通常実施権について、特許権の取得後4年経ち、特許権者による特許権の実施が3年以上継続して適当にされていないときは、通常実施権の許諾について、特許権者に対し協議を求めることができる（83条1項）。この場合、協議が不調・不能のときは、特許庁長官に裁定を請求することができる（同条2項）。83条は、法趣旨として休眠特許を最大限に公共の利益のために活用することにある。

この裁定制度を活用することにより、技術標準の実施者は、通常実施権を手に入れることができるため、特許の待ち伏せ攻撃を受ける前に通常実施権を入手することが可能となり、特許権者の権利行使に対する防御として有効に機能することができるものと考えられる。しかし、裁定による通常実施権を手に入れることができるのは、特許権者による特許権の実施が3年以上継続して適当にされていないときであるため、必須特許権者が自己の特許発明を実施しているときは、通常実施権を得ることはできないことが欠点である。

(2) 利用抵触関係にある場合の通常実施権の設定の裁定

特許権者は、特許発明が利用抵触関係（72条）に該当するときは、抵触関係にある他人に対し、特許発明の実施のため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（92条1項）。協議が不調・不能のときは、特許庁長官の裁定を請求することができる（92条3項）。

この場合、標準実施者が特許権を有することが前提となり、自己の発明を実施する場合

⁹³ 「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(2012.3)p.103-108 参照

⁹⁴ なお、裁定実施権については、実際、裁定が下された事例は1件もないと言われている。これまで特許権、実用新案および意匠権をあわせて計23件（不実施9件、利用関係14件）の裁定請求があったものの、いずれも裁定に至る前に取り下げられており、裁定により通常実施権が設定された事例はないとされる。（前掲注93照）

⁹⁵ 田村善之『競争法の思考形式』信山社(1999)p.170-189 参照

⁹⁶ 本間忠良「知的財産権と独占禁止法 反独占の思想と戦略」発明推進協会(2010.10)p.293-299 参照

において、他人である必須特許権者の特許と抵触関係にあるときは、通常実施権の裁定を求めることができると解釈することができる。技術標準を構成する特許群のなかに自己の特許が包含されていれば、裁定を請求することにより、通常実施権を得ることが可能となる。しかし、標準実施者に標準に係る特許がない場合は該当しない。

(3) 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定

この裁定実施権は、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(93条1項)。協議が不調・不能のときは、経済産業大臣の裁定を請求することができる(92条3項)。

いままでみてきたように、技術標準は多くの人々に利便性を提供するという公益性を有するものである。どのような場合が、公益性があるといえるかについて、経済産業省工業所有権審議会の「裁定実施の運用要領」⁹⁷は、次のように定めている。

- 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。

上記の場合、①は国民生活に直接関係する分野に関するものである。技術標準は、電気器具のコンセントやDVD規格など、生活に直接関係する分野に関する技術についての標準規格であるから、裁定実施権の「公共の利益」という要件については満たしているものといえる。そして②は通常実施権の不許諾により産業の健全な発展を阻害する場合であって、技術標準における特許権者の権利主張によるホールドアップの場合に該当するものといえる。ここで、裁定実施権は、あくまで通常実施権について裁定を行うものであって、特許権侵害の差止請求権の行使そのものを防ぐことはできないが、不当なライセンス契約については回避可能である。してみれば、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定(93条)が、ホールドアップ問題を解決するための糸口となる可能性があるといえる。

5.3 民法上の権利濫用法理^{98 99}

いままで、ホールドアップ問題について、特許権者による権利行使における差止請求権の制限と、裁定実施権制度の活用について検討を行ってきた。

ホールドアップ問題は、特許の待ち伏せ攻撃など、特許権者の理不尽な攻撃にさらされることによって発生するものであるが、理不尽な攻撃は、いいかえれば不当な攻撃であり、民法上の不法行為(民法709条)を適用することも想定される。

⁹⁷ 「裁定制度の運用要領」経済産業省工業所有権審議会(2004.4) p.1-2 参照

⁹⁸ 「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(2012.3) p.47-48 参照

⁹⁹ 「産業構造審議会知的財産政策部会第27回特許制度小委員会議事録(資料1)」特許庁(2010.5)p.10-15 参照

しかし、民法 709 条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定し、あくまで他人の権利等を侵害した者についての保護を図っている。自己の特許権が技術標準の必須特許権として包含されない部分について、必須特許権者から権利侵害を主張された場合には、標準実施行為が不法行為と認定され、損害賠償請求を受ける場合が想定される。

