

英国における消尽

弁理士 山田 くみ子

要 約

このところ、産業構造の変化に応じて、特許を始めとする知的財産権の消尽の在り方について、見直しの議論などが活発になってきている。日本では消尽についてBBS 並行輸入事件最高裁判決で、ほぼ確立されている。一方、英国では、もともと判例法主義の国であることから判例の積み重ねによる Implied Licence がある一方、EU に加盟していたため、EU 法からくる Exhaustion (消尽) の考え方も並存している。さらに、英国は、いわゆる BREXIT により 2021 年から EU を離脱したため、EU 法の拘束を受けなくなった一方、北アイルランド議定書の存在により、複雑な事情を抱えている。UKIPO (英国知的財産庁) は、2021 年 6 月に、今後の英国における消尽の在り方につき、意見募集を行った。本稿では、こうした英国における消尽の考え方につき、幾つかの判例を紹介するとともに、英国における消尽の現状、UKIPO の行った意見募集結果などを紹介することで、消尽の在り方を考える一助とできればと考えている。

目 次

- 1 はじめに
- 2 英国に並存する消尽の 2 つの考え方
 - 2.1 判例法主義に基づく伝統的な考え方
 - 2.1.1 Betts v Wilmott 判決
 - 2.1.2 Tilghman 判決
 - 2.2 EU 加盟により導入された考え方
 - 2.2.1 Centrafarm 判決
 - 2.2.2 Silhouette v Hartlauer 判決
- 3 消尽が議論された近年の判例
 - 3.1 United Wire Ltd v Screen Repair services Ltd [2000] 判決
 - 3.2 Schütz Limited v Werit Limited" [2013] UKSC16 判決
 - 3.3 HTC v Nokia [2013] EWHC 3247 (Pat) 判決
 - 3.4 Parainen Pearl Shipping case [2018] EWHC 2628 判決
 - 3.4.1 背景
 - 3.4.2 修理か製造か
 - 3.4.3 消尽
 - 3.4.4 黙示の許諾
- 4 BREXIT と英国の今後
 - 4.1 BREXIT
 - 4.2 UKIPO による意見募集
 - 4.2.1 現在の英国における消尽
 - 4.2.2 消尽につき、英国で将来採り得る 4 つのオプション
 - 4.3 UKIPO による意見募集の結果公表
- 5 おわりに

1 はじめに

近年、産業構造が変化し、物を製造・販売して収益を得るビジネスから、システムや機器を継続的に利用してもらうサービスを提供することで収益を得るビジネスが増加していることから、特許権の消尽の在り方について議論されることが増えている。日本においても、産業構造審議会知的財産分科会が令和2年7月に取りまとめた「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方—中間とりまとめ—」においても、「適正かつ公平なライセンスの在り方については、特許権の消尽に関する考え方の整理を含めて検討を進めていくことが適当である」とされ、消尽について言及がされている。

日本においては、特許法に消尽の明文規定はないものの、BBS 並行輸入事件最高裁判決（最三小判平成9・7・1民集51巻6号2299頁）において「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ものというべきである」とされた。

一方、英国の特許制度の始まりは古く、1624年の専売条例（Statute of Monopolies）までさかのぼる。英国は、周知のとおり判例法主義の国であり、過去の同様の事例の判例が拘束力を有し、判例の積み重ねが制定法とともに力を持っている。また、英国は1973年に欧州連合（EU）に加盟し、2020年12月31日に離脱するまで、EUの加盟国であった。このため、EU加盟期間は、EUにおいて締結される条約や規則（regulation）、直接加盟国に適用されないものの国内法への置き換えが必要な指令（directive）などに従う必要があり、EU法による影響も受けている。このような事情から、英国では、消尽についての考え方において、EU加盟前から存在する判例法主義からくる考え方とEU加盟により導入された考え方の二つが並存している⁽¹⁾。

そこで、本稿では、主に特許権の消尽について、英国での判決を幾つか分析するとともに、EU完全離脱後の英国における現状につき紹介し、消尽の在り方を検討する一助としたい。

2 英国に並存する消尽の2つの考え方

2.1 判例法主義に基づく伝統的な考え方

消尽に関し、英国での判例法主義に基づく伝統的な考え方が、「Doctrine of Implied Licence」（黙示の許諾の法理）である。特許権者が特許製品を販売した場合、その製品の再販売を阻止するために特許権による権利行使はもはや行うことができず、その製品の保持、使用、再販売に関する黙示の許諾も製品に付随して移転するという法理である。ただし、特許権者が、保持、使用、再販売等についての制限を明示して販売したときは、その限りではなく、その制限が付随して製品が移転することとなる。本法理は、Betts v Wilmott 判決⁽²⁾からくるものである。

2.1.1 Betts v Wilmott 判決

Betts v Wilmott 判決は1871年1月30日の判決である。Bettsは、英国とフランスに同じ特許権を保有しており、Wilmottを英国の特許権侵害で訴えた。Wilmottが販売していた侵害品は、実はフランスのBettsが保有する工場で製造されたものであったが、Bettsは、フランスで製造・販売した製品は、フラン

(1) Bently, Sherman, Gangjee & Johnson, "Intellectual Property Law" 6th edition, P654, 2.2.2 The right to dispose of the product

