

特許権侵害に対する民事救済措置の 理論と論点



早稲田大学教授 鈴木 将文

要 約

本稿は、特許権侵害に対する民事救済措置のうち、差止めと損害賠償に焦点を当て、主に理論的な観点から、制度趣旨及び基本的問題（特に差止請求権の制限）について検討する。特許制度は、イノベーション促進のための政策手段であり、民事救済措置についても、政策目的達成との関係で望ましい制度とする必要がある。差止請求権は、特許権者と第三者との合理的な交渉を導くための手段と捉えることができ、合理的交渉が困難な場合等には、差止請求権を制限することも必要である。ただし、制限をする場合に、どのような措置を講じるかを具体的に検討することが重要である。現行法制上の実施可能性に不透明な点はあるが、例えば、猶予期間を設ける差止めと権利者に対する金銭的補償とを命じることが、適切な紛争解決手段となり得る。また、損害賠償制度については、損害の填補という目的に整合する制度構築及び解釈をすることが、特許制度の観点からも合理的である。

目次

1. はじめに
2. 特許制度の目的と民事救済措置の意義
3. 差止請求権の理論
4. 損害賠償の理論
 4. 1 損害賠償制度の目的
 4. 2 損害の概念と損害額の認定
5. 論点と検討
 5. 1 序
 5. 2 差止請求権の制限
 - (1) 総論
 - (2) 各論（試論）
 5. 3 損害賠償関連の論点
6. 終わりに

1. はじめに

特許権者は、特許権侵害が認められる場合、侵害者等に対し民事救済措置を求めることができる。具体的には、差止め（特許法 100 条 1 項）、廃棄等（同条 2 項）、信用回復（特許法 106 条）、損害賠償（民法 709 条）、不当利得返還（民法 703 条）を請求できるほか、差止めの仮処分（民事保全法 23 条 2 項）を求めることもできる。

本稿では、上記の各種措置のうち、差止めと損害賠償に焦点を当て、検討することとしたい。これらの措置に対象を絞っても、論じるべき事項は数限りなく存在し、本稿で網羅的に扱うことは到底できないことから、本稿は、主に理論的観点から、基本的な制度趣旨について検討することに注力する。また、各措置の制度趣旨と関係する基本的な問題につき、特に差止請求権の制限の可否を中心に、論じることとする⁽¹⁾。

2. 特許制度の目的と民事救済措置の意義

まず、特許制度の目的（又は正当化根拠）について確認しておこう⁽²⁾。本稿は、特許制度について、イノベーション促進という政策目的の実現のための手段であるという、功利主義的かつ帰結主義的な立場に立つ⁽³⁾。そして、イノベーションの促進の方法として、発明者に排他的権利を付与することにより、利益を得る機会を与え、発明とその公開を奨励していると理解する（事前的（ex ante）インセンティブ論⁽⁴⁾）。このような特許制度についての理解を前提にすると、特許権侵害に対する民事救済措置も政策目的（イノベーション促進）のための措置と解される。

3. 差止請求権の理論⁽⁵⁾

特許権については、国際的に共通して、排他的権利として構成され、侵害に対し、原則として差止請求権が認められる制度が採られている⁽⁶⁾。ところで、法の経済分析（law and economics）において広く影響を与えている考え方は、私人間の紛争への対応についてプロパティ・ルール（property rules）とライアビリティ・ルール（liability rule）があり、紛争実態（特に取引費用の大小）によって、どちらを採用すべきかが決まるとする⁽⁷⁾。この考え方を前提とすると、特許権とは、プロパティ・ルールで保護される権原（entitlement）として構成されていることになる。かかる制度設計がなされているのは、特許要件を充たす発明の価値について、当事者が正確な情報を持っているであろうし、当事者間の交渉に係る取引費用はさほど大きなものとは考えられないことから、発明の効率的かつ有効な利用を促すためには、裁判所や行政が発明の価値（それが侵害された場合の損害）を算定する仕組みよりも、当事者間の取引・交渉に委ねることが合理的であることによると理解できる。

以上は、法の経済分析の考え方に沿って、かなり単純化して⁽⁸⁾、特許制度の趣旨を説明したものであるが、説明の細部は論者によって異なるものの、いずれにせよ、帰結主義的な立場から特許制度を正当化するならば、特許権が排他的権利として構成されているのは、究極的には、権利者に利益を獲得する機会を与え、発明（及びその公開）の奨励を実現する手段として、このような制度が最適と判断されたためと理解される⁽⁹⁾。

では、具体的に、特許権者は、いかにして利益をあげるのか。選択肢は、(i) 自己実施（独占的实施）、(ii) 他人へのライセンス、(iii) 自己実施+ライセンス、(iv) 不実施、であろう⁽¹⁰⁾。特許制度では、上記選択が、社会的厚生を最大化するようになされること、すなわち、発明の価値や、誰が効率的に発明の実施をなし得るかについて、できるだけ正確な情報に基づき、合理的判断がなされることが期待されている。例えば、ある特許発明につき、特許権者より効率的にその実施をなし得る者がいる場合、原則、その者が実施することが社会全体として望ましいことから、その者による実施が可能となるような交渉を導く民事救済措置が期待される。そして、前述のように、排他権として構成される特許制度では、上記選択は、特許権者自身により、又は同人と第三者の間の交渉を通じて、なされる。救済措置のあり方を含め、制度の具体的運用においても、そのような合理的判断がなされるように配慮すべきである。

ところで、我が国の民法学では、差止請求権の法的根拠については異なる考え方があるところ⁽¹¹⁾、特許権に基づく差止請求権は、実定法上の根拠（すなわち特許法 100 条）が存在することから、法的根拠について論じる意味はないと思われる⁽¹²⁾。むしろ、民法学との関係では、権利構成によって差止請求権を根拠づける立場でも、抗弁として衡量事由を持ち込むことは可能とされている点⁽¹³⁾が重要であろう。すなわち、特許権という権利（しかも実定法上の排他的権利）に基づく差止請求権であっても、他の利益との衡量を行い、場合によって同請求権の行使を否定することは、民法学における差止請求権の理論とも整合的である⁽¹⁴⁾。

4. 損害賠償の理論⁽¹⁵⁾

4. 1 損害賠償制度の目的

特許権侵害による損害賠償の制度は、我が国においても、また国際的にも、原則として、権利者の損害の填補（compensation）、すなわち、権利者を「侵害なかりせば」（but for infringement）の状態に戻すことを目的とする⁽¹⁶⁾。

では、損害の填補を目的とする損害賠償制度は、特許制度全体の目的・趣旨との関係で、合理的だろうか。答はイエスである。

第一に、特許制度は、侵害がなされない状態において、イノベーション促進のためのインセンティブを確保できていると想定すべきであることから（特許制度が目的実現のために侵害の存在を必要条件としていると想定することは不合理である）、侵害が現になされた場合には、救済措置により侵害がなかった場合の状態に回復すること、特許権者の観点から言えば損害の填補することが特許制度に整合的である。

