

情報通信産業の発展を阻害する権利行使 に対する権利制限に関する一考察 — パテントトロール支援の経験から —

平塚三好[†]

情報通信やエレクトロニクスなどの技術分野ではイノベーションの速度が極めて速い。このため、パテントトロールが自己の特許を侵害する企業に対し損害賠償請求などを意図的に遅延させた場合、その期間がたとえ1、2年であっても、企業の損害は回復困難となるおそれがある。日本では特許侵害に対する権利行使の消滅時効が民法で3年と定められているが、これは、1、2年の遅延が死活問題となりかねない技術分野の実情とは乖離している。本稿は、不合理な遅延をとまう権利行使への抗弁として功を奏してきた米国の法理を参考にしつつ、柔軟な権利制限、裁定実施権の運用の修正、そして懲罰的賠償制度を提案する。

A Discussion on Measures against Patent Troll who inhibits development in industries of information communications and electronics Based on experience of supporting Patent Trolls

Mitsuyoshi Hiratsuka[†]

The innovation speed in the technical field of information communications and electronics is exceedingly fast. For this reason, in the case that Patent Trolls intentionally delay a claim for damages to patent infringer companies, it is likely to be difficult for the companies to recover from damage caused by the delay, even if this delay period is a year or two. Japanese Civil Code provides for the statute of limitations of three years to exercise of right. This however differs from the realities of the technical field in which the delay of a year or two matters materially. Considering as a clue the U.S. doctrine that has been an effective defense to exercise of right with unreasonable delay, we herein propose flexible limitations to such a delayed conduct in preparation for the event that Patent Trolls will come up in the future in Japan. In order to avoid injunctive relief of the patent trolls, we have proposed that the enforcement regulation for Japanese Patent Act Article 83 is overhauled in attempt to broadly construe the provision of “the grant of non-exclusive license where invention is not worked” as “

1. はじめに

情報通信やエレクトロニクスなどの技術の多くは、知的財産権によって保護されている。たとえば特許の場合、その権利者が自己の特許に係る技術を独占的に使用したり、自己の特許の侵害者からライセンス料を獲得したりする行為は、発明に対する先行投資を促すためのインセンティブとなり得るため、結果的には産業の発展につながるものと期待されている。とりわけライセンス料や損害賠償などのインセンティブに関しては、たとえば技術開発に注力する中小企業などは、自己の特許に係る技術の市場がある程度成熟してからその権利を行使して、技術開発に要したコストを回収するといった手法をとる場合がある。一般論として、このようなインセンティブを追求することは、特許制度の趣旨・目的に適った当然の権利の行使と考えられる。しかし、技術分野を情報通信やエレクトロニクスなどに特定する各論となると、イノベーション（技術革新）の速度や権利者の素性などによっては、「技術市場の成熟を待つ」ことを当然の権利と主張することが業界の実情に合わない場合がある。本稿は、情報通信やエレクトロニクスなどの技術にパテントトロール（Patent Troll）¹⁾ が関与して前述した権利主張と業界の実情との間に齟齬が生じた場合に、これを解消するための法律論の展開を試みるものである。

2 本稿の背景

2.1 パテントトロール（特にパテントトローラ）

筆者は他誌において、パテントトロールの中でも、イノベーションを全く行なうことなく、ライセンス料の最大化を目的として差止請求を行ったり、あるいは同目的で権利行使を意図的に遅延させたりする者に対して、「パテントトローラ（Patent Troller）」という呼称を創作した（表1参照）²⁾。特に後者の権利行使態様、すなわち意図的な遅延とは、たとえば、特許権の取得当初はこれを侵害する技術市場が成熟するのを静観し、自己の特許権の価値が最大になったと考えられるタイミングで権利行使を行なうことであり、これにより多額のライセンス料や和解金などを得る可能性が高まる。これは、一見して、前述した中小企業などによる自社の技術開発コストの回収と区別のつき難い権利行使態様であるため、この点に、「パテントトローラ」による権利行使の遅延のみに狙いを定めてこれを制限することの難しさがある。なお、詳細は文献2)に譲るが、パテントトロールを、単に、過去から将来にかけて自己の特許を実施することなくこれから大きな利益を得ようとする者と定義した場合、自己実施していない特許をライセンス供与する大手メーカー企業や大学の技術移転機関（TLO）などもこれに該当してしまう。そこで、筆者は、表1に示すように、パテントト

[†]東京理科大学 知的財産戦略専攻
Tokyo University of Science, Department of Intellectual Property Strategy, Graduate School of Innovation Research

ールを、「パテントトローラ」と「トロール行為 (Trolling) を行なう者」との2つに分けて、特にこれまで米国で悪質な権利行使を行ってきた者を前者に分類する一方、大学の TL0 などは「パテントトロール以外の者」として区別している。

表1 パテントトロールを識別するための要件

		パテントトロール		大学の TL0 個人発明家 特許管理会社
		パテントトローラ	トロール行為を行なう者	
業務態様	自己の特許の発明を過去・現在・未来にわたって実施しない	○	○	○
	自らは権利行使に使用する特許権を生み出す実態的な研究開発を行わない	○	×	×
権利行使の目的・態様	(巨額の) ライセンス料が目的の一つ	○	○	○
	ライセンス料の最大化のために差止請求を行なう	○	△	×
	ライセンス料の最大化のために権利行使を意図的に遅延させる	○	△	×

