

特許権に基づく関税定率法等の水際措置について

特許第2委員会
第4小委員会*

抄 録 近年、知的財産権侵害物品の日本国内への流入が問題となっている中、平成15年関税定率法の改正により特許権等に基づく輸入差止申立て制度が導入され、その後も連続で制度改正が行われるなど当該物品に対する水際取締りの強化が図られてきている。特許第2委員会第4小委員会では、特に特許権に関する侵害物品の水際取締りについて注目し、その制度内容や利用実態について調査・検討を行った。これまで水際問題に対してあまり縁が無かった多くの特許担当者にとって、そもそものようなケースで本制度を有効に活用し得るのか判断に苦しむところと思われる。そこでまずは過去の事例を参考にしつつ、上記のような特許担当者であっても具体的な流れが分かりやすいように特許権の性質や侵害の態様別に、いくつかのケーススタディの検討・作成を行った。そして、そこから導き出される留意事項を考察するとともに、制度的な面からみた問題点についても併せて検討を行った。

目 次

1. はじめに
2. 関税定率法等の水際措置について
 2. 1 輸入差止申立て制度
 2. 2 諸外国の制度
3. ケーススタディ
 3. 1 【ケース1】模倣品対策
 3. 2 【ケース2】互換性商品対策
 3. 3 【ケース3】競合製品対策
 3. 4 【ケース4】並行輸入品対策
4. まとめ
 4. 1 税関における判断の限界
 4. 2 税関と裁判所との関係
5. 専門機関設置の必要性
6. おわりに

1. はじめに

近年、海外で製造された知的財産権侵害物品の日本国内への流入が問題になっており、水際での当該物品の取締りの強化が急務になっている。こういった状況の中、平成15年に関税定率

法が改正され、特許権等について輸入差止申立て制度が導入された。その後も平成16年には権利者・輸入者双方に相手方の名称等を通知する制度が、平成17年には権利者による見本分解検査制度が導入されるなど3年連続で制度改正が行われ、水際取締りの強化が図られてきた。また知的財産推進計画2005¹⁾を受けて水際取締りの一層の強化を図るべく、今後水際における技術等を専門的に判断する制度的仕組みや、模倣品の輸出・通過貨物の水際取締りに関する導入が検討されている²⁾。

これらの制度の導入により、実際に特許権等に係る侵害物品の差止件数は増加してきており³⁾、一定の成果をあげているといえる。

しかしながら、輸入差止申立て制度については、税関のホームページ⁴⁾で手続の方法は詳しく説明されているものの、具体的な経過や判断については公表されない仕組みとなっており、

* 2005年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また差止件数が増加したとはいえ意匠権や商標権とは異なり特許権については過去の実績が少ないため、どのような場合に本制度が有効に活用できるのか、これまで水際問題とは縁がなかった多くの特許担当者にとっては判断に苦しむところと思われる。

そこで、まず我々は特許権に関する輸入差止申立て制度の活用について、上記のような特許担当者であっても分かりやすいように、過去の事例を参考にしつつ、特許権や侵害の性質別にいくつかのケーススタディを作成すべく検討を行った。

またケーススタディの検討を進める中で、制度が整備されてきたとはいえ、果たして税関がどこまで特許に関する技術的・専門的な判断を適切に行うことができるのかということや、裁判所の差止請求訴訟との関係等についても併せて検討を行った。専門性への対応という点では、平成15年に特許庁への意見照会制度が導入され、また平成18年改正でも専門委員への意見を聴く仕組みが導入される方向ではあるが⁵⁾、それでも特許権侵害の有無という高度に専門性が要求される事項を、税関に対してきわめて短期間に判断を求めるということは、様々な点において歪を生じさせる恐れがある。この点については、特に米国の国際貿易委員会（ITC）との関係も踏まえて検討を行った。

なお、本稿は2005年度特許第2委員会の峯崎裕委員長（日産自動車）をはじめ、同第4小委員会のメンバーである藤井兼太郎（小委員長、松下電器産業）、森川剛一（小委員長補佐、キヤノン）、井上文夫（月島機械）、植田純人（日立製作所）、岡本貴洋（サントリー）、金子琢巳（新日本製鐵）、川上善信（京セラミタ）、大道和彦（日立マクセル）、袴田眞志（昭和電線電纜）、藤本正雄（シャープ）、町田圭（本田技研工業）の執筆によるものである。

2. 関税定率法等の水際措置について

2.1 輸入差止申立て制度

輸入差止申立てとは、知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権の権利者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、認定手続きを執り当該貨物の輸入を差止めることを申し立てる制度である。

図1に水際取締り全体の流れを示す。以下に権利者からの「輸入差止申立て」および、輸入物品が侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きである「認定手続」に関して概要を説明する。

