

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第41講 国際消尽

第1 はじめに

前回の講義では、日本国内において特許権者等が特許発明の実施品を譲渡した場合における特許権の消尽の問題を採り上げた。これに対しては、今回は、特許権者等が外国において特許発明の実施品を譲渡した場合に、外国からわが国に輸入する行為、及び輸入後に当該実施品を譲渡、使用等する行為について特許権侵害が成立するかどうかという国際消尽の問題を採り上げる。

国際消尽の問題は、講学上、並行輸入の問題として採り上げられることも多い。並行輸入とは、狭義では、ブランド品等を正規代理店ルートとは別のルートで真正品を輸入することを意味するが、広義では、ブランド品等に限らず、特許権者等が意図した正規ルート以外で真正品を輸入する場合を広く意味するので、国際消尽の問題は並行輸入の可否の問題でもある。

外国において、わが国の特許権者等が特許発明の実施品を譲渡した場合に、当該特許権の侵害の可能性が生じるのは、わが国に当該実施品が輸入される段階である。わが国が特許権に採用する属地主義の原則は、わが国の領域外において、直接侵害行為のみならず間接侵害行為にも効力を生じないからである¹。

国際消尽に関しては、国内消尽と同列に扱ってよいかが問題とされており、東京高裁平成7年3月23日判決[BBS事件]²は、「特許権者は、国外においてではあっても、拡布の際に、発明公開の代償を含めて特許に係る製品価格を自由な意思に基づいて決定することができる場合においては、発明公開の代償を確保する機会が保障されているといえることができるから、前記の国内における消尽の場合とその利益状況は何ら異なるところはない。すなわち、特許権者等による発明公開の代償の確保の機会を一回に限り保障し、この点において産業の発展との調和を図るといふ前記の国内消尽論の基盤をなす実質的な観点からみる限り、拡布が国内であるか国外であるかによって格別の差異はなく、単に国境を越えたとの一事をもって、発明公開の代償を確保する機会

1 最高裁平成14年9月26日判決（民集56巻7号1551頁）[カード事件]は、「属地主義の原則を採り、米国特許法271条（b）項のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼすことを可能とする規定を持たない我が国の法律の下においては、これを認める立法又は条約のない限り、特許権の効力が及ばない、登録国の領域外において特許権侵害を積極的に誘導する行為について、違法ということとはできない」と判示する。

2 判例時報1524号3頁。