



特許権の消尽

北海道大学
田村 善之

謝辞

本稿の作成に当たっては、北海道大学法学研究科博士課程の張唯瑜さん作成の論文やpptを活用させていただいた。記して感謝申し上げます。

参考文献

田村善之＝時井真『ロジスティクス 知的財産法 I 特許法』(2012年・信山社)

増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(第4版・2012年・有斐閣)

田村善之「特許権の消尽理論と修理と再生問題—インクカートリッジ事件知財高裁大合議判決の意義—」同『ライブ講義知的財産法』(2012年・弘文堂)

田村善之「費消済みインクタンクにインクを再充填する行為と特許権侵害の成否—インクカートリッジ最高裁判決の意義—」同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)

田村善之「消尽理論と方法特許への適用可能性について」同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)

1. 消尽の理論的根拠

消尽

条文上、特許発明の譲渡は、転々譲渡のたびに侵害となる(§ 68、2Ⅲ①③)

消尽法理⇒特許権者自身、または実施許諾を受けた者が販売した物については、以後の使用・譲渡等について特許権侵害を否定する

判例法理としての是認

消尽の法理は特許法の明文で認められているものではないが、
並行輸入に関する最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁[自動車の車輪](BBS特許並行輸入事件)が、国内の取引においては消尽理論が妥当する旨を判示した(傍論)

そして、最判平成19.11.8民集61巻8号2989頁[液体収納容器](インクカートリッジ事件)が、実際に消尽の成否が争点となった事件で、消尽の法理を是認した(事件に対する当てはめとしては、消尽を否定)

消尽の法的根拠の候補

目的到達説

所有権説

黙示的実施許諾説

信義則・権利濫用

目的到達説

特許権者が特許製品を拡布したことをもって、特許権は当該物に関する限りその目的を達成したために消尽するという見解

← 循環論法に近い

所有権説

所有権の効果から導く

← 消尽理論の目指すところが、特許製品について所有権を取得した者の保護にあることに間違いはなく、問題の重要な一端を捉えている

∴ 特許製品の所有権が移転しなければ消尽は否定されると考えられている(後述)

しかし、侵害品については所有権を取得しても消尽しないとされていることを説明していない

黙示的实施許諾説

特許権者の再度の権利行使が認められない理由を、特許製品を販売した以上、特許権者はその取得者が特許製品を使用、譲渡することを黙示的に許諾していると考えられるという点に求める見解

日本では主流ではないが、消尽そのものではなく、間接侵害に該当する物が譲渡された事例等で援用されることがある(後述)

黙示的实施許諾説の「弱点」

第一に、契約法理をベースにするため、特許権者の意思が転得者に到達してないにもかかわらず実施自由となるのはなぜか、ということに疑問があるとされることがある

第二に、かつては、実施権の登録がない以上、特許権が譲渡された場合に、実施許諾があることを新権利者に対抗できないはずである(2011年改正前特許法99条)という点も問題があるとされていた(いわゆる地震売買問題)

第三に、黙示的实施許諾という以上、特許権者が反対の意思表示をなせば、実施許諾があると擬制することが困難となり、転々流通する製品について特許権者が権利行使をすることを防ぎえなくなるはずであるという問題点がある、とされている

黙示的実施許諾説の「弱点」は解消あるいはむしろメリットか？

第一の弱点に関しては、転得者に対する再度の権利行使ができない法的構成として、請求権の黙示的放棄と考えるとか、あるいは、第三者のためにする契約(民法537条)の理論を援用する余地がある

第二の弱点に関しては、2011年改正で、かりに黙示実施許諾を受けた地位を通常実施権と構成しうるのであれば(筆者は積極)、登録なくして特許権の譲受人の対抗叶となっている(特許法99条)

第三の弱点に関しては、むしろ契約による調整を認めるべきであるという議論もある

現在、消尽の法理は、その主戦場では、黙示的实施許諾として説明しない考え方が通説(裁判例)であるが、将来的には見直しの機運が高まるかもしれない

また、すでに現在でも、消尽の周縁領域(方法特許・間接侵害類型)(後述)では、現在でも黙示的实施許諾による処理が志向されることがある

権利濫用・信義則

明文を欠く以上、究極的には権利濫用・信義則に求めるほかないという見解

玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋＝飯村敏明編『知的財産関係訴訟法』（新・裁判実務大系4・2001年・青林書院）255頁（信義則）

田村善之「消尽理論と方法特許への適用可能性について」同『特許法の理論』（2009年・有斐閣）206頁（権利濫用）

もっとも、権利濫用・信義則等に位置付けたところで、なにゆえ権利濫用・信義則というべきであるのかという中味のほうが肝心

最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁[自動車の車輪](BBS事件)
「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に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。」

最判平成19.11.8民集61管8号2989頁[液体収納容器](インクカートリッジ事件)

「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者(以下、両者を併せて「特許権者等」という。)が我が国において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品の使用、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、当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。この場合、特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、ひいては特許法1条所定の特許法の目的にも反することになる一方、特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものということができ、特許権者等から譲渡された特許製品について、特許権者がその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(前掲最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決参照)。このような権利の消尽については、半導体集積回路の回路配置に関する法律12条3項、種苗法21条4項において、明文で規定されているところであり、特許権についても、これと同様の権利行使の制限が妥当するものと解されるというべきである。」

BBS最判・インクカートリッジ事件最判が示した消尽の根拠

✓「特許製品の円滑な流通」を確保する必要性がある(=積極的根拠)

✓特許権の行使を認めなくとも、特許製品の最初の譲渡のところで「特許発明の公開の代償を確保する機会」が既に保障されていたのであるから不都合はない(=消極的根拠)

消尽法理を是認すべき理由

積極的理由：転々流通するたびに特許権者の許諾が必要であるというのでは、特許製品の流通を阻害すること甚だしい

消極的理由：特許権という排他権の庇護の下、特許発明に対する市場の需要を利用する機会があったのであるから、その際に、以降の流通のことをも考えて利益を確保しておくことは不可能ではない

二重利得論

裁判例・文献では、消尽の根拠が、特許権者の「二重利得」を許さないとするところに求められることがある

もっとも、いかなる観点から「二重」と評価するのかということが明らかにならない限り、具体的に消尽を肯定すべき場面を特定することはできない(もっとも、この点は、再度の特許権行使の機会を与える必要はないと説明しても同じことであるが・・・)

近時、消尽の法理の適用を制限すべきではないかということが論じられており、消尽を認めるべき場面を特定する判別基準を詰めておく意義は大きい

消尽を肯定すべき場面を選別する基準は何か？

試金石となる事例

cf. 田村善之『著作権法概説』(第2版・2001年・有斐閣)126頁

特許法：特許権者自身によってかその許諾の下に実施品が譲渡された場合、第三者による当該複製物の業としての譲渡に対しても、貸与に対しても、特許権は消尽すると解されている

著作権法：著作権者自身によってかその許諾の下に複製物が譲渡された場合、第三者による当該複製物の公衆への譲渡に対しては著作権(譲渡権)が消尽するが(著作権法26条の2第2項1号・4号)、公衆による貸与に対しては著作権(貸与権)は消尽しないと解されている(参照、26条の3)

⇒なぜ、貸与に対して、特許法では消尽するが、著作権法では消尽しないのか？

理由その1:私的複製の可能性

特許権の場合、相対的に私的複製が困難 貸与されても大量に私的複製物が生産されることはない

著作権の場合、相対的に私的複製が容易 公衆に貸与されると大量に私的複製物が生産される

もともと、この理由だけで、著作権の場合に公衆への貸与に対して消尽を認めず権利を行使する機会を認めることが、「二重利得」にならないとか、「再度の権利行使の機会」を与えることにならないとまではいえない

∴ この理由1だけでは、相対的に私的複製が容易である分、最初からより高めの対価を請求しておけばよかったのではないかという反論を許すからである

理由その2:異なる集団が有意に存在し、その間の価格差別が困難であること

複製物を購入する者には、公に貸与しない者と公に貸与する者がそれぞれ有意な数、存在する

両者を見分けることが困難、あるいはそれが容易であるとしても、経済学にいう裁定取引(私的ユーザーからレンタル業者に対する横流し)が行われることを防げないとすれば、

公に貸与しない者に対して低価格、公に貸与する者に対して高価格というように価格差別をすることが困難

∴一律に中間価格とせざるを得なくなる

⇒これは単に著作権者にとって不利益というだけでなく、一部の私的ユーザーにとっては価格が高くなりすぎ、購買を躊躇うことになる結果、複製物が相対的に行き渡らなくなることを意味する

これに対して公的貸与者に対しては別途、著作権(貸与権)を行使するという法制にしておけば(これが現行法の立場)、

著作権者としては安心して公的貸与がなされないことを前提とした低価格で複製物を譲渡し、
公に貸与されるたびに別途、対価を取得するというビジネス戦略をとることができる

∴「二重利得」にはならない・権利行使の機会の重複にならない
ということの意味

＝価格差別が必要となる複数の集団が存在し、最初の譲渡の時点で価格差別をなすことが困難であること

✓ 現実にはCDなどでは公に貸与する者が組織化されており監視が働くので、貸与権の許諾はレンタル業者に卸す複製物に対する対価に対する上乘せで処理されており、一見すると著作権法の想定とは異なっているように見える

←しかし、これは著作権法により貸与権が制定され、裁定取引によるアウトサイダーに対しては貸与権行使があるということを前提にして、市場で形成されたシステムであるように思われる

百歩譲ってかりに(一部で)著作権法が前提としている状況と齟齬が生じているのだとしても、だからといって解釈論としての貸与に対して消尽を否定する法の趣旨が左右されるわけではなく、立法論の問題

✓ 特許の場合にも、私的複製がなされるわけではないとしても、業としての貸与により、特異的に大量に使用される事態が生じており、それが有意な程度に達しているということであれば、立法論として業としての貸与に対しては消尽しないとすることもありうる

補)特許出願中の拡布と消尽の成否

消尽理論を根拠付ける上で利得機会の確保を重視しすぎると、出願済みではあるが発明を製品化し拡布する際にはまだ権利化されていないという場合、排他権の行使機会があったとはいえないから消尽を否定する、という見解が提唱される可能性がある

あるいは、中間的な立場として、(特許権の成立を解除条件として)補償金請求権(特許法65条1項)が発生する出願公開後についてはともかく、その前の時点で拡布された製品は、特許権の庇護の下で拡布されたとはいえないから、消尽を否定するという見解が主張されるかもしれない

しかし、特許権者が製品を拡布した後で特許権が成立してしまうとその特許権に基づいて権利行使を受けるというのでは、取引の安全を害すること甚だしく、消尽理論の目的が達成しえなくなるおそれがある

∴特許権者が製品を拡布した時点と、特許権の成立の時点のいずれが早いかということは第三者にとって不明だからである

出願中の段階で製品を拡布するという選択肢を採用した以上、特許権者としては消尽を覚悟してしかるべきである、ということもできなくはない

結論として、出願中の段階で特許権者が拡布した製品についても消尽理論が妥当すると考えるべきである。

流通に供された真正品については、出願公開後の補償金請求権も発生しないというべきである。この請求権が残ると円滑な取引が望めない点では特許権と同じだからである。

なお、いまだ出願されていない段階で特許権者が製品を拡布した場合には、出願前から存在する物には権利が及ばないという法理により(特許法69条2項2号)、侵害が否定されることになる

そもそもクレームに該当する製品が流通している以上、相手方に守秘義務が課されていない限り、新規性を喪失することになるので(29条1項)、そもそも権利行使が否定されることが多いだろう(104条の3第1項)

2. 消尽と契約

特許製品の販売者(=実施権者) との契約

特許製品の販売者(=実施権者)に対する契約

特許権者自身だけではなく、特許権者の許諾を受けた者(=実施権者)が特許製品を譲渡した場合にも消尽法理の適用がある

問題は、当該実施権を許諾ないし設定する契約による拘束に違反して実施権者が製造販売した製品について、消尽が認められなくなるのはどのような場合であるかということである

実施許諾契約違反と特許権侵害の区別

契約による拘束に違反して特許製品が製造販売されたからといってただちに消尽が否定されるのではなく、その違反が特許権侵害を構成するような違反である場合に限って消尽が否定されると考えられる

∴ 些細な契約違反があるからといって、特許権者が十分な対価を取得する機会が失われたとは考えられない反面(∴ 消尽を肯定すべき消極的根拠が失われない),

契約による拘束という第三者からわかりにくい制限によって逐一消尽が否定されるとすると取引の安全を阻害するからである(∴ 消尽を肯定すべき積極的根拠が妥当する)

単なる契約違反と特許権侵害の区別

問題は、特許権侵害を構成するような契約違反と単なる債務不履行に止まる契約の区別である

多数説は、これを特許権者が許諾していると評価できるか否かという問題だと理解する

そして、許諾の対象を制限するような制約、たとえば、対象製品の制限(e.g. 契約の対象は蛍光灯であったにも拘わらず、LEDが生産された場合)、最高数量制限等に違反した場合には特許権侵害となる

最低数量制限に違反した場合や、ライセンス料未払いや原材料供給業者指定等は単なる債務不履行に止まるとするものが多い(製造ないし販売地制限や下請禁止条項違反については見解が分かれるかもしれない)

その理由が語られることは少ないが、許諾の対象外と目される製品に関しては、特許権者は十分な対価を得ていないということなのだろう(∴ 消尽を肯定すべき消極的根拠が失われる)

他方，少数説ではあるが，取引の安全を重視して，最高数量制限や地域制限違反等についても消尽を肯定する見解もある

田村善之「特許権の行使と独占禁止法」同『市場・自由・知的財産』(2003年・有斐閣)158～160頁。

特許製品の購入者との契約

特許製品の購入者に対する一方的意思表示

特許権者等(特許権者自身かその許諾を受けた実施権者を含む)が特許製品を譲渡した場合、その一方的意思表示で消尽の効果の発生を阻止しうるか

特許権が消尽する場合、特許権者等が反対の意思を表示しただけでは、消尽の効果の発生が妨げられることはないと解されている(通説)

消尽理論が取引の安全を図ることを目的としている以上、特許権者が反対の意思表示があるという一事をもって、消尽の効果を覆すわけにはいかないからである

最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁[自動車の車輪](BBS特許並行輸入)

cf.田村善之[判批]同『競争法の思考形式』(1999年・有斐閣)

譲受人との間で販売先や使用地域から日本を除外することを合意するとともに、その旨を特許製品に対して明確に表示した場合には、その日本国内への輸入行為に対しては特許権を行使することが許されるという解釈を採用しているが、国内の消尽についてはその種の言及をなしていない

最高裁は、特許権者が国内で特許製品を譲渡した場合には、反対の合意と明確な表示がなされたとしても、権利行使を許さないとする解釈を前提としているものと思われる(三村量一[判解]『最高裁判所判例解説 民事篇 平成9年度』(2000年・法曹会)793頁)。

特許製品の購入者に対する消尽を制約する契約の有効性

もっとも、特許製品の購入者との間で、消尽理論の結果購入者が自由になしうる行為を契約で制限することは、強行法規(独占禁止法が重要となりうる)に反しない限り、可能であると解すべき

当事者が同意しているとともに、契約の拘束力はその当事者に限り発生するに止まるのが原則であるから、製品が転々流通した場合、転得者の行為までもが制限されることはないので、取引の安全が害されることはないからである

e.g. 特許権者が特許製品の購入者に対して使用回数制限や転売禁止等の条項を含む契約を締結した場合には、独占禁止法に違反しない限り、契約は有効であると解される

制限契約により消尽の効果の発生を阻止しうるか

ただし、こうした契約には消尽の効果の発生を妨げる効力はあるのか？

換言すれば、契約による制限に違反した場合、債務不履行責任を発生させることに加えて、さらに特許権侵害をも構成するようになるのか？

制限契約により消尽の効果の発生を阻止しうるか 議論の実益その1

第一に契約の当事者である特許製品の購入者との関係では、当該購入者が契約に違反した場合に特許権侵害の責任を負うのか（消尽の効果の発生を妨げると解した場合）、それとも債務不履行責任を負うに止まるのか（消尽の効果の発生を妨げないと解した場合）というところにある

