

特許権に基づく輸入差止申立ての事例検討

PIPAプロジェクト第二委員会
第一ワーキンググループ*

抄 録 ここ数年、関税定率法の改正が続いており、我が国における水際取締の強化が図られている。平成15年改正により、特許権が情報提供制度の対象から差止申立制度の対象に変わり、税関での特許権を侵害する物品の取締が強化された。本稿では、改正後の特許権に基づく輸入差止受理案件とそれに関連する特許権等の無効審判、訴訟について事件の検討を行い、特許権に基づく輸入差止申立てをする場合の留意点をまとめている。

目 次

1. はじめに
2. 輸入差止申立て案件
3. 輸入差止申立ての要件
4. 税関における侵害判断（認定手続）と裁判所および特許庁における判断
5. 侵害判断の要素
 5. 1 特許発明の技術的範囲
 5. 2 権利の有効性
 5. 3 特許権の消尽
6. 輸入差止めにあたっての留意点
7. おわりに

1. はじめに

平成15年の関税定率法の改正によって、これまでの商標権、著作権および著作隣接権に加え、特許権、実用新案権および意匠権に基づく輸入差止申立制度が導入された（関税定率法21条の2）。税関の発表によれば、平成16年の特許権に基づく差止は80件あり、飛躍的に増加した（図1参照）¹⁾。これは、特許権による輸入差止申立制度が新たに導入されたことによって、従来の輸入差止情報提供制度に比べ、税関における取締がより重点化されたことと、企業の水際措置に対する関心が高まりつつあることが背景

にあると推測される。

各企業が知的財産権に対する意識を高める中、特許権に基づく輸入差止申立ては、今後とも増えると予想される。しかし、実際に輸入差止申立てを行うにあたっての、実務レベルにおけるノウハウの蓄積はまだ浅い。そこで本稿では、特許権に基づく輸入差止申立てに際して、申立人等が実務上留意すべき点を検討する。

なお、本稿は、2005年度PIPAプロジェクト第2委員会第1ワーキンググループのメンバーである石原隆史（松下電器産業）、清水誠也（東芝テック）、日高啓視（フジクラ）、堀川剛史（富士通）、山口晴久（東芝）、多田有為（オムロン）が作成した。

2. 輸入差止申立て案件

平成17年7月1日現在、税関に対して輸入差止申立てされ、実際に受理されている案件は17件ある²⁾。これらの輸入差止申立受理案件を、特許権とともに表1にまとめた。そして、各特許権に関して、差止請求訴訟、無効審判、判定請求の有無について調べ、有の場合を○としてその結果を括弧内に示した。

* 1st Working Group, 2nd Committee, PIPA Project

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

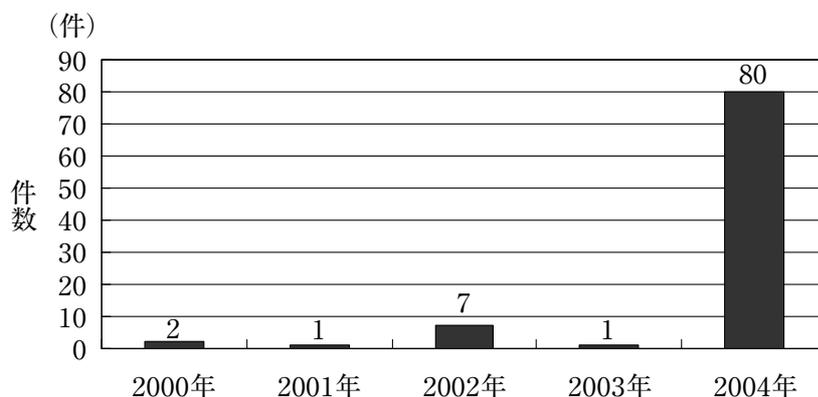


図1 特許権による差止実績

税関において侵害認定された輸入品が実際に差し止められた後に、裁判所において非侵害、あるいは特許庁において無効との判断が下された案件がいくつか存在することがわかる。

税関において一旦輸入差止めが行われると、輸入差止めの申立人、侵害疑義物品の輸入者の双方に、社会的、経済的な影響が及ぶことになる。そこで、この点に着目して各事件を分析することとし、その前提として、まずは輸入差止申立制度の概要について簡単に触れる。