民法 709 条は、「故意又は過失がある場合」に権利侵害が発生するとしており、標準実施者が「故意又は過失」があつて特許権者の特許を無断で実施していたものとは必ずしもいえないが、その立証は困難である。例えば、ある製品の生産を開始するには、他人の特許権等が内在されていないか、確認することが日常的に行われている。標準実施者といえども、特許調査をすべきであつて、技術標準に必須の特許を見逃していたとすれば、それは、「過失」と認定される可能性がある。そういう事態を考えると、標準実施者には、法 709 条の適用についてはいささか分が悪いといえる。

一方、必須特許権者による特許の待ち伏せは、信義則違反行為であるともいえる。上記において、ドイツ特許法においても信義則が適用されていることを述べたが、パテントプール（特許群）から逸脱し、アウトサイダーとなつて特許権を振り翳すことは、民法の信義則違反の典型例であるといえる。民法 1 条 1 項は、「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」とし、同 2 項は、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と規定している。信義則違反を争つた事件は数多くあり、例えば下記の事件が知られている。

【事例 8】 「BBS」事件（最高裁判所平成 9 年 7 月 1 日判決）民集 51 卷 6 号 2299 頁、判時 1612 号 3 頁）（上記 3.2 参照）

裁判所は「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。」と判示し、「事情変更の原則を適用するためには、契約締結後の事情の変更が、当事者にとって予見することができず、かつ、当事者の責めに帰することのできない事由によって生じたものであることが必要であり、かつ、右の予見可能性や帰責事由の存否は、契約上の地位の譲渡があつた場合でも、契約締結当時の契約当事者について判断すべきである。」とした。

【事例 9】 最高裁判所昭和 30 年 12 月 20 日判決（民集 9 卷 14 号 2027 頁）

裁判所は、「所論は、履行不能と事情変更の理論によって上告人の解除の有効を主張し、この抗弁を採用しなかつた原判決は、上告人が本件土地につき政府と被上告人の双方に対

し二重の義務を負担することを認めるのであると非難する。しかし本件土地に対する借地権は、原判決が正当に判示するように、いわゆる接収が解除されるに至るまで一時的に事実上行使し得ない状態におかれているにすぎないのであるから、これを一時的履行不能と見るのを相当とし、このような場合は、たとえ債権者の責に帰すべき事由、または当事者双方の責に帰すべからざる事由による場合であっても、債務を消滅せしめるものではなく、単に債務者をして履行遅滞の責を免れしめるに止まるものと解するは相当とし、所論のように債務者がこのことを理由として契約を解除し得るものでないことはいうまでもない。また事情変更の理由により当事者に解除権を認めることは、その事情変更が、客観的に観察して信義誠実の原則上当事者を契約によって拘束することが著しく不合理と認められる場合であることを要するところ、本件土地の接収は、占領状態の出現という当事者の予見しない事情によって発生したとはいえ、接収が結局将来解除されることは明らかであり、かつ被上告人は、上告人に対し借地権存在の確認を求めただけで現実に特段の義務の履行を求めるわけではないから所論のように上告人に解除権の成立を認めなければ不当であるという理由は認められない。所論は結局採用できない。」と判示し、「事情変更の理由により当事者に解除権を認めるには、その事情変更が、客観的に観察して信義誠実の原則上当事者を契約によって拘束することが著しく不合理と認められる場合であることを要する。」とした。

以上の事例のとおり、私人の権利行使が、権利濫用にあたる時は、民法 1 条 3 項の権利濫用法理に基づき、権利行使が制限される可能性が高いといえる。

特許権の権利濫用については、自然権とは異なり、特許法においてはすでに特許権と対立する利益については考慮されているはずであるから、「公益性」を掲げても特許権を制約する法理はないとする考え方もある¹⁰⁰。

しかし、上記の説示の「特許法においてはすでに特許権と対立する利益については考慮されているはず」という点は、単なる想定であると考えられる。確かに、特許法は民法の特別法であり、民法の規定に先んじて適用されるものであって、必ずしも民法の法理に従う必然性はないが、信義則は法律の基本理念であることを考慮すると、公益性を旗印に技術標準に対する権利主張においても、民法の権利濫用法理により差止請求権等の権利主張を制限することは正義であると考えられる。

