

最判 H9.7.1 BBS事件 ①

甲

製品

日本で特許権を行使

アメリカ
= 92% だったの、
おいらせん。

たがが

甲の米国人
乙

輸入

② 輸入 (A社)

本当は
ドイツの方が
よかつた。

特許権者: 甲 (原告)

譲渡人: 丙

譲受人: 乙 (被告)

(判例が言うように、
譲受人は特許権者と同視
に該当する)

丙乙の間で、日本に輸入しなさい旨の
ライセンスを付した場合を除き、上記の真正商品
の並行輸入は非侵害となる。

つまり、甲は、乙 (譲受人) に対し差止請求不可

特許権者: 甲 (原告)
 譲渡人: 丙 (特許権者と同視し得る者)
 譲受人: 乙 (丙からAを購入しJに販売)
 第三者: 丁 (被告) ← 丁が日本にAを輸入

特許権者: 甲 (原告)
 譲渡人: 丙 (特許権者と同視し得る者)
 譲受人: 乙 (丙からAを購入しJに販売)
 第三者: 丁 (乙からAを購入し戊に販売)
 転得者: 戊 (被告) ← 戊が日本にAを輸入

丙乙間で、日本にAを輸入しない旨の合意を
 しており、かつ、この旨をAに明確に表示して
 いる場合を除き、JがAを日本に輸入する
行為、戊がAを日本に輸入する行為は、
非侵害となる。

つまり、甲は、丁、戊に対し差止請求不可
 (第三者) (転得者)

黙示実施許諾論

《最高裁（上告審）判決文》

平成7年（オ）第1988号 特許権侵害差止等請求上告事件 最高裁平成9年7月1日
判決言渡

主 文

本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。

理 由

特許独立の原則

1. 「パリ条約第4条の2は、「(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国（同盟国であるかどうかを問わない。）において同一の発明について取得した特許から独立したものとす。 (2) (1)の規定は、絶対的な意味に、特に、優先期間中に出願された特許が、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。

右規定は、特許権の相互依存を否定し、各国の特許権が、その発生、変動、消滅に関して相互に独立であること、即ち、特許権自体の存立が、他国の特許権の無効、消滅、存続期間等により影響を受けないということを定めるものであって、一定の事情のある場合に特許権者が特許権を行使することが許されるかどうかという問題は、同条の定めるところではないというべきである。

また、属地主義の原則とは、特許権についていえば、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである。

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あたってどのように考慮するかは、もっぱら我が国の特許法の解釈の問題というべきである。

右の問題は、パリ条約や属地主義の原則とは無関係であって、この点についてどのような解釈を採ったとしても、パリ条約4条の2及び属地主義の原則に反するものではないことは、右に説示したところから明らかである。

2. 特許権者は、業として特許発明を実施をする権利を専有するものとされているところ（特許法68条参照）、物の発明についていえば、特許発明に係る物を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等は、特許発明の実施に該当するものとされている（同法2条3項1号参照）。そうすると、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者から当該特許発明に係る製品（以下「特許製品」という。）の譲渡を受けた者が、業として、自らこれを使用し、又はこれを第三者に再譲渡する行為や、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業として、これを使用し、又はさらに他者に譲渡もしくは貸し渡す行為等も、形式的にいえば、特許発明の実施に該当し、特許権を侵害するように見える。しかし、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して消滅し、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きたし、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1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あ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あ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。

3. しかしながら、我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに右と同列に論ずることはできない。

即ち、特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権(以下「対応特許権」という。)を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と譲渡地の所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応する特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものといえることはできないからである。

4. そこで、国際取引における商品の流通と特許権者の権利との調整について考慮するに、現代社会において国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況に照らせば、我が国の取引者が、国外で販売された製品を我が国に輸入して市場における流通に置く場合においても、輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されているものというべきである。そして、国外での経済取引においても、一般に、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ことを前提として、取引行為が行われるものといえることができる。前記のような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、又はこれをさら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。