第二に、後述するように、損害額として、特許発明の技術的価値の実現を通じて権利者が市場で得られたはずの額とすることが特許制度との関係で合理的であるところ、損害填補としての損害賠償制度の下では、そのような損害額の算定が行われる。

なお、我が国では、（特許権侵害に限定せず不法行為一般についての議論であるが）損害賠償制度の目的を侵害抑止と理解すべきである旨の説も見られる⁽¹⁷⁾。しかし、少なくとも特許権侵害との関係では、この説は妥当でない。なぜなら、個別の侵害事案において侵害の一般的な抑止のための賠償額を決定することはそもそも不可能と思われる、また、仮に、割り切って決定するとしても、その額は権利者が被った損害に対し過少又は過大となり得るという問題があるからである⁽¹⁸⁾。さらに、特許権侵害については侵害抑止を目的とする差止めが可能であり、損害賠償制度が侵害抑止を引き受ける必要はないと言える。差止め自体は将来の侵害行為を対象とするものであるが、侵害品の製造設備等が無駄になり侵害者に埋没費用（サンクコスト）が発生する可能性があること等から、差止めが命じられる前から一定の抑止効果を期待できる。

なお、国によっては、懲罰的賠償や三倍賠償等の制度を持っているが、それらは通常の損害賠償制度と異なる、特別の制度と理解すべきである。そのような特別の制度に関しては、後に触れる。

4. 2 損害の概念と損害額の認定

特許権侵害による損害賠償において前提とする損害概念に関し、我が国では、民法における損害概念についての議論の進展も踏まえて種々の議論がある。筆者としては、排他権で守られた状態で特許発明の価値を市場で実現する機会を、侵害者によって無断で利用されたこと、換言すれば、市場において特許発明の価値を利用する可能性の喪失と捉えればよいと考える⁽¹⁹⁾。

ところで、損害額の認定について留意すべき点として、損害賠償額は過小であっても過大であっても望ましくないという問題がある。

過小な損害賠償額は、いうまでもなく、発明とその公開に対するインセンティブを与えることによりイノベーションを促進するという特許制度の目的を損なうことになる。他方、過大な損害賠償額は、第一に、特許権を侵害した場合のリスクを高めることにより、特許権者以外の者に対し、周辺技術に係るイノベーションを抑制することになる（特許発明を迂回する技術を利用することに一層慎重になる結果、本来の特許権の効力範囲を超えて技術の利用を抑制することになる）。第二に、損害賠償額の水準は、ライセンス契約の実施料の水準に影響することから、合理的なライセンス交渉の実現に資するような損害賠償額の認定が期待されるどころ、過大な損害賠償額は結果的にライセンス実施料の高騰を招くことになる。

損害賠償額とライセンスの関係につき、若干敷衍する。特許制度は、基本的には、特許発明が実施されることを目指しているところ（法が保護する以上、その発明が実際に利用され社会にとって有用な効果をもたらすことが期待されるのは当然である）、特許発明を実施する主体については中立的である。すなわち、社会全体の観点からは、特許発明をより効率的に実施できる者に実施してもらうことが望ましい。したがって、ライセンスにおいては、効率的な実施の能力のある者が現に実施をするような条件が設定されることが期待される。

さて、侵害訴訟において認められる損害賠償額は、ライセンスの実施料の水準に影響する。ライセンス交渉において、特許権者は、侵害訴訟を提起した場合（交渉が決裂し、侵害者が許諾なく実施した場合）に得られる損害賠償額と比較しつつ、実施料を決めるはずである。また、潜在的ライセンシーにとって、ライセンスを受けずに実施した場合の見込みの利益（訴訟費用や埋没費用を無視すれば、特許発明の実施による利益マイナス特許権者に支払う損害賠償額）よりもライセンスを受けた場合の利益（特許発明実施による利益から実施料を引いた額）が大きい場合に、ライセンスを望むことになる（前者の方が大きければ、ライセンスを受けずに実施に踏み切るであろう

し、双方ともにマイナスであれば、実施をしないことになる)。そこで、損害賠償額が高くなると、交渉が妥結するはずの実施料も高くなり、結果として本来成立すべきライセンス交渉が成立しない可能性が生じることになる。したがって、損害賠償額の認定においては、合理的ライセンス交渉を阻害しない水準とすることが求められるのである。

では、望ましい損害賠償額の水準は何によって決めるべきか。それは特許発明の市場における価値、具体的には、代替技術（侵害者にとって特許権を侵害せずに利用可能な技術のうち、もっとも優れたもの）を利用した場合と比較して、特許発明の利用が特許権者にもたらす利益に可能な限り近似する額とすべきと考えられる。そして具体的な算定方法としては、第一に、特許権者が特許権侵害行為と競合する行為について受ける損害に依拠して算定する場合には、逸失利益により、第二に、（特許権者の行為のいかんに関わらず）侵害者が特許発明を利用している事実を依拠して算定する場合には、合理的な実施料相当額により、算定することになる。

5. 論点と検討

5. 1 序

以下では、差止めと損害賠償に関する課題について、若干の検討を行う。特に、過去 10 数年にわたって議論が続いている、差止請求権の制限を中心に論じる。

5. 2 差止請求権の制限

(1) 総論

特許権侵害に係る差止請求権については、その制限の是非、すなわち、侵害（又は侵害のおそれ）が認められる場合でも差止めを否定することの是非が議論されてきている。具体的には、侵害が（差止めの対象物件等の価値に比べて）軽微な場合、FRAND 宣言のなされた標準必須特許の権利行使である場合、権利者がいわゆる特許実施主体（Patent Assertion Entities ; PAEs）である場合等が、差止請求権の制限を検討すべき事案の類型として挙げられている。

これまでの政府内での検討では、差止請求権を制限すべき場合があり得ることにはほぼ異論がないものの、立法で対応することには否定的な意見が多く、当面、個々の事案における司法判断に委ねつつ検討を継続するというのが、現時点での結論のようである⁽²⁰⁾。

この問題については、国際条約との関係（例えば、特許権の例外に関する TRIPS 協定 30 条、強制実施権に関する同協定 31 条、差止命令に関する同協定 44 条等が問題となる）、国際比較、我が国の民事手続きとの関係等を踏まえて検討する必要がある。そのような観点から、筆者として一応の分析を行ったことがあるので、条約との関係や国際動向に関する詳細はそちらに譲り⁽²¹⁾、ここでは結論の要点のみを述べることにしたい。

