

並行輸入と特許権 BBS 事件最高裁判決の意義とその検討

田村善之

[*29]

- 1 はじめに
- 2 事案
- 3 判旨
- 4 判旨の立場の位置づけ
- 5 判旨の射程
- 6 残された問題

1 はじめに

日本の特許権者自身かその許諾を受けた者が外国で製造、販売した実施品が第三者によって日本国に輸入されようとするとき、特許権者は自己が有する日本の特許権に基づき、これを差し止めることができるのか。いわゆる並行輸入と特許権の関係に関する問題については、つい最近まで、特許権者の権利行使を認めた裁判例が一件あるだけで(大阪地判昭和 44.6.9 無体集 1 巻 160 頁[中古ボーリング用自動ピン立て装置]⁽¹⁾)、それほど突っ込んだ議論がなされることもなく推移してきた。

ところが、およそ 25 年振りに、やはり特許権者の権利行使を認めた東京地判平成 6.7.22 無体集 26 巻 2 号 733 頁[BBS 特許第一審]が出現したことによって、情勢は一変することになる。本判決と相前後して、学界では、特許権者の権利行使を認めず、並行輸入を容認すべしという見解が唱えられ始めていたのだが、従前どおり並行輸入の阻止を認める判決が出たことによりかえって容認論に拍車がかかったように見受けられる。そして、ついに BBS 事件の控訴審である東京高判平成 7.3.23 知裁集 27 巻 1 号 195 頁[BBS 特許並行輸入第二審]は、日本の特許権者が同一発明について特許権を有するドイツで製造販売した実施品を第三者が並行輸入して日本国内で販売しても、日本の特許権を侵害することはないと帰結し、特許権の国際的消尽を認め、並行輸入を許容する判示を下したのである。

この問題に関する学説の状況をごく大雑把に俯瞰しておく、学者の大勢は、一部の例外を除き、国際的用尽肯定、並行輸入容認論に傾いており(ただし、最近ではやや揺り戻しの気配をみることができる)、そのなかでは、日本の特許権者が並行輸入品の拡布地に対応する特許権を有しているか否かにかかわらず消尽を認めるもっとも強硬な立場から、控訴審判決のように、対応する特許権が拡布地に存在する場合にかぎって用尽を認める立場等のようにいくつかのヴァリエーションがある。他方で、実務家はというと、弁護士の中では見解が割れており、並行輸入容認論もあれば、逆に、国際的用尽を否定し、特許権者の権利行使を認める論

者もいる。そして、企業法務の関係者の間では、巷間耳にするところから察するに、用尽否定、並行輸入阻止説を支持する者が多数を占めるというような状況であった⁽²⁾。

[*30]

このように意見が分かれていたところ、国際的消尽論を採用した BBS 控訴審判決に対しては、特許権者の方が上告をなしたので、この問題に関して最高裁がどのような態度を示すのか、おおいに関心をもたれていた。そのような中で、最判平成 9.7.1 NBL 621 号 57 頁[BBS 上告審](渋谷達紀[判批]ジュリスト 1119 号(1997 年)、小野昌延[判批]AIPPI 42 巻 8 号(1997 年))は、国際的用尽論こそ否定したものの、本件における結論としては特許権者の権利行使を許さず、並行輸入を許容するという判断を下したのである。ただし、判旨の用いた独特の法律構成の射程が、本判決とは異なる事案においてどのように適用されるのかということに関しては詳らかにされたとはいいいがたく、実務的にはさらなる検討が望まれるところであろう。

なお、属地主義や独立の原則に関する判決の説示に関しては、既に説かれているところを踏襲するものであり(田村ノ前掲並行輸入 241～243 頁、ただし、同 264 頁注(8))、ここで改めて検討する必要はないであろう。また、傍論とはいえ、判旨が、内国での用尽理論を確認したことは、最高裁として初めての説示であるだけに重要な意義を有するが(従前の裁判例につき、田村善之ノ増井和夫＝田村『特許判例ガイド』(1996 年・有斐閣)215～216 頁)、用尽理論につき特に目新しい理屈を付け加えたわけでもない(用尽理論の根拠につき、田村ノ前掲並行輸入 244 頁)、やはり検討を省略することにした。

