

第 2 章
国際的な事業活動における
権利保護の在り方
(並行輸入の違法性の検討を含めて)

第1節 研究内容の要約

グローバル化の進展に伴い、国際的なビジネスが活発化する中で、並行輸入の取引も増加し、知的財産の保護や活用に与える影響も大きくなっている。さらに、近年のビジネスモデルの多様化により、「モノ消費」から「コト消費」へのシフト、サブスクリプションサービスの普及など、新たなビジネス形態が広がっている。これに伴い、並行輸入に関連する知財上の課題も新たに生じている。

一方で、日本と中国では並行輸入に関する法制度や判例の状況が異なり、それぞれの立法・司法の枠組みを体系的に整理する必要がある。また国を跨ぐ問題であることから国際的な知財制度の連携の検討も必要となる。本研究では、日中両国の研究者がこの論点について集中的に分析を行い、今後の日中の知的財産制度に資する提言を行うことを目的としている。

特許の消尽に関して以下の報告がなされている。

日本側の共同研究者の1人は、特許権者によるビジネスモデルの多様化により、特許製品の購入者に対する特許権行使のニーズが高まる一方、製品を購入した利用者が製品を自由に利用できる権利への関心も高まり、消尽論の再検討が求められていると指摘している。特許権者が一定の措置を講じ消尽の迂回が可能になることで、特許権者のビジネスモデル選択の余地を広げる一方、優越的地位の濫用や第三者の予測可能性への配慮が必要であると述べている。また、現行法においては、契約による消尽の迂回が第三者の予測可能性を損なうため、望ましくないとし、公示を伴う契約による消尽の迂回を立法化する可能性を提言している。

中国側の共同研究者は、中国専利法における専利権消尽の原則とその適用について報告している。特許権の行使が購入者の証明能力によって左右される現状を指摘し、権利消尽の迂回手法の存在とそれが第三者の信頼利益に与える影響を分析した。特に製品が流通を重ねる中で、消尽の適用がどのように機能するべきか、将来的な制度整備の必要性を提言している。

別の日本側の共同研究者は、サプライチェーンにおける特許権の消尽に焦点を当て、特許製品の並行輸入やリサイクルの事例と利益状況が異なるという視点から、部品の販売やライセンスによる製品特許権の消尽について論じている。欧米の裁判例と日本の判例を比較し、部品で製品特許権の実質的部分が発現し汎用品を付加して特許製品を生産する場合、ライセンスの相手方をOEMではなく部品サプライヤーとし、その販売後は消尽するとすることが特許製品の流通だけでなく集团的イノベーションに資すると分析し、それゆえ、リサイクルの最高裁判例（[インクタンク最判]）にいう「新たな製造」に該当しないと解釈することを提案した。さらに、この場合の消尽における販売後の制限条項違反が特許権侵害ではなく、債務不履行として扱われるべきことを指摘している。

商標に関して以下の報告がされている。

日本側の共同研究者は、商標の並行輸入に関する問題提起として、商標機能論の具体的適用について論じている。商標法が保護すべき法益を明確にし、品質保証機能が独立した保護法益でないことを提唱している。品質差異や契約違反の影響、出所の異なる場合の商標権侵害の判断基準についても分析し、権利濫用法理の適用可能性を指摘している。

中国側の共同研究者は、商標の並行輸入について、国際的な権利消尽の原則と地域性原則の適用の衝突を分析し、価格差別によるただ乗り行為の問題点を指摘している。中国の商標法は並行輸入に対する明確な規定がないものの、司法判断においてその合法性が条件付きで認められつつあると述べている。立法面では、「原則的に許可し、例外を禁止する」方針を提案し、反不正競争法と独占禁止法を組み合わせ

せた規制の必要性を提言している。

中国側の共同研究者の1人は、国際ビジネスにおける並行輸入の問題を広い視点での整理を行った。まず、並行輸入の基本理論として「黙示的許諾」理論と「権利消尽」の原則を整理し、TRIPS、TPP、CPTPPなどの国際貿易条約との関係を考察した。次に、EU・日本における代表的な特許紛争事例を分析し、特許製品の並行輸入の違法性判断に関する国際実践を比較した。さらに、中国の並行輸入に関する法制度を紹介し、中国と米国の裁判例と対比し、異なる法域での判断の違いを明らかにした。最後に、並行輸入の法律規制の不確実性を踏まえ、中国国内の法制度の整備と共に、国際的な知財制度の連携を提言した。

なお、本章第2節及び第3章第2節における共同研究者の意見は、各研究者の個人的な見解に基づくものであり、日本国特許庁の見解を示したものでない。

第2節 中国における国際的な事業活動中の権利保護の在り方

I. 国際的な商業活動における専利製品の並行輸入の違法性に関する検討

北京大学 粵港澳大湾区知識産権発展研究院 張 平 教授

はじめに

経済のグローバル化と地域間経済の貿易協力は、世界経済の必然的な発展の趨勢である。国際貿易において、知的財産権の属地性に基づいて、知的財産権製品の並行輸入行為には権利を侵害しているか否かの認定の問題があり、その実質は知的財産の専有権と商品の自由流通の間の利益バランスの問題である。並行輸入の貿易における違法性の判断を検討することは、国際貿易にかかる知的財産権の規定、及び異なる法域間の司法実践を明確にし、国際貿易の障壁を取り除き、世界市場経済の良好な発展と市場統合を促進し、地域間ひいては世界の知的財産権規定の相互連携と協調を推進するのに役立つ。

本報告書は、まず並行輸入の基本理論を検討し、主に「黙示的許諾」理論と「権利の消尽」の原則を含み、並行輸入に関連する TRIPS、TPP、CPTPP などの国際貿易に係る条約を整理し、そして EU、日本の並行輸入に関する典型的な専利紛争の事例を選択し、専利製品の並行輸入行為の違法性判断の国際実践を検討する。次に、並行輸入の知的財産権の違法性論争が主に権利の消尽に集中しているため、本報告書は中における並行輸入に関する現行法律の法規を紹介した上で、「西電捷通がソニー中国を訴えた事件」における「権利の消尽」の司法的な観点を分析、評価し、中国における専利製品の並行輸入の違法性認定の問題を検討するとともに、米国の「広達電脳 vs. LG」事件と対比して、異なる法域における「権利の消尽」の認定の違いを探る。最後に、上記の並行輸入の法律規制の不確実性に基づいて、中国国内の法律法規の整備と司法実践に対する提言を行い、国際条約の加盟国の間、国際協力地域内での全体的な知的財産権の保護と商品取引の流通を促進するために、国際的な地域的協力の貿易条約、知的財産権規則の段階的な連携を呼びかける。

1. 国際的な商業活動における専利製品の並行輸入

（1）並行輸入に関する知的財産権理論

① 並行輸入の貿易現象の発生

知的財産権商品の国際貿易において、利益に駆られ、輸出国で合法的に製造・販売された知的財産権製品は、輸入国の権利者の許諾を得ずに輸入国で販売又は使用される現象が発生し、「許諾輸入」と並行しているため、「並行輸入」と呼ばれている。並行輸入は、知的財産権の属地性と密接に関わっているが、並行輸入の根本的な原動力は輸出入の間の市場配置や為替レートによる差額にある。並行輸入の理論とその規制の核心は輸入貿易における利益バランスの問題にある。

貿易の主体から見ると、並行輸入に関わる貿易の主体は多く、通常、市場の利益を受けた輸出国の権利者又は製造者が並行輸入を支持し奨励しているものの、市場の衝撃を受けた輸入国の権利者又は販売者は並行輸入に反対する。貿易チェーンにおける各主体は、それぞれの利益に基づいて支持又は反対の

態度を持っている。輸入国の消費と消費者の面から見ると、特定の場合、並行輸入は輸入国の不足している生産と生活資料に合法的な物資供給の経路を提供し、輸入国の消費者及び公衆の利益に有利であり、ある程度国際貿易と世界市場の安定に積極的な役割を果たしている¹。よって、各国の並行輸入の理論の発展と司法実践も同国の経済の発展と経済政策と密接に関わっている。

② 「黙示的許諾」と「権利の消尽」

並行輸入は輸入国の権利者の許諾を得ていないため、違法性判断の問題がある。ほとんどの国の並行輸入理論における並行輸入の違法判断は、主に「黙示的許諾」と「権利の消尽」²という2つの理論に基づいている。

黙示的許諾理論とは、権利者が初めて市場に投入する際に知的財産権製品の再販売又は使用に対する制御権を明確にしない限り、権利者が製品を移転する際にその再販売又は使用の制御権を失うことを意味する。この制度は英国で発祥し、民法上の「誠実信用」原則の具体的な運用である。この規定の下で、権利者は権利を保留するか否かの選択権を保有し、権利者は並行輸入を阻止する権利を有する。司法裁判も具体的な事案において、権利の制限を十分に明示しているか否か、黙示的許諾に該当するか否か、制限条件が合理的な期待に反するか否かなどを判断することにより対応でき、適用の柔軟性が大きく、契約に係る法律、制度と良好に協調することができる。

権利消尽の理論とは、権利者の許諾を得て、知的財産権製品が初めて市場に投入された後、権利者が製品の再販売と使用に対する制御権を喪失することを指す。その理論基礎は「経済的リターン」の理論であり、権利者が知的財産権製品に基づくリターンを1回だけ得るべきであり、さもなければ、製品の自由な流通に制限を与えるという考え方である。権利消尽の理論は、初回に販売された後の権利者の制御権を直接的に奪うことになる³が、黙示的許諾の理論に比べて、権利消尽の理論の適用が違法性判断の確実性をより高めることができる。

現在、絶対的な「属地性」理論はすでに適用されていないが、国や地域によって経済の情勢が異なっているため、関連理論や原則の理解と応用にも差がある。大陸法系の国家代表のドイツは、専利権の権利消尽と黙示的許諾の原則を区別した。専利権の権利消尽の原則の下で、専利製品が初めて販売された後、当該製品に対する権利者の権利は終了する。黙示的許諾の原則は、権利者が専門部品を販売する状況に適用されるが、購入者がこれらの部品を最終製品の製造に使用する黙示的許諾を得たと思われる場合である。両者とも専利権者の権利に対する制限を表している。コモンロー体系の国を代表する英国は、専利権の権利消尽と黙示的許諾の原則を1つに統合している。専利権者が部品を販売する際に、購入者はこれらの部品に対する専利権の消尽という保護を得ており、同時に権利者の黙示的許諾も得ているため、これらの部品を用いて、さらに最終製品を製造することができる。このような一体化の方法は、専利権者と市場流通のバランスを同時に取ることを図っている⁴。

¹ 丁超「ロシアは「並行輸入」を利用して西洋の制裁を回避」世界知識 2022 年第 18 期に掲載。

² 権利が尽きる原則、権利枯渇の原則、初回販売の原則とも呼ばれる。

³ 尹鋒林『並行輸入知識産権法律規則の研究』11 頁（知識産権出版社、2012 版）。

⁴ 張永華「専利権の権利消尽原則の内包及び適用」国家知識産権局条法司『専利法研究 2016』18 頁（知識産権出版社、2019 年版）。

③ 「権利消尽」の具体的な類型

実践において、「権利消尽」の理論は、主に初めて獲得した製品の合法性判断に利用されており、異なる国の理解と実践について、学术界は「消尽」の地域範囲に基づいて、「国際消尽」、「国内消尽」、「地域消尽」の3種類に分けている。

「国際消尽」とは、初めて市場に投入した後、権利者が世界的に再販売と使用の制御権を失うことを意味し、このような状況において、並行輸入は通常権利侵害に該当しない。よって、世界で統一して「国際消尽」のルールを適用すると、並行輸入の権利侵害の問題は、もはや議論する必要のないことになる可能性がある。輸出入国の間で同じ種類の「消尽」措置を取っていないため、複雑な違法性判断の問題が生じている。

「国内消尽」とは、初めて市場に投入した後、権利者が当該地域内で再販売と使用の制御権を喪失することを意味するが、他国での制御権を排除しないため、当該知的財産権製品を並行輸入することは権利侵害に該当する可能性があり、これにより権利者はこの規定を利用して国際市場を分割する戦略を実施することができる。米国では商標分野で「国内消尽」の原則を採用していることが多く、許諾なしの並行輸入による取引を「グレーマーケット」(gray market)と定義し、並行輸入を禁止するが、「実質的な差異」などの例外ルールも設けられている。その根本的な原因は、米国自体が知的財産権の強国であり、知的財産権の数が多く、質が高いため、並行輸入を一般的に禁止することが国内の権利者の利益を強く保障することにつながるためである。

「地域消尽」の規定は、主に EU で適用され、1970 年代から 1980 年代にかけて、EU は一連の判例を通じて著作権、商標権、専利権における分野の地域市場内の権利消尽の規定を確認した。「地域消尽」は、現在、主に EU に適用されているが、それに対する分析と検討は、将来の国際経済貿易条約の加盟国間の「地域消尽」ルールの構築に重要な参考となる。例えば、知的財産権の地域消尽ルールの適用に伴い、RCEP 加盟国間の「グレーマーケット」は、今後において徐々に減少させることができ、地域内での統一した商品市場の構築と貨物の自由貿易を容易にさせ、さらに地域内の一般消費者にメリットをもたらすことは間違いない。

全体的に、並行輸入の根本的な問題は、専利権者が輸入国の法律法規に基づいて専利製品の輸入、販売、使用をコントロールすることができるかどうかであり、この問題は輸入国の関連立法、規則及び司法実践に多く委ねられている。

(2) 並行輸入に関する国際貿易のルール

各国の経済発展のレベルと知的財産権保護の能力が異なっているため、並行輸入に係る知的財産権のルールについての共通認識を得ることが難しく、このような相違は異なる国家間の利益勝負に由来するだけでなく、世界経済の構造における経済力の不均衡をより深く反映している。各国の国内法のほか、現行の国際貿易協力の枠組みも世界統一市場の融合と並行輸入の違法性の判断に深刻な影響を及ぼしている。

① TRIPS

「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(以下、「TRIPS 協定」という) 28 条には、専利権者が有する輸入権などの関連権利をさらに規定している。同 26 条には、権利者が侵害に該当する輸入製品

に対して措置を取る権利を規定しており、その注釈には、この権利が6条の規定に制約されていることを記している。すなわち、「本協定のいかなる規定も知的財産権の権利消尽の問題の処理に使用してはならない」と解釈しており、国際貿易における知的財産権の問題を処理する TRIPS 協定の慎重な姿勢を反映している。TRIPS 協定は、加盟国に専利権の権利消尽の問題を処理するための基本的な枠組みのみを提供しており、国内法には知的財産権に関する民事、行政、刑事法執行手続き、及び手続きの公平公正、証拠規定、(仮)差止命令と賠償などの救済、濫用防止のメカニズムが備えられているべきであることを指摘している。しかしながら、異なる国の現実的な差異を考慮して、加盟国は依然として自国の状況に応じて具体的な政策を制定し、過渡的な措置を設けなければならない。

② TPP と CPTPP

「環太平洋パートナーシップ協定」(以下、「TPP」という)は、2013年の草案で商標権の国際権利消尽の規定を明らかにしたが、残念なことに最終的な内容は知的財産権の権利消尽の問題を各加盟国の国内法に委ね、加盟国が協力して輸出入禁止や規制に関する法律法規を一致させるよう呼びかけただけであった。「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(以下、「CPTPP」という)は、上記規定を基本的に留保しており、専利について、第18章「知的財産権」の18.40における専利権の限られた例外条件には、正常な利用に不合理な抵触が生じないこと、専利権者の利益を不当に害しないこと、第三者の利益を考慮することが含まれるが、権利消尽に関する内容は明確に規定されていない。

③ RCEP

「地域的な包括的経済連携協定」(以下、「RCEP」という)第11章6条に「各締約国がそれぞれの知的財産権の権利消尽制度を確立する権利を有すべきだ」と規定されている。同37条の注釈に、専利専有権は、「本章で授与されたその他のすべての商品の使用、販売、輸入又はその他の流通に関する権利と同様に、第11章6条に従う」と規定されている。ある学者は、各加盟国がRCEPの枠組みの下で各自のために様々な権利消尽の制度を制定することを放置することは、域内全体の知的財産権の保護と商品の取引に不利であり、消費者の利益を損なうだけでなく、権利者が地域市場を分割することに助長することにもなると指摘した。そのため、各加盟国に現行法に基づいて、地域内の統一した知的財産権に係る権利消尽の制度⁵を徐々に制定するよう呼びかけているが、地域内の統一した知的財産権に係る権利消尽の制度をどのように徐々に構築するか、又は将来どのように有効に適用させるかについて、すり合わせと推進の時間が必要であると考えられる。

(3) 専利製品の並行輸入の違法性判断の国際実践

① EU の Sterling 専利薬品事件

1970年代から1980年代にかけて、EUの一連の判例はそれぞれ著作権、商標権、専利権分野の地域消尽の原則を確認した。専利分野において、EU裁判所が1974年に審理したCentrafarm BV v. Sterling Drug Incorporated事件⁶は、EUが専利権の地域消尽の原則を確立した典型的な事例である。この事件

⁵ 呉桂徳「RCEPの枠組みにおける知識産権の区域権利消尽原則の適用について」中国社会科学院大学学报2024年第1期。

⁶ Case 15/74. Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc. [1974] ECR 1147.

で、Sterling 社の専利医薬品が複数の EU の国で強制的に許諾されていたため、関連医薬品の英国での価格が低かった。そこで、Sterling 英国社は Centrafarm 社にライセンスを行い、関連医薬品を英国からオランダに輸入して販売したところ、専利権侵害事件を引き起こした。EU 裁判所は最終的に、Sterling 社が市場を分割する行為は取引の原則に反するが、専利製品が合法的に販売され、1つの加盟国市場に投入されると、他の加盟国での自由な流通を阻止すべきではないと判断した。EU における地域消尽の原則の適用は、EU の政治的、経済的一体性と関連している。

また、注目すべきは、英国が 2020 年に欧州から離脱した後も、欧州経済領域（EEA）の地域の権利消尽制度⁷に一方的に参加していることである。よって、権利者が欧州経済領域で初めて市場に投入される知的財産権商品は、英国では権利消尽とみなされるが、英国で初めて市場に投入される知的財産権商品は欧州経済領域では権利消尽とみなされない。つまり、知的財産権商品は権利者の許諾を得ずに英国へ並行輸入することができるが、英国に投入してから欧州経済領域へ並行輸入したい場合、権利者の許諾を得なければならない。

② 日本 BBS アルミホイール事件

1997 年の日本最高裁の「BBS 専利並行輸入」判決は、日本の特許法分野の重要なマイルストーン⁸となっており、日本が国際権利消尽の原則を限定的に受け入れ、黙示的許諾制度の適用を示したものである。日本の Lacimex 社は、ドイツの BBS タイヤを輸入して Japauto Products に販売し、ドイツの権利者である BBS 社は 1992 年に日本で権利侵害訴訟を提起した。日本の最高裁は、黙示的許諾制度を適用して BBS 社の訴訟請求を棄却し、商慣習に基づいて、購入者が商品を購入する際に商品そのものだけでなく、その商品に関する権利も得るべきであると判断した。商品の取引行為が外国で発生したとしても、最高裁はそれを「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」していると解し、日本の学者田村善之氏はこれを「承諾擬制」⁹と呼んだ。

本件は、日本における特許の並行輸入を許諾するかどうかの決定権は依然として特許権者にあり、特許権者から並行輸入を阻止する権利を完全に奪うことはなく、日本の後続の並行輸入事件の裁判に重要な参考意義があると表明した。

③ キヤノンが Recycle Assist 社を訴えた事件

2005 年、キヤノンが Recycle Assist 社を訴えた廃棄インクジェットプリンタ用のインクタンク特許権侵害事件も特許権の権利消尽問題における典型的な事例¹⁰である。この事件において、被告 Recycle Assist 社は、日本キヤノン社が製造、販売し、使用済みのインクタンクを回収し、洗浄と再処理を行った後に、インクタンクを日本で展示、販売した。特許権者であるキヤノン社は、特許権侵害訴訟を提起した。これに対して、被告は、特許権の権利消尽の原則を主な抗弁理由とした。東京地方裁判所、知

⁷ <https://www.gov.uk/government/consultations/uks-future-exhaustion-of-intellectual-property-rights-regime/the-uks-future-regime-for-the-exhaustion-of-ip-rights#parallel-trade-and-the-uk-economy> [最終アクセス日：2025 年 3 月 17 日]

⁸ 日本最高裁判所平成 9 年 7 月 1 日判決・民集 51 卷 6 号第 2299 ページを参照。この事件では、ドイツの有名な自動車用タイヤメーカー BBS 社は、日本とドイツでタイヤに関する特許を保有しており、輸入業者と販売業者は許諾を得ずにドイツで製造されたタイヤを日本へ並行輸入して販売していたが、BBS 社は輸入業者と販売業者に対して特許権侵害を訴えた。

⁹ （日）田村善之、李揚ほか訳『日本特許判例ガイド』594 頁（知識産権出版社、2016 年版）。

¹⁰ Decision 2005 (Ne) 10021. Intellectual Property High Court. CANON INC v. RECYCLE ASSIST CO, LTD

的財産高等裁判所及び最高裁判所は、審理を行い、最終的に被告の敗訴を言い渡した。

一審裁判所は、黙示的許諾制度を採用して、特許権者と譲受者の間で再譲渡してはならないという合意がなく、商品に禁止と明記されておらず、このような場合において、原則として商品の特許権は販売されたら、権利が消尽すると判断し、原告の訴訟請求を棄却した¹¹。二審裁判所は、特許権の消尽について、当該特許製品の使用期限が過ぎて機能が終了した後に再利用が行われた場合、または特許製品が第三者によって特許の本質部分を加工、置換された場合、特許権の権利消尽は発生せず、特許権者は依然としてその特許製品に対して特許権を行使することができると制限的に解釈した。Recycle Assist の行為は、上記の后者に該当するため、特許権者は Recycle Assist 社に対して、関連インクタンクの輸入、販売などの差止、廃棄を求める権利があると判断した¹²。日本の最高裁判所は、二審裁判所の見解を維持しつつ、特許権の権利消尽の対象は特許権者が国内で譲渡された商品そのものに限られるべきであり、国内で譲渡された商品が加工又は置換され、元の特許製品の機能と同一させた場合、特許製品が再製造されたとみなすことができると判断し、回収、再注入して販売する行為が権利侵害に該当すると最終的に判決した¹³。

本件において、「再製造」行為は、特許権の権利消尽の原則を適用しないことを確認し、リサイクル産業に従事する企業、特にコスト価格の優位性で日本市場に進出する製造企業にとって警告的な意義があることを確認した。

2. 中国専利権の「権利消尽」理論の論争

(1) 中国専利権の「権利消尽」理論と法律法規

中国において、専利権の「権利消尽」について、関連する規範が比較的少なく、各分野の規範的文書に散見され、法律条文の文言は簡単で、立法内容が比較的細かく、全体的で体系的な計画が不足しており、法的効力が低く、安定性に欠け、調整範囲が限られているなどの問題がある。

1984年に公布された中国の専利法、及び1992年、2000年の2回の改正法において、いずれも関連規定がなかったが、中国のWTO加盟、輸出入貿易の増加に伴い、2008年の改正案で初めて関連条項が追加された。現行専利法の75条1項には、専利権侵害とみなさない行為が規定されており、1項は、「専利権者又はその許諾を得た機関・組織又は個人が、専利製品又は専利方法により直接得られた製品を販売した後に、当該製品の使用、販売の申し出、販売、輸入を行う場合」であると定めている。法律条項からみれば、専利製品を並行輸入する行為は専利権侵害に該当しないが、許諾の形式と地域の範囲を制限していないため、採用されているのは、国内権利消尽の原則であるかは明確にされておらず、具体的な司法実践に基づいて確定させなければならない。

国家知識産権局が2016年に公布した『専利権侵害行為の認定ガイドライン（試行）』第2章の「専利権を侵害しない行為」は、現行専利法75条に対してより詳細な解析を行い、権利消尽に対して2点の細分化した行政解釈を行った。その1、専利権者又は被許諾者が専利製品そのものではなく専利製品の関連部品を販売した場合、予測可能な用途及びその他の明確な表示がない限り、黙示的許諾制度を適用

¹¹ 2004年12月8日、東京地裁民事第40部判決。

¹² 2006年1月31日、知的財産高等裁判所特別部判決。

¹³ 2007年11月8日、第一小法廷判決。

することを確定した。その2、同一専利製品の黙示的許諾の統一性を強調した。つまり、他人が以前に専利権者の黙示的許諾を得ていることに基づいて、他人が同様に専利を実施する黙示的許諾を得られる可能性がある。ある学者は、細分化された黙示的許諾制度は、「権利消尽」の立法目的を弱体化し、専利権者が契約の制約条項を通じて簡単に回避することができるため、法院が個別事件で黙示的許諾を認定することによって、専利の並行輸入を規制する主導権を握ることを提案した¹⁴。

また、中国国務院が1985年に公布した「技術輸入契約管理条例」9条には、「技術供与者が受譲人の販売ルート又は輸出市場を合理的に制限せざるを得ない」と規定されているが、「技術輸入契約管理条例施行細則」には、技術供与者が独占的許諾契約又は独占的代理契約を締結している国と地域を除き、中国の技術受譲人は専利製品を輸出するとき、並行輸入の専利権侵害の問題を回避することを示唆している。しかし、この条例が廃止された後、2002年に公布された「技術輸出入管理条例」及び関連改正案には類似する規定がない。

（2）方法専利の「権利消尽」の適用と拡張

中国市場経済の発展と国際貿易の深化に伴い、並行輸入問題も知的財産権の法律実践におけるホットイシューであり、難点となりつつある。全体的に言えば、中国法院が審理した並行輸入事例は基本的に商標分野に集中しており、専利製品の並行輸入に関する権利侵害の紛争事例の数は少ない。その中で、「西電捷通がソニー中国を訴えた」事件は最も典型的である。

西電捷通の方法専利である「無線LANへの移動装置の安全なアクセス及びデータ暗号化通信の方法」は、国家と国際的に採用されている通信分野の標準必須専利である。ソニー中国社は、関連製品の設計開発、生産製造、出荷検査などの過程でこの安全構造を使用していたため、西電捷通は2015年にソニー中国社を専利権侵害で提訴した。ソニー中国社は、係争専利の使用は西電捷通の専用設備を使用することによって完成しているため、合法的な取得に該当し、「権利消尽」の原則を適用すべきだと主張した。一审法院は、「方法専利」の権利消尽は「専利方法により直接得られた製品」という状況にのみ適用され、本件は単純な「使用方法専利」であるため、専利法に規定されている権利消尽の原則は適用されないと判断した¹⁵。二審法院は、さらに以下のことを明らかにした。専利権の消尽原則は、専利権者が専利製品に対して一定時間の独占権制御権と収益リターンの享有を保障する前提で、取引の安全性と利便性を促進することを目的として設けられたものである。専利法75条1項に規定されている専利権の消尽原則は、「合法的に販売された製品そのものに関する専利権のみが消尽となり、合法的に販売された、専利方法の実施、又は専利製品を製造するための専用設備や専用部品が製品や方法の専利権も消尽になるとは考えられない」¹⁶、すなわち「専利製品」に対して狭義の解釈を行い、実体の専利製品だけが専利権の消尽問題が存在し、単純に方法専利を使用することは、権利の消尽にならないことを改めて強調した。

本件は当該分野における中国標準必要専利権者が外国企業を起訴した事例として、上記の日本の事例及び世界主要国の代表的な事例と同様に、判決の傾向は、一国の経済と政策を考慮することは避けられない。しかし、「リターン理論」と商品流通促進の立法目的から見ると、方法専利を専利権の権利消尽の

¹⁴ 張曉、張莉「専利権の権利消尽規則の区別適用理論について」河北法学2019年第2期に掲載。

¹⁵ (2015)京知民初字第1194号判決。

¹⁶ (2017)京民終454号判決。

適用範囲から除外される論理は明らかに厳密ではない。すなわち、実体の専利製品を合法的に取得した後、権利者は依然として製品に含まれる「方法」の専利についての制御権を有し、方法専利に特別な「免除」を与える。ある学者が言った通り、これは「通信時代における権利消尽が効かなくなることの現れ」である¹⁷。これと比較して、日本の関連事例を参考にして、黙示的許諾制度を論理的かつ柔軟な裁判の根拠とすることは、より説得力があるかもしれない。

上記裁判の観点と相反するのが、米連邦最高裁判所が2008年に審理した広達電腦（Quanta Computer Inc.）vs. LG 電子（LG Electronics, Inc.）事件¹⁸である。この事件で、LG 電子はIntel にマイクロプロセッサを製造・販売するための方法専利を許諾した。広達電腦は、コンピュータ生産用にIntel のマイクロプロセッサをコンピュータ生産用に購入し、LG 電子は専利侵害訴訟を提起した。裁判所は審理を経て、以下の通り認定した。「方法」は消尽することが難しく、方法専利は物品や設備の形で販売されていないにもかかわらず、方法は依然として製品に体现されているため、その販売行為は専利権がすでに消尽となったと認定することができる。さもないと、専利権者は専利を「設備」ではなく「方法」と記述することができ、権利消尽の理論に深刻な破壊をもたらす得るため、広達電腦の購入行為は専利権への侵害に該当しない¹⁹。本件について、米国連邦最高裁判所が方法と実体製品との関係を合理的に解釈することで、権利消尽原則の制度目的と適用を明らかにした。

専利権の消尽原則の適用は、国家の政治経済の要素を考慮することを避けられないため、各国における権利消尽原則の適用は拡大傾向にある。しかし、近年、「広達電腦 vs. LG 電子」事件のように、改めて権利消尽の原則の制度目的に回帰する傾向がある。中国も同様である。「最高人民法院による国際商事法廷の設立に関する若干の問題の規定」、「最高人民法院による人民法院がビジネス環境の最適化のために司法保障の提供に関する意見」などの書類において、中国が国際知的財産権の「訴訟優先選択地」となる目標を強調し、中国が国を跨ぐ又は渉外貿易により完全な法的保障と市場支援を提供する決意を表している。並行輸入に関する知的財産権事件は、国際知的財産権紛争の重要な構成として、将来、中国における関連司法実践は、法律法規の適用をより慎重に考慮し、国際商事紛争の解決における中国の権威性と影響力を絶えず向上させると信じている。

（3）専利医薬品の「権利消尽」

専利医薬品の並行輸入制度は、各国が国内医薬品の需給をバランスさせ、公共健康の需要を緩和し、医薬品の価格を下げる方法の1つである。世界の国に目を向けると、専利医薬品の並行輸入は発展途上国に対しても、先進国に対しても、市場調節の役割がある。例えば、南アフリカ、ブラジル、インドなどの発展途上国は後発医薬品の並行輸入によって、エイズ、マラリアなどの医薬品供給のアクセスの問題を解決しているが、ドイツ、オランダ、スウェーデンなどの先進国はEU 域内の専利医薬品の並行輸

¹⁷ 林威「デジタル通信時代における専利権の消尽の危機と対応」電子知識産権2022年第3期に掲載。

¹⁸ Quanta Computer, Inc., et al. v. LG Electronics, Inc. (2008).

¹⁹ Nothing in this Court's approach to patent exhaustion supports LGE's argument that method claims, as a category, are never exhaustible. A patented method may not be sold in the same way as an article or device, but methods nonetheless may be "embodied" in a product, the sale of which exhausts patent rights. The Court has repeatedly found method patents exhausted by the sale of an item embodying the method…… Eliminating exhaustion for method patents would seriously undermine the exhaustion doctrine, since patentees seeking to avoid exhaustion could simply draft their claims to describe a method rather than an apparatus.

