

# ソフトIPの提案

第107回Smips

知的財産マネジメント研究会 全体セッション

2009年10月17日(土)

経済産業省 経済産業政策局 産業組織課長

(前 産業技術環境局 技術振興課長) 奈須野 太

# も く じ

- 1 . はじめに
- 2 . 問題意識
  - ( 1 ) 差止請求による事業リスクの増大
  - ( 2 ) オープンイノベーションの進展
  - ( 3 ) 権利の不安定化
- 3 . 現行制度の見直し
  - ( 1 ) 差止請求権の適正化
  - ( 2 ) 新型裁定制度
  - ( 3 ) A D R 前置主義
  - ( 4 ) L O R の導入
- 4 . 新たな知的財産制度 ( 特許2.0 )
  - ( 1 ) 交渉請求権と付加金請求権
  - ( 2 ) 金銭救済の充実
  - ( 3 ) 国際調和
- 5 . おわりに

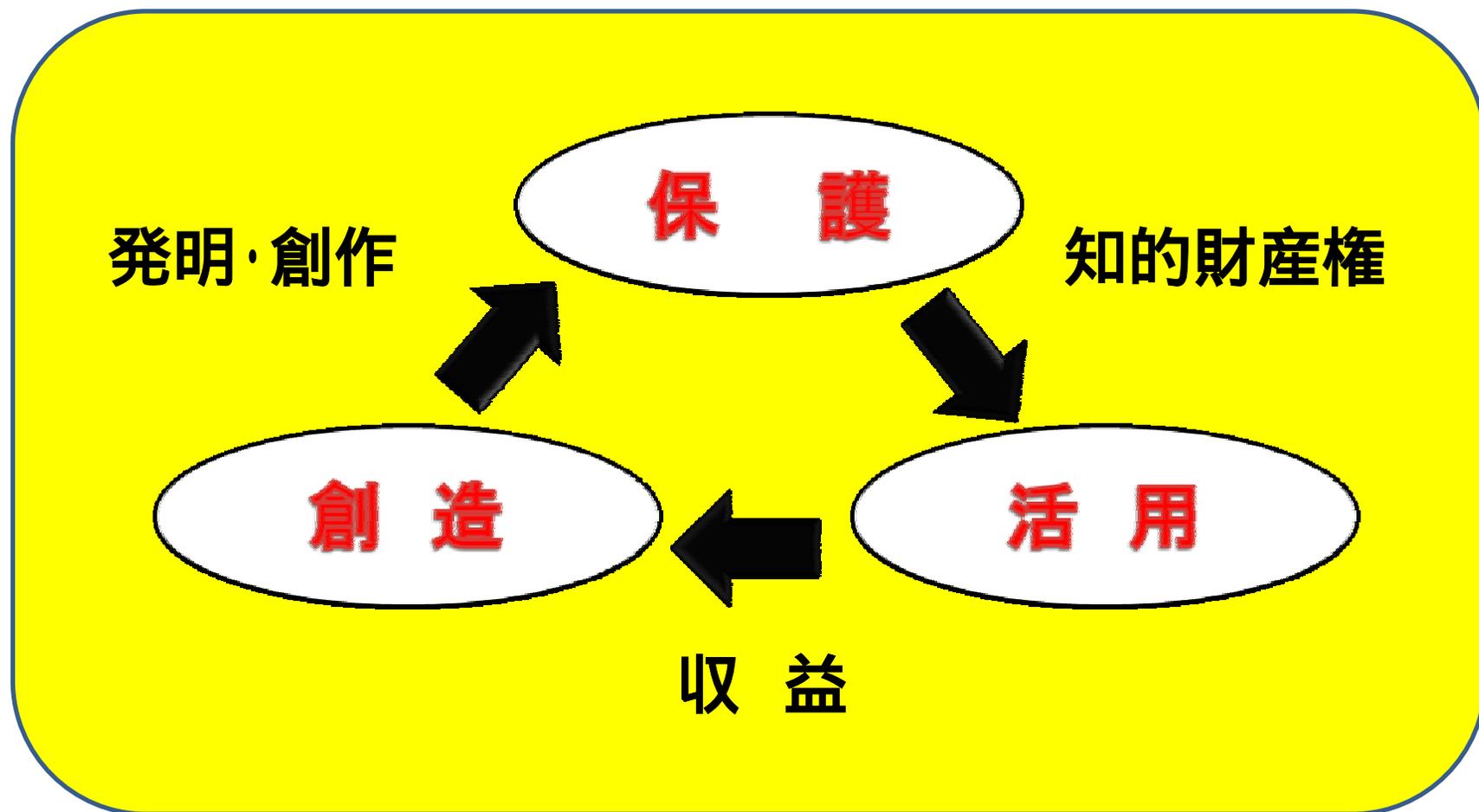
# 1 . はじめに

- 技術の高度化・複雑化。研究開発コストの上昇。製品開発競争の激化。製品ライフサイクルの短縮化・・・。イノベーションをめぐる環境変化。
- ホールドアップ。アウトサイダー。権利の不安定化・・・。事業リスクの増大。
- クローズドイノベーションの限界。競争領域と協調領域。技術分野や事業戦略によってニーズが異なる。



