

特許権の国際消尽と並行輸入：インドと日本の比較研究^(*)

招へい研究者 ダンパット・ラム・アガルワル^(**)

消尽の基本的概念は、知的財産が市場で適法に販売される場合、その知的財産に関する権利者の権利が使い尽くされてなくなることと確立されている。消尽には地域消尽、国内消尽、国際消尽がある。本研究で取り扱う範囲は、国際消尽の原則に限定する。また、国際消尽はいくつかの知的財産権に関連するが、本研究では主に特許権に関する消尽を扱う。

インドは1970年インド特許法107A条(b)で、国際消尽の原則を認めている。この法律条文で想定するシナリオは、国内消尽の原則に従う米国や地域消尽の原則に従うEUとは異なり、並行輸入の原則に優しいものとなっている。日本には適切な法的枠組みは見られないが、最高裁と下級審が国際消尽論と並行輸入について、いくつかの解釈と判断を下している。ただし、その考え方に合意は形成されていない。

TRIPS協定6条は、WTO加盟国に消尽に関して各国独自の規則に従うことを許容し、この点に関する紛争解決機関については何の言及もないが、市場を分割することなく合法的に物やサービスの自由な移動を可能とするために制度調和の必要性が増している。

本研究は、インドと日本における並行輸入に関する法律に見られる基本的な曖昧さを取り扱う。最後に、両国の司法の果たす役割が極めて重要である点に触れ、結論とする。インドでは、特許法107A条(b)を解釈する際、裁判官は特許権者の権利に最高度の配慮をする必要がある。一方日本では、「黙示の実施許諾」という用語の曖昧さのため、並行輸入と知的財産権の利害の均衡を図る上で、裁判所が重要な役割を果たしている。

はじめに

国際消尽と並行輸入という用語は互換的に使われているものの、知的財産権(IPR)の国際消尽に関連する問題に関しては、相互に排他的かつ併せて網羅的に使われているように見える場合もある。国際消尽とは、厳密には、特許権者やこれにより許可されたライセンシーが世界のどこで行ったものであれ、特許発明に係る製品(特許製品)の許可された販売がその後の処分を支配する権利を使い尽くさせることを意味する。並行輸入品とは、適法に生産、販売された後に輸出された商品を指す。その意味で、英国の特許裁判所がDeltamethrin判決¹で正しく指摘したように、それらについては何も「グレー」な点はない。この判決に続いて、BBSアルミホイール事件における日本の最高裁判所判決が出された²。

^(*) これは特許庁平成27年度産業財産権研究推進事業(平成27～29年度)報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て(一財)知的財産研究教育財団の責任である。和訳文が不明確な場合は、原英文が優先するものとする。

^(**) 国際貿易研究所所長(招へい期間：平成28年11月14日～平成29年2月11日)

¹ Roussel Uclaf v. Hockley International decision of 9 October 1995, [1996] R.P.C. 441.

² 最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁＝判時1612号3頁＝判タ951号105頁(BBS事件)。

特許権には属地主義があり、各国の特許法で規律されている。特許権者は、それぞれ管轄権を有する一又は複数の国において自己の特許権を取得することを選択でき、各特許権の成立、移転及び消滅は相互に独立しており、すなわち、パリ条約4条の2により規範として確立されているように特許の有効性は他の国におけるその特許の無効、消滅又は存続期間などに影響されない。これは、ある国で付与された特許がその国の国境を越えて効力を及ぼさず、それぞれの国において特許が取得されていない限り、他の国で侵害されることはできないことを意味する。

研究の目的

本研究の目的は、コモンローの下、様々な民事法として成文化されている様々な司法判決や裁判例により明示されている特許権の文脈での「消尽」の正確な意味を明らかにすることである。本研究分析では、パリ条約、TRIPS協定、WIPOの諸条約（特許協力条約を含む）などの様々な国際条約を参考にしつつ、日本とインドを中心に、様々な法域においてなされた司法判決や判例、法律、慣行に基づいて、国際消尽及び並行輸入の問題を検討する。欧州連合（EU）は、欧州特許条約や今や統一された特許制度を通じて、知的財産権の保護の対象となる領域を拡大している。

