



# 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14回研究会 (2006/5/26 開催)

「知的財産権のライセンスと独禁法

——不争条項を中心に」

徳島大学総合科学部 泉克幸氏教授



2006年5月26日に開催された第14回RCLIP研究会では、徳島大学総合科学部泉克幸氏教授をお招きし、「知的財産権のライセンスと独禁法——不争条項を中心に」についてのご報告を頂いた。ライセンスにおける価格・数量制限とは異なり、不争条項についてはこれまで事案も多くなきまた十分な議論もないところ、本報告ではこれについて検討する意義の紹介が事案を交えてなされ、さらに独占禁止法との関連から検討がなされた。

まず、報告時に検討中であり2006年に公取委から公表が予定されている「知的財産ライセンス契約ガイドライン」について言及がなされた。内容については具体的には触れられなかったが、過去の知的財産権に関連する「特許・ノウハウライセンス契約ガイドライン」などのガイドラインが白・黒・灰色条項として契約条項が分類されているところ、新たなガイドラインでは①ソフトウェア著作権への言及、②経済学的なアプローチの取り込み(セーフハーバー、競争関係の有無による判断)、③判断プロセスの提示、という特徴が見られるようになるだろうとの見解が示された。

その後、本題に入り、第一にメトクロプラミド事件(公取委警告昭和57年4月23日)が紹介された。同事件は、フランスの事業者から特許の専用実施権のライセンスを受けた日本の事業者と、国内の3事業者が、相互に不争条項を含む「契約」を締結した事案である。本件「契約」において国内3社はライセンサーである事業者に対して売上高に一定の割合を乗じた「尊重料」を支払うこと、また、メトクロプラミド市場への新規参入阻止をはかること、市場安定と称するシェア協定などが定められていた。警告は、本件4社の行為は独禁法第23条(現在の21条)の規定により特許権の行使として適用除外される範囲を超えるものであり、独禁法第3条の規定に違反するおそれがあるとした。

本件から、訴訟が和解することは否定されるべきではないが、本来は有効性が争われる可能性のある特許が不争条項により問題とされなくなることがありうるということが指摘された。

独禁法と知的財産権法の関係は、日本では実施権者の無効審判請求人適格性と信義則違反の問題として議論がなされていることが蛇口接続金具事件(東京高判昭和60年7月30日無体裁集17巻2号344頁、判タ616号181頁)を用いて紹介された。この点に関連して米国のライセンサー・エストッペルの法理との共通性が紹介された。契約締結後に特許の有効性について争うことはできないとするこの法理は、Lear判決(Lear Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969))によって覆されている。同判決は、特許法の公益性を強調しており、ライセンサー・エストッペルの原則が特許政策に反すると判断した(ただし、その後のStudiengesellschaft Kohl v. Shell, 112 F.3d 1561 (Fed. Cir. 1997)判決、Foster v. Hallco, 947 F.2d

469 (1991)判決はロイヤリティー支払い義務について Lear 判決の射程を限定)。このような、知財法による公益の担保に鑑みて、独禁法と知財産法の親和性を見出しうることが示された。

また、日本における不競争条項の競争法上の評価について、「特許・ノウハウライセンス契約ガイドライン」(1999年7月)および、「パテント・プールガイドライン」(2005年6月)における取り扱いが紹介された。最後にノウハウと特許について、不競争条項の扱いは異なりうるという論点の指摘がなされた。

質疑応答に先立ち、高林教授から特許法上の効力に疑いがある場合に無効審判を起こせないということは言えないという特許法の規定と、私人間の契約における不競争義務が認められないという独禁法上の扱いは親和し妥当であるとのコメントがあった。

質疑応答では、高千穂大学森平教授より特許の法定権利期間よりも長いライセンス期間を定める契約について、米国連邦最高裁がこれを否定する判決を出しているところ、ポズナーが当事者間の取決めとしてはこれを認めても良いとの説を出しているとの紹介があった。紹介のあった米国判決と比較可能な日本の最高裁判決(ライセンス契約後に特許範囲が減縮した事例)の紹介が高林教授よりあり、ポズナーの学説に対しては批判的であるとのコメントがなされた。

