

特集《消尽》

意匠権と消尽（国内譲渡／国外譲渡。 特許・商標との対比）

会員・弁護士 高石 秀樹



要約

国内外における（意匠権者又は実施権者による）意匠製品の譲渡と意匠権の消尽については、特許権の消尽と同様と考えられている。本稿においては、意匠権の消尽が検討された裁判例を検討するとともに、特許の裁判例を参考にして意匠権の消尽を検討し、国際譲渡／並行輸入の場合について商標権の商標機能論と対比しつつ検討し、最後に日米対比の視点を加える。

目次

1. はじめに
2. 意匠権者等による国内譲渡と意匠権の消尽
 - (1) 「国内消尽」一般論（再生産に対する権利行使を含む）
 - (2) 意匠権の消尽が争われた裁判例（「写ルンです」事件、コニカ「フィルム一体型カメラ」仮処分決定、イヤープッド事件）
3. 意匠権者等による国外譲渡後の並行輸入と意匠権の消尽
 - (1) 「黙示の『授権』」一般論（特許の裁判例）
 - (2) 「黙示の『授権』」を回避するための方策
 - (3) 意匠権者が意匠権行使できないときに、専用実施権者が意匠権行使できるか
 - (4) 「並行輸入と商標機能論」との異同
4. まとめ

1. はじめに

国内譲渡された物品に対する意匠権行使が消尽論により否定された最高裁判決はないが、下級審判決（「写ルンです」事件⁽¹⁾）は、使用済みの製品（レンズ付きフィルム「写ルンです」）を買い取り、フィルムを新品と交換して販売した事案において、「…は、特許権のみならず…意匠権についても同様に当てはまる…」と判示して、特許権と意匠権とを区別することなく消尽論を検討した。

同時期の決定である、コニカ「フィルム一体型カメラ」仮処分決定⁽²⁾も同様である。

この点については各学説を概観しても同様であり、特許権と意匠権とを区別して消尽論を議論すべきとしている学説、裁判例は見当たらない⁽³⁾⁽⁴⁾。

税関も、消尽論について、特許権と意匠権とを区別

せずに扱っている⁽⁵⁾。

以上から、実務上、意匠権の消尽については、特許権の消尽と同様に考えてよさそうである。

以下においては、2項において（意匠権者又は実施権者による）国内譲渡と特許権・意匠権の消尽（再生産に対する権利行使を含む）について検討するとともに、3項において（意匠権者又は実施権者による）国外譲渡の場合について商標権との比較の視点も含めて検討する。

2. 意匠権者等による国内譲渡と意匠権の消尽

(1) 「国内消尽」一般論（再生産に対する権利行使を含む）

特許権の消尽が問題となったBBS最高裁判決⁽⁶⁾は、傍論として、「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者から当該特許発明に係る製品（以下「特許製品」という。）の譲渡を受けた者が、業として、自らこれを使用し、又はこれを第三者に再譲渡する行為や、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業として、これを使用し、又は更に他者に譲渡し若しくは貸し渡す行為等も、形式的にいえば、特許発明の実施に該当し、特許権を侵害するように見える。しかし、特許権者又は実施権者が我が国の国内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、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばない」と判示して、国内譲渡により特許権は消尽することを明らかにした。理由としては、二重の利得を許容しないことが判示されてい

る。このように、特許製品の国内譲渡により特許権が消尽することは、インクタンク事件最高裁判決⁽⁷⁾が傍論でなく判決理由中の判断として同旨を判示した。

なお、特許権の消尽が問題となった上掲・インクタンク事件最高裁判決は、「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」に権利行使できると判示し、その判断基準として「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」と判示した。インクタンク事件最高裁判決は、「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」に権利行使できると判示し、その判断基準として「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」とした⁽⁸⁾。インクタンク事件最高裁判決の基準の中には「製造」という語が含まれている。この点については、「これに『生産』の語と異なる意味をもたせたいのだとすれば…、不適切な用法であろう。『製造』の語は『生産』の語の下位概念であり、包含される語であるから、包含される部分においては同義語なのである。また、実用新案法や意匠法では『製造』の語が使われているのである。これは特許法の対象に動植物等が含まれるため、その点で用語を使い分けていると言われている…。この用法だと、動植物について本基準が適用されるかの疑義が生じるし、本基準が実用新案法や意匠法に適用できるかの疑義も生じるのではなからうか。」という指摘がある⁽⁹⁾。

