

eBay事件判決と日本特許法の比較考察

——差止請求権と損害賠償請求権相互の位置づけ——

松 本 重 敏*

抄 録 2006年5月15日eBay事件についてのアメリカ最高裁判所判決はアメリカ特許法154条の排他権の行使の為には、同283条のinjunctionの適用として、equity四原則を満足しているとの特許権利者の証明を必要とする旨を決定した点で画期的なものであるが、このeBay事件に先立って昨年11月上梓した拙著「特許権の本質とその限界」の論旨と驚く程一致しているものである。本稿はeBay事件最高裁判決を、日本特許法と比較考察することによって、eBay事件判決の意味を解説すると共に、日本特許法の実務のあるべき姿を見出そうとするものである。

目 次

1. はじめに
2. 特許権による差止請求権と実務
 2. 1 差止請求権は特許制度に不可欠か
 2. 2 アメリカ特許法154条の制定の沿革
 2. 3 アメリカ特許法283条の差止請求権行使制限の改正法案
3. eBay事件のアメリカ最高裁判決（2006.5.15）の検討
 3. 1 eBay事件判決の要旨
 3. 2 eBay判決理由の骨子
4. 我が国の特許実体法とアメリカ特許法283条のequityの比較考察
 4. 1 実体法完結方式と実体法・裁判法二段階方式の差異
 4. 2 equity四原則と大津地裁事件の対応について
 4. 3 equity四原則と特許制度
 4. 4 eBay最高裁判決の補足意見
 4. 5 我が国特許法改正の一試案及び実務について
5. 結びに代えて

1. はじめに

昨年11月上梓した「特許権の本質とその限界」と題し、「特許と倫理」を副題とする拙著¹⁾（以下拙著と略す）において、私が描いた特許法の法体系の要点は、差止請求権と、損害賠償請求権の相互の関係、その位置付けの見直しにある。

即ち特許権侵害についての特許権者の救済は、

(1) 当該特許権の付加価値と等価な限度に止まるべきこと

(2) 差止請求権と損害賠償請求権とは、両者を総合した全体として把握されるべきこと。損害賠償は賠償額の増減によって事案に応じて柔軟に対応しうるのに対して、差止請求権は常に一定期間に限るとはいえ、侵害者側の事業の廃止を強制する故に、請求権の行使による権利者の救済と侵害者の損失の間に著しい不公平が生じるとき、その調整が極めて困難であり、硬直している制度である。従って、差止請求権の

* 弁護士 Shigetoshi MATSUMOTO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

行使を認めるとき、特許権の付加価値を超えて著しく過大な保護と認められるときには、差止請求の行使を認めず、損害賠償のみで足りるとする。

(3) この法理を裁判に於いて可能とする為に、現在の特許法に100条の差止請求権の他に損害賠償の規定を新設し、100条と総合しての判断を実現すべきこと

以上3点を要点とするものである²⁾。

この考えは、特許権と言えは先ず差止め、という法理に永く馴れ親しんできたので俄には受け入れ難いところであろう。しかし、特許侵害の実務を考察するとむしろ何故に今まで権利侵害即ち差止めという法理に固執していたのかとの疑問がわく思いもする。

今、先端技術の開発、そしてこの分野への特許対象の拡張という場面をみると、我々はここで立ち止まって特許権の本質とは何かについて実務を検証し、再考する事を要するのではあるまいか。

この様な提案に対して、拙著上梓の後、識者の方々からのご批判に接し、再考し補論の必要を感じ、稿を起こしていたところ、2006. 5. 15アメリカ最高裁のeBay事件判決がなされた。その趣旨とするところはeBay事件についてのequity（衡平法）の四原則を特許法へ適用することを判示する画期的なものである。このeBay最高裁判決適用によって、アメリカの特許権者は排他権の実現の為にはアメリカ特許法154条の排他権の要件のみでなく、さらに加えて同283条のinjunction（差止命令）の適用としてequityの四原則の条件を満足している事実を裁判所に証明する事を要するという負担を負ったのである。

英米法と日本法との差はあるものの、eBay最高裁判決の趣旨は、拙著の特許権者に対する救済は当該特許権のもつ付加価値を等価な限度内に止まり、その限度を越えるときは差止請求

権は抑止さるべきである、との付加価値論と一致するものであって驚きすら覚えるところである。

このアメリカ最高裁判決と日本特許法の比較考察により、今後の特許権侵害と救済のあるべき法理を見出そうとするものである。

2. 特許権による差止請求権と実務

2. 1 差止請求権は特許制度に不可欠か

特許侵害による権利者の救済については常に、そして一律に差止請求権が認められるのが当然とされているが、この原則が、果たして妥当なものかどうか、という点について、私が疑問を抱いた最初は、大津地裁昭和46年(ヨ)第100号、101号いずれも昭和48年3月31日決定の仮処分事件である。