第一に、侵害（のおそれ）が認められる場合であっても、他の法益保護の必要性等との衡量によって差止請求権を制限することは、主要国で認められている⁽²²⁾。我が国としても、特に権利濫用法理（民法 1 条 3 項）に基づいて行うことが可能かつ妥当である。現に、FRAND 宣言のなされた標準必須特許権の行使につき、権利濫用法理（実質上は、契約締結過程における信義則に近い）に基づき差止めを制限した、アップル対サムスン事件の知財高裁決定⁽²³⁾は、差止請求権を当事者間の交渉を合理的結果に導くための手段として捉え、そのような結果を期待できない場合には差止めを否定するという考え方を採用したものと理解することができる⁽²⁴⁾。

第二に、検討すべきであるのは、差止請求権の制限の可否よりも（程度の差はあるとしても、可能であることにはほぼ異論がないと思われる）、むしろ、具体的にどのような制限方法があり得るか、である。立法の必要性に関しても、単に制限を可能とする立法について議論する実益は少ない（現行法上、少なくとも権利濫用論に基づく制限が可能であることは明らかである）。むしろ、現行法上、差止めを制限する場合の措置、さらには、権利者救済の代替的又は補完的措置として、いかなるものが可能かを見極め、現行法上不可能であっても必要な措置があれば、立法の必要性を検討する、という作業が必要と考える。以上のような課題につき、筆者なりの試論を示すと、以下のとおりである。

(2) 各論 (試論)⁽²⁵⁾

(ア) 制限の目的の種類

まず、差止め制限の目的を類型化してみよう。なお、以下はあくまで理念的に類型分けをしたものであり、実際には、いずれに分類すべきかが不明なこともあり得る。

第一に、侵害行為の継続を積極的に認めようとする場合である。例えば、侵害行為の継続が公益に資する場合は考えられる。この類型を、以下「行為継続容認型」と呼ぶ。

第二に、侵害行為の停止又は継続については当事者間の交渉に委ねることを前提として、裁判所が特許権者側を一方的に有利な立場に置くことを控えるために、差止めを否定する場合である。これは例えば、FRAND 宣言付き標準必須特許権や特許主張主体 (PAEs) による差止請求のように、差止めを認めると特許権者側を交渉上極めて有利な立場に置き、不合理なまでに高い実施料を実現することになってしまうようなときに、差止めを否定するというケースである。この類型を、以下「当事者交渉促進型」という。

第三に、侵害行為を停止すべきことには問題ないが、停止までに時間的猶予を与えることが望ましいとされる場合である。例えば、特許権を侵害する部分が、製品全体のごく一部である場合で、設計変更に時間を要するようなケースである。この類型を、以下「猶予設定型」という。

なお、用途発明に係る特許権の侵害や、非専用品型間接侵害 (特許法 101 条 2 号、5 号) 等の関係で、被疑侵害者によって侵害行為と適法行為とが一体的に実行されている場合に、どのように差止措置を講じるかが議論されている⁽²⁶⁾。これは、侵害が肯定される場合に差止めを制限すべきかという、本稿が扱っている問題と、一部が重なる問題といえる。そして、既に提案されている、規制法との関係で用途を限定した行為に特定した差止めや、商品名や顧客等の特定を通じて侵害部分に限定した差止め⁽²⁷⁾の他に、上記の猶予設定型の一種として、制限された差止めを命じることが考えられないだろうか。具体的には、被疑侵害者に、侵害行為と非侵害行為を分離し、後者のみを継続するための措置を講じるための時間的猶予を与える形で、差止めを命じるという案である。この点は、後に再度触れることとしたい。

(イ) 考えられる措置

特許権侵害訴訟において、仮に裁判所が侵害 (又はそのおそれ) の存在を肯定しながら、差止めを制限する場合、具体的にどのような判決をすることが考えられるか。もちろん、裁判所が下し得る判決の内容は、当事者主義 (処分権主義) の下で、当事者の請求による制約を受けるが、以下では、請求内容との関係上可能であると仮定して、あり得る判決の類型を考える。

第一に、差止請求を単純に棄却する場合。この場合、損害賠償請求への対応として、次の二つの選択肢があろう。

1-1 過去の侵害行為に係る損害賠償のみを認容する。

1-2 過去の損害賠償に加え、将来発生する、侵害行為の停止までの金銭的補償 (損害賠償に当たるか否かは後述) も認容する。

第二に、差止請求を条件付きで認容する場合。具体的には、不作為義務の発生に始期又は停止条件を付す (差止め一定期間の猶予を与える)、あるいは一定範囲に限定するような条件を付す (例えば、生産済みの製品の在庫がなくなるまでの販売を除き、実施行為を差し止める) 場合。この場合についても、次の二つの選択肢があろう。

2-1 過去の損害賠償のみを認める。

2-2 過去の損害賠償に加え、侵害行為停止まで (又は上記の期限若しくは条件成就まで) の金銭的補償 (損害賠償に当たるか否かは後述) も認容する。

以上の 4 つの種類の措置は、次のような法的効果又は意義を持つと思われる。

① 1-1 について

1-1 は、過去の侵害行為に対しては損害賠償を認めつつ、将来の侵害行為は放置するというものである。しかし、実際上は、将来の侵害行為に対しても、一定の抑制的効果を持つであろう。被告側の行為が侵害に当たる旨を

認定していることから、被告がその行為を継続すれば、特許権者から改めて損害賠償請求訴訟を提起され、かつ、事実上その請求が認容される可能性が高いからである。

しかし、特許権者側は、侵害者側が侵害の停止や損害賠償（あるいは実施料の支払）に応じなければ、改めて訴訟を提起しなくてはならない。訴訟提起に係る労力と費用の負担は、特許権者にとって侵害者との交渉で紛争を解決することへの誘因となるであろう。他方、侵害者側にとっては、侵害行為の継続に関し、裁判所が消極的ながら、いわば「お墨付き」を与えたと捉えることができるかもしれない。しかし、本判決も侵害行為は認定しているのであり、かつ、仮に再度訴訟が提起された場合に、別の裁判所が同様の（侵害を肯定しつつ差止めを否定する）判決を出すことを確実視できない限り、侵害者としては、やはり本判決から、侵害行為の停止、あるいは特許権者との交渉・合意に向けた圧力を受けるのが、通例であろう。

結論として、1-1のような判決は、侵害の停止又は当事者間の交渉による紛争解決に対して、一定の促進効果を持つと考えられるものの、将来の侵害行為に対する裁判所の考えは、不透明であり、上記の効果は必ずしも強くないと思われる。(ア)で見た差止めの制限の目的との関係では、行為継続容認型には不適であり、また、当事者交渉促進型及び猶予設定型には、一応適するものの、あまり効果的ではないと考えられる。

② 1-2について

1-2は、差止めを否定しつつ、過去及び将来の損害賠償又は金銭的補償を認めるものである。このような判決は、損害額（特に将来の金銭補償額）が侵害行為者にとって合理的と解される場合には、實際上、侵害行為の継続を促す効果を持つであろう。すなわち、行為継続容認型に適合する判決である。これに対し、将来の損害額が、侵害行為者にとって高すぎると感じられる場合には、侵害行為を抑制する効果を持つことになる。その場合、1-1に比べ、再訴の手間がかからないだけ権利者側に一層有利な形で、侵害抑止効果又は交渉促進効果を期待できることになろう。ちなみに米国では、特許権侵害訴訟において、特に特許主張主体（PAEs）が原告である場合に、差止めを否定しつつ、金銭的補償（ongoing royalties）を命じることが一般化しつつある⁽²⁸⁾。

