



令和6年 6月13日(木)
(2024年) 1部377円(税込み)
No. 16159

発行所

一般社団法人 発明推進協会

東京都港区虎ノ門2-9-1

虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス

郵便番号 105-0001

[電話]03-3502-5493

発明推進協会ウェブサイト <https://www.jiii.or.jp>

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年75,090円 6カ月39,165円
(税・配送料込み)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識 ⑤⑩

種苗法のカスケード原則 ～ 風変わりな消尽? (1)

☆知的財産関連ニュース報道(韓国版)……(9)

☆ライブ配信講座(特許審査審判中間手続(意見書・補正))(12)

知財の常識・非常識 ⑤⑩

種苗法のカスケード原則 ～ 風変わりな消尽?

坂坂法律事務所

弁護士・弁理士 平井 佑希

第1 消尽とは

「消尽」あるいは「権利消尽」とは、知的財産権を保有する者又はその許諾を受けた者が、一度権利対象の製品を適法に流通に置いた場合には、以後その製品が転々流通することに対して、知的財産権を行使することができないという法理論です。

例えば、物の発明に係る特許権を保有する者が、

特許発明を実施した特許製品を譲渡し、その特許製品が転売されるケースを考えます。転売も特許法2条3項1号の「譲渡」に当たりますので、形式的には特許発明の実施行為が存在するわけですが、特許権者はその転売行為に対しては、特許権を行使して、差止めや損害賠償を求めることはできません。

これは、製品等の自由な流通の確保と権利者によ



令和5年版

職員録

上巻 中央官庁等

立法、行政、司法の機関、独立行政法人、国立大学法人、特殊法人等事項(役職・氏名)を収録。

下巻 都道府県・市町村等

都道府県・市町村等の事項(役職・氏名)を収録。

編集・発行 国立印刷局 2023年12月刊 A5判

上・下各巻 税込価格 14,960円

(本体価格 13,600円 消費税(10%)1,360円)

978-4-17-073601-3

978-4-17-073602-0

法令全書

編集・発行 国立印刷局

月刊

官報に掲載された法令(憲法改正・詔書・法律・政令・条約・省令・告示等)を月まとめて集録して、掲載事項毎に官報掲載日順・各官庁順に見やすく再編集。

総目録

1年間(暦年)に交付された全法令の件名を収録。

月刊 年12回/毎翌月25日 総目録 毎年3月中旬刊

B5判 定価 8,910円(本体価格 8,100円 消費税(10%) 810円)



ご注文は…各都道府県官報販売所及び政府刊行物センターへ

全国官報販売協同組合 〒114-0003 東京都北区豊島6丁目7-15 <http://www.gov-book.or.jp>

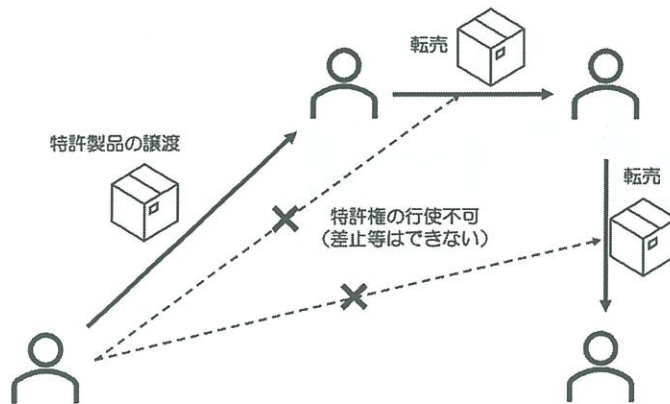


図 1 特許権の消尽の例

る代償の確保の機会の保障のバランスをとったもので、権利者やその許諾を受けた者は、最初に製品を流通に置く時点で、所望の代償を確保しなければなりません。

消尽は、日本の知的財産法に独自の考え方というわけではなく、他国の知的財産法においても同様の考え方は採用されています。例えば、アメリカの最高裁判決でも、一度販売された特許製品に特許権が「コバンザメのように」(remola-like) 貼り付くことは認められないとして、特許権は特許製品の譲渡によって消尽すると判断されています (Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.)。

第2 消尽のバリエーション

消尽は、国内外を問わず、また、知的財産法の中で広く通用する理論であるとされていますが、明文規定の有無や、その内容などについては、知的財産法の中でも分野によって若干のバリエーションがあります。

1 特許法の場合

例えば、特許法には、消尽の明文規定はありません。しかし、最判平9・7・1 (平7オ1988) [BBS事件]などで、特許権者等が一度適法に流通に置いた特許製品については、特許権が消尽すると判示されています。

