

特許権の国内用尽について (アシクロビル事件を通して)考える

東京地裁 平成 11(ワ)第 27944 号 損害賠償請求事件(平成 13 年 1 月 18 日判決)
東京高裁 平成 13(ネ)第 959 号 損害賠償請求控訴事件(平成 13 年 11 月 29 日判決)

会員 倉内 義朗



目次

はじめに

[事 実]

[判 旨]

[評 釈]

一 過去の裁判例

- 1 当初の実施品を加工するメーカーの行為が問題になった例
- 2 当初の実施品を購入したユーザーに修理のための取換え部品を供給する業者の行為について、間接侵害が成立するかどうか問題となった例

二 本件の特徴

三 学 説

- 1 序
- 2 所有権説
- 3 用尽説とその根拠
- 4 黙示の実施許諾説
- 5 用尽説の判断基準
 - (1) 特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考え
 - (2) 特許製品を基準にする考え
 - (3) 特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考えと、特許製品を基準にする考えを併用する見解
- 6 用尽説の各判断基準の特徴についての検討

四 本件への当てはめと検討

はじめに

本件は、購入した製品(医薬品)から特許対象物を取り出し、この特許対象物を同じ用途を有する同種の製品(医薬品)に利用したメーカーの行為が問題となった新しいタイプの事案である。

最近、購入した特許製品を改変した場合に関する注目すべき判決例や、傍論ではあるが最高裁の重要な判示があり、これらの判決例等に対する批評と多くの学説も紹介されている。つまり、特許権の用尽に関して検討が行われている。そこで、これらの判決例や学説等とともに、本件事案を通して特許権の国内用尽について考えてみる。

[事 実]

アシクロビルという物質特許(第 1090820 号)の特許権者 X_1 および独占的通常実施権者 X_2 である原告 X らが、同じく医薬品の製造販売を主たる業務とする被告 Y_1 とその子会社 Y_2 らが製造販売した薬剤は上記特許権(以下、本件特許又は本件特許発明という)を侵害するものであったと主張して、被告 Y らに損害賠償を請求しているのに対して、被告 Y らが抗弁として特許権の用尽を主張して争った事案である。

本件特許発明は、いわゆる物質発明であり、特定の化学式で示される構造の置換プリン又はその塩を内容とするものであるところ、本件特許の存続期間満了(平成 8 年 3 月 1 日)後、この物質に属するアシクロビル⁽¹⁾ について、「単純疱疹及び骨髄移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制」の用途につき、平成 11 年 11 月 2 日まで存続期間が延長された。

原告製剤は、一錠中に、アシクロビル 200mg のほかに、賦形剤、崩壊剤、結合剤、滑沢剤などが含有されており、水分を含めると約 260mg となる。この製剤は医師の処方薬であり、経口により服用するものである。

被告製剤も、一錠中にアシクロビル 200mg のほかに賦形剤、崩壊剤、結合剤、滑沢剤を含有し、水分を含めると約 240mg となり、原告製剤と同じく医師の処方薬であり、経口により服用するものである。

被告 Y らは、本件特許延長期間中に、原告製剤を 7000 錠購入し、この錠剤からアシクロビルを抽出し、この抽出したアシクロビル精製品を再結晶(その手順は、精製水を加えて攪拌することにより錠剤を崩壊させて、アシクロビル粗固体等を得た上、更にそのアシクロビル粗固体を精製してアシクロビル精製品を製造するというもの)させ、これを有効成分として含有した錠剤 3500 個を製造した。被告 Y らはこの錠剤のうち 2800 個を本件特許延長期間中に販売した⁽²⁾。なお、被告製剤は、本件特許延長に係る前述した用途(効能、効果)

を有している。

一審は、本件特許権は用尽したものとして、原告らの請求を棄却した。

この原判決によれば、被告製剤について本件特許に基づく権利行使を認めるときには、Xらが同一のアシクロビルについて二重の利得を得ることを容認することになるし、原告製剤と被告製剤との間で同一性が失われたということではできないため、Yらの行為をもって本件特許発明についての「生産」ないし「再生」に当たるとすることもできないというのである。そこで、原告は控訴した。

[判旨]

控訴棄却。

一 特許権の国内用尽についての考え方と判断基準

1 用尽理論（最高裁判決の援用）

「特許権者等が、我が国の国内において、...特許製品を譲渡したときは、その特許製品については、特許権はその目的を達成したのものとして消尽し...、当該特許権の効力は、その特許製品を業として使用し、譲渡等する行為には及ばないものというべきである。」と、BBS 最高裁判決⁽³⁾を援用している。

2 特許製品の修理

「特許権者等が、我が国の国内において当該特許発明の実施品である特許製品を譲渡した場合は、これを買受けた者が、特許製品を業として使用し、譲渡等をするために、当該特許製品を修理等したとしても、その修理等の行為が、特許発明に含まれない部品の交換であったり、特許発明の構成要素である部品の交換であったりなどしても、当該製品の使用を継続するために通常必要な部品の交換（電池やフィルターなどの消耗品、あるいは耐用期間の短い一部の部品の交換がその典型例であるが、必ずしもこれらの行為に限定されるわけではない）等であって、実施対象の同一性の範囲内において行われる限りは、それらの行為は、当該製品の継続的な使用や中古品としての再譲渡等に必要の行為であり、その製品の本来の寿命を全うさせる行為であって、当該製品を新たに生産する行為とはいえないものであるから、当該特許権の効力は、このような修理行為等に対して及ぶことはないというべきである。」