5.4 特許法の権利制限規定の活用¹⁰¹

なお、本論と離れるが、非常手段として、必須特許権者の権利行使を制限する方法がある。これは、特許法の特許権者等の権利行使の制限規定を活用する方法である。特許法 104 条の 3 第 1 項は、特許権者等の権利行使の制限として、「特許権又は専用実施権の侵

¹⁰⁰ 「特許発明の円滑な利用に関する調査研究報告書」知的財産研究所(2007)p.191-192 参照

¹⁰¹ 毎田賢司・松縄正登・青山紘一「知的財産法制度の課題と検証～特許法 104 条の 3 が適用された判決の分析・検証～」知財ぷりずむ 4 巻 46 号 p.67-78(2006.3)参照

害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」と規定している。

この規定は、2004年の特許法改正において、特許法104条の3（特許権者等の権利行使の制限）が立法されたものである。特許の無効判断については、大審院判例により、長く、「特許権に無効理由が存在しても、特許無効の審決が確定しない限り有効なものとして、裁判所も訴訟事件などの先決問題として無効と判断することはできない。」とされてきた。その後、2001年のキルビー判決（最高裁平成12年4月11日判決民集54巻4号1368頁）によって、「当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」と判例変更された。

キルビー判決は、「特許に無効理由が存在することが明らか」で、かつ「無効とされることが確実に予見される」場合に限って権利濫用となるとしたものであり、特許法104条の3第1項は、キルビー判決の理念とは異なる立法というべきである。

ところで、本規定は、裁判により特許を無効とすべきとする判断に留まるものであり、特許を無効にすることができるのは、あくまで特許庁の無効審判においてである。

技術標準の実施者は、特許権侵害訴訟の場において、特許法104条の3第1項の「権利無効の抗弁」を行い、勝訴することができれば、相対効（当事者限り）ではあるが、「特許権者の権利行使の制限」が有効となるため、権利侵害の責めを負うことはなく、いままでどおり技術標準を実施することができる。

また、攻撃を行う特許権者の必須特許が技術標準の中核を構成する場合に、技術標準実施者が特許庁に無効審判を請求し、特許を無効とすることができれば、もはや権利侵害を問われることはなく、差止請求を受けることはない。この場合は、特許権者の有する特許が出願日まで遡及して無効となるため、当該必須特許はパブリックドメインに帰し、標準実施者は安心して技術標準を実施することが可能となる。

5.6 まとめ

本章では、ホールドアップにおける差止請求権の制限について検討し、独占禁止法、特許法（裁定実施権制度）、民法（民法通則権利濫用法理）、特許法（特許権者等の権利行使の制限）について考察を行った。これらの論究は、日本法の範囲内で行ったものであるが、特許権者の強力な権利行使に対しては、その抗弁として、まず「公益性」を前面に出し、争うことが必要である。

独占禁止法と知的財産法との関係は、相克するものであるがゆえに複雑であるが、独占禁止法21条の知的財産法との調整規定により均衡を保っているといえる。独占禁止法21条が限定列举か否かの議論はあるが、現行の独占禁止法と知的財産法との境界ははっきりしており、よほどのことがない限り、独占禁止法が知的財産法の領域に侵入してくることはないものと考えられる。

ここで、技術標準について考えてみると、特許権者による必須特許権の行使は、独占禁止法の例外規定（法 21 条）について、公正取引委員会のいう「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」¹⁰²に該当する可能性はある。独占禁止法の運用の問題ではあるが、技術標準に対する特許権者による権利主張が、あまりに独占権が強すぎ、知的財産法の趣旨を大きく逸脱したものであるから、米国反トラスト法のように独占禁止法の取り締まりの対象に含める可能性も考えられるが、知的財産法の立場からすれば、審査をして設定登録を行うことにより、期間限定の排他的独占権を付与しているのであるから、独占禁止法により、その権利に制限を加えるのは望ましいことではない。また、ホールドアップ問題を解決するためには、独占禁止法の調整規定（21 条）を柔軟に運用し、「公益性」を武器として独占禁止法の法適用の範囲を広げることにより、特許権者の権利行使に対し対抗できるとの意見もあるが、筆者は上記したとおり、国が審査をして排他的独占権を付与するものでありから、そこに制限を加えることは不当な制限とも考えられる。現状の独禁法との調整規定は厳格に解すべきであるものと考えられる。

