

論文審査の結果の要旨および担当者

報告番号	※	第	号
------	---	---	---

氏 名 陳 皓 芸

論 文 題 目

特許権の行使の制限を巡る法的問題に関する一考察
— 特許法と競争法が交錯する分野を中心に —

論文審査担当者

主 査 名古屋大学大学院法学研究科教授 鈴木 將文

名古屋大学大学院法学研究科教授 横溝 大

名古屋大学大学院法学研究科教授 林 秀弥

論文審査の結果の要旨

【本論文の要旨】

1 本論文は、特許権の行使の制限に関し、いかなる場合に、どのような根拠で、どのような手続きを経て制限をすることが適切かを考察するものである。

特許制度は、研究開発に向けたインセンティブを与えるため、発明の公開の代償として特定の者（原則、発明者）に一定期間の排他的・独占的な権利を認める制度である（ただし、その目的・趣旨自体について議論があり、本論文でもその点を検討している）。そして、特許権の侵害（許諾を得ない特許発明の利用等）に対して、日本では、ほぼ自動的に差止請求が認められるとともに、侵害者の過失が推定され、損害賠償請求も認められるのが通例である。しかし、特許制度は特許の保護それ自体を目的とするものではなく、研究開発の促進を目的とするものであって、その目的の実現のためには、特許の保護と公衆による技術の自由利用とのバランスを考慮する必要がある。したがって、形式上、特許権侵害に当たる行為が認められても、特許制度の目的その他の観点から、特許権の行使を制限すべき場合があり得る。特に、近年、先端技術分野の研究動向や一部の権利者の権利行使態様などを背景として、特許権の行使の制限が問題となる事例が増えており、国際的にも活発な議論が行われている。

このような現状の下で、本論文は、特許権の行使の制限に関連する一般的な理論を検討するとともに、具体的な問題類型をとりあげ、特許権の行使の限界を画するための枠組みについて考察する。検討の対象とした問題類型は、標準必須特許に基づく権利行使の問題、パテント・トロール問題、及び医薬品分野を中心とした特許紛争における和解に関する問題の3つである。また、分析の手法ないし視点に関し、第一に、特許法と関連の深い競争法についても、その活用の可能性を検討すること、第二に、法判断主体間の役割分担の観点を重視すること、第三に、具体的妥当性のみならず、法的安定性と予測可能性にも十分配慮しつつ、対応を検討することを特徴としている。

2 以下、本論文の各編の内容を要約する。

(1) まず、第一編は「問題の所在」と題して、問題意識を明らかにする。

近時の特許権の行使態様の多様化に伴い、特許権による保護の必要性和権利行使に関する適切な限界を検証する必要性が高まっているが、特許権の行使の範囲について、画一的な法規制ではなく、産業分野の特性に対応できるよう、柔軟な運用と調整が要請される。こうした特許権の行使態様の変化及び国・産業技術分野の特徴に対応するために、特許権の行使の限界を明確化していく作業において、どのような行為に対し、どの時点でいかなる法規制が介入するべきかが課題となる。また、特許権の効果は多面的な要因に左右され、一義的にその権利の限界を画定するのは至難の業といわざるを得ない。また、具体的妥当性と法的安定性及び予測可能性の双方に配慮する必要がある。そこで、本論文は、特許権の行使の限界を画するための枠組みを明確化するため、特許権の行使の制限に関する多数の問題のうち、特許権の付与によって人工的に導入された市場原理が有効に機能しているかどうかという切り口から、特許権の行使範囲の明確化にとって有意義な限界事例として、①標準必須特許に基づく権利行使の問題、②いわゆるパテント・トロール問題及び③医薬品分野を中心とした特許紛争における和解問題という3つの問題を取り上げ、特許法と競争法両方の観点から研究開発活動に資するような特許権の行使の在り方について考察する。

論文審査の結果の要旨

(2) 第二編は、特許権の行使の制限について総論的考察を行う。

第二編第一章は、特許制度の目的・趣旨・正当化根拠を整理分析し、特許制度とイノベーションの関係に関する理論的な研究を考察する。そして、特許制度は、発明者にインセンティブを与えることと公衆による技術への自由なアクセスとのトレード・オフを基盤として、産業の発達及びイノベーションの促進といった目的を実現するための手段的、道具的な制度として位置づけられることを確認し、このような理解を本論文の基本スタンスとすることを明らかにする。

