



Newsletter

21世紀COE企業法制と法創造総合研究所
知的財産法制研究センター

❖ RCLIP 第11回研究会（2005/11/19開催）

「修理や部品の取り替えと特許権侵害の成否」
北海道大学大学院法学研究科教授 田村善之



第11回 RCLIP 研究会では、北海道大学の田村教授をお招きし、「修理や部品の取り替えと特許権侵害の成否」についてのご報告を頂いた。昨今、関連する裁判例が相次いでいることから、議論的となっており、当日は企業の関係者から学生まで幅広く100名近い参加者があった。

消尽論（田村教授は用尽論という用語の方が適切であると指摘する）とは、特許権者自身またはその許諾を得た者が、特許発明の実施品を国内で製造、販売した場合、特許権は用い尽くされたのであるから、以降、実施品が転々流通しようとも、もはや特許権者は特許権を行使することができないという理論である。

その根拠としては諸説あるが、田村教授は、産業の発展のためには取引の安全を保護し流通を促進する必要があるのにも拘らず、産業の発展のために設けられた特許権がその足かせとなつてはならないという利益衡量であるとし、法的根拠は権利濫用法理に求めることを指向する。そして、消尽理論が利益衡量に基づくものであるならば、その適用にあたっては、消尽理論が前提としていた利益状況が備わっているか否かということ

を勘案する必要がある。このような問題意識の下、各論として、所有権留保と消尽、修理や部品取替えと消尽、の問題の検討に入る。

第一の、所有権留保と消尽の問題については、権利者が実施品を販売した際に所有権を自己に留保していた以上、実施品は所有者の許諾なく転々流通させることはできないのだから、形式的に考えれば、流通を保護し取引の安全を図ろうとする消尽理論の適用の前提を欠くことになる。しかし、脱法行為を誘発してはならない。裁判例では、特許権者が発明の実施品であるポットカッターを「貸与」する契約を締結していたという事案で、契約違反があっても、債務不履行責任を負うことは格別、特許権侵害にはならないとした判決がある（大阪地判平14・12・26最高裁HP）。本判決は、契約条項を脱法行為であることを理由として無効としたわけではない。しかし、脱法的な条項を制限的に解釈していこうという傾向はみてとれる、と田村教授は指摘する。

第二の、修理や部品取替えと消尽の問題については、特許製品の譲受人は当該製品を「使用」しても特許権侵害の責任を問われることは無い以上、製品の「使用」の一環としてなす修理行為等も適法になしうるとするのが原則である。しかし、修理等をこえて「生産」がなされてしまうと、特許権者はその分、特許製品を販売する市場の需要を奪われることになり、これに対処すべく最初の拡布において高めの対価設定をする結果、特許製品の流通が阻害され、消尽論の趣旨に反することになる。したがって、「生産」は原則として違法である。この、「『使用』は適法だが『生産』は違法」というテーゼにつき、更に、①生産に該当しない場合にも特許権侵害となる場合があるのか、②生産に該当する場合にも特許権侵害にならな

い場合があるか、という2つに問題状況を区分して、検討を続ける。

①生産に該当しない場合にも特許権侵害となる場合があるか、という問題の代表例は、アシクロビル事件である。原審（東京地判平13・1・18判時1779・99）は、「生産」に該当しない場合であっても、特許権者が予定していない使用形態については、消尽しない余地を残す判旨をし、事案解決としては、消尽を肯定して非侵害とした。控訴審（東京高判平13・11・29判時1779・89）は、「生産」に該当しない場合には、カテゴリカルに非侵害とする手法を採用した。田村教授は、前者を消尽アプローチ、後者を生産アプローチと名付け、消尽アプローチは、社会通念上特許権者が予定していない使用形態かどうかを基準となるため、不明確になりやすいと指摘する。対して、生産アプローチは、クレームに該当する生産行為を行っているか否かという明確な基準で線引きした上、生産に該当しない行為についてカテゴリカルに非侵害とする結論を導くことができ、その分取引の安全も図られることになり、こちらの方が妥当ではないかと結論づける。

②生産に該当する場合にも特許権侵害にならない場合があるか、という問題の代表例は、レンズ付きフィルム事件（東京地判平12・8・31最高裁HP）やインクカートリッジ事件（東京地判平16・12・8判時1889・110※）である。これらの判決では、取り替えられた部分が発明の本質的部分を構成するかどうかを重視され、東京地裁は、本質的部分を構成せず非侵害であるとした。田村教授は、この問題を、特許権者が対価を取得する機会があったと評価できるかどうかの問題と捉え、修理等が嵩じて最初に拡布された製品との同一性が失われた場合には、それについて対価取得の機会があったと評価できないことから、当初製品との同一性（修理や取替えが当初拡布されていた製品の大半をしめるところにまでわたっており、そこを変更するともはや同一の製品とはいえないか否か）こそが、判断基準たるべきと結