また、特許法制度の裁定実施権について、公共の利益による裁定通常実施権と部分的ではあるが不実施の場合の裁定実施権を活用すれば、通常実施権の獲得という意味において、特許権者の攻撃を少なからず食い止めることができる。特許の不実施に該当すれば、特許法 85 条 2 項に則って不実施行為と認定し、特許権者による不当な権利主張を回避することが可能となり、実質的なホールドアップ問題を回避することが可能となる。

また、民法の権利濫用規定は、特許権者の権利行使である差止請求権等に制限を加えることができる有効的な手段であり、積極的に活用すべきである。この点については、米国衡平法の法理に倣い、eBay 事件等を参照し、厳格な判断基準を設けることにより権利濫用に対する制限規定の実行性を高められることが期待される。

また、特許法 104 条の 3 の「特許権者等の権利行使の制限」規定を積極的に活用し、裁判において特許無効の結論を勝ち取ることは、特許権者の差止請求等の権利行使を制限できる有効な手段である。ただし、この場合、判決の効力は当事者間のみ及び相対効であるため、標準実施者は必須特許権者の権利行使を受けることなく技術標準を実施することができるが、第三者にはその効力は及ばない。

なお、本論とは離れるが、必須特許権者の権利制限を行うための最も有効な手段は、特許権者の有する特許権を無効にすることである。特許庁に無効審判を請求し、特許を無効とすることができれば、当該特許はパブリックドメインに帰するため、標準実施者は何らの制限を受けることなく、技術標準を使用することができる。しかし、属地主義の壁があり、各国毎に無効審判請求を行わなければならないことが欠点である。

上記の検討は、必須特許権者の権利行使に対しいかに防衛戦を張るかの議論であるが、そもそも第 2 章で述べたとおり、技術標準化機構の Patent Policy が緩い縛りでまとめられているところに問題がある。必須特許権者に対する宣言の法的拘束力の欠如により、悪意のある必須特許権者はその法の編み目からまんまと抜けだし、たやすく特許の待ち伏

¹⁰² 「裁定制度の運用要領」 経済産業省工業所有権審議会(2004.4)p.1-2 参照

せを行うことができる。そのためには、パテントポリシーをいま以上に厳格に運用し、場合によっては必須特許権者の技術標準からの撤退に対し、損害賠償や刑事責任を科することも考えられる。損害賠償の根拠としては、技術標準作成作業に要した費用と人件費等の経費のほか、特許権をパテントプールに差し出したことによる、本来パテントプールに差し出さなかったとすれば当然収入として得ることができたはずのライセンス料等の対価である。この訴訟は、属地主義の原則に基づいて、各国で訴訟提起により裁判で争うことが可能である。

将来的には、日本の東京高等裁判所に特別部として知的財産高等裁判所があり、知的財産に係る裁判を一括して審理しているのと同じように、国際司法裁判所（International Court of Justice）に知的財産部門を設立し、そこでホールドアップ問題を含む国際的な知的財産事件を一括して審理するのが望ましい。国際司法裁判所は、国家間の紛争処理のみ審理するとするならば、国際連合の一機関として新たに「国際知的財産裁判所」を別途設立することが望まれる。

また、特許調査は、知的財産戦略の要の一つである。日本特許庁への特許出願の際は、出願人による先行技術調査が義務とされている（日本特許法 48 条の 7）。同様に、技術標準を作成する際には、必須特許を提供する特許権者は当然のこととして、標準化機構のなかに特許調査部を設け、そこで徹底的に特許調査を行うことが有効である。その費用は、パテントプールへの参加者から徴収して基金とすべきである。特許調査にもれはつきものであるが、日本、米国、欧州と WIPO（世界知的所有権機関）の検索システムのほかダーウェント¹⁰³のような有料検索システムを使用すれば、公開済みのものについてはたいていの特許文献については捕捉可能かと思われる。確かに、第 2 章で述べたように、特許調査に完璧を期すならば、世界特許庁を構築してそこで特許文献を集中的に管理することが必要となるであろうが、上記したように、手をこまねいて見ているだけでは何も先に進まない。特許調査を精緻に行うことによって、隠れ必須特許を発見し早期に対策を立てることが可能となる。ことがあってからの防御も重要であるが、予防策も大切である。