3 特許発明の主要な部品の交換

「特許発明の主要な構成に対応する主要な部品の交換等により、特許権者が譲渡した特許製品に含まれる実施対象と同一のものとはみなされなくなるものを生産する行為は、もはや単なる修理やオーバーホールなどということではできず、特許権者等が本来専有する実施権である、特許発明の実施対象を生産する行為に該当し、この新たな生産行為について、当該特許権の効力が及ぶのは当然というべきである。すなわち特許権の消尽といっても、特許権の効力のうち、生産する権利については、もともと消尽はあり得ないのであり、前記のとおり消尽するのは、特許権者等の生産に係る特許製品に含まれる実施対象を業として使用し、譲渡等する権利であり、特許製品を適法に購入した者といえども、特許製品を構成する部品や市場で新たに購入した第三者製造の部品等を利用して、新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば、特許権を侵害することになるのは当然というべきである。」

4 特許権者の意図

控訴人らは、「特許製品に変形が加えられた場合においては、当該製品の客観的な性質、取引きの態様、利用形態等の事情等を社会通念に沿って検討した結果、特許権者等が特許製品の頒布時において、特許製品に当該変形が加えられることを予定すべきであったと認める場合にのみ、消尽が成立するのであり、特許製品に当該変形が加えられることをおよそ予想もし得ない場合には、消尽の成立は否定されるべきである。」と主張している。

これに対し、「特許製品に対する変形行為が、単なる特許製品の修理等の範囲にとどまるか、新たな特許発明の実施対象の生産行為と評価されるものであるかは、当該変形行為を特許発明の実施行為である生産行為と評価することができるか否かに係っているものであり、特許発明の主要な構成に対応する部品を第三者の製造する部品と交換する等の行為がそのように評価することのできる典型例であることも前記のとおりである。そして、特許発明の実施行為である生産行為と評価することができるか否かは、相手方が特許製品についてなした変形行為を具体的にとらえ、当該製品及び実施対象の客観的な性質、利用形態などから、これが特許発明の新たな実施対象の生産にあたるか、そうではなく、当初の特許製品の本来の寿命を全うさせるための修理等、その実施対象の同一性の範囲内において行わ

れているものに当たるかを、当該特許発明の構成と作用効果若しくはその技術思想に基づいて評価し、判断すべきである。控訴人らの主張は、要するに、消尽が成立するか否かを特許権者等が予想し得るか否かを基準として決定すべきであるとするものである。しかし、消尽は、特許権者の意思とは無関係に、特許権者による特許製品の譲渡行為により無条件に生じるものというべきである。」と判示した。

二 本件への当てはめ

「被控訴人が、原告製剤からアシクロビルを取り出して、これを含有する被告製剤を製造した行為は、本件特許発明の実施対象となるアシクロビルを生産する行為ではなく、単にこれを使用する行為というべきであるから、本件特許発明の実施対象という側面からみる限り、これを新たな生産行為ということはできず、したがって、被控訴人による被告製剤の製造行為についても、被控訴人らがこれを譲渡した行為についても、本件特許権の効力は及ばないものという以外にない。」

「被控訴人らが原告製剤からアシクロビルを取り出す過程でアシクロビルの状態変化が生じているとしても、アシクロビルを生じさせるような化学反応は全くなく、取り出したアシクロビルについては、何らかの化学変化も生じていない以上、原告製剤1錠毎に含まれていたアシクロビルと被告製剤1錠毎に含まれるアシクロビルとの間に個別的な対応関係がないとしても、被控訴人らがアシクロビルの生産行為をなしたものとみることができない。被控訴人らが本件特許発明の対象となるアシクロビルを生産していない以上、被控訴人らの行為について本件特許権の効力は及ばない。」

「特許権の消尽が成立するのは、特許権の効力が及ぶ部分、すなわち、特許発明の対象となる部分について考えれば足りるのであり、特許権の効力が及ばない部分について特許権の消尽を考える必要はないことは明らかである。本件においては、本件特許発明の対象となる部分はアシクロビルであり、原告製剤全体でも、被告製剤全体でもないのであるから、原判決が原告製剤と被告製剤に含有されるアシクロビルについてのみ、本件特許発明の実施品としての同一性を検討したのは正当であり、原告製剤と被告製剤との間でその同一性を判断する必要はない。本件特許発明における生産とは、アシクロビルの生産をいうのであり、アシクロビ

ルを含有する医薬品を生産する行為をいうのではないことは明らかである。」

[評 釈]

一 過去の裁判例

我が国において、特許製品を購入したユーザーの手元で製品の改変等が行なわれた場合に関する注目すべき判決例は次の通りである。

1 当初の実施品を加工するメーカーの行為が問題となった例

[海苔送り機構事件] 大阪地裁 昭和59年(ワ)第567号 平成4年7月23日判決 判例工業所有権法〔2期版〕2399の263頁。

オーバーホール及び改造について実質的に生産と同視しうるとして、侵害を肯定⁽⁴⁾した。

[フィルム一体型カメラ1事件] 特許権仮処分事件 東京地裁 平成11年(ワ)第22179号 平成12年6月6日決定 判例時報1712号175頁。

使用済みの筐体に、フィルムや電池を再装填したりサイクル商品を販売する行為は、製品の客観的な性質等からみて、市場においた際に想定された範囲を超えた実施態様であるとして、差止請求を認めた。BBS 最高裁判決を引用し、用尽論の趣旨が商品の円滑な流通を図るとともに、取引の安全を確保することにあると確認している。

[フィルム一体型カメラ2事件] 特許権侵害差止等請求事件 東京地裁 平成8年(ワ)第16782号 平成12年8月31日判決。

現像所において撮影済みフィルムが取り出された時点で、社会通念上、その効用を終えているから、消尽の成立を妨げる事情が存在するというべきで、権利を行使することが許されると判決した。つまり、社会通念上の効用の喪失という考え方を初めて提示した重要な判決である。

2 当初の実施品を購入したユーザーに修理のための取換え部品を供給する業者の行為について、間接侵害が成立するかどうか問題となった例

[製砂機のハンマー事件] 実用新案権民事訴訟事件 大阪地裁 昭和60年(ワ)第6851号 平成元年4月24日判決 判例時報1315号120頁 判例タイムズ709号243頁。