右のような点を勘案すると、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ものと解するのが相当である。即ち、

(1) さきに説示した通り、特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、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。

(2) 他方、特許権者の権利に目を向けるときは、特許権者が国外での特許製品の譲渡にあたって我が国における特許権行使の権利を留保することは許されるというべきであり、特許権者が、右譲渡の際に、譲受人との間で特許製品の販売先ないしは使用地域から我が国を除外する旨を合意し、製品にこれを明確に表示した場合には、転得者もまた、製品の流通過程において他人が介在しているとしても、当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識し得るものであって、右制限を前提として当該製品を購入するかどうかを自由な意思により決定することができる。そして、

(3) 子会社又は関連会社等で特許権者と同視し得る者により国外において特許製品が譲渡された場合も、特許権者自身が特許製品を譲渡した場合と同様に解すべきであり、また、

(4) 特許製品の譲受人の自由な流通への信頼を保護すべきことは、特許製品の最初に譲渡された地において特許権者が対応特許権を有するかどうかにより異なるものではない。

5 これを本件についてみるに、前記の原審認定事実によれば、本件各製品は、いずれも本件特許権を有する上告人自身がドイツ連邦共和国において販売したものである。そして、本件においては、上告人が本件各製品の販売に際して、販売地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ことについても、そのことを本件各製品に明示したことについても、上告人による主張立証がされていないのであるから、上告人が、本件各製品について、本件特許権に基づいて差止めないし損害賠償を求めることは許されないものというべきである。

原判決は、結論において右と同旨をいうものであるから、これを是認することができる。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原判決の法令違背をいうか、又は原判決の結論に影響しない黙示部分を非難するに帰するものであって、採用することができない。よって、民訴法 401 条、95 条、89 条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文の通り判決する。

以 上

《東京高裁（控訴審）判決文》

平成6年（木）第3272号 特許権侵害差止等請求控訴事件 東京高裁平成7年3月23日判決言渡

国際的消尽論

主 文

原判決中、控訴人ら敗訴部分を取り消す。

被控訴人の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

この判決に対する上告のための附加期間を九〇日と定める。

理 由

第三 当裁判所の判断

一 被控訴人が本件特許権及び本件発明と同一の発明についてドイツ連邦共和国特許権を有すること、本件各製品は、ドイツ連邦共和国特許権の効力発生後にドイツ連邦共和国内において被控訴人によって製造販売されたものであること、ならびに、本件各製品が本件特許権の技術的範囲に属すること、の各事実はいずれも当事者間に争いが無い。

二 控訴人らは、本件各製品についての本件特許権は、被控訴人がドイツ連邦共和国内で本件各製品を適法に拡布したことにより、その効力を失ったから、控訴人らの本件各製品の我が国への輸入及び我が国における販売行為は本件特許権の侵害にあたらない、と主張するので、以下、この点について検討する。

ところで、この争点に関する法律問題は、いわゆる特許権の国際的消尽（「用尽」又は「消耗」とも呼ばれている。）の可否の問題として従来論じられてきた問題であるところ、被控訴人は、国際的消尽是特許独立の原則及び属地主義の原則に反するものであるから、肯定する余地はないと主張するので、まず、この点から検討する。

1 パリ条約4条の2が、各国の特許の独立、即ち、いわゆる特許独立の原則を定めた規定であることはその規定内容に照らして明らかである。すなわち、この特許独立の原則は、特許権の成立、効力、消滅等はすべて各国ごとに独立であり、自国の特許権に対して、他国における特許権の変動がなんらの影響をも与えるものではないことを規定したものであることは、その規定内容に照らして明らかである。したがって、甲国における特許権が同国内における特許製品の適法な拡布によって当該製品について消尽したことにより、同一人が有する甲国における右特許権と同一内容の乙国における特許権も当該製品について当然に消尽するとの理由で特許権が国際的に消尽すると解するならば、かかる見解は特許独立の原則に反することは明らかである。