- 排他権（差止請求権）を重視した現行制度を、権利の利活用を重視した柔軟な制度に見直すべきではないか？

# 知的創造サイクルは右回り？



# 設計思想

## 〔原則1〕

ベストエフォートの尊重。権利や事業活動の安定性を優先。

例) 特許法104条の3。職務発明。ライセンサー保護。

## 〔原則2〕

恫喝から対話へ。成熟した市民社会のルール形成。

例) 新型裁定制度。ADR。

## 〔原則3〕

金銭的解決の柔軟性の追求。実損主義からの脱却。

例) 付加金請求権。LOR。

## 2 . 問題意識

### ( 1 ) 差止請求による事業リスクの増大

- 特許爆発。
- 無形の財産。存在や外延が不明確なので、本来的に侵害が生じやすい。侵害かどうかの判断が難しい。
- もはや、他人の知的財産権を侵害することなく事業活動を行うことはできない。
- ところが、特許権は所有権類似の物権的権利として差止請求権を中心に構成。



- 新製品の開発や技術革新への投資意欲に悪影響。

# 製品開発におけるホールドアップ

- 技術複合型製品。特許の藪。ブラックボックス化。
- 事前にすべての技術を精査し、権利侵害を回避することは不可能。
- 事後に権利侵害を主張されると、迂回が容易な技術でも、事業者はライセンス交渉において著しく立場が弱い。
- 不実施機関\*は、クロスライセンスに興味なし。ビジネスモデルが異なる。弱みがないので権利行使に躊躇しない。
- 我が国では、ライセンシーが保護されず、新しい権利者にライセンスを打ち切られるリスク。

## \*不実施機関

製造や販売などの事業を実施せず研究開発のみを行う大学や研究機関、特許を多数獲得して特定分野での権利行使を行うファンド、特許管理会社など。

# ライセンシーの保護

## 我が国の原則

ライセンシーは、実施権を登録しなければ、権利を取得した第三者に実施権を対抗できない（特許法99条）。「売買は賃貸借を破る」。

## 法改正

- 〔平成19年産業活力再生特別措置法改正〕  
包括的ライセンスは特許番号を特定しないため登録できなかった。そこで、包括的ライセンス契約ごとに実施権を登録する制度を導入。秘匿性の高い登録情報は、利害関係人にのみ開示するしくみを導入。
- 〔平成20年特許法改正〕  
登録制度の利用率（推定1%）を上げるため、「対価の額」を登録事項から除外。  
「ライセンシー名」と「実施権の範囲」は利害関係人にのみ開示するしくみを導入。



- しかし、登録しなければ、ライセンシーは保護されないことに変わりなし。
- 企業の倒産、事業譲渡、組織再編の増加。流動性高まり、リスク増大。
- 米国、ドイツなど諸外国では、ライセンシーは当然に保護される。
- グローバルなオープンイノベーションを阻害する。

# 技術標準におけるホールドアップ

- 漏れのない把握は不可能。特に、出願公開前の特許。
- 特許宣言書などにより標準化機関が努力しても、悪意のホールドアップには無力。
- パテントプールへの参加は任意。アウトサイダーの出現を防止できない。
- ライセンス料の高騰により、標準化の意味が失われる。
- 普及した技術標準には多額の投資が累積。ホールドアップが事業者に与える影響は深刻。

## ( 2 ) オープンイノベーションの進展

- 単独での製品開発は困難。
- 競争領域と協調領域の見極め。事業戦略の変化。
- 外部技術の積極的活用の必要性。
- しかし、自らライセンスを申し出ると、差止めの標的となるリスクや、高額ライセンス料を提示されるリスク。
- 他方、企業内には大量の未利用特許。



従来の、排他権を重視した権利の在り方や紛争解決の在り方は、事業戦略の変化、協調領域に対応しているか？

## ( 3 ) 権利の不安定化

- **平成12年 キルビー最高裁判決。**

「当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。」

- **平成16年 特許法改正 104条の3追加。**

(特許権者等の権利行使の制限)

第四百条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

(注) キルビー判決は、「特許に無効理由が存在することが明らか」で、「無効とされることが確実に予見される」場合に限りて権利濫用となると判示。ところが、104条の3は「明らか」要件なし。「明らか」でない場合も権利行使不可。裁判官は、審判官と同じように特許の有効性を判断できることに。



- **104条の3に基づく、権利無効の抗弁が常態化。**
- **104条の3を適用して、権利を無効と判断する判決が続出。**
- **侵害訴訟において、権利の有効性が中心争点に。**
- **無効理由の多くは、新規性・進歩性。**

## 104条の3に基づく、権利無効の抗弁の常態化。

無効抗弁ありの判決の割合 (C/A)

(平成12年) 22% (平成19年) 80%

## 104条の3を適用して、権利を無効と判断する判決の増加。

権利者敗訴判決に占める無効判断の割合 (D/B)