これは、カラーテレビジョンのブラウン管の構成についてのアメリカのコーニング社の日本特許権に基づく係争で、クレームに属しないとして仮処分決定を却下したものである。

しかしながらもし侵害が肯定されて、差止請求が認められたとすると、工場全体がストップしてしまうというような極めて、重大な結果を招くケースであった。

しかし、債権者の特許権というのは、100号、101号いずれもテレビジョンとしての電気的な制御に関する技術ではなく、部品としてのテレビブラウン管の工場生産のためのマイナーな特許発明に過ぎなかった（特許登録番号：100号事件・第579027号、101号事件・第247227号）。

つまり、当時は、テレビジョンという新しい情報伝達の発明は、この様な応用の技術しか、特許発明の有効性を支持する技術はなくなってしまっていたのである。

端的に言えば、テレビジョン技術に関する電気制御の特許発明は既に刈りつくされてしまっていたのである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

にも拘わらず、応用技術による特許発明によって、基本特許と同様にテレビジョンの市場独占を特許権によって達成しようとしたケースが、この大津仮処分事件ではなかろうか。

このケースは、仮に特許権侵害が認められても、差止請求迄は認めず、金銭賠償の限度で足りるという、権利者保護の枠組みこそ実務に適合する法のあり方であると考ええる。

拙著の「付加価値」と等価な限度での保護に特許権の救済は限られるべきであるとの思考の土壌は、この大津仮処分ケースにある。後述する通り、この大津事件決定の事実関係はすべて equity の四原則を満足するものではなく、大津事件が仮に権利侵害としても差止請求が認められる余地のないものである。

侵害者の事業を差し止めるという事は、時間を限ってはいるが、技術・経済活動の停止である。技術も経済活動も継続こそ命である。

つまり差止めはこうした技術経済活動の本質と相容れない要素をもつものではないかと考える。

PATENT の発祥の源の、イギリスをみても、拙著において考察したとおり³⁾、SOLE WORKING、即ち PATENT の保有者の事業の実施を保障する制度であって、決して今考えられているように、侵害者の事業を差し止めることを本質とするものではない。

つまり、特許権者は特許侵害があれば当然とされている差止請求のあり方は、特許制度がその出発にあたって存在していたものではないのである。

2.2 アメリカ特許法154条の制定の沿革

アメリカ特許法は独立（1783）後、このイギリス法を承継し、1790年最初の特許法が制定された。

現行のアメリカの特許法154条は、“the right

to exclude”としており、これがアメリカ特許法の本質が“排他権”にあることを根拠づける規定である。同154条はアメリカ特許法1870年法の22条が“exclusive right”としたのを、排他権の趣旨を明らかにするため、1952年改正されたものである。

このアメリカ特許法154条は、アメリカ憲法に基づく立法であるが、アメリカ憲法の規定は次の通り特許権の目的を明らかにしている。

米国憲法 Article I Section 8

The Congress shall have Power. . . To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries; . . .

この憲法の規定に基づいて、1790年米国議会によって最初の特許法が制定された。即ち、排他権“the exclusive right”は、アメリカの“Science”と“Useful Arts”の進歩の促進を目的とする旨が明示されているところである。

特許権者が享受する一定期間に限った排他権の行使がアメリカにおいて Science と Useful Arts の進歩の促進を実現できるという確固とした信念が、この憲法の規定である。アメリカ特許法154条はこの憲法の規定する目的を遂げる事を理念とするものである。

2.3 アメリカ特許法283条の差止請求権行使制限の改正法案

では、アメリカに於いて、現在この排他権は果たして憲法の規定する目的を実務において実現しているであろうか。

特許権の法対象を拡張して最近の急速な技術進歩、特にコンピュータプログラムによるプログラム特許権、生命科学等の先端技術をも特許権の対象に包摂することに伴って特許法は今日

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

までの特許発明が経験したことの無い全く新しい問題に直面することとなった。

即ち特許出願の審査、特許無効理由の判断が著しく困難性を増し、不確定なものとなった為、特許法のもつ排他権が必ずしも特許法の目的の実現に適合せず、却って科学技術の進歩を阻害する虞のあるような事案が顕在化するようになってきている。