論づける。

以上を内容とした報告に引き続き、参加者との間で積極的な議論が行われた。

※ 本研究会の後、知財高判平成18・1・31が出され、インクの再充填行為は、インク漏れ防止の手段に不可欠の行為としてインクを再び備えさせるものであり、特許発明の本質的部分を構成する部材の一部についての加工または交換にほかならない、とされ、消尽は否定された。

(RC 平山太郎)

❖ RCLIP 特別セミナー（2005/12/16 開催）

「米国における立法・政策形成過程

～特許法改正を題材に～」



RCLIP 特別セミナーは、2005年12月16日、USPTO 前副長官 Stephan G. Kunin 氏ならびに特許庁上席審査官の岩崎晋氏を講師としてお迎えした。

まず岩崎氏から「欧州における立法・政策過程について」のご講演を賜った。1967年に欧州経済共同体（EEC）、欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）、欧州原子力共同体（EURATOM）の主要機関の統合で EEC から EC が誕生し、2004年5月から15カ国から25カ国へと拡大したことで、公用語も11から20へと増え、GDPが9.6兆円を越える市場が形成される。

欧州における知的財産制度の枠組みをご説明いただき、欧州の特殊性のひとつとして多層性があげられることを指摘された。共同体全体のEU法と各国法が同時に成立している場合、競合関係

が問題となるという。EUの位置は、集中された機関に権限を委任しないインター・ガバメンタリズムとフェデラリズムの中間とされる。

立法過程には欧州委員会、EU理事会、欧州議会が関与する。知的財産関連の立法根拠としては、域内市場確立のための権限と補完的な権限に分けられ、EC条約によって根拠ごとに細かく規定されているという。

立法過程において、欧州議会でスタックしたケース、EU理事会でスタックしたケース等を御紹介いただき、欧州特許に係わる、プロトコル・アプローチについてもご解説いただいた。

続いて Kunin 氏より「米国における立法・政策形成過程」について御講演を賜った。

米国の法案は上・下院の小委員会に対して提出後、ヒアリングと修正を経て、法務委員会に提出され、さらなるヒアリングが行われるという。

法案が行政府(Executive Branch Department)から提出されたものであるか、民間からの発議であるかによって過程は違った道をたどる。行政府からであれば行政管理予算局(OMB)の承認と関連部署のコメントが必要となり、民間である場合には、行政府の見解が添付されることになる。

法案が委員会で裁決されて、議会を通ると、米国大統領府に回り、大統領の承認あるいは拒否権によって議会に差し戻される場合もあるという。

OMBは行政府から上がってくる政策についての最終決定権を持ち、大統領の技術担当政策官が国の知財政策を決めるということである。米国の立法政策過程は、欧州ほど複雑ではないにしても、不完全なものであるとした。

ご講演の後、ワシントン大学ロースクール教授・早稲田大学法務研究科客員教授の竹中敏子先生の司会により、高林龍教授を含めた4名によるパネルディスカッションが行われ、さらに参加者との間で積極的な質疑応答が続けられた。終了後には、Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt 法律事務所主催の名刺交換会が行われた。

(RA 小川明子)

❖ RCLIP 第12回研究会 (2006/1/31 開催)

「無効判断における審決取消訴訟と

侵害訴訟の果たすべき役割」

早稲田大学教授 高林龍



2006年1月31日に開催された第12回RCLIP研究会では、当RCLIPのセンター長である早稲田大学高林龍教授が、「無効判断における審決取消訴訟と侵害訴訟の果たすべき役割」と題する報告を行った。

本報告は、特許の無効判断について、あたかも「手足を縛られた審決取消訴訟と自由な侵害訴訟」とも言い得るような現状の中から、特許の無効は侵害訴訟でのみ判断すれば足りるとする議論すら行われている状況に対し、権利の帰趨を決するのは裁判所ではなく特許庁であり、従って、審決取消訴訟においてはより積極的に無効判断に踏み込んでいくべきであって、且つ、侵害訴訟においては無効判断により慎重となるべきと結論するものである。

