

平成25年度判事補海外留学研究員報告書簡

[illegible]

平成25年度 海外留学研究員報告書簡

(研究期間 平成25年9月9日～平成26年9月8日)

平成26年6月1日

最高裁判所事務総局秘書課長 殿

氏名 本 井 修 平
所属庁 東京地方裁判所
在外研究先 ミュンヘン知的財産法センター (MIPLC)

1 はじめに

本書簡では、平成26年5月1日から平成26年5月31日までの研究状況につき報告いたします。

2 MIPLCにおける授業（枚数の都合上、一部のもののみ記載する。）

(1) IP & Competition Law

コース：エレクトティブ

講義者：

内容：セミナー形式の授業。知的財産権の行使が競争法上問題となるケースにつき、各学生が具体的な事案を中心に25分で発表を行い、その後、教授自らそのテーマについて解説を行う。全8回（1回の授業で2人の学生が発表を行う。）。学生は上記発表に加え、各自のテーマについて5000～7000語のペーパーを提出しなければならない。私は、製薬会社が自社の薬のSPC(Supplementary Protection Certificate。これにより特許期間延長の効果が得られる。)の取得に際し、虚偽の申告をしていたことが、欧州司法裁判所において競争法違反(abuse of dominant position)と判断された事案を扱った。なお、ペーパーは提出済みであるが発表は6月中旬である。

(2) Advanced Topics in Patent Law

コース：エレクトティブ

講義者：

内容：セミナー形式の授業。特許法における議論につき、各学生が25分で発表し、その後、教授及び他の学生との間でディスカッションを行う。全4回（1回の授業で、3人の学生が発表を行う。）。学生は上記発表に加え、各自のテーマにつき7000語以内のペーパーを提出しなければならない。私は、Divided Infringement というテーマで、1国内での問題（特許が複数の主体により実施されており、特許全体の実施を行っている者がいない場合。）及び2国間以

上にわたる問題（一つの国では特許の一部しか実施されておらず、残りが国外で行われている場合）を、アメリカ、ドイツでの議論を中心に検討した。なお、ペーパーの提出も発表も終了している。

(3) Oral Advocacy

コース：エレクトティブ

講義者：[REDACTED]

内容：架空の事案につき、参加学生が原告、被告の2チームに分かれ、準備書面の提出及び口頭弁論における陳述を行う授業。裁判所は教授が担当。主な争点は、原告の標準必須特許の行使が競争法違反であるかどうかであった。

(4) U.S Patent Law

コース：ベーシック

講義者：[REDACTED]

内容：アメリカ特許法を特許要件から侵害まで包括的に説明する講義。講義者の[REDACTED]は、アメリカ特許法界の重鎮、[REDACTED]は元イギリスの高等裁判所判事といずれも高名であり、豊富な体験談を交えた授業は興味深いものであった。特に、発明主義から先願主義への改正は、アメリカ特許法上非常に重要であり、本講義でも時間をかけて説明されていた。従来、二氏に加え、アメリカCAFCの[REDACTED]氏も講師を務めていたが、今年度は来訪が叶わず、この点は非常に残念であった。

(5) Competition Law in Practice

コース：エレクトティブ

講義者：[REDACTED]

内容：アメリカ及びEUの競争法を、実務家教員が自らの経験を元に講義する授業。また、講義に加え、ある技術の標準化手続における架空の討論を設定し、各学生が利害関係者に分かれて、それぞれの立場から同技術の標準化の是非を問う議論が行われた。

3 修士論文の準備

MIPLCの卒業要件として、学生は10万3000から13万字以内の修士論文を提出しなければならないため、授業及び予習・復習の合間を縫って、初稿の提出に向けて準備を進めている。5月初旬に、項目とその概要を記載した論文のアウトラインをスーパーバイザーに提出し、方向性を確認した。スーパーバイザーの指示により、一度に書き切るのではなく、まずはいくつかの項目について記載しスーパーバイザーから意見をもらうという作業を、初稿の提出までに何度か繰り返して完成を目指すこととなった。

平成25年度 海外留学研究員報告書簡 (第6回)
(研究期間 平成25年9月9日～平成26年9月8日)

平成26年8月3日

最高裁判所事務総局秘書課長 殿

氏名 本 井 修 平
所属庁 東京地方裁判所
在外研究先 ミュンヘン知的財産法センター (MIPLC)

