

日本における特許権の消尽

弁護士 高部 眞規子



要 約

特許権者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消尽し、特許権の効力は当該特許製品の使用、譲渡等の行為には及ばず、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。この「特許権の消尽」について、我が国では特許法に明文の規定がない中、2件の最高裁判決と2件の知財高裁大合議判決によって判断枠組みが示されている。消尽を検討すべき場面は、上記のような典型的場面のみならず、特許製品に加工等が施された場合、特許権者が譲渡したのが当該特許の製造・使用のみに用いられる製品の場合、譲渡が国外で行われた場合等、さまざまな類型に及ぶ。消尽の成否は、特許権行使の可否のみならず、それに伴う特許権者等の製品の価格設定やライセンス交渉の相手方等の問題にも直結するので、諸外国の状況を注視し、予測可能性のある、かつ、法的安定性のある判断が求められる。

目次

- 1 はじめに
 - 1. 1 消尽の意義
 - 1. 2 趣旨
 - (1) 消尽を認めるべき根拠
 - (2) 消尽の位置付け
 - 1. 3 類型
- 2 特許製品の国内譲渡と消尽
 - 2. 1 特許製品そのものの場合
 - (1) 特許製品の再譲渡
 - (2) 黙示的許諾との関係
 - (3) 主張立証責任
 - 2. 2 特許製品に加工等が施された場合
 - (1) インクカートリッジ事件最高裁判決
 - (2) 近時の裁判例
 - (3) 特許権行使の可否
 - (4) 同一性の有無の考慮要素
 - (5) 主張立証責任
- 3 間接侵害品の国内譲渡と消尽
 - 3. 1 間接侵害品の再譲渡
 - 3. 2 間接侵害品を用いた特許製品の生産・譲渡等
 - (1) 学説の状況
 - (2) 裁判例
 - (3) 間接侵害品を用いた特許製品の生産・譲渡等
- 4 国際消尽
 - 4. 1 特許製品等の再譲渡
 - (1) 特許製品の場合
 - (2) 間接侵害品の場合

- 4. 2 特許製品等に加工等が施された場合
 - (1) 特許製品の場合
 - (2) 間接侵害品の場合
- 5 終わりに

1 はじめに

1. 1 消尽の意義

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号にいう行為には及ばず、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（最三小判平成9・7・1民集51巻6号2299頁〔BBS並行輸入事件〕）。これが「特許権の消尽」（「用尽」ともいわれる。）である。このような権利の消尽については、特許法に明文の規定はない⁽¹⁾。

1. 2 趣旨

(1) 消尽を認めるべき根拠

BBS並行輸入事件最高裁判決によれば、上記の国内消尽が認められる理由は、以下の2点にある。

すなわち、第1に、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。

第2に、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。

上記の消尽を認めるべき実質的根拠は、上記のような、特許権者等によって国内で譲渡された特許製品そのものの再譲渡といった典型的なケース以外の、国外での譲渡や、特許製品が加工等された場合について特許権行使の可否を検討する際に、重要な考慮要素となる。もっとも、「モノ」から「コト」の時代にあつては、その根拠が二つとも揺らいでいるとの指摘もある。

なお、BBS 並行輸入事件最高裁判決が特許権者の黙示的許諾を根拠としていないのは、特許権者の単なる主観的意思のみで消尽の範囲を制限することを可能とする解釈を採用することはできないからであると解される⁽²⁾。この点について、国内消尽についても、特許製品の譲渡の際に、特許権者と譲受人が、譲受人において以後自由に特許製品の使用・収益・処分することを黙示的に合意しているが、それを超えて新たに再生産する行為については許諾していないというのが、契約当事者の合理的意思解釈に沿うと説明される⁽³⁾。

もっとも、国際消尽に関しては、上記最高裁判決は、特許権者の黙示的許諾に近い理論を採用して、特許権者の合理的意思を考慮する余地を認めている。

(2) 消尽の位置付け

消尽が成立すると、特許権の効力はその後の使用や譲渡といった実施行為には及ばない。

特許製品の再譲渡は、形式的に特許法の文言上実施行為に当たるが、消尽の実質は、特許権保護の要請と取引社会における特許製品の円滑な流通確保との調和をどのように図るかという利益衡量にほかならない。そして、消尽は、そのような利益衡量の下に、特許権侵害の実質的違法性を欠くものとして、権利行使の効果が障害されるものと考えられる。その根拠については、取引社会において正規品の購入によりその使用・

