



Title	修理や部品の取替えと特許権侵害の成否
Author(s)	田村, 善之
Citation	知的財産法政策学研究, 6, 33-70
Issue Date	2005-03
Doc URL	<a href="https://hdl.handle.net/2115/43433">https://hdl.handle.net/2115/43433</a>
Type	departmental bulletin paper
File Information	6_33-70.pdf



## 修理や部品の取替えと特許権侵害の成否

田村善之

### 1 序

特許権者によって拡布された特許製品を購入した者は、用尽理論の適用により、以降、自由に当該製品を使用することができる、と理解されている。しかし、購入した製品が使用しているうちに磨耗したり、壊れたりしてしまうことがある。この場合、磨耗し、あるいは壊れた製品を再び使用できるように直す行為が特許権侵害となるのか、という問題がある。用尽理論の適用の範囲の問題として論じるのか、「生産」に該当するか否かで判断するのか、消耗品の取替えはカテゴリーカルに非侵害とすべきであるのか、特許権者が反対の意思を表明している場合にはどうなるのか、物理的に取替えに差し障りがあるように仕組まれている場合にはどうか等の論点が絡み合うために、議論が錯綜しがちである。

以下、本稿では、関連裁判例の動向を睨みつつ、議論のたたき台を提供することを試みてみたい<sup>(1)</sup>。まずは、そもそもの出発点として用尽理論との関係から着手することにしよう。

### 2 用尽理論との関係

#### 1) 用尽理論

特許法の条文上、特許製品が譲渡されるごとに、また使用されるたびに、「実施」があることになる。しかし、転々流通するたびに特許権者の許諾が必要であるというのでは、特許製品の流通を阻害すること甚だしい(用尽を認めるべき積極的理由)。他方、特許権者としても最初に拡布する段階で特許発明に対する市場を利用して利潤を獲得する機会があったので

あるから、その際に、以降の流通のことをも考えて十分な利潤を確保しておくことは不可能ではない(用尽を認めるべき消極的理由)。そこで、特許権者自身もしくはその許諾を得た者が特許発明の実施品を国内で製造、販売した場合、特許権は用尽されたのであるから、以降、実施品が転々流通しようともはや特許権者は特許権を行使することができない、という理論がある(用尽理論)<sup>(4)</sup>。

最高裁も、傍論ながら、並行輸入に関する最判平成9・7・1民集51巻6号2299頁[BBS特許並行輸入]で、国内においては用尽理論が妥当する旨を判示している。その後、下級審では、権利者が製造販売した実施品について、用尽の効果を認める裁判例が続いている。たとえば、用尽理論が適用される場合には、特許権者から購入した実施品(e.g. ヒーター)に関して用尽の法理が適用される場合には、当該実施品を組み込んだ製品(e.g. 乾燥機)を製造、販売したとしても、特許権を侵害することにはならない、とする判決(東京地判平成13・11・30平成13(ワ)6000[遠赤外線放射球])がある(この他、用尽理論に基づき権利侵害を否定した判決として、東京地判平成16・12・8平成16(ワ)8557[液体収納容器]。独占的通常実施権者が販売した商品(東京地判平成13・1・18判時1779号99頁[置換プリンIV1審]、東京高判平成13・11・29判時1779号89頁[同2審]、大阪高判平成12・12・1判タ1072号234頁[薬剤分包機用紙管2審]、通常実施権者が販売した商品(理由づけはあいまいながら、奈良地判昭和50・5・26判タ329号287頁[網戸])についても、用尽が認められるとされている<sup>(5)</sup>。物を生産する方法の発明に特許が取得されている場合でも、物の特許と同様、特許方法によって生産された製品の譲受人にも用尽理論の適用が肯定されている(前掲東京地判[液体収納容器])<sup>(4)(5)</sup>。

用尽理論の理由付けについては、黙示の実施許諾で説明されることもあるが<sup>(6)</sup>、特許権者が反対の意思表示をなしていた場合に侵害を肯定せざるをえなくなること<sup>(7)</sup>、実施権を登録していない以上、特許権が譲渡された場合に許諾があることを対抗しえなくなること(特許法99条1項)<sup>(8)</sup>という二つの問題点があると批判されている。当該製品に関する限り、特許権は目的到達により物的に消滅しているのだと理解する用尽理論が台頭する所以である<sup>(9)</sup>。しかし、「目的到達」というのは結果を示しているに過ぎず、循環論法の域を脱しえていない。

適法に取得した特許製品に関する所有権の効果として用尽の帰結が説明されることもある<sup>(10)</sup>。もちろん、特許権侵害品の取得者であれば特許権侵害の責任を免れることができない以上、所有権に特許権の侵害に関する免責を導く効果があるわけではないのだが<sup>(11)</sup>、用尽理論の目指すところが、特許製品について所有権を取得した者の保護にあることに間違いはなく、ただ特許権者の利益と調整をするために、侵害品ではなく適法に拡布された製品であることが要件とされているに過ぎない。所有権理論は、たしかに説明不足であるとしても、問題の核心の一端を捕捉していると評価しうる<sup>(12)</sup>。

ともあれ、いずれの論法にも難点がある以上<sup>(13)</sup>、用尽理論は、先に述べたような利益衡量を根拠に、究極的には、権利濫用の法理の具体化の一つとして位置づけざるをえないように思われる<sup>(14)(15)</sup>。

## 2) 使用の一環としての修理・取替えと再度の「生産」の区別

用尽理論が適用される場合には、特許製品の譲受人は、当該製品を「使用」しても特許権侵害の責任を問われることはない。そうだとすれば、製品の「使用」の一環としてなす修理行為等も適法になしうるのが原則であるということになるだろう。

しかし、用尽理論といえども、特許製品の「生産」をなすことまでをも許容するものではない。購入した製品の修理や組み立て直しと称する行為が嵩じて再び特許製品を「生産」していると評価されるまでにいたるような行為までをも許容してしまうとすると、特許権者はその分、特許製品を販売する市場の需要を奪われることとなるから、最初の製品の拡布のところで、この種の行為が行われることを念頭に置いた(相対的に高め)の対価を設定せざるを得なくなる。そうなると、頻りに特許製品を使用しない等の理由でこの種の行為を全く行わないか、行うことがあるとしてもその回数が少ない者にとっては、当該対価は高すぎるようになって、製品の購入をためらう者も現れることになるだろう。このような事態は、特許製品の流通を促すことを目的とする用尽理論のそもそもの趣旨に反しているといわざるを得ない<sup>(16)</sup>。ゆえに、一般論をいうのであれば、用尽の範囲である使用を超えて、再度の「生産」に該当する行為は、もはや用尽理論の範疇の外の行為となり、無断でこれを行えば特許権侵害の責任を負うことに

なるのが原則であると解すべきである。問題は限界線上の事案の処理である。

### 3 「生産」に該当しない場合にも特許権侵害となる場合があるのか —「生産」なき使用と特許権侵害の成否—

#### 1) 用尽の範囲の解釈か再度の「生産」の解釈か

購入した特許製品が磨耗したり壊れたりした場合、ユーザーがこれを修理したり取替える行為について特許権者の許諾を要するの否かということ、当該行為が用尽理論の適用される範囲内といえるのか(許諾が不要)、それとも特許権者の許諾を要する再度の「生産」に該当するのか(許諾が必要)ということによって決せられることになる。

もともと、前段(用尽の範囲で考える)と後段(生産の範囲で考える)は同じことを述べているようなのだが、限界線上の事例では、どちらで考えるのかということと異なる帰結を導きうることに留意する必要がある<sup>(17)</sup>。

具体的には、クレームの解釈で「生産」には当たり得ない場合にも、当初に特許権者が予定しえない使用であるということと理由に特許権侵害を構成することがありえるのか、という論点について、結論が分かれないのである<sup>(18)</sup>。

#### 2) 具体例

たとえば、裁判例では、独占的通常実施権者から本件特許発明にかかるアシクロビルを有効成分とする錠剤を購入したうえで、精製水を加えて攪拌することにより崩壊させ、特許発明にかかるアシクロビル粗固体を得たうえで、これを精製、再結晶させて被告製剤を製造し、錠剤として販売した被告の行為が、用尽の範囲内の行為といえるのかということが争われたという事件がある。東京高判平成13・11・29判時1779号89頁〔置換プリン2審<sup>(19)</sup>〕は、被告製剤に含まれるアシクロビルは、原告製剤に含まれていたアシクロビルそのものであって、アシクロビルについて何らかの化学反応が生じたり、何らかの化学反応によりアシクロビルが新たに生成されたりしたわけではないのであるから、被告は本件特許発明の実施対象であるアシクロビルを新たに生産したものと評価することはできない、と論じて、

特許権侵害を否定した。「生産」に該当しない場合には、カテゴリーカルに特許権侵害を否定する手法を採用したのである<sup>(20)</sup>。

他方で、こうした考え方とは異なり、かりに「生産」に該当しない場合であっても、特許権者が予定していない使用形態、あるいはもう少し要件を絞って、一般的に予定しがたいと思われる使用形態に対しては、用尽の効果の及ぶ範囲に属さないとして特許権侵害を肯定するという発想もありえるところである<sup>(21)</sup>。

生産に当たらない場合にカテゴリーカルに侵害を否定するのか、それとも用尽の範囲で考えて使用の止まる場合でも侵害を肯定する余地を認めるのか、いずれによるかということで結論が異なりうる場面はこれに止まらない。学説では、法規制や衛生上の理由により一定限度使用すればその後これを廃棄することが予定されている製品、たとえば1回限りの使用で捨てるのが予定されている使い捨てコンタクトや使い捨て注射器など<sup>(22)</sup>に特許が付着している場合、特許製品の購入者が法規や衛生上の観念に反してこれを捨てることなく使用を継続した場合をどう考えるのかということが議論されている<sup>(23)</sup>。生産の範囲で考える発想に立脚する場合には、本事例では単に使用が継続されているだけで生産と同視しうる行為が行われていないので、特許権侵害は否定されることになる。他方で、用尽の範囲で考える発想による場合には、特許権者が予定していないものについては用尽の範囲外として特許権侵害が肯定されることもありうることになるのだろう<sup>(24)</sup>。

#### 3) 検討

それでは、いかに考えるべきか。

用尽で考えて使用に止まる場合でも侵害を肯定する余地を認める発想を採用する場合には、「社会通念」という媒介項を入れたとしても、不明確な判断が残るだろう<sup>(25)</sup>。

これに対して、生産に該当しない場合に侵害を否定する発想を採用する場合には、クレームに該当する生産行為を行っているか否かという明確な基準で線引きをしたうえで、生産に該当しない行為についてカテゴリーカルに侵害を否定する結論を導くことができ、その分、取引の安全も図られることになる。特許者としては、当該特許製品については一度は対価を収受し

ているのであるから、対価を獲得する機会が全くなかったとまではいえず<sup>(26)</sup>、生産に該当しない場合に侵害を否定する発想のほうに分があると考えべきであろう<sup>(27)</sup>。

くわえて、法規制や衛生上の理由から使用回数、使用期間などに制約が課されている製品に関しては、その種の制約によって注射器やコンタクトが使い捨てられる分、事実上、特許権者が特許権者の販売する注射器やコンタクトが売れるという恩恵を受けているとしても、それがはたして特許権で守るべき法益なのか、という問題があるように思われる。この事例で、法改正等により規制が変更になり、使用回数、使用期間の制約が緩和されたでしょう。使い捨て商品の使用継続行為について、特許権者がおおよそ予定していない使用態様であることを理由に用尽の範囲の外にあるとして特許権侵害に該当すると説く見解に立脚する場合には、法改正があった場合でも、法改正前に出荷した商品に関しては、(改正を予想しえた時点以降に出荷したものはともかく)そのような使用態様を予定していなかったことに変わりはない、ということで特許権の行使を認めるとというのが、その論理的帰結であるように思われる。かりにそうだとすると、法令上、適法に使用しようようになった行為が、改廃された旧規制を前提とした特許権者の期待を保護するだけのために規制されてしまうという事態を容認することになる。しかし、使い捨て注射器や使い捨てコンタクトが適時に使い捨てられるようにするということは、まさにその種の商品を使い捨てることなく使用することを禁止する法令(もしあるのであれば)によって実現すべき課題でしかなく、特許権者の保護とは関係のない問題であるというべきであろう<sup>(28)(29)</sup>。

