

「裁定制度」の在り方に関する一考察

特許第2委員会
第5小委員会*

抄 録 我が国の特許法には、行政処分によって強制的に通常実施権が設定される裁定制度が存在する。しかし、裁定制度の運用の現状を見ると、裁定請求された例がわずかに存在するが、いずれも請求が取り下げられており、結果としてこれまで裁定が下された事例は1件もなく現行の裁定制度は形骸化していると言わざるを得ない。本論説では、国内を中心とした裁定制度の調査、関係機関へのヒアリング、企業へのアンケート調査を通じて、形骸化している裁定制度の問題点を把握すると共に、今後の裁定制度について考察する。

目 次

1. はじめに
2. 日本の裁定制度の状況
 2. 1 不実施の場合の裁定（特許法第83条）
 2. 2 利用関係の場合の裁定（特許法第92条）
 2. 3 公共の利益のための裁定（特許法第93条）
 2. 4 裁定制度の実績
3. 裁定制度に関するこれまでの議論
 3. 1 リサーチツール特許に係る問題
 3. 2 パテントトロールに係る問題
 3. 3 標準必須特許に係る問題
4. 裁定制度の問題点と今後に向けての考察
 4. 1 裁定制度の問題点
 4. 2 今後に向けての考察
5. おわりに

1. はじめに

我が国の特許法では、行政処分によって特許権者の同意を得ることなく、あるいは意思に反して特許庁長官又は経済産業大臣の裁定により強制的に第三者に通常実施権を設定する制度（以下、裁定制度）が存在する。裁定制度には、(1) 不実施の場合の裁定（特許法第83条）、(2) 利用関係の場合の裁定（特許法第92条）、(3)

公共の利益のための裁定（特許法第93条）の3種類ある。

しかし、裁定制度の運用の現状を見ると、これまで裁定が下された事例は1件もなく、特許発明の不実施の場合（特許法第83条）と利用関係の場合（特許法第92条）について裁定請求された例がわずかに存在するだけで、いずれも請求が取り下げられており、現行の裁定制度は形骸化していると言わざるを得ない。

裁定制度に対する利用ニーズが現時点において存在しないというのであれば、裁定制度という非常手段に頼らなくても適正に特許制度を運用できていることを意味するため、裁定制度の現況を特段問題視する必要はない。この場合、裁定制度が存在すること自体が、将来の利用ニーズに備えた「伝家の宝刀」として意味があるものといえよう。

一方で近年は、リサーチツール特許の問題、パテントトロール問題、標準必須特許に係る問題など、社会において特許制度に係る様々な懸念が高まる度に、裁定制度の利活用について議

* 2016年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

論されてきており、現在の社会における利用ニーズがある程度存在するものと認識できる。

しかしながら、このような利用ニーズが存在しているにも関わらず裁定制度がほとんど利用されていないため、現行の裁定制度は機能し得る制度といえるのか、また将来の「伝家の宝刀」としても意味のある制度といえるのかも疑わしく思えてしまう。

そこで、当小委員会では、国内外における裁定制度について調査を行うと共に、裁定制度の利活用に対してこれまでに行われた国内での議論について調査した。あわせて国内の現行制度の利用状況等について、有識者へのヒアリングと日本知的財産協会の特許委員会（第1、第2）構成企業へのアンケートを通じて調査した。

*アンケート結果は、以下の日本知的財産協会HPの専門委員会成果物欄の「2017年9月1日裁定制度に関するアンケート結果（特許第2委員会第5小委員会）」に掲載している。

http://www.jipa.or.jp/kaiin/katsudou/iinkai_seikabutsu_mokuji/index.html

これらの調査結果に基づき、本論説では裁定制度が形骸化している要因、及び裁定制度の現状の問題点を把握すると共に、今後の裁定制度の在り方について考察する。

2. 日本の裁定制度の状況

日本では、特許法、実用新案法及び意匠法において、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定、利用関係の場合の通常実施権の設定の裁定及び公共の利益のための通常実施権の設定の裁定を規定している。いずれの場合においても、特許権者等との間で協議をしなければならず、協議が不成立、又は協議ができなかった場合に、初めて裁定を請求することができる。

2. 1 不実施の場合の裁定（特許法第83条）

特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないこと、かつその特許発明に係る特許出願の日から4年を経過していることを要件とするものである。

「実施が適当にされていない」とは、需要に対し極めて小規模で名目的な実施に過ぎないと認められる場合等が原則としてこれに該当すると解されている。

2. 2 利用関係の場合の裁定（特許法第92条）

特許発明が特許法第72条に規定する利用関係に該当することを要件とするものである。

「第72条に規定する利用関係に該当するとき」とは、他人の特許発明等の実施をしなければ自己の特許発明の実施をすることができないときと解され、たとえば先願の物質特許と後願の製法特許若しくは用途特許、又は選択発明の特許はこの要件に該当すると解されている。

加えてTRIPS協定第31条(1)号(i)の要件（第二特許発明が、第一特許発明との関係において相当の経済的重要性を有する重要な技術の進歩を含むこと）を満たすことも要求される。

なお、1994年8月の日米包括合意において、1995年7月以降、①司法又は行政手続を経て、反競争的とされた慣行（例えば、第二特許権者が第一特許権者に対して実施権許諾の申込みをした場合に、第一特許権者が不公正な取引方法に当たるライセンス条件の強要や、ライセンス拒絶を行うこと¹⁾）の是正の場合、②公的な非商業的目的における利用の場合のいずれかに該当する場合を除いては、日本国特許庁及び米国特許商標庁は、利用関係の場合の裁定通常実施権の設定を行わないことが合意されている。1999年4月24日に改正された裁定制度の運用要領において、「裁定にあたっては、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定その他の国際約

