



Index

1. 設立 10 周年
2. 「技術法務のススメ」出版のお知らせ
3. 判例解説①  
『リレーショナルデータベースの著作物性等が争われた事例』
4. 判例解説②  
『部品の製造販売を許諾していても、完成品に対する権利行使を認めると判断した事例』
5. 最近の出来事  
活動

1. 設立 10 周年

弊所は、本年 7 月 5 日をもって設立 10 周年を迎えました。これもひとえに皆様のご厚情のおかげと、深く感謝致しております。

これからも、技術法務で日本の競争力の発展に貢献できるよう、所員一同一丸となって業務に励んでいく所存でございます。

末永くご指導、ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。



2. 「技術法務のススメ」出版のお知らせ

今般、弊所では、「技術法務のススメ」という書籍を刊行しました。この書籍は、知財と法務をシームレスにつなぎ、事業競争力を高めるお手伝いをするという技術法務の考え方について、弊所でこれまで蓄積されたノウハウを公開し、世に問う内容となっております。

知財戦略、技術契約にご関心のある方はぜひともご覧いただければ嬉しく思います。

簡単に編集方針と書籍のコンテンツを書きます。

- 知財と法務は一つのビジネスにおいて表裏一体であり、これらをシームレスに論じる必要がある。  
(第 2 章・知財戦略、第 3 章・技術契約として、これらなるべく関連づけて論じました。)
- 法律論からではなく事業戦略論から入る一事業の場面に応じた知財・法務の思考戦術論を提示  
(第 3 章「従たる法律関係」におけるスキーム、リスクヘッジ、WinWin 条項などの発想法を公開)
- 知的財産法をご存じないビジネスマンにも平易な読み心地を実現一ケーススタディや会話形式の文章を多用  
(第 4 章はケース中心、第 3 章・技術契約では、会話形式で論点を明らかにしています。)



3. 判例解説①

『リレーショナルデータベースの著作物性等が争われた事例』

東京地方裁判所平成 26 年 3 月 14 日判決(平成 21 年(ワ)第 16019 号事件)

1. 本判決のポイント

本判決は、データベースの著作権侵害の成否が問題とされた事例である。本判決は、中小規模のデータベースでは最も一般的な方法ともいえるリレーショナルデータベースについての著作物性の判断事例として参考になる。

2. 事案の概要

本件は、原告会社が著作権等の譲渡を受けたデータベース部分(以下「原告 DB」)を含む旅行者向けシステム(以下「原告システム」)につき、過去に、原告会社社員として、その開発、営業等を担当していた被告らが、原告会社を退職した後、被告会社において、行程作成業務用データベース(以下「被告 DB」)を含む旅行者向けシステム(以下「被告システム」)を制作し、顧客らに販売したことにつき、被告 DB を複製・頒布等する行為の差止め及び損害賠償等を請求した事案である。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 本稿の主題と関係しない事案の詳細については、紙幅の都合上、

### 3. 争点

本件の争点は、①原告 DB の著作物性及び被告 DB が原告 DB に依拠して作成された複製物ないし翻案物といえるか、②被告らによる著作権侵害についての共同不法行為の成否、③ 一般不法行為の成否(予備的主張)、④ 原告の行為の独占禁止法違反の可能性の有無、⑤被告らの損害賠償義務の有無及び原告の損害額であるが、本稿では、①及び③を取り扱う。

### 4. 判旨<sup>2</sup>

(1)原告 DB の著作物性、被告 DB が原告 DB の複製物ないし翻案物といえるか(争点①)

(被告 DB には、被告システムのバージョンに応じて、「当初版」「2006 年版」、それらを変更した「現行版」、さらに変更した「新版」の各バージョンがあるが、「当初版」「2006 年版」「現行版」については著作権侵害を肯定、「新版」については著作権侵害否定との結論になっているため、ここでは判断のわかれ目となった「現行版」の判旨を検討する。)

#### ア 判断の基準

著作権法 12 条の 2 第 1 項は、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護する」と規定しているところ、