高林教授は先ず、審決取消訴訟のあるべき審理範囲を検討する必要性から、これを制限しているメリヤス編機事件の最高裁大法廷判決(最大判昭51・3・10民集30・2・79)の射程を論じた。大法廷判決は、特定の引用例に基づく新規性や進歩性の判断がされた審判の審決取消訴訟においては、別の「新たな引用例」に基づく判断を行うことは認められないとするものであるが、提出が禁止されるこの「新たな引用例」の範囲は、審決取消判決の拘束力を認めた高速旋回バレル研磨法事件の最高裁判決(最三小判平4・4・28民集46・

4・245) が前判決の拘束力は及ばず再開された裁判において提出が可能とした引用例の範囲と平行に解釈すべきであり、すなわち同判決のいう「独立した無効原因たり得るもの」及び「引用例を単に補強するだけでなくこれとあいまって初めて無効原因たり得るもの」こそ大法廷判決が審理範囲を制限して提出を禁止している「新たな引用例」に相当するのであって、従って同判決の下でも、「引用例を単に補強するだけ」の証拠の提出は許されると解するのが妥当とした。

次に高林教授は、同じく審決取消訴訟の手足を縛る原因となっている大径角形鋼管製造方法事件の最高裁判決（最三小判平 11・3・9 民集 53・3・303）の射程を検討した。同最高裁判決は、無効審決についての審決取消訴訟の係属中に、当該特許のクレームの減縮を認容する訂正審決が確定した場合、当該無効審決は取り消さなければならないとした判決であるが、高林教授は、同判決の射程を限定的に解釈する必要性から、先ず、(1) 時間稼ぎのための似非訂正と権利を生き延びさせるための真の訂正とを峻別し、前者の場合には審理を続行すべきであり、(2) 後者の場合であっても、(a) 当該引用例からの無効事由を除去するための訂正が認められたもの、あるいは (b) 当該引用例からの無効事由の存否の判断に係わらない訂正が認められたものについては審決取消訴訟で審理を続行するのが妥当であるとした。(a)については、近時新たに規定された特許法 181 条 2 項は、無効審決の取消訴訟の係属中に訂正審決が請求された場合、無効審決の取消を審理している裁判所はその訂正が認容されることによって無効事由が除去されるか否かを当事者の意見を聴きながら審理し、その上で、除去されると判断した場合にのみ無効審決を決定によって取り消すべきことを要求するものと解釈すべきであるから、そうすると、その場合の特許庁の訂正審決は裁判所の先の判断に抵触して誤っているはずであり、裁判所はそのように誤った判断を顧みる必要はないとするものである。また、(b)

は、当該無効審決の審決取消訴訟において問題となっている引用例との関係における無効事由の判断とはまったく無関係な訂正なのであるから、審理は続行されるべきであるとするものである。

続いて報告は、審決取消訴訟の場合に較べ、侵害訴訟においては、キルビー事件（最三小判平 12・4・11 民集 54・4・1368）以来一太郎事件（知財高裁大合議判平 17・9・30 判時 1904・47）等において比較的自由に特許の無効原因の判断がされているように見える現状を踏まえつつ、特許法 104 条の 3 のあるべき適用範囲に及んだ。この点、そもそもキルビー事件における最高裁判決は、無効審判における無効判断と同じように侵害訴訟においても無効判断を行っても良いとしたものではなく、あくまで個別的に、当該権利者による権利行使を認めることが権利濫用にあたるか否かという観点から無効判断を行うべきとしたものであったはずとした上で、高林教授は、法 104 条の 3 もまったくこれと同じ趣旨より出たものであるとした。従って、同規定によって権利の行使が制限されるのは、あくまで被告対象物件との間で明々白々たる無効原因がある場合のみとすべきであり、仮に当該特許がなんらかの無効事由を含む場合であっても、それが訂正によって除去可能であり且つ当該訂正により減縮されたクレームにおいても被告対象物件が特許権侵害を免れないというような場合は権利者の権利行使は制限されないとするのが相当と論じ、加えて、このように侵害訴訟において訂正の可否及び訂正がされたクレームにおいても侵害が成立するか否かを判断しておけば、仮にその判決確定後に当該特許についての訂正審決が確定したような場合であっても、裁判所は訴えの利益なしとして再審を回避できるはずであり、これによって裁判所内部における事件のキャッチボールを防止し全体として手続を簡素化できる可能性があるとした。逆に、侵害訴訟において無効審判と同じように無効判断を行うと、却ってその後確定する訂正審決によって再審事由が発生し無意味な事

件の蒸し返しが生じることになると指摘し、そのような解釈によっては紛争の一回的解決という目標は達し得ないとした。

以上の報告に引き続き、参加者との間で積極的な質疑応答が行われた。

(RC 五味飛鳥)

