

消尽論の根拠とその成立範囲に関する序論的考察

京都大学助手 林 秀 弥



目 次

- 1．はじめに
- 2．消尽論の根拠
 - (1) BBS 事件最高裁判決の読み方
 - (2) BBS 判決に対する批判的検討
- 3．消尽の成立範囲
 - (1) 判例，学説の状況とその分析
 - (2) 「生産」の判断基準
- 4．終わりに

1．はじめに

特許権者(および実施権者)が適法に流通に置いた特許製品について、それらを改変(修繕や部材の交換等)する行為に特許権の効力が及ぶか、という問題(特許権の消尽の成立範囲ないし効力の問題)については、近時、下級審の判決が相次いで出されたこともあって、大きく論議を呼んでいる。そのような行為の具体例として、いわゆる使い捨てカメラなど一回限りの使用が予定されている商品の再利用行為が挙げられる。

この問題を考えるにあたっては、そもそもなぜ特許権の消尽が認められるのかをまず明らかにすることが不可欠である。なんとなれば、以下に見るように、消尽の根拠に権利者の意思を介在させることで、消尽の効力を画一的、全面的に捉えず、消尽の成立範囲、効力に制限を設ける解釈の余地が可能となるからである。そこで、以下ではまず、BBS 事件最高裁判決の判示を手がかりに、消尽論の根拠について検討を行う(2.)。その上で、かかる検討を基に、消尽の成立範囲、効力の判断基準について、近時の下級審判決を触れつつ、明らかにしたい(3.)。最後に、まとめを行う(4.)。

なお、以下では、専ら国内消尽に限定して議論を行うこととする。また、消尽は、特許権のみならず、実用新案権、意匠権等工業所有権一般に妥当するとされているが、ここでは、専ら特許権を念頭に議論を進めることにする。

2．消尽論の根拠

(1) BBS 事件最高裁判決の読み方

消尽論の根拠については、BBS 事件最高裁判決⁽¹⁾が出ることにより、一応の決着をみた⁽²⁾。判決によれば、消尽論の根拠について次のように説明している。

- (1) 特許法による発明の保護は、社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ、

本稿が扱うテーマに関しては、京都大学助手、愛知靖之氏より、有益なご教示を賜った。記して感謝したい。もちろん、本稿にあり得べき誤りは、全て筆者のみに帰する。

(2) 一般に譲渡においては、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ものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等することができる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であって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するということになれば、市場における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結果を来し、ひいては「発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」(特許法 1 条参照)という特許法の目的にも反することになり、

(3) 他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、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ものといえることができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、特許権者が流通過程について二重に利得を認める必要性は存在しないからである。

このように、判決は、国内消尽の根拠を、商品の自由な流通の阻害の防止ないし取引安全の保護、および特許権者の二重の利得の防止の二点に求めている。しかし、最高裁判決の消尽論の根拠はそれにとどまるものではないと考えられる。というのも、判決は、「特許製品が市場での流通に置かれる場合にも譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等することができる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である」としているが、なぜそうした権利を譲受人が取得するのかは、上記の引用部分(国内消尽について判示した部分)からは必ずしも明らかではないからである。しかし、判決は、国際消尽に関する判示のところで、「……譲受人およびその後の転得者に対して、わ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〔特許製品のこと - 筆者注 - 〕を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべき」としており、この部分

と前記引用部分を併せみれば、判決は、国内消尽の場合にも、権利者の黙示的許諾を根拠に、譲受人が特許権の制限を受けずに特許製品を使用・再譲渡する権利を取得すると考えていることがわかる。このように、判決は、上記のほかにも、権利者の「黙示的許諾」という意思的要素を(国内)消尽論の根拠としているのである。

その一方で判決は、国際消尽の場合に、特許権者が特許製品の譲渡に際し留保を付することにより消尽の成立を否定する余地を認めていながら、国内消尽については、その余地を認めていない。このことから、判決は、「権利者の黙示的許諾」を(国内)消尽の根拠としつつも、権利者(特許権者)が特許製品をいったん流通に置いた以上、その時点で、右権利の取得は、対世的、絶対的に生じるものとし、権利者の意思によってそのような権利の範囲に制限が加えられる余地を認めていないものと解される。換言すれば、権利者の「黙示的意思」を根拠にするといっても、そのような黙示的意思は、権利者が特許製品をいったん適法に流通に置いた以上、譲受人が当該権利を取得することを何らの制限なく認めたものとみなすという、あくまで擬制的な意思とされているのである。