(2) Betts v Wilmott (1871) 2 Ch LR 6

ス市場のための製品であり、その製品をフランスで購入し、英国へ輸入することは許されないと主張した。Hatherley 判事は、こうした事情下における英国での発明の使用は、Betts により認められていると判示した。その理由として、特許権者が自ら2つの工場を所有して製品を製造し、自ら海外でその製品を市場に置いたならば、特許権者から明確にこれに反する意思表示がない限り、購入者は、フランス、ベルギー、英国、そのほか地球の他のどの地域でも製品を販売する権利を有するものであり、購入者の望む場所で製品に付随して製品を使用するライセンスが移転するからであるとした。さらに、製品の購入者は、製品を支配することを期待するものであり、販売者が購入者に対して製品の再販売や使用のライセンスを与えていないことを正当化するには、両者間での明確な合意が必要であるとした。

したがって、特許権者が、明確な意思表示なく自ら製品を販売した場合、それがどこの国での販売であろうと、購入者には黙示のライセンスが付与されたとするものである。

2.1.2 Tilghman 判決

Betts v Wilmott では、特許権者による行為が問題となったが、では、特許権者よりライセンスを受けたライセンシーによる海外の行為は、黙示の許諾の法理ではどのように扱われるのだろうか。その答えが、1883年に出された Tilghman 判決である⁽³⁾。権利者は、ベルギーと英国で特許を保有しており、ベルギーでの製造につきライセンス付与された実施権者がベルギーで製造した製品を英国で販売した。このとき、判事は、特許実施権者（ライセンシー）は製品の購入者とは異なり、海外での実施権者が実施権の条件外である英国へ商品を輸入しようとした場合、権利者は英国での輸入及び販売につき、実施権者を侵害で訴えることができるとした。

その理由として、外国の特許に基づく使用許諾ライセンスと、外国又は英国特許に基づき製造された製品の販売とは、立場が全く異なる。製品がなんの制限もなく販売された場合、販売者は購入者がどこの国であれ、自由に扱える絶対的な権利を与えることとなり、それは、販売者が保有している他の特許のある国も対象となる。しかし、本件では、単なる製造のためのライセンスであり、販売はライセンス範囲外であるため侵害となる、とした。

このように、Betts v Wilmott 判決と Tilghman 判決により、Doctrine of Implied Licence の考え方の基礎ができた。

2.2 EU 加盟により導入された考え方

EU 加盟により導入された考え方が、「Doctrine of Exhaustion」(消尽の法理)である。英国は、1973年1月1日に欧州経済共同体 (EEC: European Economic Community) に加盟した。EU の機能に関する条約 (TFEU: Treaty of Functioning of the EU、旧 EEC 条約) では、EU 域内での商品やサービスの自由な流通、EU 域内の競争法が規定されている (Free movement of goods within Community)。

2.2.1 Centrafarm BV v Sterling Drug Inc 判決

Centrafarm BV v Sterling Drug Inc 判決⁽⁴⁾は、欧州司法裁判所 (CJEC: Court of Justice of the European Communities) による判決である。オランダの会社である Centrafarm BV がオランダの特許権や商標権が関係する商品を英国からオランダに並行輸入し、Sterling Drug Inc がこの Centrafarm BV の行為につき、差止めによる救済をオランダの裁判所に求めたもので、オランダの最高裁判所が CJEC に質問を付託したものである。本判決では、EEC 条約 30 条で EEC 域内における商品の自由な移動 (Free movement of goods) を保障する効果として、加盟国間での輸出制限を禁止している。また、EEC 条約 36 条は、産業上又は商業上の権利の保

(3) Société Anonyme des Manufactures de Glaces v Tilghman's Patent Sand Blast Company (1883) 25 Ch D 1

(4) Case 15/74, Court of Justice of the European Communities (31 October 1974)

護のために輸出に制限をかけることを妨げるものではないが、そのような制限は、“特定の主題を構成する”権利の保護を目的とする場合にのみ認めているものであり、事情に応じて、条約により禁止される場合がある。そして、欧州経済領域（European Economic Area）内の市場に特許権者、又は特許権者の同意の下、製品を置いた場合、その製品の更なる処分に対して特許権者は権利行使することができないと判示した（EU 域内消尽）。

2.2.2 Silhouette v Hartlauer 判決⁽⁵⁾

本判決は、商標に関する判決であるが、後述する UKIPO による消尽に関する意見募集のなかで触れられているため、簡単に紹介したい。

Silhouette は、流行遅れとなった多数のメガネフレームを、旧ソビエト連邦の国のみ販売してよいとの条件付きでベルギーの会社に販売したが、最終的にこれらのメガネフレームは、オーストリアにある Hartlauer が購入し、販売のための広告宣伝を行った。Silhouette は、これらの Hartlauer の行為につき、これらのメガネフレームは、EEA の市場に置いたものではなく、消尽していないとして、オーストリアで差止め請求を行った。オーストリアは、国際消尽を採用していたが、(旧) 欧州商標指令 89/104 の 7 条（消尽）の規定が問題となった。

First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988

Article 7 : Exhaustion of the rights conferred by a trade mark

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.