また、属地主義の原則についてみると、同盟国の国民に対する内国民待遇の原則を規定するパリ条約2条や前記4条の2の規定等に照らすと、我が国の特許法も、同法の適用及び効力範囲を我が国の領域内に限って認める旨のいわゆる属地主義の原則を採用していることは明らかである。したがって、他国における特許権の消尽による当該製品についての特許権の消滅が当然に同一製品に関する自国特許権の消尽による消滅をもたらすとの理由で特許権が国際的に消尽すると解するならば、かかる見解は属地主義の原則に反することになる。

このような意味での特許権の国際的消尽論は誤りであって、当裁判所の採用するところではない。

しかしながら、特許独立の原則及び属地主義の原則に照らすと、我が国の特許法によって成立した特許権の効力は我が国の特許法の解釈によって決せられるべき問題であるから、我が国で成立した特許権の効力範囲を定めるにあたって、外国で行われた特許製品の適法な拡布の事実を考慮することが許されるか否かの問題は、正に、我が国特許法の解釈問題であり、このことは前記の各原則に沿うものではあっても、なんら、これらに抵触するものでないことは明らかである。そこで、以下に項を改めて、外国における特許製品の適法な拡布の事実を考慮に入れて、我が国における特許権の効力範囲を定めることを特許法が許容しているか否かについて検討する。

2 特許権者は、業として特許発明の実施を行う権利を専有する（特許法 68 条）ところ、同法 2 条 3 項は、物の発明についてみると、当該特許に係る物の業としての使用や譲渡は発明の実施に該当する旨規定している（同項 1 号）。このため、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者から当該特許に係る製品を適法に譲渡を受けた者が、業として、自らこれを使用し、あるいはこれを第三者に譲渡した場合も、前記条項にいう使用や譲渡、即ち発明の実施に該当することになり、特許権者の前記専有権を侵害するような観を呈する。しかしながら、特許権者等から一旦適法に当該特許に係る製品の譲渡を受けた後の業としての使用や譲渡等の行為については、これを前記の実施行為から除外する旨の明文の規定はないが、右使用や譲渡が特許権侵害を構成しないとするについて、その理論構成には差異こそあるが、特許法の立法当初から当然の前提とされていた結論であり、このような結論を採ることについてはまったく異論をみないところである。

そして、当裁判所は、右のような場合における業としての使用や譲渡が特許権侵害を構成しない理由としては、特許権者等が当該特許に係る製品を適法に拡布したことにより、当該製品に関する限り、当該特許権は目的を達成して消尽したものと解するのが正当であると考える。そこで、かかる見解を裏付ける実質的な根拠についてさらに検討すると、特許法は、「この法律は、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ことを目的とする。」（1 条）とし、発明の保護及び利用を図ることを通じて、産業の発達に寄与することを目的とする旨定めていることから、発明者の利益の保護と産業の発達という社会公共の利益の保護との適切な調和を念頭においていることは明らかである。この両者の利益の調和について、前記のように、特許権者等による特許に係る製品の適法な拡布があった場合についてみると、特許権の効力が適法な拡布の後にまで当該特許に係る製品について及ぶとすると、当該製品の移転にはその都度特許権者等の同意を要することになり、かかる事態は、取引の安全を害することはなほだしく、特許に係る製品の流通を妨げ、ひいては、産業の発達を著しく阻害することは明白である。このように特許権の効力が適法な拡布の後にまで及ぶとすることは、特許権を過度に偏重するものであって、産業の発達を通して実現されるべき社会公共の利益の保護との適切な調和を欠くというべきである。ところで、特許権者等が特許に係る製品を拡布する際には、当該製品価格を、特段の法的規制がない限り、その自由な意思に基づいて決定することができ、したがって、特許権者等は、右拡布の際に、当該発明を公開した代償も合わせて製品価格に含めることが可能となり、拡布後の製品の流通過程において、特許権者に二重の利得の

