

特許権はどこまで「権利」か

—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—

東京大学教授（先端科学技術研究センター）

玉井 克哉



目次

はじめに

1. エクィティの伝統と特許権侵害に対する差止め
— eBay 判決の内容
 2. 差止必要論—政策的な根拠と法律論への反映
 - (1) 創業・バイオ産業と特許権侵害の差止め
 - (2) 技術移転機関の立場
 - (3) 定型的差止め許容の法律論
 3. 差止を否定すべき場合—特許権錯雑状況
 - (1) 特許権の錯雑とホールド・アップ
 - (2) 職業的侵害訴訟提起者
 - (3) 差止め否定を支える法律論
 4. 特許権侵害と差止めの可否— eBay 以降のアメリカ特許法
 - (1) 最高裁判決の拘束の範囲
 - (2) 連邦巡回区による判例形成の枠組
 - (3) 4要素基準の適用
 - (4) 合衆国最高裁判決以後の下級審判決
- 結びに代えて—わが国への示唆
.....

はじめに

わが国の法体系上、特許権が「権利」であることに、疑問の余地はない。むしろ、「権利」という用語は多義的である⁽¹⁾。それは、侵害に対して差止請求ができるという意味に用いられることもあれば、いま一つは、侵害に対して損害賠償請求ができる、という意味に用いられることもある。そして、法的に保護される利益の中には、差止請求の根拠にはならないが損害賠償の根拠にはなる、というものがある。たとえば、わが国の判例は、「良好な景観の恵沢を享受する利益」は金銭的な損害賠償請求権の根拠にはなりうるが、建築物の上層階の除去などの差止請求を根拠づけるものではない、と解しているようである⁽²⁾。損害賠償請求権の一般的な根拠である民法709条には、「権利又は法律上保護された利益」が侵害された場合に損害賠償請求できるとあって、差止めまで認められる完全な「権利」のほかに、損害賠償請求だけが認められる「法律上保護された利益」があると読めることが、その根拠になっ

ている⁽³⁾。同様、下級審の裁判例には、有名な競走馬の有する「名声、社会的評価、知名度等から生じる顧客吸引力という経済的利益ないし価値」について「パブリシティ権」が成立するとしつつ、その侵害行為に対して損害賠償請求が認められることはあっても、差止請求を認める余地はない、としたものがある⁽⁴⁾。しかし、特許権に関しては、それが完全な「権利」であることに、疑いの余地はない。特許法100条や102条を見れば、特許権が差止請求権や損害賠償請求権の根拠となることは明らかである。

しかしながら、同じく「権利」であることに疑問の余地がない所有権や人格権と異なり、特許権については、強制実施権（裁定実施権）という制度がある（特許法83-93条）。わが国においては適用例を見ないが、そうした規定は、特許権というものがもともと制約の付された絶対権であることを示しているといえることができる。そして、そのような制約としては、発明の奨励と実施の確保（同法1条、83条、92条参照）という特許法の目的による内在的な制約のほか、特許法以外の法秩序が保護する公益（同法32条、93条参照）に基づく外在的な制約が考えられよう。

このような議論が必要となるのは、特許法の世界の革新をリードしてきたアメリカ合衆国において、特許権の濫用ともいべき病理現象がしばしば見られるためである。発明を実施する意図のない特許権者が、健全な事業を発展させる企業に対し、差止請求とともに高額のライセンス料を要求するというのが、その一つのパターンである。そうした権利行使のため、わざわざ他人の権利を購入する例もあるといわれる。たとえば、バーコードに関する1954年の出願に基づき、20世紀も末になってから特許権を行使したという有名なケースがある。訴訟の場面で特許が執行不能（unenforceable）とされる⁽⁵⁾前に、特許権者は数億ドルものライセンス料を手中にしたと言われる⁽⁶⁾。最近の事例では、北

米で広く普及しているビジネス用携帯端末のブラックベリー (BlackBerry) が特許権侵害に問われたケースでは、勝訴の可能性があったにもかかわらず⁽⁷⁾、被告は、6億ドルもの和解金の支払いを余儀なくされたようである⁽⁸⁾。特許制度の目的が技術の革新と普及を促すことにあるとすると、そうした権利主張を許すのが制度本来の趣旨に適うとは、とても言えない。現行法の運用は、改められるべきである⁽⁹⁾。近年では、少なくとも一部の関係者の間で、そのような声が高まっていた⁽¹⁰⁾。

アメリカ合衆国最高裁が2006年5月15日に下した判決⁽¹¹⁾は、そうした状況を大きく転換した。連邦巡回控訴裁判所が特許法について一般法理と異なる扱いを積み重ね、それを合衆国最高裁が是正するという構図は、これまでも見られた⁽¹²⁾。しかし今回の最高裁判決の影響は、桁外れに大きい。この小稿は、同判決—eBay判決と通称される—とその背景について若干の解説を行うとともに、わが国の特許法についても問題提起を行おうとするものである。

1. エクィティの伝統と特許権侵害に対する

差止め—eBay判決の内容

今回の合衆国最高裁判決は、特許権侵害が認定されても救済として差止め (injunctive relief; injunction) が自動的に命令されるわけではない、としたものである⁽¹³⁾。

その意義を正しく理解するには、わが国との法体系の相違に注意する必要がある。絶対的な「権利」の侵害について差止請求権の発生を当然とする大陸法系諸国とは異なり、コモン・ロー法系の伝統では、権利侵害に対して必ず用意される救済は損害賠償だけで、差止めは状況に応じて認められる補充的な救済手段に過ぎない⁽¹⁴⁾。合衆国最高裁の先例にも、「エクィティの本質は、衡平を実現し、特定の事案につき必要な度合に見合った措置を執るという、大法官の権限にある。硬直性ではなく、柔軟性こそがその本旨である」と説示したものがあつた⁽¹⁵⁾。1952年に制定された現行のアメリカ特許法も、権利侵害を認定した裁判官が「エクィティの原則に従って」差止めを命ずることが「できる (may)」として、この伝統に沿った⁽¹⁶⁾。その下での地域的巡回控訴裁判所の判決にも、それを根拠に、差止めという形態での救済を与えるかどうかは事実審裁判所の裁量 (discretion)⁽¹⁷⁾ だとして、特許権侵害を認定したにもかかわらず差止命令を発出しなかった原判

決を維持したものがあつた⁽¹⁸⁾。1982年に連邦巡回控訴裁判所 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) が設立されると、特許事件の第二審管轄は同裁判所が一手に掌握することとなり⁽¹⁹⁾、それ以前の控訴裁判例は特許法の解釈については意味を持たなくなった⁽²⁰⁾。だが同裁判所も、1984年の判決では、一般論として従前の通念に沿った説示をしており⁽²¹⁾、その後の判決にも、同様の一般論を認めるものがあつた⁽²²⁾。

しかしながら、その後の連邦巡回控訴裁判所の判例は、有効な特許権への侵害があつた場合に差止めを認めるのが当然で、認めないのは例外的な場合に留まる、との方向で発展した⁽²³⁾。たとえば、差止めにより被告の事業が立ち行かなくなるという事情を考慮して差止命令を手控えることは許されない、特許権侵害を基礎に事業を営んだのは侵害者自身の決断であり、侵害行為の継続を差止められることで事業の停廃を来すとしても、それは自ら招いた災いだからである、とする⁽²⁴⁾。事実審裁判所の裁量を認めるという文言とは裏腹に、「いったん侵害が認定されたからには、否定するための十分な理由がない限り、差止めを命ずべきである」というのが、1980年代からの同裁判所の一般的な態度であつた⁽²⁵⁾。今回の合衆国最高裁判決で問題となつた言い回しによれば、特許権侵害に対しては差止めを命ずるのが「一般的な準則 (general rule)」である⁽²⁶⁾。さもないと、「発明の完全な価値 (full value) を市場から回収する主要な手段」を特許権者から奪うことになるからである⁽²⁷⁾。

連邦巡回控訴裁判所のそうした一般論⁽²⁸⁾は、差止めの可否を第一次的に決定する地区裁判所に浸透し、特許権侵害があれば差止めがなされるのが次第に当然視されるようになった。たとえば、訴訟対象たる特許発明が業界内で前々から広く実施された技術だと認定しつつ、差止めにより原告とのライセンス交渉を被告だけでなく他の事業者にも促す効果があるとして、差止めを命じた判決があつた⁽²⁹⁾。最近では、特に裁量判断の基準や理由を示すこともなく、特許権侵害の事実認定から直ちに差止めの結論を導く例も目立っていた⁽³⁰⁾。かくして、特許権侵害があつたにもかかわらず差止めを認めない場合があつたとすれば、それは、公衆衛生、環境保全、あるいは安全保障といった、特許法外在的な「公益 (public interest)」が損なわれるような例外的な事象に事実上限られるようになった⁽³¹⁾。

しかもその「公益」は、実際上かなり狭く解される傾向にあった⁽³²⁾。

チザムの浩瀚な『特許法』においても、終局的救済としての差止命令に関しては、次のような解説が本文でなされているに過ぎない。

「特許権の侵害を認めさせることのできた特許権者には、公益に反しない限り、通常、将来の侵害を予防するため差止命令が与えられる。〔特許権を侵害する〕特定の対象について完全な補償となる金銭的な損害賠償が与えられた場合には、その対象を引き続き使用したり販売したりするのを許容する必要があるので、差止命令が与えられないことがある⁽³³⁾。

この原文は、わずかに55語である。しかもその後半は金銭賠償によって特許権が消尽(exhaust)する場合に関わり⁽³⁴⁾、差止め固有の条件を論じたのは前半のみである。特許権侵害に対して差止めが認められるのがいかに当然視されてきたかが、ここにも表れている。今回の原判決も、その延長線上にある。即ちそれは、「一般的な準則」から離れるべき事情を第一審の摘示する事実から汲むことはできないとして、第一審判決を取消し、事件を差戻すとしたのである⁽³⁵⁾。

今回の合衆国最高裁判決は、これを伝統的な原則に戻し、特許権侵害に対して差止めが認められるかどうかについても、一律の準則ではなく、個々の事件ごとに種々の要素を勘案して決める、としたものである⁽³⁶⁾。もっとも、約一世紀前の合衆国最高裁の判決は、次のように述べていた。

「当裁判所は、特許権者の有する権利の性質から、〔侵害に対する〕救済手段について判断する。この権利が〔特許法の定めるような〕排他的な権利である場合に侵害の差止め(prevention)が必要なことは、多言を要しない。差止め以外のいかなる救済手段といえども、法律が特許権者に与えたこの特別な権利(privilege)を、〔事実上〕奪い去ってしまうことになるであろう。……とりわけ特許に関わる係争については、エクィティ上の裁判管轄権を行使〔して通常の救済手段である損害賠償と異なる救済を〕する十分な根拠がある⁽³⁷⁾。

この部分だけを見れば、差止めをほとんど常に認めてきた連邦巡回区控訴裁判所の先例こそが合衆国最高裁の先例に適っており、今回の判決の方が先例を変

更したのだ、と見えるかもしれない。だが、同じ段落で、最高裁は「しかしながら、当裁判所は、両当事者の利益状況を勘案し、公共の利益に照らして、エクィティ上の権限を行使する裁判所が差止めの救済を控えることが許されるような場合がありうるか否かについては、ここでは立ち入らない」と述べていた⁽³⁸⁾。したがって上記の部分は傍論(obiter dictum)であって、差止命令発給の可否はあくまでエクィティの一般原則に従って判断せねばならないというのが、今回の最高裁判決の前提である。

クラレンス・トーマス裁判官による法廷意見は、差止めを認めるための基準として、通常のエクィティの準則と同じ4つの要素を挙げる。即ち、(i)権利者に侵害を受忍させると回復不能の損害(irreparable injury)を与えるかどうか、(ii)その損害を金銭賠償で填補させるだけでは不適切なのか、(iii)両当事者間の状況を勘案して、差止めという救済がふさわしいか、そして(iv)差止めを命ずることが公益を害しないか、ということである⁽³⁹⁾。連邦巡回区控訴裁判所の従前の判例法が(iv)のみに着目し、(i)~(iii)をほとんど無視するものだったとすれば、それは正しくない。差止命令というのは権利侵害に対して「当然に発給される救済手段ではない」というのが、合衆国最高裁の年来の判例だからである⁽⁴⁰⁾。特許権侵害に対する差止めについて一般と異なる扱いをすべき根拠はなく、やはりこうしたエクィティの「永い伝統(long tradition)」に則って判断せねばならない⁽⁴¹⁾。このような観点から、特に(i)~(iii)を考慮事情として「復権」させ、一般と同様の4要素基準(four-factor test)で判断すべきだとしたところに、その最大の意義がある⁽⁴²⁾。