また、消尽というよりは、黙示の実施許諾というべきではありますが、海外で特許製品が譲渡された後に、当該特許製品が日本に輸入されてきた場合や、間接侵害品が譲渡された後にこれが組み

込まれて直接侵害品が生じた場合などについても、一定の場合に特許権の効力が制限されると理解されています (海外で特許製品が譲渡された場合について、上記最判平9・7・1 (平7オ1988) [BBS事件]。間接侵害品が譲渡され直接侵害品が生じた場合について、知財高判平26・5・16 (平25ネ10043) [Apple vs Samsung事件]。)

2 著作権法の場合

(1) 譲渡権の消尽

これに対して著作権法では、譲渡権に関して、権利消尽が明文で規定されています (著作権法26条の2第2項各号)。典型的には、著作権法26条の2第2項1号が、譲渡権を有する者やその許諾を得た者が、著作物の原作品又は複製物を公衆に譲渡した場合に当該原作品又は複製物に対して、譲渡権が消尽することを規定しています。

なお、著作権法の譲渡権は、著作物の原作品又は複製物を譲渡により「公衆に」提供する権利です (著作権法26条の2第1項)。したがって、著作物の原作品又は複製物を、(公衆ではない) 特定かつ少数の者に譲渡する行為は譲渡権の対象とはなっていません。しかし、著作権法26条の2第2項4号では、譲渡権者やその承諾を得た者が特定かつ少数の者に譲渡した場合でも、以後譲渡権を行使できないと規定されています。この場合、譲渡権者等は、一度も譲渡権を行使していない (すなわち公衆への提供を

していない)にも関わらず、その権利が消尽してしまいます。一度も使われないまま尽きて消えてしまうというのも、何だかかわいそうな気がします。

そのほか、著作権法26条の2第2項5号は、著作物の原作品又は複製物が海外で適法譲渡された場合の消尽も明文で規定されており、この点も特許権の消尽とは異なります。

(2) 頒布権の消尽

上記(1)で説明した譲渡権は、著作権法上、映画の著作物を除く著作物に関する権利と位置付けられています。映画の著作物については、これと似た権利として頒布権(著作権法26条)が定められていますが、この頒布権については譲渡権のような消尽の明文規定はありません。

劇場用の映画などは、製作するのに多額の資本が必要になり、これを回収するためには最初にフィルムを配給した時点だけではなく、その後そのフィルムが複数の映画館を転々流通する過程でも対価回収を認める必要がありました。そのような歴史的な経緯から、劇場用映画については、たとえフィルムなどの複製物を一度流通に置いても頒布権は消尽せず、その後当該複製物が転々流通することに対しても、再度頒布権の行使が認められることになっています。

一方、映画の著作物の中には、家庭用ゲームなども含まれますが、家庭用ゲームのソフトなどは、複数の映画館を転々流通して公衆に向けて上映されることは予定されておらず、通常の書籍などと同様の性質を持っています。このような性質の違いに着目し、同じ映画の著作物の複製物の中でも、公衆に提示することを目的としていないものについては、著作権法上明文規定はありませんが、頒布権が消尽すると理解されています(最判平14・4・25(平13受952等)[中古ゲームソフト事件])。

(3) 実演家の権利のワンチャンス主義

また著作権法には、実演家(俳優やミュージシャンなどがその典型です。)は、その実演を録音、録画する権利などを専有すると規定されています(著作権法91条など)。これは著作隣接権と呼ばれる、著作物を創作する著作者ではあ

りませんが、著作物を世の中に広めることで文化の発展に寄与する立場の者に与えられる権利の一種です。

この実演家の権利は、一度実演家の許諾を得て録音、録画された実演に関しては、大きく制限されています(著作権法91条2項等)。この制限は、実演家に関する「ワンチャンス主義」と呼ばれ、一度実演家の許諾を得て固定された実演を円滑に利用するための規定です。一度録音等の許諾をすると、その後は当該録音等された実演の放送や譲渡などについても権利が制限されることになるため、許諾した行為と比べて、制限される権利の範囲が広がってはいるものの、このワンチャンス主義も消尽の一種であるといえます。

3 商標法の場合

(1) 商標権の消尽又は商標的機能論

商標法には、消尽の明文規定はありませんが、商標権についても、一度商標権者等によって適法に流通に置かれた商品に対しては、商標権を行使することはできないと理解されています。これを消尽の問題と考えるのか、商標の機能論の問題と考えるのかについては、整理が分かれています。