束にしたがって行う」ことが追加されており、日米包括合意に従った運用がなされているものと思われる。

2. 3 公共の利益のための裁定（特許法第93条）

特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であることを要件とするものである。

「公共の利益のため特に必要であるとき」とは、①国民の生命、財産の保全、公共施設の建設等国民生活に直接関係する分野で特に必要である場合、又は②当該特許発明の通常実施権の許諾をしないことにより当該産業全般の健全な発展を阻害し、その結果国民生活に実質的弊害が認められる場合が主要な事例として挙げられている。

2. 4 裁定制度の実績

これまで特許権、実用新案権及び意匠権を合わせ計23件（うち、不実施9件、利用関係14件）の裁定請求が行われている。しかしながら、いずれも裁定に至る前に取り下げられており、裁定による通常実施権の設定の実績はない²⁾。

3. 裁定制度に関するこれまでの議論

2章で述べたように、現行の裁定制度は利用の実績がほとんどない。その一方で、これまで特許制度上の問題が生じる度に、対策の一つとして裁定制度の利用の是非が議論されてきており、そのことは現在の特許制度において裁定通常実施権を必要とされる場面が存在していることを裏付けている。

しかし、そのような場面が存在しているにもかかわらず、いずれの議論においても裁定通常実施権によって問題の解決を図ることに慎重な意見が多い。

そこで本章では、裁定制度の利用の是非が検討された過去の議論を振り返ることにより、現

在の裁定制度の下では裁定通常実施権が認められ難いこと、及び裁定通常実施権によって問題解決を図れるよう裁定制度を改正するのも困難であることについて考察する。

3. 1 リサーチツール特許に係る問題

汎用性が高く代替性の低い上流技術に関する特許権の特許権者等が、当該特許権のライセンスを受けようとする者に対してライセンスを拒絶する場合や、高額なロイヤリティの支払い等を求める場合があり、結果として当該特許発明を使用できず、技術の進歩や産業の発展が阻害される恐れがある。特にライフサイエンス分野における遺伝子関連技術やリサーチツール等について特許が取得され、その特許発明の利用が制限されると、これらの技術を利用した研究開発活動が制限され、技術の進歩や産業の発展の障害となり得る。なお、リサーチツールに係る特許に限らず、このような汎用性が高く代替性の低い上流技術に関する特許権を、本論説では「リサーチツール特許」と称することとする。

リサーチツール特許によって技術の進歩や産業の発展が阻害されることのないよう、研究開発活動の自由度を確保するための対策の一つとして、裁定制度を利用できないかといった議論が過去になされたことがある。例えば、産業構造審議会の特許戦略計画関連問題ワーキンググループ（2004年）³⁾では、現行の裁定制度において、リサーチツール特許に裁定通常実施権が認められる可能性についての検討がなされている。

しかし、同ワーキンググループでは、裁定制度に係る規定の趣旨に鑑みるとリサーチツール特許に対して裁定通常実施権が認められる場合が少ないのではないかといった指摘がなされている⁴⁾。すなわち、不実施の場合の裁定（特許法第83条）については、リサーチツール特許の問題では不実施となる場合が想定しづらいことが指摘されている。また、リサーチツール特許

が自らの特許権と利用関係にあるならば利用関係の場合の裁定（特許法第92条）の対象となり得るものの、日米包括合意による厳しい制約が課せられていることが指摘されている。そして、公共の利益のための裁定通常実施権（特許法第93条）については、リサーチツール特許の問題が特許法第93条でいう「公共の利益のため」に該当するとは言い難いことについて指摘されている⁵⁾。

更に、リサーチツール特許の問題に対して、現行の裁定制度を緩和するよう制度改正することの是非についても検討している。具体的には、特許発明の円滑な利用を促進するという観点から、「学術及び研究活動に障害となる発明」について、これらが特許法第93条に基づく「公共の利益のために特に必要であるとき」に該当することを裁定制度の運用要領に新たに明示することの是非を検討している⁶⁾。

しかし、同ワーキンググループでまとめた報告書⁷⁾では、国際摩擦の要因になり得ることや、国際的な制度調和の観点などから、制度改正に慎重に対処すべきといった見解を示している。すなわち、TRIPS協定発効後、TRIPS協定との整合を図るために、多くの国において裁定通常実施権（強制通常実施権）の付与を制限する方向で制度改正・運用の見直しが行われている中で、我が国が制度・運用の緩和を行うことは、たとえTRIPS協定に整合していたとしても、諸外国から見れば国内産業の保護政策ととらえられかねず、国際摩擦の要因となりかねないといった懸念が指摘されている。特に、我が国は他の先進諸国とともに、知的財産権の保護が弱い途上国政府に対し知的財産権の保護強化を求めている状況下において、我が国が率先して裁定通常実施権に係る制度・運用を緩和することは、途上国に対して知的財産権の保護を弱める政策をとる口実を与えかねないことについて述べられている。そして、公共の利益のための裁

定通常実施権については、諸外国においても非常に限定的であり、我が国が他国と比較して特に厳しい要件を課しているわけではないといった、国際調和の観点からも制度改正に慎重に対処すべきと述べられている。