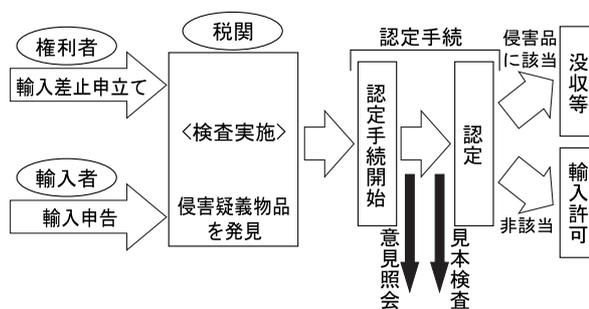


図1 水際取締り全体の流れ

(1) 輸入差止申立て

輸入差止申立ては、税関長に輸入差止申立書及び添付資料（登録原簿の謄本及び公報、侵害物品の識別方法がわかる写真等）を提出し、侵害の事実を疎明するに足る証拠があると認めて税関長が当該輸入差止申立てを受理することによって有効となる。なお、当該輸入差止申立ての審査・受理事務は、各税関の本関に配置されている知的財産調査官が担当している。

輸入差止申立てを行うには、

- 1) 権利者であること
- 2) 権利の内容に根拠があること

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 3) 侵害の事実又は恐れがあること
- 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つの要件が必要となる。これらの要件が整った場合、最長2年間（更新可能）の申立てができ、その有効期間において税関で申立てに係わる輸入されようとする貨物について重点的に審査・検査を行い、知的財産権侵害物品の水際での取締りが行われる。

(2) 認定手続

知的財産権侵害物品に該当すると思料される貨物（侵害疑義物品）が侵害物品に該当するか否かを認定するための手続が「認定手続」である。以下に認定手続の一般的な流れに関して説明する。

1) 輸入申告貨物又は国際郵便物で提示されたもののうち、税関で検査を実施し、知的財産権侵害疑義物品を発見した場合に犯則調査を行わないものについては、知的財産権侵害物品に該当するか否かの認定手続を開始する。

2) 認定手続を開始した場合、権利者、輸入者双方に「認定手続開始通知書」を交付する。この際に、権利者には輸入者、仕出人及び生産者を、また、輸入者には、権利者を通知する。

3) 「認定手続開始通知書」の日付の日の翌日から起算して10日執務日以内に、権利者、輸入者双方が、当該疑義貨物について、意見・証拠を税関に提出する。

輸入差止申立てを行っている権利者及び輸入者は、当該疑義貨物を点検することができる。なお、輸入者は権利者と争わず、当該疑義貨物を滅却、廃棄、任意放棄、積戻し、輸入同意書の取得、切除等の修正などのいわゆる「自発的処理」を行うことができる。輸入同意書の取得、切除等の修正の場合は非該当認定を行い、輸入許可され、その他については、認定手続を取りやめる。

4) 権利者の意見・証拠等については、輸入者に開示できる範囲で開示し、輸入者の意見・証拠等についても同様に権利者に開示し、それぞれから反論を求める。

その内容に基づき、税関において当該疑義貨物が侵害品に該当するか否かの認定を行う。（認定については、1ヶ月以内を目途に実施）

5) 認定結果については、「認定通知書」を権利者、輸入者双方に交付する。非該当認定の場合は、輸入許可され、該当認定の場合は、異議申立てができる期間2ヶ月を経過し、かつ、輸入者による自発的処理がなされない場合、税関で当該侵害品の没収を行い、処分する。

尚、平成17年度改正により、認定手続において、外観から侵害判断ができない貨物に対して、一定の条件の下、権利者が税関から物品の見本の提供を受け検査（分解を含む）することができる見本検査制度が導入された。

2. 2 諸外国の制度

先に述べたように、近年、日本では関税定率法に基づいた特許権等の侵害物品を水際において輸入差止する制度が強化されつつある。しかし、国外には、米国のITCや韓国のKTCのように税関とは異なる専門機関を設置している国もあり、各国における水際措置にはそれぞれの特徴がある。表1に各国制度比較を纏める。

3. ケーススタディ

特許権に関する輸入差止申立て制度の活用について、過去の事例を参考にしつつ、特許権や侵害の性質別に4つのケーススタディを作成した。

特に特許権に関してはその性質上、意匠権や著作権などとは異なり、外観から一見して侵害の有無がわかる場合とそうでない場合とがある。そして実際に税関で輸入差止めが認められるためには税関に対して侵害を立証できること

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 諸外国の制度

	日本	米国	中国	韓国	台湾	欧州
関係機関	税関	ITC (国際貿易委員 : International Trade Commis- sion)	税関 (税関総署, 各 地の税関)	KTC (貿易委 員会), 及び, KTCからの 要請を受けた 税関	税関	各国税関
関係法規	関税定率法	関税法	税関保護条例	対外貿易法	税関法, 個々 の知財関連法	EU規則, 侵害は各国法規 で認定
対象権利	特・実・意・ 商・著等	特・商・著等	特・商・著等	特・商・著等	商・著	特・意・商・著 等
救済範囲	輸入	輸入	輸出入	輸入	輸出入	域内への搬入, 輸出等
手続開始	権利者の申請	権利者の申請, 又は職権 (ITCが排除命 令を税関に出す ことで, 税関が 差止)	権利者による 税関総署への 権利の登録 差押えは各地 の税関への登 録者の申請, 又は職権	権利者の申請	権利者・ライ センサー等の 申請, 又は職 権	権利者の申請, 又は職権
備考	輸出・通過も 取締る方向で 法改正の予定 有	国内産業の存在 が要件。期間は 12~18ヶ月 上級審はCAFC 商・著は, 税関 が職権や申請に より取締	上級審は, 上 級税関, 或い は, 人民法院	商・著は, 関 税法に基づき, 税関で輸出入 の差止が可能	権利者による 真贋鑑定は, 航空貨物の場 合4時間以内 特・実は仮処 分後に可能	サンプル提供制 度有 加盟国は状況を 欧州委員会に報 告し, 委員会は 情報を全加盟国 に通報する