原告は、3つの主要部品(アーム、取付け体、打撃板)によって構成される製砂機のハンマーの実用新案

権を有していた。この考案は、アームに取付け体を介して打撃板を装着し、打撃板が消耗した場合には打撃板のみを交換できるようにしたものである。被告は、原告の製砂機に使用されることを意図して、打撃板を製造販売した。原告は、製砂機の購入者が被告から打撃板を購入して製砂機に使用することは、原告の実用新案権の侵害にあたり、被告の行為は実用新案権の間接侵害にあたるとして提訴した。大阪地裁は、部品の交換が実施品の「製造」にあたるかについては、実施品の部品の交換は、購入者が実用新案権者に支払った対価を超えて考案を利用することになる場合には、もはや単なる修理とはいえず、実施品の製造にあたるとし、原告の製砂機の購入者が、原告からだけではなく被告から打撃板を購入して使用することは、打撃板が消耗品であっても、原告に支払った対価を超えて製砂機を使用することになり、その行為は製砂機の製造にあたるものとみなした。部品が実施品「のみ」に使用され得るかについては、被告の打撃板が原告の製砂機以外に使用され得ないとした。つまり、被告の行為は実用新案権の間接侵害にあたることとされた。この考えによると、権利者は対価の回収が保証されることになる。

二 本件の特徴

本件は、上記の過去の裁判例とは異なり、実施品の修理や部品の取換えが問題となったわけではない。

前掲の〔フィルム一体型カメラ1事件〕は、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使用して、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、債権者が債務者に対し、債権者の有する実用新案権及び意匠権に基づいて、販売行為等の差止め及び製品等の執行官保管を申し立てた事案である。債務者製品は、いわゆるフィルム一体型カメラであり、消費者は、本体にあらかじめフィルムが装填された商品を購入して、そのまま撮影し、撮影が終了すると、フィルムが本体に内蔵されたままの状態で見出しに出され、消費者には本体筐体は返還されない製品である。そして、債権者商品は、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得ない構造とされている。消費者自らがフィルムを交換し、再利用するのは著しく困難が伴うように設計されている。フィルム取り出し時の破壊によって物

理的に効用を喪失したカメラを復活させた。この復活させた被告の行為が問題になったのである。

これに対して、本件の場合、原告製剤から特許発明に係る物質アシクロピルを抽出し、用途(効能、効果)を同じくする被告製剤にこの抽出したアシクロピルを含有させて製造販売した被告の行為が問題になった。被告の実施行為である製造販売の対象は製剤であり、特許物質のアシクロピルではないのである。しかし、本判決は、原告製剤からアシクロピルを取り出して、これを含有する被告製剤を製造した行為は、本件特許発明の実施対象となるアシクロピルを生産する行為ではなく、単にこれを使用する行為というべきであると判断した。

また、前掲の〔フィルム一体型カメラ2事件〕は、原告製品は、フィルムユニットの前カバーと裏カバーをフィルムユニットの本体に前後から連結した上、本体の底部と裏カバーの底部を超音波により溶着して接合するなどされており、原告製品に内蔵されたフィルムの撮影を終えた消費者がフィルムユニット本体から撮影済みのフィルムを露光させることなく取り出すことは困難な構造となっている。原告製品は、撮影後に現像所においてフィルムを取り出す際にフック等の連結部材が破壊される上、新たなフィルムを装填するために裏カバーを本体から外すとフック、超音波溶着部分等が破壊されることから、原告製品のフィルムを入れ替えた上で裏カバーを再び装着した製品は、遮光性の低下など、原告製品に比べて品質、性能が劣るものといわざるを得ない。原告製品を購入した消費者は、内蔵されたフィルムの撮影を終えた後は、これをフィルムユニット本体ごと現像取次店に持ち込み、現像を経て完成された写真とネガフィルムを受領するものであって、フィルムユニット本体は返還されない。このように、撮影後、フィルムユニット本体が消費者の手元に残らないことは、原告製品が市場において広く受け入れられ、大量の製品が販売されるのに伴って、一般消費者の間で広く認識されるに至っている。したがって、原告製品は、これを購入した消費者が内蔵されたフィルムの撮影を終えて、現像所に送り、ここで撮影済みフィルムが取り出された時点で、社会通念上、その効用を終えたものというべきである。また、フィルム詰め替え作業において、原告製品において意匠権の意匠を構成する主要な部分である紙カバーを外した

上、自ら準備した紙カバーを取り付けたというのであるから、被告製品は、意匠の本質的部分を構成する主要な部材を交換したもので、原告製品と同一の製品と評価することはできず、この点からも、国内用尽の成立は否定される、というのである。

これに対して、本件の場合、特許製品の性質、使用形態、取引の実状などのいわゆる社会通念を斟酌する考えは全く示されていない。

三 学 説

1 序

特許権者が特許製品を譲渡したなら、その後、購入者はこの特許製品を自由に使用したり、転売したりすることができる。だが、特許製品の使用等は条文上、特許発明の「実施」にあたり(特許法2条3項1号)、業としての実施に対しては特許権の効力が及ぶことになる(同法68条)。仮に、購入者が使用等を行う度ごとに権利者から許諾を得なくてはならないのでは、商品の流通に支障が生じることは明らかである。このような場合、特許法に明文の規定はないが、法常識的に特許権の効力が及ばない取扱いがなされている。

しかし、購入者の「実施」は単純なものばかりではなく、磨耗や損壊した特許製品を再び使用することができるように直したり、特許製品に変形が加えられたりすることもある。このように、特許製品を再び使用することができるように直したりすることを「修理」とか「修繕」というが、その程度如何によっては、新たに特許製品を「生産」することにもなる。特許製品を新たに「生産」する行為は、特許法上の「実施」にあたるが、その権能は権利者に留保され、用尽することはない(滝井朋子[判批]判例時報1731号(2001年)196頁)。また、市場における取引の円滑化と権利者の意図という要素をどのように折り合わせるかという問題もある。