機会を認めるべき合理的な根拠は存しない。そこで、以上のような特許に係る製品の価格決定過程を踏まえ、特許権者等の利益と産業の発展という社会公共の利益の調和という観点からみた場合、特許権者等には、特許に係る製品を拡布する際に、発明公開の代償を確保する機会が保障されている以上、その保護は右機会の保障をもって足りるものとするのが、両者の利益保護の調和点として最も合理的であるとの判断に基づくものと解され、この点にこそ前記の特許権の国内消尽論の実質的な根拠が見いだされるものである。

3 そこで、進んで、外国において特許権を有する者ないしはその許諾を得て実施する者が製造販売した右特許に係る製品が当該国において適法に拡布された後、第三者が当該製品を我が国に業として輸入する場合（いわゆる真正品の並行輸入の場合）にも、右輸入及び輸入品の販売行為が前記特許権者が我が国において有する同一発明に関する特許権の侵害に当たるとみるべきか否か、即ち、当該特許製品についての我が国の特許権の効力を判断するにあたり、当該製品についての国外における同一特許権者等による適法な拡布の事実を考慮すべきか否かについて検討する。

かかる国外における事実を考慮して我が国における特許権の効力を判断することが、特許独立の原則や属地主義の原則になんら反するものでないことは前に説示した通りであるし、既に特許法 29 条 1 項 3 号においては、国外において生じた事実（特許出願に係る発明が出願前に外国において頒布された刊行物に記載されている事実）を特許権の成立に関する法律要件（特許障害要件）の一つとして取り入れているところでもある。そこで、右の場合においても、前項に述べたような、特許権者の保護と産業の発展という社会公共の利益の保護との調和点を図るべき実質的な考慮事由が存在するか否かを検討してみると、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うことが出来るから、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。即ち、**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う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を再度付与しなければならないという合理的な根拠を見いだすことはできない**というべきである。そして、**このことは、我が国の経済取引において、取引の国際化が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつあるとの公知の現代の国際経済取引の実情を踏まえると、より一層の強い妥当性を有することは明らか**なところである。

付言すると、特許権の**国際的消尽を認めないこと**が特許法の立法当時における我が国の社会共通の認識であったとする証拠は存しないのみならず、裁判所が紛争解決の前提として明文の規定を欠く事項について特許法の解釈適用をするにあたっては、特許法の目的、関連規定等を検討し、我が国における経済取引の実情を踏まえて適切妥当な紛争解決を図る解釈適用を目指すべきであって、**社会的経済的諸条件の変動を無視した、立法当初の社会共通の認識なるものに固定された解釈適用が妥当性を有するとはいえない。**

また、**外国において商標登録をしている商標権者が、我が国においても同一商標につき商標登録を受けている場合における真正商品の並行輸入については、商標の機能の保護を重視し、商標機能が実質的に害されないことを理由に、商標権侵害にあたらないとする考**

えは、基本的に容認されているところであるが、特許権の効力について国外における同一権利者等による適法な拡布の事実を考慮しないと、当該商品の全部又は一部が特許権の保護対象となっている場合には、実質的に商標商品の並行輸入を禁止すると同一の結果を招来する。

もとより、特許権と商標権は、知的財産権としての機能、保護対象、権利期間等を共通とするものではないが、知的財産権者の保護の要請と社会公共の利益の保護、特に商品の市場における自由な流通を保障して産業の発達を図ることの要請との調和という観点からみた場合、商標商品の並行輸入を認め、特許製品の並行輸入を否定すべき理由はない。

なお、前述したところからも明らかなように、特許権者等による発明公開の代償確保の機会が、価格規制、強制実施等によって法的に制約されている場合には、当該製品についての特許権の消尽を肯定する前述したような実質的な根拠が失われるおそれがあるから、かかる場合を一律に論じ得ないことはもとより当然のことというべきである。