消尽論の意味

消尽という用語について、法律では、またTRIPS協定でさえ、定義を置いていないものの、口語的には、その辞書における意味は、知的財産権の減少であり、知的財産権法の下で付与された排他的権利の一部に対する制限として作用する。例えば特許権にはTRIPS協定³やパリ条約など他の確立された国際条約の広範な法的枠組みに従って特許権者に付与される生産、使用、販売、再販売、輸入等に関する権利が含まれる⁴。

消尽論は、権利者による「最初の販売」時における使用、処分及び再販する権利などの一部の排他的権利の消尽を扱い、この消尽の原則は、世界中において特許、著作権、商標及び他のいくつかの種類⁵の知的財産権を含めたあらゆる種類の知的財産権になんらかの形であてはまる。しかしながら、本研究は、特許権の消尽にのみ限定する。

WIPO⁵は、その中小企業向けのメッセージの中で消尽という用語について「消尽とは、

³ 例えば、TRIPS協定28条を6条と併せて解釈する。

⁴ 4条の2

特許：同一の発明について各国で取得した特許の独立

(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(同盟国であるか否かを問わない。)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。

⁵ www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm

知的財産権の限界の一つをいう。知的財産権により保護される製品があなたのSME又はあなたの同意を得た他の者によりいったん販売されると、その製品を商業的に利用するための知的財産権が消尽されたため、あなたのSMEがもはやそれを行行使することはできないものであると定義している。

「消尽」という用語が特許文献に初めて登場するのはドイツであり、ドイツ・ライヒ最高裁判所⁶（1879-1945年）が早くも1902年にGua jakol-Karbonatas事件において「特許権者が他者を排除する権利による保護の下で自分の製品を販売した場合、特許権により自らに与えられた特典を享受したのであり、それによりその権利を消費した」という判決を下したときであった。また、消尽という用語はドイツの学者Josef Kohlerにより「報酬理論」⁷であるとも定義されている。

コモンローでも19世紀に消尽の原則が採用され、合衆国最高裁判所判決⁸における「ファーストセール・ドクトリン」やChristopher⁹の言及した英国枢密院判決¹⁰における「黙示の実施許諾」として知られていた。

黙示の実施許諾の意味

英国の裁判所で判示した「黙示の実施許諾」ルールの趣旨は、特許権者が商品に関する制限を購入者に明示していた場合にのみ、適法に市販した商品であっても制限的条件を主張することができるというものである。したがって、明示的な制限が存在し、これを購入者に知らせていない限り、製品を自由に扱う実施許諾が「黙示」で存在する。英国における別な判決において、ホフマン判事は、消尽論と、黙示の実施許諾の理論とを区別し、「二つの理論の違いは、黙示の実施許諾の場合には、これに反する旨の明示的合意によりその適用を除外すること又はこれに条件を加えることが可能であるのに対して、消尽論では特許権を行行使する余地がない点である」と述べた。インドでは1970年インド特許法107A条(b)のもとで国際消尽の原則について法で明記しているのに対し、日本ではBBS事件において最高裁が黙示の実施許諾の精神について語り、特許製品の輸入国から日本を除外する選択肢を特許権者に与えているため、この違いは極めて重要である。

⁶ 欧州理事会、共同体特許に関するルクセンブルグ会議の記録、1975年第1巻：自由な移動と競争法（オックスフォード大学出版、オックスフォード、2003年）75頁において言及するGua jakol-Karbonat事件におけるライヒ裁判所（1879-1945年）判決（ライヒ裁判所、1902年3月26日）51 RGZ 139。

⁷ ドイツの学者Josef Kohlerがその1900年に出版した特許に関する著書「Handbuch des deutschen Patentrechts」452（1900）（Kohler, Josef: Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung Mannheim, 1900 Signatur: Dt 15 Lk 45 [Hauptbd]）の中で最初に提唱した「報酬に関する理論」。