- (1) オーストラリアの実施権者が製造し拡布した製品が並行輸入された場合に日本の特許権に基づく請求を認めた判決。
- (2) 詳しくは、田村善之「並行輸入と知的財産権」同『機能的知的財産法の理論』(1996 年・信山社)に譲る。なお、網羅的な文献引用として、中山信弘「特許製品の並行輸入問題における基本的視座」ジュリスト 1094 号 68 頁注(2)(1996 年)、経済学の観点からの立論として、浜田宏一「特許権による並行輸入差止めの是非について」ジュリスト 1094 号(1996 年)を参照。

2 事案

ドイツの有名な自動車のホイールの製造業者である BBS 社がドイツと日本でホイールに関して同一の発明につき特許権を有していたという事案で、自社がドイツ国内で製造、販売した製品を並行輸入した業者と日本国内で販売した業者に対して、日本の特許権に基づいて差止および損害賠償を請求したという事件である。前述のように一審で敗訴した並行輸入業者が控訴したところ、本判決は、控訴を認容し、原判決を取消し、原告の請求を棄却した。これに対して、特許権者が上告。

3 判旨

上告棄却。

(1) 特許権独立の原則(パリ条約4条の2)や属地主義の原則との関係

両原則を定義したうえで、「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。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) 国際的消尽論の可否

内国の消尽理論の存在を認めつつも、「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。すなわち、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、[*31]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うこととはできないからである」。

(3) 承諾擬制説の採用

しかし、「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」考慮すると、「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うことができる。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。

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

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。すなわち、(1) さきに説示したとおり、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当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、右制限の存在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、特許製品が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。

(4) 本件へのあてはめ

「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なされていないのであるから、上告人が、本件各製品につき[*32]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というべきである」。

4 判旨の立場の位置づけ

(1) 承諾擬制説の採用

まず注意しなければならないことは、本件の最高裁の判決はたしかに並行輸入を許容したのだけれども、その際の理由付けとして判旨が用いたのは、控訴審判決のような国際的用尽論ではなかったということである。すなわち、最高裁の判旨によれば、特許権者が特許製品の譲受人との間で、販売先ないし使用地域から日本を除外する旨を合意し、しかも、そのような合意をなしたことを特許製品に明確に表示しない限りは、当該製品について特許権を行使することは許されないのだそうである。判決自身は、この法律構成のことを「特許権の制限を受け

ないで当該製品を支配する権利」の「黙示的に授与」と呼んでいるが、四囲の状況から並行輸入について黙示的に承諾していたと推認されるような場合ばかりではなく、いずれともいえないような場合であるとか、反対の意思を有していたというような場合であっても、反対の合意を特許製品に明確に表示しない限りは、並行輸入を阻止することはできないとされてしまうのであるから、むしろ、承諾擬制説とでも呼んだ方が、誤解を生まないという点でベターなのではないかと思われる。

ところで、用尽理論は、問題の製品に対する特許権の効力を消滅させるものである。用尽理論にも理屈としては様々なタイプのものがありうるが、特許製品の譲渡の際、当事者が反対の合意をなしたとしても、そのような合意は当事者間の債務不履行の責任の問題を生ぜしめることは格別、特許権の効力の消長には影響しないと考えている論者の方が多いように見受けられる(渋谷/前掲判批 99 頁)。理論的に考えてみても、用尽理論が依って立つ論拠(田村/前掲並行輸入 244 頁)からは、排他的な権利を行使する機会があった以上、それで用尽を認めることができ、かりにその機会を十分に行使しなかったとしても、それは特許権者の勝手であって、それゆえに取引の安全という公衆の利益を後退されることは許されない、と帰結する方が素直であるようにおもわれる。このような立場に立脚する場合には、反対の合意があることを根拠に、当該製品の転得者等の第三者に対して特許権を行使することは、許されないということになる⁽³⁾。

これに対して、本判決の採用した承諾擬制説の下では、特許権を行使できなくなる理由はいくまでも擬制された承諾(判旨の言葉では「黙示的な権利の授与」)に依存しているのであるから、承諾がないということになれば(判旨の要件論では「反対の合意」とその特許製品への表示が必要であるが)、原則に帰って、特許権者としては第三者に対して特許権を行使しうることになる。したがって、その場合には、特許製品を日本国内に輸入したり、販売したりする者は、特許権者からの差止め(特許法 100 条)や損害賠償の請求(損害額に関し 102 条の適用がある)に服するほか、理論的には特許権侵害罪にも問われうることになる(196 条)。当該製品が関税定率法 21 条の輸入禁制品に該当することにも疑いはない。もっとも、商標権や著作権の侵害品とは異なり、一般的に特許権の侵害品に関しては、税関にその通関を差し止める義務はない。