商標には、商品役務の出所を表示する機能や商品役務の品質を保証する機能などがあると言われています。商標を見れば、その商品を誰が流通に置いたのか(役務の場合には、誰がその役務を提供しているのか)がわかり、その商品や役務が概ねどのような品質のものであるかということがわかります。

商品や包装に商標が付されたものを譲渡する行為は、商標の使用に当たるので(商標法2条3項2号)、商標権者が販売した商品が転々流通するような場合でも、形式的には商標の使用行為が存在します。しかし、転々流通している商品は、実際に商標権者が流通に置いたものであるため、商標が付されたものが譲渡されたとしても、商標の機能のうち、商品の出所を表示する機能は害されていません。また、転々流通するに際して、特段品質の変化が生じていなければ

ば、商標の機能のうち、品質を保証する機能についても害されていません。そこで、商標権者等が流通に置いた商品が、その品質を維持したまま転々流通する場合には、商標権者はその商標権を行使することができないと理解されています。

(2) 商品の改変等

商標権者等が適法に流通に置いた商品が、その品質を維持したまま流通する場合と異なり、これを加工するなどして、異なる品質の商品となった場合には、そのような商品の流通が商標権侵害と判断されることがあります。例えば、商標権者の商標が付された腕時計を購入した第三者が、無断でダイヤモンドを埋め込むなどの加工したケースでは、そのような加工品が販売されると商標権者の商標の出所表示機能及び品質保証機能が害されるとして、商標権侵害が認められています(東京地判平17・12・20(平17ワ8928)[カルティエ事件])。

これと似たような議論は、特許権の消尽においても見られ、特許権者等が適法に流通に置いた製品であっても、その後加工等がされ、それにより元の製品と同一性を欠くに至ったと評価される場合には、当該製品に対して特許権を行使できるとされています(最判平19・11・8(平18受826)[インクタンク事件])。しかし、商標権の機能として品質保持機能があるせいか、商標権の方が、商品の改変が問題となるケースが多いように感じます。

過去に問題となったケースとしては、家庭用ゲーム機のファームウェアを改変し、専用アプリ以外のアプリを起動できるようにしたものを販売したケース(名古屋地判平25・1・29(平24ウ125)[Wii事件])や、作物用の肥料を購入し、小分け包装したものを販売したケース(大阪地判平6・2・24(平4ワ11250)[マグアンプ事件])、空になったインクボトルにインクを充填して販売したケース(東京高判平16・8・31(平15ネ4835)[リソグラフ事件])などで、商標権侵害が認められています。

また商標権侵害の事案ではありませんが、有名ブランドの商品をリメイクした商品(帽子

等)を販売していたケースにおいて、不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当すると判断されたものもあります(知財高判平30・10・23(平30ネ10042)[LOUIS VUITTON事件])

多くの商品は、時間の経過などで多少なりとも品質が変化しますし、使用している間に修理がされることもあります。そういった商品が中古品などとして販売されるケースも想定されますので、どの程度の変化が生じたら商標権侵害等に問われるのかというのは、実に悩ましい論点です。30年経った中古車、バッテリー交換がされたスマートフォン、すり減って穴が空いたデニムパンツ、短くなった色鉛筆など、身近な場面で問題となってきそうな問題です。

第3 種苗法における消尽

種苗法は、植物体の集合である品種を保護する知的財産法です。出願前に公然と知られていた品種と特性において区別できることなどを要件として、品種登録を受けることができ、品種登録がされることで育成者権という知的財産権が与えられます。

知的財産法の中でも、普段あまり馴染みのない法律かもしれませんが、種苗法も知的財産法ですので、やはり消尽的な考え方が含まれています。

1 植物品種の利用

種苗法2条5項は、品種の「利用」の定義を定めています。特許法2条3項各号が実施の定義を定めているのと同様です。種苗法20条1項は登録品種(正確には、それと特性により明確に区別されない品種を含む。)を「利用」する権利を専有すると規定していますので、第三者が無断で2条5項に定める利用を行えば、育成者権侵害となります。この点も、特許発明を実施する権利を専有する特許権と同様の建て付けです。

一方、特許発明と異なる品種の特性として、植物品種は、育ったり、最終的には加工して利用される場合があるという点が挙げられます。そのため、植物品種が流通する形態としては、種や苗などの「種苗」として流通する場合も、これを育てることで生じる「収穫物」として流通する場合も、さらに収穫物を加工して得られる「加工品」として流通する場合もあります。種苗法2条5項はこ