このように、ホールドアップ問題に対処するためには、技術標準機構の規約等の見直しと、特許調査の充実などの予防措置と、特許権侵害に対する防御・ケア措置として、法改正を行うとともに法運用の見直しを図るという対策を講じることが大切である。

第 6 章 おわりに

IT をはじめとする技術の革新的な進歩により、技術標準がますます重要視されるようになってきている。そのなかで、技術標準における深刻なホールドアップ問題が発生し、

¹⁰³ ダーウェント：Derwent World Patents Index；4,350 万件以上の特許関連文献データベースを有するダーウェント社の検索システム；<http://db.g-search.or.jp/infopro/info/search/info015.html> 参照 (2013.1.10 アクセス)

公衆利益を侵害するとともに、産業の発達に悪影響を与えているといえる。ホールドアップ問題を根本的に解決しない限り、技術標準化を推進することは不可能である。

本論文では、ホールドアップ問題について、主として特許権者による必須特許権行使の面から差止請求権を中心として、不当な権利行使に対する制限手法について検討し、ホールドアップにおける権利行使の制限について解決策を考察した。

本論文で論じたホールドアップ問題は、特許法改正ということで落ち着いたが、技術標準団体の構造的な改革や予防措置である特許調査等についてもさらに推進する必要がある、また事後救済においてもパテントトロールへの対処をはじめ想定外の事態が発生することが懸念される。さらに、技術標準のホールドアップ問題は、国際的な問題であり、属地主義の法体系があるなかでは、必ずしも日本の法律を改正しただけでは十分といえない。国際的な検討を図る必要がある。今後、本論文で残された課題や問題点について、さらに研究を行いたいと考えている。

参考文献・参考サイト

1. 安佰生「標準化における知的財産権問題：進展と挑戦」知的財産権 Vol. 5(2008)
2. 池原季雄・早田芳郎編「涉外判例百選第2版」有斐閣(1986)
3. 江口順一・茶園成樹「国際取引と知的財産」松岡博編『現代国際取引法講義』法律文化社(1996)
4. 江藤学「標準化活動におけるパテントポリシーの役割」研究技術計画 Vol. 22No. 3/4(2007)
5. 江藤学「技術標準化における知的財産権と競争政策問題」『標準化教育プログラム(標準化と知的財産権)』(2009. 2)
6. 大淵哲也他『知的財産法判例集』有斐閣(2010)p. 439 参照
7. 小島立「知的財産侵害における準拠法」国際知財シンポジウム (2009. 5)
8. 加藤恒『パテントプール概説 技術標準と知的財産問題の解決策を中心として(改訂版)』発明推進協会(2009. 11)
9. 木棚照一『国際工業所有権法』日本評論社(1989)
10. 榊原憲『死蔵特許—技術経営における新たな脅威：Patent Hoarding 訴訟』一灯舎(2009)
11. 高部眞規子「最高裁判所判例解説民事編 平成 14 年度(下)7 月-12 月」法曹界(2005) p. 687-p. 712
12. 田村善之『特許法の理論』有斐閣(2009.3)
13. 田村善之『競争法の思考形式』信山社(1999.3)
14. 高橋宏志編『差止請求権の基本構造』商事法務研究会(2001. 12)
15. 滝川敏明「標準化と競争法」日本知財学会誌 Vol. 4No. 1(2007)p. 1-13
16. 鶴見隆「ホールドアップ問題、パテントトロール問題と特許情報調査」情報管理 53(2) p. 113-117(2010)
17. 特許庁編『工業所有権法逐条解説(第18版)』発明推進協会(2010. 1)p. 219
18. 藤野仁三・江藤学『標準化ビジネス』白桃書房(2009. 12)
19. 藤野仁三「ホールドアップ特許に対する権利制限理論」日本知財学会誌 Vol. 5No. 2(2009. 3)
20. 本間忠良『知的財産権と独占禁止法 反独占の思想と戦略』発明推進協会(2011)
21. 毎田賢司・松縄正登・青山紘一「知的財産法制度の課題と検証～特許法 104 条の 3 が適用された判決の分析・検証～」知財ぷりずむ 4 巻 46 号 p. 67-78(2006. 3)
22. 松岡博編『国際関係私法入門』有斐閣(2008)
23. 松縄正登「特許権侵害訴訟と準拠法」『知的財産法基本判例ガイド』朝倉書店(2005)p. 88-89
24. 山田鎌一『国際私法(第3版)』有斐閣(2004)
25. 和久井理子『技術標準をめぐる法システム』商事法務(2010. 9)
26. 「標準化実務入門(試作版)」産業技術環境局基準認証ユニット(2010. 7)
27. 「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報告書」知的財産研究所(2010. 3)
28. 「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」知財研紀要知的財産研究所 Vol. 20(2011)