(2) 従来議論との関係

控訴審判決の採用した国際的用尽理論は、拡布地に対応特許権が存在する場合に限り、用尽が認められるというものであった。このような理屈は、拡布地で特許権を取得するという努力をなした者がそれがためにかえって不利になるという帰結を容認するものであり、バランスを失するばかりか(中山信弘『工業所有権法』(1993 年・弘文堂)336 頁、同「並行輸入と特許権侵害」『知的財産の潮流』(知的財産研究所 5 周年・1995 年・信山社)285 頁)、出願、公[*33]開を促すことにより技術の普及を図ろうとする国際的な特許制度の趣旨に適合しない議論であるといわざるをえないであろう(田村/前掲並行輸入 248 頁)。

他方で、このようなアンバランスな帰結を回避し、拡布地に対応特許権が存するか否かということに関わりなく、一律に国際的用尽を認める立場を採用する論者がいる(中山・前掲工業所有権法 336 頁、同ノ前掲特許権侵害 285 頁注(4))。このような立場は、もはや特許権者に「排他的な」利用機会があったというところに用尽の根拠を求めるものではない。むしろ、これほど高度に商品が国際的に流通する現代の取引社会において、ひょっとすると対応特許権を有していなかったのかもしれないが、とにかくにも製品を流通させた以上、それ以降は権利行使を諦めなさい、というある意味では素朴な、しかし、それだけに(解釈論という縛りのない生の議論としてみれば)強い説得力を持つ価値判断に立脚する見解であるといえよう。このような見解は、結局、そのような現代の取引社会に製品を流通させた特許権者の決断に用尽の根拠を求めることになるのである(中山ノ前掲特許権侵害 285 頁参照)。このように特許権者の決断に重きを置く発想の下では、それならば特許権者が反対の意思を有している場合には別論となるのではなからうか、その際に、第三者に迷惑をかけることのないように、その旨を明示するのであれば、権利行使を認めてもよいのではなからうか、という考え方が生まれてきても不思議ではない。並行輸入に対して権利行使を認めない理由を用尽ではなく承諾に求めるとともに、反対の合意がありそれを特許製品に明示した場合には別論であると説く本判旨の立場を、中山・前掲の発想の延長線上に位置づけたとしても、あながち不当とはいえないようにおもわれにくるのである。ために、両者とも、拡布地での対応特許権の存在を気にしないことになる。

しかし、発想に共通するところがあるとしても、中山・前掲はあくまでも用尽を認める見解であり、ゆえに反対の合意がなされていたとしても用尽となる点で(中山・前掲工業所有権法 333～334 頁)、本判決とは帰結を大分、異にする。要するに、判旨は取引の安全を図るべきであるということまでは、中山・前掲と価値判断を共にしたのだが、中山・前掲の背後にあるより高次の価値判断、すなわち、ポータレス経済の実現に特許権が障壁となることがあってはならないという価値判断(中山・前掲工業所有権法 335～336 頁、同ノ前掲特許権侵害 289 頁注(28)、同ノ前掲並行輸入 63～64 頁)にまではついていけなかったということなのであろう。この点における判旨の価値判断は、むしろ、筆者の考え方に共通するものである。各国毎に特許権を取得することを認める国際的な特許制度の下で、日本の特許法が日本国内の実施行為に関して排他権を保障しようとしているその趣旨に鑑みれば、解釈論としては、特に日本の市場における競争に悪影響を与えないのであれば(注(4)参照)、日本国内における排他的な利益を享受させるために並行輸入に対する特許権の行使を認めるべきであると考えられる。一律に国際的用尽を認める見解に対する筆者の率直な感想をありていに表現するのであれば、別に特許権の有無に関わらず、既に内外で物価の格差が厳として存在する以上、日本国内での排他的な利益を享受するために日本国内で取得した特許権を行使して何が悪いのか、内外価格差の要因は他にもあるのに、その付けが何で排他権を保障されている特許権者に廻されることになるのか、よく分からない(上告理由もこの点を指摘する)、ということになる。

他方で、筆者の見解は、権利濫用に該当しない限り、特許権者は並行輸入品に対して権利行使することを妨げられないというものであるから⁽⁴⁾、判旨が、特許権者が権利行使をするた

