

論証 33 国内消尽（最判平 9.7.1【百選 101】）

S

特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有し（68条）、物の発明の実施行為として物の譲渡・使用等を規定している（2条3項1号）。そうすると、条文上は、特許権者等が適法に譲渡した製品の譲渡・使用等に対しても、特許権者は権利を行使できるとも思える。もっとも、著作権法 26 条の 2 第 2 項のように、特許法上も、特許権者等が適法に特許製品を譲渡したのであるから、もはや特許権の行使を認めるべきではないのではないか。

そもそも、特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和のもとにおいて実現されなければならない。そして、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なれば、商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられてかえって特許権者自身の利益を害する。他方、特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されており、特許権者等から譲渡された特許製品について、特許権者において二重に利得を得ることを認める必要性はない。

そこで、特許権者等が適法に特許製品を譲渡した場合には、もはやかかる特許製品について特許権の行使をすることはできないと解する。

（国内消尽論を論じた上、）特許権者等が自ら譲渡した特許製品について、第三者が加工や部材の交換をして譲渡・使用した場合においても、消尽論により特許権行使が制限されるのか。

そもそも、特許権の消尽を認められるのは、特許権者に発明公開の代償を確保させる機会を与えるべき要請よりも商品の自由な流通の確保の要請が上回るからである。

そして、特許製品との同一性が認められる範囲の製品であれば、特許権者においてその実施についての対価を取得することが客観的に想定され、既に排他的にその対価を取得する機会が与えられていたといえるから、それ以上に特許権者に利得させる必要性に乏しく、商品の自由な流通の要請を優先させるべきである。他方、特許製品との同一性が認められない製品については、特許権者は排他的な対価取得の機会が与えられておらず、特許権者に改めて利得させる必要があり、それを認めても特許製品の流通を妨げることにはならない。

そこで、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより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場合は、特許権者はその特許製品につき特許権を行使できると解する。

- ※ 特許製品との同一性の有無は特許権者においてその実施についての対価の取得が客観的に想定されていたかどうかという観点から判断すべきであり、特許製品の新たな製造に当たるかについては、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、取引の実情等をも総合考慮して判断する。
- ※ 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、交換された部材の態様期間、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。

論証 35 並行輸入と特許権（最判平 9.7.1【百選 101】）

A

特許製品の業としての並行輸入は、特許権侵害に当たり得る（2条3項1号）。もっとも、外国において特許権者が自ら流通においた外国特許製品については、消尽が認められ、日本の特許権を行使することは認められないのではないか。

この点について、特許独立の原則のもと日本の特許権と外国特許権とは別個の権利であるため、特許権者が当該外国特許権に係る製品につき、日本において特許権に基づく権利を行使したとしても、直ちに二重の利得を得たとはいえない。

もっとも、国境を越えて取引がされる今日において、輸入を含めた商品の自由な流通は最大限尊重されるべきである。また、国境を超えて転々流通する特許製品の場合、特許権者もこれが外国に売却されると通常予測できるのであって、特許権者が何らの留保もなく特許製品を国外で譲渡した場合には、日本において特許権の制限を受けずに当該製品等を支配する権利を黙示的に授与したといえる。

そこで、①譲受人に対しては、当該製品につき販売先ないし使用地域から日本を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除いては、日本において特許権を行使できず、②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、譲受人との間で上記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き、当該製品について日本で特許権を行使できないと解する。

物の発明の場合とは異なり、方法の特許の場合には、特許権者が発明の実施行為としての譲渡を行い、その目的物である製品が市場において流通するということが観念できない。そのため、方法の特許の場合には、特許権の消尽は認められないのではない。

1 一般論

そもそも、特許権の消尽を認められるのは、特許権者に発明公開の代償を確保させる機会を与えるべき要請よりも商品の自由な流通の確保の要請が上回るからである。そうだとすれば、方法の使用について既に特許権者に発明公開の代償を確保する機会が与えられており、しかも商品の自由な流通の確保の要請が妥当するような場合には、方法の特許であっても消尽を認めるべきと解する。

2 具体的場面

(1) 同じ特許権について同一の技術的思想に関する物の発明と方法の発明の2つの請求項が存在する場合

特許権者としては、当該物の発明の実施品の譲渡に当たり発明公開の代償を確保する機会が与えられていたといえる一方で、特許権者自身がいったん譲渡した物について方法の発明の行使が認められてしまうと、当該物の自由な流通が阻害されてしまう。

そこで、物の発明に対する消尽の法理の潜脱を防止すべく、同じ特許権について同一の技術的思想に関する物の発明と方法の発明の2つの請求項が存在する場合には、方法の発明に係る特許も消尽すると解する。

(2) 特許権者自身が間接侵害を構成する物を販売した場合

譲受人は当該物を用いて特許発明に係る方法の使用ができることを前提としてこれを特許権者から譲り受けるのであって、仮に特許権者の許諾を要することとなれば市場における商品の自由な流通が阻害される。他方、特許権者は当該物を譲渡する権利を事実上独占しているのであるから、方法の使用に対する対価を含めて当該物の譲渡価格を決定することができ、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されている。

そこで、特許権者自身が間接侵害を構成する物を販売した場合には、方法の発明に係る特許も消尽すると解する。