多田弁護士より、特許・ノウハウガイドラインにおける不競争義務が競争の実質的制限がないとして独禁法上問題とされない場合として、代替技術がある場合以外にどのようなものがあるか、また、ECでは不競争条項がガイドライン・規則で黒→灰色→黒という取り扱いの変遷を経ているかについて質問がなされた。これに対し、前者については、泉教授よりライセンシーが他の取引相手を見つけることができるかどうかを基準となるとの回答がなされた。後者については、今後の課題とされた。

(RC 青柳由香)

### ❖ RCLIP 第15回研究会 (2006/6/30 開催)

「消耗品の交換をめぐる特許法・競争法上の問題  
に関する比較法的考察」

ワシントン大学ロースクール 竹中俊子教授



2006年6月30日に開催された第15回RCLIP研究会では、ワシントン大学ロースクールの竹中俊子教授をお招きし、「消耗品の交換をめぐる特許法・競争法上の問題に関する比較法的考察」についてのご報告を頂いた。今現在、アメリカや日本で関連する裁判例が相次出ていることから、大変ホットな話題となっており、当日は裁判官、学者、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。

竹中俊子教授がアメリカの学者の視点から、日本の知財高裁のキャノンプリンターカートリッジ事件と米国連邦最高裁の Illinois Tool Works 判決を中心に、消耗品の交換をめぐる、直接侵害、間接侵害、消尽論、特許ミスユース及び抱き合わせ販売による独占禁止法違反行為の関係について比較法的検討を試みた。

最初に、電気製品の価格競争激化に伴い、プリンターのインクやインクカートリッジ等の消耗品の販売やリペアサービスで採算を取るビジネスモデルが広く採用されるようになり、製品メーカーが消耗品やその交換方法に特許を取得し、消耗品の販売業者やリサイクル業者を特許侵害として訴える例が世界的に増えている背景を紹介した。

プリンターカートリッジのインク交換をめぐる論点に関して、日本の知財高裁では消尽理論適

用の可否の視点から、また米国の連邦最高裁では特許ミスユース及び独占禁止法違反行為の視点から、その各事案を紹介しながら、検討が加えられた。そして、特許の対象とならないインクのような汎用品に、インクを構成要件とする製品全体に特許を取得した特許権者の排他権を及ぼせるかどうかという問題を検討し、このような問題は、特許製品所有者と特許権者の利益のバランスや取引の安全といった特許法上の観点のみならず、競争法上の観点からも権利行使の可否を判断する必要があることを指摘した。

引き続き、キャノン事件については、地裁判決が、被告の行為は修理行為であるとして消尽論を適用して侵害を否定したのに対して、知財高裁は、被告の行為は特許発明の本質的部分を構成する部品の加工に該当するとして消尽論適用の範囲外として権利侵害を肯定する逆転判決を下したその理由付けの差異を分析した。そして、アメリカにおけるイリノツール事件の事実審および法律審において独占禁止法に違反するかどうかの判断と知財高裁の判断を比較しつつ、特許と抱き合わせ販売に関するアメリカ国内判例の理由の変遷を考察して、日米の考えの共通点と相違点を割り出した。

また、特許と競争法の接点から、アメリカ法における消尽理論を分析し、特許の対象となっていない物との抱き合わせ販売は特許ミスユース・独占禁止法を違反する恐れがあるとされてきたが、イリノツール事件以後はマーケットパワーを持つ特許権者の抱き合わせ販売のみが違法になること、たとえイリノツール事件以後であっても、重要な構成要素であるかどうか拘わらず、特許発明の一部でしかない場合は、その要素の改変交換は原則自由であることを強調した。更に、そのような構成要素に対し、特許発明全体に対する排他権を及ぼせることは特許権者のマーケットパワーの立証により不当な独占の拡張行為とみなされ、寄与侵害が成立するような場合に限り排他権の行使が可能となることを指摘した。また、特