入を利用して自国の医薬品市場の競争状況を刺激し、市場競争を通じて政策の介入を弱めている。

中国の専利法は、専利医薬品の並行輸入に良好な基礎を提供し、2008年に「Bolar 例外」を規定した。すなわち、「行政審査に必要な情報を提供するために、専利薬品又は専利医療機器を製造、使用、輸入する場合、及びそのためにのみ専利薬品又は専利医療装置を製造、輸入する場合、専利権の侵害とみなさない。」と規定しているが、後発医薬品メーカーが、専利権の保護期限が切れた後に、できるだけ早く関連審査手続きに合格し、市場に投入できるように、事前に行政審査を準備するのに有利である。また、税関法、薬品輸入管理弁法、薬品管理法などの関連法律法規も専利薬品の並行輸入に余白を提供している。そのうち、2019年に改正された薬品管理法の第3章は、いずれも新規条文であり、医薬品の発売許可者が医薬品の経営活動に従事できることを確認し、発売許可と生産許可が分離され、専利医薬品の並行輸入と国内流通に便宜をもたらすことを意味しているが、各管理弁法、実施細則などはまだ体系的な規定がなく、制定、改訂時間が異なるため、現在の問題が存在するのは避けられない。また、前述の Trips 協定、TPP、CPTPP 協定も、専利医薬品の世界的な流通に余地を残している。「国際権利消尽」は、専利医薬品の国際知的財産権紛争において特殊な意義があり、国際権利消尽の原則を適用するかどうかは、知的財産権保護と公衆衛生のニーズとの間の各国の政策の取捨選択を反映し、専利医薬品の権利者という私人と公衆という集団の利益のバランスの問題でもある。現在まで、中国国内では専利医薬品の並行輸入に関する事例はまだ現れていないが、司法実践においても「国際権利消尽」が適用されるかどうかは引き続き観察する必要がある。

3. 専利製品の並行輸入の法律規制の不確定性の検討

（1）中国の将来の違法性認定の選択

国際情勢から見ると、並行輸入の合理性は、ますます多くの場面で認められており、世界経済が一体化となる背景には、並行輸入行為の実質が市場選択の問題であり、原製品の異なる地域での定価の問題、及び商品の流通チェーンにおける異なる市場参加者が理性的な経済人として追求する自己利益の最大化の本能を反映しているものであるため、輸入専利製品に繰り返し料金を徴収することは購入者と公衆にとって著しく公平ではない。そのため、専利製品の並行輸入の侵害認定という問題に直面する際には、慎重な態度をとり、自国の経済利益と知的財産権の発展レベルに合致した保護基準を選択し、活発な市場経済は貿易の方式と流れを取引主体に任せて自ら調整するようにしなければならず、並行輸入に打撃を与えることを地域保護の手段としてはならない。

中国が「権利消尽」をスムーズに論理的に説明することが難しい場合、「黙示的許諾」の方式も考えられる。民法典 140 条によると、契約は書面の形で存在するだけでなく、黙示の形で成立することもあり得るもので、並行輸入の知的財産権侵害の判断における黙示的許諾に基礎を提供している。黙示的許諾理論の適用は、専利権者の専利製品に対する制御権を拡大しているが、同時に司法裁判に柔軟な余白を残し、適用する際にはこの理論と権利消尽の原則との協調問題、及び判例が将来の司法安定性に対する問題を重視しなければならない。また、並行輸入の専利製品は経済情勢の変化に伴って変化し、自動車などの伝統的な業界から通信などの新興産業に移りつつあるため、どの業界も並行輸入を完全に支持す

る必要があるわけではなく、「一刀切（単一ソリューション）」で対応することを提案しない²⁰と指摘する学者もいるが、これも中国が将来、並行輸入に係る細分化された立法と司法実践で考慮すべき点である。

（2）並行輸入製品の法適用の階層

並行輸入製品の知的財産権侵害の判断に直面し、専利法 75 条などの知的財産権法律法規は、最も直接的な基準であり、保護レベルの核心にある。次に、反不正競争法と反壟断法は防御線として、専利権者が他人の競争優位を借りて不正競争を行ったり、不合理な独占を形成したりする角度から権利侵害を判断することができ、これは知的財産権の法適用の外郭である。最後に、消費者権益保護法からも一定の判断と保護の考え方を提供することができる。

反不正競争法と独占禁止法について、専利製品の並行輸入はまだ適用された事例がないが、商標の並行輸入に係る事例では、商標権侵害を構成しない並行輸入行為に対して、法院は請求された状況の下で消費者の混同などの不正競争問題に関わるかどうかを確認し、市場競争秩序を害する並行輸入行為に対して、「受皿」の役割を果たしている。

消費者権益保護法について、並行輸入製品の品質の有力なサポートである。そのうち、専利製品の並行輸入業者は販売ルートとして、商品の品質についての責任を負い、そして消費者の知る権利と選択権を十分に満足しなければならない。具体的なやり方について、例えば、並行輸入製品の「事前」のコンプライアンスを推進し、紛争の発生を減らし、司法資源を節約するため、専利製品又は宣伝の顕著な位置に「並行輸入」文字を表示し、そして仕入れルート、産地、購入ルートなどの情報を記載する。

要するに、並行輸入の各法律法規は、現在立法の対応を待っており、並行輸入専利製品の法律制度チェーンの構築において、並行輸入専利製品の流れに基づいて、階層的な規則を制定し、適用しなければならない。

（3）国際協力と地域権利消尽

現在、中国、日本が加盟している国際条約は、いずれも並行輸入のルールを統一しておらず、最低要件も規定していない。各国と地域は、自国の実情に応じて、国内消尽、国際消尽、黙示的許諾のルールを自由に選択することができ、他の国や地域が干渉する権利がない。

経済のグローバル化、知的財産権保護のグローバル化の背景の下、国際協力は専利製品の並行輸入の協調において極めて重要である。国際協力の枠組みは、加盟国に対話と協同保護を求めるプラットフォームを提供し、上記 CPTPP、RCEP などの多国間協力枠組みを通じて、専利の「権利消尽」適用の協調と発展を共同で推進する。EU が統一市場の形成を推進する過程を振り返ると、知的財産権の「地域権利消尽」の原則の適用を成功裏に推進し、知的財産権製品が加盟国内で円滑に流通され、貿易の障壁を減少し、市場競争を強化することは、参考できる成熟した経験である。同時に、「ローマは一日にして成らず」ということを考慮し、加盟国間の経済発展のレベルと市場の成熟度に差があることも考慮し、「地域権利消尽」を段階的に推進し、地域内の貿易自由化と市場一体化を徐々に促進しなければならない。

²⁰ 朱雪忠、李闢豪「米国専利間接侵害黙示的許諾抗弁の反省と参考」法律科学（西北政法大学学報）2018 第 2 期に掲載。

中国は一貫して国際的な高基準貿易規則の要求に連結することを維持しており、将来、自由貿易区の試行などの柔軟な政策を通じて、国際社会や国際協定における高い基準の経済貿易のルールと優先的に連結し、世界貿易の自由な流通を推進し、並行輸入知的財産権の国際紛争を解決するために中国の貢献をすることができる。

II. 商標並行輸入の理論分析と法的規制

中南財經政法大学 知識産権研究センター 彭 学龍 教授

1. 問題の提起

経済グローバル化の持続的な深まりと国家間の貿易往来が益々頻繁になるにつれて、同一製品であるのに複数の購入ルートがあることは一層一般的になり、商標の並行輸入は国際貿易において益々無視できない販売方法となっている。並行輸入のモデルにおける海外の商品は、ライセンス販売ルートから由来する真正品とは、同じ品質を有していることが多く、その価格がよりリーズナブルであるため、消費者に好まれる。そのため、伝統的な輸入貿易ディーラーに深刻な市場衝撃を与えている¹。商標の並行輸入が輸入国の商標権侵害に当たるか否かは、国際貿易分野や知的財産権法学界で長期を亘って議論されてきた話題となっており、いまだに統一されている国際ルールは形成されていない。これについて、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」、つまり TRIPS 協定の6条と「ドーハ宣言」5条(d)項は、各加盟国に最恵国待遇の原則と内国民待遇の原則に反しない限り、商標の並行輸入制度を自由に構築する権限を与えている²。国家間の経済発展のレベル、対外貿易政策及び知的財産権の保護状況がそれぞれ異なっていることを考慮すると、各主要国と地域の商標の並行輸入に対する態度にも大きな違いがある。

1999年の「力士香皂（力士石鹼）」事件から、商標の並行輸入は徐々に中国社会の各領域の注目を浴びようになり、貿易と法曹界の人々の注目を集め続けている。その後の20年余りの間、中国の自由貿易区の建設は持続的に加速し、商標の並行輸入の問題は輸出入貿易において、ますます際立っており、関連事件は絶えずに裁判所に訴えられ、公衆の視野に入っている。現行の中国商標法は、57条にのみよく見られる商標権侵害行為を列挙する形で規定しているが、並行輸入については明確な態度を示していない。司法機関による関連事件の裁判基準は曖昧であり、理論界では権利消尽と属地性原則の適用をめぐる商標の並行輸入の合法性に対する検討にも大きな相違点がある。近年、2つの伝統的な理論の論争の渦を飛び越え、裁判の根拠として商標の機能論の導入を主張する学者がいる³。原則として商標の並行輸入を認め、不正な商標の並行輸入行為について反不正当竞争法を適用して制限し⁴、競争を制限する行為は商標法で保護されなければ、反壟断法により規制されなければならないと主張する学者が多い⁵。

これに基づいて、本年度の共同研究において、商標の並行輸入の理論的な内包、行為の特徴及び経済的な動因を専ら検討した。中国の商標の並行輸入を理論的に、立法、司法等の面において、現実的な苦

¹ 朱文龍「並行輸入紛争において商標権侵害リスクをどのように識別するか」中華商標 2023年第6期、69頁に掲載。

² TRIPS 協定の6条に、「この協定に係る紛争解決においては、3条及び4条の規定を除き、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。」と規定されている。ドーハ宣言5条(d)項、「TRIPS 協定における知的財産権の消尽に関する条項の役割は、各加盟国が3条と4条の最恵国待遇と内国民待遇の規定に違反しない限り、自由に自分の知的財産権の消尽制度を構築することができ、質疑を受けることはない。」と定められている。

³ 樊子源「並行輸入商標権侵害の裁判基準—商標機能の視点に基づく」中華商標 2023年第6期、73頁～78頁に掲載。

⁴ 何国華「商標平行輸入関係の重心の変位と反不正当竞争法の補充規制」学術フォーラム 2019年第6期、95頁～102頁に掲載。

⁵ 卿越「商標並行輸入の理論的検討と立法の選択」雲南大学学报 2016年第3期、17頁～21頁に掲載。

境を重点として分析を行い、その上で米国、EU、日本などの国又は地域の状況について比較研究を行い、国家レベルにおける商標の並行輸入の政策選択と法律規制に参考となる資料を提供することを期待している。

2. 商標の並行輸入の理論解析

(1) 商標の並行輸入の内包の見直し

1990年代の初めから今現在まで、中国の学界は異なる観点から商標の並行輸入の概念に対して有益な探索を行った。「対象並行」という観点に基づいて、初期の観点として、通常における商標の並行輸入には広義と狭義の区別があると考えていた。狭義説は、真正品の並行輸入について、商品の合法性にも商標の同源性にも関連していることを強調しているが、広義説は、これについて何の制限もない⁶。現在、中国では主に狭義説が採用されており、偽物・粗悪品や禁制品の不法輸入については他の法律によって規制されている。他方、「行為並行」という観点に基づいて、並行輸入の文脈における「並行」は、通常、当該輸入行為が権利者の許諾を得た国境を跨いだ販売ルートと「並行」して存在し⁷、これにより商標の並行輸入行為も一般的に「グレーマーケット」と呼ばれている⁸。「客体並行」という観点に基づいて、学者は並行輸入に関連する商標権は、輸出国においても輸入国においても保護されていると強調している⁹。さらに、「主体並行」という観点に基づいて、輸入国では、並行輸入の業者と独占販売店は同一商標商品の2つの主要経営業者であり、並行輸入した商品は商標権者が原始的に投入したり配置したりした販売区域を超えているため、関連市場において衝突が発生していると学者は考えている¹⁰。

商標の並行輸入の4つの基本特徴	
主体並行	並行輸入業者と独占許諾使用者は、同一商品の2つの主要経営業者であり、関連市場において競争関係を形成する
客体並行	並行輸入に係る商標権は輸出国においても、輸入国においても保護される
対象並行	並行輸入商品と商標権者が、又は商標権者の同意を得て、市場に投入する商品はいずれも真正品である
行為並行	「ライセンス販売ルート」と「非ライセンス販売ルート」の2つのルートが並行に存在する

表1 商標並行輸入の基本的な特徴

30年余り、商標並行輸入理論の研究は高い成果を上げ、その概念定義について、基本的な共通認識に

⁶ 陳乃蔚「並行輸入貨物に係る商標権侵害問題」中華商標 1996 年第 5 期、42 頁～44 頁に掲載。
⁷ 李智濤、彭劉洋「商標権侵害事件における並行輸入と権利消尽：個別事件の檢視と検討に基づく」中華商標 2024 年第 7 期、34 頁に掲載。
⁸ 現実において、輸入市場にはホワイトマーケット（ライセンス輸入）とブラックマーケット（不法密輸）の2種類があり、商標の並行輸入の行為ルートは上記2者の間にあるため、通常「グレーマーケット」とも呼ばれている。
⁹ 李素榮「商標権国境保護における並行輸入問題の研究」厦門廣播電視大學學報 2021 年第 3 期、43 頁～48 頁に掲載。
¹⁰ 王瀟「並行輸入における商標権侵害限界の検討」中華商標 2021 年第 3 期、61 頁～66 頁に掲載。

達し、そして定義を通じて商標並行輸入の4つの基本的な特徴を明らかにしている（詳細は表1を参照）。同時に、早期に形成された一部の認知も徐々に是正されたり、淘汰されたりしている。例えば、学界では商標並行輸入商品を「水貨」¹¹と呼んでいたが、この認識は今では明らかに成り立たない。現代的な意味で「水貨」とは、通常「行為者が密輸などの非正規なルートを通じて輸入した製品」を指すが、商標の並行輸入品は商権者や独占販売店の許諾を得ていないが、税関の適法な検査を経て国内市場に流通したものであり、「水貨」とは言い難い¹²。

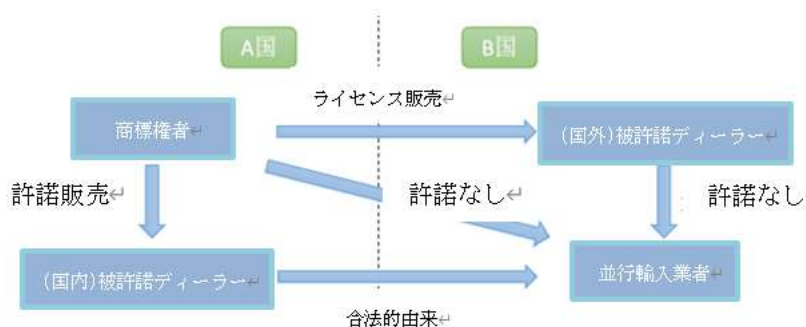


図1 商標並行輸入の行為モデル

上記の理論と結びつけて、本稿では、商標の並行輸入とは、並行輸入業者が輸出国で合法的にある商標商品を購入した後、当該商標権者又は輸入国における独占販売店の許諾又は同意を得ずに、当該商品が無断で輸入国に輸入して販売する行為を指す。具体的には、図1に示すように、関連商標製品は輸出国Aにおいても、輸入国Bにおいても、商標法によって保護されており、A国の商標権者はB国のある業者に独占販売又は代理店に授権している。この場合、並行輸入業者はA国から合法的に購入した商標商品を、A国の商標権者とB国の授権販売業者の許諾を得ずに、勝手に自国に商標製品を輸入する行為は、商標の並行輸入に該当する。

（2）商標の並行輸入の法理紛争

上記の定義と基本的な特徴から分かるように、商標の並行輸入自体は利害兼備の国際商業貿易の現象である。この現象が商標権侵害を構成するかを判断するには、権利・利益の均衡と価値指向を分析する必要がある。商標の並行輸入は、知的財産権分野の権利消尽の原則と属地性の原則の理論的衝突を反映しており、双方が自身の合理性を論証する理論的根拠を探している外在的表現と見なすことができる。

① 権利消尽の原則

権利の範囲によって、権利消尽の原則は、通常、国内権利消尽、国際権利消尽、地域権利消尽の3種

¹¹ 宋毅、胡光志「並行輸入は商標権侵害に該当する」法学1992年第12期、29頁に掲載。

¹² 初期の密輸者は関税逃れなどのため、外国船が運んできた商品をビニール袋などで密封して約束の浅海に投入し、陸上からボートに乗ってその場所まで荷物を引き取る。これにより、「水貨」という言葉は密輸品と非正常なルートで販売されている製品の総称になっている。

類¹³に分けられる。そのうち、国内権利消尽と地域権利消尽は、本質的に知的財産権の属地性と何らかの一致を維持し、国内又は地域の権利消尽の原則を厳守すれば、国境又は地域の境界を越えた商標の並行輸入はもちろん輸入国の商標権への侵害に該当する。反対に、商標権の国際消尽の原則を固持すると、商標権者は商標付き商品を初めて国際市場に投入した後、上述の商品流通に対するさらなる制御権を自然に失い、商標権者は国際市場における商標の後続の商業流通と使用を阻止する権利がなくなる。これは、一国の法律、裁判所が一貫して単一の原則、すなわち商標権の国内消尽の原則と国際消尽の原則のうちの良いものを選んで従う限り、当該国の国内で商標の並行輸入が商標権侵害に該当するかどうかの答えが自明であることを十分に示している。

もちろん、商標権の国際消尽の原則と知的財産権の属地性には明らかな矛盾がある。そのため、国際消尽原則を支える有力な論拠として、属地性原則との齟齬ないし衝突を緩和するため、「報酬理論」と「黙示的許諾理論」が提起された。そのうち、報酬理論は、権利主体が商標権を持つ商品を自ら市場に投入すると、それによって投資収益が得られたことを意味すると考えられている。そうである以上、これらの商品のさらなる流通は、権利者によって制御されるべきではなく、国内の流通であっても、国外の流通であっても同様である¹⁴。黙示的許諾理論は、商品が初めて販売された後、権利者が商品の後続流通を明確に禁止していなければ、他人はこれらの商品を国内国のいずれにおいても自由に販売したり、転売したりすることができる¹⁵。権利の国際消尽の原則をさらに支えるために、商標の「指示学説」も提起された。この学説から見ると、商標の基本的な機能は商品の出所を示すことにある。この学説はさらに消費者権益の保護をより強調することにあり、つまり、商標がどこの国に由来しているかにかかわらず、消費者はそれが指すことを知っていれば、混同することはなく、これらの商品の流通と販売は完全に正当であり、商標権者はそれを阻止する権利がない。よって、上述の理論と学説は、商標の並行輸入の正当性のある程度支えることができる。

それにもかかわらず、商標の並行輸入の合法性を主張する学者は完全に賛成する態度を持っているわけではない。具体的には、賛成論者は商標の並行輸入を一概に認めるのではなく、「原則的に認め、例外を禁止する」という理論的ロジックを採用し、「条件付きの許諾」とも表現することができる。このロジックのチェーンの下で、例外的な状況は法律規制の重点であることは間違いない。上述の学説に基づいて、本稿は、故意に出所経路を隠蔽し、消費者の混同を生じさせやすくしたり、又はすでに生じさせた不正な商標の並行輸入に対して、断固として制止するべきであると考えている。並行輸入品と国内真正品に実質的な差異があり、表示などの差異情報が不足している場合、これらの差異が関連公衆の将来の購入に関する意思決定を妨げるかどうかを判断することで、ケースバイケースで認定することができる。

¹³ 「権利消尽の原則」の基本的な意味は、知的財産権者又はその許諾者が知的財産権製品を合法的に市場に投入した後、他の人が再び販売する行為が権利者の制御を受けない。つまり、権利者の同意を得る必要がないことである。馮曉青「知識産権の権利消尽問題の研究」北京科技大学学報 2007 年第 3 期、54 頁を参照。権利消尽の原則は、欧州の「初売り」理論に由来し、ドイツの法学者 Josef Kohler 氏が最初に提案した。1902 年、ドイツ帝国最高裁判所の Guajakol Karbonat 事件で、裁判官は「Konsumtion」という言葉を引用して知的財産権の尽き、消尽の意味を表現したことから、ドイツの判例は「権利消尽の原則」を正式に確立した。尹鋒林『並行輸入知識産権法律規則研究』13 頁（知識産権出版社、2012 年版）、李明徳『EU 知識産権法』（第二版）59 頁～62 頁（法律出版社、2023 年）を参照。

¹⁴ 「知的財産権は、権利者の投資に報いるためのものであり、その同意を得て初めて市場に投入された後、その投資はすでに回収されており、当該知的財産権を含む商品が全国ないし世界で流通しているため、権利者の制御を受け続けるべきではない。権利者はグローバル化により優遇された投資環境を享受しながら、知的財産権を利用して市場を分割し、高額な利益を得るべきではない。」黄暉『商標法』178 頁（法律出版社、2016 年版）。

¹⁵ 「知的財産権製品が知的財産権者又はその同意を得た者が限定的な条件をつけずに初めて販売されると、製品購入者はこれにより当該製品の使用又は再販の許諾を得る。」韓磊「権利の国際消尽原則と並行輸入の法律規制」河北法学 2017 年第 10 期、152 頁～153 頁に掲載。

② 属地性原則

属地性原則は知的財産権の基本的な特徴の1つである。属地性原則に基づいて、各国の商標権は互いに独立しており、この国で得られた商標権は他国で当然に有効ではない。商標の並行輸入において、特定の商標を使用した商品がある国に輸入されると、その国に当該商標についてすでに合法的な権利者が存在している場合、当該商品の輸入はその商標権を侵害する恐れがある。属地性原則は商標の「営業上の信用学説」に対応する。並行輸入業者が販売する商品の品質が現地の合法的な被許諾者に販売されている商品より悪いと、被許諾者の営業上の信用を侵害することになり、商標権侵害に該当する。

属地性原則に基づいて、商標権は輸出国と輸入国においてそれぞれ独立しているため、商標の並行輸入は輸入国の商標権者の法的権利を侵害する可能性がある。上記理論に基づき、学者が商標の並行輸入について「原則的に認め、例外を禁止する」という態度をとっている。ある学者は、知的財産権法における属地性原則と権利消尽原則の適用順位を詳しく論証し、商標権にとって属地性原則は第一位であり、権利消尽原則は第二位であり、法律では原則として並行輸入を禁止すべきであると指摘した¹⁶。並行輸入業者が製品にラベルを貼り付け、当該製品の出所、品質及び国内ライセンス製品との区別などの状況を表示したり、商標並行輸入業者が独占販売業者の前期における一部の広告宣伝のコストを負担した場合、商標並行輸入は自由貿易行為に組み込むことができ、国内の合法的な授權使用者の商標専用権の侵害には当たらないと主張する学者もいる¹⁷。さもないと、商標の並行輸入は商標権侵害と不正競争を構成し、明示的に禁止すべきである。

（3）商標の並行輸入の経済学解説

商標の並行輸入自体は国際商業貿易発展の産物であり、その発生の原因は関連メーカーが異なる国と地域で経済発展のレベルの違いと消費習慣の違いに基づいて、同じブランド品に対して差別的な価格を設定したことにあり、その行為の本質も直接的にただ乗りの属性と外部性の特徴を表しており、そのほか、社会福祉全体の流動の問題にも関連している。これらの行為の特徴は、明らかにすべて経済学の範疇に属しているので、本稿はミクロ経済学の視点から、商標の並行輸入に対して関数分析を行う。伝統的な法の定性的な記述に比べて、ミクロ経済学は商標の並行輸入による経済的動因、行為の属性及び社会福祉全体に対する経済的影響を定量的で直観的に示すことができる。

① 輸入の動因：需要関数に基づく価格差別

商売人は利益の最大化を求めるために、通常市場における消費者の価格需要の弾力性の違いに基づいて、同じブランドの品質がほぼ同等の商品に対して異なる価格を設定する。このように同じ製品を異なる価格で販売することは、「価格差別」と呼ばれている。経済のグローバル化を背景に、異なる国の間、特に先進国と発展途上国の間の経済発展レベルの違いがさらに際立ち、「価格差別」は多国籍企業の最も重要なマーケティング戦略となっているため、ミクロ経済学の最も注目される研究課題となっている。国内ないし同じ都市でも、異なる細分化された市場では差別価格が適用される余地がある。例えば、映画館ではポップコーンやコーラなどの商品の価格が通常の市場よりずっと高いが、その販売量もかなり

¹⁶ 高華「国際貿易における商標製品の並行輸入問題に関する法律研究」法学雑誌 2007 年第 1 期、97 頁～100 頁に掲載。

¹⁷ 尹鋒林、羅先覚「欧米商標分野の並行輸入規則及び中国の関連制度の構築」知識産権 2011 年第 1 版、99 頁～105 頁に掲載。

大きい。これは価格差別における典型的な消費者の需要の弾力性に応じた異なる価格が生じる市場行動である。また、卸売市場において、卸売業者は、通常、消費者の服装や話し方などの特徴に応じて極めて短い時間で異なる価格を設定する。同様に、商標の並行輸入も典型的な価格差別の例である。図2は、商標並行輸入における価格差別が輸入国と輸出国の2つの市場に与える経済的影響を直接説明することができる¹⁸。

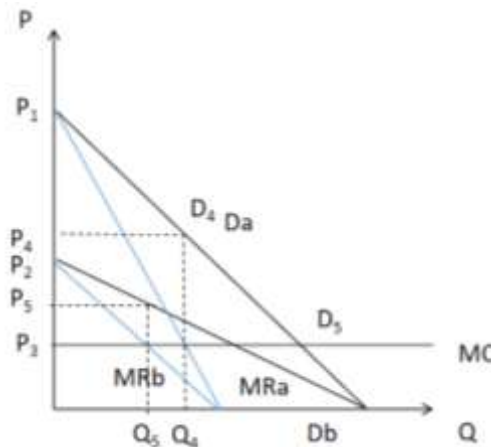


図2 商標製品が異なる国家における定価の差異

出典：[U.S.] N. Gregory Mankiw, Principles of Economics (Microeconomics Subchapter), Beijing: Peking University Press, 2020, p.320.

両国の商標並行輸入貿易が禁止されると、ミクロ経済学的意味での相互貿易がない場合の均衡状態が形成される。輸出国Aの消費者余剰は、 $1/2 \times P_1 P_4 \times D_4$ （すなわち、 $P_1 P_4 D_4$ の面積で、 S_1 と記す。）、輸入国Bの消費者余剰は、 $1/2 \times P_2 P_5 \times D_5$ （すなわち、 $P_2 P_5 D_5$ の面積で、 S_2 と記す。）であり、商標権者の生産者余剰は両者の和（ $S_1 + S_2$ ）に等しい¹⁹。A、B両国の商標の並行輸入貿易が認められると、生活経験に基づいて、両国間の商標製品の価格は一致する傾向にあることがわかる。この場合、輸入国Bの消費者が支払いたい最高価格によって、2つの可能性が生じる。ケース1は、 P_2 と P_5 の間にあり、メーカーはより高い価格とより少ない供給量でB国に製品を供給する。 P_2 と P_5 の間に任意点 P_n を取り、 P_n と D_a 、 D_b の交点を求め、上記の計算過程を繰り返した結果、最終的な消費者余剰が価格差別時の生産者余剰より減少する。ケース2は、商標製品の価格が P_2 より高い場合、その価格はB国の消費者が支払いたい最高価格を超えているため、消費者はこの製品を購入しなくなる。メーカーは、B国の消費者に供給せず、A国にのみ製品を提供する。この場合、利益の最大化を追求するために、メーカーは製品価格を P_4 元に設定し、上記の計算過程を繰り返した結果、同様に消費者余剰が価格差別時の生産者余剰より減少する。

以上のように、定量的な計算を経て、商標権者が輸出入両国で価格差別を実施した後の生産者余剰は同一価格市場の生産者余剰より大きく、より多くの商業価値を得ることができることが分かった。「利益の追求」は、商売人の本性であるため、並行輸入業者はその価格差で利益を追求する。一方、商品の

¹⁸ D_a はA国（輸出国）における商標製品の需要曲線であり、A国の消費者が支払いたい最高価格は P_1 である。 D_b はB国（輸入国）における商標製品の需要曲線であり、B国の消費者が支払いたい最高価格は P_2 である。画像から分かるように、B国の消費者はA国の消費者より需要の弾力性が大きい。メーカーの限界コストは変わらず、 P_3 のままである。

¹⁹ 消費者余剰とは、消費者が一定数の商品を購入する際に支払いたい最高総価格と実際に支払った総価格との差額である。生産者余剰とは、生産者が商品やサービスを販売して受け取る収益とその生産コストとの差額を指す。

並行輸入は、輸出入国間の差額を徐々に減少させ、商標権者の差別価格に基づく利益の最大化戦略は期待通りの役割を果たすことができない。これにより、商標の並行輸入は通常、商標権者に反対される。

② 行為の本質：マーケティングコストのただ乗りと外部性理論

ミクロ経済学でいうただ乗りの基本的な意味は、当事者が1つの物品の収益を得るが、そのために料金を払うことを避けることを指す²⁰。一般的に言えば、コストを払わずに他人の利益を享受することである。商標の並行輸入の関係チェーンでは、授權販売業者が輸入国で商標製品を経営する際に通常大量の宣伝広告とアフターサービスを投入し、製品の品質も十分に保証されている。しかし、消費者が商標製品を選択する過程で、十分な製品情報を把握していないため、製品の出所の違いをはっきり見分けることができない状況で選択を行うことに至り、これは知らず知らずのうちに並行輸入業者が地元のディーラーにただ乗りする結果となる。また、ただ乗りの過程で消費者は選択者であり、これはミクロ経済学における「逆選択」理論に必然的に関連する。この理論は、ただ乗り行為をより明確に説明することができる。消費者が商標製品を購入する過程で、並行輸入業者と消費者の当該商標製品情報の取得は間違いなく非対称であり、並行輸入業者はその製品の出所ルートを隠すことを奨励し、さらには授權販売業者の情報を自分にしたりする。このように、情報が隠れている状況の下、消費者に逆選択が生じやすい。

上記の理論のほか、商標の並行輸入の背後には外部性理論が反映されている²¹。商標の並行輸入において、並行輸入業者の無断販売行為が商標権者と授權販売業者に経済的損失をもたらす結果となったにも関わらず、並行輸入業者は賠償する必要がなく、これは典型的な外部性行为である。図3に示すように、並行輸入業者はマーケティングコストを支払っていないため、その個人コストは社会コストより小さく、この差が外部コストである。

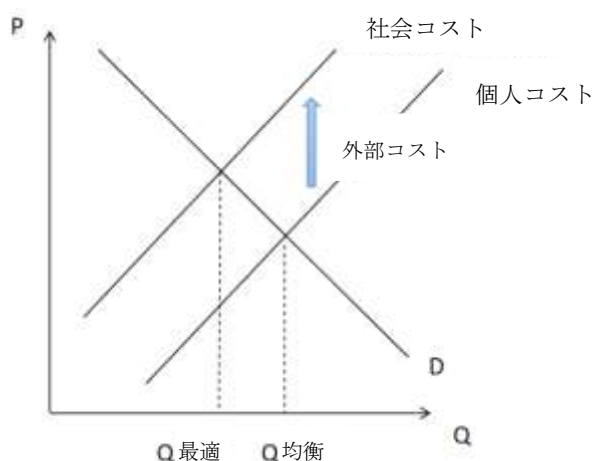


図3 商標の並行輸入における外部性

出典：[U.S.]N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics (Microeconomics Subchapter)*, Beijing: Peking University Press, 2020, p.206.

²⁰ [米]MANKIW『経済学原理（ミクロ経済学分冊）』226頁（北京大学出版社、2020年）。

²¹ 外部性とは、ある経済取引によって発生したコストや利益で、このコストや利益が、第三者が負担することになり、取引者はこれを考慮していないことを指す。

上記をまとめ、商標並行輸入業者は相応のマーケティングコストを支払わっておらず、消費者向けに販売する過程で商標権者及び授權販売業者にただ乗りし、関連市場内において競争利益の損失をもたらしたにもかかわらず賠償しないことも、商標並行輸入の行為の本質である。

③ 社会福祉：商標並行輸入と社会福祉の関数

商標の並行輸入は、個人メーカーの利害得失だけでなく、社会全体の福祉の流れにも影響を与え、これも国が並行輸入を認めるか否かを考慮するカギである²²。社会福祉全体の分析について、ミクロ経済学にも比較的完備した理論があるが²³、商標並行輸入のモデルにおける当該理論は主に輸入国を研究視点としており、生産者余剰と消費者余剰の価値を研究し、両者の和が最大になる場合に社会福祉全体の最大値を形成する。

図4に示すように、国は国際貿易往来がない場合、需要Dと供給Sの間の均衡点（すなわち、DとSの交差点）に達するため、国内価格が自発的に調整される。国が並行輸入を制限する場合、並行輸入業者は授權販売業者に対して比較的に低い程度の競争があり、完全に国際貿易がない場合に比べてP値が下げられ、この時の消費者余剰は図4におけるAとBの面積の和、生産者余剰はCとGの面積の和、社会福祉は両者の和となり、すなわちA+B+C+Gである。国が商標の並行輸入を許可する場合、国外製品は国内市場に十分に進出し、国内の授權販売業者の製品は激しい市場競争を受け、市場価格を大幅に下げ、消費者余剰はA+B+C+D+E+F、生産者余剰はG、社会福祉はA+B+C+D+E+F+Gである。

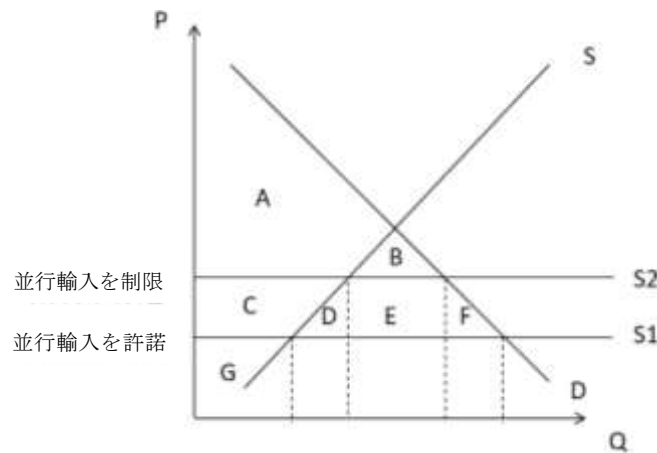


図4 商標の並行輸入が社会福祉に与える影響

出典：[U.S.]N. Gregory Mankiw, Principles of Economics (Microeconomics Subchapter), Beijing: Peking University Press, 2020, p.185.

上記関数から明らかに分かるように、商標の並行輸入に対する国の政策が規制から許可に変更される

²² ニュージーランド経済研究所は、自国の商務省に「並行輸入：理論と実証調査」という書面報告書を提出したことがある。報告書では、並行輸入を認めるか否かによりニュージーランドの福祉に与える影響を全面的に分析し、「並行輸入を認めることに比べ、並行輸入を制限することは社会全体の福祉の純損失をもたらす。」と結論付けた。(New Zealand Institute of Economic Research. Parallel importing: Theoretical and Empirical Investigation [R]. Report to Ministry of Commerce, 1998, Contract No.1441, Wellington: NZIER.)