めの要件として、販売先や使用地域を制限し日本国を除外するという「反対の合意」を当該製品に「明確に表[*34]示」することを要求した時点で、双方の帰結は袂を分かつことになる。いうまでもなく、この相違は、判旨が、国際取引における商品の流通の自由の尊重という価値を解釈論に持ち込んだことに起因している。

もっとも、判旨のような理屈が、特許法の条文に明示されているものではないことは改めて指摘するまでのこともない。そればかりか、内国での用尽理論のように、法が用意しようとしている特許制度の構造から内在的にこれを導くこともまた困難であるといわなければならない。結局、判旨がそうしたように、「国際取引における」「商品の流通の自由」を「最大限尊重すること」という特許法外の外在的な価値を持ち出してくるほかないということになる。しかし、判文上では、この価値自体を支持しなければならないとする法律上の根拠は示されていない。ただ、「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」が指摘されるに止まる。そこにあるのは事実であって、法ではない。このような「解釈」が、本当に法の解釈論として容認されるものなのか、筆者としては違和感を覚えるところである。もちろん、これは中山・前掲を含めて、国際的用尽論を肯定する論者の論理に共通して感じる疑問でもある(田村/前掲並行輸入 266 頁注(16)参照)。要するに、立法論と解釈論の区別というものについての考え方が論者と私とは異なるものがあるのである。少なくとも私には、自身がそのように価値判断したという事実を、それだけのゆえをもって法に昇化せしめるほどの勇氣はない。

ともあれ、本判決により最高裁の立場は明らかとなった。その当否を論じることも重要なことではあるが、筆者の立場は上に述べたところから明らかであるとおもわれるので、これ以上、繰り返すことは避ける⁽⁵⁾。国際的な用尽論を否定する判旨の説示も、筆者の立場とそれほど異なるものではないように見受けられるので(上告理由も参照)、既発表の文献の叙述をもってその検討に代えることにしたい(田村/前掲並行輸入 246~248 頁)。そこで、以下では、本判旨の意味の確認とその射程に議論を絞ることにしよう。

- (3) もっとも、販売先制限、使用地域制限等の債権があることを認識しつつ、そのような制約を破った者に対しては、不法行為としての法的責任を問うことができると考える見解が説かれるかもしれない(もちろん、当該債権契約が公序良俗に違反していないことは必要とされよう)。認識だけでは足りないが、害意がある場合には、やはり不法行為となるという立場もありえよう(なお、排他的契約違反誘致や一手販売権侵害につき、吉田邦彦『債権侵害論再考』(1991年・有斐閣)594頁参照。ただし、同「不正な競争に関する一管見」ジュリスト 1088号 49頁(1996年)は消極的)。しかし、特許権という排他権で守るべき利益が存在しないと法により判断されている場面で、当事者間の合意だけで(相手方の認識を要するという変容は加えられているにしても)再度、第三者に対しても責任を問えるという意味での権利を復活させることに対しては、躊躇いを覚えざるを得ない。第三者に対して何らかの法的拘束力を発生させるためには、営業秘密を保持するためである等、当事者の合意以外に別途、法により守るべき利益が存在する必要があるのではなかろうか(田村