(平成12年) 11% (平成19年) 63%

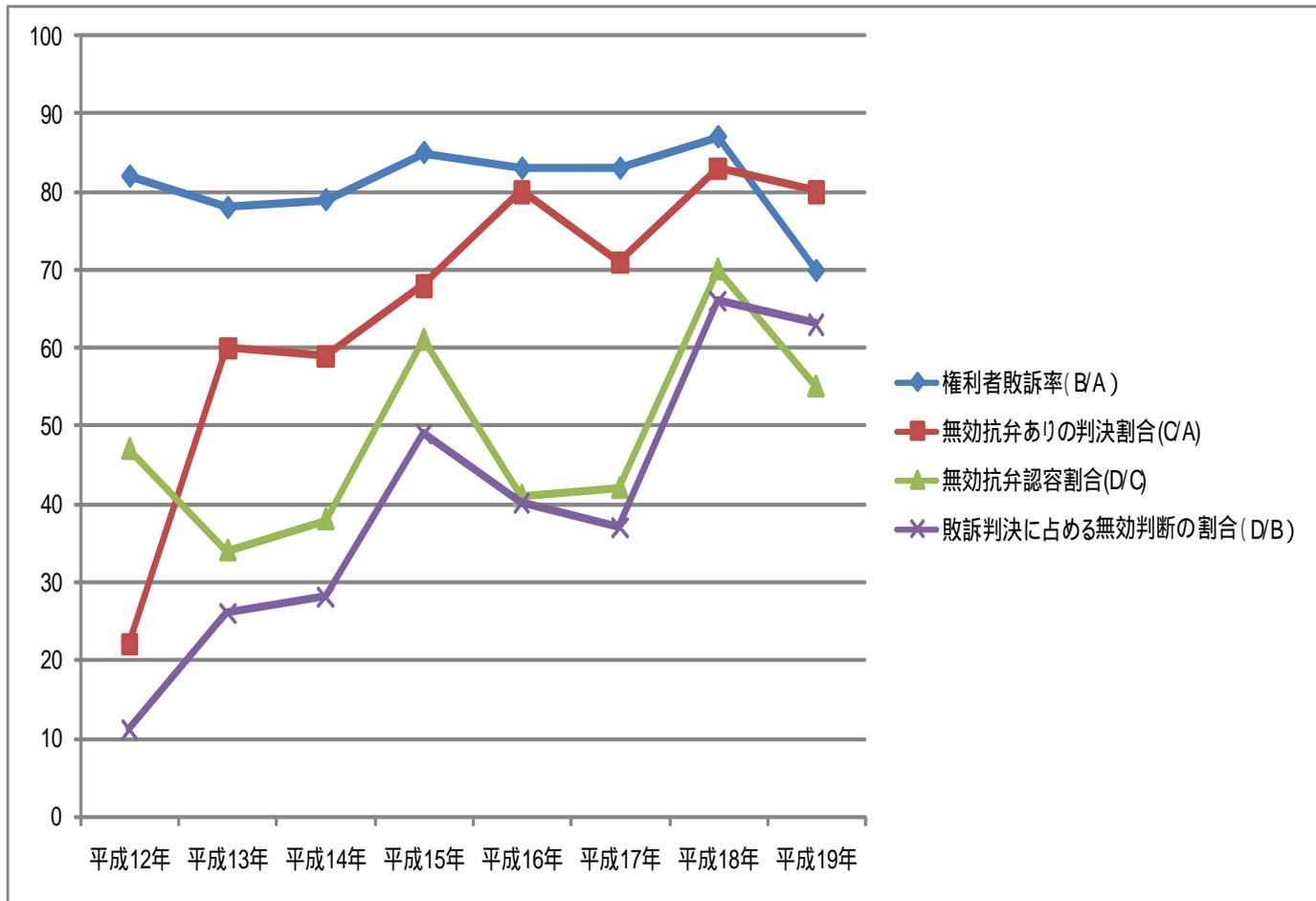
(参考) 米国特許法282条

特許の有効性を推定。判例上、これを覆すには、明確かつ確実な証拠 (clear and convincing evidence) による立証が必要とされている。

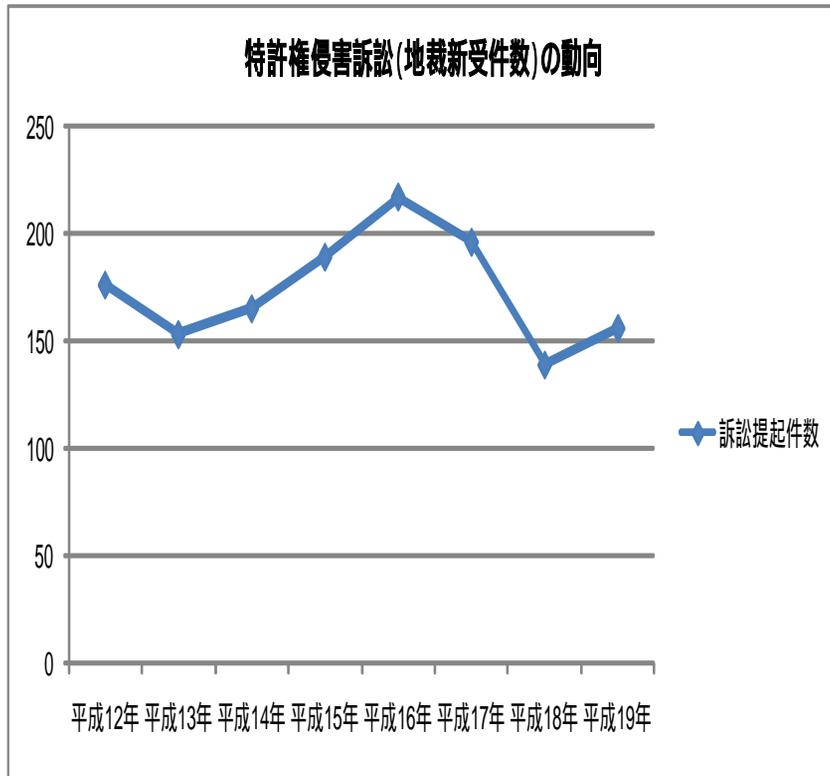
年	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年
判決数(A)	74件	102件	90件	65件	70件	63件	40件	50件
権利者敗訴件数(B) (敗訴率B/A)	61件 (82%)	80件 (78%)	71件 (79%)	55件 (85%)	58件 (83%)	52件 (83%)	35件 (87%)	35件 (70%)
<b>無効抗弁ありの判決(C) (対判決割合C/A)</b>	15件 <b>(22%)</b>	61件 <b>(60%)</b>	53件 <b>(59%)</b>	44件 <b>(68%)</b>	56件 <b>(80%)</b>	45件 <b>(71%)</b>	33件 <b>(83%)</b>	40件 <b>(80%)</b>
<b>無効判断の判決(D) (無効抗弁認容割合D/C) (対敗訴判決割合D/B)</b>	7件 (47%) <b>(11%)</b>	21件 (34%) <b>(26%)</b>	20件 (38%) <b>(28%)</b>	27件 (61%) <b>(49%)</b>	23件 (41%) <b>(40%)</b>	19件 (42%) <b>(37%)</b>	23件 (70%) <b>(66%)</b>	22件 (55%) <b>(63%)</b>