²³ 一般的に、社会福祉全体の流れを分析することは、ミクロ経済学における福祉経済学が応用される。福祉経済学は、社会福祉関数と効用関数を通じて異なる社会メンバーの効用がどのように最大化に達するかを分析するものであり、これらの理論は社会福祉を評価し改善する方法を提供している。福祉経済学もミクロ経済学の一部であるため、本稿では、証明時と同様にミクロ経済学の言い方を採用した。

と、その一部の社会福祉が生産者から消費者に移る。このような福祉が両者の間で流れると、社会全体の福祉が著しく向上する²⁴。そのため、ミクロ経済学の観点から分析すると、商標の並行輸入を認めることは社会全体の福祉成長を促進することができる。それにも関わらず、並行輸入が多国籍企業、その個別の輸出入国関連会社、輸出入国の消費者及び輸出入国の全体の利益に与える影響はそれぞれ異なっている。このような影響はまた国際貿易環境の変遷、輸出入国市場の変動と経済周期によって微妙で深刻な変化が生じる。商標権者、輸出入会社、国内販売者、消費者と輸入国政府の商標並行輸入に対する態度も自然に絶えず調整され、商標並行輸入が合法であるかどうか、又はどのような条件を満たしたら、合法になるかは、その答えはケースバイケースである。

3. 中国の法律における商標の並行輸入の規制の苦境

（1）商標の並行輸入の権利侵害を認定する司法基準が曖昧

中国の商標並行輸入事件について、法院による判決・裁定が大きく異なっている。異なる法院のこの問題に対する認定基準が一致せず、統一した裁判基準が形成されていない。「中国裁判文書網」と「北大法宝」において、「並行輸入」と「商標」を裁判要旨とする判決書 83 件がヒットした²⁵。司法実践において、法院が適用する裁判基準は主に「フェアユース基準」、「実質的な差異基準」、「混同の虞基準」の3種類がある。ここ 10 年来、裁判基準が依然として定まらない。同じ事件についても、一審と二審で採用された基準が必ずしも同じではなく、二審で認定基準を変更する比率が約 72.7%となっている²⁶。ここで、本稿は7つの代表的な事例（表2）を選択して事例の検証を行う。

事件	案件番号	一審の認定基準	二審の認定基準
「童年时光」商標権侵害事件	(2021)京民再80号	権利消尽の原則	同一主体ではない、かつ関連性がない
欧宝電気と広東施富電器の商標権侵害紛争事件	(2019)粵73民終6976号	実質的な差異	混同の虞
フランス大酒庫と慕醒国際貿易の商標権侵害紛争事件	(2013)津高民三終字第24号	商標の機能論	実質的な差異

²⁴ 関数画像からわかるように、社会福祉全体が $A+B+C+G$ から $A+B+C+D+E+F+G$ に増加し、 $D+E+F$ の面積値が増加している。

²⁵ この 83 件の判決書の統計結果に基づいて、本稿はそれぞれ判決の結果、判決の根拠、訴訟理由、事件の時間的分布と地域的分布の 5 つの次元からさらに分析を行った。

²⁶ データ説明：本稿は、ここ 10 年来（2012 年～2024 年）商標の並行輸入の事例に焦点を当て、結果として二審判決で判決結果を変更した比率が 72.7%に達したことを示した。

バーバリー（BURBERRY）が杭州法寇、義烏商旅を訴えた商標権侵害及び不正競争紛争事件	（2019）浙民終 939 号	フェアユース	実質的な差異
プラダが重慶潤山置業、東方百貨を訴えた商標権侵害事件	（2018）渝 01 民終 1319 号	混同の虞	実質的な差異 混同の虞
プラダが天津万順融和を訴えた商標権侵害及び不正競争紛争事件	（2017）津 02 民終 671 号	フェアユース 混同の虞	混同の虞
大西洋貿易諮詢が北京四海致祥を訴えた商標権侵害事件	（2015）高民（知）終字第 1931 号	混同の虞	実質的な差異

表 2 商標の並行輸入に関する司法裁判の代表的事例

まず、「フェアユース」の司法判決基準について、法院が、並行輸入が商標権侵害に該当すると判決する通常理由は、輸入業者による係争商標の使用がフェアユースの範疇を超えていることにある。一般的に、商標のフェアユースは、以下の条件に合致しなければならない。使用行為が善意で合理的であり、他人の商標標識を自分の商品やサービスの標識として使用していないこと、使用行為が必要であり、自らが経営する商品を説明したり記述したりするなどの必要な範囲内で使用すること、使用行為が関連公衆に混同や誤認を生じさせないことである。それにもかかわらず、商標法には商標のフェアユースに関する具体的な規定が不足しているため、並行輸入業者は法律に基づいて商標の使用がフェアユースか権利侵害行為かを判断することができない。最も典型的な事例は、「バーバリー（BURBERRY）vs 杭州法寇商標権侵害紛争事件」²⁷、「フェンディが上海益朗、首創アウトレット（昆山）を訴えた商標権侵害紛争事件」²⁸、「ヴィクトリアズ・シークレット事件」²⁹が含まれる。この3つの有名な事例において、法院により商標権のフェアユースに対する認定が異なっている。並行輸入商品を販売する店舗の看板などで商品商標を広告宣伝としての使用について、フェアユースの範囲に該当すると認定した法院があり、フェアユース範囲を超えたと判断した法院もある。そのため、中国の法院はフェアユースの基準を適用して商標権侵害を判定する際に、まだ明確で、統一した裁判根拠が形成されておらず、類似事件の判決が異なる判決となるという現象が頻発している。

次に、「実質的な差異」の実践認定について、商標の並行輸入の文脈において、実質的な差異があるかどうかの主な根拠は、並行輸入品の品質、包装などが国内商品と同等の特徴を持っているかどうかである。しかし、すべての差異のある並行輸入品が商標権侵害を構成しているわけではなく、商標商品の実質的な差異がその正常な機能発揮に影響を与える場合にのみ権利侵害に該当する。他方、実質的な差異に対する司法認定が堅苦しく、違いがあれば商標権侵害に該当すると考えている法院が少なくない中、

²⁷ 浙江省杭州市中級人民法院（2018）浙 01 民初 2617 号民事判決書、浙江省高級人民法院（2019）浙民終 939 号民事判決書。

²⁸ 上海市浦東新区人民法院（2016）沪 0115 民初 27968 号民事判決書、上海知識産権法院（2017）沪 73 民終 23 号民事判決書、上海市高級人民法院（2019）沪民再 5 号民事判決書。

²⁹ 上海市第一中級人民法院、上海市高級人民法院（2014）沪高民三（知）終字 104 号民事判決書。

一部の法院は柔軟に把握できる。「欧宝電気（深セン）と広東施富電器の商標権侵害紛争事件」において³⁰、被告は製品の性質や商標標識を変更しておらず、製品に対しても分解、修正、毀損も行っておらず、被告が販売した製品と原製品に実質的な差異がないため、商標権侵害行為に該当しないと法院が判断した。全体的には、現在、中国の法律において、どのような実質的な差異が商品に付した商標の機能を害しているかについて明確な規定と解釈がないため、法院によっても異なる見解を持っている。そのため、司法判決の正確性と信頼性を促すためには、さらなる研究が必要である。

最後に、「混同の虞」の認定基準について、商標の並行輸入の司法実践において、重要なのは、消費者が並行輸入業者の商標使用によって商品やサービスの本当の出所を混同し、商標権者の販売ルートに由来すると誤認するかどうかを判断することである。実務において、法院は混同の虞をフェアユースの認定基準としていることが多く、法院の裁判根拠をあいまいにさせている。さらに、中国の商標法 57 条 2 項における「混同を生じさせやすい」という表現に曖昧性と主観性が大きく³¹、混同の虞の具体的な認定方法と基準を展開して説明する余地もない。このように、裁判官は混同の虞の基準を適用する際に裁量の幅が広い。商品の外在要素が変わったかどうかを判断する法院もあれば、品質の差異があるかどうかを判断する法院もある。実際、上述の各状況は混同の虞を認定するための唯一無二の認定基準ではなく、考慮すべき多くの要素のうちの 1 つにすぎない³²。

（2）商標の並行輸入の立法が欠如

司法レベルでの認定基準が曖昧の背後には、立法レベルの法の穴が直接反映されている。立法が欠如しているため、市場主体は並行輸入行為の合法性に対して安定した明確な予想を形成することが難しく、これによって大量の並行輸入紛争が法院に訴えられることになる。類似事件の判決が異なるという現象は、また市場主体の並行輸入の合法性に対する判断にさらに影響を及ぼし、それによって悪循環を形成し、司法の苦境に至る。現在、中国の商標法において、商標の並行輸入という特殊な状況を定義したり、規制したりしていないので、その合法性に対する法的認定に論じられていない。

このような背景の下で、学界は商標の並行輸入に対して全方位、多角度からの検討を行い、複数の観点が現れており、裁判の根拠とはならないが、法に基づく裁判に有益な参考となるのに十分である。広く注目されている「ヴィクトリアズ・シークレット事件」を例に³³、理論界と実務界では、係争行為が商標の並行輸入に該当するかについて異なる見解がある。「当該商標権者又はその輸入国における独占販売業者の許諾又は同意を得ていない」ことが商標の並行輸入に該当すると強調する観点もある。商標の並行輸入が許諾されていない特徴を重視せず、直にその他の構成要件に基づいて、この事件を典型的な商標の並行輸入事件と認定すべきと主張する反対の観点もある。この事件の案件状況によると、被告が「ヴィクトリアズ・シークレット」ブランドの服装を販売するにあたり、事前に原告の許諾を得ていた。これにより、係争行為は「商標権者の許諾を得ていない」という要件を満たしておらず、並行輸

³⁰ 広東省広州市南沙区人民法院（2018）粵 0115 民初 2362 号民事判決書、広州市知識産権法院（2019）粵 73 民終 6944 号民事判決書。

³¹ 中国の商標法 57 条に、「下記の各号の行為の一つに該当するときは、商標権の侵害とする。

（二）商標権者の許諾を得ずに、同一の商品についてその登録商標と類似の商標を使用し、又は類似の商品について、当該登録商標と同一又は類似の商標を使用し、混同を生じさせる虞があるとき。」と規定されている。

³² 彭学龍「混同の虞について」法律科学 2008 年第 1 期に掲載。

³³ 上海市第一中级人民法院、上海市高级人民法院（2014）沪高民三（知）終字 104 号民事判決書。

入に該当しない。そのため、商標権者は訴訟を提起する前に、法院が審理を行う際、まず係争行為が商標の並行輸入に該当するかどうかを明らかにし、認定しなければならなくなった。ただし、これは、商標法が並行輸入の構成要件を明確に規定しなければならないという意味ではない。

もちろん、中国の専利法における並行輸入についての明確な態度に比べて³⁴、中国の商標法における並行輸入についての態度のあいまいさは TRIPs 協定に違反していないが、商標並行輸入事件の審理において法律の欠如があり、事件の判決の予想可能性に影響を与え、同一事件、類似事件の異なる判決に至ることにもなっている。しかしながら、角度を変えると、商標の並行輸入に関する立法の欠如は、法理の検討、法律の適用及び政策の調整に合理的な空間を残している。

（3）商標の並行輸入の伝統理論の論争の渦

中国が立法の面で商標の並行輸入に対して明らかに規定されていない。その背景における深層の原因は、国際的に、英米法系と大陸法系の諸国が商標の並行輸入について異なる認識を持っており、商標の並行輸入が異なる国の国際貿易と国内市場に与える影響も異なっており、正確に把握することが難しいことにある。商標の並行輸入に関する2つの伝統的理論、すなわち権利消尽の原則と属地性原則は、絶えず衝突し、いわゆる論争の渦が形成されている。

権利消尽の原則について、その本質的な目的は知的財産権の排他的権利の範囲又は程度を制限することにある。正直に言うと、権利消尽の原則と権利者の排他的利益は密接に関連しているが、中国の専利法が専利の並行輸入を認めている最も有力な理論的根拠かもしれないが、この原則と商標の利益との関係は確かに大きくない³⁵。経済学の観点から言えば、国際権利消尽の原則は商品の価格差別を招く要素を排除することはできない。商標の観点から言えば、国際権利消尽の原則は、法律による国内ブランドと投資利益の保護を弱めることにもなる。

属地性原則の実質は、商標権者に完全に制限されない権利を与えるのではなく、商標権者の専有権を制限することにある。商標の属地性原則を完全に商標の並行輸入を禁止する法理的基礎とすれば、その結果は、必ず商標権者の権利が高度に集中され、商品競争の絶対的発言権に基づいて各国市場を恣意的な分割という事態を招き、これは経済のグローバル化の趨勢及び市場競争の奨励という鉄則に反する。これによって、商標権の属地性原則の適用も適切な柔軟性を維持しなければならないことがわかる。

したがって、商標並行輸入紛争の裁判において、「商標機能論」がますます重視されている。つまり、並行輸入が消費者の混同を生じさせず、商標の識別機能に影響を与えなければ、その合法性を認めることができる。

³⁴ 中国の専利法 11 条に、「発明及び実用新案専利権が付与された後、本法に別段の定めがある場合を除き、いかなる機関・組織又は個人も、専利権者の許諾を得ずに、その専利を実施することができない。すなわち、業として、その専利製品の製造、使用、販売の申し出、販売、輸入、又はその専利方法の使用、及びその専利方法により直接得られた製品の使用、販売の申し出、販売、輸入をすることができない。外観設計専利権が付与された後、いかなる機関・組織又は個人も、専利権者の許諾を得ずに、その専利を実施することができず、すなわち、業として、その外観設計専利製品の製造、販売の申し出、販売、輸入をすることができない。」と規定されている。同法 75 条 1 項には、「次の各号のいずれかに該当するときは、専利権侵害とみなさない。（1）専利権者又はその許諾を得た機関・組織又は個人が、専利製品又は専利方法により直接得られた製品を販売した後に、当該製品の使用、販売の申し出、販売、輸入を行う場合。」と規定されている。

³⁵ 商標の並行輸入が商標権を侵害しているかどうかを認定する際、根拠となる基準は並行輸入が商標所有者の専有権を侵害しているかどうかではなく、権利者の実質的な利益を侵害しているかどうかだからである。

4. 域外における商標の並行輸入に関する法律政策

国際的には、商標の並行輸入は長期に亘って議論されてきた。各主要国と地域、特に米国、EU と日本は、自国の状況と統一市場の構築のニーズに応じて、自国と域内に適する商標の並行輸入政策を積極的に模索してきており、中国に十分に有益な参考となる。

(1) 米国：原則として禁止し、例外を認める

米国の最高裁判所は、長年の司法判例を通じて商標の並行輸入に関する問題を絶えず検討し、紆余曲折を経て最終的に一連の規定を確立した。現在、米国の態度は、商標製品の並行輸入を原則として禁止するが、例外もある。

米国は初期に「普遍主義」を採用し、商標製品の並行輸入を認めていた³⁶。1923年の「Katzel」事件³⁷で、米国裁判所はその態度を変えた。一審裁判所は、審理を経て、属地性原則に基づいて、商標の並行輸入行為が権利侵害に該当すると認定し、禁止令を下した。これに対して控訴審裁判所は、国際権利消尽の原則と商標の出所表示機能に基づいて地方裁判所の判決を覆した。最後に、最高裁は商標の保護と営業上の名誉の地域性原則から、地方裁判所の判決を支持し、控訴審裁判所の判決を覆し、商標の並行輸入が権利侵害に該当すると判断した。また、最高裁がこの判決を下す前に、米国議会は関税法を公布し、その526条に、米国において並行輸入が権利侵害に該当すると明らかに規定されている³⁸。

米国の「商標の並行輸入の例外を認める」という態度は、その税関規則に体现されている。米国の税関規則には、並行輸入に関連する3つの例外状況を列挙している³⁹。1988年に最高裁判所が判決した「K mart」事件では⁴⁰、税関規則に定められた3つの例外について食い違いが生じた。米国最高裁判所は、判決において初めて並行輸入の3つの状況を区別した。第1に、米国の商標所有者が独立した商標所有者である場合、並行輸入を禁止する。第2に、外国企業と国内企業とは従属関係がある場合、並行輸入を許可すべきである。第3に、米国の商標所有権者がある独立した外国メーカーに自社の商標の使用を許諾した場合、並行輸入を禁止する。関税法526条と税関規則の関連規定のほか、ランハム法42条⁴¹は「輸入する商品のうち、米国の登録商標を偽称したり、模倣したりしたものは、米国税関に入ってはならない」と規定された。また、米国では1993年のLever Brothers v. United States事件で「leverルール」が確

³⁶ 1886年のApollinaris Co. Ltd v. Scherer判例では、並行輸入品は商標が貼られており本物である限り、並行輸入業者は権利侵害にならないと裁判所は判断した。

³⁷ A. Bourjois & Co. v. Katzel, 274 F. 856(S. D. N. Y. 1920), A. Bourjois & Co. v. Katzel, 275F. 539(2d. Cir. 1921), A. Bourjois & Co. v. Katzel, 260 US 689(1923). 李明徳『米国知識産権法』552頁～554頁（法律出版社、2014年）を参照。

³⁸ その後、国会はこの条項を1930年関税法1526条に組み入れた。（U.S. Code, section 1526.）

³⁹ 第1の例外状況は、外国の商標権と米国の商標が同一人物又は同一企業に所有されている場合、第2の例外状況は、外国商標権者と米国商標権者との間は親子会社関係であり、又は共通の所有者に所属され、又は共通のコントロールに属されている場合、第3の例外状況は、外国メーカーの製品に使用されている登録商標が米国の商標権者によって許諾されている場合。そのうち、例外1と2は、「同一コントロール例外」、例外3は「許諾例外」と呼ばれている。李明徳『米国知識産権法』554頁～557頁（法律出版社、2014年）を参照。

⁴⁰ K Mart Corp. v. Cartier, Inc. 225 USPQ 1897(US1988).

⁴¹ 米国ランハム法42条に「いかなる輸入商品であっても、その使用する名称は、国内の製品、メーカー、貿易商、又は条約、協定、法律を通じて付与された米国民の権利と類似するいかなる外国メーカー又は貿易商の名称と同一又は近似してはならず、また本法に基づいて登録された商標と同一又は類似した商標を使用してはならず、その使用する名称又は商標も、その製品が米国で製造されたものであると認識されたり、実際の製造国又は地域以外の他の国又は地域で製造されたものであると認められたりしてはならず、そうでなければ、米国税関に入ってはならない」と規定されている。

立され⁴²、実質的な差異がある製品に対しても、並行輸入を制限している⁴³。このように、米国は現在、自国の商標権者の利益を保護するために、原則として商標の並行輸入を禁止しており、例外的な状況に対する態度も厳しい。

米国の商標の並行輸入に関する規則について、本稿は以下のようにコメントする。ある商標が付されている商品は、ある国から別の国に輸入され、その商標の登録と使用の状況に基づいて、複数の状況に細分化することができる。

第一に、この商標は世界中で唯一のものであり、つまり輸出国のみにおいて、ある企業に登録、使用されており、その商標を付する商品はいかなる国に輸入されても、商標法的には合法的である。すなわち、誰の許諾を得る必要もなく、商標権侵害に該当することがない。

第二に、この商標はすでに複数の国で登録、使用されており、各国の権利者が相互に独立しており、相互に関係性がない場合、その商標を付した商品はその一国から他国に輸入される場合、いずれも輸入国の商標権者の許諾を得なければならない。さもなければ、権利侵害になる。

第三に、当該商標がすでに複数の国で登録、使用され、かつ各国の権利者が同一主体であるか、親子会社であるか、又はその他の関連関係がある場合、その商標を付した商品がその国から他国に輸入されると、必然的に並行輸入の問題を引き起こす。このような状況において、当該商標の多国籍登録主体である会社は、最大の利益を得るために、必ず当該商標の属地性を利用して、市場を細分化する。そのため、並行輸入に対して必然的に反対の態度を持つ。したがって、前述の「Lever Brothers v. United States」事件で確立された「lever規則」⁴⁴、つまり実質的な差異がある商品に対して並行輸入を禁止又は制限することは、明らかに市場の現実から逸脱している。上記のルールを守れば、並行輸入は完全なタブーになってしまう。したがって、実質的な差異がある商品の並行輸入については、輸入業者が商品に関連商標を使用するほか、原産国と輸入国の同一ブランド商品の品質の差異を明らかに表示していれば、並行輸入は合法であるという態度にのみ妥当である。

そのため、米国税関規則が定められている商標の並行輸入を許可する3つの例外は、商標の並行輸入を許可する条件としても解釈できる。つまり、輸出国と輸入国が同一の商標を付することは、同一企業又は親子会社のような関連関係のある企業によってコントロールされたり、又は輸出国のメーカーが関連商品に使用されている商標は、輸入国の商標権者の許諾を得ていたりする限り、並行輸入は合法的である。

(2) EU：内部に対して原則として認め、外部に対して厳しく制限する

EUでは、商標の並行輸入に対して、EUの域内における権利消尽の原則を採用しており⁴⁵、地域権利消尽の原則である。EU域内では原則として商標の並行輸入が認められるが、例外もあり⁴⁶、EU域外に対して並行輸入は厳しく制限されている。ここ数年、EUの裁判所は、主に「出所混同の基準」と「重大差異

⁴² Lever Brothers Company, Appellee, v. United States of America, et al., Appellants, 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993)

⁴³ lever 規則によると、「同一所有者の例外」と「共通のコントロールの例外」に基づいて関連会社の並行輸入品であっても、税関が当該並行輸入品は国内ライセンス品と実質的な差異があると認定した場合、当該製品が「制限される並行輸入品」に該当するとして差し押さえを行うことができる。

⁴⁴ Lever Brothers Company, Appellee, v. United States of America, et al., Appellants, 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993)

⁴⁵ 李明徳『EU 知識産権法』82 頁（法律出版社、2010 年版）。

⁴⁶ 例えば、並行輸入業者が再包装したり、標識を再付したりして、商品の品質又は商標権者の名誉を損なったり、商標の情報を遺漏したり、歪曲したりした場合、域内での並行輸入であっても違法である。

の基準」を適用して商標の並行輸入事件を裁判している。

まず、他の国や地域と比べて、EUは「出所混同の問題」をより細かく区分しており、そのうち、再包装及び付属品の付加といった現実的な問題が広く論議されている。EUの法律の枠組みの下で、商標の並行輸入の行為者は再包装をする前に、許諾を得たか、再包装が商品の輸送又は知的財産権の保護などを含む合法的な理由があることを証明する必要がある。例えば、再包装された商標製品が商標権者に事前に通知されており、元の商標製品に悪影響を与えていなければ、混同の可能性を生じさせない⁴⁷。付属品の付加について、並行輸入業者が輸入商品の包装を変更したり、商品に付属品を付加したりしても、消費者が商品の出所を混同しない限り、EUは通常このような輸入商品の包装を変更する行為を禁止しないが、完全にその発展を自由にさせるのではなく、同一包装の再使用を禁止する。次に、「重大差異の基準」は、商品自体の差異を出発点とし、混同が生じるかを考察する⁴⁸。説明に値するのは、他の国や地域の規制とは少し異なり、EUは、商標製品の外在状況に対する考察に重点を置いており、この区分の基準は主に並行輸入商標の「混同の虞」を判断するために利用されている。

もちろん、EU設立の当初の目的は、EU域内での同一市場を構築することにあるため、EU域内の商標の並行輸入の規則は他の国にとって実質的な参考にはならない。これはまた、以下の状況に分けられる。第1に、付された商標がEUIPOに登録されたEU商標であれば、関連商品のEU全体の域内での流通に法的障害はなく、並行輸入は言うまでもなく認められる。第2に、付された商標が加盟国で登録された商標であれば、当該商標の異なる加盟国での登録主体が同一企業又は関連企業である場合にのみ、並行輸入を検討する余地がある。この場合、EUは一律に並行輸入を認め、統一市場を構築する主旨でもある。反対に、同一商標が異なる加盟国で何の関係もない異なる企業に登録されている場合、並行輸入も検討する余地がない。

したがって、EUがEU域内の商標の並行輸入を認めることは何の参考にもならない。EUの範囲外の商標の並行輸入を厳しく規制しており、実際には米国における商標の並行輸入のような態度をとるしかない。

（3）日本：実質違法原則の適用

日本における商標の並行輸入は、60年間あまりの規制の歴史がある⁴⁹。早期には、日本の態度は比較的に断固としており、商標法において商標の並行輸入を明らかに禁止していた⁵⁰。1970年の「Parker事件」の後、日本は商標機能論に基づいて真正品の商標並行輸入の合法性を認め始めた⁵¹。もちろん、日

⁴⁷ 馬旭霞「並行輸入における商標の「混同の虞」の判定：EUの経験と中国への示唆」政法フォーラム2019年第2期、177頁に掲載。

⁴⁸ EUには特別な規定があり、商標所有者に合理的な理由があったり、特別な状況があったりする場合、並行輸入商品の販売を禁止することができる。

⁴⁹ 日本の商標並行輸入の事例は、1960年代に初めて発生し、国民経済を育成するために、当時の日本の商品並行輸入行為はいくつかの商標権紛争事件で裁判所に権利侵害と認定された。

⁵⁰ 日本商標法2条3項2号には、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入する行為は、この法律でいう標章の使用行為をいう。」と規定されており、同25条、37条を結びつけて商標権者以外の者は、商標権者の許諾が得られていない限り、権利侵害としている。

⁵¹ 李揚『商標法基本機能』199頁（法律出版社、2018年）。

本の商標並行輸入政策の変化は、1970年代初頭のインフレと直接関係がある⁵²。最終的に、日本は1972年に税関関税法に対して新たな通知を公布し、第三者の並行輸入が税関に拒否されないことを知らせた。

現在、日本は真正品の商標並行輸入行為に対して、「商標製品の合法性」、「権利者の一致性」と「製品の品質の同一性」を満たす前提の下で、商標の並行輸入が合法であると認定できるとしている⁵³。日本の上記のような認定基準は、ほかの国や地域に比べて、出所の混同が商標の並行輸入に与える影響の考察に重点を置いている。その他、日本における商標の並行輸入に適用する理論は独特で、世界で最も特色のあるもので、最も創造性ある理論基礎を形成していると言える。長年の実践において、日本も権利消尽理論と属地性理論の間の絶えず論争があり、日本の現在の商標並行輸入の紛争解決にとってあまり意味がないことを認識しつつある。そのため、日本は直接に2種類の理論の対抗を固持することを避け、刑法における「実質違法」の原則を知的財産権法に導入し、商標の並行輸入の行為特徴と結びつけて5つの権利侵害の参考要素を規定した⁵⁴。

（4）EU、米国、日本による中国の商標並行輸入規制に対する示唆と参考

上記をまとめると、EU、米国、日本は世界的に商標の並行輸入に対する法的規制が早く、比較的整備されている。中国が商標の並行輸入問題を処理する際には、これらの他国の先進的な経験を参考にし、その長期的な探索と発展の有効な経験を吸収することができる。もちろん、中国の実情と自国の法律体系を重視し、それによって中国の状況に適した商標保護の制度を構築しなければならない。

まず、「出所混同理論」についてである。この基準は、世界的に広く適用されており、現在、EU、米国、日本で一般的に適用されている。EUを例に、商標並行輸入業者が輸入商品の外包装を変更したり、商品に付属品を付加したりしても、消費者が商品の出所を混同しない限り、EUは通常の輸入商品の包装を変更する行為を禁止しない。中国では輸入後に商品の包装を変えて販売する現象もよく見られるが、中国の法院は通常「実質的な差異」基準を採用しており、包装が変更された商品と商標権者の商品に明らかな差異があれば、商標権侵害と判定する。中国法院のこのやり方は商標権の本質的な機能を見捨てており、並行輸入業者に対する要求が過酷であると言わざるを得ない。そのため、中国は商標権の機能に回帰し、他国の判例を参照して、包装を変更した商品が消費者に商品の出所に対して混同・誤認を生じさせないのであれば、このような包装変更の行為を認めることができる。

次に、「重大な差異基準」についてである。EUは、商標権者に合理的な理由がある場合や特別な状況がある場合、並行輸入商品の販売を禁止できると規定している。米国では「ラベル例外」の原則を導入しており、輸入商品にラベルを貼って、その商品が米国の権利者から合法的な許諾を得ておらず、権利者の製品との間に重大な違いがあることを説明できれば、商標の並行輸入は法律で認められている。中国では、これに関連しているのも「実質的な差異」基準である。この問題について、本稿は、

⁵² 1970年代初頭、日本では深刻なインフレが発生し始め、国内の物価が急速に上昇し、日本が輸入製品への依存度が高まった。並行輸入商品の国内市場への参入は国内商品の価格を効果的に下げることができ、それによって内需を拡大し、円高によるネガティブな影響を解消する目的を達成できた。

⁵³ 張鵬「商標権侵害の判断における品質保証機能の地位」知識産権 2020年第10期、45頁に掲載。

⁵⁴ 日本の裁判所は、商標の並行輸入が権利侵害を構成するかどうかを判断する際に、主に以下の5つの要素を考慮する。商標が製品産地のメーカーを表明しているか、並行輸入の商品の品質が国内の許諾販売業者の商品の品質と一致しているか、販売業者が自らの独立した信用を構築しているか、商標製品の並行輸入がこの信用を利用しているか、商標製品の並行輸入が商品の価格とサービス上の公平と自由競争を促進したか。高華「国際貿易における商標製品の並行輸入問題に関する法律研究」法学雑誌 2007年第1期、98頁に掲載。

中国が米国の「ラベル例外」原則を適切に参考にして、並行輸入された商標商品と国内商標権者又は許諾販売者が投入した商標商品が、商品の機能の発揮に影響を与える品質の実質的な差異がある場合、並行輸入業者がその商品包装にラベルの説明を行い、消費者に当該商品が並行輸入商品であることを注意させ、商品の実質的な差異について説明し、そして当該ラベルが、消費者が購入するときまでに保留できる場合、この並行輸入行為は合法であると考えべきである。この時の並行輸入業者は、合理的な注意義務を果たしており、消費者の知る権利を十分に保障しているからである。消費者は並行輸入業者が表記した情報を知って商品を購入する場合、明らかにその商品の出所と差異を認めているので、混同することはなく、この並行輸入行為を認めるべきである。このやり方は、消費者が元の商品と並行輸入商品をよりよく区別し、消費者と商標権者の利益を保護するのに役立つ。

最後に、「営業上の信用侵害基準」についてである。この基準は、中国の商標機能における「営業上の信用保護機能」と類似している。しかし、これについて、国際的なやり方と異なる点として、中国における営業上の信用保護の機能は、商標並行輸入の合法性を評価するための参考としか考慮されておらず、商標識別機能を超えて単独で商標権侵害に関する司法裁判の基準としていない。一方、米国はそれを独自の評価基準として、米国が商標保護の面で商標の信用保護機能をより重視していることを示している。これは、中国が商標の並行輸入を規制するとき、信用保護の機能を重視することにある程度示している。

5. 中国の法律による商標の並行輸入の規制ルートの構築

商標の並行輸入に関する権利侵害認定の規則問題を解決するためには、中国の商標法などの関連法律の整備と司法評価メカニズムの健全化が必要である。前文は中国の商標の並行輸入に関する権利侵害認定の理論的基礎と現行基準を分析し、同時に EU、米国と日本の域外実践を結合して、中国への啓示と参考意義を提起した。本稿はこれに基づいて、理論、立法と司法の3つの次元から出発して、商標の並行輸入に関する権利侵害認定規則を改善するためのアドバイスをさらに提案する。

（1）商標機能論の導入と位置付け

近年、中国も権利消尽原則と属地性原則のそれぞれの限界を意識しつつあり、この2つの伝統的な理論は絶え間ない論争の渦から飛び出しては、商標機能論に注目して理論的なルートを利用し始めた。そのため、本年度のプロジェクトにも商標機能論を商標並行輸入規制の理論的根拠に導入することを提案する。まず、商標機能論は立法の面において商標法の立法目的に合致している。商標法は、商標権の保護、営業上の信用を守り、消費者、生産者、経営者の三方の権益をバランスさせることを目的としている⁵⁵。商標機能論の視点の下で、並行輸入は商標機能の実現に影響を与えなければ、認めるべきである。このやり方は、貿易の自由を保障すると同時に、消費者の需要と利益を満たし、ウィンウィンの局面を実現することができる。次に、商標機能論は司法の面において、現実的な適用可能性がある。近年の司

⁵⁵ 商標法1条は、「商標管理を強化し、商標権を保護し、生産者及び経営者に商品と役務の品質を保証し、商標の信用と名声を維持し保護することにより、消費者と生産者及び経営者の利益を保証し、社会主義市場経済の発展を促進することを目的としてこの法律を制定する。」と定めている。

法事件を見ると、商標機能論を適用して商標の並行輸入侵害を認定した事件が複数あった。そのため、商標機能論は新たな説ではなく、徐々に多くの人に認められ、運用されていることがわかる。

現在、中国では商標機能論に基づいて、商標並行輸入について侵害に当たるか否かを判断する基準として、主流として商標単一機能説と商標多重機能説の2種類がある。商標単一機能説は、商標の識別機能の考察に重点を置いており、「商標使用の基準」とも呼ばれる⁵⁶。単一機能論の観点を持つ学者が、商標並行輸入は関連公衆の認知において出所識別機能を損なわず、消費者に混同させなければ、当該行為が商標権を侵害することはないと考えているが、商標の品質保証に独立価値を付与することは商標権の境界を不適切に拡大する可能性があり⁵⁷、中国の初期の関連司法判決もこの理論を援用する場合が多い⁵⁸。しかしながら、時代が進むにつれて、この基準のデメリットが顕在化してきている。商標使用基準の注目点は、識別機能だけにあるが、商標は今まで発展してきて、1つの機能だけを備えているわけではなく、品質保障、広告宣伝などの機能はいずれも学术界と司法実践に認められている。このような背景の下で、商標の多重機能説が生まれてきた。この基準は商標の機能実現を侵害するか否かを権利侵害判断の根拠とするため、「商標機能の基準」とも呼ばれる。多くの裁判官も、並行輸入事件が商標権侵害に該当するかどうかを判断するには、立法目的とその趣旨に立脚し、商標の機能を破壊するかどうかを判断基準にすべきであると考えている。商標機能の損害基準は、商標使用基準のほとんどの不備を補うことができ、商標保護の目的に合致し、ほとんどの権利侵害行為に直面した場合に効果的に対応することができる⁵⁹。

（2）商標の並行輸入に対する中国の態度を明らかに

前述の通り、現在の経済グローバル化が持続的に推進され、中国の対外貿易が拡大し続けている背景の下で、本稿は国外の立法と司法基準を参考にして、本土の状況と結びつけて、中国の商標並行輸入に対する態度は「原則的に認め、例外的に禁止」という態度をとるべきだと考えている。

① 商標の並行輸入を原則として認める

世界経済発展の視点からみれば、輸出入貿易において商標の並行輸入を認めることは、国と地域間の貿易の障壁を効果的に緩和し、商標商品の世界市場での自由な流通を促進し、経済グローバル化の歴史的过程を推進することができる。現在、並行輸入を許可する国も増えており、商標の並行輸入を絶対に禁止する国は少なくなっている。英国、韓国、オーストラリアなどの国は一定の条件を満たした場合の商標並行輸入の合法性を支持し、商標並行輸入の市場を徐々に開放している。

中国の経済発展の視点からみれば、世界第1位の貿易国として、商標の並行輸入に対する中国の態度は、商標分野における世界の貿易プロセスに直接に影響を与える。中国が属地性原則に基づいて商標の並行輸入を禁止すると、他の国や地域との貿易往来に影響を与え、中国の有名ブランドの世界舞台への進出にも不利になるに違いない。そのため、原則として商標の並行輸入を認めることは、中国经济発展

⁵⁶ 出所識別機能を発揮する前提は、商標権者の商標を商標的に使用していることであり、商標使用も商標権侵害の前提条件であり、商標的使用がなければ、権利を侵害しないため、このような基準も「商標使用基準」とも呼ばれる。

⁵⁷ 李揚『商標法基本機能』14頁（法律出版社、2018年版）。

⁵⁸ 「ヴィクトリアズ・シークレット事件」、「フェンディが首創アウトレットを訴えた事件」、「グッチが多美を訴えた事件」などは、商標単一機能論を適用している。

⁵⁹ 張静玉「並行輸入における商標の法的保護に焦点を当てる」中華商標 2018年第11期、58頁に掲載。

の時代的ニーズである。

時間	法規	内容
2004	香港商標条例	貨物の並行輸入を認めることを明記。
2016	北京市高級人民法院による並行輸入は商標権侵害に構成するかに関する問題の解答	司法上、商標の並行輸入を受け入れ、商標権侵害と認めるべきではないと主張。
2016	商務部などの8つの機関による「自動車の並行輸入の試験区の促進に関する若干の意見」	自由貿易試験区における自動車の商標の並行輸入の試験の実施に関わる。
2019	商務部などの7つの機関による「自動車の並行輸入の発展の一層促進に関する意見」	自動車の商標の並行輸入を許可し奨励する。
2021	海南自由貿易港知的財産権保護条例	商標の顕著性と営業上の信用を害しない前提で、海南自由貿易港での商標の並行輸入行為を認める。

表3 中国における商標の並行輸入に関する政府文書

中国の近年の政策と司法判決の視点からみれば、世界の輸出入貿易の急速な発展に伴い、中国は貿易の過程で並行輸入商標権に関する法的紛争がますます多くなっている。今世紀初頭、中国の法院は商標の並行輸入を認めなかった。2019年以降、商標の並行輸入は通常合法と認定されている。これで、中国の法院は商標の並行輸入に対する態度が根本的に変わった。このような事件をよりよく処理するために、中国では司法分野の裁判解答と自由貿易分野の政策を含む5つの政府文書（表3を参照）が商標の並行輸入を明確に言及している。この5つの文書からも分かるように、現在、中国では、商標の並行輸入の合法性を認める傾向にある。

