Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-07-16

知的財産権侵害の差止めに代わる金銭的救済

島並, 良

(Citation)
知的財産法の新しい流れ ： 片山英二先生還暦記念論文集:669-679

(Issue Date)
2010-11-08

(Resource Type)
book part

(Version)
Version of Record

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/90002632

知的財産権侵害の差止めに代わる金銭的救済

神戸大学大学院法学研究科
教授
島　並　　良

I　問題の所在

知的財産権侵害の効果として，損害賠償請求は認めつつ差止請求を否定すべき場合があるのではないかということが，特に特許法を中心に解釈・立法の両面から議論されている。わが国では，知的財産諸法の条文構造と知的財産権の「物権的」性質から，権利侵害さえ認定されれば自動的に侵害行為の差止めが認められるということが長らく当然とされてきたが，特許権侵害を認定しつつ差止請求を棄却した米国連邦最高裁 eBay 判決（2006年）[1]を契機に，その再検討が進められているのである[2]。

ところで，この点に関するこれまでの議論は，権利者の属性，権利行使の目的や態様等に鑑みていかなる場合に差止請求権を制限すべきか，という要件面に集中し

1）eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388（2006）.

2）日本政府での動きとして，特許庁・特許制度研究会「特許制度に関する論点整理について」（2009年）58頁以下，産業構造審議会知的財産政策部会・第27回特許制度小委員会配付資料1「差止請求権の在り方について」（2010年）。

また，研究論文として，玉井克哉「特許権はどこまで『権利』か―権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例をめぐって―」パテント59巻（2006年）9号45頁，尾島明・二瓶紀子「特許権侵害行為の差止請求を認容するための要件」知財研フォーラム69号（2007年）41頁，平嶋竜太「差止請求権の制限：理論的可能性についての考察」日本工業所有権法学会年報33号（2010年）53頁。

ている3)。そういった要件面への着目が重要であることはもちろんだが，しかし差止めは損害賠償と並ぶ権利者救済の一手段である以上，どれだけの金銭的救済を認めるのかという効果面が，翻ってまた差止めの可否という他方の効果にも影響を及ぼすのではないか。換言すれば，権利者の属性や権利行使の目的・態様等が同じであっても，金銭的救済の内容如何によって，差止請求の許否が変わってくる可能性はないだろうか。

もっとも，差止めを制限した上でなされる金銭的救済は，仮に将来の侵害分についても救済内容に含むとするならば，その法的性質は何か（損害賠償という性格が維持されるのか），そして将来侵害にともなう損害額を事前にどうやって確定するのか，といった諸問題に直面する。

本稿は，知的財産権侵害の差止めに代わる金銭的救済について，米国 eBay 判決とその前後の裁判例を中心に，彼の地の興味深い動向を参照しつつ，日本法への示唆を得ようとする試みである。

II　eBay 判決による変化

(1)　eBay 判決以前の状況

米国連邦特許法284条は，特許権侵害の効果として，侵害者に，「侵害を購うに適当な，しかし侵害者による発明の実施のための合理的実施料よりも少なくない賠償金を，利息および訴訟費用と共に」支払わせることを認めている。金銭的救済を規定したこの条文は，差止めによる救済との関係については何ら触れていない。そして，次項で述べる eBay 判決以前に，特許権侵害事件で差止めを制限した上でそれに代わる金銭的救済について言及した最高裁判決はなかった4)。

では，下級審レベルでの運用はどうであったか。下級審では，284条が定める合理的実施料の基準時，すなわち仮想的なライセンス契約の締結時は，あくまで侵害開始時点であると理解されてきた5)。その上で，この賠償額は陪審によって決定され（陪審はいわば素人であるため実際には訴訟に提出される専門家証言に左右されることが多い），裁判官はこの額が不当だと判断される場合には変更が可能だが，憲法

3）たとえば，産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会では，①いわゆるパテントトロールによる差止請求，②標準技術におけるホールドアップを引き起こす差止請求，③製品に対する寄与度の低い特許に基づく差止請求，という3類型について制限の可否が検討されている（前掲注2）・同委員会（第27回）配付資料1「差止請求権の在り方について」2頁以下）。

