

特許発明の実施許諾契約と 特許権の消尽

客員弁護士 大瀬戸 豪志

1 はじめに

特許発明の実施許諾契約において、特許権者から実施権者に譲渡される特許製品について、製品の改良や新製品の開発のための使用等、その使用目的に制限を設けることが少なくない。実施権者がその制限に違反した場合には、実施権者に債務不履行の責任が生じることはいうまでもないが、実施権者がその制限に違反して製造した製品を市場に出した場合に、実施権者の当該行為が特許権侵害を構成するかという問題がある。この問題が争点になった最近の事案として、イヤパッドの特許権に係る東京地裁平成31年2月20日判決(原審判決)及びその控訴審の知財高裁令和元年8月28日判決(控訴審判決)がある。

2 イヤパッド事件

(1) 事案

不正競争防止法2条1項15号(平成30年改正後の2条1項21号)の事案である。同号は、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」(いわゆる「営業誹謗行為」)を不正競争行為として規定している。本件では、特許権者がそのホームページや競業者の顧客に対し、競業者が特許権者の特許権(本件特許権)を侵害していると告知・流布する行為が、上記の営業誹謗行為に該当するかどうか争点になった。

本件の被告(特許権者)は、当初、その子会社(本件子会社)に本件特許発明の実施品であるイヤパッド(被告製品)をインコアという名称で販売させていたが、その後、原告から経済的支援を受けるために本件子会社を原告の子会社にし、そのうえで、本件子会社との間で被告製品の販売目的で本件特許発明の実施許諾契約(本件実施許諾契約)を締結した。しかし、同契約の下でのインコアの販売は必ずしも成功しなかったため、被告と本件子会社との間でインコアの販売を目的とする事業(インコア事業)について、後日覚書(本件覚書)が作成された。その後、本件子会社が被告製品を使用した商品の開発及びその販売をすることを許諾するという本件覚書の

定めに基づいて、本件子会社が被告の供給する被告製品を使用した原告製品(名称をアウロキャップとするイヤホン)を開発し、その製造販売をするようになった。原告は、本件覚書に基づいて本件子会社から原告製品の製造販売に係る事業を譲り受け、原告製品を、無線機本体、コネクタケーブル及びPTTスイッチボックスと併せて販売している。

これに対し、被告は、被告の開設するウェブサイト上に、「アウロキャップ、アウロパッドという類似品があり、弊社の特許に抵触している可能性があります。」という記事を掲載し、さらに、原告の取引先に対し、内容証明郵便を送付して、原告製品であるアウロキャップ、アウロパッドが、被告の有する特許権を侵害する模造品である旨を告知し、原告製品の販売の中止を求めた。そこで、原告は、被告に対し、上記行為(本件行為)の差止めを求めて本件訴訟を提起した。

(2) 東京地裁平成31年2月20日判決(原審判決、請求認容)

本稿のテーマとの関係で原告と被告の主張を整理すれば以下のとおりである。

原告は、「原告は、被告から被告製品を購入し、これに何らの改変を加えずに原告製品と同一の紙箱に封かんして販売している」あるから、本件特許権は消尽しており、特許権侵害は成立しないにもかかわらず、被告は本件行為を行っている、と主張した。これに対し被告は、「適法に拡布された物でないものは、特許権が消尽することはない。」としたうえで、被告は、本件子会社による新商品開発のため、被告製品を複数回納品したが、原告が、本件覚書と一体のものである本件実施許諾契約の報告義務(本件報告義務)に違反して、被告に報告をすることなく被告製品を販売しているから、当該販売は不適法な拡布であり、本件特許権は消尽しない、と主張した。

これに対し、原審判決は、まず、特許権の消尽について、最高裁平成9年7月1日判決(BBS事件)及び同平成19年11月8日判決(インクタンク事件)を引用して、「特許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のものとして消尽し、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ず、特許権者は、当該特許製品がそのままの形態を維持する限りにおいては、当該製品について特許権を行使することは許さ

れないものと解される。そして、このように解するのは、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〔取引の安全〕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〔利得の機会の保証〕ものということができ、特許権者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ためである、と述べたうえで、本件につき、以下のように判示した。

「本件報告義務違反によって消尽の効果が直ちに覆されるといえるかについての判断は措くとして、被告の上記の主張は、原告による契約上の義務違反をいうものにすぎず、本件特許権を有する被告によって被告製品が拡布、すなわち適法に流通に置かれた事実を争うものではないから、被告の上記主張は、その前提を欠き、採用することができない。」「そうすると、原告は、本件知的財産権〔本件特許権〕を侵害していないから、本件行為において告知され、流布されている原告が本件知的財産権〔本件特許権〕を侵害している旨の事実を、虚偽であると認められる。」

(3) 知財高裁令和元年8月28日判決(控訴審判決、控訴棄却)

控訴審において、被告(控訴人)は、本件覚書に基づく原告(被控訴人)への被告製品の譲渡は、被告製品を使用した商品の開発を目的とするものであって、市場の流通に置くものではないから、本件特許権の消尽をもたらす譲渡には当たらないと主張した。これに対して本件判決は、「消尽の効果が生じるか否かを、第三者には知り得ない、譲渡人と譲受人間における事情に係らせることは、消尽を認める趣旨に沿わない」ということから、本件覚書において被告製品の譲渡が被告製品を使用した新商品の開発に制限されているとしても、その譲渡は、本件特許権の消尽の効果の発生を妨げるものではないと判示している。

3 遠赤外線放射球(ヒーター)事件

特許権侵害訴訟に関する事案であるが、イヤープッド事件と同様に、特許製品の譲渡について、当該特許製品を使用した商品の開発のための使用に限定する旨

の合意がある場合においても、特許権の消尽の成立を妨げないとした裁判例として、東京地裁平成13年11月30日判決がある。事案は、被告が原告(特許権者)から特許製品である遠赤外線放射球(本件ヒーター)を買い受け、これを組み込んだ高速遠赤外線乾燥機(本件乾燥機)の製造を第三者に委託し、当該第三者が製造した本件乾燥機を販売していた被告に対し、原告が特許権侵害行為の差止等を請求したものである。同判決は、傍論としてではあるが、仮に、原告と被告との間で特許製品の譲渡を新商品の開発のための使用に限定する旨の合意がある場合においても、上記の「取引の安全」と「利得の機会の保証」という消尽理論の実質的な根拠からして、「原告から被告に販売された本件ヒーターについて、本件特許権は、その目的を達したものであるとして消尽し、被告が、原告から買い受けた本件ヒーターを組み込んだ本件乾燥機の製造を委託し、それを販売する行為には、本件特許権の効力は及ばないと解するのが相当である。」と判示している。

4 おわりに

上記の裁判例と同様に、学説においても、特許権者の意思や特許製品の譲渡人と譲受人との契約によって消尽の成立を妨げることはできない、というのが通説である(中山信弘『特許法』[弘文堂、第4版、2019年]441頁)。その結果、実施許諾契約に違反する譲渡、例えば、数量制限の超過や実施料の不払い、あるいは契約期間の満了後の譲渡であっても、当該特許製品について特許権の消尽が生じることになり、特許権者はいずれの場合にも譲受人に対して特許権侵害の主張をすることはできない。ただし、特許権者が実施権者に対して債務不履行の責任を追及することができることはいうまでもない。