こうした結論を導く上で、法廷意見は、まったく政策論に触れていない。立論の根拠は、第一に、エクィティの「永い伝統」から大きく外れるような扱いをするには特段の根拠が要るとした自らの判例であり⁽⁴³⁾、第二に、そのような特別な扱いをする議会の意図を特許法の文言から汲み取ることができないことであり⁽⁴⁴⁾、そして第三に、隣接する著作権法においても自動的に差止命令が発給されるわけではなく、エクィティの「伝統」に従った扱いをするのが確定判例になっており、特許法についても同様に考えるべきであること⁽⁴⁵⁾である。これらはすべて、結論の社会的影響やその妥当性を考慮した上で物事を決めるという意味で

の政策論とはほど遠い、純粋な法律論である。法廷意見は、差止命令の発給を否定したヴァージニア州東部地区合衆国地裁の第一審判決と、それを破棄した連邦巡回区控訴裁判所の原判決をとともに批判しているが、その立論も、専ら、両者がエクィティの「伝統」からはずれるという点に根拠を置いており、やはり純粋な法律論に終始している。もっとも、それは、「連邦裁判官というものは……すべての法律違反に対して機械的に差止めを命ずるような責務を負うものではない」との先例の文言⁽⁴⁶⁾から見ても、不自然ではない。また、純粋な法律論のみを根拠に合衆国最高裁が大きな政策的意味を持つ判例を形成する現象は、特許法の他の事項についても見られる⁽⁴⁷⁾。

しかしながら、そのことから直ちに、背後で政策的な考慮が行われていないと考えるとすれば、それは早計である。とりわけ本件に関しては、合衆国最高裁の9人の裁判官が、差止請求権に関する従前の取扱いを転換することの政策的な重要性を意識していなかったとは、考えられない。まず何より、判決に先立って関係者や団体から30もの意見書(amici briefs)⁽⁴⁸⁾が提出されていた。事の性質上法律論に終始せざるをえない当事者の陳述書⁽⁴⁹⁾と異なり、そこでは、連邦巡回区控訴裁判所の判例を維持すべきかどうか、激しく対立する政策論が闘わされていた。そして、今回の判決には、裁判官全員一致による法廷意見のほか、二種類の補足意見(concurring opinion)が付されていた。そこには、対立する政策論が如実に反映していると見られる。一つはジョン・ロバーツ首席裁判官の意見であり、スカーリア裁判官とギンズバーグ裁判官が同調した。いま一つはアンソニー・ケネディ裁判官のもので、それにはスティーヴンス、スーター、ブライアーの各裁判官が同調した。つまり、補足意見を書かなかったのは、法廷意見を執筆したトーマス裁判官ともう1名(アリート裁判官)だけであり、他の7名は、3対4に分かれて独自の意見を付加しているわけである。容易に予想される通り、その方向はかなり異なったものである。法律論に終始した全員一致の法廷意見は、いわば、両者の最大公約数を取ったものに過ぎない。その政策的な含意は、法廷に出された意見書を踏まえつつ、補足意見をも検討することで明らかになるであろう。

2. 差止必要論—政策的な根拠と法律論への反映

(1) 創薬・バイオ産業と特許権侵害の差止め

合衆国最高裁に意見書を提出したさまざまな団体の中で、救済手段としての差止めの必要性をとりわけ力強く説いたのが、アメリカ研究開発型医薬品事業者協会である。その意見書は、「強力で信頼の措ける特許制度には、医薬品産業の存続そのものがかかっている。そしてその中には、特段の事情がない限り特許権侵害に対して差止めによる救済が与えられるとの一般的な準則が含まれる」との言明から議論を始める。次いで、新薬の開発には一品目平均8億ドルもの投資が必要とされており、2013年にはそれが19億ドルにのぼると予測されること、その主たる要因が、平均して5,000ないし1万もの候補物質から5つのみが臨床試験に進み、最終的に連邦食品医薬品局(Federal Food and Drug Administration; FDA)から認可を受けられるのはその中でわずか1つであること、研究開発投資の金額と新薬の発明には明白な相関関係があり、新薬の開発を目指すためには巨額の投資を続けざるをえないこと、そして、そうした投資に見合ったインセンティブを与えるのが特許制度であることを説明する⁽⁵⁰⁾。その上で、同意見書はいう。

「差止めという救済が保護として約束されていることこそ、特許制度というインセンティブの仕組みに本質的なことである。医薬品の分野では、ただ一つの、しかも識別が容易な物質について特許が成立しているのが典型的なあり方である。特許が成立しているか否かを特定物質について調査する費用は比較的安く、予期せぬ侵害を事業者が避けるのは容易である。……そして、いったん侵害の事実が証明された場合には、差止めこそがほぼ例外なく適切な救済である。……新薬開発のための研究開発投資を負担しなくてよいのであれば、成功した新薬の特許権侵害者が模倣するのは容易である。特許権者と比較してごくわずかな費用を負担するだけで模倣品を市場に出し、巨額の利益が得られることになる。差止めは、そうやって特許権者の財産権を利用する行為を未然に防ぐ、適切な手段である。のみならず、〔侵害に対して〕差止めがなされるだろうとの予期があつてこそ、ライセンス交渉に臨む特許権者が、発明の対価としてその完全な価値(full value)を回収す

ることができる」⁽⁵¹⁾。

もし従前の一般準則を改め、事案によっては差止めがなされないということになると、新薬の研究開発投資が直面するリスクは著しく高まり、投資の「プールが干上がってしまう」。それだけでなく、差止めという救済が用意されていることを前提に行われた過去の投資が、見返りを失うことになりかねない。そのようなことは単に不正 (unfair) なだけでなく、将来開発される新薬の点数を減らし、医薬品産業に深刻な影響を与えるであろう⁽⁵²⁾。このように述べる医薬品事業者協会の意見書は、アメリカの主要産業の一つであるパイオニア型医薬品産業が、化学産業などと並んで⁽⁵³⁾、強力な特許制度を大いに必要としていることを、物語るものである⁽⁵⁴⁾。

こうした論調は、「医薬品分野の進歩は、天然自然に起こるものではない」と説き始めるバイオ技術産業協会の意見書⁽⁵⁵⁾とも共通する。もっとも、そちらは、小規模なスタートアップ・ベンチャーにとっての投資の困難さと回収の必要性を、まず強調する。

「バイオ技術企業は、高額でリスクを伴う製品を開発する資金を得るため、民間投資家と企業自身による投資に基礎を置かざるをえない。……[だが]ほとんどのバイオ技術企業は小規模なベンチャーであって、そうした費用に見合った事業収入をほとんど、あるいはまったく得ることができない。それゆえ、労働集約的な研究の資金をまかなうため、そうした新興企業は、民間投資家に資本投下を仰がざるを得ない。現時点では、この分野における研究開発投資の優に98%が、民間部門からの投資によっている。しかしながら、バイオ医薬品というのが極めて不確かなものであるために、民間部門から継続的に支援を得ることは、まったく保障されていない」⁽⁵⁶⁾。

バイオ分野のベンチャー企業にとって民間投資を呼び込むのが死活問題である以上、回収の見込みを与える手段が不可欠である。「バイオ技術企業の主要な資産は、知的財産権、とりわけ特許権である」。特許権こそが、「リスクが高く莫大な費用のかかる研究開発」に投資を呼び込むインセンティブを与える。たとえばある企業は、1991年の創業以来15年間で17回にわたる増資を行い、総計12億ドルを調達したが、それが可能だったのは、たった一つの特許権があったため

である。その企業は、注射器を用いない吸入式のインシュリン投与方法を世界に先駆けて実用化したのが、2006年になってやっとFDAの認可を受けた。そうした例は、枚挙にいとまがない。「バイオ技術企業と投資にとって、特許権の保護こそが企業価値の基礎である。そして、排他権を実効化するため一般に差止めを命ずるとの準則なくしては、そうした企業や他の企業がアイデアを実現するための資金をまかなうだけの投資は、得られなくなってしまうかもしれない」⁽⁵⁷⁾。そのようなことになれば、多くのバイオ企業、特に資金に乏しいスタートアップ・ベンチャーにとって、不確かな権利を実現するため費用のかかる訴訟を提起することなど困難となり、投資に見合わない金額で侵害者との和解に応じざるをえないであろうし、またそもそも、技術を特許出願せず、営業秘密に留めておいたり、秘密裡のライセンス交渉が完結するまで出願を遅延させたりする誘惑が強まるであろう。「かくては、新規なアイデアを公共の財産 (public domain) に変えるという特許制度の基本的な目的と、まったく背馳する結果となってしまう」⁽⁵⁸⁾。技術のみが資産である小規模なベンチャー企業が、市場で大企業と対等に競争できるはずがない。市場における競争の結果として勝敗が明らかとなった後では、ベンチャー企業が投資を呼び込むのは困難であり、その存続すら危うくなるであろう。いかに法的な権利があるといってみても、競争相手である大企業に買収されてしまえば、すべて画餅に帰してしまう。とすれば、事後的な損害賠償のみでは、たしかに救済として不十分である。バイオ技術産業協会の意見書は、法政策的に特に差止めが必要とされる場合を、よく表していると言えよう。

(2) 技術移転機関の立場

バイオ系ベンチャー企業の立場がこのようであるとすれば、しばしばその中核技術を創出する基盤となる大学、特にその技術移転組織が同様の立場を採るのは、自然なことである。事実、ウィスコンシン大学、イリノイ大学、カリフォルニア大学連合など多くの著名大学の技術移転機関や大学技術管理者協会 (AUTM) が連名で提出した意見書は、そのような見方を裏書きする。それは、バイ＝ドール法 (Bayh-Dole Act) による技術移転促進政策が目覚ましい成果を挙げたことを声高に述べたうえ、自ら特許発明を実施しない大学の

ような組織は、差止命令が用意されているからこそ民間企業などがライセンス交渉に臨むのを期待できるとして⁽⁵⁹⁾、次のように述べる。

「民間企業の中でも主要なライセンス先は、費用も時間もかかる特許訴訟を遂行する能力も意欲も大学にはない信じているが、それもあながち理由のないことではない。差止命令がテコにならないければ、潜在的なライセンス先は、ライセンスを受けるより意図的な (willful) 侵害を行う方が経済的に有利だと結論を出しかねない。現にライセンスを受けているのが中小企業で、侵害者が市場の支配を目指すような[大企業である]場合には、そうした賭けに出る方が、むしろ適切だということになるであろう。大学の技術移転に与える影響は深刻であり、イノベーションとそれによる公衆の利益にも、逆効果をもたらしかねない。差止めが可能であってこそ、アカデミックな部門がそうした結果にさらされることが防止できるのである」⁽⁶⁰⁾。

大学発の技術に基盤を置く知識経済の進展は、差止めという救済なくして達成されない。バイ＝ドール法の成果として、すべての州が「大学とはイノベーションと経済発展のエンジンであり、ベンチャー企業を創出する土台である」と考えるようになった。既にシリコン・ヴァレー、サン・ディエゴ地区、ボストン近郊、ワシントン DC 周辺、そしてアトランタ地区では、それが実現している。だが、それには権利の排他性が不可欠である。「大学が侵害を差し止めることができなければ、スタートアップ・ベンチャーなどのライセンス先が繁栄し、経済に対して望ましい効果をもたらすことなど、不可能である」。それは、医療用の製品、即ち医薬品と医用機器について、とりわけ重要である。「医療用製品には厳しい規制が課されており、永年に及ぶ開発期間と数千万ないし数億ドルに及ぶ開発経費を要する」からである。過去 15 年間に FDA の認可を得た医薬品のうち約 39% が医薬品産業の外に由来するものであり、そのうち 24% は大学など公的研究機関による。大学が取得した特許権に関して差止めの救済が得られなくなれば、そうしたことは不可能になるであろう。そう意見書は結んでいる⁽⁶¹⁾。