3. 輸入差止申立ての要件

輸入差止申立てを行うには、①権利者であること、②権利内容に根拠があること、③侵害の事実またはおそれがあること、④侵害の事実を確認できること、⑤税関で識別できることの5つの要件を満たす必要がある。これらを満たせば、申立てが受理され、最大2年間（更新可）、税関において申立てに係る物品についての重点的な取締が行われることになる³⁾。

各構成要件について説明する。

① 権利者であること

権利者とは、特許権等の原権利者に限らず、専用実施権者も含むものである。

② 権利内容に根拠があること

権利の有効性については、特許庁における登録の有無により判断する。すなわち、特許庁に

おける登録が存在しさえすれば有効であるとみなされ、その登録自体の瑕疵については問われない。なお、出願中のものについては権利内容に根拠があるとは認められず、輸入差止めの対象にはならない。また、侵害の判断が難しい場合など、権利の内容によっては、侵害を証明する裁判所の判決書もしくは仮処分決定書、特許庁の判定書または弁護士等が作成した鑑定書の提出が必要となる。

③ 侵害の事実またはおそれがあること

侵害の事実とは、侵害物品が日本国内に輸入されたことを意味するが、現に輸入されていない場合であっても、そのおそれがあればよい。

④ 侵害の事実を確認できること

侵害疑義物品そのもの、写真やカタログの提出によって侵害の事実確認ができるようにすることが必要である。

⑤ 税関で識別できること

税関検査において、真正品と侵害疑義物品とを比較識別できる情報の提供が必要である。

4. 税関における侵害判断（認定手続）と裁判所および特許庁における判断

上記5要件を満たす申立てが税関によって受理され、輸入差止めの対象とされた侵害疑義物品が輸入申告された場合、税関において当該侵害疑義物品が特許権を侵害しているかどうかを

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 税関に受理されている輸入差止申立受理案件一覧（平成17年7月1日現在）

| 特許権者名 | 登録番号 | 差止請求 | 無効審判 | 判定請求 |
|------------------|---------------|--------|-----------------|--------------|
| 味の素株式会社 | 特許第1730647号 | | | |
| | 特許第1831122号 | | | |
| | 特許第1848284号 | | | |
| | 特許第2100370号 | | | |
| | 特許第3041921号 | | | |
| 渡文株式会社 | 特許第2873216号 | | | |
| タイガー魔法瓶株式会社 | 特許第2845157号 | | | |
| 本田技研工業株式会社 | 特許第2061757号** | | | ○（技術的範囲に属する） |
| 株式会社バンダイ | 特許第3363899号 | | | |
| キヤノン株式会社 | 特許第2801149号** | ○（非侵害） | ○（無効，高裁出訴） | |
| | 特許第3278410号 | ○（非侵害） | | |
| 下川 修世 | 特許第2892976号 | | ○（審決前） | |
| 翼システム株式会社 | 特許第2676418号 | | | ○（技術的範囲に属する） |
| 株式会社バスコーポレーション | 特許第1875434号 | | | |
| | 特許第1971346号 | | | |
| セイコーエプソン株式会社 | 特許第3402366号 | | | |
| ヒーリング・スポーツ・リミテッド | 特許第3502044号 | | ○（審決前） | |
| 塚田 賢 | 特許第2630555号 | | | |
| シャープ株式会社 | 特許第2106809号 | | ○（一部無効，高裁出訴） | ○（技術的範囲に属する） |
| | 特許第2823993号 | | ○（一部無効，高裁で審決取消） | |
| 精和電機産業株式会社 | 特許第3012200号 | | | ○（技術的範囲に属する） |
| 富士写真フイルム株式会社 | 特許第1875901号 | ○（侵害） | | |
| 三洋電機株式会社 | 特許第2589184号 | ○（侵害） | | |
| 株式会社三協精機製作所 | 特許第3301708号 | | | |