更に、リサーチツール特許の権利者が、研究開発に非常に多額の投資を要していたり、投資回収をライセンス収入のみに頼らざるを得ないなどといった、権利者の置かれている状況にも十分に配慮しなければならない点についても指摘している。そして、裁定通常実施権は、特許権という私権を制限するものであるため、その制度改正・運用の見直しに際しては、「特許権の制限」だけでなく「特許権の保護」とのバランスも考慮しつつ、慎重に対処すべきといった見解を示している。

3. 2 パテントトロールに係る問題

自ら製造・販売等の事業をしていない者が、高額な和解金やライセンス料を得ることを目的として特許権を取得し、権利行使をするような事例が主に米国において複数報告されおり、我が国においても米国と比較して多くないもののいくつかの事例について報告されている⁸⁾。

知的財産研究所では、このような所謂パテントトロールの問題について、日本国内における法律的な対応を含めた様々な観点から調査及び研究を行っており、その調査研究の成果を「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書（2009年）」⁹⁾及び「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（2011年）」¹⁰⁾としてまとめている。

特に「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書（2009年）」では、パテントトロールによる権利行使に対する法律的な対応の一例として、現行の裁定制度による対応の可能性について検討

している。しかし、以下の理由(①～③)により、パテントトロールによる権利行使に対して、現行の裁定制度の利用は必ずしも有効な対策とならないことが示唆されている⁹⁾。

①不実施の場合の裁定(特許法第83条)については、特許権者が他の者に実施許諾することにより、裁定通常実施権を設定する理由が失われることを指摘している。すなわち、パテントトロールとされる特許権者が複数の者を相手としてライセンス交渉をしているような場合に、そのうちの一部の者から裁定請求されたとしても、他の者に対して実施許諾をすれば、特許法第83条における「実施が適当にされていない」とは認められない可能性がある。加えて、既に広く特許発明を実施している権原なき第三者が当該特許発明の実施を継続するために事後的に裁定請求することは、不実施特許発明の実施を促進するという本来の趣旨に適合しないのではないかといった見解も述べられている。

②利用関係の場合の裁定(特許法第92条)については、日米包括合意により特許権者の行為が反競争的であるとして、公正取引委員会からその是正のための排除措置命令が出される必要があること、そして排除措置命令が出されるとその命令によって目的が達成されるので、裁定通常実施権を得る必要性に乏しいことが指摘されている。

③公共の利益のための裁定(特許法第93条)については、特許発明の公益上の必要性の問題であって、パテントトロールによる行為、いわば特許権者の属性や特許権者による権利行使の様態が勘案されるわけではないことが指摘されている。もちろん、パテントトロールによって権利行使された特許権が、「公共の利益のため特に必要である」ならば、公共の利益のための裁定通常実施権が認められ得る。しかし、どこまでが「公共の利益のため特に必要であるとき」にあたるのかについては明確なコンセンサスが

得られていない点についても指摘されている。

なお、「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(2011年)」では、パテントトロールからの権利行使への対策の一つとして、現行の裁定制度を緩和するよう改正することの是非についても検討している。例えば、パテントトロールの条件を充たす権利者の特許発明を実施する者に対し、その実施を中止することなく迅速に裁定通常実施権が認められるよう不実施の場合の裁定(特許法第83条)の制度や運用を見直すことなどが挙げられている¹⁰⁾。

しかし、いずれの報告書においても、日本におけるパテントトロールによる裁判は数例しかなく、かつ分野も限定されており、このような実態を踏まえるならば、差止請求権を制限するような制度改正を行うことについて拙速に議論すべきではないとしている。さらに、前述したリサーチツール特許の場合と同様、国際摩擦の要因になり得ることや、国際的な制度調和の観点などから、現行の裁定制度の改正については慎重に対処すべきといった見解が述べられている。

3.3 標準必須特許に係る問題

技術の標準化は、製品の互換性を確保し、製造・調達のコストを削減でき、研究開発の効率化や他社との提携機会の拡大等といった様々な効果が見込まれるため、近年では企業がオープンイノベーションを進める上での中核的手段として位置付けられている。

一方で、技術を標準化した際、規格に取り込まれた標準必須特許(標準規格に準拠した対象製品等により事業を行う上で回避できない特許権)の特許権者が、差止や高額な実施料を要求する等の行為を行うことによって、策定された標準化技術の普及・促進が阻害され、消費者の利益に悪影響を及ぼす恐れがあることについて懸念されている。標準規格の策定段階であれば

当該特許を採用しない余地はあるが、標準規格が策定され普及した後において、標準必須特許の特許権者がこのような行為を行った場合、商業上その特許が不可避であることから、設備投資等を行った企業の事業継続すらも脅かされることが、特に懸念されている（所謂「ホールドアップ問題」）。

このような標準必須特許に係る問題に対し、これまで様々な議論や調査研究が行われてきており、例えば、知的財産研究所では、標準必須特許に係る問題について「プロパテント時代における権利のあり方に関する調査研究報告書（2002年）」¹¹⁾をはじめとする数多くの調査研究の結果を報告書としてまとめている^{9)、11)~14)}。また、産業構造審議会の特許戦略計画関連問題ワーキンググループ(2004年)³⁾、特許制度研究会(2009年)¹⁵⁾、特許制度小委員会(2010年)¹⁶⁾においても同問題について議論されている。いずれの調査研究又は議論においても、標準必須特許に係る問題の解決策の一つとして、裁定制度の利用について検討されている。

しかし、これらの調査研究又は議論では、以下の理由(①~③)により、標準必須特許の問題が生じた際、その標準必須特許に対して裁定通常実施権が認められる場面は多くないといった見解が述べられている。