商標は、その所有者によってまたは同人の同意を得た上でその商標を付して共同体市場に投入された商品について、その商標の使用を禁止する権利をその所有者に与えるものではない⁽⁶⁾。

上記のとおり、7 条は EEA 市場における消尽については規定があるものの、国際消尽については明確な規定がないため、CJEC に付託された。CJEC は、指令は加盟国に対して、加盟国外の市場に置かれた商品に付された商標に与えられる権利の消尽については自由であると解釈するべきではないと判示した。つまり、国際消尽を認める国内法は、互換性がなく矛盾するとした。

3 消尽が議論された近年の判例

次に、近年の英国での特許の判例において、どのように消尽が検討されてきたかを紹介する。

3.1 United Wire Ltd v Screen Repair Services (Scotland) Ltd 判決⁽⁷⁾

United Wire Ltd は、特許権者であって、沖合での油田掘削機のドリルに使われる流体をリサイクルするためのシフティングスクリーン（shifting screen）の特許 2 件⁽⁸⁾を保有していた。粘着性のある流体で、スクリーンが目詰まりしてしまうため、スクリーンの目詰まりを改善するための特許である。

一方、Screen Repair Services 側は、一旦スクリーンを全部剥がし、フレームの塗装をはがしてスケルトンの状態にし、United Wire が販売したフレームにスクリーンを貼り直して再販売していた。なお、スクリーンが貼ってあるフレームは、耐久性が高く、重量が 10 キロほどあるしっかりしたフレームであった。

(5) Case 355/96 Silhouette International Schmied GmbH v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (16 July 1998)

(6) ジェトロによる日本語訳。 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/TrademarkDirective.pdf

(7) United Wire Ltd v Screen Repair Services (Scotland) Ltd and Another and Others [2000] UKHL 42; [2000] 4 All ER 353 (20 July 2000)

(8) UK Patent 1,578,948, UK Patent 2,161,715

こうしたなか、United Wire が Screen Repair Services による Mesh Screen の貼り直し、再販売の行為は特許権侵害であるとして提訴したものであり、Screen Repair Services 側は、修理 (repair) にすぎず、黙示の許諾 (Implied Licence) の範囲内だと反論していた。

これに対し、Court of Appeal (控訴院) の Aldous 判事は、

“It was better to concentrate on whether the defendant had “made” the product within the meaning of section 60 (1) (a) .” (特許法 60 条 (1) (a) の意味する製品の製造を被告人 (Screen Repair Services) が行ったかどうかの点に集中したほうがよい) と述べ、Screen Repair の行為は“製造 (made)” に該当し、特許権侵害に当たると結論付けていた。

なお、英国特許法 (Patent Act 1977) 60 条は特許権侵害について、下記のように規定している。

第 60 条 侵害の意味⁽⁹⁾

- (1) 本条の規定に従うことを条件として、発明の特許が効力を有する期間中に、ある者がその発明につき、特許権者の同意を得ずに連合王国内において次の何れかの事柄をするときは、その者は当該発明の特許を侵害する。
 - (a) その発明が製品である場合において、その者がその製品を製造 (makes) し、処分 (disposes of) し、その処分の申出 (offers to dispose of) をし、これを使用若しくは輸入し又は処分その他のためであるか否かを問わずこれを所持 (keeps) すること
 - (b) その発明が方法である場合において、その者が連合王国内においてその方法を使用し又はそれを使用させる申出をすること。ただし、その所有者の同意を得ずに連合王国内においてこれを使用することが当該特許の侵害になることをその者が知り又は当該の事情の下では分別のある人にとりそのことが自明であることを条件とする。
 - (c) その発明が方法である場合において、その者が前記の方法によって直接に生産される製品を処分し、その処分の申出をし、これを使用若しくは輸入し又は処分その他のためであるか否かを問わずこれを所持すること

これに対し、House of Lords (当時の貴族院、最高裁に当たる) の Hoffmann 判事は Aldous 判事の判断を支持した。特許法 60 条にいう「製造」に該当するか否かでその行為が侵害に該当するかどうかを判断すべきとし、被告人 (Screen Repair Services) の行為は、フレームを修理・修復し、修理・修復したフレームを用いて、第三者から部品として購入したかのようにスクリーンを製造 (make) しており、特許権侵害であるとして控訴を棄却した。

本判決のなかで Hoffmann 判事は、Betts v Wilmott (1871) の判決に言及し、Implied Licence (黙示の許諾) は、特許権者による同意をもって特許製品を取得した者が自由に使用・処分できる理由を説明する役割を果たしているとし、Implied Licence の代替となる役割を果たす法理が、欧州特許システムにおいて採用されている Exhaustion (消尽) であるとした。Exhaustion では、特許権者による最初の販売により消尽し、Implied Licence では、特許権者の明確な意思表示で消尽が除外されるが、Exhaustion では例外がない点で異なると判示した。

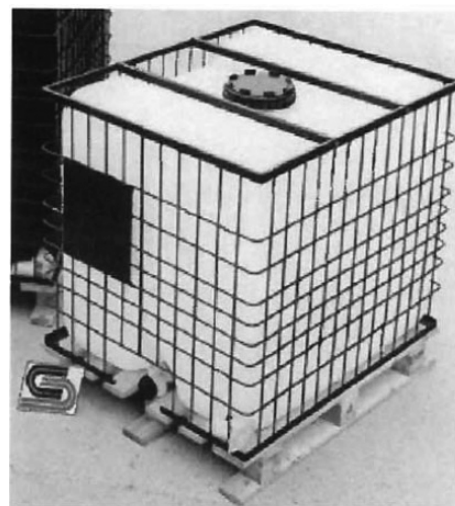
3.2 Schütz Limited v Werit Limited 判決⁽¹⁰⁾