上保障された陪審裁判を受ける権利（連邦憲法修正第7条）との関係で，賠償額の変更時には改めて正式事実審理の機会を原告に与える必要がある。すなわち，侵害判断後の将来にわたる金銭的救済が認められる余地はなかったわけであるが，これは，特許権侵害により差止めがほぼ自動的に認められていたことと表裏一体である。特許権者は，特許権侵害が認定されると，そこから先の実施については差止請求権という強力な武器を後ろ盾にしてライセンス契約交渉に入ることが可能であり，被告による将来的な発明の実施に伴う金銭的救済を予め求める実益はなかったのである。

(2) eBay 判決

(a) このような状況を大きく変化させたのが，連邦最高裁による eBay 判決である。同判決は，差止請求権の制限とそれに代わる金銭的救済について初めて正面から扱った。同事件の概要は次のとおりである。

ヴァージニア州を本拠とする原告X（MercExchange）社は，電子市場において固定価格で物品を売買する方法についての特許権Pを有していた。カリフォルニア州を本拠とする被告Y1（eBay）社は，インターネット上における（固定価格またはオークション方式での）物品売買を仲介するウェブサイトを運営しており，被告Y2（Half.com）社はその完全子会社である。

4）これに対して，米国連邦最高裁は eBay 判決以前にも次の3つの著作権侵害事件において，差止めに代わる金銭的救済について言及している。第1の Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417（1984）判決では，ビデオテープレコーダーの製造販売者が著作権侵害の（直接・二次的）責任を負わないとされたが，4名の裁判官からなる反対意見（ブラックマン判事執筆）ではその責任が肯定された上で，しかし原則通りの幅広い差止めではなく，損害賠償，継続的ロイヤルティ，小規模な差止めのいずれかが適切な救済であると述べられた。第2の Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569（1994）判決では，パロディでの替え歌がフェアユースにより適法であるとされたが，仮にパロディストがフェアユースの限界を超えた場合であっても，著作権法の目的に照らすと，自動的な差止めによる救済が常に認められるわけではないと述べられた。さらに第3の New York Times Co. v. Tasini, 533 U.S. 483（2001）判決では，新聞に記事を寄稿したフリーランス記者は，後に新聞電子データベースへの記事登載を拒み得るとされて事案が差し戻されたが，一部の記事が欠落するとデータベースとしての有用性に支障が出るとの予想される批判に答えて，（上記 Campbell 判決を引用した上で）本判決によっても差止めが常に認められるわけではなく，継続的ロイヤルティの支払いの方が適切な場合もあると述べられた。いずれも差止めの制限については先例拘束性のない反対意見および傍論であるが，eBay 判決の前提を知る上でも重要である。

5）Interactive Pictures Corp. v. Infinite Pictures Inc., 274 F.3d 1371, 1384-85 (Fed. Cir. 2001); Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1554 (Fed. Cir. 1995).

XがYらに対して，特許権Pの意図的侵害を理由とした訴訟をヴァージニア州東部地区連邦地裁に提起。第1審で陪審は，特許権Pの有効性とYらの意図的侵害を認め，Y1について1600万ドル，Y2について1900万ドルの賠償額を認定したが，裁判所[6]はY1の賠償額を1050万ドルに減額した上で，さらに終局的差止命令の申し立てを斥けた。差止請求が否定された主な理由は，Xが自ら特許権Pを実施することなく，ライセンス料収入を得ることだけを目指していたという点にある。

XおよびYら双方が控訴。これを受けた連邦控訴裁判所[7]は，第1審判断を覆してXの差止請求を認容したが，その主な理由は，特許権が侵害された場合には，(特許権者による特許発明の不実施により，公衆の健康保護等の重要な公益が害されているといったような) 例外的事情がない限り，必ず侵害行為の終局的差止命令が発せられるという一般原則が存在している，という点にある。

(b) Yらが連邦最高裁に裁量上告の受理申し立て，これが認められた。連邦政府や多数の企業・団体・知的財産法学者などから鑑定意見書が出される中，最高裁[8]は，原審判決を破棄し本件を地方裁判所へ差し戻した。トーマス判事の手になる法廷意見が挙げるその主な理由は，次のとおりである。

第1に，特許権侵害に対する差止請求が認められるためには，他の差止請求の場合と同様，伝統的なエクイティの原則，すなわち①原告が回復し難い損害を被ったこと，②その損害を補償するには金銭賠償を初めとするコモンロー上の救済では不充分であること，③原告と被告が被る負担を比較するとエクイティ上の救済が正当化されること，④終局的差止めによって公益が害されないこと，の4要件を充足する必要があり，特許権侵害が自動的な差止めを伴うわけではない（著作権に関する上記 New York Times 判決[9]を引用)。