許発明を実施する製品のアメリカ国内での適法な販売に制限が設けられていないことは消尽理論の適用要件とすること、製造方法においては、販売によりその成果物を製造した方法の特許が消尽すること、修理（Repair）か再製造（Reconstruction）かが、消尽理論の適用の分岐点になること、また、間接侵害を構成する特許発明の実施にのみ使用する構成要素については、例外的に、契約法の視点からの黙示的ライセンスの法理によりその要素の販売により、発明の実施が侵害を構成しないことを解説した。

つぎに、日米独の消尽理論適用の根拠について比較して考察した。アメリカにおいては、取引の安全・製品購入者の保護、または特許法上特許権者の発明の公開に対する代償確保の視点から、競争法上の Post-Sales-Market の競争秩序を維持するため、消尽理論を適用する。知財高裁が消尽論適用の限界の基準として採用した（1）製品効用の喪失（2）発明の本質的部分の加工という二つ類型に分ける手法のうち、（1）はアメリカの特許製品を基準とする手法と同様のものといえるが、（2）の構成要素の比重を考慮する考え方はアメリカでは否定されており、むしろドイツで採用されている基準に近いことを指摘した。しかし、ドイツでの間接侵害の判断基準は（1）の要件との比較考量で適用されているため、発明の本質的部分か否かで消尽の成否を決する場合には、日独でその結論が異なることになる可能性があることを示唆した。

以上を内容とした報告に引き続き、この後高林教授の司会のもとに参加者と、特に三村量一判事、大淵哲也教授との間で積極的な質疑応答が続けられた。

(RA 兪風雷)

## ❖ RCLIP 第16回研究会 (2006/7/19開催)

「ソフトウェア関連発明と知的財産法

—特許法による保護とイノベーション促進の  
調和の視点から」

筑波大学社会科学系 平嶋竜太助教授



2006年7月19日に開催された第16回RCLIP研究会では、筑波大学社会科学系平嶋竜太助教授をお招きし、「ソフトウェア関連発明と知的財産法—特許法による保護とイノベーション促進の調和の視点から」というテーマについてのご報告を頂いた。

本報告は、ソフトウェアに関する創作におけるイノベーション実現と知的財産法制の役割機能をいかに調和させるべきかという視点から、昨今におけるソフトウェア関連発明の保護（拡大）の現状動向、対峙する法的方法論の模索、等についての検討を行い、さらにはオープンソースモデルによる新たな開発モデルにも言及しつつ、将来的な方向性について考察するものである。

まず、平嶋助教授はソフトウェア関連発明の特許法による保護の現状概観として、日本のこれまでの実務・法改正、及びアメリカ・ヨーロッパの現状を紹介し、ソフトウェアそれ自体に自然法則性を肯定することは困難であるが、日本では、ソフトウェアにより実現される機能を特定した装置や処理方法等の発明として再構成することによって、従前からソフトウェアに対応する技術思想についても特許法による保護を受けることができた点を指摘した。

ついで、特許法によるソフトウェア関連発明の

保護における課題として、ソフトウェア関連発明が単なる数学的公式やアルゴリズムと明確に峻別し難い場合があることを指摘し、ソフトウェア関連発明の自然法則利用性の充足はそもそもいかなる創作部分を対象として評価されるべきなのかという根本的な点が明らかにされていないと述べた。また、権利行使による影響が社会的に多大ものとなり得る点を指摘し、ソフトウェア関連発明においては現状の特許保護の在り方が特許制度本来の目的と逆の効果を生じさせている側面もあり得ること、しかしソフトウェア関連発明を一律に特許法による保護の枠外におくことは合理的ではないこと、ソフトウェア関連分野のイノベーション促進のため優れた手段を模索する必要があること、を述べた。

そして、知的財産法制からのアプローチとして、出願手続段階におけるソースコード開示の強制、権利行使に対する技術の特徴や産業構造の特性に応じた権利濫用論の適用等を提案した。