①不実施の場合の裁定(特許法第83条)については、標準必須特許が適当に実施されていないならば認められる余地があるものの、権利者が他者に実施許諾することにより裁定通常実施権を設定する理由が失われる点については、パテントトロールに係る問題と共通している¹³⁾。

②利用関係の場合の裁定(特許法第92条)については、標準必須特許に係る発明に対し利用関係を有する特許発明を保有していたとしても、日米包括合意を含む現行制度のもとでは裁定制度の活用は極めて困難であるとしている¹⁴⁾のも、パテントトロールに係る問題と共通して

いる。

③公共の利益のための裁定(特許法第93条)については、例えば、光ディスクについての標準必須特許の実施ができない場合が、「公共の利益のため特に必要であるとき(2.3節に示す①②の場合)」に含まれるのかについては、文言上困難であるといった指摘がある¹⁴⁾。また、公共の利益のための裁定通常実施権が認められるためには、具体的事案における対象製品等の製造・販売・使用について「公共の利益のために特に必要である」ことが求められるのであって、このような具体的事案における対象製品等の公益性と標準規格の公益性とは同一ではないといった指摘もある¹³⁾。すなわち、標準規格自体に公益性が認められたとしても、その標準規格に準拠した対象製品等が公益性を満たすとは必ずしも言いきれず、例えば、同一規格に準拠する他の製品が市場で容易に入手可能であるならば、この裁定通常実施権が認められるのは困難であるとしている。

一方で、標準規格に準拠した対象製品等により事業を行っているすべての企業に対して権利者が権利主張し、これが是認されることにより、一般消費者が当該製品を入手できないような事態が予想される場合、裁定制度の運用要領でいう「②国民生活に実質的弊害が認められる」として、当該標準必須特許に係る発明の実施が「公共の利益のために特に必要」と評価され得るといった見解¹⁾や、標準規格に準拠した対象製品等が社会インフラを構成するようなシステムであり、当該システムに対する差止請求が行われた場合についても、特許法第93条は利用可能とする見解¹⁷⁾もある。しかし、これらの場合は、標準必須特許に係る問題の一部のケースに過ぎず、標準必須特許の問題に対して特許法第93条が広く利用できるとは言い難い。

このように現行の裁定制度が標準必須特許に係る問題の解決にはあまり役に立たないこと、

さらに現行の裁定制度がほとんど機能していないことなどから、標準必須特許に係る問題に対して裁定制度を利用できるよう改善を望む意見もある。例えば、社会で広く利用される標準規格については、裁定通常実施権の対象となることを、条文改正または運用要領の改訂などによって明確化すべきといった意見がある¹⁸⁾。また、行政機関が裁定する現行制度を、司法機関に裁定の請求を求めることができるよう改正することを検討すべきとする提案もなされている^{13), 17)}。また、標準必須特許に基づき侵害訴訟が提起された場合、法定通常実施権の設定のための「裁定に付する」旨の抗弁を主張することができ、裁判所は、相当と認めるときは、「事件を裁定に付する」旨の決定をすることができる規定を設けるべきという提案もなされている¹⁴⁾。

しかし、いずれの調査研究報告書又は議論においても、裁定制度の改正又は運用の見直しについては慎重に精査・検討する必要がある、早急な結論は出すべきではないとしている。

なお、標準必須特許に係る問題やパテントコントロールに係る問題に対して、裁定制度による解決策のみならず、民法1条3項の権利濫用の法理を適用したり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（いわゆる独禁法）によって差止請求権を制限したりするなど、多角的な解決策の検討がなされていることにも留意したい。

4. 裁定制度の問題点と今後に向けての考察

当小委員会において実施したアンケート結果より、裁定制度に関する認知度が高いにも関わらず、裁定制度の利用については実務で一切検討されていないといった実態が判った（図1、図2）。このようなアンケートの結果自体が、現在の裁定制度が実質的に形骸化していることの証左であるともいえる。

そこで、本章では、現在の裁定制度が形骸化

するに至った要因を考察してその要因から裁定制度が抱える問題点を把握すると共に、今後の裁定制度について考察する。

〈アンケート〉

Q2-1 「裁定制度」のことを知っていましたか？

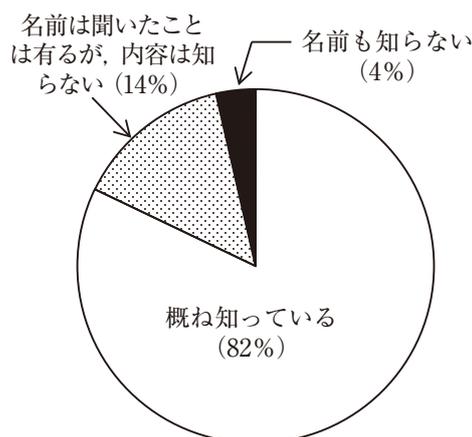


図1 アンケート結果（Q2-1）

Q2-2 裁定制度の利用を検討したことがありますか？

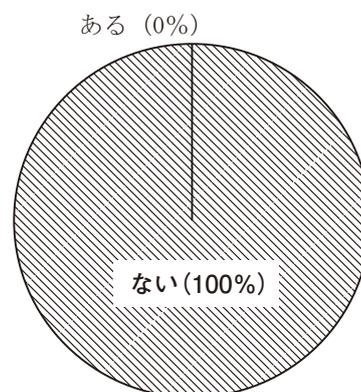


図2 アンケート結果（Q2-2）

4.1 裁定制度の問題点

(1) ニーズが少ないことに起因する形骸化

アンケート結果によると、企業の実務においては、他の手段（無効審判、ライセンス交渉等）によって対応可能であるため、裁定制度を利用

しなくてもよいといった回答が最も多かった（表1-A9, 表2-A8）。また、裁定通常実施権が認められなければいけないような状況が業務で生じていないといった回答も比較的多かったこと（表2-A9）から、裁定制度を利用しなくても実務上の問題があまり生じていないことがわかった。これら実態から、業務において「裁定制度を利用したいといったニーズ」が少ないため、世の中における裁定制度の利用に関する議論が深まらず、結果として裁定制度が形骸化したと考えられる。