#### 4) 本稿の結論

本稿のように、生産に該当しない場合に侵害を否定する発想に立脚する場合には、特許権者から購入した製品中、クレームの構成要件とは無関係の部分に手を加えたとしても、クレームにかかる発明を実施したことにはならないから特許権侵害となることはない(前掲東京高判[置換プリン2審]、争点とされていないが、大阪高判平成12・12・1判タ1072号234頁[薬剤分包機用紙管2審])<sup>(30)</sup>。

なお、修理や部品の取替えによってクレームに該当しない製品に変化し

た場合にも、クレームに係る物を生産したことにはならないから、特許権侵害は否定されることになる<sup>(31)</sup>。

#### 4 「生産」に該当する場合にも特許権侵害にならない場合があるか —修理や部品の取替えについて—

##### 1) 「生産」に食い込む「使用」の一環としての修理と部品の取替え

ここまでは、生産に該当しない場合でも用尽の範囲を越えるとして特許権侵害を肯定する場面がありうるのかということ論じてきたが、これとは逆に、生産に該当する場合にも、用尽理論により適法になしうる使用を確保する一環として特許権を侵害することとなしうる行為を観念しうるのか、換言すれば、「生産」に食い込む形で、用尽の効果を発生させることを認めるのか、という論点もある<sup>(32)</sup>。

たとえば、クレームに係る機械の内部に関わる修理を行うとすると、その一環として通常、外部を覆う筐体等を取り外し、故障部分を直した後、再度、取り付ける行為が必要となるが、クレームに筐体の組み合わせ行為が掲げられているからといって、逐一、生産に該当するので特許権侵害となると帰結していたのでは、修理行為をなすことができず、使用を自由とした用尽理論の趣旨に悖る事態となりかねない。同様に、クレームに係る機械の部品を取替えようとすると、必然的に、部品の付着行為、換言すれば機械の完成行為が随伴することになるが、それだからといって逐一、特許権侵害を肯定していたのでは、部品の取替えが一切できなくなり、やはり用尽理論の趣旨に悖ることになりかねない。

##### 2) 発明の技術的思想を基準とする考え方について

裁判例のなかには、当該修理、取替行為が「本質的部分」に関わるか否かということによって侵害の成否を決しようとするものがある。たとえば、「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」旨を説くとともに、意匠の本質的部分を構成する主要な部材の取替行為であることを用尽を否定する方向に斟酌した判決(東京地判平成12・8・31平

成8(ワ)16782 [レンズ付きフィルムユニット]、交換された受金具は「本件考案の構成要件の一部を構成するものの、本件考案の本質的部分を構成する主要な部分に当たるとすべき事情があるとはまではいえない」ということを用尽を肯定する方向に斟酌した判決(大阪地判平成14・11・26平成12(ワ)7271 [ステップ用具])、本件発明では、被告のなしたインクの充填行為ではなく、毛管力が高い界面部分を形成した構造が重要であるということを用尽を肯定する方向に斟酌した判決(東京地判平成16・12・8平成16(ワ)8557 [液体収納容器])がある<sup>(33)</sup>。

問題は、ここでいう「本質的部分」の意味である。

あるいは、同じ言葉が用いられていることを理由に、均等論の要件として説かれているところの発明の「本質的部分」<sup>(34)</sup>のことを指していると思える向きがあるかもしれない<sup>(35)</sup>。

しかし、均等論においては、発明者の発明思想に対するフリー・ライドがあると評価しうるか否かということが問題とされる<sup>(36)</sup>。これに対して、修理等に関わる場面では、修理等が嵩じて最初に拡布された製品との同一性が失われてしまっており、特許権者が対価を取得する機会があったと評価しえなくなっているために、その製品の使用行為がもはや用尽の範囲内の使用の一環とはいえなくなっているのではないかということを含味するために、「本質的部分」の変更があるか否かが問われているのだと考えるべきである。そうだとすると、ここで肝要なことは、当初製品(正確には3)で後述するように当初製品中のクレームに係る部分)との同一性、換言すれば、修理や取替えが当初拡布されていた製品の大半を占めるところにまでわたっており、そこを変更するともはや同一の製品とはいえないか否かということなのであって、修理等に係る部分が発明思想としていかに重要な部分であったとしても、製品(中のクレームに係る部分)のごく一部に過ぎない場合には、未だ用尽の範囲を脱していないというべきである。そして、ことが特許権者に対価を獲得する機会があった最初に拡布された製品と同一であるか否かの問題であることに鑑みれば、修理や取替えが大半に及んでいるか否かを検討する際に斟酌すべきは、技術的思想ではなく、製品全体の経済的価値に占める当該部分の経済的価値の割合が重視されるべきであると考え(もちろん、発明の技術的思想が付着していることが当該部分の経済的価値を高めることはありえるだろう)<sup>(37)</sup>。

### 3) 製品を基準にする考え方について

他方で、クレームとは無関係に当初拡布された製品を基準に再度の生産に該当するか否かを判断する考え方にも疑問がある。

たとえば、特許権者から拡布された製砂機のごく一部を占めるに止まるハンマーの部分に特許権が成立している場合、そのハンマーの大半を占める打撃板と取付用部材を取替える行為が再度の生産に該当するか否かという問題を例に考察してみよう<sup>(38)</sup>。この場合、最初に拡布した製品を基準にしてしまうと、ハンマーあるいはその打撃板と取付用部材はごく小さな部分を占めるに過ぎないということで、その修繕行為もしくは取替行為は再度の生産には該当しないと評価されることになるだろう。

しかし、特許のクレームは製砂機全部ではなく、あくまでもハンマーをカバーするに過ぎない。製砂機よりもハンマーの耐用年数のほうが典型的に短いとすると、特許権者としては、製砂機よりはむしろ排他権の庇護のあるハンマーの販売から利益を得ようとおもっているかもしれない。クレームされているハンマーに関する排他権の保護を実効あらしめるためには、製砂機ではなく、ハンマーを基準に再度の生産か否かを考える必要がある。ゆえに、クレームに係るハンマーの大半を占める打撃板と取付用部材を取替える行為は、用尽の範囲を脱するハンマー自体の生産と評価して特許権と抵触すると判断すべきであろう<sup>(39) (40)</sup>。

もちろん、高価な製砂機を購入した者としては、消耗品である打撃板の取替行為も当然、許容されていると考えるかもしれない、いたずらに特許権者の権利行使を許容する場合には、取引の安全が害されるという懸念を表明する向きがあるかもしれない。しかし、本稿は、これは、後述する黙示のライセンス法理の適用により解決すれば足りると考えている(5参照)。

### 4) 本稿の結論

実質的な再度の生産と評価しうるか否かということを決断するにあたって、クレームに記載された特許発明を基準に考えるのか、それとも特許権者が最初に拡布した製品を基準として考えるのかという議論がなされることがある<sup>(41)</sup>。

本稿の結論は、用尽の範囲内であるとして侵害が否定されるか、それとも範囲外の生産であるとして特許権侵害となるのかということはクレイ

ムの記載が基準となるが、その場合、クレームにかかる技術的思想の本質的部分が再現されているか否かが問題なのではなく、クレームの構成要件で定義された物の大半<sup>(42)</sup>にわたって修理を施したり、部品を入れ換える行為が用尽の範囲外となると解すべきである、というものである<sup>(43)</sup>。これに当たらない程度の修理行為や部品の取替行為は、用尽理論が適用される使用の一環として特許権侵害を構成しないものと解すべきである<sup>(44)</sup>。

裁判例にも、修理ないし改造が発明の実施に該当するか否かは、それが発明の対象である物の生産と同視しうるか否かにより決すべきであると説き、オーバーホールについて、実質的に生産と同視しうるから侵害になるとした判決がある(大阪地判平成4・7・23判例工業所有権法〔2期版〕2399の263頁[海苔送り機構])。

ところで、従来、学説では、製品の「要部」「重要な部分」「主要部」「主要な部分」「主要部材」等を取替える行為は用尽の範囲外であり、特許権侵害となる旨、説かれることが多かった<sup>(45)</sup>。製品の「重要な部分」「主要な構成部分」という言葉の意味合いにもよるが、クレーム記載の製品中の割合を示しているのだと理解しうる限りで、正当なものと評価することができる<sup>(46)</sup><sup>(47)</sup>。

また、特許製品の転得者を含めて、また特許権が譲渡された場合を含めて、一律に(その意味で物的に)権利行使の対象外となると解される用尽理論の適用される範囲の確定作業は、クレームに記載された物を基準に(その意味で客観的に)判断すべきであり、個別の特許権者や購入者に特有の属人的な事情は考慮すべきではない、と解される<sup>(48)</sup>。

なお、特定の修理行為や取替行為について特許権を侵害していないと判断した場合、説明の問題として、「生産」には該当するが用尽の範囲内であると説くか、そもそも実質的にみて「生産」には該当しないと説くか、いずれが適切かという論点がある<sup>(49)</sup>。一般には後者の説明が採用されることが多い<sup>(50)</sup>。説明の巧拙の問題であると思われるが、純粹の侵害者がなす行為の場合には、侵害行為を実効的に捕捉するために、クレームに係る物を完成させるためになす筐体の組立てや部品の付け替えなども「生産」に該当し侵害となると解すべきなのではなかろうか<sup>(51)</sup>。もしそうだとすると、特許権者が拡布した製品の購入者に限って「生産」概念が縮小すると説明するよりは、まさに特許権者が拡布した製品であるがゆえに非侵害となる

のだという理を説明概念に反映させるために、「生産」に該当するのだけれど用尽の範囲内にあるから非侵害なのだと説明したほうが、概念の混乱を招かないように思われる<sup>(52)</sup>。

## 5 黙示のライセンス法理の適用可能性 —特に消耗品の取替えについて—

### 1) 問題の所在と関連裁判例

本稿のように、部品がクレームに係る製品の大半を占めている場合には、その取替行為は、特許権を侵害する行為となるとする結論に対しては、前述したように、特に当該部品が消耗品<sup>(53)</sup>である場合、特許製品の購入者は、これを取替えることができると予想しがちである反面、特許権者としてはそれを覚悟して対価を設定できるのだから、むしろ非侵害とすべきであるとの批判が加えられる可能性がある。

実際の紛争は、取替用の部品が特許製品にのみ適合する様にしつらえられているところ、特許製品の購入者に対して取替用の専用部品を供給する第三者が登場し、同じく取替用の部品を供給する特許権者との間で紛争となり、特許権者がユーザーの取替行為が特許権侵害行為に該当するので、第三者の専用部品の提供行為も特許権の間接侵害となると主張して、侵害訴訟を提起するという形で発生することが多い<sup>(54)</sup>。

そして、かつての裁判例には、摩耗して取替えられることが正常なことと考えられている部品について、その摩耗は故障ではないから、その取替えは当然に修理ということではできず、それにもかかわらず当該部品を第三者から購入して取替え、製品の使用を継続することは、製品を購入するに際して権利者に支払った対価の回収行為を超えるので、実用新案権を侵害する、ゆえに第三者の行為は間接侵害に該当する旨を説く判決があった(大阪地判平成元・4・24無体集21巻1号279頁[製砂機のハンマー]<sup>(55)</sup>、同じく侵害を肯定する判決として、名古屋地判平成11・12・22平成7(ワ)4290[中芯保持装置])。

しかし、最近では、実用新案権者の側からタラップ本体と原告受金具を購入して使用していた者が消耗品である受金具だけを被告から購入してタラップ本体と組み合わせることが実用新案権の侵害となるのかという

論点につき、タラップ本体は何度も使用することができるのに対し、受金具は建設現場の鉄柱等に溶接され一度しか使用することができないから、受金具はタラップ本体も含めた実施品(タラップ)全体に比べて明らかに耐用期間が短い反面、容易にタラップ本体から取り外して交換できるように設計されているということを斟酌して、侵害を否定した判決がある(大阪地判平成14・11・26平成12(ワ)7271[ステップ用具]、傍論だが、前掲東京地判[レンズ付きフィルムユニット]、前掲東京地判[置換プリン1審]、前掲東京高判[同2審]も参照)。