「原告 DB のようなリレーショナル・データベースについて情報の選択に創作性があるというためには、データベースの主題、用途やデータベースの提供対象等を考慮して決定された一定の収集方針に基づき収集された情報の中から、更に一定の選定基準に基づき情報を選定することが必要であり、また体系的構成に創作性があるというためには、収集、選定した情報を整理統合するために、情報の項目、構造、形式等を決定して様式を作成し、分類の体系を決定するなどのデータベースの体系の設定が行われることが必要であると解される。／ただし、データベースにおける創作性は、情報の選択又は体系的構成に、何らかの形で人間の創作活動の成果が表れ、制作者の個性が表れていることをもって足りるものと解される。」

#### イ 本件の具体的な事情に関する判断

##### (ア)体系的構成について

被告 DB と原告 DB のテーブル(表)、フィールド(テーブル内の簡素化している。

<sup>2</sup> 判決においては、「原告 CDDB」「被告 CDDB」の用語が用いられているが、本稿では判決引用部分においても「原告 DB」「被告 DB」と変更している。

列)、リレーション(テーブル間の関連づけ)の一致等について事実認定<sup>3</sup>した上、原告 DB の目的や機能に着目して、以下のように認定している。

原告 DB につき、「それまで存しなかった団体旅行の行程表作成のため、顧客である旅行者等からのヒアリングに基づき、出発地、到着地、交通手段、経由地である観光施設、宿泊施設をデータベース化してこれをコンピュータで効率よく検索できるようにするためのデータベースであると認定したうえで、共通するそれぞれのテーブルについて「出発地、経由地、目的地に面した道路に関するデータの検索を可能にし」ている、「道路を利用した移動に関する経路探索・料金の算出に必要なデータの検索を可能にしている」など、具体的に実現されている機能を認定し、「両者で共通するこれらの体系的構成は、原告 DB の制作者において、それまでのデータベースにはなかった設計思想に基づき構成した原告 DB の創作活動の成果であり、その共通する部分のみでデータベースとして機能し得る膨大な規模の情報分類体系であると認められ、データベースとして制作者の個性が表現されているものといえることができる。」と認定している。そして、被告 DB と共通する原告 DB の部分については、「データベースの体系的構成としての創作性を有するものと認めるのが相当である。」と結論づけている。

他方、原告 DB と被告 DB とで一致しないマスターテーブルについては、料金の種別を増やすためにテーブルを設けたにすぎない、複数のテーブルから共通する項目をくりだして上位のテーブルを設けたことによりリレーションに変更が生じたにすぎない等の事実を認定し、被告 DB において変更が加えられた部分については、創作性を有しない部分であるとした。

##### (イ)情報の選択について

フィールド項目の選択の類似性及びレコードの選択の類似性について事実を認定した上、複製又は翻案にあたるかという結論を導くにあたっては、道路地点の名称及び緯度経度を格納した地点名テーブルの情報の一致に着目している。

原告 DB と被告 DB で、「地点名テーブルの道路情報、緯度経度情報の情報が、それぞれ

完全に一致するか、大部分において一致している」ところ、これらの情報は、「通常使用されるロードマップとは異なる観点である、貸切観光バスが通行するのに適した道路として、都道府県道について

<sup>3</sup> 原告 DB には 42 個、被告 DB には 26 個のマスターテーブルが存在するところ、そのうちの 23 個が一致する(10 個の完全に一致するテーブル以外については、プライマリーキーの一致、フィールドの一致、リレーションの一致等について認定した上で、「同じ目的で使用されるものであり、実質的に一致する」等と認定している。)。そして、それらのテーブルのフィールド 245 個のうち、143 個のフィールドが一致し、同様のリレーションも存在する。

は約 10%、市区町村道では約 0.004%程度を選択し、かつ、道路地点として「適切な地点を選択し、パソコンのマウスを地図上でクリックする方法で選択して、実際に入力した」ものであることから、創作性を有する部分について共通していると判断した。

## (ウ)結論

最後に、テーブルコピーの事実(争いなし)、テーブルやフィールドの ID の一致、システム上不要な情報を共通して保有していること、誤り箇所が共通すること等に基づき、依拠性を認定した上で、「被告 DB は、原告 DB に依拠して制作された複製物に当たる」と判断した。