1 はじめに

本書簡では、平成26年2月1日から平成26年4月30日までの研究状況につき報告いたします。

2 2月

(1) MIPLC における授業

a US Design Law (ベーシックコース)

講義者: [REDACTED]

内容: アメリカにおける、商標、特許の二つの側面からのデザインの保護についての学習。商標に関しては、Trade dress の保護について、従前 US Trademark Law のコースで学習した内容に対する理解を更に深めた。特許に関しては、アメリカ特許法に規定されている Design patent の個々の保護要件、及び侵害論を、裁判例を中心に学習した。

b Patent Licensing(licensing game) (エレクトィブコース)

講義者: [REDACTED]

内容: [REDACTED] である講義者がライセンス交渉の実務を講義した後、参加者が特許権者とライセンシーの二つのグループに分かれ、架空の事案についてライセンス交渉を行った。

c Enforcement of Competition Law (エレクトィブコース)

講義者: [REDACTED]

内容: ベーシックコースでも学習したヨーロッパ及びアメリカの競争法の基礎を復習した後、競争法案件での当事者、救済、損害を中心に理解を深めた。特に punitive damage や leniency program についての講義は、日本の民事訴訟には存在せず (独占禁止法の課徴金減免制度などはあるが)、興味深かった。なお、本講義の一部は、教授の所属するアウグスブルク大学にて行われ、講義の一環として、アウグスブルクの市街を回り、文化・歴史を学ぶ機会が持たれた。

d Legal Research & Writing (イントロダクションコース)

講義者: [REDACTED]

内容: MIPLC の卒業要件である論文の作成について、参考文献の調査方法や引用する際の注意点等を説明する講義。この講義は後述するセミナーのペーパーを作成する際にも役に立った。

3 3月

(1) MIPLC

3月 は春休みのため授業はなく、この間、MIPLC としては、希望する学生に法律事務所や企業へのインターンシップを用意していたが、これには参加しなかった。

(2) セミナー講義のペーパー作成と準備

二つのセミナー講義 (IP&Competition Law, Advanced Topic in Patent Law) で提出が求められていたペーパーについて、必要な文献の調査、収集と、作成を行った。前者のペーパー (5000~7000 単語の制限あり。) では、sham application が競争法違反であると判断された事案を中心に、市場における知的財産権の行使ではなく、知的財産権を取得ないし維持する行為が競争法に違反する可能性について検討した。後者のペーパー (7000 単語の制限あり。) では、特許の divided infringement (国内で複数当事者により分割実施されているケース、一部が国外で実施されているケース) について検討した。

4 4月

(1) MIPLC における授業

a Patent Law in Practice (エレクトティブコース)

講義者: [REDACTED], [REDACTED]

内容: 4 人の実務家 ([REDACTED]) による特許実務の講義 (ただし、パート 4 は 6 月に実施される。)。パート 1 では、特許出願時 (特に請求項の記載について) の注意点を現実の出願特許を元に学習し、グループに分かれて実際に請求項を記述する訓練をした。パート 2 では、均等論及び間接侵害を中心に、ドイツの特許訴訟における法的論点についての包括的な講義が行われた。パート 3 では、EU 諸国の裁判所の特徴を学習し、架空のケースを元に、管轄を有する裁判所のうち、いずれの裁判所に訴訟を提起するのが最善であるかを検討した。

b Trademark in Practice (エレクトティブコース)

講義者: [REDACTED]

内容: 2 人の実務家 (いずれも [REDACTED]) による商標実務の講義。パート 1 ではアメリカの商標実務を講義者が解説するとともに、講義者が実際に扱った事件について、学生間で登録商標と侵害標章の類似を議論させる場が設けられた。パート 2 では、EU の商標実務に関して、架空の事案が各学生に割り当てられ、担当の学生と講義者との議論を中心に、問題点の検討が行われた。

(2) 論文のアウトラインの提出

修士論文のアウトラインを作成，提出し，スーパーバイザーから方向性とスケジュールについてのご意見をいただいた。

(3) ドイツ特許庁訪問

MIPLC の授業の一環としてドイツ特許庁を訪問した。担当者から審査手続の説明と，現在の審査状況についてなどの説明があった後，施設内を案内していただいた。

(4) バーデーレ法律事務所における勉強会

2 か月に 1 度程度の頻度で開催されているバーデーレ法律事務所の勉強会に参加した。今回は，同事務所の弁理士から，出願手続についての一般的な講義と，遺伝子特許関係の事案の紹介をしていただいた。