〈アンケート〉

表1 アンケート結果（Q2-4）

Q2-4 なぜ裁定制度の利用を検討しなかったのですか？（複数選択可）

No.	選択肢	割合
A1	裁定通常実施権が認められた事例が少ないため	38%
A2	裁定通常実施権が認められるための要件が不明確であるため	15%
A3	裁定通常実施権が認められるための要件が厳しいため	5%
A4	裁定通常実施権が認められるまでに時間がかかるため	1%
A5	裁定通常実施権が認められるまでの手続きが煩雑又は不明確であるため	8%
A6	(不実施の場合の裁定について) 特許権者の実施状況が把握できないため	11%
A7	特許権者に自社が特許権者の特許を実施しようとしていることが知られるため	33%
A8	裁定請求は侵害を自白したかのような印象があり訴訟などにおいて不利になる恐れがあるため	23%
A9	他の手段（無効審判, ライセンス交渉等）によって対応可能であったため	61%
A10	行政機関による裁定の判断の妥当性に疑問があるため	8%
A11	裁定通常実施権が認められた場合の対価の額の予測ができないため	8%
A12	その他	13%

表2 アンケート結果（Q3-1）

Q3-1 現行の裁定制度が形骸化している原因はどこにあると考えますか？（複数回答可）

No.	選択肢	割合
A1	裁定通常実施権が認められるための要件が不明確であるため	33%
A2	裁定通常実施権が認められるための要件が厳しいため	15%
A3	裁定通常実施権が認められるまでに時間がかかるため	5%
A4	裁定通常実施権が認められるまでの手続きが煩雑又は不明確であるため	20%
A5	(不実施の場合の裁定について) 特許権者の実施状況が把握できないため	14%
A6	特許権者に自社が特許権者の特許を実施しようとしていることが知られるため	36%
A7	裁定請求は侵害を自白したかのような印象があり訴訟などにおいて不利になる恐れがあるため	31%
A8	他の手段（無効審判, ライセンス交渉等）によって対応可能であるため	54%
A9	裁定通常実施権が認められなければいけないような状況が業務で生じないため	32%
A10	現行の裁定制度における3つの場合の要件が、業務上のニーズに合わないため	10%
A11	行政機関による裁定の判断の妥当性に疑問があるため	10%
A12	裁定通常実施権が認められた場合の対価の額の予測ができないため	17%
A13	裁定制度がよく知られていないため	25%
A14	その他	8%

一方で、アンケートでは「裁定制度を利用することによるメリットが少ない」旨の自由記載コメントを少なからず得られたことから、裁定制度のメリットが少ないことが利用者のニーズを引き出すことができず形骸化の原因となったとの見方もできる。例えば、日本国内においてある特許権について裁定通常実施権が認められたとしても、海外でも同じ発明について特許権が取得されている場合、各国においてそれぞれ

裁定通常実施権（強制通常実施権）が認められない限りは、それらの国で日本と同様の事業を行うことができない。そのため、グローバルなビジネス展開を行っている企業であるほど裁定制度を利用するメリットが少ないといった見方ができる。同じように、アウトサイダー（標準化団体に参加しない第三者）が権利者となっているある標準必須特許について国内で裁定通常実施権が認められた場合であっても、諸外国においても裁定通常実施権（強制通常実施権）が認められない限りは日本国内でしか通用しない標準規格となりかねないことを意味するため、国際標準規格としての普及を目指している標準化団体ならば裁定制度を利用するメリットが少ないといった見方ができる。また、例えば、ライセンス許諾を得られない標準必須特許が多数存在するような場合、それら一つ一つの特許に対して個別に裁定請求を行った上ですべての特許に裁定通常実施権が認められる必要があり、このような場合についても裁定制度が効果的な手段とは言い難いと考えられる。

(2) 予見性が低いことに起因する形骸化

実務で裁定制度の利用を検討しない理由として、「裁定通常実施権が認められた事例が少ないため」が2番目に多かった（表1-A1）。2章においても説明したように、過去になされたいずれの裁定請求も、最終的な結論に至らないまま取り下げとなっている実態があり、このことは、裁定が認められるか否か、及び認められた場合の対価の額を含めた「裁定の結果」に対する予測を困難にする一因となっている。そして、裁定の結果に対する予見性の低さは、企業が裁定を請求することへの心理的なハードルとなって表れ、裁定制度がさらに利用されなくなるといった悪循環を引き起こしている。すなわち、裁定通常実施権が認められた実績が無いため形骸化している裁定制度は、実績が無いが