ところで、1-2のような判決については、いくつかの困難性又は問題がある。

第一に、我が国の裁判実務において、将来の侵害行為に対応する金銭的補償を命じる旨の判決を期待することは困難と思われる。現行法上考えられるのは、将来の給付の訴え（民事訴訟法135条）として、将来の特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を請求するという方法であるが、我が国裁判実務上、将来の給付の訴えが認められるのは、極めて限定的である⁽²⁹⁾。しかも、1-2のように差止めを否定する場合には、損害賠償義務の終期がはっきりしない等、裁判所にとって損害の内容や額等が一層予測し難いと理解される可能性が高く、したがって将来の給付の訴えが認められないと予想される。

第二に、1-2のような判決は、他のWTO加盟国から、実質上強制実施権の設定であり、TRIPS協定31条の規律が及ぶと主張される可能性がある。

③ 2-1について

2-1の判決は、一定期間又は何らかの条件のもと差止めを中止することにより、当事者間の交渉を促したり、侵害者側の負担が小さい形で侵害行為の停止を実現したりする効果を期待できる。すなわち、当事者交渉型又は猶予設定型に適合する類型である。

この類型の判決は、差止めを猶予することが明示されることにより、1-1や1-2に比べて、侵害行為者が安心して行為を継続できることになる。他方、権利者にとっては、侵害行為が継続する期間の金銭的補償を得ることができない点で、酷な面があり、バランスを失しているとも思われる。したがって、差止めを猶予する期間は短期であるべきであろう。

この類型についても、次のような問題がある。

第一に、やはり、我が国でこのような形で差止めを命じる判決をなし得るかが問題となる。差止めを猶予期間を設けた裁判例も見られるが⁽³⁰⁾、特許権侵害のように、法的安定性・予測可能性が重視され、権利侵害や救済可能

性について画一的な基準が求められる分野において、そのような柔軟な措置が講じられるかは、上記の裁判例と同列に論じることができないようにも思われる⁽³¹⁾。

第二に、強制実施権との関係が問題となろう。ただし、差止めの猶予期間が比較的短期間であれば、差止めを猶予する措置は、その期間中の実施行為を可能にすることよりも、当事者間の交渉を促し、あるいは侵害行為の停止に円滑に導くことを目的とするものであると説明することにより、強制実施権に当たらないと主張できると考えられる。一方、もしもこのような判決が強制実施権に当たるとされる場合には、特許権者に対する「適当な報酬」(TRIPS 協定 31 条 (h)) が補償されていない点が問題となろう。

④ 2-2 について

2-2 のような判決は、行為継続容認型、当事者交渉促進型、及び猶予設定型のいずれの目的にも適するであろう。差止請求権制限論の観点からは、2-2 の類型が、最も望ましいと思われる。なぜならば、単純に差止めを命じることを控える 1-1 や 1-2 に比べて、裁判所が将来の侵害行為の継続についてどう考えているのかが明らかになるし、また、2-1 に比べ、権利者に将来の侵害行為に係る金銭的補償がなされる点で、権利者の利益の保護にも配慮されるためである。

さらに、国際的にみても、2-2 の類型の措置の例が見られる。すなわち、米国で実例が見られるほか、ドイツでは、差止めの制限可能性を明記した特許法の改正規定の下で、2-2 のような判決が現実的であると想定されている⁽³²⁾。

本類型についても、やはり第一に、このような判決が現実に可能かが問題となる。差止めの部分に関しては 2-1 について述べたのと同様である。他方、将来の金銭的補償に関しては、差止めが猶予される時期等が判決に明示される点で、損害の内容や額等が 1-2 に比べれば特定しやすいということができ、その意味で、(あくまで 1-2 の類型との比較においては) 将来の給付の訴え(法的構成は、不法行為に基づく損害賠償請求)として認められやすいと思われる。

第二に、強制実施権の規律 (TRIPS 協定 31 条) が及ぶかが問題となる。仮に及ぶ場合、2-1 に比べると、権利者に対する金銭補償がなされる点で、規律に整合すると認められやすいであろう。

(ウ) 小括

以上のとおり、差止めを制限する場合の具体的救済措置については、一般論としては、2-2 の類型が、裁判所としての事案処理の方針が明確であり、かつ、当事者の利益保護のバランスを取りやすい点で、望ましいと思われる。

しかし、再三述べたように、現行の裁判実務を前提とすると、他の類型を含め、差止めを制限しつつ、金銭的補償措置を講じることは、全く不可能とされないまでも、かなりハードルが高そうである。そこを打ち破るためには、結局、立法によることが必要であろう。また、予測可能性・法的安定性の確保の観点からも、立法により、救済措置の枠組みを明確にすることの意義は、大きいと思われる。

なお、前述のように、差止請求権の制限は、用途発明に係る特許権や、間接侵害等でも問題となる⁽³³⁾。例えば、非専用品型間接侵害につき、「(直接侵害を構成する) 特定用途のために間接侵害品の製造、販売等を行うことの差止め」を認容しつつ、これに猶予期間を設け、その間の金銭的補償(侵害用途に向けられる間接侵害品の販売等に対する実施料相当の支払い)を命じる旨の判決を出し、これに対して、侵害者は、猶予期間内に、間接侵害品が侵害用途に向けて販売されないことを客観的に担保するような措置(執行段階で確認できるような措置)を講じることによって、実質的に差止めを回避する、という解決方法も考えられるのではなからうか。もちろん、金銭的補償については、既述のように立法措置が必要かもしれないが、また、上記のような、一種の抽象的な差止めが可能かという問題もあろう。ただし、後者の問題については、猶予期間を設けた場合は、侵害者側が、自己の製品等が侵害用途に向けられないことを確保することを迫られ、それができなければ、自己の製品等について全面的に差止めを受けてもやむを得ないと考えられることから、即時の差止めの場合に比べ、抽象的差止めを許容できる可能性が高い

とも思われる。

5. 3 損害賠償関連の論点

損害賠償については、損害額の算定が最大の問題であるところ、損害額算定に関する基本的考え方は、前述のとおりである。実際には、我が国では特許法 102 条 1 項から 3 項までの規定の解釈・適用が問題となるが、それらの規定については、著者も近年複数の論文を公表してきたことから⁽³⁴⁾、ここでは重複を避けて、損害賠償に関連する 2 点を指摘するにとどめたい。

第一に、標準必須特許権に関する FRAND 実施料（FRAND 条件に適合的な実施料）の算定についてである。これ自体は、もちろんライセンス契約の実施料であるが、標準必須特許に係る侵害訴訟における損害額の基礎にもなる。

