



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17回研究会(2006/10/12開催)
「専用実施権を設定した特許権者の差止請求」
上智大学法学部 駒田泰士 助教授



2006年10月12日に開催された第17回RCLIP研究会では、上智大学法学部・駒田泰士助教授をお招きし、「専用実施権を設定した特許権者の差止請求」についてのご報告を頂いた。日本法やドイツ法での具体的な事案を紹介しながら、専用実施権を設定した特許権者の差止請求に関して検討がなされた。

「専用実施権の設定」という意味に対して、通説は、特許権者による専用実施権の設定は所有権者による用益物権の設定とパラレル＝設定的承継の一形態であると理解している。しかし民法学における理解では、用益物権を設定した所有権はその限りにおいて内容空虚な権利(nuda proprietas)になる。

専用実施権設定範囲内では特許権者は差止請求権を有しないとする考え方(否定説)は特許法第68条及び77条2項の文理に即しているとも思われるが、最高裁判所は専用実施権を設定した特許権者も差止請求をなしうると判示し(肯定説)、その根拠としては、特許法100条が定める差止請求権者ということと、実際の必要性を挙げている。

駒田助教授はドイツ法における議論を紹介しながら、ドイツ法上のいわゆる「ゴムマリ理論」を「納豆理論」と名づけ、母権-娘権について、図を用いながら説明した。

権利分割により空虚な部分(空権)が生じるのかという疑問には、用益権者のみならず所有者も物上返還請求権や妨害排除請求権を有すること、所有者及び地役権者双方ともが適法に承役地たる道路を通行する権能を有すること、所有者のみならず質権者も処分権能を有することを反例として挙げている。

設定行為によってその都度権利(の一部)が複製されるという複製説[クーロン理論]や、設定行為によって母権における権能と似てはいるが同じではない新しく創設された権利が母権と相対するという権利創設説[出産理論]も紹介した。

排他的ライセンス(専用実施権にほぼ相当)を許与した特許権者が差止請求をなしうるかという論点に関し、ドイツ学説は一般にこれを肯定している(判例をリステイトしたもの)。

LG Düsseldorf 2000. 10. 24判例では、ライセンスの対価が一括払いでなくランニングロイヤルティの形をとっている場合、特許権者は侵害行為によって打撃を被るので、排他的ライセンスと並行して差止請求/損害賠償請求をなしうる。賠償額として請求できるのは、侵害により減少したライセンス収入の限度にとどまるとされた。

駒田助教授は結論として、複製説や権利創設説は基本的に採用するを得ずとしている。特許法77条4項の趣旨とは専用実施権者には差止め請求権が発生するというものである。しかしランニングロイヤルティの場合、特許権者にも差止め請求権の権能が留保される。では、実施料一括払いの場合には特許権者の差止請求権は常に否定さ

れるべきであろうか。特許権者の側に保護するに値する法益が残っているかという疑問に、ドイツでは「ない」と割り切っている。駒田助教授は、実施料の一括払いかつ無期限という非常に例外な場合は77条4項も適用されないという意見を述べた。

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。

(早稲田大学助手 張睿暎)

❖ RCLIP 第18回研究会 (2006/11/9 開催)

「特許権の本質は排他権にあるのか～差止請求権と損害賠償請求権相互の位置づけ」

松本重敏 弁護士



2006年11月9日に開催されたRCLIP第18回研究会では、松本重敏弁護士をお招きし、「特許権の本質は排他権にあるのか～差止請求権と損害賠償請求権相互の位置づけ」というテーマについてご報告を頂いた。

松本弁護士は、現在の特許制度に対する問題提起として、技術の進歩や特許権の対象範囲の拡大により、特許権による保護の外延が不明確になっていることや、特許審査や特許訴訟の迅速化により、かえって権利の安定性が損なわれていること等を指摘された上で、それらの問題点に対しては、個別的な検討にとどまらず、全体としての特許制度の見直しという視点が求められているとして、今こそ特許制度の本質論に立ち返った考察が必要であると説かれた。