第二編第二章は、特許権と競争法の関係について論じる。独占禁止法 21 条（知的財産権の行使に係る適用除外を定めた規定）の解釈論に関する従来の議論を整理したうえで、特許権侵害に対する排他権の行使と競争法の関係について検討する。独占禁止法 21 条の解釈として、問題の行為が特許権の権利の行使に該当する行為であるか否かを判断する際に、従来は「特許制度の趣旨・目的に反しない」と当然のように捉えられた特許権侵害の排除行為（差止めの請求やライセンスの拒絶）であっても、実は特許制度の趣旨・目的から逸脱している可能性があるという問題意識を持たなければならないと主張する。

第二編第三章は、イノベーションの促進と競争政策の観点から、特許権侵害に対する差止めを制限するべき場合に、日本法の下で、いかなる法的根拠に基づいてそれを実現することが可能であるかを検討する。まず、理論的な観点から、法的規制手法としての「**property rules** と **liability rules**」を検討した。特許の価値評価及び制度運営費用の観点から、特許発明を **property rules** によって保護することを原則としつつ、例外的な場合において法的介入による制限が必要とされることを確認する。そして、現在の日本の法制度のもとでは、特許権侵害に対する差止請求を制限する必要がある場合に、その主たる法的根拠として、民法の権利濫用法理、特許法の裁定実施制度、競争法による規制があることを確認し、それぞれの適用要件、限界及び法的効果を考察し、分析を行う。

第二編第四章で、仮に差止めが制限された場合、侵害行為が継続することによって特許権者が被った損害をいかなる法的手段によって補填するべきかについて、米国と日本の実務運用に関し、裁判所は将来の金銭的補償の支払いを命ずる権限を有するか、仮にあるとすれば、いかなる方法で実施料を算定するのかという問題を検討する。米国では、差止めが否定された場合の代替的救済措置として、裁判所が実施料相当額の将来の金銭的補償の支払いを命ずる例が複数存在している。それに対し、日本では、将来の給付を求める訴えに関する裁判実務の運用を踏まえると、現行の裁判実務として将来の侵害行為に対する損害賠償が認められることは、原則として期待できないと考えられる。

(3) 第三編は、以上の総論的考察を踏まえ、特許権侵害に対する権利行使の制限の在り方について、具体的な問題類型に即した各論的研究を行う。具体的には、標準必須特許に基づく権利行使の問題、いわゆるパテント・トロールないし PAE (**patent assertion entity**) による権利行使の問題、医薬品特許紛争におけるリバース・ペイメント問題を素材として、特許権侵害に対する権利の行使の制限について、特許法と競争法の役割及び法的判断機関の分担という観点から、分析を行う。

第三編第一章は、標準必須特許に基づく権利行使の問題を検討する。この問題類型の特徴は、特許権者と技術（発明）の利用者の間では、実施行為の継続について基本的な

論文審査の結果の要旨

合意（権利者側は、特許発明の実施を許諾する意思）があるものの、実施料等の条件といった実施許諾契約の内容について合意に至らず、結局ライセンスを拒絶し、侵害訴訟を提起して差止めを求めている場合であるという点である。このような場合、紛争の本質は取引先を選択する自由を保障すべきか否かという問題ではなく、むしろ実施料をいかに設定すべきかという問題である。FRAND 宣言を行った標準必須特許権者による差止請求はその典型例である。

本章第一節で関連用語を確認した後、標準化がもたらす社会的便益と潜在的問題点を分析し、成立した標準に組み込まれた技術が特許の対象となっている場合に生じ得る問題点（アンチ・コモنز問題、ホールド・アップ問題、ロイヤルティ・スタッキング問題）を明らかにしたうえで、これらの問題の対策として標準設定団体が定めているパテントポリシーに関する論点を説明する。