(3) 定型的差止め許容の法律論

こうした政策的な立場は、法律論としては、現状の

維持、即ち特許権侵害に対する差止命令の発給を「一般的な準則」だとする連邦巡回区控訴裁判所の判例への支持に結びつく。それには、二つのタイプがある。

第一は、一般的なエクィティ法理における 4 要素の枠内で、自動的な差止命令の発給を正当化するものである。即ち、(i) 排他的権利である特許権の侵害を継続させるのは、通常、特許権者に対する回復不能の損害 (irreparable injury) である、(ii) 救済を損害賠償のみに限ると継続的な侵害に対して何度も訴訟を提起せねばならないし、「合理的な実施料」によって賠償額を算定するのは強制実施権を設定するのに等しいから不適切である、また (iii) 侵害者が善意 (good faith) で多額の投資を行ったため差止命令が不相当に大きな損失をもたらすといった特段の事情がない限り、司法の場で有効性と侵害が認定された特許権者には、差止めの救済を与えるのがふさわしい、とする。そして、(iv) 差止命令と公益の関係については、連邦巡回区控訴裁判所の判例も考慮事情としているのであり、その通りで差し支えないとする。同裁判所の判例はそうした観点から正当化できるのであり、明示的に 4 要素を引用していないとしても、そのことから直ちに違法とするにはあたらない、とするのである⁽⁶²⁾。

第二のタイプは、こと特許に関しては権利侵害に対して差止命令を発給するのが永年にわたる実務慣行だったのだから、一般的なエクィティの準則とは別個に従前の扱いが正当化される、というものである⁽⁶³⁾。それによると、特許権の排他性を強調する説示は、既に 19 世紀前半の合衆国最高裁判決に見られる⁽⁶⁴⁾。また、差止めは建国当初から特許権侵害に対する救済手段として認められており、19 世紀末の合衆国最高裁判決もそれを認識していた⁽⁶⁵⁾。差止命令が最も適切な救済手段だとした前述の 1908 年の判決も、その延長線上にある⁽⁶⁶⁾。それゆえ、「特許法は発明者の利益と一般公衆の利益を 100 年以上にわたって成功裡にバランスさせてきた。ごくごく慎重な検討なくして、その修正を図るべきではない。声高に語られる特許権侵害者たちの狭い利益に資するような修正については、特にそういえる」⁽⁶⁷⁾。エクィティ一般はともかく、特許権侵害に関しては当然に差止めを認めても差し支えない、というのである。

ロバーツ首席裁判官の補足意見は、法廷意見に同調するのであるから、むしろこれらと同じではない。し

かしその展開する法律論には、この二つのタイプの混淆した考え方を、明らかに認めることができる。とりわけ同補足意見の次の部分は、連邦巡回区控訴裁判所の判例との連続性を、明らかに意識している。

「遅くとも 19 世紀の初頭から、裁判所が特許権の侵害を認定した場合には、ほとんどの特許訴訟において差止めによる救済を認めてきた。こうした『エクィティ実務の永い伝統』も、何ら意外なものではない。なぜなら、金銭的な救済は特許権者の意思に反して侵害者に発明の実施を継続することを認めるのであるため、それだけで排他的な権利を保護するのは困難であって、そのため多くの場合、エクィティの伝統である 4 要素基準の最初の 2 要素が満たされるからである」⁽⁶⁸⁾。

それにもかかわらず同裁判官らは法廷意見に同調しており、連邦巡回区控訴裁判所の原判決を破棄すべきだとの立場である。だが、次のように、その間の相違はかなり小さい。

「もとより、法廷意見もいう通り、こうした歴史的な実務慣行というのは、当然に差止めを求める権利を特許権者に与えるわけではないし、差止めを命ずる一般的な準則なるものを正当化するものでもない。連邦巡回区自身も、これを認めている。しかし同時に、確立した 4 要素基準に従ってエクィティ上の裁量を行使するということと、まったくの白地 (clean slate) の上に判決を書くということの間には、違いがある。『裁量というのは何をしてもよいということではない。そして、法的規準に則って裁量を制限することにより、等しきものを等しく扱うという法と正義の基本原則に近づくことができる』のである。そうした基準を識別し適用する段になれば、他の分野と同様、この分野でも『歴史の一頁は論理の一冊に相当する』のである」⁽⁶⁹⁾。

この意見は、原判決の誤りを一般論として認めつつも、伝統的法理の下で従前の扱いにかなり近い線で運用がなされることを主張している、といえよう。

3. 差止を否定すべき場合—特許権錯雑状況

(1) 特許権の錯雑とホールド・アップ

連邦巡回区控訴裁判所の判例に正面から反対する立場は、当然ながらこうした政策論や法律論を認めない。

それは、特許権の輻輳 (patent thicket)⁽⁷⁰⁾ をまず大きな論拠として、特許権侵害が認定されても差止めを命ずべきでない場合が少なくないと主張する。それは、他人の特許発明を実施するには常に権利者から事前の実施許諾を得るべきだとの特許制度の古典的な枠組みが、もはや機能しないというのである⁽⁷¹⁾。

ビジネス・ソフトウェア・アライアンス (BSA) など 4 団体連名の意見書は、事態をわかりやすく淡々と記述する点で、多くの意見書の中の白眉である。BSA は、アドビ、アップル、ボーランド、シスコ、マイクロソフトといった名だたるソフトウェア企業が構成する団体である。それはまず、技術複合的な製品開発の実態から議論を始める。

「ハードウェアやソフトウェアの企業が新製品を企画している段階で特許権侵害の危険性に気づけば、企業には、特許された問題の技術を迂回するか実施許諾を得るという選択肢がある。その時点では、実施許諾にかかる費用〔即ちライセンス料の金額〕は、技術的迂回の相対的な困難さと潜在的な損害賠償請求の強さに応じて決まるはずである。大ざっぱに言って、技術的迂回の難しい強い特許からは相対的に高額なライセンス料を要求できるのに対し、技術的迂回の容易な弱い特許はそうでない。」⁽⁷²⁾

事前の段階で他社の特許に気がつけば、何ら問題はない。ライセンス交渉は、通常のビジネス上の取引である。特許制度は、こうした健全なライセンス交渉が成り立つことを前提としているといえよう。だが、タイミングが合わないと、事態は極めて面倒になる。

「ビジネスの観点からいって状況が劇的に変わるのには、企業が新製品を出荷したり研究開発に相当な時間と費用を投資してしまった後で、特許権侵害の主張がなされるときである。その時点になると、既に組み込まれた技術を当初に遡って迂回するというのには、相当な費用と、無駄と、遅延をもたらすことになる。……その結果、企業には、侵害したと主張される特許の実施許諾を受けるよう、強烈な圧力がかかることになる。……〔特許権侵害に対して〕差止命令が常に出る、またはほとんど常に出るということになると、潜在的な侵害訴訟の原告は、技術実用化企業に対し、〔技術的迂回による〕 sunk・コストと差止命令を受け

た場合の損失を反映したライセンス料を要求できることになる。侵害が認定されれば自動的に差止めが命ぜられる以上、特許の対象たる技術が製品全体から見ればほとんど意味のない一部に過ぎず、技術実用化企業が『早い段階であれば容易に迂回発明を創出できた』ような場合にさえ、〔ライセンス〕交渉におけるこうした極端な不均衡が生じることになるのである⁽⁷³⁾。

これは、「法と経済学」でいう「ホールド・アップ (hold up)」問題である⁽⁷⁴⁾。たとえば半導体製造装置の場合、使用技術を変更することになれば、「いかに小さな改変であっても、装置を使用するほぼすべてのユーザについて再評価が必要となり、ユーザの製品に装置の改変が影響しないことをチェックするため、すべてのユーザが数ヶ月の作業を要する」ことになる。同様、ソフトウェア製品のサブ・ルーティンを改変すれば、他の部分に予期せぬ影響をもたらさないことを確認するため、「デバッグ」作業に相当の手間を取らねばならない。それは当然、顧客の使うアプリケーション・ソフトにも影響する⁽⁷⁵⁾。

もちろん、重要な特許を事前に発見できなかったのがメーカーの落度によるのであれば、「ライセンス交渉における極端な不均衡」が生じたとしても、自ら招いた災いといえよう。それはまだ、特許制度の古典的モデルの枠内にある。そして、そのような事態を招かないような自衛策が、ないわけではない。BSA 意見書の次の言明は、メーカー相互間で自生的に発展した、クロス・ライセンス契約という商慣行の、重要な機能を物語る。

「コンピュータとソフトウェアの事業者はこうしたリスクをよく意識しており、知的財産権について相互に利点のある〔包括的な〕ライセンスを与えることでリスクを低減させ、特許侵害訴訟に基づく威迫による事業への破滅的な打撃を避けることが、産業全体での慣行となってきた。〔この産業では〕技術は漸進的に発展するものなので、こうしたクロス・ライセンス契約は、製造企業にも研究開発企業にも一般的に極めて有意義である」⁽⁷⁶⁾。

だが、クロス・ライセンスも完全な解決策とはならない。「潜在的に意味のある特許の件数が数百や数千に上り、幾百もの特許権者がいるような場合に、包括的なクロス・ライセンス契約を締結するのは、単純に

不可能」だからである⁽⁷⁷⁾。ソフトウェア産業においては、さまざまな特許権が錯雑し輻輳しており、そのすべてに注意を払うのは、不可能だというわけである。事態は、エレクトロニクス産業でも同様である。別の意見書は、DVD プレーヤーのような比較的単純な製品ですら 300 以上の特許権についてライセンスが必要だと指摘する⁽⁷⁸⁾。まして複雑で先端的な製品の場合、事前のライセンス交渉によって必要な技術を揃えるという古典的モデルを成り立たせるのは、ほぼ不可能である⁽⁷⁹⁾。不可能事を前提にしたモデルで差止めの危険にさらされるというのは、酷ではないか⁽⁸⁰⁾。これが、BSA 意見書の第一の論拠である。

「自動的な差止めという連邦巡回区の基準には、技術実用化企業が特許侵害訴訟の標的となった場合に、〔不本意な〕和解を強要する効果がある。特許が無効または実施不可能な場合であってすら、和解に応じざるをえない。ハードウェア企業であれソフトウェア企業であれ、陪審審理の結果不利な認定がなされると、その当然の結果として製品の販売を差止める命令が出される危険には、耐えられるものではない。そうした状況では、法外な〔金額のライセンス料を支払う〕和解に応ずることが、合理的なビジネス判断ということになるのである」⁽⁸¹⁾。

かくて、特許権錯雑状況 (patent thicket) においては、ホールド・アップ問題の発生が避けられない。そして、もともとは無効と疑わしい特許であっても、いったん「法外な金額での和解」がなされれば、それを証拠に有効性を主張し、次々と別の企業にライセンス交渉を持ちかけることができる。これは、ソフトウェア産業にとって害悪となるだけではない。産業全体の蒙る経済的損失は、必然的に製品価格に転嫁される。いまや IT を使わない産業などないので、他の産業や消費者にとっては第二の租税に等しいものとなる。のみならず、将来的に法外なライセンス料の支払いが見込まれることは、技術革新への投資意欲を冷やすことになる。それは即ち、経済全体への悪影響にほかならない⁽⁸²⁾。BSA の意見書は、このように結論づけている。

(2) 職業的侵害訴訟提起者

こうした状況をいつそう深刻にしているのが、自ら実施する意図なく特許権を取得し、侵害訴訟の威迫に

よって高額の特許料を獲得する、一種のプロの存在である。「職業的特許訴訟提起者 (professional patent litigant)」、「特許訴訟屋 (patent litigation firm)」、「特許権行使会社 (patent assertion company)」、「非実施事業体 (non-practicing entities; NPEs)」、「特許ゴロ (patent troll)」など、呼び名はさまざまであるが、自動的な差止めという連邦巡回区の判例が、その種のプロによる制度の濫用を助長していることを、多くの意見書が指摘している。そうした「企業」は、他の企業から特許権を購入し、他企業に対して行使するためにのみ保有する。倒産した企業から安価に仕入れることも多い。特許訴訟を提起することが、その事業である⁽⁸³⁾。「こうした訴訟屋は、自らの特許を実施したり、自らの特許を土台に製品を開発したり、あるいは技術革新を目指す企業にライセンスを与えようと努力したりはしない。そうでなく、類似の技術を独自に開発した企業を見つけ出し、訴えるか、訴えたと脅してライセンスを強要しようとするのである」⁽⁸⁴⁾。訴訟そのものが、そのビジネスの一部である。「特許権行使会社には、技術の発展や実際の配備など眼中にない。その代わりに努力を向けるのは、交渉力の強化である。交渉のターゲットは、自らがおよそ意図したこともないような〔特許発明の〕実施を実現している会社である」⁽⁸⁵⁾。