そこで、これを本件についてみると、被控訴人は、本件発明と同一発明につきドイツ連邦共和国特許権を有すること、及び、ドイツ連邦共和国内において本件各製品を適法に拡布した事実はいずれも当事者間に争いがなく、この事実によれば、被控訴人に発明公開の代償を確保する機会が既に一回保障されていたことは明らかである以上、拡布の際に、右代償確保の機会を法的に制約されていたとの事実を認めるに足りる証拠のない本件においては、ドイツ連邦共和国内における適法な右拡布の事実によって、本件特許権は本件各製品に関して消尽したものと解するのが相当というべきである。

4 被控訴人は、国際的消尽説はパリ条約4条の2及び属地主義の原則から認めることはできないと主張するが、ここでいう国際的消尽説とは、甲国において、特許権が当該特許に係る製品の適法な拡布により消尽したがゆえに乙国においても同一発明に係る特許権が同一製品について消尽するとの理論をいうものであることは被控訴人の主張に照らして明らかとなるところ、このような意味での国際的消尽説を当裁判所が採用しないことは既に1において説示した通りであるから、この点に関する被控訴人の主張は前提を欠くものであって、採用できない。

また、被控訴人は、実施料は国内市場を基準として決定されているから、国外に輸出することまで右実施料には含まれておらず、国際的消尽を認めると特許権者に予期せぬ不利益をもたらすと主張する。そこでこの点を検討すると、右主張は、まず、特許権の国際的消尽は一切認められないとの前提に立つものであるが、かかる前提自体に誤りがあることは既に説示したところから明らかであるし、右主張にいう実施料なる概念自体必ずしも明確ではないが、本件各製品に限ってみた場合、被控訴人が本件各製品の並行輸入によって如何なる予期せぬ不利益を受けたのかを認めるに足りるなんらの証拠もないから、この点に関する被控訴人の主張も採用できない。

次に、被控訴人は、特許に係る真正品の並行輸入を容認することは、ライセンスの動機付けを弱め、市場の特性に応じた多様な技術の出現を阻害し、最終的には、大企業による世界市場の独占を招来すると主張する。そこで、この点を検討すると、確かに、並行輸入の容認がライセンスの動機付けを弱める側面を有することは被控訴人の指摘する通りであろう。しかしながら、ライセンスを得て特許発明の技術の導入を図るか否かの問題は、より基本的には、当該特許発明の技術的価値、競争関係にある技術の開発状況、代替製品の

存否、導入した場合の生産コスト等の諸条件を考慮して決定される問題であるのに対し、特許に係る真正品の並行輸入は、外国において一旦適法に拡布された後の特許に係る製品の輸入である以上、その数量及び価格にも自ずと一定の限界があることは明らかであることを考慮すると、特許に係る真正品の並行輸入の容認が、ライセンスの動機付けを弱め、多様な技術の出現の阻害する主要な要因をなすとは到底認め難い。のみならず、我が国において、現在に至るまで、長年にわたって特許に係る真正品の並行輸入は相当広範囲の品目につき、相当量実施されてきたことは公知の事実であるところ、本件全証拠を精査しても、かかる並行輸入の事実が、我が国への技術導入の障害となり、我が国における多様な技術の出現を妨げたとの事実を認めるに足りるなんらの証拠もない。この点に関する被控訴人の主張は、具体的な裏付けを欠く抽象的な見解に依拠するものであって、採用することができない。

さらに、被控訴人は、特許に係る真正品の並行輸入を容認しては、特許製品の品質の保持は困難であり、ひいては消費者に不測の損害を与えるおそれがあると主張する。しかしながら、このような問題は、本来的に営業者の信用に関する問題であって、技術的思想の保護を目的とする特許権の効力の問題とはおよそ次元の異なる問題であることは明らかであるから、右主張はそれ自体失当であるといわざるを得ない。