出典: 高倉成男「イノベーションの観点から最近の特許権侵害訴訟の動向について考える」

# 無効抗弁と無効判断の増加



# 権利行使が萎縮しているのではないか？



- 侵害訴訟が減少（平成19年は、ピークの平成16年に比べ約3割減）。
- 権利者が、権利が無効と判断されることを恐れて権利行使を躊躇しているとすれば、問題。
- 中小企業の権利行使が困難になっている可能性。
- 資金力があれば無効にできる？

出典：高倉成男「イノベーションの観点から最近の特許権侵害訴訟の動向について考える」

年度	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年
訴訟提起件数	176件	153件	165件	189件	<b>217件</b>	196件	139件	<b>156件</b>

## 権利の不安定化による問題点

- 事業の予測可能性が著しく損なわれる。
- 侵害訴訟において、権利の有効性が中心的な争点となり、権利者の権利行使の負担が増大。
- 専門官庁（特許庁）と司法（裁判所）との役割分担（三権分立）が崩れる。
- 特許庁による第一次的判断がないまま、裁判所が無効判断を示すことに対する疑問。

## 権利の不安定化の原因

- 排他権（差止請求権）を重視した制度設計
- 侵害を主張された事業者・・・事業の差止めを免れるには、無効の抗弁（104条の3）を主張して、権利を無効にするしかない。先行技術の調査に全力。
- 裁判所・・・差止めが事業に致命的な打撃を与えるような場合に、無効理由を探して、権利を無効にすることにより差止めを回避する可能性。

## 3 . 現行制度の見直し

### ( 1 ) 差止請求権行使の適正化

- **信義則・権利濫用法理を特許法上に明記。**

(参考) 民法1条(基本原則)

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 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 権利の濫用は、これを許さない。



- **個々の事案に応じた柔軟な解決。**
- **当事者間の交渉の経緯や信頼関係の尊重。信義・衡平に反する場合に、差止請求権を否定。**
- **特許制度に対する信頼。**
- **国際調和 ( eBay米国最高裁判決 ) 。**
- **権利の安定化。**

## 信義・衡平に反する例

- 権利者の主観に加害意思等の悪性がある場合。
- 権利行使の時期を意図的に遅らせた場合。
- 標準化の過程では自己が有する必須特許を意図的に隠すなどして規格外にとどめておき、標準形成後にそれを用いてホールドアップする場合。
- アウトサイダーが自己の権利が技術標準に含まれることを奇貨として、もっぱらライセンス料をつり上げるために差止請求する場合。
- 部品に関する特許を有しているに過ぎないのに、最終製品に対して差止請求をする場合。
- 権利者が差止めにより受ける利益に比して、相手方や社会が受ける損害が著しく大きい場合。
- 権利者には差止めの必要がないにもかかわらず、権利の価値に比して不当に高額のライセンス料を得る目的で差止請求する場合。

# eBay米国最高裁判決（2006.5.15）

- ライセンス事業のみを行うMercExchange社が、インターネットオークション大手のeBay社に対し、ホームページ上のボタンをクリックする「Buy It Now」機能に関する特許を侵害するとして、差止めを請求。
- 米最高裁判決：差止請求は、裁判所が「衡平」と判断する場合に限り認容されるべき。「衡平」の判断は、エクイティの準則である4要件に基づいて判断されるべきである。
  - 権利者に侵害を受忍させると回復不能の損害を与えるか。
  - その損害を金銭賠償で填補させるだけでは不適切か。
  - 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。
  - 差止めを命ずることが公益を害しないか。
- 特許権侵害が認定されても、救済として差止めが自動的に命令されるのではなく、個々の事案ごとに種々の要素を勘案して判断すべき。

## (参考)

### 米国特許法の立法例

#### 第283条 (差止命令)

本法に基づく事件についての管轄権を有する裁判所は、特許によって保障された権利の侵害を防止するため、衡平の原則に従って、裁判所が合理的であると認める条件に基づいて差止命令を出すことができる。

### ドイツ特許法の立法例

#### 第140a条 (特許権侵害に基づく廃棄・除去に関する規定 2008年改正法)

[4] 上記第1項ないし第3項に基づく請求 (対象製品、材料、装置の廃棄請求) は、権利主張が個々の事情において不合理である場合には認められない。合理性の審理においては、正当な利害関係のある第三者も考慮されなければならない。

### 日本民事保全法の立法例

#### (仮処分命令の必要性等)

第二十三条 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

## ( 2 ) 新型裁定制度

### 利用者にとっての問題の所在

- いつホールドアップが起きるか分からず、安心して利用できない。
- 差止めを請求されると、高額ライセンス料に応じるか、徹底的に争って権利を無効にするしかない。権利者との価格交渉が負担。
- 標準の形成に参画しない一般利用者は、交渉力がない。
- 適正対価（事業利益を残せる）であれば支払う意思がある者も、自らライセンスを申し出ると、差止めの標的とされるリスクや高額対価を提示されるリスク。