善之「労働者の転職・引抜きと企業の利益(下)」ジュリスト 1103 号 108～109 頁(1996 年)参照)。

- (4) 田村ノ前掲並行輸入参照。ちなみに、筆者の立場を簡単に要約しておく、各国毎に特許権を取得することが認められている以上、日本国で特許権を取得したのであれば、特に拡布地に特許権を有していなかったとしても、排他的な利用機会を保障されるべきであること、そして、かりに拡布地で特許権を有していたとしても、本文で前述した国際的な特許制度の趣旨に鑑みれば、それを理由に不利に扱われるべき謂われはないと考えられることを理由に国際的な用尽は否定されるべきである。しかし、製品の僅少な部分に特許権が存在するに過ぎないにも関わらず、製品全体の輸入、販売の差止めを求められた場合や、問題の商品がブランド品である等のために、市場において強い地位を占めており、特許権者自身、もしくは総代理店を経由する商品とのブランド内競争を阻害するため[*35]に並行輸入品に対して特許権が行使された場合に限っては、例外的に権利濫用として特許権に基づく権利行使を否定すべきである、というものである。このような筆者の立場は、「権利濫用論」と呼ばれることが多い。
- (5) なお、筆者の立場に対しては、その後、水際措置における税関での判断に馴染まないのではないかという観点からの批判を頂戴した(中山ノ前掲基本的視座 64 頁)。しかし、特許侵害品は輸入禁制品とはされてはいるものの、まさにその侵害の成否の判断が困難であるために、商標権や著作権侵害品とは異なり、税関に通関を止める義務はないものとされている。したがって、並行輸入品であるために、権利濫用論が適用されて侵害品となるのかならないのかという判断に窮す場合には、税関としては通関を認めれば足りるのである(なお、侵害品であれば原則として通関を止める義務があるとされている商標権侵害物品や著作権侵害物品であっても、並行輸入品に関しては侵害の成否に関する判断が困難である場合があることに鑑み、TRIPS 協定上は税関に差し止める義務を負わさなくともよいとされていることにつき、同協定 51 条注 2、玉井克哉「関税率法による知的財産権の保護」斉藤博 = 牧野利秋編『知的財産関係訴訟法』(裁判実務大系 27・1997 年・青林書院)629 頁参照)。そうであるならば、特許権を侵害しているか否かの確証が採れない場合には、税関は輸入禁制品として通関を止めるべきではない。ゆえに、「税関で権利濫用の判断ができないとすれば、まずは税関で並行輸入を止め、その後に税関での処分を争うという形となり……、その結果、とりあえずは通関が止められてしまい、権利濫用論は、並行輸入を事実上禁止するに等しいことが多くなる」という中山ノ前掲基本的視座 64 頁の批判は、その前提を欠く。

5 判旨の射程

(1) 特許権の行使が許されなくなる場合

本件で問題となった並行輸入品は日本の特許権者自身が製造販売したものであり、製造販売地であるドイツには日本の特許権に対応する特許権があったという事案であった。最も権利行使を否定しやすいタイプの事案であるということができよう。

問題は、本件とは異なる事例において、どの程度までの偏差であれば、本判決の射程内の事案として、特許権の行使が許されなくなるのかということである。たとえば、特許権者以外の

者が製造販売した製品に関してはどうなるのか、あるいは、当該製品が製造販売された地に
対応する特許権が存在しなかった場合にはどうなるのか、という点が気になるところである。

特許権者以外の者が製造販売した場合

判旨は、「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る」と
明言している。

この点、用尽理論のように、排他権を行使する機会があったか否かということにこだわる理論
の下では、子会社や関連会社であるか否かということに関わらず、特許権者からライセンスを
受けたライセンシーが製造販売した製品に関しても、ライセンス料を収受する機会があった以
上、特許権者としては、当該製品に関して特許権を再度、行使することは許されないということ
になる。そして、特許権が譲渡された場合にも、譲渡は一括して対価を取得しているという意
味で包括的なライセンスと選ぶところはないはずであるから、少なくとも拡布地での特許権が
譲渡されたために内外の特許権者が異なるようになった場合にも、拡布地の特許権者の許諾
を得て製造販売された製品に関しては、並行輸入を許容すべきであるということになるはずで
ある(渋谷達紀「特許品の並行輸入」日本工業所有権法学会年報 19号 104頁(1995年))。さらに
いえば、発明およびその公開に対するインセンティブを与えようとしている特許法の趣旨に鑑
みれば、排他権を行使する機会を、特許権者ではなく発明者に保障すれば十分であり、ゆえ
に、発明者が同一であれば、その後、特許を受ける権利や特許権を譲渡されたと[*36]しても、
発明者は既に譲渡の際に対価を得る機会があったのであるから、日本で特許権が譲渡された
ために内外で特許権者を異にするようになった場合を含めて、拡布地での権利者自身の許諾
を得て製造販売された製品について並行輸入を許容すべきであるということができた(以上に
つき、田村 / 前掲並行輸入 252 ~ 254 頁)。

これに対して、判旨のように特許権者の承諾というところに特許権を行使することができな
くなる根拠を求める論法の下では、発明者に対価獲得の機会があったかということが問題な
のではない。特許権者がまさに当該製品について販売先や使用地域を制限することなく譲渡
することを(擬制とはいえ)承諾していたとみることができるのか否かということの問題としなけれ
ばならない。特許権が譲渡されたために、内外の特許権者を異にするようになった場合にま
で、日本の特許権者の承諾があったとみことは困難であろう。判旨が、当該製品に関するラ
イセンス料の流れではなく、むしろ子会社や関連会社のように特許権者と資本関係があるため
に、別人格とはいえ、特許権者と事実上、同視しようと思えば思えなくもない(?)者であるか否
かということに着目したのは、その発想に素直に従ったものと評することができる。