松本弁護士によれば、特許権の本質は、特許発

明の実施によって社会の進歩に貢献する付加価値にあるとされ、その帰結として、特許権による保護の限界も、付加価値を基準として画されることになる。松本弁護士は、特許権をめぐる種々の現代的論点について、付加価値論の視点から明快な解決を図ろうとしており、その提案の一つとして、侵害に対する救済手段である差止請求権と損害賠償請求権の両者を、特許権による保護として一体的に把握し、事案によっては、差止請求権は抑止されなければならないことを説かれた。

この立論にあたって、松本弁護士は、特許制度の淵源に遡った議論を展開している。すなわち、1624年に制定された英国の専売条例(Statute of Monopolies)は、特許が専有権であり、権利者は市場、国家に有益な事業として実施すべき旨を第6条の明文で規定していたが、このような公益性の視点は、現在の英国特許法にも継承されていると指摘された。その上で、我が国における伝統的な二元論、すなわち特許権侵害に対する救済は物権的排他権としての差止請求権と、不法行為による損害賠償請求権という二つの異なる権利から成り立っているという理解を見直し、知的創作の法体系に係る一体のものとして再構成すべきであると説かれた。

さらに、松本弁護士は、侵害に対する権利者の救済についての日米比較も行った。アメリカ特許法における近時の注目判例であるeBay事件(Ebay Inc., et al., v. MercExchange, L.L.C.)を紹介した。本年5月に下された同事件の連邦最高裁判例は、特許権の侵害に対する差止請求を認容するか否かの考慮に当たっては、特許法154条の要件の充足のみならず、equity法に由来する4原則テスト(four-factor test)をも充足する必要がある、特許権者がそれらの立証責任を負う旨を判示し、従前アメリカ著作権法502条(a)の差止命令の解釈において採用されていた判例理論を踏襲したものである。

そのうえで松本弁護士は、我が国の特許法は差止請求権のみを規定し、損害賠償については、特

許法の特別規定がない限り、民法の不法行為の一般原則に拠っているのに対し、米国法はいずれの請求権も特許法上に明文規定があるという相違を指摘されるにとどまらず、実体法と訴訟法の関係という基本的法思想の相違にも迫るものであった。すなわち、日本の伝統的な民事訴訟法理論は、訴訟手続は実体法の具体的形成を目的とするものとして一元的に把握するのに対し、英米法のエクィティは実体法に対する裁判による再審理を内容としており、実体法と訴訟法のいわば二段階方式であるとして、日米両国における法の具体的実現の方法の根本的な差異を指摘された。

最後に総括として、松本弁護士は、特許権が私権と公権のいずれにも属しない中間的性質を有することを強調された上で、特許権の排他性の無批判的な受容は、かえって特許法本来の目的に反する弊害を生じさせると指摘された。急速な先端技術の進展に伴って、アメリカにおいては前記eBay判決や特許法改正が問題提起をしたように、我が国においても早晚同様の問題は顕在化するとの予測を示され、特許権の本質論の重要性を再強調された。松本弁護士の立論は、直接には、差止請求権と損害賠償請求権の両請求権の関係を対象とするものであったが、これは報告者が思い描く未来展望の氷山の一角に過ぎない。松本弁護士は、今日において、特許権の本質をなす付加価値が、時間による変遷、技術分野による差、評価場面による評価基準の相違により多様化していることに加えて、国家間の技術格差が存在するにもかかわらず、先進国の技術水準に基づいた特許制度の適用が正当なのかという国際化によって生ずる問題点も指摘された上で、特許制度が単に一国や一企業のみならず、終局的には人類全体の平和や幸福に奉仕する機能を果たしうるかについて問われつつあるという展望を示して、報告を締めくくられた。

以上の報告に引き続き、参加者との間で質疑応答が行われた。参加者からの、侵害があっても差止を認めないという解決に馴染むのは具体的に

どのような事案がという質問に対し、松本弁護士は、差止によって侵害者が受ける損害の性質と、差止が行われないことにより特許権者に生じる損害の性質とを具体的事案で比較衡量すべきであるが、私権行使の公共性や権利濫用論の視点が加味される、との考慮要素を示された。この他にも、仮処分における保全の必要性と本案訴訟における差止の要件との関係や、他の知的財産権についても私権と公権の中間的性質という説明が同様に可能かといった点について、活発な議論が行われ、盛会のうちに終了した。