### (2)一般不法行為の成否(予備的主張)(争点③)について

本件では、著作権侵害が認められなかった被告 DB の新版につき、一般不法行為の成否も検討されている。

「著作権法による保護を受けない著作物の利用行為は、同法の規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である(最高裁平成 21(受)第 602 号・同第 603 号、同 23 年 12 月 8 日第一小法廷判決・民集 65 卷 9 号 3275 頁参照)。」

本件につき、「被告 DB(新版)においては、原告 DB から流用した情報の割合は、相当程度に低下している。」と認定した上で、「原告が費用や労力をかけて作り上げた原告 DB に関して主張する保護されるべき利益とは、結局、原告が著作権法によって保護されるべきと主張する法的利益、すなわち、原告 DB の情報の選択方針や、情報内容それ自体といったアイデアや抽象的な特徴、ないし表現それ自体でないものに基づく利益と異なるものではないことになり、これらの点が著作権法によっては保護されないものである」、「被告らが被告 DB を含む被告システムを販売し、収益を得る行為が殊更原告に損害を与えることを目的として行われたなどの自由競争の範囲を逸脱する行為であると認めるに足りる事実も窺われない。」として、一般不法行為の成立を否定した。

## 5. 考察

### (1)データベースの著作物性にかかる検討

判決文は、267 ページにわたる大部のものであるが、その大半は、データベースの創作性判断・複製の有無の判断に際して、原告データベースと被告データベースの具体的な共通点や相違点を認定した部分である。その中では、テーブル構成や、レコード等の各オブジェクトについて、その機能や目的まで含めた詳細な認定・判断がなされている。著作権侵害が肯定された被告 DB(現行版)につい

ても、原告 DB と比較して諸々の変更が加えられている<sup>4</sup>が、それにもかかわらず、データベースの各オブジェクトの目的や機能を詳細に認定した上、実質的に変更がないと判断して著作権侵害を認めている。

ソフトウェアの模倣が疑われる場合、まず最初に考えるのは、プログラムの著作権侵害という構成だが、ベンダーが汎用的なデータをあらかじめ設定するマスターテーブルを多く含むような構成であれば、データベースの著作権侵害という構成も検討してみるべきと考える。

プログラムの著作権侵害を立証するためには、ソースコードを入手する必要があるが、被告ソフトウェアに関してはオブジェクトコードしか入手できていないという例が多い。ソースコードを入手するためには、証拠保全の手続や、訴訟提起後に文書提出命令の申立を行うなどの対応が必要となり、これらの手続についてそれぞれハードルがある(証拠保全が認められるための材料が集められるかという問題もあるし、また、文書提出命令については、提訴後の手続となるほか営業秘密の問題等もある)。さらに、記述が短いプログラムが多くあるソフトウェアなどでは、プログラムの著作物性が認められない可能性もある。

ベンダーが汎用的なデータをあらかじめ設定するマスターテーブルを多く含むような構成でない場合は、情報の選択の創作性が認められにくく、体系的構成の創作性の有無が主な争点となり、その主張・立証の困難性は否定できないが、プログラムの著作権侵害に際して前述のような問題が生じるケースにおいては、データベースの著作権侵害という構成が可能であるか、一考してみる価値はあるかもしれない。

### (2)一般不法行為の成否にかかる検討

複製または翻案であると認められなかった部分について、本判決では、北朝鮮国民の著作物の著作権法による保護を否定した最高裁判例を引用し、一般不法行為の成立を否定している。

データベースの複製に関して、一般不法行為の成立を認めた例として、自動車データベース事件(東京地裁平成 8 年(ワ)第 10047 号、同 13 年 5 月 25 日中間判決)がある。この判決では、原告データベースの著作物性が否定されたが、情報収集への莫大な投資の存在、原被告の競業関係(被告システムへ乗り替えた者の存在)、そのまま複製したものを顧客に販売していたこと、などの事実に基づき、一般不法行為の成立が肯定されている。

本件でも、情報収集への莫大な投資の存在、原被告の競業関係(原告システムからのデータ移行が可能なることをうたったリブレース

<sup>4</sup> オブジェクトの名称や ID の変更、共通するフィールドの括り出し及びそれに伴うリレーションの変更、フィールドの追加、レコードの追加(11 万件から 18 万件に増加したテーブルもある)等