(2) BBS 判決に対する批判的検討

このような BBS 事件最高裁判決の読み方には、異論もある。たとえば、判決は、国内消尽については、商品の自由な流通の阻害の防止ないし取引安全の保護、および特許権者の二重の利得の防止の二点に求め、意思的要素は根拠に含まれていないと読む一方、国際消尽については、黙示的許諾説を採用したと解する見解である。確かに、この読み方が可能であれば、権利者の「黙示的意思」を国内消尽の根拠に入れることで、ともすれば、権利者の意思次第で消尽の成立範囲に影響を及ぼしうるとするような解釈の余地を完全に封じることができ、その意味で望ましいようにも思われる。しかし、国際消尽についてはともかく、国内消尽において、権利者の意思的要素を判決が排除していると読むことはやはり困難であるように思われる。前述のように、譲受人(および転得者)が、なぜ特許権の制限を受けないで特許製品を支配する権利を取得するのか、その根拠が国内消尽に関する判示からは明らかではないからである。それが明らかになるのは、国

際消尽に関する判示からである。そこをあわせて読めば、かかる根拠について、最高裁が権利者の黙示的意思を採り入れていることが分かる。また、BBS事件最高裁判決以後の下級審判決も、BBS最高裁判決が、国内消尽論の根拠の一つとして、権利者の黙示的許諾を入れていることを判決の中で確認しており⁽³⁾、このような解釈がその後の下級審判決において一般的となっているように思われる。

しかし、このような最高裁の理解には、大いに疑問が残る。なぜなら、権利者の「黙示的許諾」とは、消尽論とは対置される考え方だからである。そもそも権利の「黙示的許諾」とは、権利者が特許製品を適法に流通に置く際に、特許発明の利用について黙示的に許諾したものであるとして、以後の転々流通については、権利行使を認めないとする考え方である。これに対し、消尽論とは、右と同様の帰結を導くために、権利者が、特許製品を製造・譲渡した場合、特許権は使用し尽くされた(消尽した)ものと理論構成することにより、以降、特許製品が流通しようとも、もはや特許権者は権利を行使することができないとする理論である。このように、黙示的許諾論と消尽論は、特許製品の適法な流通後は、当該製品の譲渡・利用に関して権利者の権利行使を許さないという結論を導くために考案された別個の理論構成なのである⁽⁴⁾。このことからすると、消尽論の根拠の一つとして、権利者の黙示的許諾を入れることは、消尽論とは本来相容れないように思われる。

さらに、このような理論的問題のほかにも、最高裁の理論には実益に乏しい。というのも、最高裁は、権利者の黙示的許諾を消尽論の根拠に入れつつも、国内消尽の場合には、国際消尽と異なり、特許権者が特許製品の譲渡に際し留保を付することにより消尽の成立を否定する余地を認めていない、いわば擬制的なものにすぎないから、黙示的意思を根拠に入れても消尽の成立範囲、効力に関する解釈の帰結に消長を来さないものである。そうであるならば、上述のような理論上難点をあえておかしてまで、黙示的許諾を消尽論の根拠に入れる必要性に乏しいのである。

以上の見地からすると、消尽論の根拠に、権利者の黙示的許諾を介在させるべきではなく、またその必要もない。それどころか、権利者の黙示的許諾を根拠に入れることで、消尽の成否を権利者の意思に委ねる解釈の余地を認めるならば、そのような解釈の帰結とし

て、第三者の予測可能性が害され、商品の自由な流通が阻害されうることになる⁽⁵⁾。そもそも消尽が認められるのは、特許製品を適法に流通に置くことにより、権利者において、特許発明に対する対価を取得する機会を受ける代わりに、他方、譲受人において、譲り受けた特許製品の使用収益処分権能を認めることにし、これにより、特許発明に対する権利者の保護と、譲受人の処分権能との調和を図ることにあると考えられる⁽⁶⁾。以上のように考えると、消尽の根拠としては、BBS判決で最高裁が示した前記で足り、権利者の意思的要素を持ち出す必然性は存在しないように思われる。これにより第三者は、特許製品に対して自由な使用収益処分が認められることを特許製品譲受けの際に判断することができ(第三者の予測可能性の担保)、結果、特許製品の自由な流通が確保されるのである。また、消尽の根拠に、権利者の意思的要素を介在させないことは、権利者の意思によって消尽の成否およびその成立範囲の判断するという解釈の余地をふさぐことにもつながり、消尽が画一的、全面的に生じるとする判断にも資するだろう。

