

日本法における国際消尽 の考え方

東京ステーション法律事務所
弁護士・弁理士 森本晃生

March 2022

消尽の主要論点

並行輸入

(特許) B B S 事件最判

(商標) フレッドペリー事件最判

再生品

(特許) キヤノンインクカートリッジ
事件最判

(商標) 理想科学事件一審／控訴審

*Civil Law*における正義／権利

suum cuique
各人に彼のものを

Πλάτων “Πολιτεία”; Cicero “*De finibus bonorum et malorum*”;
“*Corpus Iuris Civilis*”

個々の法律条文⇒類推適用⇒一般条項（特別法⇒民法）

利益考量 ≠ 利益衡量

市民civis社会の財貨／取引秩序

私有財産と市場取引の安全

自由主義 cf. ハイエク

消尽における配分的正義

特許権者 対 一般公衆	発明公開の代償 = 超過利潤の取得機会 産業の発達 = 発明実施品の自由な流通
-------------------	--

- (1) 特許製品の自由流通は特許権者の利益でもある
- (2) 二重利得禁止 

Cf. *BBS* 事件最高裁判決（最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁）

消尽における利益考量

「けだし、（１）特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ、（２）一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するということになれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与する」（特許法一条参照）という特許法の目的にも反することになり、（３）他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、特許発明の公開の代償を確保する機会^①は保障されているものといえることができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。」

国外取引で国内特許権に対応する利得の機会ありやなしや?

販売国における対応特許の存否

特許権の属地主義

(経済レベルに応じた価格差)

(国／地域別ライセンス)

たしかに

「我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに右と同列に論ずることはできない。

すなわち、特許権者は・・・対応特許権を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と譲渡地の所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということとはできない・・・からである。」

しかし

「現代社会において国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況に照らせば、我が国の取引者が、国外で販売された製品を我が国に輸入して市場における流通に置く場合においても、輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されているものというべきである。

そして、・・・特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、譲受人又は譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想されるところである。」

並行輸入への適用法理

× 国際消尽 ○ 黙示の許諾

特許権の限界の議論から契約法理による解決への転回

私的自治による修正の余地

対応特許の存否は問題にならない

黙示許諾における利益考量

「（１）・・・特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、**特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである。**

（２）他方、特許権者の権利に目を向けるときは、**特許権者が国外での特許製品の譲渡に当たって我が国における特許権行使の権利を留保することは許される**というべきであり、特許権者が、右譲渡の際に、**譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を合意し、製品にこれを明確に表示した場合には、転得者もまた、製品の流通過程において他人が介在しているとしても、当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識し得るものである**であって、**右制限の存在を前提として当該製品を購入するかどうかを自由な意思により決定することができる。**・・・

（４）特許製品の譲受人の自由な流通への信頼を保護すべきことは、**特許製品が最初に譲渡された地において特許権者が対応特許権を有するかどうかにより異なるものではない。」**

消尽／黙示許諾の前提

特許権者／ライセンシーにより市場の流通過程
に投じられたもの

消尽：利得の機会があった

黙示許諾：権利行使留保の機会があった

にもかかわらずしなかった

明示の排除表示の画餅性

契約法の鉄則：意思表示の到達

取引の過程で転得者に表示が視認可能か？

取引単位：コンテナ、パレット、カートン

表示言語は少なくとも発売国語+日本語

再生品の問題

消尽適用の先決問題：販売済み製品との同一性

争点：再生は新たな製造か修理か

Cf. キヤノン・インクカートリッジ事件最高裁判決
(最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁)

消尽の限界：再生品における利益考量

「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。

そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」

黙示の許諾の限界

「最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決・・・により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品そのものに限られるものであることは、特許権者等が我が国において特許製品を譲渡した場合と異なる。そうすると、我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、我が国において特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合と同一の基準に従って判断するのが相当である。」

輸入される再生品にかかる判断順序

- 1 製造か修理か
- 2 新たな製造⇒特許権行使可能  しかし
修理（同一製品）⇒黙示許諾テスト
- 3 合意&明示排除表示⇒権利行使可能
通常はリパッケージされるので意味なし

再生品に対する更なる試練

独禁法違反を理由とする権利濫用の抗弁

譲渡等により対価をひとたび回収した特許製品が市場において円滑に流通することを保護する必要性があることに照らすと、特許製品・・・の円滑な流通や利用を特許権者自身が制限する措置については、その必要性及び合理性の程度が、当該措置により発生する競争制限の程度や製品の自由な流通等の制限を肯認するに足りるものであることを要するというべきである。

cf. リコー・トナーカートリッジ事件東京地裁判決
(東京地判令和2年7月22日平成29年(ワ)第40337号)

「本件各特許権の権利者である原告は、使用済みの原告製品についてトナー残量が「？」と表示されるように設定した上で、本件各特許の実施品である原告電子部品のメモリについて、**十分な必要性及び合理性が存在しないにもかかわらず**本件書換制限措置を講じることにより、リサイクル事業者である被告らが原告電子部品のメモリの書換えにより本件各特許の侵害を回避しつつ、トナー残量の表示される再生品を製造、販売等することを制限し、その結果、被告らが**当該特許権を侵害する行為に及ばない限り**、トナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受ける状況を作出した上で、**当該各特許権の権利侵害行為に対して権利行使に及んだものと認められる。**

・・・

トナーカートリッジ市場において原告と競争関係にあるリサイクル事業者である被告らとそのユーザーの取引を不当に妨害し、**公正な競争を阻害するものとして、独占禁止法（独占禁止法 19 条、2 条 9 項 6 号、一般指定 14 項）と抵触するもの**というべきである。

そして、本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の程度が低いこと、同措置は使用済みの**製品の自由な流通や利用等を制限**するものであることなどの点も併せて考慮すると、本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは、**特許法の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用（民法 1 条 3 項）に当たる**というべきである。」

ご清聴ありがとうございました