この事を端的に示すものは、現在アメリカ議会に於いて検討されている、アメリカ特許法改正法283条 (H.R 2792) の差止請求の適用に対しての制限である。

(1) 裁判所は、すべての事実および当事者の関連利害に照らして公正な救済を考慮しなければならない、(2) 上訴不能の侵害判決に従って差止が認められる場合を除き、裁判所は、上訴期間中、差止の停止が結果として回復不可能な損害を生じ、停止による衡平性が特許権者の有利となるものでなければ、差止命令の判断を下してはならない⁴⁾。

この改正法案については、「米国特許法改正の動向について」⁵⁾において下記のとおり指摘されている。

(6) 差止命令の制限

差止命令の制限の導入は、本改正法案中、利害関係者の対立が最も大きい点である。

米国ではいったん特許が成立すると有効性の推定がはたらき、それを無効にすることは容易ではない。再審査制度は特許権者側に有利な制度であるためあまり使われておらず、また侵害訴訟において特許無効を主張するためには「明白かつ確信に足る証拠 (clear and convincing evidence)」による高い基準での立証が求められる。

このように、たとえ有効性が疑わしい特許であっても有効性の推定がはたらくため、特

許権者が終局的差止命令を盾に高額なライセンス料を請求する事態が生じている¹²⁾。差止命令というリスクを回避するため、有効性の疑わしい特許であってしかも発明の実施をしていない特許権者に対し和解金を支払わざるを得ないという問題が生じている。この問題は特に、ソフトウェア特許、ビジネス方法特許において顕著である。

そこで、ソフトウェア業界団体である Business Software Alliance (BSA) が中心となり、差止命令を制限すべきと主張しているが、これに対し、製薬業界、中小・個人、知財団体が、特許権を弱めるものであるとして強く反発している。

現在の条文案では、確定判決に基づく差止命令は可能であるが、それ以外の場合には、特許権者の回復不可能な損害及び不利益のバランスを勘案して救済の衡平性について裁判所が考慮して判断するとの規定となっている(第283条)。今後の利害関係者間の対立が激しくなった場合には議会での審議中断も予測される。

¹²⁾ このように、倒産した企業から安く買い取った特許を元に、侵害被疑企業に対して特許侵害だとして、通常その特許権に係る発明を実施していないにもかかわらず、高額なライセンス料を請求する者は、パテント・trolle (patent troll) と呼ばれている。

要するに差止請求制限の必要を説くこの改正案は、先端技術の特許法によって保護される対象として、法対象を拡張し、包摂するに伴って、これまで疑いを入れる余地なく承認されてきた特許法による排他権行使の実務が必ずしも、特許権本来の目的である技術の進歩に貢献せず、かえって企業の自由であるべき活動を不当に阻害する如き実務が現れるようになったことに対

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する規制の必要がアメリカにおいて発生しつつある現象を示すものである。

現在、この制限法案については改正を認めるが、より厳格な条件を求める者、特許権を弱体化させるとして反対する者が業界によって対立しており、今後曲節が予想される場所であるが、アメリカ特許法において、特許権の実施を伴わない排他権行使のあり方についての批判、反省が議会において論議されているというのが現状である。

以上述べた通り、パテント・トロールという現象に示されている如く、特許権者が実施していない場合の特許権に関して問題が存している点に注意しなければならない。アメリカ特許法においても排他権は権利者自身の実施と関係しないという法解釈が、果たして特許法の本質として正当であるか否かについて疑問の存することを示すものである。

3. eBay事件のアメリカ最高裁判決(2006.5.15)の検討

3. 1 eBay事件判決の要旨

このような状況の下で、2006年5月15日、アメリカ最高裁はかねて継続し、注目されていたeBay事件について、特許権の有効侵害を認めつつもequityの裁量に基づいて、差止請求を棄却した地裁判決（ヴァージニア東部地区連邦地裁判決 2003.8.6）を取り消して、特許権者MercExchangeの差止請求を認容したCAFC判決（MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc. & Half.com, Inc., 74 USPQ2d 1225）を破棄して、特許権侵害訴訟に於ける差し止め命令は、排他権の根拠であるアメリカ特許法154条のみではなく、同283条のinjunctionについてのequityの四原則を適用すべき旨、そして四原則のあるべき要件を明らかにして、再審理の為に地裁に差し戻す、との正に画期的な判決をした。

アメリカ最高裁判決の要旨は以下の通りである。

優勢な原告（アメリカ特許法154条排他権の適用に関しては実質上勝訴した原告）に終局的差止命令救済を与えるかどうかを考慮するに当たって衡平法裁判所が適用してきた伝統的な四原則テスト（4 FACTOR TEST）は特許法の下で起こる争いに適用する。