もっとも、判旨は一言もしていないが、拡布地で当該製品を製造販売した者が日本の特許
権者のライセンシーであった場合には、やはり、特許権者としては、販売先或使用地域制限が
表示されていない限り、当該製品の並行輸入を阻止しえないと解することになるのではないか
とおもわれる。判旨のような立場でも、特許権の譲受人ではなく、ライセンシーのように、特許

権者が製造販売される製品についてあれこれ指示しうる関係がある場合には(競争制限との関係については、後述 6(2)参照)、それにも関わらず、販売先や使用地域を限定することなく譲渡された製品について、特許権者の承諾があったものと擬制することが許されるようにおもわれるからである。

なお、強制実施権等の制度により、第三者により製造、販売された製品に関しては、特許権者の承諾が無いのであるから、判旨のような立場の下では、当然、その並行輸入を阻止することができることになると考えられる。

製造販売地である外国に対応する特許権を有していなかった場合

判旨によれば、「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、特許製品が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」ということになる。これほど高度に国際的に商品が流通する取引社会において、何らの制限を付することなく当該製品を流通させた以上、最初に流通させた地に対応する特許権があろうがなかろうが、日本の特許権を行使することは許されないのだ、という価値判断があることは判旨自身が明示しているところである。この点に関する検討は、4(2)で前述したところを参照されたい。

(2) 例外的に特許権の行使が許されるための要件

「反対の合意」

判旨は、特許権の行使が許されるためには、特許製品の譲渡契約の際に、譲受人との間で販売先や使用地域から日本国を除外する旨の「反対の合意」があることを要求している。しかし、特許権者は元来、特許製品の実施に対し、排他権を行使することができるのだから、譲受人が同意しようがしまいが、特許権を行使するか否かということを単独で決定しうる立場にあるはずである。もちろん、判旨は、別途、譲渡製品への表示を要件としているので、事実上、譲受人が同意していない限りは、販売先や使用先の制限を表示することができないという事情はあるが、要件論としては、判旨のような立場であっても、そのような表示が現実になされているのであれば、それ以上に特に譲受人の同意は必要ではないと考える方が理屈に適っているように思われ[*37]る。ゆえに、譲受人の意思表示に瑕疵があるために譲渡契約が無効となったり、代金不払いのために契約が解除されたりしたとしても、販売先や使用先の制限に関する特許権者の意思表示が無効となり、当該製品の並行輸入に対する特許権行使が許されなくなるというように考えるべきではないであろう。

他方で、判旨のような取引の安全を重視する立場からは、特許権者との間で直接、譲渡契約を締結した者も、「特許製品の自由な流通への信頼」を保護されるべき「譲受人」の一人に変わるところはないのであるから、特許権者の反対の意思表示は少なくとも譲渡契約締結時までになされていることが必要である、ということになるとおもわれる。したがって、この時期に遅れて販売先や使用地域を制限する場合には、結局、譲受人の同意が要件となるように思料さ

れる。その際にも、転得者の「信頼」を保護するために、問題の製品に関して新たな譲受人が未だ登場していないことが必要となろう(もっとも、新たな譲受人の同意がさらにある場合には別論となろう)。

「明確な表示」

判旨によれば並行輸入品に対する特許権の行使が許されるためには、さらに、の「反対の合意」が当該製品に「明確に表示」されている必要がある。

この表示は所定の要件の下での合意の後(参照)、当該製品が最初に流通におかれるまでの間になされている必要があると解される。あるいは、このような考え方に対しては、転々と流通した後に表示が付された場合にも、それ以降の転得者に対しては販売先等が制限されていることが明らかであるから、並行輸入を阻止しても転得者の信頼を害することはないのではないか、という反論を加える者がいるかもしれない。しかし、転々流通中に既に表示なしの製品を受け取った者が出現している場合には、判旨の立場では、制限なしの製品を取得し、ゆえに、これを制限なしの製品として他者に譲渡しようと考えた者の転売の利益を保障してあげる必要があるということになるのではなかろうか。ゆえに、流通後に表示を付す場合には、関係者の「合意」が必要となると解される(参照)。