適正対価を支払う意思がある者も、黙って使う。

### 権利者にとっての問題の所在

- 極めて多数の者に実施されるので、すべて探し出して請求することは不可能。
- 訴訟提起に多額の費用がかかる。資力のない中小企業や個人発明家は権利行使が困難。

## 新型裁定制度の設計

( 技術標準等に組み込まれた特許発明を実施するための裁定 )

- 公的な技術標準 ( JIS、ISO ) やオープンソース・ソフトウェアに組み込まれた特許発明について、実施者もしくは実施をしようとする者又は権利者は、経済産業大臣に裁定を求めることができる。
- 裁定により、すべての実施者を対象とする、ライセンス内容 ( 対価など ) が決定。
- 実施をしようとする者は、裁定された内容に従い、対価を任意に支払う。
- 対価に不服のある者は、権利者と個別に協議する。

## 利用者のメリット

- 対価が定まっているので、価格交渉をする必要がない。
- 対価を支払えば、差止めの心配なく、安心して利用できる。
- 事業の収益性の予見可能性が高い。

## 権利者のメリット

- 侵害者を探知して、価格交渉をする必要がない。
- 任意の支払いが期待できる。支払わない者に対してのみ警告。
- 権利行使 ( 訴訟提起 ) の負担が減る。

# 「新型」裁定制度の必要性

## 公共の利益のための裁定（特許法93条）

➡ 「広く利用される技術標準」や「社会的インフラを構成するような技術標準」に限っても、「公共の利益」の解釈の弛緩を招く。

（公共の利益のための通常実施権の設定の裁定）

第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

## 不実施の場合の裁定（特許法83条）

➡ ライセンスを留保している特許権について実施権を設定することを予定。これに対し、技術標準に含まれる特許の権利者はライセンスを前提に対価の最大化を図ろうとしているにすぎない。

（不実施の場合の通常実施権の設定の裁定）

第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

## ( 3 ) A D R 前置主義

### 問題の所在

- 技術標準の形成に参画していない一般利用者が権利行使を受けると、交渉力がない。特許宣言書は当事者間の紳士協定に過ぎない。
- ホールドアップ（差止め）のリスクがあるようでは、技術標準の普及がいつまでも進まない。
- アウトサイダーの出現によりライセンス料が高騰すると、R A N D 条件で許諾した者が馬鹿を見る。

➡ 標準を形成しようとする者のインセンティブが損なわれる。

- 金銭を目的とする場合、国際的な紛争、複雑化した紛争の解決には、裁判よりもA D Rが適しているのではないか。

## A D R 前置主義の設計

- 技術標準に含まれる特許について権利行使する場合は、訴訟を提起する前に、A D R による調停を経なければならないものとする。
- A D R 手続には、実質的な当事者である標準化機関やパテントプールが参加するものとする。
- 被告が非侵害の場合、権利に明らかに無効理由がある場合など、一定の場合には強制しない。
- 同種の仕組みを国際的に整備することを提言。

## メリット

- 紛争解決プロセスにA D R を正式に位置づけられる。
- A D R 手続に、実質的な当事者である標準化機関やパテントプールが関与することにより、標準の形成に参画していない善意の一般利用者は、権利者と交渉する負担が軽減される。
- 技術標準の一般利用者は、突然差し止めを受けるリスクが減る。日本の技術標準を使う限り、安心して事業を継続できる。
- 日本の技術標準が普及しやすくなり、我が国が中心になって標準を形成するインセンティブが持てる。

# 調停前置主義の例

当事者の合意による解決が適している紛争

➡ 訴訟を提起する前に、調停を経なければならない（調停前置主義）。

## 家事事件（家事審判法18条）

第十八条 前条の規定により調停を行うことができる事件（人事や家庭に関する事件）について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。

- 2 前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に付しなければならない。但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

## 地代借賃増減請求事件の調停前置（民事調停法24条の2）

第二十四条の二 借地借家法（平成三年法律第九十号）第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。

- 2 前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

## 裁判外紛争処理機関（ADR）の特徴

- **当事者の自主性を活かした解決。**
  - ・当事者の自律的紛争解決（私的自治の充実）。包括的・集团的解決も。
  - ・法律上の権利義務の存否にとどまらず、紛争の実情に沿った解決。
- **国際的な紛争の一回的解決。**

属地主義の適用なし。
- **審理における秘密の保持・匿名性の確保。**

審理は非公開。営業秘密等の秘密性の確保。匿名性の確保。
- **紛争を表沙汰にしないことによる当事者関係の維持。**
- **簡易・迅速、低廉、専門性。**
  - ・当事者の意向に応じた柔軟な手続や日程調整。集中的な審理。
  - ・簡易な手続、短期間での解決により費用を低減できる。
  - ・当該技術分野の専門家を手続主宰者に選ぶことができる。

## (4) LOR (ライセンス・オブ・ライト) の導入

- 権利者がライセンスの用意がある (通常実施権の許諾を拒否しない) 旨を登録し、対価、条件案とともに公示する。
- 登録した者には、特許料減額によるインセンティブを付与。
- 当事者間で対価の合意ができないときは、指定紛争処理機関が対価を決定する。



- 膨大な量になっている企業の未利用特許の「棚卸し」を促す。
- 権利者に対して安心してライセンスを申し込みやすくする。
- 自社技術の開発は得意分野に専念し、外部技術の活用を前提とした効率的な研究開発投資を促す。