このテストについて原告は(1)～(4)を示さなければならない。

(1) 原告が回復不可能な損害を蒙ること。（訳注:差止命令を求める原告が、差止命令が得られないとき、侵害行為の継続によって回復不能の損害を蒙ること）

(2) 法律による救済が原告の損害の補償について不十分であること。（訳注:差止命令でない特許法に基づく損害賠償請求だけでは、損害の補償が不十分であること）

(3) 原告・被告の困難の度合いを比較衡量して、equity上の救済が保証されること。（訳注:差止命令を発したとき、原告・被告のそれにより受ける困難の度合いは公平である事）

(4) 終局的差止により公益が損なわれないこと。

そのような救済を容認または否定する判断は、地裁による衡平法上の裁量行為であり、裁量の濫用については控訴可能である。これらの原則は同じ効力をもって、特許法上の訴訟にも適用される。「衡平性実務の長い伝統から大きく逸脱することを安易に黙認してはならない。」^{6), 7)}

破棄し差し戻す。

本件eBay事件のMercExchangeの特許発明（USP 5,845,265号他2件）はインターネットの競売に関するソフトウェアについての発明であって、売り手が提示した固定価格をそのま

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ま入力すると落札される“Buy It Now”機能をクレームするものである。

つまり極めて特許発明として単純であるのに、一方その侵害を求める対象の広汎な特許であり、侵害者eBayは、若し差止めを余儀なくされるときは、甚大な損害を蒙るといふ、権利者の特許侵害により受ける損失と、侵害者が差止めによって受ける損失が隔絶しており、アンバランスである事案である。

アメリカ特許法283条の裁判所の差止命令は、同154条の充足だけでは足りず、更に同283条のinjunctionについてのequityの四原則をも充たすと判断される場合にのみ、差止命令を発し、との原則を表明したものである。

3. 2 eBay判決理由の骨子

地裁はequityの四原則の適用をなしたことは正当であったが、その原則を拡張する、という誤りを犯した。即ち地裁が「原告の当該特許ライセンス供与の意思」と「特許を実施する商業活動の欠如」をもって、差止命令がなくても、特許権者の救済に十分であるとしたのは四原則の拡張である、とした。そして、この地裁判決を取り消して、差止命令を認容したCAFC判決については、「特許の侵害と有効性が確認されれば、差止めの命令を発する」というこれ迄の特許訴訟の原則（general rule）を明確に述べ、終局的差止命令が否定されるのは、例外的事情の異例なケースで、かつ「稀な事例として…公益を保護するため」である場合のみであるとしたが、これは特許権者の差止めによる救済を無条件に認容したものであって、誤りであるとした。

最高裁はその上で「我々は、差止命令による救済を認めるか否かの判断が地裁の衡平法上の裁量の枠内にあること、そしてそのような裁量は伝統的な衡平の原則に基づいて行使されなければならない、他の訴訟だけでなく特許訴訟にお

いてもこうした基準が適用されるべきであるとしてだけ判断する。」と述べ、CAFC判決を破棄し、地裁へ差し戻したものである。

最高裁判決は原審CAFC判決の誤りを指摘し、特許法の排他権にequityの四原則が適用されることを明確にする為、判決理由で特に著作権法も特許権と同様に著作権者は著作物について排他権を持つことを明言した上で、アメリカ著作権法502条(a)「著作権侵害を防止しまたは抑制するに相当と考える条件において、一時的差止命令及び終局的差止命令を発令することができる」の条文を引いて、著作権侵害の場合、侵害があるときはこの条文の存在に関係なく自動的に差止命令が行われるというルールによるべきである、という著作権者の主張を裁判所がこれまで一貫して却下し、equityの裁量は著作権侵害に適用されるとの、判決が繰り返されてきたとして、New York Times Co., Inc., et al. v. Tasini et al. (2001)⁸⁾、Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. (1994)⁹⁾、Dun v. Lumbermen's Credit Assn. (1998)¹⁰⁾の最高裁判決を引用している。

この様に著作権equityの適用の経緯を示すことによって、eBayアメリカ最高裁判決は特許法だけでなく、より広く知的財産権による差止請求の裁判にまで影響する豊かな内容をもつものであることが、判決理由によって示されているところである。

4. 我が国の特許実体法とアメリカ特許法283条のequityの比較考察

4. 1 実体法完結方式と実体法・裁判法二段階方式の差異

特許法における有効侵害の事実が裁判所によって審理され、特許法100条に基づいて、侵害の停止（予防）の請求権が肯定されたとき、なお損害賠償請求権の存在を考慮して、裁判所が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

侵害停止の請求を却けることができるか、その為にはどのような対応を要するかについては、拙著の提示する特許法100条に加えて、拙著の損害賠償請求権を新たに規定するというのみでは、達せられないであろう。