故に更なる形骸化を引き起こす要因となっているとも考えられる。

また、裁定の利用実績の少なさは、裁定の結果だけでなく、裁定請求した後の手続き（手続き内容、裁定までに要する期間や費用）に対する予見性をも低下せしめ、企業が裁定請求を控える要因になっているとも考えられる。アンケートにおいても、「裁定通常実施権が認められるまでの手続きが煩雑又は不明確である」といった回答が比較的多かった（表1-A5、表2-A4）。裁定制度を説明しているまとまった公的資料が1997年4月24日に改正された「裁定制度の運用要領」のみであり、しかもこの運用要領に記載されている手続きが明確であるとは言い難いことも一つの要因であるとも考えられる。

いずれにせよ、裁定の結果及び手続きに対する予見性の低さは、企業による裁定請求を躊躇させ、裁定制度を形骸化させる一つの要因になっていると考えられる。

(3) リスクに起因する形骸化

実務で裁定制度の利用を検討しない理由として、「特許権者に自社が特許権者の特許を実施しようとしていることが知られるため」（表1-A7）及び「裁定請求は侵害を自白したかのような印象があり訴訟などにおいて不利になる恐れがあるため」（表1-A8）といった回答も比較的多かった。

2章で説明したように、いずれの場合の裁定通常実施権についても、その裁定請求を行うにあたっては「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」ことが必要であり（特許法第83条、第92条、第93条）、TRIPS協定第31条(b)においても、「合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行う」ことが求められている。したがって、裁定請求を行う以上は、事前の協議を通じて、協議の対象となっている特許権を自社が実施し

ようとしていることを相手方に知られることは避けられない。

一方で、裁定請求したことが侵害訴訟において不利になるか否かについて有識者に意見を伺ったところ、侵害訴訟において裁定請求の事実を考慮され得るといった回答と、一切考慮されないといった回答の相反する回答を得ており、裁定請求を行ったことが侵害訴訟において不利に働くかどうかについては定かではない。

しかし、前述のように裁定通常実施権が認められた実績が無く、更に裁定請求を行ったことが侵害訴訟においてどのように扱われるかについての示唆を得られる判例が存在しない以上、企業としては裁定請求がリスクになるとして考慮しなければならない。そのリスクが裁定請求することへの心理的なハードルとなり、結果として裁定制度が形骸化する要因となっているとも考えられる。

(4) 要件に起因する形骸化

アンケート結果によれば、「裁定通常実施権が認められるための要件が不明確である」といった回答が比較的多かった（表1-A2, 表2-A1）。これは、裁定通常実施権が認められた実績が無いことや、前述の「裁定制度の運用要領」等の公的文献に記載されている要件が必ずしも明確ではないことなどが要因と考えられる。

一方で、アンケート結果によれば、「裁定通常実施権が認められるための要件が厳しい」といった回答は必ずしも多いとはいえない（表1-A3, 表2-A2）。しかし、3章で説明したように、裁定制度に係る過去の議論において、①不実施の場合の裁定は他者に実施許諾することで理由がなくなること、②利用関係の場合の裁定は日米包括合意による制限が課せられていること、③公共の利益のための裁定は「公共の利益」を極めて限定的に捉えていること、などが指摘されており、これらを考慮するならば、

裁定通常実施権が認められるための要件は実質的に厳しいと言わざるを得ない。もし、企業が裁定請求を行うかどうかの検討において上記のような厳しい要件があることを前提とした場合、それでも裁定請求を行うといった判断を下すのは困難ではなかろうか。

なお、裁定制度の要件は、民法の権利濫用の抗弁などのように客観的な利益衡量などといった状況を総合的に判断することが予定されておらず、硬直的であるとする指摘もある¹⁷⁾。したがって、現在のような柔軟性を欠いた要件の下で、特許庁長官（不実施及び利用関係の場合）又は経済産業大臣（公共の利益の場合）の裁量により、裁定が決定されることへの不安感も、企業が裁定請求するのを難しくしている要因となっているとも考えられる。

以上のように、裁定が認められるための要件の不明確さ・厳しさ・柔軟性の無さは、企業が裁定請求するのを難しくさせ、裁定制度を形骸化させる要因となっているとも考えられる。

4. 2 今後に向けての考察

アンケート結果からは、裁定制度に対するニーズがあまり存在しない以上、裁定制度が形骸化していること自体を喫緊の課題として問題視する必要性はないと考える。

しかし、現時点において裁定制度に対するニーズが少なくとしても、将来的にも同じ状況が続くとは言い切れない。そして、裁定通常実施権が必要となるような切実な問題に直面した際に、もしも裁定制度が形骸化によって機能不全になっていたとするならば、その問題の拡大化・長期化・複雑化を招きかねない。裁定制度は、その存在自体がいわゆる「伝家の宝刀」としての意味がある制度といわれているが、ここの一番の大事な時に利用できる制度となっていなければ、正に「なまくら刀」として制度としての存在意義を失ってしまいかねない。

そこで、裁定制度の利用価値を向上させるために、今後に向けての考察を以下に記す。

(1) 制度としての明確性を高める

前節で言及したとおり、アンケートの結果などから、裁定通常実施権が認められるための要件が不明確である点、裁定通常実施権が認められるまでの手続きが煩雑又は不明確である点などが、裁定制度が形骸化した一因と考えられる。これらの問題点を解決するためには、企業の実務において裁定制度の利用を少なくとも検討の俎上に乗せることができるよう、裁定通常実施権設定の要件や手続きを明確にすることが必要である。

例えば、現在公的資料として存在している「裁定制度の運用要領」の内容について、想定される具体的なケースを例示しながら裁定通常実施権設定の要件や手続きの説明を充実させ、ガイドラインとして行政庁が開示する。また、対価の額についても行政庁が算定方法などの一定の考え方を提示する。このように、行政庁からの情報提供を充実させることで、裁定制度の明確性が高まり、ユーザー側が裁定制度の利用を検討しやすくなる。このように、裁定制度の明確性を高めることが、裁定制度のニーズを呼び起こすことにも寄与すると考える。