⁸ 例えば米国では、Adams v. Burke 84 US (17Wall) 453 (S. Ct., 1873)及びAppolinaris v. Scherer 27 F 18 (CC SDNY, 1886)において。

⁹ Christopher Stothers; Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, London

¹⁰ 英国では、Bells v. Wilmott(1870-71)LR 6 Ch App 239において。後に枢密院がNat' l Phonograph Co. of Australia v. Menck [1911] 28 R.P.C. 229において詳述。

消尽の種類

特許及びその他の知的財産権の消尽という主題は、地理的領域という点で意見が分かれており、次の三つのカテゴリーに分類される。(i) **国内消尽**、すなわち、簡潔に言えば、ある国の領域内において権利者が自ら又はライセンシー又はその他の権限を有する者によって一度でも特許製品を市場に流通させた後は、その製品を使用又は再販する権利は使い尽くされることを意味する。(ii) **地域消尽**、すなわち、特許製品がその特定の地域の領域の一部にある市場に置かれれば、特許権者の権利がその地域の領域全体で消尽され、その特許製品が、侵害に当たることなく、特定の国家の国境にかかわらずその地域内を自由に移動できることを意味し、欧州連合で採用されている。(iii) **国際消尽**とは、特許権者自ら若しくはその許可を得た者が商品をいったん市場で販売すると、単一市場としての世界全体で商品を自由に流通できることを意味する。WTOのTRIPS協定6条の下では消尽に関する法的枠組みを定める自由を加盟国に認めているため、国際消尽に準拠する国もそうでない国もある。

今日、法律や経済の問題に関連してWTOの通商法の下で自由貿易と非関税障壁について議論し、同時に特許製品の輸入を認めないことによる知的財産権を通じた国際通商への制限について議論する中であっては、国際消尽の問題がさらに重要になっている。並行貿易は、公平な方法による発明への報酬との均衡が図られた国際消尽論に全ての国が従った場合にのみ可能である。本研究活動では、米国、日本及びインドなど、様々な国家間に存在する、以上のような相反する利害を明らかにしようと努めた。

インドと日本の特許法における消尽に関する規定

インドでは製品の生産、使用、販売を申出、販売又は輸入について、またインド特許法48条のもとで方法についても独占的権利が特許権者に付与される。しかしながら、輸入の権利は、特許権の国際消尽に関する理論又は原則による制限の対象となる。インドでは、インドの内外を問わず、また地理的な国境にかかわらず、特許の独占的権利が最初の販売時に消尽すると考え、地球全体を単一市場とみなしている。したがって、インド特許法107A条(b)では、「[当該製品を生産及び販売又は頒布することを法律に基づいて適法に許可された者]からの何人かによる特許製品の輸入については、特許権の侵害とはみなされない」と明記している。

他方で、日本では、日本特許法2条3項1号により「発明の実施」の意味を定め、その内容は多かれ少なかれ1970年インド特許法48条と類似しており、物の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡又は貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のため

の展示を含む。以下同じ。) をする行為をこれに含め、方法の発明についても同様である。68条では特許発明を業として実施する特許権者の排他的権利を扱い、100条では、発明の侵害を防ぐための適切な措置を講ずる特許権者の権利について定めている。しかしながら、インドの場合とは異なり、日本の特許法は、その法令において消尽の問題に全く対処していないため、特許権者又はその許可した者による特許の使用に例外を認めていない。したがって、司法判決や民法の一般規定に全面的に依存している日本における慣行について理解することが極めて重要である。消尽の一般原則は、主に民法から導かれる¹¹。民法1条（基本原則）では、(1)私権は、公共の福祉に適合しなければならない、(2)権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない、(3)権利の濫用は、これを許さない、と規定する。このため、日本の裁判所は、国際条約に相応に配慮しつつ、根本的には独自の法制度に従ってきた。

