

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】<消尽論(1)>

2つの最高裁判決と回避策

(BBS事件(平成9年)、インクタンク事件(平成19年))

【特許】消尽論(1)

2つの最高裁判決と回避策

①BBS事件(平成9年)

②インクタンク事件(平成19年)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**

最判平成7年(才)第1988号「BBS」事件

(1) 国内譲渡⇒「消尽」理論(傍論)

BBS最高裁判決は、

「①特許法による発明の保護と社会公共の利益との調和

②商品の自由な流通・特許製品の円滑な流通の確保, これを通じた特許権者自身の利益保護, ひいては特許法の目的の実現, 及び

③特許権者に二重の利得を認める必要がないこと」を理由として、

物の発明について、特許権の国内消尽を肯定した。

⇒特許権者又は実施権者が特許製品を国内で譲渡した場合、特許権が「消尽」し、その譲受人又は転得者が業として当該特許製品を譲渡、使用等をする行為は、特許権侵害とならないことを判示した。

BBS最高裁判決の事案は、国際譲渡であったため、傍論ではある。

(2) 国際譲渡～国際消尽否定⇒“黙示の授權”理論

※対応外国特許は別個の権利であるから、直ちに二重利得ではないが、
⇒「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。…」

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」

最判平成18年(受)第826号「インクタンク」事件

※BBS最判は、譲渡された製品がそのまま転売された事案であった。

⇒特許権者等が譲渡した特許製品について加工・部材交換がされた製品が譲渡された場合も、「消尽」ないし“黙示の授権”が成立するか？

⇒インクタンク最判は、物の発明に係る特許発明について、特許権者が譲渡した特許製品(インクタンク)を消費者が使用してインクが消費されたものを回収した第三者が、インクを再充填して販売した事案において、「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」と認められる場合には、「消尽」ないし“黙示の授権”は成立せず、特許権を行使できるとした。

～インクタンク最高裁判例は、「特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、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のが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、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が考慮の対象となるというべきである。」と判示した。

「消尽」を回避するための契約方式の考察

許諾された**譲渡**に起因する「消尽」を、当事者の合意により回避できない

<回避策①> 実施許諾契約に“制限”を付けることで「許諾」を否定する

<回避策②> 貸与・所有権留保により、「譲渡」を否定する

<回避策①>に関する裁判例～大阪高判平成15年(ネ)320号「育苗ポット」事件

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。⇒**時間的制限**、**場所的制限**、**内容的制限**を付ける。

「消尽」を回避するための契約方式の考察

許諾された**譲渡**に起因する「消尽」を、当事者の合意により回避できない

<回避策①> 実施許諾契約に“制限”を付けることで「**許諾**」を否定する

<回避策②> 貸与・所有権留保により、「**譲渡**」を否定する

<回避策②>に関する裁判例～大阪地判平成24年(ワ)8071「薬剤分包機用紙の芯管」事件(大阪高判平成12年(ネ)728も、一般論としては同旨。)

詳細な事実認定の上、「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。

<注> 両事件ともに、所有権留保の実態があるかを詳細に事実認定されており、単に契約書を締結すれば足りるものではない！！(回収率が97%以上であったという事情があった。)

(まとめ／TIP)

最判平成7年(オ)第1988号「BBS」事件

(1) 国内譲渡⇒「消尽」理論(傍論)

(2) 国際譲渡～国際消尽否定⇒“黙示の授権”理論

最判平成18年(受)第826号「インクタンク」事件

⇒「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」と認められる場合は、消尽・黙示の授権は成立せず、特許権を行使できる。

「消尽」を回避するための契約方式の考察

<回避策①> 実施許諾契約に“制限”を付けることで「許諾」を否定する

<回避策②> 貸与・所有権留保により、「譲渡」を否定する