第2に，本件の第1審判決は，この4要件テストに言及している点で正当だが，しかしその当てはめにおいて，Xの不実施とライセンス契約への期待だけを理由に差止命令を否定しており妥当でない。実施資金を欠く大学や個人発明家であっても4要件テストを充足することから分かるとおり，このような大雑把な類型化は（事案ごとの実質的利害調整を図る）エクイティの原則とは調和し得ない。

第3に，本件の控訴審判決は，4要件テストに言及することなく，終局的差止命

6）275 F.Supp. 2d 695 (2003).
7）401 F.3d 1323 (2005).
8）前掲注1)。
9）前掲注4)。

令が発せられることを当然とする独自の一般原則を明確にしており，妥当でない。また，一定の事実関係の下における差止命令の許否については，（4要件テストを正しく適用することを前提に）地方裁判所がかなりの裁量を有しているので，本件を地方裁判所へ差し戻す必要がある。

(c) この法廷意見（トーマス判事執筆）に対して，2つの補足意見が付された。いずれも，法廷意見の述べる4要件テストの必要性には同意した上で，しかしその適用結果については次のような相反する傾向を示唆している。

1つ目の補足意見（ロバーツ首席判事執筆，スカリア，ギンズバーグ両判事が同調）は，差止請求に対して寛容である。すなわち，これまで大多数の特許事件で侵害の認定と共に差止めによる救済が認められてきたのは，差止めを当然とする一般原則が存在するからではないが，しかし特許権が排他権である以上は，4要件のうち特に第1，第2要件の充足性判断において，金銭的救済だけでは保護が不充分だとされることが多いだろうとする。

これに対して，2つ目の補足意見（ケネディ判事執筆，スティーブンス，スーター，ブライアー各判事が同調）は，逆に差止請求に対して不寛容である。すなわち，4要件の充足性判断においては，最近増加したライセンス料収入のみを目的に特許権を取得する者が，ライセンス交渉の威嚇手段として差止めを用いる場合には，金銭的救済で充分なことが多いだろうし，またビジネス方法特許が持つ潜在的な曖昧さや有効性への疑義は，4要件テストの結果に差止めを認めない方向で影響を及ぼすだろう，と述べる。

(d) 法廷意見が述べるとおり，差止めの可否についてエクイティの伝統に則り4要件テストを適用するのであれば，その第2要件により，損害賠償等で特許権者が充分な金銭的救済を得られたことが差止請求権制限の前提条件となる。では，いかなる範囲で金銭的な救済を与えれば，差止請求を斥けるに充分であると評価されるのだろうか。差止請求権が制限される結果，侵害者が自発的に侵害行為を停止しない限りは特許権侵害状態が基準時後も継続するため，ここでは，基準時以降の「将来における侵害行為」からの金銭的救済のあり方が問題となる[10]。

この点についてeBay判決の法廷意見は，第1審と控訴審の類型的判断を批判し，事案に則した実質的判断を求めるのみであり，それ以上の言及はない。またその具体的な対応について，2つの補足意見では関与した7名の裁判官の意見が3対4で鋭く対立したため，最高裁の目指す方向性は結局明らかにならなかった。そこで次に，eBay判決後の下級審裁判例の動向を参照してみよう。

III　eBay判決後の下級審の状況

(1)　連邦地方裁判所の動き

特許権侵害に基づく差止請求を拒否した上で，それに代えて特許権者にいかなる金銭的救済を与えるのか。この点について連邦地方裁判所では，eBay 判決の後，次のとおり3つの対応に分かれている。

(a)　まず，初期の段階では，将来の侵害行為に対する金銭的救済を一切認めず，改めて別訴を提起して損害賠償を再度請求し，その都度金銭的救済を得ることを特許権者に求める裁判例[11]がある。この立場は，損害賠償は回顧的（backward-looking）な救済，差止めは将来的（forward-looking）な救済，という古典的な二分論を堅持した上で，差止めが認められない以上は，将来的な救済は一切行わないという割り切った結論を採るものである。その内容は単純明快である反面，複数次にわたる損害賠償請求を強いられる権利者（ひいては裁判所）にとって煩瑣に過ぎるだけでなく，理論的にも，後訴による損害賠償をもって前訴での差止請求権制限に「充分な」救済であるとするならば，eBay 判決が求めたこの充分性の要件の存在意義が没却される結果となるためか，この結論を採る判決は多くない。