「明確な表示」がなされずとも、「反対の合意」につき「悪意」の譲受人に対しては別論ではないかという問題がある。「明確な表示」を要求する趣旨が譲受人の信頼を保護するというところにある以上、少なくとも善意の転得者が現れるまでは、特許権者は「反対の合意」に基づき悪意者の並行輸入を阻止することができると解することになる。もっとも、いったん善意の転得者が現れた場合には別論となり、以降の転得者が悪意者であったとしても、特許権者は権利行使をすることは許されないと解される(いわゆる絶対的構成)。特許権者が新聞等で日本国内への並行輸入を禁止する旨の制限が付されていると広告しただけで、業界の相当数の者が悪意になりうることに鑑みると、相対的構成説の下では、善意の譲受人といえども、特許権者の対応如何により、転売先に苦慮することになりかねない(このような意味で絶対的構成が善意の譲受人の保護に資することにつき、幾代通「善意転得者保護制度における絶対的構成と相対的構成」『民法研究ノート』(1986年・有斐閣)14~17頁参照)。かく解しても、いったん善意の譲受人が出現した時点で権利行使を諦めていた特許権者に対して特に不利益を与えるものではないということに注意しなければならない(内田貴『民法』(1994年・東大出版会)52頁参照)。

判旨は、「明確な表示」を当該製品に付すことを要求している。表示に代えて、新聞広告等で代替することを認めても、絶対的構成説の下では、善意者の介在により、結局、特許権者は権利行使をなすことができなくなるが、商品の流通の自由を最大限尊重するために「明確な表示」を付すことを要求する判旨の下では、そのような理屈を持ち出すまでのこともなく、特許権者としては可能な限り分かりやすい態様で表示をなす[*38]べきである、したがって、製品に直接、表示しなさい、ということになるのであろう。もっとも、デザイン上の理由その他のために製品に直接、「明確な」表示を付すことが困難である場合もあろう。事情に応じて、必然的に製品

に随伴する包装や添付文書に「明確な」表示を付すことも可能ということになるのか。

「明確な表示」が付されて出荷されたにも関わらず、流通過程で抹消された場合にはどうなるのかという問題がある。以降、(悪意の転得者に対する場合を除き)特許権を行使することは許されなくなるという理解もあるが(渋谷/前掲判批 100~101 頁)、特許権者にとってみれば、表示の抹消に対して対処する有効な対策を講ずることが物理的にも、そしてもしかすると法的にも困難であるということに鑑みる場合には、特許権の行使を許さざるを得ないのでなかろうか。もっとも、表示が抹消された製品の流通に対しては、国内的にも用尽の効果は発生せず、特許権を行使することが許されるという解釈が採用される国の下で表示が抹消された場合には、別異の解釈を採用する余地があるのかもしれない。いずれにせよ、この点に関する判旨はブランクであり、射程は及んでいないといわざるを得ない。

なお、「明確な表示」は日本語でなければならないのではないかという指摘がある(渋谷/前掲判批 100 頁)。しかし、日本に輸出することができるのか否かということに気をつける者が日本語に精通しているとは限らない。むしろ、拡布地や国際的に通用している言語の方が、譲受人にとって「明確な」表示であるといいうことも少なくないのではなかろうか。それでは何語なのだと言われそうだが、常識に委ねられているというほかはないようにおもわれる。ただし、この点に関しても判旨はブランクであるということは認めざるを得ない。

6 残された問題

(1) 製品の一部に特許権が存する場合

別の製品内部の部品として埋め込まれて流通するような製品にあっては、本判決の立場を採用しても、表示がないということで、結局、並行輸入が許容される場合が少なくないことになる。もっとも、製品の外部に位置する部品である場合には「明確な表示」を付すことは物理的には容易であり、そうではなくとも外部に何らかの形で「明確な表示」を付することは不可能ではない。また、かりに添付文書に表示を付すことが許されるとすれば(5(2) 参照)、話は大分、変わってくる。しかし、並行輸入品のごく一部に特許権が存するという理由に製品全体の並行輸入を差し止めることに対しては、別途、権利濫用論を適用する余地があろう(詳細は、田村/前掲並行輸入 249~250 頁に譲る)。