そこで、特許権者が譲渡した後の特許製品に対し、いかなる場合に特許権の効力が及ぶか否かを判断するための理論構成を行なうため、所有権説、黙示の実実施許諾説、用尽(消尽)説⁽⁵⁾などの学説が示されている。なお、アメリカ合衆国におけるこのような事例に対する法的な構成は、日本のそれとは若干異なる⁽⁶⁾。

2 所有権説

古くは、大審院判決(大正元年10月9日判決 民録

一八輯827頁)において、他人が適法に特許製品を取得した以上、所有権の効力に基づいて特許権の効力は及ばない、とした考えがあった。所有権説(所有権移転説)とでもいえる。この説は用尽論的思考を採っているが、特許権と所有権を混同したものであるとして、今日これを支持する者はあまりいない⁽⁷⁾。

なお、田村善之[知的財産法]第2版(2000年)有斐閣1頁は、知的財産権の特徴を、「知的財産権の1つである著作権と所有権との比較を例にとると、手紙を書いて他人に送った場合、この手紙の紙の所有権は受取人に移転するが、手紙の文面の著作権、すなわち手紙の複製を禁止する権利は差出人である手紙の筆者に留保されているのが通常である。この場合、手紙の所有者は差出人の許諾がなければ手紙を複製することができない。」と例を挙げて明快に解説している。つまり、特許製品の所有権を持っていても、他人が所有する特許権や商標権等の知的財産権から特許製品を自由に使用し、収益し、処分することの制限を受けることがある。したがって、所有権説が充分ではないことが分かるであろう。

3 用尽説とその根拠

特許製品の購入者の「実施」に特許権の効力が及ぶか否かの問題に対しては、特許権の「用尽」という考えを用いて解決するのが通説となっている(豊崎光衛[工業所有権法]新版増補(1980年)有斐閣217頁、吉藤幸朔著=熊谷健一補訂 特許法概説 第13版(1998年)有斐閣431頁以下、中山信弘[工業所有権法(上)特許法]第二増補版(2000年)弘文堂361頁)。

我が国の、現在の用尽説の理論的根拠⁽⁸⁾について中山[工業所有権法(上)特許法]361~362頁は、「商品が転々流通することは産業発展にとって必須であり、特許権がそれを阻害するような制度であってはならず、そのような観点から権利の消尽という理論は肯定されるべきである。仮に消尽を認めないと、特許権者は流通をコントロールする権限を与えられたに等しいことになり、その力はあまりに強力になり過ぎる。」といて、積極的理由を説いている。

同じく用尽説の理論的根拠として、田村[知的財産法]224頁は、「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だから、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

いであろう。」と、その消極的理由を述べている。

なお、特許権の「用尽」に対して「消尽」「消耗」などの用語例もあるが、いったん「消尽」したり「消耗」したりした特許権が事後的に再び行使されることもあるため、「用尽」の方が用語としては相応しい。その他、実用新案権、意匠権なども創作物保護の中心的権利である「特許権」に包含し、特許権が化体した有体物を「特許製品」「実施品」「対象物」などと表現する。特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者をあわせて「権利者」といい、特許製品の譲渡を受けた者を「購入者」という。「生産」と「製造」は同義に使用している。また、「修理」「修繕」とは、最初の（作動）状態を維持又は回復するために行なう行為をいい、部品を取り換える場合と取り換えない場合とがあり、「改造」とは、修理のように最初の物と同一構造の物にするのではなく、これと異なる構造の物に改変することをいい、部品を取り換える場合と取り換えない場合がある（吉藤〔特許法概説〕434頁）。

4 黙示の実施許諾説

この他、黙示の実施許諾理論のみで用尽説を説明する見解もある。しかし、この見解に対しては批判がある。黙示の実施許諾理論は、特許製品の販売に際し当該特許製品の使用および転売につき黙示の実施許諾が存在するものと推定するものであるが、特許権者が特許製品の使用または転売に関し、実施許諾の内容に制限を加え、特許製品の販売および使用を自由に支配することができることになり、特許製品の円滑な商取引に著しい障害をもたらすというのである（布井要太郎「実用新案権の用尽理論についての一考察」判例知的財産侵害論（2000年）信山社273頁）。この批判は妥当である。

同じく、黙示の実施許諾の問題点として、許諾を与えていないことが明らかな場合や特許権が譲渡されたような特殊な場合に、流通の連鎖が切れてしまう、との指摘もある（中山〔工業所有権法（上）特許法〕361頁）。

5 用尽説の判断基準

前述したごとく、購入者の「実施」は単純なものばかりではない。これらの問題に対応するため、用尽説の中でもいろいろな考え方が示されることになる。

修理等の行為が侵害にあたるか否かに関して用尽説を適用する考えは、(1)特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考えと、(2)特許製品を基準にする

考えと、(3)前記の(1)、(2)の考えを併用する見解がある。

(1) 特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考え

前掲の〔フィルム一体型カメラ1事件〕の批評⁽⁹⁾を行った前掲布井論文272頁は、「本件判旨の立論は、本件各実用新案権及び意匠権の保護客体とは無関係な事情、すなわち債権者製品の客観的な性質、取引の態様、通常の利用形態等を消尽成否の判断基準とするものであり、首肯することはできない。」と判決に反対の意見である。実用新案権の保護客体がカメラの何れの部分に存在するかを、明細書の記載により確定し、こうして確定された保護客体が、債務者の手中において新規な製造と見なされ得る程度の改変を受けているか否かが問題になるとし、この点が肯定される場合に初めて、権利の侵害が成立することになると論じている。また、カメラの保護客体以外の部位の取換えおよび改変は、中性部位または中性部品の取換えまたは改変として、債務者により自由になし得ることになるとしている。