FRAND 実施料については、かねてから、特許発明の技術的価値を反映させることは当然として、さらに標準必須特許であることの価値（「標準の価値」）をも反映させることが適切か否かにつき、異なる意見が見られる⁽³⁵⁾。そして、近年は、特許権者側から標準の価値を反映させることが当然である旨の主張を聞くことがあり⁽³⁶⁾、また、裁判例でも、一定程度その主張に沿うかのような判断をするものが見られる⁽³⁷⁾。

しかし、標準必須特許と標準の価値との関係については、具体的に掘り下げて検討する必要があると思われる。例えば、5G の通信規格を利用してネットにつながる自動車を製造販売するメーカーにとって、標準必須特許が実現する価値とは何であろうか。少なくとも、①そもそも自動車が 5G 水準の高速通信を利用可能になること自体の価値、② 5G 高速通信を実現することについての特許発明の技術的貢献度を勘案した価値、③当該メーカーが上記のつながる自動車の製造販売のためにすでに投資したコスト（サunkコスト）を回収できる価値があり得る⁽³⁸⁾。仮に、標準必須特許の価値の評価に、標準に組み込まれたことによる価値も反映するとしても、それは②のみであって、①や③を含むべきではないであろう⁽³⁹⁾。

第二に、懲罰的な損害賠償制度の扱いについてである。筆者は、前述のとおり、特許権侵害の損害賠償制度は損害填補の考え方に基づいて運用すべきであり、特許法 102 条各項の解釈もその基本原則に従うべきであると考えている⁽⁴⁰⁾。他方、通常の損害賠償制度とは独立した、懲罰的な賠償制度を設けることは、十分あり得ると考える。ただし、当然ながら、制度導入の必要性を示す立法事実が、まずは必要である。また、懲罰的賠償制度については、侵害者の主観的要件として、単なる故意を超える不正な意図を求めるべきである。さもないと、特許情報を注意深く調査し、侵害の成否について慎重に検討したうえで事業を遂行する者ほど、懲罰的賠償を命じられやすくなってしまふという問題が生じるためである。さらに、侵害の成否についての予見可能性が高いこと、換言すれば、特許権侵害について安定的かつ信頼性の高い判断が裁判所によってなされる環境が、懲罰的賠償制度を導入するための必須条件と言えよう。

6. 終わりに

本稿では、特許権侵害に対する民事救済措置のうち、差止めと損害賠償に焦点を当てて、主に理論的観点からの検討を行った。国際動向については、あまり触れることができなかつたが、主要国では、我が国と比較して、より柔軟な民事救済措置が認められる例が散見される⁽⁴¹⁾。我が国として、市民に対する司法サービスの向上及び司法分野の国際競争の観点から、諸外国の例にも学びつつ、硬直的な制度を変えていく必要があるのではないかという問題提起を、最後にしておきたい。

(注)

(1) 筆者は、これまで民事救済措置について、以下のような論文を公表している。差止請求権については、鈴木將文「特許権侵害に対する民事救済措置に関する覚書—差止措置制限の可能性を巡って—」別冊特許 10 号（2013）43 頁（以下「覚書」として引用）、鈴木將文「知的財産権の排他性と侵害に対する救済措置—特許権を中心として」著作権研究 42 号（2016）4 頁、鈴木將文「特許権侵害に対する差止請求権の制限に関する一考察」田村善之編著『知財とパブリック・ドメイン〔第 1 巻〕』（勁草書房、2023）363

頁（以下「一考察」として引用）等であり、損害賠償請求権については、鈴木将文「特許権侵害に基づく損害賠償—総論」日本工業所有権法学会年報 41 号 51 頁（2018）（以下、「総論」として引用）、鈴木将文「特許権侵害に基づく損害賠償に関する一考察—特許法 102 条 1 項を中心として—」*Law & Technology* 90 号 12 頁（2021）、鈴木将文「特許法 102 条の解釈の動向と問題点」*パテント* 76 巻 9 号 16 頁（2023）等である。本稿は、これらの論文（特に「一考察」及び「総論」）の一部を、加筆修正しつつ利用している。

また、特許権侵害に対する民事救済措置に関する国際比較を含む総括的研究として、Thomas F. Cotter, *Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis* (2013) ; *Patent Remedies and Complex Products: Toward a Global Consensus* (C. Brad Biddle et al., eds. 2019) が特に重要であり、筆者もそれらから多くを学んでいる（後者は、国際共同研究プロジェクトの成果であり、筆者も参加した）。