なお、特許に係る製品の並行輸入を容認するか否かに関する世界各国の法的な対応が国により、また、地域によって異なり、一致していないこと、特許権を含む知的財産権の分野においては、国際的調和の観点から統一的な法制度の確立を目指しての国際的合意ないし条約の採択等が行われていることは、当裁判所にとって顕著な事実であるが、各国の置かれた経済的状況はそれぞれの歴史的、経済的環境や技術力等の差に応じて様々に異なるのであって、世界の各国における並行輸入に対する法的な対応が一致せず、またこの点に関する国際的合意が成立していないからといって、我が国の特許法において、前記の真正品の並行輸入が特許権侵害にあたらぬとする解釈が左右されるものではないというべきである。

5 以上の次第であるから、**本件各製品に関する本件特許権は、被控訴人が本件各製品をドイツ連邦共和国において適法に拡布したことによって、消尽したものと解するのが相当である**から、被控訴人の控訴人両名に対する本件特許権に基づく差止請求権及び損害賠償請求権はいずれも存在しないというべきである。

三 よって、本訴請求はいずれも理由がないからこれを失当として棄却すべきところ、これと異なる原判決は相当ではないから、民事訴訟法 386 条によりこれを取り消すこととし、訴訟費用の負担及び附加期間の定めについて同法 96 条、89 条、158 条 2 項を適用して主文の通り判決する。

【BBS事件】

《東京地裁（第一審）判決文》

平成4年（ワ）第16565号 特許権侵害差止等請求事件 東京地裁平成6年7月22日判決言渡

主 文

- 一 被告らは、別紙イ号製品目録及びロ号製品目録記載の自動車の車輪を輸入し、販売し、又は、販売のために展示してはならない。
 - 二 被告らは、原告に対し、各自金四八二万〇九〇九円及びこれに対する平成四年一〇月九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
 - 三 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
 - 四 訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の、その余を被告らの負担とする。
- この判決は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第三 当裁判所の判断

一 争点1について

1 本件においては、前記認定のとおり、原告は、本件特許発明と同一の発明についてドイツ特許権を有しており、被告らがかつて輸入、販売したイ号製品及びロ号製品がドイツ国内において原告によって製造、販売された時期と右ドイツ特許権の効力発生時期の先後については証拠上必ずしも明らかではないものの、少なくとも、被告らが今後、輸入、販売する可能性のあるイ号製品及びロ号製品については、原告がドイツ特許権の効力発生日以後にドイツ国内において製造、販売した商品が含まれると考えられるので、以下、このように原告がドイツ国内における原告の特許権に基づいて適法に拡布した製品について、日本国内でさらに我国の特許権を行使することが許されないか否かについて検討する。

2 特許法26条は、「特許に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」と定めているから、この争点については、まず、工業所有権の保護に関するパリ条約4条の2の規定の規定するいわゆる特許権独立の原則との関係について検討する必要がある。

パリ条約4条の2は「(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。(2) (1)の規定は、絶対的な意味に、特に、優先期間中に提出された特許が、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。

この規定は、特許権の相互依存(非独立)は条約の精神に反するとの考えから設けられたものであり、ここで念頭に置かれている独立とは、各国の特許権自体の無効、消滅、存続期間等が他国の特許権自体に影響を与えないということであって、特許権自体の存立とは直接関係のない、個々の転々流通する実施品に特許権を行使し得るかという特許権の行使の可否の問題について規定しているわけではないと解すべきものである。したがって、甲国内で甲国の特許権を有する特許権者が適法に拡布した製品について、右適法な拡布を理由として、我が国における特許権を行使し得ないものと解することが、パリ条約4条の2

の規定によって否定されるわけではない。

次に、属地主義の原則について検討する。

属地主義の原則とは、国際私法上の一原則であって、法の適用、効力範囲をそれが制定された国家領域内においてのみ認めようとする主義であり、特許権についていえば、その成立、移転、効力などをすべてその権利を付与した国の法律によって決定し、かつ、その効力はその領域内に限られることを意味する。したがって、我国における特許権者が我国内でその権利を行使することに関し、我国の裁判所が、我国の法の解釈として、権利行使の対象となっている製品が、同一の発明について外国で付与された特許の実施品であり、当該国で適法に拡布されたものであることを考慮して権利の行使を制限することも属地主義の原則に反するものではない。