アジア知的財産判例データベース進捗状況

RCLIP が進めているプロジェクト、アジア知的財産判例データベース（英語版）は、2006年2月に中国の判例190件、3月には韓国の判例30件が追加されました。現在、追加の判例も準備されつつあります。詳細については、後述の各国プロジェクトの進捗状況をご参照下さい。データベースはインターネットから無料をご利用頂けます。

<http://www.21coe-win-cls.org/rclip/db/>

中国 DB プロジェクトの進捗状況

昨年末、知的財産法制研究センター・センター長の高林教授が中国ワーキンググループ委員を率いて、中国各先生に表敬訪問と併せて中国セミナーの打合せを行って、今後の中国 DB の構築手順や活用法を検討した。

中国各先生の協力を得て、2月17日に特許庁プロジェクトの一環であるアジアセミナー『東アジアにおける産業財産権関連紛争の裁判上の処理（中国編）』が弘済会館（四谷）で開催された。北京大学法学院の張平教授、清華大学法学院の王兵教授、人民大学法学院の郭禾教授と中山大学法学院の李正華助教授、上海高級人民法院知財法廷張曉都裁判官が、それぞれ中国の特許権保護、中国の著作権問題、北京における商標裁判の状況、広東省における知財権裁判及び中国における特許権侵害の基本判断手法について講演を行った。中国の知的財産権法権威である五人の先生が揃った注目すべきセミナーであり、当日は、100人余りが参加する盛況ぶりであった。また、張曉都

裁判官には、上記プロジェクトのための現地レポートの執筆もご担当頂いている。

また、中国 DB における今年の新たな50件補強については、引続き北京大学法学院の張平教授、清華大学法学院の王兵教授、人民大学法学院の郭禾教授と中山大学法学院の李正華助教授、上海高級人民法院知財法廷の張曉都裁判官と協議を交わし、2005年度の重要事例の収集がほぼ終了し、今後も継続的に補強していくことになっている。

(RA 兪風雷)

中国知財権判例の英訳作業について、2005年度最重要判例280件のうちの190件（内訳：北京地域特許50件、北京地域商標30件、北京地域著作権30件、上海地域20件、広東地域60件）をデータベースに登載した。残りの90件は本年3月末に登載される予定である。これをもって、中国知的財産権判例データベース構築プロジェクトは予定通りに完成して、本年3月末までに本格的にデータベースとして利用することができる。

(RC 袁藝)

タイ DB プロジェクトの進捗状況

現在、210件の判例が掲載されている。本年度中に、さらに50件の判例を追加する予定である。これまで収集した判例の分析のために、COE助手が1週間バンコクのIP&IT裁判所を訪問した。今回は、これまで収集した裁判例のうち商標権に関連する裁判例について調査した。その内容は、研究所紀要に掲載される予定である。

(COE助手 今村哲也)

インドネシア DB プロジェクトの進捗状況

インドネシア版 DB の構築は当初の予定よりもかなりの遅れを見てきた。しかしながら、ようやく最高裁から早稲田へ最高裁判所の判例80件のデータがインドネシア語で提出され、現在は英語への翻訳作業段階にある。来年度初旬の公開が予定されている。

2006年に入り、1・2月と2回のインドネシア出張を行った。1月のインドネシア最高裁判所のDBプロジェクトチームとの進捗打合せを経て、2月にはジャカルタで開催された知的財産権セミナー（対象はインドネシアの裁判官・弁護士、その他実務家）で講演を行うために同地を訪問中であった高林龍教授と合流し、表敬訪問・プロジェクトメンバーとの進捗打合せを行った。DBプロジェクトへの協力に対する謝意の表明から始まった面談では、同裁判所副長官 Mariana Sutadi 判事・プロジェクト責任者 Abudul Kadir Mappong 判事と、元裁判官でもある高林教授との間で、損害賠償額の算定基準等についての具体的な意見交換が活発になされた。またDB完成後のRCLIP特別セミナーでの講演依頼も行った。

(RA 青柳由香)

❖台湾DBプロジェクトの進捗状況

台湾版DBは弁護士・研究者・裁判官からなるメンバーで作成されている。台湾版は2年間で300件の判例を掲載するという計画である。300件はすべて選別済みであるが、初年度分として2月中に150件の中国語版の作成終了を予定している。その後に英語への翻訳を行い、来年度初旬の公開が予定されている。来年度分は今年度分より若干早めの進捗で残りの150件が公開される予定である。

(RA 青柳由香)

❖ベトナムDBプロジェクトの進捗状況

昨年のCOEからの訪問後、ベトナム法制についての質問等をメールにて行い、ベトナムの基礎的情報を確認している状況である。

(RA 小川明子)