## 2) 黙示のライセンス法理の併用による解決

まず留意すべきであることは、本稿の見解の下でも、消耗品が製品中のクレームにかかる場所の一部を占めるに止まる場合には、その取替行為は用尽理論の範囲内であって(あるいは多くの学説に従えば「生産」ではないとして)、特許権侵害は否定されるということである。たとえば、ステップ用具事件(大阪地判平成14・11・26平成12(ワ)7271[ステップ用具])は、この点で既に侵害が否定されるべき事件であるようにおもわれる<sup>(60)</sup>。

とはいうものの、前述したように(4 3))、そもそもクレームにかかる物が、特許権者が拡布し購入者が使用している製品の一部を占めるに止まる場合には、本稿の基準の下でも、製品全体に比べれば一部に止まる部分について、用尽の範囲外となることがありえよう。

ただし、その場合を含めて、留意点の第二として、かりに再度の製造であって用尽の範囲外であると評価しうる行為であったとしても、それは権利者の許諾がない限り当該行為をなしえないということしか意味しないのであるから、最終的に侵害の成否を決するに当たっては、次の問題として、権利者が購入者に対して特に部品の取替えを許諾していると認められる事情があるか否かということを考えなければならない。明示の許諾がない事例では、黙示の許諾の有無を判断しなければならない<sup>(67)</sup>。

黙示のライセンス法理が適用されるか否かを吟味する際には、クレームとの関係よりは、むしろ権利者が当初販売した製品と当該部分との関係であるとか(クレームではなく製品との関係で当該部分が一部を占めるに止まるのではないかなど)、当該部分の構造に関する事情であるとか(当該部分が消耗品であるかなど)、権利者と購入者との具体的な事情が考慮される

ことになる<sup>(58)</sup>。

特に製品の全体が問題の部品に比して相当に高価なものであった場合には、そのなかに以降、部品の取替えを許容する対価が含まれているのではないか、という観点から事案を吟味すべきであろう。そして、部品が消耗品であって取替えが予定されている場合には、特許権者はそれを見越して製品を拡布したと評価することができるのだから、反対の意思表示のない限り、原則として、侵害を否定すべきであると考えられる<sup>(59)</sup>。このように解することによって、全体製品の購入者に不意打ちを与えることを防ぐことが可能となる<sup>(60)</sup>。

## 3) 用尽理論との違い—反対の意思表示の可能性—

このように黙示のライセンスの法理の活用により非侵害という結論を導くのであれば、用尽理論で侵害を否定しても同じことではないか、という疑問を持つ方がいるかもしれない。しかし、黙示のライセンスの法理と用尽理論とは、その趣旨の違いに応じて、要件、効果が異なるところがある<sup>(61)</sup>。特に、本稿のテーマとの関係では、特許権者が反対の意思を表示した場合の取扱いの違いが重要である。

特許権が用尽する場合、特許権者が反対の意思を表示しただけでは、用尽の効果の発生が妨げられることはない<sup>(62)</sup>と解される。用尽理論が取引の安全を図ることを目的としている以上、特許権者が反対の意思表示があるという一事をもって、用尽の効果を覆す訳にはいかないからである<sup>(63)</sup>。裁判例では、特許権者と購入者の間で実施品の用途を限定する合意がなされたとしても、用尽するという効果が発生することに変わりなく、用途限定に反する行為がなされたとしても特許権を侵害することにはならない、とする判決がある(傍論ながら、東京地判平成13・11・30平成13(ワ)6000[遠赤外線放射球]<sup>(64)</sup>)。もっとも、特許製品の購入者との間で、用尽理論の結果購入者が自由になしうる行為を契約で制限することは、強行法規(独占禁止法の規律如何が重要となろう)に反しない限り、可能であると解すべきであろう<sup>(65)</sup>。当事者が同意しているとともに、契約の拘束力はその当事者に限り発生するに止まるのが原則であるから、製品が転々流通した場合、転得者の行為までもが制限されることはない<sup>(66)</sup>と解されることはないので、取引の安全が害されることはないからである。ただし、契約による制限に違反しても、債務不

履行責任を発生させることは格別、特許権侵害を構成することはない、と解される<sup>(67)</sup>。特許権侵害とされてしまうと、当該製品が流通した場合、契約当事者以外の第三者に対してまで、差止請求権、廃棄請求権を行使しうることになってしまい、取引の安全を害することになるからである<sup>(68)(69)</sup>。

これに対して、黙示のライセンスの法理は、特許権者が明示的に反対の意思表示をなしてしまえば、概念上、その適用がないことは明らかである<sup>(70)(71)</sup>。特許権者が反対の意思表示をなしたにも関わらずその制限に違反する行為は、特許権を侵害する行為となり、第三者の行為に対しても(101条の要件を満たす必要はあるが)間接侵害の責任を問うことになる<sup>(72)</sup>。そして、まさにこの点が、消耗品の取替えでは用尽理論よりも黙示のライセンス法理のほうが適していると思われる所以なのである。

消耗品の取替行為について一律に用尽を認めるべきであるとする見解は、クレームを充たしえない部品の取替えについて特許権の行使を認めるべきではないという価値判断を内に含んでいる場合がある<sup>(73)</sup>。あるいは、特許製品の市場において特許権者が有している支配的な地位を部品市場に不当に拡張することになるという懸念があるのかもしれない<sup>(74)</sup>。

たしかに、(特許権が存在すること等により)製品市場について特許権者が市場支配的な地位を占めている場合には、ユーザーには当初から選択肢が限られている。そうでなかったとしても、いったん高額な製品を購入したユーザーは当該製品に適合する部品を購入する必要性に迫られるから(ロック・イン)、部品価格が少々吊り上げられたとしてもその購入を継続せざるを得なくなる<sup>(75)</sup>。しかし、このような場合には、まさにそれを理由に独占禁止法の適用を肯定することができる。具体的には、特許権者もしくは特許権者が指定した者から部品を購入しなければならないとする条項等、黙示のライセンスを否定する意思表示をなすことは、抱き合わせ販売(不公正な取引方法の一般指定10項)、排他条件付き取引(同11項)、拘束条件付き取引(同13項)、もしくは優越的地位の濫用(同14項)であって独占禁止法違反に該当し、ゆえに当該意思表示は無効になるか、もしくは部品の供給先や価格の変更に関する取り決めが無効となる、と扱えば足りるのである<sup>(76)</sup>。黙示のライセンスを否定する意思表示が無効とされるのであれば、ユーザーの取替行為は特許権と抵触することはなく、ゆえに取替用部品を供給する第三者の行為も間接侵害となることはない<sup>(77)</sup>と解すべき

である<sup>(77)</sup>。

逆に、このような独占禁止法に違反する行為がない場合、消耗品である部品に関して排他権の行使を許すことに合理性が全くないとははいえない。特許権者としては全体製品の使用頻度に応じて対価を取得することを保障されるので、その分、全体製品の価格が抑えられ、相対的により多くの(潜在的)ユーザーに製品が行き渡るようになるという効果が発生することがありうることは否定しえないからである<sup>(78)(79)</sup>。もちろん、こうしたストーリーが成立するためには、いくつかの仮定が充たされる必要があるが<sup>(80)</sup>、ここで肝要なことは、製品の価格を抑えておいて、消耗品である部品の売り上げから利益を得る行為に競争促進効果がある場合がないとは言いきれないということなのである。

そして、一般に取引には契約自由の原則が妥当するから、特定の行為の作為ないし不作為を取引の相手方に要求しても、独占禁止法に違反しない限り、その効力が覆されることはない。特許権が隣接する場合にだけ、その原則を妥当させず、一律に部品の取替えを禁止することができなくなると解する理由はない<sup>(81)(82)</sup>。特許権を取得したという一事をもってかえって権利者を不利に取り扱う解釈は、採用しえないというべきだろう。

#### 4) 物理的な支障がある場合

修理行為や部品の取替行為は、特許製品を物理的に破壊しなければ当該部分を取替えることができないところを取替える行為であっても、用尽の範囲とされることがあるのか、という論点がある。

本書の枠組みの下では、クレームに係る物の大半を取替える場合には、用尽の範囲外の生産に該当し、特許権者の許諾を要することになる。そして、その場合、特許権者が修理を予定していないことを物理的な支障という形で表明している部分を取替える以上、取引の安全を図る必要はなく、黙示のライセンスの法理が適用されることはない、と解することになる。

裁判例では、インクジェットプリンタ用のインクタンクに関し特許権を有する原告が、特許権の実施品である原告製品のインクタンクの上面に注入孔を開けてインクを再充填した製品を輸入する被告に対して、特許権侵害訴訟を提起したという事件で、インクの充填はクレームの構成要件の一部を構成しているが、インクそれ自体は特許された部品ではないところ、

インクタンク本体はインク収納容器として再利用することが可能であり、消耗品であるインクに比して耐用期間が長い関係にあること、そして、環境保護及び経費削減の観点からリサイクルされた安価なインクタンクへの指向が高まっていることを斟酌して、本件のインクの再充填行為は新たな生産に該当せず用尽の範囲内であると帰結した判決がある(東京地判平成16・12・8 平成16(ワ)8557 [液体収納容器])。しかし、インクさえ充填すればインクタンク自体は十分使用可能であるところ、本件で充填されたインクは、本件発明(液体収納容器の発明と液体収納容器の製造方法の発明)にかかる物(液体収納容器)の一部を占めるに止まるのであるから、消尽の範囲内にあると理由付ければ足りた事件であったようにおもわれる<sup>(83)</sup>。

他方で、実用新案権と意匠権を有する債権者の製造販売に係るフィルム一体型カメラの使用済みプラスチック製カバー部分を用いて、別に購入したフィルムと乾電池を充填した詰め替え製品を販売した債務者の行為について、装填されたフィルムを取り出すために通常は本体の一部を破壊せざるをえない構造とされていること等を理由に用尽の範囲外であるとして侵害を肯定した決定がある(東京地決平成12・6・6判時1712号175頁 [フィルム一体型カメラ]<sup>(84)</sup>)。類似の事案で、やはり用尽を否定した判決として、東京地判平成12・8・31 平成8(ワ)16782 [レンズ付きフィルムユニット]<sup>(85)</sup>。前掲東京地判 [液体収納容器] の事案と異なり、当該取出行為により製品の大部分が破壊される以上、それを組立直す行為は用尽の範囲外の生産に該当するといわざるを得ず<sup>(86)</sup>、さらに、取り出しに物理的な支障がある以上、黙示のライセンス法理の適用もありえない事案であったといえる<sup>(87)</sup>。

ただし、黙示のライセンス法理を適用しえない事例であっても、例外的に特許権侵害が否定される場合がある。たとえば、物理的な支障を施した特許権者が製品の市場で有力な地位を占めていたり、製品の購入者がロック・インされているために取替用部品の市場において競争減殺が生じている場合には、特許権者が製品の購入者に対して取替行為が特許権を侵害すると主張して特許権を行使したり、取替用部品の購入者に供給する第三者に対して間接侵害行為をなしていると主張して特許権を行使することは、権利の濫用に当たると解釈すべきである<sup>(88)</sup>。そのような事情が認められる

場合には、そもそも物理的な支障を付す必要がないにも関わらずこれを付す行為自体が、不当な取引妨害(不正な取引方法の一般指定15項)、あるいは私的独占(独占禁止法2条5項)<sup>(89)</sup>に該当するとして独占禁止法違反行為に該当すると解すべきであろう。

## 6 まとめ

本稿の検討の結果を要約すると次のようになる。

特許権者自身かその許諾の下で拡布された特許に係る製品を購入した者がなす修理行為や部品の取替行為がどのような場合に特許権侵害となるのかということ考察する際には、次の3つの問題を区別する必要がある。

第一に、そもそも当該行為が(形式的にせよ)特許発明に係る物の生産に該当しうるのかという問題を判断しなければならない。当該行為がクレームに定義された物の生産行為に当たらなければ、特許権侵害となる余地はないといえるべきである。生産に該当せず使用に止まる行為に対しても、用尽の範囲外となる余地があることを認める学説は採用しない。

第二に、次いで、形式的には生産に当たるとしても、用尽の範囲内の使用の一環と評価しうるのかという問題を考察する必要がある。この場面では、クレームの構成要件で定義された物の大部分に修理がわたっていたり、大半を取替える行為は、用尽理論で許された使用の範囲を超える再度の生産であるとして、特許権と抵触すると判断することになる。技術的思想における本質的部分の変更に該当するか否かという観点で侵害の成否を区別する基準は採用しない。また、クレームとは無関係に拡布された製品を基準に大半であるか否かということ判断する基準も採用しない。なお、この場合、個別の特許権者や購入者に特有の属人的な事情は考慮せず、一律に用尽するか否かということを決すべきである。