3. 消尽の成立範囲

(1) 判例、学説の状況とその分析

消尽がどの範囲で成立するのかについては、これを画一的・全面的に捉える見解と必ずしもそのように捉えない見解とに分かれる。

学説上は、前者の見解が多数説を占める⁽⁷⁾。この見解は、権利の消尽は、権利者が特許製品を流通に置いた時点で画一的・全面的に生じるとし、当該特許製品の購入者は、当該製品を自由に使用、譲渡、または使用のための修理を行うことができるが、使用・修理の域を越えて、再度特許製品を生産したと評価されるような場合には、特許権の効力が及ぶとするものである。判例上は、ごく最近の判決として、アシクロビル事件控訴審判決⁽⁸⁾が注目される。この事件では、消尽の根拠について、「…特許権の消尽は、特許権者等が一たび特許製品を市場に流通させた以上、適法にその特許製品の所有権等を取得した者が、これを業として使用し、譲渡等する行為に対し、特許権者等が当該特許権を行使することができるとしたのでは、既に特許製品の譲渡により実施対象に対して十分な利益を得ている特許権者等に二重の利益を与えることになるだけでなく、

そもそも市場における商品の自由な流通を阻害し、もともと所有権制度と衝突する側面を有する特許権に対し、必要の限度を超えた過度の権利を与えることになり、社会公共の利益にも反し、本来の特許法の目的に反する結果となるからである」と捉える。この判示では、権利者の黙示的許諾を介在させる構成は採られていない。現に判決は後の箇所で、「消尽は、特許権者の意思とは無関係に、特許権者による特許製品の譲渡行為により無条件に生じうるもの」と明確に述べている。このように本判決は、消尽の根拠から、権利者の意思的要素を排し、消尽の画一的・全面的効力を貫徹している。

このような、消尽の効力を画一的・全面的に捉える見解であっても、特許製品の新たな生産行為については、消尽の効力を認めるものではない。消尽の画一的・全面的効力と新たな生産行為に対する消尽の否定は、矛盾するものではない。そもそも、「特許権の効力のうち、生産する権利については、もともと消尽はあり得ない」(前出アシクロビル事件控訴審判決)のである。

以上の見解に対し、後者の見解、すなわち、消尽の画一的・全面的効力を貫徹しない見解は、特許権の消尽は認めるが、その効力を必ずしも画一的・全面的に捉えずに、特段の事情があれば、その成立範囲に制限を認める見解である。近時の下級審判例は、むしろこのような見解に親和的にみえる。

たとえば、コニカフィルム事件⁽⁹⁾では、裁判所は、BBS判決を引き、権利の消尽を一般に認めた上で、消尽論の根拠とその成立範囲について次のように述べる。「…実用新案権ないし意匠権の効力が、当該実施品を更に譲渡する行為等には及ばないと解すべき所以は、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するものであり、権利の実施品が市場での流通に置かれる場合、譲受人が目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡できる権利を取得することを前提として取引が行われると解するのが相当であって、仮に権利の実施品の譲渡等の度ごとに権利者の許諾を格別に要するとするならば、市場における商品の自由な流通が阻害され、権利の実施品の円滑な流通が妨げられ、法が権利者に対し独占権を与えた目的に反することになるからである。

したがって、当該取引について、その対象となった実施品の客観的な性質、取引の態様、利用形態を社会通念に沿って検討した結果、権利者が、譲受人に対し

て、目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡できる権利を無限定に付与したとまでは解することができない場合に、その範囲を超える態様で実施されたときには、権利者は、実用新案権ないし意匠権に基づく権利を行使することができるものと解される。」

この判示から、消尽論に関する判決の論理を敷衍すると、次のようになる。すなわち、権利の消尽は、画一的・全面的に生じるものではなく、特許製品の取引態様を社会通念に照らして検討し、権利者が、譲受人に対して、目的物について権利者の権利行使を離れて自由に業として使用・再譲渡等できる権利を付与したと解することができる場合にのみ、その限りで消尽の効力が全面的に及ぶのであって、その範囲を超える態様で実施されたときには、消尽の効力を否定してもよい。この消尽の範囲に関する論理の背景には、消尽論の根拠として、権利者の「意思」的要素を介在させる考え方がみてとれる。

また、富士写真フィルム事件東京地裁判決⁽¹⁰⁾および前出のアシクロビル事件東京地裁判決では、次のように判示されている。

「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したもものとして消尽し、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ものというべきである。

しかしながら、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のが相当である。けだし、一般の取引行為におけるのと同様、特許製品についても、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、市場における取引行為が行われるものであるが、右にいう使用ないし再譲渡等は、特許製品がその効用を果たしていることを前提とするものであり、年月の経過に伴う部材の摩耗や成分の劣化等によりその効用を果たせなくなった場合にまで譲受人が当該製品を使用ないし再譲渡することを想定しているものではないから、その効用を終えた後の特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても、市場における商品の自由な流通を阻害することにはならず、特許権者は、特許製品の譲渡に当たっ