(b)　次に，差止請求権を制限した上で，同じ判決において，将来的な特許権侵害を見越した「定額の」損害賠償の支払いを命じた裁判例[12]がある。これらの裁判例では，将来的な特許権侵害について，その蓋然性の証明は必要とされるものの，しかし実際になされる侵害行為とは離れて予め賠償額が確定されることになる[13]。

このような将来の侵害行為に対する損害賠償が，いかなる性質の救済であるのかについては議論がある。すなわち，損害賠償であるという性格はコモンロー上の救

10）なお，「過去における侵害行為」からの金銭的救済のあり方についても，日本特許法102条が定める損害賠償額算定に関する特則を中心に，日米間に規定上・解釈上の看過しがたい相違があるが（参照，竹中俊子「特許権侵害による損害の適正な塡補　特許権侵害損害賠償論の比較法的考察と平成10年102条改正の評価」高林龍編『知的財産法制の再構築』64頁（日本評論社，2008年）），将来における侵害行為に関わる差止請求との理論的接点に乏しいため，本稿では検討対象としない。

11）E.g., z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 434 F. Supp. 2d 437 (E.D. Tex. 2006).

12）Innogenetics, N.V. v. Abbot Laboratories, 578 F. Supp. 2d 1079 (W.D. Wis. 2007)（ただし，継続的ロイヤルティの支払いも同時に命じた例）; Ariba, Inc. v. Emptoris, Inc., 567 F. Supp. 2d 914 (E.D. Tex. 2008).

13）この点で，実際の侵害の程度に依存してロイヤルティ額が確定される次項(c)の裁判例とは異なる。

済のように見える一方で，その差止めに代わるという性格はエクイティ上の救済であるかのようでもある。しかし，いずれにしてもこのような将来損害の事前賠償という救済方法は，歴史的な正当性も実定法上の根拠も欠くという批判がなされている[14]。

(C) さらに，差止請求権を制限した上で，その代わりに将来の侵害行為に応じたロイヤルティの支払いを命じた裁判例[15]がある。これらの裁判例では，現実の侵害物品製造販売量または侵害者利益に比例した価額の支払いを侵害者に命じるので，実は侵害行為が停止されるか，あるいは特許期間が満了するまで，支払額が確定しない。

継続的ロイヤルティの支払い強制は，差止請求を認容した上でそれを金銭によって間接強制を掛けるのと経済的には同じことになるが，法的にはあくまで差止請求を斥けた上での金銭的救済であるという点で異なる。また，ライセンス契約が締結されることとも似ているが，しかし合意に基づくライセンス契約の場合とは異なり違法な実施が適法化するわけではなく，あくまで違法な侵害行為に対する金銭的救済としての性格を残したまま，その価額をライセンス料相当額に定めるに過ぎない。

(2) 連邦控訴裁判所の動き

eBay 判決後，さらにこれら3種類の地裁判決を受け，連邦控訴裁判所は差止めに代わる金銭的救済についてどのように判断しているだろうか。実は現時点では，この点に関する同裁判所の立場も確定しているわけではないが，その方向性を予測するに当たって重要な事件として，Paice 判決[16]がある。

この事件は，ハイブリッド技術について特許権を持つ Paice 社が，ハイブリッド車を製造・販売するトヨタ社に対して，特許権侵害を理由にその差止めと損害賠償を求めてテキサス東部連邦地方裁判所に提訴したものである。地裁では，陪審は，均等侵害の成立を肯定し，426万9950ドルの損害賠償支払いを認定。その上で裁判所は，eBay 判決の4要件に基づいて終局的差止命令を拒否したが，しかし特許権

---

14) Tomas Gomez-Arostegui, Prospective Compensation in Lieu of a Final Injunction in Patent and Copyright Cases, 78 Fordham L. Rev. 1661 (2009-2010).

15) E.g., Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 585 F. Supp. 2d 1187 (C.D. Cal. 2008); Voda v. Cordis Corp., No. CIV-03-1512-L (W.D. Okla. 2006); Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc., No. 1: 05-CV-264-RHC (E.D. Tex. 2006); Paice LLC v. Toyota Motor Corp., No. 2: 04-CV-211-DF (E.D. Tex. 2006); Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc., 609 F. Supp. 2d 951 (N.D. Cal. 2009).

16) Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007).