以上のように、特許権独立の原則を定めるパリ条約 4 条の 2 及び属地主義の原則は、真正商品の並行輸入の許否の判断を直接左右するものではない。

3 そこで、我国特許法の解釈として、外形的には、我国の特許権の侵害に当たる輸入、販売行為が、真正商品の並行輸入、販売であることによって、特許権の侵害とならないものということができるかについて検討する。

(一) 我国の国内において、特許権者自身又は特許権者から許諾を受けた者が販売した特許発明の実施品を業として再販売したり、使用する行為は、特許法 2 条 3 項 1 号所定の発明の実施に該当し、外形上、特許権者の有する特許発明を実施する権利の専有を侵害するかのようであり、しかも、そのような行為が特許権の侵害とならないとする明文の規定はない。

しかし、特許権者自身又は特許権者から許諾を受けた者が特許発明の実施品を譲渡することにより、その物については、特許権は用い尽くされたものであり、以後、その物の販売、使用に対し、当該特許権の侵害を主張して差止あるいは損害賠償を請求することはできないものと解するのが相当である（特許権の用尽）。そう解するのが現在の特許法立法当時の共通の理解であったもので、特許権者又は特許権者から許諾を受けた者が特許発明の実施品を譲渡する際に、特許権者には独占販売による利益あるいは実施許諾料という形で、特許権者としての利益を確保する機会があり、多くの場合その利益を得ているのに、それより後の当該実施品の再販売、使用について特許権の侵害として差止あるいは損害賠償を認めることは、特許権の効力を強いものとするあまり、商品の流通を妨げ、産業の発展を阻害する結果を招き、「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」という特許法の目的（特許法 1 条）に反することになり、特許制度による特許権者と社会公共の利益の調整についての社会一般の意識にも反するからである。

(二) ところで、真正商品の並行輸入といっても、我が国における特許権者と最初に拡布された外国における特許権者との関係、当該外国における特許権者の保護の程度等には種々の場合が考えられるが、本件の場合、我が国における特許権者、ドイツにおける特許権者は共に原告であり、また、ドイツにおける特許権者である原告の保護に特別の制限が加えられたことを認めるに足りる証拠はないから、原告はイ号製品、ロ号製品のドイツ国内における販売について、特許権者としての利益を確保する機会があるものと認めるのが相当である。

(三) 我が国における特許発明と同一の発明について外国で特許権を有する者自身又は

その外国の特許権者から許諾を受けた者が外国で販売した特許発明の実施品を、業として我国へ輸入し、販売し、使用する行為が、特許法二条三項一号所定の発明の実施に該当し、文言上、我国の特許権者の有する特許発明を実施する権利の専有を侵害するものと解されること及びそのような行為が特許権の侵害とならないとする明文の規定がないことは、(一)に説明した場合と同様である。

そして、外国における特許発明の実施品の譲渡によりその国における特許権が用い尽くされたことを理由として、我国への当該商品の輸入や、我国での販売、使用が我国での特許権の侵害にあたらぬとすることが、「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」との特許法の目的に沿うものとも、特許制度による特許権者と社会公共の利益の調整についての国際社会における意識に合致するものとも認められない現在においては、特許法の文言の通り、当該商品の輸入、販売、使用は我国の特許権を侵害するものというべきである。

(四) 即ち、**現在の世界の特許制度は、世界を一つの法域として一個の特許制度があるのではなく、各国がそれぞれの国内で効力を有する特許制度を有するものであり、したがって、新しい技術を公開して技術の進歩と産業の発展に寄与した者にその代償として特許権という独占権を認め、発明のための投資の回収と利益獲得の機会を与えるという、特許制度の存在理由も、国ごとに考えられるものである。同一の発明について複数の国で特許されることを望む者は、各国に出願し（あるいは国際出願後各指定国において所定の手続を経て）、各国で独立に特許の要件の審査を経て特許を受けることを要するのであり、右のようにして、同一の発明について複数の国で特許権を得た者は、それぞれの国における技術の公開によるその国の技術の進歩と産業の発展への寄与の代償として、付与された特許権の効力により、当該特許発明の実施品である商品のその国への輸入や最初の譲渡をその国ごとに支配することが認められているのである。**

