

特集 《日本弁理士会中央知的財産研究所設立 15 周年記念》

研究部会報告

～主任研究員としての研究所との関わり～

名古屋大学大学院法学研究科 教授 鈴木 將文



目次

- 1 はじめに
- 2 中央知財研の意義・特徴
- 3 本部会（差止請求権研究部会）について
 - (1) 本部会の設置に至る経緯
 - (2) 本部会の目的・趣旨
 - (3) 本部会の体制
 - (4) 本部会の活動状況
 - (5) 今後の予定
- 4 終わりに

1 はじめに

日本弁理士会中央知的財産研究所（以下「中央知財研」という）の関西部会では、現在、「知的財産権侵害に基づく差止請求権を巡る諸問題」をテーマとする研究部会（以下、「本部会」ということがある）を設置し、研究を進めている。

私は、これまで、中央知財研・関西部会で行われた4つの研究部会に研究員として参加し、そのうち、本部会を含む3つの研究部会で主任研究員を務めさせていただいてきた⁽¹⁾。

本稿では、まず、上記のような経験を通じて私なりに理解している、中央知財研の意義・特徴につき述べてみたい。その上で、本部会の設立経緯や活動状況を紹介する。

2 中央知財研の意義・特徴

私は、上記のように複数の研究部会に関与してきたが、中央知財研の研究活動に参加させていただくことは、研究者として実に貴重かつ意義深い機会となっていると常々感じている。すなわち、研究者の観点から見ると、中央知財研は次のような意義ないし特徴を持つと考えている。

第一に、研究部会における報告や議論が、大変啓発的であり、我々研究者としては、研究遂行上教えられることが多い。何と言っても、実務家と研究者が一緒

に研究を行う場であるため、実務家の研究員から、実務のニーズや制度運用の実態を教えていただけるというメリットが大きい。また、実務家研究員は理論家肌の方がほとんどであるので、理論面について貴重な意見をいただけることも多い。しかも、研究テーマは決まっても、具体的にとりあげる論点については研究員の裁量がかなり広く認められ、かつ、非常に自由闊達な雰囲気の中でお互い遠慮のない議論ができることも、大変ありがたく思っている。

第二に、研究成果の対外発信がきちんとなされることである。従来から、各研究部会では、研究期間終了後あまり間を置かず、研究成果をまとめた報告書を発出してきている。さらに近年は、報告書が別冊パレントとして刊行されるようになり、一層広範な読者に読んでいただけるようになった。また、一部の報告書は書籍として刊行されている。さらに、研究成果をシンポジウムの形式で発表する公開フォーラムなどの機会もある。

第三に、研究部会を超えて、知的財産分野の人的ネットワークの形成につながっていることである。私が参加してきた研究部会では、研究員の皆さんが相互の親睦を深めることに熱心で、毎回の部会終了後に懇親の場を設けるのが通例になっている。私にとっては、懇親会も、情報・意見交換の機会として研究部会自体に劣らない価値を持っている。また、研究員同士が個人的に親しくなることのメリットも大きい（例えば、私の場合、研究部会で親しくなった実務家の先生に、私の勤務校での講義をお願いすることになった。）。さらに、裁判官は研究部会に直接参加されていないが、中央知財研として、毎年年末に裁判官に講演をお願いし、その後、裁判官の方々と、研究員及び運営委員が懇談する機会を作っていた。このように、中央知財研の活動は、知財分野の実務家及び研究者が交流し、ネットワークを作ることに大いに役立っており、私もその多大な恩恵を受けている。

なお、中央知財研としてはあまり宣伝していないと思われるが、若手研究者の育成にも役立っているということ、あえて付言しておきたい。各研究部会には、原則研究員と運営委員のみが参加することになっているが、例外的に、若手研究者のオブザーバー参加を認めていただいているのである。彼らにとって、研究部会は、大学や書物からは学べない、知財実務の真髄を窺うことができる貴重な場となっているはずである。

3 本部会（差止請求権研究部会）について

(1) 本部会の設置に至る経緯

さて、本部会は、2011年11月に設置された、比較的新しい部会である。その設置に至る経緯をご紹介します。

中央知財研の関西支部では、同年8月まで「審判及び関連する制度の研究」をテーマとする研究部会が活動していた。後者の部会が終結に近づいた同年夏、次の部会の主任研究員も私が引き続き務めさせていただくことが決まり、8月末に、小森久夫中央知財研所長（当時）、担当副所長の森下武一先生、運営委員の先生方及び私が大阪に集まって、次期研究部会についての相談を行った。