(2) 裁判所を判断主体とすることを検討する

現在裁定制度における通常実施権の設定の可否の判断主体は、特許庁長官（経産省工業所有権審議会発明実施部会）[不実施、利用関係]や経済産業大臣（経産省工業所有権審議会発明実施部会）[公共の利益]のような行政機関になっている。

アンケート結果では、裁定の判断主体について、44%の回答者が「このままで良い」と選択しているものの、24%の回答者は「裁判所」を選択している。裁定通常実施権が認められた実

績が無いにも関わらず、4分の1弱もの回答者が裁定の判断主体として裁判所が相応しいと考えている。

〈アンケート〉

Q3-2 裁定通常実施権の設定の可否の判断主体はどこが好ましいと考えますか？

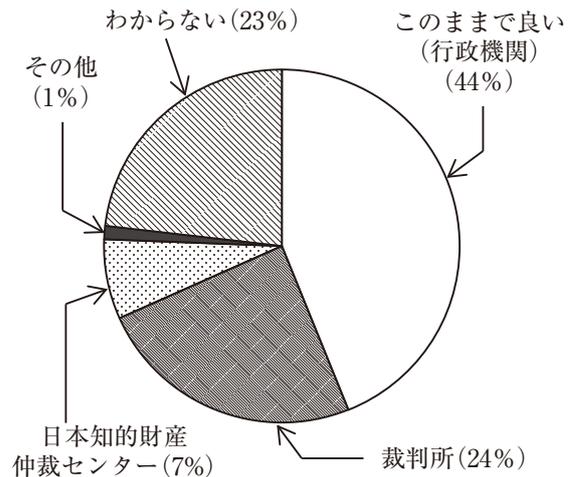


図3 アンケート結果 (Q3-2)

過去に、裁定の判断主体を裁判所とする制度改正の提案もなされている¹⁷⁾。この提案の中では、裁判所であれば適切な対価の算定を含めた複雑な事実認定が可能であるとの考えが示されている。特許権の損害賠償請求訴訟の審理において特許法第102条第3項に基づく対価の算定がなされていることから考えても、裁判所であれば適切な対価の認定は可能なものと考えられる。

また、裁定の判断主体が行政機関の場合、侵害被疑者から裁定が請求されたとき、権利者による侵害訴訟が請求されて、裁定と侵害訴訟とを異なる組織に判断を委ねる場合が想定される。このような場合においても、裁定の判断主体が裁判所であれば、侵害訴訟における判断と共に効率的に判断できる可能性があるものと考えられる。

なお、ドイツ、フランスでは、日本の裁定制度とよく似た性質を持つ強制実施権制度におい

て、裁判所において強制実施権の設定の可否が判断されることになっており、裁判所を判断主体としている国も存在する¹¹⁾。

一方で、裁定通常実施権は、産業政策的な観点から判断されるべきとの立場に立つのであれば、行政機関が判断主体である現行制度が好ましいとも考えられる。

しかしながら、自国の産業政策を優先した裁定通常実施権の設定の判断に対しては、諸外国からの反発も予想されるため、結果として、行政機関では、独立した判断ができない可能性がある。実際に、判断主体が行政機関である場合には、その行政機関の意向に左右されることへの懸念もある¹⁹⁾。

裁定の判断主体が裁判所の場合には、行政機関とは異なり、法の趣旨に沿った独立した判断が行われることが期待できる。

しかしながら、裁定は、その判断基準が明らかでない点も多く、そのような状況下で判断主体を変更した場合、現在の裁定制度の状況を大きく変えてしまう可能性もあるため、慎重な検討が必要なものと考えられる。

(3) 「裁定に付する抗弁」を検討する

3. 3章で紹介したように、「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究(Ⅱ)報告書」¹⁴⁾では、「裁定に付する抗弁」を認める制度を導入することについて提案されている。この制度は、侵害訴訟において抗弁として強制実施権を主張できるといったドイツの特許制度（市場の支配的地位を占める特許権者がライセンス許諾の申入れを拒絶した場合に特許権侵害訴訟において特許権者の差止請求に対する抗弁として、ライセンス許諾請求権を主張できる）を参考にした制度である。

具体的には、特許権侵害という心証を裁判所が持った場合などにおいて、被告の側からの法定通常実施権設定のための裁定に服するという

抗弁を主張する。裁判所は、当該主張を相当と認めるときは、「事件を裁定に付する」旨の決定をすることができ、事件が裁定制度に移行する。裁定制度により、協議が成立し、又は裁定がなされ法定通常実施権が成立し、このいずれかによって紛争は解決する。裁定手続係属中は、訴訟手続は中止し、もし協議・裁定が成立しなかった場合には、訴訟審理を続行する。

このように、侵害訴訟における抗弁として裁定制度を利用可能とすることで、被告は、侵害訴訟とは別に裁定請求する必要がなくなり、自白リスクを恐れずに裁定請求することが可能となる。さらに、侵害訴訟において、裁定の活用がこの紛争の解決に適していると裁判所が認めただけでなく、被告側としても簡単には裁定請求の取下げに応じる必要がなくなり、結果として裁定の実績が増して、予見性が高まることにも繋がるため、裁定制度の活用の一形態として有用であると考えられる。