また、知的財産法制とは異なる枠組みからのアプローチとして、オープンソースモデルを基盤としたイノベーション促進の可能性を示した。ここでは、オープンソースモデルは、GNU-GPLライセンスをはじめとするオープンソースライセンス契約の下でソフトウェアの自由な複製・改変・再配布等を可能とするため、従来のクローズドなソフトウェア開発体制に比べて優れた開発モデルとなり、ソフトウェアのイノベーションにおいて重要な位置を占めることを指摘した。もっとも、オープンソースモデルの位置づけについては、オープンソースモデルは知的財産法制に完全に代替するものではなく、あくまで知的財産権の新しい有効な活用法として位置づけられるべきものであると述べた。

最後に今後の展望として、既存の特許法を離れた枠組みによってカバーされるべきイノベーションと既存の特許法でカバーされるべきイノベーションを識別した上で、各々についての最適な制度設計を追求することが必要であると述

べた。

以上の報告に引き続き、参加者との間で活発な質疑応答が行われた。

(RC 加藤幹)

### ❖ RCLIP 特別セミナー (2006/7/26 開催)

「著作権法と表現の自由」

ジョナサン・グリフィス (ロンドン大学クイン・メアリー校法学部上級講師)

今村哲也 (明治大学情報コミュニケーション学部専任講師)



2006年7月26日に開催されたRCLIP特別セミナーでは、ロンドン大学クイン・メアリー校法学部上級講師をお招きし「著作権法と表現の自由」をテーマとして、「英国著作権法における公正利用—諸原則と問題—」と題するご講演を頂戴した。なお、グリフィス状況講師の講演に先立って、私自身も「著作権法と表現の自由—その考察の枠組みについて—」と題する報告を行った。

私の報告では、最初に、著作権法と表現の自由が議論となっている背景と、これまであまり問題とされてこなかった理由について説明をした。次に、著作権法と表現の自由との関係を検討する場合に、立法論と解釈論を分けて考察することが必要であることを指摘した上で、著作権に関する立法と表現の自由との関係に関しては、表現を規制する立法の違憲審査基準に関する米国の議論を紹介した。そこでは、Eldred 事件最高裁判決を紹介し、この判決が、表現とアイデアの二分論とフェア・ユースの法理という内在的制約原理の存在を基礎として、「著作権の伝統的な保護の外延

が変更されていない」ことを理由に、CTEA の第一修正との関係における司法審査を不必要としたものであることを説明した。そして、最近では、Eldred 最高裁判決後における UCLA の Netanel 教授の論文などにみられるように、Eldred 最高裁判決の判断枠組みを前提とした議論を展開する論文もすでに幾つか公表されていることを紹介した。次に、著作権法の個別規定の解釈論との関係では、いわゆる間接適用説を基礎とした憲法の人権規定の私人間適用という解釈手法によって表現の価値を私法の一般条項の解釈において考慮するとした場合、著作権法は他者の表現行為を制約して著作権を実現するという意味において表現の自由との距離が近いため、著作権法1条の目的規定の解釈に表現の自由の解釈を組み込むことができるのは当然として、更に、個々の規定の解釈の際にも(翻案の成否、著作物性、権利の制限規定等)、表現の自由の価値についてある程度柔軟に考慮してよいのではないかと述べた。また、わが国の著作権法における権利制限規定は、裁判所が個別の事例に対して柔軟に解釈しうる規定の仕方ではなく、このことは、現代のような著作物利用方法の大変革時代には不向きであることを指摘した上で、少なくとも国際的に認知されたスリーステップテストを基調とした権利制限規定を整備するべきではないだろうかと示唆した。

グリフィス上級講師は、英国著作権法における公正利用について、次のように説明した。英国の著作権、意匠および特許に関する1998年法(1988年CDPA)は研究又は私的学習の目的(29条)、批評又は評論の目的(30条(1))、時事の報道の目的(30条(2))を著作物の「公正利用」として認めている。こうした「許される行為」の制定法上の先駆けは、最初に1911年著作権法に導入された。こうした条項が施行される以前も「公正利用」の問題は被告が原告の著作物を侵害していたかどうか判断する場合にすでに裁判所によって考慮されていた。公正利用の枠組みに関する