て、当該製品が効用を終えるまでの間の使用ないし再譲渡等に対応する限度で特許発明の公開の対価を取得しているものであるから、効用を終えた後の特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても、特許権者が二重に利得を得ることにはならず、他方、効用を終えた特許製品に加工等を施したものが使用ないし再譲渡されるときには、特許製品の新たな需要の機会を奪い、特許権者を害することとなるからである。

……また、当該特許製品において特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を取り除き、これを新たな部材に交換した場合にも、特許権者は、当該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のが相当である。けだし、このような場合には、当該製品は、もはや特許権者が譲渡した特許製品と同一の製品ということができないからである。」

この判示は、特許製品が権利者により流通に置かれた場合には、消尽が画一的に生じることを前提としつつも、当該特許製品の効用が失われた場合や、当該特許製品において特許発明の本質的部分を構成する主要な部材が交換された場合には、消尽の成立を否定する。これら二つの事由はいずれも、権利の消尽という法的效果がいったん生じた後に生じた事由である。すなわち、権利者がいったん特許製品を流通に置いた時点で、特許権の消尽が生じるが、その後、特許製品の効用が喪失したり、特許製品において主要な部材の交換が生じた場合には、いったん生じた消尽の効果が覆滅するという構成を採っている⁽¹¹⁾。このように、この見解は、消尽の画一的・全面的効力を否定するものではないが、事後に生じた特段の事由により、いったん生じた消尽の効力を覆滅させる点において、消尽の画一的・全面的効力を貫徹しない後者の見解と捉えていいだろう。

(2) 「生産」の判断基準

先に2.で強調したように、消尽の根拠について、権利者の意思的要素を排除し、特許発明に対する権利者の保護と譲受人の処分権能との調和に求める本稿の見地からは、消尽の成立範囲に関しては、消尽の画一的・全面的効力を徹底させる前者の見解(特にアシクロピル事件控訴審判決で説かれた立場)が妥当であると考えられる。問題は、譲受人のいかなる行為をもって特許製品の新たな「生産」と考えるか、その判断基準である。

これは、特許製品の取得者に認められる「修理」行為と特許権者に留保されている「生産」行為とを区別する意味をもつ。

従来、この点については、判例・学説上様々に説かれ、議論は錯綜しているが、「特許発明の対象となっている部分(特許部分)についての改変行為か否か」を第一の基準とし、非特許部分についての改変行為は、修理と解すべきである。なんとすれば、非特許部分については、もともと公知技術として何人も利用できるはずの権利であるから、そのような部分の改変行為についてまで特許権者の独占を認めるいわれはないからである⁽¹²⁾。次に、特許部分については、これを本質的部分と非本質的部分とに分け、前者の改変行為は、「生産」に該当するが、後者の改変行為は、場合によっては「修理」に該当すると考える見解がある⁽¹³⁾。しかし、そもそも本質的部分か否かの判断は必ずしも容易ではないこと、さらに、クレームに含まれる要素は、たとえそれが本質的部分でなくとも、発明特定のために不可欠の要素であることに鑑みれば、発明の本質的部分と非本質的部分とに分けて、消尽の成立範囲を画するのは妥当でないように思われる⁽¹⁴⁾。この点、前出のアシクロピル事件控訴審判決では、「特許発明の実施行為である生産行為と評価することができるか否かは、相手方が特許製品についてなした変形行為を具体的にとらえ、当該製品および実施対象の客観的な性質、利用形態等から、これが特許発明の新たな実施対象の生産に当たるか、そうではなく、当初の特許製品の本来の寿命を全うさせるための修理など、その実施対象の同一性の範囲内において行なわれているものに当たるかを、当該特許発明の構成と作用効果若しくはその技術思想に基づいて評価し、判断すべきである」と判示しており、これが一般論としては妥当であろう。

4. 終わりに

本稿では、消尽理論の根拠にさかのぼって、これに関するBBS判決の問題点を検討し、かかる検討を基礎として、消尽の成立範囲について、近時の下級審判決を分析・検討した。しかし、本稿は、これらの問題に関するいわば序論の序論である。とりわけ、消尽の成立範囲についての判断基準は、覚書にすぎず、このほかにも詳細に論じるべき点が多々残されている。本稿は、今後綿密な検討が必要とされる個別論点を論じる