拙著の提案する損害賠償請求の規定の新設は、特許法を民法の有体物に対しての排他権から切り離して、特許法という知的創作保護法としての法体系を形成する為の最小限度の要件なのである。

我が国に於ける、実体法と訴訟法の関係については、つとに兼子一博士の業績が知られるところであるが、兼子博士の所論は、民事訴訟法を私人間の紛争について実体法の適用に際して、手続法の場面で実体法保護についての具体的実現を完結させることを命題とするものである。

即ち、判決における実体法の具体的形成を目的とする一元的把握と解されるところである¹¹⁾。

三日月章先生¹²⁾も、民事裁判について「その最も本質的作用は、裁判によって法律関係の存否を確定し、実力をもってその内容を強制的に実現し、或いは裁判を通じて私人間の法律関係を形成する…以下略」¹³⁾としており、一元的把握に関する限り兼子説を引き継ぐものと考えられる。

これに対して、equityは実体法に対する裁判の再審理を内容とするもので、いわば実体法・裁判法の二段階方式であり、加えて実体法に対する裁判法の優位を認める方式として把握できよう。

以下英米法のequityについて末延三次¹⁴⁾によって述べる。

equityは成文化されたコモンローのもつ欠陥を裁判の場で修正し、判決の具体的妥当性を実現する為の法理である。即ち、実体法と別に裁判法として存在し、実体法が適用された場合、

誤りのあるときこれを修正する為のものである。

「要するに14、15世紀におけるエクイティの指導精神は、コモンローの欠陥を補正し、弱きを助け、強きを挫こうとするにあったようである」¹⁵⁾としている。

要約すれば、差止判決の事案への具体的妥当性の実現を、日本法の下では特許実体法の判決によって達成するという法制であるのに対して、equityは実体法による判決の結論に基づいて、改めて差止命令を発するに際して、当該判決の具体的妥当性を検証するという二段階方式の差として把握できる。

以上述べた日本の一元的把握と英米の二段階方式という差は、法の適用における具体的実現のための裁判の判断過程、理由構成の差である。この問題は本論考を越える問題であるので、別の機会に譲り、特許権侵害に対する権利者の救済についての立法論、実務のあり方を4.4として後述する。

4.2 equity四原則と大津地裁事件の対応について

四原則はそのうち一原則でも成立しないときは、equityによる裁量が適用される。よって大津地裁の事案との対比は四原則全てについて対応を検討する必要はないが、本論考は四原則の具体的要件を明らかにする為、四原則について対比する。

原則1（原告が回復不能な損害を蒙る）について

債権者の排他権の根拠とする特許発明は、上述した如くテレビジョンについてのマイナーな発明であり、かつ対象製品の中のごく一部分のみに限られたものであって、債権者が回復不能な損害を蒙ることはありえない事案であり、明らかに原則1を満足しない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

原則2（法律による救済が原告の損害賠償について不十分なこと）について

原告が侵害によって蒙る損失補填は、損害賠償によって充分であり、この原則2も満足しない。

原則3（原被告の困難の割合が衡平であること）について

損害賠償によって充分損害が補填されるのに対して、被告は特許発明の対象製品であるテレビジョンの生産が停止されることによって、新設工場の閉鎖、従業員失業など、極めて深刻な損害を蒙ること必至で、原被告の困難の割合は著しくバランスを欠き、公平でない。原則3も充足しない。

原則4（排他的差止によって公益が損なわれないこと）について

もし排他的差止が命じられる時には、被告のブラウン管製造停止の為、我が国のテレビジョン産業全体の生産数量が不足し、国内外への供給不足の為、深刻な事態を招くことにより、公益が損なわれること必至である。原則4も満足されない。

以上の通り、大津地裁のケースでは、equity四原則において満足されないものであり、例え排他権が肯定されても特許権侵害の救済のため、排他的差止が抑制されなければならない事案である。

4.3 equity四原則と特許制度

ここで、equity四原則の問題を示す、現在の特許判決における特許査定と特許侵害のもつ、特許制度の問題として検討する。

最近特許権の成立と特許権侵害の相関関係についての制度としての不整合が顕在化しているということである。

現在の特許制度は特許権の成立は、特許庁の専権事項とされ、行政処分の性質上、査定は特

許庁の定める基準が一律に適用される。

画一的な査定が公平を支持する原理である。そして、その特許権付与の対象は、その技術適用領域が拡大されている¹⁶⁾。その反面に於いて、発明実施の面からみると、製品の部品、その構造部分への特許付与といういわば特許権の細分化というべき現象を招いている。