日本では、最高裁判所がBBSアルミホイール事件¹²において消尽の原則について明確に判断を下した平成9年7月1日まで、民法に基づき、また大阪地裁が中古ボーリング用自動ピン立て装置事件¹³において昭和44年6月9日に支持したパリ条約4条の2に基づき、特許権の国内消尽論に従っていた。BBS判決は、特許権者が書面による明示的合意により特許製品の日本の領土への輸入を除外しない限り、また、そのような意図を特許製品の表面に明示的に表示しない限り、日本の領土へのそのような輸入が特許権の侵害にはあたらないことも定めた。

インドだけでなく日本でも、前述した国際消尽に関する法律の立場には一定の不調和と曖昧さが存在する。日本における曖昧な点の一つは、特許製品の並行輸入の「黙示の実施承諾」の意味をめぐるものであり、それが、特許権者と特許製品の最初の購入者との合意に比較的左右されることである。並行輸入とは、真正品を輸入するための適法な方法であり、また一部の国ではグレー・マーケットを指す。並行輸入の基本的な利点は、異なる市場間の価格差を利用し、市場の競争を促進することであり、これは、消費者、社会及び商品の自由な流通にとって良いことである。並行輸入は、偽の商品を扱う違法な行為である模倣品の取引や海賊版の取引（著作権侵害）とは異なる。他方で、国際消尽は、より強制的なものであり、特許権者の裁量の余地がない。中国、シンガポール及び他の多くの途上国は、国内法で国際消尽の原則を採用しており、日本は大陸法系の国であることもあって自国の特許法にまだ国際消尽の原則を採用していない。

日本における国際消尽、その他知的財産法、特定諸国との比較

¹¹ 民法（明治29年法律第89号）。

¹² 前掲注（2）

¹³ 大阪地判昭和44年6月9日無体裁集1巻160頁昭和43年（ワ）3460号。

しかしながら、日本は、種苗法、著作権法、半導体回路配置保護法など、他の一部の知的財産法にも国際消尽の原則を盛り込んでいる点に留意する必要がある。それと同時に、インドでは、著作権法で国際消尽の原則を受け入れておらず、一時は国際消尽の原則を盛り込むため、1957年インド著作権法2条(m)を改正する試みがなされたものの、後に取り下げられた。もっとも、インドでは、商標法で国際消尽について規定し、インド最高裁判所で現在係属している最近の判決においてもデリー高等裁判所がこれを支持している。したがって、国際消尽や並行輸入に関する問題は単純ではなく、米国でさえ、最高裁判所（大法廷）が著作権法に関するKirtsaeng v. John Wiley & Sons Inc.¹⁴事件において国際消尽の原則を受け入れており、また、最高裁は、異論の多い別な特許法事件Lexmark v. Impression¹⁵において連邦巡回控訴裁判所の判決に対する裁量上訴を受理し、その判決が控えている。

しかしながら、米国特許法では「消尽」に関するそのような明示的な規定は存在しない。米国特許法では、特許権とその侵害しか扱っていない。米国特許は、「他人がその発明を合衆国において生産、使用、販売の申出若しくは販売又は当該発明を合衆国に輸入することを排除する権利」を特許権者に付与する。米国特許法154条(a)(1)。特許権者は、特許発明を実施する物品を生産し、使用し、販売することから他の者を排除できる。しかしながら、実際には米国でも消尽ルールが適用され、特許製品の許可された最初の販売がその物品へのあらゆる特許権を消滅させ、それぞれが適当だと考える方法で物品を使用又は販売する権利を購入者又はその他の後続の所有者に与えると判示したQuanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 事件判決¹⁶を含むさまざまな判決が存在する。

研究方法及び主な研究結果

本研究において採用した方法論は、国際消尽と並行輸入の問題を扱った既存の一部の研究及び文献に頼るものである。このテーマに関する既存の文献は、ウルグアイ・ラウンドにおける討議や審議を含む知的財産権の消尽並びにTRIPS協定6条¹⁷（加盟国が同協定3条及び4条に盛り込まれている内国民待遇と最恵国待遇に関する基本的基準を遵守する限りは、消尽に関連する問題をWTOの紛争解決機関では取り扱わないことで合意）の挿入の個別の側面については極めて詳しい。研究テーマに関連する問題について出された様々な判

¹⁴ 133 S. Ct. 1351 (2013).