と, 税関が識別可能なことが必要とされるが, その境界線はどこまでなのかが問題となる。また侵害の態様についても, 明らかな模倣品の場合もあればそうでない場合もあり, さらには並行輸入のような特殊なケースもある。ケーススタディの作成にあたっては, これらの事項ができるだけ包括されるように留意した。

3. 1 【ケース1】模倣品対策

(1) 事件の概要

A社は日本企業で, 主に日曜大工などで使用

する電動工具を製造販売している。

A社の主力製品は電動丸ノコ(図2(a))と電動ジグソー(図2(b))であり, それぞれ対応する日本の特許権を有している。各特許の特徴は以下の通りである。

<電動丸ノコ特許>

- ・主要構造部品であるフレーム構造に関するものであり, 外観から識別容易である。

<電動ジグソー特許>

- ・往復運動するジグソーの動きで作動するエアポンプにより切粉を飛ばすという構成

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

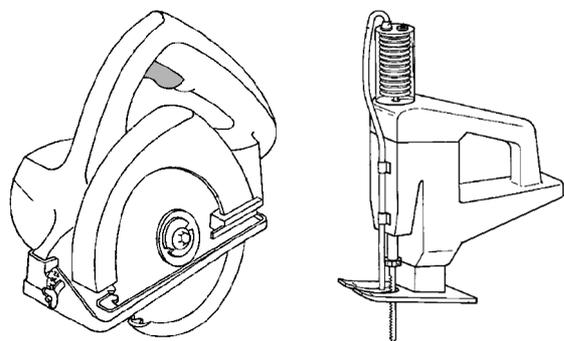


図2 (a) 電動丸ノコ (b) 電動ジグソー

・エアポンプは脱着可能な部品である。

B社はY国で工作機械を製造販売している海外メーカーであり、A社製品の電動丸ノコ、電動ジグソーのコピー製品をY国で製造販売している。

C社はB社製の電動丸ノコ、電動ジグソーをY国から輸入し、国内で販売した。

A社は自社の電動丸ノコ、電動ジグソーのB社製コピー品が国内で流通していることを知り、関税定率法に基づく輸入差止申立てを行った。

(2) A社の対応

1) 輸入差止申立て

まずA社はY国で販売しているB社製の電動丸ノコおよび電動ジグソーを入手し、侵害の確認を行った。確認時には同時に該当部分の写真を撮り、税関への説明書類を作成した。また特許庁に対しては集めた資料を基に判定の請求を行った。そしてA社は特許庁から得た判定結果を添付して税関に対し輸入差止申立てを行った。手続きが完了してからY国からの積荷の流通量の多い複数の税関に対して輸入差止申立てに係る物品について説明を行った。

2) 認定手続及び輸入業者との交渉

しばらくのちにA社は税関から、申請中の2品目について通関の申請があったという連絡を受け、2品目について保税倉庫にて確認した。

物品は型番、色が異なっていたが、A社が事前に入手したものと同一製品であったため、特許権侵害の確認ができた。

その後物品を保税倉庫に保管したままA社はC社との協議を行った。A社はC社に対して2品目の処分を要求した。その結果、C社は電動丸ノコの廃棄に同意した。しかしながら電動ジグソーについては侵害部分のエアポンプ部を除去（廃棄）した形での通関を主張した。侵害部分がなくなり差止めの要件を満たさなくなったため、税関としても通関を認めた。そのためB社製電動ジグソー（図2(c)）はA社の有する電動ジグソー特許の権利範囲に含まれるエアポンプを装備しない状態での商品として国内市場に流通した。

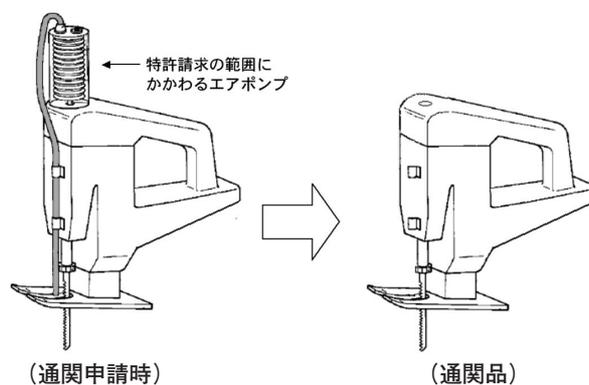


図2 (C) B社製電動ジグソー

3) 差止め後の経過

C社が輸入販売するB社製の電動ジグソーの販売の増加に合わせてA社には全国の販売店から電動ジグソーのエアポンプ部品の注文が相次いだ。この部品の多くはB社の電動ジグソーに使用されているようであった。なおB社の電動ジグソーはエアポンプがない状態でも電動ジグソーとして使用可能であり、アフターパーツとしてエアポンプも販売していない。A社の電動ジグソーより安価なB社製の電動ジグソーは現在でもC社により輸入販売されており、A社製電動ジグソーの売り上げは伸び悩んでい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。またB社製品の品質は低く、A社のOEM製品と勘違いした消費者からA社にもB社製電動ジグソーに対する苦情が寄せられている。