その他の学説を概観しても、特許権と意匠権とを区別して消尽論を議論すべきとしている学説は見当たらない。

（2）意匠権の消尽が争われた裁判例（「写ルンです」事件、コニカ「フィルム一体型カメラ」仮処分事件、イヤークッション事件）

国内譲渡された物品に対する意匠権行使が消尽論により否定された最高裁判決はないが、下級審判決である「写ルンです」事件判決は、使用済みの「写ルンです」を買い取り、フィルムを新品と交換して販売した事案において、「…特許権者は、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を譲受人との間で合意したことや右の旨を特許製品に明示したことに代えて、差止め等を求める対象製品が、特許製

品として既に効用を終えたものであること又は特許製品における特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を交換したものであることを主張立証することにより、当該対象製品について特許権を行使することができる。そして、右の点は、特許権のみならず…意匠権についても同様に当てはまるものである。」と判示し、特許権と意匠権とを区別することなく消尽論を検討した。同判決は、「本件諸権利のうち意匠権⑤ないし⑦に関しては…フィルム詰替え作業において、原告製品において右各意匠権の意匠を構成する主要な部分である紙カバーを外した上、自ら準備した紙カバー14を取り付けたというのであるから、被告製品は、意匠の本質的部分を構成する主要な部材を交換したもので、原告製品と同一の製品と評価することはでき」ないとして、消尽の成立を否定し、意匠権者の差止請求を認容した。

同時期の決定として、コニカ「フィルム一体型カメラ」仮処分決定は、「当該取引について、その対象となっ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、目的物につき権利者の権利行使を離れ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解することができない場合に、その範囲を超える態様で実施されたときには、権利者は、実用新案権ないし意匠権に基づく権利を行使することができるものと解される」と判示して、特許権と意匠権とを区別することなく消尽後の再生産に対する権利行使の可否について検討した。同決定は、「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いうことができると説示し、意匠権者の差止請求を認容した。

最近の裁判例を見ても、イヤークッション事件判決⁽¹⁰⁾は、BBS最高裁判決・インクタンク事件最高裁判決が判示した消尽の趣旨について、「この趣旨は、意匠権についても当てはまるから、意匠権の消尽についてもこれと同様に解するのが相当である」としたうえ

で、「被控訴人は、原告製品に被告製品を付属させて販売していたものであり、被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はいえず、控訴人から被控訴人に対する被告製品の譲渡によって、被告製品については本件知的財産権は消尽するものと解される」として、特許権のみならず、意匠権も消尽したと判断して、意匠権侵害を否定した。

（3）小括

以上のとおりであるから、国内譲渡と意匠権の消尽については、再生産に対する権利行使も含めて、特許権の消尽と同様に考えられる。

したがって、BBS 最高裁判決及びインクタンク事件最高裁判決が特許権の国内消尽について判示したと同様に、意匠権についても、意匠権者又は意匠権者から許諾を受けた実施権者から意匠製品が譲渡された場合は、意匠権は消尽すると考えられる。

また、インクタンク事件最高裁判決が、再生産に対する権利行使が許容される場合として「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」という規範を示したところ、意匠権についても同様に、「当該意匠製品と同一性を欠く意匠製品が新たに製造されたものと認められるとき」は意匠権行使が許容されると考えられる。

3. 意匠権者等による国外譲渡後の並行輸入と意匠権の消尽⁽¹¹⁾

（1）国外譲渡と「黙示の『授権』」一般論（特許の裁判例）

日本の意匠権者等による並行輸入業者に対する権利行使が問題となった裁判例もないため、上掲のとおり消尽論において特許権と意匠権は同様に考えられることから、日本の特許権者等による並行輸入業者に対する権利行使についての判例が参考になる。