再譲渡は自由であるとの社会通念や信頼が形成されているところ、これに違背する権利行使は信義則に違反するとして、信義則が定型化された法理と位置付ける見解⁽⁴⁾や、権利濫用の法理の具体化の一つと説明する見解⁽⁵⁾がある。

また、消尽の主張は、特許権侵害をいう原告の請求原因と両立し、特許権の効力を制限してその効果の発生を妨げるものであるから、「権利行使阻止の抗弁」と位置付けられる⁽⁶⁾。

1. 3 類型

特許権の消尽については、①特許権者等が特許製品を譲渡した地が日本である場合（「国内消尽」といわれる。）と、国外で特許製品を譲渡した場合（「国際消尽」といわれる。）、②加工や部品の交換がされていない場合（特許製品そのものの再譲渡・使用の場合）と、特許製品に加工や部材の交換がされている場合（後者の中にも、製品の構造上加工交換が可能な場合と製品の構造上加工交換が困難である場合がある。）、③実施品が特許製品そのものの場合（許諾を受けない第三者が実施すれば直接侵害に当たる製品の場合）と、特許発明の実施品の部材等の場合（許諾を受けない第三者が実施すれば間接侵害に当たる製品の場合。間接侵害品についても、特許法101条1号、4号に係る専用品の場合と、同条2号、5号に係る非専用品（中用品）の場合とで異なる議論がされている。）、④物の発明の場合と、方法の発明の場合又は物を生産する方法の発明の場合、⑤特許製品等を譲渡したのが特許権者又は専用実施権者の場合と、通常実施権者の場合、⑥特許権のケースと、それ以外の知的財産権のケース⁽⁷⁾など、さまざまなケースがある。

本稿では、我が国における特許権の消尽について論じる。最高裁判例や知財高裁大合議判決が存在する上記①②③を中心に、主として、物の発明⁽⁸⁾の場合を念頭において、検討する。

最高裁判例や知財高裁大合議判決の現状をまとめると、概ね以下のようなことになる。

| | 国内消尽 | 国際消尽 |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 特許製品の再譲渡 | 権利行使不可 (後記2.1) | 権利行使不可（販売先・使用地域から我が国を除外する合意をした場合を除く） (後記4.1(1)) |

| | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 特許製品の加工等 | 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権利行使可 (後記 2.2) | 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権利行使可 (後記 4.2(1)) |
| 間接侵害品の再譲渡 | 権利行使不可 (後記 3.1) | 権利行使不可 (後記 4.1(2)) |
| 間接侵害品を用いた特許製品の生産・譲渡等 | 裁判例・学説が対立 (後記 3.2) | 裁判例・学説が対立 (後記 4.2(2)) |

2 特許製品の国内譲渡と消尽

2.1 特許製品そのものの場合

(1) 特許製品の再譲渡

我が国の特許権者等が我が国で生産、譲渡した特許製品を、譲受人又は転得者等が使用したり、譲渡したりする場合には、消尽により、特許権侵害にならないことは、消尽の典型的なケースである。

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譲渡した特許製品そのものに限られる。その結果、対象製品が特許権者等が生産した特許製品であったとしても、特許権者等による譲渡がなかったとすれば、消尽は成立しない。また、譲受人が特許権者等により生産された特許製品であると信じて譲り受けたとしても、実際にそれが特許権者ではなく無権利者が生産した侵害品であったとすれば、消尽は成立しない。

(2) 黙示的許諾との関係

前記のとおり、BBS 並行輸入事件最高裁判決が、国内消尽について特許権者の黙示的許諾を根拠としていないのは、特許権者の単なる主観的意思のみで消尽の範囲を制限することを可能とする解釈を採用することはできないからである。当事者間で、譲受人は当該特許発明に係る物を自己使用に限り、第三者に譲渡することを禁止する旨の契約を締結することは可能であるが、そのような契約は第三者に対して効力を有するものではない。よって、契約に反して第三者に譲渡した場合は、原則として債務不履行の問題が生ずるだけであり、第三取得者は消尽を主張し得る⁽⁹⁾。

(3) 主張立証責任

前記のとおり、消尽は、権利行使阻止の抗弁と位置付けられる。

最三小判平成 9・7・1 民集 51 卷 6 号 2299 頁〔BBS 並行輸入事件〕、最一小判平成 19・11・8 民集 61 卷 8 号 2989 頁〔インカートリッジ事件〕によれば、当事者の主張立証責任は、以下のように整理できる。