前者であれば、損害額の特則（特許法102条）の適用があるほか、特許権侵害罪という刑事罰（196条）が課されることになる
後者であれば、そのような効果は発生しない

←さして重要な問題ではない

契約違反でも契約の履行として差止めを請求しうる（債務不履行責任は損害賠償責任しか発生しないのでよく誤解されるが、債務の履行として契約違反の差止めを求めうる）

特許権侵害では刑事罰は事実上存在しないも同然の状況

制限契約により消尽の効果の発生を阻止しうるか 議論の実益その2(こちらのほうが重要)

第二に、契約の当事者ではない第三者に対する効果が相違する

制限契約で消尽の効果の発生を妨げうると解してしまうと、契約に違反して譲渡された製品は特許権侵害品であるということになり、当該製品が流通した場合、当該製品を取得した第三者の行為までもが特許権侵害品を使用等する侵害行為であるということになり、特許権者から差止請求権、廃棄請求権を行使されることになってしまう

これに対して、制限契約で消尽の効果の発生が妨げられることはないと解する場合には、契約に違反して製品が流通したとしても、当該製品は特許権侵害品ではなく、第三者の行為が特許権侵害行為となることはない

第二の問題のほうが重要

特許権侵害を理由とする差止請求や廃棄請求に関しては、故意や過失のないことは免責事由にはならないから、消尽の効果の発生が契約によって妨げられてしまうと、第三者は制限契約についてかりに善意であったとしても特許権侵害の責任を負うことになる

これでは、消尽理論が目的とする取引の安全を達成することは困難

∴ 結論として、消尽の効果を妨げる契約が締結されたとしても、それは当事者間で有効であるに止まり、消尽の効果の発生そのものを阻止することはできない

契約の当事者以外の第三者が消尽の効果が生じた製品を使用したり譲渡したりしたとしても、特許権侵害の責任を負うことはない、と解すべきである

裁判例でも、特許権者と購入者の間で実施品の用途を限定する合意がなされたとしても、消尽するという効果が発生することにより変わりなく、用途限定に反する行為がなされたとしても特許権を侵害することにはならない、とする判決がある(傍論ながら、東京地判平成13.11.30平成13(ワ)6000[遠赤外線放射球])

∴ 結論として、消尽の効果を妨げる契約が締結されたとしても、それは当事者間で有効であるに止まり、消尽の効果の発生そのものを阻止することはできない

契約の当事者以外の第三者が消尽の効果が生じた製品を使用したり譲渡したりしたとしても、特許権侵害の責任を負うことはない、と解すべきである

裁判例でも、特許権者と購入者の間で実施品の用途を限定する合意がなされたとしても、消尽するという効果が発生することに変わりなく、用途限定に反する行為がなされたとしても特許権を侵害することにはならない、とする判決がある(傍論ながら、東京地判平成13.11.30平成13(ワ)6000[遠赤外線放射球])

所有権留保と消尽

所有権留保と消尽

以上のように契約による制限には限界があるため、特許権者等の側が所有権留保という手段を用いて、つまり、所有権は留保しており、特許製品はただ貸与しているだけであるという形式をとって消尽の効果の発生を妨げようとすることがある

所有権と異なり、貸与の場合には、有体物を自由に譲渡しうる権原が占有者に移転していない(∴消尽を認めるべき積極的根拠に乏しい)

反面、特許権者は製品の譲渡を容認するに値する対価の取得の機会があったとはいえない(∴消尽を肯定すべき消極的根拠に乏しい)

したがって、真実、貸与であれば消尽は否定すべきである
(消尽否定例として、大阪地判平成12.2.3平成10(ワ)11089[薬剤分包機用紙管]、大阪地判平成26.1.16判時2235号93頁[薬剤分包用ロールペーパー])

もっとも、脱法行為を誘発してはならないから、真実、所有権が留保されていると評価しうるか否かということが争点となる

所有権留保否定例

大阪高判平成12.12.1判タ1072号234頁[薬剤分包機用紙管]

自身の製造販売にかかる薬剤自動分包機に適合する薬剤分包機用芯管について実用新案権の独占的通常実施権を有していた原告が、薬剤自動分包機の購入者に対し、実施品である芯巻に分包用紙を巻き付けた製品を販売する際に、右製品を梱包した箱の中や、右製品の上部、下部等に「非売品」云々と記載していたしかし、右製品の購入者は右製品を受領した後でなければこれらの記載を目にすることができなかった

購入者から芯管を買い取って、分包紙を巻き付けて販売する被告の行為について特許権侵害が否定されるか否かが問題とされた

裁判所は、購入者は右製品購入の際に原告の申し入れを承諾する余地はないということ等を理由に所有権留保の効果を否定し、消尽を認めた(反対の結論をとった第一審判決を取り消す)

「恒常的に回収しているわけではなく、問屋の担当者がユーザーの求めにより適宜回収している程度で、回収割合も二ないし三割程度であった」

「本件考案実施品に巻き付けられた分包紙を購入した者は、本件考案実施品が非売品であるなどの記載を本件考案実施品に分包紙を巻き付けた製品を受領した後でなければ、目にすることができないのであるから、購入の際、被控訴人の右申入れを承諾する余地がない。

このことは、本件考案実施品に分包紙を巻き付けた製品を購入する者が被控訴人分包機の購入者又は使用者である病院、薬局等であって、本件考案実施品に分包紙を巻き付けた製品を購入するに先立って、被控訴人分包機の取扱説明書を受領しているとしても、取扱説明書の前記記載を読むという前提が満たされているか問題である以上、同様である。」

「そうすると、被控訴人は、全国の病院、診療所、調剤薬局等に薬剤自動分包機を販売するとともに、右分包機用の本件考案実施品に分包紙を巻き付けた製品を一巻とした形態・単位のもの六個を包装箱に収納して販売納入していた(前記争いのない事実等及び前記1(一)認定事実)ところ、被控訴人主張の所有権留保の合意が認められないから、所有権移転の効果が生じたというべきであり、本件考案にかかる芯管(本件考案実施品)を業として、製造し、本件考案実施品に分包紙を巻き付けて使用し、本件考案実施品に分包紙を巻き付けた製品を単一体の形態で販売して流通に置き、適法に拡布したということができ、実用新案権を用い尽くしたということができる。

したがって、権利の消尽が生じたということができるから、控訴人が、本件考案実施品に分包紙を巻き付けた製品を購入した者から、本件考案実施品を買取り、同実施品に分包紙を巻き付けた製品を販売することは、本件実用新案権又はその独占的通常実施権を侵害しないというべきである。」

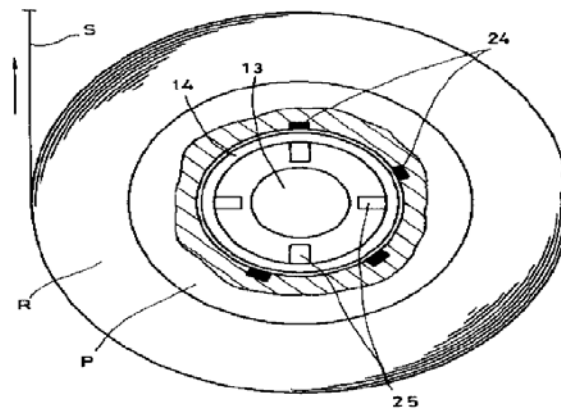
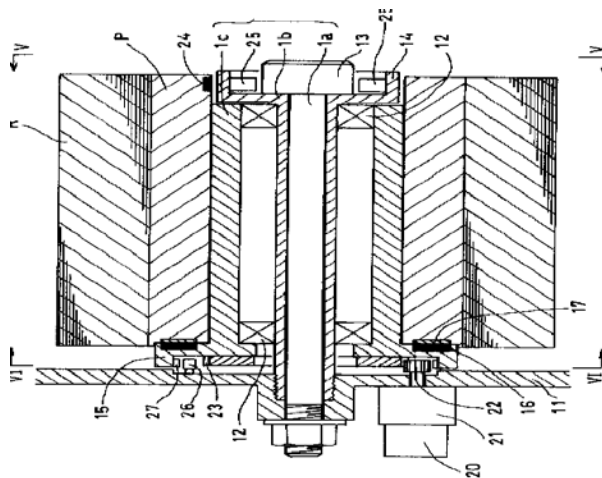
← 分包紙を購入したあとでなければ、分包紙を巻き付けられている芯管について所有権が留保されていることを示す記載にユーザーが接し得なかったという事実認定の下では、芯管ごと分包紙について売買契約が成立しているというべきであろう

∴ 穏当な判断といえる

所有権留保肯定例

大阪地判平成26.1.16判時2235号93頁[薬剤分包用ロールペーパー]
cf. 青木大也[判批]Law&Technology68号(2015年)

薬剤分包装置に用いられる薬剤分包用ロールペーパーに係る特許権を有しており、その装置と製品を製造販売している原告が、原告製品の分包紙が費消された後に残った使用済み芯管を回収してそれに分包紙を巻き直して被告製品として販売している被告に対し、特許権侵害と商標権侵害に基づく差止めと損害賠償を求めたという事件



	「薬剤分包用紙の芯管」	「薬剤分包用ロールペーパー」
所有権留保についての表示内容	紙管については弊社が実用新案権を有する非売品でありこれを、譲渡または無断で使用されますと、実用新案権侵害となりますのでご注意ください。	ア 原告製品の芯管は分包紙を使い切るまでの間無償で貸与するものであること、 イ 使用後は芯管を回収すること、 ウ 第三者に対する芯管の譲渡、貸与等は禁止すること
所有権留保についての表示態様	<ul style="list-style-type: none"> ・分包機の取扱説明書に、上記非売品旨の記載。 ・分包紙が梱包された箱の中には、紙管回収と回収サービス券発行する旨の文書が同梱されている。 ・ビニル包装された分包紙の上端面と下端面に貼付されたラベル、及び端部のガイド紙に上記非売品旨の記載、 ・本件芯巻に、非売品である旨の記載 	<ul style="list-style-type: none"> ・原告製品の芯管の円周側面、外装の上端面及び側面、原告製品を梱包する梱包箱の表面にも、上記アからウまでと同じ内容の記載。 ・原告装置の製品紹介をする原告のウェブサイト及びカタログにも同旨の記載 ・原告製品の芯管が顧客から返却された場合にポイントを付与し、ポイントが一定数に達すれば景品と交換するサービスを実施しているところ、当該サービスの広告にも同旨の記載
購入者に対する説明・合意	顧客に対して非売品の旨説明していることの証拠がない、また、ユーザー一般がその説明を受けたとか、また、ユーザー一般に所有権留保(非売品)が知られていたことを認めるに足る証拠はない	原告装置を販売するに際し、関連会社又は代理店の従業員を介し、顧客に対し、上記アからウまでの内容を説明しており、顧客も、このことについて承諾の意思表示をしている
回収の状況	恒常的に回収しているわけではなく、問屋の担当者がユーザーの求めにより適宜回収している程度で、回収割合も二ないし三割程度	約97%の回収率

張唯瑜さん作成

「ア 原告は、原告装置を販売するに際し、関連会社又は代理店の従業員を介し、顧客に対し、〔1〕原告製品の芯管は分包紙を使い切るまでの間無償で貸与するものであること、〔2〕使用後は芯管を回収すること、〔3〕第三者に対する芯管の譲渡、貸与等は禁止することを説明しており、顧客も、このことについて承諾の意思表示をしている(甲18, 26)。

イ 原告は、原告製品の芯管の円周側面(甲22の1～3)、外装の上端面及び側面(甲21の1～3)、原告製品を梱包する梱包箱の表面(甲20の1・2)にも、上記〔1〕から〔3〕までと同じ内容の記載をしている。

また、原告装置の製品紹介をする原告のウェブサイト(甲24の1～3)及びカタログ(甲25)にも同旨の記載をしている。

原告は、原告製品の芯管が顧客から返却された場合にポイントを付与し、ポイントが一定数に達すれば景品と交換するサービスを実施しているところ、当該サービスの広告(甲23)にも同旨の記載をしている。

ウ 原告による原告製品の芯管の回収率は、平成22年には97.4%であり、平成23年には97.7%であり、平成24年(1月～8月)には97.3%である(甲19)。」

「原告は、原告装置を販売する際に、顧客との間で、原告製品の芯管について無償で貸与するものであり、その所有権を原告に留保する旨の合意をしていること、原告製品自体やその梱包材、広告等においても芯管の所有権が原告にあることを明記していることが認められる。また、実際に、最近3年間で約97%もの原告製品の芯管を回収していることから、最終的な顧客である病院や薬局だけでなく、卸売業者も含め、これらの表示を十分に認識していることが認められる。

これらのことからすれば、原告が、顧客に対し、原告製品の分包紙を譲渡したことは認められるものの、原告製品の芯管を譲渡しているとまでは認めがたいというべきである(原告製品は芯管と分包紙に分けることができ、原告は、芯管に巻いた分包紙のみを譲渡し、芯管については、所有権を留保し、使用貸借をしていると認めるのが相当である。)

そうすると、原告製品のうち分包紙は顧客の下で費消されており、この部分について本件特許権の消尽は問題とならないし、芯管については消尽の前提を欠いている」

← おそらく原告は、前掲大阪高判[薬剤分包機用紙管]を子細に検討したものと思われる

こうも明確に事前に表示されてしまうと、たしかに購入者は芯管については所有権を取得しているという期待は生じていないのだろう

97%の回収率はそのことを物語る(回収率は当事者の内心の主観を推認するために援用されていると理解できるから、それが100%である必要はない)

いつかは返すものと思っている以上、消尽を正当化する取引の安全に対する期待も生じていないといわざるを得ない

3. 修理と再生産

修理と再生

製品のメンテナンスやリサイクルが消尽の範囲に止まるか

[大雑把な基準]

●特許製品の同一性を失わないような些細な修理であれば

⇒使用の一環or消尽の範囲内として非侵害

●特許製品の同一性を失うような再生産に等しいものであれば

⇒新たな生産or消尽の範囲外として侵害

問題は、その製品の同一性を判別する基準

インクカートリッジ事件

最判平成19.11.8民集61管8号2989頁[液体収納容器](インクカートリッジ事件)

cf. 田村善之[判批]同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)

特許権者等が内外で販売したインクカートリッジのリサイクル品の輸入販売行為が、消尽の対象から外れるのかということが争点となったという事件

[事案]

本件のX(原告・控訴人・被上告人)は、本件特許権の請求項1に係る液体収納容器に関する発明(「本件発明1」)の技術的範囲に属するインクタンク(「X製品」)を、本件特許権の請求項10に係る液体収納容器の製造方法の発明(「本件発明10」)の技術的範囲に属する方法により製造して、販売している

他方で、Y(被告・被控訴人・上告人)は、XないしXから許諾を受けた者が日本国の内外で販売した控訴人製品においてインクが消費されたものに、インクを再充填するなどして製品化されたインクタンク(「Y製品」)を輸入し、販売している