第三に、もつとも、かりに用尽の範囲外の再度の生産行為と評価しなければならないとしても、(黙示の)許諾があると認められて侵害が否定されることになるのかという問題を吟味する必要がある。この場面では、(クレームとは無関係に)実際に拡布された製品に占める修理や取替え部分の割合、特許権者や購入者に固有の事情等が考慮される。特に、消耗品の

取替行為に対しては黙示のライセンス法理が適用される場合が多いと推察される。もっとも、特許権者が反対の意思を表示した場合や、取替えに物理的な支障を施した場合には別論となるが、その場合でも、独占禁止法や特許権の濫用の法理による調整がなされることがある。

(1) なお、アメリカ合衆国における関連法理につき、浅井孝夫「特許製品の修理が特許権を侵害するか否かを判断するための基準の考察」専修コース研究年報<1999年度版>(2000年)、玉井克哉「アメリカ特許法における権利消尽の法理(1)~(2)」パテント54巻10号~11号(2001年)、特許第2委員会第5小委員会「リサイクル品と特許権との関係の検討(その1)~その(2)」知財管理52巻9号1288~1290頁・10号1489~1492頁(2002年)、田中成志「修理と再度の製造」『知的財産権の現代的課題』(本間崇遷暦・1995年・信山社)、高橋直子「ファーストセール後の特許権の行使」北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル1号(1994年)、ドイツ法につき、簡便には、角田正芳「リサイクルと知的財産権」日本工業所有権法学会年報22号84~85頁(1998年)、布井要太郎[判批]同『判例知的財産侵害論』(2000年・信山社)265~269頁。

(2) 消尽理論、消耗理論とも呼ばれている。なお、他国の関連法理につき、玉井/前掲注(1)、角田政芳「無体財産権法における属地主義と用尽理論」国士館法学18号(1985年)、簡便には、布井要太郎「ドイツにおける特許権の用尽理論」同『知的財産法の基礎理論』(2004年・信山社)、小島庸和「特許権消耗の原則」同『工業所有権と差止請求権』(1986年・法学書院)、同『特許権消耗の法理』(2002年・五絃舎)30~43頁。

(3) 関連して、先使用や職務発明に基づく法定の通常実施権を有する者が製造した製品を使用、販売する行為に関して侵害を否定する判決につき、千葉地判平成4・12・14知裁集24巻3号894頁[建築用板材の連結具1審]、東京高判平成7・2・22知裁集27巻1号23頁[同2審]、大阪地判昭和62・1・26判夕640号217頁[剛性物質穴あけ用ドリル]、名古屋地判平成5・11・29判例工業所有権法[2期版]2271頁[傾床型自走式立体駐車場におけるフロア構造II]。

(4) 特許権者が方法の特許の実施にのみ使用される装置を販売した場合に、方法の特許権が用尽するのか、という議論がある。黙示の実施許諾に止まるとする説もあるが(角田/前掲注(2)81頁、中山信弘『工業所有権法(上)』(第2版増補版・2000年・弘文堂)362・363頁)、用尽を肯定する見解もある(吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』(第13版・1998年・有斐閣)438頁、小島庸和「実施権者による拡布と方法特許の消耗」同・前掲注(2)差止請求権79頁、同・前掲注(2)法理207頁、角田政芳/辰巳直彦=角田政芳『知的財産法』(第2版・2003年・有斐閣)110頁、玉井克哉「日

本国内における特許権の消尽」牧野利秋=飯村敏明編『知的財産関係訴訟法』(新・裁判実務大系4・2001年・青林書院)254~255頁も参照)。

たしかに、方法の発明の実施にのみ使用される物(以下、専用装置等)だけで、方法の発明(の全工程)を実施(使用)できる場合には、専用装置等の提供で用尽を認めてよいと考える。特許権者としては、当該専用装置等に対して特許法101条3号に基づく排他権を行使しうるので、物の発明の場合に発明の対象である物を拡布したときと同様の程度で、対価の取得の機会があったと評価しうらだろう。

しかし、他方で、専用装置等が101条3号の要件を満たすものであったとしても、そのみで特許発明を使用することはできない場合、換言すれば、当該装置が物の発明や方法の発明の使用行為の一部の工程に関わるに止まる場合には、全工程の使用行為について対価を得る機会があったとの評価を与えるのは困難である。たとえば、101条の要件を満たす専用装置等を提供しただけでカテゴリー的に用尽を認める見解の下では、特許権者が拡布した消耗品である専用部品を侵害者が市場から入手したとたんに、以降、侵害者の使用行為が非侵害行為となり、残るは過去の侵害行為に対する損害賠償を請求しうるに止まることになりかねない。結論として、専用装置がその場合には用尽を認めるべきではなく、事情に応じて黙示の実施許諾が認められることがあるに止まると解すべきだろう。

また、提供した装置等が「にのみ」の要件を充足しないため101条3号の要件を満たさないが、客体としては4号の要件を満たしうるものである場合にどのように解するかという論点もありうる。しかし、4号の間接侵害に該当するためにはさらに相手方に一定の主観的要件が備わる必要がある。その意味で、多くの場合、使用行為に対する(主観的要件のない)排他権である特許権を行使したに匹敵する対価取得の機会があったとは評価しえないようにおもわれる。この場合には、当該装置等が発明の使用行為の全工程に関わるものであったとしても、用尽については消極に解すべきであろう。ただし、ほとんどの事例で主観的要件を満足すると推察される場合は別論が成り立ち、用尽を認めることができると考える。

なお、物の発明に関しても、当該物を使用するための専用装置の提供で物の発明に関する特許権が用尽するかということを議論しえなくはないが、専用装置のみで物の発明を実施できるということは、当該専用装置が発明の対象である物そのものであることにはかならないから、通常用尽論が適用される。当該専用装置のみで実施できない場合には議論の実益が生じるが、方法の発明に関して述べたように、カテゴリー的に用尽とすべきではなく、黙示の実施許諾の問題として処理すべきであるとする。専用装置が発明の対象である物に組み込まれるのであれば生産を観念しうるが、そうでない場合、物の発明の使用にのみ使用される物の提供は間接侵害を構成しないことにも注意すべきであろう。

(5) なお、用尽理論が妥当するといっても、一般には、それは権利者自らかその承

諾の下に実施品が販売された場合のことであつて、権利者製造に係る製品であつても、不良品として廃棄することが決定していたものを無断で横流しするような行為については、対価還流の機会が一度もなかった以上、侵害に該当すると理解されている(侵害肯定例として、大阪地判平成8・2・29判時1573号114頁[ガス感知素子](本件については、後述注(64)も参照)。この他、出願公開中の考案の実施品の製造販売に関する紛争を解決するために金銭が支払われたという事案で、右金銭はノウハウに関する契約違反に対する補償の趣旨であり、考案の実施に関する実施料の趣旨を含まないと認定して、実施品の購入者の用尽の抗弁を退けた判決がある(大阪地判平成8・7・18判例工業所有権法〔2期版〕5469の104頁[多数本同時伸線装置])。また、権利者が販売した結果、権利甲につき用尽の効果が生じている実施品を入手した者が、これに手を加え、同じ権利者が有する別個の権利乙と抵触する製品を製造し販売した場合には、権利甲に関する用尽の効果は権利乙にまで及ぶものではない(甲が実用新案権、乙が意匠権という例で、争点とされていないが、大阪高判平成12・12・1判タ1072号234頁[薬剤分包機用紙管2審])。

(6) 清瀬一郎『特許法原理』(第4版・1936年・巖松堂書店)124～125頁。「黙示的」と説明するを要しないという立場であるが、田倉整=杉原圭三=松田克己『特許侵害訴訟の実務』(改訂増補版・1980年・通商産業調査会)85～86頁。

裁判例では、特許権者が発明の実施品である装置を売買契約を買主との間で合意解約したという事案で、売買契約においては、特段の事情のない限り、売主は買主において売買の対象とされた目的物を円満に使用するための一切の権原を付与することを合意の内容としているものと解され、契約が有効に存続する間、買主は適法に本件装置を使用しようとするべきである旨を説示した判決がある(合意解約後、売主が反対の意思を表示した時点以降の使用行為について特許権侵害を肯定しつつ、東京高判平成12・6・29平成11(ネ)6370[負荷装置システム2審]、事実認定を異にするが、一般論につき同旨、東京地判平成11・11・29平成10(ワ)10864[同1審])。

(7) 角田/前掲注(2)78頁、中山/前掲注(4)361頁、仙元隆一郎『特許法講義』(第4版・2003年・悠々社)161頁。林秀弥「消尽論の根拠とその成立範囲に関する序論的考察」『特許法55巻5号47頁(2002年)』も参照。

(8) 安達祥三『特許法・実用新案法・意匠法・商標法』(1932年・日本評論社)69頁、織田季明=石川義雄『増訂新特許法詳解』(1972年・日本発明新聞社)273頁、紋谷暢男/吉藤幸朔=紋谷編『特許・意匠・商標の法律相談』(第4版・1987年・有斐閣)350頁、土肥一史/紋谷暢男編『特許法50講』(第3版・1980年・有斐閣)168頁、中山信弘/同編『注解特許法(上)』(第3版・2000年・青林書院)667頁、中山/前掲注(4)361頁、羽柴隆「特許消耗理論の特約による制限」『日本工業所有権法学会年報12号52頁(1989年)、角田/前掲注(2)78頁、仙元・前掲注(7)161頁、小島・前掲注(2)法理48・150～151頁。後述注(71)も参照。

(9) 中山/前掲注(8)667頁、同・前掲注(4)361～362頁、仙元・前掲注(7)161頁。豊崎光衛『工業所有権法』(新版増補・1980年)217頁も参照。

(10) 「所有権ノ効力ニ照シ疑ヲ容レサル所ナリ」と説く件がある大判大正元・10・9民録18輯827頁[絹田扇杵製造機械]が、しばしば所有権説を提唱したのとして引用される(清瀬/前掲注(6)125頁、吉藤/前掲注(4)431・432頁、紋谷/前掲注(8)350頁、土肥/前掲注(8)168頁、小島/前掲注(2)原則60頁、吉田清彦「特許権消耗の原則についての一考察」『特許法34巻12号70頁(1981年)、羽柴/前掲注(8)50頁、角田/前掲注(2)78頁、中山/前掲注(8)667頁、中山・前掲注(4)361頁、桐原和典[判批]CIPICジャーナル106号69・72頁(2000年)、渋谷達紀『知的財産法講義1』(2004年・有斐閣)228頁)。同判決に対しては、純粹な所有権説ではなく、黙示の実施許諾に通ずる理論を示していると捉えるべきであると説く文献があるが(松葉栄治[判批]判タ1062号90頁(2001年))、上告理由の紹介部分を裁判所の意見にあたる部分だと誤解したこと(同90頁参照)に起因する評価でしかない。この他、所有権説に立脚する裁判例として、原告特許権者自身が特許にかかる装置を被告の所有する機械に取り付けたところ、被告は附合により右装置部分についても所有権を取得したことを理由に、被告の当該装置の使用は権利の行使にほかならないとして、特許権侵害を否定した大判昭和13・9・1民集17巻18号1697頁[立毛メリヤスノ毛割及毛立装置](平田慶吉[判批]民商9巻3号(1939年))がある。

(11) 清瀬/前掲注(6)125頁、平田/前掲注(10)506頁。

(12) その意味で、取得者の所有権の取得と、権利者の通常の意味を組み合わせる理論が、利益状況を適格に把握していると評しうる。多少、力点を異にするところがあるが、実施品が特許権者の所有関係から離脱する際の特許権者の意思と、取得時の取得者の意思を根拠とする平田/前掲注(10)506頁を参照されたい。

もつとも、所有権説一辺倒ではなく、特許権者の通常の意味を根拠の一つに掲げる構成を採用するということは、同じく特許権者の通常の意味を根拠とする黙示の実施許諾説が抱える弱点をも抱えこむことを意味している。関連して、松葉/前掲注(10)92頁は、黙示の実施許諾説を核としつつ、同説に対する批判をかわすために、黙示の実施許諾によって与えられる権利を、特許法上の通常実施権ではなく実施品の所有権に随伴する利用権として構成することで、実施品の所有権について対抗要件が具備されれば、特許権の譲受人に対してもこの利用権を対抗しようという法律構成を提唱する。しかし、所有権説ではない以上、「所有権に随伴する利用権」は所有権とは異なるものだけということになるが、黙示で許諾された通常実施権でもないとする、法律上の根拠がない概念であるといわざるを得ないだろう。