〔請求原因〕

被告 Y は、原告 X が保有する特許発明の技術的範囲に属する製品（被告製品）を使用、譲渡又は貸し渡したこと

〔抗弁〕

(i) 被告製品は、特許権者 X 又は特許権者から許諾を受けた実施権者 Z が譲渡した製品であること

(ii) 被告製品は、X 又は Z が生産した特許製品であること

抗弁(i)（被告製品は特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が譲渡した製品であること）について、被告が特許権者から直接譲渡を受けた場合には、特許権者もその事実を認めることが多いと思われるし、取引書類等の提出によりその事実を簡単に立証することができる。第三者を経由して譲り受けた場合には、被告に譲渡した者が特許権者から譲り受けたものであることの立証が必要であり、場合によっては数次にわたってその流通経路を立証する必要がある。なお、抗弁(ii)が立証できれば、特許権者等が流通に置く前に倉庫から盗難にあった等の特別な事情のない限り、通常特許権者等が譲渡したものと推認することができよう。

また、抗弁(ii)（被告製品は、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が生産した特許製品であること）については、被告製品の表示や、添付された取扱説明書等により立証することができよう。

2.2 特許製品に加工等が施された場合

(1) インカートリッジ事件最高裁判決

最一小判平成 19・11・8 民集 61 卷 8 号 2989 頁〔インカートリッジ事件〕は、譲渡された特許製品をそのまま輸入販売したというのと異なり、使用済みの特許製品本体を利用してこれに加工や部材の交換をした被告製品を輸入販売したというものであった。そこで、このように特許権者によって譲渡された特許製品について第三者が加工等をした場合にも、特許権の消尽によりその製品についての特許権の行使が制限されるかどうか新たに問題となった事案である。

上記最高裁判決は、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、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し、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、①当該特許製品の属性、②特許発明の内容、③加工及び部材の交換の態様のほか、④取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であると判示した。

そして、具体的あてはめにおいては、①被告製品の製品化の工程における加工等の態様（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こと）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であること、②被告製品においては、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、使用開始前の権利者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にかわらず、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、被告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であること、③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し、加工前の権利者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して、特許権侵害を肯定した。

（２） 近時の裁判例

1) 東京地判平成 22・6・24（平成 21 年（ワ）第 3529 号）〔液体収納容器事件〕は、①本件特許は、インクジェットプリンタに使用されるインクタンクなどの液体収納容器等を備える液体供給システムの特許発明であること、②インク供給システムの発明において、インクタンクは、プリンタ装置本体と同等に重要な構成要素（主要な部品）であること、③その主要な

部品を新たなものに交換する行為は、修理等の域を超えて、実施対象を新たに生産すること、以上の事実関係の下で、被告製インクタンクを原告製プリンタに装着する行為は、インク供給システムの新たな生産とみなすことができ、本件特許権は消尽していないと判断した。

2) 大阪地判平成 26・1・16 判時 2235 号 93 頁（平成 24 年（ワ）第 8071 号）〔薬剤分包用ロールペーパー事件〕は、①特許製品の属性について、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、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こと、②原告製品は、病院や薬局等で医薬品の分包に用いられることから高度の品質が要求されるものであり、厳密に衛生管理された自社工場内で製造されており、被告製品も高い品質管理の下で製造されていることからすれば、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り、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、③特許製品の属性として、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うことができるとして、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としている。そして、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とから、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て、侵害を肯定した。

3) 大阪地判令和 3・2・18（平成 30 年（ワ）第 3461

号)〔薬剤分包装置事件〕は、①本件発明は、分包紙ロールの発明であって、紙管と、紙管に巻き回される分包紙から成るものであり、紙管についてはこれに設ける磁石の取付方法に限定があるのに対し、分包紙については、紙管に巻き回す以上の限定がないこと、②分包紙ロールの価格は分包紙の種類によって決められていること、原告製の使用済み紙管については、相当数が回収されていることから、本件特許の特徴は紙管の構造にあるとしても、原告製品を購入する利用者が原告に支払う対価は、基本的に分包紙に対するものであると解されるし、調剤薬局や医院等で薬剤を分包するために使用されるという性質上、当初の分包紙を費消した場合に、利用者自らが分包紙を巻き回すなどして使用済み紙管を繰り返し利用するといったことは通常予定されておらず、被告製品を利用するといった特別な場合を除けば、原告より新たな分包紙ロールを購入するというのが、一般的な取引のあり方であること、③一体化製品を利用するためには、利用者は、使用済み紙管の外周に輪ゴムを巻いた上で、これを被告製品の芯材内に挿入しなければならないが、これは、使用済み紙管を一体化製品として使用し得るよう、一部改造することにほかならないこと、以上の事実関係の下で、分包紙ロールは、分包紙を費消した時点で、製品としての効用をいったん喪失するとし、使用済み紙管を被告製品と合わせ一体化製品を作出する行為は、当初製品とは同一性を欠く新たな特許製品の製造に当たるとして、消尽の適用を否定した。