## 各国のLOR制度はどうなっているか。

	減額率	実施料の決定方法
イギリス	50%	当事者で合意が形成されないときは、長官が決定。
ドイツ	50%	当事者の合意が形成されないときは、ドイツ特許庁が決定。
スペイン	50%	当事者に契約が存在しないときは、一方の当事者の請求により特許庁が決定。
イタリア	50%	3人の委員から成る仲裁委員会の合意。合意のない場合は審判部の長が決定。
ニュージーランド	50%	合意が成立しない場合は、いずれかの申請により局長が条件を裁定。
南アフリカ	50%	特任裁判官が条件を決定。

## 4 . 新たな知的財産制度（特許2.0）

- 技術分野や事業戦略により知財制度へのニーズが異なる。  
知的財産制度のオプションを設けるべきではないか？
- 権利者は、侵害者を交渉の席に着かせるためや、十分なライセンス料を収受するために差止めを請求。害を加えたい訳ではない。  
侵害者を交渉の席に着かせ、権利者が十分な経済的利益を得られるようにすれば、差止請求権を前提としない知的財産制度も成り立つのではないか？



- 新たな知的財産制度（特許2.0）は、報酬請求権を中心に構成する。差止請求権は原則としてなし。（故意重過失の場合は復活）
- 現行制度（特許1.0）と併存（ダブルトラック）。
- 新旧特許制度のどちらに登録するかは、権利者が任意に選択。

## ( 1 ) 交渉請求権と付加金

### 交渉請求権

権利者が侵害を疎明した場合、裁判所は、侵害者に対し、権利者とのライセンス交渉に応じることを命令する。現行法上の「差止めの仮処分」に対応するもの。

### 付加金

裁判所は、命令に従わず、交渉に応じない侵害者に対して、権利者の請求により、損害額のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。



- 差止めの威嚇によらず、侵害者をライセンス交渉の席に着かせる。
- 付加金（実質的な2倍賠償）により、交渉命令の実効性を担保。
- 交渉で合意したライセンス料、損害額又は付加金を支払わない場合など、故意重過失の場合には、権利者は差止請求権を行使することができる。

# 日本にも付加金の例がある。（労働基準法）

## 労働基準法

### （付加金の支払）

第百十四条 裁判所は、第二十条（解雇の際の予告手当）、第二十六条（休業手当）若しくは第三十七条（時間外・休日・深夜労働の割増賃金）の規定に違反した使用者又は第三十九条第六項（年次有給休暇中の賃金）の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。

### 〔解説〕

- ・ 使用者が、解雇の際の予告手当（労働基準法20条）、休業手当（同26条）もしくは時間外・休日・深夜労働の割増賃金（同37条）の支払義務に違反した場合または年次有給休暇中の賃金（同39条）を支払わなかった場合には、裁判所は、労働者の請求により、それらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる（菅野和夫「労働法 第6版」104ページ）。
- ・ 「所定の違反に対する一種の制裁たる性質を有し、これによって同法同条所定の未払金の支払を確保しようとする」ために設けられたもの（大阪高裁判決 昭和58年5月27日）。
- ・ アメリカ公正労働基準法第16条による付加金制度の趣旨を導入（厚生労働省労働基準局「増補版労働基準法下」991ページ）。

## ( 2 ) 金銭救済の充実

権利者が十分な損害賠償を得られるようにする。

- ➡ 損害額の算定において考慮すべき諸要素を明記する。  
( 特許法102条の見直し )

将来損害の請求を可能として、侵害の継続を抑止する。

- ➡ 将来の侵害行為の推定規定を新設。

執行逃れを防ぎ、権利者の金銭救済を確実にする。

- ➡ 事業承継の推定規定を新設。

# 損害賠償額の見直し

特許法102条の問題（平成10年特許法改正）

- 単なる立証容易化だけでは、控除により損害額が減額されやすく、また、実施していなければ実施料相当額にとどまり、権利者の救済が不十分。投下資本の回収を保証し、研究開発のインセンティブを損なわないことが必要。
- 侵害者に利得が残り、抑止力に欠ける。「侵害し得」。
- 専門性が高く、訴訟費用が高いため費用倒れになる（中小企業は泣き寝入り）。

見直し

- 権利者が費やした研究開発費用（＝侵害者が節約できた研究開発費用）、弁護士費用（現在は、認定額の10%程度）、侵害調査費用、侵害者が得た利益、侵害者の交渉態度など、損害額の算定において考慮すべき諸要素を明記。
- 損害額の認定において、これらの諸要素が必ず考慮されるようになる。

損害の定額化・定型化の例

- 交通事故における損害額の定額化・定型化  
慰謝料：死亡時（一家の支柱）2600～3000万円。後遺障害（1級：2600～3000万円、14級：90～120万円など等級による）。  
付添看護費：職業付添人の場合は実費。近親者の場合は入院付添5500～7000円／日、通院付添3000～4000円／日。  
逸失利益：（傷害事故で休業した場合）事故前の収入を基礎に休業期間中の合計額など、定型化。
- 名誉毀損における慰謝料算定の定額化の提案  
井上繁規「名誉毀損による慰謝料算定の定型化及び定額化の試論」（判例タイムズ 1070号 2001.11.15）など

# 将来損害の請求

## 必要性

- 差止めに代わる、将来の侵害行為を抑止する手段が必要。

## 見直しの方向性

- 継続的不法行為である特許権侵害について、将来の侵害行為を推定する規定を新設する。
- 権利者が1回の手続で、過去の損害だけでなく、将来の損害についても請求できるようにする。

