



このニュースは特許業務法人高田・高橋国際特許事務所が随時お送りするニュースレターです。

## テーマ:日本における差止請求権の行使について ～eBay事件を受けて～

### eBay 事件の最高裁判決の概要

原告：MercExchange 社 vs 被告：eBay 社

争点：eBay 社の「Buy It Now」機能が MercExchange 社の特許権の侵害だと主張。従来は、特許侵害が成立した場合、ほぼ必ず差止請求も認容されてきた。本件の下級審においても、MercExchange 社の権利侵害の主張が認められ、損害賠償請求及び差止請求が認められた。

しかしながら、事件は最高裁まで持ち越され、自らは実施せずライセンスビジネスだけで成立している特許権者による権利行使の場合（いわゆる、パテント・トロール）にも、差止め請求を認めるべきか否かが争われた。

結論：本件の最高裁判決において、「不衡平」と裁判所が判断する（衡平原則に基づく 4 要件を満たさない）場合は差止請求を棄却できると判示された。事件は下級裁判所に差し戻された結果、バージニア州東部地区連邦地裁は、eBay 社の「Buy It Now」機能の差止め命令を求める MercExchange 社の申立てを棄却した（2007 年 7 月 27 日）。

### 日本の場合は、どうなるか？

さて、日本においてパテント・トロールが起きた場合、差止請求権の行使が認められるのだろうか？

差止請求権の根拠条文は特許法第 100 条第 1 項である。

#### 特許法第 100 条第 1 項

「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」

文言上は、権利侵害が発生しているか、もしくは侵害のおそれがあれば、権利者がその特許を実施しているか否かにかかわらず、**差止請求権の行使が可能**である。すなわち、現行の日本の特許法の枠組みでは、パテント・トロールに違法性はないことになる。

しかしながら、特許法第 1 条の「産業の発達」という法目的に照らし合わせると、パテント・トロールのような不衡平な権利行使は到底是認されるものではないので、今後は法改正等の必要性も検討されるところだろう。

ただ、パテント・トロール問題に関する明確な判例が存在しない現状においては、パテント・トロールのような不衡平な差止請求権の行使が認められるか否かは不明である。

## 日本における今後の方向性について

### 民法第 1 条第 3 項の権利濫用規定の適用の動き

#### 1) 経済産業省「ソフトウェアに係る知的財産権に関する準則」

上述のとおり、現行の特許法のままでは、パテント・トロールに対抗する手段がないところ、民法の権利濫用規定の適用により手当てをしようとする動きがある。

それが、経済産業省から平成 18 年 10 月に公表された「ソフトウェアに係る知的財産権に関する準則」である。この準則によれば、ソフトウェアに係る特許権の行使においては、以下に示した 3 つの要件のいずれかもしくは複数に該当するものは、民法第 1 条第 3 項の権利濫用規定が適用される可能性がある。

権利行使者の主観において加害意思等の悪質性が認められる場合

権利行使の態様において権利行使の相手方に対して不当に不利益を被らせる等の悪質性が認められる場合

権利行使により権利行使者が得る利益と比較して著しく大きな不利益を権利行使の相手方及び社会に対して与える場合

#### 2) 特許庁「特許発明の円滑な利用に関する調査研究報告書」

経済産業省の準則作成の動きと並行して、特許庁においては、特許庁調査研究事業の一環として、平成 19 年 3 月に「特許発明の円滑な利用に関する調査研究報告書」(発行：財団法人知的財産研究所)が公表された。

この報告書の中では、特許権の権利行使に民法第 1 条第 3 項の権利濫用規定の適用をすることについて慎重論が述べられている。民法第 1 条第 3 項は、要件が明確に特定さ

