

MS「知財の法と経済学」
シンポジウム at 一橋大学

知的財産権の消尽

-法学の視点から-

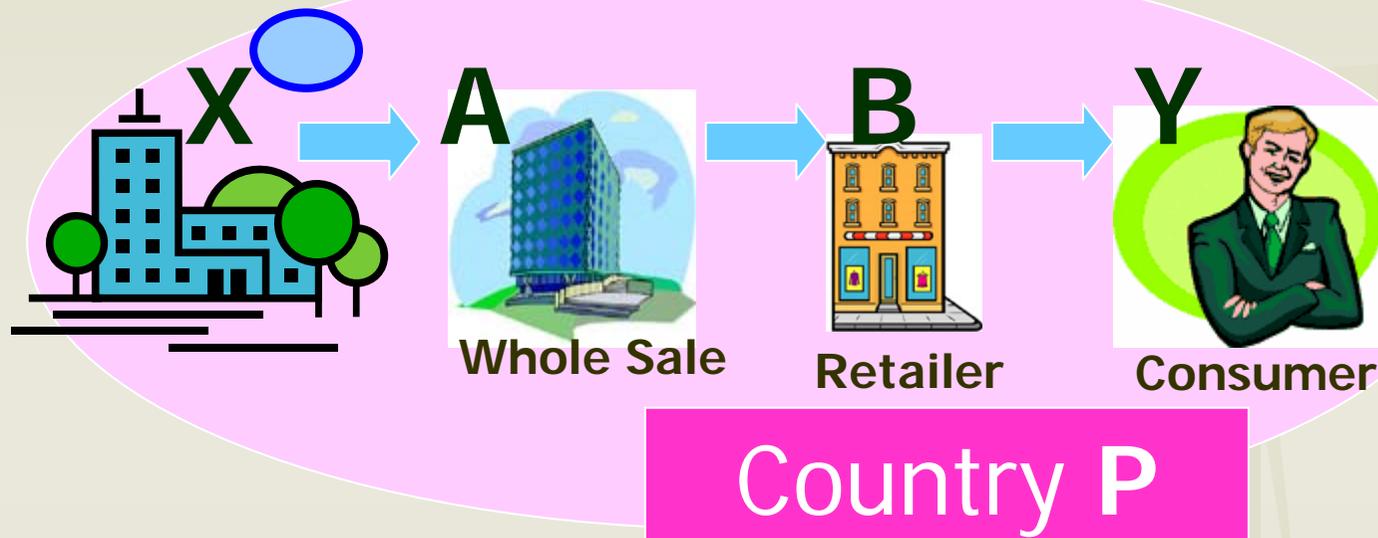
2008年2月18日(月)

東京大学・先端研 玉井克哉

本日の内容

- イン트로:「消尽」の概念
 1. 商品の変形
 - キヤノン・インクカートリッジ訴訟
 - 平成19年11月8日最高裁判決
 2. 垂直的取引制限
 3. 知的財産権の国際消尽
- 結びに代えて