ところで、特許法99条1項は(約定の)通常実施権と特許権者との対抗問題一般を規律するものであるが、用尽の効果を説明するための黙示の実施許諾に関しては、政策的な根拠が背景にあり、登録を期待しがたいという側面があることも共通であ

る先使用者に関する通常実施権に関する99条2項を類推するという方策がありうるかもしれない。かたや特許権者の行動に基づくものであり、かたや特許権者とは無関係に先使用者の行動により発生する法定の通常実施権であるということで利益状況を異にするのは確かであるが、そもそも通説自体、特に法文の根拠もないところ用尽という言葉を用いるだけで99条1項の規律を免れようとしていることに留意すべきである。

(13) この他、社会的評価に鑑みて法律上正当な行為であると説明する学説もあるが(専優美『改訂工業所有権法解説』(1982年・ぎょうせい)227～228頁、同『特許実体法論』(1989年・専工業所有権法研究所)265～267頁)、循環論法の域を完全に脱しえていない(もっとも、専・前掲解説228頁、同・前掲実体法論266～267頁は、この種の評価に対して再反論を試みている)。

(14) 信義則の定型化として説明する玉井/前掲注(4)255頁も参照。

(15) その間隙を架橋しようとする試みとして、辰巳直彦「商品流通と知的財産権の法的構成」特許研究21号(1996年)がある。同論文は、権利の用尽説は特許権者が最初に流通に置くまでの権利しか有していない理由として「公共の利益」や「取引の安全」を挙げるが、何故にそれが要請されるのかという本来的な根拠を特許権の権利の内容、構成に反映させていないきらいがある、と批判したうえで、以下のようによく説く。特許権は市場経済を前提に法的に認められたものである。市場経済を成り立たせるためには、『資本と商品』の市場原則(市場は、「商品」からみれば、商品主体交換による「商品流通」の過程の連鎖、これを「資本」からみれば市場プレーヤーたる商品主体による『投資と投資回収』の過程の連鎖という二つのモーメントから成り立っているという原則)に従った市場活動を、最大限、法的にも保証しなければならないところ、特許権も取得者の爾後の投資回収の可能性が保障されているという法的モーメントが存在して初めて独占的利益を確保する可能性が開かれるのであるから、特許製品の取得者、転得者が支払った対価すなわち資本の投入の回収行為であるところの使用、販売の活動も法的に保障されなければならない。もっとも、特許権が特許権者に独占的利益を獲得する可能性を保障する私権である以上、自ら独占的利益を獲得する機会が保障されなければならないから、特許権者の自由な意思決定によって流通に置かれた製品である必要はある。しかし、そのようにして流通に置かれた以上、もはや特許権は市場における流通を支配することを認めるものにはなりえない。このような理論を正確に把握するのであれば、用語として「用尽」という言葉を用いることは差し支えない(同54～57頁)。以上が、辰巳/前掲の骨子である。

ごく簡単にパラフレイズして要約すれば、第一に、市場経済を成り立たせるためには、取得者、転得者の使用、販売を保障する必要があるが、第二に、そのような効果を生じさせるためには、特許権が独占的利益を確保する権利であることに鑑み

れば、特許権者の自由な意思決定によって市場に置かれた製品であることが必要である。双方の命題は一見すると取引の安全と特許権者の保護ということで対立しており、用尽理論はこれを調和させる法理であるかのようにみえるが、特許権が市場経済を前提にしているものである以上、特許権に内在する制約であり、そこには原理的な衝突があるわけではない、ということなのであろう。ちなみに、以上の説明では、市場原則から見れば、取得者、転得者の自由を最大限保障しなければならないとすれば、本来、特許権などないほうがよいのではないかと、という疑問に対する回答は示されていない。逆にいえば、独占的利益を確保する権利である特許権が設けられなければならないということは所与の前提とされている。しかし、この点については、辰巳=角田・前掲注(4)29～30頁に説明がなされているので、そちらを参照されたい。

若干、コメントしておくが、筆者は、特許制度が産業の発展のために発明活動とその公開に対する適度のインセンティブを与えることを目的としているという命題が成立するのであれば、用尽の効果を説明するのに、辰巳/前掲が用意したほどの大きな道具立てを用いる必要はないと考えている。産業の発展のためには取引の安全も確保する必要がある。しかし、同じ目的のために、適度のインセンティブを確保する特許権も必要である。そうだとすれば、この大きな目的のために、取引の安全と特許権者の保護の折り返しを付けさせるというのは至極、当然のことのようにおもわれるからである(もっとも、辰巳/前掲の説明も、最終的に帰着するところは、本稿の説明と大きな差異はないようにもおもわれるが)。

なお、その他の試みとして、小島・前掲注(2)法理は、特許権は、発明者は発明を実施し公衆はそれによる福利を受けるという認識または合意のもとに成立する発明者と公衆との信託契約に基づいて、公衆から発明者に信託される権利である、という理解を提唱するとともに(同195～196頁)、特許権者は、公衆のための特許発明を実施する義務を有しており、その代わりに特許発明の実施を他人に禁止するのであって、いったん特許発明を実施し利益を取得し義務を果たし終えると、その限りにおいて、特許製品の取得者の利用行為を禁止することも認められなくなる(同198～199頁)、と用尽理論を理由づけようとしている。しかし、信託という構成から、特許権者の義務、特許権の行使の条件などが、そこまで一義的に定まるものなのか、疑問を覚えるところがある。

(16) 田村善之/増井和夫=田村『特許判例ガイド』(第2版・2001年)253頁(紙幅の都合上、同書第3版からは当該叙述が削除される予定である)。

(17) 両者の区別の得失を論じた論文として、「消尽アプローチ」と「生産アプローチ」という区別を提唱する横山久芳[判批]ジュリスト1201号150～152頁(2001年)、同[判批]中山信弘=相澤英孝=大淵哲也編『特許判例百選』(第3版・2004年)130～131頁。この点に関する本稿の分析は、横山/前掲の示唆に負うところが大きい。

- (18) 横山/前掲注(17)ジュリスト151~152頁、同/前掲注(17)百選131頁。
- (19) 横山/前掲注(17)百選、倉内義朗 [判批] パテント55巻10号 (2002年)。
- (20) したがって、本件で化合物アシクロビルだけではなく、アシクロビルを含有する医薬製剤をもクレイムできていたならば、結論が変わっていた可能性がある(小西恵「日本および米国における特許権のいわゆる国内消尽原則とその例外」知財研フォーラム51号13頁(2002年)、特許第2委員会第5小委員会/前掲注(1)10号1487頁)。
- (21) たとえば、「社会通念」上、およそ考えられないような使用態様については消尽の範囲を超えるということを理由に、置換プリン事件(発明の名称は置換プリンだが、一般にはアシクロビル事件と呼ばれることのほうが多い)においても侵害を肯定する見解として、玉井/前掲注(4)252頁。倉内/前掲注(19)36~37頁も、原告製剤と被告製剤の同一性、目的の相違等の事情を詳細に検討したうえ、侵害肯定説に与している。
- 置換プリン事件の原審の東京地判平成13・1・18判時1779号99頁〔置換プリン1審〕も、第一に、患者に投与等されるまでは原告製剤は特許製品としての効用を終えたものということではできず、原告製剤の販売量に対応するアシクロビルが患者に投与されることは原告製剤が予定しているところであり、被告製剤の販売により原告製剤の需要が奪われることにはならないこと、第二に、原告製剤に含有されるアシクロビル自体には何らの変化も生じていないから、被告製剤が特許製品における特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を交換するものでもない、ということを利用して、被告の行為は消尽の範囲内であるとしていた。単に「生産」に該当しないというだけでは紋切り型に侵害を否定した控訴審判決とは対照的である。結論こそ同じく侵害否定であるが、判断手法としては、用尽で考えて侵害を肯定する余地を残す発想を採用していると評価しうる(横山/前掲注(17)百選131頁参照)。
- (22) 東京地判平成12・8・31平成8(ワ)16782〔レンズ付きフィルムユニット〕、前掲東京地判〔置換プリン1審〕が傍論で言及した例である。
- (23) 横山/前掲注(17)ジュリスト151~152頁、玉井/前掲注(4)249~252頁。
- (24) 前掲東京地判〔レンズ付きフィルムユニット〕は、使い捨てコンタクトや使い捨て注射器を「一定回数の使用により社会通念上効用を終えたものと評価される場合」に当たりうる例として掲げ、かりにこれに該当した場合には、消尽の範囲外であって特許権の行使が許されることになる旨を説く(同旨、玉井/前掲注(4)250頁)。自身はこの立場に与するわけではないが、横山/前掲注(17)ジュリスト151~152頁の評価も参照。
- (25) たとえば、置換プリン事件については、用尽アプローチのなかでも侵害肯定説(玉井/前掲注(4)252頁)と侵害否定説(前掲東京地判〔置換プリン1審〕)とに結論が分かれている。
- (26) 用尽で考える発想を採用する前掲東京地判〔置換プリン1審〕が、結論として

- 特許権侵害を否定したその根拠も、権利者の予定の範囲内の使用態様であること、換言すれば、対価を得る機会があった使用態様であるということに求められている捉えうる(前掲注(21)を参照)。
- (27) この発想に立脚する場合には、当該特許権者が具体的に被告の使用態様を予測しえなかったとしても、用尽の判断に影響するものではないことになる(東京高判平成13・11・29判時1779号89頁〔置換プリン2審〕)。もっとも、この点は、用尽で考える発想を採用しても、単に特許権者が予定していないと使用態様であるというだけで用尽が否定されるわけではなく、考慮事情の一つとされるか、「社会通念」等の縛りがかかるので、両者の差異であるとまではいえない。
- (28) 本稿とは理由付けを異にするが、横山/前掲注(17)ジュリスト152頁も、侵害を否定すべきであるとする。
- (29) なお、物の発明の場合、物の「使用」に使用する物についてまで間接侵害を肯定する場合には、保護の範囲が無限定に広がり過ぎるので、使用に対する間接侵害はありえないことになっている(特許法101条1号、2号)。したがって、用尽の範囲で考える発想を採用し、生産なき使用について特許権侵害を肯定する立場に立っても、当該使用に対する間接侵害までもが肯定されることにはならないので(角田政芳 [判批] 発明87巻9号101頁(1990年))、使用者の使用継続行為が業としての行為でなければ、特許権を侵害する者はどこにもいないということに留意されたい。たとえば、物の発明として使い捨てコンタクトについて特許が成立している場合、私人が法令等に違反してこれを使い捨てることなく使用を継続したとしても、特許権侵害の責任を負うことはない。そして、生産が行われていない以上、当該使い捨てコンタクトの使用継続行為にのみ使用される専用品を第三者が業として提供したとしても、間接侵害は成立しない。これは、101条の条文の文言の問題なので、間接侵害について独立説、従属説(田村善之『知的財産法』(第3版・2003年)231~233頁)のいずれの立場に与したとしても、侵害が否定されることに変わりはない。他方で、方法の発明についてはその使用に対して間接侵害が成立するとされているので(101条3号、4号)、使い捨てコンタクトについて方法の発明が成立しているのであれば、私人の使用継続行為が業要件を欠くために直接侵害を構成しないとしても、当該使用継続行為にのみ使用される専用品の提供者に対して間接侵害の責任を追究しうることになる(もっとも、厳格な従属説を採用する場合には、直接侵害がない以上、やはり間接侵害も発生しないが、これはまた別の問題である)。
- (30) 吉藤/前掲注(4)453頁、横山/前掲注(17)150頁、林/前掲注(7)49頁。なお、裁判例のなかには、発明の特徴的部分以外の部分、公知部分の修理は「生産」に該当しないと論じる判決もあるが(前掲名古屋地判〔中芯保持装置〕)、かりに公知の部分のクレイムの構成要件に組み込まれているのだとすれば、公知技術の組み合わせに意味がある発明もあるのだから、公知の部分の修理だからといって一概に生産に当