- (2) 知的財産権又は特許権の正当化根拠に関する議論については、さしあたり、邦語文献として山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義 (1)～(8)」*知的財産法政策学研究* 28 号 (2010) 195 頁、30 号 (2010) 163 頁、31 号 (2010) 125 頁、32 号 (2010) 45 頁、33 号 (2011) 199 頁、34 号 (2011) 317 頁、37 号 (2012) 125 頁、39 号 (2012) 265 頁、中山一郎「特許制度の正当化根拠をめぐる議論と実証研究の意義」*特許研究* 60 号 (2015) 5 頁、田村善之『*知財の理論*』（有斐閣、2019）参照。英語文献として Edwin C. Hettinger, “Justifying Intellectual Property,” 18 *Philosophy & Public Affairs* 31 (1989) ; William Fisher, “Theories of Intellectual Property,” in *New Essays in the Legal and Political Theory of Property* (Stephen R. Munzer ed., 2001) 168 ; Peter S. Menell, “Intellectual Property: General Theories” (1999) (<https://core.ac.uk/reader/7280110>) を参照。
- (3) 例えば、Fisher, *supra* note 2, at 169-73 は、知的財産制度の正当化根拠につき、(1) 功利主義的アプローチ、(2) John Locke の所有論（人は自己の身体に対する所有権を基礎として、労働の成果に対し所有権を取得するとの考え方）に基づくアプローチ、(3) 人格（personhood）のあらわれとして知的財産の保護が必要とするアプローチ（Kant や Hegel の説がその例）、(4) 社会計画（Social Planning）のアプローチ（制度目的を経済的厚生と説明する（1）よりも、一層広い公共目的のための制度として知的財産制度を把握する考え方）に分類する。(1) 及び (4) は、帰結主義的立場である点で共通する（筆者としては、(1) を基本としつつ、(4) により、適切な手続きで合意形成され、かつ、実定法上解釈可能な目的を、正当化の根拠に付加することはあり得ると考える）。(2) と (3) は、労働（個人が所有することが確実である自己の身体と、対象物とを結びつける行為としての労働）に着目するか、人格との結びつきに着目するか等の違いはあるが、いずれも知的財産権を自然権として把握する点で共通する。知的財産制度のうち、著作権制度については、実定法上も人格権が保護対象の柱の一つとして定められており、帰結主義的正当化とともに自然権としての保護正当化をすべき面がある。他方、特許制度については、帰結主義的正当化が妥当すると考える。
- (4) 知的財産制度（厳密には、そのうちの創作保護法）の正当化根拠につき、創作活動自体の奨励に着目し、事前的な（ex ante）インセンティブであることを論拠とする立場のほか、創作後の事後的な（ex post）理由（創作成果の改良等の奨励、創作活動の重複の抑止、創作成果の過剰利用の防止等）を論拠とする立場もある。特許制度に関する後者の立場としては、Kitch 教授の Prospect 論が有名である（Edmund Kitch, “Nature and Function of the Patent System,” 23 *Journal of Law and Economics* 25 (1977) . パイオニア発明に広い特許を与えることにより、その後の改良発明に向けた活動の調整・効率化が可能となるという立場）。しかし、後者の立場については、既に多くの批判があるように、知的財産権が結果的にそのようなメリットをもたらす可能性を持つことがあるとしても、一般的な正当化論拠としては成り立たないように思われる。山根・前掲注 2 「正当化根拠論 (5)」*知的財産法政策学研究* 34 号 (2011) 199 頁以下 ; Mark A. Lemley, “Ex Ante versus Ex Post Justification for Intellectual Property,” 71 *U. Chi. L. Rev.* 129 (2004) 参照。
- (5) 特許権侵害に対する差止請求権に関する先行研究は数多いが、差し当たり比較的包括的なものとして、田村善之「特許権侵害に対する差止請求」同『*特許法の理論*』（有斐閣、2009）337-68 頁〔初出 2001〕、日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告「知的財産権侵害に基づく差止請求権を巡る諸問題」別冊パテント 10 号 (2013) を挙げておく。
- (6) 特許権の内容として「排他的権利」（exclusive rights）を認めることを義務付ける TRIPS 協定 28 条、権利者に差止請求権を与えることを求める同 42 条及び 44 条 1 項を参照。
- (7) Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, “Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral,” 85 *Harv. L. Rev.* 1089, 1092 (1972) を嚆矢とする考え方によれば、民事紛争の解決ルールとして、プロパティ・ルールの下では、権原を取得するためには、現在の権原保有者との取引により、その合意を得て譲渡を受けることが必要とされる。これに対し、ライアビリティ・ルールの下では、権原の取得を望む者は、保有者に対して客観的に評価された対価を払うことにより、その同意なくして、取得可能とされる。そして、取引費用が小さい場合には、私人間の（すなわち市場における）取引・交渉が最適（均衡）解をもたらすとして、前者を採用することが推奨される。逆に取引費用が大きい場合は、対価の設定を裁判所等に委ねる後者が推奨される。具体的な民事救済手段として、前者では差止めが、後者では損害賠償が与えられる。上記の考え方の紹介として、例えば、平嶋竜太『*システム LSI の保護法制*』（信山社、1998）194 頁以下を参照。
- なお、知的財産権侵害に対する差止請求が認容されても被告（債務者）が侵害を中止しない場合、強制執行の手段は間接強制によることになり（民事執行法 172 条）、結局、金銭的な救済措置が採られることになる。その点で、直接強制（不動産・動産の引渡し等）が可能な物権的請求権の場合と異なる。
- (8) Calabresi & Melamed, *supra* note 7 の議論については、その後種々の異論が出ており、例えば、取引費用が低い場合は、プロパ

ティ・ルールとライアビリティ・ルールのいずれの下でも、当事者に交渉を行うインセンティブが生じるとの主張も有力である (Louis Kaplow & Steven Shavell, "Property Rules Versus Liability Rules: An Economic Analysis," 109 *Harv. L. Rev.* 713 (1996))。その他のさまざまな主張につき、平嶋竜太「特許権に基づく差止請求権の合理的根拠と限界」高林龍ほか編『現代知的財産法講座 I 知的財産法の理論的研究』(日本評論社、2012) 133 頁、141 頁以下を参照。

- (9) なお、平嶋・前掲注 8 は、差止請求権につき、特許を受ける権利を保護法益とし、その侵害に対する救済の実効性を高めるために外在的に付与されたものと論じる。しかし、特許を受ける権利とは、特許要件を満たさない発明や出願前の発明にも認められ、保護の必要性を一律に論じ難い性質の権利であり、これによって特許権の差止請求権を根拠づけることは、議論として主客転倒している感がある。ただし、平嶋・前掲注 8 が、特許権の差止請求権の行使制限は正当化できるとする結論には、筆者も賛成である。
- (10) 補足すれば、第一に、特許権者の利益の実現の手法として、権利の譲渡もある。しかし、特許権に交換価値が生まれるのは、ここに挙げたような自己実施やライセンスによる利益実現の可能性があるからであろう。したがって、単に権利者が変わるだけの権利譲渡は、ここで挙げないこととする。

第二に、(iv) の不実施による利益実現について補足する。多くの特許発明は、実施されないというのが現実である。それは、単に、当該発明に、実施に見合う価値がないということが多いであろうが、中には、ある特許発明を実施しないことにより、他の代替的な特許発明による独占的利益を増すということもあろう (例えば、初期コストが大きい長期的には効率性の高い特許発明の普及を促すために、初期コストが小さいが効率性に劣る代替的な発明の実施を止める場合など)。その意味で、不実施が利益に結び付くことが考えられる。

ただし、特許発明の不実施に関して、特許権者は一定の自由を持つが、それを「権利」とまで言えるかについては、議論の余地がある。まず、不実施の場合や利用発明に係る強制(裁定)実施権(特許法 83 条・92 条、パリ条約 5 条 A (2)) の存在に留意する必要がある(鈴木将文「特許権者の国内実施要件に関する一考察—条約整合性と政策的意義の検討」田村善之 = 山根崇邦編『知財のフロンティア』第 2 巻(勁草書房、2021) 279 頁参照)。また、いわゆる特許主張主体 (PAEs) による特許権の行使については、特許制度の趣旨との整合性につき、検討が必要である(米国法(ちなみに米国は強制実施権の制度を有しない)の下で、特許権者の「実施しない権利」は制限的にしか認められないと論じるものとして、Oskar Liivak & Eduardo M. Penalver, "The Right Not to Use in Property and Patent Law," 98 *Cornell L. Rev.* 1437 (2013) 参照)。