研究部会の使命は、弁理士会の会員の業務に役立つとともに、知財関係の実務及び理論の両面に貢献することにあると思うが、そのような観点から部会の活動を成功させるために、適切なテーマとメンバーの選定が重要であることはいうまでもない。そのうち研究テーマについては、私が主任研究員として関与した3つの研究部会の場合、運営委員の先生方と私が案を持ち寄り、相談して決めてきている。大体、運営委員側から、実務的関心を踏まえた比較的具体的な論点についての複数の提案がなされ、私として、中長期的な重要性、研究者による取組みの適性、多面的な検討の可能性などの観点から、案の絞り込みや修正を提言申し上げ、議論のうえ決定するというプロセスを踏んできている。

今回の研究部会のテーマに関しては、関西部会では近年、手続き面に着目するテーマ（特許法第104条の3関係、審判関係）が続いたことから、侵害系の救済措置に焦点を当てることとした。そして、損害賠償についてはすでに別の研究部会で検討がなされていることもあり⁽²⁾、最近、議論が活発に行われている差止請求

権をとりあげることにした。

また、部会のメンバーの選定については、私が主任研究員を務めた部会の場合、私から主に研究者に関して助言をさせていただくが、基本的には副所長と運営委員の先生方にお任せしている。

(2) 本部会の目的・趣旨

本部会の目的・趣旨は、次のとおりである⁽³⁾。

「差止請求権は、知的財産権侵害に対する直接的かつ有効な対抗手段である。しかし、差止請求権は侵害行為に対していわば絶対的な効力を持ち、行為者に極めて大きな影響を与える可能性があるだけに、侵害行為があれば常に差止請求権の行使を容認することは、必ずしも適切ではないとの議論がある。平成23年の法改正に至る検討を行った産業構造審議会特許制度小委員会においても、特許権者による差止請求権の行使を制限すべきと指摘される具体的な事例を挙げて、その是非について議論が行われている。同小委員会では、結論として、直ちに制度上の対応をすることは見送られたが、多面的な検討を加速化しつつ行っただうえで、引き続き、差止請求権の在り方につき検討すべき旨が提言されている。また、国際的にも、特に米国において、いわゆるパテント・トロールと絡めて差止請求権の運用が検討されるなど、差止請求権の在り方が議論を呼んでいる。

さらに、差止請求権については、具体的な差止対象の限定方法や請求権者の範囲など、理論的にも実務的にも重要な論点が数多く存在している。

以上の状況に照らし、本研究部会では、特許分野を中心として、知的財産権侵害に基づく差止請求権の在り方、及び同請求権を巡る種々の論点について、我が国や諸外国での差止請求権の実態を踏まえつつ、理論及び実務の両面から掘り下げて検討、研究する。」

(3) 本部会の体制

本部会を構成する研究員は、表のとおりである。

表－本部会の研究員（敬称略）

(1) 会員外研究員

鈴木 将 文	名古屋大学大学院法学研究科教授（主任研究員）
井 関 涼 子	同志社大学法学部法律学科教授
愛 知 靖 之	京都大学大学院法学研究科

	准教授
大瀬戸 豪 志	甲南大学法科大学院教授
平 嶋 竜 太	筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻教授

(2) 会員内研究員	
細 田 芳 徳	細田国際特許事務所 弁理士
松 村 信 夫	プログレ法律特許事務所 弁護士・弁理士
三 山 峻 司	中之島シティ法律事務所 弁護士・弁理士
竹 下 明 男	吉田・吉竹・有田特許事務所 弁理士
岩 坪 哲	弁護士法人関西法律特許事務所 弁護士・弁理士
山 田 威一郎	レクシア特許法律事務所 弁護士・弁理士

(4) 本部会の活動状況

本部会は2011年11月に開始した。当初は、趣旨の確認、とりあげるテーマ及び担当者の検討等を行い、2012年1月から月一回のペースで、研究員による報告と討議を行う形で部会を実施してきている。本稿執筆時点（同年4月末）までに、平嶋、竹下、岩坪及び山田各研究員による報告が行われた。以下に、各報告の要旨をごく簡単に紹介する⁽⁴⁾。いずれの回においても、他の研究員から多数の質疑や意見が提起され、活発な議論が行われた。

①平嶋報告

平嶋竜太研究員は、「特許権に基づく差止請求権の理論的根拠と制限可能性について－『内在的限界の可能性』』という報告をされた。この報告は、特許権侵害に対する差止請求権の行使が、近年、当事者間での紛争処理の問題（私益間の調整の問題）にとどまらず、公益と私益に調整問題という側面を持つに至っている等の問題意識から、差止請求権の理論的根拠及びその行使の制限可能性について検討するものである。

差止請求権の理論的根拠については、従来、特許権が物権的請求権であることにより当然に認められるものという説明が主流であったが、そのようなドグマ的な出発点から導く理解を一旦捨てて、合理的根拠を探