たらないと決めつけるべきではない。

(31) 吉藤・前掲注(4)436～437頁、浅井／前掲注(1)42頁。

(32) たとえば、3で述べた論点で生産に該当しない場合には侵害を否定するアプローチを採用したとしても、この場面では一定の修理行為や消耗品の取替えを許容しないことには用尽理論により使用を自由とした意味がないという理由で、形式的には生産に該当するのだけれど用尽の範囲内であるとして特許権侵害を否定する、その意味で用尽で考える発想を採用する結論に到ることは十分ありえる。たとえば、本稿は、取引の安全を図る用尽理論の趣旨を貫徹するために、購入者の予測可能性に配慮して、3と4の論点で購入者に有利なアプローチのほうを採用しており、その結果、生産がなければ侵害はない、さらに生産に該当していても用尽していれば侵害はない、という形で、二つのアプローチを侵害を否定する理論として重疊的に活用している。逆に、3の論点で用尽で考えて使用の場面で侵害を肯定する余地を残す手法を採用したからといって、この4の論点で必ず生産に食い込んで侵害を否定する余地を認めるというものでもないだろう。

(33) 特許発明の保護という観点から、実質的な生産と評価すべき一つの基準として、「本質的部分」が再現されているか否かというものを掲げる見解として、横山／前掲注(17)ジュリスト150頁。

(34) 最判平成10・2・24民集52巻1号113頁 [ボールスプライン軸受] は、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が特許発明の「本質的部分」ではないことを均等論の第一要件として掲げている。

(35) 特許第2委員会第5小委員会／前掲注(1)10号1487頁。横山／前掲注(17)ジュリスト150～151頁も、その具体的なあてはめをみる限り、「本質的部分」を技術的な思想の問題として捉えるようである。また、前掲最判 [ボールスプライン軸受] の下される前に発表された論文であり、「本質的部分」という言葉を用いているわけではないが、許される修理か、それとも侵害となる再度の製造かということを検討するためには、交換される部材が「主要な構成部材」であるか否かの判断が必要となるとしたうえで、これを技術的思想の問題であると把握して具体的に吟味すべきであると明示的に説くものに、田中／前掲注(1)184～187頁(もっとも、同187～188頁は、さらに当該部材が損耗したことが、製品全体の損耗といえるのでなければ、その修理は特許権侵害とはならないという基準も重疊的な要件と考えているので、「主要な構成部材」を吟味する意義は相対的に小さいものとなっている)。

(36) 均等論における本質的部分の要件の趣旨につき、田村・前掲注(29)223頁。

(37) 前掲東京地判 [レンズ付きフィルムユニット] も、なにゆえ本質的部分の取替えがあると用尽が否定されるのかということの理由付けとして、「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」と述べており、均等論における本質的部分とは異なる

るものを想定しているようにも読めなくはない。

(38) 大阪地判平成元・4・24無体集21巻1号279頁 [製砂機のハンマー]にヒントを得たが、実際の事件では、打撃板とともに取付用部材もいったん取り外されているが、新品に取り替えられているのは打撃板のみであり、元の取付用部材が新たな打撃板とともに再度ハンマーに組み立てられている。本文の設例では、ハンマーの大半に該当するか否かということについて疑義が生じないように、取付用部材も新品に交換を要するものと仮定している。

(39) 設例こそ異なるが、ほぼ同様の発想は、すでに田中／前掲注(1)187頁が説くところである。

(40) あるいは、消耗品の取替えについて、クレームの記載を基準に侵害の成否を判断する本稿の見解に対しては、特許製品のユーザーに過剰なクレーム解釈を迫るので取引の安全を害するという批判があるかもしれない(なお、玉井／前掲注(4)248頁参照)。

しかし、消耗品の取替えについてカテゴリカルに侵害を否定する見解を採用したとしても、クレームを全くみないというわけにはならないように思われる。たとえば、消耗品の取替えをカテゴリカルに非侵害とする立場の下でも、当該消耗品自体に特許権が存在する場合には別論となり、その取替行為は特許権を侵害すると理解されている(玉井／前掲注(4)248頁)。そうであるならば、製品を購入したユーザーは消耗品の取替えに関して、なんらかの権利が付着していないか、クレームをみる必要があり、その際には、均等論における本質的部分の要件の問題も含めてクレームの解釈についても目を配らない限り、侵害の責任を免れない。消耗品の取替えについてクレームを参照して特許権侵害の責任を問う余地を認める見解だけが、取引の安全を過度に害するものであるという批判は正鵠を射ていないように思われる。なお、本稿のように黙示のライセンス法理の適用を併用する理論の下では、消耗品のように取替えることが予定されている部品に関しては、反対の意思表示をしない限り特許権者の権利行使を許さないで、取引の安全を阻害するおそれはさらに少なくなることに留意されたい。

(41) 倉内／前掲注(19)35頁。この分類は、第一に、特許発明の保護という観点から、特許発明の本質的部分を再現するような修繕は実質的な再度の生産に該当し、第二に、特許製品の利用に関する当事者の利益の調整という観点から、故障や寿命によって物理的に特許製品の効用を喪失した特許製品を復活させるような修繕行為も同じく再度の生産に該当すると解すべきである旨を説く横山／前掲注(17)ジュリスト150頁の叙述に端を発している(倉内／前掲35頁参照)。しかし、本文で個別に検討したように、横山／前掲の第一の観点は、特許発明の技術的思想を重視しすぎており、逆に第二の観点は、実際の製品に傾倒しすぎているように思われる。

(42) 一部分の修理を数回にわたって施した結果、大部分が修理されることになる場

合をどのように評価するかという論点がある(侵害肯定説として、吉藤・前掲435頁、否定説として、羽柴隆「間接侵害について(その3)」特許管理28巻4号386頁(1978年))。用尽理論が目的とする購入者の予測可能性を確保するためには、当初から計画的になされたものでない限り、結果的に大部分となるような修理が個別に行われていても、特許権侵害となることはないと解すべきであろう(田中／前掲注(1)188頁参照)。

(43) 吉藤・前掲注(4)435～436頁も参照。

(44) ちなみに、横山／前掲注(17)ジュリストの枠組み(前述注(41)参照)の下では、本稿が問題とする製砂機のハンマーのような事例では、第二の観点ではなく、第一の観点に基づいて、用尽が否定されることが多いと思われる(同150～151頁も参照)。

(45) 清瀬・前掲注(6)121頁、中山／前掲注(8)34頁、同・前掲注(4)313頁、紋谷暢男／同編『注釈特許法』(1986年・有斐閣)12頁、松尾和子「間接侵害(1)」牧野利秋編『工業所有権訴訟法』(裁判実務大系9・1985年・青林書院)262頁、松尾和子「判批」判時1330号221頁(1990年)、仙元・前掲注(7)156頁、滝井朋子「判批」判時1731号196～197頁(2001年)。

(46) 玉井／前掲注(4)は、これらの学説に対し、「主要」か否かの判断は不明確であり取引当事者の予測可能性を著しく害すると批判し(同247～249頁)、特許請求範囲の構成要件全てを満足しない部品について権利行使を認めるべきではないから(同244頁)、非特許部品の交換は、その部分が発明の主要な部分であるか否かに関わらず(同247～248頁)、権利侵害とならないと解すべきである(同246頁)旨を説いている。

しかし、同論文も全ての非特許部品の交換を自由とするものではないようである。「結び」と題する節では、突然、軟化し、「特許製品の一部が全体より寿命が短く、交換できるように設計されているとき、その部分を交換したり補修したりすることは、特許権を侵害しない」旨を説いているからである(同252頁)。非特許部品一般の取替えについて非侵害とするのではなく、「特許製品の一部が全体より寿命が短く、交換できるように設計されているとき」という文言を挿入した趣旨は明示されていないが、特許製品中、たとえば90%の非特許部品を入れ換える行為までも許容するわけにはいかないと考えたのかもしれない(自説を展開したわけではなく、アメリカ合衆国法を説明した中立的な叙述であるが、同242頁には、「実質的に見てもう一個の製品を製造するのと同様の効果を有する行為」は「再製」として侵害とされている、という文章がある)。ともあれ、この文言が非特許部品の入れ換え行為が非侵害となるための要件を示しているのだとすれば(結論部分を読む限り、要件とする趣旨だと思われるのだが、唐突に挿入されているので定かではないところがある)、「一部」「全体」さらには「寿命が短く」等の解釈をなす必要があるのだから、程度の差こそあれ、何らかの判断の介入が必要なことには変わりないというべきで

ある。

(47) 学説には、偶然的事故によって特許製品が破損した場合には、そのために必要な修理は、それが大がかりなものであっても許されると解すべきではないかと示唆する見解もある(田中／前掲注(1)184～185頁)。しかし、ことは偶然的事故によるリスクを特許権者と製品の取得者のいずれに割り振るのかという問題である。そのようなリスクは、保証契約が締結されているなど、特段の事情のない限り、有体物である製品を所有している取得者が負担すると解すべきであろう。

(48) 参照、田村／前掲注(16)253～254頁(紙幅の都合上、同書第3版からは当該叙述を削除する予定である)、滝井／前掲注(45)196頁(なお、同「判批」中山他・前掲注(17)129頁は、具体の取引製品や取引態様を顧慮してはならないと説くにいたり、本稿と多少、趣旨を違えるところがあるのかもしれない)。この点は後述する黙示のライセンス法理の適否を判断する作業と異なるところである。

(49) 後者を推奨するものに、高林龍『標準特許法』(2002年・有斐閣)84頁。

(50) 羽柴／前掲注(42)386頁、中山／前掲注(8)34頁、紋谷／前掲注(45)12頁、松尾／前掲注(45)工業所有権訴訟法262頁、同／前掲注(45)判批221頁、仙元・前掲注(7)156頁、滝井／前掲注(45)196～197頁、古沢博「判批」知財管理51巻6号962頁(2001年)、浅井／前掲注(1)42頁も参照(その評価とともに、後述注(56)参照)。これらに対して、前者の説示を用いるものに、大阪地判平成14・11・26平成12(ワ)7271[ステップ用具]。

(51) もっとも、羽柴／前掲注(42)384～386頁は、生産行為を「資本および／または労働力の投下によって行われ、これによって、通常は物に付加価値を造出するような行為であり、したがって、全体としての物の交換価値を増大させる行為である」と定義し、たとえば瓶に蓋を閉める行為や、カメラにフラッシュガンを付する行為は生産に該当しない、と説く。横山／前掲注(17)百選131頁も、特許法上の「生産」とは、「自然科学的な機能や作用効果をもたらす物(特許対象)の産出」を意味するので、特許製品の変形行為が「物理的、化学的な産出過程を伴うものでなければならぬ」との一般論を開陳している。

(52) 用尽で説明することに対しては、特許製品について権利がいったん用尽したにも関わらず、再度、復活することを認めるのは不自然であるという批判がなされることがあるが(桐原／前掲注(10)67・71頁、古沢／前掲注(50)962頁)、物の使用(その一環である「生産」の一部を含む)に対して権利が用尽したと理解すれば足りるのではなからうか。そもそも用尽理論が完結した理論ではなく、権利濫用などの他の法理にその根拠をもとめざるを得ないものであって、事象を説明した概念に過ぎないとすれば(前述21参照)、いずれにせよ言葉の問題に止まることになる。

(53) ここでは、消耗品について、製品の部品であって、全体の寿命に比して耐用期間が短く、製品の使用中に取替えが予定されているもの、と捉えておく。何をもち

て消耗品と定義するののかということは、当然、当該定義をなす目的に関わってくる。本稿のように、特に消耗品であることは黙示のライセンスを認めるか否かの一考慮事情となるに止まると解する場合には厳密な定義は不要であるが、消耗品の取替えは必ず特許権を侵害しないとの結論を採用する場合には、なにがしかの定義が必要となる。おそらく、当該部品の取替えが、特許権者が対価を得ている特許製品の使用の一環として必要とされる場合を念頭に置くことになると思われるので、本注で示したような定義を与えることになると推察される(大阪地判平成14・11・26平成12(ワ)7271[ステップ用具]の説示も参照)。

(54) ユーザーが私人の場合には、68条の業要件を欠くことを理由にユーザーに対して権利行使を制限される場合には、間接侵害者の責任までもが免責されるわけではないと論じることになる。いわゆる間接侵害に関する従属説、独立説の問題であるが、紙幅の都合上、ここで詳述するを得ない。田村/前掲注(29)231～233頁を参照されたい。