かくして訴訟がビジネスの一部である以上、訴訟の対象や時期を選択するのは、最も重要な戦略的判断だということになる。「特許訴訟屋が下す唯一の戦略的判断は、最も裕福で相手とする価値の高いターゲットを探すことである。……〔そして〕典型的な特許訴訟屋は、ターゲット企業が製品を市場に出したり、標準化機関によって標準化が完了するまで、特許権侵害に対して権利を行使しない。その動機は単純である。特許権を行使する価値を極大化するためである」⁽⁸⁶⁾。数多くの意見書から、怨嗟と憤懣のニュアンスを汲み取ることは難しくない。「特許ゴロ」は「特許発明を事業にするのではない。特許権を事業にするのである」⁽⁸⁷⁾。

「職業的特許訴訟提起者」ないし「特許ゴロ」が問題なのは、クロス・ライセンスなど、全体的な産業の発展を前提にした合理的な解決策が採り得ないことである。彼らはクロス・ライセンスに関心がない。なぜなら、特許発明を使用した製品を市場化する事業など、およそ眼中にないからである⁽⁸⁸⁾。「クロス・ライセンス契約の申込みと『相互確証破壊』の脅威も、特

許ゴロが非常識な要求を突きつけるのを諫止できない。特許ゴロは、『非実施事業体』だからである」⁽⁸⁹⁾。それゆえ、「ホールド・アップ問題」における「法外なライセンス料」というのは、例外的な現象として生ずるのではなく、まさに事業目的として追求されることになる。最近の法改正にもかかわらず、サブマリン特許問題も完全には解決していない。特許ゴロたちは、当初は狭いクレームで出願しておき、出願公開後にクレームを拡張する補正をするなどの手管を駆使するからである⁽⁹⁰⁾。

このような見地からは、特許権侵害に対して自動的に差止めがなされるという準則は、極めて大きな問題である。「多くの非実施事業体にとって、付加価値は〔事業活動ではなく〕訴訟過程での和解からもたらされる。〔事業会社に〕それを強制するのが、生産を止め事業場を廃墟にするような裁判所の命令を獲得するぞ、との脅しである」⁽⁹¹⁾。従前の連邦巡回区控訴裁判所の判例は、そうした特許ゴロの立場を、著しく有利にする。「自動的に差止め命令が出るという準則が、これほどに洗練された職業的侵害訴訟提起者に、さらに金棒を与えてしまう」⁽⁹²⁾。それは、技術革新に貢献せず生産活動も営まない特許ゴロを優遇し、生産的な事業活動に寄生し、不当な利得を搾り取るよう奨励するものだ⁽⁹³⁾、というわけである。

対象となった特許が既に確立した標準となっている場合、とりわけその影響は甚大である⁽⁹⁴⁾。「差止め命令による威迫が、膨大な〔金額の〕和解を勝ち取るための良い道具となる」⁽⁹⁵⁾。そうした事態は、多くの分野で生じうる。「20世紀は標準化が拡散する時代であった」⁽⁹⁶⁾。最もよく知られているのは本稿冒頭で挙げたレメルソン財団のバーコード特許であろう。とはいえ、とりわけ問題が深刻なのは、産業全体が標準化に構造的に依存しているネットワーク産業⁽⁹⁷⁾、即ち通信、IT、コンピュータの業界である。ノキアが述べる次の意見は、リスクの高い事情をよく物語る。

「技術標準というのは、しばしば長い年月がかかるものなのである。たとえば、〔携帯電話の〕GSM規格の開発は1982年に始まったが、規格に適合した製品を市場に出すにはほぼ1991年になるまでかかった。〔そうした場合〕特許権侵害を避けるため製造事業者や規格標準機関がいかにか苦心していても、相互運用性に関わる規格に不可欠

な特許〔が漏れていること〕を製造事業者が発見するには、かなりのタイム・ラグが生じてしまう。規格が成立してから規格に関わる特許が見つかるといったことも起こりうる。……〔そうした場合、〕特許権侵害が発見された時点では、規格に準拠した産業にとって、特許権侵害を避けるため規格を変更するというのは、途方もない費用がかかる。そして、たとえ規格を変更できたとしても、製造事業者が製品のデザインを変更し、製造設備装置の改編を行うには、さらに追加的な費用がかかってしまうのである⁽⁹⁸⁾。

同様に、IBM の意見書はこう述べる。

「〔技術〕標準に広汎に依存してしまっている状況下では、特許権侵害を理由とする差止めは……、それを以て事業を営んでいる企業にまで深刻な影響を及ぼしかねない。汎く普及した標準に関連して重要な投資が累積している場合には、標準の使用差止めについての単なる脅迫ですら、痛烈な打撃となる。……そうした影響はあまりに深刻なので、ただ単に特許権の権利範囲に含まれる可能性があるというだけで、標準化の努力が頓挫したことがあるほどである⁽⁹⁹⁾。

実際、政府や事業者団体が公的に標準とした技術が差止められると、極めて深刻な事態をもたらす。たとえば、1996年、Datapoint社は、自社の特許権を侵害しているとして、“Fast Ethernet”と呼ばれる規格を使用する多数の技術実施企業に対し、訴えを提起した。それは非侵害を理由に2002年の控訴審判決で終結した⁽¹⁰⁰⁾ものの、訴訟係属中に同社は倒産し、Dyncore Holdings社が特許権を購入した。そして、“IEEE 1394”と呼ばれる別のシリアル・バス規格が同じ特許権の侵害だと主張して、2001年にフィリップス、2003年にソニーを相手取って侵害訴訟を提起した。当該特許発明はLANに関わるもので、シリアル・バスとはまったく別のものであったため、両社はライセンス契約に応じなかったものと推測される。その訴訟でも非侵害の主張が認められたため、結果は被告両社の全面勝訴に終わった⁽¹⁰¹⁾。そこでは、前訴のクレーム解釈に拘束力（collateral estoppelによる）があったため問題が小さかった⁽¹⁰²⁾ことが、有利に働いたものと思われる。しかし、そうでないような状況では、その種の特許権行使は、ゆゆしい問題となりうる。

以上を要するに、マーク・ラムレー教授（スタンフォード大学）ほか52名の知的財産法学者の連名による意見書の表現を借りれば、「複雑な製品のごく一部が侵害していることを根拠に侵害者をホールド・アップし、製品の付加価値の中から特許権の貢献分に値するのよりはるかに多くの取り分を搾り出すべく、差止めの威力を背景に迫る」ような特許権者の行為は許されるべきでない⁽¹⁰³⁾であり、侵害に対して常に差止命令を下すという実務は、それをいっそう容易にするから好ましくないのである。

(3) 差止め否定を支える法律論

ケネディ裁判官など4裁判官の補足意見は、こうした政策論を背景に展開されている。それはまず、ロバーツ裁判官の補足意見に対する、次のような手厳しい批判から始まっている。

「従前の事例で差止めを命ずるのがほとんど当然のパタンとなっていたとしても、それは、これまでにありがちな文脈で〔伝統的な〕4要素基準を判断した結果生じたものに過ぎない。したがって、歴史的な実務慣行に学ぶのが最も有益で示唆に富むのは、事件の状況が、従来裁判所が臨んできたのと類似する場合〔のみ〕である⁽¹⁰⁴⁾。

「歴史の一頁が論理の一冊に相当する」のは歴史的状况が変わらない場合だけであり、事態が変われば対応も変えねばならない、というわけである。では、状況が「変わった」と言えるとするれば、それはなぜか。ケネディ裁判官が挙げる根拠は、まさに、「職業的特許訴訟提起者」ないし「特許ゴロ」の跳梁である。

「商品を製造し販売するためではなく、何よりもライセンス料を稼ぐため特許権を利用する組織が、いまや一産業にまで発展してきている。そうした組織にとって、差止命令や、それに違反した場合に予定される厳しい制裁というのは、特許〔発明〕の実施許諾を購入しようとする企業に法外な（exorbitant）ライセンス料を持ちかけるための交渉道具にほかならない。特許発明が企業が生産しようとする製品のごく小さな部分に過ぎないのに、差止めの脅威が単に交渉での不当なテコに使われる場合には、コモン・ローによる〔通常の救済手段である〕損害賠償で侵害に対する救済として充分で、差止めは公益に適ったものといえない

ということがありうる⁽¹⁰⁵⁾。

だからこそ、事実審裁判所は、特許権の果たす機能が従前の状況と異なってきたことを念頭に置かねばならない。

「特許法の認める差止めに関して〔広い〕エクィティ上の裁量を〔改めて〕認めることにより、特許法の分野で急速に法が発展し技術が革新されるのに裁判所が適合していくことが、容易になる。いまや〔事実審を所掌する〕地方裁判所が、自らが現に直面する事件の状況に〔ほぼ自動的に差止めを命ずるといふ〕従前の実務が適っているかどうか判断すべきだと理解せねばならないというのは、そうした事情によるのである⁽¹⁰⁶⁾。

ケネディ裁判官とそれに同調した他の3名の裁判官にとって、古来のエクィティの原則を強調することは単なる伝統回帰ではなく、「職業的特許訴訟提起者」ないし「特許ゴロ」の跋扈という新たな病理現象に特許法を柔軟に対応させる方策だというわけである。

4. 特許権侵害と差止めの可否 — eBay 以降のアメリカ特許法

以上のように、今回の合衆国最高裁判決は、かなり異なった二つの立場のいずれからも是認されるような、最大公約数的な内容である。その法廷意見が政策的含意をまったく示さず、純粋な法律論に終始しているのも、不思議ではない。ケネディ裁判官ほか4名の意見がさらに1名を加えることができれば、それは、より内容の明確な多数意見となりえたかもしれない。だが、現実にはそうならなかったのであり、法廷意見は、多義的な解釈を許すものとなった。

(1) 最高裁判決の拘束の範囲

とはいえ、その意味するところの大きな外枠は明確である。法廷意見は連邦巡回区の原判決を破棄するとともに、ヴァージニア東部地区の第一審判決も是認できないとした。第一審判決の理由は、こうであった。(i) 特許権者が自ら事業活動を営んでいないことは、差止めが得られないと「回復不能の損害」を蒙るわけではないことについての「重要な積算要素」であるうえ、予防的差止命令を申し立てていないこともそのことを裏付ける。(ii) 特許権者がライセンスを申し出ているという事情から、他の多くの事件と異なり、本

件では金銭的な賠償のみで救済として適切だと判断に傾く。(iii) 特許権は排他権であるから差止めを命ずるのが一般的には公益に資するが、本件もその一つであるビジネス方法特許には種々の問題がある上、特許権者が本件特許の実施を意図しておらず、本件特許が公衆に裨益したこともないことからすれば、差止めが公益に適するかどうかは中立というべきである。そして(iv) 一方で本件特許が有効であり、被告が背信的に(willfully) 侵害したということを勘案しても、他方で、原告会社の唯一の存在目的が本件特許のライセンスと侵害訴訟の提起であり、技術革新や事業経営は目的としていないこと、差止めを命じてみても被告は迂回を図るだけで迂回後の技術について再度、再々度の訴訟が延々と継続すると予想されること、また被告が侵害を継続した場合に増額賠償を命ずることも考えられることからすれば、両者の比較衡量は被告側に傾く⁽¹⁰⁷⁾。

法廷意見がこれを不適切とした理由は、自ら事業活動を行わず専らライセンス業務に専念するというだけで特許権者が差止めによる救済を得られないとすれば、連邦巡回区と逆方向での「一律の準則(categorical rule)」に陥ることになるというものである。「たとえば、大学の研究者や独立の発明家のように、特許権者の中には、自ら市場に成果を出すため資金面で苦勞するよりは他にライセンスするのを望む者もおり、そうした行動は合理的である⁽¹⁰⁸⁾。大学は発明を創出はするが、自ら実施せず、ライセンス活動のみを行う。かといって、「特許ゴロ」同様に特許権侵害を甘受せねばならない理由はない。大学の技術移転機関が提出した意見書はバイ＝ドール法以降の実績を強調していたが、それに応えた説示といえる。また、法廷意見が、大学に加えて「独立の発明家」を挙げているのも注目に値する。これは、真摯に発明し、社会での実用化を望む個人発明家が不利に扱われるわけではないことを明示した。当然、研究開発のみに事業を特化させ、発明を自ら実施しないで専らライセンス供与に専念する企業についても、同様に考えてよいであろう⁽¹⁰⁹⁾。単に不実施を続けただけで差止めが得られなくなるわけではないということは、1908年の合衆国最高裁判決も述べていた⁽¹¹⁰⁾。最大公約数的で解釈の余地が大きい法廷意見についても、この大枠は明確である。