求する必要があるとする。そして経済学的効率性の観点からは、特許権侵害に対して常に差止請求を認めることは合理的といえず、また、特許権の生成過程に着目する観点からは、特許査定及び設定登録という行政作用の中に、差止請求権の行使につき評価するメカニズムは用意されていないことから、やはりその行使を常に認める根拠を見出せないとされた。その他、WTO・TRIPS協定との関係や民法における議論についても触れたうえで、差止請求権の特許権の法的性質に内在するものと理解することは適切でないと言われた。

②竹下報告

竹下明男研究員は、「特許請求の範囲の記載表現と差止請求の対象との関係」と題する報告をされた。同報告は、発明として保護価値がある内容と権利者が権利行使を望む範囲は必ずしも一致せず、両者に不整合が生じる場合があるが、どのように取り扱うべきかという問題意識によるものである。

具体的には、まず、請求項の特定内容と差止めの対象とが、相互に全体又は部分の関係に立つ場合につき、その取扱いを検討された。また、発明のカテゴリの観点から、物の発明と方法の発明のそれぞれに係る特許権に基づく差止請求の対象について検討された。

③岩坪報告

岩坪哲研究員は、「複数者が関与する発明についての差止請求主体」について報告をされた。これは、例えば、複数の主体が関与する通信システムに係る発明に関する特許権に基づき、どのような者に対して差止請求権を行使できるかという問題を扱うものである。

まず、素材として、知財高判平成22年3月24日判タ1358号184頁（インターネットサーバーアクセス事件）について分析を加えられた。本判決は、クレームに「アクセスを提供する方法」と記載されていたことから、発明の実施行為者は「提供者」である被告に他ならないという単純な論理により判断を下している。しかし、クレームや明細書の工夫が姑息な手段に墮してしまっただけでなく、発明者が意図した技術的思想そのものに禁止権を及ぼすような解釈を検討する必要があると指摘された。そして、システムの提供の差止命令という発明の開示に見合った救済を付与するためには、単独主体による実施に拘らない処理を可能な

らしめる理論構築がなされるべきであり、刑法の共同正犯理論、間接正犯理論の借用はその契機となるものであろうとされた。さらに、ネットワークが国際的広がりを見せる中で、構成要件充足行為の一部が海外で行われた場合についても検討の必要性があるとして、試案を提示された。

④山田報告

山田威一郎研究員は、「差止請求権の実効化のための特許権侵害仮処分事件の審理のあり方～特許権侵害仮処分事件における無効論の審理に関する一考察～」と題する報告をされた。これは、特許権侵害行為に係る差止めの仮処分につき、現在の実務では、侵害や特許の有効性について本案訴訟とほぼ同レベルの心証形成が求められることや、事後的に非侵害の判断が確定した場合に特許権者が被疑侵害者に損害賠償義務を負うことが多いことなどから、侵害行為の早期排除という仮処分制度の意義を減殺させている面があるのではないかという問題意識に基づくものである。

具体的には、仮処分事件の実態を分析した上で、仮処分事件の審理のあり方（特に、無効論の審理のあり方）、及び仮処分決定後に特許が無効となった場合の損害賠償の問題について、検討を加えられた。

（５）今後の予定

本部会では、今後さらに、差止請求権に関する民法理論との関係、不正競争防止法上の差止請求主体の範囲、国際条約との関係、米国における特許権に基づく差止請求の動向等のテーマが扱われることになっており、2012年11月をもって終了する予定である。

４ 終わりに

以上、中央知財研の活動について、主任研究員として関与させていただいている研究者の立場から、ご紹介をするとともに思うところを述べた。

中央知財研は、日本弁理士会の会員の皆様のみならず、知財に関わる各界に大きな貢献をされていることは疑いない。私としても、今後も中央知財研に対する期待とそれに応える責任を自覚しつつ、微力を尽くしてまいりたい。

最後に付言しなくてはならないのは、中央知財研を支える所長、副所長及び運営委員の先生方、そして弁理士会の事務局の方々の献身的な働きがあってこそ、その活動が成り立っているということである。特に、本業がお忙しい中、中央知財研における公益的な活動に精力的に取り組まれる弁理士の先生方に、この場を借りて敬意と感謝の念を表させていただきたい。

注

- (1) 私がこれまで参加したのは、「複数人が関与する知的財産権侵害について」、「特許法第104条の3に関する研究」、「審判及び関連する制度の研究」及び「知的財産権侵害に基づく差止請求権を巡る諸問題」をそれぞれテーマとする研究部会であり、後三者において主任研究員を務めさせていただいている。
- (2) 「損害賠償論」に関する研究部会（2008年3月終了）。
- (3) 以下の引用は、中央知財研として本部会の設置を決定する際の説明資料による。
- (4) 以下の各報告の紹介は、私の責任においてなすものである。また、研究員は、研究部会での議論を踏まえて、報告内容に修正を加える自由を有している。したがって、各研究員の研究内容については、いずれまとめられる本部会の報告書をぜひ参照いただきたい。

(原稿受領 2012. 4. 23)