(3) 考 察

1) 申立てに使用する権利の検討

輸入差止申立ての申請を行う場合も、知的財産権の権利行使の一態様であるから、事前の侵害事実の確認が重要である。また、この侵害事実の確認によって、侵害疑義物品の特定方法や税関での侵害識別ポイントを設定することとなり、輸入差止申立ての成否に影響を及ぼすものと考えらる。

2) 侵害疑義物品の特定及び識別方法

次に、侵害疑義物品の特定の方法について、このケースでは、権利の特徴、すなわち、外観上で判別がつく商品構造上の特徴により特定を行う方法を採用した。この場合、特許庁に対して行う判定請求は、コピー製品の型番ではなく構造上の特徴による侵害判定をもらうようにすることが重要となる。これは、流通業者の如何を問わず模倣品が押収されることを狙って、また、品番や包装形態が容易に変更できることを鑑みて、このような措置としている。ここから分かることは、模倣品がどのような形態で流通されているかを把握することも重要である。他方、国内での販売業者のC社のみをターゲットとする場合には、税関での侵害疑義物品の特定方法を業者名から行うこととなろう。

また、このケースでは、外観上侵害の識別の判断のつく特許権を利用した措置となったが、侵害の特定方法とともに外観上識別しやすい権利が使いやすい権利といえる。

3) 部分切除による特許回避

このケースでは、電動ジグソー単体での輸入は差止められなかったが、エアポンプ部のみの輸入が行われていた場合には、A社電動ジグソー特許でどの程度止められるか、いわゆる間接

侵害をどこまで認められるかが問題となってくる。間接侵害も侵害行為の一形態であるため、税関での差止めを行うことも可能と思われるが、どこまで認定してもらえるかは商品特徴や特許請求の範囲などからケースバイケースの判断になろう。もし、税関で間接侵害を問うような場合には、税関での輸入差止申立てを行うか、裁判所に対する差止請求で争うべきか、検討することが重要である。

3. 2 【ケース2】互換性商品対策

(1) 事件の概要

日本企業であるA社は、携帯端末とこれに用いる燃料電池を製造販売するメーカーである。A社は燃料電池も単独で販売しており、特に燃料電池に対して交換可能に使用される燃料タンクは、消耗品として一定の収益を上げている。

この燃料電池は一般の燃料電池に比べて高出力のタイプであり、当該携帯端末はこの出力に応じた電力を供給されなければ起動できない。この高出力を燃料電池により得るために、燃料タンクに貯蔵される燃料には、組成物Mが30%混入されている。

A社は、燃料として組成物Mを20%ないし40%混入させることについて特許権Xを保有している。ただし組成物Mは無色透明であり、たとえ燃料タンクが透明の容器であっても、外観からはその組成比率は識別できない。

外国のB社は、A社の携帯端末互換を謳い、自国から日本へ燃料タンクを輸出している。商品には自社名を記載しており、特にA社製を装うものではない。

B社は規模としては非常に小さな会社であるが、当該燃料タンクの輸出事業によって、ここ数年順調に利益を伸ばしている。

燃料タンク自体は、携帯端末を起動できる出力が得られる場合と、そうでない場合があり、品質にばらつきがある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) A社の対応

自社の燃料タンクの売上が、携帯端末の売行きに比して減少傾向にあること、B社の燃料タンクでは携帯端末が起動できないことで、ユーザからクレームが寄せられていることから、A社はB社の行為を差止めたいと考えた。

B社は自社名を冠して侵害品を販売しており、またゴシック体で「Aの携帯端末用」との印刷はあるものの、A社の商標の使用とまでは認められないので、A社のブランドに対する毀損の観点において差止めを行うことは考慮しないこととした。

さらに、A社はB社の所在国においては特に有効な特許を有していないため、当該国における製造行為を止めることはできない。そこで、関税定率法に基づく輸入差止申立てについて検討することとした。

A社はB社の燃料タンクが特許権Xを侵害する旨の鑑定を弁理士から得ている。ただし、B社の燃料タンクにより携帯端末が起動できない原因を追及したところ、一部のタンクでは組成物Mの組成比率が40%を若干超えている場合があるという事実がわかった。

税関で識別できるかについては、燃料を抜き取るために燃料タンクを加工し、そしてその組成を検査する必要がある。組成を検査する最も簡易な方法としては、燃料を直接浸潤させることによりその変色で組成比率を識別できる検査キットが利用できる。

また、同時にA社は、今後B社のように侵害品を日本に輸出してくる会社が他にも次々と出てくることを予想し、長期にわたって複数の輸入者に対して差止めができるよう、輸入者を特定せずに申請を行うことを考えた。

(3) 考 察

1) 外観からの識別、物品検査の容易性
特許権Xの侵害有無は、税関において外観か

ら判断できるものではなく、燃料の組成を分析する必要がある。従って、特許権Xに基づく輸入差止め手続においては、平成17年に導入された見本検査制度を活用する必要がある。