Schütz Limited v Werit Limited 判決では、IBC コンテナ (Intermediate Bulk Container) と呼ばれる物

(9) 特許庁ホームページ、諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等、「英国」特許法より
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-tokkyo.pdf>

(10) Schütz Limited v Werit Limited [2013] UKSC 16 (13 March 2013) on appeal from [2011] EWCA Civ 1337

流で用いられる中型容量コンテナが問題となった。Schütz Limited は、図⁽¹¹⁾のとおり大きなプラスチック容器と鉄製のケージから成る IBC コンテナの特許に係る英国における独占実施権者である。Werit Limited は、IBC コンテナで用いられるプラスチック容器を販売している。Delta Limited は、Schütz がもともと販売した IBC コンテナで壊れたものを取得し、Werit からプラスチック容器を購入して、プラスチック容器を Werit の容器に置き換えた上で、市場に提供していた。これに対し、Schütz が特許権侵害として Werit を訴えたものである。



問題となった IBC コンテナ（判決より）

High Court（高等法院、第一審）の Floyd 判事は、対象特許の請求項の発明コンセプト（inventive concept）は、Schütz のケージを特徴としているため、プラスチック容器の置換は特許製品の製造に当たらないとした。しかし、Court of Appeal（控訴院）は、発明コンセプトに基づいて製造かどうかを判断することは適切ではないとした上で、Schütz の IBC コンテナはプラスチック容器を外した時点で消滅し、その時点で新しい IBC コンテナを製造するために重要な部分が残ることになる。したがって、Werit は特許権侵害による賠償責任を負うと判断された。なお、Delta が特許権侵害と認められた場合、Werit も特許権侵害となるというのが、共通の認識である⁽¹²⁾。

Supreme Court（最高裁）は、Court of Appeal の判断を覆し、特許製品の製造に該当せず、侵害に当たらないとした。判決では、United Wire の判例を引用し、60 条の規定に従って判断すべきとしつつ、修理も製造もお互いに部分的に重なる概念であるから、製品の構成要素の一部を置き換えることを伴う行為という事実だけでは、修理ではなく、新しい製品の製造を伴う行為だとはいえないと述べた⁽¹³⁾。さらに、「Delta が Schütz のケージから壊れた Schütz のプラスチック容器を除き、Werit が製造したボトルに置き換えることが、Delta が特許製品を“製造（make）”することになるかどうか」が、本事案の中心となる問題であり再検討しなければならないと述べた⁽¹⁴⁾。次に、特許製品の摩耗や損傷した部分を交換することが、特許製品の製造に当たるかどうかは、個々のケースで評価されるべきとし、本製品においては、次のように判断された。

a) 交換されるプラスチック容器は

- 1) 自立し、交換可能な部分
- 2) 発明コンセプト（inventive concept）であるケージと比較して、耐久性が低い
- 3) 発明部分と関連性がない（no connection with claimed inventive concept）
- 4) 製品の主要部分ではない

b) Delta は、プラスチック容器を交換するというルーティン修理以外に行っていない

このため、Delta は特許製品を製造していないとした⁽¹⁵⁾。そして、プラスチック容器を交換する行為は、もとのオリジナル製品の修理を伴うと判断された。

本判決のなかで、Betts v Wilmott 判決についても触れられた。「人が製品を購入したとき、その人は、その製品を支配することを期待するものであり、販売者が購入者に対して製品の再販売や使用のライセンスを与えていないことを正当化するには、両社間での明確な合意が必要である（Betts v Wilmott 判決）」と書かれている通り、特許製品の購入者は、その物品を管理することを期待するものであるとし、購入した製品

(11) 判決より。 <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2011-0159-judgment.pdf>

(12) Paragraph 13

(13) Paragraph 48-50

(14) Paragraph 60

(15) Paragraph 78

のなかで比較的容易に交換しやすい部分や腐りやすい部分を含んでいる場合は、その部分の交換が60条(1)(a)の侵害に該当しないと結論付けるために有利な特徴となり得る(ただし、他の特徴と相殺されることもあり得る)とも判断しており、侵害かどうかの判断はケースバイケースとなり、侵害の可否について予測可能性が低い点が問題である。

3.3 HTC v Nokia 判決⁽¹⁶⁾

HTC v Nokia においては、ライセンシーが販売した特許製品に係る消尽が成立するかどうかの問題となった。Nokiaは、携帯電話で用いられるチップに関する特許権を保有しており、QualcommとNokiaとの間では、NokiaはQualcommをある条件下において複数の特許権について特許権侵害で訴えない旨、つまり“not to sue”の契約を、米国・デラウェア州法を準拠法として締結していた。そして、今回問題となったチップに関する英国の特許権もその契約の対象となっていた(なお、契約の詳細は機密であるとして公開されていない)。