「パテントトローラ」は、主に米国における情報通信やエレクトロニクスなどの技術分野で多く活動してきた。これらの技術分野の特徴の一つとして、一製品がたとえば数百から数千におよぶ膨大な数の特許または特許となり得る発明を含んでいる点が見られる。このため、「パテントトローラ」にとって、自己の保有する特許を侵害する技術が製品の一要素であったとしても、この製品全体にかかる差止請求権を行使するこ

とや、この製品全体をベースに損害賠償額を算定してもらうことなどが可能であり、これは侵害者に対する警告として有効な手段となっていた³⁾。

「パテントトローラ」は、これまで主に米国で台頭してきたが、近年の連邦最高裁判決において終局的差止命令の認定に対し厳しい基準が明示されて以降⁴⁾、明らかにその活動が制限されたと考えられるため、将来はその活動の場を日本に移すおそれがある。

2.2 情報通信・エレクトロニクス産業

日本における情報通信やエレクトロニクスなどのイノベーションの速度は、世界に引けを取ることなく、極めて速いとされている。たとえばインターネット技術に関しては、短期間のうちにブロードバンドサービスが廉価でしかも高速になり、インターネットの普及率が急速に増加している。これにより、現在では、デジタル情報のサービスがパソコンや携帯電話などを介して提供されるようになってきている。また、高度なエレクトロニクス技術に関しては、薄型テレビ、DVD レコーダ、デジタルカメラなどの高成長商品の商品サイクルが短期化している。将来、ロボットや情報家電などについても、これと同様の現象が起きることが予想されている。

このような技術分野における企業の収益構造は、主に新製品や新技術などによる新市場の急速な拡大の上に成り立っているとも言える。よって、企業どうしがたとえば特許侵害にかかる差止請求権や損害賠償請求権などを行使しているようでは、新商品や新技術などの開発投資のための資金的な余裕もなくなる上に、第三者企業による市場開拓に遅れをとってしまう。このような事態を回避するため、日本における特にエレクトロニクスの分野では、企業間の包括クロスライセンスが発達している⁵⁾。

ところで、もし前述した「パテントトローラ」が日本で活動を始め、このような商品サイクルの短い技術市場において自己の特許のライセンス料を最大化することを唯一の目的として意図的に権利行使を遅らせた場合、侵害者である企業は極めて大きな損害を被るおそれがある。

たとえば、巨額の開発投資に対し1, 2年で回収を見込む企業は少なくないと考えられるが、このような企業が投資回収の終盤頃に「パテントトローラ」から権利行使を受けた場合、企業はライセンス料を含めた和解金などの不意の支出を想定して投資回収の計画の大幅な変更を迫られることになる。「パテントトローラ」による意図的な権利行使の遅延は、たとえ1, 2年であっても、イノベーションの速い技術分野における企業にとっては致命的な損害につながるおそれがある。

2.3 権利行使に対する既存の抗弁

(1) 消滅時効・除斥期間の主張

日本では、不法行為に対する損害賠償請求権が所定期間を超えて不行使であった場合には、この権利行使を不可能とする制定法上の規定がある。すなわち、民法第724条では、不法行為に対する損害賠償請求権に関し、損害および加害者を知った時を

起算点とする3年の消滅時効が定められているとともに、不法行為時を起算点とする20年の除斥期間が定められている。また、損害賠償請求権の消滅時効の後であっても、不法行為を理由とする不当利得返還請求権は行使できるものと解されており、その消滅時効は、権利行使が可能となった時を起算点として10年とされている。

しかし、このような制定法上の固定的な期間制限は、「パテントトローラ」が関与する情報通信やエレクトロニクスなどの技術においては、現実のビジネス実態に鑑みて必ずしも有効に機能しない状況が生じ得ると考えられる。

たとえば、損害賠償請求権に対する消滅時効の「3年」がイノベーションの速い技術分野におけるビジネス実態を反映していない場合、むしろこのような請求権を行使することは、「パテントトローラ」にとって、高額なライセンス料や和解金などを引き出すための有効な手段となってしまう。

情報通信やエレクトロニクスなどの分野の中でも、とりわけソフトウェアと関連する分野については、「1年前は一昔、3年前は大昔」とまで認識されている。このため、消滅時効として定められた3年間の遅延の後に権利行使を受けても、侵害者の企業としては、まさに大昔に決着した出来事を蒸し返して攻撃されている感覚を持つことは否めない。

(2) 「ソフトウェア準則」の活用

日本では、ソフトウェア技術に関して、たとえば「パテントトローラ」などによる権利行使に対する抗弁が検討されており、2006年10月、経済産業省により、ソフトウェアにかかる知的財産権に関する準則（以後「ソフトウェア準則」と略称する）が公表されている⁶⁾。ソフトウェア準則は、ソフトウェア技術に特徴的な公益性や社会性などに鑑みて、特許権にかかる権利行使に対し民法で定められる権利濫用（民法第1条第3項）を主張するための判断基準を提案する目的で策定された。具体的には、権利濫用の判断基準として、特許権者による、主観的態様（ α ）、客観的態様（ β ）、および権利行使を認める場合・認めない場合の利益考量（ γ ）が総合的に検討されて、この権利行使が権利濫用であるか否かが判断される。たとえば公益性・社会性の高いソフトウェア技術を必須とする情報通信やエレクトロニクスなどの技術分野においては、ソフトウェア準則の提案する抗弁の手法は、「パテントトローラ」への対応策として有効であると考えられる。