(2) 連邦巡回区による判例形成の枠組

こうした大枠の中でアメリカ特許法が進む方向については、今回の合衆国最高裁判決を先例として管理するのが連邦巡回区控訴裁判所だ、ということが重要である。合衆国最高裁がフル・オピニオンの判決を出すのは、年間 100 件程度に過ぎない。その中での特許事件は、ここ数年増加傾向にあるとはいえ、年数件に過ぎないのが普通である。これまでも専門裁判所としての連邦巡回区控訴裁判所の「制度的バイアス」が問題視されたことがあったが⁽¹¹¹⁾、それを合衆国最高裁が不断に是正するということは、考えられない⁽¹¹²⁾。他方で、差止めの許否に関して事実審が裁量を行使したとき、上訴がなされれば連邦巡回区控訴裁判所が常にその適否を判断することになる。つまり、今回の最高裁判決のメンテナンスをするのは、連邦巡回区である⁽¹¹³⁾。

連邦巡回区控訴裁判所が今後形成する判例法の内容を的確に予想するのは困難であるが、手がかりを与えるのは、予防的差止命令 (preliminary injunction) の扱いである。予防的差止命令とは、本案審理による権利関係確定の前に本案での救済に先立つ仮の救済措置として行為の差止めを命ずることをいうが、エクィティ上の補充的な救済手段の一つであり、本案での差止命令 (区別して permanent injunction という) と本質を同じくすると観念されている⁽¹¹⁴⁾。合衆国最高裁は、一般論として、「予防的差止命令を発するかどうかの基準は本案での差止命令と本質的には同じであり、ただ本案での勝訴に代えて本案勝訴の蓋然性が要素となる点のみが異なる」としてきた⁽¹¹⁵⁾。連邦巡回区の従前の判例も、本案での差止命令は独自の「一般的な準則」に従って命ずるとしながら、予防的差止命令については、本案での差止命令と考慮要素がまったく異なるとして、基本的には、伝統的な 4 要素基準を適用するとしてきた⁽¹¹⁶⁾。そして今回の最高裁判決を受けた最近の判決では、両者の要素が基本的には同じだという前提で、予防的差止命令について事実審の判断を審査するとしている⁽¹¹⁷⁾。それゆえ、今後は、本案での差止命令の可否についても、事実審が「適切な裁量」を行使したかどうかという観点から、判断基準を形成していくものと思われる⁽¹¹⁸⁾。そして、従前の同裁判所の判断のありようからすれば、最高裁判決の枠組が許容する範囲で、差止めを否定する必要性が大きい場合のみそうする、ということになるとと思われる。

(3) 4 要素基準の適用

以上を前提に、今回の合衆国最高裁判決が提示した 4 要素をいま改めて提示すると、次のようである。

- (i) 侵害行為を継続させた場合の権利者の回復不能の損害 (irreparable injury)。
- (ii) 金銭賠償のみを救済手段とすることの不適切性 (inadequacy)。
- (iii) 差止めの許否による両当事者間の状況の衡量 (balance)。
- (iv) 差止めを命ずることが公益 (public interest) を害さないこと。

これを見ると、(i) と (ii) は、ともに特許権者に侵害を受忍させるのが酷かどうかを問うわけであるから、要するに同じことのように思われる。事実そうした見方は、同判決以降の判決にも⁽¹¹⁹⁾、学説にも⁽¹²⁰⁾支持される。最高裁判決を受けた連邦巡回区控訴裁判所の最近の判決も、予防的差止命令についてはあるが、(i) と (ii) を一体的な判断要素としている⁽¹²¹⁾。最高裁の先例自身、これらは別個独立に判断すべきではなく、(i)–(iii) は「権利侵害への救済として差止めまで認めないと事案の解決に不適切か」という観点から総合考慮すべきだとしている⁽¹²²⁾。

他方、(iv) はこれらと性質が異なる独立の要件だというのが、従前の合衆国最高裁の扱いである。そして、その判断にあたっては、当の差止命令の根拠となるべき制定法の立法目的を考慮するというのが、一般的な判断手法である⁽¹²³⁾。したがって、そこで考慮すべき事情の中には、公衆衛生や環境保全といった特許法に外在する公益のほか、ほかならぬ特許法自身の円滑な機能を確保するという内在的公益が含まれるのが、むしろ自然である。

では、これらに照らして、特許権侵害があるにもかかわらず差止めを否定する必要性が大きいのは、どのような場合か。それを判断するには、今回の合衆国最高裁判決を導いた原動力が、(a) 特許権錯雑状況 (patent thicket)、(b) ホールド・アップ問題、そして (c) 職業的侵害訴訟提起者 (「特許ゴロ」という新たな状況にあったことを、考えるべきである。管見の限り、30 に及ぶ意見書の中で、従来連邦巡回区の判例を批判する政策的な根拠は、これらのほかにはなかった。またそれが、エクィティの柔軟性による比較的大きな変化を望むケネディ裁判官の補足意見に反映しているこ

とも、先に見たとおりである。事情をあえて単純化するならば、

(a) 特許権錯雑状況 (patent thicket)

(a-1) 一つの製品に多数の発明が複合的・重畳的に実施されていて、

(a-2) すべてを予めチェックして侵害を回避することが不可能または著しく困難であり、

(b) ホールド・アップ問題

(b-1) 権利行使の段階では既に製品化や規格化がなされているか、あるいは既に大規模な投資がなされていて、

(b-2) 特許発明の実施が差止められると技術的迂回のため侵害者が大きな経済的打撃を受ける事情があり、

(c) 職業的侵害訴訟提起者

(c-1) 特許権者に自ら事業化する意図も技術革新を継続する意図がなく、

(c-2) 差止めをしなくとも特許権者やライセンス先が市場で築くべき独占的地位が害されるなどの実質的な損害がない

ような場合には、差止めを否定する政策的な必要性が大きいといえよう。

このような考え方は、歴史的慣行を重視し、大きな変革を疑問視するロバーツ首席裁判官の補足意見のような立場からも、是認できるように思われる。即ち、差止めを認めないと特許権の排他性が損なわれるので、先の4要素のうち(i)と(ii)が通常充足されるというのが、同補足意見の示唆であった。だが、上記(a)-(c)が成り立つような場合は、そうとはいえない。そうした場合、何より、特許権者の利益は金銭賠償によって十分に填補できる。それゆえ、「権利侵害への救済として差止めまで認めないと事案の解決に不適切である」とは考えられない。他方で、典型的な医薬発明のように、一つの発明によって一つの製品が成り立つような古典的なケースでは、これらの要素はいずれも成り立たず、4要素のうち(i)-(iii)がほぼ常に充足される。また、大学技術移転機関や独立の個人発明家については(a)と(b)が成り立つ可能性があるが、(c)が成り立たない⁽¹²⁴⁾。だとすれば、従来の連邦巡回区の判例を維持することを主張していた立場の政策的な根拠も、満たされるわけである。

これを大ざっぱな産業分類でいえば、エレクトロニ

クス、ソフトウェア、情報通信といった、一つの製品に極めて多数の特許発明が複合しているような分野では差止めの可否を個別具体的に判断する意味が大きく、医薬品や化学のように、個々の特許発明に大きな意義のある分野では相対的にその意味が小さい、ということが出来る。もっとも、医薬品のような分野でも、リサーチ・ツール特許などに関しては、(a)-(c)のような事態が生ずる可能性もあるので、一概に決めつけることはできない⁽¹²⁵⁾。「エクィティは、柔軟性を本旨とする」⁽¹²⁶⁾のである。

(4) 合衆国最高裁判決以後の下級審判決

最高裁判決以降に判決が下された数少ない事例に照らしても、上記は無理がないように思われる。

まず、差止めを認めた判決として、油田で使う製品についての特許権を侵害した事案について、単に特許権者製品の販売が減少しただけでなく、マーケット・シェアの低下、自社製品を「業界標準」に育てる機会の喪失、さらに「技術革新への社会的評価」といった損害を被るから単なる金銭賠償のみでは充分でないとして(i)と(ii)を一体的に判断し、さらに差止めを認めても侵害者にも公益にも格別大きな打撃を与えないとして差止めを認めた事例がある⁽¹²⁷⁾。また、権利侵害があることから直ちに前記(i)の要素があると判断してよいとする判決⁽¹²⁸⁾、権利侵害があれば(i)があると推定されることについては判例変更がなされていないとした判決⁽¹²⁹⁾がある。

他方、さっそく最高裁判決が効果を表し、差止めを認めなかった事例がある。問題となったのは、パーソナル・コンピュータ(PC)にソフトウェアをインストールする際に正規ユーザであることを認証する、activationという機能に関わる特許である。原告会社は、2000年以降に発売されたマイクロソフト社のウィンドウズXPとオフィスなどが自己の特許権を侵害するとして、損害賠償と差止めを求めた。陪審評決は、特許権侵害を認定し、損害額は1億1,500万ドルだと評決した。それを受け、テキサス州東部地区合衆国地方裁判所⁽¹³⁰⁾は、eBay最高裁判決を引用したうえで、次のように述べて差止めを否定した。(i)特許権侵害があれば「回復不能の損害」を推定すべきだとの原告の議論は採用できず、マイクロソフト社が使用を継続することで原告の顧客が減少したり販売の機会を

失ったりすることはないし、ブランド価値や市場シェアの低下がもたらされるわけでもないから、「回復不能の損害」は生じない。(ii) 原告は市場から閉め出されるわけでも顧客を失うわけでもないうえ、その技術はごく小さな部分 (small component) に過ぎず、しかも 2007 年初頭に予定された次期バージョンでは原告の特許発明を利用しない予定であるから、金銭賠償のみで救済として不十分だとは言えない。(iii) 差止めを命ずればマイクロソフト社はウィンドウズとオフィスを再設計せねばならず、検査や販売にまでかかる分を含めれば途方もない費用がかかるだけでなく、そのために次期バージョンの開発と発売が遅延する恐れもあり、しかも当該技術を用いた認証用サーバを止めると世界各地で海賊製品が氾濫して甚大な被害を生ずる可能性があるのに対し、侵害が継続することによる原告の犠牲 (hardship) は大きなものではない。そして (iv) 差止めによりウィンドウズ製品とオフィス製品がたとえ一週間でも市場から姿を消せば、極めて多数のシステム・ビルダー、販売事業者、そして消費者に甚大な損失を与えることとなる。またサーバを止めて市場に海賊製品が氾濫すると、正規ユーザと海賊品ユーザの区別がつかなくなり、セキュリティ対策上も深刻な影響がある、とのマイクロソフトの想定も荒唐無稽とはいえず、その場合は公益が著しく損われることになる⁽¹³¹⁾。

この判決の説示は長いが、それは要するに、(a) 複雑多岐なソフトウェア技術の中で当該特許は一小部分に過ぎず⁽¹³²⁾、(b) 差止めによる被告の被害は甚大である反面、原告には差止めにつき何らの利益も認められない、ということを繰り返し述べているのである⁽¹³³⁾。また (c) 原告が「特許ゴロ」だと正面から述べてはいないが、自ら実施せず被告からライセンス料を得るのが主たる事業だというのであるから、そう認定していると言ってよい。しかもこの判決は、「非実施事業者」に関するケネディ裁判官の補足意見を引用している⁽¹³⁴⁾。ウィンドウズやオフィスの現行バージョンの販売が差し止められることによる公衆の被害が「公益」に反するとした部分を含め、最高裁判決が意図した政策的配慮がまさに実現したと言えよう。