HTCは、Qualcommから台湾(Nokiaの特許権はない)で製造されたチップを購入し、携帯電話を製造・販売していたところ、Nokiaより特許権侵害で訴えられたものである。なお、“covenant not to sue”の契約においては、条件が2つ定められていた。しかし、Qualcommは、1つの条件はHTCに伝えたものの、残りの1つの条件については通知しなかった結果(あくまで推測であるが残りの1つの条件に該当しなかったことから)、HTCの英国での携帯電話の販売は、QualcommとNokiaの間で締結された“covenant not to sue”の条件に該当していなかった。このため、HTCがNokiaより特許権侵害で訴えられたものである。

HTCの主張は、NokiaとQualcommとの間のライセンス契約でNokiaがQualcommを特許侵害で訴えない旨の契約がなされており、そのQualcommからチップを購入しているのだから、Betts v Willmott判決で認められたImplied Licenceにより、チップ購入者である我々は侵害に当たらない、Tilghman判決は、ライセンシーが直接販売する場合なのであるから、適用されるべきではない、購入者は、特許権者から購入したのか、ライセンシーから購入したのかで差別されるべきではないというものであった⁽¹⁷⁾。

しかし、高等法院(High Court)の判断は、契約条項のうちの1つがHTCに通知されていないことは重要ではなく、ライセンシーは、ライセンス条件の範囲でのみ実施権を有するのであるから、ライセンシーから製品を購入した者は、ライセンシーが有している以上の権利を得ることはできないとして、HTCによるNokia特許の侵害を認める決定をした⁽¹⁸⁾。また、高等法院は、契約が米国・デラウェア州法を準拠法としていたため、米国法の適用があった場合についても検討したが、台湾で最初に販売されているため、米国法のfirst sale doctrineの適用はなく、消尽は認められなかった。なお、NokiaとQualcommとの間の契約は、ライセンス契約ではなく“covenant not to sue”の契約であり、Qualcommはライセンシーではないが、その点についての議論はなく、Qualcommの立場はライセンシーと同じ扱いで検討されている。

ここでも、Betts v Willmott判決やTilghman判決が引用されており、ライセンシーからの購入者が特許権者からの購入者と同じポジションではなく、ライセンシーからの購入者がライセンシーよりもより良いポジションには立てないことを明確にした。

3.4 Parainen Pearl Shipping 判決⁽¹⁹⁾

3.4.1 背景

次に消尽が問題となった判決が、Parainen Pearl Shipping判決である。Parainen Pearl Shipping Limitedは、空気圧セメントを降ろすシステムを有する船の所有者であった。対するKristian Gerhard Jebsenは、

(16) HTC v Nokia [2013] EWHC 3247 (Pat) (30 October 2013)

(17) Paragraph 163-164

(18) Paragraph 169

(19) Parainen Pearl Shipping [2018] EWHC 2628 (11 October 2018)

船から粉状の貨物を降ろすシステムの特許を保有している特許権者であると同時に、Parainen Pearl Shipping が保有している船の以前の所有者は、Kristian のノルウェーのグループ会社であった。Kristian のグループ会社が保有していた当時、船は座礁して浸水し、搭載されていたセメントを降ろすシステムなども完全に壊れてしまっていた。その後、壊れた状態で船は、別の会社に売却され、さらに別の会社に売却された後に、Parainen Pearl Shipping が購入した。Parainen Pearl Shipping や他の購入者は、浸水により壊れた箇所を全て修理し、搭載されていたセメントを降ろすシステムも修理した。ところが、Kristian は、Parainen Pearl Shipping による修理につき、システムは完全に壊れてしまっていたため、修理ではなく、新規の製造に該当するのであるから、自社の有する粉状の貨物を降ろすシステムの特許権の侵害に当たるとして、提訴したものである。なお、Kristian は、売却時に譲渡先に対して、空気圧セメント運搬船として使用・再委託しないことを契約条件として課していた（が、再譲渡先での船の用途についての条件はなかった）。

Parainen Pearl Shipping は、Kristian からの特許権侵害の主張に対し、船は、以前、Kristian のグループ企業が所有していたもので、その船を我々は購入しているのであるから、消尽又は Implied Licence が成立している状態であり、侵害ではないと反論していた。

なお、ノルウェーにおいても、対応ノルウェー特許権に基づいて侵害訴訟が提起されていたが、2018年4月18日にオスロ地方裁判所において、Parainen Pearl Shipping の特許の無効主張と非侵害主張については否定した上で、システムは修理されたものであり、消尽していると結論付けられていた。

3.4.2 修理か製造か

High Court は、Parainen が行ったセメントを降ろすシステムの修理について、検討を行った。High Court は、ある者が特許クレームに該当する物を「製造」したかどうかは、特許法（1997 Patent Act）の60条（1）（a）の条文に従って判断されるべきであるとし、Services (Scotland) Ltd の判決や Schütz Limited v Werit Limited を参照した上で、両判決は、重要なことは特許製品が製造されたか否かであって、製品が修理されたか否かを問うことは誤解を招く可能性がある⁽²⁰⁾と警告しているが、議論するためには、「修理」と「製造」の2つの単語を反義語として扱うことが便利である⁽²⁰⁾と述べた上で、本事例への検討を行った。