- (11) 簡略に整理した説明として、大塚直ほか『民法 6 事務管理・不当利得・不法行為』(有斐閣、2023) 255-61 頁〔大塚直執筆〕参照(絶対権についてのみ差止めが認められるとする権利説、権利に限らず法的利益の侵害にも差止めが認められるとする利益説(根拠を不法行為とする立場は、不法行為説)、及びこれらを併存させる複合構造説があり、現在は人格権説(権利説の一部)と複合構造説が有力とする)。
- (12) なお、民法学説では、差止請求権の根拠につき、権利説や不法行為説を否定する(新しい)違法侵害説が唱えられているところ、その立場から、特許権の場合のように実定法上権利構成(権利に基づく差止請求権という構成)が採られている場合をどのように解するかは、議論の余地があるかもしれない。根本尚徳『差止請求権の理論』(有斐閣、2011)、及び同書に好意的に言及する平嶋・前掲注 8・160 頁参照。ただし、根本説は、民法学界で強い批判を受けているようであり(大塚直「差止請求権の根拠について」瀬川信久ほか編『民事責任法のフロンティア』(有斐閣、2019) 375 頁参照)、筆者としても賛同できない面が多い。筆者としては、複合構造説が説得的と考えている。
- (13) 大塚・前掲注 12・378 頁以下参照。
- (14) 平嶋・前掲注 8 は、特許権に差止請求権が「外在的」に付与されたとの評価を、差止請求権の行使を制限できることの重要な理由としている。しかし、差止請求権がその根拠となる権利に内在するか外在的であるかという問題設定は、意味がないのではなかろうか(例えば、人格権による差止請求権は、論者も「内在的」と認められると思われるが、そうであっても他の法益や政策目的との関係で制限が正当化されることはあり得る)。
- (15) 特許権侵害に係る損害賠償についても、非常に多数の文献があるが、学界及び実務に大きな影響を与えてきた田村教授による田村善之『知的財産権と損害賠償〔第 3 版〕』(弘文堂、2023)、並びに日本弁理士会中央知的財産研究所報告「損害賠償論—更なる研究」別冊特許 18 号(2017)、日本工業所有権法学会年報 41 号「特許権侵害に基づく損害賠償」(2018) 及び「特集 知的財産権とお金」特許 76 巻 9 号(2023) を挙げておく。
- (16) 我が国では、特許権侵害による損害賠償の法的根拠は不法行為(民法 709 条)であるとされ、不法行為に基づく損害賠償制度の目的は損害の填補であると理解されている(最判平成 9・7・11 民集 51 巻 6 号 2573 頁(萬世工業事件)参照)。国際動向については、TRIPS 協定 45 条 1 項が、知的財産権侵害に対する損害賠償制度の目的につき「権利者が被った損害を補償するために適切な賠償 (damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered)」を命じることである旨を述べているほか、主要各国でもそのように解されている(具体的には、鈴木・前掲注 1「総論」、Cotter, *supra* note 1; Biddle et al., *supra* note 1, at 6-89 等を参照)。
- (17) 森田果 = 小塚莊一郎「不法行為法の目的—『損害填補』は主要な制度目的か」NBL874 号 10 頁(2008) は、不法行為法の目的は抑止(一定の行為を「適正な水準にコントロールすること」)にあり、損害填補は抑止という目的を実現する過程で付随的な結果として出てくるものと位置づけることで十分であると、特許法 102 条 1 項は抑止効果の向上を目的として損害の填補を超える賠償

制度が認められた例であるという（同 19 頁）。論者のいう「不法行為法」はどのような内容を想定しているのかが必ずしも明らかでないが、少なくとも特許権侵害に係る損害賠償制度に関する議論としては、この主張は失当であるし、特許法 102 条 1 項に係る説明は、通説や裁判例の立場と異なる。さらに、同論文は、米国及び欧州の動向との比較にも簡単に触れて、抑止目的の損害賠償制度が採用されている旨を述べるが、少なくとも特許権侵害による損害賠償制度に焦点を当てれば、米国及び欧州（EU）でも、制度目的は損害填補と解されている。なお、米国では、特許権侵害のほとんどが、特許の存在に気付かず意図せずに行われていることから、損害賠償（特に合理的実施料）の算定において抑止及び不当利得返還を考慮して損害額を高額とすることは適切でない旨の指摘もある（Christopher A. Cotropia & Mark A. Lemley, “Copying in Patent Law,” 87 *N.C.L. Rev.* 1421, 1463 (2009) (“[deterrence and unjust enrichment] have no place in a patent regime where virtually all infringement is unintentional” と述べる)。なお、米国の特許権侵害による損害賠償制度は、特許権者が特許法 287 条による特許表示をしていることを要するものの、侵害者の故意又は過失を要件としない。

- (18) 第一に、侵害抑止のために適切な額を算定することは、極めて困難である。特に特許権をはじめとする知的財産権の侵害については、侵害を発見し、確認する可能性が低いことから、真に侵害抑止を目的とするのであれば、侵害が発見・確認される確率を考慮して、損害額を決定する必要がある。しかし、そのような確率を知ることは困難であるのみならず、抑止効果を持つ損害賠償制度を前提としつつ、侵害の発生と発見の確率をどのように想定するかも、難しい問題である。長岡貞男「知的財産権侵害による損害賠償に関する経済学的観点からの検討」知的財産研究所『知的財産侵害に対する損害賠償・罰則に関する調査研究報告書』57 頁（1998）参照。第二に、抑止目的の損害額が権利者の損害（逸失利益）よりも小さい場合は（仮に侵害を確実に発見でき、権利者が特許発明によって市場を独占していたような場合には、逸失利益の賠償が、侵害抑止に必要な賠償（侵害者の利益の吐出し）を上回ることを指摘する、スザンヌ・スコッチマー（青木玲子監訳、安藤至大訳）『知財創出：イノベーションとインセンティブ』（日本評論社、2008）217-22 頁参照）、権利者の救済が不十分である。また、権利者の損害を上回る場合は、当該権利者に被った損害以上の賠償を与えることの正当化が困難であるとともに、後述するように、ライセンス料が高額化して特許発明の利用を妨げる。
- (19) 田村教授の主唱による「市場機会の喪失」（田村・前掲注 15・206 頁以下参照）と実質的に異ならない。ただし、田村教授は、この概念と逸失利益とを同列のものと位置づけられるが、筆者としては、損害の概念と、逸失利益のような損害額算定方法とは違うレベルの概念と考えている。すなわち、筆者は、民法学において有力説である損害事実説（損害を金銭的な差額と捉える差額説ではなく、権利・法益侵害の事実と捉え、損害額は金銭評価の問題と把握する）の立場を前提として、損害（消極的損害）を「市場における特許発明の価値を利用する可能性の喪失」と理解し、損害額の算定方法として、逸失利益（特許権者側が侵害なかりせば得べかりし利益）と合理的実施料があり、特許法 102 条 1 項 1 号及び 2 項は前者の推定規定、1 項 2 号及び 3 項は後者を定める規定と解釈する。
- (20) 最近の有識者会議の意見をとりまとめたものとして、特許庁「特許庁政策推進懇談会中間整理」（令和 6 年 6 月 27 日）66 頁（「引き続き、権利の保護強化と技術の幅広い利用のバランスに十分留意しつつ、状況を注視していくことが適当である。」とする）参照。
- (21) 鈴木・前掲注 1「覚書」及び同「一考察」を参照。
- (22) 鈴木・前掲注 1「一考察」375-84 頁参照。See also, Cotter, *supra* note 1; Biddle et al., *supra* note 1, at 115-59; *Patent Law Injunctions* (Rafal Sikorski ed., 2019); *Injunctions in Patent Law: Trans-Atlantic Dialogues on Flexibility and Tailoring* 26 (Jorge L. Contreras & Martin Husovec eds., 2022)。近年の動きとして、特に、ドイツが特許法 139 条を改正し、差止措置の認容に関する比例原則を明記するとともに、これを否定する場合に金銭補償を認めることが可能である旨を法定したことが重要である。ドイツの法改正については、鈴木・前掲注 1「一考察」380-82 頁に引用した文献のほか、以下を参照。ラーデマッハ・クリストフ「ドイツ特許法における差止請求」日本工業所有権法学会年報 45 号 213 頁（2022）、Martin Stierle/Franz Hofmann, “The Latest Amendment to the German Law on Patent Injunctions: The New Statutory Disproportionality Exception and Third-Party Interests,” *GRUR Int.* 2022, 1123; Léon E. Dijkman, “Verhältnismäßigkeit im Patentrecht: Der dritte Weg,” *GRUR* 2023, 1737。
- (23) 知財高決平成 26・5・16 平成 25 年（ラ）第 10007 号、知財高決平成 26・5・16 平成 25 年（ラ）第 10008 号。
- (24) 鈴木將文「判批」L&T65 号 55 頁、66 頁（2014）。
- (25) 本項は、鈴木・前掲注 1「一考察」393-99 頁を要約しつつ、一部加筆したものである。
- (26) 田村善之「知的財産侵害訴訟における過剰差止めと抽象的差止め」同『競争法の思考形式』（有斐閣、1999）149 頁、161-70 頁〔初出 1997〕、吉田広志「用途発明に関する特許権の差止請求のあり方—『物』に着目した判断から『者』に着目した判断へ—」知的財産法政策学研究 16 号 167 頁（2007）、三村量一「非専用品型間接侵害（特許法 101 条 2 号、5 号）の問題点」知的財産法政策学研究 19 号 85 頁、105-07 頁（2008）（「差止請求権には、それ自体において、第三者の既存の利益を害するような過剰執行は許されないという内在的制約が存在するものであり、具体的な事案において、第三者の既存の利益を害しないような適切な限定を付した主文により差止判決をすることが不可能であれば、そのような事案において特許権者は差止判決を求める利益を有しないと解するのが相当」とする。同 106 頁）、末吉剛「用途発明のクレーム解釈と差止請求の可否及び損害賠償の範囲」特許研究 73 号 28 頁（2022）等参照。
- (27) このような差止めが許されるとする、三村・前掲注 26・106 頁参照。
- (28) 鈴木・前掲注 1「一考察」375-79 頁参照。