結びに代えて—わが国への示唆

以上は、アメリカ合衆国における問題と対応の紹介

である。では、日本特許法についてはどう考えられるか。まず、本稿の最初に述べたように、わが国では特許権は完全な「権利」であって、侵害に対する差止請求権が定型的に認められるというのがもともとの建前である。その点で、差止めがもともと例外とされる英米法系の伝統とは違う⁽¹³⁵⁾。また、アメリカ法では、差止めがなされなくても、他に代替的な救済手段が用意されている。とりわけ、侵害者に背信性が認められる場合に実額の三倍まで裁判官が賠償額を増やすことができるという増額賠償制度には、大きな抑止効果がある⁽¹³⁶⁾。さらに、権利行使のために要した弁護士費用も事実審裁判官の裁量で認められ、100 万ドルを超える額となることも珍しくない⁽¹³⁷⁾。したがって、たとえ差止めを認めなくとも、権利者をかなり手厚く保護することができる。だが、わが国にはそのような制度がない⁽¹³⁸⁾。差止めという手痛い打撃が予測されないと、侵害者が交渉のテーブルにさえ着かないということがありうる⁽¹³⁹⁾。わが国では、個々の事件ごとに原告・被告双方の利益を比較衡量して差止めの可否を決めるなどというわけにはいかず、差止請求が認められるのがやはり原則だ、としておかねばならない。

しかし他方、濫用的な権利行使に対抗する法理をどこよりも発展させてきたのがアメリカ知的財産法だ、ということも銘記されてよい。たとえば、特許出願の過程で意図的に権利化を遅らせた場合には、不誠実な出願過程による権利失効 (prosecution laches) の法理が適用され、権利行使が不能になるとされる。バーコード技術に関するレメルソン特許を最終的に葬り去ったのは、その法理の効果であった⁽¹⁴⁰⁾。また、権利者が特許権侵害を知っていたのに正当な理由なく訴え提起を遷延し、もはや権利行使を受けないとの信頼が被告に生じたために被告の受ける打撃が甚大となる場合には、権利行使を認めないとする法理 (laches; equitable estoppel) もある⁽¹⁴¹⁾。今回の最高裁判決は、アメリカ法曹によるこうした継続的な努力の、一つの到達点である。

知的財産法をめぐる状況が世界全体で共通化している今日、アメリカで頻発してきた問題がわが国でだけ起らないということは、考えにくい。(a) 特許権錯雑状況と (b) ホールド・アップ問題は、知的財産権に関する先進国であれば、どこでも生じうる事態である。唯一、(c) 職業的侵害訴訟提起者がまだ大きな社

会的存在となっていないため、問題が表面化していないのだと推測される。だが、“IEEE 1394”をめぐる訴訟で日本企業が被告となったのは前述の通りである。合衆国最高裁判決の補足意見で既に「一つの産業」とまで呼ばれた⁽¹⁴²⁾ 職業的侵害訴訟提起者が、自国の裁判所が対応を進めたことで易々と商売替えをすることは、期待できない。自国内での市場を開拓する努力を続けるとともに、わが国を含む他国でも同様の努力をしようと見た方がよかろう。現行バージョンのウィンドウズやオフィスの製造や販売が差止められれば極めて大きな影響が生ずるのはわが国においても同様であり、差止めの圧力は法外なライセンス料を要求する道具となりうる。そうした場合に備えた法的な道具立てを、わが国でも整えておく必要があると思われる⁽¹⁴³⁾。

日本の知的財産法は、濫用的な権利行使に対する道具立てを、あまり用意してこなかった。今後新たな対応が必要となるとすれば、それには、一般条項を活用するほかはあるまい。たとえば、訴訟の提起など権利行使の時期や方法に関して信義則の適用があるとする⁽¹⁴⁴⁾ことは可能である。さらに、ほとんど価値のない権利を根拠に高額の実施料を要求することは、権利濫用としても差し支えない⁽¹⁴⁵⁾。その際、問題は、対象を職業的侵害訴訟提起者のような主観的帰責事由のある特許権者に限るべきか否かである。前述の他の二つの要素、即ち (a) 特許権錯雑状況と (b) ホールド・アップ問題は、エレクトロニクス分野を中心にわが国にも広く存在する。にもかかわらず問題の顕在化が回避できているのは、よく発達したクロス・ライセンスによる⁽¹⁴⁶⁾。非常に多くの特許発明が一個の製品に複合的に用いられるような分野で、事前に迂回する可能性がほとんどなかったにもかかわらず、事業化や規格化の後で差止めを求められるとすれば、その影響は極めて深刻となりうる。特許権についても権利濫用が問題となりうること自体は、わが国にも判例がある⁽¹⁴⁷⁾。特許権の行使が市場の機能を損い、多大の社会的損失をもたらす場合に、差止請求のみは権利濫用とすることも、決して不可能ではない⁽¹⁴⁸⁾。そうした一般条項による対応を真剣に考慮すべき日が、わが国の裁判所にも近いうち訪れるかもしれない。わずかでもその際の参考になるならば、この小稿の目的は、達せられたことになる。

注

* 本稿での引用において、「」内は逐語的な翻訳、その中の〔〕は筆者が付加した箇所、……は省略箇所、下線は原文中の強調である。また、引用文中の判例や文献の所在表示は、原則として省略する。

- (1) 以下のような法律上の「権利」概念の意義については、さしあたり、拙稿「情報と財産権」ジュリスト 1043 号 74 頁 (1994) 参照。
- (2) 最判平成 18 年 3 月 30 日・平成 17 (受) 364 判タ 1209 号 87 頁。
- (3) いわゆる現代語化を目的とした民法改正につき、この解釈は、その改正に実質的な意味があったことを前提とすることになる。なお、不法行為法の文脈ではあるが、損害賠償と差止めとで要件を分けて考えるべきだ、との発想は今日珍しくない。参照、角森政雄「差止めと損害賠償の関係について」判タ 1062 号 53, 54 頁 (2001)。一般論につき参照、竹下守夫「救済方法」岩波講座『基本法学 8 紛争』183, 185, 191-19, 199-203 頁 (1983)。
- (4) 名古屋地判平成 12 年 1 月 19 日平成 10 (ワ) 527 判タ 1070 号 233 頁、その控訴審名古屋高判平成 13 年 3 月 8 日平成 12 (ネ) 144・同 467 判タ 1071 号 294 頁 [ギャロップレーサー]。周知の通り、その上告審最判平成 16 年 2 月 13 日平成 13 (受) 866・同 867 民集 58 卷 2 号 381 頁は、この結論を否定し、「競走馬の名称等が有する経済的価値(無体的価値)」に関して、それを「独占的に支配する無体財産権(物のパブリシティ権)」を認める余地はおよそ存在しないとした。東京地判平成 13 年 8 月 27 日平成 10 (ワ) 23824 判時 1758 号 3 頁 (判タ 1071 号 283 頁)、その控訴審東京高判平成 14 年 9 月 12 日平成 13 (ネ) 4931 判時 1809 号 140 頁 [ダービースタリオン] も同様。
- (5) *Symbol Techs., Inc. v. Lemelson Med., Educ. & Research Found.*, LP, 422 F.3d 1378, 1384-85 (Fed. Cir. 2005) .
- (6) Brief of Time Warner Inc., Amazon.com, Inc., Chevron Corp., Cisco Systems, Inc., Google Inc., IAC/Interactive Corp., Infineon Technologies AG, Shell Oil Co., VISA U.S.A., Inc., and Xerox Corp. at 13-14, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: “Time Warner Brief”).
- (7) See, *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) .
- (8) 被告自身のウェブ・サイトで広報されている。http://www.blackberry.com/news/press/2006/pr-03_03_2006-01.shtml
- (9) 連邦取引委員会 (Federal Trade Commission; FTC) の報告書 (FEDERAL TRADE COMMISSION, TO PROMOTE INNOVATION: THE PROPER BALANCE OF COMPETITION AND PATENT LAW AND POLICY (2003) (hereinafter: FTC Report) は、基礎となる事実関係を業種別に調査することにより、大きな影響を与えた。ただしそれは、定型的差止命令の問題を直接には取り上げていない。

- (10) ADAM B. JAFFE & JOSH LERNER, INNOVATION AND ITS DISCONTENTS: HOW OUR BROKEN PATENT SYSTEM IS ENDANGERING INNOVATION AND PROGRESS, AND WHAT TO DO ABOUT IT (2004). 改正の立法提案もあった。See, Brief for Bar Association of the District Columbia -- Patent, Trademark & Copyright Section at 8-9, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130).
- (11) *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, ___ U.S. ___, 126 S. Ct. 1837 (2006).
- (12) E.g., *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, 162-65 (1999). 特許商標庁 (USPTO) の事実認定を連邦巡回区控訴裁判所が審査する基準は、同裁判所が適用してきた “clearly erroneous” ではなく、行政手続法 (Administrative Procedure Act; APA) の定める一般の行政庁 = 裁判所関係と同様, “substantial evidence” である, とした。
- (13) *eBay*, 126 S. Ct. at 1839-40.
- (14) 参照, 田中英夫『英米法総論 (上)』(1980) 12 頁以下。
- (15) *Hecht v. Bowles*, 321 U.S. 321, 329 (1944). 著名なデパートによる戦時価格統制法違反に関し悪意がなかった (good faith) ことを理由に差止め不要とした第一審判決を, 差止めが当然 (matter of course) だとして控訴審が破棄。合衆国最高裁は, エクィティ上の救済を当然に与えるべきだとはいえないとして, 控訴審判決を改めて破棄した。
- (16) 35 U.S.C. § 283. 合衆国最高裁は, “may” という文言は「裁量を含意する」と繰り返し説示している。*Fogerty v. Fantasy, Inc.*, 510 U.S. 517, 533 (1994); *Haig v. Agee*, 453 U.S. 280, 294 n.26 (1981); *Jama v. Immigration & Customs Enforcement*, 543 U.S. 335, 346 (2005). 損害賠償に関する 35 U.S.C. § 284 で損害賠償をなさせる「ものとする (shall)」との文言が用いられていることも, “may” によって事実審裁判官に裁量を与える議会の意思を表すと解される。See, *Martin v. Franklin Capital Corp.*, 546 U.S. ___, ___, 126 S. Ct. 704, 709 (2005).
- (17) ドイツやわが国では, 一定の要件事実が認定されれば一定の法律効果が自動的に発生するというのが法規範の基本的な構造であるが, コモン・ロー法系の国におけるエクィティ上の救済については, そうした観念が成立しない。同じ事実に対しても, 救済の可否や内容は事実審の裁判官の裁量によって与えられる。また, 第二審レベルの控訴裁判所は事実認定を行わない法律審であり, 裁量の濫用 (abuse of discretion) という緩やかな基準によって事実審をコントロールするに過ぎない。たとえば増額賠償 (enhanced damages) に関しては, 事実審裁判官の裁量が実際にも広く認められている。これについては, 拙稿「アメリカ特許法における三倍賠償の法理」別冊 NBL83 号『経済現象と法』131 頁以下 (2003) 参照。
- (18) *Foster v. American Machine & Foundry Co.*, 492 F.2d 1317, 1324 (2d. Cir. 1974).
- (19) 28 U.S.C. §§ 1338 (a), 1295 (a) (1).
- (20) *South Corp. v. U.S.*, 690 F.2d 1368, 1371 (Fed. Cir. 1982); *Panduit Corp. v. All States Plastic Mfg. Co.*, 744 F.2d 1564, 1574-75 (Fed. Cir. 1984); *Goodyear Tire & Rubber Co. v. Releasomers Inc.*, 824 F.2d 953, 954, n.3 (Fed. Cir. 1987); *3M v. Norton Co.*, 929 F.2d 670, 672 (Fed. Cir. 1991). 参照, 松本直樹『CAFC の適用する判例法』パテント 45 巻 6 号 15 頁 (1992)。
- (21) *Roche Prods. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F.2d 858, 865 (Fed. Cir. 1984), *cert. denied*, 469 U.S. 856 (1984), *superseded in part on other grounds by* 35 U.S.C. § 271 (e) (1984).
- (22) *Ortho Pharmaceutical Corp. v. Smith*, 959 F.2d 936, 945 (Fed. Cir. 1992); *Joy Technologies v. Flakt, Inc.*, 6 F.3d 770, 772 (Fed. Cir. 1993). とともに差止めの拒否が問題となった事件ではない。前者は特許権者の申立てを下回る差止命令の許容性が問題となって裁量が是認され, 後者は事案の必要を超えた過剰差止めが問題となって裁量の濫用とされた事例である。
- (23) 連邦巡回区控訴裁判所独自の判例法 (see, n.20, *supra*) は, 特許法など排他的に所管する法律についてのみ形成され, 訴訟手続など一般的な問題については地域別の巡回区控訴裁判所の判例法が適用される。差止めの要件がいずれに属するかは問題となりうるが, 連邦巡回区控訴裁判所は, 予防的差止命令 (preliminary injunction) を含めて自ら判例法を形成するとしてきた。*Hybritech, Inc. v. Abbott Laboratories*, 849 F.2d 1446, 1451 n.12 (Fed. Cir. 1988).
- (24) *Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc.*, 782 F.2d 995, 1003 n.12 (Fed. Cir. 1986).
- (25) *W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc.*, 842 F.2d 1275, 1281 (Fed. Cir. 1988).
- (26) *Richardson v. Suzuki Motor Co.*, 868 F.2d 1226, 1247 (Fed. Cir. 1989).
- (27) *Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co.*, 718 F.2d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1983).
- (28) 事実審裁判所の裁量を濫用だとした初期の例として, *Trans-World Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc.*, 750 F.2d 1552, 1564 (Fed. Cir. 1984) があり, 同様に差戻後の差止命令を指示した例として, *Tate Access Floors v. Maxcess Techs.*, 222 F.3d 958, 972 (Fed. Cir. 2000); *Mallinckrodt, Inc. v. Masimo Corp.*, 147 Fed. Appx. 158, 177 (Fed. Cir. 2005) (unpublished) がある。他方, 差止めの拒否が事実審による裁量の濫用に当たらないとした例外として, *Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp.*, 185 F.3d 1259, 1272-74 (Fed. Cir. 1999); *Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368, 1380 (Fed. Cir. 2005) がある。ただし *Odetics* は, 権利失効 (laches) 法理によって損害賠償請求ができない対象について使用差止めを求めることはできないとした, 特殊な事例である。
- (29) *Maxwell v. J. Baker, Inc.*, 879 F. Supp. 1012, 1014 (D. Minn. 1995), *aff'd in part, vacated in part on other grounds*, 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996).