なお、Kristian が保有する特許権の Claim 1 は、以下のとおりの請求項であった。

System for unloading of a powdery cargo from a ship,
the system comprising a ship,
the ship comprising one or more cargo holds with a cargo hold bottom which tapers towards a central point in the cargo hold,
and also a fluidisation arrangement for fluidising the powdery cargo in the cargo hold such that the cargo flows towards said central point in the cargo hold,
the system further comprising a pneumatic unloading pump being arranged in or adjacent the central point in the cargo hold at least partially under the bottom of the cargo hold
and that the unloading pump is set up to directly receive the fluidised powdery cargo,
characterised in that
the unloading pump is a pressure tank pump,
where the side wall of the pump comprises at least one inlet for the powdery cargo, with the inlet at height corresponding with the cargo bottom,
wherein the powdery cargo, with the help of the gravitational forces, flows into the pump and fills the

(20) Paragraph 148

pump completely or to a level corresponding to that of the cargo hold,

and that the pump after filling is arranged to be pressurised to blow said cargo ashore.

High Courtは、Schütz Limited v Werit Limited判決でNeuberger判事が示した判断基準の検討を行った。ただし、判断基準としてNeuberger判事が示した判断基準そのものをそのまま用いたのではなく、その判決内容を参酌しているため、実際に本件で検討された内容とは一致していない。

始めに購入者の期待 (Purchaser Expectation) につき検討し⁽²¹⁾、本特許の請求項には、「船」が構成要素に含まれているから、船の購入者は非常に長い間使用できることを期待するものである。証拠によれば商船の場合は25～30年とのことであるが、最長40年にもなる可能性があるものである。また船はその長い使用のなかで時々自然災害や人災により損傷を受けることがあるのであるから、定期的なメンテナンスと不定期の修理を行いながら使用していくものであろうとした。第二に、部品の寿命⁽²²⁾に関して、多くの部品について、一つ一つ検討し、他の空気圧セメント運搬船の保守記録を見ても定期的な修理や交換、メンテナンスが必要であり、定期的な保守の範囲を超えた作業があったとしても、必ずしも修理の範囲を超えていたとはいえないとした。第三に、本システムの構成要素の独立したアイデンティティの有無であるが、全ての部品は個別に入手できるものであるため独自の独立したアイデンティティを有しているが、一部の部品については、本システムの一部として以外には存在し得ないものがあるとした。個別に入手できるものであるため独自の独立したアイデンティティを有しているが、一部の部品については、本システムの一部として以外には存在し得ないものがあるとした。第四に、発明の概念についてであるが、交換された交換部品のいずれもが本件特許の主要な発明概念には関連していない、とした。そして、全体的な評価として、交換された構成部品の数、特に通常は交換されない構成部品の交換は本システムの製造への明確な指針になるだろうとしたが、交換された部品のいずれもが主要な発明概念に対して重要ではなかったこと、またかなり多くの部品についてメンテナンスされたが、交換されたのではなく、解体・洗浄・再組立て・再装備されたのであるから、これらは製造ではなく、明らかに修理といえ、代替システムの製造には該当せず、既存システムの修理に相当すると結論付けた。

3.4.3 消尽⁽²³⁾

次に、消尽 (Exhaustion) の検討がなされた。欧州機能条約 (TFEU)、Centrafarm BV v Sterling Drug Inc 判決⁽²⁴⁾によれば、特許権者が特許権の対象製品を市場に置いた場合、EEA 圏内での製品の自由な移動を妨げるためにその特許権をこれ以上行使することができないとしている。つまり、権利者又は権利者の同意により一旦EEA 圏内に置かれた製品は消尽する。特許権者は、譲渡先が空気圧セメント運搬船として使用・再委託することを禁止したものの、さらに第三者に販売することや、第三者がこの船を空気圧セメント運搬船として使用することを妨げてはいなかったのであるから、特許権者の権利は、EEA の市場内に流通させた時点で、消尽していると結論付けた。

3.4.4 黙示の許諾⁽²⁵⁾

また、英国の伝統的な考え方である黙示の許諾 (Implied Licence) についても検討された。HTC v Nokia 判決や United Wire Ltd 判決を引用した上で、

I would not exclude the possibility that the doctrine of implied licence may apply in circumstances not

(21) Paragraph 154

(22) Paragraph 155

(23) Paragraph 174-197

(24) 本稿 2.2.1 参照

(25) Paragraph 198-205

covered by the doctrine of exhaustion⁽²⁶⁾.

とし、EU法が適用外となる場合には Implied Licence の適用可能性について排除しないことに言及した上で、本件については、連続的な販売がノルウェーなど英国以外の EU 加盟国においてなされていることから、国内法である黙示の許諾よりも EU 法を優先すべきであり、本件については、消尽の原則のみが適用されるとした。

つまり、黙示の許諾の適用につき、今後の可能性について含みを残した。

4 BREXIT と英国の今後

4.1 BREXIT

英国は、2016年6月23日のEU離脱是非を問う国民投票（referendum）の結果に基づき、2020年1月31日にEUを正式離脱した。その後、2020年12月31日に transition period が終了したことで、2021年1月1日からは、EU法の拘束から離れることとなった。