(55) 紙幅の都合上、本稿では紹介していない点を含めて、判旨の理論構成の問題点につき、松尾/前掲注(45)222頁の批判、同【判批】ジュリスト957号250頁(1990年)の位置づけ方も参照。

(56) 前掲大阪地判【ステップ用具】は、交換された受金具が考案の「本質的部分」を構成する「主要な部品」の取替行為ではないことを用尽を肯定する一事情として斟酌する。反対、倉内義朗【判批】知的財産法政策学研究5号169～170頁(2005年)。

(57) 高橋直子「ファーストセイル後の特許権の行使」特許研究18号31～33頁(1994年)、同/前掲注(1)102～103頁の示唆に負う。このような2段階の分析を行う判決として、名古屋地判平成11・12・22判例工業所有権法[2期版]2293の415の2頁【中芯保持装置】。

なお、用尽を否定した後で、黙示のライセンス法理を活用する発想に対し、浅井/前掲注(1)41～42頁は、黙示のライセンスの存在の立証責任の特許製品の取得者が負うことになるから妥当ではなく、黙示のライセンスの法理で考慮すべきであるとされている具体的な事情は「生産」の解釈のところで判断すべきである旨を説く。しかし、本文で述べたように、取替用部品が消耗品であるか否か等の典型的な事情があると認められる場合には反対の意思表示等、特段の事情のない限り、黙示のライセンスが存在すると認めることも可能であると考えるので、立証責任の所在が重要な問題であるようにはおもわれない。かえって、浅井/前掲42頁のほうが、当事者が事情を承知していたか、当事者の期待を損なわないかといった事情をストレートに生産概念に持ち込むことには躊躇いを示しており、社会通念や商慣習等を含めて諸般の事情から当事者の利益を衡量するのだと主張するのだから、その分、当事者の予測可能性の保護を後退させてしまっている。浅井/前掲は、部品交換を伴う修理は、「当該部分が発明の本質的部分であるか、本来的に消耗しやすい部分か、

耐用期間が相対的に短いか、特許製品の価額は高額か、さらに社会通念や商慣習等、諸々の事情を総合的に考慮した当事者間の利益衡量によって判断する」と説く。浅井/前掲41～42頁の個別の考慮要素の分析は示唆的なものを含んでいるのだが、解釈論の段階では、局面を分けて臨む本稿とは異なり、多くの考慮要素が生産概念一本のなかに並列的にまとめられているために、個々の事例においてどの要素がどの程度重視されるのかということについて予測可能性に欠けるところがあるといわざるをえない(掲載媒体が研究年報であり、紙幅の都合に起因するところがあるのかもしれない)。

(58) 債権者の関連会社が実施品の使用済み筐体を供給したことがあるという事実が黙示の許諾を構成するか否かについて判示した裁判例として、結論として権利者の行為と同視しえないことを理由に否定したが、東京地決平成12・6・6判時1712号175頁【フィルム一体型カメラ】。

この他、特許権者が、特許の実施品そのものではないが、必然的に特許発明の実施を導く製品を販売した場合にも、その購入者や転得者が特許発明を実施することについて、特許権者は黙示的に許諾をしていたと評価した判決として、実用新案権者が代表取締役を務める会社が製造、販売したトレーにつき、その後の流通過程でこれを購入した農家がしめじをいれてパックすることにより本件考案の実施品が完成することになるという事案で、実用新案権者は、当該トレーが本来の用法である本件考案の実施に用いられることについて関係者に承諾していたと解されると判示した大阪地判平成13・12・13平成12(ワ)4290【ストレッチフィルムによるトレー包装体】がある。この他、注(6)で紹介した、東京地判平成11・11・29平成10(ワ)10864【負荷装置システム1審】、東京高判平成12・6・29平成11(ネ)6370【同2審】も参照。

(59) 吉藤/前掲注(4)436頁。

(60) ただし、当該部品について特許権や意匠権等の知的財産権が成立している場合には、別論となるというべきだろう。そもそも、特許権を取得しているという権利者側の行動が黙示のライセンス法理の適用の妨げになる。特許権の保護を実効あらしめるためにも、単に製品の一部について権利行使をなすことを明示的に留保しなかったという一事をもって黙示のライセンスがあると認めることには慎重であつて然るべきであろう。

(61) 前述2)参照。

(62) 前述注(7)所掲の文献のほか、渋谷/前掲注(10)230頁を参照。なお、アメリカ合衆国の関連法理における処理につき、玉井/前掲注(4)249～251頁、同/前掲注(1)11号34～36頁、吉野正己「特許権、著作権の国内消尽と譲渡制限特約の効力について」民法情報191号5～6頁(2002年)。

最判平成9・7・1民集51巻6号2299頁【BBS特許並行輸入】(田村善之【判批】同『競

争法の思考形式』(1999年・有斐閣)も、譲受人との間で販売先や使用地域から日本を除外することを合意するとともに、その旨を特許製品に対して明確に表示した場合には、その日本国内への輸入行為に対しては特許権を行使することが許されるという解釈を採用しているが、国内の用尽についてはその種の言及をなしていない。最高裁は、特許権者が国内で特許製品を譲渡した場合には、反対の合意と明確な表示がなされたとしても、権利行使を許さないとする解釈を前提としているものと思われる(三村量一[判解]『最高裁判所判例解説 民事篇 平成9年度中』(2000年・法曹会)793頁)。

(63) 林/前掲注(7)47頁。

(64) 譲渡した特許製品の用途を開発に限定する旨の特約について用尽を妨げる効果を否定し特許権侵害を否定した本件につき、吉野/前掲注(62)4頁は、廃棄する支持があったにも関わらず製品が横流しされた事件で侵害を肯定した大阪地判平成8・2・29判時1573号114頁[ガス感知素子]との整合性を問題とする。開発限定特約も廃棄特約も特許権者が製品を第一譲受人以降の流通過程に置く意思がなかった点で変わるところはないというのである。しかし、開発限定特約と異なり、特許製品から経済的な対価を得る意思がない廃棄の指示は、特許権者に特許製品に対する需要から対価を得る機会があったと評価することは困難であり、ゆえに用尽法理が適用される前提を欠くと説明することができるようにおもわれる。

(65) 羽柴/前掲注(8)63~66頁、中山・前掲注(4)362~363頁、仙元・前掲注(7)162頁、田村善之「特許権の行使と独占禁止法」同『市場・自由・知的財産』(2003年・有斐閣)159~160頁、吉野/前掲注(62)7~8頁、渋谷・前掲注(10)228頁。

(66) 第三者の債権侵害を理由とする不法行為責任が発生しうるとはまた別論となる。

(67) 中山・前掲注(4)362~363頁、仙元・前掲注(7)162頁。ただし、悪意の転得者については取引の安全を図る必要がないので(過失者の取扱いについては留保)、消耗を理由に特許権者に対抗しえないと解すべきであるとするものに、羽柴/前掲注(8)67~68頁(特約について公示や通知等の明認方法が備えられている場合には、第三者の悪意が推定されるとする)。同様に、反対の特約について物権的に用尽を妨げる効果を認めるという方向性を探るべきであることを提唱するものに、吉野/前掲注(62)7~9頁(適切な公示を要求するとともに、善意無過失の転得者の保護を設けることも主張している)。

(68) 田村/前掲注(65)158~159頁。

(69) ちなみに、以上のように契約による制限には限界があるため、特許権者の側が所有権留保という手段を用いて、用尽の効果の発生を妨げることを企図する場合がある。裁判例でも、所有権留保の効果をもって用尽を否定した判決がある(大阪地判平成12・2・3 平成10(ワ)11089[薬剤分包機用紙管1審])。たしかに、権利者が実

施品を販売した際に所有権を自己に留保していた場合には、実施品は所有権者の許諾なく転々流通させることはできないのだから、流通を保護し取引の安全を図ろうとする用尽理論適用の前提を欠くことになる(同じく用尽否定説として、渋谷・前掲注(10)227頁)。

もつとも、脱法行為を誘発してはならない。真実、所有権が留保されていると評価しうるか否かということは別途、争点となりうる。自身の製造販売にかかる薬剤自動分包機に適合する薬剤分包機用芯管について実用新案権の独占的通常実施権を有していた原告が、薬剤自動分包機の購入者に対し、実施品である芯巻に分包用紙を巻き付けた製品を販売する際に、右製品を梱包した箱の中や、右製品の上部、下部等に「非売品」云々と記載していたとしても、右製品の購入者は右製品を受領した後でなければこれらの記載を目にすることができないという事例で、購入者は右製品購入の際に原告の申し入れを承諾する余地はないということ等を理由に所有権留保の効果を否定し、用尽を認めた判決がある(購入者から芯管を買い取って、分包紙を巻き付けて販売する被告の行為について免責が認められるか否かが問題とされた事案で、大阪高判平成12・12・1判タ1072号234頁[薬剤分包機用紙管2審]熊倉禎男[判批]『特許侵害裁判の潮流』(大場正成喜寿・2002年・発明協会))。

特許権者が発明の実施品であるポットカッターを貸与する契約を締結していたという事件で、使用に関する通常実施権を許諾することを約したものと解するとともに、貸与契約内にあった、原告が提供するものではない他社の連結育苗ポット等の切り離し等に用いてはならない旨の条項について、消耗品である本件カッターについて売買という通常考えられる形式の契約を締結した場合には特許権は消尽し使用目的を特許権者から制約される謂われはないこと等を斟酌して、この条項に違反したとしても契約違反として債務不履行を構成することは格別、特許権侵害に該当することはない旨を説く判決もある(大阪地判平成14・12・26平成13(ワ)9922[育苗ポットの分離器具及び分離方法])。もつとも、この判決は、脱法行為であることを理由に当該条項を無効としたわけではないことに注意されたい(なお、大阪高判平成15・5・27平成15(ネ)320[同2審]は、貸与契約が実質売買であるという評価をなすことなく、育苗ポットの供給先がどこであるかという点は、本件発明の実施行為と直接関係がなく、本件禁止条項は通常実施権の範囲を制限するものではない別異の約定であるということ等を理由として、その違反行為は債務不履行となることは格別、特許権侵害を構成しないと帰結している)。

(70) 中山/前掲注(8)667頁、同・前掲注(4)361頁、仙元・前掲注(7)161頁、布井/前掲注(2)23頁。

(71) 黙示のライセンスの法理には、その登録がない以上、特許法99条1項により、特許権が譲渡された場合、ライセンシーはライセンスがあることを対抗し得ないという問題点があることが指摘されている(文献引用は前述注(8)に譲る)。なお、本

稿は、さきに用尽の効果を説明するために黙示のライセンスを活用する場面では99条2項の類推がありうると指摘したが(前述注(12))、用尽の効果が発生しないにも拘わらず、なお消耗品の取り替えが許容されるか否かということ論じるこの場面では、政策に根拠を置くのではなく、当事者間の事情等を考慮してその成否や範囲の広狭を定める法理として黙示のライセンスの法理を適用しようとしているので、先使用に基づく通常実施権よりは、(明示の) 約定のライセンスに隣接しており、99条2項を類推することには無理があると考えられる。

さて特許法99条1項に関していえば、同項は、いわゆる地震売買に関する所有権と賃貸借の関係における法理を特許権と通常実施権の関係にも持ち込んでいるわけであるが、有体物と異なり、ライセンシーが発明を実施しても、特許権者は(ライセンシーが実施した分、市場における発明に対する需要を利用する機会を失うという不利益を被るとしても) 特許発明を完全に利用しえなくなるわけではないのだから、所有権と賃借権とを同様に扱う必要はないのではないかとおもわれる(飯島歩「特許ライセンスの保護と対抗要件制度のあり方」Law & Technology 21号41頁(2003年)、飯田聡「知的財産ライセンス契約の保護の在り方とその方策案」知的財産研究所編『知的財産ライセンス契約の保護』(2004年・雄松堂出版) 311~314頁)。少なくとも立法論としては一考の余地がある(反対説、現行の登録制度の改善、公証制度の活用等、様々な角度からの議論も含めて、参照、飯田・前掲、竹田稔「特許ライセンス契約の保護と公証制度の活用」知的財産研究所編・前掲、飯島歩「改正破産法下における特許ライセンスの保護と公証制度」同書、島並良「登録制度の活用」同書、田淵智久「第三者対抗要件についての考察」同書、鎌田薫「ライセンス契約の対抗と公示」同書)。著作権に関し、著作権の移転登録の実態を考慮したうえで、著作権を譲り受けた者は、譲り受けの時点で認識しえた利用関係を、それが未登録の著作権譲渡であれ債権的利用関係であれ、承認しなければならない(ただし、背信的悪意でない限り、その排他性まで承認する必要はない)との解釈論を提唱するものもある(栗田隆「著作権の譲渡と債権的利用」『知的財産の法的保護』(関西大学法学研究所研究叢書第15冊・1997年・関西大学法学研究所) 227~232頁)。