4) 知財高判令和4・3・29(令和2年(ネ)第10057号)〔情報記憶装置事件〕は、消尽により特許権の行使が制限される対象製品は、特許権者が我が国において譲渡した特許製品と同一性を有する製品に限られるとした上、①被告製品は、控訴人が譲渡した本件各発明の実施品である原告電子部品を搭載した使用済みの原告製品から、原告電子部品を取り外し、被控訴人らの製造した被告電子部品と取り替えた上で、トナーを充填し、再生品として製造し販売したものであるから、被告電子部品は、控訴人が譲渡した原告製品に搭載された原告電子部品と同一性を有するものではないこと、②被控訴人らが本件各特許権の消尽の成立を妨げたと述べる対象製品は、仮定のリサイクル品に搭載された原告電子部品であって、実際の流過程に置かれたものではないから、当該原告電子部品が被告電子部品と同一性を有するものでないことは明らかであると

して、被告電子部品について本件各特許権の消尽を否定した⁽¹⁰⁾。

(3) 特許権行使の可否

特許権者自らが譲渡した特許製品につき第三者が加工や部材の交換をした場合の特許権行使の可否については、従前、生産か修理かという観点から判断するという考え方が唱えられていたところであるが、具体的にどのような場合が生産に当たり、どのような場合が修理に当たるのかという点については、さまざまな考え方が示されていたため、経済活動にとって重要な予見可能性が確保されないとの批判もあった。

上記最高裁判決の原審である知財高判平成18・1・31判時1922号30頁〔インクカートリッジ事件大合議〕は、i) 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1類型)、又は、ii) 当該特許製品につき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(第2類型)には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該特許製品について権利行使をすることが許されるという判断基準を示していた。なお、同判決は、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としつつ、i) 当該成果物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1類型)、又は、ii) 当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において、当該部材の全部又は一部につき、第三者により加工又は交換がされたとき(第2類型)には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該成果物について特許権に基づく権利行使をすることが許されるとしている。

この基準は、予見可能性の確保を企図したものと推察されるが、他方で、特許発明の本質的部分を構成する部材の加工、交換であれば、その程度のいかんを問わずに特許権を行使し得るというのは、余りに硬直的であり、特許権者の保護に偏りすぎではないかとの批判もあって、加工又は交換の対象となる部材が特許発明の本質的部分を構成するという点だけで特許製品

との同一性の有無や特許権行使の可否が決定されることになることに問題があるといわれていた⁽¹¹⁾。

インクカートリッジ事件最高裁判決は、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譲渡した特許製品そのものに限られるとの前提に立ち、加工等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、加工等がされたその特許製品について、特許権を行使することができるという、従来から唱えられていると同様の考え方を採用した。その上で、新たな製造に当たるかどうかについては、①当該特許製品の属性、②特許発明の内容、③加工及び部材の交換の態様、④取引の実情等を総合考慮して判断すべきであるとし、その考慮事情を具体的に例示したものである。

(4) 同一性の有無の考慮要素

前記考慮要素①の特許製品の属性との関係では、その一部が使用に伴い消耗し、交換ないし補充することが予定されている場合には、新たな製造に当たらないとされる例が多いと思われる。特許権者等は、譲受人等がその部分の交換等をするを見越して特許製品の価格設定等を行うことが可能であり、また、消耗品の属性によってはそのみを対象とする特許権を取得し、又は間接侵害の規定による保護を受けられるからである。ただし、消耗する部分が当該特許発明の本質的部分に当たり、技術的な見地から交換等が困難なように設計されているときは、消耗品であることから直ちに特許権の行使が否定されることはないであろう。また、加工等が施される時点で既に物理的に毀損して特許発明の技術的範囲に属さなくなり、効用を消失している場合と、物理的な毀損はなく、特許発明の構成及び効用は維持しているが、社会通念上効用を喪失したと見られる場合がある。後者の場合、加工等を全く施さずに再利用するのであれば、消尽が肯定されることになりそうであるが、特許製品に対して何らかの外部からの力が加えられるのであれば、他の事情を総合考慮することにより「新たな製造」に当たるとして消尽が否定される余地もある。前記(2)の裁判例3)でも、特許製品である分包紙ロールは、分包紙を費消した時点で、製品としての効用をいったん喪失するとし、使用済み紙管を被告製品と合わせ一体化製品を作出する行為は、当初製品とは同一性を欠く新たな特許