(客員研究員 工藤敏隆)

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

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

最新コラム：「中古ゲーム訴訟のその後」
<http://www.21coe-win-cls.org/rclip/activity/index29.html>

掲載済みコラム一覧

- 「放送と通信の連携・融合」
- 「アメリカのロースクール事情(2)」
- 「試験科目としての知的財産法」
- 「香水の著作物性に関する欧州での裁判例」
- 「発明の進歩性と特許発明の保護・利用」
- 「文化の多様性保護」と「著作権の保護」
- 「ソウル行」
- 「音のない(!)音楽の著作物?!」
- 「知的財産権の権利執行における執行資源の配分」
- 比較法研究とデータベース・プロジェクト運営(以下略)

新刊書籍紹介

「別冊 N B L 知財年報 I.P. Annual Report 2006」商事法務

昨年初めて刊行し大きな反響を得た「知財年報」の2006年版が11月末刊行予定です。これは、過去1年間の判例・学説・業界の動きをわかりやすくまとめて紹介し、RCLIPの主催・共催したセミナー・シンポジウムでの講演を各発表者がまとめた論説等を収録した、知的財産法をめぐる情報のエッセンスを集約したものです。

このような雑誌を発売するに至ったのは、昨今の知的財産法に関する論文や判例が雑誌に連載される頻度が従前と比較して格段に高くなっており、このように大量の知的財産法情報が発信されている状況下にあっては、すべての判例や論文を一般読者が読むことはそもそも困難であるから、数ある判例や論文中から真に有用なものをピックアップして、その内容を知ることが肝要であるとの趣旨から、知的財産法に特化した年報として、一般読者が本誌一冊で一年間の知的財産法をめぐる情報のエッセンスを、単に表題だけではなく、抄録程度の内容に至るまで知ることができるようにと考えられたことによります。

その執筆は、RCLIPが中心となって企画を立て、かつ執筆も担当しながら、統一テーマの下に開催した連続研究会（NLで報告してきたものです）で講師を務めていただいた学者や実務家の方々に、研究会での検討結果を踏まえてさらに煮詰めた論考を書いていただき、そのほかにも裁判官を含めた実務家らから寄稿していただくなど、広い範囲の大学関係者や実務家からの論考を集めたもので、いわば知的財産法分野の理論と実務の「知」を広い範囲から結集したものです。

その内容は、大きく4部に分かれ、順に2006年の判例・学説・産業界の動向、2006年の諸外国における知財の動向、特集：知的財産保護の広がりとその交錯、知財セミナー報告となっています。

第1部の「2006年判例・学説・産業界の動向」及び第2部の「2006年諸外国における知財の動向」は、2005年版に引き続き、国内における知的財産法の動向を(1)知的財産法の判例、(2)著作権法の学説、(3)特許法の学説、(4)不正競争・商標・意匠の学説、(5)知財戦略・産業界につき、海外における動向を(1)欧米における知財の動きと(2)WIPOの動きとにつき、それぞれまとめたもので、知財年報の根幹といってよい部分となります。

第3部の「特集」は、RCLIPで開催した研究会における発表を元に書き起こした論説を中心とした論文集で、2005年版では共通テーマを「著作権保護の将来像」と題して、「大学における研究成果としての著作権は誰のものか（弁護士：飯塚卓也）」、「二次的著作物の利用行為の差止請求の審理判断の構造について 著作権法28条に基づく請求の要件事実の検討を中心として（甲府地方・家庭裁判所長・判事：飯村敏明）」、「著作権法の近未来像 著作者人格権（立教大学法学部助教授：上野達弘）」、「大学における著作権ルール いわゆる機関帰属化をめぐる（慶應義塾大学教授・弁護士：小泉直樹）」、「著作権法の将来像 パロディ及びアプロプリエーション（弁護士：福井健策）」、「著作権法30条とスリーステップ・テスト（弁護士：前田哲男）」、「『実演家人格権』の概要について（（社）日本芸能実演家団体協議会：増山周）」の7論文を収録しています。

