

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】＜消尽論(2)＞ 間接侵害品の譲渡と消尽

(知財高判大合議平成25年(ネ)10043「iPhone」事件)

【特許】消尽論(2)

間接侵害品の譲渡と消尽

(知財高判大合議平成25年(ネ)10043
「iPhone」事件)(アップル v. サムスン)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹

最判平成7年(才)第1988号「BBS」事件

(1) 国内譲渡⇒「消尽」理論(傍論)

BBS最高裁判決は、

「①特許法による発明の保護と社会公共の利益との調和

②商品の自由な流通・特許製品の円滑な流通の確保, これを通じた特許権者自身の利益保護, ひいては特許法の目的の実現, 及び

③特許権者に二重の利得を認める必要がないこと」を理由として、
物の発明について、特許権の国内消尽を肯定した。

⇒特許権者又は実施権者が特許製品を国内で譲渡した場合、特許権が「消尽」し、その譲受人又は転得者が業として当該特許製品を譲渡、使用等をする行為は、特許権侵害とならないことを判示した。

BBS最高裁判決の事案は、国際譲渡であったため、傍論ではある。

(2) 国際譲渡～国際消尽否定⇒“黙示の授權”理論

※対応外国特許は別個の権利であるから、直ちに二重利得ではないが、
⇒「特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合
には、譲受人及びその後の転得者に対して、我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を支配する権利を黙示的に
授与したものと解すべきである。…」

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、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後
の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品に
これを明確に表示した場合を除いて、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」

最判平成18年(受)第826号「インクタンク」事件

※BBS最判は、譲渡された製品がそのまま転売された事案であった。

⇒特許権者等が譲渡した特許製品について加工・部材交換がされた製品が譲渡された場合も、「消尽」ないし“黙示の授權”が成立するか？

⇒インクタンク最判は、物の発明に係る特許発明について、特許権者が譲渡した特許製品(インクタンク)を消費者が使用してインクが消費されたものを回収した第三者が、インクを再充填して販売した事案において、「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」と認められる場合には、「消尽」ないし“黙示の授權”は成立せず、特許権を行使できるとした。

～インクタンク最高裁判例は、「特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」と判示した。

知財高判(大合議)平成25年(ネ)10043「iPhone」事件
(アップル v. サムスン)(傍論)

※BBS最高裁判決・インクタンク最高裁判決は、**物の発明**における**直接侵害**という事案であった。

⇒iPhone判決(アップル v. サムスン)は、**物の発明**の間接侵害品の譲渡と消尽論について判断した。

※インクタンク知財高判(大合議)は、**方法の発明**の間接侵害品の譲渡と消尽論について判断した。

知財高判(大合議)平成25年(ネ)10043「iPhone」事件

(1)のみ品(=1号製品)をそのまま転売⇒「消尽」成立

特許権者又は専用実施権者が、日本国内で、物の特許発明の生産にのみ用いる物(第三者が生産、譲渡等すれば特許法101条1号に該当することとなるもの。以下「1号製品」という。)を譲渡した場合について、iPhone大合議判決は、「**当該1号製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し**、もはや特許権の効力は、当該1号製品の使用、譲渡等...には及ばず、特許権者は、当該1号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては、当該1号製品について特許権を行使することは許されないと解される。」と判示して、譲渡された間接侵害品自体を譲受人がそのままの形態で譲渡等する行為は、「消尽」理論により、特許権を行使されないとした。

知財高判(大合議)平成25年(ネ)10043「iPhone」事件

(2)「1号製品」を用いて特許製品を生産して販売 ⇒「消尽」不成立(※「黙示の承諾」は有り得る)

インクタンク最高裁判決のメルクマールに基づいて、「1号製品を用いて特許製品を生産した場合には、**「特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されている」**ことを理由として、**物の発明**に係る特許権は「消尽」しないと判示した。

(⇒この論理を形式的に理解すれば、1号製品が特許発明の殆ど全ての構成を備えており、些末な構成を備えていない場合も消尽しないことになる点で問題が有り得る。(※Quanta米国最高裁判例と整合しない。))

なお、「当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを**黙示的に承諾**していると認められる場合には、特許権の効力は、当該1号製品を用いた特許製品の生産・・・等には及ばない・・・。」と判示している。

知財高判(大合議)平成17年(ネ)10021「インクタンク」事件

(最判平成18年(受)第826号の原審)

※インクタンク大合議判決における**方法の発明**に関する判示は上告審において審理されていないから、法規範としての意義は失われていない!!

⇒「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る**方法の使用にのみ用いる物**...又はその方法の使用に用いる物(我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその**発明による課題の解決に不可欠なもの**...を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行行使することは許されない」と判示した。

⇒**方法の発明の間接侵害品(「のみ品」、「不可欠品」)**を“特許権者、専用実施権者又は通常実施権者”が譲渡した場合、当該方法の発明に係る特許権を行行使できない。

※iPhone大合議判決は、「物の発明」の間接侵害品は消尽しないと判示している!!

(まとめ／TIP)

※BBS最高裁判決・インクタンク最高裁判決は、物の発明における直接侵害という事案であった。

⇒iPhone大合議判決(アップル v. サムスン)～物の発明について、間接侵害品(のみ品)を譲渡しても、消尽しない。権利行使○(黙示の承諾は有り得る)(※不可欠品も同様と考えられる。)

※インクタンク大合議判決(最判の原審)～方法の発明について、間接侵害品(のみ品、不可欠品)を譲渡すると、権利行使×(※「単純方法」の発明についても同様と考えられる。)