以上、商標の並行輸入を認めることは、経済グローバル化の発展の趨勢に合致し、中国の対外経済貿易の持続的な発展に有利であり、中国の商標ブランドの世界への進出を推進し、経済効果と文化効果の二重収益を実現している。そのため、中国の発展現状と結びつけて、本稿は商標の並行輸入を認めることを原則とすることを主張した。

② 商標の並行輸入の禁止を例外とする

本稿において商標の並行輸入を原則として認めることを主張していることは、すべての商標の並行輸入行為を完全に認めることを意味するわけではない。これについて、中国では、条件付きで並行輸入を認め、例外状況を規範化し制限しなければならない。これにより、消費者と商標権侵害者の利益を保護

できるだけでなく、世界各国の立法動向とも一致する⁶⁰。「原則的に認め、例外を禁止する」という観点の下で、例外状況は間違いなく研究の重点であり、消費者に商品出所の混同、品質の誤認を生じさせる輸入と販売行為はすべて明らかに制止すべきである。

まず、商標の並行輸入商品は、その外観に原産地を表示しなければならない。輸入国の許諾販売者は係争商標製品に対して大量の広告宣伝などの活動を行い、一定の販売コストを支払っているのがしばしばであるからである。商標の並行輸入商品に出所ルートを明示していないと、間違いなく授權販売者へのただ乗りに該当し、不正競争行為に構成する。これも消費者の知る権利と選択権を侵害する行為でもある。そのため、並行輸入業者が商品の原産地などの関連情報を表示しておらず、故意に消費者を誤認させる主観的な悪意がある場合、禁止すべきである。

また、商標の並行輸入商品の品質は、現地の授權販売者が販売する商品の品質と同等であることを保障しなければならない。並行輸入商品の品質が、現地の許諾販売者が販売する商品よりもはるかに品質が低い場合、消費者は商標商品の品質が劣悪であると誤認し、商標権者の名声に不利な影響を与え、商標権者の市場利益を害することになる。そのため、並行輸入商品の品質が現地の許諾販売者が販売する商品と大きく異なる場合は、このような商品の並行輸入を禁止しなければならない。

（3）反不正当竞争法と反壟断法の補足的な規定

2013 年前、商標並行輸入事件の訴訟理由はほとんど「商標権侵害」であり、「不正競争」だけを訴訟理由とした事件はよく直接却下された。2013 年以降、商標並行輸入の「併訴」理由一「商標権侵害及び不正競争行為」が現れ始め、この訴訟理由はますます一般的になっている。これは中国の司法裁判の考え方と規制ルートが両方とも変更したことを反映している。

商標の並行輸入行為は、間違いなく並行輸入業者と輸入国の授權販売業者との間の競争を引き起こし、市場秩序に直接的な影響を与える。現実の生活において、輸入の授權販売業者は、商標製品を販売するために、よく一連の広告宣伝、専門店運営、アフターサービスなどの活動を行い、これらの活動はいずれも大量のマーケティングコストを発生させる。しかし、一部の不正競争の商標並行輸入業者は、その製品の出所と品質の違いを故意に隠し、消費者がその製品に対して混同を生じさせ、並行輸入の商標製品を正規ルートに由来する正規品と誤認させる。このような状況は、前述のミクロ経済学的な意味におけるただ乗り行為であり、外部性があり、典型的な不正競争行為に該当する。これについて、本稿は商標の並行輸入過程における不正競争行為が反不正当竞争法において規制されると考える。現実の生活でよく見られる不正競争行為には以下のものが含まれる。①並行輸入商品と独占販売業者の商品に実質的な差異があるが、並行輸入業者が故意に隠す行為、②再包装し、商標権者の商標権に悪影響を与える商標の並行輸入行為、③完全なアフターサービスがないなどの品質保証がない商標の並行輸入行為、④国内商標権者が独立した営業上の信用を構築しているが、並行輸入業者が表示した行為である。

商標の並行輸入行為は不正競争の要素の他、独占の要素にも関わる。具体的には、輸入国の関連商標市場において、独占販売業者は間違いなくほとんどの市場シェアを占め、大きな市場支配力を有している。このような支配力の影響は非常に顕著であり、独占販売業者は価格を高めたり、輸入供給を減らしたりすることで市場を支配して消費者により高い価格を支払わせることができ、最終的には関連市場の

⁶⁰ 李娟「米国商標並行輸入に関する法律の評価及び中国への啓示」学術界 2011 年第 12 期、204 頁に掲載。

独占を形成する可能性がある。このような状況が発生すると、輸入国の独占販売業者が自身の市場シェアを維持するために、商標権を濫用して他の並行輸入行為を阻害する行為を行う場合があるが、これについては反壟断法 55 条で規制すべきである⁶¹。また、商標権者は並行輸入商品に対抗しようとするあらゆる企みが競争を制限することを望んでいるため、反壟断法の保護対象になるはずである。したがって、商標の並行輸入問題を解決するために、反壟断法の規制は不可欠である⁶²。したがって、商標の並行輸入を認めることは、独占販売業者の独占行為を適切に抑制することができる。これについては、商標の並行輸入が反壟断法において、合理的で現実的な基礎を有している。

6. まとめ

商標の並行輸入とは、並行輸入業者が輸出国で合法的にある商標製品を購入した後、当該商標権者又は輸入国の独占販売業者の許諾又は同意を得ずに、当該商標製品を輸入国に無断で輸入して販売する行為を意味する。経済グローバル化と貿易の自由化の産物として、商標の並行輸入はすでに現代の国際貿易でよく見られる販売方式となっている。しかし、この行為の合法性問題は、長年に亘って論争されており、これによって権利消尽の原則と属地性原則の理論的な争いも引き起こし、ただ乗り、外部性などのミクロ経済学分野の多くの問題も反映されている。各国は自身の経済力、対外国策、知的財産権の発展状況などの要素を結合して商標の並行輸入に関する法律政策を積極的に模索している。これに基づいて、本稿では、中国が「原則的に認め、例外を禁止する」態度をとるべきだと提案する。原則的に商標の並行輸入を認めることは、経済グローバル化の発展の趨勢に合致するだけでなく、中国の対外経済貿易の持続的な発展にも有利であり、中国の商標ブランドの世界への進出を推進し、経済的な効果と文化的な効果の二重収益を実現できる。一方、不正競争の例外状況に対して規範化と制限を与え、消費者と商標権侵害者の利益の保護の目的を達成する。最後に、中国の商標法などの法律が将来的に改正・整備される過程において、商標の並行輸入に注目し、特に司法裁判で徐々に完全化され、国の実情に合う認定基準と調整規則が形成されることを期待している。

⁶¹ 反壟断法 55 条：「事業者が知的財産権を濫用し、競争を排除、制限する行為は、本法を適用する。」

⁶² 代高潔「商標並行輸入の反壟断法規制」創新 2010 年第 3 期、89 頁に掲載。

Ⅲ. 中国における専利権消尽原則の適用に係る司法実践及び改善提案

国家知識産権局 知識産権発展研究センター 顧 昕 首席研究員

1. 問題の所在

専利権（特許権）の消尽原則とは、専利権者又はその許諾を受けた被許諾者が専利技術を含む製品を販売すると、当該専利権が消尽すること、すなわち、専利権者はこの専利技術に基づく如何なる排他的権利を主張できなくなることを意味する¹。2020年、日本産業構造審議会知的財産分科会ライセンス小委員会は、AI・IoT技術時代において、特許権の消尽の法理を再考する必要があると提言した²。その理由は、特許製品の用途が多様化することにより、特許権者が全ての用途を予見することが困難となる一方、デジタル技術やIoTの発展により、特許製品の使用状況の追跡が容易となるためである。したがって、より公平な価値のリターンを実現するために、製品の初期販売段階で料金を設定するのではなく、エンドユーザーの実際の使用状況に基づいて特許権者が料金を請求することを認めるかという問題が、議論されている。一部の研究者は、日本では特許法において特許権の消尽の法理が明示的に規定されていないものの、裁判所は裁判実務においてこの原則を認めていると指摘している³。

これに対し、中国の専利法では専利権の消尽原則が明確に規定されており、条文には、「専利製品又は専利方法によって直接得られた製品について、専利権者又はその許諾を取得済みの組織及び個人が販売後、当該製品に対して使用、販売の申出、販売、輸入を行う場合」、専利権侵害とは見なさないと規定されている⁴。ビジネスモデルの中心が「モノ」の売買から「コト」の提供へシフトしている時代において、中国の司法実務において専利権の消尽原則がどのように適用されているのか、また、日本産業構造審議会が提起した前述の問題に対してどのような態度が採られているのかを整理する必要がある。

2. 専利権の消尽原則の司法適用：専利製品が部品として新製品を製造する場合

専利製品を部品として、新しい製品を製造するとき、専利権の消尽が適用されるか否か。最高人民法院の司法解釈によれば、このような行為は、専利法で定める使用と販売行為に該当する⁵。

広東省高級人民法院が受理した「マウスケース」権利侵害紛争において⁶、原告はマウスケースに係る外観設計専利権の権利者であり、被告甲は原告の工場からマウスケース、ボタン、ホイールトリムなどのマウスの部品を大量に購入し、それを利用してマウスの完成品を組み立て、被告乙がこのマウス製

¹ 張永華「専利権の消尽原則の内包と適用」専利法研究（2016年）、21頁に掲載。

² 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方―中間取りまとめ―」47頁（2020年）https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/200710_aiiot_chukan/01.pdf [最終アクセス日：2025年3月17日]

³ 田村善之「モジュール化・デジタル化・IoT化時代における特許権の消尽について～ソフト・ローとハード・ローの交錯～」日本工業所有権法学会年報46号、130～158頁（2023年）。

⁴ 現行の中国専利法75条。

⁵ 「最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」12条、発明又は実用新案専利権を侵害した製品を部品として別の製品を製造する場合、人民法院はこれが専利法11条に定めた使用行為に該当すると認定しなければならない。当該別の製品を販売した場合、人民法院はこれが専利法11条に定めた販売行為に該当すると認定しなければならない。

⁶ 広東省高級人民法院（2010）粵高法民三終字第168号。

品の販売を担当した。原告は、訴訟を提起して、両被告が許諾なしに係争マウスケースの外観設計専利権を使用して、マウス製品を製造し販売した行為が権利侵害に該当すると主張した。法院は、審理を経て、以下のように判断した。すなわち、権利者である原告が外観設計専利権製品を被告甲に販売し、被告甲がマウスケースを大量に購入する目的がマウス製品を組み立て、販売するためであると認識すべきである。専利法に規定されている専利権の消尽原則に基づき、権利者である原告は外観設計専利製品を販売した後、専利権がすでに消尽したので、両被告の行為は権利侵害に該当しない。

北京知識産権法院が最近受理した「早教機」外観設計専利権侵害紛争事件において⁷、原告は「早教機」という外観設計専利権の権利者で、被告会社は、訴外甲社との間に加工契約を締結し、訴外甲社に早教機、カード挿入学習機などの機械の加工生産を委託し、EC サイト京東で販売していた。訴外甲社は、権利者である原告から早教機製品のケースを購入したことを証明するため、権利者会社の法定代表者と訴外甲社の部門責任者との購買チャット記録、ケースを購入するための送金記録を証拠として提出した。訴外甲社が購入したケースは、被告会社に販売するための被疑侵害品の加工生産に使用された。権利者である原告は、被告に対して、EC サイト京東でその外観設計専利権を侵害する行為を直ちに停止し、相応の損失を賠償するよう請求した。法院は、審理を経て、以下のように判断した。訴外甲社が権利者である原告のケース製品を部品として被疑侵害品を製造し、販売する行為は、専利法に規定されている販売行為に該当し、加工契約の委託先である被告が訴外甲社に被疑侵害品の生産加工を委託する行為も販売行為に該当する。しかし、専利法の関連規定によると、権利者は係争外観設計を採用した専利製品を販売した後、係争専利に係る権利がすでに消尽しており、被告が被疑侵害品を販売する行為は、係争専利権への侵害とはみなされない。原告は、被疑侵害品がその訴外甲社に販売した早教機製品とは一致しないと主張したが、裏付けられる証拠を欠けており、相反する証拠で反論できない状況の下、被告による権利消尽の抗弁が成立した。その被疑侵害品を販売、販売の申出した行為は、権利者が有している係争外観設計専利権への侵害にはならないと法院が判断した。

3. 専利権の消尽原則の司法適用：専利製品の専用部品とする場合

権利者が専利製品の専用部品のみを製造又は販売した場合、専利製品全体の専利権が消尽するかどうかについて検討する。北京市高級人民法院が 2017 年に公布した「専利権侵害判定ガイドライン (2017)」⁸ 131 条 3 項によると、専利権者又はその被許諾者は、専利製品の専用部品を販売した後、専利製品全体の専利権がすべて消尽する。最高人民法院は 2011 年の再審事件で、販売された製品を部品として専利製品を製造する行為が黙示的許諾を構成すると認定した。

⁷ 北京知識産権法院民事判決書 (2022) 京 73 民初 1118 号。

⁸ 北京市高級人民法院が公布した「専利権侵害判定ガイドライン (2017)」131 条 3 項には「専利製品又は専利方法によって直接得られた製品について、専利権者又はその許諾を取得した組織、個人に販売された後、当該製品を使用、販売の申出、販売、輸入を行う場合、専利権侵害とは見なさない。以下を含む。… (3) 専利権者又はその被許諾者がその専利製品の専用部品を販売した後、当該部品を使用、販売の申出、販売、又はそれを専利製品に組み立て、製造する場合」と規定されている。

（1）専用部品

「硫酸エチマイシン原薬」事件⁹において、権利者甲社と権利者乙社は、「1-N-エチルゲンタマイシン Cla 又はその塩を含有する医薬製剤及びその調製方法」という名称の発明の専利権者である。権利者は、被疑侵害者が硫酸エチマイシン塩化ナトリウム注射液を製造、販売する行為は専利権侵害に該当すると主張し、遼寧省知識産権局に専利権侵害についての処理を請求した。

遼寧省知識産権局は、専利権侵害紛争処理の決定を下し¹⁰、被疑侵害者が製造・販売した硫酸エチマイシン塩化ナトリウム注射液の技術的特徴が、権利者の請求項の権利範囲を完全にカバーしており、専利権侵害品に該当すると認定した。硫酸エチマイシン原薬は、権利者から独占許諾を受けた訴外のある会社に由来するが、遼寧省知的財産権局は、原薬は発明の中間生成物に過ぎず、侵害品は被疑侵害者が生産、販売したものであるため、被疑侵害者は侵害に該当すると判断した。一審遼寧省瀋陽市中級人民法院は一度一審判決を下したが¹¹、遼寧省高級人民法院によって取り消され、再度審理するよう命じられた¹²後に、再度一審判決を言い渡したが¹³、依然として遼寧省知識産権局の処理決定を維持した。二審の遼寧省高級人民法院は、審理を経て、以下のように判断した¹⁴。被疑侵害者が製造した硫酸エチマイシン塩化ナトリウム注射液は、確かに本件専利の請求項の権利範囲に入っているが、ポイントは、権利者から許諾を得たか否かにある。専利法における書面実施許諾契約の締結に関する規定は、強制的な規定ではなく、提唱的な規定と理解しなければならない。実際には、専利使用料の支払い方法は唯一ではなく、売上げのランニングなどの形式で専利使用料を支払う場合もある。したがって、書面による実施許諾契約を締結していないという理由だけで専利権者の許諾を得ていないと認定することはできない。遼寧省知識産権局は、係争専利権の侵害紛争の処理決定を下す過程で、被疑侵害者が主張した抗弁事由を全面的かつ十分に考慮しておらず、被疑侵害者が専利権侵害に該当するかを総合的に分析して判断していなかった。侵害品が被疑侵害者に製造、販売され、被疑侵害者が専利権者と書面授權許諾契約を締結していないことを理由に、被疑侵害者が専利権侵害行為を行ったと認定したことは、事実の認定が明確ではなく、主要な証拠が不足している。最終的に二審法院は、一審瀋陽市中級人民法院が下した行政判決を取り消すとともに、遼寧省知識産権局が下した専利権侵害紛争処理決定を取り消すと判断した。

最高人民法院は、再審申立を受理し、審理を経て次のように判示した。専利の実施許諾は、書面による許諾の方法だけではなく、黙示的許諾も専利の実施許諾の方法の一つである。例えば、ある物品の唯一の合理的な商業用途がある専利の実施に使用される場合、専利権者又は専利権者の許諾を得た第三者が当該物品を他人に販売する行為自体は、購入者に当該専利の実施を黙示的に許諾することを意味する。被疑侵害者が硫酸エチマイシン塩化ナトリウム注射液を製造するための原薬は、専利権者が他人と合併で設立した企業、又は専利権者の許諾を得た訴外のある会社から購入した。硫酸エチマイシン原薬自体は本件専利の保護範囲に入っていないが、硫酸エチマイシン原薬の唯一の合理的な商業用途が本件専利製品の製造に使用される場合、専利権者が自ら設立した企業又は専利権者の許諾を得た第三者が当該原

⁹ 最高人民法院行政裁定書（2011）知行字第99号。

¹⁰ 遼寧省知識産権局は、2009年4月10日に、遼知執字（2009）1号、専利権侵害紛争処理の決定を下した。

¹¹ 遼寧省瀋陽市中級人民法院（2009）瀋行初字第59号。

¹² 遼寧省高級人民法院（2009）遼行終字第117号行政裁定。

¹³ 遼寧省瀋陽市中級人民法院（2010）瀋中行初字第28号行政判決。

¹⁴ 遼寧省高級人民法院（2011）遼行終字第16号行政判決。

薬を販売する行為自体は、他人に専利の実施を黙示的許諾することを意味する。遼寧省知識産権局は、黙示的許諾を構成し得る関連事実を明らかにしておらず、評価していなかったが、簡単に侵害品が被疑侵害者に製造、販売され、被疑侵害者が専利権者と書面によるライセンス許諾契約を締結していないことを理由に、被疑侵害者の行為が本件専利権を侵害したと認定した係争専利権侵害紛争の処理決定を下したことは、事実の認定が明確ではなく、主要な証拠が不足している。最高人民法院は、一審判決と係争専利権侵害紛争処理決定を取り消す二審判決を維持し、被疑侵害者の行為が侵害に該当しないと判決した。

（２）汎用部品

もちろん、権利者が販売したのは、専用部品ではなく、汎用部品だけの場合、最終の専利製品の権利消尽に至ることはない。

「円筒型ミシン送り装置」事件¹⁵で、原告は「円筒型ミシン送り装置」の実用新案専利の権利者であり、被告が権利者である原告の許諾したディーラーから針板受け、中継歯車、送り歯、カバーなどの原告が製造した４つの製品部品を合法的に購入し、これらの部品を利用して被疑侵害品に製造した。原告は法院に訴訟を提起し、当該行為が権利侵害に該当すると主張した。広東省高級人民法院は、審理を経て、次のように判示した。送り装置に関わる機械部品には、針板受け、中継歯車、送り歯、カバー、冠状歯車、釜台座など数十個の部品が含まれ、一部の部品は合法的ルートから購入したことを根拠に、被告が本件専利技術を実施し、さらに権利侵害に該当する事実を否定することはできない。専利権の消尽原則の対象は、専利製品全体の流通である。被告が権利者の許諾したディーラーから合法的に購入した針板受け、中継歯車、送り歯、カバーなどの製品部品は、「円筒型ミシン送り装置」という実用新案専利を製造するための専用部品ではなく、ミシン送り装置の汎用部品であるため、個別の部品の合法的な購入によって、専利権侵害に該当する事実を否定することはできない。

４．専利権の消尽原則の迂回の方法一：重すぎる立証責任

前述した専利権の消尽に関する２種類の裁判例に示されたように、専利権の消尽に関する規定が中国の専利法に明確に規定されているため、裁判実務において、専利法の規定によれば、専利製品又は専利方法によって直接得られた製品について、専利権者又はその許諾を取得済みの組織及び個人が販売後、当該製品に対して使用、販売の申出、販売、輸入を行う場合、専利権の消尽と見なされる。そのため、裁判実務における専利権の消尽は一般原則であり、例外的な場合にのみ、法院は専利権の消尽を否定する。中国の司法実務において、専利権の消尽を回避する例外的な状況はどのようなものがあるか。

そのうち、第一種の迂回の方法は、被疑侵害者、つまり専利権の消尽抗弁を主張する当事者に対し、重すぎる立証責任を負うことである。もちろん、専利権の消尽抗弁を主張する当事者である被疑侵害者は、そもそも立証責任を負うべきである。専利権の消尽抗弁が適用されるための前提条件として、被疑侵害者は、まず事実認定上、被疑侵害品が権利者又はその被許諾者に由来するものであることを立証して証明し、専利権者がすでに専利権を行使したことを証明した上、権利消尽が生じ得るかどうかをさら

¹⁵ 広東省高級人民法院（2013）粵高法民三終字第 893 号。

に論じることができる。

司法実務では、専利権者は専利製品を実際に生産・販売する市場主体ではなく、被許諾者に製品の生産・販売を許諾していることが多い。多くの裁判例において、これは、被疑侵害者が立証責任を果たす際に、①被疑侵害品が被許諾者に由来するものであること、②被許諾者と権利者の間に合法的な実施許諾関係があることを同時に証明する必要があることを意味する。被許諾者と権利者の間に合法的な実施許諾関係があるか否かについて、契約外の第三者である被疑侵害者は把握することは、しばしば非常に困難である。立証責任が重すぎる場合、被疑侵害者が立証できなく、専利権の消尽を討論する機会がないため、直接侵害の責任を負う可能性がある。この場合、ある意味で専利権の消尽を回避する方法である。

（1）被疑侵害品が被許諾者に由来する立証責任

権利者と被許諾者の間に合法的かつ有効的な実施許諾関係がある場合、被疑侵害者は、被疑侵害品が被許諾者に由来するものであるかを立証して証明する必要がある。

① 「リバースグランドプレーナー」事件

「リバースグランドプレーナー」¹⁶事件で、原告は「リバースグランドプレーナー」の発明専利の権利者であり、被告が許諾得ずにその専利製品を販売しているとして、法院に訴訟を提起し、被告に対して、販売行為の停止及び損害の賠償を請求した。一審の広州知識産権法院は、審理を経て¹⁷、次のように判示した。両者はいずれも、電動機、伝動装置、箱体、平削り盤などの部品を含む床面を整理するための建設機械設備であり、箱体の前後に逆回転する2枚の平削り盤があり、平削り盤は伝動装置に接続された電動機により駆動されて運転され、各平削り盤には多数の鋸刃がある。比較の結果、被疑侵害技術方案は、係争専利権の権利範囲に入っている。被告は「専利実施許諾契約書」と「販売リスト」を提出して、合法的由来の抗弁を主張したが、一審法院は、現段階の証拠は完全な証拠チェーンを形成できていないため、その合法的由来抗弁を支持しないと判断し、被告の行為は侵害に該当すると認定した。二審の最高人民法院は、審理を経て、その販売した被疑侵害品が、権利者に製品の製造・販売を許諾された訴外者から購入したものであるため、被疑権利侵害賠償責任を負わないという被告の抗弁主張の实质は合法的由来の抗弁ではなく、専利権の消尽の主張であると指摘した。

専利法における専利権の消尽に関する規定に基づき、最高人民法院は抽象論上、専利権の消尽が満たさなければならない3つの要件を提唱した。すなわち、1) 行為作用の対象が専利製品又は専利方法によって直接得られた製品であること、2) 専利権者が製品を市場に投入することに同意していること、3) 使用、販売、販売の申出又は輸入の行為に限られることである。3つ目の要件について、最高人民法院は、専利権者が販売すること、又は専利権者から許諾を受けた者が販売することは、専利権者が製品を市場に投入することに同意することに該当し、専利製品を製造すること、又は専利方法によって直接製品を得る行為は、いずれも専利権の消尽の範囲に属さず、依然として侵害に該当する可能性がある」と指摘した。立証責任の負担について、最高人民法院は、被疑侵害者が立証責任を負うべきであると指摘し

¹⁶ 最高人民法院民事判決書（2022）最高法知民終1568号。

¹⁷ 広州知識産権法院（2021）粵73知民初865号。

た。具体的に本件では、権利者と訴外工場の間に係争専利に関する合法的かつ有効的な実施許諾契約関係がある事実について、双方とも異議がない。ポイントは、被疑侵害品が訴外工場に由来しているか否かにある。最高人民法院は、総合的に判断した結果、被告が提出した証拠は、完全な証拠チェーンを形成することができず、高度な蓋然性基準に基づいて、被疑侵害品は権利者の許諾を受けた訴外工場が被告に販売した専利製品であると判断するには不十分であり、権利消尽の抗弁が成立せず、被告の行為は侵害に該当すると判断した。

② 「電気スタンドフレーム」外観設計専利権侵害紛争事件

「電気スタンドフレーム」外観設計専利権侵害紛争事件¹⁸において、原告は「電気スタンドフレーム(8055 TL)」の外観設計専利の権利者で、被告自然人甲と被告乙社がその許諾なしに専利製品を製造し販売したと法院に主張し、侵害の停止及び損害の賠償を請求した。一審の広東省深セン市中級人民法院は、審理を経て¹⁹、以下のように判示した。被疑侵害品と本件専利の外観設計とは全く同一で、被告乙社は東莞で被疑侵害品を製造し、被告甲は深センで被疑侵害品を販売しているため、両被告は共同権利侵害の民事責任を負うべきである。被告が主張した「被疑侵害品には合法的な由来がある」抗弁について、被告が提出した証拠は、購入者李氏と被告乙社が購入期間中に労働関係があることを証明することはできず、購入した製品と本件被疑侵害品とは唯一、対応、排他的な関係があることを証明することもできず、十分な証拠が不足しているため、支持しないとした。

二審の広東省高級人民法院は、一審判決の認定を覆した²⁰。二審の訴訟期間中、被告はその証拠の真实性をさらに証明するために、購入者の李氏と締結した「広東省労働契約」及び東莞市社会保険基金管理センターが発行した「加入者保険種類納付明細書」を提出し、購入者李氏が被告乙社と労働関係にあることを証明した。そこで、二審法院は一審が認定した事実を変更し、被告が提出した証拠は被疑侵害品が権利者より開設した個人経営店から購入したことを証明することができ、専利法で定められている専利権の消尽条項に合致し、権利侵害に該当しないと判断した。

最高人民法院は、権利者の再審申立を受理し、二審法院が認定した事実を再び覆し、現有の証拠は被疑侵害品が原告権利者の授権したディーラーから由来することを証明できないと判断した。その理由は以下のとおりである。まず、被疑侵害品は専利権者の許諾を受けて製造した製品ではない。被疑侵害品は、全体的に係争専利の保護範囲に入っているが、比較を経て、被疑侵害品と実際に権利者の許諾を受けて製造・販売された専利製品に比べ、花びらの数、ランプの柱の模様など、ランプの柱、主要なデザインのランプボディ、ランプヘッド、プラグなどの細部に明らかな差異がある。次に、被疑侵害品は権利者の授権ディーラーに由来することに関する被告乙の証拠が不足しており、被告が提出した出荷シートに示されている購入者はその会社ではなく、証人証言も一審における陳述と矛盾しているため、採用しないと判断した。また、被疑侵害品の数量は、出荷証票と一致していない。以上のことから、最高人民法院は、現有の証拠に基づいて、両被告の被疑侵害品が権利者の授権ディーラーから購入した合法的な専利製品であることを認定することができず、専利法における専利権の消尽に関する免責規定に当たらないので、権利侵害に該当すると判断した。

¹⁸ 最高人民法院民事判決書(2019)最高法民再355号。

¹⁹ 広東省深セン市中級人民法院(2012)深中法知民初字第138号。

²⁰ 広東省高級人民法院(2013)粵高法民三終字第326号。

（2）被許諾者と権利者の間に合法的な実施許諾関係がある立証責任

完全な証拠チェーンは、被疑侵害者より、被疑侵害品が被許諾者に由来することを立証するだけでなく、権利者と被許諾者の間に合法的かつ有効的な実施許諾関係があるかが不明な場合、被疑侵害者より、被許諾者と権利者の間に合法的な実施許諾関係があることも立証しなければならない。

① 「ドア・窓の取付け補助装置」実用新案専利権の侵害紛争事件

ドア・窓の取付け補助装置の実用新案専利権の侵害事件²¹において、自然人2名の張氏は、ドア・窓の取付け補助装置実用新案専利の権利者であり、被告会社が被疑侵害品を製造、販売、販売の申出していると主張し、侵害の停止及び損害の賠償を請求した。

一審の河北省石家荘市中級人民法院は、審理を経て²²、以下のように判断した。被告は製造と販売の申出行為がないが、被疑侵害品を販売する行為があり、かつ被疑侵害技術の方案は、係争専利の権利範囲に入っている。被告が主張した合法的由来抗弁について、被告は被疑侵害品が訴外者甲からウィーチャットを通じて購入し、合理的な対価を支払ったことを証明しているため、ウィーチャットのチャット履歴及び郵便履歴シートを提出した。しかし、被告は、訴外者甲の主体情報及び関連経営資格を提出できず、被疑侵害品には、メーカーや製品の品質検査情報などの関連情報が示されていないため、被告は、市場で被疑侵害品を購入したとき、善良な管理者の注意義務を果たしておらず、主観的な過失があり、一審法院はその合法的由来抗弁を支持せず、被告は権利侵害に該当する。

二審の最高人民法院は、審理を経て、まず被告の抗弁理由を訂正した。具体的には、その主張の本質は、合法的由来抗弁ではなく、専利権の消尽であると指摘した。非常に重要なのは、最高人民法院は抽象論上、専利法における専利権の消尽条項の2つの構成要件を提唱した。すなわち、1) 行為作用の対象が専利製品又は専利方法によって直接得られた製品であること、2) 専利権者が製品を市場に投入することに同意していることである。それとともに、権利消尽の抗弁を主張する当事者は、前述の2つの要件についての立証責任を負うことも指摘した。

具体的に本件では、被告はウィーチャットのチャット、支払い履歴、郵便履歴シートなどの証拠を提出し、被疑侵害品がウィーチャットを通じて訴外者乙から購入し、対価を支払ったこと、及び権利者と訴外者甲との関係を証明することができるが、被告は訴外者甲とのウィーチャットのチャット履歴、権利者のウィーチャットによる製品の宣伝、販売に関する証拠はいずれも訴外者乙が被告に販売した被疑侵害品が権利者に由来すること又は、権利者の同意を得て市場投入したことを証明することはできない。まず、被告と訴外者甲とのウィーチャットのチャット履歴のスクリーンショットの内容が完全ではなく、被告が主張した「去年、あの女性を送ってくれたあなたたちの品物」の内容を識別することができない。また、この内容があっても、ウィーチャットにおける被告による一方的な陳述にすぎず、ウィーチャットの相手である訴外者甲がその陳述した訴外乙に被疑侵害品の販売を授權したことを明らかに確認又は陳述していない。さらに、専利権者である原告はウィーチャットを通じて専利製品を販売することは、正常な商業販売方式に合致し、被疑侵害品にはメーカーなどの関連情報がなく、権利者がウィーチャットによる販売方法を利用していることに基づいて、訴外乙が販売した被疑侵害品が権利者に由来するこ

²¹ 最高人民法院民事判決書(2023)最高法知民終1709号。

²² 河北省石家荘市中級人民法院2022年8月24日に下した(2021)冀01知民初2281号。

とを一概に推定することはできない。以上のことから、最高人民法院は、被告が提出した証拠が完全な証拠チェーンを形成できず、被疑侵害品が権利者に由来することを証明するのに十分ではないと認定し、被告は立証できない法的結果を負わなければならない、その権利消尽の抗弁が成立しない、その行為が権利侵害に当たる。

② ファーウェイ社がサムソン社を訴えた「一種の無線ネットワーク通信装置」発明専利権の侵害紛争事件

標準必須専利に関わり、広く注目されている「一種の無線ネットワーク通信装置」発明専利権の侵害紛争事件²³において、原告ファーウェイ社は「一種の無線ネットワーク通信装置」という専利を享有している権利者である。被告サムソン社は、答弁の際に、被疑侵害スマートフォンに使用されているのは、クアルコム社から購入した CPU 又はベースバンドチップであると主張した。被告は、原告ファーウェイ社とクアルコム社の間には必ず標準必須専利の許諾契約があり、原告はすでにその係争標準必須専利をクアルコム社に許諾したため、その専利権はすでに消尽し、被告の行為は権利侵害に該当しないと主張した。深セン市中級人民法院は、審理を経て、原告ファーウェイ社が訴外クアルコム社に許諾した標準必須専利には、4G/LTE 標準必須専利は含まれていないため、原告の 4G/LTE 標準必須専利は本件において権利消尽したことがないと判断した。

本件では、被告サムソン社が製造した 4 G スマートフォンの CPU 及びベースバンドチップが訴外者のクアルコム社から由来していることを証明することができる。被告サムソン社は、訴外クアルコム社がファーウェイ社の標準必須専利の被許諾者であると主張しているが、訴外クアルコム社とファーウェイ社の間に合法的な実施許諾関係があることを証明できなければ、原告ファーウェイ社が訴外クアルコム社にこの標準必須専利技術の使用を許諾していないことを意味する。権利者が専利権を使用する事実が存在しない以上、権利消尽に該当することもない。

中国では米国の交換用のカートリッジ紛争²⁴のような司法事件はないが、もし類似の事件が中国で発生した場合、専利権の消尽を適用するかどうかを検討する前に、専利権者が権利を行使した証明として、被疑侵害者が交換用のカートリッジが消費者から由来する証拠と、消費者が権利者から正規品プリンタ（交換カートリッジを含む）又は正規品カートリッジを購入した有効的な証拠の立証が要求される可能性がある。

5. 専利権の消尽原則の迂回の方法二：「使用方法専利」は権利消尽にならない

中国の専利法には、「専利製品又は専利方法によって直接得られた製品について、専利権者又はその許諾を取得済みの単位及び個人が販売後、当該製品に対して使用、販売の申出、販売、輸入を行う場合は専利権侵害とは見なさない」と明確に規定されている。多くの法院は、この条項を理解する際に、方法専利の権利消尽は、「専利方法によって直接得られた製品」の状況、すなわち「製造方法専利」にのみ適用され、単純な「使用方法専利」には権利消尽はないと考えている。

西電捷通社とソニー社との標準必須専利事件において、被告ソニー社は、WAPI テスト用の AP と AS デ

²³ 広東省深セン市中級人民法院民事判決書（2016）粵 03 民初 840 号。

²⁴ Inc. v. Lexmark International, Inc., 137 S.Ct.1523 (2017)。

バイス（すなわち IWNA2410）が係争専利を実現するための専用デバイスであり、原告が合法的に販売したため、係争専利権はすでに権利消尽したと主張している。一審の北京知識産権法院は、審理を経て以下のように判決した²⁵。中国の現行法の枠組みの下で、方法専利の権利消尽は「専利方法によって直接得られた製品」の場合、すなわち「製造方法専利」にのみ適用され、単純な「使用方法専利」には権利消尽はない。本件係争専利は製造方法専利ではなく、使用方法専利であるため、被告が主張したデバイスは係争専利を実現するための専用デバイスであり、原告に合法的に販売されているが、原告が検査用デバイスを販売する行為はその権利の消尽に至らない。

