

特許権侵害の差止制度

那 須 健 人*

抄 録 本稿では、特許権侵害に対する権利救済手段のうち、侵害行為の差止めについて、日本、米国及び中国における差止制度を取り上げて説明します。各国における差止めの実施機関、差止請求が認容されるための要件や効果、その実効性について、実務の動向に言及しつつ、その概要を紹介します。

目 次

1. はじめに
2. 差止めの実施機関
 2. 1 司 法
 2. 2 行 政
3. 差止めの要件
 3. 1 司法手続
 3. 2 行政手続
4. 差止めの効果・実効性
 4. 1 司法手続
 4. 2 行政手続
5. おわりに

1. はじめに

特許権者は、特許発明を独占的に実施し、又は他者に実施許諾し実施料の支払いを受けることで、収益を得ることが出来ます。それは特許権の排他的効力に端を発しています。つまり特許権者は、その特許発明を独占して実施する権限を持ち、他者がそれを無断で実施した場合、自己の特許権を侵害するとして、その実施行為の差止めを求めることが出来ます。差止請求権が行使されますと、その特許発明の実施を前提にした事業活動に直接影響が及びます。

このように差止請求権の存在は、特許権の価値の実現に大きな役割を果たします。そこで、差止請求権について正確に理解しておくことが

必要となります。

本稿では、いかなる実施機関が、どのような要件に基づいて特許権侵害行為を差し止めるか、また差止めの効果や実効性について概観します。国内で事業活動を行う以上は、まず日本における差止制度について押さえておくべきですが、本稿では、米国及び中国における差止制度についても、その概略を併せて紹介します。

2. 差止めの実施機関

差止めの実施機関は、司法機関（裁判所）と行政機関（税関その他）に大別できます。

2. 1 司 法

(1) 差止判決

もっとも馴染みのある差止制度です。特許権者が特許権侵害行為の差止めを求めて裁判所に訴訟を提起し、裁判手続を通じて当事者双方が主張立証を尽くした結果、特許権侵害を認定された場合に、裁判所が判決の形で命じます。

特許権者による民事訴訟の提起を待って裁判所で審理を進め、その結果として特許権侵害を認定した事案において裁判所が差止判決を下すとする一連の流れは、日本・米国・中国いずれ

* 弁護士，米国ニューヨーク州弁護士
Taketo NASU

の裁判も同じです。

(2) 差止仮処分など

また差止判決を待たずに、裁判所が暫定的に侵害行為の差止めを命じる制度が、日本・米国・中国のいずれにも用意されています。

1) 日本では、民事保全の1つである仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項)として、侵害行為を禁止するとの仮処分命令(差止仮処分)を裁判所が発令することが出来ます。特許権侵害訴訟(民事保全と対比する意味で「本案訴訟」と呼ぶことがあります。)を提起してもなお、侵害行為が継続される事態があり得ます。そこで、本案訴訟とは別に、差止仮処分という民事保全を求める申立てを行い、迅速な審理を経て、本案訴訟の結果を待たず暫定的に侵害行為を差し止める、というものです。

2) 米国ではpreliminary injunction(仮差止命令)と呼ばれる制度があります。日本の差止仮処分のように本案訴訟と別の手続で審理されるのではなく、1つの特許権侵害訴訟手続の中で、口頭審理(trial)前又は口頭審理中から判決が確定するまでの間に限定して裁判所が発令します。審理期間が本案訴訟に比べ短期間である点は、日本の民事保全と共通します。

3) 中国では訴訟前停止命令という、日本の差止仮処分と類似の制度が2000年に導入されています。日本の民事保全は、本案訴訟の提起前に申し立てる例が多いものの、本案訴訟の提起後に、本案訴訟と並行して申し立てることも、民事保全法上は可能です。これに対し訴訟前停止命令について中国専利法66条1項は「訴訟を提起する前に」人民法院へ申し立てることが出来ると定めており、提訴後の申し立ては出来ません。

2.2 行政

(1) 税関による差止め

いわゆる水際取締りの一類型としての、税関

による知的財産侵害物品の取締りを指します。模倣品や海賊版の税関における輸入差止めが典型例ですが、差止めの対象は知的財産権の侵害品一般に及びます。従いまして、商標権侵害物品や著作権侵害物品のみならず、特許権侵害物品の輸入差止めも対象となります。

1) 日本では、2003年の関税定率法改正により特許権侵害物品に対する輸入差止申立てが制度化され、2006年に適用法規が関税法に移行されました。その後も毎年のように法改正がなされ、手続の簡素化が図られています。

2) 米国では、米国関税法337条に基づき、国際貿易委員会(ITC)が、米国への侵害物品の輸入禁止を税関に指示する排除命令の制度があります。また税関での水際取締りに加え、国内に存在する侵害物品について、その販売等の不正行為の停止を指示する停止命令を下すことが出来る点が、日本の制度と異なります。