上掲・BBS 最高裁判決は、判決理由中の判断として、「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」と判示して、国外譲渡では特許権は消尽しないものの、いわゆる黙示の授権理論により、原則として、我が国の特許権者は特許権を行使できないことを明らかにした。（BBS 最高裁判決は「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」と判示しているから、「特許権者…と同視し得る者」とは、「子会社又は関連会社等」が想定されている。）

この理由として、BBS 最高裁判決は、日本の特許権者が当該外国においても特許権を有していたとしても「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」ことから、「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」ことを勘案して、「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」と判示した。（この点、2017年5月のLEXMARK 米国連邦最高裁判決は、特許権者が米国外で販売した分についても米国特許権は消尽すると判示しているから、BBS 最高裁判決とは法論理が異なる。）

（2）「黙示の『授権』」を回避するための方策

裁判例によれば、許諾された国内譲渡に起因する特許権の「消尽」は、当事者の合意により回避できないと考えられており⁽¹²⁾、学説上も異論はないようである⁽¹³⁾。

もっとも、日本実務においても、①ライセンス契約ないし特許製品の譲渡契約に一定の条件を付けること

により「許諾された譲渡でない」として消尽を回避する方策と、②所有権留保により「譲渡が存在しない」として消尽を回避する方策が認められている。

①ライセンス契約に一定の条件を付けることにより「許諾された譲渡でない」として特許権の消尽を回避できた事例として、育苗ポット事件判決⁽¹⁴⁾がある。同判決は、ライセンス契約に付ける条件の内容次第で、「許諾された譲渡でない」として消尽を回避しうることを示した。具体的には、時間的制限、場所的制限、内容的制限（特許法2条3項が定める生産、使用、譲渡等の実施態様のうち一つ又は複数に制限する場合、特許請求の範囲の複数の請求項のうち一部の実施のみに制限する場合、複数の分野の製品に利用できる特許について分野ごとに制限する場合等）の「条件」は消尽を回避しうることになる。また、同判決は、ライセンス契約に付随した条件を付しているにすぎず、その違反は単なる契約上の債務不履行となるに留まる場合であっても、ライセンス契約を解除すれば特許権の侵害となる旨を示した。したがって、ライセンス契約を解除すれば、ライセンス契約の解除が将来効であるとしても、少なくとも解除後は特許権を行使できることになる⁽¹⁵⁾。同様の裁判例として、遠赤外線放射球事件判決⁽¹⁶⁾は、特許権者（譲渡人）がヒーターを譲渡した目的は、乾燥機を開発することであり、製品として完成した乾燥機の使用は許諾していないと主張した事案において、仮にそのような合意があったとしても、「用途の定めは、特許権の消尽を回避しない」と判示した。その他の下級審裁判例を概観しても、これと反するものは見当たらない。

②所有権留保の合意が認定され、「譲渡が存在しない」として消尽を回避できた事例としては、薬剤分包機用紙の芯管事件判決⁽¹⁷⁾がある。

これらは、LEXMARK 米国連邦最高裁判決を前提としても特許権の消尽を回避し得る方策であるから、米国実務においても検討に値する⁽¹⁸⁾。

（3） 意匠権者が意匠権行使できないときに、専用実施権者が意匠権行使できるか

ここで問題となるのは、「我が国の特許権者（意匠権者）」が専用実施権を設定しているときに、専用実施権者も、専用実施権を行使することは許されないのか否かである。

日本の特許権・意匠権の専用実施権（ないし独占的

通常実施権）の並行輸入業者に対する権利行使という事案は、現在のところ裁判例がない。

商標権に関する並行輸入事案であるが、東京地判平27年（ワ）第32055号【Swimava事件】（嶋末裁判長）⁽¹⁹⁾は、「本件商標権については、原告に専用使用権が設定されているが、前記認定事実によれば、原告は、本件商品についての日本国における総販売代理店というべき地位にあるから、商標権者であるモントリー社と法律的に同一人と同視し得るような関係（代理人的地位）にあるものというべきである」と判示して、商標権者が権利行使できないときは、専用使用権者も権利行使できないと判示した⁽²⁰⁾。特許権・意匠権に関する並行輸入と商標権に関する並行輸入とはパラレルに考えることが出来ないが、裁判所において商標権と同様に特許権・意匠権についても否定説が採られる可能性もあることを念頭におくべきである。したがって、例えば、専用実施権設定契約においては、特許権者・意匠権者との間で、日本を販売先ないし使用地域から除外することを合意するとともに、その旨を特許製品・意匠製品に明確に表示するという義務を契約書上明記することが望ましい。