製品の製造に当たるとしている。前記(2)の裁判例2)でも、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たとすることが消尽を否定する考慮要素になっている。

前記考慮要素③の加工等の態様と同②の特許発明の内容との関係では、特許製品のうち加工等が施された部分が特許発明の本質的部分(特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分)である場合には、修理や改造を加えた者が生産したことになり、新たな製造と認めるべき有力な事情になると考えられる⁽¹²⁾。

前記考慮要素④の取引の実情として、前記(2)の裁判例3)では、当初の分包紙を費消した場合に、新たな分包紙ロールを購入するのが、一般的な取引のあり方であることを考慮している。この取引の実情については、当該特許製品の取引の態様(本体と交換用部材との製造・販売ルート、製造・販売対象の層の重なり具合)、取引分野における業界慣行等、さまざまな事情が考慮できる⁽¹³⁾。

(5) 主張立証責任

対象製品が、特許権者又はこれと同視し得る者による特許製品に由来するものである場合は、特許権は消尽するが、その特許製品につき加工や部材の交換がされ、同一性を失う場合については、権利行使が許される。したがって、抗弁・再抗弁は以下のとおりとなる。

〔抗弁〕

被告製品は、特許権者X又は特許権者から許諾を受けた実施権者Zが生産し、譲渡した特許製品に由来すること

〔再抗弁〕

- (i) 被告製品は、特許製品を加工し又は部材を交換したものであること
- (ii) 被告製品は、それにより加工・部材交換前の特許製品と同一性を欠くこと

再抗弁(ii)の同一性の有無については、規範的要件であり、①当該特許製品の属性(製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様)、②特許発明の内容、③加工及び部材の交換の態様(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)のほか、④取引の実情等

も総合考慮して判断されるべきである（最一小判平成19・11・8民集61巻8号2989頁〔インカートリッジ事件〕）。よって、原告側が同一性を欠くことの評価根拠事実を、被告側がその評価障害事実を主張立証すべきである。

特許権者の上記(ii)の同一性を欠く旨の主張立証は、消尽の抗弁に対する再抗弁と位置付けられるが、特許権者としては、端的に、請求原因のレベルで被告の行為が特許権の実施行為に当たるものと主張立証することも可能であろう。すなわち、特許権者としては、請求原因のレベルで、対象製品が特許製品に加工等を施すことによって新たに製造されたものであり、特許製品との同一性を欠いているから、その使用、譲渡等は特許権侵害に当たると主張することも可能であろう。

3 間接侵害品の国内譲渡と消尽

3.1 間接侵害品の再譲渡

特許権者が特許製品の生産にのみ用いる物（第三者が生産・譲渡等すれば特許法101条1号に該当することとなる物。〔1号製品〕）を譲渡した場合、当該1号製品の再譲渡等に対して間接侵害に基づく特許権行使は、消尽により否定される。このことは、1号製品であっても、特許権者が自ら流通においた以上は以後これに対する権利行使がされるべきではなく、その円滑な流通確保が必要であること、また、その際その対価を確保することができることから、当然のことであろう⁽¹⁴⁾（知財高判平成26・5・16判タ1402号166頁〔アップルサムスン事件大合議〕）。このことは、特許法101条4号に係る間接侵害品（1号製品と併せて「専用品」とも呼ばれている。）についても、同様である。

特許法101条2号、5号に係る間接侵害品（「非専用品」又は「中用品」とも呼ばれている。）については、もともと特許発明に係る製品の生産や方法の使用以外の他の用途が存在することが前提とされているため、市場における製品の円滑な流通確保の要請は、専用品の場合より強く求められ、当該非専用品の再譲渡については、消尽により権利行使できないと解するべきである。