この考えを本件アシクロピル事件に当てはめると、被控訴人が、原告製剤からアシクロピルを取り出して、これを含有する被告製剤を製造した行為は、特許請求の範囲に記載されているアシクロピルを生産する行為ではなく、使用する行為ということになる。本判決はこの考えをとっており、用尽を論ずるまでもなく、侵害にあたらない。

(2) 特許製品を基準にする考え

田中成志〔判批〕パテント52巻3号（1999年）51頁は、〔製砂機ハンマー事件〕を評釈し、「本件打撃板を交換する行為は修理として許されると考える。」と判決に反対している。

その理由として、打撃板を交換する行為が修理として許されるか、再度の製造に該当するかは、権利者等に支払った対価を超えて新たに考案を利用するか否かという対価の回収を基準⁽¹⁰⁾に判断すべきではないとしている。製砂機は、その商品としての性質上、打撃板のみを何回も取り換えることを予定したものであるから、製砂機が使用できる限り、打撃板を何度でも取り換えて使用することができるのが社会通念にかなうといい、修理か再度の製造かの基準となる当該部材が主要な構成部材であるか否かの判断にあつ

ては、特許請求の範囲に記載されているか否かのような形式的ないしクレーム作成技術上の表現によることなく、技術の本質を判断することが必要であると論じ、特許製品を基準にする考えを示している。

つまり、本件アシクロピル事件にこの特許製品を基準にする考えを当てはめると、原告製剤を崩壊させてアシクロピルを取り出し、これを含む被告製剤を製造した被控訴人の行為は、生産にあたり権利侵害とすることもできよう⁽¹¹⁾⁽¹²⁾。

(3) 特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考えと、特許製品を基準にする考えを併用する見解⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾

横山久芳[判批]ジュリスト1201号(2001年)150~152頁は、いかなる場合に、「修繕」が用尽論により適法になすことができる「使用」の域を超えて実質的な「生産」と評価されるか否かにつき、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「生産」と評価すべきであるとする特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考えと、故障や寿命によって物理的に効力を喪失した特許製品を復活させるような「修繕」は実質的な「生産」に該当するとする特許製品を基準にする考えとを併用する見解を明らかにしている。

特に、特許製品を基準にする考えを採る根拠として、一般に、商品の物理的効力が滅失した場合、特許権者は新規需要獲得を期待し、一方、特許製品の購入者は、製品の物理的効力が存続する限度で「使用」することを前提に対価を支払っていると考えられるのであるから、効用滅失後の製品の「修繕」に特許権の効力が及ぶと解している。なお、この判例批評は[フィルム一体型カメラ1事件]についてのものである。

本件アシクロピル事件にこの見解を当てはめてみる。まず、原告製剤からアシクロピルを抽出し、これを含む被告製剤を製造した被控訴人の行為は、特許請求の範囲に記載された本質的部分であるアシクロピルを生産する行為ではないから、この行為をもって侵害とすることはできない。また、この被告製剤の製造は、物理的に効力を喪失した原告製剤を復活させる実質的な生産に該当する行為でもないから、この被控訴人の行為をもって侵害とすることはできない。つまり、本件の場合、特許製品の物理的効力の喪失を要件とすると、被控訴人の行為は生産にあたらぬことになる。

さらに、この横山評釈は[フィルム一体型カメラ2

事件]を分析している。[フィルム一体型カメラ2事件]の判決での注目すべき点は、一度消尽が認められた実施品につき権利者の権利行使が許される場合として、物理的な効力の滅失のみならず、社会通念上の効力の滅失を問題としている点であるとしている。例えば、“使い捨て注射器”や“使い捨てコンタクトレンズ”を例に挙げ、これらの商品は、“使い捨てカメラ”とは異なり、物理的に破損して効力が喪失するわけではなく、使用済み商品の再利用が保健衛生上望ましくないために、社会通念上、使用済み商品は効力を喪失したものと擬制されるに過ぎず、これらの商品については、使用済み商品を再利用する際に格別の処理を施す必要がなく、再利用が実質的な「生産」に該当するかという観点からでは、再利用を禁止することができなくなる、というのである。しかし、一方で、法律や社会通念によって“使い捨て商品”の再利用が規制されている場合には、権利者も、商品が捨てられる(再利用されない)ことを期待して対価決定を行なっていると考えられるから、“使い捨てカメラ”であれ“使い捨て注射器”であれ、再利用によって権利者が不利益を蒙るという状況は異ならず、発明へのインセンティブという点を重視すれば、実質的な「生産」を伴わずに再利用できる“使い捨て商品”についても、権利者の権利行使を認める必要が出てくよう、と述べている。つまり、「生産」なき再利用を違法とするには、用尽の効果に理論的な制限を設けるより他に考えられない、と注目すべき提言を行なっている。

なお、これより先に、特許権者が販売した特許品には特許権の効力が及ばないとの効果(用尽説的效果)が、修理又は改造すべき特許品にどの程度残存しているかを考慮(残存量が多い場合は生産に該当しない)することにより、修理又は改造の侵害の成否を判断する説がある。用尽説的效果の残存量考慮説とでもいえるのか(吉藤[特許法概説]435頁)。このような理論構成に対しては、どのような場合で適用されるのか疑問がある、との指摘がある⁽¹⁵⁾。しかし、この横山評釈は、この考え方に、社会通念を基準にする見解を取り込むことによって、用尽の範囲で考える旨の新たな息吹を与える理論を示している。