5 欧州特許庁の審判官との勉強会

毎月開催されている欧州特許庁の [] との勉強会に参加した。2 月は，私の方から，東京高裁特別部の平成 25 年 11 月 1 日判決（平成 24 年（行ケ）第 8 号審決取消事件）を紹介し，3 月は，研究のためミュンヘンに滞在されていた [] から，「意匠法における物品の類似性について」という主題で発表をしていただいた。4 月は MIPLC の同級生である [] から地域団体商標についての裁判例を紹介していただいた。

平成25年度判事補海外留学研究員報告書簡（第7回）

氏 名 本 井 修 平	所属庁・官職 東京地方裁判所 判事補	派遣先 ドイツ連邦共和国 ミュンヘン
提 出 書 面 平成26年8月3日付け報告書簡（第7回）		
報告期間中の日程の概略（平成26年6月1日～同年6月30日） ミュンヘン知的財産法センター（MIPLC）にて研修		
キーワード欄 ・MIPLCにおける授業		

平成25年度 海外留学研究員報告書簡（第7回）

（研究期間 平成25年9月9日～平成26年9月8日）

平成26年8月3日

最高裁判所事務総局秘書課長 殿

氏名 本 井 修 平
所属庁 東京地方裁判所
在外研究先 ミュンヘン知的財産法センター（MIPLC）

1 はじめに

本書簡では、平成26年6月1日から平成26年6月30日までの研究状況につき報告いたします。

2 MIPLC における授業

(1) Pharmaceuticals & IP (エレクトティブコース)

講義者： (part1), (part2), (part3)

内容：医薬品の保護を学習する講座。パート1では、アメリカにおける医薬品の保護について、主に特許の各要件(実用性・産業上の利用可能性、新規性、進歩性)を裁判例を通して検討した。パート2では、ヨーロッパの実務のうち、MA (Market Authorization)やSPC (Supplementary Protection Certificate)など、特許制度以外の制度を中心に学習した。パート3では、ヨーロッパの実務のうち特許制度に関する範囲を学習すると共に、医薬品業界の現状や企業戦略についての話もうかがった。

(2) Patent Law in Practice (エレクトティブコース)

講義者： (part4)

内容：特許訴訟実務について学習する講座の最終パート。ヨーロッパにおける実務を扱った他の三つと異なり、アメリカにおける特許訴訟実務を学習した。手続の学習のほか、訴訟弁護士である講義者の経験談を通じ、いかに自らの主張を陪審員に理解してもらうかなど技術的な側面も学んだ。

(3) Protection of Biotechnological Invention (エレクトティブコース)

講義者： (part1), (part2)

内容：近年欧米で議論が盛んな生物特許に関する講義（パート1はヨーロッパ、パート2はアメリカの実務。）。幹細胞や遺伝子などの特許性の議論に加え、進歩性等の他の特許要件についても裁判例を通じて学習した。また、植物新品種の保護についても若干の講義が行われた。

(4) IP & Competition Law (エレクトティブコース)

講義者: [REDACTED]

内容: 知的財産法と競争法の関係を具体的な事案を通じて議論するセミナー形式の授業。6月は3回開催され、1回目は Patent ambush 及び FRAND, 2回目は Sham application 及び Pay for delay, 3回目はインドの学術論文の著作権管理団体及びインドの映画の著作権がテーマであった。Sham application については私の担当であったので、25分程度の発表を行った。

(5) Asian Patent (エレクトティブコース)

講義者: [REDACTED], [REDACTED]

内容: 日本及びインドの特許制度を学習する講座(当初は韓国の特許制度も予定されていたが、講義者の都合によりキャンセルとなった。)。日本の制度については、阿部・井窪・片山法律事務所の片山英二弁護士が、日本の特許訴訟の特徴であるダブルトラックや、ご自身が担当された FRAND 宣言に関する訴訟を紹介された。インドの制度については、弁理士である講義者が、特許法の歴史から実務まで幅広く講義を行った。インドの特許制度の特徴ともいえる特許法3条(発明からの除外)や強制実施権などの説明が非常に興味深かった。

(6) Trade Secret Law (エレクトティブコース)

講義者: [REDACTED], [REDACTED]

内容: 営業秘密の保護についての集中的な講義。二つのパートに分かれており、前半は、主に特許制度による技術の保護との比較を通じて、営業秘密としての保護することの有利不利を議論し、後半では、営業秘密に関するアメリカ及びヨーロッパ諸国の法律、裁判例について学習した。