Xが、Yに対し、本件特許権に基づいて、Y製品の輸入、販売等の差止め、廃棄を求めて本訴に及んだ

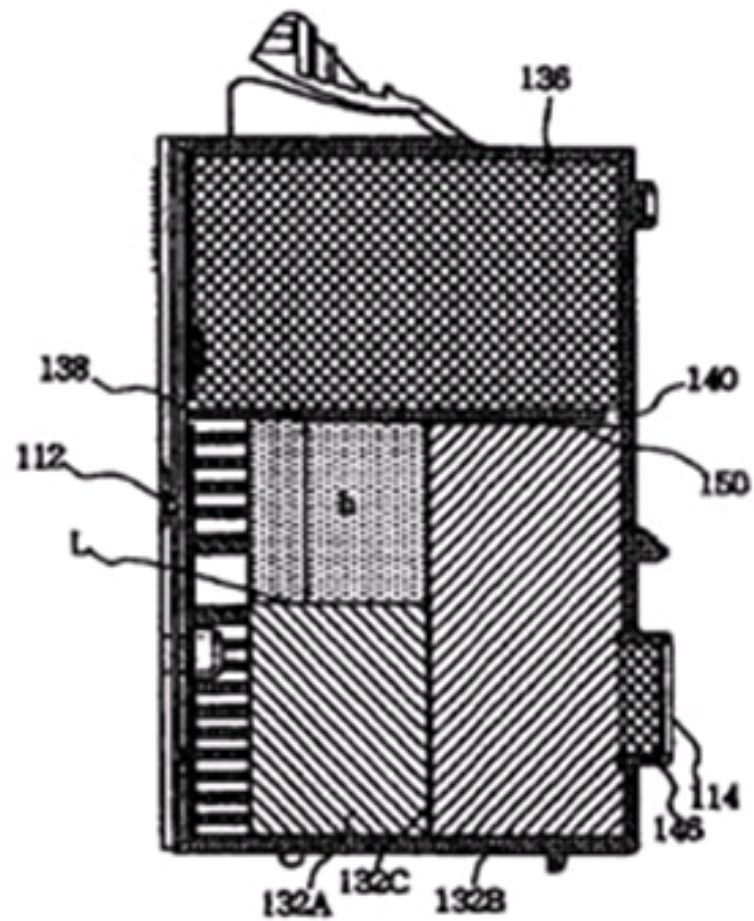
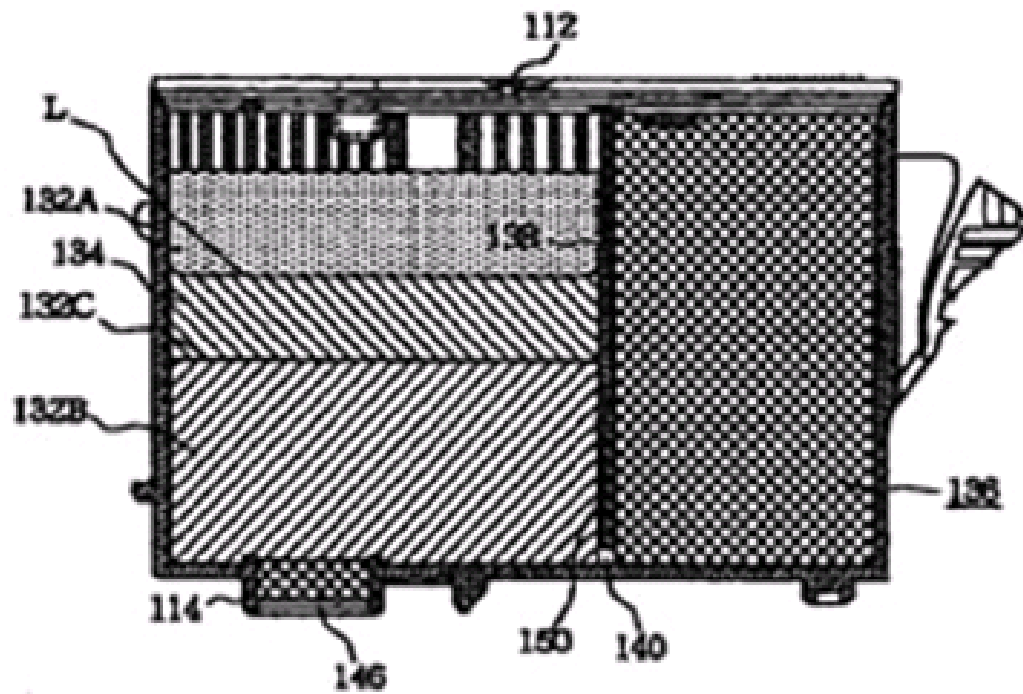
本件特許発明の技術的思想の概要

インクカートリッジにおいては、運送途上等で上下が逆転等したりした後でも開封時にインクが漏れないようにすることが課題となる。従来技術でも、インクを負圧材で囲んで押さえているが、カートリッジ内を全て負圧材で充填してしまうとインクの容量が減り、効率的とはいえない。

しかし、一部、負圧材で押さえただけでは隙間があるために、物流中にインクが移動して最終的に漏れ出す危険性を払拭しえない。そこで、本件発明は、2種類の負圧発生部材(図の132Aと132B)を入れることにより、負圧発生部材が接する面のところを圧接させることで、圧接面(図の132Cの部分)の毛管力を高めるという構造を採用した。

インクを一定量以上注入すると、毛管力の高いこの圧接面にインクが溜まり、そこにインクの層が形成されて、空気の移動を阻止する構造にしている。

(a)



主たる争点(修理と再生産関係)

- ① Y製品のうち、日本国内において販売されたX製品にインクを再充填するなどしたものについては、本件特許権が消尽したことにより特許権侵害が否定されるのではないか
- ② Y製品のうち、国外で販売されたX製品にインクを再充填するなどしたものについては、最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁[自動車の車輪](BBS特許並行輸入)が示した黙示的な承諾の範囲内にあるということで特許権侵害が否定されるのではないか

東京地判平成16.12.8判時1889号110頁[液体収納容器1審]
消尽を肯定

第一に、「特許製品の構造等」: インクの充填はクレイムの構成要件の一部を構成しているが、インクそれ自体は特許された部品ではないところ、インクタンク本体はインク収納容器として再利用することが可能であり、消耗品であるインクに比して耐用期間が長い関係にあること、そして、液体収納室の上面に注入孔を開ければインクの再充填が可能であること

第二に「特許発明の内容」と題して、本件発明の技術的特徴は、液体収納容器、つまりインクタンクの構造にあるのであって、最終的にインクを入れる行為は、クレイムにはあるものだけけれど、インクタンクである以上、必然的に随伴する行為でしかないこと

第三に「取引の実情等」と題して、環境保護及び経費削減の観点からリサイクルされた安価なインクタンクへの指向が高まっていること

を斟酌して、本件のインクの再充填行為は新たな生産に該当せず消尽の範囲内であると帰結した

知財高大合議判平成18.1.31判時1922号30頁[液体収納容器2審]
cf.酒迎明洋[判批]知的財産法政策学研究18号(2007年)
田村善之[判批]NBL836～837号(2006年)
消尽を否定

第1類型：効用終了類型

「当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合」

第2類型：本質的部分取替類型

「第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合」

いずれかに該当すれば消尽が否定される

本件への当てはめ：第1類型該当性

インクが消耗材であり、インクカートリッジは1回だけ使うべきであるという法令や社会通念があるわけでもないのに、当初に充填されたインクが費消されたことをもって、製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えたものとなるとはいえないと帰結して、第一類型には該当しないと判示した

その際には、原告製品にインク充填用の穴が設けられていないことは本件発明の目的上不可避的な構成ではなく、被告製品の製造方法は一般のリサイクル品の製造方法とほぼ同じものであるから、被告製品がその製品化に際しインクタンク本体に穴を開けていることをもって消耗部材の交換に該当しないとはいえない、と付言する

本件への当てはめ：第2類型該当性

インクの再充填行為は、X製品において本件発明1の本質的部分を構成する部材の一部である圧接部の界面の機能を回復させるとともに、必要量のインクを再び備えさせるものであり、特許発明の構成要件の再充足による空気の移動を妨げる障壁の形成という本件発明の目的達成の手段に不可欠の行為として、特許発明の本質的部分を構成する部材の一部についての加工又は交換にほかならなると論じて、第2類型に該当し、ゆえに本件特許権は消尽せず、XがY製品に対して権利行使することは許されると判示した

最判平成19.11.8民集61管8号2989頁[液体収納容器上告
審](インクカートリッジ事件)

cf. 田村善之[判批]同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)

原審の抽象論をそのままの形では踏襲せず
侵害の成否は…

「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」と判示

⇒ 第1類型で考慮される事情(「特許製品の属性」「加工
及び部材の交換の態様」)も、
第2類型で考慮される事情(「特許発明の内容」)も、
全てを取り込んだうえで、さらに「取引の実情等」も考慮す
るという総合衡量型の判断基準を採用した

「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。」

本件への当てはめ

(1) 原告製品(判文では「被上告人製品」)の構造につき、インク補充用の開口部がなく、被告製品(判文では「上告人製品」)はインクタンクに穴を開けて製造されたということを、侵害を肯定する方向に斟酌

「被上告人製品にはインク補充のための開口部が設けられておらず、そのような構造上、インクを再充てんするためにはインクタンク本体に穴を開けることが不可欠であって、上告人製品の製品化の工程においても、本件インクタンク本体の液体収納室の上面に穴を開け、そこからインクを注入した後にこれをふさいでいるというのである。このような上告人製品の製品化の工程における加工等の態様は、単に消耗品であるインクを補充しているというにとどまらず、インクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるものにほかならない。」

(2) 本件特許発明につき、被告製品の製造工程が本件発明の本質的部分に係る構成を再充足させていることを、侵害を肯定する方向に斟酌

「上告人製品においては、本件インクタンク本体の内部を洗浄することにより、そこに固着していたインクが洗い流され、圧接部の界面において空気の移動を妨げる障壁を形成する機能の回復が図られるとともに、使用開始前の被上告人製品と同程度の量のインクが充てんされることにより、インクタンクの姿勢のいかんにかかわらず、圧接部の界面全体においてインクを保持することができる状態が復元されているというのであるから、上告人製品の製品化の工程における加工等の態様は、単に費消されたインクを再充てんしたということにとどまらず、使用済みの本件インクタンク本体を再使用し、本件発明の本質的部分に係る構成・・・を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであるということができ、本件発明の実質的な価値を再び実現し、開封前のインク漏れ防止という本件発明の作用効果を新たに発揮させるものと評せざるを得ない。」

(3) 取引の実情等, その他の事情に言及。

「これらのほか, インクタンクの取引の実情など前記事実関係等に現れた事情を総合的に考慮すると, 上告人製品については, 加工前の被上告人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るのが相当である。」

取引の実情等としていかなる事情を考慮したかということとは明示はないが、「原審の適法に確定した事実関係等の概要」として以下のように記載されていた

「そして, 被上告人製品がこのような使い切りタイプのインクタンクであることを示すとともに, 使用済み品の回収を図るため, 被上告人製品の包装箱, 被上告人製品が使用される被上告人製のインクジェットプリンタの使用説明書, 被上告人のホームページにおいて, 被上告人製品の使用者に対し, 交換用インクタンクについては新品のものを装着することを推奨するとともに, 使用済みインクタンクの回収活動への協力を呼び掛けている。」

「新たに製造」=消尽否定という構図の意義

修理行為が通常の使用行為の一環として評価しうるような些細な修理行為であるならば、特許権者としては最初の譲渡の時点でそのような修理がなされることは折り込み済みで特許製品を販売していたはずであり(消尽を認めるべき消極的根拠の充足)、反面、そのような修理までもが認められなくなるというのでは特許製品の取得者が通常抱く期待を裏切り、取引の安全を害することになりかねない(消尽を認めるべき積極的理由の充足)

ゆえに、そのような事例では修理行為がかりに形式的には特許製品の製造行為に該当するよう見える場合であっても、消尽の範囲内として特許権侵害を否定すべきであろう

他方で、特許製品が完全に壊れてしまい、修理行為が大部分の部品を取り替えるなどの大修理に至る程度に達する場合には、再度、特許製品を製造するに等しく、特許権者にもう一度、対価を取得させないことにはその保護に悖るような場合もありえよう(消尽を認めるべき消極的根拠の欠如)※

逆に、特許製品の取得者としても、そのような大修理が認められなかったとしても、不測の不利益を被るとまではいえないかもしれない(消尽を認めるべき積極的根拠の欠如)。そうだとすると、こうした行為に対しては、消尽の範囲を超えるものとして特許権侵害が肯定されることになりそうである

本判決が、消尽の対象となるのは特許権者等が譲渡した特許製品そのものに限られるから、「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」には、特許権の行使が許されると論じるのは、この理を表現しようとしていると理解できる(後述する「生産アプローチ」にも関係)

※ 厳密にいうと、このような行為までもが消尽の範囲内として許容されるということが明らかになった場合には、特許権者はその分を織り込んだ上で最初の譲渡の対価を設定するようになるはずであるから、少なくとも将来に関しては、この理由付けには説得力を欠くところがないわけではない

したがって、より正確には、以下のようにいうべきであろう

そのような大修理行為までもを許容してしまうと、特許権者としては一律に最初の譲渡の対価を高額なものに設定することになるが、そうすると、頻繁に特許製品を使用しない等の理由でその種の大修理を行わない取得者にとっては、最初の対価が過大となり、購入を躊躇う者が過度に現れることになりかねない

消尽の範囲を一定の修理行為に止める根拠は、大修理をなす者からは高額の対価を取得するという価格差別を特許権者に許容し、もって消尽理論が擁護しようとした取引の促進を図るところにある

具体的な判別基準に関する説示の評価

cf. 田村善之「知財高裁大合議の運用と最高裁との関係に関する制度論的考察－漸進的な試行錯誤を可能とする規範定立のあり方－」法曹時報69巻5号(2017年)

具体的な判別基準に関しては、一定のルールめいたものが語られてはいるが、その判断の際に考慮すべき事情はまさに多種多様であり、知財高裁の提示した二類型論とは異なり、後の裁判例において多様な運用が可能

逆にいえば、その分、予測可能性が低く、消尽の根拠であるはずの取引の促進につながりにくい基準であるという問題点を有する

取引の安全を確保することを目的とする法理の場合には、特許製品の取得時に予めどの程度の修理や改変であれば特許権侵害とならないのかということ相応の確度をもって把握しうるような要件論が展開されない限り、法理の所期の目的を達成しえない

消尽の成否に関する要件は、本最高裁判決のような、どのようでも解釈しうるようなスタンダードではなく、紛れの少ないルールをもって定立されることが、本来、望ましい取扱いであった

しかし、この事件の争点となった特許製品の改変と消尽の成否に関してそれまで先例となる知財高裁の判決が一つもなかったという意味で、大合議の開催は時期尚早というべきものであった

時期尚早的な大合議の裁判が下された場合、下級審や知財高裁の通常部で正面からは是正することが困難であり、また朝令暮改との批判に晒される再度の大合議の開催が危ぶまれるとすると、最高裁による是正に期待がかけられることになる

この場合に最高裁が事件を取り上げようとしたところで、裁判例による試行錯誤がないことには変わるところはない。それにも関わらず、最高裁が新たなルールを打ち立てることによって事態の収束を図ろうとするならば、大合議よりも強い先例拘束性によって後の裁判例による試行錯誤をさらに制約してしまうことになる。そうすると、最高裁のとりうる選択肢は限られる。一つの解決策が、知財高裁の裁判を破棄して、その事実上の拘束力を実質的に無意義なものとしたうえで、後の裁判例による試行錯誤を許容するために、多様な解釈が可能なスタンダードの基準を示すという方策である

調査官解説でも、原判決が定立したルールに対する不満と、今後の裁判例の集積による予見可能性の確保に対する期待が語られている

cf. 中吉徹郎[判解]『最高裁判所判例解説 民事篇平成19年度(下)』(2010年・法曹会)786～788・790頁

従前の裁判例の重要性

したがって、本最高裁判決により、いったん知財高裁大合議判決を御破算となり、裁判例の進展の仕切り直しが可能となった

∴ 従前どのような裁判例があったのかということが、今後を占う意味で重要となる

- (1) 経済的基準：特許権者の対価回収の方針や特許製品の構造等，経済的な基準によって侵害の成否を決するもの
- (2) 技術的思想基準：特許発明の本質的部分という技術的な思想でかかる基準によって侵害の成否を決するもの
- (3) 経済的基準と技術的思想基準の二つを組みあわせるもの
(インカートリッジ事件知財高判が採用したもの)
- (4) 経済的基準，技術的基準に合わせて取引の実情等も合わせ考慮するもの(インカートリッジ事件最判が採用したもの)