## 参考判例

- 大阪国際空港訴訟  
二審判決は将来損害の賠償請求を認めたが、最高裁は否定（昭和56年12月16日大法廷判決）。  
最高裁は、たとえ同一態様の行為が将来も継続されることが予測される場合であっても、それが現在と同様に不法行為となるか及び賠償の範囲いかな等が流動性をもつ事実関係の展開と法的評価に左右されるから、事情が変動した場合にそれを証明して執行を阻止する負担を債務者に課すことが不当であるなどとして、請求棄却。  
ただし、本件における将来の損害賠償請求は、（差止めが請求できず金銭補償のみができる）昼間の飛行による損害の賠償請求であって、侵害に対し差止めが請求できる場合に、その間接強制的機能に着目してなされるような将来の損害賠償請求ではない（西原道雄「公害賠償法の体系的地位」現代損害賠償法講座5など参照）。

# 事業承継の推定規定

## 問題点

- 事業譲渡や経営者の入替えを繰り返すなどの執行妨害。
- 債務名義に表示された債務者以外の者を債務者として執行する場合は、その者が債務等を承継したことを証明して、承継執行文の付与を受けなければならない。

## 見直しの方向性

- 侵害品と実質的に同一の製品が製造されている場合や、事業所・従業員が侵害者のそれと同一である場合などに、事業承継を推定する規定を新設。
- 承継されたことの立証を容易化し、裁判所の承継執行文を得やすくして、差止めや損害賠償を執行しやすくする。

### ( 3 ) 国際調和

本権が第三者に移転した場合でも、ライセンス契約を打ち切られることなく事業を継続できるようにする。

➡ ライセンシー当然保護制度の導入（特許法99条の見直し）。

共有特許の活用を図るため、他の共有者の同意なくライセンス（サブライセンス含む。）できるようにする。

➡ 特許法73条3項の見直し。

職務発明について、裁判所が事後的に「相当な対価」を認定することを  
➡ し、発明対価に関する予測可能性を確保する。

➡ 職務発明制度（特許法35条）の抜本の見直し。

世界的な特許爆発への対応。複数国への出願による審査・登録の負担、  
➡ 翻訳ミスによる保護漏れリスクを低減する。

我が国と相互に保護協定を締結した外国の特許について、自国の審査なしに「特許2.0」として保護する。（相互主義）

## ライセンサー当然保護制度の導入

新たな知的財産制度（特許2.0）は、発明がライセンスにより広く活用されることを目指している。

そのため、特許権が特許権者の破産や譲渡により第三者に譲渡された場合でも、ライセンサーが安心して発明を利用できる制度とする必要がある。

国		ライセンサー保護制度
アメリカ ドイツ	当然保護	ライセンサーは、登録しなくても、譲受人にライセンスを主張できる。譲受人がライセンス契約の存在を認識している必要はない。譲受人は、ライセンス契約の存否について自らのリスクで調査。
イギリス フランス	登録又は譲受人の認識を基準に保護	ライセンスを登録している場合、または、登録していなくても、譲受人がライセンスの存在を認識している場合には、ライセンスを主張できる。
中国	当然保護	ライセンサーは、登録しなくても、譲受人にライセンスを主張できる。
日本	登録を基準に保護	ライセンサーは、登録しなければライセンス契約を第三者に対抗することができない。

# 共有特許の活用促進

新たな知的財産制度（特許2.0）は、発明がライセンスにより広く活用されることを目指している。

そのため、研究開発段階と製造販売段階を峻別し、ライセンスによる最適な企業間連携を迅速に構築できるようにする必要がある。

## 現行法

- ・ 共有特許をライセンスするには他の共有者の同意を要する（特許法73条3項）。
- ・ 任意規定であるが、デフォルトルールとしての影響力。

## 問題点

- ・ 他の共有者の同意を要するので、ライセンスによる自由な活用ができない。
- ・ サブライセンス先など企業間の提携に関する情報や、新製品に関する情報が他社に漏れる可能性がある。
- ・ 大学等は、共有者である企業の同意が得られなければライセンスにより活用できないことを理由に「不実施保証」を要求し、産学連携の支障となっている。

## アメリカ・中国

- ・ 各共有者は他の共有者の同意なくしてライセンスができる。

（参考）中国専利法第三次改正（2009年10月1日施行）

共有に関する規定が新設され（第15条）、専利の実施を促進する観点から、共有者は単独で、第三者に専利の通常実施権を許諾することができるようになった。

## 職務発明制度の抜本の見直し（特許法35条）

新たな知的財産制度（特許2.0）は、発明がライセンス等を通じて、発明者の属する法人以外の者も含めて広く活用されることを目指している。

ここで、事後的に職務発明の対価を算定すれば、当該発明が多数の者によって広く活用されている状況に対価に反映せざるを得ず、対価についての予測可能性を著しく害する。職務発明の対価の事後的な算定を極力排除できる仕組みにしなければならない。