※ 表1は特許庁特許電子図書館等を用いて得られた情報であり，すべての事件を示すものではない。

※※平成18年1月20日現在，取り下げられている。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判断する認定手続が開始される。この認定手続では、税関の知的財産調査官あるいは担当官が特許権者および輸入者からの証拠、意見を基に侵害の有無を判断する。また、特許権者は、税関長に対して特許発明の技術的範囲について特許庁長官の意見を聞くことを求めることができるとされており（関税定率法21条の4）、この場合において、特許庁長官の意見が得られたときには、それも参考にして、侵害の有無が判断されることになる。

そして、認定手続において、輸入申告された物品が侵害物品であると認定された場合には、輸入者による自発的処理が行われない限り、原則として当該物品は没収の上廃棄され、または積戻しされることになる（関税定率法21条2項）。他方、輸入申告された物品が非侵害物品であると認定された場合には、通関が認められることになる。

ところで、特許権者には、その特許権を侵害する者等に対して侵害の停止又は予防を請求することができる、いわゆる差止請求権が認められている（特許法101条）。特許権者は、税関への輸入差止申立ての他、裁判所に対して、当該差止請求権に基づく輸入差止請求訴訟を提訴することができる。一方、輸入者にとっては、この差止請求訴訟とは逆に、裁判所に対して、差止請求権不存在確認訴訟を提起することができる。なお、これらの訴訟（本訴）とともに仮処分の申請をすることも可能である。さらに特許の有効性に関して直接争う場合には、別途、特許庁に対して無効審判を請求することもできる（特許法123条）。このため、税関における侵害判断と、裁判所における侵害判断とが、異なる結果となる可能性がある。また特許権そのものが特許庁によって無効と判断される可能性もある。

税関において侵害物品と認定されたものが、その後、裁判所において非侵害と認定された場

合、特許権者は輸入者に対して損害賠償責任を負うことになる。一方、輸入者の側から見れば、本来非侵害物品であるものを誤って侵害物品と認定された場合には、輸入行為の差止めによって多大な不利益を被ることになる。したがって、税関における侵害判断は、当事者間に大きな影響を与えるため、その判断の正確性が求められる。しかしながら、侵害判断は、多くの考慮すべき要素が絡むものであり、決して容易ではない。そこで、つぎに侵害判断において考慮されるべき各要素について検討する。

5. 侵害判断の要素

侵害判断の要素としては、特許発明の技術的範囲、権利の有効性、権利消尽、先使用権や中用権等の抗弁権等があるが、ここでは特許発明の技術的範囲、権利の有効性、権利消尽についてとりあげる。

5.1 特許発明の技術的範囲

侵害疑義物品が、特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断することは侵害判断における最も基本的な要素である。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないとされており（特許法70条）、この特許請求の範囲に記載の構成要件と、侵害疑義物品の構成要件とを対比して判断することになる。この対比をするに当たっては、特許請求の範囲を正確に解釈するとともに、侵害疑義物品の構成を把握して、理解することが必要である。ここで、概観上、一見してその構成を把握できるような場合には、その判断は比較的容易であるが、その構成を理解するために分解、分析を必要とする場合には、難しくなる。さらに、対象となる特許発明の技術的範囲の相違によっても、判断の難容度が異なる。例えば、「物」と、その物の「製造方法」の発明では、両者とも、その「物」に対して権利範囲が及ぶ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が、一般的に、「製造方法」に基づく侵害認定は「物」に基づくよりも難しいとされている。「製造方法」の場合には、侵害疑義物品の製造方法を特定しなければならないからである。

税関では、特許請求の範囲を正確に解釈するとともに、侵害疑義物品の十分な検査により、その対象を正確に特定することが求められるが、上記のとおり、事案によっては、その判断が複雑になる場合があり、また、当事者からの任意の限られた情報だけで正しい判断を行うことは決して容易ではないと考えられる。

一方、特許発明の技術的範囲については、特許庁に対して、判定を求めることができる（特許法71条1項）。判定では、特許庁の審判官合議体が、特許請求の範囲の記載に基づいて、侵害疑義物品が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断する。この判定の結果は、法的拘束力はないが、専門的知識に基づいた特許庁の公式的見解であり、鑑定的な位置付けを有するものである。