それでは、上記の横山提言を本件アシクロピル事件に当てはめてみる。まず、用尽の対象製品は、客観的な性質から判断して、製剤であることが社会通念

に適うであろう。そうであるなら、原告製剤を崩壊させてアシクロビルを抽出し、このアシクロビルを有効成分として含有する製剤を製造する被告の行為は侵害にあたるであろう。また、本件製剤は医者が適応症状に処方するものであるから、被告が原告製剤を購入した時が社会通念上の効用を喪失したときであると擬制し、国民の健康上の理由から社会通念によって再利用は規制されていると考えるならば、実質的「生産」を伴わなくても、原告の権利行使を認める必要が出てくるのではあるまいか。

また、玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」新・裁判実務体系4・知的財産関係訴訟法(2001年)青林書院252頁は、本件アシクロビル事件を引用して、上記の横山提言と同じく、特許製品が社会的効用を喪失した場合、「社会通念」を基準に用尽の範囲を画するという発想を採っている。社会通念上およそ考えられないような使用方法についても、一貫して用尽の範囲を超えると考え、たとえば、医薬品は適応症状について患者に直接処方されるのを前提に販売されているから、それ以外の目的で使用することは、用尽の範囲を超え、権利行使の対象となり得るとしている⁽¹⁶⁾。

6 用尽説の各判断基準の特徴についての検討

特許請求の範囲に記載された特許発明を基準とする考え方は、対象物が特許請求の範囲に該当しないものであれば、特許製品の客観的性質や特許権者の特許製品の販売意図がどのようなものであったとしても、それとは無関係に、再度の権利行使をなすことを否定するものであり、その意味で、取引の安全を最も配慮した考え方であるということができよう。しかし、用尽説の根拠を考えると、特許権者に十分な対価を得る機会があったか否かという観点を斟酌することも必要となるのではなかろうか。

その点、特許製品を基準とする考え方は、特許権者に特許製品の販売の仕方次第で再度の権利行使をすることができるという選択肢を認める点で、より特許権者に配慮した考え方であると評することができよう。とはいうものの、特許権者に完全に自由な選択を認めると、取引の安全の方が過度に害される。

そこで、中庸の道を狙ったものとして、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準とする考えと特許製品を基準とする考えと併用する見解がある。この見解に、社会通念を基準として修理と再度の製造ないし用

尽の範囲を制約する考え方を取込む見解に基本的には賛成する。

四 本件への当てはめと検討

本判決は、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考え方を、単に当てはめているに過ぎない。原告が製造販売したのは製剤であるが、製剤に含有されている特許物質であるアシクロビルにのみ主眼を置いて判断しているため、この判決の結論は社会通念上、稔然としないものがある。

1 本件の場合、特許発明の実施対象は製剤に含有されたアシクロビルである。したがって、被告の行為が侵害に当たるかどうかに関して、本判決のように、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準に考えるなら、保護客体であるアシクロビルを被告が新規な製造と見られ得る程度に改造しているか否かを判断すればよい。この観点からみると、被告が原告製剤からアシクロビルを取り出して、これを含有する被告製剤を製造した行為は、本件特許発明の実施対象であるアシクロビルを生産する行為ではなく、単にこれを使用する行為である。つまり、被告が原告製剤から取り出したアシクロビルについては、取り出す過程でアシクロビルの状態変化が生じているとしても、アシクロビルを生じさせるような化学反応は全くなく、取り出したアシクロビルについては何の化学変化も生じていない以上、被告がアシクロビルの生産行為をなしたものとみることができないので、被告らの行為について本件特許権の効力は及ばないという外ない。

2 しかし、被告の行為が侵害に当たるかどうかに関して、特許製品を基準に考えるとすると、本判決と逆の結論にならざるを得ない。つまり本件の場合、製造承認を得たのは製剤についてであり、実質的な特許製品といえば製剤(錠剤)である。抗ウイルス剤としての特許物質アシクロビルに製造承認が与えられたわけではない。しかも、流通に置かれたのは、原材料としてのアシクロビルではなく、このアシクロビルを含有した製剤である。そうであるなら、本件特許の存続期間がアシクロビルの用途について延長されているとしても、原告製剤と被告製剤との間でその同一性を判断する必要があり、このように判断することこそが社会通念に適うであろう。原告製剤は、アシクロビル200mgのほかに、賦形剤、崩壊剤、結合剤、滑沢剤などを含

有する約 260mg の 1錠 1錠が独立した製品であったが、アシクロビル粗固体となった時点で錠剤は完全に崩壊されて元の状態をとどめていない。被告は、このアシクロビル粗固体を精製してアシクロビル精製品を再結晶させ、これを有効成分として含有した被告製剤(錠剤)を製造している。この被告製剤は、原告製剤と同じ用途(効能、効果)を有し、アシクロビル 200mg のほかに、賦形剤、崩壊剤、結合剤、滑沢剤などを含有する 1錠が約 240mg の製品である。このように、原告製剤と被告製剤は、ともに構成物質が同じであるから、一見したところ、両者は同一製剤の如く見える。しかし、同じ賦形剤、崩壊剤、結合剤、滑沢剤といっても、その品質、成分、配合比率などがそれぞれ異なり、同一ではあり得ない。加えて、両者は製造条件も異なっていたはずであり、重さも異なったものであるから、原告製剤と被告製剤とは同一ではない。したがって、被告のこの行為は「製造」にあたり、本件特許権の効力を及ぼしてもよいと考える。

3 なお、本件の如き被告の行為が許されるならば、被告は存続期間の満了を待たないで販路を獲得できることになる。このことは、原告の販売戦略に影響を与えることにもなり、原告は投下資本を予定通り回収することができなくなる虞がある。本件の場合、期間延長により、折角、投下資本を十分に回収するための機会が与えられたにもかかわらず、被告の行為によりそれが適わなくなるのは、期間延長制度の趣旨が没却されることにもなるのではあるまいか。