- (30) *Bose Corp. v. JBL, Inc.*, 112 F. Supp. 2d 138, 170 (D. Mass. 2000), *aff'd*, 274 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2001). See also, *Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings*, 370 F.3d 1354, 1372 (Fed. Cir. 2004), *cert. dismissed*, 2006 U.S. LEXIS 4893 (U.S., June 22, 2006).
- (31) *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1547-48 (Fed. Cir. 1995) (en banc), citing *Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin Alumni Research Found.*, 64 U.S.P.Q. 285 (9th Cir. 1945); *City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc.*, 69 F.2d 577, 593 (7th Cir. 1934). *Xerox Corp. v. 3Com Corp.*, 61 Fed. Appx. 680, 685 (Fed. Cir. 2003).
- (32) *Mallinckrodt, Inc. v. Masimo Corp.*, 147 Fed. Appx. at 177 は、公衆衛生上の懸念を理由に挙げて差止めを命じなかった原判決が裁量の濫用に当たるとした。連邦巡回区控訴裁判所が認める「公益」が狭すぎると批判し、数々の事例を挙げて金融取引に不可欠なソフトウェアや通信手段が停止されることへの危険を強調するものとして、see, Brief of Securities Industry Association, the Financial Services Roundtable, Bond Market Association, and Futures Industry Association at 10-17, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: "SIA Brief").
- (33) 7-20 Chisum on Patents § 20.04 (2006). 原文には改行がある。
- (34) これに関しては、参照、拙稿「アメリカ特許法における権利消尽の法理 (2)」*パテント* 54 巻 11 号 31, 36 頁 (2001)。
- (35) *MercExchange, LLC v. eBay, Inc.*, 401 F.3d 1323, 1339 (Fed. Cir. 2005).
- (36) 連邦巡回区控訴裁判所自身、特許事件以外の事件については、エクイティの一般原則に従って 4 要件基準を適用する旨を明言している。E.g., *PGBA v. United States*, 389 F.3d 1219, 1226-27 (Fed. Cir. 2004)
- (37) *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405, 430 (1908).
- (38) *Id.*
- (39) *eBay*, 126 S. Ct. at 1839.
- (40) *Weinberger v. Romero-Barcelo*, 456 U.S. 305, 311 (1982), quoting *Harrisonville v. W. S. Dickey Clay Mfg. Co.*, 289 U.S. 334, 337-338 (1933); *Amoco Production Co. v. Gambell*, 480 U.S. 531, 542 (1987). なお、先例においては、しばしば (iii) の (iv) の順序が逆になる。
- (41) *eBay*, 126 S. Ct. at 1839-40.
- (42) See, Brief of International Business Machines Corp. at 8-9, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: "IBM Brief").
- (43) *eBay*, 126 S. Ct. at 1839, quoting *Romero-Barcelo*, 456 U.S. at 320, citing *Amoco*, 480 U.S. at 542. See, *Hecht v. Bowles*, 321 U.S. at 330.
- (44) *eBay*, 126 S. Ct. at 1839-40.
- (45) *eBay*, 126 S. Ct. at 1840, citing *Fox Film Corp. v. Doyal*, 286 U.S. 123, 127-128 (1932); *New York Times Co. v. Tasini*, 533 U.S. 483, 505 (2001).
- (46) *Romero-Barcelo*, 456 U.S. at 313.
- (47) たとえば、生物が特許の対象となりうるとした *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).
- (48) Amicus brief 制度については、参照、田中英夫=竹内昭夫『法の実現における私人の役割』(1987) 98 頁以下、浅香吉幹『現代アメリカの司法』(1999) 34-35 頁。
- (49) その中でもわずかに Brief of Petitioners at 24-25, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) は、FTC Report に依拠してホールド・アップ問題を取り上げ、原告が非実施事業体だとしており、Reply Brief at 4 は、ビジネス方法特許の問題点を指摘する。これに対し、Brief for Respondent at 47-49 は、政策的判断はあげて議会に委ねられるべき問題だと反論している。
- (50) Brief of Pharmaceutical Research and Manufacturers of America at 5-6, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: "PhRMA Brief").
- (51) PhRMA Brief, 7.
- (52) PhRMA Brief, 7-8.
- (53) Brief for General Electric Company, 3M Company, The Procter & Gamble Company, E.I. Du Pont de Nemours and Company, and Johnson & Johnson at 14-16, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: "GE Brief").
- (54) 後発医薬品企業 (Generic Drug Manufacturer) から提出された意見書には、これとまったく異なる認識を示すものがある。それについては、後出註 (80) 参照。
- (55) Brief of Biotechnology Industry Organization at 3, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: "BIO Brief").
- (56) BIO Brief, 3-4.
- (57) BIO Brief, 5-6.
- (58) BIO Brief, 9-10.
- (59) Brief of Wisconsin Alumni Research Foundation, American Council on Education, Association of University Technology Managers, Board of Trustees of the University of Illinois, California Institute of Technology, NDSU Research Foundation, Regents of the University of California, Research Corporation Technologies, Texas A&M University System's Office of Technology Commercialization, University of Virginia Patent Foundation and Washington Research Foundation at 14-16, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: "WARF Brief").
- (60) WARF Brief, 17. 原文には改行がある。
- (61) WARF Brief, 18-19. この統計数字の典拠は、Robert Kneller, 23 Nature Biotechnology 529 (2005) である。
- (62) Brief for the United States at 15-20, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130)

- (hereinafter: “US Brief”). See also, Brief of the American Bar Association at 7-8, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: “ABA Brief”). See also, *Metabolite Labs.*, 370 F.3d at 1372.
- (63) GE Brief, 6-8.
- (64) *Grant v. Raymond*, 31 U.S. 218, 241-42 (1832). ただし侵害を認定した原判決を破棄差戻した判決。
- (65) *Root v. Railway Co.*, 105 U.S. 189, 192-93(1881). ただし、差止めをしなかった原判決を維持した判決。
- (66) *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. at 429.
- (67) PhRMA Brief, 23.
- (68) *eBay*, 126 S. Ct. at 1841 (Roberts, C.J., concurring).
- (69) *Id.* at 1841-42 (Roberts, C.J., concurring), citing *Roche*, 733 F.2d at 865-867, quoting *Martin v. Franklin Capital Corp.*, 546 U.S. at ___, 126 S. Ct. at 710 (2005); *New York Trust Co. v. Eisner*, 256 U.S. 345, 349 (1921).
- (70) これに関する先駆的な議論として, see, Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting, in 1 INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY 119, 125-26 (Adam B. Jaffe et al. eds., 2000); 最近のものとして, Dan L. Burk & Mark A. Lemley, Policy Levers in Patent Law, 89 VA. L. REV. 1575, 1614-15, 1627-30, 1681-82, 1694-95 (2003); Richard A. Posner, Do We Have Too Many Intellectual Property Rights? 9 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 173, 184 (2005). なお, しばしば取り沙汰される逆共有地 (anti-commons) 状況 (参照, 李ナリ, 田村善之他訳「標準化技術に関する特許とアンチコモنزの悲劇」知的財産法政策学研究 11号 85, 105-07頁(2006) は, 新規技術が多数の断片的特許権に分散し, 製品化など実施に過大な取引費用が必要となる状況をいい, 一つの製品を多数の特許権が重疊的に効力範囲に収める特許権錯雑状況とは問題が異なる。See, Burk & Lemley, *supra*, 1611-12.)
- (71) FTC Report は, 以下で見るとような特許権錯雑状況, ホールド・アップ, さらに不実施事業者による訴訟を一般的な問題として取り上げ (Ch.2, pp.28-34), 特に半導体やソフトウェア産業で大きな問題だと分析されている (Ch.3, pp.37-43; pp.51-55)。
- (72) Brief of Business Software Alliance, Software and Information Industry Association, Information Technology Industry Council, and Information Technology Association of America at 8, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: “BSA Brief”). See, Time Warner Brief, 9.
- (73) BSA Brief, 9. See, Time Warner Brief, 9-10; IBM Brief, 25; Brief for the Association of the Bar of the City of New York at 14, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: “NYCB Brief”); Brief of American Innovators' Alliance at 25, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: “Intel Brief”). 最後者は, インテル, マイクロン・テクノロジー, マイクロソフト及びオラクルの4社からなる団体の意見書である。
- (74) 参照, 長岡貞男=平尾由紀子『産業組織の経済学』73頁 (1998)。See also, NYCB Brief, 13; Brief of 52 Intellectual Property Professors at 6, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: “Lemley Brief”).
- (75) Time Warner Brief, 10-11.
- (76) BSA Brief, 10. See, Brief for Computer & Communications Industry Association at 15-16, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: “CCIA Brief”); Brief of Yahoo! Inc. at 11-12, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: “Yahoo! Brief”).
- (77) BSA Brief, 10-11. See, SIA Brief, 18; Yahoo! Brief, 10; NYCB Brief, 16; Intel Brief, 28; Lemley Brief, 6-7.
- (78) Intel Brief, 26.
- (79) CCIA Brief, 17-18 は, 情報技術をめぐる環境が「一製品一特許」と程遠いことを, 鋭く指摘する。
- (80) 医薬品産業においても特許権の多くは第二・第三世代であり, 本文で述べた IT 産業と状況が本質的に変わるものではないから, 自動的差止めを認める判例は当を得ない, との見解がある。Brief of Teva Pharmaceuticals USA, Inc. at 8-9, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130). しかし, 仮にその事実認識が正しいとしても, 特許権侵害とされた物質が単に偶然的に製品に含有されたというのであれば, それを製品から除くのは一般に容易であろうから, ホールド・アップ問題は生じにくいと思われる。(それが容易でない場合というのは, 当該物質が薬効を発揮しているわけであり, 特許権侵害そのものである。)
- (81) BSA Brief, 11. See, Time Warner Brief, 11; SIA Brief, 19; IBM Brief, 26-27; Intel Brief, 28-29.
- (82) BSA Brief, 11-12. See, SIA Brief, 19; Intel Brief, 29.
- (83) BSA Brief, 12; Intel Brief, 27.
- (84) Time Warner Brief, 17.
- (85) BSA Brief, 12-13.
- (86) Brief of Research In Motion, Ltd. at 14-15, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: “RIM Brief”). See, Intel Brief, 27
- (87) SIA Brief, 21.
- (88) BSA Brief, 12.
- (89) Yahoo! Brief, 12. See, Time Warner Brief, 18; CCIA Brief, 16.
- (90) Intel Brief, 28.
- (91) SIA Brief, 22-23. See, RIM Brief, 12.
- (92) Time Warner Brief, 17 n.10.
- (93) Intel Brief, 29.
- (94) Time Warner Brief, 18.