(1) 経済的基準を採用する裁判例

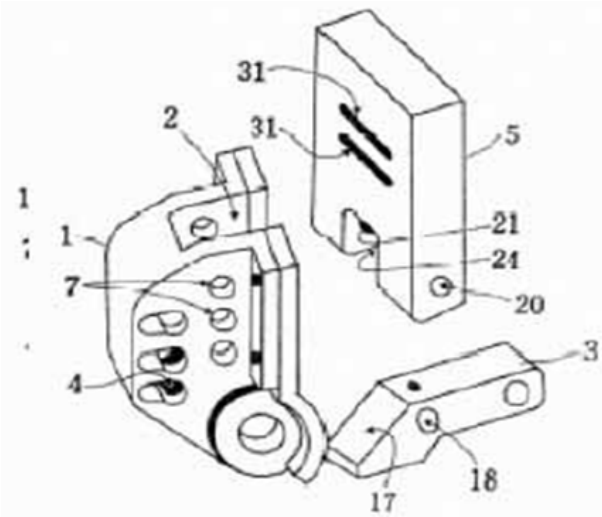
i)特許権者の対価回収の方針を重視する裁判例

経済的基準といっても、特許権者の対価の回収に関するビジネス上の方針を斟酌する裁判例がある

大阪地判平成1. 4.24無体集21卷 1 号279頁 [製砂機のハンマー]

原告実用新案権者が代表者を務める訴外会社は、考案の実施品であるハンマーを装着した製砂機を製造販売するとともに、製砂機の購入者に対して、ハンマー中、磨耗しやすく取換えの必要がある打撃板をも製造販売するという消耗品ビジネスを採用していた

被告が同構造の打撃板を製造販売して消耗品ビジネスに参入してきたので、原告が被告に対して間接侵害訴訟を提起した。訴訟では、間接侵害の成立の前提として、製砂機のユーザーがなす打撃板の取替行為が実用新案権を侵害するか否かということが争点となった



「本件考案に係るハンマーを備えた製砂機を販売するに当たって、当面必要な打撃板を販売し、その後は、購入者等の注文に応じて予備の打撃板を販売していくというのが、本件考案の特質に即した販売方法であり、実用新案権者等の独占的利益を確保する方法として許されてよい」

「実用新案権者等から購入した打撃板を使用し終った後に、実用新案権者等以外の者から新たに打撃板を入手する等して使用することは、実用新案権者等に対して支払った対価を超えて本件ハンマーを使用することになり」、「製造」に該当するとして侵害を肯定

← この事件では、消耗品で対価を回収するという実用新案権者のビジネスの方針が重視されている

しかし、このような理屈では、外部から窺い知れない特許権者側の主観的な事情によって侵害の成否が左右されることになりかねない

そこで、続く裁判例のなかには、特許権者のビジネスの方針を直接考慮するのではなく、特許製品が構造上予定していた修理、取換えの範囲内といえるか否かということで、侵害の成否を決する裁判例が現れた

ii) 特許製品の構造を重視する裁判例

これに対して、同じく技術思想を基準としないという意味では経済的な基準を採用していると評価しうるものではあるが、特許権者のビジネスの方針を直接考慮するのではなく、特許製品が構造上予定していた修理、取換えの範囲内といえるか否かということで、侵害の成否を決する裁判例がある

東京地決平成12.6.6判時1712号175頁[フィルム一体型カメラ]

この手法を採用したのが、実用新案権と意匠権を有する債権者の製造販売に係るフィルム一体型カメラの使用済みプラスチック製カバー部分を用いて、別に購入したフィルムと乾電池を充填した詰め替え製品を販売した債務者の行為が侵害となるか否かということが争点とされた

この事件の債権者は、実用新案権や意匠権の実施品であるフィルム一体型カメラを製造販売している。本件カメラのユーザーは、撮影済みのフィルムを装着した状態のカメラをまるごと現像所に引き渡す。カメラは解体され、フィルムが抜き取られて、現像される

ところが、一部で、フィルムが抜き取られた残りの部材が横流しされて、フィルムが装着され、再度、フィルム一体型カメラとして組み立て直されて市場に現れた

本件の債務者は、その詰め替え後の製品を販売していた

「実施品の客観的な性質，取引の態様，利用形態を社会通念に沿って検討した結果，権利者が，譲受人に対して，…自由に業として使用し再譲渡等できる権利を無限定に付与したとまでは介することができない場合」には，その範囲を超える態様で実施されたときは，権利侵害となるという基準を呈示する。そのうえで，本件では装填されたフィルムを取り出すために，通常は本体の一部を破壊せざるをえない構造とされており，消費者自らがフィルムを交換し，再利用するのは著しく困難が伴うように設計されていることにくわえて，債権者製品には，「…フィルム以外の構造部品は，お戻しいたしません」と伝える注意書きが施されているほか，債権者は本体筐体の回収に努めていることを斟酌

その結果，「債権者製品の客観的な性質，取引の態様，通常の利用形態等に照らすならば，債権者製品は，販売の際にあらかじめ装填されているフィルムのみが使用が予定された商品であることが明らかである。これに対し，債務者の販売等の行為は，本件各考案及び本件登録意匠の実施品である債権者製品の使用済みの筐体にフィルム等を装填したものを販売する行為であって，製品の客観的な性質等からみて，債権者が債権者製品を市場に置いた際に想定された範囲を超えた実施態様である」と判断され，侵害が肯定された

← 権利者が予定している実施態様の範囲内に当たるか否かということ を考慮する旨を説いているが、このことは、権利者の製品の「客観的な性質」を重視して判断される。本件の実施品についてい うと、製品を破壊しないとフィルムを取り出すことはできず、消費者 自身がフィルムを再利用することが困難なように設計されていた ので、製品の客観的な性質に鑑みて、債務者のなした行為は権 利者の想定外の行為であると判断されている

逆に言うと、前述した製砂機のハンマー事件のように、簡単に取り 外しができる場合は、製品の性質上、取り替えることを予定してい ることになるから、本決定の基準の下では、権利を侵害しないとい うことになる

特許権者の採用している主観的なビジネス方針は、客観的な特 許製品の構造に反映されている限りにおいて考慮されるに止まる

(2) 技術的思想基準を採用する裁判例

裁判例のなかには、問題の修理、取替行為が、特許発明の技術的思想の「本質的部分」に関わるか否かということによって侵害の成否を決するものがある

名古屋地判平成11.12.22平成 7(ワ)4290 [中芯保持装置]

[事案] 片面段ボールの製造装置における中芯保持装置に関する特許権を有する原告が、片面段ボールの製造装置の一部を構成する上部下部段ロールの再生加工を行った被告に対して、間接侵害を主張した

[判旨] 「発明の特徴を具備する構造部分を修理する場合は、その程度と内容により、特許品を再生産したと評価される」旨を説く。具体的にも加工された下段部ロールは、本件発明の特徴である吸引箱装置による吸引装置を有効に作用させる枢要部分であり「本件発明の特徴を具備する構造部分」に該当するとして侵害を肯定

← この判決にいう「発明の特徴」は、発明の技術的思想として枢要部分であるかどうかということに焦点を合わせて抽出されるものであり、言葉遣いこそ異なるが、本件の知財高裁大合議判決の用語に当てはめれば、「発明の本質的部分」に該当するといえよう

(3) 経済的基準と技術的思想基準を併用する裁判例

経済的基準と技術的思想基準の両者を併用する判決がある

嚆矢となったのは、東京地判平成12.8.31平成8(ワ)16872[レンズ付きフィルムユニット I]

代表例は、インクカートリッジ事件知財高判

(4) 経済的基準と技術的思想基準と取引の実情等を総合衡量する裁判例

インクカートリッジ事件東京地判

インクカートリッジ事件最判

検討

消尽の法理の根拠

- 積極的理由：取引の促進
逐一特許権者の許諾が必要とすれば流通を阻害すること甚だしい
- 消極的理由：権利行使の機会
特許権者には、対価回収の機会を1回与えれば十分

経済的基準：特許製品の物理的状态

⇒ 相対的に取得者は判断が容易

∴ 取引の安全に資する

技術的基準：特許発明の技術的思想

⇒ 特許権者の保護になるが、

取引時点で取得者が判断が困難

∴ 取引の安全を害する

消尽法理の積極的根拠に鑑みた考察

取引の安全という消尽理論の目的を達成させるためには、被疑侵害製品の物理的な状態に着目した要件論を発展させることが望まれる

cf. 東京地決平成12.6.6判時1712号175頁[フィルム一体型カメラ]

特許製品が構造上予定していた修理、取換えの範囲内といえるか否かということで、侵害の成否を決する

消尽法理の消極的根拠に鑑みた考察

そもそも...

修理部分が本質的部分であるならば、
特許権者はその部分だけをクレームする特許権を
取得し得たはずでは？

このように考えても、クレームの失敗を救済する均等論と矛盾しない

均等論：純粹の侵害者との関係で、特許権者の救済を優先

消尽：特許権者自身またはライセンシーによる製品を購入した取引者と特許権者との関係

∴同様に特許権者に有利な衡量を働かせる必要はない

想定反論その1

取引者は侵害品の取得を防ぐためにいずれにせよクレームを見る

その場合には均等の範囲も確認する必要があるはず

← たしかに、通常の被疑侵害事件であれば、製造業者に問い合わせたり、免責条項により対処するなどリスクの分散が可能である

しかし、消尽の場合には
問い合わせるべき製造業者＝特許権者
でありリスク分散ができない

想定反論その2

修理再生業者には予測可能性を保障する必要がない

← 専門が分化しており、取得者がすべてを自ら
修理することは困難

∴ 修理業者に依頼することができるようにしないと
使用を保障し得ない

再生業者はそれを斉一化しているだけではない
か？

想定反論その3

本件で問題となったインクやインクカートリッジのような消耗品に関しては、いわゆる消耗品ビジネスを許容し、ユーザー毎に異なる対価を徴収する価格差別政策を特許権者に認めたほうが、ハードの価格が下がり、低頻度ユーザーにも製品が供給されることになるから、社会的にみても望ましい

想定反論その3の典型的なストーリー

消耗品は使用の頻度を表すパラメーターとなる。かりに消耗品の供給に対して排他権を行使することができ、特許権者一人が当該消耗品を供給しうるのだとすると、消耗品の売り上げを通じて、ユーザーの使用量に応じて対価を取得することができる

e.g. 頻繁に製品を使用するユーザーは、その分、消耗品を特許権者から購入する必要に迫られるから、特許権者としてはそれに応じた対価を得ることができる

⇒ この場合、特許権者としては、後から消耗品の売り上げによる対価を確保することを当てにすることができるので、製品の価格を相対的に低廉なものとすることができる

⇒ その結果、使用頻度が低いユーザーにも、使用頻度の高いユーザーのいずれも製品を購入して使用することができることになる¹⁰

もっとも、こうしたストーリーが成立するためには、いくつかの仮定が充たされる必要があるから、一概に消耗品ビジネスによって厚生が改善されると断言することはできない

✓全体製品の市場が競争的であれば、いずれにせよ特許権者は製品の価格を吊り上げることはできないから、消耗品に対して特許権の行使を認めなくとも、製品の価格が高くなることはないかもしれない

✓ユーザーには当初から選択肢が限られている。そうでなかったとしても、いったん高額な製品を購入したユーザーは当該製品に適合する部品を購入する必要性に迫られるから（関係特殊的投資によるロック・イン）、部品価格が少々吊り上げられたとしてもその購入を継続せざるをえなくなる（機会主義的行動によるホールド・アップ問題）

⇒リサイクル品によって部品市場を競争に晒すことは、こうしたホールド・アップ問題を緩和する

経済的基準を基準とする考え方と「特許発明の内容」も考慮要素に掲げているインクカートリッジ最判との関係

経済的基準に特化しようとする、インクカートリッジ最判が総合考慮の要素として「特許発明の内容」を考慮要素として掲げていることと整合しないのではないかということが問題となる

←経済的基準に特化することを原則とする見解でも、以下のように、技術的思想を消極的に考慮することはありえるので、矛盾しないと応答できる

特許権を取得するのに必要もないところ、クレームに消耗品等の取り換え行為を書き入れるだけで、権利行使を認めてよいのかという問題もある。たとえば、家電製品や機械の構造(ex.「a+b+c」)に関する発明で、発明の本質的部分を組成しない電池の入れ替えや蓋の開閉まで(ex.「+d」)をもクレームの一構成要素に入れたうえで(ex.「a+b+c+d」)、当該付加部分が修理加工されたことをもって逐一、特許権の行使を許すべきなのかという問題がある

∴特許法は、発明とその公開を奨励する制度なのであって、クレーム・ドラフティングのテクニックを奨励する制度ではない
(物の特許と方法の特許が同一の技術的思想に基づく場合に前者が消尽するのであれば、後者も消尽とするインクカートリッジ知財高判(後述)も参照)

∴かりに被告の行為が「特許製品の属性」上、予定されていない加工や取替えをなすものであったとしても、それが発明の本質的部分に関わらない場合には、なお消尽の範囲内にあるとして特許権侵害を否定すべきであろう

このような考え方の下では、

「特許発明の内容」は、あくまでも消極的に、修理や加工が特許発明の本質的部分に関わらない場合には、侵害が否定されるという方向でのみ吟味される考慮要素となる

これとは逆に、「特許製品の属性」上、修理や加工が予定されている構造であり、取引の安全の観点からはこれを許容すべき事案であるにも関わらず、修理加工行為が特許発明の本質的部分に関わるがゆえをもって侵害を肯定する取扱いはなすべきでない。つまり、「特許発明の内容」は(インクカートリッジ知財高判とは異なり)消尽を否定する積極的な考慮要素としては機能しないと考える

インクカートリッジ最判もこのような読み方を否定するものではない

その後の裁判例

経済的基準のみに言及した裁判例

大阪地判平成26.1.16判時2235号93頁[薬剤分包用ロールペーパー]
cf. 青木大也[判批]Law&Technology68号(2015年)

そもそも所有権留保が認められるとして消尽はその前提を欠くと
判示しつつ(前述)、

かりに芯管について譲渡が成立していたとしても、結局、新たな製造消尽は肯定できないの成否にかかわらず、「被告製品と原告製品の同一性を認めることはできないから、」消尽は肯定できないと判示した

インクカートリッジ最判の規範の当てはめの場面では、「特許製品の属性」のみを掲げ、その考慮事情も本稿のいう経済的基準に特化している

「特許製品の属性についてみると、原告製品及び被告製品の分包紙が消耗部材であるのと比較すれば、芯管の耐用期間が相当長いことは明らかである。他方で、分包紙を費消した後は、新たに分包紙を巻き直すことがない限り、製品として使用することができないものであるから、分包紙を費消した時点で製品としての効用をいったんは喪失するものであるといえる。」

「顧客にとって、原告製品(被告製品)は上記製品に占める分包紙の部分の価値が高いものであること、需要者である病院や薬局等が使用済みの芯管に分包紙を自ら巻き直すなどして再利用することはできないため、顧客にとって、分包紙を費消した後の芯管自体には価値がないことも認められる。

そうすると、特許製品の属性としては、分包紙の部分の価値が高く、分包紙を費消した後の芯管自体は無価値なものであり、分包紙が費消された時点で製品としての本来の効用を終えるものといえることができる。芯管の部分が同一であったとしても、分包紙の部分が異なる製品については、社会的、経済的見地からみて、同一性を有する製品であるとはいいがたいものというべきである¹²。」