見本検査の実施に際しては、まず、その代表性についての検討が必要である。すなわち例えば、見本分析の結果B社製燃料の組成物Mの含有比率が40%を超え、特許権Xの権利範囲外となる結果となる場合がどれだけ発生し得るか、発生した場合にどのように対処するか等は、事前に十分検討する必要がある。

このケースにおいては、検査キットを使用し、簡便に見本検査を実施することとしているが、実際に見本検査を伴った輸入差止めを行おうとする場合には、その見本検査の容易性、迅速性について、分析見本の採取、運搬、保管、検査等を実務としてどのように行うかという点も含め、特に注意を払うべきである。これらの点は、必要に応じて、事前に税関と相談して検討すべき事項である。

迅速な検査が難しい等の理由により、輸入差止めにおいて侵害物品同定が困難であると想定される場合は、裁判所への輸入差止め仮処分申請等の司法手続の活用も検討すべきである。

2) 輸出者、輸入者等による物品識別

輸入者を特定せずに輸入差止めを申請する本ケースにおいては、輸入者名以外の情報を税関に提出し、それらの情報に基づく嫌疑品の識別を税関に依頼する必要がある。例えば製造者、輸出者、製品番号等々、輸入者以外の識別情報を税関に提供することになるが、それらの識別情報の収集および選択は、当然ではあるが、輸入差止申立て以前に詳細に実施しておくべき点であり、必要に応じて事前に税関と相談しておくべき事項である。

特許請求の範囲に係る物品の外観的特徴から侵害の有無を容易に判断できる場合には、その特徴をもって輸入差止めの識別情報とすること

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ができる。この場合は輸入者や型番を特定しなくても輸入差止めを申請することが可能となる。しかし、本ケースのように、特許請求の範囲に係る外観的特徴によっては侵害の有無を判断できない場合、検査キットの利用など、税関が容易に判断できるような手段や識別情報が無い限り、輸入者や型番なしに輸入差止めを行うことは困難と考えられる。例えば、特許請求の範囲とは直接関係の無い外観的特徴として、「A社互換」を謳うものが輸入されてきた場合には税関から連絡をもらえるようにする、などの方策が考えられる。

3.3 【ケース3】競合製品対策

(1) 事件の概要

日本企業であるA社とY国企業であるB社は、ともにレーザー加工用実装機の製造販売メーカーである。

A社は、日本国内でレーザー加工用実装機を製造し、そのうち90%を日本で販売し、残り10%をY国向けに輸出している。

一方B社は、Y国でレーザー加工用実装機を製造し、そのうち30%をY国で販売し、残り70%を日本向けに輸出している。

A社およびB社のレーザー加工用実装機はともにレーザー加工の制御方法に特徴があり、その特徴部分は共通している。またその特徴部分は、レーザー加工用実装機の外観、動作から把握することは困難であるが、レーザー加工された結果物をみれば当該レーザー加工の制御方法により加工されたものであることが極めて容易に識別できるものである。

A社は、当該レーザー加工の制御方法に関する特許権Xを含む複数の特許権を日本で有しており、Y国にも対応する特許出願をしているが、まだ権利化されていない。一方B社は、当該レーザー加工の制御方法に関する特許権Yを含む複数の特許権をY国のみで所有している。

レーザー加工用実装機の日本市場は、A社およびB社の製品が大半を占めており、現在のところシェアは半々であるが、B社の製品はA社の製品と比べて価格が安いことから、B社のシェアが徐々に増加してきている。

また、現在はY国市場よりも日本市場の方が大きいと見られるが、将来的にはこの関係が逆転することが予想されている。

A社は、日本でのさらなるシェア拡大およびライセンス収入を期待し、B社に対して特許権Xを含む複数の特許権に基づきライセンス交渉を開始した。

ところが、B社からは非侵害および特許の無効理由が存在する旨の反論を受け、交渉は非常に難航していた。

A社の内部でB社対策の検討を行った結果、話し合いではもはや議論にならないので、特許権Xに基づく差止請求および損害賠償請求訴訟を提起せざるを得ないのではないかということになった。

また、B社のレーザー加工用実装機のシェアのこれ以上の増加を防ぐためにも、裁判所に対し差止めの仮処分の申請をするか、税関に対し輸入差止申立てを行う必要があるのではないかということにもなった。これらの手段によって輸入が実質的に止まることから、B社がそれを嫌がり交渉に応じてくる可能性も見込んでいた。

(2) A社の対応

A社は、早期に輸入を差止められることを期待し、輸入差止申立ての準備を開始した。

輸入差止申立ての申請にあたって、まず、特許権Xを侵害しているB社のレーザー加工用実装機の型番を特定した。

そのうえで、当該型番が印刷されたB社製品の梱包材を撮影し、当該撮影した写真を用意するとともに、型番で特定したB社のレーザー加工用実装機と特許権Xとの関係について、A社

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が普段利用している弁護士および弁理士が作成した鑑定書を用意して申し立てを行った。

(3) 考 察

1) 『方法発明』の輸入差止めの可能性

税関において輸入差止めが認められるためには、すでに説明しているように『税関で識別可能であること』が要件とされている。この事例では、対象特許権Xが『制御方法』に関するものであり、外観からは容易に特許権Xを利用したレーザー加工機であるかどうかは判別できない。