この論点については、現在のところ裁判例が存在せず、多数の論者が異なる切り口で検討しているが⁽²¹⁾、結論としては、専用実施権を行使できるとする学説が多数である⁽²²⁾。

専用実施権を行使できるとする肯定説が述べる理由としては、例えば「専用実施権の存在は特許原簿という明認方法により知り得る…。専用実施権者等は…投資の回収を、当該製品について一度も行っていない」⁽²³⁾、「特許権が譲渡されたのと同様に考える」⁽²⁴⁾、「特許権者が日本で販売できる権利を積極的にも有していない場合には、…専用実施権者側の帰責性を認めることは難しい」⁽²⁵⁾、「譲渡人が持っていた権利以上の権利を譲受人が取得することはないので、特許権者が日本国内で特許発明を実施できない以上、国外で特許権者から特許製品を譲り受けた者及びその転得者に対して専用実施権者が権利を行使できることは当然である」⁽²⁶⁾、等の理由が挙げられている。

他方、専用実施権を行使できないとする否定説が述べる理由としては、例えば、「外国のライセンシーによる特許製品について表示を求めた上で並行輸入を禁止できるとするのであれば、この場合も同様に表示を求めるべき」⁽²⁷⁾、「実施権者は、特許権者以上の権利を

持つことはない…。実施権者が有する権利は、特許権者が有する権利に包摂されている⁽²⁸⁾、等の理由が挙げられている。

（４）「並行輸入と商標機能論」との異同

商標法上の並行輸入の適法性については、黙示の「授権」論ではなく、商標機能論を理由としているため（フレッドペリー最高裁判決⁽²⁹⁾）、特許権・意匠権とパラレルでなく、商標権者が商標権を行使できない場合でも専用使用権者は専用使用権を行使することができるか否かという論点はない。

それ故、日本を使用範囲から外すことを商標権者と合意しても、「授権」を否定するという論理は採り得ず、出所表示機能及び品質保証機能を害することはないから、商標権が使用された商品の並行輸入行為を差し止めることは出来ない。もっとも、商標権者が日本向けの販売をしない旨の債務を負わせる契約は可能であるから、日本で並行輸入品が出回らないように、契約上の手当てをしておくことが望ましい⁽³⁰⁾。契約は第三者に及ばないから、並行輸入品を差し止める効果までは期待できないが、少なくとも契約の相手方に対する債務不履行責任を追及できることにより、契約外の横流し行為を抑制できることが一定程度期待できる。

この点は商標権使用許諾が専用使用権であっても同じである。すなわち、並行輸入の商標法上の適法性は商標機能論を理由としているところ、日本における権利者が商標権者であっても、専用使用権者であっても、フレッドペリー最高裁判決の第1ないし第3要件を全て満たす場合には、出所表示機能及び品質保証機能を害することがないということは変わらないからである。実際の事案を見ても、日本の総代理店は、外国人である商標権者から専用使用権を設定されていることが多く、また、フレッドペリー最高裁判決後の裁判例を見ても、商標権者は権利行使できないとしても専用使用権者は権利行使できるのかという論点は議論されておらず、専用使用権者は専用使用権を行使できないと判断されている⁽³¹⁾。

4. 付言

以上のとおりであるから、消尽論に関する各論点について、意匠は特許（における物の発明）と同様に考えられるから、意匠の消尽に関する裁判例が少ない現状においては、特許の消尽に関する判例・裁判例を参

考にして検討することが実務的である。

なお、米国における特許権の消尽論は、Quanta 米国連邦最高裁判決、LEXMARK 米国連邦最高裁判決をみると日本の各最高裁判決と相当異なっており、その相違点を把握することが、実務上極めて重要である⁽³²⁾。