4 また、原告製剤は患者が服用して疾患を治療するという目的のものであり、原告はその限度でしか対価を得ていない上、原告製剤の販売に際し、この製剤に変形を加えられることなど意図していなかったはずである。また、被告は、原告が製品化のために多大な研究投資、労力、時間をかけて開発したであろう特許物質アシクロビルを、フリー・ライドしているのであるから、これらの観点から被告の責任を追及することもできよう。つまり、原告は、製剤に対しては対価を得ているが、フリー・ライドしたアシクロビルや原告製剤から抽出して使用したアシクロビルに対しては十分な対価を得ていないことになるので、原告がアシクロビルから対価を得ても、二重の利得を得ることにはならないという考えもできよう。

5 さらに、本件において、アシクロビルそのもので

はなく、アシクロビルを含有する錠剤を特許請求の範囲の中に記載していたならば、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準とする考え方でも、被告の行為は再度の「製造」に該当することになる。つまり、その結論は特許製品を基準とする考え方と変わらなくなる。しかしながら、出願時点で被告のような利用態様までをも想定することを要求することは、出願人に酷といえるのではあるまいか。

おわりに

筆者は、現在、北海道大学大学院法学研究科修士課程において知的財産法を修習中であるが、本稿の執筆にあたり、指導教官である田村善之教授に懇切丁寧なご指導をいただくとともに、同大学院知的財産法研究会の諸氏に貴重なご意見をいただいた。この段各位に深甚な謝意を表す。また、私が、毎週大阪から札幌へ通うことを許してくれた、あーく特許事務所の職員の方々にこれまた厚くお礼を申し上げる。

注

- (1) アシクロビルは、世界で初めて人体の正常細胞を傷害することなく、ウイルスの複製のみを阻害することを可能にした一般臨床用の理想的な抗ウイルス剤として注目を浴びたものである。
- (2) 先発メーカーの特許にかかる医薬品について後発品メーカーが、特許権の存続期間経過後にただちに製造や販売を開始することができるように、予め存続期間中に厚生大臣の製造の承認を取り付けておこうとすることがある。本件の場合、被告らは、本件特許権の延長登録された存続期間満了日(平成 11 年 11 月 2 日)の前である平成 11 年 7 月 9 日付けで薬価基準収載を受けたため、薬価基準収載日から「3 ヶ月以内に製造又は輸入することにより医療機関に供給を始め...なければならぬ」とする厚生省薬務局長通達を形式的に遵守する目的で被告製剤の製造、販売に及んだことを認めている。
- (3) 平成 7 年(オ)第 1988 号 平成 9 年 7 月 1 日最高裁第三小法廷判決 民集 51 巻 6 号 2299 頁(いわゆる BBS 事件上告審)は、並行輸入に関する国際用尽についての判決の前提として、傍論ではあるが、国内用尽について次のような重要な判示を行っている。「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消し、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。けだし、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、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なう都度特許権者の許諾を要するという事になれば、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来し、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、他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当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当たって実施料を取得するのであるから、特許発明の公開の対価を確保する機会を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。」

- (4) この「海苔送り機構事件」の判決は、「権利者が製造販売した特許発明の技術的範囲に属する物件を、修理ないし改造することが、発明の実施(生産)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実質的に同視することができるか否かにより決すべきであると解されるが、…被告の行なったオーバーホールとは、原告製品の全体を点検して、回転刃やチェーン駆動、シールロールの交換、レール磨き、部品交換、全体塗装等をして新品に近い状態にすることであるから、右改造及びオーバーホールは実質的に生産と同視するのが相当である。」と判示している。いわゆるオーバーホール侵害説に拠ったものである。オーバーホールの修理によって、物の耐用年数が長くなることは許されないとする説である。オーバーホール侵害説は、吉藤[特許法概説]437頁に紹介されている。
- (5) 他の法律には、用尽の規定を有するものがあり、著作権法26条の2第2項と半導体集積回路配置法12条3項がそれである。
- (6) アメリカ合衆国においては、特許権者と特許製品の取得者との利害を調整する、ファーストセイル・ドクトリンと黙示のライセンス理論という2つの理論が、適用範囲を異にして併存することによって効果的な役割を果たしている(後述する高橋直子論文98頁)。
- (7) しかし、最近、この所有権説に近い説(所有権付随説とでもいえるか)を開示したのが、松葉栄治[判批]判例タイムズ1062号(2001年)92頁であり、国内消尽を黙示的許諾説によって説明する場合、特許権が譲渡されたときの説明が困難になるため、黙示的に許諾される権利を、特許法上の通常実施権として理解するのではなく、実施品の所有権に付随するある種の利用権(使用权)として理解する方法が考えられると述べている。このように解すれば、

大審院判決の説くとおり、使用权は実施品の所有権に付随して移転すると解するのが自然であるというのである。なお、これと同様の解釈をとるものとして、田倉整[特許侵害訴訟の実務]改訂増補版(1980年)通商産業調査会85頁がある。