特許権成立におけるこの技術領域の拡大と、特許権の細分化という二つの傾向は、今、先端技術の進展に伴ってその傾向を強めているように思う。

このような特許権成立の実状は成立した特許権の侵害という場面において、深刻な問題を惹起しつつある。

拡大の場合については、コンピュータプログラム、バイオテクノロジーを取り上げて、特許権の対象範囲の不分明という視点からの問題を指摘したところであるが¹⁷⁾、後者の細分化の問題は、特許権侵害に対する権利者の差止請求権の行使のあり方に直結する問題を提起している。

上述した大津地裁のカラーブラウン管製造特許侵害のケースは、カラーテレビジョン、その部品のテレビブラウン管についての大量生産技術の発明であるが、一旦特許権として成立すると、その差止請求権の行使は、特許権の対象とするブラウン管のみでなく、実際にはテレビジョンの製造工業全体に影響することである。

大津地裁のケースは正に、ごく軽微な刈り尽くされた領域の特許発明が、侵害排除の為の差止請求権の行使によって、製品の一部に止まる特許権の対象をテレビジョンという製品全体にまで拡大するという問題を惹起しかねない事を示す好例である。

4.4 eBay最高裁判決の補足意見

eBay最高裁判決理由の中で、ケネディー、スティーブンス、ソーターおよびブライヤー判

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

事は、同意意見（我が国の補足意見）で次の通り、製品全体と部分の問題を取り上げて、差止請求でなく損害賠償による法が適切であることを述べており、大津ケースについての私見と完全に一致している。

「会社が製造しようとしている製品のごく小部分が特許発明であって、差止のおそれが交渉における過度の影響力だけのために用いられる場合、損害賠償額は侵害を代償するに充分であって、差止命令は公益には役立たない」。

アメリカのeBay事件の示すところは、インターネットによるオークションというごく日常生活に身近に利用されるビジネスの行為に関して、その特許権によって排他的独占権を企てた特許権者の侵害排除の為の差止請求権行使が、社会生活の上で惹起する極めて憂慮される事態を、このままに放置できないことに対する、法は公正でなくてはならないという法の基本から流出する理念からの批判に他ならない。

4. 5 我が国特許法改正の一試案及び実務について

我が国特許法についても、equity四原則と同旨の裁判規範の導入が求められると考える。拙著本質論で策定した100条の差止請求と別に特許法に損害賠償の条文を新設するのみでなく、権利者の受ける損害と、100条の差止請求権により侵害行為が差し止められることによって蒙る損害を対比し、その両者の間に著しく不公平が生じ、具体的妥当性を欠く場合には、裁判所の裁量によって、100条の適用に代えて、損害賠償額のみによって、権利者の受ける損失の保障を認めることができる、旨の規定を新設することを要しよう。

そしてこの場合、裁判所は当該特許権の特許性の程度、適用事業分野についての公益性等の事実関係を参酌するものとする旨をも規定し

て、裁判官が裁量するに当たって合理的であることへの基準を明示することを要しよう。

このような法改正によることなく、現在の実務の中でequity四原則で示された法理を生かすとするなら、私権についての基本条文である民法1条に基づくことが至当であろう。即ち、(1項)の私権は公共の福祉に適合しなければならない、(2項)の権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない、(3項)の権利の濫用はこれを許さない、との規定の精神に依拠して当該事件においては差止請求を抑止して損害賠償によって権利侵害に対する救済は充分であるとの主張・及び根拠となる事実関係の立証に基づき、裁判所が判断する事が実務としては最も妥当なものと考えられる。

そしてこの場合、裁判所としてどのような判断の下に判決理由を構成するか、ここに裁判所の資質と勇気が求められるところである。

以上専ら差止請求権について考察して来たが、権利侵害に対しての権利者の救済を差止請求と損害賠償請求を合体して、その全体として損失に対する衡平な補償を実現することが基本である。

この論稿の冒頭の要旨にも述べた通り、拙著の言わんとする点も正にここにある¹⁸⁾。

我が国の民事訴訟の実務に於いて障害となるのが、損害賠償請求は訴状の「請求の趣旨」に於いて、常に一定額が特定されていなければならない、というルールである。このルールは我が国のみの硬直したルールであって、見直しの必要のあることを私はかねて述べてきたところである¹⁹⁾。

ドイツでもアメリカでも、いずれも金額を特定しない損害賠償請求を認めている。我が国最高裁判決は弁護士登録進達請求という全く事案を異にする事例についてであるが、金額を特定しない請求訴訟として、訴えの棄却ではなく、却下としている²⁰⁾。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