これにより特許権者は、侵害疑義物品が特許発明の技術的範囲に属するとの信頼性のある程度確保することができる。事実、表1に記載した事例のうち、判定制度を利用して「属する」との判定を得ているものが4件ある。税関に申し立てる前に、専門機関たる特許庁の判断を得ておけば、税関はその判断において、特許庁の判定結果を参考にするであろう。というのも、関税定率法21条の4所定の権利が行使されて、税関長が特許庁長官の意見を求めた場合においては、特許庁長官は、判定の結果と同じ意見を述べる可能性が高いと考えるからである。

5.2 権利の有効性

仮に侵害疑義物品が、特許発明の技術的範囲に属する場合であっても、その特許権が無効なものである場合には、侵害とはならない。これは、特許庁における無効審判を経て、特許が無

効となった場合のみならず、侵害を争う訴訟において、特許権の無効を理由とする権利行使の制限（特許法104条の3）の抗弁が認められた場合においても同様である。すなわち、侵害判断においては、特許権の有効性も考慮しなければならない。しかしながら、特許権の有効性に関する判断には、高度な専門的知識と種々の情報が必要とされる。

したがって、税関が特許権の有効性までも考慮して侵害判断をできるとは想定し難く、実際には、特許権は有効であることを前提として、認定手続が進められると考えられる。

ここで事例を挙げてみると、表1に記載した事例のうち、特許第2801149号に基づく輸入差止申立てにおいては、当該申立てが税関によって受理され、輸入者が、税関における認定手続の開始等によって、対象物品であるインクジェットプリンタ用のインクタンクの輸入を中止した後に、差止請求訴訟において、裁判所が、当該特許権が明らかな無効理由を有することを理由に、権利濫用であるとして⁴⁾非侵害との判示をしている（平成16年12月8日 東京地裁⁵⁾）。また、特許第2106809号に基づく輸入差止申立てでは、税関によって受理された後に請求された当該特許権に対する無効審判において、特許庁がその一部を無効とする判断を示している（平成17年4月11日 無効審判⁶⁾）。なお、本特許権については、対象物品である液晶テレビが、特許発明の技術的範囲に属することを求めた判定請求もされており、特許庁はその判定において「属する」との判断を示している（平成16年9月27日 判定請求⁷⁾）。

上記事例において、認定手続において税関が特許の有効性をも含めて判断を示したか否かは確認できないが、少なくとも、後に裁判所あるいは特許庁が示した無効であるという判断は行わなかったと考えられる。

5.3 特許権の消尽

特許権に基づく侵害判断においては、特許権の消尽についても考慮しなければならない。消尽とは、大きく国内消尽と国際消尽とに分けられる。我が国における国内消尽とは、「特許権者が我が国の国内において特許発明に係る製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばない」(平成9年7月1日 最高裁(BBS事件))⁸⁾という考え方であり、国内において、適法に譲渡された物については、再び特許権を行使することができないとするものである。一方、我が国における国際消尽の考え方は、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で上記の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されない」(平成9年7月1日 最高裁(BBS事件))⁸⁾とするものであり、特別な合意のない限り、国外において、適法に譲渡された物については、再び特許権を行使することができないとしている。

ここで、特許権が消尽したかどうかについては、当該製品が特許権者から適法に譲り受けたものであるかどうか、また国際消尽にあたっては、特許権者と譲受人との間に販売地域等を制限する合意があったかどうか等、種々の要因を考慮しなければならない。特に、近年では、特許権者から適法に譲り受けた特許製品の使用后に、多少の処理を施して再販売する、いわゆる

リサイクル品の販売が行われており、このリサイクル品に対して、再び特許権を行使できるかどうかの問題になっている。すなわち、リサイクル品が特許権者から適法に譲り受けた特許製品と言えるかどうかの問題になる。実際、下記のような事例がある。

〈事例1〉(平成16年12月8日 東京地裁⁹⁾)