「被告製品の製造において行われる加工及び部材の交換の態様及び取引の実情の観点からみても、使用済みの原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化する行為は、製品の主要な部材を交換し、いったん製品としての本来の効用を終えた製品について新たに製品化する行為であって、かつ、顧客（製品の使用者）には実施することのできない行為であるといえる。

以上によれば、使用済みの原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化する行為は、製品としての本来の効用を終えた原告製品について、製品の主要な部材を交換し、新たに製品化する行為であって、そのような行為を顧客（製品の使用者）が実施することもできない上、そのようにして製品化された被告製品は、社会的、経済的見地からみて、原告製品と同一性を有するともいいがたい。これらのことからすると、被告製品は、加工前の原告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るのが相当である。被告製品を製品化する行為が本件特許発明の実施（生産）に当たる旨の原告の主張には理由がある。」

付随的論点その1:「生産アプローチ」の適否

「生産アプローチ」vs.「消尽アプローチ」

特許権者等が販売した特許製品につき、流通の過程で特許法2条3項1号にいう意味での「生産」に該当する行為がなされていない場合(つまり「使用」がなされているに止まる場合)であっても、なお消尽の範囲外として特許権の行使が許されることがあるのかという論点がある

「生産」該当性を要求する見解＝「生産アプローチ」

「生産」該当性を不要とする見解＝「消尽アプローチ」

「生産アプローチ」をとった裁判例
東京高判平成13.11.29判時1779号89頁[置換プリン](アシクロビル事件)

[事案] 独占的通常実施権者から購入した錠剤を精製水を加えて攪拌することにより崩壊させ、特許発明にかかるアシクロビル粗固体を得たうえで、これを精製、再結晶させて被告製剤を製造した

[判決] 被告製剤に含まれるアシクロビル自体は原告製剤に含有されていたアシクロビルそのものであって何らの化学的変化も生じていない以上、特許発明にかかる物を生産したということとはできないから、特許権の侵害行為となることはないと判示した
(原審の東京地判平成13.1.18判時1779号99頁[置換プリンIV]は、「消尽アプローチ」をとっていた(結論は同じく消尽肯定))

「消尽アプローチ」をとった裁判例 インクカートリッジ知財高判

注射器が特許製品であった場合の使い捨て注射器の再使用のように、「生産」に該当しない場合であっても、特許権者の期待に反する使用が行われる場合には消尽の範囲外として特許権侵害を肯定すべき場合がある旨を説く(傍論)

「物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品(例えば、使い捨て注射器や服用薬など)にあつては、当該使用回数ないし使用期間を経たものは、たとえ物理的ないし化学的には当該制限を超えた回数ないし期間の使用が可能であっても、社会通念上効用を終えたものとして、第1類型に該当するというべきである。」

「使用回数ないし使用期間が一定の回数ないし期間に限定されることが、法令等において規定されているか、あるいは社会的に強固な共通認識として形成されている場合が、これに当たるものと解するのが相当である。」

インクカートリッジ最判の立場

インクカートリッジ最判は、要件論として「製造」という文言を用いている

「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」

原審の知財高裁が大合議で、傍論ながら、「生産」なき場合であっても消尽の範囲外となり特許権侵害が肯定される場合があることを明言していたにも関わらず、最高裁があえて侵害の成否の判断基準のなかに「製造」という言葉を忍ばせた以上、そこにはそれなりのメッセージ、つまり「生産アプローチ」を支持する考え方が込められていると見るほうが素直であるように思われる

もっとも、本判決は明示的に「消尽アプローチ」を否定したわけではなく、事案としてもこの区別を論じる必要がない事件である以上、この点に関する判例法理は依然としてブランクであると言わざるをえない(あえて「生産」といわず「製造」としているのも、むしろ「生産アプローチ」か否かを判断したと見られるのを避けたという理解もある)

cf. 中吉徹郎[判解]『最高裁判所判例解説 民事篇 平成19年度』(・法曹会)781～782頁(必ずしも「生産」にこだわる必要はないとする)

[参考]大阪地判平成26.1.16判時2235号93頁[薬剤分包用ロール
ペーパー]

「被告製品は、加工前の原告製品と同一性を欠く特許製品が**新たに製造**されたものと認めるのが相当である。被告製品を製品化する行為が本件特許発明の実施(**生産**)に当たる旨の原告の主張には理由がある。」

「生産アプローチ」に親和的??

検討

「生産アプローチ」には、クレームに該当する生産行為を行っているか否かという明確な基準で線引きをしたうえ、生産に該当しない行為についてカテゴリーカルに侵害を否定する結論を導くことができ、その分、取引の安全も図られるというメリットが認められる

特許者としては、当該特許製品については一度は対価を収受しているのであるから、対価を獲得する機会が全くなかったとまではいえず、生産に該当しない場合に侵害を否定する発想のほうに分があると考えべきであろう

✓使い捨て注射器や使い捨てコンタクトが適時に使い捨てられるようにするということは、まさにその種の商品を使い捨てることなく使用することを禁止する法令(もしあるのであれば)によって実現すべき課題でしかなく、特許権者の保護とは関係のない問題

✓販売されている製品全体(e.g.自動車)のうち特許の実施部分(e.g.エンジン)が一部に止まる場合に、製品中、特許部分以外の部分が(大幅に)修理加工が必要となったことをもって消尽の範囲外となることを肯定する必要はない

付随的論点その2: 合理的でない設計変更

インクカートリッジ事件では、純正品である原告特許権者のインクカートリッジは、純正品製造の際にインクを充填するために用いた注入口が塞がれており、他に注入口が設けられたわけではないので、被告製品は新たに注入のための穴を設けてインクを注入していた

同事件では、こうした事情が、製品の構造中、インクの入れ換えが予定されていないということで、前述した知財高裁の二類型論、とりわけその第一類型のところで消尽を否定する方向に働くのではないかということが問題となった

インクカートリッジ知財高判の立場

しかし、知財高裁は、原告製品にインク充填用の穴が設けられていないことは本件発明の目的上不可避免的な構成ではなく、被告製品の製造方法は一般のリサイクル品の製造方法とほぼ同じものであるから、被告製品がその製品化に際しインクタンク本体に穴を開けていることをもって消耗部材の交換に該当しないとはいえない、と判示した

「特許権者の意思によって消尽を妨げることはできないというべきであるから、特許製品において、消耗部材や耐用期間の短い部材の交換を困難とするような構成とされている(例えば、電池ケースの蓋が溶着により封緘されているなど)としても、当該構成が特許発明の目的に照らして不可避の構成であるか、又は特許製品の属する分野における同種の製品が一般的に有する構成でない限り、当該部材を交換する行為が通常の使用の下における修理に該当すると判断することは妨げられないというべきである。」

「控訴人製品にはインク補充のための開口部は設けられていないので、上記工程においては、液体収納室の上面に洗浄及びインク注入のための穴を開けた上で、インクタンク内部の洗浄及びインクの注入をした後に、この穴をふさいでいるものであるが、控訴人製品においてインク充填用の穴が設けられていないことは、本件発明1の目的に照らして不可避の構成であるとは認められない。」

「したがって、被控訴人製品を製品化する工程において、本件インクタンク本体に穴を開ける工程が含まれていることをもって、丙会社の行為を、消耗部材の交換に該当しないということとはできない。

インクカートリッジ最判の立場

この論点は、同事件の上告審の前掲液体収納容器事件最高裁判決では扱われていない

しかし、調査官解説によると、それは、この点に関する原判決の論理を採用しなかったからではなく、事実の評価の問題として、リサイクルを許さない構造となっていることにその必要性があるという判断したからである、という

(中吉徹郎[判解]『最高裁判所判例解説 民事篇平成19年度(下)』(2010年・法曹会)791頁)

「被上告人は、使用済みのインクタンクにインクを再充てんして再使用することとした場合には、インクタンクの内部に残存して乾燥したインク等がプリンタヘッドのインク流路及びノズルの目詰まりの原因となり、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を生じさせるおそれもあることなどを理由に、被上告人製品について、インクを再充てんして再使用するのではなく、1回で使い切り、新しいものと交換するものとしている。」

検討

消尽の効果は、特許権者が拡布した製品がいかに転々流通しようとも特許権の行使を認めないものと解されており、そうした物権的な効果を、特許権者の単独の意思表示であるとか、最初の製品の購入者等との契約により妨げることにはできないと考えられている

しかるに特許権者の側が、必要もないのに、製品の構造をいじることで消尽の効果を妨げることができるのだとすれば、そうした消尽法理の要件構造が無意義に帰す

さらにいえば、こうした事情をもって消尽が否定されてしまうとなると、逆に特許権者側としては、消耗品で排他的に利益を取得しようというビジネスの方針を製品の構造に反映させればよいということになり、無理にでも消耗品を取り換え困難とするような設計に走らせることになりかねない

この種の製品の設計が、このタイプの消尽法理の適用を免れるためだけの目的で施されるのだとすれば、同法理は社会的に無駄な行為を誘発することになりかねない。液体収納容器事件の知財高裁大合議判決の示した判断は正鵠を射たものであるといえよう

4. 方法の特許と消尽

方法の特許の消尽

従来の理解) 物の特許は消尽するが, 方法特許は消尽しない
黙示のライセンスの適用が考えられるに止まる

∴ 方法の特許の本質は方法の使用にあり, それが生産にある
物の特許とは異なる

しかし・・・

・ 物の発明と方法の発明は, 発明の本質に差異があることに基づく区分ではなく,
単に譲渡という実施行為を観念しうるか否かの区分に過ぎない

知財高判平成18.1.31判時1922号30頁[インクカートリッジ]
(いずれも、上告審では取り上げられていない論点)

① 特許権者かその許諾の下で物を生産する方法により生産された物の使用, 譲渡等
= 消尽により権利行使ができない

② 同一発明に対して物クレームと方法クレームで特許を取得しており, 物特許のほうが消尽する場合 = 方法特許も消尽

注) 方法発明に物発明とは異なる別個の技術的思想が認められる場合は別論とする

← 本質的部分の保護という発想がここにも現れている

③ 方法の実施に使用される装置であって間接侵害に該当するものを譲渡した場合 = 方法特許も消尽する(黙示の許諾と呼ぶかは言葉の問題とする)

- ① 特許権者かその許諾の下で物を生産する方法により生産された物の使用, 譲渡等 = 消尽により権利行使ができない

「成果物の使用, 譲渡等について

物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物(成果物)については, 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内においてこれを譲渡した場合には, 当該成果物については特許権はその目的を達したものとして消尽し, もはや特許権者は, 当該特許製品を使用し, 譲渡し又は貸し渡す行為等に対し, 特許権に基づく権利行使をすることができないというべきである。なぜならば, この場合には, 市場における商品の自由な流通を保障すべきこと, 特許権者に二重の利得の機会を与える必要がないことといった, 物の発明に係る特許権が消尽する実質的な根拠として判例(BBS事件最高裁判決)の挙げる理由が, 同様に当てはまるからである。」

←この点は, 学説でも従来から当然の帰結と考えられていた 133

② 同一発明に対して物クレームと方法クレームで特許を取得しており、物特許のほうが消尽する場合 = 方法特許も消尽

「物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が、物の発明の対象ともされている場合であって、物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものではないとき、すなわち、実質的な技術内容は同じであって、特許請求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を、単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記したときは、物の発明に係る特許権が消尽するならば、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解するのが相当である。したがって、物を生産する方法の発明を実施して特許製品を生産するに当たり、その材料として、物の発明に係る特許発明の実施品の使用済み品を用いた場合において、物の発明に係る特許権が消尽するときには、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないこととなる。」

物を生産する方法の発明の技術的思想が物の特許と同一の場合で、特許権者かその許諾を得た者が物の特許発明にかかる物を譲渡したために物の特許が消尽する場合

たまたま、その物の使用が、特許方法の使用にも該当するとしても、方法特許権の権利行使は許されないという

本判決では理由付けは付されていないが、別個の技術的思想の場合は別論とする説示に鑑みると、クレイムの書き方次第で消尽の範囲の広狭を違えてはならないと考えているのだろう

物の特許発明と方法の特許発明の区別の意義

物の発明については消尽を認めるが、方法の発明については消尽はありえないとする従来の考え方は、物の発明と方法の発明は厳然と峻別されるものであるという理解が存するように思われる

しかし、物の発明と方法の発明の区別が法技術的な問題に止まる(飯村敏明／飯村敏明他「<座談会>特許法・商標法の改正を語る」Law & Technology 16号8～9頁(2002年))

特許法の条文上、物の発明と方法の発明を区別する実益は、特許が成立した場合の特許権の権利範囲を画定するところにある。物の発明であれば、物の生産、使用、譲渡等が特許発明の実施行為として特許権に服するが、方法の発明であれば、その使用が禁止されるに過ぎない(2条3項)

しかし、法技術的にいえば、二つの発明のカテゴリーを区別することなく、特許権は発明の対象の生産、使用、譲渡等に及ぶと包括的に規定したとしても、生産、譲渡等を観念し得ない発明の場合には、結局、概念上、特許権はその使用に対してしか権利行使をなすことができないことになる。そして、まさにそのような種類の発明こそが、方法の発明だということに過ぎない

たとえば、物の特許と方法の特許という二分類を用いることなく、特許権と抵触する行為としてmake、sell、useを掲げるアメリカ合衆国特許法271条(a)を例にとろう

このような包括的な規定の下でも、クレームが方法として記載されている特許に関してはmakeやsellというものを観念し得ないから、結局、そのような特許の効力はuseにしか及ばないことになる

そこを、日本の特許法は分かりやすく法文で明らかにしておくために、わざわざ物の発明、方法の発明という分類を用いて各発明に関し観念し得る実施行為を特定したに過ぎない

「経時的な要素のあるものが方法の発明である」という従来の説明も、生産や譲渡等を観念し得ない発明を特定する工夫としては、正当なものを含んでいたと評価すべきである

2002年改正で、プログラムの発明が物の発明に含まれるようになったために、現在、物の発明と方法の発明の区別が問われているが、これもまた、プログラムという技術が登場したことにより、経時的な要素を含むものであっても生産や譲渡等を観念し得る発明が現れるようになったために、経時性で両者を区別することが技術に適合しなくなったというだけの話に止まる

∴ あくまでも、肝要なことは生産や譲渡等を観念し得るか否かということ

このように、物の発明と方法の発明の区別が法技術的な問題に止まるのであれば、法技術的な問題以外の場面で、両者のどちらに発明が区分されるかによって、法的な取扱いを異にする理由はない

さらにいえば、クレイムのドラフティングの技術として、物の発明にかかるクレイムを、発明の実質を変更することなく、方法の発明のクレイムに変換することは容易な作業であることが少なくない

たとえば、物の構造を、製造工程の形に書き直せばよいだけの話である

その場合、物の発明の使用に必然的に随伴する工程を最終工程としてクレイムに含めるだけで、カテゴリカルに消尽を否定することができることになってしまう

e.g. 部品の取替えの工程を最終工程とするクレイムを書いておくだけで、消尽しないという結論に至ってしまう

しかし、発明の実質に変わりがない以上、形式的に分類を違えるだけで結論が180度変更する理論(悪しき意味での概念法学)は採用すべきでない

本判決の射程

物の発明としても方法の発明としても特許を取得しえるのであるが、物として特許を取得するのではなく、方法の特許しか取得しなかったという場合はどうであろうか

本判決は、物の特許についても(物を生産する)方法の特許についても、特許が取得されていることを前提にしており、その場合で物の特許が消尽するのであれば、方法特許の権利行使も許されないも消尽するといっている

つまり、物の特許に基づく権利行使が一度はなされていることを前提としている

∴ 射程は物の発明がなく方法の発明しかとられていない場合には及ばない

③ 方法の実施に使用される装置であって間接侵害に該当するものを譲渡した場合 = 方法特許も消尽する

「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物(特許法101条3号)又はその方法の使用に用いる物(我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なもの(同条4号)を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行行使することは許されないと解するのが相当である。」

「その理由は、〔1〕この場合においても、譲受人は、これらの物、すなわち、専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をすることができることを前提として、特許権者からこれらの物を譲り受けるのであり、転得者も同様であるから、これらの物を用いてその方法の使用をする際に特許権者の許諾を要するという事になれば、市場における商品の自由な流通が阻害されることになるし、〔2〕特許権者は、これらの物を譲渡する権利を事実上独占しているのであるから（特許法101条参照）、将来の譲受人ないし転得者による特許発明に係る方法の使用に対する対価を含めてこれらの物の譲渡価額を決定することが可能であり、特許発明の公開の代償を確保する機会が保障されているからである（この場合には、特許権者は特許発明の実施品を譲渡するものではなく、また、特許権者の意思のいかんにかかわらず特許権に基づく権利行使をすることは許されないというべきであるが、このような場合を含めて、特許権の「消尽」といい、あるいは「黙示の許諾」というかどうかは、単に表現の問題にすぎない。）。」

「したがって、物を生産する方法に係る発明においては、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器を譲渡したり、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を譲渡したりした場合には、譲受人ないし転得者が当該製造機器ないし原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をして物を生産する行為については、特許権者は特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されず、当該製造機器ないし原材料等を用いて生産された物について特許権に基づく権利行使をすることも許されないというべきである。」

本判決のポイント

- 方法特許に対して間接侵害に該当する装置等を特許権者もしくはその許諾を得た者が譲渡した場合、これらの装置等の譲受人や転得者に対しては、方法の特許権者はその特許権を行使し得ない

- 101条3号の「にのみ」型装置が提供された場合でも、101条4号の多機能型装置が提供された場合でも、いずれの場合でも特許権侵害が否定される

その理由付けは、消尽理論の趣旨に鑑みると、これらの装置等の流通を阻害すべきではなく、また、特許権者としては間接侵害という形で排他的な対価の取得の機会があったというのである

← 同事件の事案に関する限り、穏当な判断であるが・・・

「消尽」と「黙示の許諾」を言葉の問題に過ぎないとしている点

間接侵害にかかる装置が方法の工程の全てに関与していることを要件としていない(＝一部に関与するに止まる場合を除いていない)点

は問題となりうる

方法特許の工程の一部に使用されるに止まる装置の譲渡でも、方法特許全体が消尽するのか？

e.g.