そこで、これまでのB社製品の調査分析、ライセンス交渉の経緯から、B社のレーザー加工用実装機の型番を特定し、その型番により判別できる貨物のみを輸入差止めの対象とすることで認定が可能となる。一方対象輸入品を、特定企業の製品に限定しない場合には、『方法発明』での輸入差止申し立ては、見本検査制度の利用等により侵害が確認でき、かつ当該物品を特徴付ける外観的な識別ポイントがあるような場合を除いて、難しいと考えるべきである。

2) 輸入差止めを行う場合に想定できるリスクおよびその対策

<無効理由の判断>

A社は、交渉過程でB社から反論を受けた特許権Xの無効理由の判断を行わねばならない。

それは、B社は輸入差止めの対抗策として、

① 特許庁への無効審判の請求

② 仮に税関がB社の製品を関税率法21条1項5号の輸入禁制品に該当するとの認定を行った場合は、その認定取り消しを求める管轄裁判所への訴訟提起

などを行う可能性があるからである。

そして、①に関して特許庁が無効であるとの判断を示せば、輸入差止めが中止されるばかりでなく、B社がこれまでの輸入差止めによって生じた損害賠償についても請求される恐れが生

じる。また、特許庁へ無効審判を請求しない場合でも、②の訴えに基づいて管轄裁判所が無効であるとの心証を得た場合、認定処分そのものが取り消されることとなる（神戸地裁平成16年（行ウ）29判決参照）。

それゆえ、A社は、交渉時にB社から反論された無効理由ならびにその根拠となる証拠を含め、より精度の高い公知例調査を実施し、無効理由が存在しないことを確認しておく必要がある。特に平成12年末の審査基準改定により進歩性等の判断が厳しくなった現在においては、改定以前に登録となった特許権を対象とする場合には新基準に基づいて、特許要件を具備することを再確認すべきであり、必要に応じて訂正審判を請求して傷の無い特許権としておく必要がある。

<市場におけるA社とB社の立場の変化>

A社はレーザー加工機市場の変化を予測することも重要である。例えば、今後B社の存在するY国での市場規模が拡大すると、A社のY国向け輸出比率が、事例の10%から増加することが考えられる。もしY国にA社製品にとって脅威となるB社特許権Yが存在した場合、Y国税関でのA社製品の輸入を差止める措置がとられることが予測できる。

そして、A社にとって、Y国への輸出比率が増大するに従って、B社のY国での輸入差止め行為はより大きな打撃となる。

このことから、A社がB社に対して日本での輸入差止めを行うにあたっては、Y国の市場規模の変化を予測すると共に、現存するY国でのB社特許の存在ならびに存続期間を十分把握する必要がある。

もし、現時点でY国にB社特許権が存在する場合には、たとえ輸出量が少ないからといってもグレー判断での製品輸出は危険である。疑わしいB社特許権が存在する場合には、Y国内の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

弁理士（弁護士）の鑑定を受けることや、無効調査を実施するなどのB社のY国特許対策を十二分にしておくことも必要となる。

また、A社の輸出が増大するであろう時期が数年先であると予測できる場合には、Y国への出願件数を増大させ、多くの権利取得を目指すことが、B社との今後のライセンス活動を有利に展開する方策となる。

このように、輸入差止めの際には、将来生じ得る、リスクを十分予測し、その対処方法を想定することが有効と考える。

3. 4 【ケース4】並行輸入品対策

(1) 事件の概要

日本の菓子メーカーであるA社は、気泡入りチョコレート菓子の製造方法に関する特許権を日本およびY国で有している。このチョコレート菓子は、日本国内ではA社が独占して販売を行っており、チョコレート菓子としての人気商品のひとつである。A社は、その気泡入りチョコレート菓子の製造方法特許をY国の菓子メーカーであるB社にライセンスしており、B社がY国内で製造したものを輸入し、A社ブランドで販売している。

B社は、ライセンス対象の気泡入りチョコレート菓子について、A社へ納入しているものの他に、日本への輸出・販売をしないことを条件にY国内向けに製造し、A社ブランドを付けてY国内で販売している。B社が販売している気泡入りチョコレート菓子の外箱には、A社との契約に基づいて、“NOT FOR SALE IN JAPAN”と印刷されていた。B社がY国で製造・販売している気泡入りチョコレート菓子の販売価格は、日本国内でA社が製造・販売している同じ菓子の価格の約1/5（40円）であった。

Y国の菓子卸業者であるC社は、B社がY国内向けに製造・販売している気泡入りチョコレート菓子を仕入れて日本向けに輸出した。

A社は、B社がY国内向けに販売した気泡入りチョコレート菓子が、日本のディスカウントストアで1個80円で売られているのを発見した。A社は、早速その気泡入りチョコレート菓子を購入し、B社がY国内向けに製造・販売したものであることを確認した。

(2) A社の対応

A社は、B社がY国内向けに製造・販売した気泡入りチョコレート菓子が日本で販売されていることをB社に通知するとともに、税関に対して、輸出国と商品名とを特定して関税定率法に基づく輸入差止申立てを行った。輸入差止申立書には、並行輸入に関する参考事項として、Y国における権利設定状況、Y国の権利者との関係、権利の許諾関係等を記載した。またB社に対するライセンスの契約書と、“NOT FOR SALE IN JAPAN”と印刷された気泡入りチョコレート菓子の写真を提出した。