(2) 競争阻害効果のある場合

判旨の要件論の下では、販売先や使用地域の制限に競争阻害効果がある場合にはどのように考えるべきか、という問題が生じる。純粋に日本法が適用される事件であれば、民法 90 条によりそのような意思表示が無効となり、ために並行輸入品は制限が付加されていない製品ということになって、特許権者の権利行使が許されなくなるということになるのであろうが、このような法律構成による場合には、そもそも意思表示に関する準拠法は何処なのか、という問題を避けて通ることができなくなる。やはり端的に権利濫用の問題として処理すれば足りるのであろう(詳細は、田村/前掲並行輸入 250~251 頁に譲る)。

(3) その他の権利について

特許権に関する判旨の議論は、実用新案権や意匠権にも当然、妥当することになる(なお、実用新案権につき、中山 / 前掲基本的視座 68 頁注(21))。

[*39]

著作権に関しては、ベルヌ条約国では無方式主義が採られており、創作と同時に各国で権利が発生する著作権の場合には、特許権のように各国毎に出願しなければ権利を取得できないという制度にはなっていないので、そもそも、各国の権利を(判旨の言葉を借りれば)「別個の権利」として国際的な用尽を認めないとする事ができるのか、ということが問題となる。特許権に関し国際的な用尽を認めない本判旨の下でも、著作権の場合には、これと異なり、「反対の合意」と「明確な表示」があろうとも、権利を行使することは許されないと解する余地がある。いずれにせよ、射程は及んでいないというべきである。もちろん、商品の流通の自由を最大限、尊重するその立論から察するに、判旨の下では、少なくとも「反対の合意」の「明確な表示」がない限り、その並行輸入を阻止することは許されないということにはなるであろう。もっとも、たとえ「反対の合意」や「明確な表示」があったとしても、著作権者が並行輸入品に対して権利行使をなし、水際措置を求めるためには、別途、著作権法 113 条 1 項 1 号の要件⁽⁶⁾が満足される必要がある(なお、筆者の考え方に関しては、田村 / 前掲並行輸入 257 ~ 260 頁参照)。

このほか、不正競争防止法 2 条 1 項 3 号の商品形態のデッド・コピー規制や、同法 2 条 1 項 4 ~ 9 号の営業秘密の不正利用行為規制はどうなるのか、という問題が残る。しかし、デッド・コピー規制に関しては、同号にいう「模倣」の要件の解釈の問題が絡むので、特許法に関する本判旨の説示が直ちに及ぶものではないであろう。少なくとも日本の特許権者自身が製造、販売した商品は「模倣」した商品とはいえないので、それを輸入したとしても、2 条 1 項 3 号に違背するものではないことは明らかだとおもわれる(田村 / 前掲並行輸入 261 頁参照)。また、営業秘密の不正利用行為規制に関しては、独自に善意の取得者を保護する制度を講じている現行法の構造からみて(田村善之「不正競争法概説」(1994 年・有斐閣)239 ~ 253 頁参照)、特許法に関する説示に過ぎない本判旨の射程は及んでいないと解される。そもそも、特許権者自身かその許諾の下で製造された製品が並行輸入される場合に、2 条 1 項 4 ~ 9 号に該当する行為を観念することができるのか、ということ自体、一つの問題であるといえよう⁽⁷⁾。

以上に対して、判旨の射程が、出所表示機能の保護を目的とする商標権や不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の商品等主体混同行為に対する規律にまで及ぶものではないことは自明である(裁判例の分析とともに、筆者の考え方に関しては、田村善之「並行輸入と登録商標権」発明 91 巻 11 号 ~ 92 巻 2 号(1994 ~ 1995 年)、同 / 前掲並行輸入 260 ~ 261 頁)。

(6) 田村善之「著作権法講義ノート」発明 93 巻 6 号 100 ~ 101 頁(1996 年)。なお、映画の著作物に関する頒布権につき、田村 / 前掲並行輸入 259 ~ 260 頁、田村善之「著作権法講義ノート」発明 93 巻 9 号 106 ~ 107 頁(1996 年)。

- (7) たとえば、顧客名簿等に関する営業秘密の不正利用行為があるのであれば端的にそれを問題として不正競争防止法違反を問えば足りるが、こと技術上の情報に関する営業秘密については、営業秘密とされている技術上の情報を開示してもらって製品を製造販売したライセンシーがライセンス契約で課された販売先制限に違反して当該製品を日本に輸入したような事例を想定したとしても、債務不履行を構成することは格別、2条1項7号違反に該当する行為を観念することは困難なのではなかろうか。