

## 消尽について（特許）

——今更聞けないシリーズ（8）——

中 村 幸 子\*

**抄 録** 特許権の場合の「消尽」とは、特許権者またはその承諾を得た者が、その特許発明を実施した製品（特許製品）をいったん譲渡した後は、その特許製品のその後の譲渡等について、特許権の効力が及ばなくなることを意味する。本稿は、初中級者向けに、消尽の概念や根拠、問題となる適用範囲及び重要な三つの裁判例を簡単に紹介し、最後に米国や欧州との違いを述べる。

### 目 次

1. はじめに
2. 「消尽」とその根拠
  2. 1 商品の自由な流通の確保
  2. 2 二重利得機会の排除
  2. 3 黙示の実施許諾
3. 「消尽」の考え方の適用範囲
  3. 1 特許製品の修理・修繕等
  3. 2 方法特許
  3. 3 国際消尽
4. 「消尽」に関連する裁判例
  4. 1 BBS事件（並行輸入と国際消尽）
  4. 2 使い捨てカメラ事件（使い捨て製品の効用期間と権利の消尽）
  4. 3 インク・カートリッジ事件（再生品と特許製品の新たな製造）
5. 諸外国の考え方
  5. 1 米 国
  5. 2 欧州共同体
6. 実務上の留意点
7. おわりに

### 1. はじめに

特許権者は、自己の特許発明を他人が実施する行為を禁止する権利（特許法100条）等をもつが、それでは、自分が特許製品を売った相手

に対しても、その権利を行使できるのだろうか。特許法では、このことを規定していない<sup>1)</sup>。消尽論は、このような場合には権利行使できないことを説明する理論の一つである。

本稿では、初中級者向けに、特許権の場合<sup>2)</sup>の消尽全般について、なるべく広く平易に解説する。

### 2. 「消尽」とその根拠

特許権の場合の「消尽」とは、特許権者またはその承諾を得た者が、その特許発明を用いている「物」（特許製品）をいったん「譲渡」した後は、その同一の「物」を譲渡・貸渡・使用する行為について、特許権の効力が及ばなくなることを意味する。用尽、消耗などとも呼ばれる。国際消尽を除いて、「消尽」とする結論自体に異論はないが、その根拠には諸説ある。この根拠をどう考えるかによって消尽の考え方の適用範囲が変わってくる。

\*（財）知的財産研究所 主任研修員（弁理士）  
Sachiko NAKAMURA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

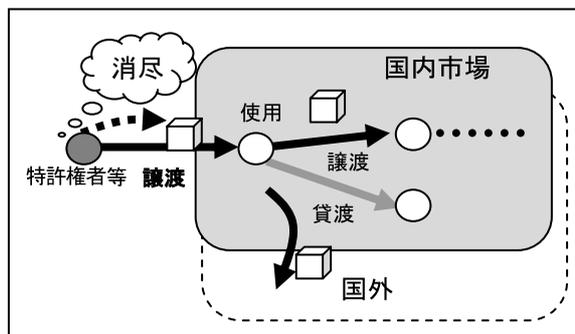


図1 消尽(特許)

上図は、特許権者等が特許製品を譲渡して国内市場に置いた後は、その特許製品を譲渡(転売)・貸渡・使用しても、(少なくとも国内においては)特許権の効力が及ばないことを表したものである。

## 2. 1 商品の自由な流通の確保

消尽の考え方が必要となるのは、市場において商品を自由に流通させることができるようにするためである。特許製品を購入した後でも、権利者の承諾をもらわなければ転売等できないのでは、円滑な商取引ができない。このため、商取引や転得者を守るために「消尽」の考え方が必要となる。

## 2. 2 二重利得機会の排除

消尽を支持する根拠の一つとして、特許権者に対して二重利得を認める必要まではないというものがある。特許権者は、特許製品の最初の譲渡により利益を得ることが可能であり、その品が市場を移動する度に重複して利益を得ることを認めることは過度の保護となってバランスを欠く。

## 2. 3 黙示の実施許諾

以上が、日本において通説となっている「国内消尽」の主な根拠であるが、この他にも「黙示の実施許諾」という考え方がある。「黙示の実施許諾」とは、特許製品を売ることは、買い