知的財産権の「消尽」とは何か



AB間、BY間の取引

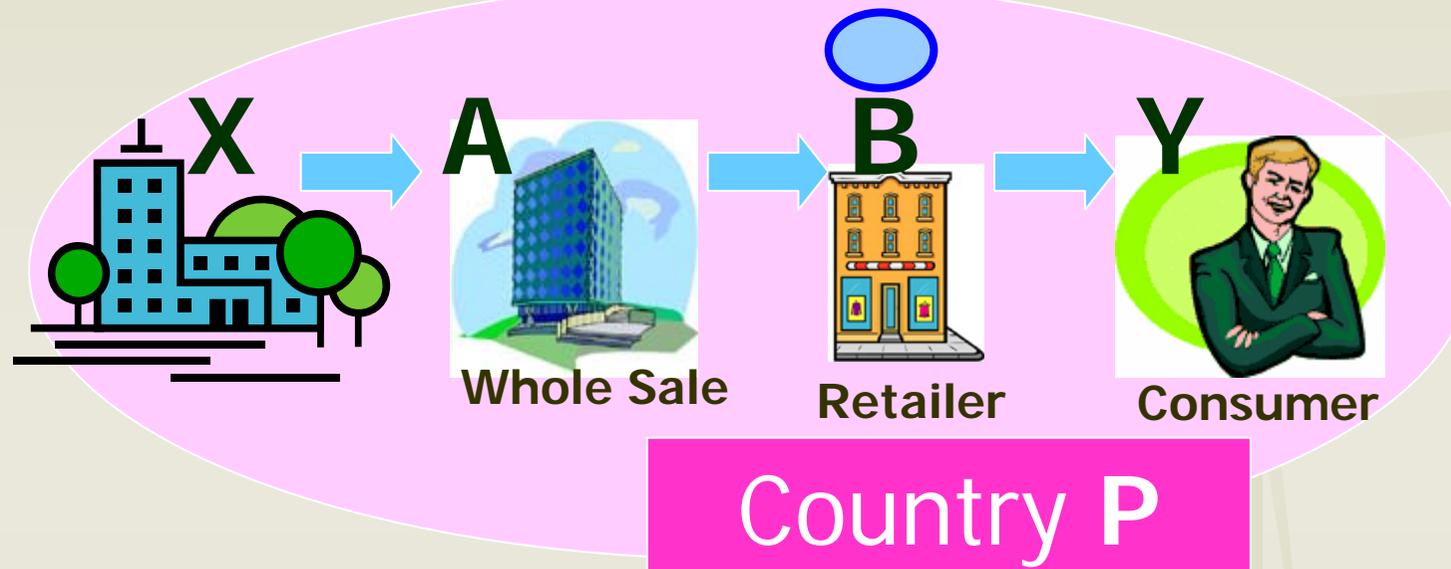
...特許権侵害とならないとの結論で一致
なぜか？

明文の規定は(特許法には)なし

本日の内容

- イン트로:「消尽」の概念
- 1. 商品の変形 
 - キヤノン・インクカートリッジ訴訟
 - 平成19年11月8日最高裁判決
- 2. 垂直的取引制限
- 3. 知的財産権の国際消尽
- 結びに代えて

製品の変形と知的財産権の消尽



Bが商品を変形したとしても、BとY
の取引には何の問題もないか
常に問題がないとはいえないとする
と、どこに限界線があるのか？

インク・カートリッジ訴訟／キ

- 対象製品：インクジェット・プリンタ用交換カートリッジ
- 特許：カートリッジ内インクの保持技術
- キヤノン(原
- 疑義侵害者
 - 使用済み
 - 内部を洗
 - 新規イン
 - 廉価で販売.
 - 一部を中国で製造



販売



従前の下級審判決

東京地判平成19年4月24日 - 使い捨てカメラ

大阪地判平成18年7月20日

知財高判平成18年1月31日 - インク・カートリッジ/キヤノン

東京地判平成16年12月8日 - インク・カートリッジ/キヤノン

東京地判平成14年11月26日

東京地判平成13年11月30日

東京地判平成13年11月29日 - アシクロビル

東京地判平成12年8月31日 - 使い捨てカメラ

東京地判平成12年6月6日 - 使い捨てカメラ(仮処分)

大阪地判平成12年2月3日・大阪高判平成12年12月1日

東京地判平成11年11月29日

東京地判平成11年9月22日

大阪地判平成10年4月24日

インク・カートリッジ訴訟／キヤノン

1. 東京地判平成16年12月4日
-被告勝訴(特許権者敗訴)
2. 知財高判平成18年1月31日
(大合議部)
-原判決破棄、特許権者勝訴
3. 最判平成19年11月8日
-原判決維持、特許権者勝訴

平成19年11月最高裁判決 1/3

消尽に関する一般論：「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである」。(強調は玉井)

平成19年11月最高裁判決 2/3

“同一性”／“新たな製造”に関する判断基準：「そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当である」。

平成19年11月最高裁判決 3/3

- 当該特許製品の属性
 - 製品の機能, 構造及び材質, 用途, 耐用期間, 使用態様
- 特許発明の内容
- 加工及び部材の交換の態様
 - 加工等がされた際の当該特許製品の状態, 加工の内容及び程度, 交換された部材の耐用期間, 当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値
- 取引の実情
- “等”

アメリカ法の基本的な枠組み

補修(Repair): 許される

再製(Reconstruction): 許されない

- 「特許発明の構成要素は、それ自体が特許されているのでない限り、特許による独占の対象とはならないのであって、このことは、特許発明にとってそれがいかに本質的であろうと、[その部分の]交換にいかに費用がかかろうと、またいかにそれが困難であろうと、変わりはない。」

Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 345 (1961)

ドイツ法との類似性 1/2

補修 (Reparatur): 許される

再製 (Neuherstellung): 許されない

- 消耗した部品の交換は “製品全体の寿命が尽きる前に通常交換が予定されているとき”: 許された補修だと推定される

しかしながら...