二審の北京市高級人民法院は、審理²⁶を経て、同様に以下のとおり指摘した。専利法が専利権の消尽原則を定めた理由は、一方では、専利権者が一定期間の独占権を享有することによって専利製品の製造と初回販売を管理することができ、専利権者がその発明創造を行うために支払った対価にリターンを受けることが保証されるが、他方では、専利権者自身又はその被許諾者が専利製品を市場に投入した後、当該製品に係る卸売、小売、譲渡及び使用はすべて、再び専利権者の許諾を受けなければならない、取引の安全性及び利便性に大きく阻害するに違いないということからである。専利法で規定されている専利権の消尽原則は、合法的に販売された製品そのものに関する専利権の権利消尽のみとなるが、専利方法を実施する又は専利製品を製造するための専用設備や専用部品は、合法的に販売されたとき、その製品や方法の専利権も権利消尽したとは考えられない。専利製品又は専利方法に従って直接獲得した製品だけに、専利権の消尽問題に関わり、単純な「使用方法専利」は製品に関わらないため、通常において権利消尽は存在しない。本件において、被告ソニー社が WAPI テストに使用されるデバイスは、係争専利方法を実現するための専用デバイスであり、現有の証拠は当該デバイス自体が原告西電捷通社の専利製品又はその製品製造方法専利によって直接得られた製品であることを証明できないため、専利権の消尽の問題に関わらない。

6. 検討及び提案

中国において、専利法における専利権の消尽原則を明確に定めているため、専利製品は部品として新製品を製造する場合であっても、専利製品の専用部品として使用する場合であっても、被疑侵害者は、被疑侵害品が専利権利者又はその被許諾者に由来することを立証して証明できれば、法院は被疑侵害者による専利権の消尽の抗弁を認める傾向にある。

しかし、2種類の特別な状況において、専利権の消尽規定の適用がある程度回避されることもある。1つは、被疑侵害者が、権利者が専利権を行使したことを立証して証明した場合、被疑侵害者にあまりに重い立証責任を負わせると、立証できないことにより、専利権が消尽したか否かを議論する機会がなく、直接侵害責任を負う状況になる。もう1つは、単純な「使用方法専利」には権利消尽がなく、方法専利の権利消尽は、「専利方法によって直接得られた製品」、すなわち「製造方法専利」の状況にのみ適用される。

冒頭の問題点、すなわち、「定額料金モデル」と「個別料金モデル」のいずれかを自由に選択できるという特許権者の要求を満たすために²⁷、日本産業構造審議会知的財産分科会ライセンス小委員会は2020

²⁵ 北京知識産権法院民事判決書（2015）京知民初字第1194号。

²⁶ 北京市高級人民法院民事判決書（2017）京民終454号。

²⁷ 前田健「特許権者による消尽の迂回の是非ーコト消費時代における消尽論ー」パテント76巻1号47～48頁（2023年）。

年に提言を行った。特許権の消尽の法理を修正する必要があるかについて、少なくとも、現在の中国の司法裁判例から見ると、権利者が専利権の消尽規定を回避することに通じて、この主張を実現しようとした事例はない。

第3節 日本における国際事業活動中の権利保護の在り方

I. 並行輸入と商標権

東京大学大学院法学政治学研究科 田村 善之 教授

1. 問題の所在

並行輸入と商標権に関して、最判平成 15. 2. 27 民集 57 卷 2 号 125 頁[FRED PERRY]は、問題の商標が適法に付されたものであり、当該商標が日本の登録商標と同一の出所を表示するものであって、日本の商標権者が品質管理を行い得る立場にあるから、並行輸入品と国内正規品との間で品質の実質的な差異がない場合には、商標権侵害が否定されるとの商標機能論を展開した。しかし、この最高裁の定めた三要件に関しては、たとえば、同一出所が品質管理を行っているとは評価できる場合にもなお内外商品で品質に実質的な差異があるとして商標権侵害が肯定される場合はあるのか、並行輸入品の製造後に何らかの契約違反があった場合に商標権侵害となるのか、商標権が内外で譲渡され出所を異にするようにいった場合にどのように処理すべきかなどの論点について、後続する下級審の裁判例に揺らぎが見られる。

そこで、以下では、前掲最判[FRED PERRY]によって商標機能論が確立するに至るまでの裁判例の展開を俯瞰したのち、同最判の法理の意義を確認し、残された代表的な課題に関して検討を試みることにしたい。

2. 商標機能論の展開

（1）序

複数の国で商品を販売している企業の中には、各国の物価水準、所得水準、消費者行動パターンに合わせて最も収益を上げることができるように国毎に異なる価格政策を採用しているところがあるが、かりに低廉な並行輸入品が日本国内で流通することにより「正規の」ルートで輸入された商品の価格を切り下げざるを得ないとすれば、そのような価格政策を貫徹することができなくなる。くわえて、低廉な並行輸入品が巷に溢れるとすれば、それまで高価格で販売することにより維持していた商品のブランド・イメージが崩れ、単なる値崩れに止まらない打撃を被ることにもなりかねない。また、外国企業と日本国内における一手販売契約を締結している総代理店は、値崩れの問題以外にも自己を通じた商品の販売量が落ちることになるなど、並行輸入の阻止に独自の利益を有している。

こうした場合、並行輸入品の流入を阻止する手段として商標権が用いられることがある。外国企業が自社の商品に付する商標について日本の商標権を取得していたとしよう。販売元である外国企業が国外で付した商標が付されたままとなっている並行輸入品を日本国内に輸入し、譲渡する行為は、形式的には商標権者の排他権に服すべき登録商標の使用行為に該当し（商標法 25 条、2 条 3 項 2 号）、外国企業は商標権に基づいて並行輸入品の輸入、販売を差し止めることができそうである。また、日本国内の総代理店の方が登録商標権を有していたり、専用使用权の設定を受けたりしていることがあるが、これらの場合、総代理店が自己の権利に基づいて並行輸入を差し止めることができそうである。実際、かつて

は、ネスル社の瓶入りインスタントコーヒーであるネスカフェが並行輸入されたという事件で、専用使用権者から並行輸入業者に対してなされた仮処分申請を認可した判決があった（東京地判昭和40.5.29判タ178号199頁[ネスカフェ]）。

しかし、翻って考えてみれば、たしかにネスカフェはネスル社の登録商標であるが、並行輸入品の場合には、外国でとはいえ当のネスル社自身が付したのであるから、商品の混同、出所の混同は起きようがない。外国ではなく国内で商標権者自身かあるいはその許諾を受けた者が拡布した商品に関しては、以降、そのままの形で転々流通する限り、商標権侵害を構成するものではないとされている。それならば、国外でとはいえ、商標権者やその許諾を受けた者によって拡布された商品である並行輸入品に関してもこの理が妥当すると考えていけない理由があるのだろうか。

かつては商標権の属地主義であるとか、独立の原則との関係が取り沙汰され、並行輸入を許容することは両原則に抵触すると理解する文献も存在した。しかし、属地主義¹の要請からは、並行輸入品の日本国内への輸入行為、国内での販売行為については日本の商標法を適用せよという命題以上のことは出てくるものではなく、その日本の商標法の解釈として外国での拡布の態様を斟酌しても属地主義に反するものではない²（特許権に関するものだが、最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁[BBS]）。並行輸入品について商標権侵害を否定したとしても、登録商標権そのものの存否とは何ら関わりのないことであるから、独立の原則³に反するものではない（前掲最判[BBS]）。ゆえに、この問題は純粋に日本法の解釈論として考えてよいことになる。

（2）PARKER 事件大阪地裁判決

並行輸入品について商標権侵害を否定した画期的な判決が、大阪地判昭和45・2・27無体集2巻1号71頁[PARKER]である。判旨によれば、商標法は商標の出所識別、品質保証機能を保護し、商標権者のグッドウィルを保護するとともに、流通秩序を維持し、需要者をして商品の出所の同一性を識別し、購買に当たって選択を誤ることなく自己の欲する一定の品質の商品の入手を可能ならしめ、需要者の利益を保護しようとしている。そして、本件においては、「原告の輸入販売しようとするパーカー社の製品と被告の輸入販売するパーカー社の製品とは全く同一であって、その間に品質上些かの差異もない以上、『PARKER』の商標が付された指定商品が原告によって輸入販売されても、需要者に商品の出所品質について誤認混同を生ぜしめる危険は全く生じないのであって、右商標の果たす機能は少しも害されることはない」ので、商標制度の趣旨目的に照らし、権利侵害を肯定する理由はない、というのである（具体的には、専用使用権の侵害を否定）。

PARKER 判決以降も、外国の標章に関する権利者から輸入した商品に対して、内国の商標権者が差止め等を請求した場合、商標権侵害を否定する一連の判決が続いた（東京地判昭和59.12.7無体集16巻3号760頁[LACOSTE]、名古屋地判昭和63.3.25判時1277号146頁[BBS]）。

また、商標権の侵害品は輸入禁制品とされているのであるが、PARKER 判決後、大蔵省関税局は新たな

¹ 知的財産法における属地主義の詳細については、参照、田村善之＝清水紀子『特許法講義』（2024年・弘文堂）430～452頁。

² フリードリッヒ・カール・バイヤー（江崎光史訳）「商標権の属地性と並行輸入の問題」AIPPI日本部会月報17巻1号16頁注（13）（1972年）、H.P.クンツ＝ハルシュタイン（桑田三郎訳）「発展途上国のためのパリ同盟条約の改訂」比較法雑誌9巻2号149頁（1976年）。

³ 独立の原則の詳細については、参照、田村善之『商標法概説』（第2版・2000年・弘文堂）441～442頁。

通達を出し、外国拡布者と内国の登録商標権者が、「同一人である場合又は同一人と同視されるような特殊な関係がある場合」においては当該拡布された物品は「真正商品」として商標権侵害をしないものとして並行輸入を認めるという扱いをなすこととしたのである（昭和 47. 8. 25 付蔵関第 1443 号）。

（3）FRED PERRY 事件最高裁判決

そのようななか、最判平成 15. 2. 27 民集 57 巻 2 号 125 頁[FRED PERRY]⁴は、真正商品の並行輸入について商標権侵害が否定される要件論を、以下のように説き、最上級審判決として、商標機能論による侵害否定論を確認した。

「(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、

(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、

(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である」

「商標法が、『商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする』ものであるところ、上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は、商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がないといえることができるからである。」

（4）商標機能論の意義

特許法、実用新案法、意匠法など、知的財産法のなかでも創作法に分類される法律は、発明、考案、意匠の創作とその利用を促すために、特許権者等の権利者に市場を利用して一定の利益を還流させる機会を与える制度である。

特許法等には取引の安全を慮った法理である消尽理論が存在し、(少なくとも国内で) 特許権者等の権利者自身かその許諾を受けた者によって適法に製造販売された製品に関しては、以降、その製品が転々流通しようとも、権利者はその譲渡、使用等に対しては権利行使をなすことができないとされてい

⁴ 参照、立花市子[判批]知的財産法政策学研究 9 号 71～95 頁（2005 年）、高部眞規子[FRED PERRY 判解]『最高裁判所判例解説 民事篇平成 15 年度（上）（2006 年・法曹会）74～121 頁。

る（最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁[BBS]⁵、最判平成19.11.8判時1990号3頁[液体収納容器]⁶）。そこでは、権利者自身（それと同視しうる者を含むことになる）かその許諾を得た者によって製品が製造販売されたことが必要となる。権利者自身かその許諾を受けた者が拡布したわけではない製品に関しては、対価の還流の機会が一度も与えられていないからである。

これに対して、商標法は、創作法ではなく標識法に分類される法律であり、商標の出所識別機能（と品質保証機能）を保護することを究極の目的としている⁷。学説には、第三の機能として、商標権の財産権的な契機と対応する宣伝広告機能を掲げるものもあるが⁸、前掲最判[FRED PERRY]の採用するところではない。

最高裁は、商標権者かその許諾を得た者等が拡布したいいわゆる真正商品の爾後の流通に対して、商標権者が再度、権利行使をなしえない理由も、商標権者に対価の獲得の機会があったからという消尽理論ではなく、同一の出所と認められるところから商品が拡布されている限り、登録商標の出所識別機能と品質保証機能を害さないからというところから求めている。ゆえに、同一の出所と認められるところから拡布された商品であれば、その商品について商標権者に対価の獲得の機会がなくても、商標権侵害が否定されることになる（東京地判昭和59.12.7無体集16巻3号760頁[LACOSTE]）。

もっとも、この最高裁判決によっても、真正商品の並行輸入がいかなる場合に許容されるのかということが完全に明らかになったわけではない。特に争いがあるのが、第一に、内外の商品、つまり商標権者から代理店ルートで輸入される、その意味で「正規の」内国商品と、並行輸入される外国商品との間に品質の差異がある場合にいかに扱うのか、第二に、並行輸入品の製造販売過程でなんらかの契約違反があった場合、いかなる条件の下で商標権侵害が肯定されることになるのか、第三に、商標権が譲渡されるなどして内国商品と外国商品の出所が異なる状態となった場合に、常に商標権侵害が肯定されることになるのか、ということである。以下、順に検討する。

3. 残された課題その1～内外商品に品質の差異がある場合～

（1）問題の所在—品質保証機能の独自性—

先に紹介した、FRED PERRY 最判の判旨の要件論中、(2)は、出所識別機能が害されない場合に商標権侵害を否定することを確認する説示であるが、さらに(3)で、品質保証機能にも言及している。もっとも、商標の品質保証機能なるものが、出所識別機能とは別個独立して商標権によって法的に保護されている機能であるのかということについては、後述するように、かねてから議論がある。

そして、FRED PERRY 最判は、たしかに、品質保証機能に言及しており、文言としては、あたかも出所表示機能とは別個独立の意義を品質保証機能が有していると考えているように読める（品質保証機能独自性説）。しかし、そこでいう品質保証機能が具体的にどのようなものを指しているのか、本当に独立し

⁵ 参照、田村善之[判批]同『競争法の思考形式』（1999年・有斐閣）107～130頁、三村量一[判解]『最高裁判所判例解説 民事篇 平成9年度（中）』（2000年・法曹会）764～807頁。

⁶ 参照、田村善之[判批]NBL877号12～23頁・878号22～34頁（2008年）、中吉徹郎[液体収納容器判解]『最高裁判所判例解説 民事篇平成19年度（下）』（2010年・法曹会）756～801頁。

⁷ FRED PERRY 最判が品質保証機能を独自の保護法益としているのかということについては、以下に詳しく論じるように争いがある。

⁸ 豊崎光衛『工業所有権法』（新版増補・1980年・有斐閣）12～14頁。

て法的な保護に値する機能であると考えられているのかということについては、その具体的な当あてはめを含めて、もうすこし判旨の論理を分析する必要がある。

（2）FRED PERRY 最判の分析

この事件の原告は「FRED PERRY」という称呼の日本の商標権を有していた。

原告の100%の子会社であるイギリス法人が、原告とのライセンス契約に基づき、アジア地域において、FRED PERRY 商標をサブライセンスする権利を得ていた。このイギリス法人から製造販売のサブライセンスを得たライセンシーが、シンガポールにおいて FRED PERRY 商標を付したポロシャツを販売していたところ、これを本件訴訟の被告が訴外会社を通じてシンガポールで買い付けて日本に輸入し、日本国内で販売したために、原告が被告のこの行為を捉えて日本の商標権侵害を主張して、本件訴訟に至った。

以上を要するに、本件は、ライセンス事業を展開する原告らのグループ内のサブライセンシーを出所とする商品が外国で販売され、日本に輸入され販売されているというケースである。これだけの事案であったのであれば、商標権者と同一の出所と評価される拡布された、その意味で真正商品が日本国内に輸入され流通しているという事案にほかならず、そのような商品に登録商標（と類似する商標）が付されていたとしても商標権の出所表示機能は害されず、ゆえに商標権侵害が否定されると判断される典型的なケースといえる（参照、東京地判昭和 59. 12. 7 無体集 16 巻 3 号 760 頁[LACOSTE]）。

しかし、この事件では、シンガポールのライセンシーは、ライセンス契約によってシンガポール他三カ国で製造販売することを義務づけられていたにもかかわらず、これに違反して中国に下請けに出していた。日本に並行輸入された商品は、このようなライセンス契約に違反して製造された商品だったのである。このような商品であるにも関わらず、依然として真正商品の並行輸入として商標権侵害が否定されるのかということが争点となった。

最高裁は、前述したように、出所識別機能に加えて、品質保証機能も害されないことが商標権侵害を否定する要件となると説いているが、その意味を確認するためにこれらの要件を事件に具体的に当てはめた部分を見てみると、以下のように述べている。

「本件商品はシンガポール共和国ほか3ヵ国において、本件登録商標と同一の商品の使用許諾を受けたオシア社が、商標権者の同意なく、契約地域外である中華人民共和国にある工場に下請製造させたものである。本件契約の許諾条項に定められた許諾の範囲を逸脱して製造され、本件商標が付されたものであって、商標の出所表示機能を害する。」

「また、本件許諾条項中の製造国の制限及び下請の制限は、商標権者が商品に対する品質を管理して品質保証機能を十全ならしめる上で極めて重要である。これらの制限に違反して製造され本件標章が付された本件商品は、商標権者による品質管理が及ばず、本件商品と被上告人ヒットユニオンが本件登録商標を付して流通に置いた商品とが、本件登録商標が保証する品質において実質的に差異を生ずる可能性があり、商標の品質保証機能が害されるおそれがある。」

ここでは、単にライセンス契約に違反したというだけではなく、違反された条項が品質管理上で重要

だということが強調されている。そして、品質保証機能が害されるおそれがあると判断された最終的な決め手は、この制限に違反した本件商品は、商標権者による品質管理が及ばないというところにある。とりわけ肝要なことは、実際の品質を一切比べていないということである。最高裁は、被告が並行輸入した商品と、日本で原告が流通させている商品との実質的な差異は全く見ておらず、ただ品質管理が及んでいないので、品質が実質的に差異を生じる可能性があるといっているに止まる。

これは、要するに、出所表示機能を害するような場合に限り、品質保証機能を問題にしているのであって、品質保証機能は出所表示機能に吸収されていると読むことができるように思われる（出所表示機能一元論）。具体的な当てはめとして、本件では、製造国の制限に加えて下請け制限条項にも違反しており、出所識別機能を害する、その結果、品質管理が及んでいないので、品質保証機能も害される、という順序で判断がなされているからである。

そして、さきほど紹介した一般論としての要件論を見ても、「我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合」には、商標権侵害が否定されると説いている。やはりここでも、出所識別機能機能を害さないのであるならば、品質を管理できる立場にあるので品質保証機能を害さないという論理の運びになっているように思われる⁹¹⁰。

（3）BODY GLOVE 東京地判

さて、以上のように、筆者は、FRED PERRY 事件最判をもってしても、品質保証機能は、並行輸入について商標権侵害を否定するための独立した要件論として機能していないと理解しており、出所の同一性さえ確認すれば内外商品の品質の差異の確認は不要という立場であるが¹¹、その後の下級審の裁判例では、（FRED PERRY 事件最判がそのように文言としては言っているので、おそらく仕方なく）品質保証機能は独立して保護に値する機能であると解したうえで、その影響を大幅に限定することを試みる判決として、東京地判平成 15. 6. 30 判時 1831 号 149 頁[BODY GLOVE]が登場している。

⁹ 参照、立花／前掲注 4・88～89 頁。

¹⁰ FRED PERRY 最判に先立ってそのような判断をなしたと理解できる下級審の先例として、東京地判昭和 59. 12. 7 無体集 16 卷 3 号 760 頁[LACOSTE]がある。関連する説示は以下のとおりである。

「原告商品と被告商品との間に被告主張のような品質、形態の差異があるとしても、被服の品質、形態等については、これが一定不変というわけではなく、流行、時代等につれて当然に変化するものであることのほか、前記のとおり、原告ラコステが、日本におけるライセンシーである原告三共生興と、原告ラコステと資本的なつながりを通じて支配を及ぼすことのできるラコステ・アリゲーター社の米国におけるライセンシーであるアイゾツド社に、ラコステ標章として同一視できる商標の下で、品質、形態等の異なる商品を製造することを許容しているのであるから、右商品の品質、形態の差異は、世界的に著名な原告ラコステを出所源として表示する商品として、その許容された範囲内での差異というべきであり、このことによつて商標の品質保証機能が損なわれることはないというべきである。」

ラコステと同一の出処が一度は許容した商品だから、それを日本に輸入しても出所を害さない、ゆえに、品質保証機能も害さないと言っている。そして、やはり肝要なことは、内外商品の品質の差異を比較していないということである。結局、この判決は出所識別表示一本槍で判断しており、品質保証機能の独自性を否定した先例であると理解することができる。

¹¹ 同旨、蘆立順美「商標機能論の検討」日本工業所有権法学会年報 42 号 105・107～108 頁（2019 年）。反対、宮脇正晴「商標機能論の具体的内容についての一考察」立命館法学 290 号 904 頁（2003 年）（「わが国商標権者が品質管理を行い得る立場にあることが認められる場合は、その次の段階として現実の品質の差異について検討すべきである」）。

この事件で問題となった日本の登録商標「BODY GLOVE」の商標権者は、ボディー・グラブ・インターナショナル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー（「BGI」）という会社である。マレーシアでは、この商標権者とライセンス契約を締結した「BGM」というライセンシーが、BODY GLOVE 商標を付して T シャツを販売していた。この商品を、原告（差止請求権不存在確認訴訟なので並行輸入者側が原告である）が日本に並行輸入したという事件であった。

輸入品の中には、USA APPROVED という表示が商品の下げ札のホログラムシールについていたものがあったということが問題となった。商標権者の専用使用権者（差止請求権不存在確認訴訟なので被告となる）は、こうした表示をなすことはライセンス契約違反に当たり、また販売地域をマレーシアに限る条項に違反して販売されているので、実質的違法性を欠くとはいえないと主張した。

しかし、裁判所は、事実認定として、そのような表示を禁止する合意や販売地域の制限があったとは認められないと判示しつつ、さらに、かりに合意等があったとしても、出所の識別に関わらないので出所識別機能を害さないと断じている。

それだけだと、この判決は出所識別機能のみを保護法益とする立場のように読めることになるが、判決は、出所の同一性という要件にくわえて、品質保証機能にも一応言及し、以下のように述べている。

「ただし、・・・我が国の商標権者が、前記の商標権の独占権能を活用して、自己の出所に係る商品独自の品質ないし信用の維持を図ってきたという実績があるにもかかわらず、外国における商標権者の出所に係る商品が輸入されることによって、そのような品質ないし信用を害する結果が現に生じたといえる特段の事情があるときは、例外的に、当該商品が外国の商標権者を出所とするものであるか、我が国の商標権者を出所とするものであるかを識別すべき利益が生じ、この利益は保護に値するといつて差し支えない。」

そのうえで、具体的な当てはめとしては、本件の付加的表示を禁止する合意は品質の管理に何らかの意味がある合意とは解することはできないから、本件商品が輸入されたとしても、商品の品質ないし信用維持を害する結果を生じせしめる行為と評価することもできない。また、販売地域制限についても、販売政策上課されるものであって、品質と関わるものではないということを指摘して、商標権侵害を否定している。

とりわけ、注目に値するのが、一般論である。そこでは、品質保証機能が独自に保護される場合があるとすれば、それは、日本で商標権者が、外国の商標権者の商品とは異なる独自の品質や信用の維持を図ってきたという実績がある場合だとしている。しかし、そのような場合には、出所識別機能も害されているといえるだろうから、この判決は、筆者と同様に、並行輸入に関する商標権侵害の成否の文脈で、品質保証機能を出所識別機能とは独立して法的に保護に値する機能とは見ていない、と理解することができるであろう。

（４）その後の裁判例の展開

（i）序

もっとも、このように品質保証機能の独自性を実質的に否定する BODY GLOVE 東京地判の処理が裁判例に定着したというわけではない。その後の裁判例では、第一に、その具体的な当てはめを含めて検討

すると、実質的には筆者と同様の出所表示機能一元論を採用していると目される裁判例、第二に、品質保証機能独自性説に与して内外商品の品質の差異を検討する裁判例、そして、第三に、BODY GLOVE 東京地判の法理を採用する裁判例に分かれている。以下、代表的な判決を順に紹介していくことにしよう。

(ii) 実質的に出所表示機能一元論を採用していると評しうる裁判例

実質的に出所表示機能一元論を採用したと評価しうる裁判例が、大阪高判平成 29. 9. 21 平成 29 (ネ) 245 [ZOLLANVARI]¹²である。

ZOLLANVARI 社 (以下、「ゾ社」) は、手織りじゅうたんを世界各国に供給しており、その「ZOLLANVARI」商標は、日本国内においても取引者・需要者間で広く認識されている。そして、原告登録商標権者は、ゾ社の日本総代理店として、じゅうたんをゾ社から輸入して日本国内で販売している。

これに対して、被告は、ゾ社製造にかかる商品を並行輸入し、日本国内で販売した。

原判決である大阪地判平成 28. 12. 15 平成 27 (ワ) 5578 [ZOLLANVARI] は、商標権侵害を否定した。本件控訴審判決も、以下のように論じて、この原判決を維持している。

「被控訴人代表者及びCが作成した、CとBとの間の会話を反訳及び翻訳した文書 (乙 4 9) の注記には、控訴人が取り扱っている商品が主にルリバフなどの高級品であるのに対し、被控訴人はギャッベなどの比較的安価な商品を取り扱っており、控訴人と被控訴人とは同じゾ社の製品でも取り扱っている商品が違う、顧客層が違うとの記載があるが、直ちに、両者の品質が異なるということにはならない。

また、証拠 (乙 2 5) によれば、別紙 3 のタグが付された被控訴人商品の中には、当該タグを収納しているビニール袋の内側に、当該タグに記載されたのと同じ寸法及び控訴人代表者の姓である「D」との文字が、おそらく意図せずに転写されているものが複数あったことが認められる。このことは、ゾ社において、控訴人向けとなる商品と、被控訴人向けとなる商品とが重なり合っていることを示すものといえる。

そして、上記のとおり、控訴人商品についても、その品質管理を実質的に行っていると認められるゾ社自身が、控訴人商品と同じく日本に輸出して日本において販売される商品として被控訴人商品を被控訴人に販売している以上は、被控訴人商品と控訴人商品とは、控訴人商標の保証する品質において実質的に差異がないとの評価は左右されず、被控訴人商品と控訴人商品の品質が同一とまではいえなくても、控訴人商標の品質保証機能を害することはないというべきである。」

原告の主張に応える形ではあるものの、正規品と並行輸入品の品質の差異に言及しているところに、本判決の特徴がある¹³。とはいえ、内外商品の品質を管理している主体が同一出所と評価できるという判断に焦点が当てられており¹⁴、それを理由に内外商品の品質が同一とまではいえなくても、品質保証機能を害しないと断じており、結局、筆者のような出所表示機能一元論を採用したのと変りがない判断が示されていると評することができよう。

(iii) 品質保証機能独自性説に親和的な裁判例

¹² 参照、青木大也 [判批] Law&Technology 79 号 46～52 頁 (2018 年)。

¹³ 参照、青木 / 前掲注 12・51 頁。

¹⁴ なお、蘆立 / 前掲注 11・106 頁の分析も参照。

他方、品質保証機能の独自性説に与した処理をなしていると目される裁判例が、東京地判平成 29. 9. 27 平成 27（ワ）32055[Swimava]である。

この事件で問題となった本件商品は、乳幼児がプールや風呂でスイミングを体験するために首に付ける浮き輪であり、透明なビニール袋の中に、浮き輪本体、使用ガイド書、空気入れ等を収納した状態で、販売されている。

商標権者はカナダ法人モントリー・エンタープライセス・リミテッド（以下「モントリー社」）であった。そして、本件商品を製造しているのは香港法人スイマーバ・インターナショナル・リミテッド（以下「スイマーバインターナショナル社」）であり、スイマーバインターナショナル社は、モントリー社と代表者が同一であり、同社から本件商品のビジネスを請け負っている会社であり、モントリー社と法律的に又は経済的に一体的な関係にある、というのが裁判所の評価である。

他方、この事件の原告は、本件商標権に関する日本の専用使用権者である。原告は、スイマーバインターナショナル社との販売代理店契約に基づき、モントリー社スイマーバインターナショナル社が中国で製造している原告商品を輸入し、日本国内で販売していた。

これに対して、この事件の被告は、スイマーバインターナショナル社が中国で販売していた被告商品を日本に並行輸入し、日本国内で販売していた。

裁判所は、商標権侵害を否定したが、その際、原告の主張に応える形で、以下のように品質の差異問題に具体的に立ち入った検討を示して見せた。

「本件商品は、乳幼児の首に付ける浮き輪であり、浮き輪本体に日本語で注意事項等が記載されていなかったとしても、浮き輪の通常的使用方法に従って使用することは可能であると考えられ、また、使用上の注意事項等の具体的内容についても、使用ガイド書等によって確認できるから、指定商品である「空気注入式浮き輪おもちゃ」としての安全性を欠いているとはいえない。

そして、被告商品については、前記認定事実（４）のとおり、浮き輪本体に日本語で注意事項等が記載されていないものの、被告商品に同封された日本語の使用ガイド書において、使用方法や使用上の注意事項が一通り記載されており、これを貧弱であって理解しづらいものとはいえない上、浮き輪本体にも、英語ではあるが、使用上の注意事項が記載されていることからすると、使用者において、これらを確認することで使用上の注意事項等を認識することはできるものといえる。

また、前記認定事実（５）のとおり、被告商品の販売サイトにおいて、被告商品が、海外からの並行輸入品であることを明記した上で販売されていることからすると、被告商品の購入者は、正規代理店である原告が販売する商品でないことを理解した上で購入しており、使用上の注意事項等が日本語で記載されていることを期待して購入するものとはいえないから、浮き輪本体に日本語の記載がないことによって、購入者の期待が裏切られ、その利益が害されるとはいえない。

したがって、浮き輪本体に日本語の記載がされていることが、本件商標によって保証された商品の品質に該当するということとはできない。」

「クレーム対応力の差異についても、商品に問合せ先を記載し、保証の対象とすることは直接的には販売活動に付随するサービスであり、商品に付された商標によって保証される品質であるとはいえないから、本件商標によって保証される品質には当たらない。

加えて、上記の被告商品の販売サイトにおいても、被告商品は並行輸入品であると記載されており、保証書が付属していないことを明示して販売されているものもあることからすると、被告商品に保証が

及ばないことによって、購入者の期待が裏切られ、その利益が害されるものともいえない。」

裁判所のこれらの判断は、浮輪本体に日本語で注意事項等が記載されていなくとも安全性を欠くとはいえないなど品質の実質的な評価がなされており、また、並行輸入品であることが明記されているので、日本語の注意事項が本体にないことや保証が及ばないことについて購入者の期待を裏切らないという形で需要者の認識を検討の俎上に載せている。逆にいえば、明言しているわけではないものの、安全性を欠くと評価すべき事情や、購入者の期待を裏切るような事情が認められる場合には、商標権侵害を肯定する立場を前提としているように読める。品質保証機能の独自性説に親和的な裁判例と評しうる所以である。

(iv) BODY GLOVE 法理を採用する裁判例

最後に紹介するのは、BODY GLOVE 東京地判の法理を採用した、知財高判平成 30. 2. 7 判時 2371 号 99 頁[NEONERO]¹⁵である。

訴外 P. V. Z. sri 社（以下、「PVZ 社」）は、控訴審係属中のある時点まで欧州の商標権者であった者であり、本件で問題となった商品は、PVZ 社が製造販売する身飾品類であった。

原告（被控訴人）が本件商品の取扱を開始したのち、被告（控訴人）も PVZ 社と取引を開始し、直接、商品の輸入を始めたところ、原告と PVZ 社との間で、原告を日本国においては原告以外の会社には商品を販売しないとする本件販売代理店契約が締結された。そののち、原告は、PVZ 社の了解の下、原告は日本に本件商標登録を出願し、商標登録を得た。

他方、被告は PVZ 社から直接輸入することができなくなったので、PVZ 社に直接メールで注文して、PVZ 社が香港の M. C. E 社（以下、「MCE 社」）に商品を送り、MCE 社が開封せずに控訴人に商品を送るという方法で輸入を開始したので、原告が被告に対し商標権侵害訴訟を提起し、本訴に及んだ。

原審の東京地判平成 28. 10. 20 平成 28（ワ）10643[NEONERO]は、商標権侵害を肯定している。原告の販売する商品は原告の定めた仕様によっており、PVZ 者以外の部品を組み合わせた商品もあるのに対して、被告が販売する商品は、原告の仕様とは異なる独自の仕様が含まれており、原告を通さずに被告から PVZ 社に伝えられていることを理由に、「被告商品の品質管理に原告が直接的又は間接的に関与する余地はなく、被告商品と原告商品の品質に差異がないということはできない」と論じたのである。

しかし、控訴審の前掲知財高判[NEONERO]は、原判決を取り消し、商標権侵害を否定した。

「本件において、被控訴人商品は身飾品であり、使用者が他人から見えるように装用して、商品の美しさでもって使用者を飾るという機能を有するところ、・・・被控訴人が、PVZ 社パーツの組合せや鎖の長さなどを指定し、引き輪やイヤリングのパーツを取り付けたことは認められるものの、引き輪やイヤリングのパーツは身体を飾るという被控訴人商品の主たる機能からみて付随的な部分にすぎない。被控訴人のウェブサイトには、PVZ 社作成の画像及び PVZ 社が使用するのと同じ本件ブランドのロゴが用いられ、P V Z 社パーツのレース状の模様は明確に認識できるが、被控訴人が独自に付したパーツが強調されている部分はなく、また、PVZ 社パーツのレース状の細工以外のデザインが良いことや、引き輪やイヤリングのパーツが使用しやすいといったことは、上記ウェブサイトには記載されておらず、このよ

¹⁵ 参照、堀江亜以子[判批]判例時報 2395 号 174～180 頁（2019 年）。

うな事項が需要者に認識されていたとは認められない。さらに、被控訴人は、被控訴人商品について保証書を発行していたものの、その内容は、「品番」「仕様」のみであり・・・、保証内容から被控訴人独自のパーツが付されていることを購入者が認識できるものとは認められない。

これらの事情を総合考慮すると、被控訴人が、PVZ 社とは独自に、被控訴人の商品の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるとまで認めることはできず、控訴人商品の輸入や本件被疑侵害行為によって、被控訴人の商品の品質又は信用を害する結果が生じたということとはできない。したがって、被控訴人に保護に値する利益があるということとはできない。