本章第二節では FRAND 宣言の目的、意味、法的性格、及び譲渡後の効力承継問題に関する議論を考察する。本論文は、FRAND 宣言を行った特許権者は、標準設定団体に対し、FRAND 条件を満たすロイヤルティを支払う意思がある者であれば、その者が誰であろうと関係なく、ライセンスをする意思があるということを約束したと解され、その意味で、FRAND 宣言は特許権者と標準設定団体との間の債権的契約を成立させる（にとどまる）ものであると主張する。

本章第三節は、標準必須特許に基づく差止請求権の行使が問題となる場合、具体的にはどの法的判断主体によって、どのような法的規制を講ずるべきかを考察・分析する。分析の枠組みとして、特許権者が標準規格設定プロセスに関与する程度及びライセンス契約の締結に向けた交渉意思の有無に着目し、類型化をする。

まず、本節第一項において、権利濫用法理による制限を検討する。本論文は、技術利用者が侵害する可能性を認識した後、一定期間内において、特許権者に合理的な条件でのライセンス契約の締結を希望する意思、及び利用者が合理的であると考えている具体的なライセンス条件（ライセンス条件については具体的に提示しなくても、仲裁等中立的な機構による決定に拘束される意思があるとの記述があれば、これに当たる。）を記載した書面により申込みをしたことを前提に、特許権者が FRAND 宣言を行ったものの、技術利用側がロックインされた後に特許権侵害として差止めを求める行為は、権利濫用に当たり、差止めの行使を制限すべきであると主張する。他方、そうでない場合（例えば特許権者は標準規格設定プロセスに一切関与していない、または差止請求権を行使している特許権者はインサイダーから権利を承継した者である場合等）では、権利濫用に当たらないとする。

次に、本節第二項において、標準必須特許に基づく権利行使に対する裁定実施制度の適用可能性を検討する。そして結論として、通常、権利の濫用又は競争法違反と認められない場合（例えば、アウトサイダー又は特許権を承継した者による権利行使の場合）においても、なお、特許権者の保護よりも、公益的な理由で侵害行為を継続させることが社会的に望ましいと判断される場合は、裁判所ではなく、特許庁長官（又は経済産業大臣）が裁定実施制度をより積極的に活用すべきであるとする。その理由は、個別事案

論文審査の結果の要旨

における妥当性に基づいて判断しなければならない裁判所よりも、特許庁あるいは経済産業大臣のような行政官庁の方が、当該技術分野の産業全体の状況を考慮し、特許制度の趣旨と競争政策的な観点を踏まえた上で作成された政策的な判断に基づいて、特許権行使の限界を決めるという役割を担うことができると考えられるためである。

本節第三項では、標準必須特許の権利行使に関し競争法の適用に比較的積極的である欧州、特にドイツの動向を概観したうえで、日本の独占禁止法による規制を分析し、FRAND 宣言を行ったにもかかわらず、合理的理由なくライセンスを拒絶する場合は、不公正な取引方法に当たりうるが、いわゆるアウトサイダーによる差止めの行使は、直ちに独占禁止法違反ではないと指摘する。

第三編第一章第四節は、裁定実施権の対価設定と FRAND 条件によるロイヤリティの算定を分析する。本論文は、裁定実施制度を活用するために、裁定請求に関する手続及び対価設定アプローチをより明確化する必要があると主張する。制度設計として、例えば、対価を決める仕組み又はプロセスを設定する手法については当事者の合意に任せることを原則としつつ、合意に達しない場合には独立の鑑定機構あるいは中立的な仲裁人によって決定するという考え方を提示する。なお、現行法の規定の下では、このような運用が認められない可能性が高いため、立法による手当ての必要性を指摘する。さらに、FRAND 条件によるロイヤリティの算定について、最近の米国の裁判例を検討する。