29. 「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」
知的財産研究所(2011. 2)
30. 「裁定制度の運用要領」 経済産業省工業所有権審議会(2004. 4)
31. 「産業構造審議会知的財産政策部会第 27 回特許制度小委員会議事録(資料1)」 特
許庁(2010. 5)
32. 「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」 三菱
総合研究所(2009. 3)
33. 「特許権の効力の例外及び制限に関する調査研究報告書」 知的財産研究所(2005. 3)
34. 「特許制度に関する論点整理について—特許制度研究会 報告書—」 特許制度研究会
(2009. 12)
35. 「特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書」 知的財産研究所
(2006. 3)
36. 「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」 公正取引委員会
(2012. 12)
37. 「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. 3)
38. Mark A. Lemley; Ten Things To Do About Patent Holdup of Standards (And One
Not To), Boston College Law, Vol. 48, p149-159, 2007
39. Annette Kur; Applicable Law: An Alternative Proposal for International
Regulation—The Max-Planck Project on International Jurisdiction and
Choice of Law, 30 Brook. J. Int'l L. 951, p. 953-971 (2004-2005)
40. ISO/IEC/ITU 共同宣言書
http://www.cross-shop.jp/user_data/pdf/(2013. 1. 10 アクセス)
41. 特許庁
<http://www.jpo.go.jp/> (2013. 1. 10 アクセス)
42. JETRO ソウル事務所、
<http://www.choipat.com/menu31.php?id=14&category=0&keyword=>
(2013. 1. 10 アクセス)
43. 裁判所判例検索システム
<http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=01>
(2013. 1. 10 アクセス)
44. ダーウェント社の検索システム ;
<http://db.g-search.or.jp/infopro/info/search/info015.html>
(2013. 1. 10 アクセス)
45. JETRO ソウル事務所、
<http://www.choipat.com/menu31.php?id=14&category=0&keyword=参照>
(2013. 1. 10 アクセス)

参考資料

米国特許法

第 283 条 差止命令

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。

第 284 条 損害賠償

原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない。損害賠償額について陪審による評決が行われなかった場合は、裁判所がそれを査定しなければならない。何れの場合も、裁判所は、損害賠償額を、評決又は査定された額の 3 倍まで増額することができる。本段落に基づいて増額された損害賠償は、第 154 条(d)に基づく仮の権利には適用されない。裁判所は、該当する状況下での損害賠償額又は適正なロイヤルティを決定するための補助として、鑑定人の証言を聴取することができる。

英国特許法

第 61 条 特許侵害訴訟手続

(1) 本法のこの部の次の諸規定に従うことを条件として、特許所有者は、特許を侵害するものと主張される何らかの行為について、裁判所に民事訴訟を提起することができ、また、(裁判所の他の管轄権を害することなく)前記の訴訟において、次を請求することができる。
(a) 侵害と認められる行為を被告人に禁止する差止命令又は禁止令

ドイツ特許法

第 11 条

特許の効力は、次のものには及ばない。

1. 非商業目的で私的に行われる行為
2. 特許発明の内容に関係して実験の目的で行われる行為
 - 2a. 植物新品種の育成、発見及び開発のための生物学的材料の使用
 - 2b. 医薬品を欧州連合の市場に投入する販売許可、又は欧州連合の加盟国若しくは第三国における医薬品についての販売承認を取得するために必要とされる研究、試験及びその後の実務的要件
3. 医師の処方に従って薬局内で個別に即席で行われる医薬の調合、又はそのようにして調合された医薬に関する行為
4. 工業所有権の保護に関するパリ条約の他の加盟国の船舶が一時的又は偶発的に本法の施行水域に入った場合において、その船体に関し、又はその機械、索具、装置及びその他の付属物に関し、その船舶上で行われる特許発明の内容の使用。ただし、この内容が専ら当該船舶の必要のために使用されることを条件とする。
5. 工業所有権の保護に関するパリ条約の他の加盟国の航空機又は車両が一時的又は偶発