今、equityのeBayアメリカ最高裁判決に接して特許権侵害の救済としての差止請求権の抑止が実務として損害賠償請求の額の増減と密接に関連するところであることが明白となった。今日まで当然とされている損害賠償額の固定という我が国独特の実務について検討の必要性があることをここに課題として指摘するところである。

5. 結びに代えて

拙著が論じる場所は、直接には特許権の侵害に際しての権利者救済の法的手段である差止請求権と損害賠償請求権の両請求権の見直しの必要を説くにある。

しかし叙上の論点から既に明らかな通り、この問題は決して特許侵害に対する権利者の救済という局所的な問題に止まるものではなく、そもそもパテント (PATENT) という発明独占保護法制は今ままで特許法が真に目的としている公正な技術開発競争による国内外の円滑な技術移転に奉仕する役割を果たしているかどうかを問うものである。特許制度は単に一国、一企業の為の富の増殖の手段としてではなく、終局的に人類の平和、幸福に奉仕する機能を果たしているか、否かについての深刻な問題が近時顕在化していると言える。

特許権は、特許権の成立に際して、国の審査を経るという手続きからのみ考察しても、単に私権として民法上の私権と同一視できない公的な側面を併有していることが、この際自覚されねばならない。

凡そ法理の正当性は形式論理、実定法との整合により結論できることではなく、常に実務の上で検証し、その妥当性が問われなければならない。実務における具体的妥当性の実現と結びついてこそ、法理の正当性は保障できるのである。

特許法は知的財産法と呼称されるどころか

ら、一見、恰も合理的、理性的な法規で常に法制としての完全性を保持しているが如くに一般には考えられがちである。しかし、最近の実務の示すところは決してそうではない。アメリカ特許法において、今日迄数世紀に渡って聖域とされていた排他権について、ここでinjunctionについてのequityによる再審理の必要性が、アメリカ特許法283条の法改正案としても、また時を同じくして同条についてのアメリカ最高裁判決としても表明されたことは、アメリカ特許法が本来の目的に反する弊害が生じ、それを除去する必要が無視できなくなったからに他ならない。

アメリカに比して、日本の場合、未だ特許法の排他権是認による弊害は顕在化していないのかもしれない。

しかし、アメリカに於いて特許権による独占という法制の内に潜む弊害が顕在化して来た原因は急速な先端技術の進展に伴って生じたことを直視するとき、全く同様な特許法制、技術環境の下にある我が国に於いて、単にアメリカの問題として見逃すことのできないことである。

以上縷々述べて来たが、要するに1600年代にイギリスに始まるパテントという創作された技術について、これを国がその独占を保護するという法制は、その出発当初は公益の実現を意図した王権への抵抗という理念に基づくものであって、決して現在考えられているような特許権者の排他権を本質とするような制度ではなかったこと、にも拘わらず400年の歴史のうちに次第にその姿を変え、今日に至ったものであるという軌跡を、この際関係者が自覚し、初心に戻ってあるべき姿に戻すことの必要を最後に指摘する。

特許制度を批判する私の真意は、特許制度が、これからも末永く存続し、人類の平和・幸福の為に奉仕する制度として育っていくことを願う一点にある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、本論稿は美勢克彦・秋山佳胤両弁護士
の有益な助言によって成ったものである。ここ
に特に付記して謝意を表する次第である。

注 記

- 1) 松本重敏, 特許権の本質とその限界, 2005年, 有斐閣
- 2) 松本・前掲注1) 第6章第2 差止請求権・損害賠償と特許権の効力との関係(4), 141頁参照
- 3) 松本・前掲注1), 135頁参照
- 4) 原文: Injunctive Relief—H.R. 2795 would require that (1) a court must consider fairness of the remedy in light of all the facts and the relevant interests of the parties and (2) unless an injunction is entered pursuant to a nonappealable judgment of infringement, a court shall stay an injunction pending appeal if a stay won't result in irreparable harm and the balance of hardships from the stay does not favor the patentee.
訳文は下記より。
<http://www.mofo.jp/news/updates/tlcb/060130.php>
- 5) 北村弘樹, 遠山敬彦, 特許研究 No.40「米国特許法改正の動向について」, 2005年9月
- 6) ワインバーガー事件: Weinberger v. Romero-Barcelo (1982年4月27日判決, 456 U. S. 305 (1982))
海軍がプエルトリコ沖で空対地攻撃訓練中に水中へ武器を投棄したことに對し, プエルトリコのロメロ・バルセロ知事が, 連邦水質汚染防止法に基づき, 海軍の作戦停止を求めてレーガン政権の国防長官(ワインバーガー)を訴えた事件。地裁は許可なく武器を水中投棄したことは水質汚染防止法に違反するとして法律違反を認めしたがequityの裁量を適用して, 差止請求は認めなかった。
控訴審(Court of Appeals for the First Circuit)は, 水質汚染防止法に違反している場合, 法は直ちに違反行為の禁止命令を出す以外のequity上の裁量を地裁に与えていないと判示して, 違反行為は許可があるまで停止しなければならないとし, 一審判決破棄した。
最高裁は, equity上の裁量には違反行為の禁止