(3) 考 察

1) 輸入差止め申立の可否

A社が輸入を差止めようとするチョコレート菓子が、A社の正規ライセンスを受けたB社の製品の場合、すなわち真正品の並行輸入である場合に関税定率法に基づく輸入差止申立てが可能かどうか問題となる。特許に係る真正品の並行輸入については、平成9年7月の最高裁判決（BBS事件）が実務上の指針であり、「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」であり、「右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」には特許権の侵害が成立すると解釈されている。関税定率法に基づく水際措置においても、これら要件を満たしたものは侵害品として水際規制の対象となる旨が基本通達に示されている。

従って、A社のように海外企業にライセンス

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

展開を図る特許権者は、あらかじめ、ライセンスの条件として、日本への輸出・販売をしない旨を合意するとともに、製品に日本を販売先から除外する旨の表示（“NOT FOR SALE IN JAPAN” など）をすれば、輸入差止申立制度の適用を受けることが可能となる。

2) 製法特許の有効性

ここで注目すべき点として、並行輸入が輸入差止の対象となった結果、通常であれば困難をとまなう製造方法についての特許権の行使が、並行輸入対策においては比較的有効である点があげられる。特許権者の有する特許が、このケースのようなチョコレート菓子の製造方法についてのものである場合、競業者への権利行使は困難を伴う。チョコレート菓子自体から製造方法の実施を立証することは難しく、競業者が仮にその製造方法を用いている場合でも、結局立証できないことが多いためである。しかし真正品の並行輸入の場合には事情は一変する。そのチョコレート菓子の製造を行っているのはライセンス先のB社であるから、製造方法特許を用いてチョコレート菓子を製造していることの証明は容易だからである。

このように、特許権による輸入差止申立制度は、並行輸入品対策としては有効な制度と言える。製品自体については特許がない場合でも、製造方法について特許があれば輸入差止が可能となる。海外事業者にライセンス展開を図る場合には、従来ならノウハウとして秘匿していたような製造方法についても権利化を図る実益がある。

4. まとめ

4.1 税関における判断の限界

外観からでは侵害か否かの判断が難しいことが多い特許権侵害物品について、どのような特許権であれば税関は侵害を認定できるであろう

か。また、どのような特許であれば外観から識別が可能ということになるであろうか。

1) 侵害の判断

原則的にはケース1のような、外観から判断可能なものが対象になると思われる。また外観から一見してわからないような場合であっても、分解したり、拡大図や断面図を用いて説明ができる場合や、ケース2のように見本検査制度を用いれば判断可能な場合は侵害と認められる可能性は高いと思われる。制御に特徴がある場合や、方法・製造方法などの特許については説明が困難な場合が多いと思われるが、動作等で特定できる場合は侵害と認められる可能性もあると思われる。ケース4のような並行輸入の場合については、例外的に多少複雑な特許であったとしても輸入品が真正品であることに変わりないことから我が国に輸入しない旨のライセンス契約が存在し、真正品に日本での販売禁止の表示がある場合は侵害と認められる可能性が高いであろう。

2) 識別可能性

ケース1のように外観に特徴がある場合は直接識別が可能であり、問題がない。

またケース2や3のように、輸入者や対象物品の型式を特定できる場合も識別可能と判断されるものと思われる。

しかしながら、外観からの識別が困難であり、かつ、輸入者や対象物品名が都度変更されるような場合、水際での特許権に基づく輸入差止めには困難が伴うものと思われる。

4.2 税関と裁判所との関係

特許権侵害物品が我が国に輸入された場合にそれを差止める手段としては、これまで検討してきた税関に対する輸入差止申立て制度か、従来から存在する裁判所に対する差止請求訴訟のいずれかの措置をとることができる。

輸入差止申立て制度は、迅速性及び国内への

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

拡散前に該当物品を止められるという点において優れているが、後に裁判所で非侵害とされた場合や対象特許が無効と判断された場合に、差止めができなくなるばかりか逆に損害賠償請求をされるおそれもある。

一方差止請求訴訟では、特許の有効性まで含めて当事者で議論を尽くすことが可能であるが、結論がでるまでに相当の期間を要し、また一度国内の流通経路に入ってしまうと全ての侵害行為を有効に差止めることが難しいという問題がある。差止請求訴訟に先だって仮処分申請をした場合には一定の迅速性は担保されることになるが、短期間では十分な議論が尽くせずに輸入差止申立て制度と同様の問題がおこる可能性も考えられる。

現状の制度下においては、上記のメリット・デメリットそれぞれを考慮した上で、ケースに応じて適切な対応をとることが必要となる。

ケース1のように、明らかな模倣品が輸入されており、国内に流通してから個々の侵害行為を押さえるのが困難である場合には、迅速性を確保しつつ水際で確実に差止めるために輸入差止申立て制度の活用が有効であろう。

これに対してケース3のような場合では、いざ裁判所において特許の有効性も含めた侵害の有無が争われる可能性が高いことから、最初から裁判所に対して差止請求訴訟（必要に応じて仮処分の申請）を行うのがよいと思われる。輸入差止申立て制度との併用も考えられるが、明らかな模倣品のケースよりも侵害の判断は難しく、最終的に侵害と判断される可能性がより低くなることから事前に十分な先行技術調査が必要なのは言うまでもない。