一般に、「パテントトローラ」により意図的に遅延された損害賠償請求などに対して、たとえばこの請求権の消滅時効が主張できない場合には、なんらかの判断基準に基づいて、この請求が権利の濫用であることを主張することは、有効な抗弁の1つである。しかし、日本の法体系は、英米法に特有の衡平法の原則に依拠するものではないため、たとえば「侵害者に損害をもたらす不合理な遅延」という行為自体をもって権利濫用であると主張することは、容易ではないと予測される。

3. 日本におけるパテントトローラ（特に「パテントトローラ」）への対応策

前節では、イノベーションの速い情報通信やエレクトロニクスなどの技術に「パテントトローラ」が関与した場合のその権利行使の遅延と業界の実情との間の齟齬をいかに解消するかという課題について述べるとともに、このような権利行使に対する既存の抗弁が有効に機能しない状況が今後起こり得ることについて述べた。

そこで、本節では、一般に不合理な遅延をとまなう権利行使への抗弁として功を奏してきた米国の法理を紹介し（第3.1節）、日本の法理（権利濫用）の既存の適用要件にこのような米国の法理に通ずる概念が含まれているか否かを検討する（第3.2節）。これらの議論の後、日本の権利濫用の法理の適用要件に新たな概念を導入することを提案し（第3.3節）、本稿の課題を解決するためのこの新たな概念の応用例を示し（第3.4節）、最後に、日本へのこのような概念の導入が法律論として妥当であるか否かを検討する（第3.5節）。

3.1 米国の法理

(1) 懈怠の法理および衡平法禁反言の法理

「パテントトローラ」が台頭する米国では、訴訟提起前6年より以前に行なわれた特許侵害に対しては、訴訟による回復を受けることができないという明文規定がある（35 U.S.C. § 286）。つまり、特許侵害訴訟にかかる6年という期間制限がある。

一方、米国では、衡平法（Equity）の原則に基づいて、特許侵害に対する権利行使が不合理に遅延され、その遅延の結果が侵害者に重大な損害を与える場合には、この権利行使は許されないとする懈怠（Laches）の法理がある。この法理の特徴的な点は、遅延期間が状況に応じて柔軟に判断されることにある。一般に、特許の侵害者は、訴訟提起されない状況が続けば、「特許権者は特許を侵害されていないと考えている」という合理的な推論に至り、侵害行為により利益を形成するものである。懈怠の法理は、この合理的な推論を覆して侵害者の経済状態を根本的に攪乱することは、特許権者が自己の特許権を放置していたことと比較して均衡を欠く、というまさに衡平法の原則に基づいている⁷⁾。

他方、米国では、同じく衡平法の原則に基づいて、特許権者が侵害者をして権利行使をしないと誤解せしめるような行為をし、これに依拠して侵害者が行動した結果がこの侵害者に重大な損害を与える場合には、この権利行使は許されないとする衡平法禁反言（Equitable Estoppel）の法理がある。

懈怠の法理および衡平法禁反言の法理ともに、特許侵害訴訟における被告側の積極的な防御手段の一つであるとされている。訴訟提起に関して被告側に回復困難な損害を与える不合理な遅延があった場合、懈怠の法理によって、訴訟提起時以前の損害賠償による原告側の救済は認められないとされている⁸⁾。

また、訴訟提起以後の損害賠償や差止などに関しても、もし原告側が被告側をして訴訟提起をしないと誤解せしめるような行動をとっていた場合、衡平法禁反言の法理によって、訴訟提起以後の損害賠償請求や差止請求なども許されないとされている⁹⁾。

(2) 日本の法理との共通性

第2節で紹介したソフトウェア準則では、特許権にかかる権利行使に対する権利濫用の主張の是非を判断するに際し総合的に検討すべき具体的な基準（ α ：特許権者による主観的態様， β ：特許権者による客観的行為態様， γ ：権利行使を認める場合・認めない場合の利益考量）を提案している。つまり、これらの基準の総合考慮を提案するソフトウェア準則は、民法の一般条項の適用根拠を衡平の理念に求める側面を多分に有している。

たとえば、前述した衡平法の原則に基づく衡平法禁反言の法理と、日本における権利行使に対する権利濫用の法理との間には、共通点を見いだすことができる。つまり、衡平法禁反言の法理の適用要件に対応する判断基準は、既に日本のソフトウェア準則で例示されている（表2参照）。

表2 権利濫用の法理と衡平法禁反言の法理との間の適用要件の対比

ソフトウェア準則に基づく権利濫用	衡平法禁反言
権利主張の正当性を欠くと判断され得る客観的行為態様（ β ）： 特許権者が合理的な理由なく前言を翻すなどの信義則に違反する行為をした	特許権者が、侵害の事実を知りつつ侵害者をして権利行使をしないと誤解せしめるような行為をした
侵害者に有利に作用する利益考量（ γ ）： 権利行使の方法・対象物・特許の利用状況および利用可能性などに基づき、A（権利行使を認めることにより特許権者が得る利益および社会全体に与える利益）と、B（侵害者および社会全体に与える不利益）とを比較した結果、 $A < B$ の場合	侵害者が、特許権者の真の意図を知らずに前記誤解に依拠した結果、（権利行使を受けると）損害を被ることになる