本事例は、インクジェットプリンタ用インクタンクを国内外で販売する原告が、その特許権(第3278410号)に基づいて、当該原告製品のインクを使い切って残ったインクタンク本体を国内および外国から収集し、それにインクを再充填して日本に輸入販売している被告に対して、被告製品の輸入等の差止めを求めたというものである。また、表1に記載したとおり、原告は、当該特許権に基づき、税関に輸入差止申立てを行っており、受理されている。ここで、被告の行為は、原告製品にインクを再充填したものであり、これが新たな生産であるかどうかをめぐって、原告が国内で販売したものについては国内消尽、外国で販売したものについては国際消尽の適用が争われた。判決では、原告製品であるインクタンク本体にインクを再充填する行為は、新たな生産ではなく修理とし、国内消尽および国際消尽の成立が認められている。なお、本件は控訴されており、脱稿日現在知財高裁において大合議事件として審理中(判決言渡し予定日:平成18年1月31日)である。

〈事例2〉(平成12年8月31日 東京地裁¹⁰⁾)

本事例は、原告が国内外で販売するレンズ付きフィルムユニット(いわゆる「使い捨てカメラ」)を、一般消費者が使用后に現像所に持ち込んだものにつき、被告がフィルムを詰め替えるなどして再使用できるようにした製品を輸入等している被告に対して、原告が、保有する特許権(第1875901号)に基づいて、当該輸入等の差止めを求めたものである。本事例においても、先の事例1と同様に、被告のフィルムの詰

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

め替え等の行為を、特許権の消尽の観点からどう扱うかが争われた。判決では、特許製品の効用および特許発明の本質的部分の交換という2つの視点から、国内消尽および国際消尽の双方の適用を否定している。

なお、本事例以外にも、当該特許1875901号の特許権に基づく、使い捨てカメラのリサイクル品の輸入差止に関する事件（平成17年1月25日 東京高裁¹¹⁾）がある。本件では、国内消尽および国際消尽ともに、実質的な議論は行われなかったが、判決では、被告である特許権者に輸入等の差止請求権を認めている。

6. 輸入差止めにあたっての留意点

以上のように、実際の申立受理案件に関係した事件を検討したところ、侵害疑義物品の特許権侵害判断が、税関、特許庁、裁判所において異なる結果があることが確認できた。

侵害の有無を判断するには、技術的範囲の解釈、特許の有効性、権利消尽等を考慮しなければならず、輸入差止後の侵害判断が覆ることもありうる。特許権者は、これらの点を踏まえた上で、十分かつ慎重に輸入貨物の特許権侵害の有無を検討した後に、輸入差止申立てをする必要がある。その際には、従前どおり、特許庁による判定、専門家の鑑定、裁判所の仮処分等の他の専門機関の判断を利用することが、過誤ある判断を避けるためには有効である。

7. おわりに

特許権侵害については技術的知識も判断に必要となるため、米国や韓国では、専門機関を設けて的確な侵害判断に努めている。関係機関の税関への協力を明確に制度化している国もある。

我が国は現在のところ税関のみによって知的財産権の侵害判断をしているが、特許権による輸入差止申立てが増加すると予想される中、技術的な侵害判断および当事者系の事案としての困難性も増すものと予想されるので、侵害判断の専門機関を設置することは十分検討に値すると考える。その他、税関に対して判断に必要な情報取得のための権限付与、当事者双方から意見聴取する仕組み、裁判所および特許庁との連携強化策なども考えられる。

注 記

- 1) 財務省ホームページ「平成16年の知的財産権侵害物品の輸入差止状況」
<http://www.mof.go.jp/jouhou/kanzei/ka170401.htm>
- 2) 税関ホームページ「輸入差止申立て一覧」
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/f_001.htm
- 3) 税関ホームページ「輸入差止申立制度について」
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_002.htm
- 4) 特許法104条の3 制定前の事件であり、無効であることが明らかな特許権の行使を権利の濫用として認めないとする判例法理が適用されたケースである。
- 5) 東京地裁 平成16年(ワ)第8553号 特許権侵害差止請求事件
- 6) 特許無効審判事件 無効2004-80186
- 7) 判定請求事件 判定2004-60054
- 8) 最高裁第三小法廷 平成7年(オ)第1988号 特許権侵害差止等請求事件
- 9) 東京地裁 平成16年(ワ)第8557号 特許権侵害差止請求事件
- 10) 東京地裁 平成8年(ワ)第16782号 特許権侵害差止等請求事件
- 11) 東京高裁 平成16年(ネ)第1563号 特許権差止請求権不存在確認等請求控訴事件

(原稿受領日 2005年12月12日)