### 我が国の職務発明制度の問題点

〔基本構造〕 特許を受ける権利が発明者に帰属、 使用者に承継、 「相当な対価」の支払い

「相当の対価」は、裁判所が事後的に、独自に認定する。裁判所の判断が全面的に通用し、使用者が支払った金額がそれに満たないときは、使用者は従業者に不足額を支払う。

企業内の自主的な取り決めが事後的に覆され、職務発明の対価が長期間確定しない。「相当な対価」の具体的な算定根拠なく、対価について予測が不可能。

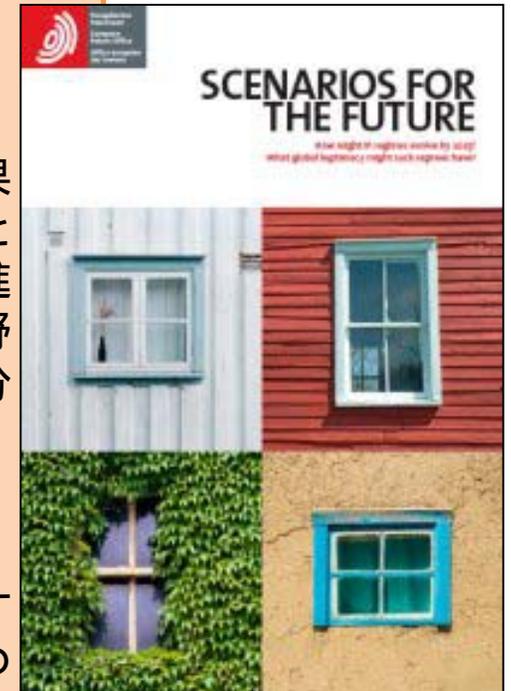
### 平成16年 特許法改正

対価の額を司法審査の対象から除外せず、裁判所が事後的に介入して対価の額を決定するという基本構造が維持された。また、対価算定手続に従業者を関与させ、対価の支払を合理的に行うべきこととされた（新4項）。

「対価の支払い」が不合理でなければ企業内の自主的な取り決めによるが、不合理であると裁判所が判断すれば、従来通り、裁判所が「相当の対価」を独自に認定する。合理的かどうかの判断は、対価の額も考慮要素となるため、対価算定手続に従業者を関与させたとしても、「対価の支払いが不合理」と判断される可能性あり。

# 欧州における議論

- 欧州においては、情報通信等の複雑な技術領域は差止請求権のない特許権で保護し、製薬分野等の技術は古典的な特許権で保護するという考え方が提案されている。
- ソフトIPの考え方は、2007年4月に欧州特許庁が発表した「未来のシナリオ（Scenarios for the future）」中の「青い空（Blue Skies）」シナリオにも登場している。
- この「青い空」シナリオは、クリーンエネルギーや温室効果ガス削減技術の開発・普及のためにソフトIPを導入したところ、複雑な技術領域における協調的なイノベーション促進と普及が成功するというもの。そして、その成功が他の分野に広がり、技術分野により、ソフトIPと古典的なIPに分かれていくとする。
- ここでいう「ソフトIP」とは、差止めは請求できないが、損害賠償は請求できる知的財産権という意味である。
- また、欧州においては、外国特許について、翻訳を不要とする代わりに、ソフトIPとして保護する（損害賠償のみ認める）という考え方も示されている。ソフトIPの考え方とEUにおける翻訳コスト問題の解消を結びつけたもの。



# まとめ 「ソフトIP」の全体像のイメージ

## 現行の知財制度のフレームワーク

	1.0a	1.0b	1.0c
審査の有無	あり	方式審査	なし
権利の有効性	推定あり	権利行使時に立証(評価書)	裁判時に立証
例	特許権、意匠権、商標権	実用新案権	著作権

特許法104条の3により、実質的に推定機能が失われており、中小ベンチャーに不利。

「特許の藪」の中で事業活動に予見可能性がない。パテントロールによる濫用。ライセンスを受けることを申し出ると交渉上不利。

正当でない事由がある場合には差止めできないものとする。

正当事由がある場合に限り差止めできるようにする。

ライセンスによる金銭交付を重視した権利のオプションを追加

ライセンスや損害賠償で十分な金銭が得られるようにする。

## 新たな知財制度のフレームワーク

	1.1系(現行制度の修正)	2.0系(新設)
差止請求権	あり	なし(原則)
公平原則の提出方法	なし(被告の抗弁)	原告の主張
損害賠償	実損	実損 + 同額の附加金(故意・重過失)
ライセンシー保護	登録が対抗要件	米国型(無条件対抗)
その他の新制度	LOR、ADR、 <u>新型裁定実施権</u>	

十分な金銭が得られないので差止めで威嚇せざるを得ない。

ライセンサーの保護が不十分。国際的に整合性がない。

2.0のベータ版として可能なところから創設。

技術標準等、対象を限定した裁定実施権を創設。権利者からの請求も認める。

(注) 2.0系においても、2.0a、2.0b、2.0cのオプションが考えられる。それぞれについてa、b、cのどのオプションを選択するかは、権利ごとに検討。

# おわりに

- 本資料は、経済産業省産業技術環境局において、2008年11月から2009年3月にかけて、産業界および学識経験者の参加を得て開催した「環境・エネルギー技術等の普及に向けた新たな知的財産制度（ソフトIP）研究会」における議論を踏まえて、将来の特許制度の見直しの方向について提案し、内外の議論に委ねるための試案。
- 経済産業省を含め、政府として本資料における内容の改正を行うことを何ら決定したものではない。
- 2009年1月、特許庁が特許制度研究会を設置。各方面において、特許制度を根本から見直す動き。今後の議論に幾分かでも資することを期待。

## 参考文献

- 包括的ライセンス契約による通常実施権の登録制度については、奈須野太「平成19年改正 産業活力再生特別措置法の概要」国際商事法務第35巻8号1069ページ参照。
- 奈須野太 = 伊達智子「オープン・イノベーション時代の知的財産制度（ソフトIP）の提言」L & T No.45 (2009.10)
- 伊達智子「環境・エネルギー技術等の普及に向けた新たな知的財産制度（ソフトIP）研究会の概要」NBL No.915 (2009.10.15)