なお、被控訴人は、独自の検査体制によって商品の品質維持を図り、販売した商品の無償での部品交換に応じて商品の信用維持に努めているなどと主張するが、被控訴人が身飾品の輸入販売業者が通常行っている品質や信用を維持するための行為を超えてこれらの行為を行っているとも認めるに足る証拠はなく、上記判断を左右するものではない。」

ここでは内国商標権者が、外国拡布者とは独自に商品の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるために、並行輸入によって、被控訴人の商品の品質又は信用を害する結果が生じたといえることが、商標権侵害の要件とされている。その結果、内外商品で品質に差異があったという事実は、商標権侵害を肯定する方向に斟酌されることはなかった。BODY GLOVE 東京地判の法理を踏襲する裁判例ということができる。

（v）検討

このように下級審の裁判例は三様に分かれているという現状にあるが、如何に考えるべきであろうか。

商標が、登録商標権者の商品や役務を正しく識別するという状態になれば、需要者にとっては、商標を見ればその出所を識別し得ることになるわけで、これが出所識別機能と呼ばれているものとなる。そして、商標を付している営業者のほうも、そのように必ず自分が識別されるということであれば、正しく識別される自己の評判を落とさぬように、商品や役務の質の維持、改善に努めるだろう。これが、品質保証機能と呼ばれているものである。経済的にみれば、このような意味で、商標に品質を保証する機能があることは否定できない。しかし、はたしてこれが、商標権によって保護されている機能だということができるのかということが問題となる。

なぜならば、商標法は、商標権者が登録商標をどのような商品に付すかということは、商標権者の自由に委ねているからである。商標の使用者は、商標に化体した信用を生かしながら、時代、流行に合わせて商品、役務、品質を変化させるという利益を有しているが、商標法は、商標権者が同一の登録商標を用いながら、指定商品・役務の品質を変更していくことを禁止していない。そのような法の判断は、同一ではなく類似の商標を付して品質誤認を起こしたり、同一ではなく類似の商品や役務に商標を付して品質誤認を起こしたりしたときには商標登録を取り消す制度が用意されているが（商標法 51 条 1 項）、同一の登録商標を同一の指定商品・役務に使用している限り、登録が取消されることはないことに、端的に現れている。

つまり需要者の間に、商標権者が付しているこの商標に関して「こういった商品なのだな」という期待が仮に生じたとしても、商標権者のほうはいつでもその商品の品質を変えることができる。そのことで商標法によってとがめられることはないので、そのような品質に対する需要者の期待は、商標法が保護しているものでない、と解さざるを得ない。

結論として、出所表示機能一元論を以て是とすべきである。FRED PERRY 最判の下でも、品質保証機能独自性説を採らなければならないとする論理的な必然性はなく、むしろ、出所表示機能一元論を採用することが可能であることは既述したとおりである¹⁶。したがって、FRED PERRY 最判が品質保証機能独自性説を採用していると理解したうえで、あえてその射程を制限する BODY GLOVE 法理のような手管を用いなくとも、端的に出所表示機能一元論により処理を図れば足りるというのが本稿の理解となる。

4. 残された課題その2～製造後の契約違反の処理～

(1) 問題の所在

並行輸入品の製造販売過程において商標権者とライセンシー等との間の契約違反が認められる場合、商標権侵害となるのか、ということが問題となる。

品質保証機能を保護法益と考えず、出所表示機能に特化する本稿のような立場の下では、出所を異にすると評価すべき違反（前述したように、FRED PERRY 事件のような、下請け禁止条項違反などがこれに該当する）であるか否かということが侵害の成否のメルクマルとなるが、他方で、品質保証機能独自性説の下では契約違反によってどの程度、品質保証機能が害されているのかという実質問題に立ち入らざるを得なくなる。とりわけ限界線上の問題として、製造後に契約違反が認められた場合の処理に関して、侵害の成否の判断が分かれた裁判例が2件、現れており、その関係が問われている。

(2) 2UNDR 知財高判

最初に紹介するのは、知財高判令和3.5.19令和2（ネ）10062[2UNDR]¹⁷である。

販売代理店が原告登録商標権者から購入済みであった商品（男性用下着）を、販売代理店契約解除後に元代理店から購入し、日本国内に並行輸入する行為が商標権侵害となるか否かということが問題となった事件である。あわせて元代理店から被告への販売は、販売地域をシンガポールに限定する条項にも違反するものであった。

知財高裁は、商標権侵害を否定した原判決である東京地判令和2.10.22平成30（ワ）35053[2UNDR]を維持している。その際、先に紹介した FRED PERRY 最判の真正商品の並行輸入に関する（1）～（3）の要件を「第1要件」から「第3要件」と呼称したうえ、以下のように本件への当てはめを行った。

「第1要件について」

「Mゴルフ社は、上記解除によって本件商品を販売してはならない義務を負うと解する余地はある。しかし、このような条項があるからといって、Mゴルフ社が本件商品の処分権限を失うわけではない（本件代理店契約解除によって、直ちにMゴルフ社の本件商品に対する所有権が失われるものではないことは控訴人ら自身が自認しているところであるし、ランピオン社が買戻権を行使した事実が存在しないこ

¹⁶ さもないと、商標権者側は、内外商品の品質を違えることにより容易に真正商品の並行輸入による商標権侵害の法理を蟬脱し得ることになってしまうことも指摘しておかなければならない（平尾正樹『商標法』（第3次改訂版・2022年・学陽書房）422頁）。

¹⁷ 参照、鈴木敬史[判批]六甲台論集法学政治学篇68巻2号67～84頁（2022年）。

とも既に指摘したとおりである。)。そうであるとする、Mゴルフ社が、本件代理店契約解除後に本件商品を売却したとしても、それは、ランピオン社との間で債務不履行という問題を生じさせるだけで、本件商品が「適法に流通に置かれた」という評価を覆すまでのものではないというべきである。実質的に見ても、Mゴルフ社が正規に購入した商品を、本件代理店契約解除後に他に売却したからといって、直ちに商標の出所表示機能が害されるとはいえないのであって、この点からしても、第1要件該当性を否定する理由はない。

この点は、地域制限条項との関係についても同様であり、地域制限条項は、あくまでも債権的な効力を有するにすぎず、Mゴルフ社による本件商品の処分権限を奪うものではないのであるから、これに違反した処分がされたからといって直ちに、本件商品が「適法に流通に置かれた」という評価が覆るものではないというべきである。実質的にみても、Mゴルフ社が正規に購入した商品を制限地域外で販売したからといって直ちに商標の出所表示機能が害されるとはいえないのであって、この点からしても、第1要件該当性を否定する理由はない」

「第3要件について」

「本件商品は男性用下着であって、常識的な期間内で流通している限り、その過程で経年劣化等をきたす恐れはないし、商標権者自身が品質管理のために施した工夫（商品のパッケージ等）がそのまま維持されていれば、商品そのものに対する汚損等が生じるおそれもないといえる。

そうであるとする、少なくとも、本件のように商標権者自身が商品を製造している事案であって、その商品自体の性質からして、経年劣化のおそれ等、品質管理に特段の配慮をしなければ商標の品質保証機能に疑念が生じるおそれもないような場合には、商標権者自身が品質管理のために施した工夫（商品のパッケージ等）がそのまま維持されていれば、商標権者による直接的又は間接的な品質管理が及んでいると解するのが相当である。

イ そこで、以上の観点から、第3要件が満たされているかどうかを検討するに、本件商品と2 UN DR商品の日本における販売代理店が販売する商品とが、登録商標の保証する品質において実質的に差異がないといえることは、原判決・・・に記載のとおりである。そして、商品のパッケージ等はそのまま維持されていたものと推認できるから、「我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあること」との要件も、満たされているものといえてよい。」

まず、出所表示機能を害するか否かという点に関していえば、本件で問題となった商品は、商標権者が実際に販売代理店に卸した商品である。このように商標権者が市場においてよいと判断し、実際に出荷した商品について、その後に代理店契約が解除されたからといって、出荷時点で商標権者が販売した商品であるという出所の同一性の事実が変わることはない。ゆえに、出所表示機能が害されることはないという評価した本判決の判断は正鵠を射たものといえるだろう。

もっとも、裁判所は、品質保証機能の問題にも立ち入っており、「常識的な期間内で流通している限り」、経年劣化のおそれはなく、ゆえに「その商品自体の性質からして、経年劣化のおそれ等、品質管理に特段の配慮をしなければ商標の品質保証機能に疑念が生じるおそれもないような場合」には、FRED PERRY 最判にいう「我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあること」の要件が充足されると判断している。逆にいえば、ここでは「常識的な期間」を超えて流通した場合には、商標権侵害が肯定されるという立場が示されているのであり、その意味で、実質的に品質

の問題を検討する構えを見せた判決であると評することができよう。

しかし、商標品であるからといって、「常識的な期間」内に流通しているとの理解が保証されるわけではない。むしろ需要者は、販売年月日や製造年月日の表示など、商標以外の表示に依存して必要な情報の摂取に努めているように思われる。したがって、一般に商標権者自身が拡布した商品が「常識的な期間」を超えて流通したとしても、その超えた時点から商標権侵害を肯定する立場は採用せざるを得ない。そうだとすれば、商標権者自身ではなく、その許諾の下に流通した商品であるからといって結論を違える理由はないように思われる。

結論として、出所表示機能一元論の下では、本件の事情の下では、「常識的な期間」を超えていようがいまいが、商標権侵害は否定すべきであるが、他方、品質保証機能独自性説を採用したとしても、なお「常識的な期間」を問題にすべきかということに関しては一考の余地があるように思われる。

(3) Pioneer 知財高判

続いて紹介するのは、知財高判令和 5. 11. 1 令和 5（ネ）10044[Pioneer]¹⁸である。

並行輸入の事案ではなく、純粋の国内事件ではあるが、FRED PERRY 最判との関係が問題となる事件である。

事案は、被告商標権者と（元）通常使用権者との間で、使用許諾契約の解約後、解約日から六か月間、解約日時点で現存する在庫を販売する限りにおいて本件商標を使用することができる旨の合意が締結されていたにも関わらず、（元）通常使用権者の破産管財人である原告が、当該六か月経過後、在庫品¹⁹を販売することは本件商標権を侵害するものではないと主張して差止請求権不存在確認訴訟を提起した。

原審、控訴審ともに、在庫品の販売は商標権侵害となると判断し、原告の請求を棄却した。

東京地判令和 5. 3. 27 令和 4（ワ）18610[Pioneer]、そして、控訴審の前掲知財高判[Pioneer]がともに用いた理由付けは、以下のとおりである。

「本件使用許諾契約は既に効力を失っており、在庫商品について例外的に本件商標の使用が許諾された期間も既に経過しているから、本件使用許諾契約が有効である間に本件商標が付された商品であっても、今後、これを販売することは、本件使用許諾契約及び本件解約合意に違反するものである。そうすると、現時点において、通常使用権者であった破産会社の地位を承継した原告が、商標権者である被告に対し、本件商標を付した本件在庫商品を販売することは実質的違法性を欠くなどと主張し得ないことは明らかである。」

もっとも、原判決は、上記説示に加えて、FRED PERRY 最判の商標機能論を彷彿させる以下のような理由付けも付していたのだが、控訴審ではこの部分は削除されている。

「また、商標法は、商標を使用する者の業務上の信用及び需要者の利益を確保することを目的とする

¹⁸ 参照、鈴木敬史[判批]特許研究 78 号 83～103 頁（2024 年）。

¹⁹ 在庫品は、オーディオ機器類であり、訴状によればほとんどがイヤホン・ヘッドホンであったとされる（鈴木／前掲注 18・92・102 頁）。

ところ（商標法1条参照）、需要者である一般消費者は、登録商標が付された商品を商標権者から直接購入する場合ではなくとも、商標権者の許諾に基づいて登録商標が付された商品を購入しようとする際には、商標権者による技術指導や品質検査等を前提とする商品であると理解し、商標権者が登録商標を付して流通に置いた正規の流通経路によった商品と出所及び品質が同一の商品を購入することができる旨信頼するのが通常であり、その信頼を裏切らないことにより、商標権者の業務上の信用が確保されるというべきである。ところが、前記1のとおり、本件商標を付した本件在庫商品が市場に出回することは、商標権者である被告の許諾がないことから、正規の流通経路によらないものであるといえるし、本件商標を使用するに当たっての遵守事項を定めた本件使用許諾契約が解約されたことにより、破産会社又は原告がこれに従う法的根拠が失われ、被告は本件在庫商品の品質管理を行い得る立場にないことになる。そうすると、原告が本件商標を付した本件在庫商品を販売することは、本件商標の出所表示機能及び品質保証機能を害するものといえる。」

本件と商標権侵害が否定された2UNDR事件との決定的な違いは、2UNDR事件では商標権者が被告に販売済みであり、その意味でいったん市場に置かれた商品が問題とされていた。これに対して、Pioneer事件では、原告主張によれば（裁判所により認定されているわけではないが、被告は特に争っていない）、「在庫品」は商標権者ではなく、（元）通常使用権者が製造するものであって、それに使用許諾契約に基づいて登録商標を付して出荷することが許される商品であった²⁰。つまり、2UNDR事件と異なり、解約から六カ月間経過後の本件の在庫品は商標権者の許諾の下に流通に置かれたことは一度もない代物に過ぎない。たとえば、この事情の下では、商標権者は表示製造業者（製造物責任法2条3項2号）として製造物責任を負うこともないというべきであろう。在庫品の出所は、もはや商標権者ではなくなっているものであり、ゆえにそれに登録商標を付したまま流通させる行為は、商標の出所識別機能を害すると言わざるを得ない。

そうだとすると、出所表示機能一元論の下では、在庫品の品質の問題に立ち入ることなく、商標権侵害を肯定すれば足りる。そして、かりに品質保証機能独自性説に与したとしても、商標権侵害を否定するためには出所表示機能が害されていないことが要件となることに変わりはなく、ゆえに、それが害されている以上、やはり品質保証機能が害されているか否かということを吟味することなく、商標権侵害を肯定すべきである。知財高裁が、原審のFRED PERRY最判の第三要件を彷彿させる説示を省いたことは至当であったと評価されることになる。

（4）小括

商標品の製造後に契約違反が認められる場合、以降の流通が商標権を侵害することになるのか否かということに関して、流通過程における品質の劣化の可能性に言及する2UNDR知財高判は、出所表示機能一元論から採用し得ない理屈であるばかりでなく、品質保証機能独自性説に立脚したとしても、登録商標が出荷後の時の経過についてまで需要者に情報を与えるものでないことに鑑みると、疑問であるといわざるを得ない。

²⁰ 鈴木／前掲注18・89頁。同98～99頁は、この事情をもって、2UNDR事件と本件とでは商標権侵害の成否の判断が分かれることを正当化しうる旨を論じている。

また、出所表示機能一元論、品質保証機能独自性説のいずれの立場の下でも、一度も市場に置かれていない在庫品に関しては、出荷時に使用許諾契約に違反して出荷された場合には商標権侵害を肯定すべきである。

5. 残された課題その3～物別れケースの処理～

(1) 問題の所在

FRED PERRY 最判は、真正商品の並行輸入として商標権侵害が否定されるための第二要件として、「(2) 当該外国における商標権者とわが国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するもの」であることを要求していた。

この要件に関する一つの問題は、内外の商標権者が、もともとこの同一人または同一人と同視しうるような関係にあったにも関わらず、商標権が譲渡された結果、こうした関係を失った場合、ただちに商標権侵害を肯定して良いのかということである²¹。特に、商標権が譲渡されたとはいえ、新しい商標権者が自己に固有の独自の信用を化体することなく、旧商標権者の信用を利用するに止まるような場合にまで、形式的な商標権の譲渡を理由に、これまで同一の出所と目されていた外国の商標権者から拡布された商品の日本国内での流通を商標権侵害として問責する必要はないのではないかということが問題となる。

(2) ellesse 東京地判

この問題に関する嚆矢となった裁判例が、FRED PERRY 最判が下される前の事件であるが、東京地判平成 11.1.18 判時 1687 号 136 頁[ellesse]である。

事案は、もともと日本と韓国の商標権は一人に帰属していたのだが、日本の商標権の方が譲渡された結果、韓国の商標権と日本の商標権が別のものに分かれただけでなく、両者には資本的関係がなく、商品の品質も異にしているために、統一して、両者がひとつのグループとして商品を管理しているとはいいがたいというものであった。

裁判所は、韓国の商標権者ルートの商品につき、真正商品の並行輸入には該当せず、商標権侵害の責任を免れることはないと帰結した。その際、「本件全証拠によるも、原告がSPAから商標権の分割譲渡を受けた際、エレッセ商標の維持、管理に関して、原告がSPAに対し、何らかの契約上の義務を負っていることを窺わせる事実認められない」という事実認定の下、「原告がSPAと共同して、エレッセ商標を、維持、管理していると解することもできない」ことを理由に、原告とSPAとの間には、「同一人と同視し得る」ような特殊な関係を肯定することは到底できない旨、判示している。

この説示は、商標権者が商標権の譲渡を受けた際に、商標の維持、管理に関して、外国拡布者である元商標権者に何らかの契約上の義務を負っていることを窺わせる事実が認められる場合には、商標権侵

²¹ より一般的に、この要件における出所の同一性に関する判断の仕方に関する筆者の見解については、田村善之「商標法の保護法益」同『ライブ講義知的財産法』(2013年・弘文堂)109～117頁に譲る。

害が否定される可能性があることを示すものといえよう。

（3）DUNLOP 大阪地判

さらに、FRED PERRY 最判の後に下された、大阪地判平成16. 11. 30判時1902号149頁[DUNLOP]²²は、商標権の譲渡により国内外の商標権者を違える事態が招来された場合、当該事案では内外の出所が別個独立に発展していることを理由として商標権侵害を肯定する旨を判示した。

事案は、指定商品を「ゴルフボール、運動用具等」とする登録商標「DUNLOP」等について登録商標権を有する原告住友ゴム株式会社が、英国のDunlop Ltd. 社若しくは、Dunlop Holdings Public Ltd. Co. 社（以下、双方ないし片方を英国ダンロップ社と呼ぶ）の製造販売するゴルフ用品を輸入する被告に対して、商標権侵害を主張したというものであった。

この事件の商標は、もともとは英国ダンロップ社が商標権者であったところ、昭和59年に、原告は英国ダンロップ社から日本、台湾、韓国の商標権を譲り受けた結果、現在では、内外の商標権者が分かれている。しかも、かつては原告は英国ダンロップ社の日本法人であり、現在でもタイヤに関しては、有名な英国ダンロップ社と、日本でダンロップの商標を持っている者との間で人的な関係があるが、スポーツ商品に関してはそのような関係はなく、当初は英国ダンロップ社からゴルフクラブ等を輸入していたが、徐々に独自に製造販売をするようになった。その結果、裁判所の評価では、「我が国等においてはその商品出所を原告とするとの認識が形成されるに至った」。

このような事案で、裁判所は、現在では同一の出所の要件を満たさないということで、商標権侵害を肯定し、請求を認容している。「英国ダンロップ社が商標権を国ごとに別の法主体に譲渡し、特にスポーツ用品部門に関しては、商標権を譲り受けた法的主体がそれぞれ別個独立に発展して互いに人的資金的関係を持っていない以上、元々の商標権が英国ダンロップ社にあったこと…などをもって、法律的若しくは経済的に原告とDS社とを同一人と同視し得るということとはできない」というのである。この判決も、商標権の譲渡に加えて、日本においては「その商品出所を原告とするとの認識が形成されるに至った」という事実認定があるがゆえに、内国商標権者と外国商標権者が「別個独立に発展し」たものといえることが要求されている点が特徴的である²³。

この判決は、商標権侵害が問題となる現時点で出所識別機能を害するか否かを判断している。商標

²² 参照、石上千哉子[判批] 知的財産法政策学研究9号97～110頁（2005年）。

²³ 同判決は、次のように説く。

「しかしながら、英国ダンロップ社が商標権を国ごとに別の法主体に譲渡し、特にスポーツ用品部門に関しては、商標権を譲り受けた法主体がそれぞれ別個独立に発展して互いに人的資金的関係を持っていない以上、元々の商標権が英国ダンロップ社にあったことや、タイヤ部門においては原告が欧州のタイヤ関連会社を買収していることや、テニス用品について原告がDSGL社の製造したものを輸入販売し、その限りで宣伝広告活動を一部共有していることなどをもって、法律的若しくは経済的に原告とDS社とを同一人と同視し得るということとはできない。」

この説示が、筆者の見解に整合的であることは、同判決を紹介する判例時報1902号141頁（2005年）の解説欄において、筆者の見解と同判決の説示が、以下に引用するように並べて紹介されているところからも明らかであろう。

「田村善之・商標法概説[第2版]471は、国内商標権者が外国商標権者から輸入した商品にのみ商標を使用している出所を偽るものではないから、国内外の商標権者が同一でない場合であっても商標権侵害が否定される場合があり得るとの立場を採る。本判決は、Yの行為が要件②〔筆者註：内外の出所の同一性の要件〕を満たさない理由として、単にXとDS社が法的に別主体であると認定するのみではなく、英国ダンロップ社から商標権を譲り受けた後に両者が『別個独立に発展』してきた点を挙げている。」

権を譲り受けた後は、当該外国企業とは無関係に、経営面、商標面について全く関係なく、デザイン、原材料等々を独自に決定するという状況下では、登録商標について独自のグッドウィルを日本の商標権者が持っている。昔はいざ知らず、とにかく現時点では、日本の商標権者とその日本の登録商標が示している出所と、並行輸入された商品を示す出所が同一の出所とは言えないような場合には、侵害が肯定されるということになる。

（４）Converse知財高判

DUNLOP 大阪地判は、商標権の譲渡後、日本の商標権者が独自の信用を形成している場合に、もともとの商標権者であった外国該企業の商品を日本に並行輸入しようとしても、それは侵害になるということが明らかにした。それでは商標権の譲受人が独自の信用を培っているとはいいいがたい場合はどうか。まさに、それが問題とされたのが、知財高判平成 22. 4. 27 平成 21（ネ）10058 等[Converse]²⁴である。この事件では、原審、控訴審ともに、DUNLOP 大阪地判と異なり、形式的な理由で商標権侵害を肯定する法理を打ち出した。

事案は、伊藤忠とその独占的通常使用権者が、現在では伊藤忠が有する、靴を指定商品とする「CONVERSE」等の商標権に基づき、米国の新米国コンバース社から「CONVERSE」標章等を付した靴を輸入し日本においてこれを販売している被告に対して提起した、商標権侵害訴訟である。

靴に「CONVERSE」商標を使用していた旧米国コンバース社が 2001 年 1 月に倒産後、新米国コンバース社がこれを買収した。原告伊藤忠は、2001 年 2 月に新コンバース社との間で株式取得、商標権契約、共同マーケティング契約を締結し、これに基づき 2001 年 4 月に新コンバース社の株式の 5%を取得するとともに、靴に関する「CONVERSE」商標等の商標権を譲り受けた。もっとも、新コンバース社は 2003 年 7 月、米国ナイキ社に買収された。伊藤忠は 2003 年 9 月に保有していた新コンバース社の株式を全てナイキ社に譲渡し、その後、原告らと新コンバース社との間に資本関係はない。

原審（東京地判平成 21. 7. 23 平成 18（ネ）26725 等[CONVERSE]）は商標権侵害を肯定した。控訴審も、これを維持している。その際、以下のように述べて、内国商標権者に独自の信用が発展しているかを問う DUNLOP 大阪地判が示唆した法理を明示的に退けた。

「商標権の効力により、商標の独占的な使用が認められるのは、我が国における登録商標権者に対してであり、商標法により保護される出所は、我が国における登録商標権者である。仮に、本件のように商標権が譲渡されたような場合に、需要者が、商標権を付した商品の出所について、譲受人であるとの認識を有していないような状況があったとしても、それは事実上のものにすぎず、そのような状況から、譲渡人による商標の使用が当然に容認されるものではない。したがって、譲渡人と譲受人との間の『法律的又は経済的に同一人と同視し得るような関係』があることを要件とすることなく、当該商標について譲渡人の出所が保護の対象とされるべきであるとする被告の主張は、その主張自体失当である。」

かりに本件において、DUNLOP 大阪地判の法理を用いるとなると、内国商標権者（伊藤忠）の登録商標に外国商標権者（米国コンバース社）とは切り離された独自の信用が未だ化体していないのではないか

²⁴ 参照、田村善之[判批]知的財産法政策学研究 30 号 279～312 頁（2010 年）。

という疑義がある点が重要となる。原判決も控訴審判決も、商標権譲渡により商標権者が交代した以上、独自のグッドウィルを化体しているか否かとは無関係に商標権侵害を肯定する立場を採用しているので、斟酌されることはなかったが、証拠としては、ラインナップが重複している商品に品質に差異がなく、内国商標権者の商品ラインナップにない商品でも長年、本件商標の下で拡布されていたためであろう、需要者にとっては内国商標権者の商品とは出所を別のものと認識していない状態である可能性を示すアンケート結果が提出されていた。かりに、これが事実であると認定されたとすると、内国商標権者に外国商標権者から別個独立して保護すべき利益が未だ発生していないといわざるをえず、かえって、需要者のためにも、これまで同様、外国商標権者の商品を本件商標で識別する利益を認めるべき事案であるといえる。DUNLOP 大阪地判の説示を借りれば、「その商品出所を原告とするとの認識が形成されるに至った」わけではなく、ゆえに内国商標権者が外国商標権者とは「別個独立に発展し」たとはいいたくない状況にあるといえよう。そうだとすると、内国商標権者に、外国商標権者自身かその許諾を受けた者が拡布した商品に対する権利行使は認めるべきではないと解される。さもないと、商標権を譲渡するだけで、形式的に真正商品の並行輸入について商標権侵害を否定する FRED PERRY 最判の法理が容易に蟬脱されてしまうことになりかねない。したがって、この点を吟味することなく、商標権侵害を肯定した原判決、そして本判決には疑問を覚えざるをえない。

（5）全国周知商標に対する権利濫用

以上、真正商品の並行輸入という観点から、Converse事件を検討してきたが、別個の観点として肝要なことは、日本国内において本件商標が新旧米国コンバースを示す商標として全国的に周知、著名である可能性があるという事情である。もし、かりにこれが事実であるとする²⁵、本件商標が示す主体（米国コンバース社）から拡布された商品に対しては、かりに商標権が右主体とは別の者に帰属していたとしても、権利の濫用として商標権侵害を否定すべきではないかと思われるからである。

商標法が登録主義を採る趣旨は、未使用の商標でも登録を可能とすることで、排他権の庇護下で出所の識別及び信用の化体を促進せしめるところにあるのであって、決して、出所を識別しない。信用を化体しない商標の保護を目的とするものではない。表示（e. g. 「Converse」）が、商標権者（e. g. 伊藤忠）以外の者（e. g. 米国コンバース社）の商品を識別するものとして国内の需要者にあまねく知られており、他の出所を識別する機能を果たしていない場合には、もはや商標権者をして排他権の庇護の下で登録商標を使用させることは、需要者に混乱を招来するだけの状態に至っている。この場合、表示が識別している出所から拡布される商品に表示を使用することを阻止する権能を商標権者に与える帰結は、かえって、商標の出所識別機能の発揮を妨げる帰結であり、商標法制の目的に照らし認めがたい。現時点（差止請求の場合。損害賠償請求であれば問題の過去の行為の時点）において商標権者以外の者の商品や営業を示すものとして全国的に知られている表示に対する商標権者の請求は、権利の濫用として棄却すべきであろう。

²⁵ 本件ではCONVERSEが新米国コンバースの商品を示すものとして国内で著名であると認定されたわけではないが、裁判所は著名であるという被告の主張を前提としたとしても商標権侵害が否定される旨を説き、本件商標に接する需要者の認識を問わないと判示している。かかる取扱いの当否を吟味するためには、CONVERSEが著名であったと仮定した場合の法律関係を検討する必要がある。

裁判例でも、この筆者の発想²⁶を採用し、登録商標（「ウイルスバスター」）の識別力が乏しいことにくわえて原告商標権者が登録商標を使用していないために、原告の信用が登録商標に何ら化体していない反面、被告が登録商標出願前から被告標章（「ウイルスバスター」他）を継続的に使用した結果、現在では需要者が直ちに被告商品であることを認識できるほど著名な商標であることを理由に、本件商標権に基づき被告商標の使用を差し止めることは、被告標章が現実の取引において果たしている商品の出所識別機能を著しく害し、商標法の趣旨に反する結果を招来すると論じて、商標権の行使は権利の濫用として許されない旨を判示した判決として、東京地判平成11. 4. 28判時1691号136頁[ウイルスバスター]がある。判旨は事例に即した判断を示しているが、識別力に関する言及が登録商標に商標権者の信用が化体していないことを補強する説示に過ぎず、また、出願前からの使用に関する言及が現在の著名性を獲得する継続的な使用の起点を説いているに止まるとすれば、判旨と筆者の見解の間に違いはない。さらに、その後の下された、大阪地判平成26. 8. 28判時2269号94頁[melonkuma]は、その種の登録商標が出所識別力に乏しいという類の事情を認定することなく、全国的に周知・著名となっているキャラクターにかかる標章に対する登録商標権者の権利行使を、キャラクターが周知性、著名性を獲得し、強い顧客吸引力を得たことを奇貨として権利行使をするものというべきであるとして、権利濫用と認めている²⁷。

CONVERSE事件に関しても、「CONVERSE」商標は米国コンバース社から拡布された商品を示す表示として全国的に著名であり、商標権者である伊藤忠商事自身、未だ米国コンバース社から独立した信用を獲得しているわけではない可能性がある。かりにそうだとすると、伊藤忠商事独自の信用の化体を促しても、徒に需要者が混乱するだけに終わると思料されるから、登録商標の庇護の下発展助成すべき信用は商標権者の側には存在しないことになる。「CONVERSE」商標は米国コンバース社から拡布された商品に使用されるのが、商標が現に果たしている出所識別機能を保護することに資するものであり、これを伊藤忠商事にそれを阻止する権能を認めることは、商標法の観点からみて保護に値する利益がないにもかかわらず、権利を保護し、もって全国的に具体の信用を獲得しており、究極的に登録商標制度が実現しようとしている状態に至っている商標の使用を阻止することになる帰結であり、登録商標制度の濫用、換言すれば、商標権の濫用に該当するといえよう。

²⁶ 田村・前掲注3・89～91頁。初出は、田村善之[判批]判例時報1427号196頁（1992年）。

²⁷ その他の関連裁判例について、参照、朱子音[判批]知的財産法政策学研究61号152～159頁（2021年）。

II. サプライチェーンにおける特許権の消尽と、消尽事例における位置づけ

筑波大学大学院ビジネスサイエンス系 潮海 久雄 教授

1. 問題の所在

消尽の論拠は、特許権者が特許で技術を開示した対価として利益を回収し、特許製品の譲渡のたびごとに二重利得を得させないことと、特許製品の取引の安全という利益衡量である（最判平9・7・1民集51巻6号2299頁〔BBS最判〕）。

わが国の知財高判大合議平成26年5月16日〔iPhone大合議〕判決も、B) サプライチェーンの部品をライセンスしただけでは部品の特許は消尽するものの、製品特許については、黙示の承諾がない限り、部品を組み立て特許製品を製造する場合は「新たな製造」として消尽しないと判示した。

ところが、欧米の裁判例では、B) サプライチェーンの部品が流通する事例で、わが国の〔iPhone大合議〕判決と異なり、特許権者による部品の販売、ライセンス、さらには不提訴誓約で同意があり、製品特許権の消尽が生じるとされている。

このように、B) の事例ではわが国と欧米では大きな差が生じている。とりわけ、サブスクリプション等の契約で、末端のサービスや特許製品の段階で、多様な用途で多数回の（継続的な）特許発明の実施が行われているにも関わらず、これら欧米の裁判例は、強行法的に製品特許の消尽が生じるとしているのだろうか。特に、B) の場合に、特許権者は部品の段階で譲渡・ライセンスしただけでは、十分な対価を得ていないのではないか。そうだとすると、条件付販売条項（特許製品を譲渡する際に販売後の制限を契約していた場合）などのライセンス契約により、消尽を迂回し、特許権行使を認めてよい場合がありうるのではないか、特に、契約制限条項を第三者に告知させたり明示したりする場合には消尽しないかが問題意識としてあがってくる。

そこで、本研究では、欧米の裁判例は、A) 並行輸入の事例（〔BBS最判〕）や、C) リサイクルの事例の事例（最判平19年11月8日民集61巻8号2989頁〔インクタンク最判〕）と比較して、なぜ、B) の部品の販売ないしライセンスで製品特許の消尽が強行法的に生じるとしているのか、その政策的な含意を明らかにするとともに、その消尽の範囲を少しでも明らかにすることを目的とする。

2. 消尽の事例でのわが国と欧米の裁判例・考え方の比較

消尽が問題となる事例として、A) 特許製品の並行輸入、B) サプライチェーンでの部品の販売と製品特許権の消尽、C) 使用制限・使用済みのものを再度使うリサイクルの事例に類型化できる¹。

A) 特許製品の並行輸入の事例について、わが国〔BBS最判〕は、国内消尽が強行法的に成立するとする一方で、特許権者等が国外で特許製品を譲渡した場合は、第三者（及び転得者）に対しては、譲受人との間での合意が明確に表示された場合を除いて、特許権行使できないと判示している。

これに対して、アメリカの *Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 581 U.S. 1523

¹ 消尽の事例を、利益状況ごとに分ける考え方について、拙稿「部品の販売と特許権の消尽、競争法からみた標準必須特許に基づく権利行使の制限」ビジネスロー・ジャーナル（BLJ）（2016）。

(2017) (以下 Lexmark 最判(2017))は、C) リサイクルの両方に該当する並行輸入の事例であるにも関わらず、Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519 (2013) (著作権の国際消尽を認めた)の影響からか、国内消尽及び国際消尽まで強行法的に認め、販売制限条項による消尽の迂回を否定した。

B) サプライチェーンでの部品 (e. g. 半導体チップ) の販売ないしライセンス等と製品特許権 (スマートフォン) の消尽については、わが国知財高裁大合議と、アメリカの最判およびドイツ BGH 判決との差が顕著である。すなわち、[iPhone 大合議] (2014) は、標準必須特許 (以下 SEP) の事例であるが、黙示の承諾がない限り、部品の販売によって部品特許の消尽は生じるものの、製品特許の消尽は原則として生じないとした (但し傍論)。

これに対して、アメリカの Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008) (以下 Quanta 最判 (2008)) は、SEP 以外の事例であるにも関わらず、一定の要件で、部品の販売等により特許製品の消尽が生じるとした。さらに、ドイツの BGH 判決 (2023) は、SEP の事例で、特許権者が結んだ最終不提訴誓約が消尽を引き起こす同意であるとした。

C) 使用制限・使用済みのものをリサイクルする事例 (e. g. 中古品や補修サービス) については、わが国の [インクタンク最判] は、国内で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」された場合には、諸事情²を総合考慮して、特許権行使が認められるとした上で、本件で「新たな製造」を認めた。