また、意匠においても令和元年改正により間接侵害規定が拡充され、特許法 101 条 2 号、5 号と同じく、「のみ品」に加えて「不可欠品」についても間接侵害が成立することとなった（意匠法 38 条 2 号、5 号）。この改正も踏まえると、今後、意匠についても間接侵害品の譲渡と消尽という事案が出てくることが想定される。この論点が問題となった裁判例としては、特許では iPhone 知財高裁大合議判決⁽³³⁾、インクタンク大合議判決⁽³⁴⁾（最高裁判決の原審）があるところ、意匠は特許でいう物の発明パラレルであるから、物の発明に関する iPhone 知財高裁大合議判決は、意匠権の間接侵害品の消尽について検討する際にも参考になる⁽³⁵⁾。

以上

（注）

- (1) 東京地判平成 8 年（ワ）第 16782 号
- (2) 東京地決平成 11 年（ヨ）第 22179 号（平成 12・6・6、判時 1712 号 175 頁、判タ 1034 号 235 頁）
- (3) 「用尽理論と方法特許への適用可能性について」（田村喜之、特許研究 No.39 2005/3）
- (4) 「消尽論の根拠とその成立範囲に関する序論的考察」（林秀弥、パテント 2022 Vol.55 No.5）
- (5) 関税法基本通達 69 の 11-7
- (6) 最高裁判決平成 7 年（オ）第 1988 号民集 51 卷 6 号 2299 頁【BBS 事件】
- (7) 最判平 19・11・8 民集 61 卷 8 号 2989 頁、裁時 1447 号 8 頁、判タ 1258 号 62 頁、判時 1990 号 3 頁
- (8) インクタンク最高裁判決は、「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」に権利行使できるとしており、同事案における当てはめを見ても、使用の結果一旦特許発明の技術的範囲から外れた後に、再び、特許発明の技術的範囲に属するように加工した場合は権利行使が認められ易くなる。そうであるとするならば、特許請求の範囲に敢えて発明の本質とは無関係の発明特定事項を入れておき、使用によりそれば無くなるため特許発明の技術的範囲から外れ、その後加工して補充するとそれが再装着されるため再び、特許発明の技術的範囲に属することとなるため、消尽論を逃れる一手段となる。例えば、大阪高判平成 12 年（ネ）第 728 号【薬剤分包用ロールペーパー事件】は、発明の本質は「心管」であり、それに巻かれた「ロールペーパー」は特許性に寄与しない発明特定事項であったと思われるが、使用により「ロールペーパー」が無くなるから一旦特許発

明の技術的範囲から外れ、その後これを再装着して再び特許発明の技術的範囲に属することから、消尽論は否定され、特許権行使が認められたという事案である。このように、請求項の発明特定事項を増やす（発明を減縮する）ことにより特許権者が得をする類型としては、他にも、先使用权の食い込みを許容しないため訂正で先使用物を切り出すことにより先使用权不成立とした知財高判令和2年（ネ）10004【光照射事件＜大鷹裁判長＞、「選考医薬品が延長登録出願に係る特許権の何れの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないとき」は延長登録が許されるとした最高裁判決平成21年（行ヒ）第326号【パシーフ事件】等が挙げられるが、そもそも発明の減縮により新規性・進歩性を確保することも制度上予定されている以上、減縮前のクレームでは特許権侵害が認められない特許について、補正・訂正で減縮することにより特許権行使が認められるという事態が直ちに不合理とは言えない。

(9)「特許権の消尽と加工・交換～判例評釈『薬剤分包用ロールペーパー』事件」（帖佐隆、久留米大学法学71 160-103, 2014-11-20）

(10)知財高判平成31年（ネ）第10023号【イヤーパード事件判決】

(11)意匠・デザインの法律相談Ⅱ「Q60 意匠権と並行輸入」（青林書林）

(12)東京高判平成13年（ネ）第959号【アシクロビル事件】、東京地裁平成13年（ワ）第6000号【遠赤外線放射球事件】、上掲・知財高判平成31年（ネ）第10023号【イヤーパード事件判決】等