ソフトウェア準則によれば、特許権者が合理的な理由なく前言を翻すなどの信義則に違反する行為をした場合、この者による客観的行為態様（ β ）に悪質性があると判断される可能性が高い。この信義則違反行為は、衡平法禁反言の法理の適用要件の一つ（特許権者が侵害者をして権利行使をしないと誤解せしめるような行為をした）に概ね対応している。また、ソフトウェア準則における権利行使を認める場合・認めない場合の利益考量（ γ ）は、衡平法禁反言の法理の適用要件のもう一つ（前記誤解に依拠して侵害者が行動した結果、この者が損害を受ける）に類似している。ただし、ソフトウェア準則における利益考量（ γ ）の対象には、権利行使を認めた場合に社会全体に与える不利益の程度なども含まれている。これは、権利行使の対象物が公益性・社会性を有している方が、権利濫用の法理をより適用し易くなることを意味するものと解される。なお、信義則のルーツの一つとして英米法上のクリーンハンドの原則（Clean Hands Doctrine）が指摘されているが¹⁰⁾、この原則はそもそも衡平法に法源を有するものであり、「衡平法の救済を求める者は、きれいな手をもって訴えなければならない」という法諺が有名である。また、日本には、権利者といえども、権利行使

を長期間行使しなかった場合に、権利の時効消滅とは別に、権利が失効することを認める学説・判例があるが（権利失効の原則）、これは、民法第1条第2項の信義誠実の原則の一つの類型であると解されている。

3.2 日本における懈怠の法理に通じる概念の存在の有無

ソフトウェア準則は、過去の民事判例を勘案して、権利濫用の法理の適用要件として、利益考量（ γ ）の結果のみでは十分でないとしている。このため、「パテントトローラ」の権利行使の対象物が公益性・社会性を有しているというだけでは、この権利行使に対する抗弁として不十分とされるおそれがある。たとえば「パテントトローラ」が損害賠償請求などの権利行使を意図的に遅延させた場合、この権利行使に対し権利濫用の法理を適用するためには、利益考量（ γ ）の結果に加えて、この者による主観的態様（ α ）や客観的行為態様（ β ）などの正当性・悪質性を主張する必要がある。しかしながら、筆者が知る限りでは、日本のソフトウェア準則には、米国の懈怠の法理の適用要件と直接的に対応する例示を見いだすことはできない（表3参照）。つまり、ソフトウェア準則は、「遅延」という行為自体を、その正当性・悪質性の判断対象として直接的に例示していないと考えられる。ソフトウェア準則は、主観的態様および客観的行為態様として、特許権者による不当な利益の獲得を挙げており、これは「不合理な遅延」に対する間接的な例示であるとも考えられる。しかし、この場合には、「パテントトローラ」による権利行使の遅延の目的がライセンス料の最大化であり、これが不当な利益の獲得であることを主張しなければならない。これは侵害者側にとって一般に容易な作業ではない上に、訴訟となった場合にはこれにかかるコスト（訴訟コスト）がかさむ原因となりかねない。

表3 権利濫用の法理と懈怠の法理との間の適用要件の対比

ソフトウェア準則に基づく権利濫用	衡平法禁反言
権利主張の正当性を欠くと判断され得る客観的行為態様（ β ）： 特許権者が合理的な理由なく前言を翻すなどの信義則に違反する行為をした	特許権者が、侵害の事実を知りつつ侵害者をして権利行使をしないと誤解せしめるような行為をした
侵害者に有利に作用する利益考量（ γ ）： 権利行使の方法・対象物・特許の利用状況および利用可能性などに基づき、A（権利行使を認めることにより特許権者が得る利益および社会全体に与える利益）と、B（侵害者および社会全体に与える不利益）とを比較した結果、 $A < B$ の場合	侵害者が、特許権者の真の意図を知らずに前記誤解に依拠した結果、（権利行使を受けると）損害を被ることになる

当然のことながら、特許権にかかる権利行使に対し、要件が明確に規定されていない民法の一般条項の法理を適用することには慎重でなければならない。このため、ソフトウェア準則は、ソフトウェアが多層レイヤー構造やコミュニケーション構造などの特徴的な構造をとり得るがゆえに、これに対する権利行使が社会全体に及ぼす影響を重

視して、権利行使にかかる様々な態様を想定した上で、この一般条項を適用するための判断基準を提案していると考えられる。このように、ソフトウェア準則からは、権利濫用の法理の適用根拠を信義則や利益の比較考量などの衡平の理念に求めつつも、特許権が本来有すべき効力を不必要に制限しないための配慮が読みとれる。つまり、ソフトウェア準則は、技術分野を限定してはいるがやはり広範な射程を想定して特許権者と侵害者とのバランスに配慮しているがゆえに、「権利行使の遅延」という行為自体が権利濫用であると判断するまでは踏み込まず、米国で悪名高い「パテントトローラ」への対応策としてはいささか迫力が乏しい感がある。以上、ソフトウェア準則を例にあげて述べたが、これに限らずともやはり、「遅延」という行為自体が不当であり悪質であると判断することは容易ではなく、たとえば前述した民法の信義誠実の原則などにその根拠を求める必要が生じてしまう。これは、日本の法体系が衡平法の原則に依拠していないことを端的に示す一例であると考えられる。