- (29) 最大判昭和 56・12・16 民集 35 卷 10 号 1369 頁（大阪国際空港事件）、最判平成 19・5・29 判時 1978 号 7 頁（横田基地夜間飛行差止等請求事件）、鈴木・前掲注 1「一考察」389-93 頁参照。
- (30) 東京高判平成 8・2・28 判時 1575 号 54 頁（ごみ集積所事件）。ごみ集積場からの悪臭等に悩まされており、ごみ集積場の輪番制を提案した原告（控訴人）が、提案に賛成しなかった被告（被控訴人）に対して、本件集積場への一般廃棄物の排出の差止めを求めた事案である。原審は請求を棄却したのに対し、控訴審は、「本判決確定の日から 6 か月を経過した日以降」という始期を付する形で、差止請求を認容した。
- (31) もっとも、このような柔軟な救済措置の可能性いかんは、差制限論全体に共通する問題である。
- (32) 米国の例については、鈴木・前掲注 1「一考察」378 頁。ドイツの法改正については、前掲注 22 参照。なお、ドイツの法改正については、侵害を認めつつ差止めに猶予期間を設けた連邦通常裁判所判決（BGH GRUR 2016, 1031- *Wärmetauscher*）が重要な契機となり、また、改正法案の検討過程で研究者等から金銭的補償を命じる可能性を明記することが提言された結果、現在のような規定が設けられたという経緯がある。
- (33) このような侵害事件については、差止請求権の制限のほかにも、実効性の高い救済措置の検討が必要と思われる。例えば、ドイツでは、非専用品による間接侵害に対する救済措置につき、差止めが否定される代わりに、侵害者に対し、顧客への間接侵害品の提供に当たって特許の存在に関する警告を付すとともに、顧客が直接侵害に当たる方法で当該製品を使用しないことを求める条項を顧客との契約に定めることを要求できるとされている（ラーデマッハ・前掲注 22・217-18 頁）。我が国でも、そのような措置の現行法の下での可能性、及び（仮に現行法では不可能とすれば）立法の必要性について、検討する意義があると思われる。
- (34) 前掲注 1 に挙げた損害賠償関連の論文を参照。
- (35) 特許発明の技術的価値のみに基づいて実施料を算定すべきであり、標準の価値を勘案すべきでないとした裁判例として、米国 CAFC による *Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014) がある。
- (36) 例えば、筆者が参加した国際的なセミナーにおいて、5G の通信規格に関係する複数の特許権者から、「ネットにつながる製品はそれだけの付加価値を得るのであるから、その価値の一部を当然に必須特許権者に還元すべきである」旨の主張がなされていた。
- (37) 最近の例として、2023 年 5 月 10 日付けの英国高等法院判決（*Optis v. Apple* [2023] EWHC 1095 (Ch)）参照。同判決については、鈴木博文「標準必須特許を巡る法的問題に関する一考察—ライセンスのあり方及び紛争解決制度に焦点を当てて—」別冊パテント 31 号掲載予定で紹介する。
- (38) Norman V. Siebrasse & Thomas F. Cotter, "The Value of the Standard," 101 *Minn. L. Rev.* 1159 (2017)。
- (39) *Id.*, at 1229.
- (40) 侵害者利益によって損害額を推定する特許法 102 条 2 項についても、同様である。なお、特許法 102 条 3 項によって算定される実施料相当額については、発明実施前のライセンスの実施料よりも高めに設定されるべきであるとされ、その増額分は「侵害プレミアム」と呼ばれることがある。しかし、侵害訴訟において特許の有効性と侵害の成立が確認された場合における実施料と、それらが不確定な状況下でライセンス交渉をした場合の実施料とを比べれば、前者が高くなるのは理の当然であって、「侵害プレミアム」とはそれ以上の意味を持たないことに留意すべきである（「侵害プレミアム」という表現は、権利者に対する報償ないし侵害者に対する懲罰というニュアンスを与えかねないことから、筆者としてはこの表現の使用を控えている。）。
- (41) 例として、主要国が差止請求権を制限している例や、前掲注 33 で触れたドイツの間接侵害事案における運用を参照。

(原稿受領 2024.10.16)