特許方法「データ通信方法」

特許権者Xが本件特許発明を実施する債務者製品(「データ通信装置」)のなかで、そのメイン基板の一部を占める部品であるチップセットを製造販売

Aが当該チップセットを組み込んだデータ通信装置を製造販売

Yが当該データ通信装置を購入して使用

⇒ XはYに対して方法特許権を行使しうるのか？

※チップセットの販売から特許方法の消尽を肯定するほどの対価獲得の機会があった(=消尽法の消極的根拠)といえるのかということが問題となる

選択肢1:「間接の間接侵害否定論」の応用

インクカートリッジ知財高裁大合議判決:
知財高判平成18.1.31判時1922号30頁[液体収納容器
]

一太郎知財高裁大合議判決:知財高判平成17.9.30判
時1904号47頁[一太郎]

両者の時期的近接性に鑑みても、インクカートリッジ
知財高判の説示の前提に一太郎知財高判の法理が
あったとみるべき

間接の間接侵害否定論

知財高判平成17.9.30判時1904号47頁[一太郎](
大合議)

101条の条文にはない要件なのであるが、一太郎
事件知財高裁大合議判決は、間接の間接侵害
否定の法理とでも呼ぶべき考え方を提唱した

〔物クレーム〕

間接侵害



被告製品(「一太郎」)

直接実施=物クレーム



被告製品をインストールした情報処理装置(パソコン)

【図区】

〔方法クレーム〕

間接の間接侵害(否定)



被告製品(「一太郎」)

間接侵害



被告製品をインストールした情報処理装置(パソコン)

直接実施=方法クレーム



被告製品をインストールした情報処理装置による情報処理方法(ヘルプ機能表示方法)

選択肢1:「間接の間接侵害否定論」の応用

e.g. チップセットはデータ通信方法に使用するデータ通信装置の製造に使用されるに止まるので、間接侵害にはならない

∴ チップセットの販売は排他権の庇護の下で対価獲得の機会があったとはいえない

[弱点]他装置を介することなく一部の工程のみに使用される器具について応用不可

選択肢2: 方法特許の全工程に関わる装置を販売した場合に限って消尽を肯定する見解

田村善之「消尽理論と方法特許への適用可能性について」同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)

e.g. チップセットはデータ通信方法の一部の工程の実施に使用されるに止まるので、消尽を否定

選択肢3: 黙示の実施許諾で処理する方法

消尽と黙示の実施許諾を異なる法理として理解したうえで、後者による柔軟な処理を図る方法

cf. 高橋直子「ファーストセール後の特許権の行使」特許研究18号(1994年)

5. 間接侵害と消尽

Apple Japan対三星電子 知財高裁大合議判決

知財高判平成26.5.16判時2224号146頁[パケットデータを送受信する方法及び装置]

原告の主張

本件製品2および4に実装されている本件ベースバンドチップが、被告とインテル社の間で締結されたライセンス契約に基づいて米国でアップルインコーポレイテッドに販売されたものである

∴ 並行輸入に関する最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁[BBS]を引用し、それを輸入して販売する行為に対しては権利が消尽する旨を主張

裁判所の事実認定

本件ライセンス契約は終了しているか、もしくは終了していないとしても、本件ライセンス契約はインテル社自身により製造された製品またはインテル社が設計図等を提供して製造委託した製品に及ぶに止まり、インテル社ではなくIMC社によって開発され製造された本件ベースバンドチップは契約の対象外と解されることを理由に、原告の主張はその前提において失当であると判示しつつ、

「念のため」と断りをいれたうえで、以下のように述べて、かりにライセンス契約が終了しておらず本件ベースバンドチップがその対象になると仮定したとしても、本件特許権の行使が制限される理由はない旨を説いた

本件発明の実施品「データ送信装置」＝本件製品「iPhone 4」、「iPad 2Wi-Fi+3Gモデル」

⇒本件ベースバンドチップはその部品に過ぎないが、

間接侵害品には該当する(知財高裁の認定)



消尽・黙示的承諾に関する論点

論点① 間接侵害品についても消尽を肯定しうるか？

本件ベースバンドチップ自体の譲渡、使用、譲渡等に対して特許権は消尽するか？ ⇒ Yes (本判決の答え)

論点② 本件ベースバンドチップを組み込んだ本件製品の使用、譲渡等に対しても特許権は消尽するのか？ ⇒ No (本判決の答え)

論点③ 消尽が否定されるとして、例外的に黙示的な承諾があるとすべき事情が本件にあるか？ ⇒ No (本判決の答え)

論点④ 本件ベースバンドが海外で製造され日本に輸入されたことにより(=並行輸入)、上の回答に変化があるか？ ⇒ No (本判決の答え)

判旨：論点① 間接侵害品そのものの使用譲渡について消尽を肯定

「(ア)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のものとして消尽し、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。」

判旨：論点② しかし、間接侵害品を部品として生産された特許製品については消尽を否定

「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巻6号2299頁)、最判平成19年11月8日・民集61巻8号2989頁参照)。

判旨：論点③ 黙示的承諾の可能性・論点④ 並行輸入の取扱い

「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るべき者を含む。)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))。』

判旨：通常実施権者の譲渡にも同様の理が妥当することを確認

「1号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合にも、前記(ア)と同様に、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、前記(ア)と同様に、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。」

判旨：本件への当てはめ

「「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製品2及び4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1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。アップル社は、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1の技術的範囲に属する本件製品2及び4を生産し、被控訴人がこれを輸入・販売しているのであるから、前記(ア)、(イ)のとおり、控訴人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。」

判旨：本件における黙示的承諾の成否(要約)

- ✓本件ベースバンドチップと本件各製品との間の甚大な価格差
 - ✓もともとのライセンス契約が被告が有する現在および将来の特許を対象とする包括的なクロスライセンスにかかるものであり、個別の特許権の価値に着目したものにはなりえないこと
 - ✓ライセンス契約の対象品に本件各製品のようなスマートフォンやタブレットデバイスが含まれていないこと
- ⇒等を指摘して黙示的に承諾していたと認めることはできないと帰結

判旨：方法特許の関係(趣旨解説)

本判決は、争点2について本件発明2の方法発明に関する間接侵害の判断を留保しているために、上に紹介した争点4に関する本判決の説示は、全て本件発明1の物発明に関するものとなっている

しかし、本判決は争点2に対する判断を控える際に、「争点3以下の判断は争点1と共通であるから」と断りを入れている

∴ そのことを合わせ読むと、争点4に関する本判決の説示は、方法発明にある本件発明2に関しても及ぶものと解される

間接侵害事例における消尽の法理 の限界

消尽の根拠

最判[インクカートリッジ]における消尽の根拠

✓「特許製品の円滑な流通」を確保する必要性がある(=積極的根拠)

✓特許権の行使を認めなくとも、特許製品の最初の譲渡のところで「特許発明の公開の代償を確保する機会」が既に保障されていたのであるから不都合はない(=消極的根拠)

間接侵害への適用可能性

⇒このような消尽の根拠が、特許権者自身かその許諾を受けた者が特許製品以外の物を譲渡した場合にも及ぶか？

特許製品そのものではないが、当該特許権の間接侵害に該当するものが譲渡された場合にも、排他権を行使する機会があったのであるから、やはり特許権は消尽するのではないか？

知財高判平成18.1.31判時1922号30頁[インクカートリッジ](大合議)
方法特許について間接侵害品の譲渡による消尽を肯定

方法特許に対して間接侵害に該当する物を特許権者もしくはその許諾を得た者が譲渡した場合に、これらの物の譲受人や転得者に対しては、方法の特許権者はその特許権を行使しえない、と判示

同判決は、101条3号(現行法の4号)の「にのみ」型装置が提供された場合でも、101条4号(現行法の5号)の多機能型装置が提供された場合でも、いずれの場合でも特許権侵害が否定される旨を説く

cf. 田村善之[判批]NBL836～837号(2006年)

しかし、間接侵害品といっても、特許方法との関係は千差万別

それ一台で特許方法の全工程を実施しうる装置もあるが、

本件ベースバンドチップのように、製品の一部に組み込まれてようやく特許方法を実施しうるに至る場合もある

ネジや釘の類も、特許方法に使用する装置用の特別な形状をしているために、特許法101条4号の「にのみ」の要件を満たしうるものが存在する

⇒ 特許方法の使用の経済的な価値に比して相対的に些細な価値しか認められない物についてまで、間接侵害に該当しうることを理由に、その譲渡をもって、排他権の行使の機会があったのだからとして一律に特許方法に関する消尽を肯定することには無理がある

∴方法の特許について消尽を肯定しうる場合というのは、
物の特許に関する特許製品の譲渡に比肩しうる物が譲渡された場合に限られると解すべき

たとえば、それ一台で特許方法の全工程を実施することができる専用装置がこれに該当する

cf.田村善之「消尽理論と方法特許への適用可能性について」同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)

cf. 間接の間接侵害否定と消尽の成否

前掲知財高判[一太郎]に従えば、

方法特許に関しては、本件ベースバンドチップは、方法特許を実施する本件製品の部品に過ぎず、間接の間接侵害の否定の法理により、間接侵害が否定される

⇒特許権者が排他権の庇護の下に製造販売したとはいえなくなる以上、消尽も否定される

物の特許における間接侵害品の譲渡と消尽

物の特許権について、特許権者かその許諾を受けた者が譲渡した物が特許発明の実施品に該当しない場合であるにも関わらず、その物を組み入れた特許発明の実施品に関してまで特許権が消尽するのは、

実施品の全部品を一揃えにしたキットが譲渡された場合などのように、例外的に、法的な観点ばかりでなく、経済的な観点に鑑みても、特許製品を譲渡したに等しいといえるほどの利益の獲得の機会があったと評価しうる場合に限り解すべき

Apple Japan対三星電子事件への当てはめ

本件ベースバンドチップは単独ではデータ送信装置を組成するものではなく、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

本件のベースバンドチップの価格と本件各製品の価格との間には数十倍の開きがある

⇒ このような経済的に全体製品に比して僅少な価格の部品に関してライセンスを与えたという一事を以て、債務者製品であるデータ送信装置全体について特許権を行使しうる機会があったと同視しうる事が許されないことは明らかであり、ゆえに消尽は否定されるべき

Apple Japan対三星電子知財高判の立場

「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」

⇒ 定型的な消尽の否定

キット販売等、特許製品の譲渡と同視しうる場合に例外的に消尽を認めうるか否かについては沈黙(否定的な立場?)

もっとも、キット販売についてはそもそも間接侵害ではなく直接侵害を肯定する判決もある(大阪地判平成13・10・9平成10(ワ)12899[電動式パイプ曲げ装置])

消尽と黙示の実施許諾の併用

消尽法理と黙示の実施許諾による二枚腰

本判決は、間接侵害品であるという一事をもって「特許権の行使の当然の制限」すなわち「消尽」が成立しないことを明らかにした後、本件の事情に鑑みて黙示的に承諾していたかという論点に移行

⇒ 定型的な判断である消尽が否定された後においても、個別の事案に特有の事情に鑑みて黙示の実施許諾の可能性を吟味するという二段構えの構成

cf. 高橋直子「ファーストセール後の特許権の行使」特許研究18号(1994年)

消尽法理と黙示的承諾の判断手法の差異

消尽 = 特許製品・間接侵害品が譲渡されそのままの形で流通する場合、定型的に権利行使を否定

黙示の承諾 = 本件における個別事情の斟酌

∵ 本件ベースバンドチップと本件各製品との間の甚大な価格差に加えて、もともとのライセンス契約が被告が有する現在および将来の特許を対象とする包括的なクロスライセンスにかかるものであり、個別の特許権の価値に着目したものになりえないこと、ライセンス契約の対象品に本件各製品のようなスマートフォンやタブレットデバイスが含まれていないこと等を指摘して黙示的に承諾していたと認めることはできないと帰結

Apple Japan対三星電子知財高判の立場

消尽＝定型的な判断(「特許権の行使が当然に」「制限される」)

黙示の許諾＝個別具体的な事案毎の判断

cf. 知財高判[インクカートリッジ][大合議]

「特許権の『消尽』といい、あるいは『黙示の許諾』というかどうかは、単に表現の問題にすぎない」

⇒ 本大合議判決により抽象論として訂正されたとみるべき

6. 並行輸入の取扱い

BBS事件

ドイツ

日本

被告 1
(被上告人)

並行輸入

被告 2
(被上告人)

購入

販売

特許製品

紛争

特許製品

製造
販売

原告 (上告人)
ドイツ・日本専利権者

最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁[自動車の車輪](BBS
特許並行輸入事件)

cf. 田村善之[判批]競争法の思考形式

- ・並行輸入は許容
- ・国際的な消尽は否定

日本の特許権者またはこれと同視しうる者が国外で特許製品を譲渡した場合には、日本への並行輸入を禁止する旨を特許製品に明確に表示した場合を除いて、当該製品について日本で特許権を行使することは許されない
(理由)

現代の国際取引社会においては製品が流通して国内に流入することになることを覚悟しなければならない

「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、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権（以下「対応特許権」という。）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。」

「そこで、国際取引における商品の流通と特許権者の権利との調整について考慮するに、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、国外での経済取引においても、一般に、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ことを前提として、取引行為が行われるものといえることができる。前記のような現代社会における国際取引の状況に照らせば、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、当然に予想されることである。」

「右のような点を勘案すると、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、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を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で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を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。」