3.2 間接侵害品を用いた特許製品の生産・譲渡等

問題は、特許権者が生産・譲渡した間接侵害品を用

いた特許製品の生産及び生産された特許製品の使用・譲渡等である。

(1) 学説の状況

学説は、①1号製品を拡布する段階で特許製品全体についての対価を取得する機会が保障されており、1号製品の転々流通に対して権利行使を認めると、1号製品の円滑な流通を阻害するとして、1号製品の譲渡により特許権が消尽するという見解、②1号製品と特許製品との間には物としての同一性が認められず、その経済的価値についても差が存在するのが通常であり、1号製品の譲渡の際に特許製品そのものの対価を取得する機会までが保障されていたと評価できるわけではないとして、1号製品の譲渡により、それを用いた特許製品の生産・使用・譲渡に対して、一律に消尽を認めることはできないという見解がある⁽¹⁵⁾。

(2) 裁判例

このような場合について、知財高判平成26・5・16判タ1402号166頁〔アップルサムスン事件大合議〕は、傍論ながら、①特許権者が、我が国において、1号製品を譲渡した後、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、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が、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こと、②1号製品を譲渡した者が、許諾を受けた通常実施権者である場合には、当該1号製品を用いた特許製品の生産行為や、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ないが、特許権者が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ことを判示した⁽¹⁶⁾。

他方、知財高判平成18・1・31判時1922号30頁〔インカートリッジ事件大合議〕は、物を生産する方法に係る発明に関し、特許法101条4号及び5号に係る間接侵害品⁽¹⁷⁾について、特許権者等が、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旨判示している⁽¹⁸⁾。

この点、インクカートリッジ事件大合議判決は、アップルサムスン事件大合議判決によって変更されたという見解と、物の発明と物を生産する方法の発明で共通する範囲において矛盾する2つの大合議判決が併存している状況にあるという見解がある⁽¹⁹⁾。

(3) 間接侵害品を用いた特許製品の生産・譲渡と消尽の成否

特許発明の実施品とそれを構成する一部品とでは、法的にも、また経済的な観点からも大きく相違するから、間接侵害に該当することを理由に、間接侵害品の譲渡をもっ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と思われる。例えば特許方法の全工程を実施することができる専用装置であれば消尽を肯定できるとしても、間接侵害品を用いて特許製品を生産した場合には、特許権の行使が制限されることはないものと解するべきであろう。

4 国際消尽

4.1 特許製品等の再譲渡

(1) 特許製品の場合

最三小判平成9・7・1民集51巻6号2299頁〔BBS並行輸入事件〕は、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者⁽²⁰⁾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と判断した。また、最一小判平成19・11・8民集61巻8号2989頁〔インクカートリッジ事件〕は、これを前提とした上、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らないとした。

したがって、特許権者等が譲受人との間で当該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の合意をすれば譲受人に対し特許権を行使し得る点、さらに、その旨を特許製品に明示しておけば転得者に対しても特許権を行使することができる点において、国内での譲渡の場合に比べ、消尽が成立する範囲が狭くなる。したがって、特許権の行使が許される場合が広いことになる。

なお、特許権者又はこれと同視し得る者による特許製品の譲渡が国外でされた場合における主張立証責任については、前記2. 1. (3)に加え、原告は以下の再抗弁を主張立証することができる（BBS並行輸入事件）。

〔再抗弁〕

（被告が譲受人である場合）

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こと

（被告が転得者である場合）

上記の譲受人との合意に加え、譲受人との間で上記合意をした上特許製品にこれを明確に示したこと

(2) 間接侵害品の場合

知財高判平成26・5・16判タ1402号166頁〔アップルサムスン事件大合議〕は、特許権者又は専用実施権者が国外において1号製品（間接侵害品）を譲渡した場合にも、国内における譲渡の場合と同様、当該1号製品については特許権が消尽し、特許権を行使することは許されないとする。この場合において、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ときなど黙示の許諾がないと認められるときには、特許権を行使できると解するのがBBS並行輸入事件最高裁判決の趣旨に沿うと解される。

4.2 特許製品等に加工等が施された場合

(1) 特許製品の場合

最一小判平成19・11・8民集61巻8号2989頁〔インクカートリッジ事件〕によれば、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。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されることになる。