の残る存続期間の間，侵害品の販売1台あたり25ドルの「継続的ロイヤルティ」の支払いをトヨタに命じた[17]。

原被告双方が連邦控訴裁判所に控訴，侵害成否を除く控訴審での主たる争点は，地裁の裁判官がそもそも差止めに代わる継続的ロイヤルティの支払いを命じる権限を持つのか，という点であった。この点について控訴裁判所は，地裁には差止めに代えて（同じくエクイティ上の救済である）継続的ロイヤルティの支払いを命じる権限があり，それは金銭的救済ではあっても損害賠償ではないので，陪審ではなく裁判官が決することができると判断した。ただし，販売1台あたり25ドルという継続的ロイヤルティ額の料率決定理由が不明であるとして，その再判断のため事案を地裁に差し戻した（トヨタはこの点を不服として最高裁に上訴したが，特に理由を付すことなく却下されている）。また控訴審判決では，差戻し後の地裁において，適切な料率決定のために証拠提出と交渉の機会が与えられるだろうとされ，さらに判決脚注においてではあるが，差止めに代わる継続的ロイヤルティと強制ライセンスを比較し，前者は侵害訴訟の当該被告に対してのみ認められるという点で，一定の条件下で誰でも受けられる後者とは異なるとされた。なおレーダー判事はその補足意見で，差止めに代わる継続的ロイヤルティの支払いを命じるにあたっては，当事者がその条件について交渉する機会を保障され，しかし実際には合意に達しなかったということが前提となり，またそのような機会が保障されているからこそ継続的ロイヤルティは強制実施とは区別されると述べている。

本判決は，eBay 判決では未確定だった差止めに代わる金銭的救済が認められる要件を，必ずしも明言したわけではない。しかし第一に，差止めに代わる金銭的救済の法的性質を，損害賠償や強制ライセンスとは異なる継続的ロイヤルティとしたこと，また第二に，あくまで差止めを求める原告に対して，それに代わる金銭的救済を裁判所が職権で命じたこと，そして第三に，しかしその具体的な料率決定については当事者の関与（証拠提出と交渉の機会保障）を求めたこと，において独自の意義を持つものと考えられる。

これを日本法に置き直すと，上述した第一の点については，損害賠償とは異なる継続的な実施料の支払いを，差止めに代わる金銭的救済として命じる実体法上の根拠をどこに求めるのかという根本的課題が残る。また第二の点については，特許権者が（予備的にすら）差止めに代わる金銭的救済を請求していない場合に，処分権

17）前掲注15）（Paice LLC v. Toyota Motor Corp.）。

主義との整合性が問題となろう。さらに第三の点については，料率決定にあたり当事者に一定の関与を求め手続保障を与えるとしても，最終的には損害賠償以上に裁量的判断にならざるを得ない将来の実施料率について，弁論主義との整合性および裁判所の判断能力が問われることになる。

IV　検討と結語

ここで改めて述べるまでもなく，日本は英米法のようなコモンローとエクイティの併置という法伝統を持っていない。したがって，上述した米国の議論をそのまま日本へ輸入することはできない。しかし，差止め（非金銭的救済）と金銭的救済という2つの救済システムの相互関係が問題となっていること自体に日米で違いはない。そこで以下では，日本法固有の制度事情に配慮しつつ，より機能的な観点に立ち，米国法からいかなる示唆を得られるかについて若干の検討を加える。

(1)　事前的な金銭的救済の必要性

まず，権利濫用（民法1条3項）を根拠にするか，新規立法によるかは問わず，特許権侵害に基づく差止請求を制限する場合には，それに代わる何らかの金銭的救済を伴う必要があろう。なぜなら，特許権侵害からの主な救済手段としては，侵害行為の差止めと金銭の支払いがあるところ[18]，仮に差止めのみならず金銭的救済も否定されるならば，特許権侵害自体が否定されるのと実質上は変わりないからである。

もちろん，たとえば新技術の登場等によって陳腐化し，当該侵害者以外におよそ実施の可能性を失った特許発明のように，残る特許権存続期間にわたり自己実施も権利の経済的活用（ライセンス，権利譲渡，担保権設定等）も想定できないような場合には，特許発明に財産的な価値がないわけだから，侵害に対する金銭的救済の必要すらないかもしれない。しかし，差止請求制限の結果，侵害者が侵害行為を継続しているということは，とりもなおさず実施価値のある特許発明であることを意味するから，通常は特許権の侵害によって少なくともライセンス料相当額の金銭的救済が必要であると考えられる。

