

諸外国の実施行為規定

1. ドイツ特許法 9 条

特許の効力として、特許権者のみが特許発明を実施すべき権利を有する。すべての第三者には、特許権者の同意を得ないで、次に掲げることを行うことが禁止されている。

1. 特許の対象である製品を生産(herstellen =manufacture, produce)し、提供(anbieten =offer)し、拡布(in Verkehr zu bringen =put on the market)し、若しくは使用(gebrauchen =use)し、又は、上掲の目的のために輸入(einführen =import)若しくは保有(besitzen =possess, own)すること

2. 特許の対象である方法を用い、又は、特許権者の同意を得ないではその方法を用いることが禁止されていることを知っているか若しくは周囲の状況から明らかであるときに、本法の施行領域内でそれを用いるために申し出ること

3. 特許の対象である方法によって直接(unmittelbar =direct)生産された製品を提供し、拡布し、若しくは使用し、又は、かかる目的のために輸入若しくは保有すること

ポイント

物発明（1項）の実施行為は、生産、提供、拡布、使用、それらの目的のための輸入及び保有。「提供、拡布」は、日本法の「譲渡、貸渡し」を包摂する広い概念。

方法発明（2項）については、使用のみならず、主観的要件の下で使用の申出も侵害行為としている。

方法によって生産された製品（3項）については、「直接」生産された製品であることを明示的に要求している。

2. 共同体特許条約 25 条

（発明の直接使用の禁止）

共同体特許は、権利者に、すべての第三者が権利者の同意なしに次に掲げることを行うことを禁止する権利を与える

(a)特許の対象である製品(product)を生産(make)し、提供(offer)し、拡布(put on the market)し、若しくは使用(use)し、又は、上掲の目的のために輸入(import)若しくは保有(stock)すること

(b)特許の対象である方法を用い(use a process)、又は、特許権者の同意を得ないではその方法を用いることが禁止されていることを知っているか若しくは周囲の状況から明らかであるときに、本法の施行領域内でそれを用いるために申し出ること (offer the process for use)

(c)特許の対象である方法によって直接生産された製品(the product obtained directly by a process)を提供し、拡布し、若しくは使用し、又は、かかる目的のために輸入若しくは保有すること

Article 25 (Prohibition of direct use of the invention)

A Community patent shall confer on its proprietor the right to prevent all third

parties not having his consent:

(a) from making, offering, putting on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or importing or stocking the product for these purposes;

(b) from using a process which is the subject-matter of the patent or, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the territories of the Contracting States;

(c) from offering, putting on the market, using, or importing or stocking for these purposes the product obtained directly by a process which is the subject-matter of the patent.

ポイント

ドイツ特許法と、ほぼ同じ。

3 . フランス特許法 2 9 条

(特許権の効力)

特許は、特許の所有者の同意なく第三者が次の行為をすることを禁止する権利を与える。

(a)特許の対象である生産物の製造、提供、拡布、使用又はそれらの目的での輸入若しくは保有

(b)特許の対象である方法の使用または当該方法の使用が特許権の所有者の同意がなければ禁止されていることを知っており若しくは状況から明らかである場合に、その使用のフランス領域内への申出

(c)特許の対象である方法によって直接得られる生産物の提供、拡布、使用またはこれらの目的での輸入若しくは保有

ポイント

ドイツ特許法と、ほぼ同じ。

4 . 米国特許法 2 7 1 条

(a)本法の別段の定めがある場合を除き、米国内において特許権の存続期間中に、特許された発明を許可なく製造し、使用し販売の申出を行い、販売し、又は米国内に輸入した者は、特許権を侵害したものとする。

(g)米国で特許が付与されている方法により得た製品を許可なく米国内に輸入するか、又は米国内で販売し、販売の申出を行い、又は使用する者は、もし当該製品の輸入、販売の申出、販売、又は使用が当該方法の存続期間の間に行われたときには、侵害者としての責に問われる。方法特許の侵害訴訟にあっては、そのような製品の輸入又は他の形での使用あるいは販売の申出及び販売による侵害に対して本法の下での適切な救済手段がないとはいえない限り、当該製品の非商業的使用又は小売りによる侵害に対しては救済は認められない。特許に係る方法により得られた製品が、もし(1) その後の工程で本質的に変更されているか、又は(2) 別の製品の中で、些細な、本質的でない要素となっているときは、本法の下では、その製品は当該方法特許で得られたものとはみなされない。

Sec. 271. Infringement of patent

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after -

- (1) it is materially changed by subsequent processes; or
- (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

ポイント

(a) 項について

日本法のように、発明を「物の発明」と「方法の発明」に二分しているのではなく、「特許された発明 (patented invention) 」と一括りにしている。

侵害行為の類型は、特許された発明の生産、使用、販売の申出、販売、輸入 (make, use, offer to sell, sell, import) 。包括的な規定ぶりであり、個別具体的な行為を規定していない。

(g) 項について

従来、特許を受けた方法によって作られた特許を受けていない製品の購入又は使用は直接侵害を構成しなかった。Koratron Co., Inc. v. Lion Uniform, Inc., (9th Cir. 1971)

当時は、関税法 (337 条) により外国生産物の輸入が同法上不公正な競争方法及び行為に該当するとして、国際貿易委員会 (ITC) への提訴により輸入差止ができたところ、1988年の包括通商法成立に伴う特許法改正により、外国生産物の輸入・使用・販売 - 同時に、国内生産物の使用・販売 - を権利侵害とするよう改められた。

5 . T R I P S 2 8 条

(与えられる権利)

1 . 特許は、特許権者に次の排他的権利を与える。

(a) 特許の対象が物である場合には、特許権者の承諾を得ていない第三者による当該物の生産、使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利

注 輸入を防止する権利は、物品の使用、販売、輸入その他の頒布に関してこの協定に基づいて与えられる他のすべての権利と同様に第 6 条の規定に従う。

(b) 特許の対象が方法である場合には、特許権者の承諾を得ていない第三者による当該方法の使用を防止し及び当該方法により少なくとも直接的に得られた物の使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利

2. 特許権者は、また、特許を譲渡し又は承諾により移転する権利及び実施許諾契約を締結する権利を有する。

Article 28 Rights Conferred

1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:

(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing (See footnote 6) for these purposes that product;

(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.

(Footnote 6) This right, like all other rights conferred under this Agreement in respect of the use, sale, importation or other distribution of goods, is subject to the provisions of Article 6.

2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts.

ポイント

譲渡・貸渡しではなく、「販売」と規定している。

注は、消尽の問題につき紛争解決手続の場で T R I P S 協定を援用できない旨規定する第 6 条が本条にも及ぶことを確認したものであり、法技術的には不要な規定。

T R I P S を根拠に並行輸入が禁止されることを途上国が懸念した経緯に由来するもの。