販売の手法を主にとっていたなどの事情もある)などの事実は認められる可能性があったと思われるが、自動車データベース事件では、創作性が認められないデータベースについて、デッドコピーが行われていた事案であったのに対し、本件では、被告 DB においては流用した情報の割合が相当程度に低下しているということが重視されたものと思われる。さらに、判断の背景には、被告 DB の以前のバージョンに関する著作権侵害が認められ、情報収集への投資が一定程度回収されることとなったこともあったのではないかとと思われる。

(文責) 弁護士 久礼美紀子

## 4. 判例解説②

### 『部品の製造販売を許諾していても、完成品に対する権利行使を認めると判断した事例』

知的財産高等裁判所平成 26 年 5 月 16 日判決(平成 25 年(ネ)第 10043 号事件)

#### 1 はじめに

本件は、Apple Japan 合同会社(以下「アップル」という)が、三星電子株式会社(以下「サムスン」という)の UMTS 規格に関する特許権を侵害していないことの確認を求めた訴訟(不法行為に基づく損害賠償債務の不存在確認訴訟)である。本判決の論点は、①技術的範囲の属非、②間接侵害の成否、③特許法 104 条の 3 第 1 項の規定による特許権の権利行使の制限の可否、④特許権の消尽の有無、⑤FRAND 宣言に基づくライセンス契約の成否、⑥特許権に基づく損害賠償請求権行使につき権利濫用の成否、⑦損害額と多岐にわたる。このなかで、報道等で大きく取り上げられていたのは主に⑤～⑦であったと思われるが、本稿では実務的に影響を与える範囲が大きいと思われる④特許権の消尽を取り上げる。

#### 2 事案と判旨

##### (1) 事案

サムスは、同社の UMTS 規格に関するデータ送信装置の特許権(以下「本件特許」という)のいわゆるのみ品(特許法 101 条 1 号)であるベースバンドチップ(以下「本件ベースバンドチップ」という)について、訴外インテル社に対して通常実施権を設定していた(以下、「本件ライセンス契約」という)。そして、本件ライセンス契約は、訴外インテル社においてその子会社にも効力を及ぼすことができるものであった。

一方、アップルの被疑侵害製品(以下「アップル社製品」という)に使用されていた本件ベースバンドチップは、アップルが、訴外インテル社の子会社であるインテル・アメリカ社を通じて購入したもの

であった。

そこで、アップルは、同社がインテル・アメリカ社を通じて購入した本件ベースバンドチップについては、サムスンが本件ライセンス契約を締結した際に、「特許発明の公開の代償を確保する機会」が保障されていたから、当該のみ品を用いて製造したアップル社製品に関しても本件特許が消尽していると主張した。

##### (2) 判旨

裁判所は、①アップルがインテル・アメリカ社から購入した本件ベースバンドチップは、本件ライセンス契約の終了後に製造されたものであったこと、②仮にアップルがインテル・アメリカ社から購入した本件ベースバンドチップが、本件ライセンス契約の有効期間中に製造されたものであったとしても、アップル社製品に使用された本件ベースバンドチップは本件ライセンス契約の許諾対象ではなかったこと(本件における許諾対象は「インテル社自身が製造するベースバンドチップ」であるところ、アップル社製品に使用されている本件ベースバンドチップは訴外IMC社が製造したものであった。)を認定して、アップル社の消尽の主張は前提を欠くものであるとして早々に排斥した。

もっとも、その上で、裁判所は「念のため」として、仮に①②のような事情がなく、アップル社製品に使用された本件ベースバンドチップが本件ライセンス契約に基づき製造・販売されたものであったとしても、本件特許権の権利行使は制限されないとの判断を示した。以下に当該判示部分を紹介する(題目及び下線は筆者によるものである。)