3.3 米国の法理の日本への導入の試み

そこで、日本の情報通信やエレクトロニクスなどのイノベーションの速い技術分野で将来「パテントトローラ」が活動する事態を想定し、とりわけ損害賠償請求などの遅延に対しては、米国の懈怠の法理を積極的に導入して、民法の権利濫用の法理が適用される旨の予見性を向上させることが一案ではないだろうか。なお、本節の理解の一助とするべく、日米双方の法理の対応関係を、簡単なブロック図(図1)に示した。

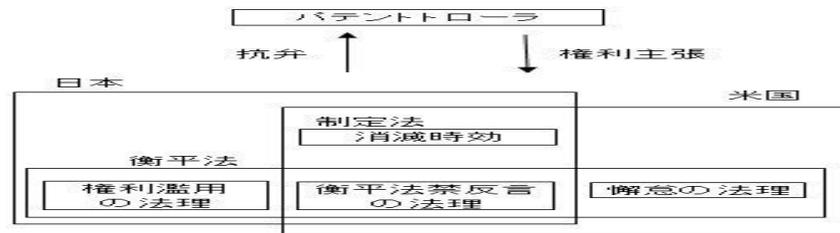


図1 遅延をともなう権利行使に対する抗弁にかかる日米の法理の対応関係

たとえば米国の著作権侵害にかかる判例によれば、懈怠の法理の適用要件である「不合理な遅延」は、裁判上の権利行使に向けられた一連の過程において通常経過すべき期間を超えた遅延などであると解されている¹¹⁾。これによれば、侵害者が、特許権者の遅延行為の目的にまで言及し、この目的が不当な利益の獲得であることを立証するといった訴訟コストのかさむ方策を労するまでもないと予想される。

前述したように、企業が巨額の投資を回収する終盤頃に「パテントトローラ」から警告状を受け取った場合、ライセンス料や訴訟を提起された際の和解金などの支出を想定して回収計画を劇的に変更することは、企業に回復困難な損害をもたらしかねない。このような事例においては、「パテントトローラ」による遅延が原因となって、損

害賠償請求などの権利行使を仮に認めなかった場合の企業の不利益が、仮に認めなかった場合の「パテントトローラ」の不利益をはるかに上回るため、利益考量の点から権利濫用を主張し易いと考えられる。

そこでさらに、権利行使が単に遅延したという客観的行為態様のみであっても、前述した利益考量の結果と合わせることで権利濫用の法理を適用することができれば、これは「パテントトローラ」への対応策として極めて有効なものとなる。この際に、市場におけるイノベーションの速度に応じて、権利濫用の法理を適用するための遅延期間を柔軟に設定するのである。

このように、米国の懈怠の法理の特徴は、遅延行為の目的がたとえば不当な利益の獲得であるなどの証明を要さないと考えられる点、および、イノベーションの速い技術分野の状況に応じて、不合理とされる遅延期間が柔軟に判断できる点にある。

また、特許侵害にかかる損害賠償請求権などの消滅時効は3年であるが、この起算点(「パテントトローラ」が損害および加害者である企業を知った時)に重大な争いがある場合にも、米国の懈怠の法理は、この消滅時効を補完する機能を果たすことができる。権利行使の遅延に対し懈怠の法理を適用することによって、少なくとも遅延期間内での損害賠償請求が認められなければ、「パテントトローラ」は、侵害者である企業から高額なライセンス料や和解金などを引き出すための手段の一部を確実に奪われることになる。

3.4 「パテントトローラ」への対応策の考え方

以下、極めて限定的ではあるが、「パテントトローラ」から遅延をともなう権利行使を受けた場合の対応策(米国の懈怠の法理が導入されている)の考え方を図2に示す。

同図によれば、対応策を分類するために、権利行使の遅延期間が3年(消滅時効)を超えているか(S1)、権利行使の対象がイノベーションの速い技術(たとえば情報通信やエレクトロニクスなど)であるか(S2)、権利行使の遅延期間が合理的な期間(たとえば裁判上の権利行使に向けられた一連の過程において通常経過すべき期間)を超えているか(S3)、権利行使を認めた場合の侵害者の不利益が、認めなかった場合の「パテントトローラ」の不利益を上回るか(S4, S5)、という判断がなされる。ここで、ステップS3は、米国の懈怠の法理を適用する際に特有な判断に相当するものであり、その判断基準である「合理的な期間」は、技術分野に応じて柔軟に設定可能である。

これらの判断の結果に応じて、対応策はA, B, C, Dの4通りに分類されるが、権利行使に対する抗弁は最も困難なAから、B, C, Dという順でより容易になっていく。

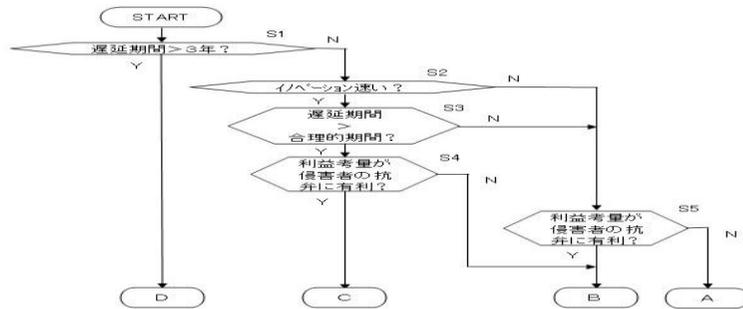


図2 「パテントローラ」から遅延をともなう権利行使を受けた場合の対応策 (米国の懈怠の法理が導入されている) のフロー

Aは、消滅時効を適用できず、権利行使の対象が特にイノベーションの速い技術ではなく、利益考量の結果も侵害者の抗弁に有利に作用しない場合である。この場合、侵害者が被り得る損害や「パテントローラ」による権利行使の遅延などを根拠としてこの権利行使が権利濫用であると主張することは困難であると予想される。それでも、権利行使に対して抗弁するためには、不当で悪質な他の要素を見だしこれを立証する必要があると考えられる。