- 交換部品が “発明思想の本質的要素 (wesentliche Elemente) を化体 (verkörpert) しているとき”: 再製でありうる

- BGH, 4. May 2004, BGHZ 159, 76 [90-92] = GRUR 2004, 758, 762 (II 3. b) β 13/26

ドイツ法との類似性 2/2

- なぜなら、“特許発明の技術的または経済的な利点が、部品の交換によって二度目に実現するのであるから、特許製品を市場に提供したことに対する利益 (Nutzen) を既に特許権者が得た〔はずだ〕とは、もはや言えなくなる”からである

判決：特許権者の勝訴

他の判決も追随：

- High Ct. (OLG) Düsseldorf, 17. Nov. 2005, GRUR-RR 2006, 39, 40-41-Coffee-Pad-Systeme
- BGH, 3. Mai 2006, GRUR 2006, 837, 838 (para.16) -Laufkranz (具体的事案では消尽)

本日の内容

- イン트로:「消尽」の概念
 1. 商品の変形
 - キヤノン・インクカートリッジ訴訟
 - 平成19年11月8日最高裁判決
 2. 垂直的取引制限 ←
 3. 知的財産権の国際消尽
- 結びに代えて

消耗品から利益を得るビジネス・モデル



- ドイツ: 主要製品の“本質的要素”
- アメリカ: “条件付き”譲渡

アメリカ法における“条件付き”譲渡

特許権消尽の理論が適用されるのは、**第一譲渡が無条件の場合のみ**。「この理論の背景にあるのは、無条件の譲渡に際しては、特許権者が商品の価値全体を取得できたし、現にそうしたはずだということである。この**消尽理論は、しかしながら、明示的に条件の付された譲渡や実施許諾には、適用されない**。そのような[条件付きの]取引に際しては、特許権者の有する『使用』に関わる価値のみを反映した価値に基づいて双方が合意したと推認されるからである」。

Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 708 (Fed. Cir. 1992); *B. Braun Medical v. Abbott Lab.*, 124 F.3d 1419, 1426 (Fed. Cir. 1997); *LG Elecs., Inc. v. Bizcom Elecs., Inc.*, 453 F.3d 1364, 1369-70 (Fed. Cir. 2006), cert. granted, 128 S. Ct. 28 (Sept. 25, 2007)

アメリカ法における“条件付き”譲渡



Monsanto Co. v. Trantham, 156 F. Supp. 2d 855, 869-70 (W.D. Tenn. 2001); *QSindustries, Inc. v. Mike's Train House, Inc.*, 230 F. Supp. 2d 1240, 1253 (D. Or. 2002); *Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc. v. Ottawa Plant Food, Inc.*, 283 F. Supp. 2d 1018, 1033-34 (N.D. Iowa 2003); *Schofield v. United States Steel Corp.*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 39605, **32-33 (N.D. Ind. Mar. 31, 2006); *Mass. Inst. of Tech. v. Imclone Sys.*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 52600, **7-9 (D. Mass. July 28, 2006); ***Minebea Co. v. Papst*, 444 F. Supp. 2d 68, 157-60 (D.D.C. Aug. 17, 2006)**; *BASF Agrochemical Prods. v. Unkel*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 88672, *13 (W.D. La. Dec. 6, 2006)

競争法(独禁法)的な観点 — 垂直的取引制限



- *State Oil Co. v. Khan*, 522 U.S. 3, 11 (1997)
- *Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc.*, 551 U.S. ___ (June 28, 2007)
- *Arco Prods. Co. v. Stewart & Young, Inc.*, 50 Fed. Appx. 336, 338 (9th Cir. 2002); *Care Heating & Cooling, Inc. v. Am. Std., Inc.*, 427 F.3d 1008, 1013 (6th Cir. Nov. 2, 2005)

本日の内容

- イン트로:「消尽」の概念
 1. 商品の変形
 - キヤノン・インクカートリッジ訴訟
 - 平成19年11月8日最高裁判決
 2. 垂直的取引制限
 3. 知的財産権の国際消尽 ←
- 結びに代えて

知的財産権の国際消尽と 並行輸入

Country Q

Country P

“正規ルート”

X'

A'

B'

X

A

B

Y

Z

A''

B''

.....

“並行ルート”

国際消尽に関する比較法



• *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697, 701-703 (1890)

• *Jazz Photo Corp. v. ITC*, 264 F.3d 1094, 1105 (Fed. Cir. 2001)

• *Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368, 1376 (Fed. Cir. 2005).