が含まれているがそれだけに限定されるものではないとし, equityの裁量が適用されるとして, 高裁を破棄し, 差戻した。

- 7) アモコ事件: Amoco Production Co. v. Gambell (1987年3月24日判決, 480 U.S. 531 (1987))
アラスカ国益土地保全法(Alaska National Interest Lands Conservation Act) 810条に基づき, アラスカの村と原住民の組織がアモコ社の探油試掘に対してpreliminary injunctionを求めたが, 地裁は, equityの裁量を適用して回復不能の損害と探油とを比較した結果, 後者に公益性があるとしてpreliminary injunctionを認めなかった。
控訴審(Court of Appeals for the Ninth Circuit)は差止めを認めなかった地裁判決を支持したが, 最高裁は, 810条の目的は不要な破壊から資源を保護することにあり, 議会も地裁のequity上の裁量を制限することは意図していないとして, 差止命令を認め破棄し, 控訴審へ差戻した。
前掲注6), 7)の判決は, 裁判所はinjunctionの救済についてequityの裁量の適用ありとする事案か否かが問題の中心であることを示している。適用あり, とされた場合, injunctionは注記6, 7共に否定されている。
特許法にはこのような逸脱を認めてよいとする理由は皆無である。
- 8) ニューヨーク・タイムズ事件: New York Times Co., Inc., et al. v. Tasini et al. (2001年6月25日判決, 533 U.S. 483 (2001))
米国著作権法201(C)の定期刊物と出版社との関係に於ける事件で出版社の請求について, 裁量により差し止めを認めなかったものである。
- 9) プリティ・ウーマン事件: Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. (1994年3月7日判決, 510 U.S. 569 (1994))
米国著作権法107条のFAIR USEの一般条項とパロディの適法性についての事件で, 地裁は適法として, 著作権者の請求を却けたが, 高裁はこれを否定して取り消した。最高裁はパロディは適法であるとして高裁判決を取り消して, 差し止めを認めなかった。
このプリティ・ウーマンの最高裁判決については, 加藤一郎「パロディと著作権」(知的財産研究所5周年記念126頁)が詳細な解説と, 著作権は自由な利用を尊重して, 柔軟な解釈が必要で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あることを述べている。

このプリティー・ウーマン最高裁判決の判決中の下記部分を前掲注8)の判決が引用している。
…goals of the copyright law, “to stimulate the creation and publication of edifying matter,” are not always best served by automatically granting injunctive relief…

「啓蒙書の創作と出版を促進する」という著作権法の目的は、自動的に差止め救済を認めることにより常に最も良く達成されるというものではない。

- 10) ダン事件：Dun v. Lumbermen’s Credit Assn. (1908年2月24日判決，209 U.S. 20 (1908))

本判決は、信用調査期間の経営者が同業出版社を訴えたケースで、最高裁は、同業社の本には独自の情報が含まれており、コピー部分は全体から見れば少なく、原告に害をもたらすとの立証がないとして、衡平法上の救済（差止など）を認めなかった一審・二審の判断を支持したケースである。

前掲注8)～10)はアメリカ著作権法502条(a)の著作権の排他権についての最高裁判例であるが、

いずれも「著作権法の目的は自動的に差止めの救済を認めることによって最もよく達成されるものではない。」と判示している。アメリカ著作権法の排他権についての判例を加えることによって、アメリカ特許法283条のinjunctionによる裁量を同154条の排他権について認めたeBay最高裁判決は正に画期的であることが改めて理解できる。

- 11) 兼子一，民事法研究 一卷，1950年，弘文堂
- 12) 三日月章，民事訴訟法，1959年，有斐閣
- 13) 三日月・前掲注12) 第三章 裁判所 第一章 民事裁判権，244項参照
- 14) 末延三次，英米法の研究（下巻）「コモンローとエクイティ」，1960年，東京大学出版会
- 15) 末延・前掲注14) 416頁参照
- 16) 松本・前掲注1) 7頁参照
- 17) 松本・前掲注1) 12頁以下参照
- 18) 松本・前掲注1) 141頁参照
- 19) 知的財産訴訟について思うこと，法の支配104号（平成9年1月），10頁参照
- 20) 昭和27年12月25日民集6巻12号1282頁参照

（原稿受領日 2006年10月3日）