

特集「消尽」序言

早稲田大学 教授 高林 龍



パテント誌 2023 年新年号は特許の分野だけでなく意匠や商標さらには著作権の分野においても、またわが国だけでなく比較法的視点からも検討すべき問題が山積みとなっている権利の消尽を扱う。

まずは、会員の皆様が無事に 2023 年の新年を迎えることができたことに対して最大限のお慶びを述べさせて頂きたい。新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大による異常事態は 2020 年当初から現実化し、2020 年も 2021 年もさらには 2022 年も社会活動が極めて制限されてきたが、2022 年も秋を迎える頃には一時に比べると感染者数もまた重篤患者数もようやく減少する兆しが見えるようになり、私の大学でも秋学期の授業は久しぶりに教室で学生を迎えて実施できるようになった。新たに迎えた 2023 年は、以前のような活気ある社会に復帰できるアフターコロナ元年なることを期待したい。

このような新型コロナウイルスによる社会活動に制限が加えられる状態であったとはいえ昨年 2022 年には知的財産法分野における司法・行政・立法活動は通常年と遜色なく行われた。司法の分野でいうならば、知財高裁が 10 月 11 日から、東京地裁知財部が 10 月 17 日から中目黒庁舎（ビジネス・コート）で執務を開始したことが特に注目される。このビジネス・コートは知財高裁と東京地裁知財部のほか東京地裁の商事部と倒産部からなる。コロナ対策のためにやむを得ず導入されたとの側面も否めない審理のデジタル化ではあったが、これもひとつの契機として国際紛争にも対応できる体制を整えた裁判所として設立されたのがビジネス・コートであって、今後の裁判実務のデジタル化の見本となるべき裁判所といえる。移転に先立ち、知財高裁では 2022 年 9 月 30 日に、同年 4 月から施行されたばかりの改正特許法 105 条の 2 の 1 に基づくいわゆるアミカスブリーフ制度により、国を跨いだ特許権侵害行為の審理判断に関して 11 月 30 日を期限とした意見募集が行われ、当該事件の審理はビジネス・コー

トで行われることになる。今後の知財訴訟の運営の在り方を示すものとして注目したい。

さて、パテント誌 2023 年新年号の特集「消尽」に関して、私から簡単に序言を述べさせて頂く。

権利の消尽をめぐることは学界においても検討すべき問題が山積みであり、たとえば 2022 年 6 月に開催された日本工業所有権法学会のシンポジウムでは「サプライチェーンにおける特許権侵害」と題して、間接侵害や消尽と関係した論点が討議された⁽¹⁾、2018 年 5 月に開催された著作権法学会のシンポジウムでは「著作権消尽論の諸相」と題して、譲渡権以外の支分権の消尽やデジタル消尽の成否などの問題などが取り上げられた⁽²⁾。消尽は特許法にはこれを認める規定はなく、均等論と並んで法規のない場面で判例により認められてきた法理である。著作権法では 1999 年に支分権として譲渡権（原作品やその複製物といった有体物の公衆への譲渡）を新設するにあたり譲渡権の消尽に関する規定（著作 26 条の 2 第 2 項）が設けられたが、特に 26 条の 2 第 2 項 5 号は国外でいったん適法に公衆譲渡された原作品や複製物についてはわが国の譲渡権も消滅すると国際消尽を広く認める規定を置いている点でも、特許権の場合の国際消尽論とは一線を画している点は注目される⁽³⁾。また、著作権においては譲渡権については消尽規定があるが、他の支分権について消尽規定がないことをもって消尽は否定されるのかといった問題も前記 2018 年著作権法学会シンポジウムで論じられており、実際に訴訟でも、たとえば音楽教室事件控訴審（知財高判令 3・3・18 判時 2519 号 73 頁）では否定はされたものの音楽著作物を楽譜や録音物に複製することを許諾したことをもって演奏権が消尽するとの主張がされている。さらに文書または図画といった複製物としての出版に関してのみ認められていた出版権が、2014 年著作権法改正で電子書籍を公衆送信する場合にも認められることになったことに起因して、有体物としての書籍を適法に購入した者

は譲渡権の消尽により中古書籍を転売できるが、電子書籍を購入した者はこれができないのかといったいわゆるデジタル消尽の問題も論じられている⁽⁴⁾。

このように譲渡権の消尽規定が存置されている著作権の消尽の問題が多方面から検討されてきていたのに比して、特許権の消尽問題の検討は一步遅れているとの感がなきにしもあらずであった。このことは日本工業所有権法学会シンポジウムが消尽を扱ったのが、著作権法学会が消尽を扱った2年後であったことにも表れているように思われる。この点は、著作権の分野では侵害主体論の検討が、クラブキャッツアイ事件（最三小判昭63・3・15民集42・3・199）、ロクラクⅡ事件（最一小判平23・1・20民集65・1・399）、まねきTV事件（最三小判平23・1・18民集65・1・121）といった各最高裁判決の検討を通じて深められてきたのに対して、間接侵害規定（特許101条）を有する特許法の分野では侵害主体論的な構成に対する検討が一步遅れているような印象があり⁽⁵⁾、前記の知財高裁からアマカスブリーフが求められている事件などのように、現在に至って議論が盛り上がり、いずれは最高裁の判決が出るであろう状況にある。