##### ア 一般論

「特許権者又は専用実施権者(この項では、以下、単に「特許権者」という)が、我が国において、特許製品の生産にのみ用いる物(第三者が生産し、譲渡する等すれば特許法 101 条 1 号に該当することとなるもの。以下「1 号製品」という。)を譲渡した場合には、当該 1 号製品については特許権はその目的を達成したものであるとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該 1 号製品の使用、譲渡等(特許法 2 条 3 項 1 号にいう使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。)には及ばず、特許権者は、当該 1 号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては、当該 1 号製品について特許権を行使することは許されないと解される。しかし、その後、第三者が当該 1 号製品を用いて特許製品を生産した場合においては、特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから、当該生産行為や、特許製品の使用、譲渡等の行為について、特許権の行使が制限されるものではないとするのが相当である(BBS最高裁判決(最判平成 9 年 7 月 1 日・民集 51 卷 6 号 2299 頁)、最判平成 19 年 11 月 8 日・民集 61 卷 8 号 2989 頁参照)。

なお、このような場合であっても、特許権者において、当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には、特許権の効力は、当該1号製品を用いた特許製品の生産や、生産された特許製品の使用、譲渡等には及ばないとするのが相当である。

そして、この理は、我が国の特許権者(関連会社などこれと同視すべき者を含む。)が国外において1号製品を譲渡した場合についても、同様に当てはまると解される(BBS最高裁判決(最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁参照))。

次に、1号製品を譲渡した者が、特許権者からその許諾を受けた通常実施権者(1号製品のみを譲渡を許諾された者を含む。)である場合について検討する。

1号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合にも、「特許権の効力は、当該1号製品の使用、譲渡等には及ばないが、他方、当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われた場合には、生産行為や、生産された特許製品の使用、譲渡等についての特許権の行使が制限されるものではないと解される。さらには、1号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合であっても、特許権者において、当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には」「特許権の効力は、当該1号製品を用いた特許製品の生産や、生産された特許製品の使用、譲渡等には及ばない。

このように黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は、特許権者について検討されるべきものではあるが、1号製品を譲渡した通常実施権者が、特許権者から、その後の第三者による1号製品を用いた特許製品の生産を承諾する権限まで付与されていたような場合には、黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は、別途、通常実施権者についても検討することが必要となる。

なお、この理は、我が国の特許権者(関連会社などこれと同視すべき者を含む。)からその許諾を受けた通常実施権者が国外において1号製品を譲渡した場合についても、同様に当てはまると解される。」

イ あてはめ

(ア) 権利行使の可否

インテル社は、アップルとインテル社間の本件ライセンス契約によって、本件ベースバンドチップの製造、販売等を許諾されていると仮定されるから、特許権者からその許諾を受けた通常実施権者に該当する。また、「データを送信する装置」(構成要件A)及び「データ送信装置」(構成要件H)に該当するのは本件ベースバンドチップを組み込んだ本件特許製品であると解される一方、本件ベースバンドチップには、本件発明の技術的範囲に属する物を生産する以外には、社会通念上、経済的、商業的又は実用的な他の用途はな

いと認められるから、本件ベースバンドチップは、特許法101条1号に該当する製品(1号製品)である。アップルは、インテル社が製造した本件ベースバンドチップにその他の必要とされる各種の部品を組み合わせることで、新たに本件発明の技術的範囲に属する本件特許製品を生産し、これを輸入・販売しているのであるから、サムスンによる本件特許権の行使は当然には制限されるものではない。

(イ) 黙示の許諾の成否

控訴人においてこのような特許製品の生産を黙示的に承諾していると認められるかを検討する。

この点、サムスンとインテル社間のライセンス契約は、サムスンが有する現在及び将来の多数の特許権を含む包括的なクロスライセンス契約であり、本件特許を含めて、個別の特許権の属性や価値に逐一注目して締結された契約であるとは考えられない。また、サムスンとインテル社間のライセンス契約の対象は、(a)半導体材料、(b)半導体素子、又は(c)集積回路を構成する全ての製品であって、控訴人の有する特許権との対比における技術的価値や経済的価値の異なる様々なものが含まれ得る。そうすると、かかる包括的なクロスライセンスの対象となったライセンス対象商品を用いて生産される可能性のある多種多様な製品の全てについて、サムスンにおいて黙示的に承諾していたと解することは困難である。そして、インテル社が譲渡した本件ベースバンドチップを用いてデータを送信する装置やデータ送信装置を製造するには、さらに、RFチップ、パワーマネジメントチップ、アンテナ、バッテリー等の部品が必要で、これらは技術的にも経済的にも重要な価値を有すると認められること、本件ベースバンドチップの価格とアップル社製品との間には数十倍の価格差が存在すること、いわゆるスマートフォンやタブレットデバイスであるアップル社製品はライセンス対象商品には含まれていないことを総合考慮するならば、控訴人が本件特許製品の生産を黙示的に承諾していたと認めることはできない。