2006年版では、「知的財産保護の広がりとその交錯」を共通テーマとして研究会を行い、そこでの発表を中心として、拡大し複雑に絡み合う知的財産法の交錯領域を様々な角度から切り込んだ9論文を収録しています。

第4部は、RCLIPで実施した海外の著名な学者・実務家をお迎えして講演いただいた特別セミナーの報告です（これも本NLで過去に報告してきたものです）。2005年版では、米国連邦巡回控訴裁判所のレイダー判事及びジョージ・ワシントン大学のエーデルマン教授をお迎えした「特許発

明の技術的範囲認定手法における参酌資料に関する日・米・欧比較法的考察 フィリップス事件を中心に、ドイツのゴッダー弁護士、米国のパールマイケルジョン特許弁護士ほか日米欧の研究者・実務家をお呼びして行った「研究活動のグローバル化に伴う研究成果帰属・ライセンスに係る諸問題と紛争回避の対策」を収録し、2006年版においても、3月2日に韓国特許法院のチェ・ソンジュン部長判事をお招きして開催した「韓国の知的財産権判例の最新の動向」と、4月24日にデラウェア州連邦地方裁判所のジョーダン判事、モリソン・フォスター法律事務所のブレッツシュナイダー弁護士、東京地方裁判所知的財産権部の設楽隆一総括判事、弁護士の片山英二氏をお迎えして、ワシントン大学 CASRIP と共催した「米国特許訴訟セミナー」の両報告を収録しています。

2006年版では表紙も一新し、さらに中身の充実した「知財年報」となっておりますので、より多くの方々に知られ受け入れられることを切に願います。

<目次>

1 2006年判例・学説・産業界の動向

知的財産法判例の動き（早稲田大学教授：渋谷達紀）

知財学説の動き 著作権法（明治大学専任講師：今村哲也）

知財学説の動き 特許法（早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程：加藤幹）

知財学説の動き 不正競争・商標・意匠（弁護士・早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程：五味飛鳥）

知財戦略・産業界の動き（信州大学助教授：中山一郎）

2 2006年諸外国における知財の動向

欧米における知財の動き（ワシントン大学ロースクール教授・早稲田大学客員教授：竹中俊子）

WIPOの動き（WIPO執行部長：高木善幸）

3 特集：知的財産保護の広がりとその交錯

顧客吸引力の保護（早稲田大学教授：渋谷達紀）

特許権の消尽理論と修理と再生問題 インクカートリッジ事件知財高裁大合議判決の意義（北海道大学教授：田村善之）

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）

知的財産保護の広がりとの交錯 デザイン保護（国士舘大学助教授：本山雅弘）

特許ライセンス契約における不爭義務と独占禁止法（徳島大学教授：泉克幸）

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（筑波大学助教授：平嶋竜太）

英国著作権法における公正利用 その原則と問題（ロンドン大学上級講師ジョナサン・グリフィス（今村哲也訳））

知的財産権訴訟における文書の提出 民事訴訟法との交錯（東京地方裁判所知的財産権部総括判事：高部眞規子）

不正競争防止法における「混同」概念の客観化 わが国におけるポスト・セール・コンフュージョンについての解釈論的対応（弁護士：龍村全）

4 知財セミナー報告

I 知財セミナー報告1（2006年3月2日開催）
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

知財セミナー報告2（2006年4月24日開催）
米国特許訴訟セミナー

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/>

❖中国 DB プロジェクトの進捗状況

北京商標権の50件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2005年度プロジェクトは予定通りに完成した。中国DBにおける今年の新たな50件の補強に関しては、引き続き北京大学、清華大学、人民大学と中山大学及び上海高級人民法院知財法廷の各協力者との間で今後の具体的な進め方について、更新契約を郵送して検討を進めている。

(RA 兪風雷)

❖タイ DB プロジェクトの進捗状況

現在、263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)