- (8) その他、角田政芳[判批]発明87巻9号(1990年)100頁は、「この用尽理論の根拠については、とくに西ドイツにおける学説・判例によって議論が展開されてきたが、自由競争ないしは取引の安全を確保するために、特許権者などと一般公衆の利益の調整を、特許製品が流通に置かれる時点で考慮するものである。」と述べている。
- (9) この他、[フィルム一体型カメラ1事件]について、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考えを採っていると思われる判例批評(古沢博[判批]知財管理51巻6号(2001年)961頁)がある。
- (10) 対価の回収を基準に判断する考えを、萌芽的ながら早くから示しているのが吉田清彦「特許権消耗の原則についての基礎的考察」パテント34巻12号(1981年)71頁であり、「特許権者の生産した特許製品を適法に対価を支払って買受けた者が、業としてこれを使用または転売する行為は、適法に支払った対価に対する単なる回収的な経済的行為にはかならない。…例えば、特許製品に関する取得者がその利用行為を超え、特許権者の専有する創製的利益を本質的に侵害するような特許製品の修繕または改造をするときは、この取得者の行為は、『競争者による特許模造品の生産』に該当し、特許権の排他的効力がこれに及ぶのはいうまでもない。」と用尽論の限界を述べている。
- (11) ただし、特許製品を基準に考えて生産と見なされる場合であっても、消耗品の取換えを自由にできるかどうかは、別個の論点である。前記した布井論文272頁の、「カメラの保護客体以外の部位の取換えおよび改変は、中性部位または中性部品の取換えまたは改変として、債務者により自由になし得ることになる。」という説示を当てはめることができる。
- (12) その他、特許製品を基準にする考えを採っている[フィルム一体型カメラ2事件]の判例批評がある(桐原和典[判批]CIPICジャーナル106号(2000年)72頁)。
- (13) この他、製砂機のハンマー事件のように、修理をなした者が特許権者と直接、取引がある場合については、黙示の実施許諾理論を併用する見解も唱えられている。増井和夫/田村善之[特許判例ガイド]第2版(2000年)有斐閣253頁の田村執筆は、前掲の[製砂機のハンマー事件]のコメントとして、「本件では、適法になし得る『修理』か、それとも権利者の許諾が必要な『再度の製造』かという用尽理論に関する問題と、『再度の製造』に当たるとしても(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とを分けて考察する必要がある。」とあって、次のように説示している。まず、第1に、考案の実施品であるハンマーを構成する3つの主要部分(アーム、取付け体、打撃板)の1つである打撃板の取換

えは、ハンマーの製造行為であり、用尽の範囲外であると解すべきであるとしている。つまり、実施品中の相当の部分をしめる部品の取換え行為は許容されない。第2に、このようにして部品の取換え行為に関して用尽が認められなかったとしても、具体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部品の取換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る。つまり、ここで黙示の許諾の存否を判断する。そして、権利者と購入者との具体的な事情も斟酌の対象に入れて事案を吟味する、というのである。

この田村執筆によると、実施品中の相当部分を占める部品の取換え行為が許容されないので、権利者は、製砂機と打撃板の販売価格を自由に設定することができることになる。このことは一見、権利者有利で社会の負担が大きいのと思われるかもしれない。しかし、そうではない。例えば、製砂機1台に対して、1カ月に打撃板を、5枚買ってくれるユーザーAと、20枚買ってくれる大口ユーザーBがあるとすると、大口ユーザーBに対しては製砂機も打撃板も安く、小口ユーザーAに対してはそれなりに高く売ることができる。つまり、権利者は特許製品の価格を、ユーザーの取引の態様、利用形態等に合わせて自由に設定することができる利点がある。このことは、大口ユーザーの事業活動を活発化させ、ひいては社会も利益を得ることに繋がるのである。

次に、黙示の実施許諾について見る。製砂機とハンマーと一緒に販売しており、このハンマーにのみ用いる打撃板の取換えは、製砂機の価格が相当に高額なものであるから、その後の打撃板の取替を許容する対価も含まれている、と解することができる。

ちなみに、アメリカ合衆国法に関し、高橋直子「ファーストセイル後の特許権の行使」北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル第1号(1994年)99頁は、「黙示のライセンス理論が問題とするのは、特許が実施される以外に製品が使用法を持たない場合や、特許製品と組み合わされて使用される以外に製品が使用法を持たない場合であって、且つ、製品の販売の際に特許権者が制限を付さない場合には、購入者は特許権者から黙示のライセンスを与えられたことになり、その製品を使用して特許の実施及び特許製品の製造・使用・販売をなすことができる。なお、

この問題が裁判所で扱われるのは、主にその様な製品を製造・販売する者が特許権の寄与侵害者として提訴される場合である。」と紹介している。

つまり、米国特許法における寄与侵害は、わが国特許法における間接侵害(特許法101条)に対応する制度であるから、この黙示の実施許諾理論は、主として、「製砂機のハンマー事件」のような間接侵害の場面で適用されるものである。

- (14) 松尾和子[判批]平成元年度重要判例解説 ジュリスト(1989年)250頁は「製砂機のハンマー事件」について、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考え方に、権利者と購入者の利益を比較考量し、社会通念や取引慣行などを考慮に入れる見解を示している。
- (15) 滝井朋子[判批]判例時報1731号(2001年)196頁は「このような議論は、なお一層のこと、理解困難であるといわざるをえない。」といい、有賀正光「リサイクル市場における知的財産権の保護」パテント53巻10号(2000年)61頁以下では、消尽効果の残存量という概念を用いて、リサイクル品の再生行為の評価をしているが、「この考え方は講学上は合理的であっても、現実のリサイクル市場においては、実務的基準とは言い難い。」と批判している。
- (16) なお、この玉井論文は、特許請求の範囲の構成要件の全てを満たさない場合、たとえそれがいかに重要な部品であっても、特許発明の実施品ではないから、その部品を交換する行為は修理として許されるというのである。この考えによると、権利者は、部品交換の際の対価は期待できないので、特許製品の最初の販売において、しかるべき対価を得ておく必要がある。さらに、フル・ヴァリュー原則を日本へ導入することを提唱した論文として、玉井克哉「アメリカ特許法における権利消尽の法理」パテント54巻(2001年)10号、11号を挙げることができる。フル・ヴァリュー原則が用尽に関するアメリカ特許法の基本的な考え方であるとして、「特許製品が譲渡された場合には、そうした譲渡行為に際して通常想定され、取引当事者間でその対価が支払われたと認められる特許発明の実施については、特許権の効力は及ばない。これを、特許権者が完全な価値(full value)を取得し、又は取得できたと評価される限度で特許権は用尽する。」と紹介している。

(原稿受領 2002.5.8)