3) 中国では、2004年に知的財産権税関保護条例、同実施弁法が施行されました¹⁾。日本と同様に、税関が実施機関となります。

(2) 行政機関による差止め(中国)

以上の税関による差止制度とは別に、中国では行政による取締りを司法救済と併存させる「双軌制」システムを採用している点に、大きな特徴があります。差止請求権の根拠条文の1つである中国専利法60条は、「人民法院に訴えを提起すること」又は「専利事務管理部門に処理を請求すること」が出来ると定めています。この規定に基づき特許権者は、裁判所に特許権侵害訴訟を提起して差止判決を求めることのほかに、行政の専利事務管理部門、実務上は省や市の知識産権局に侵害処理を申し立てることにより、差止めを求めることも選択出来ます²⁾。

3. 差止めの要件

3.1 司法手続

(1) 共通する要件

裁判所が差止判決をするための要件として、原告に帰属する特許権が有効であること、被告の行為が原告帰属の特許権の技術的範囲に属することの2点を充たす必要があることについては、日本、米国、中国のいずれも共通します。

(2) 日本

日本では、「業として」(特許法68条)、つまり個人的あるいは家庭的でない実施³⁾でないと特許権侵害となりません。原告に帰属する有効な特許権の技術的範囲に属する行為を被告が「業として」実施した場合は、先使用や権利無効などの抗弁が成立しないときは、特許権の行使が権利の濫用とされない限り、差止判決は制限されることなく下されます。

これに対し差止仮処分は、上記2点に加え「著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするとき」(民事保全法23条2項)、つまり保全の必要性(同法13条1項)の疎明(同条2項)が必要となります。これらの疎明があったと裁判所が認めた場合、裁判所は一定の期間内に、裁判所が決定した担保の額を供託する(同条14条)よう求めるのが通例で、この担保金の供託後に差止仮処分が発令されます。

(3) 米国

米国特許法では、特許権の内容について定めた米国特許法154条(a)項や、特許権侵害行為について定めた米国特許法271条のいずれにおいても、日本の特許法68条にある「業として」に相当する文言がありません。よって、個人的・家庭的な実施行為であっても、特許権侵害行為に該当することになります。

加えて米国特許法283条は、差止判決について「管轄権を有する裁判所は…エクイティの原則に従って…差止命令を出すことが出来る。」と定めています。この規定は、連邦の司法権にはコモン・ロー(common law)とエクイティ(equity)の両方があると合衆国憲法で定めていることに端を発しています⁴⁾。米国における特許権侵害の司法救済は、裁判官による裁量が認められていないコモン・ローによる救済である金銭賠償が原則であり、金銭賠償のみでは十分な保護が図れない場合に、エクイティによる救済として裁判官の裁量により差止命令を下すことが出来る、と解されています。

この点、2006年5月15日に言い渡されたeBay事件連邦最高裁判決(以下「eBay判決」といいます。)⁵⁾は、差止めの可否を判断するための伝統的なルールである4要素テスト(①回復不可能な損害(irreparable harm)、②金銭賠償の不十分性(inadequate remedy at law)、③当事者間の困窮度の度合いの比較衡量(balance of hardship)、④公共の利益(public interest))を厳格に行うべき、と判示しました。実際にeBay判決の後、特許権侵害を認めながらも差止命令を下さない下級審判決が散見されるようになりました。このように米国では、裁判所が特許権侵害を認定したからといって、常に差止判決を得られるとは限りません。

仮差止命令についても、米国特許法283条を根拠とします⁶⁾。その可否については①特許権者の勝訴可能性(likelihood of success)、②回復不可能な損害(irreparable harm)、③当事者間の困窮度の度合いの比較衡量(balance of hardship)、④公共の利益(public interest)という4つの基準に基づき判断されます⁷⁾。裁判所が適当と考える額の担保金を提供しないと発令されない(連邦民事訴訟規則65条(c)項)点は、日本と同じです。

(4) 中国

中国専利法11条では、特許権の内容として「生産又は事業を目的として」する行為と明記していますが、その他の要件は日本とほぼ同じで、さらなる要件は法文上ありません。しかし最高人民法院の指導意見により、「公共の利益又は、公共の利益と特許権者の利益の均衡」「特許権濫用の防止」「侵害停止が事実上実行不可能」「権利侵害を放任し、実施者に対して権利行使をしないと信じさせる理由がある（懈怠）」といった観点から、特許権侵害が認められても差止めを命じない場合や、差止めを代えて実施料の支払いを命ずる場合があるようです⁸⁾。