すなわち、(1)さきに説示したとおり、特許製品を国外において譲渡した場合に、その後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ずに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。そして、(3)子会社又は関連会社等で特許権者と同視し得る者により国外において特許製品が譲渡された場合も、特許権者自身が特許製品を譲渡した場合と同様に解すべきであり、また、(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。」¹⁸⁸

検討

各国毎に特許権を取得することを認める国際的な特許制度の下で、日本の特許法が日本国内の実施行為に関して排他権を保障しようとしているその趣旨に鑑みれば、解釈論としては、特に日本の市場における競争に悪影響を与えないのであれば、日本国内における排他的な利益を享受させるために並行輸入に対する特許権の行使を認めるべきであると考え

国際的消尽を認める見解とその問題点

学説では、二重利得を防ぐという趣旨で、特に最初の販売地の外国に対応特許権を有していた場合に国際消尽を認める見解が有力であった

さらには、当該外国で対応特許権がなくとも、国際的な流通を促進するために、そして、現代の取引社会においては、どこで最初に販売しようがそれが日本に流入することも覚悟すべきという価値判断に基づいて、一律に国際消尽を認める見解もある

しかし、物価の格差が蔽として存在する以上、日本国内での排他的な利益を享受するために日本国内で取得した特許権を行使することを認めないことには、日本国内市場での排他的な利益を保障しえない

さもないと、内外価格差の要因は他にもあるのに、その付けが排他権を保障されている特許権者に廻されることになる

国際消尽を否定し、並行輸入品に対して特許権の行使を認める
点で、筆者の見解とBBS最判は共通

しかし、BBS最判は、特許権者が権利行使をするための要件として、販売先や使用地域を制限し日本国を除外するという「反対の合意」を当該製品に「明確に表示」することを要求した点が筆者と異なる

この相違の原因は、国際取引の安全という価値をこの問題に持ち込むのか否かというところに求められる

なお、判旨は「黙示的に授与」といっているが、「反対の合意」を「明確に表示」しなければ承諾したものとみなされるのであるから、「黙示的許諾説」というよりは「承諾擬制説」とでも名付けた方がその実態にふさわしい

各説の分岐点

国際取引の促進

⇒ 一律国際消尽肯定(特許権の行使を否定)

国内市場における排他的利益の保護＋国際取引の安全

⇒ BBS最判(反対の合意を明確に表示することを特許権行使の要件に)

国内市場における排他的利益の保護

⇒ 田村(特許権の行使を肯定)

BBS最判の射程

① 特許権者以外の者が製造販売した場合について

判旨は、「子会社又は関連会社等で特許権者と同視し得る者により国外において特許製品が譲渡された場合も、特許権者自身が特許製品を譲渡した場合と同様に解すべきである」とする

判旨のように特許権者の承諾というところに特許権を行使することができなくなる根拠を求める論法の下では、発明者に対価獲得の機会があったか否かということが問題なのではない

特許権者がまさに当該製品について販売先や使用地域を制限することなく譲渡することを（擬制とはいえ）承諾していたとみることができるのかということの問題としなければならない

∴ 特許権が譲渡されたために、内外の特許権者を異にするようになった場合にまで、日本の特許権者の承諾があったとみることは困難であろう

判旨が、当該製品に関するライセンス料の流れではなく、むしろ子会社や関連会社のように特許権者と資本関係があるために、別人格とはいえ、特許権者と事実上、同視しようと思えば思えなくもない者であることに着目したのは、そのためであろう

もっとも、判旨は触れていないが、拡布地で当該製品を製造販売した者が日本の特許権者のライセンシーであった場合には、やはり、特許権者としては、販売先や使用地域制限が表示されていない限り、当該製品の並行輸入を阻止しえないと解することになるのではないか

判旨のような立場でも、特許権の譲受人ではなく、ライセンシーのように、特許権者が製造販売される製品についてあれこれ指示する関係がある場合には、それにも拘わらず、販売先や使用地域を限定することなく譲渡された製品について、特許権者の承諾があったものと擬制することが許されるようにおもわれるからである

なお、強制実施権等の制度により、第三者により製造、販売された製品に関しては、特許権者の承諾が無いのであるから、判旨のような立場の下では、当然、その並行輸入を阻止することができることになろう

BBS最判の射程

② 製造販売地である外国に対応する特許権を有していなかった場合について

判旨によれば、「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」ことになる

∴ 高度に国際的に商品が流通する取引社会において、何らの制限を付することなく当該製品を流通させた以上、最初に流通させた地に対応する特許権があろうがなかろうが、日本の特許権を行使することは許されない、というのである

BBS最判の射程

③ 明確な表示について

判旨によれば並行輸入品に対する特許権の行使が許されるためには、「反対の合意」が当該製品に「明確に表示」されている必要がある

✓デザイン上の理由その他のために製品に直接，表示を付すことが困難な場合もあろう。事情に応じて，包装や添付文書に明確な表示を付すことも可能となろうか

✓「明確な表示」が流通過程で抹消された場合にはどうなるのかという問題がある。以降，特許権を行使することは許されなくなるという理解もありうるが，特許権者にとってみれば，表示の抹消に対して対処する有効な対策を講ずることが物理的にも，そしてもしかすると法的にも困難であることに鑑みる場合には，特許権の行使を許さざるを得ないのではなかろうか

✓「明確な表示」は日本語でなければならないという指摘があるしかし，日本に輸出することができるのか否かということに気にかける者が日本語に精通しているとは限らない。むしろ，拡布地や国際的に通用している言語の方が，譲受人にとって「明確な」表示であることも少なくないであろう

常識に委ねられているというほかないであろう

並行輸入品の修理と再生問題

BBS最判は、真正商品がそのままの形で国内に並行輸入される場合の処理を明らかにした

真正商品が国外で修理ないし再生産されたうえで国内に並行輸入される場合にどうなるのか？

最判平成19.11.8民集61巻8号2989頁[インクカートリッジ]

国内での原告特許権者かその許諾を受けた者が、国外で販売した製品についてインクを再充填したものを日本国内に輸入し販売する行為が、どのような基準で侵害とされるのかということが争点の一つとされた

被疑侵害者の行為が、かりに特許権者等によってなされた最初の譲渡が日本国内で行われていたとしても消尽を肯定しえないような態様であった場合には、当該最初の譲渡が国外であったとしても、同様に、BBS最判の法理により非侵害とはならないことを明らかにした

⇒最高裁は、並行輸入が絡む場合にも、国内販売品に関して侵害が肯定されるような加工や部材の取替えがなされた場合には、その国内への輸入と国内での販売行為は日本の特許権を侵害することになる旨を説いた

「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者(以下、両者を併せて「我が国の特許権者等」という。)が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、譲受人との間で当該特許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の合意をした場合を除き、譲受人から当該特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で上記の合意をした上当該特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該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は許されないものと解される(前掲最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決)、これ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。²⁰¹

知財高判平成26.5.16判時2224号146頁[パケットデータを送受信する方法及び装置]

「特許権者(関連会社などこれと同視するべき者を含む。)が国外において1号製品を譲渡した場合についても」、国内で販売されたと仮定した場合と同様の取扱いとなることを明言したうえで、具体的にそれを実践

⇒ 前掲最判[インクカートリッジ]を踏襲

まとめ

国外での改変がインクカートリッジ最判の基準で「新たに製造」されたものとまではいえない場合

⇒ そのままの形で並行輸入された場合と同様に、BBS事件最判の法理の下で侵害か否かを定める

7. 消尽法理の将来

特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」(2018年)

「サプライチェーンにおける交渉の主体

(総論)

IoTの浸透に伴い、標準規格の利用がより一般的になり、製造のサプライチェーンの中のどのレベルの主体(例えば、部品メーカーか最終製品メーカーか)がライセンス契約の締結主体となるべきか、という点が議論となっています。ライセンス交渉の主体については、業界の慣行に従って当事者間で合意できる場合は問題ありませんが、例えば、最終製品に組み込まれた部品がSEPを実施しているような場合に、問題となってきます。

ライセンス交渉の主体のレベルは、個々のケースごとに決定するものですが、特許権者は、ライセンスを管理しやすくする等の観点から、最終製品メーカーとライセンス契約を締結することを望む傾向が見られます。他方、最終製品メーカーは、当該部品等について最も技術的な知見を有するサプライヤーがライセンス契約の当事者となることを望む傾向が見られます。この傾向は、特に、ライセンス料の支払いについては、サプライヤーが責任を負う旨の特許補償契約を受け入れることが慣行となっている業界で強く見られます。」

「（消尽とロイヤルティの二重取りの観点からの整理）

一般に、特許で保護された製品が特許権者や実施者によって適切に市場に置かれた場合、特許権は消尽していることから、特許権者は、その製品を購入した者に対して、権利を行使することはできないとされています⁵⁰。そこで、特許権者が一つのサプライチェーン内で複数のサプライヤーとライセンス契約を結ぶと、どの権利が消尽しているかが明らかでなくなり、特許権者による二重取りや特許権者に対する過少支払の問題が生じやすくなるという懸念があります。これに対し、最終製品メーカーとライセンス交渉を行うことで、こうした問題を回避できるとの意見があります。

一方で、最終製品メーカーは、上流でのライセンス契約の締結状況を知ることも、二重取りを把握することも困難であることから、サプライチェーンの中で、その特許権の技術的範囲に含まれる部品を製造した者がライセンス交渉の主体となることが、二重取りの問題を回避する上で好ましいという意見もあります。」

モジュール化の振興・IoTの普及

✓ 部品や装置が多用途に用いられるようになった

e.g.通信規格の標準必須特許→通信機能を有する装置

→家電製品

→自動車

→その他

∴価格差別が必要となる複数の集団が存在し、最初の譲渡の時点で価格差別をなすことが困難であることという状況が頻発

最初の販売時に対価獲得の機会があったとはいいがたくなつた

✓ 最終ユーザーの使用量を把握できるとともに、最終ユーザーとの取引コストも低減する傾向

最終ユーザーにとっての利用価値に応じた価格差別が可能な場合が増えた

最終ユーザーに対して権利行使を認めても煩雑に過ぎるとまではいえない場合(?)が増えた

⇒ 概して、伝統的な消尽の理論的根拠が失われつつある

∴ 契約による迂回を許すべきではないか

= 黙示的許諾による処理を志向すべきではないか

他方、伝統的な消尽の理論的根拠がよく妥当する取引(=差書から最終製品の形で販売され、そのまま何かに組み入れられることなく流通する場合)も依然として多い

伝統的な取引に関してはこれまで特に問題が生じているとまではいえないのだとすれば、一律に消尽法理を変更するのは行き過ぎではないか

⇒ 切り分けが肝要

しかし、分かりやすい基準による切り分けでなければ取引を促進するという消尽の趣旨が果たされなくなることに注意

補) リサイクルと商標法・不正競争防止法

消尽法理の適用可能性

日本の商標法に関する裁判例では、消尽理論は用いない

創作法である特許、実用新案、意匠等と異なり、
権利者に対価が還流するか否かではなく、
出所識別機能を害するか否かが問題なのであって、

権利者に対価還流の獲得機会があったか否か、つまり、権利行使の機会があったか否かということとは関係なく、出所識別機能を害さないのであれば侵害が否定される

もっとも、出所識別機能以外に、特に宣伝広告機能を強調する、あるいは商標権の財産権的契機を強調する場合には、別論となりうる

購買後の混同: 潜在的購入者類型

購買時には混同がないが...

購買者と使用者が異なり、使用者が将来的に購買者になる場合に混同が生じる可能性がある場合

e.g. インク詰め替えボトルに「RISOGRAPH」商標が付されたままであった場合、企業ユーザー内の購買担当者はリサイクル業者から詰め替えボトルを購入していることを承知しており混同のおそれはないとしても、ユーザー内の直接の使用者はボトル上の商標を手がかりに理想科学が製造販売している新品ボトルと誤解するおそれがある場合

∴ その結果、目詰まりなど不具合が生じた場合には理想科学の信用を落しかねない

もちろん、直接の使用者はそのような不具合の責任をリサイクル業者に帰すからユーザー内で混同が起きるおそれはないが、直接の使用者が家庭用にプリンターを購入しようとしたとき、職場での体験を下に理想科学の製品を忌避するかもしれない

インクの詰め替えと商標権侵害の成否

東京地判平成15.1.21平成14(ワ)4835[RISOGRAPH]

東京高判平成16.8.31平成15(ネ)899[同]

田村善之[判批]知的財産法政策学研究4号

(2004年)



RISOGRAPH

本件登録商標

指定商品「印刷インキ, 謄写版インキ等」

控訴人(原告)Xは孔版印刷機及び孔版印刷用インク等の製造販売等を業とする株式会社であり、本件登録商標の商標権者である。

X製造に係る印刷機(「リソグラフ」)においては、孔版印刷用インクの充填されたインクボトルを機器の該当部分に嵌め込んで使用するものであるところ、内容物たるインクを使用し切った場合には、通常は、インクボトルごと新品に交換するものとされている。インクボトルは、印刷機の該当部分に嵌合するために特徴的な形状となっており、本件登録商標が表示されている。

被控訴人(被告)Y1, Y2は、控訴人印刷機の利用者から使用済みのインクボトル(空容器)の引渡しを受けて、これに被控訴人インクを充填して販売している。被控訴人らの販売態様は、Y1及びY2の双方が関与する場合と、Y1及びその地域特約店が関与する場合がある。**顧客に納品されるインクボトルは、回収されたインクボトルと同一とは限らない(赤字は、控訴審で始めて認定された事実)。**

Xは、当該インクボトルには控訴人の登録商標が表示されていることから、被控訴人らの行為は商標の「使用」(商標法2条3項)、「商品の包装に標章を付する行為」(商標法2条3項1号)に該当し、控訴人の商標権を侵害するとして、Y1Y2に対して、孔版印刷用インクのインクボトルに上記登録商標を付すことの差止め及び同登録商標を付したインクボトルの廃棄並びに商標権の侵害による5000万円の損害賠償を求める訴えを提起した。

これに対し、Y1、Y2は、被控訴人らがそのインクを販売するに当たり容器として用いたインクボトルは、顧客から容器として提供されたものであるから、当該インクボトルに控訴人の登録商標が表示されていたとしても、被控訴人らの行為は商標の「使用」に該当しないものであって、商標権侵害を構成しないと主張して、控訴人の請求を争った。

第一審判決は以下のように判示して、Xの請求を棄却した。

「被告らの孔版印刷用インクの販売においては、本件登録商標は顧客から被告インクを充填するための容器として提供されたインクボトルに当初から付されていたものであって、本件登録商標とインクボトルの内容物である商品たる被告インクとの間には何らの関連もなく、本件登録商標が商品の出所識別標識としての機能を果たす余地のないことが外形的に明らかであるから、被告らの行為は商標法にいう商標の「使用」に該当しないものというべきである。」

「被告らは、顧客から提出された空インクボトルに独自のロット番号を印字し、提出を受けた顧客の名称を記入するなどして、インクボトルが同一の顧客に対して返還されるように管理していることが認められるものであり、原告の主張はその前提を欠く（なお、付言するに、仮に特定の顧客から回収されたインクボトルが他の顧客に返還される余地があるとしても、顧客としては同一の種類形状のインクボトルが返還されれば、それをもって自己の提出したインクボトルと同一のインクボトルが返還されたものと認識しているものであり、社会的にも同一物が返還されたものと評価されるものであるから、いずれにしても商標の「使用」に該当するものと解することはできない。この点は、例えて言えば、年賀はがきの印刷において顧客が官製年賀はがきを持ち込んだ場合に、顧客に返還される官製はがきが必ずしも同一の番号のはがきとは限らないとしても、社会的には顧客の持ち込んだはがきに印刷がされるものと評価され、はがきの売買と評価されないのと同様である。）。」