(13)村田真一、知財管理 Vol.65 No.3

(14)大阪高判平成15年5月27日（平成15年（ネ）第320号）※育苗ポット事件判決は、実施権の「制限としては、時間的制限、場所的制限、内容的制限があり、そのうち内容的制限には、特許法2条3項が定める生産、使用、譲渡等の実施態様のうち一つ又は複数に制限する場合、特許請求の範囲の複数の請求項のうち一部の実施のみに制限する場合、複数の分野の製品に利用できる特許について分野ごとに制限する場合等が考えられる。そして、通常実施権者がその制限範囲を超えて特許発明を業として実施するときは…特許権の侵害となる。これに対し、現実の通常実施権設定契約において、原材料の購入先、製品規格、販路、標識の使用等について種々の約定がなされることがあるとしても、これらは、特許発明の実施行為とは直接関わりがなく、いわば、それに付随した条件を付しているにすぎず、その違反は、単なる契約上の債務不履行となるにとどまる」と判示した。育苗ポット事件判決は、同事案においては「育苗ポットの供給先がどこであるかというような点は、本件発明の実施行為と直接関係がなく、本来は、本件特許権とは無関係に、被控訴人において決定すべき事柄であることにかんがみると、本件禁止条項は、通常実施権の範囲を制限するものではなく、これとは別異の約定である…。そうすると、本件禁止条項の違反は、本件貸与契約上の債務不履行となることはともかく、本件禁止条項の違反等を原因として本件貸与契約が解除されない限りは、

被控訴人が正当な権原なく本件発明を業として実施するものとはいえず、したがって、本件特許権の侵害となるということとはできない」と判示した。

- (15)この点については、特許権の消尽に関する裁判例は見当たらないが、著作権法上の頒布権の消尽が問題となった事案で、著作物の譲渡後に当該譲渡契約が解除された場合に、解除の遡及効により頒布権は消尽しておらず、当該譲受人が更に第三者に対し当該著作物を譲渡した行為が著作権（頒布権）侵害であるとされた事案がある（東京地判平成24年7月11日（平成22年（ワ）第44305号、判例時報2175号98号、判例タイムズ1388号344頁）。同事案は、著作物の譲渡契約自体が解除されたので、解除の遡及効が認められた。もっとも、同事案においては、解除前の譲渡については、故意過失が認められないとして損害賠償請求は、認めなかった。（著作権法上は過失推定がないため、過失推定規定（特許法103条）がある特許権侵害とは異なるが、解除の遡及効と消尽の関係という限りでは参考になる。）
- (16)東京地判平成13年11月30日【遠赤外線放射球事件】（平成13年（ワ）第6000号）
- (17)大阪地判平成26年1月16日（平成24年（ワ）第8071号）～特許権者である原告が、「原告装置を販売するに際し…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」こと、「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①から③までと同じ内容の記載をして」おり、「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をしている」こと、「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をしている」ことを認定するとともに、原告による原告製品の芯管の回収率が97%以上であることを認定して、「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、この部分については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」と判示して、特許権侵害を認めた。
- (18)拙稿「〔米国〕特許製品の条件付き譲渡／国外譲渡と特許権の消尽（日本との比較）」（知財管理 Vol.66 No.11 2016）
- (19)東京地判平29・9・27 国際商事法務47巻12号1522頁
- (20)特許権・意匠権に関する並行輸入と商標権に関する並行輸入とはパラレルに考えることが出来ないが、かかる判示内容は、小谷悦司＝小松陽一郎編「意匠・デザインの法律相談」（青林書院、2004年）のQ68「意匠権と並行輸入」（執筆者：

嶋末和秀判事）における否定説に通ずるところがある。

(21) 意匠・デザインの法律相談初版（2004）のQ68「意匠権と並行輸入」の執筆者であった嶋末和秀判事は、「特許権者」を「専用実施権者」に読み替えて検討すべきという意見である。

