

## 【判例から特許法を学ぶと題して、国際用尽説と裁判における無効主張について説明したいと思います】

### 1. 国際用尽説(消尽説)

#### 用尽(消尽)説

- ・ 用尽説<sup>1</sup>とは、販売が正当に行われた後、特許権は用い尽くされたため、もはや同一物に権利行使をすることは許されないとする説です。
- ・ この理論は、2つの観点で理由付けされます。第1は、特許権者Aが、正当に問屋Bに販売し、問屋Bが小売店Cに販売する場合に、特許権者の同意を得ることなく問屋Bが小売店Cに販売できないとなると、特許製品の円滑な流通ができなくなるからです。第2に、特許権者が流通において、問屋Bに販売する際と問屋Bから小売店Cに販売する際との両方で、特許権者に二重に利得を認める必要性がないからです。
- ・ 特許権は用い尽くされたとは、いつを言うのでしょうか。これを争った事件として、使い捨てカメラ事件<sup>2</sup>があります。使い捨てカメラは、一定枚数を撮影したら、カメラ屋などの現像所で分解され、フィルムを現像しますが、プラスチック外枠でできたカメラは、廃棄されていました。中小のあるカメラ業者はそのプラスチック外枠を再利用し、新しいフィルムを入れて販売していました。
- ・ 被告である中小カメラ業者は、用尽説を主張しましたが、裁判所は以下のように判示しました。

「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、……、

② 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

<sup>1</sup> 特許法には明文の規定はありませんが、半導体回路配置に関する法律第12条第3項には明文規定があります。著作権法第26条(頒布権)第26の2(譲渡権)を参照。

<sup>2</sup> 平成08(ワ)16782号 東京地裁 平成12年8月31日判決

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。」

- ・ つまり、この使い捨てカメラ事件では、寿命が尽きた後であっても再利用する場合には特許権の効力が及び、用尽しないと判断しています。この判示には、原告企業が、プラスチック外枠等をリサイクルするようになった背景が含まれると考えます。
- ・ 特許権の効力はその国にのみ及ぶとする属地主義の原則では、国内流通のみを考えれば足りませんが、現在の多くの製品は輸出入され、国際流通を考える場面が多くあります。

### 真正商品の並行輸入

- ・ 国際流通の用尽を考える前に並行輸入について考えてみます。
- ・ 並行輸入とは、正規の代理店を通さず、独自のルートで商品を買付け輸入することです。
- ・ 中国と日本とでカメラの特許を取得している場合に、中国で特許権者Aが販売するカメラを中国の間屋Bが購入し、日本の小売店Cが問屋Bから輸入したとします。特許権者Aは、日本でのカメラ販売を正規代理店D一社にしています。この場合に、小売店Cの行為が並行輸入となります。
- ・ 特許権者Aは、小売店Cの輸入行為を差し止めることができるでしょうか。中国も日本も、パリ条約に加盟しており、その条約には、特許法(3)の講義で説明したように、特許独立の原則とよばれる規定(第4条の2)があります。
- ・ ボーリング用自動ピン立て装置事件<sup>3</sup>では、中古ボーリング用自動ピン立て装置を外国で適法に購入し、これを、同装置について特許権が設定されている我が国に輸入する行為が、侵害であるか争われた事件です。
- ・ 裁判所は、「各国における特許権はその国の特許法に基づいて存在するものであって、同一発明についての特許権であって、単に外国で取得した権利を登録国がそのまま承認して保護の地域的範囲を拡大するという関係にあるものではなく、各登録国ごとにそれぞれ異なつた内容の権利として観念され、登録国の数に応じた別個独立の特許権が成立し、これらは互いに相侵すことなく無関係に併

---

<sup>3</sup> 昭和 43(ワ)3460 号 大阪地裁 昭和 44 年 6 月 9 日判決

存し、ある国の特許権について生じた事由は他国の特許権の効力に影響を及ぼさないものと解すべきである。わが国の加盟している…パリ条約第四条の二が、「(1)、各同盟国における出題に係る同盟国の国民の特許権は、同一の発明について他の国において取得した特許権から独立したものとする。(2)、(1)の規定は、厳格に解釈するものとし、特に、優先期間中の出願に係る特許権が、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、独立のものである」という意味に解釈しなければならない。」と規定しているのは、まさに右の原則を宣明したものにほかならない。」と判示しました。それ以降、特許独立の原則は厳格に解されてきました。

### 国際用尽説

- ・ この考え方に修正を加えたのが、BBS 事件<sup>4</sup>です。この事件は、自動車用アルミホイールについてドイツ及び日本の双方で BBS 社は特許権を有しており、ドイツにおいて BBS 社から正規に特許製品を購入した並行輸入業者が、アルミホイールを我が国に輸入し販売していたものです。
- ・ 最高裁判決が国際用尽説を認める理由として製品の国際流通を挙げています。「現代社会における国際取引の状況に照らせば、特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、譲受人又は譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想されるところである。」
- ・ 高裁判決<sup>5</sup>では、国際用尽説を全面的に認める判決でしたが、最高裁では、一部修正して、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、……当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。」と判示しました。
- ・ そして、パリ条約の特許独立の原則については、次のように説いています。「我が国の特許権に関して特許権者が我が国の国内で権利を行使する場合において、権利行使の対象とされている製品が当該特許権者等により国外において譲

---

<sup>4</sup> 平成 7 年(才)第 1988 号 最高裁 平成 9 年 7 月 1 日判決

<sup>5</sup> 平成 06(ネ)3272 号 東京高裁 平成 7 年 3 月 23 日

渡されたという事情を、特許権者による特許権の行使の可否の判断に当たってどのように考慮するかは、専ら我が国の特許法の解釈の問題というべきである。」

- ・ なお、日米欧でも国際用尽説に対する考え方が異なり、WIPO はハーモナイゼーションが必要であると言及しています<sup>6</sup>。

## 2. 裁判における無効主張

- ・ 特許権・商標権等は、審査官に審査されて付与される、対世的効力を有する非常に強い権利ですので、誤って権利化されたものは、第三者の使用や実施を不当に制限することになります。そこで、誤って権利化された権利(瑕疵ある権利と呼びます)を、無効にする(はじめから権利が存在しないとみなす)ために無効審判制度(第 123 条)が設けられています。これら特許権・商標権等の付与と同様に、特許等の無効処分も行政処分であり、特許庁の管轄です。
- ・ 侵害訴訟では、被告は、イ号製品・商品が権利範囲に属さないなどの主張を裁判所で行うとともに、特許発明・登録商標がはじめから存在しなければイ号製品が侵害しなくなりますから、特許庁に対して無効審判を請求することが多くあります。
- ・ 明らかに特許発明・登録商標が無効になる理由を有しているときでも、三権分立の立場から、裁判所は「この権利は無効である」とは言えず、権利の存在を認めつつも、非常に狭く権利範囲を解釈して侵害しないとの判断を下していました。
- ・ キルビー特許事件<sup>7</sup>では、最高裁は、以下のように判示しました。
- ・ 「特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし……、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている…。したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、……該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

---

<sup>6</sup> [http://www.wipo.org/sme/en/activities/meetings/pdf/atrip\\_gva\\_99\\_6.pdf](http://www.wipo.org/sme/en/activities/meetings/pdf/atrip_gva_99_6.pdf)

<sup>7</sup> 平成 10(オ)364 号 平成 12 年 4 月 11 日判決

（一）このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、（二）紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとするのは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。」

- ・ 以降、裁判所は、無効主張の抗弁を積極的に認めるようになっていきます。