なお、前述した「裁定制度を利用したいといったニーズがほとんど存在しない」といったアンケート結果は、必ずしも侵害訴訟で特許権侵害を認められる可能性の高い状況下における被告側の立場を想定したときのニーズではないことに留意したい。差止請求権の行使によって事業継続が危ぶまれるような状況下にある被告側にとって、特許発明の実施を中断することなく法の主旨に則って裁定通常実施権の適否を判断できる道を残すことができる本制度へのニーズは、少なからずあるのではないかと考える。

(4) 日米包括合意の影響を継続議論する

過去に利用関係の場合の裁定を請求したところ、行政機関からその裁定請求の取下を強く求められた事例が報告されており、その原因として日米包括合意が実質上、利用関係の場合の裁定を制限してしまっているとする報告がある¹⁹⁾。

産業界において利用関係の場合の裁定を請求

するにあたり、日米包括合意の要件の一つである公的な非商業的目的における利用の場合（要件②）に該当することは考え難い。したがって、実質的には反競争的であるとしてその是正のための命令が出される（要件①）必要がある。しかし、反競争的であるとされるケースは非常に限られることから、現状は利用関係の場合の裁定は、TRIPS協定以上の厳しい要件が課せられていると言える。

このように影響力の強い日米包括合意であるが、その法的性格は必ずしも明確ではなく、法的な効力があるのか疑わしいとする見解²⁰⁾や、国際法上の効力は生じているため当事国が相手方に対して約束した事項を履行する義務が発生するといった見解¹⁰⁾がある。更には、日米二国間における合意であっても全ての国に対して同じように扱わなければいけないとする見解もある⁵⁾。

このように、我が国では、諸外国において認められている利用関係の場合の裁定通常実施権（強制通常実施権）が、日米包括合意によって実質的に制限されているといった状況がある。しかし、特許法が目指す本来の趣旨とは無関係に、今後もこのような状況が続くことを是として良いのかについては、国内の産業界の要請や国際情勢等を考慮しつつ、継続的な議論を行っていく必要があると考える。

5. おわりに

本稿では、国内を中心とした裁定制度の運用実態と内在する問題点を有識者へのヒアリングやアンケート等を通じて明らかにすると共に、今後の裁定制度の在り方について考察した。

本稿が我が国の裁定制度の改善の一助になれば幸いである。

なお本稿は、2016年度特許第2委員会第5小委員会のメンバーである、遠藤孝行（小委員長

補佐：セコム）、中村雅彦（小委員長補佐：鹿島）、西田豊（パナソニック）、石井邦夫（凸版印刷）、乾秀二郎（本田技研工業）、成井洋二（小委員長：日油）の執筆によるものである。

加えて、本稿のテーマ選定やアンケート内容の検討にあたっては2016年度特許第2委員会第5小委員会のメンバーである、大川竜二（小委員長補佐：IHI）、矢ヶ部喜行（小委員長補佐：フィリップスエレクトロニクスジャパン）、日野克俊（シチズン時計）、角野淳一（サッポロホールディングス）、鷹谷彩子（日本たばこ産業）、矢野禎之（スズキ）、及び、2015年度の当小委員会のメンバーである前田和明（前小委員長補佐：富士重工業）、岩坂誠之（前小委員長補佐：富士フイルム）、石井沙知（三菱レイヨン）、二階堂宏央（サントリー食品インターナショナル）にも尽力して頂いた。

注 記

- 1) 財団法人知的財産研究所、「プロパテント時代における権利のあり方に関する調査研究」、知財研紀要2002, pp.58~68 (2002)
- 2) 特許庁行政年次報告書2016年版
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/nenji/nenpou2016_index.htm
- 3) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ、特許庁HP
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/strategy_wg_menu.htm
- 4) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 第9回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ資料5
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/pdf/strategy_wg09/file5.pdf
- 5) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 第7回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ議事録
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/strategy_wg_07gijiroku.htm
- 6) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委

- 員会 第10回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ議事録
http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/strategy_wg_10gijiroku.htm
- 7) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」(2004年11月)
 - 8) 西口博之「特許権の濫用行為－パテント・トロールに焦点を合わせて－」, 月刊知財ぷりずむ, Vol.8, No.90, pp.1~13 (2010)
 - 9) 財団法人知的財産研究所, 平成20年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書」(2009年3月)
 - 10) 財団法人知的財産研究所, 平成22年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 「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」(2011年2月)
 - 11) 財団法人知的財産研究所, 平成16年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 「特許権の効力の例外及び制限に関する調査研究報告書」(2005年3月)
 - 12) 財団法人知的財産研究所, 平成17年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 「特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書」(2006年3月)
 - 13) 財団法人知的財産研究所, 「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書」(2012年3月)
 - 14) 財団法人知的財産研究所, 「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究(Ⅱ)報告書」(2013年3月)
 - 15) 産業構造審議会 特許制度研究会, 特許庁HP <http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10375359/www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm>
 - 16) 産業構造審議会 特許制度小委員会, 特許庁HP https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/tokkyo_seido_menu.htm
 - 17) 木村耕太郎「裁定実施権による差止請求権の制限」, ジュリスト No.1458, pp.36~40, 有斐閣(2013年9月)
 - 18) 産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会 第7回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ資料 https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/strategy_wg08/file6.pdf
 - 19) 知財研フォーラム 2006 Autumn Vol.67 p.26
 - 20) 中山信弘編著『注解 特許法〔第三版〕上巻』p.204, 青林書院(2000)
- URL参照日は全て2017年7月30日

(原稿受領日 2017年7月31日)