これに対して、[Lexmark 最判] (2017) は、前述のとおり、国内消尽及び国際消尽まで強行法的に認め、販売制限条項による消尽の迂回を否定した。

3. わが国の学説・立法提案・販売制限条項の考え方

(1) わが国の [iPhone 大合議] に関する学説と立法提案

(i) 緒論

本研究は、B) サプライチェーンにおける部品の譲渡等による製品特許の消尽の成否 ([iPhone 大合議] 等の事例) を中心に検討するが、A)、C) の裁判例もわが国の学説に影響を与えているように思われる。

(ii) [iPhone 大合議] に賛成する見解

[iPhone 大合議] は、特許権者が 1 号製品を譲渡しても、それに多くの部品が付け加わった特許製品全体について排他権を行使して利得を得る機会を、間接侵害規定では得ていないと考えている。[iPhone 大合議] に賛成する学説は、特許製品に対する対価の取得機会が実質的に保障されている場合や、部材が製品に占める価値が小さくない場合 (価格差が小さい場合など) に限って消尽が認められるとする³。そして、部品供給と特許製品全体の実施段階の二度対価を得る機会を得ることは必ずしも禁じられていない。

² 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) のほか、取引の実情も総合考慮する。

³ 小泉直樹「消尽」ジュリ 1448 号 86-88 頁、愛知靖之「特許発明の実施に用いられるものの譲渡と消尽の成否」飯村敏明先生退官記念 (2015) 607、618-619 頁。

（iii）〔iPhone 大合議〕より消尽、黙示的許諾を広く認める見解

最初にこの問題を提起した学説は、第一譲渡において条件付きのライセンス契約を締結できることを前提に、排他的利得機会を確保し円滑な流通を保護する消尽論の趣旨は、完成品だけでなく専用品にも妥当するとする⁴。

また、消尽を原則認めないかわりに黙示の許諾を広く認める立場も有力である⁵。さらに、特許権者が専用品（1号、4号）を用いて生産される特許製品について認識し、対価設定をなしうる機会が確保されている場合は原則として、特許権の効力が及ばないとして、〔BBS 最判〕の黙示的許諾を広く認める見解もある⁶。

これに対して、最も広く消尽を認める学説は、特許権者が特許製品を譲渡した場合と1号製品を流通させた場合で、消尽を認める利益状況は同じとする⁷。つまり、特許権者が1号製品の譲渡価格を自由に設定できるにも関わらず、サプライヤーから1号製品を購入した者がその都度許諾をえなければならないとする〔iPhone 大合議〕は、1号製品の円滑な流通を害し、二重の利得を認めることになるからである。

（iv）示唆

小泉直樹三村説以外のわが国の学説は、特許権者に特許製品について排他権による利益を現実に回収できるかを問題にしている。特許権の効力を及ぼす考慮要素として、a 部材が特許製品に占める価値が小さいこと（価格差が大きい場合など）、b 包括的クロスライセンスのように対価設定について部品の生産者Sと交渉する機会がないこと、c 専用品ではあってもさまざまなOEM製品に利用される汎用品であることをあげている。

（v）消尽の受益者負担論

以上のわが国の裁判例と学説を前提に、さらに、近時、ソフトウェア特許の消尽を制限し、OEMの製品にまで特許権の効力を及ぼすことが主張された（消尽の受益者負担論）⁸。その理由は第1に、「モノ」の一回での売り切りではなく、「コト」の提供により継続的に収益をあげるビジネスモデル・消費構造が増加し、消尽論の根拠（二重利得を認める必要がないこと、取引の安全を保護すべきこと）が揺らいでいる。第2に、上流のサプライヤーでは特許権の価値にそくした利益の算出が難しいため、Entire market valueのように具体化したOEMの最終製品から算出するのが望ましい。以上の理由から、下流のOEMにもソフトウェア特許権の効力を及ぼし、下流のサプライヤーやOEM等にもそのサービス収益から負担してもらふ発想である。

⁴ 吉田広志「用尽とは何か―契約、専用品、そして修理と再生産を通して―」知的財産法政策学研究6号（2005）88―99頁。

⁵ 田村善之「FRAND宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否(1)」NBL1028号（2014年）36頁。高橋直子「ファーストセイル後の特許権の行使 アメリカ合衆国における裁判例を素材として」特許研究18号27頁も参照。

⁶ 平嶋竜太「特許法における間接侵害品の『消尽』について」飯村敏明先生退官記念（2015）643頁。

⁷ 三村量一「部材等の販売と特許権の消尽」飯村敏明先生退官記念（2015）643頁（さらに〔インカートリッジ大合議〕が4号製品5号製品を用いた特許製品の生産等に方法の発明の消尽を認めていることから、特許権者が1号、2号製品を用いた特許製品の生産等についても物の製品についても消尽を認めている）。

⁸ 産業構造審議会 第16回知的財産分科会「知財エコシステムの自律に向けた中長期的課題」（令和3年6月28日）44―61頁。知的財産研究所「標準必須特許と消尽に関する調査研究～ネットワークやサービスに関する特許の現状と課題について（消尽編）」（2022年）（消尽編）。

(vi) 販売後制限条項違反が特許権侵害か債務不履行か

一般の販売後制限条項違反の効果が、特許権侵害か債務不履行かが議論されている。具体的には、「通常実施権者は、・・設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する」(78条2項)を超えたかの解釈が問題となった裁判例がある。

大阪高判平成15年5月27日〔育苗ポット控訴審〕は、特許権者XがYにカッターを貸与したが、Yが第三者Aの育苗ポットを購入しそれに用いた事案で、育苗ポット切り離しのみの用途制限条項(Y以外から購入した育苗ポットに使ってはならない)違反が、「育苗ポットの分離治具及び分離方法」の特許権の侵害ではなく、契約違反にすぎないとした。つまり、クレームの記載から、育苗ポット自体の供給先と本件特許発明の実施行為の間には直接関係がないため、本件禁止条項の制限は通常実施権の範囲の制限にあらず、別異の約定と判断した⁹。

学説は、一般に、制限条項により分けて検討している(e.g. 時間的制限、内容的制限(実施態様)、場所的制限(販売地域の制限)、製造・販売数量制限、実施料支払義務、原材料の購入先制限)。もっとも、個々の制限条項でも、取引の実態をみなければ独禁法上問題となるか不明確で、特定の契約制限事項を一律非本来的行使とみるのは問題である。また、通常実施権の範囲を画するものとして登録が可能である。したがって、実施行為そのものにかかわる制限は全て「設定行為で定めた範囲」にとりこみ、販売後の制限条項違反は原則特許権侵害とし、取引安全の考慮は独禁法や特許権の権利濫用などの一般条項を通じてなされるべきとする学説が有力である¹⁰。

他方で、学説では、A 特許発明という技術情報についての一定局面における排他的利用を確保するという特許制度本来の役割機能に、当該制限事項が寄与しているか、B 特許発明の実施品および実施態様についての市場における取引上の便宜に対する寄与の程度(独禁法の不公正な取引方法に該当しない範囲までを限界)の利益衡量で、前者が大きければ「設定行為で定めた範囲」としてその違反は特許権侵害になるが、後者が大きければ契約違反にすぎないとしている¹¹。もっとも、この学説によっても消尽が問題となる譲渡行為は原則実施行為での排他的利用を確保するための行為であり、独禁法違反かどうかが決め手になる。

(vii) 消尽を迂回する制限条項の可否

このような販売制限条項一般の議論に比べて、わが国の学説は、伝統的に消尽を迂回する契約制限条項は、消尽が政策的理由から特許権の効力を画するものであり、当事者の意思で変更することを認めるべきではないとされている¹²。わが国の〔BBS 最判〕の国内消尽についても強行法規と考えられる¹³。

しかしながら、(i) から (iv) の学説の展開を背景に、近時、消尽を迂回する制限条項を模索する学

⁹ 大阪地判平成14年12月26日〔育苗ポット一審〕は、本件禁止条項は、特許発明の実施行為に関するものであるが、実施の区分、期間、地域、技術分野等を制限するものとは異なり、特許権者が本来決定権を有しない、実施と無関係の制限を課すもので、本来的効力を実現するために必要な範囲を超えるため、契約上の制限にとどまると判示した。

¹⁰ 窪田英一郎「実施許諾契約と許諾外の行為」AIPPI50 巻6号314頁(2005)。田村善之「モジュール化・デジタル化・IoT化時代における特許権の消尽について」工業所有権法学会年報46号(2022)。

¹¹ 平嶋竜太「特許ライセンス契約違反と特許権侵害の調整法理に関する一考察」小泉直樹・田村善之編『はばたき—21世紀の知的財産法・中山信弘先生古稀記念論文集』233頁(弘文堂・2015)、窪田英一郎「実施許諾契約と許諾外の行為」AIPPI50 巻6号314頁(2005)。

¹² 中山信弘『特許法(第五版)』(弘文堂)458頁。

¹³ 三村量一・最判解民事篇平成9年(中)793頁。

説が増えている¹⁴。その背景として、(v)にみるとおり、OEMが特許技術を継続して実施し利益をあげておきながら、特許権者には利益が還流していない点が挙げられよう¹⁵。

4. 欧米の最高裁判決

(1) [Quanta 最判]

コンピュータシステムの特許権者 X (LG Electronics) がインテル（サプライヤー、部品メーカー）との間で締結した、当該特許権に使用するメモリやチップ（以下、本部品）のライセンス契約において、インテルが本部品を非インテル製のバスなどと組み合わせて製造販売する製品については当該特許の実施を許諾しない旨の契約条件、および、別の基本契約書（master agreement）で、「当該ライセンスは S 製品と非 S 製品を組み合わせて製品を製造することまで拡大しない旨の書面を顧客に通知、が入った事案である¹⁶。ライセンシーのインテルが製品（チップセット等）を譲渡し、第三者（Quanta）が PC を製造したのに対して、特許権者が特許権侵害訴訟を提起した。

最高裁判所は、インテル製品が原告の特許権の特徴を実質的に体現し、特許製品はこれに汎用品（メモリなど）を付け加えたにすぎないとして消尽を認めている。つまり、①インテルの本部品の合理的用途が特許の実施であり、かつ、②インテルの本部品が発明の本質的部分として（特許権の進歩的特徴を有し、その他が平凡なプロセスや標準部品の付加にすぎない場合）、特許発明の実質的な特徴を具体化している場合には、インテルが本部品を販売したことにより消尽する。

また、方法特許による消尽の迂回を防止するため、製造方法の発明は製品や装置と同様に販売できないものの、製品（部品）に具現化することは可能であり、その製品（部品）の販売により特許権は消尽する、と判示した。

もっとも、本件ライセンス契約は、被告製品を非インテル製品と組み合わせて売る被告 Y の権利をなんら制限していない、と判示したため、明確な使用分野の制限をしなかった事例と理解する余地もあり、契約制限条項により消尽が制限されるのが問題として残った。

(2) [Lexmark 最判]¹⁷

トナーカートリッジの「返却プログラム」（定価より 2 割安だが、再使用・転売は禁止され、使用済みカートリッジは X のみに返却する必要）において、購入者に再販売や再使用を禁止する旨を通知して販売した場合も消尽すると判示した。

消尽の根拠として、コモンロー上、販売後の制限は流通に反し、取引・契約に反するため、無効としている。そして、消尽は、特許製品の販売に基づいて購入者に使用・販売の権限を推定したのではなく、

¹⁴ 高石秀樹「間接侵害品の譲渡と特許権の「消尽」（＋消尽を回避しうるライセンス契約、クレームの考察）」パテント 68 巻 7 号 62 頁（2015）、田村・前掲注（10）、前田健「特許権者による消尽の迂回の是非」パテント 76 巻 1 号 47 頁（2023）。

¹⁵ 重富貴光「方法特許の消尽論：『モノ』から『コト』への産業構造変化を踏まえて」パテント 75 巻 11 号（2022 年）114 頁。

¹⁶ もっとも、「本契約に相反する規定がある場合でも、本契約当事者は、消尽の効果を制限等しないことに合意する」条項も含まれていた。

¹⁷ 井関涼子「米国における特許権の消尽を巡る転回」同志社法学 71 巻 1 号 253 頁（2019）。

特許権者の権利範囲の制限と性格づけている。

また、消尽は、特許権者と購入者間の販売をめぐる期待により生じるものではないとし、前述の〔Quanta 最判〕を *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart*, 24 USPQ2d 1173 (Fed. Cir. 1192) CAFC 判決を覆して、制限条件付き販売でも特許消尽を認めたものとして位置づけた。

そして、国際消尽についても、動産の譲渡に制約を課すべきではないコモンローに由来するものとして認めた。国際消尽は、特許権者が特許製品を譲渡し、「その物とそれが具現している発明」の対価としてふさわしいと特許権者が決めたものを受け取るという決定をしたことにより、引き起こされるとしている。

また、このような国内消尽、国際消尽を認める事実として、自動車を構成する何千もの部品を製造する企業が最初の販売後も特許権を保持できれば、円滑な商取引の流れはとどこおる点をあげている。

(3) CQI Report II BGH 判決 (2023) (BGH, Urt. v. 24. 1. 2023, GRUR 2023, 474)

特許権の効力を広く認めてきたドイツにおいても、近時、Quanta 最判に近い BGH 判決が下された。SEP の事例ではあるが、不提訴誓約ではなく最終提訴誓約で特許権者が権利を留保したように見える事例で、消尽につながる同意を認めた点で広く消尽を認めた意義がある。以下のように判示した。

第三者によって市場に出された製品については、消尽の効果の発生は必ずしも有効なライセンスが第三者に付与されていることを必要とせず、特許者の同意を得て市場に出せば足りる。したがって、ライセンス契約において製品を使用する権利に関して特許権者が合意した制限は、一般に消尽の効果の発生に影響を及ぼさない (para. 47)。

特許権者が、その特許からいかなる権利も主張しないと宣言しながらも、その権利を主張する権利を明示的に留保する契約は、個々のケースにおいて、特許権者がその権利を放棄することを望んでいないと解釈することができる。しかし、契約によって、特許権者が契約相手による製品の販売に対して特許権に基づくいかなる異議も申し立てないことを十分に明確にしている場合、通常、消尽につながる同意を肯定するのに十分である。このような内容の宣言は、通常、本件の最終提訴誓約と関連している。第三者に対する権利の留保は、消尽の範囲を制限するための効果的ではない試みに過ぎない。これにより、最終提訴誓約は消尽を生じさせないとする控訴審の結論の根拠は失われる (para. 51-56)。

特許権の消尽は、原則として権利者の同意を得て市場に出されたものに限る。しかし、本件チップセットの頒布に対する特許権者の同意が、これを搭載した携帯電話端末の頒布に対する黙示の同意 (konkludente Zustimmung) と解釈される可能性がある。特許権者とチップのサプライヤーとの契約で、チップセットを携帯電話端末に組み込むことに同意していないと解釈されるとしても、①本件特許権の技術的效果が本質的にチップセットによってもたらされ、②携帯電話端末の他の全ての構成要素が決定的な重要性を持たない場合は、消尽は可能である。特許権者の個々の部品の販売に対する同意は、その部品が特許権に規定された全ての機能を満たす場合に限り、装置全体の販売に対する同意と同等となりうる (para. 68-69)。

第三者との関係では、消尽に関する契約上の制限は無関係である (para. 76-77)

5. わが国と欧米の考え方の乖離

（1）わが国の裁判例の整合的理解

わが国では、A) と C) の事例については、各々〔BBS 最判〕、〔インクタンク最判〕の最高裁判決がだされているが、B) の完成特許権者が譲渡した間接侵害となる部品を用いて特許製品（完成品）を製造等する行為が消尽にあたるかについて、2つの大合議判決（〔iPhone 大合議〕と知財高判平成 18 年 1 月 31 日判時 1922 号 30 頁〔インクタンク大合議〕）で判断が分かれている（但しいずれも傍論）¹⁸

三村判事は、〔BBS 最判〕で、特許権者の権利留保を特許製品に明示した場合以外の特許権を行使できないとした（黙示の授権：implied license）点と国内消尽を本質的に区別していないように見える。つまり、〔BBS 最判〕の黙示的授権は、国外における特許製品全体の譲渡について認められ、反対の表示がないことを主な要件として、特許権者による実施許諾を擬制して原則として特許製品の自由流通を保障する趣旨である。つまり、反対の表示がないことを要件とするために、国際消尽と言わずに黙示の授権の法律構成をとったにすぎないと考えられる。

これに対して、〔iPhone 大合議〕の黙示の許諾は、専用侵害品（101 条 1 号製品）が特許製品の生産に少し足りない場合にのみ例外的に適用する趣旨であろう¹⁹。〔iPhone 大合議〕が傍論にせよ、消尽を否定したのは、消尽するとして一刀両断で非侵害とするのではなく、標準必須特許における権利行使の問題について、有償のライセンス契約を権利濫用で実現する法律構成を大合議として示したかったからだと考えられる。現に、損害賠償請求額が FRAND 額を超える場合には権利濫用法理により差止請求を認めるという条件付き差止の趣旨で、かつ、通信機能の有無によって末端製品価格が変わらないことから、1 個の SEP による損害賠償額を低額に見積もっている。

（2）Quanta 最判、Lexmark 最判によるアメリカ消尽法理の転換

かつて、アメリカの判例法は、特許製品については消尽、部品については黙示の承諾と区別し、消尽するためには、特許権者が特許の全体の価値（full value）を得ることが必要であるとされてきた²⁰。

しかしながら、Quanta 最判、Lexmark 最判で、アメリカ法での特許権者の対価とは、譲渡なりライセンスを決定する際に「特許権者が十分な補償と考えて譲渡を決めた」対価であって、特許権による独占価格かどうかは無関係であると大きく転換したと考えられる。排他権は特許権者にそのような対価を一度受け取ることを保障するだけと性格づけている²¹。

（3）Quanta 最判、Lexmark 最判への批判と再批判

Quanta 最判、Lexmark 最判には多くの批判もあるため以下検討する。

第 1 に、消尽の範囲が広がりすぎるというものである。つまり、どのような行為で消尽につながる同

¹⁸ ただし、消尽を認めた〔インクタンク大合議〕でも、部品が間接侵害品ではなく汎用品の場合には、部品が組み込まれた完成品にまで部品の特許権の消尽が及ばない。

¹⁹ 飯村敏明「完成品に係る特許の保有者が部品を譲渡した場合における特許権の行使の可否について」中山信弘先生古稀記念論文集（弘文堂・2015 年）351 頁。

²⁰ 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)233 頁。高橋・前掲注(5)。

²¹ 井関涼子「米国における特許権の消尽を巡る転回—Impression Products, Inc. v. Lexmark Int’l, Inc. 最高裁判決(2017)」同志社法学 71 巻 1 号(2019) 253、283-284 頁。

意・ライセンスしたといえるのか際限なく広がりすぎる。たとえば、a クラブ会員制、b 不提訴誓約などの無償でのライセンス契約（SEP）、c 侵害を放置した場合も含むのかが問題となる。

もっとも、〔CQI Report II〕BGH 判決は、消尽につながる同意かの解釈問題であり、侵害を放置した場合とは区別していると考えられる。

第2に、アメリカ反トラスト法では市場支配力や反競争効果、便益、イノベーションへの影響を考慮するが、Lexmark 最判は、一定の要件で、一刀両断に消尽としており、かつ販売後制限条項は消尽の製品に関係しないとしている。

しかし、少なくともB)のサプライチェーンについては取引安全と集团的イノベーションのための利害関係人の法的安定の保障という公益が全面にでている。また、多数の部品流通の際の定型的なライセンス交渉では、当該技術を知らない相手方も多く、訴訟提起された場合よりも、より明確性・予測可能性が求められ、契約の告知では第三者の予測可能性が担保されないであろう。

第3に、特許権者は高価格で最初にライセンスないし譲渡せざるをえないとするものである。もっとも、サプライチェーンで部品が多数流通すれば十分対価が還流でき、かつ、技術発達により部品を追跡できるため、サプライヤーの段階でライセンス料を差別対価できると思われる。また、サプライヤーの方がOEMよりも相手が少ないため取引コストは小さい。

第4に、契約制限条項は独禁法違反でない限り有効で、特許権者は契約の相手方の債務不履行責任を問うことができる。

第5に、〔Quanta 最判〕の消尽が適用されるのは、①本部品の合理的用途が特許の実施であり（専用品）、かつ、②本部品が特許発明の本質的部分として（特許権の進歩的特徴を有し、その他が平凡なプロセスや標準部品の付加にすぎない場合）、特許発明の実質的な特徴を具体化している場合のみで、通信関連の特許等の事例に限定されているようにみえる。また、C) 使用制限・使用済の再利用の事例ではなく、あくまで、B) 部品に汎用品を付加して完成させる事例のみである。

第6に、間接侵害規定は、直接侵害の予備段階を差し止める趣旨にすぎず、最終製品の製造での価値の回収を趣旨としていない。

（4）商標並行輸入での制限条項の事例の特許の制限条項に参照できるか

製造地制限条項（最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁〔フレッドペリー最判〕）、販売地条項（東京地判平成15年6月30日判時1831号149頁〔ボディグロブ事件〕）はこの問題の手がかりになりそうである。

確かに、商標権の役割の阻害性に向けられているかに着目する点では共通しているものの、契約制限条項違反が債務不履行としても、並行輸入で国際消尽を認めなかったり、契約条項だけではなく実質上品質保証機能を害するおそれがあると評価とすれば結論は同じである。つまり、商標権の並行輸入では、イノベーションの促進（新たな商標の創作・利用の促進）ではなく、商標が流通において機能が発揮されているか否かが問題となっている²²。

（5）ライセンス制限条項を表示ないし第三者に告知する場合に消尽を制限できるか

²² 平嶋竜太他『入門知的財産法（第3版）』（宮脇正晴執筆）。

たしかに、A) [BBS 最判] の国際消尽では、下流での制限が製品等に明確に表示されている場合には消尽しないとしている。これに対して、国際消尽を認めた [Lexmark 最判] は、国際消尽の範囲を広げすぎると考えられる。これは、歴然として国境があり、特許製品が改変される危険性も多いからであろう。

ライセンス制限条項を表示ないし第三者に告知する場合に消尽を制限できるかについては、[Quanta 最判] でも議論があり、消尽をどのようにとらえるかにもよると考えられる。つまり、消尽が、単に下流の購入者が商品使用の制限を公正に通知されていないことを前提とするにすぎないものだとすると、競争法に反しない限り、契約制限条項違反は特許権侵害であろう。しかし、消尽が契約当事者だけでなく、公衆や第三者の利益にも影響するものと考えれば、消尽を制約する契約条項があったとしても消尽すると考えられる。とりわけ、サプライチェーンでの規範的判断によれば消尽すると考えられる

また、多数の部品の流通の際の定型的なライセンス交渉では、当該技術を知らない相手方もおり、訴訟提起されて権利侵害や無効が判明する事後的判断よりも、より明確性・予測可能性が求められるところ、契約の告知では予測可能性が担保されないであろう。

他方で、部品の流通の際の黙示の許諾は、特許製品の譲渡と同じ場合と限定されているため、サプライヤー（通信用半導体）と最終製品（自動車など）の場合はほとんど認められない。したがって、部品を単に組み立てた場合まで、[iPhone 大合議] にいう「新たな製造」と解釈して侵害とすることは、サプライチェーンでの規範・政策判断にてらして、認めるべきではないと考える。

6. サプライチェーンでの規範・政策判断

サプライチェーンでの SEP で、ライセンスの相手方はサプライヤーか OEM か、という問題で、ライセンスの相手方を OEM でなくサプライヤーとすべきとする考え方は、特許権者はサプライヤーのところでライセンスをして、あとは消尽することが法的安定に資すると考えており、特許権の効力（消尽）の範囲の問題と密接に関連している²³。

そこで指摘したサプライチェーンでの規範・政策判断のうち、SEP に関連しない要素は、B) のサプライチェーン一般での特許権の効力の制限（消尽）について規範・政策判断として妥当すると考えられるため、以下列举する。

第1に、サプライヤーや OEM の法的安定、下流のイノベーション（サプライチェーンでの集团的イノベーション）の視点である。

第2に、差止請求による搾取行為の強化があり、IoT など多層のサプライチェーンでは、差止請求で威嚇しながらの技術的寄与を超える搾取行為が可能になる。

第3に、特許権者からライセンスされないサプライヤーの法的不安定があり、委託製造権 (have-made rights) (OEM が特許権者からライセンスを受けてサプライヤーに委託製造のサブライセンスをして製造してもらう) は実態にあわないし、サプライヤーの法的地位が不安定になる。

第4に、上流の特許権者への利益の還流は技術的寄与のみであり、たとえば、通信方法のほんの一部

²³ 潮海久雄「サプライチェーンにおける標準必須特許のライセンスの相手方—最終製品業者か部品業者か—」 AIPPI67 巻9号2頁 (2022)

にすぎない特許技術で通信全体の利益の還流を認めるべきではない。

第5に、ライセンスの相手方は業界慣行によるが、基本的にライセンス交渉は、たとえば通信技術の知識を持つ当事者（特許権者とサプライヤー）間で交渉すべきである。

第6に、ライセンスの取引コストとして、ライセンスの相手方はOEMよりサプライヤーの方がはるかに少ないことが通常であるため、取引コストも小さいはずである。

第7に、ソフトウェアや通信の特許は、サプライヤーとの包括クロスライセンスなどや、そもそも特許ポートフォリオが開示されていないことが多く、第三者の実施行為が特許権の権利範囲に入るか、有効な特許か否かが不明である。

第8に、サプライヤーの部品段階で特許権者の特許発明が最初に実現することがほとんどあり、また、今日ではその部品がどの最終製品になるか追跡が技術的に可能であるため、サプライヤーとの交渉段階で最終製品ベースのライセンスが可能である。

とりわけ、IoT時代になり、異なるビジネスモデルのレベル（層）が積み重なり、ポートフォリオ特許が爆発的に成立し、特許権者、サプライヤー、OEMの数が増え、特許の実施者が当該技術について素人で、中小企業になると、以上の政策判断はより強調されると考えられる。

7. おわりに

まず、A) 並行輸入、B) サプライチェーンの譲渡、C) リサイクルの事例は、利益状況が異なっている。C) のリサイクルは本来消尽の問題ではなく、本来「生産」（〔インクタンク最判〕にいう「新たな製造」にあたるか）の問題であろう²⁴。B) の事例では、サプライチェーンでのイノベーションの促進という公益が前面にでて、消尽が原則として認められるべき。制限条項違反も債務不履行にとどまると考える。したがって、B) の事例で、単に部品に汎用品を付け加えて特許製品を製造した場合にまで、C) の事例の規範での〔インクタンク最判〕の「新たな製造」にあたるとすべきではない。

また、商標並行輸入での制限条項の事例に関する規範（〔フレッドペリー最判〕）は、特許の制限条項と同じ問題としても、イノベーションの促進ではなく、商標の機能が発揮されているかが問題となっているため、特許の制限条項の問題には援用できない。

さらに、B) サプライチェーンでの部品の譲渡では製品特許の消尽が認められるのは、サプライチェーンでの取引の安全に加えて、集团的イノベーションを奨励するという公益・政策目的があり、利益衡量の秤が第三者の利益の方にふれているからではないかと考えられる。当事者間の契約制限条項が第三者に告知された場合も、消尽を迂回できないとされるのは、この公益が全面に出ている点と、ライセンス交渉では特許に関する情報は特許権者が圧倒的に多く、訴訟（事後救済）よりも事前判断が要求されるからと考えられる。

²⁴ 中山信弘『特許法（第5版）』461頁

Ⅲ. 特許権者による消尽の迂回の可否

神戸大学大学院法学研究科 前田 健 教授

1. はじめに

近年、産業構造が「モノ」から「コト」へと変化していること、すなわち、製品の売買から収益を上げるビジネスモデルから、体験を提供することにより収益を上げるビジネスモデルへと軸足がシフトしていくことを受けて、消尽論の見直しに対する関心が高まっている。特許庁における検討を皮切りに¹、学説でも関心が高まっている²。特許権者の収益構造の変化により消尽論の見直しが議論されるようになったのは、消尽というルールが特許権者の選択できるビジネスモデルを規定するからである。

特許権者の選択できるビジネスモデルとして、大きく分けて、以下に述べる「一律課金モデル」と「個別課金モデル」の2つが考えられる。「一律課金モデル」は、特許権者が専ら特許製品を製造販売することにより収益を上げるというものである。このビジネスモデルの下では、特許製品は一定の価格で販売され、転々譲渡されたのち、製品の最終取得者（発明の使用者）に発明の実施の対価が転嫁されることになる。これは、発明を実際に使用する対価について一律に値付けをすることを意味する。一方、「個別課金モデル」とは、特許権者が、発明を利用することにより大きな収益を上げている発明の使用者にはより高い対価を、そうでない使用者にはより低い対価を求めるものである。このモデルの下では、特許権者は、特許製品の販売のみならず、特許発明を使用する者から直接に対価（実施料）を収受し、個別の値付けを行う。

消尽のルールいかに、特許権者が一律課金モデルと個別課金モデルのいずれを選択できるかに影響する。特許権が第一譲渡により消尽する場合、その後の特許製品の取得者には権利行使ができなくなるので、必然的に一律課金モデルが選択されることになる。一方、譲渡によっても特許権が消尽しないのであれば、個別課金モデルを選択することも可能となる。すなわち、特許製品の取得者になお特許権を行使することができるから、最終的に特許発明を使用する者に対して実施料の支払いを求めることも可能となる。伝統的には、一律課金モデルが最も合理的であると考えられてきたから、それを円滑に実施することを可能とする消尽ルールが採用されてきたと考えられる。

しかし、特許権者は、今後、一律課金モデルに加えて個別課金モデルへのニーズを高めていくと考えられる。というのは、一律課金モデルが合理的なのは、特許製品の用途は一樣であって最終使用者による使われ方には大きな差はないという前提が成立する場合に限られるからである。このような場合、取

¹ 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方—中間とりまとめ—」（令和2年7月）47-48頁、及びそれを受けた令和3年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究報告書「標準必須特許と消尽に関する調査研究～ネットワークやサービスに関する特許の現状と課題について～（消尽編）」（知的財産研究所、令和4年3月）参照。

² 主要なものとして、田中修「ヒアリング調査から見た企業などの消尽に関する問題意識」IPジャーナル21号4頁（2022年）、田村善之「IoT時代における特許権の消尽について：研究者の立場から」IPジャーナル21号10頁（2022年）、高橋弘史「IoT時代における特許権の消尽について：実務家の立場から」IPジャーナル21号16頁（2022年）、小林和人「IoT時代の特許消尽の概念の再検討の動きとその考察」文理シナジー26巻1号45頁（2022年）、重富貴光「方法特許の消尽論「モノ」から「コト」への産業構造変化を踏まえて」パテント75巻11号99頁（2022年）、前田健「特許権者による消尽の迂回の是非：コト消費時代における消尽論」パテント76巻1号47頁（2023年）、佐藤英二郎「SEPと特許権の消尽」パテント77巻5号123頁（2024年）、竹中俊子「DX時代の消尽理論：消回避使用権ライセンス契約の政策整合性」パテント77巻5号105頁（2024年）。

引費用を考えれば、最初の譲渡時に一括して対価を回収し、その後は権利行使しないという形が合理的である。一方、特許製品の使用態様が多様化し、予め適切な発明の対価を織り込んで、特許製品の価格を一律に設定することが困難となってくると状況は変わる。このような場合、特許権者は、発明の貢献に基づく利益の還元を受けるために、特許製品の使用により大きな収益を上げている者から、使用の対価を収受し利益の配分にあずかることを望むようになる。また、従来は、個別の値付けを実行したくとも、そもそも個別の特許製品の流通を追跡することが不可能であったが、技術的にそれが容易となりつつあるという事情もある。このような前提の変化を背景に、特許権者は今後ますます個別課金モデルを志向し、消尽法理の適用を排除することを望むようになると考えられる。

その一方で、特許製品の利用者からは、消尽法理が適用されなくなること、特許製品を購入した場合に特許製品を自由に利用できるという地位が脅かされることへの懸念も示されている。利用者に言わせれば、利用者は特許製品を購入する際に十分な対価を支払っているから、更なる権利行使は発明実施の対価の二重取りとなるということかもしれない。たとえば、標準必須特許の分野では License to All と Access for All の対立があり³、欧米では修理する権利⁴が声高に主張されている。これらの議論も、特許製品購入者の地位の確保という文脈で理解可能である。

以上を踏まえて、本論文においては、発明の対価回収の在り方として一律課金モデルと個別課金モデルの選択が可能であることを踏まえたときに、消尽についてどのような制度設計が望ましいかを検討する。そのために、本稿では、まず、2. において、前提として消尽論と課金モデルの関係ならびに消尽の迂回の意義を明らかにする。すなわち、消尽論のもとでは一律課金モデルがデフォルトとなるが、特許権者は「消尽の迂回」⁵により個別課金モデルの選択が可能になることを論じる。次に、3. において、日本の裁判例実務において、消尽の迂回がどの程度認められているかを明らかにする。そして、以上を踏まえて、4. 将来の消尽に係るルールを提案する。最後に、5. で議論を総括する。

2. 消尽の迂回の意義

(1) 消尽とは何か

本節では、消尽の迂回の意義について論じるが、その前提として消尽論の基本的な事項について簡単におさらいしておきたい。消尽論とは、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において特許製品を譲渡した場合には、特許権の効力は当該特許製品の使用・譲渡等には及ばないと法理である（最判平成 19 年 11 月 8 日民集 61 巻 8 号 2989 頁）。このような消尽法理が認められる根拠は、最高裁によれば、①「市場における特許製品の円滑な流通」の確保と、②特許権者には「特許発明の公

³ 標準必須特許については、サプライチェーンの中で誰がライセンスを受けるべきかについて対立がある。License to All の論者（主に最終製品メーカー）は部品メーカーがライセンスを受けた場合には、その後の部品の転得者は消尽により別途ライセンス料を支払う必要はない旨を主張し、Access for All の論者（主に特許権者）は、最終製品メーカーがライセンスを受けライセンス料を支払うべき旨を主張する。潮海久雄「サプライチェーンにおける標準必須特許のライセンスの相手方―最終製品業者か部品業者か―」AIPPI67 巻 9 号 9 頁（2022 年）、前田健「潮海久雄「サプライチェーンにおける標準必須特許の権利行使」特許研究 77 号 15 頁（2024 年）。

⁴ 修理する権利については、橘雄介「国及び欧州における修理する権利の動向―環境政策と知的財産権の交錯―」福岡工業大学社会環境学部 20 周年記念論集『社会環境学へのアプローチとその展望』148 頁（2021 年）参照。

⁵ 本論文では「特許権者が、特許製品を譲渡した場合において、当該製品の譲受人又は転得者が当該製品を使用する行為に対して、特許権の行使が可能となるよう何らかの手段を講じること」と定義する。