「また原告は、原告印刷機を使用している顧客(事業所等)においては、購買部門と使用部門とが異なるので、実際に被告インクを使用する者はインクボトルに被告インクが充填されていることは知らず、インクボトルに表示されている本件登録商標を見てインクボトルには原告のインクが充填されていると誤認する旨を主張する。しかしながら、顧客が法人である場合には、当該顧客の第三者との間の取引については当該取引を担当する従業員(取引の権限を授けられた代理人)を基準としてその認識を検討すべきであり(民法101条1項参照)、被控訴人インクの購入後にこれを使用する従業員がインクボトルと内容たるインクとの関係を知らないとしても、単に商品購入後の購入者内部における事情にすぎず、これを理由に本件登録商標が出所表示機能を果たしていると認めることはできない。原告の主張は、法人が取引主体となった場合における法律関係の基本的理解を欠くものといわざるを得ず、到底採用できない。」

これに対し、XがY1, Y2らを相手に控訴をした

「認定事実によれば、①被控訴人らは、顧客から使用済みの空インクボトルの引渡しを受けて、同形のインクボトル(引渡しを受けた当該インクボトルに限らない。)に被控訴人インクを充填して販売する態様の行為のみならず、**顧客が空インクボトルを提供することを前提とせず、空インクボトルに充填された被控訴人インクを販売する態様の行為をも行っており、**②被控訴人Y1は、同Y2及び多数の地域特約店を通じて、約1500もの顧客(販売先)と取引をしており、その取引規模は、個人的な小規模取引のようなものとは全く異なる大規模なものであり、③被控訴人らが被控訴人インクの販売の際に使用するパンフレット、注文書等には、控訴人印刷機やこれに対応したインクカートリッジの名称がそのまま使用されている反面、上記パンフレットには、『被控訴人インクが控訴人と無関係に製造されたものである』旨のいわゆる打ち消し表示もされておらず、むしろ被控訴人インクが控訴人の純正インクであるかの如き誤解を招く記載もあり、④被控訴人らが顧客に納品する、被控訴人インクの充填されたインクボトルにも、本件登録商標が付されたままであり、いわゆる打ち消し表示もされておらず、

⑤被控訴人らの顧客において、実際にインクを使用する者のみならず、購買担当者も、被控訴人インクが控訴人とは無関係に製造されたものである点について正確な理解をしていない事例があり、

⑥孔版印刷用インクについては、購入後に再譲渡されることも一般に行われている、というのである。

これらの事情によれば、被控訴人らの被控訴人インクの販売行為が、市場における取引者、需要者の間に、「本件登録商標が付されたインクボトルに充填されたインクが控訴人を出所とするものである」との誤認混同のおそれを生じさせていることは明らかであるから、本件登録商標は、商品（インク）の取引において出所識別機能を果たしているものであって、被控訴人らの行為は、実質的にも本件登録商標の「使用」に該当し、本件商標権を侵害するものというべきである。」

結論として、本件登録商標にかかる標章が付されたインクボトルを用いた孔版印刷用インクの販売の差止と当該インクボトルの廃棄、2188万円余りに遅延利息を付した損害金の支払請求を認容

本件についていえば、被控訴人は、商標権者である控訴人の販売に係るインクを単に詰め替えているのではなく、自らの製造に係るインクを充填している

従来 of 裁判例の下では、商標権者の製造販売している商品を単に再包装したり、入れ換えたりした場合でも、商標権侵害が肯定されていたのであるから、本件のように商標権者以外の商品に入れ換える行為は、他に何らかの特段の事情がない限り、商標権侵害が肯定されることになる

理論的に考えても、本件登録商標を付されたインクボトルのなかに商標権者自身かその許諾の下に製造販売されたものではないインクが充填されているのだから、本件は、そもそも真正商品の流通例ではない

∴ 利用者のところで出所の混同が起きるおそれがないと認めるべき特段の事情が示されない限り、商標権侵害を否定すべきではない

本件において、このような原則を覆す特段の事情があるか？

本件の被控訴人の行為は、真正商品にかかるものではないとはいえ、インクの詰め替えを希望する利用者から空容器を預かって、それにインクを充填しているに過ぎないから、利用者のところで出所の混同のおそれがない、ゆえに、インクボトルに付されている登録商標は出所を識別する機能を果たしていないので商標権侵害は否定されるべきであるという議論が成り立つのか？

← 原判決が商標権侵害を否定した理由

購買後の混同

孔版印刷機を会社や大学等で使用する場合、購買を決定する者と実際に利用するユーザーは異なることが通例なのではなかろうか

登録商標が付されたインクボトルに入っているインクが、控訴人以外の者が詰め替えたものであることは、購買を決定する者は認識しうるとしても、直接のユーザーが容易に伺い知ることのできる事情ではない

∴ 仮に、インクが原因で印刷にムラが出るなどの不具合が生じたとすれば、直接のユーザーは登録商標を手掛かりに、控訴人の製造販売に係るインクに問題があると考えらるだろう

⇒ これを放置する場合には、控訴人 (の商品) の信用に影響が生じかねない。そうだとすれば、登録商標は出所識別機能を発揮している

この点に関し、原判決は、民法101条1項を引き合いに出して、登録商標が出所の識別機能を発揮しているか否かということは、取引を担当する従業員の認識を基準にして検討すべきであり、購入後にインクを利用する従業員が子細を知らないとしても、商品購入後の購入者内部の事情に過ぎない旨を説く

しかし、意思表示の瑕疵の有無を代理人と本人のどちらについて判断すべきであるかという問題と、商標権侵害の成否を決する際に、出所の識別機能をどこで判断すべきかということは全く別個の問題である

購入後の混同を引き起こすに止まる場合にも、出所の識別に影響する以上、商標権侵害を肯定すべきであることに変わりはない

本件についていえば、被控訴人は、商標権者である控訴人の販売に係るインクを単に詰め替えているのではなく、自らの製造に係るインクを充填している

従来の裁判例の下では、商標権者の製造販売している商品を単に再包装したり、入れ換えたりした場合でも、商標権侵害が肯定されていたのであるから、本件のように商標権者以外の商品に入れ換える行為は、他に何らかの特段の事情がない限り、商標権侵害が肯定されることになる

理論的に考えても、本件登録商標を付されたインクボトルのなかに商標権者自身かその許諾の下に製造販売されたものではないインクが充填されているのだから、本件は、そもそも真正商品の流通例ではない

∴ 利用者のところで出所の混同が起きるおそれがないと認めるべき特段の事情が示されない限り(e.g. 打ち消し表示)、商標権侵害を否定すべきではない

あるいは、原判決に与する立場から、直接、インクを利用する従業員が購入後の混同を引き起こしたとしても、購買担当の者は当該インクが控訴人ではなく被控訴人のものであることを正しく認識しているのであるから、

たとえば直接のユーザーから不具合があること等を告げられたとしても、被控訴人の商品を買わなくなるだけであって、控訴人の信用に影響することはない、という意見が主張されるかもしれない

しかし、不具合に遭遇した直接のユーザーは、(購買担当者から子細を告げられない限り) 控訴人の商品一般について懸念を抱き、以降、家庭や他の職場等で控訴人の商品を購入するか否かを決定する際に一定の予断を持つことになるだろう

そうだとすれば、やはり登録商標が付されていることが契機となって控訴人の信用に影響が生じていることになる。登録商標は出所を識別する機能を発揮しているといえるから、商標権侵害を肯定すべきである

控訴審判決は、原判決を取消し、商標権侵害を肯定した

控訴審判決が本件登録商標が出所識別機能を果たしているという結論を採用するにいたった理由は、事実認定の問題として、原判決と異なり、購買担当者も出所について正確な理解を欠いていることがあると認定されたことが大きい

∴この事実認定の下では、購入後の混同を否定する原判決の理論を採用したとしても、商標権侵害が肯定される

他方で、実際にインクを使用する者にも誤解があることも考慮事情の一つとして掲げられている

「被控訴人らの顧客において、**実際にインクを使用する者のみならず**、購買担当者も、被控訴人インクが控訴人とは無関係に製造されたものである点について正確な理解をしていない事例があり、」

⇒控訴審判決は、購入後の混同の理論の採否につき、肯定説、否定説のどちらをとっているかということを確定的に分からせない読み方を採用している

控訴審判決は、原判決を取消し、商標権侵害を肯定した

控訴審判決が本件登録商標が出所識別機能を果たしているという結論を採用するにいたった理由は、事実認定の問題として、原判決と異なり、購買担当者も出所について正確な理解を欠いていることがあると認定されたことが大きい

∴この事実認定の下では、購買後の混同を否定する原判決の理論を採用したとしても、商標権侵害が肯定される

用途や型式を表示するために標章を用いる行為が商標的使用として侵害となるかということが問題となることがある

⇒需要者からみて当該標章が何を示していると捉えられるのかという観点から決すべき

「For」「用」と付記されている事案で商標権侵害を否定した判決
東京地判平成16.6.23判時1872号109頁[ブラザー]

東京高判平成17.1.13平成16(ネ)3751[同]

cf. 吉田広志[判批]『商標・意匠・不正競争判例百選』(2007年・有斐閣)

ファクシミリの交換用インクリボンにつき、当該リボンが用いられるファクシミリの製造者を示すために、「For brother」「ブラザー用」「新ブラザー用」と記す行為につき、

被告製品の自他商品識別機能なし出所表示機能を有する態様の使用ではなく、商標としての使用であると解することはできないとして、商標権侵害を否定した

ブラザー

本件商標



被告標章

一審判旨)

「当該機器類と消耗品との適合関係が限定されているような場合に、ユーザーが誤って自己の使用する機器類に適合しない消耗品を購入することがないように、商品の外箱等に適合機種を表示することが通常行われており、消費者も、そのようなことを十分に認識し、消耗品購入の際の参考としている。また、被告製品は、原告の製造に係るファクシミリの特定の機種にのみ使用できるインクリボンであって、被告が、インクリボンを販売するに当たっては、消費者が、他社製のファクシミリに使用する目的で当該インクリボンを誤って購入することがないように注意を喚起することが不可欠であり、そのような目的に照らすならば、被告標章の表示は、ごく通常の表記態様であると解される。

以上の点を総合すれば、被告が被告製品において前記認定の態様で被告標章を用いた行為は、被告標章を、被告製品の自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用する行為、すなわち商標としての使用行為であると解することはできない。」

控訴審判旨)

「これらの事情に照らして本件をみるに、本件「brother」又は「ブラザー」との表示に接した被告製品の一般需要者は、控訴人が被告製品の製造者又は販売者であるとは速断せず、むしろ、「For brother」又は「(新)ブラザー用」との態様で表示されていることから、これらの表示が適合機種表示であって、被告製品はファクシミリのメーカー以外の業者により製造、販売されるものであると認識する可能性の方が高いものと判断される。」

「以上のことに加え、「brother」又は「ブラザー」の表示がされた被告製品上の位置、その表示の大きさ、個数、字体などの事情、「OHM ELECTRIC INC.」などに見られる被控訴人会社の表示がされた位置、その表示の大きさ、個数などの事情、その他、控訴人の主張を斟酌して、被告製品、被告標章などに係る諸事情を総合勘案しても、被告標章は、被告製品の自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用されているとはいえないとした原判決の認定判断は、是認し得る」

「For」「用」との付記がない事案で商標権侵害を肯定した判決
大阪地判平成17.7.25判時1926号130頁[SVA]
cf. 吉田広志[判批]知財管理57巻11号(2007年)

船舶用の部品であるポンプに関し、顧客に対する納品書、請求書に、「品名 FIRE, G. S. PUMP」「型式 VSK-120N」、商品を入れた袋に貼付するシールに「品名 01400 IMPELLER」「名称 MAIN. COOL' S. W. PUMP」「型式 SVA-200」と型式名を表示する行為について、
被告が製造販売する部品が用いられるべきポンプの規格(型式)を示すものとして、部品の用途を示すものとして使用しているのであって、部品の出所を表示するものとして使用しているものではないのではないかということが争点となった

判旨)「for」「用」を付し、全体的な表示態様からして、型式名に係る部分が自他識別機能・出所表示機能を発揮していない場合には、商標としての使用ではないといえる可能性があるが、被告の使用方法はこれに当たらない

「ア・・・被告は、別紙物件目録記載の物件の譲渡に関して、顧客に対する納品書、請求書に、「品名 FIRE, G. S. PUMP」「型式 VSK-120N」、商品を入れた袋に貼付するシールに「品名 01 400 IMPELLER」「名称 MAIN. COOL' S. W. PUMP」「型式 SVA-200」のようにして、型式名として被告各標章を表示していることが認められる。」

「ある商標が、商品の型式名として使用されている場合であっても、そのこと故に、これが自他識別機能・出所表示機能を有しないというものではない。なぜならば、需要者が、当該型式名の商品について、特定の出所に係る商品であると認識するならば、その型式名すなわち商標が、出所を表示しているということになるのであって、このように、需要者において、型式名に基づいて、特定の出所を認識することは可能だからである。」

「部品の用途を示すものとして型式名を表記する場合に、例えば、型式名の前に「for」、あるいは型式名の後に「用」といった文字列を付し、これらを含めた全体的な表示態様からして、型式名に係る部分が、自他識別機能・出所表示機能を発揮していない場合には、これを商標としての使用ではないということもできようが、前記ア認定に係る被告の使用方法は、これと同視できるものではないのである。」

品質誤認表示が問題となった事例

大阪地判平成29.1.31判時2351号56頁[シテイトナー]

トナーカートリッジのリサイクル品の製造販売につき、商品の包装に付されてはいないが、プリンターに装着すると現れる「シテイのトナー」という表示が品質誤認表示が不正競争防止法2条1項14号(当時)に該当するとした

	装着後のディスプレイ表示	ステータスページの表示	トナー残量が不足する場合の表示
原告純正品	起動時の約五秒間、「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」が表示される (本件指定表示)	トナー残量が〇から一〇〇%の残量ゲージにより表示される (トナー残量表示)	「トナーガスクナクナリマシタ」、「トナーヲコウカンシテクダサイ」との表示が現れる
被告商品 (RFIDがリセットされた)	原告純正品の場合と同様の表示	原告純正品の場合と同様の表示	原告純正品の場合と同様の表示
被告商品以外のリサイクル品 (RFIDがリセットされていない)	「シテイガイノトナーガソウチャクサレテイマス」が表示される (本件指定外表示)	トナー残量表示はされず、その対応部分に、「印字品質維持のため、純正消耗品(指定トナー)のご使用をお勧めします。純正消耗品以外の消耗品(指定外トナー)が原因の故障については、責任を負いかねますのでご了承下さい。」との表示がされる。	原告純正品の場合と同様

張唯瑜さん作成

「通常、プリンターにおいては、プリンターメーカーが当該プリンターに用いるものとして製造販売する純正品と、それ以外の非純正品があり、プリンターメーカーは、非純正品がその品質、内容において純正品と異なるものがあり、非純正品を使用した場合、それにより当該プリンターの使用に支障が生じる場合があることを、その需要者に注意喚起しているのであるから、トナーカートリッジの需要者は、プリンターメーカーの製造販売に係る純正品と、それ以外の非純正品で、その品質、内容の違いがあることを当然に認識しているものといえる。」

「そうすると、需要者は、原告プリンターのディスプレイに現れる「シテイトナー」とは、「シテイ」の一般的な意味から、ディスプレイに表示する主体であるプリンターメーカーの原告京セラDSが、原告プリンター向けに「シテイ」(指定)したものと理解し、そして「シテイトナー」とは、原告プリンターに用いられるべきものと定めたトナーカートリッジであると理解するものと考えられる。そして、上記のとおり、プリンターメーカーが純正品と非純正品がその品質により異なるものであると取り扱っている実態からすれば、需要者は、原告プリンターに用いられるべきものとは、プリンターメーカーの原告京セラDSが原告プリンターに相応しい一定の品質、内容を有するものとして定めたトナーカートリッジであると理解するものと認められる。

したがって、本件指定表示は、不正競争防止法二条一項一四号にいう「品質、内容」の表示であるということが出来る」