直近の改正は、情報社会における著作権及び関連する権利に関する特定の側面の調和に関する Directive 2001/29/EC (「情報社会指令」) を、英国が導入した結果として生じたものである。英国において著作権及びこれに関連する権利に関する 2003 年規則 (「2003 年規則」) により実施されたこの指令の狙いの一つは、著作権侵害をめぐって欧州連合内に存在する様々な例外や制限をある程度調和させることにあった。2003 年規則が施行された結果として、29 条及び 30 条で定めていた許される行為の範囲が制限された。例えば、29 条(1) の下で研究目的の場合に認められていた公正利用の抗弁が、現在では「非商業目的」の場合にのみ、また「十分な出所明示」を伴う場合にのみ許されている。また 30 条(1) の下で批評又は評論を目的とする場合に認められていた公正利用の抗弁が、現在ではその著作物がそれ以前に「公表されていた」場合にのみ許されている。著作物の利用者がこうした規定の恩恵を受けるためには少なくとも 3 つのハードルを越えなくてはならない。(1) 第一に、利用者は、問題となっている利用が許される目的のいずれか、つまり、例えば他者の研究を支援することではなく、私的学習を目的としていること、あるいは、批評又は評論の対象とする著作物がそれ以前に公表されていることなどを立証しなくてはならない。(2) 第二に、法令により義務付けられている場合、利用者は、自分が著作物及びその著作者の「十分な出所明示」を行ったことを立証しなくてはならない。(3) 最後に、その利用が「公正」であることを立証しなくてはならず、この点が決定的に重要である。

次に、グリフィス上級講師は、以上のような状況にある「公正」の問題に対する裁判所のアプローチについて詳説した。それによると、裁判所は、主に次のような要因、すなわち、原告の著作物を利用した量、著作権者に与えた商業上の損害、被告の経済的利得、その著作物が公表されているか、利用者の動機、利用者の行為の不当性/正当性、

純粹に法律で許されている目的のために著作物を利用したかどうか、利用の程度と目的との釣り合い、被告による利用の積極的意義などを考慮しているという。その上で、グリフィス上級講師は、「公正」判断に対するこのようなアプローチに関する幾つかの問題点について指摘した。それによると、諸要因が場当たりの適用されていること、重複している要因があること、一部の要因が疑問の余地のある前提にもとづいていること、一部の要因の範囲が依然として不明瞭であること、一部の要因が見落とされているか過小評価されているなどの問題があるという。

グリフィス上級講師は、以上のような説明をふまえて、公正に対するこのようなアプローチの問題性が現れた事件として、Ashdown v Telegraph Group Ltd [2002] Ch 149 (CA)、IPC Media Ltd v. News Group Newspapers Ltd [2005] EMLR 23 を紹介した。グリフィス上級講師によると、裁判所が十分に整備された枠組みの中で公正の問題を判断するよう義務付けられていないために、こうした判決が生じているという。

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。

なお、当日仮訳として配布されたグリフィス上級講師の論文については、COE 紀要等に掲載される予定である。

(RC 今村哲也)

**アジア知的財産判例データベース進捗状況**<http://www.21coe-win-cls.org/rclip/db/>

針であり、協力者との間で今後の具体的な進め方について検討を進めている。

(RA 小川明子)

**中国 DB プロジェクトの進捗状況**

今年2月に弘済会館(四谷)で開催されたアジアセミナー『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)』には大きな反響があったため、そのとき中国各先生が提出した論文原稿「レゴ玩具積み木応用美術作品の著作権紛争事件と中国において海外の応用美術作品が受ける保護の法的根拠」、「北京における商標裁判の状況に関する私見—2005年北京法院における商標関連判例の一部を切り口として」、「中国における特許保護の現状と直面する課題」、「中国における特許権侵害の基本的な判断手法」、「広東省における企業の知的財産権を巡る状況および知的財産権関連裁判について」を早稲田大学21世紀COE企業法制と創造総合研究所の機関誌である紀要第8号に掲載すること(9月出版予定)とした。

また、北京商標権のデータの完成をもって、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、2005年度の重要事例の収集がほぼ終了した。中国DBにおける今年の新たな50件の補強については、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を要請し、今後ともに継続的に行っていく予定である。

(RA 兪風雷)