なお、このように解したとしても、本件ベースバンドチップをそのままの状態 で流通させる限りにおいては、本件特許権の行使は許されないのであるから、本件ベースバンドチップを用いて本件特許製品を生産するに当たり、関連する特許権者からの許諾を受けることが必要であると解したとしても、本件ベースバンドチップ自体の流通が阻害されるとは直ちには考えられないし、サムスンとインテル社間のライセンス契約が、契約の対象となった個別の特許権の価値に注目して対価を定めたものでないことからすると、サムスンに二重の利得を得ることを許すものともいえない。

次に、インテル社が特許製品の生産を黙示的に承諾する権限を有していたかについて検討する。サムスンとインテル社間のライセンス契約は、1号製品を含めてライセンス対象商品についてインテル社に特許権の実施行為を許したものにすぎず、同契約には、これを

超えて、インテル社に、1号製品を用いた特許製品の生産を承諾する権限まで与えたことを裏付ける条項は存在しない。

以上よりすると、本件では、サムスンが特許製品の生産を黙示的に承諾しているとは認めるに足りず、また、インテル社にその権限があったとも認めるに足りないから、本件ベースバンドチップを用いて生産されたアップル社製品を輸入・販売する行為について本件特許権の行使が制限されるものではないと解される。

### 3 検討

#### (1) 黙示の実施許諾が認められる場合

本判決は、消尽の論点について、いわゆる傍論で「物の特許のみ品を製造販売することについて許諾がなされても、完成品の特許権行使は制限されず、例外的に、当該のみ品を用いて完成品を製造することについてまで黙示的に許諾されていたと考えられる場合には、完成品の特許権行使も制限される」旨判断したものである。傍論であるとはいえ、知財高裁が当該論点について初めて判断したものであることからすると、今後の実務において重要な意義を有するといえる。

なかでも、実務的には「いかなる場合に黙示の実施許諾があったといえるか」が特に重要であるといえよう。したがって、本判決において、どのような事実関係を考慮して黙示の実施許諾の有無が判断されているのかについて簡単に検討してみたい。

この点、本判決は、本件ライセンス契約が包括クロスライセンスであったことや、特許製品を完成させるためには、のみ品のみならず様々な部品が必要であり、のみ品と特許製品との間には相当な価格差が存在すること、本件ライセンス契約においてスマートフォンやタブレットデバイスといったアップル社製品に対応する製品はライセンス対象商品には含まれていないこと等を考慮して、黙示の実施許諾が認められないとの結論を導いている。これらに照らすと、(i) 対象製品が明確に特定されているようなライセンス契約であること、(ii) 特許製品を完成させるためにのみ品以外に必要な部品がそう多くはないこと、(iii) のみ品と特許製品との間にほとんど価格差がないこと、(iv) ライセンス契約において許諾対象製品に完成品と同様の製品が含まれていること等は、黙示の実施許諾が認められる方向に働く事実関係といえよう。

本件においては黙示の実施許諾が認められていないものの、個別事案においてこれが認められるかを検討するにあたっては、上記事実関係の有無が有効な指標になろう。

#### (2) 契約における対策とその効力

特許権が「消尽」する場面においては、当事者の意思によりその効果を排除することはできないが<sup>5</sup>、「黙示の許諾が認められるような

<sup>5</sup> 中山信弘『工業所有権法(上)[第2版増補版]』(2000年・弘文堂)

場合に権利行使が許されない」というだけであれば、許諾しない旨を明示的に意思表示することにより、当該権利行使制限がなされる事態を避けることが可能であると考えられる<sup>6</sup>。この点、本判決は、のみ品の実施許諾により特許製品が「消尽し得る」とは述べておらず、「黙示の実施許諾があると認められるような例外的な場合には権利行使が許されない」と述べているにすぎない。そのため、特許権者の立場である場合には、特許製品ののみ品についてライセンスをする際に、「ライセンス対象製品を用いて特許製品を生産することまでも認める趣旨のものではない」旨を契約で明確にしておくといった方策をとることが考えられるだろう。