この他、実施品が転々流通した場合、転得者が黙示のライセンス法理を援用しうることかということが問題となりうるが、ライセンスの効果は第三者を利するものである(ライセンスは契約ばかりでなく単独行為でもなされるものであるが)、第三者のためにする契約の法理を類推して、転得者は受益の意思表示とともにライセンスの効果を援用しうると解すべきであろう(民法537条)(もっとも、羽柴/前掲注(8)52頁は、この法律構成に疑問を呈している)。

(72) ただし、間接侵害について直接侵害の存在を不要とする純粋の独立説(田村・前掲注(29)231~233頁参照)に立脚する場合には、本稿と異なり、かりに用尽を認めたとしても、いずれにせよ間接侵害を肯定しうることになる。

また、101条の要件を満たさない場合にも、特許権の直接侵害者に対する汎用品の提供行為が共同不法行為責任を発生させる場合があるか、という論点もある。101条の規律を無にしないようにするために、単に汎用品を提供したという一事をもって共同不法行為責任が発生すると解するわけにはいかないだろう。簡便には、田村善之/増井和夫=田村『特許判例ガイド』(第3版・近刊・有斐閣)の該当箇所を参照。

(73) 玉井/前掲注(4)244・248頁に顕著である。

(74) 玉井/前掲注(4)244~247頁参照。

(75) このようなロック・イン現象が生じている場合には、ロック・インされた需要者にとって部品の供給者の選択肢が限られることになるので、当該需要者を起点とする市場において独占禁止法上、抑止すべき競争減殺が発生していると理解すべきことにつき、白石忠志「独禁法上の市場画定に関するおぼえがき」同『技術と競争の法的構造』(1994年・有斐閣)、同『「取引上の地位の不当利用」規制と市場概念』法学57巻3号(1993年)、田村善之「市場と組織と法をめぐる一考察」同・前掲注(65)市場・自由・知的財産を参照。

(76) ロック・インが生じている場合には、製品の購入者がライセンスの拒絶を恐れて(他に安いところから購入することを諦めて) 渋々、部品や購入先に関して特許権者の指示に従わなければならなくなるか(需要者被害型の抱き合わせという観点)、もしくは(購入者がどこから部品を買っても同じだと考えており特に被害を被っていなかったとしても) かかる抱き合わせによって部品市場の競争者に対して特許権者や特許権者が指示する業者が優位に立つので(競争者被害型の抱き合わせの観点)、公正な競争を阻害するおそれがある(抱き合わせに関し、参照、白石忠志「独禁法における『抱き合わせ』の規制(上)~(下)」ジュリスト1009~1010号(1992年)、同「優越的地位の濫用と抱き合わせ」経済法学会年報18号(1997年))と認められることになる(ただし、品質保持等の正当化理由がある場合には別論)。

これらの場合には、私法上も義務付けの条項は無効となると解すべきである(民法90条を活用し、独禁法違反が認められる場合に契約を無効とすることに肯定的な見解として、大村敦志「取引と公序」同『契約法から消費者法へ』(1999年・東京大学出版会)、根岸哲「民法と独占禁止法」法曹時報46巻2号15頁(1994年)、赤松美登里「独禁法違反と民事救済」久留米法学24号79頁(1995年)、吉田克己『現代市民社会と民法学』(1999年・日本評論社)182-183頁、山本敬三『公序良俗論の再構成』(2000年・有斐閣)77~82・239~266頁、川浜昇「独占禁止法と私法取引」ジュリスト1095号176-179頁(1996年)、曾野裕夫『「独禁法違反行為の私法上の効力論」覚書』金沢法学38巻1=2号277-287頁(1996年)、白石忠志『独禁法講義』(1997年・有斐閣)150~151頁(同書(第2版・2000年)には対応する叙述がないので初版を引用した)、森田修「独禁法違反行為の私法上の効力」経済法学会年報19号(1998年))。その履行

を実現することを迫る解約も不公正な取引方法の一般指定14項ないし2項(白石忠志「契約法の競争政策的な一断面」ジュリスト1126号126頁(1998年))に該当し、権利の濫用として許されない(大村敦志『消費者法』(第2版・2003年・有斐閣)292頁参照)と解すべきである。

(77) 田村・前掲注(29)232~233頁。

(78) なお、参照、吉野/前掲注(62)7~8頁。

(79) 典型的なストーリーを記しておく、以下ようになる。

消耗品は使用の頻度を表すパラメーターとなる。かりに消耗品の供給に対して排他権を行使することができ、特許権者一人が当該消耗品を供給しうるのだとすると、消耗品の売り上げを通じて、ユーザーの使用量に応じて対価を取得することができることになる。たとえば、頻繁に製品を使用するユーザーは、その分、消耗品の特許権者から購入する必要に迫られるから、特許権者としてはそれに応じた対価を得ることができることになる。この場合、特許権者としては、後から消耗品の売り上げによる対価を確保することを当てにすることができるので、製品の価格を相対的に低廉なものとするすることができる。その分、使用頻度が低いユーザーにも、使用頻度の高いユーザーのいずれも製品を購入して使用することができることになる。これに対して、消耗品の供給に対して特許権を行使しえないということになると、消耗品について第三者と競争することになるから、特許権者にはユーザーの使用量に応じて対価を取得する機会が保障されなくなる。特許権者としては、ある程度、平均的なユーザーを想定して製品の価格を決定せざるを得なくなるが、その分、使用頻度が低いユーザーは製品の購入を断念せざるを得なくなる。

(80) たとえば、(特許権の存在にも関わらず) 全体製品の市場が競争的であれば、いずれにせよ特許権者は製品の価格をつり上げることはできないから、消耗品に対して特許権の行使を認めなくとも、製品の価格が高くなることはないかもしれない。独占禁止法違反がない場合で、かつ前述したストーリーが成立する余地は、それほど大きくはないかもしれない。もっとも、特許権を行使させることの競争促進的効果に配慮して、市場が多少、競争的でなかったとしても直ちには独占禁止法が介入することはないという解釈を採用するか、そうでなくとも、ともあれ市場の判断をある程度尊重するために公正取引委員会や裁判所の手になる人為的な(独占禁止法等の) 法の介入には謙抑的な姿勢が求められるのだとすれば、隙間はあることになる。

(81) ときとして誤解があるようだが、特許権を有しているということと、独占禁止法上問題にしなければならない市場の独占があるということは同義ではない。むしろ、特許発明には代替技術が有り、競争に晒されていることのほうが通例といえる(田村/前掲注(65)144頁)。

(82) すでに玉井/前掲注(4)246~247頁も、この種の「きめ細かい解釈論的調整」(同

247頁)が理論的にありうることを指摘するとともに、その有用性を認めている。それにも拘らず、同論文が一律に権利行使を否定する解決を探る背景には、そうした議論が未だ端緒についたばかりである、という現実的な認識がある(予測可能性の確保をも理由としつつ、同247頁)。

(83) 技術的思想の重要性に傾斜しすぎているきらいはあるが、判旨も、被告のなしたインクの充填行為は発明において重要なところではないことを用尽を否定する方向に斟酌している。

(84) 滝井/前掲注(45)、古沢/前掲注(50)、横山/前掲注(17)ジュリスト。使い捨てカメラの再利用に関する同種事件に対するアメリカ合衆国の裁判例を紹介するものに、小西/前掲注(20)。

(85) 福田親男[判批] 前掲注(69)大場喜寿。

(86) 使い捨てカメラの再利用行為の本体は、結局、紙カバーの付け替えにあるというべきであるところ、紙カバーのところに「特許性」があるとはおもわれたいいうことを理由に、前掲東京地判[レンズ付きフィルムユニット]の結論に疑問を呈する見解があるが(別途、問題となっている意匠権については別論となることを認めつつ、福田/前掲注(83)516~517・520~521頁)、発明の技術的思想を基準に用尽の範囲を画する思考方法を採用しない本稿の理解の下では、取替えに伴う破壊行為が(クレームにかかる)製品の大半に及んでいるのかということのほうが重要となる(前述42)(なお、滝井/前掲注(44)196頁の評価も参照)。関連して、用尽を肯定した前掲東京地判[液体収納容器]は、用尽を否定した前掲東京地決[フィルム一体型カメラ]、東京地判平成12・8・31平成8(ワ)16782[レンズ付きフィルムユニット]との区別を正当化するために、液体収納容器事件で問題となったインクの再充填は、撮影後にフィルムを取り出し、新たなフィルムを装填すると、裏カバーと本体との間のフック、超音波溶着部分等が破壊されてしまうフィルム一体型カメラの事案とは異なっていると説く。これは、一体型フィルムの事件とは異なり、インクの充填がなくとも使用に耐える部分が多く、その意味で、インクの充填はクレームに係る物のなかの大半に関わるものではないということの意味しているのだとすれば、支持しうる区別であるといえる。

(87) 決定中には、「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等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」と説く件がある。これに対しては、客観的な性質を重視してはいるが、実施品譲渡の際の権利者の意思解釈を基準としていることは疑問である旨が指摘されている(滝井/前掲注(45)194~195頁、古沢/前掲注

(50)961～962頁、福田／前掲注(83) 519頁)。

説示自体は多義的であるが、たしかに、具体的にも、製品に付された再利用を禁じる趣旨の注意書きの記載を用尽を否定する方向に斟酌しているところなど、一般の用尽理論の理解とは異質なものがあることは否めない(なお、同様に、再利用を禁じる趣旨の表示について、社会通念の存否を判断する際の材料として吟味しうるとするものに、玉井／前掲注(4)251頁)。本来は、用尽を否定する作業を終えたうえで、次に黙示のライセンス法理の適用の可能性を吟味する作業に移り、そこで物理的な支障があることのほか、再利用を禁じる表示などを斟酌して、これも否定するという2段階の手順を踏むべきところ、用尽法理の名の下に両者を一括して考慮してしまっていると評価すべきであろう。ちなみに、同種の事案において同じく侵害を肯定した前掲東京地判〔レンズ付きフィルムユニット〕(滝井／前掲注(47))は、一般の用尽理論の説示に徹している。

なお、布井要太郎〔判批〕『判例知的財産侵害論』(2000年・信山社) 270～272頁は、前掲東京地決〔フィルム一体型カメラ〕の判旨について、権利者と最初の譲受人との間の(黙示の)実施許諾契約により再利用が制限されるという趣旨であると理解したうえで、転得者にまでその効力が及ぶことはない、と批判している。しかし、用尽が否定されるという前提に立つ場合には、(黙示の)ライセンスがある(そして転得者がこれを援用しうるとされない限り、転得者は特許権侵害の責任を免れないのであるから、この批判を免れることができることに留意されたい(念のため付言すれば、もとより、布井／前掲の批判は、用尽否定という前提を有する理論に対するものではない)。

(88) 特許権の行使について適用除外を定める独占禁止法21条の解釈論として、白石・前掲注(74)法的構造、同「知的財産権のライセンス拒絶と独禁法」『21世紀における知的財産の展望』(知的財産研究所10周年記念・2000年・雄松堂出版)、田村／前掲注(65)142～147頁、田村・前掲注(29)308～312頁も参照。

(89) 不公正な取引方法が一般指定によって規制行為類型が限定されているのに対して、私的独占はそのような限定のない包括的な規制を行いうるものであることについて、白石忠志「独占禁止法の体系的整理」ジュリスト1088号75頁(1996年)。私的独占と不公正な取引方法の相違は、この他、私的独占違反行為が独自に刑事罰の対象となりうるという程度のものに過ぎないことについても、同75頁。

資料の収集・整理に関し、北海道大学法学研究科の立花市子 COE 研究員(弁護士)、同研究科の吉田広志助教授、同研究科の石井純一 COE 研究支援員、同研究科大学院生の松原洋平君のご尽力を得た。記して感謝申し上げる。