手に対し黙示的に実施許諾していることになるとするものである。欧米ではこの考え方が支持されており、消尽論と組み合わせ又は消尽論の根拠として(区別することなく)、広まっている。ただし、「黙示の実施許諾」を根拠にすると、特許権者が明示的に「実施許諾しない」条件<sup>3)</sup>をつけて売れば、権利の成否が特許権者の意思によって決まってしまうことになる。

## 3. 「消尽」の考え方の適用範囲

消尽の考え方を実際の多様な商取引にあてはめると、適用されるかどうかの問題となる場合が出てくる。以下、裁判例で判断された基準をもとに説明する。

### 3. 1 特許製品の修理・修繕等

特許権者等から適法に購入した物であっても、これを变形した場合には、同一の物とはいえなくなる場合がある。修理・修繕、部材の交換、使い捨て商品の再製品化を行った場合などにこのような問題が生じる。

例えば、購入した特許製品を使用するうち部品が故障した場合に、その特許製品の通常の耐久期間中に修理することは許されるべき行為であろう。しかし、どの程度の行為まで認められるのだろうか。

この場合、その行為が特許製品の「新たな製造」<sup>4)</sup>に該当するかを基準にして判断される。「新たな製造」かどうかは、①特許製品の属性、②特許発明の内容、③加工及び部材の交換の態様、④取引の実情等を総合的に考慮して判断される(後述インク・カートリッジ事件最高裁判決<sup>5)</sup>より)。

なお、この最高裁判決までは、後述する使い捨てカメラ事件<sup>6)</sup>やインク・カートリッジ事件の知財高裁判決<sup>7)</sup>のように「特許製品が効用を終えた後か」を基準に判断するもの(効用基準)と、「特許発明の本質的部分を構成する主要な

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

部材の交換等か」を基準に判断するもの（主要部基準）があり、事案に応じ使い分けられていた。前者は特許製品が対価を得る機会に着目し、効用が終わった後に再生させると、新たな需要が奪われ特許権者の本来得られるはずの対価取得機会を失わせるため、消尽した特許製品として認めないとしたものである。また、後者は特許発明の実施行為のうち、消尽の対象とはならない「生産」に着目し、本質的部分の交換等は特許発明の「生産」行為に該当するため、消尽した特許製品として認めないとしたものである。

しかし、上述した最高裁判決では、具体的な事案ごとに、様々な要素を総合的に考慮して、特許製品が新たに製造されたかどうかを判断するという方法をとっており、二つのタイプのどちらかに当てはまるか否かで判断していない。

### 3. 2 方法特許

消尽は、特許権者等が譲渡した特許製品についての考え方なので、基本的には物を対象とした特許発明に適用されるものであり、方法の特許発明には適用されない。ただし、方法の特許発明の中でも、方法発明の使用にのみ用いられる物や「物の生産方法の発明」により生産される物については、消尽の考え方が適用される。

### 3. 3 国際消尽

特許権者等から適法に購入した物であっても国外で購入し、日本に輸入された物には、同特許権者等の日本の対応特許による権利行使はできないのであろうか。例えば、国外で購入した特許製品を総代理店のルートを通さずに並行輸入した場合にこの問題が生じる。

特許権の国際消尽の問題は、国内消尽と同列には扱えない。現代社会においては、輸入も含め商品の自由な流通を尊重すべきであるが、譲渡国の特許権と日本の特許権とでは別個の権利であるので、ただちに二重の利得を得たとはい

えない。そこで、国外で適法に譲渡された物について、日本の特許権を行使することは許される場合もあるとして、特許製品についての「販売先、使用地域から我が国を除外する」旨の明示的な条件をつけて譲渡した場合には、国際消尽の考え方は認められず、その他の場合には国際消尽が認められる（後述BBS最高裁判決<sup>8)</sup>より）。

## 4. 「消尽」に関連する裁判例

以下に、日本において、消尽が争点となった3件の裁判例を簡単に紹介する。

### 4. 1 BBS事件<sup>8)</sup>（並行輸入と国際消尽）

#### (1) 事件の概要と争点

X（ドイツ法人BBS）は、自動車の車輪に関し特許（日本特許及びドイツ対応特許）を有し、特許製品である自動車用アルミホイールをドイツで製造し、日本の子会社に輸出していた。業者Yはドイツで製造販売された特許製品を購入し日本へ並行輸入を行った。本事件では、Xの販売した特許製品に対し、国際消尽の考え方が認められるかが争点となった。また、国際消尽の問題を考える前段階として、国内消尽についての考え方を最高裁が明確に示したことも重要な事件である。