Bは、利益考量の結果が侵害者の抗弁に有利に作用する、あるいは、権利行使の遅延が不合理である、のいずれか一方のみが成立する場合である。この場合、権利濫用を主張するためには、さらに「パテントローラ」の主観的態様の不当性や悪質性などを見出す必要があると考えられる。

Cは、利益考量の結果が侵害者の抗弁に有利に作用し、かつ、権利行使の遅延が不合理な場合である。これに基づく権利濫用の主張は、「パテントローラ」による権利行使に対する有効な抗弁を形成し得るものと考えられる。

Dは、権利行使の消滅時効を主張する場合である。ただし、この場合であっても、消滅時効を主張する際の起算点の立証に困難をともなうことはあり得る。

3.5 導入の妥当性

特許法のように特定の目的のために立法されしかも詳細な規定を有する法律において、これに基づく権利に対し民法の一般条項を適用する場合、その法律の目的を考慮せねばならず、この一般条項に重ねてさらに「一般条項めいた」規定をおくことには自制的であるべきとの見解がある¹²⁾。これは、今まで米国並みの「パテントローラ」が殆ど活動してこなかった日本においては、一般条項への「逃避」に対する警鐘として、正しい見解と考えられる。確かに、衡平法の原則に基づく懈怠の法理を適用する場合の判断基準は、「一般条項めいた」規定とみなされるおそれがある。しかし一方で、過去、日本において衡平裁判的な決定がなされた判例は、決して少なくない¹³⁾

。また、特許権にかかる権利行使に限らないが、一般に、権利行使を制約すべき社会的な必要性が生じた場合、権利濫用の法理によってこの権利行使を制約する判例が累積することで、権利に新たな限界が設定される場合があると指摘されている¹⁴⁾。たとえば、賃貸借の対象になっている土地が譲渡された場合、その譲受人が所有権に基づいて対抗力のない土地賃借人に対して土地の明渡しを求めることは、近年の多くの判例で権利濫用であると判断されている。これはある意味、日本の社会において、不動産の賃借人による既得権を対抗力として、この不動産の所有権にかかる権利行使に対し新たな制限を設ける必要性が生じたため、衡平の理念に基づく判例が累積していったものと解される。したがって、特許権にかかる権利行使が不合理に遅延した場合には、侵害者によるそれまでの特許発明の実施が既得であったことを根拠として、この権利行使に対し制限を設けることは、一概に失当な判断とは言えないものと考えられる。なお、これについては別論の機会を得たい。

なお、日本において、特許権者による長期間の権利の不行使があったとして、侵害者が信義則違反および英米法の懈怠の法理を適用して損害賠償請求権および不当利得返還請求権に対する権利失効を主張した事件もある¹⁵⁾。ただし、原審および控訴審の双方において、原告（控訴人）の特許が無効であると判示され、権利失効の主張は判断されなかった。この事件は、「パテントローラ」の関与する悪質なものではないが、損害賠償請求権などの消滅時効を主張する際の起算点の立証が困難である場合には、もはやこの権利行使の期間制限を総合考慮により柔軟に判断してもらうしかなく、それには衡平法の原則を導入する必要があることを物語っていると云える。

4. 差止請求を制限する政策モデル

日本の特許システムでは、侵害の認定後に特許権者による差止請求が定型的に認められる。しかし、差止めは、損害賠償のような特許権者及び侵害者の間の諸事情を賠償額の大小に反映させる調整機能を本質的に備えていない。このため、例えばエレクトロニクスやソフトウェア等の技術分野では、或る製品がそのごく一部で特許権を侵害しているというだけで、たとえ特許発明の自己実施や他者への実施許諾等を一切していない特許権者（例えばパテントロール）であっても、その製品の製造・販売を差止める権利行使が許されてしまう。これは、特許の保護及び実施のバランスを崩す要因であり、産業の発展を阻害する。

一方、日本の一部の法曹界では、特許システムにおいて条文として明確に規定されている権利の行使を制限するために、「権利濫用」という主張を濫発することに懸念する意見も少なくない。そして、これらの意見の中には、特許権に基づく差止請求に対して、権利濫用を主張する代わりに、特許システムにおいて既に規定されている他のルールを適用して、同特許権に対し強制的に実施権（裁定実施権）を設定するというアイデアが提案されている。本研究は、このアイデアを深化させて差止めを制限する1つの手法として確立し、これを権利濫用を主張する手法と相補的に活用できない

か?という動機に基づいている。そこで、本研究では、以下述べるように、未だ観念的な段階にとどまっている上記アイデアを深化させるとともにこれを具体化させた。

日本の特許システムでは、特許発明が連続して3年以上日本国内で実施されていない場合、権利者（特許権者、専用実施権者）に対し、実施権を設定してもらう交渉をすることができるが、もしこの交渉自体が何らかの理由でできなかつたり又は交渉が決裂したりした場合、特許庁に実施権を設定してもらう請求できるというルールがある。