(7) Copyright in Practice (エレクトティブコース)

講義者: [REDACTED] (part1), [REDACTED] (part2)

内容: 著作権訴訟実務を学習する講座。パート1では、ヨーロッパの実務について、著作物性、依拠性等の実体的要件から救済や証拠収集手続まで幅広く学習した。パート2では、アメリカの実務について、実体的要件や救済に加え、管轄等に至るまで網羅的に学習した。アメリカの著作権訴訟でしばしば問題になるフェアユースについては特に深く議論が行われた。

平成25年度判事補海外留学研究員報告書簡（第8回）

氏 名 本 井 修 平	所属庁・官職 東京地方裁判所 判事補	派遣先 ドイツ連邦共和国 ミュンヘン
提 出 書 面 平成26年8月3日付け報告書簡（第8回）		
報告期間中の日程の概略（平成26年7月1日～同年7月31日） ミュンヘン知的財産法センター（MIPLC）にて研修		
キーワード欄		
・MIPLCにおける授業		
・MIPLCにおける試験		
・修士論文の作成		
・欧州特許庁の審判官との勉強会		
・バーデーレ法律事務所における勉強会		

平成25年度 海外留学研究員報告書簡（第8回）

（研究期間 平成25年9月9日～平成26年9月8日）

平成26年8月3日

最高裁判所事務総局秘書課長 殿

氏名 本 井 修 平
所属庁 東京地方裁判所
在外研究先 ミュンヘン知的財産法センター (MIPLC)

1 はじめに

本書簡では、平成26年7月1日から平成26年7月31日までの研究状況につき報告いたします。

2 MIPLC における授業

(1) IP & Competition Law (エレクトティブコース)

講義者：

内容：4月から始まったセミナー講義の最終授業。今回は、著作権管理団体に関する競争法上の問題点（著作権料の支払方法や他国の著作権団体との契約問題等）について発表が行われた。

(2) GWU (ジョージワシントン大学) のサマースクール

MIPLCの構成母体の一つであるジョージワシントン大学のサマースクールがMIPLCの教室にて開講された。MIPLCの学生は、受講し試験に合格すればその単位をMIPLCの単位として算入することが可能であったが、私はMIPLCの講義で単位が足りていたため、いくつかの講義を聴講するにとどめた。

による裁判所組織についての講義や、中国の知的財産法の講義等、MIPLCの講義とは異なる内容のものも含まれており、関心が持てた。

3 MIPLC における試験

既に授業が終了していた5科目（Patent Law in Practice, Copyright Law in Practice, Pharmaceuticals & IP, Asian Patent, Biotech Invention Protection）について試験を受けた。なお、後ろ3科目については試験前に2～3時間程度のチュートリアルがそれぞれ実施されたため、これについても受講した。

4 修士論文の作成

MIPLCの卒業要件である修士論文の作成に着手した。アウトライン提出時に、大まかな記載

項目についてはスーパーバイザーと相談していたので、各記載項目の具体的な構成を検討すると共に、これまで収集してきた文献・裁判例に目を通した。

5 欧州特許庁の審判官との勉強会

毎月行われている欧州特許庁の [REDACTED] との勉強会に参加した。今回は、特許庁から MIPLC に留学されている岡山審査官から、特許権の存続期間延長について判断した知財高裁大合議判決（平成25年（行ケ）第10195号～10198号）について紹介をいただいた。この判決は、知財高裁が特許権の存続期間延長制度に関する「特許発明の実施」（特許法第67条の3第1項1号）の解釈につき従来の特許庁の審査基準とは異なる解釈をしたことから注目を集めている。今後、上告審の判断次第では特許庁の審査基準が変更される可能性があることを考えれば、この判決を特許庁の現役の審査官の方から紹介いただき議論できたことは非常に有益であった。

6 バーデーレ法律事務所における勉強会

2か月に1回の頻度で開催されているバーデーレ法律事務所における勉強会に参加した。今回は、同事務所の [REDACTED] から、「Entitlement to the invention and employee inventions」と題して、ドイツにおける発明者及び職務発明に関する問題について講義をいただいた。具体的には、発明者の認定から、共同発明に係る特許権の取得、行使、譲渡等に関する諸問題、職務発明と自由発明の違い及びその認定材料、職務発明の場合の雇用者・発明者間の手続、職務発明の対価の算定方法に至るまで幅広くご教授いただいた。