英国がEUを離脱するに当たり、EU離脱協定に伴う規則として、英国政府から2019年2月14日に The Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/265)⁽²⁷⁾ が出された（なお、発効日は離脱日である）。内容は、EU離脱によるEU法の効果であり、移行期間終了前にEU法に基づいてEUと英国で消尽された知的財産権については、離脱日以降も同様の効果を有することが規定された。

また、欧州委員会（European Commission）からは、Notice to Stakeholders “Withdrawal of the United Kingdom and EU rules In the field of exhaustion of intellectual property rights” が出され、英国のEU離脱後は、EU法における消尽は英国では適用されないことが示され、英国国内において合法的に物品を市場に置いたとしても、EUにおける知的財産権の消尽とはみなされないことが明示された。なお、北アイルランド地域については、EUの物品に関する単一市場に残るが、知的財産権の消尽の観点では、EUとはみなされず、北アイルランドに置かれた物品について、EUにおける知的財産権の消尽とはみなされない点も記載された。

4.2 UKIPO による意見募集⁽²⁸⁾

2021年6月7日、UKIPOは英国における今後の消尽制度につき、8月31日を締切りとして意見募集を公表した。この意見募集のなかで、英国における消尽についての説明等がなされている。

4.2.1 現在の英国における消尽

知的財産権は、先行者利益を確保するための独占権であり、発明への投資を促進しながら発展を促すものである。ただし、独占権が強過ぎると先行者による独占状態となるため、バランスを取るために消尽が存在している。消尽のコンセプトは何十年とかけて醸成されてきたものである。英国がEU加盟国であったときは、EU域内の消尽制度の一部であり、EUの判例や指令、条約等によって権利の消尽は解釈されてきた。EUの判例法として代表的な判例として Silhouette v Hartlauer 判決（本稿2.2.2参照）を挙げ、本判決ではEU加盟国は、国際消尽を自由に採ることができず、EU域内消尽のみを採用しなければならないとされた。その結果、EU加盟国は、EU域内消尽のみを維持しなければならないとされ、EU加盟国以外の第三国に置かれた物品については、消尽は生じないとされてきた（なお、本判例は、商標に関する判例であるが、他の知的財産権にも適用される、と本意見募集においてUKIPOは述べている）。

(26) Paragraph 202

(27) <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2019/265/made>

(28) <https://www.gov.uk/government/consultations/uks-future-exhaustion-of-intellectual-property-rights-regime/the-uks-future-regime-for-the-exhaustion-of-ip-rights>

しかし、2021年1月1日、英国はEUを離脱したため、英国政府は、将来的な消尽制度をどうするか検討しているところであり、TRIPs協定6条にもあるように消尽の選択の自由は、保証されている。本意見募集は、著作権、意匠、特許、商標の4つの主たる知的財産権全てを対象としており、英国へ並行輸入される場合のみを対象としている（輸出される場合、相手国の法制の問題となるため）。現在の英国における消尽の制度では、EUを離脱したため、EEA圏と互恵的な消尽は採用されておらず、英国が一方的にEEA圏消尽に参加している状態である。つまり、EEA圏内に権利者によって置かれた物品の知的財産権については、英国では消尽したとみなされるけれども、英国に置かれた物品については、EEA圏内では消尽したとみなされないため、権利者は、EEA圏内への並行輸出を阻止できる状態である。なお、この体制のことを、UKIPOは、UK+Regimeと呼んでいる。

4.2.2 消尽につき、英国で将来採り得る4つのオプション

UKIPOは、意見募集に当たっては、並行輸入の現状に関する質問、現状の英国の消尽の体制による影響に関する質問、英国での将来の消尽につき採り得るオプションに関する質問、消費者、社会、経済に与える影響に関する質問など、合計で17の質問が用意された。なお、意見募集に際して、英国で将来採り得る消尽のオプションにつき、4つのタイプを提示した。

(1) “UK+” Regime

現在の英国で適用されている体制であり、EEA加盟国内で合法的に置かれた商品は、英国においては消尽したとみなされる一方、英国に置かれた商品については、EEA圏内では、消尽せず、また他国においては、その国で国際消尽を採るかどうかによるという仕組みである。このため、権利者の同意なく、EEA圏内から英国には自由に輸入できる（ただし、医薬など制限ある商品については別途承認要）。その一方で、英国におかれた商品は、EEA圏内では消尽しないため、権利者は英国からEEA圏内への並行輸出をする者がいた場合、差止め可能ということになる。

(2) National Regime（国内消尽）

国内消尽の体制を採る場合、英国の市場に置かれた商品は、英国でのみ消尽することとなる。したがって、他の国の市場に合法的に置かれた商品であっても、英国に並行輸入することはできなくなる。国内消尽を採用することにより、権利者の商品をコントロールする力が強まることとなる一方、消費者には、商品の供給と選択の幅が狭くなることを意味する。並行輸入を減少させることにより、権利者は、価格、品質、消費者の嗜好により、国際市場から切り離すことができ、英国のニーズに特化した商品を導入できる可能性があることを指摘している。しかし一方で、並行輸入の禁止により消費者の選択の幅が狭まること、商品価格の上昇などのデメリットがあることも指摘している。

なお、英国は、北アイルランド議定書（Northern Ireland Protocol）を締結しており、並行輸入商品は、現在アイルランドや他のEU加盟国から北アイルランドへ、制限なく移動が可能である。したがって、英国政府は国内消尽と北アイルランド議定書は両立しないと考えていることを表明した。このため、国内消尽の体制とする場合の完全性と経済的なインパクトの証拠を収集するために、本選択肢が含まれていると付言されている。