「特許法第83条 特許発明の実施が継続して3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4年を経過していないときは、この限りではない。

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。」ここで、上記の「(実施が) 適当に (される)」とは、現行の特許法上、「不実施による弊害がない程度に実施されていることであり、名目的な実施は該当しない」と解されている。

(事例) 特許発明を自己実施することもなければ他者に実施許諾もしていない特許権者が、特許権の侵害者を見つけて、同侵害者による侵害行為の差止めを求めて特許権侵害訴訟を提起した場合を想定する。現状の特許システムにおける前述した条文を通説どおり解釈する限り、特許発明は既に侵害者によって実施されているため、同侵害者が裁定実施権を設定するための要件を充足していない。

そこで、本研究では、裁定制度のオペレーション（「運用要領」）を見直して、第83条の条文の「実施が適当にされていない」ことの解釈を、「例えばソフトウェア等の分野において、権利者が特許発明を将来自己実施せず且つ他者にも実施許諾しない」ことまで拡張する。これにより、本研究では、協議不成立の場合の裁定実施権の設定をパテントロールによる差止請求への対抗手段とするモデルを提案するものである。

日本の裁定制度のオペレーションでは、裁定制度が国際約束等に拘束される旨が既定されている。一般に、特許権に基づく排他的権利の例外に対する各国の行政の関与は、パリ条約やTRIPS協定等の拘束を受ける。各国で独自に規定される強制実施権（「強制的」に「実施権」を設定するという点で、日本の特許システムの「裁定実施権」に相当する）に対する国際協調上の認識として、以下のことが特許制度上の命題であるとされている。つまり、産業の発展、技術の進歩、公衆の需要の充足にとって、特許発明の実施が先ず重要であるため、特許権者による特許発明の不実施又は不十分実施や、第三者への自主的な実施許諾の拒絶等によって生じる弊害を除去しなければならない。強制実施権は、特許権者による実施又は実施許諾を誘発する（ネガティブな）インセンティブと位置づけられている。

特に米国では、特許権侵害訴訟等の判例法において、実質的に強制実施権を認めてきたとも考えられる。前述した連邦最高裁判所によるeBay判決では、たとえ侵害が認

定されたとしても、差止命令の発給の是非は衡平のルールに基づく判事の裁量の範囲であることが確認されている。eBay判決は、権利者の特許発明の不実施が直ちに差止命令を拒否する理由にはならないとしてはいるが、同判決以降、特許権者が特許発明を実施していないことを根拠の一つとして差止命令を発給しなかった判決が存在している。以上から、裁定制度が国際協調に拘束されることは、日本の裁定制度のオペレーションの見直しに追い風となるのではないかと期待されている。

本研究では、以下のことが前述した国際協調上の認識にむしろ整合するものと考えられる。つまり、技術分野を例えばソフトウェア等に特定し、特許権者を例えばパテントロール等に特定することによって、「特許発明の不実施」の解釈を「同発明の特許権者による将来の不実施（自己実施及び他者への実施許諾を将来行なわないこと）」まで拡張し差止請求権に裁定実施権で対抗すること、である。

つまり、社会性・公益性の高いソフトウェア等に関して、少なくとも過去から現在まで特許発明を自己実施することがなく且つ他者へ実施許諾することがなかったパテントロールが、将来これらを行なう方向に自主的に方針を転換するとは考え難い。であるとすれば、パテントロールが侵害者による特許発明の実施を差止める行為は「同発明の実施が将来継続して3年以上日本国内において特許権者により適当にされ得ない」という事態を招きかねない。結果的に、産業の発展、技術の進歩、公衆の需要の充足等を阻害する弊害につながるおそれがあり、裁定実施権によって特許発明の将来の長期にわたる実施を確保することは、同弊害の除去につながると考えられる。

パテントロールと識別された権利者が特許発明を将来3年以上にわたって不実施であることの推定基準の一つとして、本研究では、権利者が現時点で特許発明を実施する準備（事業の準備）の段階にあるかを判断するテストを提案したい。この「事業の準備」は、特許システムにおいて、先使用による通常実施権を規定する条項（特許法第79条）から引用している。

現行の特許システムにおいて、先使用による通常実施権を規定する条項（特許法第79条）と、裁定実施権を規定する条項（第83条）の間には、特許発明の「保護」及び「実施」のバランスという観点での相関が見られる。そこで、本研究では、第79条における「事業の準備」に関する日本の最高裁判所の解釈を、前述した第83条の拡張解釈である「将来の不実施」の推定基準の構築に適用できると考えている。

つまり、「権利者が現時点で特許発明（事業）を実施する準備の段階にあること」の意味を、「権利者が未だ特許発明の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており且つその意図が客観的に認識される態様や程度等において表明されていること」と解釈する。これにより、「例えばパテントロール等と識別される権利者が特許発明の即時実施の意図を有していない、又は、その意図が客観的に認識される態様や程度等において表明されていない」ことを立証することによって、「権利者は特許発明を将来3年以上にわたって不実施である」と推定するのである。