(22) 飯田圭「11 並行輸入の抗弁」（有斐閣「実務に効く 知的財産判例精選」、2014 年）において、この論点に関する学説が整理されている。

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、専用実施権者（ないし独占的通常実施権者）の権利行使が許されるか否かについて、肯定説としては、①近藤恵嗣・CIPIC ジャーナル 69 号 68 頁、②大野聖二・CIPIC ジャーナル 71 号 49 頁、③熊倉禎男「特許製品の並行輸入」清永利亮＝設楽隆一編「現代裁判法体系 26 [知的財産権]」[1999] 24 頁、④小泉直樹「いわゆる並行輸入に対して特許権に基づく差止請求権を行使することの可否」山上和則先生還暦記念「判例ライセンス法」[2000] 586 頁、などがある。

他方、否定説としては、⑤前掲・嶋末の他に、⑥片山英二「並行輸入」牧野利秋＝飯村敏明編「新・裁判実務体系 知的財産関係訴訟法」[2001] 147 頁、などがある。

(23) 前掲・熊倉

(24) 前掲・小泉

(25) 前掲・大野

(26) 前掲・近藤

(27) 前掲・片山。前掲・嶋末も、同旨。

(28) 渋谷達紀「特許品の並行輸入」工業所有権法学会年報 19 号 108 頁（1995）

(29) フレッドベリー最高裁判決（最判平 15・2・27 民集 57 巻 2 号 125 頁）は、商標権と並行輸入の適法性について、以下のメルクマールを判示した。

「(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、

(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者が同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得

るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、

(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行いうる立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。」

このように、フレッドベリー最高裁判決は、「商標法は、『商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする』ものであるところ（同法 1 条）、上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は、商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がないということが出来るからである。」と判示して、出所表示機能及び品質保証機能を害することがないという商標機能論を理由とした。

(30) 東京地判平成 15 年（ワ）第 3396 号【BODY GLOVE 事件】によれば、かかる（商標権者が日本向けの販売をしない旨の）合意が存在しても第三者の並行輸入行為を差し止めることはできないことは実務上留意すべき点である。

(31) 本文中で示した【Swimava 事件】（嶋末裁判長）の他にも、例えば、【BODY GLOVE 事件】は、専用使用権者の並行輸入業者が商標権者「とのライセンス契約における販売地域条項に違反する行為をさせ、正当に認められている総代理店システムを害しているから、本件商品の輸入の違法性が阻却されることはないとも主張する。しかし、そもそも総代理店システムを採用することにより、商標権者が国際的な価格政策を維持できる利益は、商標法上保護に値する利益であると解することはできない。」と判示して、専用使用権設定契約において、販売地域条項があったが、専用実施権の行使を認めなかった。

(32) 「消尽論の」日米比較

「消尽論」の日米比較		
論点	日本	米国
国内消尽	「消尽」する(BBS、インクタンク)	「消尽」する(Quanta、Lexmark)
国際消尽	“黙示の授権”(BBS)	「消尽」する(Lexmark)
方法発明の消尽	間接侵害品の譲渡で「消尽」する(インクタンク大合議)	特許を「実質的に具現化する」場合、部品販売で「消尽」する。(Quanta)
間接侵害品の譲渡と消尽	物の発明～消尽しない。黙示の承諾は有り得る。(iPhone大合議) 方法発明～消尽する(インクタンク大合議)	特許を「実質的に具現化する」場合は、部品販売で「消尽」する。(Quanta) ※物の発明と方法の発明とで区別なし
許諾条件と消尽	①実施許諾契約に制限を付ける⇒「許諾」を否定する ②貸与/所有権留保⇒「譲渡」否定	①Quanta、②Lexmarkの各事案では、譲渡に“条件”を付しても、「消尽」を回避することはできなかった。
再生産と消尽	「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」⇒権利行使可(インクタンク)	特許製品を新たに“製造(make)”した⇒権利行使可(Monsanto)

- (33) 知財高判大合議平成 26 年 5 月 16 日（平成 25 年（ネ）第 10043 号）
(34) 知財高判大合議平成 18 年 1 月 31 日、判時 1922 号 30 頁（平成 17 年（ネ）第 10021 号）

- (35) 拙稿「間接侵害品の譲渡と特許権の『消尽』（+消尽を回避しうるライセンス契約、クレームの考察）」（パテント 2015、Vol.68 No.7）

（原稿受領 2022.9.23）