第三編第二章では、いわゆるパテント・トロールないし PAE による権利行使を検討対象とする。この問題類型の特徴は、発明実施行為を継続するか否かは基本的に当事者間の交渉に任せるが、何らかの理由で、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、不合理なまでに高額な実施料を実現することになるという点である。その場合、当事者の自由かつ自主的な交渉に任せると特許権者側が一方的に有利な立場に立つおそれがあるため、特許権に基づく差止請求を否定する必要がある。本論文は、まず問題の所在を概観し、PAE を巡る議論を検討した上で、このような問題の性格から考えると、私人間の紛争を調停・解決するという役割を果たせるのは、特許庁や公正取引委員会よりも、裁判所の方がふさわしいと主張する。また、現行法の下で、裁判所が援用できる法的根拠として最も有力と思われるのは、権利濫用の法理である。しかし、一般条項としての権利濫用法理による規制は限界があり、特許権の効力及び救済措置の明確性の要請に応えるために、立法によって特許法において差止めの制限規定を設けた方が、判断基準の明確化、法的安定性と予測可能性の向上に役に立つと指摘する。

第三編第三章では、医薬品特許紛争におけるリバース・ペイメント問題を対象とする。この問題類型の特徴は、特許権行使を巡る紛争について当事者間の交渉によって合意に至ったものの、その合意の内容に特許制度の趣旨や競争政策その他公益的な観点から問題がある場合、法的規制の介入が必要とされる。第一節において問題の所在を明らかにし、第二節で比較法研究として米国と欧州の規制及び裁判例の動向を考察する。第三節は、法判断主体について、当事者の私的自治を尊重するという民事訴訟法の原則から、当事者の合意によって訴訟を終結させた場合に対して裁判所は自発的に介入できないとしつつ、特許権者から被疑侵害者に巨額な和解金が支払われており、特許権の有効性が非常に疑わしい場合には、特許庁及び公取委による規制が可能と主張する。

論文審査の結果の要旨

(4) 第四編は、本論文全体の総括を行う。第二編による総論と、第三編による各論的研究のそれぞれにつき、結論を要約する。その上で、今後の課題として、特許権侵害に対する救済措置の全面的検討、特許発明実施の対価の算定アプローチの検討、台湾法に関する検討を挙げる。

【本論文の評価】

1 本論文は、特許権の行使の制限につき、特に競争法の活用可能性に留意し、また、日米欧の動向を比較対照しつつ、論じたものである。本論文については、以下に述べるように、研究テーマの設定、研究の手法、論文の構成、結論の各面について優れた面を認めることができる。

まず、本論文のテーマである特許権の行使の制限は、理論的な観点からみると、特許制度の本来の目的・趣旨は何かという原理論と直接関係し、また、競争法、民法など特許法以外の法分野とも密接に関連する、深さと広がりを持つ問題である。さらに、実務的観点からは、本テーマに関連して、昨今、本論文が正に取り上げた標準必須特許、パテント・トロール、リバース・ペイメントの各事象を巡る課題を中心として、社会に大きな影響を与える具体的な問題が多数生じている。そのため、我が国においては、政府の知的財産戦略本部や特許庁の審議会等で「特許権の制限」について検討されており、また、欧米においても、政府や議会で、立法提案を含む種々の対策が議論されている。このように、本論文が取り組んだテーマは、現在、理論的にも実務的にも、さらに政策的観点からも、極めて重要な課題であるといえる。

第二に、本論文は、その内容の包括性・総合性について、高く評価できる。すなわち、まず特許制度の目的・趣旨に関する基礎理論から説き起こし、そこで特許制度に対する筆者の基本的な立場（発明者へのインセンティブ付与と公衆による技術への自由なアクセスとのトレード・オフを基盤として、イノベーションの促進等の目的を実現するための手段的、道具的な制度と把握する立場）を明らかにしたうえで、特許権の行使を制限する法的根拠につき総論的な検討を行い、さらに、各論として、標準必須特許問題等 3つの局面における特許権制限法理の可能性について検証をするという、包括的・総合的な内容になっている。本論文のテーマに関し、これまで、特許制度の意義に関する基礎理論、特許権の制限に関する抽象的な理論研究、及び各個別問題に関する分析のそれぞれについては数多くの先行研究がなされているが、一人の研究者がそれらについて包括的に一貫性ある形で論じたものは決して多くなく（数少ない業績の例として、米国の Michael A. Carrier 教授の“*Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law*” (Oxford University Press, 2009)がある。)、特に我が国では、本格的な研究は未だ公表されていないといってよい。そのような中、本論文は、我が国でおそらく初めての単独研究者による当テーマに関する包括的・総合的研究として、価値を持つものといえる。