(3) International Regime（国際消尽）

国際消尽の体制を採る場合、どの国の市場に置かれた商品であっても、全ての商品は、市場に合法的に置かれた時点で消尽しているため、どの国からも並行輸入が可能となる（ただし、医薬など法で制限がある商品については別途承認が必要である）。つまり並行輸入が権利者の承諾なしに自由にできることとなる。国

際消尽の体制を採る場合、権利者は、世界のどこかで最初に商品を市場に置くと、その後、その商品についてコントロールできないことを意味する。UK+Regime と異なるのは、EU 加盟国だけでなく、どの国からきた商品も消尽するという点である。

(4) Mixed Regime

4 番目に提示された消尽のタイプは、Mixed Regime である。これは、知的財産権の種類、商品、分野によって消尽の仕方を異ならせるものである。例えば、スイスは、医薬のみ国内消尽、他は国際消尽の立場を採っており、オーストラリアでは、ここ数年書籍については並行輸入制限を行っている。こうした、Mixed Regime を採用することも可能ではあるが、北アイルランド議定書の規定に反しないものとする必要がある。また、Mixed Regime を採用する場合は、企業や消費者が混乱を来さないよう、なぜ分野、権利の種類により、異なる扱いをするのか、などを明確にする必要があると、述べている。

4.3 UKIPO による意見募集の結果公表⁽²⁹⁾

2021 年 8 月 31 日に締め切られた意見募集の結果は、2022 年 1 月 18 日に UKIPO より公表された。150 件の回答があり、その多くが製薬業界やクリエイティブ業界からであった。消尽の体制の変更は、多くのビジネスや消費者に影響を与える可能性があり、政府は、これらの意見募集の結果について初期分析を終えたものの、UK+Regime から代替となる体制において経済に与える影響を理解するのに十分なデータが得られなかったため、判断することができなかったとして、いつまでという期限はなく今後も検討は継続するとの発表がされた。このため、UK+Regime が引き続き適用されている状況である。

なお、意見募集結果であるが、製薬業界やクリエイティブ業界からの回答が多かったということもあり、集計結果にもその影響が出ているとのことであるが、製薬会社などの権利者は、国際消尽に反対する一方、医薬流通業者は国内消尽に反対するという結果が出ている。また、大多数の回答者が現状の UK+Regime に賛成であったが、UK+Regime がよいと回答した者のなかには、政府が北アイルランド議定書との関係で国内消尽を採れないと述べていたため、2 番目のオプションとして UK+Regime を選択したという者もいたとのことである。なお、1/3 以上の回答者が国内消尽に賛成し、少数が国際消尽、少しい回答者が Mixed Regime を希望し、だいたい 1/4 の回答者が希望を表明しなかったとのことである。

5 おわりに

BREXIT 後の英国は、EU を離脱したことから、英国国内の市場に置かれた商品の知的財産権は EU 加盟国ではもはや消尽したとはみなされない。それにもかかわらず、EU 加盟国の市場に合法的に置かれた商品については、EU 離脱以前と同様に英国では消尽したとみなされる、“UK+”Regime という特殊な制度を採用している。これには、北アイルランド問題という政治的な問題が背景にある。UKIPO は、2021 年の消尽に関する意見募集において、商標での判決である Hartlauer 判決を挙げ、他の知的財産権にも適用されるとしているが、英国の裁判所における判決では、2018 年の Parainen Pearl Shipping 判決において、Centrafarm v Sterling 判決が引用されているだけで、Silhouette v Hartlauer の判決は引用されていない。BREXIT により、EU の規定に縛られることなく、自由に消尽につき決められるようになり、また、Parainen Pearl Shipping 判決では、Implied Licence の法理の適用可能性について排除しないことに言及しているため、今後、国際消尽の考え方に近い Implied Licence の法理が適用される可能性もあるのではないだろうか。

(29) <https://www.gov.uk/government/consultations/uks-future-exhaustion-of-intellectual-property-rights-regime/uks-future-exhaustion-of-intellectual-property-rights-regime-summary-of-responses-to-the-consultation>

ただし、本稿では未検討であるが、2020年にオーストラリア高裁が *Calidad v Seiko Epson*⁽³⁰⁾ 判決で *Betts v Wilmott* 判決の流れを汲む Implied Licence の法理を放棄しているようである。このため、国際消尽を採用する法理として、どちらに基づいて英国が判断することになるかは、今後の裁判所での判決が待たれるところである。

また、UKIPO の行った意見募集結果は、製薬業界とクリエイティブ業界に偏っているということではあるものの、非常に興味深い結果であり、やはり知的財産権を保有する権利者はよりコントロールの強い国内消尽、自由に商品を流通させたい立場の者は国際消尽を希望する結果となっている。国際消尽、国内消尽など、消尽の法理としてどれを採用するか、また消尽の効力を及ぼす範囲により、権利者の持つ力が大きく変動することを改めて感じた次第である。

(30) Bently, Sherman, Gangjee, & Johnson, *Intellectual Property Law* 6th Edition P.654 *Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation* [2020] HCA 41