

# 特許権の国際消尽

## —日米判例の比較

客員弁護士 大瀬戸 豪志

### 1 特許権の国際消尽に関する日本判例

特許権者は、特許製品を業として独占的に実施（製造、販売、輸入等）をすることができるが（特許法68条、2条3項1号参照）、特許権者又は実施権者が日本国内で販売した特許製品（国内製品）を再販売する者に対して特許権侵害を主張することはできない。これは、いわゆる特許権の国内消尽、すなわち「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」（最高裁平成9年7月1日判決－BBS事件）という考え方に基づくものである。

それと同様に、特許権者等が日本国外で販売した特許製品（国外製品）を特許権者に無断で我が国へ輸入する行為についても、国内における再販売と同様に、特許権者は、その輸入をする者に対して特許権侵害を主張することができないのかどうか。この問題は、特許製品の並行輸入が許されるかどうかの問題として論じられてきたものである。国外製品についても、国内製品と同様に、国外における販売によって当該特許製品についての日本の特許権も消尽するという特許権の国際消尽の考えに立つと、特許権者は特許権侵害を主張することはできず、したがって国外製品の並行輸入は許されるということになる。この点について、上記の最高裁判決は次のように述べている。

「国外での経済取引においても、一般に、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものといえることができる。前記のような現代社会における国際取引の状況に照らせば、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、当然に予想されるところである。

右のような点を勘案すると、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ものと解するのが相当である。」（下線は筆者）

この判旨は、いわゆる「黙示の実施許諾」(implied license)によるものといわれている。これが特許権の国際消尽を認めたものであると断言することはできないが、いずれにしても、これによると、特許権者等が、国外製品に日本への輸出禁止という趣旨の合意と表示を明確にしていなければ、当該国外製品の日本への並行輸入を禁止することができないことになる。

### 2 特許権の国際消尽に関する米国判例

米国判例は、これまで特許権の国際消尽を認めていないといわれていたが、最近、米国最高裁2017年5月30日判決（インプレッション・プロダクツ事件）が、初めて特許製品の国際消尽を認めた。事案は、原告（特許権者）が、1回しか使用しないこと及び使用済みのトナーカートリッジを原告以外の者に譲渡しないことに同意した消費者に対して20%の割引価格によるトナーカートリッジ（返却プログラムカートリッジ）を販売していたところ、使用済みの返却プログラムカートリッジにトナーを詰め替えた返却プログラムカートリッジを米国内に輸入し、販売していた被告に対し、原告がその輸入販売の禁止を求めて提訴したというものである。CAFC（連邦巡回控訴裁判所）は、被告による返却プログラムカートリッジの輸入販売は特許権侵害に当たるとして、原告の請求を認容した。これに対し、上記の米国最高裁判決は、大要、以下のような観点から、CAFCの判決を破棄し、これを同裁判所に差し戻した。

まず、特許権の国内消尽について次のように述べている。すなわち、特許権者が特許製品の販売を選択したときは、当該製品は独占権の範囲外のものとなり、それに代わって、所有者としての権利と利益を伴う「購入者の私的・個人的な財産」になる。特許権者は価格を設定し、購入者と契約交渉をすることができるが、所有権が購入者に移転した後は、当該製品について特許権によりその使用又は処分をコントロールする

ことができない。販売はその製品についての全ての特許権を消滅させる。この確立したルールは、譲渡の制限を禁止するコモン・ローの原則に服し、特許権者が明白な制限を付して製品を販売した場合であっても妥当する、と。

次に、特許権の国際消尽についても、米国最高裁判決の結論は、米国外における正当な販売は米国内におけるそれとまったく同様に、特許法上のすべての権利を消滅させる、というものである。その理由を要約すれば、以下ようになる。

①米国著作権法109条(a)のファースト・セール・ドクトリンの下では、著作権者が適法にその著作物の複製物を販売したときは、その複製物の販売その他の処分をする購入者の自由を制限する権限は消滅する。当裁判所の判例(Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. 事件 [568 U. S. 519, 538 (2013)])によれば、このルールは、国外において適法に作成、販売された著作物の複製物にも適用される。

②特許権の消尽と著作権のファースト・セール・ドクトリンとを区別することは、理論的にも実際的にもほとんど意味をなさない。両者は、強い類似性と目的の同一性を分有しており、多くの日常的な製品－自動車、電子レンジ、計算機、携帯電話、タブレット、パソコン－は、特許権と著作権の双方の保護を必要とする。特許法と著作権法の間には、歴史的な血縁関係があり、両者の絆は、国際消尽の問題について亀裂を生じさせる余地はない。

③消尽は、どのような販売が特許権を移転することになるのかという当事者の予測から生じるものではない。消尽が生じるのは、販売にあたって、特許権者が、支払と引き換えに製品に対する権原を引き渡すことを選択するからである。特許権が、コバンザメのように、市場で流通する特許製品に貼りつくことを許すときは、譲渡の制限を禁止するコモン・ローの原則を侵害することになる。消尽は、特許権者が米国内の販売に対する報奨金を受け取るか否かによるものではなく、あるいは購入者が受け取ることを期待する権利の種類によるものでもない。結論として、制限と場所は、無関係である。重要なのは、販売をするという特許権者の決定である。

### 3 特許権の国際消尽に関する日米判例の比較

日本の最高裁判決の場合は、国外製品について、特許権者と譲受人との間で日本への輸出や日本国内における譲渡(販売)の禁止(制限)に関する合意があり、か

つその旨の表示があれば、日本の特許権は消尽せず、その結果、特許権者は、当該国外製品の日本への並行輸入を特許権侵害としてその禁止を請求することができることになる。つまり、当事者間の合意(契約)が、特許権の消尽という法的効果を阻止することができるということである。これに対し、米国最高裁判決は、国内消尽の根拠としての譲渡の制限の禁止というコモン・ローの原則は、国際消尽にも妥当するという。その結果、特許権者と国外製品の譲受人との間で米国内での譲渡の制限に関する合意がなされたとしても、譲渡によって生じた特許権の消尽という法的効果は影響を受けないということである。つまり、当事者間の合意(契約)は、特許権の消尽という法的効果を阻止することができないということである。この点で、日本の最高裁判決と米国の最高裁判決とは顕著な対照をなす。日本においても、特許権の国内消尽が、特許権の内在的制約により当然に生じる法的効果と考えられていることからすると、譲渡や輸出入の制限に関する当事者間の合意(契約)にかかわらず、国際消尽も特許権者等による国外製品の譲渡から当然に生じるものと構成する方が論理的に一貫しているように思われる。

この点に加えて、米国最高裁判決が、国際消尽の根拠について、特許法と著作権法との歴史的な血縁関係に基づく両者の絆から、特許権の消尽と著作権のファースト・セール・ドクトリンを区別することは理論的にも実際的にも意味がなく、著作権法の下で認められている国際消尽は特許法においても認められるべきであるとしていることにも注目すべきであろう。日本においても特許法と著作権法との間の歴史的な血縁関係による強い絆があることは米国と同様であり、かつまた、日本の著作権法では著作権の国際消尽が明文の規定で認められている(同法26条の2第2項5号)にもかかわらず、特許権の国際消尽を無条件に認めることをしない日本の最高裁判決との間に大きな違いがある。この点からも、我が国の特許権の国際消尽論は、その帰結としての特許製品の並行輸入の許否を含めて、その内容について再考の余地があるように思われる。