❖韓国DBプロジェクトの進捗状況

現在、韓国知財判例データベース構築プロジェクトは順調に進んでいて、2月24日には1次分の判例15件が掲載された。現在英訳作業は進んでいて、2月末には残りの15件が掲載される予

定である。なお、3月2日には韓国知財判例データベース構築プロジェクトにご協力いただいた韓国特許法院のチェ・ソンジュン部長判事を招き、「韓国知的財産権判例の最近の動向」というテーマで研究会を開く予定である。2000年度以降の韓国大法院の特許・商標・著作権の判例を具体的に挙げながら、韓国の知的財産権判例の最新動向を紹介するこのセミナーは、日本の判例との比較を通じて、日韓知的財産法の現在を探る有意義な議論になると期待している。

(RA 張睿暎)

RCLIPのウェブサイトでは、知財に関する様々なトピックで、コラムを掲載しております。是非ご覧下さい。

最新コラム：「知的財産権の権利執行における執行資源の配分」 早稲田大学助手 今村哲也
<http://www.21coe-win-cls.org/rclip/activity/index20.html>

掲載済みコラム一覧

- 比較法研究とデータベース・プロジェクト運営
 - 知的財産権収益は離婚に伴う財産分与の対象になる？
 - アメリカのロースクール事情
 - 著作権の知識が著作物の利用を躊躇させる？
 - インターネット時代における著作権保護の行方
 - 外圧と「和而不同」
 - 市役所前の接吻から55年
 - ピーターパン法
 - 審議会の公平性、透明性、公開性
 - 現地調査という研究手法
 - 中国における涉外知的財産権の準拠法
 - 日米間の使用料課税
- (以下略)



研究会・セミナー開催のお知らせ

❖RCLIP 特別セミナー『米国における立法・政策「第3回アジアセミナー（韓国）」

【日時】2006年3月2日(木) 18:00-20:00

【場所】早稲田大学 8号館 3階会議室

【講師】

チェ・ソンジュン氏（韓国特許法院部長判事）

清水節氏（東京地裁 29 部部長判事）

【司会】

高林 龍氏（早稲田大学大学院法務研究科教授）

【演題】『韓国の知的財産権判例の最新の動向－日本の判例との比較を通じて』

【内容】

2000 年度以降の韓国大法院の特許・商標・著作権の判例を具体的に挙げながら、韓国の知的財産権判例の最新動向を紹介する。日本の判例との比較を通じて、日韓知的財産法の現在を探る有意義な議論になることを期待する。

❖第13回 RCLIP 研究会

【日時】2006年4月17日（月）18:00-20:00

【場所】早稲田大学国際会議場 3F 第二会議室

【講師】本山雅弘氏（国士舘大学法学部助教授）

【演題】「意匠法と著作権法の交錯－応用美術の著作権保護基準」

【内容】

応用美術の著作権保護に際しては、その意匠権による保護可能性を根拠として、通常の著作物と比較して、創作性に関する高度の基準が設定されることがある。こうした応用美術に関するいわば「高度の美的創作性」の基準は、下級審裁判例に支配的である。本報告では、意匠権と著作権の交錯問題をめぐるドイツ法理論の比較法的考察をつうじ、こうしたわが「高度の美的創作性」の基準のルーツを、ドイツに生成をみたいわゆる「段階理論（Stufentheorie）」に求めるとともに、同理論のドイツ法的特殊性を明らかにしながら、わが国の法文脈、とりわけ意匠法と著作権法との体系的

関係における上記基準の理論的妥当性について、批判的に考察してみたい。

❖RCLIP 特別セミナー（米国特許訴訟セミナー）

【日時】2006年4月24日（月）

【場所】早稲田大学国際会議場

【講師】

設楽隆一氏（東京地方裁判所判事）

KENT A. JORDAN 氏（デラウェア州連邦地方裁判所判事）

Barry Bretschneider 氏（Morrison & Foerster LLP）

片山英二氏（弁護士）

【司会・コーディネータ】

竹中俊子氏（ワシントン大学ロースクール教授、早稲田大学大学院法務研究科客員教授）

高林龍氏（早稲田大学大学院法務研究科教授）

❖第14回 RCLIP 研究会

【日程】2006年5月26日（金）18:00-20:00

【講師】泉克幸氏（徳島大学助教授）

編集・発行

早稲田大学 21 世紀 COE

<企業法制と法創造>>総合研究所内

知的財産法制研究センター長 高林 龍

Web-RCLIP@list.waseda.jp

<http://www.21coe-win-cls.org/rcclip/>