#### (2) 判決要旨（最高裁）

最高裁判決は、国外において特許製品を譲渡した場合に、その製品が日本に輸入されることは、現代では当然に予想されるので、特許権者が「販売先や使用地域から日本を除外する」旨の留保を付さないまま譲渡した場合には、その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として、そのような条件をつけずに譲渡した本件の特許製品の場合は消尽していると判断した。国際的な取引については、黙示的実施許諾の考え方をとり、完全ではないが事実上、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

国際消尽の考え方を認めた。

#### 4. 2 使い捨てカメラ事件<sup>6)</sup> (使い捨て製品の効用期間と権利の消尽)

##### (1) 事件の概要と争点

Xは、使い捨てカメラに関する特許を有し、特許製品である使い捨てカメラを製造し、国内外で販売している。業者Yは一般消費者が使用後の特許製品にフィルムを詰め替えて再使用できるように製品化したものを輸入・販売している。本事件は、Yが販売した製品において、消尽の結果、Xの特許権の効力が及ばないのかが争点となった。なお、使い捨てカメラという同じ特許製品について、日米で複数の事件がおきており、それぞれの結論や理由付けが異なっている点が興味深い。

##### (2) 判決要旨 (東京地裁)

特許製品がその効用を終えた後においては、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することが許されるものと解するとした。本件の場合、使用済みのフィルムを取り出す際にカメラ本体がいったん破壊されており、その時点で社会通念上、特許製品の効用が終わっており、権利行使が許されるとされた。

#### 4. 3 インク・カートリッジ事件<sup>5), 7)</sup> (再生品と特許製品の新たな製造)

##### (1) 事件の概要と争点

Xは、プリンタのインク・カートリッジに関する特許を有し、特許製品であるカートリッジを製造し、国内外で販売している。業者YはXの使用済みインク・カートリッジにインクを再び充填して製品化し、輸入および販売を行っている。本事件は、Yの再生品において、消尽の結果、Xの特許権の効力が及ばないのかが争点となった。国内消尽の「修理・修繕等」に関する考え方を、最高裁が明確に示した重要

な事件である。

##### (2) 判決要旨 (知財高裁及び最高裁)

知財高裁判決<sup>7)</sup>は、特許権が消尽しない類型として次の2つの類型を挙げた。第1類型は「特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合」であり、第2類型は「特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合」である。

本件の場合、インクの再充填は消耗部材の交換に該当すること等から、「本来の耐用期間を経過してその効用を終えた」とはいえず、第1類型には該当しないが、インクタンク内部の洗浄と所定部分までのインクの注入行為によって、特許発明の本質的部分が再び構成されるとして第2類型に該当し、当該再生品に対し権利行使が可能と判断した。

最高裁判決<sup>5)</sup>は、「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ときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許される」とした。

本件の場合、Yの加工の様子は単にインクを再充填するだけではなく、充填前にタンク内部を洗浄することにより、本件発明の本質的部分に係る構成がいったん欠けたものを再び充足させているので、「新たに製造された」といえるとして、この再生品に対し権利行使が可能と判断した。

## 5. 諸外国の考え方

### 5.1 米 国

米国における消尽論は、ファーストセール・ドクトリン (first sale doctrine) とも呼ばれる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

米国における消尽論ないしファーストセール・ドクトリンでは、黙示的実施許諾の考え方を根拠としており、明示的に条件の付された譲渡には消尽の考え方は適用されないことに特徴がある（このような考え方では、例えば、特許権者が部品メーカーに対し、明示的に「その部品メーカーの顧客に対しても実施許諾するものではない」旨の条件をつけて実施許諾すれば、その部品を購入した顧客が特許権者から権利行使される可能性が出てくる。近日中にこの点を争点にした最高裁判決が出る予定である<sup>9)</sup>）。