もっとも、上記のような文言を契約で規定してしまえば、どのような場合においても特許製品に対する権利行使が可能とするのは、特許権者の保護に重きが置かれすぎているようにも思われる。例えば、特許権にかかる発明の本質的部分がのみ品にも備わっているような場合に、これについて既にライセンスしているにもかかわらず、完成品への権利行使をも認めることは行き過ぎであろう。この点、本判決は、このようなケースにおいてライセンス契約に上記文言があるような場合に、権利行使が制限されることを想定しているのか否かは定かではない。当該ケースの取扱いについては今後の判断が待たれるところである。

(文責) 弁護士 山本真祐子

## 5. 最近の出来事

### ▶▶▶▶ 10周年記念パーティー・セミナー(7/4)

TKP ガーデンシティ品川にて、10周年記念パーティー・セミナーを開催致しました。多くの方にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。



361 頁, 仙元隆一郎『特許法講義[第4版]』(2003年・悠々社) 161 頁

<sup>6</sup> 角田政芳『無体財産権法における属地主義と用尽理論』国士館法学 18 号(1985年) 78 頁, 前掲中山信弘 361 頁

## 活動

- 【伊藤雅浩弁護士】 株式会社アークブレイン主催のセミナーに講師として参加いたします。(9/9)
- 【伊藤雅浩弁護士】 「会社法務A2Z 2014年8月号」(発行元:第一法規株式会社)に執筆いたしました。(7/25 発行)
- 【鮫島正洋弁護士】 公益財団法人 三菱UFJ技術育成財団様の交流会に講師として参加いたしました。(7/22)
- 【鮫島正洋弁護士】 アップル対サムスン知財高裁判決にかかるNBL掲載の座談会に参加いたしました。(7/1号, 7/15号)
- 【鮫島正洋弁護士】 一般社団法人知的財産教育協会主催 知的財産アナリスト認定講座(特許)第8期に講師として参加いたしました。(7/11)
- 【鮫島正洋弁護士】 東京商工会議所荒川支部 特別講演会に講師として参加いたしました。(7/9)
- 【鮫島正洋弁護士】 明治大学地域産学連携研究センター 経営支援セミナーにて講師として参加いたしました。(7/8)
- 【伊藤雅浩弁護士】 ヤフーニュース(弁護士ドットコム)にコメントが掲載されました。(7/2)
- 【柳下彰彦弁護士】 桐蔭法科大学院 前期授業「企業法務」の講師をいたしました。(6~7月)
- 【弊所近刊】 「技術法務のススメ」を出版いたしました(6/26)
- 【鮫島・伊藤弁護士】 モバイル・コンテンツ・フォーラム主催モバイルコンテンツビジネス講座に講師として参加いたしました。(6/17)
- 【鮫島正洋弁護士】 関東経済産業局主催「特許法等の一部を改正する法律の説明会」に講師として参加いたしました。(6/2)
- 【伊藤雅浩弁護士】 「FINANCIAL Regulation 2014 SUMMER」(発行元:株式会社セミナーインフォ)に執筆いたしました。(5/30 発行)
- 【鮫島正洋弁護士】 FRAND 判決(知財高裁大合議)について、判例時々刻々に解説を出しました。(5/23)
- 【鮫島・和田・柳下弁護士】 経済産業調査会のセミナーに講師として参加いたしました。(5/23)
- 【柳下彰彦弁護士】 世界税関機構(WCO)主催のセミナーに講師として参加いたしました。(4/24)

## 「技術法務で、日本の競争力に貢献する」

それが我々の存在意義です。

内田・鮫島法律事務所(USLF)は、知財法務を含む技術系企業のための企業法務の専門家グループです。IT, エレクトロニクス, 材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく、知財実務・IT 実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が、「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系, IT 系の法律問題は、私たちにお任せください。



〒105-0003 東京都港区西新橋 1-20-3 虎ノ門法曹ビル 701

03-5511-6211(代表) 03-5511-6220(FAX) <http://www.uslf.jp/>