(2) 間接侵害品の場合

知財高判平成 26・5・16 判時 2224 号 89 頁〔アップルサムスン事件大合議〕は、傍論ながら、国外における譲渡の場合も、国内譲渡の場合と同様であると判示する。他方、特許権者又は専用実施権者が国外において 1 号製品（間接侵害品）を譲渡した場合について、国外で譲渡したからといって当該 1 号製品を用いて国外で生産された特許製品が国内に輸入され販売・使用されることや、1 号製品が国内に輸入されてこれを用いて特許製品が生産されることまでも容認したものと定型的に理解することはできないから、当該 1 号製品について特許権は消尽しないとする学説がある⁽²¹⁾。

5 終わりに

以上のとおり、我が国の特許権の消尽については、2 件の最高裁判決と 2 件の知財高裁大合議判決によって判断枠組みが示されたが、傍論に係る判断部分もあって、必ずしもその評価が一致していない。消尽の有無は、特許権行使の可否すなわちライセンスを得る必要があるか否かの問題のみならず、それに伴う特許権者等の製品の価格設定やライセンス交渉の相手方、ライセンス料の額及びこれを支払う者はだれかといった問題にも直結する。

「消尽」は、我が国の特許法の条文にはない概念であるが、その適用範囲や限界について、未ださまざまな議論があることは、前記のとおりである。AI・IoT 技術の進展、とりわけ 5G 技術の普及に伴い、最終製品メーカーやサービス産業、インフラ産業の企業が SEP のライセンス交渉に関わる必要性が生じている⁽²²⁾。ビジネスのグローバル化に伴って、諸外国の動向⁽²³⁾をも注視して、さまざまな類型について、消尽が成立するか、そして特許権の行使が可能か否かについて、予測可能性のある、かつ、法的安定性のある判断が求められる。

(注)

(1) なお、半導体集積回路の回路配置に関する法律 12 条 3 項

は、「回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者が登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路…を譲渡したときは、回路配置利用権の効力は、その譲渡がされた半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、及ばない。」と規定し、回路配置利用権の消尽を明文で定めている（種苗法 21 条 4 項等も同様である。）。

- (2) 中山信弘「特許法〔第 4 版〕」439 頁、田中孝一「特許権と国内消尽」知的財産訴訟実務大系 1 巻 465 頁。三村量一「特許権と並行輸入」知的財産訴訟実務大系 1 巻 478 頁は、上記最高裁判決の国内消尽に係る判例法理は、判例法による強制法規であり、特許権者の意思により消尽の成立を妨げることはできないという。このような考え方によれば、実施権者がライセンス契約に違反して製造販売した場合であっても、消尽の成立を否定することは困難である。
- (3) 田中孝一「特許権の国内消尽」飯村敬明先生退官記念論文集『現代知的財産法 実務と課題』591 頁
- (4) 玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」新裁判実務大系 (4) 255 頁、中吉徹郎「判解」最高裁判所判例解説民事篇〔平成 19 年度〕〔31〕事件
- (5) 田村善之「特許法の理論」266 頁
- (6) 長谷川浩二「その余の抗弁—消尽」高部真規子編『特許訴訟の実務〔第 2 版〕』160 頁、田中・前掲注 3) 591 頁
- (7) 著作権については、譲渡権について著作権法 26 条の 2 第 2 項に規定があるほか、家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利について、いったん適法に譲渡された複製物について消尽し、その効力は、当該複製物を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為に及ばない（最一小判平成 14・4・25 民集 56 巻 4 号 808 頁〔中古ゲームソフト事件〕）。他方、貸与については消尽しないと解されている。
- 商標権については、「消尽」という考え方ではなく、商標機能論により、出所表示機能及び品質保障機能が害されるか否かという考え方をとる（最一小判平成 15・2・27 民集 57 巻 2 号 125 頁〔フレッドベリー事件〕は、並行輸入が商標権侵害とされない要件を判示する。）。
- (8) 物を生産する方法の発明についても、概ね同様に考えられよう。他方、単純方法の発明については、権利者によって方法自体を流通させるということはないので、少なくとも直接侵害については原則として消尽の問題は生じず（中山・前掲注 2) 441 頁）、間接侵害品について議論される。なお、物の発明と方法の発明は、法技術的な問題で実施行為として生産や譲渡を観念し得るか否かの違いであって、クレームの書き方次第で消尽の範囲の広狭を異なるものと考えることに疑問を呈する見解もある。
- (9) もっとも、実施許諾の対象を制限するような、例えば対象製品の制限や最高数量制限の条項に違反した場合には、そもそも「特許権者から許諾を受けた実施権者」自身の行為が許諾に基づいて製造販売したものとはいえなくなり、特許権侵害が成立し得ると解される。
- (10) なお、同判決は、特許権者が、消尽が成立していない特許