また訴訟前停止命令については、①侵害の蓋然性、②回復し難い損害、③申立人の提供した担保、④公共の利益といった点が審理されます^{9)、10)}。もっとも、上記②の回復し難い損害の立証が難しいとして、近年は訴訟前停止命令が発令された例はあまり多くないようです¹¹⁾。

3. 2 行政手続

(1) 税関による差止め

1) 日本の税関で特許権侵害物品の輸入を差し止めるには、①権利者であること、②権利の内容に根拠があること、③侵害の事実があること、④侵害の事実を確認できること、⑤税関で識別できること、の5つが要件とされています（関税法69条の13、同施行令62条の17）¹²⁾。この5要件を満たすとして税関が輸入差止申立てを受理した後、輸入差止めの対象とされた侵害被疑物品が輸入申告されると、税関において当該被疑物品が特許権を侵害しているかどうかを判断する認定手続が開始されます。

2) 米国では、米国関税法337条(a)項において、①米国特許権を侵害する物品の輸入、輸入のための販売又は輸入後の国内での販売、②侵害された特許権に関する国内産業の存在を、差止めの要件としています。また同条(d)項は、公共

の健康と福祉 (the public health and welfare)、米国経済上の競争条件 (competitive conditions in the United States economy)、米国での競合製品の生産 (the production of like or directly competitive articles in the United States)、米国消費者への影響 (the United States consumers) を考慮した後、排除命令を出さないとする余地を認めています。

eBay判決が示した4要素テストは、ITCによる判断においては考慮されないとした2010年の連邦巡回区控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit) 判決があります¹³⁾。

3) 中国では、知的財産権税関保護条例2条で、中国税関が保護する知的財産権として専利権を明記しています。日本の税関のホームページ¹⁴⁾によりますと、中国税関は「職権に基づく保護」と「申立てに基づく保護」の2種類のモデルに区別している、とされています。

「職権に基づく保護」を求めるためには、特許権者は、事前に自己の特許権を税関総署に登録せねばなりません。登録された特許権を侵害する疑いがある輸入貨物が発見されると、税関から特許権者に書面で通知され、特許権者は3業務日以内に税関に差押えを請求し、かつ10万人民元以下の担保金を立てる必要があります。

これに対し「申立てに基づく保護」では特許権の登録を要しませんが、権利侵害疑義貨物と等価の担保金を立てる必要があります。税関による差押えに対し、権利侵害疑義貨物の通関許可が申し立てられたときは、特許権者は人民法院に差止めを求めることになります。

(2) 行政機関による差止め (中国)

中国で専利事務管理部門による取締りを求めるための要件として、専利行政法執行弁法10条は、①申立人は専利権者又は利害関係人であること、②被申立人が明らかであること、③明確な申立内容と具体的な事実及び理由があるこ

と、④案件を処理する専利事務管理部門の案件受理及び管轄範囲に属すること、⑤当事者が当該専利権侵害紛争について裁判所に訴えを提起していないこと、の5つを挙げています¹⁵⁾。最後の⑤から明らかなおり、「双軌制」システムといえども、裁判による差止めと行政による取締りを同時に求めることは出来ません。

4. 差止めの効果・実効性

4.1 司法手続

(1) 日本

日本では、侵害行為の差止請求（特許法100条1項）に付随して、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為も請求することが出来ます（同条2項）。

差止判決や差止仮処分の実効性は、民事執行により担保されています。判決や仮処分に従わず侵害行為を継続した場合、申立てにより、侵害行為を止めるまで「相当と認める一定の額の金銭」を、差止判決や差止仮処分を得た権利者に支払うべき旨を命じる方法（間接強制）による強制執行がなされます（民事執行法172条、民事保全法52条1項）。また侵害組成物の廃棄や侵害供用設備の除却の強制執行は、執行官等の第三者が被申立人に代わって履行し、その費用を被申立人に負担させる方法（代替執行）によってなされます（民事執行法171条）。

(2) 米国

米国の裁判所は、特許権侵害が認定された物品の破壊を命じる権限を有しますが、この措置は極限状況においてのみ用いられるべきとされています¹⁶⁾。また連邦民事訴訟規則62条(a)項によりますと、差止判決は控訴があった場合であっても執行可能とされています。もっとも裁判所は、差止判決の執行を猶予することが可能

です（同条(c)項）。猶予期間を与えるかどうかは、①猶予を求める当事者の控訴審での勝訴可能性、②回復し難い損害、③猶予による実質的損害、④公共の利益といった要素を考慮して判断されます¹⁷⁾。具体的な執行方法として、代替執行に相当する規定がある（連邦民事訴訟規則70条(a)項）ほか、法廷侮辱罪の発動も可能とされています（同条(e)項）。