なお、特許製品を変形した場合には、補修か再製かで判断して消尽の適用を判断している（the doctrine of repair/reconstruction）。

国際消尽については、米国はJazz Photo事件<sup>10)</sup>において、「最初の適法な譲渡は、米国特許法下で行われなければならない」として、国際消尽の考え方を認めていない。

## 5. 2 欧州共同体

国際消尽については、EU加盟国間の輸出入では、EU域内における地域消尽の考え方をとる。そもそも欧州共同体は、製品が自由に流通する統一市場を目指したものだからである。一方、EU加盟国以外、例えば日本からの輸入品に対しては、各国国内法によって判断される（ドイツその他の多くの国では国際消尽について否定的な立場をとり、イギリスでは国際消尽について肯定的な立場である）。

## 6. 実務上の留意点

以上のように、消尽するかしないかは、解釈によって変わりうるものであり、国際的にも考え方が統一されていない。このため、予測が難しく、こうすれば万能という対策はないが、例えば、以下の点に注意するとよいだろう。

まず、使用済み自社製品の再生品を阻止しようとする立場では、自社製品を再生しにくい設

計にしておき、再生業者の変形行為が特許製品の「新たな製造」と認識されうるようにする工夫が必要であろう。一方、特許出願では、消耗部材を構成要素に入れた物クレームや、再生業者が必ず行うであろう行為を構成要素に入れた生産方法クレームを作る等によって、再生業者の変形行為が特許発明の「生産」行為と認識されやすくする工夫などが考えられる。

また、企業間の売買契約、ライセンス契約においては、ライセンサー側（特許権者）にとっては、黙示的実施許諾と解釈され、意図しない消尽を生じさせないように、明示的な条件をつける工夫も必要であれば、ライセンシー側にとっては、その条件によって、自社製品を購入する顧客等に被害が出ないようにする必要がある。

## 7. おわりに

以上、本稿では、特許権の消尽全体について、なるべく広く平易に解説するよう試みたつもりだが、取り上げきれなかった点や、深く論ずべき点が多く残されている。消尽論は誰もが納得する単純な考え方のようであり、非常に難しく奥が深い。本稿が初中級者の理解の一端になれば幸いである。

## 注 記

- 1) 消尽を条文で規定している法律として、半導体集積回路の回路配置に関する法律12条3項、著作権法26条の2第2項および種苗法21条4項がある。その一つである半導体集積回路の回路配置に関する法律を紹介する。

### 【半導体集積回路の回路配置に関する法律】

（回路配置利用権の効力が及ばない範囲）

第十二条 3 回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者が登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路（当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この項において同じ。）を譲渡したときは、回路配置利用権の効力は、その譲渡がされた半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 又は輸入する行為には、及ばない。
- 2) 他の知的財産権，例えば商標権においても消尽の考え方があるが，権利対象によってその存在目的が異なり同一に扱えないため，ここでは「特許権の場合の消尽」に絞って記載する。
  - 3) 例えば，使用回数等に制限をつける。
  - 4) 特許法第2条3項1号の「生産」という言葉とは区別し，「製造」という言葉を使っているため，特許発明の実施行為と同じではないと解する。特許発明（クレーム）に該当する物の生産ではなく，特許製品の製造を意味している。
  - 5) 最判平成19年11月8日（平18(受)826)
  - 6) 東京地判平成12年8月31日最高裁HP（平8（ワ）16782）
  - 7) 知財高判平成18年1月31日最高裁HP（平17(ネ)10021)

- 8) 最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁
- 9) Quanta Computer, Inc. et al. v. LG Electronics, Inc., No.06-937 (U.S. Sept. 25, 2007) 上告中
- 10) Jazz Photo Film Co., Ltd. V. ITC, 59 USPQ2d 1907 (Fed. Cir. 2001)

#### 参考文献

- ・角田政芳・辰巳直彦，『知的財産法 第3版』有斐閣アルマ，pp.112-115（2006）
- ・横山久芳，「特許権の消尽－キャノンインクタンク事件最高裁判決を素材として」，知財研フォーラム Vol.72，pp.24-36（2008）
- ・国際第1委員会，「米国における特許権の消尽と黙示のライセンスについて」，知財管理 Vol.57 No.6，pp.901-910（2007）

（原稿受領日 2008年4月18日）