¹⁵ Nos. 14-1617, -1619 (Fed. Cir. Feb. 12, 2016) ; Writ of Certiorari granted by Supreme Court of United States on December 2, 2016

¹⁶ 553 U.S. 617, 625 (2008).

¹⁷ 6条：消尽を扱い、次のとおり定めている。

この協定に係る紛争解決においては、3条及び4条の規定を除くほか、この協定のいかなる規定も、知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うために用いてはならない。

決と、並行輸入に関するBBS事件¹⁸や再利用品の輸入に関するインクタンク事件¹⁹など、日本の二つの重要な最高裁判所判決を参考にしている。知的財産研究所の支援のもと、事前にアンケート用紙を送付する方法により、元裁判官を含む一部の知財専門家を対象とする聞き取り調査を実施し、こうした専門家により表明された見解は、調査結果を明快に理解し、法律上の規定や関連判例法を正しく理解するために取り込んだ。また、観察により、日本の知的財産権の権利者が平成9年以来、BBS事件判決に基づいた並行輸入に関する判決を遵守することに過去二十年間満足しており、特許製品の並行輸入の問題に関しては新たな訴訟が表面化していない事実が判明した。同様に、再利用特許製品の輸入についても、再利用特許製品を新品であると表示しない限り、平成19年からはインクタンク事件における最高裁判決により明確になっている。

結論

パリ条約4条の2²⁰は、特許の属地主義について定めているため、同じ発明について複数の国に登録特許が存在する場合に発明の一国における最初の販売時に特許権の国際消尽を認める考え方を阻害し、また、国ごとに特許請求の範囲や存続期間が異なるために並行輸入が、特許権者の権利の侵害になる場合がある。こうした主張は、パリ条約に従い、日本や英国のように黙示の実施許諾論を採用していない国にとってはまだ議論の余地がある。この点は、BBS事件²¹により平成9年に立場が変更する以前の日本における中古ボーリング用自動ピン立て装置事件²²における判決から明白である。FM信号復調装置事件でも、原告の米国企業が日本に対応特許を持っていなかったため、その米国企業の日本企業KKニューロンに対する侵害訴訟が全く同じ原則に基づいて否定された²³。

米国や他の諸国の最高裁の最近の判決から明らかであるように、国際消尽に関する法律の調和することで見解が統一されつつある。

自己複製技術の場合における「ファーストセール・ドクトリン」をめぐる判断は複雑であり、異論の余地がある²⁴。

消尽に関するルールの経済的影響や、製品の価格設定、競争、模倣品や海賊版との相関関係、そして産業界や消費者への総合的な影響について調べるためにこの分野についてさ

¹⁸ 前掲注 (2)

¹⁹ 最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁＝判時1990号3頁＝判タ1258号62頁（インクタンク事件）。

²⁰ 前掲注 (4)

²¹ 前掲注 (13)

²² 前掲注 (2)

²³ 最判平成14年9月26日平成12年(受)580号損害賠償等請求事件（カードリーダー事件）、米国特許法271条(b)及び(c)の解釈。原告藤本彬は発明の名称を「FM信号復調装置」とする発明の米国特許の権利者であったものの、該当する日本特許がなかった。被告株式会社ニューロンは、米国子会社ニューロン・エレクトロニクス・インコーポレーテッドに日本で製造したカードリーダーを輸出していた。

²⁴ *Bowman v. Monsanto Co.*, 133 S. Ct. 1761 (2013).

らなる実証研究を行う必要性が感じられる。また、例えば医薬品について一定の修正を加えた国際消尽規則を適用する余地、そして研究活動がどのように妨げられているかについても調べる必要がある。いかなる形の非関税障壁も排した商品の自由な移動を目的とするTRIPS協定の中核にあるはずの経済発展のための貿易と産業の振興には視野を広げる必要があり、消尽に関する法に関連して知的財産法の制度調和に向けた方策を見いだすべきである。