また，その金銭的救済は，将来の侵害行為に先立ち，予め認める必要があろう。なぜなら，そうでないと，一部の米国下級審裁判例にも見られるように，特許権者

18）特許権侵害の効果としては，差止めと金銭的救済（損害賠償，不当利得等）の他にも，刑事罰があり得るが，制裁としてはともかく，私益回復の手段としては適切ではない。

は侵害行為の後に何度も過去分の損害を賠償請求するという無用の負担を負うこととなり煩瑣であるばかりか，紛争の一回的解決が得られず，司法資源の無駄にも繋がるからである。

(2) 金銭的救済の法的性質

とはいえ，このような金銭的救済を，いかなる法的根拠に基づいて認めるかは，難問である。一つには，あくまでも損害賠償と位置づけ，民法709条に基づく請求を認める方法があり得る。しかし，ここで問題となるのは，差止請求の制限によって惹起される将来（事実審口頭弁論終結後）の侵害行為によって発生するであろう損害の事前賠償である。他人の権利を侵害「した」者に損害賠償責任を負わせる旨を規定する同条の文言に照らすと，まず，現在の給付の訴えとしてこのような請求をすることはできない。また，将来の給付の訴え（民事訴訟法135条）についても，請求を基礎づける不法行為の発生事実，すなわち特許権侵害者がいつまで，どの程度の侵害行為を継続するのかが不明であることから，これを認めることは難しいように思われる[19]。

そうすると，仮に特許権侵害に基づく差止請求権を制限するとしても，その代わりに与えられる金銭的救済は，損害の賠償ではなく，あくまで実施の対価と位置づける必要があろう。米国法が，差止めに代わる金銭的救済を，継続的ロイヤルティという実施の対価であると性質決定していることは，エクイティ／コモンローの区別を持たない日本法上も参考となる。

(3) 立法に向けて

もっとも，このような差止めに代わる対価請求権は，ライセンス契約，つまり当事者の合意が存在しないにもかかわらず発生するものであるから，法律上の明確な根拠なく認めることはできない。これを認めるためには，その旨の制度を新設することになるが，特許権者の意思に反する特許発明の実施を許容しつつ，他方で実施者の意思に反して対価を支払わせるというのであるから，これは裁定実施権（特許法83条・93条等）に類似した制度だということになる。もちろん，行政による裁定を介在させることなく，侵害訴訟の場で裁判所が実施継続を許容し，対価の支払いを命じるという点で，この新制度は現行法の裁定実施権とは性格が異なる。

19）最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁（大阪国際空港事件），および最判平成19年5月29日判タ1248号117頁（第5～7次横田基地公害事件）参照。これら最高裁の多数意見に反対する多くの学説においても，侵害の継続が不確実な場合にまで将来給付の訴えを認めるものは見られない。

しかし，瑕疵ある特許権の行使が侵害訴訟の場で制限され得る（特許法104条の3第1項）ことになった現在，特許権そのものに瑕疵はないが，①特許発明が長らく実施されていない等，特許権者に一定の帰責性がある場合（特許法83条参照）や，あるいは②特許権の行使が実施者に過大な損失を与えることで社会経済的な非効率を生じさせる等，公共の利益を害するものである場合（特許法93条参照）について，行政による裁定を経ることなく，司法が（差止めは制限しつつ実施対価の支払いを命じるという意味で）中間的な判断を下すことのできる新制度を設けることも，背理ではあるまい。ただしその制度設計に際しては，訴訟上の当事者自治原則（処分権主義，弁論主義）との関係や，裁定実施権制度に見られるような当事者間の協議の要否と手法について，議論の整理が必要となろう。

ところで，日本における差止請求権制限論議の本格的な嚆矢となったのは，特許庁の特許制度研究会であり，その後は産業構造審議会の委員会において現在に至るまで検討が続けられている[20]。そして，これら政府諸会合の構成員として議論を牽引されてきたのが，他でもない片山英二先生であった。先生には，故・本間崇弁護士主催の実務研究会の席上で一大学院生としてその謦咳に接して以来，節目ごとに温かいお言葉を掛けて頂いている。日米の実務と理論に精通された先生から頂いた学恩に報いるには甚だ未熟なものではあるが，本稿を片山英二先生に捧げ，ご還暦を寿ぐ縁としたい。

20）前掲注2）参照。