



® 平成30年 2月 16日(金)

No. 14629 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆東京地裁平成29年4月27日判決(平成27年(ワ)556号)から見る

消尽の可否に関する特許権実施主体の認定の諸問題の検討……………(1)

☆フラッシュ(特許庁人事異動)……………(7)

東京地裁平成29年4月27日判決(平成27年(ワ)556号)から見る 消尽の可否に関する特許権実施主体の認定の諸問題の検討

溝田・関法律事務所

弁護士・弁理士 溝田 宗司

弁護士 柳澤 俊貴

第1 はじめに

本稿では、消尽の成否について判断した東京地裁平成29年4月27日判決(平成27年(ワ)556号)を取り上げる。

契約関係が複雑化している現代において、消尽が成立するか否か、判断が難しいところもあるところ、本裁判例で示された判断が参考になると思われるの

で、本稿で紹介したい。

第2 消尽論の基本

1 消尽論が出てきた背景

特許発明を実施した製品が、権利者の意思に沿って適法に市場に置かれた場合、その転々流通した物にもその特許権の効力が及び、その物の譲

化学・医薬・バイオ専門だから、ここまでできる

JAICI

化学情報協会

知財情報センター



0120-921-997 E-mail: ships@jaici.or.jp



SHIPS

特許調査 SHIPS



製剤、遺伝子、抗体、ポリマー、食品、飲料、化粧品等、何でもご相談ください

渡や使用等が特許権侵害となるとすれば、権利者によって市場に置かれた物の再販売や使用ができず、自由な経済活動を実現することは困難となる。したがって、このような第三者による譲渡や使用等の実施行為が適法となることは結論的には必然的なことである。しかし、この権利消尽について、半導体集積回路配置法12条や著作権法26条の2には、規定がある一方で、特許法上の根拠規定が存在しないことから、当初はその理論構成が問題となったのである。

この特許権の権利消尽に関して判例は、最三小判平成9年7月1日(民集51・6・2299「BBS並行輸入事件」)の傍論で初めてこれを認める判示をした。さらに、最一小判平成19年11月8日(民集61・8・2989「プリンタ用インクタンク事件」)では、権利消尽に関するBBS並行輸入事件判決の傍論を引用することで、正面からこれを認めるに至ったのである。この経過を踏まえると、BBS並行輸入事件が消尽論を検討するための基本的考え方となる。そこで、まずBBS並行輸入事件判決を簡単におさらいしておく。

2 BBS並行輸入事件判決

(1) 判示内容

「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成したものと消尽し、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。ただし、(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、(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を行う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「発明の保護及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」(特許法一条参照)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おいて二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。」(注：下線部は筆者追記)

(2) 当該判例から見る消尽の理論的根拠

このように、判例は、①特許権者が特許製品を市場の流通においた後の特許製品の使用や譲渡にその度に、特許権者の許諾が必要となれば、市場における円滑な流通を妨げ、結果的に特許権者の利益を害することになるのでこれを避ける必要があること、②特許権者は、市場に特許製品を流通させた時点で、特許発明行為の公開の代償を確保できるのであるから、それ以上の二重三重の利益を得させる必要はないこと、という二つの理由を上げて特許権が国内で消尽することを肯定した。

消尽が成立する場合には、「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」である必要がある。では、いかなる場合に、「特許製品を譲渡した場合」といえるのであろうか。

次に述べる「東京地判平成29年4月27日(平成27年(ワ)556号)」では、(共有)特許権者が自己の名義及び計算により特許製品を販売したかどうかにより、特許発明の実施(譲渡)の有無を判断し、消尽の成否を判断している。つまり、自己の名義及び計算により特許製品の販売を行った場合が、「譲渡」とであると判断している