**タイ DB プロジェクトの進捗状況**

現在、254件の判例が掲載されている。近々、さらに50件の判例が追加される予定である。

(RC 今村哲也)

**台湾 DB プロジェクトの進捗状況**

当初の計画通り300件の判例データがアップされたことは前回のニュースレターのとおりである。現在は来年度以降のアップデートについての準備を行っている。今後も判例を継続的に追加することにより、より有用なDBを構築したい。

(RC 青柳由香)

**ベトナム DB プロジェクトの進捗状況**

本年度中の判例掲載を目指して準備を進めているが、ベトナムでは昨年11月に成立した新知的財産法が本年7月に施行されており、現在その情報収集を併せて進めている。年明けには、これを兼ねた2度目の訪越を計画しており、その前後には、掲載する判例に関して詳細を決定する予定である。

(RA 五味飛鳥)

**韓国 DB プロジェクトの進捗状況**

現在韓国知的財産判例データベースには30件の判例が掲載されている。3月には韓国特許法院のチェ・ソンジュン判事を招いて研究会も開いた。この研究テーマは今年の早稲田大学の特定課題研究として採択され、RCLIP研究所では、去年に引き続き韓国の知財判例を追加していく。8月下旬には担当者が韓国ソウルへ行き、判例選定の依頼のための専門家訪問、翻訳会社との打合せをする予定である。

(早稲田大学助手 張睿暎)

**インドネシア DB プロジェクトの進捗状況**

5月に80件の判例がアップされた後も、現地の協力者と協議の上、適宜追加を依頼していく方

## 研究会・セミナー開催のお知らせ

RCLIPでは2006年10月から「知的財産基礎理論の再検討」という新テーマで連続講演会を開催して行く予定です。

### ❖第17回 RCLIP 研究会

【日時】 2006年10月12日 18:30~20:30

【場所】 早稲田大学8号館3階会議室

【報告者】 駒田泰土氏(上智大学法学部国際関係法学科助教授)

【テーマ】 「専用実施権を設定した特許権者の差止請求」

お申込みはこちら>>>

<https://www.21coe-win-cls.org/info/reservation.php?sid=10382>

### ❖第18回 RCLIP 研究会

【日時】 2006年11月9日 18:30~20:30

【場所】 早稲田大学8号館3階会議室

【報告者】 松本重敏氏(弁護士)

【テーマ】 未定(決まり次第 RCLIP のホームページに掲載します)

### ❖RCLIP 国際シンポジウム

【日時】 2006年12月15日 14:00~20:00

【場所】 竹橋教育会館

【テーマ】 「知的財産保護の到達点—保護強化の明と暗—」

【プログラム】

全体司会 高林龍(早稲田大学)

14時~14時30分

基調講演 Rochelle Drefuss (NYU)

14時30分~16時30分 パネル1 (著作権)

齊藤博(専修大) 司会

Jane Ginsburg (Columbia)

Michael Lehman (Max Planck-U of Munich)

Jeremy Phillips (Queen Mary IP Research Institute)

渋谷達紀(早稲田大学)

17時~19時 パネル2 (特許)

竹中俊子(UW-Waseda) 司会

Meier-Beck(ドイツ最高裁・Dusseldorf大)

Sean O'Connor(UW)

三村量一(知財高裁)

田村善之(北海道大学)

コメンテーター

ハインツ・ゴッター(ドイツ弁理士)

片山英二(弁護士)

富岡英次(弁護士)

(同時通訳有(日本語))

お申込みはこちら>>>

<https://www.21coe-win-cls.org/info/reservation.php?sid=10378>

## お知らせ

■三井住友基金による発展途上国関連調査研究に関して、RCLIPの企画(研究責任:高林龍)が採用されました。この基金はベトナムとインドネシアの知的財産判例に関する調査およびセミナーに使用する予定です。

■早稲田大学の特定課題研究に関してRCLIPの企画(研究責任:高林龍)が採用されました。この特定課題研究費は、去年に引き続き、韓国の知的財産権判の追加登載および関連セミナーの開催に使用する予定です。

### 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](mailto:Web-RCLIP@list.waseda.jp)

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