尚、最高裁判所の説示を更に引用すれば、「客観的に認識される態様や程度等において表明すること」とは、「即時実施の意図を単に内心に有している」だけでは不十分であると考えられる。裁定実施権の設定要件が限定的且つ明示的なモデルを構築するためにも、差止請求の権利者については、例えばパテントトロール等と特許発明の善意の不実施者とを区別する必要がある。例えばパテントトロール等には、未だに明確な定義は与えられていないが、特許発明の不実施に加えて、イノベーションを行なうことがない上に、ライセンス料の最大化を目的とする差止請求や権利行使の遅延等を行う者をパテントトロールと識別する。また、特許発明の善意の不実施者であると識別された者に対しては、発明の不実施の正当な理由を構成するための負担を軽減する等の措置が必要である。日本の現行のオペレーションによれば、協議不成立の場合に行われる裁定請求が所定の方式に適合していれば、請求対象の特許権の保有者に対し一定期間の答弁書の提出が請求される。そこで、見直し案としては、特許発明が例えばソフトウェア等に関する場合、特許権者が上記定義に該当するパテントトロールではないことを答弁書で申し述べるができるものとする。このような答弁書での陳述が同発明の将来の不実施の正当な理由の一つを構成し得るものとするれば、これは、個人発明家等にとって、善意の不実施者であることの立証負担の軽減となる。

尚、現行のオペレーションにおいても、既に、特許発明の実施が適当にされていないことについての正当な理由は「諸般の事情を総合的に勘案して判断するもの」と明記されている。このため、あくまでも政策モデルとして、同オペレーションに、特定の技術分野において善意の不実施者であることの立証負担を軽減する旨の見直し案を追記することには格別の困難はないと予想される

5. 懲罰的損害賠償制度の提案

ここまでの議論は、悪質な権利行使をする特許権者を対象として、専らその権利行使を制限するものであり、全体として特許権者による侵害者への威嚇力を弱める方向に作用するモデルことは否めない。そこで、特に侵害行為の差止めに対する代替的な救済の一つとして、損害賠償の金額を増額する制度が考えられる。衡平のルールを有する英米の特許システムにおいても、特許権の侵害に対して必ず用意される救済モデルは損害賠償のみである。これは、差止めの制限を補完するモデルとして損害賠償サブシステムを見直すことの合理的な根拠となり得る。ところで、米国では、特許権の侵害者に背信性（例えば故意の侵害）が認められる場合には、裁判所の判事が実額の三倍まで損害賠償額を増やすことができるという増額賠償制度がある。これを日本の特許システムに適用できないだろうか。日本でも、平成10年（1998年）の特許法改正において、特許権を侵害するインセンティブが高かった状況を踏まえて、侵害の抑止力になるような損害賠償のモデルについて検討された。増額賠償制度という懲罰的損害賠償制度は、必ずしも米国の事情のみを根拠とした独特な制度というわけで

はなく、或る程度の普遍性をもつ制度として再検討される意味がとえられる。権利行使をする弱者（例えば個人発明家）の特許権に対し強者（例えば大企業）が「侵害し得」となる状況が予防されると考えられる。

参考文献

- 1) 玉井克哉：特許権はどこまで「権利」かー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ー，パテント，Vol. 59, No. 9, pp. 45～64 (2006)；大熊靖夫，佐橋美雪，薛惠文，Joe Brenna：米国，日本，台湾，欧州におけるパテントトロール，特技懇，No. 244, pp. 89～100 (2007)。
 - 2) 平塚三好，大澤紘一：ソフトウェア特許とパテントトロール対応への一考察ー米国における衡平法および懈怠の概念の導入の試みー，日本知財学会誌，投稿中。
 - 3) 文献1) 参照。
 - 4) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 126 S. Ct. 1837 (2006)；松本重敏：eBay 事件判決と日本特許法の比較考察，知財管理，Vol. 57, No. 2, pp. 183～194 (2007)。
 - 5) 平塚三好：ソフトウェア特許によるイノベーションの促進および阻害についての一考察ー特にライセンス保護の観点からー，知財管理，Vol. 58, No. 1, pp. 31～40 (2008)。
 - 6) 経済産業省：ソフトウェアにかかる知的財産権に関する準則，pp. 1～8 (2006. 10)。
 - 7) 玉井克哉：アメリカ著作権法における権利失効原則ーコンテンツ流通を支える法制度の観点からー，InfoCom REVIEW, Vol. 37, pp. 49～85 (2005)。
 - 8) A.C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Construction Co., 960 F.2d 1020 .
 - 9) Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc., No. CV-00-20905 RMW, 2006 U.S. Dist. LEXIS 48028 (N.D. Cal. July 6, 2006)。
 - 10) 廣峰正子：信義則再考ーわが国の最高裁判例にみる信義則の役割ー <http://www.ritsumeit.ac.jp/acd/cg/law/lex/06-1/hiromine.pdf>
 - 11) 文献7) 参照。
 - 12) 財団法人知的財産研究所：特許発明の円滑な利用に関する調査研究報告書，平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書，pp. 1～339 (2007)。
 - 13) 文献10) 参照。
 - 14) 財団法人知的財産研究所：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報告書，平成19年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書，pp. 1～250 (2008)。
 - 15) 平成14年（ワ）2473号 損害賠償等請求事件
- 著者紹介**
平塚三好（正会員）工学博士（課程）1991年3月東京理科大学大学院理学研究科物理専攻修士課程修了。1999年米国フランクリン・ピアース・ロー・センター（現 School of Law, University of New Hampshire）知的財産修士（US MIP）課程修了。2007年4月東京理科大学 専門職大学院イノベーション研究科知的財産戦略専攻 准教授，東京理科大学危機管理研究部門副部門長，日本危機管理学会常任理事 事務局長