特許の分野でのわが国の消尽をめぐる問題については本誌掲載の高部眞規子弁護士による論考を参照して貰いたい。著作権において消尽が法定されているのが原作品や複製物の公衆への譲渡を前提としていることから、特許の場合も典型的な消尽論は特許製品の業としての譲渡であることはもちろんであるが、さらに特許製品の公衆への譲渡すなわち市場への拡布を前提として当初の判例や学説による検討が加えられてきたことが重要である。特許製品の国内消尽が認められる理由として最三小判平9・7・1民集51・6・2299（BBS並行輸入事件）が指摘した①特許権者の二重の利得が不要であること、②特許製品の円滑な流通の確保の必要性、といった理由も、特許製品の公衆への譲渡すなわち市場への拡布が行われた場合に妥当する理由といえる。このように特許製品の一般市場への拡布が行われる場合に、特許権者が再度の特許権行使を留保することは許されず、消尽の効果は絶対的に生じるとの説明は説得力を有する。しかし、特許製品を市場に置いたといえるか否か自体が問題となる場面もあり、高林龍標準特許法187頁では5つの場面を想定して、特許製品の業としての譲渡とはいえずとも、消尽の効果が否定できる場合があるか否かについて検討を加え

ている。こういった問題は、日本においても特許製品の譲渡ではなく賃貸などの法形式を利用することで消尽の効果が否定できないかとの検討が行われたり、国内および国際消尽が広く認められる米国において特許製品の譲渡に代えてライセンス供与等の方法により消尽の効果が回避できないかについて検討が加えられているのと共通する問題といえよう。

さらに2022年6月の日本工業所有権法学会シンポジウム「サプライチェーンにおける特許権侵害」でも取り上げられたが、特許法101条の客観的間接侵害（専用品型間接侵害）と主観的間接侵害（多機能型間接侵害）が成立する部品を業として譲渡した場合に、当該部品を利用した特許製品（特許権の直接侵害品）が生産された場合に、部品についての権利消尽のほかの特許製品に対する権利も消尽するのかといった問題をめぐっては、部品から製品へと加工される過程のどの段階で特許権者がライセンス供与をするのが有効かといった問題と関連しており、知財高大判平成18・1・31判時1922・30（インクカートリッジ事件）の判示と、知財高判平26・5・16判時2224・146（アップル対サムスン事件）の判示（傍論）の理解や読み方を巡っても議論が尽きない。このように特許権者が市場に拡布したと評価できる製品は何なのかといった問題は、修理か再生産かをめぐるたとえばone use onlyとして販売された製品についてsecond useすることが特許権侵害となるのかといった問題にも同様に出現するだろう。

このように権利の消尽をめぐる問題は理論的にも比較法的な観点も含めて検討すべき事項が山積みであり、その結果はビジネスの手法に対しても大きな影響を有するために弁理士・弁護士といった実務家にとっても必ず検討しておかなければならない問題ということができよう。

本パテント誌2023年新年号の特集「消尽」は、日本特許法の消尽について高部眞規子弁護士が、著作権の消尽について愛知靖之京都大学教授が、米国法における消尽について井関涼子同志社大学教授が、消尽の現代的意義について前田健神戸大学教授が、さらには商標法の消尽について西村雅子弁理士が、意匠法の消尽について高石秀樹弁護士が執筆を担当するといった豪華な布陣となっており、学問的かつ実務的視点から、分野別にさらには比較法的視点から消尽を総合的に検討するものとして、極めて有用かつ注目すべき特

集号ということができる。

(注)

- (1) 各論考およびシンポジウムにおける討議については2023年刊行予定の日本工業所有権法学会年報46号(有斐閣)掲載予定
- (2) 著作権研究45号(有斐閣、2018年)参照
- (3) 米国では著作権と特許権を同列に扱い、いずれにおいても国際消尽を広く認める連邦最高裁判決がある。この点は本誌掲載の井関涼子同志社大教授の論考を参照。
- (4) 著作権法における消尽については本誌掲載の愛知靖之京都

大学教授の論考を参照。

- (5) 高林龍「標準特許法」では第7版(有斐閣、2020年)(以下「高林龍標準特許法」という)で、新たに「複数関与者による特許発明の実施」との項目を設け、その一部で侵害主体論を論じているが、高林龍「標準著作権法」では初版(有斐閣、2010年)以来侵害主体論を論じていた。また、2022年10月27日に開催された知財高裁主催の国際知財司法シンポジウム2022でもホットなテーマとして「複数主体による特許権侵害の国際比較」が取り上げられた。

(原稿受領 2022.10.5)