5. 専門機関設置の必要性

輸入差止申立て制度における一番の問題点は、やはり専門家であっても判断の難しい特許権の侵害の有無について税関がどこまで適切に

判断できるのかということであろう。

この点については、税関においても鑑定、判定の活用や、特許庁への意見照会制度、裁判所の判断の活用、専門委員の採用の検討など、適切に判断するための各種の対策をとっていることは認めるところである。

それでも、客観的にみて裁判所と同レベルの判断を求めることは現実に即さないし、キルビー判決以来侵害判断の一つの大きな要素となっている特許の有効性の観点は現行制度の下では判断されることがなく、この点は平成16年改正で制定された特許法第104条の3との関係からも問題があると考えられる。なお、この点については先に挙げた神戸地裁の判決を踏まえ、今後の税関の対応が注目されるところではあるが、そもそも行政庁たる特許庁が特許として認めたものを、同じく行政庁たる税関が無効と判断することは、権利の安定性の観点からも安易に行うべきではないし、無効と判断するか否かについては、特許庁の判断を求めることや、当事者間の議論を尽くすなどの手当てが必要と思われる。

上記の問題に対して我が国でも2. 2で述べた米国ITCのような専門機関を設ける必要性はあるだろうか。我が国にもこのような専門機関があれば4. 2で述べたようにケースに応じて使い分けることなく、1回で事件に対応することが可能となる。

しかしながら、このような専門機関を導入した場合、侵害の有無についての判断精度は向上するであろうが、現在の輸入差止申立て制度が有する特色である迅速性は今よりも損なわれてしまうであろう。外国からの模倣品の流入が大きな問題になっている現状では、迅速性という本制度によるメリットが損なわれるのは好ましいこととは言えない。したがって、このような制度を仮に導入するとしても、明らかな模倣品の対策まで判断が遅れる結果にならないよう、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

外観から判断が極めて容易なものとそうでないもの（あるいは対象が特許かそれ以外）により、これまで通りの運用になるかITCのようなより専門的対応になるか選択される仕組みとする必要があると思われる。

また、米国や韓国にはこのような専門機関が存在するが、国際的にみれば特異な制度であるし、そもそも司法が行うべき侵害の判断を行政機関である税関の一部が行うのは我が国の法体系に馴染みにくいものと思われる。

さらに現状の制度であっても、特許権者が裁判所と税関とをうまく併用することによりITCのような活用を図ることも一応は可能である。

したがって少なくとも当面は、現状の制度を維持しつつも、税関がより適切な判断を行えるよう各種運用を徹底することで、ITCと同程度の機能が担保されるようにする必要がある。また、税関だけでなく本制度を活用する特許権者も、制度を十分に理解してケースに応じた適切な対応がとれるように留意していかなければならない。

ただし、特許の有効性の判断について税関に対して輸入者から反論があった場合には、例えば有効性についても特許庁に対して意見照会するとか、裁判所で判断するといったような仕組みの検討が引き続き必要ではないかと思われる。そして、このように裁判所等で適切な判断を経た場合の税関の処分に対する不服申立てについては、知財高裁の専属とするといったように、不服申立手段の明文化についても併せて検討する必要があると思われる。

6. おわりに

平成15年の関税定率法改正後、特許権の侵害物品の輸入差止実績は増加しており、今後もしばらくその傾向は続くであろう。

これから水際措置を検討される特許担当者にとって、本稿のケーススタディが多少なりとも参考になれば幸いである。

また関税定率法の輸入差止申立て制度については、早急にITCと同等の専門機関を導入する必要までは無いと思われるものの、侵害の有無や特許の有効性といった高度な専門性を要求される判断については、専門性を担保したデュープロセス、すなわち、特許庁や裁判所とも連携した適正な手続に基づいてなされることに期待する。特に外観から判断しにくい特許権侵害物品については水際取締措置が不当に濫用されることなく、適切な運用が図られるようお願いしたい。

注 記

- 1) 知的財産推進計画2005 第2章 II.2 水際での取締りを強化する、
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/050610f.pdf>
- 2) 関税・外国為替等審議会 関税分科会 企画部会 平成17年12月15日開催 資料1-2 「3. 知的財産権侵害物品の水際取締りに関するワーキンググループ座長取りまとめ」、
<http://www.mof.go.jp/singikai/kanzegaita/siryou/kanc171215/kanc171215c.pdf>
- 3) 関税・外国為替等審議会 関税分科会 企画部会 平成17年12月15日開催 資料1-3 「4. 知的財産侵害物品の水際取締りに関する参考資料 権利別知的財産権侵害物品の輸入差止実績」、
<http://www.mof.go.jp/singikai/kanzegaita/siryou/kanc171215/kanc171215d.pdf>
- 4) 税関ホームページ
<http://www.customs.go.jp>
- 5) 平成18年度における関税率等の改正についての答申 別紙 「第5 知的財産侵害物品に係る水際取締りの充実及び強化」、
<http://www.mof.go.jp/singikai/kanzegaita/tosin/kana171215/02.pdf>

(原稿受領日 2006年4月27日)