第三に、筆者は、特許法及び競争法の役割分担、並びに判断主体の分担という明確で一貫した視点から検討を行い、かつ、日本、米国及び欧州の裁判例と学説について最新のものに至るまで渉猟して精緻に分析したうえで自説を展開しており、非常に手堅い研

論文審査の結果の要旨

究となっていると評価できる。裁判例等の分析について付言すると、本論文が扱った標準必須特許とリバース・ペイメントの問題については、2013年中にも日米欧において重要な判決が相次ぎ（前者の問題に関してはアップル社とサムスン社間の事件の判決等、後者に関しては、6月に出された Actavis 事件の米国連邦最高裁判決等）、これに伴って学界でも活発な議論が行われたが、本論文は、そのような最新の動向も丁寧にフォローして分析を加えている。

本論文の結論自体は、権利濫用の判断基準ないし差止の制限に関する立法提案、裁定実施権の活用、例外的な場合の競争法に基づく規制など、既に一部の学説が個別の問題類型について類似の提言をしているものが多く、その意味では著しい新規性、独創性があるというわけではない。しかし、上述のように、包括的・総合的な研究の中で、手堅い研究手法に基づく精緻な分析に基づいて一貫した視点から自説を導いているところに、本論文の高い価値を認めることができる。また、別の表現をすれば、本論文の結論は常識的・現実的であって説得力があり、実務に受け入れられる可能性が高いともいえる。

2 本論文は、以上のように特徴を持ち、高く評価できるものであるが、他方、不十分と思われる点もある。

まず、総論的考察及び各論的研究の双方において、特許制度についてはかなり突っ込んだ考察が行われているのに対し、競争法に関する分析がやや断片的なものにとどまっている。そのため、特許制度と競争法の役割分担について、筆者の一般的な立場が十分表明されておらず、また各論の中でも、例えば標準必須特許に係る特許権の行使と競争法の関係について、結論が必ずしも明確でない印象を受ける。

また、構成上の問題点として、リバース・ペイメントを個別問題類型の中でどう位置付けるかについて、説明が十分でないように思われる。

さらに、個別の論点について、一層突っ込んだ分析を求めたい部分や、分析に説得力を欠くと思われる部分もある。例えば、(1) FRAND 宣言の法的効果や FRAND 条件による実施料の算定について、学説や裁判例の紹介は詳しくなされているものの、筆者の考え（前者については、標準のユーザーと特許権者の法的関係の評価、後者については実施料算定の基準）が不明確である、(2) 権利濫用論について特許法に明文を設ける旨の提案に関しては、実効性のある規定を本当に考え得るのかについて学説上批判があるものの、筆者の議論は既存の議論を超えるものになっておらず、一層周到な立論が望まれる、(3) 独占禁止法上の課徴金に関し、現実に課徴金賦課の例がなく、またその恐れもない場合について、その懸念があることを根拠として萎縮効果を指摘しているが、十分説得的でない、(4) リバース・ペイメントに関する Actavis 事件米国連邦最高裁の判決については、反対意見も重要な問題提起をしているところ、それに関する分析が不十分である、といった問題を指摘できる。

加えて、筆者自身が論文の末尾で認めているように、筆者の出身地である台湾の法制について検討を行っていないのは大変惜しまれる点であり、今後さらに台湾をも視野に入れた考察を加えることが強く期待される。

3 このように、本論文は、なお改善が望まれる点を有している。しかし、先に述べたように、本論文は、最近の特許制度を巡る重要な課題につき、最新の動向を踏まえた包

論文審査の結果の要旨

括的・総合的検討を行った研究として高く評価できる優れた業績であって、上述の瑕瑾はその結論を揺るがすほどのものとは言えない。

したがって、以上の評価を踏まえ、審査委員は全員一致で、本論文が博士（法学）の学位取得に十分な水準に達しているものと判断した。