製品について特許権の行使により利得機会を実現するにあたり、特許製品の仕様を決定することは基本的に自由であり、「必要性及び合理性」なるものによって制約を受けるいわれはないなどとして、特許権侵害を否定している。

(11) 中吉・前掲注 4)

(12) 中吉・前掲注 4)

(13) 田中・前掲注 2) 465 頁

(14) 愛知靖之「特許発明の実施に用いられる物の譲渡と消尽の成否」飯村敏明先生退官記念論文集『現代知的財産法 実務と課題』603 頁、飯村敏明「完成品に係る特許の保有者が部品を譲渡した場合における特許権の行使の可否について」中山信弘先生古稀記念論文集『はばたき—21 世紀の知的財産法』336 頁、平嶋竜太「特許法における間接侵害品の「消尽」について—アップルサムスン事件知財高裁大合議判決における「傍論」の意義」飯村敏明先生退官記念論文集『現代知的財産法 実務と課題』621 頁

(15) ①の見解として、高林龍「権利の消尽と黙示の許諾」ビジネス法務大系 I ライセンス契約 195 頁、三村量一「部材等の販売と特許権の消尽」飯村敏明先生退官記念論文集『現代知的財産法 実務と課題』643 頁、②の見解として、愛知・前掲注 14) 603 頁

(16) 同判決は、消尽を否定しつつ黙示の許諾の成立可能性を述べる。これは、消尽の主張について、許諾契約が終了していたとして消尽の成立を否定した後に、契約が存続していたと仮定した、傍論として判示されているものである。インクカートリッジ事件大合議判決では、「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」というが、黙示の許諾が認められる場合には、「消尽」の抗弁ではなく、「実施許諾」という消尽とは別個の抗弁によって特許権の効力が及ばないと解すべきであり、両者は別個の抗弁である。

飯村・前掲注 14) 336 頁、田村・前掲注 5) 263 頁は、より柔軟に対応できる黙示の許諾の理論の方が消尽理論より優れている旨述べている。1 号製品等について、完成品とわずかに異なるだけのものや完成品に組み込まれる態様などさまざまな態様のものがあり得ることを考慮してのものであろう。黙示の許諾の成否に係る主張立証については、さまざまな議論があり得るが、本稿では論じない。

(17) 同判決は、特許法 101 条 4 号に係る間接侵害品と 5 号に係る間接侵害品について、同様に判示している。もっとも、4 号に係る間接侵害品と 5 号に係る間接侵害品（非専用品・中用品）とは異なるとする見解もある（愛知・前掲注 14) 603 頁、平嶋・前掲注 14) 621 頁）。

(18) 物を生産する方法の発明の間接侵害について、三村量一「特許権の消尽」現代知的財産法講座 II（日本評論社）112 頁は、特許権者等が特許法 101 条 4 号又は 5 号に該当する物を譲渡した場合において、特許発明に係る方法を使用するためには、その物以外にその方法の使用に用いるものであってその発明による課題の解決に不可欠な物を必要としないとき、方法の発明に係る特許権の国内消尽が認められるとする。

(19) 前者の見解として、鈴木将文「判例研究」L&T65 号 66 頁、平嶋・前掲注 14) 621 頁、飯村・前掲注 13) 348 頁。後者の見解として、三村・前掲注 15) 643 頁。三村・前掲注 15) 643 頁は、アップルサムスン事件大合議判決は、インクカートリッジ事件大合議のみならず、BBS 並行輸入事件最高裁判決にも反すると述べる。

最高裁判決と異なり、知財高裁大合議判決には「判例変更」という概念はないが、この点が論点となる上告事件が登場した場合には、「控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断」として、法令の解釈に関する重要な事項を含む、上告受理の要件（民訴法 318 条 1 項）を満たすことになるとと思われる。

(20) 国内消尽の場合は、「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者」であるのに対し、国際消尽の場合は、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者」、すなわち特許権者の子会社又は関連会社をいう。

(21) 三村・前掲注 15) 643 頁。

(22) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方—中間取りまとめ—」（2020 年）

(23) 近時は、標準必須特許をめぐるサプライチェーンの取引において、License to all か、Access to all かといった議論が活発に行われており、我が国の業者にとってもビジネス上大きな影響がある。

（原稿受領 2022.10.3）