的に本法の施行領域に入った場合において、航空機又は車両の構造若しくは操作、又は当該航空機又は車両の付属物における特許発明の内容の使用

6. 1944年12月7日の「国際民間航空に関する条約」第27条(連邦法律公報1956, II, p. 411)に明記した行為。ただし、当該行為が、同条の規定の適用対象である他国の航空機に関するものであることを条件とする。

第13条

(1) 特許は、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場合は、効力を有さない。また、特許の効力は、最上級の所轄連邦当局又はその指示を受けた下級機関によって、連邦共和国の安全のために命令される発明の実施には及ばない。

(2) (1)に基づく命令に対して不服申立がされる場合において、その命令が連邦政府又は最上級の所轄連邦当局により行われたものであるときは、連邦行政裁判所が管轄権を有する。

(3) (1)にいう場合において、特許所有者は、連邦共和国に対して適正な補償を請求する権利を有する。補償の額に関して争いがあるときは、通常の民事裁判所に訴訟を提起することができる。(1)第1文に基づく連邦政府による命令は、特許所有者として特許登録簿(第30条(1))に記録されている者に対し、発明を実施する前に通知される。(1)第2文による命令又は指示を出す最上級の所轄連邦当局が第1文による補償請求が成立することを知ったときは、当該当局は、特許所有者として登録簿に記録されている者に対し、その旨を通知しなければならない。

第24条

(1) 連邦特許裁判所は、個別事件に関し、以下の規定(強制ライセンス)に従って、発明を商業的に実施する非排他的権限を付与するものとするが、ただし、次の事項が満たされることを条件とする。

1. ライセンスを求める者が特許所有者を相手として、取引において通常の適正な条件に基づいて発明を実施する承諾を得るために、合理的な期間に亘り努力したが成功しなかったこと、及び

2. 公益が強制ライセンスの付与を命じていること(2)ライセンスを求める者が、同人が後の日付の特許に基づく保護を有する発明を、先の日付の特許を侵害することなしには利用することができないときは、当該人は、先の日付の特許の所有者から強制ライセンスの付与を受ける権原を有するが、ただし、次の事項が満たされることを条件とする。

1. (1)1.に規定された条件が満たされていること、及び

2. 当該人の発明が、先の日付の特許に基づく発明と比較して、著しい商業的重要性を有する重要な技術的進歩を含んでいること特許所有者は、後の日付の特許発明の実施に関し、ライセンスを求める者による、合理的条件に基づくクロス・ライセンスの付与を要求することができる。

(3) (2)は、植物育成者が先の特許を侵害することなしには、植物品種特許を取得又は利用できない場合に、準用される。

(4) 半導体技術分野の特許発明に関し、(1)の規定に基づく強制ライセンスを付与することができるが、ただし、当該付与が、司法若しくは行政上の手続において確証されている特許所有者の側の反競争的慣行を取り除くために必要な場合に限る。

(5) 特許所有者が特許発明を実施していない、又はドイツにおいて広く実施していないときは、特許製品のドイツ市場への十分な供給を確保するために、(1)の規定に基づく強制ライセンスを付与することができる。輸入は、その限りにおいて、特許発明のドイツにおける実施を構成するものとみなす。

(6) 特許についての強制ライセンスの付与は、その特許が付与された後にのみ、許容される。ライセンスは、制限及び条件を付して付与することができる。ライセンスの範囲及び存続期間は、その付与目的に限定される。特許所有者は、強制実施権者から、事情に応じた、かつ、強制ライセンスの商業的価値を考慮した補償を受ける権利を有する。将来において生ずる反復的補償に関しては、この補償の額を決定する基準となった事情に著しい変化が生じた場合は、各当事者は、それに応じた調整を要求することができる。強制ライセンスを付与する前提となった事由が既に適用されず、かつ、再発の見込みがない場合は、特許所有者は、強制ライセンスの撤回を請求することができる。

(7) 特許についての強制ライセンスは、その発明が実施される事業と共にする場合にのみ、譲渡することができる。先の日付の特許の対象である発明についての強制ライセンスは、後の日付の特許と共にする場合にのみ、譲渡することができる。