❖インドネシア DB プロジェクトの進捗状況

現在80件の判例が掲載されている。2006年度中に追加20件の掲載を予定している。

(RA 小川明子)

❖台湾 DB プロジェクトの進捗状況

現在300件の判例が掲載されているが、2006年の重要判例を中心に2006年度中に30件、2007年度に入ってから20件の追加掲載を予定している。

(RA 小川明子)

❖ベトナム DB プロジェクトの進捗状況

本プロジェクトのベトナムにおける協力者である同国人民最高裁の Ngo Cuong 氏が10月に来日したのを機に、同氏滞在先の大阪にて、当研究センター所長の高林教授と同氏が会合を持った。その席で、本年度中の判例掲載の実現に向けて双方努力することで改めての合意を得た。なお、従来ベトナムにおいては判例が非公開であった

が、近時判例を一般公開する方針が打ち出されたため、その準備として、ベトナム人民最高裁では現在同国判例の収集作業を進めている。知財DBには、この収集中の判例の中から適切なものを選び出して掲載する予定であるが、そもそもこれら例の中に知財関係のものが存在しているかが Ngo Cuong 氏においてすら不明であるため、本年度中の判例掲載が実現するかは未だ未知数の状況である。

(RA 五味飛鳥)

❖韓国 DB プロジェクトの進捗状況

現在掲載されている30件に追加して、今年も韓国知的財産判例データベースに30件の判例を追加することになった。現在、韓国特許法院のチェ・ソンジュン判事による判例の選別・評釈作業が進められている。12月には翻訳作業に入り、1月中にはデータベースに登録する予定である。また来年には掲載される新しい30件の判例をもとに、研究会も開く予定である。

(早稲田大学助手 張睿暎)

研究会・セミナー開催のお知らせ

❖RCLIP 国際シンポジウム

「知的財産保護の到達点 - 保護強化の明と暗 - 」

【日時】2006年12月15日 14:00～19:00

【場所】日本教育会館・一ツ橋ホール

日米独の著名な知財専門家が一堂に会し、熱い議論が交わされる予定です。ぜひとも足をお運びください。終了後にパネラーを囲んで懇親会を開催します。(参加費 4000 円・要事前登録)

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 Dreyfuss(ニューヨーク大学)

14時30分～16時30分

パネル1(著作権)

斉藤博(専修大) 司会

Jane Ginsburg(コロンビア大学)

Michael Lehman(マックスプランク研究所)

渋谷達紀(早稲田大学)

17時～19時

パネル2(特許)

竹中俊子(ワシントン大学・早稲田大学) 司会

Meier-Beck(ドイツ最高裁判所・デュッセルドルフ大学)

Sean O'Connor(ワシントン大学)

三村量一(知的財産高等裁判所)

田村善之(北海道大学)

コメンテーター

Heinz Goddar(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

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

❖今後の研究会

1月下旬には RCLIP アジアセミナーの韓国編が、2月初旬にはベトナム・インドネシア編が開催される予定です。詳しい内容は後ほど RCLIP のウェブを参照してください。

お知らせ

❖アジアセミナー(中国編)の様子が公開
レクシスネクシス・ジャパンのウェブサイト(martindale.jp)にて2006年2月17日に開催されたアジアセミナー(中国編)の映像が視聴できます。開催された「東アジアにおける産業財産関連紛争の裁判上の処理(中国編)」では、中国から招いた5名の著名な学者及び判事による講演を通して、特許、商標、著作における、中国国内での知的財産紛争の裁判上の処理に関する問題点を整理しています。詳細は以下を参照下さい。
http://martindale.jp/video/east_asia_ip/index.html

❖日米知的財産模擬裁判 DVD 貸出

2003年12月に RCLIP と東京地裁共催で開催しました日米知財模擬裁判の DVD が東京地裁で貸し出されることになりました(日本側裁判, 米国側裁判の2枚組)。申込み方法については、東京地方裁判所のウェブページをご覧ください。

http://www.courts.go.jp/tokyo/about/koho/tizai_dvd_kasidasi.html

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/>