我国の特許法も右のような状態を当然の前提として立法されたものであり、現行特許法の立法当時外国における特許権者自身又はその者から許諾を受けた者が外国で販売した特許発明の実施品を、業として我国へ輸入し、販売し、使用する行為が、同じ発明についての我国の特許権を侵害するものではないと解すること（**特許権の国際的用尽**）が、**我国における共通の理解であったものとは認められない。**

そうすると、同じく明文の規定を欠くとはいつても、国内における特許権の用尽の理論は現在の特許法の立法当時から我が国における社会の共通の理解として、特許法が前提としていたものと言うことができるのに対し、**特許権の国際的用尽は、現在の特許法が前提としていたものとは認められないから、業としての並行輸入及び並行輸入品の販売、使用は、文言の通り、我が国の特許権の侵害にあたるものと解するのが素直な解釈である。**

また、国際的用尽を認めず、特許権者が真正商品の並行輸入を差し止められるとすれば、外国で自ら適法に拡布した製品について、再度他国で同一発明についての特許権を行使し得るということになり、その結果、商品の自由流通が阻害され、特許権者に国別の市場支配を許し、同一商品の内外価格差が維持され、あるいは独占価格によって我国消費者の利益を害するおそれがある等被告らが前記第二の二1（一）（2）に主張するような問題点が指摘される一方で、原告が第二の二1（二）（3）に主張するようにライセンス契約を締結する動機づけが高まり、国ごとの手続の特性に応じた多様な新技術の出現が可能になり技

術の進歩に寄与するとの指摘もいちがいに理由のないこととはいえ、逆に国際的用尽を認めて、特許権者が並行輸入を差し止められないとした場合、商品の流通を促進し、内外価格差のある商品に一定の価格競争が行われる可能性があり、消費者の利益になるといえるとしても、原告が前記第二の二1(二)(3)に主張するように、我国へのライセンスの動機が弱まり、技術発展の契機が失われ、仮にライセンスが行われる場合にも、諸外国においても並行輸入が認められれば、我国の特許権についてライセンスをすることは、全世界への輸出を許諾するのと同様になり、許諾料もそれに応じて高額とならざるを得ず、その支払いが可能な大企業が実施権者となることにより、長期的にはかえって大企業に世界市場を独占させ、選択的市場を促進しようとする中小企業の発展を阻害することになるとの見解もあり、真正商品の並行輸入を認める場合にもたらされる結果、ことにそれが我国の産業に短期的、長期的に及ぼす影響については十分な認定資料がなく、**現段階において、並行輸入を認めることが、「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」という特許法の目的に沿うものということとはできない。**

また、諸外国においても、我国と産業発展の程度を同じくする**諸国の裁判例においては、**条約の締結されたEU域内諸国間の輸出入の場合以外には、**真正商品の並行輸入が輸入先の国における特許権を侵害すると判断される例が多いとされ、GATT、WIPO等の国際会議における諸外国の対応についての報告によっても、**真正商品の並行輸入が輸入先の国の特許権を侵害しないものとするについて国際的な認識が一致しているものとは認められず、**むしろ特許権の侵害にあたるものとの認識も有力**であると認められる(甲第六号証、甲第八号証、甲第一一号証、乙第七号証)。これらの諸外国における社会的認識も、我が国の国内法の解釈上の問題とはいえ、国際的な通商問題、多国間の特許権保護のあり方に関係する本争点について検討する上で考慮する必要がある。

以上のような点を総合すれば、現在においては、**真正商品の並行輸入が我国における特許権を侵害するものとするのが、社会的に是認され得ない状況にまで至っているということとはできない。**

= 是認している。