“消尽理論の適用を受けるためには、許諾を受けた第一譲渡が合衆国内で行われていることが必要である。”



BGH, 14. Dez. 1999, BGHZ 143, 268, 273-4 – *Karate*

( ECJ, 16 July 1998, C-355/96 – *Silhouette*)



BG, 7. Dez. 1999, GRUR Int. 2000, 639, 646-47 - *Kodak*



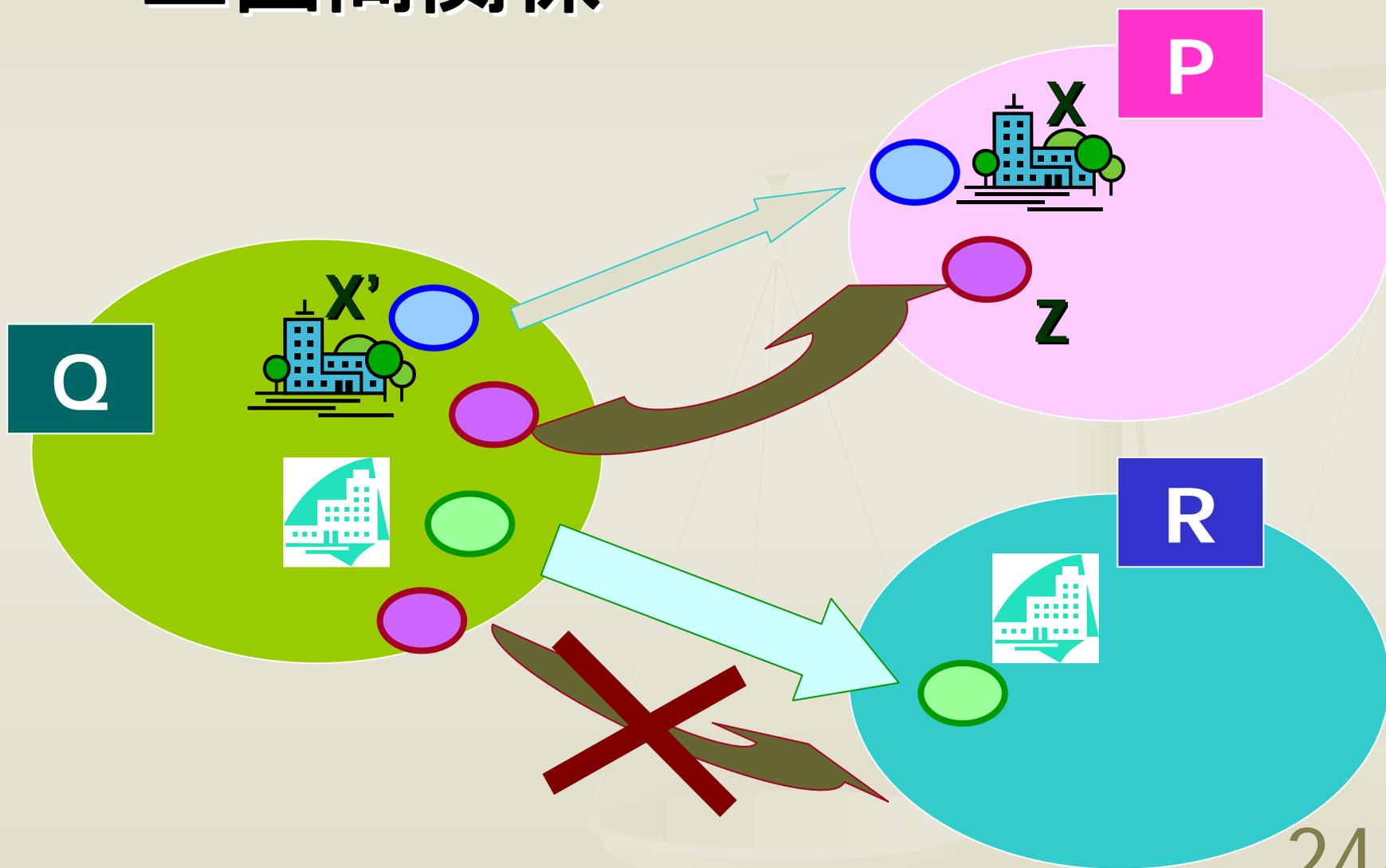
最判平成9年7月1日民集51巻2299頁 – *BBS特許事件*

国際消尽論は妥当ではない

- 消尽を支える根拠:「特許権者の報酬は一回限り」・・・報償理論
「物の移動の自由」が保障された統一的な市場の内部でのみ正当化できる
- 特許権者Xの選択肢
 - (i) Q国での低い価格で全世界で販売
 - (ii) およそQ国では販売しない
 - (iii) P国とQ国で異なる価格で販売
→ 両国での消費者利益を極大化

国際消尽論に関する別の観点

— 三国間関係



本日の内容

- イン트로:「消尽」の概念
 1. 商品の変形
 - キヤノン・インクカートリッジ訴訟
 - 平成19年11月8日最高裁判決
 2. 垂直的取引制限
 3. 知的財産権の国際消尽
- 結びに代えて 

Thank you!



tamai@ip.rcast.u-tokyo.ac.jp

www.ip.rcast.u-tokyo.ac.jp

拙稿はすべてウェブで公開しております