第 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。

(2) 故意又は過失により当該行為をする者は、被侵害者に対して、その行為から生じた損害を賠償する義務を負う。損害賠償を査定するときは、侵害者が権利を侵害することによって得た利益も考慮することができる。損害賠償の請求は、侵害者がその発明を実施する許可を得た場合に、十分な報酬として支払うよう要求される金額を基に計算することができる。

(3) 特許の対象が新たな製品の製造方法である場合は、他人によって生産された同一製品は、反証がない限り、その特許方法を使用して生産されたものとみなされる。反証の証拠調べをするときは、被告の製造及び事業秘密の保護に関する同人の正当な利益が顧慮されなければならない。

フランス知的財産権法

第 L611 条 1

工業所有権庁長官は、発明に工業所有権を付与し、権利の所有者又はその権原承継人に当該発明を実施する排他権を付与することができる。

権原の付与は、第 L612 条 21 に定める法定公表を条件とする。

フランスが締約国である国際条約の規定に従うことを条件として、本編が適用される領域以外にその居所又は営業所を置く外国人は、当該外国人が国籍を有する国において、フランス国民が相互主義の保護を付与されている場合に限り、本編の利益を享受する。

第 L613 条 3

次の行為は、特許所有者の同意がない限り、禁止される。

(a) 特許の対象である製品の製造、提供、発売若しくは使用、又はそれらの目的での製品

の輸入若しくは貯蔵をすること

(b) 特許の対象である方法を使用すること, 又は特許所有者の同意がない限りその方法を使用することが禁じられていることを第三者が知っているか若しくはそのことが状況から明白である場合に, フランスの領域内での使用のためにその方法を提供すること (c) 特許の対象である方法によって直接得られた製品の提供, 発売若しくは使用, 又はそれらの目的での輸入若しくは貯蔵をすること

第 L613 条 4

(1) 発明をその本質的要素に関してフランス領域内で実施する手段について, それが発明の実施に適しており, かつ, 意図されていることを第三者が知っており, 又はそのことが状況から明白である場合は, 特許所有者の同意なしに, 特許発明を実施する権原を有する者以外の者に, 当該手段をフランス領域内で供給すること又は供給の申出をすることも禁止される。

(2) 実施の手段が一般的市販品である場合は, 第三者が, 他から供給を受けた者に第 L613 条 3 によって禁止されている行為を実行するよう仕向けるときを除き, (1)は適用されない。

(3) 第 L613 条 5(a), (b)及び(c)にいう行為を実行する者は, (1)の意味において発明を実施する権原を有する者とはみなされない。

第 L615 条 1

第 L613 条 3 から第 L613 条 6 までに定められた特許所有者の権利に反する如何なる行為も, 侵害を構成する。

如何なる侵害も, 侵害者の民法上の責任を伴うものとする。

ただし, 侵害品に関し販売の申出をし, 市販に供し, 使用し又は使用若しくは市販に供する目的で保有することは, 当該行為が侵害品の製造者以外によってなされている場合は, 当該行為が事実を完全に知った上でなされたときに限り, 行為者の民事責任を伴う。

韓国特許法

第 126 条(権利侵害に対する禁止請求権等)

1. 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禁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が第 1 項の規定による請求をするときには, 侵害行為を造成した物 (物を生産する方法の発明である場合には, 侵害行為により生じた物を含む。)の廃棄, 侵害行為に提供された設備の除去その他侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

日本特許法

(特許出願)

第三十六条

特許を受けようとする者は, 次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は, 次の各号に適合するものでなければならな

い。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

二 その発明に関連する文献公知発明（第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

（文献公知発明に係る情報の記載についての通知）

第四十八条の七

審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

（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。

第八十二条

特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2 当該特許権者又は専用実施権者は、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。

（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。

(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。

(通常実施権の対抗力)

第九十九条

通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

第二節 権利侵害

(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

(損害の額の推定等)

第百二条

特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその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を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。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。

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(過失の推定)

第百三条

他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

(生産方法の推定)

第百四条

物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。

(具体的態様の明示義務)

第百四条の二

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものと主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

(特許権者等の権利行使の制限)

第百四条の三

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

3 第百二十三条第二項ただし書の規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

(特許無効審判)

第二百二十三条

特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたとき。

二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき（その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。）。

三 その特許が条約に違反してされたとき。

四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項（第四号を除く。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき（第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。）。

七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。

八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第二百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで（第三百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。）又は第三百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。

2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること（その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に該当することを理由とするものは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

第二百五条

特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第二百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。