上で、その背景となる消尽理論の根拠から出発し、それに基づく消尽の捉え方を検討しようとしたものである。消尽とその成立範囲の問題は、近時相次いで下級審判決が出され、今後、特許法分野できわめて重要な領域となることが予想される。本稿がこれに関するさらなる議論のきっかけになれば幸いである⁽¹⁵⁾。

注

- (1) 最判平成9年7月1日、民集51巻6号2299頁
- (2) ただし、BBS事件は、国際消尽の有無が問題となった事案であるから、国内消尽に関する説示は傍論にすぎない。
- (3) たとえば、アシクロビル事件東京地裁判決(東京地判平成13年1月18日(平成11(ワ)27944号)では、「いわゆる国内消尽が、譲渡契約当事者間における合理的意思の推認ないし特許権者による黙示的許諾のみならず、商品の自由な流通の障害の防止ないし取引の安全保護、特許権者の二重の利得の禁止をも、その根拠とするものであることは、前掲最高裁判決〔BBS事件最高裁判決 - 筆者注 -〕の明確に判示するところである」と判示しており、国内消尽の根拠に権利者の黙示的許諾が入ることは、BBS事件最高裁判決から自明とされている。
- (4) この点たとえば、吉藤幸朔〔熊谷健一補訂〕『特許法概説〔第12版〕』(有斐閣1997年)439頁では、黙示的許諾説とは別個の説として、消尽論(用尽説)が紹介されている。
- (5) ただし、BBS最高裁判決では、黙示的許諾といっても、前述のとおり、あくまで擬制的なものであるから、このような解釈をとりうる余地は乏しい。
- (6) この点、松尾和子〔判批〕判評372号〔判時1330号〕221頁は、実用新案権の消尽について、「権利の用尽は実用

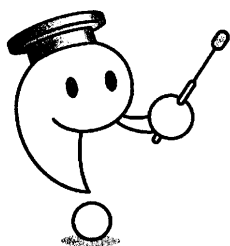
新案権者の公衆の利益の調和をはかった理論であって、権利者が、考案実施品の製造、販売あるいは権利の実施許諾により諸利益を実現できたならば、そこで権利は用い尽くされたことになり、以後、実施品の購入者等は、使用や転売を自由に許されるとするものである」と述べ、本稿と同様の見地から、権利の消尽を捉えている。

- (7) たとえば松尾前掲221頁、滝井朋子〔判批〕判評504号〔判時1731号〕196頁、古沢博〔判批〕知財管理51巻6号961頁、横山久芳〔判批〕ジュリ1201号149頁(2001年)、増井和夫=田村善之『特許判例ガイド(第2版)』(有斐閣2000年)251頁を参照。判例では本文に挙げた事件のほか、大阪地判平成元年4月24日、無体集21巻1号279頁〔製砂機のハンマー〕、大阪地判平成4年7月23日、判例工業所有権法〔2期版〕2399の263頁〔海苔送り機構〕を参照
- (8) 東京高判平成13年11月29日(平成13(ネ)959号)
- (9) 東京地決平成12年6月6日、判時1712号175頁
- (10) 東京地判平成12年8月31日(平成8(ワ)16782号)
- (11) 滝井前掲196頁
- (12) 横山前掲150頁
- (13) それぞれの見解にはかなりのバリエーションがあるが、松尾前掲221頁、滝井前掲196頁、横山前掲150頁は、いずれも、特許発明の本質的部分についての改変行為を「生産」と捉える。
- (14) 玉井克哉「日本国内における特許権の用尽」(牧野利秋=飯村敏明『知的財産関係訴訟法(新・裁判実務体系4)』(青林書院2001年)247頁以下参照
- (15) 本稿では、筆者の能力と紙幅の関係から、内外の議論に関する応接が極めて不十分である。ご海容を乞いたい。この点は、他日を期したいと考えている。

(原稿受領 2002.2.27)

弁理士報酬額表廃止

2001年1月6日から「弁理士報酬額表」が廃止されました。新弁理士法では、弁理士の報酬に関する事項が盛り込まれていない関係から、弁理士報酬額を当会が定めることができなくなりました。新弁理士法施行後の弁理士報酬は、総て依頼者との合意形成によって決定していただくことになります。



また、従来活用されていた日本弁理士会が定めた「弁理士報酬額表」あるいは「特許事務標準額表」を各事務所でそのまま使用しますと、独占禁止法に違反する恐れがあります。そこで、当会としては、旧来の「弁理士報酬額表」あるいは「特許事務標準額表」をそのまま使用することを禁止する措置をとることといたします。報酬額表が必要な場合は、各事務所において独自の報酬額表を作成して下さい。