(3) 中国

中国においても、日本と同様に、侵害行為の差止請求に付随して、侵害組成物の廃棄や侵害供用設備の除却を請求することが出来ますが、認められるかどうかは裁判所の裁量に委ねられます。この点について最高人民法院の指導意見は、「廃棄措置の採用は、確かに必要があり、侵害行為の嚴重程度に適應し、且つ必要のない損失を招かないことを前提とし法的根拠がなければならぬ。」としています¹⁸⁾。

中国の民事訴訟法201条以下に、日本の民事執行法に相当する規定が設けられています。代替執行に相当する規定はあるものの（中国民事訴訟法228条）、間接強制に相当する規定は見当たりません。

4.2 行政手続

(1) 日本

輸入差止申立ては、最長で4年間有効です（関税法施行令62条の3第5号参照）。税関での認定手続（関税法69条の12、同施行令62条の16）の結果は、権利者、輸入者の双方に「認定通知書」の交付により通知されます。認定手続において侵害物品と認定されると、輸入者による自発的処理が行われない限り、原則として当該物品は没収のうえ廃棄され、又は積戻しされることとなります（関税法69条の11第2項）。

(2) 米 国

米国関税法337条(a)項に定める要件を充たすとITCが認定しますと、輸入差止めに対応する排除命令(同条(d)項)や、国内での侵害物品の販売や移転といった侵害行為を差し止める停止命令(同条(f)項)がなされます。排除命令には、輸入者が誰であるかを問わず全ての侵害物品の輸入を差し止める包括排除命令(同条(d)項(1))と、被申立人が輸入する侵害物品の輸入を禁止する限定排除命令(同項(2))があります。

(3) 中 国

税関での差止めが実際に認められる事案は少ない¹⁹⁾一方で、全国知識産権局による専利行政取締件数は増加傾向にあります。知識産権局は、①専利権侵害品の製造行為差止め、②専用設備、金型の廃棄、③権利侵害製品の廃棄、④販売許諾行為の差止め、⑤展示会からの撤去、⑥輸入行為の差止め、⑦履行されない場合、裁判所へ強制執行の申立て、⑧電子商取引Cプラットフォームの運営者に侵害サイトの削除、遮断を命じることの権限を有します²⁰⁾。

5. おわりに

一口に差止請求といっても、その要件や効果は、国や実施機関により微妙に異なります。また本稿では触れませんでした。自ら特許発明を実施せず、専ら実施料収益を目的とするNPE(Non Practicing Entity)による差止請求を認めないとする解釈論、立法論が、各国で盛んに議論されています。今後は、その議論の動向にも注意する必要があります。

注 記

- 1) 社団法人日本国際知的財産保護協会「模倣品等取締りのための国際協力に関する調査研究報告書」平成17年3月
- 2) 日本貿易振興機構(JETRO)東京本部知的財産課・同上海事務所知識産権部「中国における専

利行政取締りに関する法制度・適用状況」2016年8月

- 3) 中山信弘, 特許法(第3版), p.321(2016)弘文堂
 - 4) コモン・ローとエクイティについて, 木村耕太郎「コモン・ローとエクイティ」, 知財管理Vol.66 No.11(2016)参照。
 - 5) eBay Inc. et al. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388(2006)
 - 6) 国際第1委員会「特許権に基づく差止請求に対する裁判所判断の動向」, 知財管理Vol.57 No.7(2007)
 - 7) Hybritech, Inc. v. Abbott Labs., 849 F.3d. 1446, 1451(Fed. Cir. 1988)
 - 8) 一般財団法人知的財産研究所「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書」平成26年2月
 - 9) 中島敏「中国特許法における新たな実務問題」知財管理Vol.52 No.12(2002)
 - 10) 河野英仁・張嵩「中国特許民事訴訟概説」, パテントVol.61 No.6(2008)
 - 11) 日本貿易振興機構(JETRO)東京本部知的財産課・同北京事務所知識産権部「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」2017年1月
 - 12) 税関「知的財産侵害物品の取締り」ホームページ「申立ての要件」
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_002.htm
 - 13) Spansion, Inc. v. International Trade Commission, 629 F.3d 1331(Fed. Cir. 2010)
 - 14) 税関「知的財産侵害物品の取締り」ホームページ「中国・日本・韓国の水際取締制度」
<http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/borderenforcement-cninjp.pdf>
 - 15) 前掲注2)
 - 16) 前掲注8)
 - 17) Hilton v. Braunskill, 481 U.S. 770(1987)
 - 18) 前掲注8)
 - 19) 日本貿易振興機構(JETRO)北京事務所知識産権部「中国特許権侵害訴訟マニュアル2012年改訂版」2013年12月
 - 20) 前掲注2)
- (Web参照日はすべて2017年3月20日)

(原稿受領日 2017年3月20日)