- (95) BSA Brief, 12-15. See, CCIA Brief, 16.
- (96) IBM Brief, 21.
- (97) Brief of Nokia Corp. at 13-14, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130) (hereinafter: “Nokia Brief”).
- (98) Nokia Brief, 16-17.
- (99) IBM Brief, 14.
- (100) *Datapoint Corp. v. Std. Microsystems Corp.*, 31 Fed. Appx. 685 (Fed. Cir. 2002) (unpublished).
- (101) *Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp.*, 243 F. Supp. 2d 31 (S.D.N.Y. 2003), *aff’d*, 363 F.3d 1263, 1266-67, 1277 (Fed. Cir. 2004).
- (102) 243 F. Supp. 2d at 35-36; 363 F.3d at 1268. 以上の事実関係の要約も、控訴審判決の同所による。
- (103) Lemley Brief, 5-6.
- (104) *eBay*, 126 S. Ct. at 1842 (Kennedy, J., concurring).
- (105) *Id.* citing FTC Report, Ch.3, pp.38-39. 「法外な(exorbitant)」という表現は、BSA, ノキア, インテルの各意見書で用いられている。BSA Brief, 11; Nokia Brief, 5, 16, 17, 18, 22, 25; Intel Brief, 26.
- (106) *eBay*, 126 S. Ct. at 1842-43 (Kennedy, J., concurring). なお、そこでは、ビジネス方法特許についての問題も指摘されている。「これに加え、かつては大きな経済的・法的意味を持たなかったビジネス方法特許が発展しつつあるところ、それに関しては、差止命令は別の影響を持ちうる。そうした特許の一部には〔権利範囲が〕不明確で有効性も不確かだとの問題が内包されており、そのことは、4要素基準によって判断を下す際にも、影響しうるものである」(*id.*)。
- (107) *MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 275 F. Supp. 2d 695, 711-15 (E.D. Va., 2003).
- (108) *eBay*, 126 S. Ct. at 1840.
- (109) クアルコム社は、連邦巡回区控訴裁判所の判例を維持すべきだとの意見書を提出していた。Brief of Qualcomm Inc. and Tessera, Inc. at 4-11, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006).
- (110) 「単なる不使用というのは一つの要素に過ぎない。それだけでは、不使用は差止めを手控える理由にならない」。 *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. at 427. 機械の発明につき、既存設備を更新する時期まで特許権者が実施を手控えていた事案 (see, *id.* at 429)。
- (111) Rochelle C. Dreyfuss, *The Federal Circuit: A Case Study in Specialized Courts*, 64 N. Y. U. L. Rev. 1, 26-29, 54 (1989).
- (112) *Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Sys.*, 535 U.S. 826, 839 (2002) (Stevens, J., concurring) においても、特許問題について他の巡回区控訴裁判所が判断する機会を増やすことで「制度的バイアス」を中和する可能性が語られているに過ぎない。
- (113) 従前の「一般的な準則」に従って差止めを命じた第一審判決に対し、合衆国最高裁の新たな枠組みに沿って判断し直すことを指示したものとして、 *Monsanto Co. v. Scruggs*, 2006 U.S. App. LEXIS 20914, **31-32 (Fed. Cir. Aug. 16, 2006). なお、eBay 事件も第一審に差戻されている。 *MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 2006 U.S. App. LEXIS 17505 (Fed. Cir. July 6, 2006).
- (114) 特許法の根拠条文も同じである。35 U.S.C. § 283.
- (115) *Amoco*, 480 U.S. at 546 n.12, citing *University of Texas v. Camenisch*, 451 U.S. 390, 392 (1981). See also, *Romero-Barcelo*, 456 U.S. at 312.
- (116) *Lermer Germany GmbH v. Lermer Corp.*, 94 F.3d 1575, 1577 (Fed. Cir. 1996); *MercExchange, LLC v. eBay, Inc.*, 401 F.3d at 1339.
- (117) *Abbott Labs. v. Andrx Pharms., Inc.*, 452 F.3d 1331, 1334 (Fed. Cir. June 22, 2006).
- (118) その判断基準は「裁量の濫用 (abuse of discretion)」であり、予防的差止命令に関しては、「事実審裁判所による重要な考慮要素の衡量判断に明白な誤り (clear error) があり、またはその裁量行使が誤った法解釈や明白に誤った事実認定に基づいているとき」に裁量の濫用があったことになる、というのが確定的な判例である。 *Novo Nordisk of N. Am., Inc. v. Genentech, Inc.*, 77 F.3d 1364, 1367 (Fed. Cir. 1996); *Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc.*, 239 F.3d 1343, 1350 (Fed. Cir. 2001); *Abbott Labs. v. Andrx Pharms., Inc.*, 452 F.3d at 1335. ただし本案での差止命令についても、建前上は「裁量の濫用」基準が適用されるとされていた。 *Joy Technologies, Inc. v. Flakt, Inc.*, 6 F.3d 770, 772 (Fec. Cir. 1993).
- (119) *Canadian Lumber Trade Alliance v. United States*, 2006 Ct. Intl. Trade LEXIS 103, *12 n.4 (Ct. Int'l Trade July 14, 2006).
- (120) エクィティ一般に関して、「回復不能の損害という準則は命脈を絶ったというのが、ここでの結論である」。 Douglas Laycock, *The Death of the Irreparable Injury Rule*, 103 HARV. L. REV. 687, 692 (1990).
- (121) *Abbott Labs. v. Andrx Pharms., Inc.*, 452 F.3d at 1334. 特許に関しては、予防的差止命令についてはあるが、「回復不能の損害」要素のみによって否定されることはほとんどない、とかねて言われてきた。7-20 Chisum on Patents § 20.04 [1][e] (2006).
- (122) *Amoco*, 480 U.S. at 542.
- (123) *Hecht v. Bowles*, 321 U.S. at 331; *Romero-Barcelo*, 456 U.S. at 312-13, 320; *Amoco*, 480 U.S. at 545-46.
- (124) そうした状況下にあることを理由に差止命令の一時執行停止をした例として *E. I. Du Pont de Nemours & Co. v. Phillips Petroleum Co.*, 835 F.2d 277, 278 (Fed. Cir. 1987).
- (125) 従前の下級審判決にも、特許権者の受けた被害が無視しうる程度に過ぎないときは、損害賠償請求とともに差止めの申立ても棄却すべきだとした事例がある。 *SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp.*, 247 F. Supp. 2d 1011, 1045 (N.D. Ill. 2003) (Posner, J.), *aff’d on other*

- grounds*, 403 F.3d 1331, 1342 (Fed. Cir. 2005), *cert. denied*, 126 S. Ct. 2887 (2006).
- (126) *Hecht v. Bowles*, 321 U.S. at 329.
- (127) *Wald v. Mudhopper Oilfield Servs.*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 51669, **15-17 (W.D. Okla. July 27, 2006).
- (128) *KEG Techs., Inc. v. Laimer*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 37726, *16 (N.D. Ga. June 8, 2006). 4要素の(iv)もありと認められるとしつつ、(ii)(iii)については判断できないとし、最高裁判決の趣旨に従って再度の証拠調べを行うとした。特許権者が損害を立証しないため合理的ライセンス料を含めて損害をゼロと認定した特殊な事案であり (*id.* at **13-14), (i)と一体的に(ii)まで認定しなかったのはそれによると考えられる。
- (129) *Christiana Indus. v. Empire Elecs., Inc.*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 54210, *5 (E.D. Mich. Aug. 4, 2006). 予防的差止命令に関する説示。
- (130) 本来は、職業的侵害訴訟提起者による法廷地漁り (*forum shopping*) に際して好まれる提訴地である。BSA Brief, 16.
- (131) *z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp.*, 434 F. Supp. 2d 437, 439-444 (E.D. Tex. June 14, 2006).
- (132) したがって、権利侵害によって(i)が推定されるとの一般論を否定している部分も、前出の下級審判決と矛盾すると見るべきではない。
- (133) 判決は明言していないが、そこで問題となったU.S. Pat. No. 6044471が登録されたのは2000年3月28日であり、ウィンドウズやオフィス製品の発売時期から見て、迂回や回避が事実上不可能な技術だったものと推測される。
- (134) *Id.* at *11, citing *eBay*, 126 S. Ct. at 1842 (Kennedy, J., concurring). ロバーツ首席裁判官の補足意見への言及はない。
- (135) 反面、本稿ではあえて立ち入らなかつたが、エクイティ上の救済としての差止命令 (*injunction*) というのは、本来は非常的な救済手段であるために、いったん認められることになると、その内容は定型化されておらず、わが国であれば「過剰差止め」となる場合も含まれる。たとえば、*KEG Techs.*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 37726 at *17は、“more equitable relief”として強制実施権の設定を例示する。なお日本法の現状については、参照、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(上)」ジュリスト1124号89, 94-96頁(1997)。
- (136) たとえば、*Johns Hopkins Univ. v. Cellpro*, 978 F. Supp. 184 (D. Del. 1997), *aff'd*, 152 F.3d 1342 (Fed. Cir. 1998)は、陪審が認定した230万ドル余りの賠償額の3倍の支払いを命じた。*eBay*事件の第一審も、侵害が継続した場合に増額賠償を認める可能性を差止否定の考慮事情としていた。*MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 275 F. Supp. 2d at 715. 増額賠償一般については、前掲拙稿註(17)を参照。
- (137) *Yamanouchi Pharm. Co. v. Danbury Pharmacal, Inc.*, 51 F. Supp. 2d 302, 308-09 (S.D.N.Y. 1999), *aff'd*, 231 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2000).
- (138) 特許権侵害に対する刑事罰(特許法196条)に適用例が乏しいのは、周知の通りである。かといって、反社会的組織が関係しない一般的な侵害事件について刑事罰を活性化することが、正しい方向だとは思われない。これについては別論の機会を得たい。
- (139) 知財高大判平成17年9月30日平成17(ネ)10040判時1904号47頁は、そうした事例ではなかったかと憶測される。
- (140) *Symbol Techs., Inc. v. Lemelson*, 422 F.3d at 1384-85, *amended*, 429 F.3d 1051 (Fed. Cir. 2005). この法理は、まさにサブマリン特許問題を解決するため連邦巡回区控訴裁判所により歴史の中から「復活」させられたと言ってよい。*See, Symbol Techs. Inc. v. Lemelson Med.*, 277 F.3d 1361, 1364-68 (Fed. Cir. 2002).
- (141) *A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co.*, 960 F.2d 1020, 1041-43 (Fed. Cir. 1992) (*en banc*); *Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp.*, 185 F.3d at 1272-73. 最近の例として、*Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc.*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 48028, **10-19 (N.D. Cal. July 6, 2006). 著作権法における類似の法理につき、参照、拙稿「アメリカ著作権法における権利失効原則—コンテンツ流通を支える法制度の観点から—」InfoCom REVIEW 37号49-85頁(2005)参照。
- (142) *eBay*, 126 S. Ct. at 1842 (Kennedy, J., concurring).
- (143) マイクロソフトが被告となった前述の事件で、事実審たる地区裁判所は、差止めを否定する以上代替的救済手段として将来の損害賠償を認めるべきだとし、そのため審理を継続するとしている。*z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.*, 434 F. Supp. 2d at 444-45. 日本法の文脈で将来の損害賠償請求と差止請求の目的が一致することを指摘するものとして、角森・前出註(3)54頁。山本和彦「民事救済システム」岩波講座『現代の法 5 現代社会と司法システム』209, 224頁(1997)をも参照。
- (144) その例として、大阪地判平成16年4月27日平成15(ワ)6255, その控訴審大阪高判平成17年2月15日平成16(ネ)1797〔第二次キューピー著作権〕
- (145) 参照、大判昭和10年10月5日民集14巻1965頁〔宇奈月温泉〕。これに関しては、菅野耕毅「権利濫用理論」星野英一編『民法講座1』39, 59-64頁(1984)。
- (146) 参照、拙稿「エレクトロニクス分野におけるライセンス交渉の実態」日本知財学会学術研究発表会(2006)予稿集。
- (147) 最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁〔キルビー特許〕。なお、高部眞規子調査官の解説は、無効事由の存する特許権行使を権利濫用の「典型的場合」とする。最高裁判例解説(民)平成12年度418頁。
- (148) そうした取扱いが必要となる局面についての想定は異なるが、先駆的な指摘として、田村善之「特許権侵害における差止め」判タ1062号64, 80頁(2001)参照。

(原稿受領2006.8.20)