開の代償を確保する機会が既に保障されている」（二重利得は必要ないこと）の2点である⁶。

最高裁を踏まえつつ筆者なりに表現すると、消尽法理が必要な理由は、①特許の製品の円滑な流通すなわち取引の安全の確保と、②特許権者による利得獲得機会の確保の2点に求められる⁷。すなわち、特許製品を購入した者に特許権行使のリスクなく当該製品を自由に使用・譲渡できる地位を保障することで、転得者は安心して取引に参加することができる。別の角度からいうと、特許権者が最初の譲渡の際に一括して対価を回収しその後は権利行使ないことを望む場合、消尽が法理がなければ特許権者と転得者との間で契約を結ぶ必要があるが、その必要性をなくすことにより取引費用を節減することができる⁸。また、特許権者は、特許発明を使用する対価を収受する機会を保障されるべきであり、そのために排他権を与えられているが、最初の譲渡の際にその後に生じ得る使用の意義を十分に想定できるのであれば、適切な値付けを行うことができるはずである。以上のような根拠から、消尽法理は必要でありかつ許容されるものと解される。

このような消尽法理と1. で述べた課金モデルとの関係を考えると、特許権が製品の第一譲渡により消尽するということは、特許権者に一律課金モデルを選択させることと等価であり、消尽しないとすることは個別課金モデルを選択させることに等しい。消尽法理がある場合、特許権者は、特許製品の販売時に発明使用の対価を収受することを強制され、その対価の額は製品の最終使用者の使用態様に依存せず一律に設定されることになるからである。消尽法理がない場合、特許権者は最終使用者に製品の使用態様に応じて発明を使用する対価を請求することが可能であるので、個別課金モデルを選択することができる。この場合、なお一律課金モデルを選択することは不可能ではないが、消尽法理による取引費用の節減というメリットを受けらず個別に交渉することが必要となるから、個別課金モデルを選択せられるのと実質的には変わらない。

（2）消尽の迂回の意義

このように、製品の譲渡による特許権の消尽の有無は、特許権者の選択できるビジネスモデルと密接な関係を有している。したがって、消尽のルールの在り方は、特許権者のビジネスモデルの選択肢を規定することとなる。

消尽法理が存在することを前提とする場合において、特許権者による「消尽の迂回」を許容することは、特許権者による個別課金モデルの選択を許容することを意味する。ここで消尽の迂回とは、特許権者が、特許製品を譲渡した場合において、当該製品の譲受人又は転得者が当該製品を使用する行為に対

⁶ 最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁は、「特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要する」と、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、ひいては特許法1条所定の特許法の目的にも反することになる一方、特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものということができ、特許権者等から譲渡された特許製品について、特許権者がその流通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（前掲最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決参照）」と述べる。

⁷ 中吉徹朗「判解」最判解民事篇平成19年度下(2010)780頁は「消尽論の実質は、結局のところ、特許権者の排他的利得の機会の保障と取引の安全との調和をどのように図るかという利益衡量にほかならず、特許製品の譲渡があった場合に適用される信義則を一定の類型に対して定型化して、特許権者による権利行使を制限したものということができる。」とし、「取引の安全」と「特許権者の排他的利得の機会の保障」の2点に、消尽論の本質が認められる旨を論じる。

⁸ 玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋＝飯村敏明編『新裁判実務大系(4)』（青林書院、2001）237頁－238頁は「経済合理性を備えた相手方との間で製品の販売契約などを締結するために、特許権者としては、その製品について、後日特許権を行使しないという前提を成立させねばならない。そうでないと、合理的な取引主体は特許権者との取引関係に入らないことになり、結局のところ特許権者の利益にならない」と指摘する。

して、特許権の行使が可能となるよう何らかの手段を講じること、と定義する。詳細は3. で述べるが、たとえば、譲受人との契約を工夫することにより消尽の効果の発生を妨げたり、製品の譲渡によっては消尽しない特許権（たとえば方法の特許権）を別途取得することにより権利行使することなどが考えられる。原則は特許権が消尽するとしても、法で例外的に消尽しない場合の要件が定められ、特許権者がその要件の充足をコントロールできるのであれば、特許権者は消尽の有無をコントロールし、課金モデルを選択できることになる。

ビジネスモデルが多様化していくことを踏まえれば、特許権者による濫用には留意しつつも、特許権者による消尽の迂回という選択肢を積極的に認めていくべきと考えられる⁹。特許製品の使用態様が多様化し、使用による収益への特許発明の貢献の程度も多様化しているという現実を踏まえれば、個別課金モデルを採用した方が合理的な場合も増えていくと思われるからである。また、課金モデルは最も情報を持つ特許権者に選択させることが合理的と考えられる。一方で、消尽法理を全面的に廃止してしまうと、逆に、個別課金モデルの選択を強要することになるから、なお一律課金モデルの方が合理的な場合も少なくないことを思えば、そこまでドラスティックな変革をすることも妥当ではない¹⁰。したがって、基本的には、消尽法理を維持しつつ、消尽の迂回が可能な範囲を広げていくことが望ましいと考えられる¹¹。

一方で、特許権者に常に課金モデルの選択を許容することには、一定の懸念もある¹²。すなわち、特許権者がその優越的な地位を利用して、特許発明の貢献を超えた対価を収受するための道具として、消尽の迂回を利用するおそれがあるからである。また、消尽の迂回ができる要件が不明確であると第三者の予測可能性を害することも懸念される。前者の点について、学説では主に SEP の文脈において、消尽の迂回を広く認めることが特許権者に有利すぎることにならないかの懸念が示されている¹³。消尽により一律課金モデルが強制されることで、特許権者の交渉力が減殺され、権利の濫用を防ぐ機能があったことに留意しなければならないと考えられる。また、後者の点について、消尽法理の目的の一つは取引

⁹ 愛知靖之「譲渡以外の行為と著作権の消尽」著作権研究 45 巻（2019 年）7-8 頁は、著作権の消尽についてであるが、著作物の利用態様が多様であることを思えば、消尽法理により本稿の言うところの一律課金モデルを強制することは望ましくない場合がある旨を指摘する。

¹⁰ 前掲注 1) 令和 3 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究報告書の「まとめ」では、伝統的な「モノ」の取引が依然として多い現状などを踏まえると、現時点では消尽について制度的に見直すことは難しいと結論付けられている。田村・前掲注 1) 15 頁も、伝統的な消尽の理論的根拠がよく妥当する取引も依然として多いから、一律に消尽法理を変更するのは行き過ぎであると指摘する。

¹¹ 前田・前掲注 1) 54 頁。田村・前掲注 1) 10 頁、重富・前掲注 1) 114 頁、竹中・前掲注 1) 116 頁などの多くの学説が消尽の迂回を認めていくことに好意的な見解を示している。また、欧州では、特許権者の選択により、公示を条件として、消尽の迂回をより広く認める立法も提案されている（Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents ‘SEPs Expert Group’（Jan. 2021）, Available at <https://ec.europa.eu/docsroom/document/s/45217>）。

¹² 以下に指摘する事項のほか、アメリカでは、Lexmark 最高裁判決により、特許権者が条件付きで特許製品を販売しても、特許権は消尽すると判断したため、消尽の迂回の自由度は一面では低下したが、消尽が迂回され特許製品の所有者の権利が制限されることへの懸念も強いようである（Noto La Diega, Guido, The Internet of Things (You Don't Own) under Bourgeois Law: An Integrated Tactic to Rebalance Intellectual Property (2022). Chapter 6 in Guido Noto La Diega, Internet of Things and the Law: Legal Strategies for Consumer-Centric Smart Technologies (Routledge 2022) 275-340, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4240975>）。Lexmark 最高裁判決については、井関涼子「米国における特許権の消尽を巡る転回：Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc. 最高裁判決(2017)」同志社法學 71 巻 1 号 253 頁（2019 年）が詳しい。

¹³ 佐藤・前掲注 1) 131-132 頁は、SEP について、消尽を見直して二度目の権利行使を認める必要性が乏しいと指摘する。また、前田・前掲注 1) 54 頁も SEP 権利者による濫用的な権利行使に対する懸念を示す。前田健「サプライチェーンにおける標準必須特許の権利行使」特許研究 77 号（2024 年）29 頁は、自動車の通信 SEP については、個別課金モデルによる対価収受を認めるべきでない旨を論じる。

の安全の確保にあり、この点は消尽の迂回を拡大しようとも引き続き求められると考えられる。したがって、消尽の迂回を認める場合には、登録・公示などの方法により消尽の有無を知ることができるようにすることが望ましい¹⁴。

（3）小括

消尽の迂回をより広く認めることは、特許権者によるビジネスモデル選択の余地を許容することを意味する。特許製品の使用態様が多様化し、最終用途に対する特許発明の貢献度が多様化していることを踏まえると、特許権者が受け取るべき発明の対価も個々の使用者ごとに多様となるはずである。そのような状況のもと特許権者が発明使用の対価を十分に受け取ることができるように、ビジネスモデルの多様化を許容すべきであり、その多様化は情報を最も有する特許権者によるビジネスモデルの選択という形で達成されるべきである。

一方で、消尽に関するルールは明確であることが望まれる。消尽論の目的の一つは、取引の安全を確保することにあるからである。第三者から知ることができない形で、消尽の有無が決まることは望ましくなく、消尽の迂回を認めるにあたっては、何らかの登録または公示がなされることが望ましい。

また、特許権者がその優越的な地位を利用して、特許発明の貢献を超えた対価を収受しようとする場合があることに留意すべきである。消尽による一律課金モデルの強制は、特許権者の交渉力を減殺し、権利の濫用を防ぐ機能があったことに留意しなければならない。

3. 現在の日本の実務における消尽の迂回

（1）総論

本節では、日本の裁判実務における消尽の迂回の取り扱いをまとめるが、その作業に入る前提として、現行法のもと考え得る消尽の迂回方法について概観しておきたい。

第1に考えられるのは契約による迂回である。これは、自ら特許製品を生産し販売している場合には、①譲渡に際して条件を付すこと、②譲渡ではなく貸与とする（所有権留保する）ことの2つの方法が考えられる。また、第三者にライセンスを与えて製造・販売させている場合には、③ライセンスに条件を付すことが考えられる。消尽は「譲渡」により生じるとされているので譲渡がなければ消尽はしないはずである（②所有権留保）。また、譲渡の際にたとえば、一定の者に対する譲渡禁止特約を付せば、それに違反して譲渡がなされた場合には譲受人に対してなお権利行使が可能かもしれない（①条件付き譲渡）。あるいは、第三者に実施権を許諾し特許製品を生産・譲渡させている場合、実施権者による譲渡により特許権は消尽するのが原則であるが、実施権者に許諾条件違反がある場合には消尽しない場合があるものと考えられる（③条件付きライセンス）。

第2に考えられるのは異なる特許権による迂回である。仮に特許製品を譲渡することで、当該特許製品を技術的範囲に収める物の特許権は消尽するとしても、それと異なる方法特許または物の特許の特許権を行使することが考えられる。方法特許権を行使するとは、譲渡した製品を使用する行為が技術的範

¹⁴ 田村・前掲注1) 15頁、前田・前掲注1) 54頁。

囲に含まれる方法特許を用いる方法である。方法の特許権は、その方法の使用に用いる物を譲渡した場合にはなお消尽する可能性はあるが、その要件を回避できれば、なお権利行使できる可能性が残る（④方法特許）。もう 1 つの方法である物の特許権の行使とは、譲渡した製品を部品として組み込んだ完成品を技術的範囲に収める物の特許権の行使である。このような完成品の特許権は、その生産に用いる物を譲渡した場合にはなお消尽する可能性はあるが、同様にその要件を回避できれば、なお権利行使できる可能性が残る（⑤完成品特許）。

第3に考えられるのは、インクタンク最判（最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁）の「新たな製造」法理を活用する方法である（⑥新たな製造）。インクタンク最判によれば、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。もし特許権者の工夫により、最終取得者が特許製品を使用しようとする際には、同一性を欠く製品が新たに製造されているものと認めさせられるのだとすれば、消尽を迂回することができる。この法理を利用した方策が考えられる。

以下では、上記6つの方策について、日本の裁判実務において認められる可能性があるかについて論じる。

（2）契約による迂回

契約により消尽を迂回する方策としては、（i）条件付き譲渡、（ii）所有権留保、（iii）条件付きライセンスの3つがある。

（i）条件付き譲渡

日本の通説的理解によれば、譲渡契約に付した条件に違反して特許製品が再譲渡され、また、その後に特許製品を取得した者が特許製品を使用したとしても、最初の譲渡により特許権は消尽しているから、特許権を行使することができない。すなわち、譲渡契約に条件を付しても、消尽を迂回することができないとの理解が一般的である。裁判例で直接その旨が判示された事例はないが、下記①及び②の裁判例は、特許権者と譲受人の合意によって消尽の発生を妨げることができないと解しており、学説も一致してこの考えを支持している¹⁵。

① 東京地判平成13年11月30日・平成13年(ワ)6000号〔遠赤外線放射球〕

この事件では、原告（特許権者）からヒーターを購入した被告が、それを組み込んだ乾燥機を製造した（厳密には、第三者に製造委託により製造させた）うえで、当該乾燥機を販売する行為が特許権の侵

¹⁵ 中山信弘『特許法〔第5版〕』（弘文堂・2023年）458頁は、「特許権の消尽とは、政策的理由から特許権の効力を画するものであり、その効力を権利者の意思で変更することを認めるべきではない。・・・当事者間で、譲受人は当該特許に係る物を自己使用に限り、第三者に譲渡することを禁止するという契約を締結することは可能である。ただそのような契約は第三者に対して効力を有するものではないため、その契約に反して第三者に譲渡した場合は、原則として債務不履行の問題が生ずるだけであり、第三取得者は特許権の消尽を主張しうる。」と述べる。吉田広志「用尽とは何か：契約、専用品、そして修理と再生産を通して」知的財産法政策学研究6巻（2005年）82頁、田村善之「消尽理論と方法特許への適用可能性について」『特許法の理論』（有斐閣、2009年）268頁、田中孝一「特許権と国内消尽」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅰ』（青林書院、2014年）475頁、島並良・上野達弘・横山久芳『特許法〔第2版〕』（有斐閣、2021年）332頁〔横山久芳〕もほぼ同様の説明をする。

害となるか否かが争われた。原告の販売するヒーターが、遠赤外線放射球に係る発明である本件特許発明の実施品である。原告と被告とは、本件ヒーターの譲渡に際して、高速乾燥器の開発についての契約を締結している。この点に関して、原告は、被告に対して本件ヒーターを販売したのは本件乾燥機を製品として開発するためであり、製品として完成した後の製品に関しては本件ヒーターの使用を許諾していないと主張した。すなわち、この合意に違反してなされた譲渡は特許権侵害であると主張した。

裁判所は、そもそも原告主張の合意の存在を認めなかったが、傍論として次のように述べている。すなわち、原告主張の合意が存在したとしても「原告から被告に販売された本件ヒーターについて、本件特許権は、その目的を達したものとして消尽し、被告が、原告から買い受けた本件ヒーターを組み込んだ本件乾燥機の製造を委託し、それを販売する行為には、本件特許権の効力は及ばないと解するのが相当である。」と述べている。裁判所がこのように述べる背景には、契約によって消尽の効果の発生を妨げることとはできないという一般論があるものと思われる。

② 知財高判令和元年8月28日・平成31年(ネ)第10023号〔イヤーパーッド〕

この事件は、直接には不正競争防止法2条1項21号の虚偽の事実の告知の事案である。その中で本件知的財産権（本件特許権1及び本件意匠権）の消尽があったかが争点になった。Xは、本件知的財産権を有するYから本件知的財産権の実施品であるY製品（イヤーパーッド）を購入し、これをX製品であるイヤホン、無線機本体などと併せて、それぞれ別個のチャック付ポリ袋に入れて一つの紙箱の中に封緘した上で販売していた。Yは、XはYからの許諾条件に違反してX製品を製造し販売していたと主張した。また、本件事実関係の下においては、そもそも特許製品が市場の流通に置かれたものではないので、消尽の根拠となる特許製品の「譲渡」がないとも主張していた。

裁判所は、Xの行為はそもそもYの許諾の範囲内であると認定したが、傍論として消尽について次のように述べている。まず、X製品にY製品を付属させて販売させる行為は、Y製品と同一性を欠く特許製品を新たに製造するものといえず、Y製品の譲渡によって本件知的財産権が消尽するものと解される以上は、X製品の製造等の行為は本件知的財産権の侵害には該当しないと述べた。また、そもそも「譲渡」がないとの主張に対しては「消尽の効果が生じるか否かを、第三者には知り得ない、譲渡人と譲受人間における事情に係らせることは、消尽を認める趣旨に沿わない」と述べている。裁判所のこの判断の背景にも同様に、契約によって消尽の効果の発生を妨げることとはできないという一般論があるものと思われる。

（ii）所有権留保

通説的理解によれば、契約によって消尽の迂回はできないのが原則であるが、例外が2つ認められている。その1つが所有権留保による迂回である。消尽はあくまで特許製品の「譲渡」により起こるものであるから、所有権を留保する契約を結び、譲渡ではなく貸与したにすぎない場合には消尽は発生しない。以下に紹介する①及び②の裁判例では、所有権留保の合意が認められ、消尽の発生を妨げて特許権の行使が認められている。一方、以下に述べる③の裁判例では、所有権留保の合意の主張に対し、同一性を欠く新たな製品が製造されていることをもって特許権の行使を認め、所有権の所在は結論を左右しないと判断した。

所有権留保による消尽の迂回は一般論として認められているが、貸与と譲渡の線引きは明確ではない。以下の①や②の裁判例を見る限り、貸与と認定されるには、譲渡人・譲受人間の事情に止まらず、所有

権留保を客観的に明認できることが求められているように思われる¹⁶。また、③の判決は、所有権留保の有無が第三者にとって不明確であることを嫌って、所有権留保による事案の解決を避けて、他の法理による解決を図ったと見る余地もある。

① 大阪地裁平成 12 年 2 月 3 日・平成 10 年(ワ)第 11089 号〔薬剤分包用紙の芯管〕

この事件では、特許権者（原告）は、薬剤分包紙を分包紙の芯管とセットで全国の病院等に対して販売していた。原告は使用済みの芯管を回収するよう努めていたが、被告は使用済みの芯管を買い取って新たに分包紙を巻き付けた製品を製造し販売していた。原告は、芯管部分についての実用新案権（第 2015820 号、考案の名称「薬剤分包用紙の芯管」）を有していた。原告は、被告が、買い取った芯管に分包紙を巻き付けるなどして販売する行為は、実用新案の実施行為（使用・譲渡）に該当し、権利の侵害となると主張していた。

裁判所は、芯管の所有権は原告に留保されていると認定し、権利の消尽の主張はその前提を欠き失当であって、被告の行為は実用新案権の侵害に当たると判断した。その前提として、使用済みの芯管を回収してきたこと、原告の芯管でなければ原告分包機には対応できないこと、原告分包機の取扱説明書には無断で芯管を譲渡・使用すると実用新案権侵害となるとの注意書きがあったこと、原告の薬剤分包紙を梱包した箱の中には芯管は非売品で回収の対象となる旨の文書が同包されていたこと、その文書の中にも無断で芯管を譲渡・使用すると実用新案権侵害となるとの注意書きがあったこと、原告の薬剤分包紙の包装に貼付されたラベルにも同様の注意書きがあったこと、同じく同様の注意書きは製品本体にも刻印されていたことを認定している。

もっとも、控訴審（大阪高判平成 12 年 12 月 1 日・平成 12 年(ネ)第 728 号）は、所有権留保の合意の事実を認めず、実用新案権は消尽したと判断した。その理由は、分包紙を購入した者は、上記の注意書きを製品を受領した後でなければ目にすることができないのであるから、購入の際、特許権者の申入れを承諾する余地がないことによる。製品の受領者が、特許権者の所有権留保の意思を明確に認識できることが求められているように思われる。

② 大阪地判平成 26 年 1 月 16 日・平成 24 年(ワ)第 8071 号〔薬剤分包用ロールペーパー〕

この事件の事案も、上記①事件の事案とはほぼ同様である。ただし、原告は、分包紙と芯管の組み合わせを権利の対象とする特許権（特許第 4194737 号）の特許権者である。

裁判所は、芯管の所有権は原告に留保されていると認定し、分包紙は費消されており芯管については消尽の前提を欠いているから、被告の行為は実用新案権の侵害に当たると判断した。その根拠として、芯管はあくまで貸与であり第三者への譲渡・貸与等を禁止する旨、顧客に説明し承諾の意思表示を得ていること、原告製品の梱包箱、外装などにも同様の表示をしていること、原告のウェブサイトおよびカタログにも同様の記載をしていることなどが認定されている。

この判断は上訴されず確定している。①事件にと比較すると、所有権留保の合意がより丹念に周知され、公示されていたと評価することができる。

¹⁶ 青木大也「判批」L&T68 号(2015)49 頁は、特許製品の一部の所有権留保により消尽の迂回を認めることについて「何が留保の対象とされているのかわかりにくく、取引に関わるものにとって危険」と指摘している。また、田村善之「消尽理論と方法特許への適用可能性について」『特許法の理論』（有斐閣・2009 年）270 頁は、所有権留保による消尽は脱法行為と見られる場合がある旨を指摘する。

③ 大阪地判令和3年2月18日・平成30年（ワ）第3461号〔薬剤分包装置、薬剤分包装置の制御方法、分包紙及び分包紙用紙管〕

この事件の事案も、上記②事件と類似しており、原告が保有する特許権は、分包紙と芯管の組み合わせを権利の対象とする特許権（特許第5467126号）である。しかし、上記①及び②事件と大きく異なるのは、被告の行為である。この事件では被告は、分包紙のみを製造し、使用済みの芯管を保有する顧客に対しそれを販売していた。そして、顧客が手元で分包紙と使用済みの芯管を一体化させ、芯管とセットになった薬剤分包紙（一体化製品）を再製していたのである。被告の行為は、間接侵害（101条1号）に問われた。

裁判所は、被告の行為は101条1号の間接侵害に該当すると判断した。被告は消尽を主張したが、原告は、芯管について所有権を留保しているので消尽はしていない、又は、一体化製品の生産が同一性を欠く新たな特許製品の製造に該当するので一旦消尽したとしても権利行使できる旨を主張していた。裁判所は、うち後者の主張を採用し、一体化製品を作出する行為は当初製品とは同一性を欠く新たな特許製品の製造に当たるといふべきであり、消尽の法理を適用すべき場合には当たらないと判断した。一方、所有権留保の主張に対しては「証拠……によっても、使用済み紙管を原告に返還すべきこととされている取引の実情が認めるにとどまり、利用者との間で所有権留保についての明確な合意が存在するとまでは認められない」と判断している。「使用済み紙管の所有権の所在は、上記結論を左右するものではない」とも述べている。

本判決は所有権留保の有無に依存して事案を解決することを避けたものとも評価できる。

(iii) 条件付き実施許諾

契約による迂回が認められる第2の例外として、ライセンス契約による迂回がある。

最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁は、「特許権者から許諾を受けた実施権者」が特許製品を譲渡した場合には、権利は消尽する¹⁷。しかし、実施権を付与するライセンス契約において許諾条件を付し、その許諾条件に違反する譲渡があった場合には、消尽が起こらない場合があると考えられる。許諾条件に違反する譲渡は、「許諾を受けた実施権者による譲渡」とは評価されない場合があると考えられるからである。

あいにく、いかなる条件違反ならば消尽しないのかにつき判断をした裁判例はない。しかし、学説は一致して、許諾条件違反が実施権の範囲を超え特許権侵害となる場合は消尽しないが、単なる債務不履行を構成するにすぎない場合消尽すると整理している¹⁸。特許権侵害となるか債務不履行になるかと、「許諾を受けた実施権者」と評価できるか否かは連動するという理解がその前提にあると解される。

問題は、どのように特許権侵害と債務不履行を区別するかである。下記①の育苗ポット事件判決では、許諾条件を遵守させる行為が特許権の「本来的行使」と評価できるか否かによって区別できるとし、特許製品（育苗ポット分離治具）を、競合他社製品の切り離しに使ってはならないという制限は、非本来

¹⁷ 実施権者による譲渡により消尽を認めた例として、たとえば、大阪地判令和3年6月10日・平成30年（ワ）第5036号等〔樹脂フィルムの連続製造装置〕がある。

¹⁸ 中山・前掲注15) 556頁、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法〔中巻〕第2版』1155頁（青林書院・2017年）〔鈴木將文〕、同1466頁〔城山康文〕、高林龍『標準特許法〔第7版〕』（有斐閣・2020年）187頁、島並良・上野達弘・横山久芳『特許法〔第2版〕』（有斐閣、2021年）246頁、252頁〔横山久芳〕、田村善之『市場・自由・知的財産』（有斐閣、2003）158頁、三村量一「特許実施許諾契約」杉山敬士ほか編『ビジネス法務体系Ⅰライセンス契約』（日本評論社、2007）115頁。

的行使にすぎないから、この違反は特許権侵害とはならないと判断した。ただし、この事件では、所有権留保等により消尽が生じていないことは前提であって、許諾条件違反が特許権侵害となるか債務不履行となるかが問題となっていたにすぎないことには注意しなければならない。

学説は、特許権侵害と債務不履行の区別について、消尽の成否の妥当性に着目して取引の安全の観点から議論する見解がある一方で¹⁹、特許権者の流通に置く意思を重視する見解²⁰や、消尽の成否の是非からは離れて、実施権の性質から演繹的に議論する見解²¹などがある。学説では、結論として、ライセンス料未払いや数量制限違反があっても消尽することにはほぼ異論がないが、その他については、定まった見解はないと思われる。

① 大阪地判平成 14 年 12 月 26 日・平成 13 年(ワ)第 9922 号〔育苗ポットの分離治具及び分離方法〕

この事件では、原告（特許権者）は、連結育苗ポット（原告ポット）を販売するとともに、原告ポットの分離作業に必要な本件ポットカッターを「貸与」していた。本件貸与契約の中には、「当社以外の連結育苗ポット等の切り離し…等に流用する事を一切禁じます。」と定める条項（本件禁止条項）が含まれていた。この本件禁止条項に違反して、本件ポットカッターを他社のポットの分離作業に使用したことが特許権侵害に問われた。

裁判所は、本件の「貸与」によっては本件特許権は消尽していないことを前提に、本件貸与契約は通常実施権の許諾契約としての性質を有すると判断した。そして、本件禁止条項の違反は通常実施権の許諾の制限についての違反となるが、許諾制限の違反行為のすべてが、物権的権利としての特許権の侵害を構成すると解するのは相当ではないとした。そのうえで、特許権侵害となるのは、通常実施権の許諾に制限を付して遵守させる行為が、特許法に規定された権利の本来的行使と評価できる場合において、その制限に違反する場合であると判断し、本来的行使と評価できるのは、特許法の目的に照らして、特許法が特許権者に保障する特許発明の無断実施自体の禁止という効力に直接関わり、当該効力を実現するために必要な範囲の行為に限られると判断した。

この基準を本件の事案に当てはめて、裁判所は、本件禁止条項それ自体は、特許発明の実施行為に関することではあるけれども、実施の区分、期間、地域、技術分野等を制限するものとは異なり、特許権者が本来決定権を有しない、特許発明の実施とは無関係の制限を課すものであるとした。また、裁判所によると、本件貸与契約の実質は売買と変わるところがなく、本件禁止条項を設けた趣旨は、実質的には、原告ポットの購入を促す目的によるものである。裁判所は、育苗業者による購入製品及び仕入先の選択は、本来、育苗業者自身の決定に委ねられるべき事項であり、原告にこれを制約する権原はないから、本件禁止条項による制限は、無断実施自体の禁止という本件特許権の本来的効力を実現するために必要な範囲の行為とはいえないと判断した。

裁判所は、結論として、被告の行為は、本件貸与契約上の債務不履行を構成するととどまり、本件特

¹⁹ 田村・前掲注 18) 159 頁は第三者の期待可能性という観点から債務不履行と特許権侵害の区別を論じる。三村・前掲注 18) 115 頁は、数量的制限は取引の安全のため第三者に対抗することができないと指摘する。中山＝小泉・前掲注 18) 1156 頁〔鈴木〕は、あらゆる許諾契約違反のケースにつき消尽を認める必要はなく、取引の安全を害するおそれとの関係で、消尽を認める範囲を類型化することが必要だと指摘する。

²⁰ 高林・前掲注 18) 187 頁は、消尽の効果は権利者の意思に沿って特許発明の実施品が流通に置かれた場合に生ずるものであり、許諾条件違反の類型によって消尽の成否は異なると述べる。

²¹ 島並良ほか・前掲注 18) 252 頁〔横山久芳〕は、通常実施権の範囲に関する合意の違反は特許権侵害となるが、それ以外の実施料の支払いや原材料の購入先等の合意の違反は債務不履行にしかならないと述べる。

許権の侵害には当たらないとして原告の請求を棄却した（特許権侵害に基づく請求のみが訴訟物であったため）。

（iv）小括

条件付き譲渡による消尽の迂回が争点となった裁判例としては、〔遠赤外線放射球〕事件と〔イヤープッド〕事件がある。両事件とも、特許権者から製品の譲渡を受けた譲受人が、特許権者との特約に反して当該製品を販売するなどした行為が特許権侵害となるかが争われ、最初の譲渡により権利が消尽しているため、譲受人による譲渡は特許権侵害とならない旨が判断されている。その理由として、両判決とも、譲受人と譲渡人間の契約では消尽の効果は左右できないと述べている。この説示は傍論にすぎないのであるが、学説は契約により消尽の成否を左右できないことで一致している。日本では、譲渡に何らかの条件を付したとしても消尽を迂回することはできないと考えるのが通説といえる。

所有権留保による消尽の迂回が争点となった裁判例としては、薬剤分包用紙の発明に関する3件の裁判例がある。平成12年の裁判例では、地裁判決は所有権留保の合意を認め「譲渡」がないので消尽はしないと判断したが、控訴審判決では諸通研留保の合意の存在を否定し、特許権は消尽したと判断した。平成26年の裁判例では、地裁判決が所有権留保の合意を認めて権利が消尽していないと判断し、その判断が確定している。薬剤分包用紙は、用紙とそれを巻き付ける芯管がセットで販売されているが、そのうちの芯管が所有権留保されていたと認定され、使用済みの芯管を購入し新たに分包紙を巻き付けて販売する行為が特許権侵害とされたのである。令和3年の事件でも、同様に使用済みの芯管に新たに分包紙を巻き付ける行為が特許権侵害となるか争われたが、裁判所は、被告の行為は当該製品と同一性を欠く新たな特許製品の製造に当たるとして特許権侵害を認め、所有権の所在は結論を左右しないとして所有権留保の主張については判断しなかった。以上のように、日本の裁判例では、所有権留保の合意による消尽の迂回が認められているといえる。ただし、平成26年判決では特許権者による丹念な周知及び公示等を踏まえた上で認められていることには注意が必要である。所有権留保の合意の存在が簡単に認められるわけではない。

ライセンス契約による消尽の迂回が直接争点となった裁判例はない。インクタンク最判が「特許権者から許諾を受けた実施権者」が特許製品を譲渡した場合には権利が消尽すると述べており、実施権者が許諾条件に違反した場合には、もはや「許諾を受けた実施権者」ではないと評価される場合もあるであろうから、一般論としては条件付ライセンスによる消尽の迂回は可能であろうと考えられる。学説でも、許諾条件に違反する実施権者の譲渡によっては権利が消尽しない場合があるとの見解が有力であり、許諾条件違反が債務不履行に止まる場合は消尽するが、特許権侵害となる場合には消尽しないと解されている。〔育苗ポット〕事件の平成14年大阪地裁判決では、許諾条件違反が債務不履行となる場合と特許権侵害となる場合をどう認定するかが議論されたが、なお区別の基準は不透明である。

（3）異なる特許による迂回

ある特許権が消尽しても、譲渡した物を部品とする完成品に係る物の特許、又は、譲渡した物を使用する行為を対象とする方法の特許をなお行使できるのであれば、消尽を迂回することができる。ある製品そのものを対象とする特許権はその譲渡により消尽するが、最終的にその物を使用する者に対してなお特許権の行使が可能なのであれば、個別に対価を請求することが可能となる。そのため、特許権者と

しては消尽を迂回するために、予め別の特許権を取得して保持しておくという方策を採ることができる。

しかし、部品を譲渡することにより完成品の特許が消尽したり、方法の発明の使用に用いる物を譲渡することにより方法の特許が消尽してしまうとすると、結局特許権を行使することはできない。この点は、間接侵害品（特許法 101 条各号に該当する物）の譲渡による消尽の成否という論点として、従来から議論がなされている。この点について、日本では必ずしも裁判例における判断基準は明確ではない。一般論を論じたものとして、方法の発明について知財高判平成 18 年 1 月 31 日判時 1922 号 30 頁〔インクタンク大合議〕、物の発明について知財高判平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 146 頁〔アップル対サムソン〕があり、これらが議論の上で参考になる。

（i）方法の特許

① 知財高判平成 18 年 1 月 31 日判時 1922 号 30 頁〔インクタンク大合議〕

この事件の争点は多岐にわたるが、方法の特許の消尽も論点となっている。本件で争われたのは、物を生産する方法の発明の消尽である。特許権者（X）は、Y が購入した X 製品（インクタンク）にインクを再充填して Y 製品を製造する行為が、物を生産する方法の発明である本件発明 10（特許第 3278410 号の請求項 10 に係る発明）の実施に該当し、特許権の侵害行為であると主張していた。一方、Y は、X 製品の譲渡により、本件発明 10 に係る特許権も消尽したと主張していた。

裁判所は、本件発明 1 に係る特許権による侵害を認容したから、本件発明 10 に係る判断は本来必要でないとしつつ、物を生産する方法の発明の消尽についての判断を示した。したがって、あくまで傍論と思われるが、一般論として物を生産する方法の発明が消尽する場合を示している²²。それによると、特許発明に係る方法の使用に「専ら用いられる製造機器」や「不可欠な原材料」を譲渡した場合には、少なくとも、その方法の使用について特許権は消尽する。この判断基準を導く前提として、より広く、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法 101 条 3 号（現 4 号））又はその方法の使用に用いる物（我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの（同条 3 号（現 5 号））を譲渡した場合には、方法の発明に係る特許権は消尽するという一般論も述べている。

そのうえで、本件の事案に当てはめて、X により販売されたインクタンク本体は、インクタンク製造のための製造機器ないし原材料等として販売されているものではないとしてそもそも消尽をしていないか、あるいは、部材の加工・交換がなされて再度の権利行使が可能な場合に当たるから、特許権の行使ができる旨を判断している。

インクタンク大合議判決の判断は、事案の解決に必要なではなかった判断であるうえ、物を生産する方法の発明の消尽について判断すれば足り、およそ方法の発明の消尽が生じる場合の一般論を示す必要はなかった事案における判断である。したがって、一般論で、間接侵害品を譲渡した場合には、方法の特許権はおよそ消尽し、方法の使用に対して権利行使することはできない旨を述べているが、これをどこ

²² 本決の説示を引用すると次の通りである。「物を生産する方法に係る発明においては、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器を譲渡したり、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を譲渡したりした場合には、譲受人ないし転得者が当該製造機器ないし原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をして物を生産する行為については、特許権者は特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されず、当該製造機器ないし原材料等を用いて生産された物について特許権に基づく権利行使をすることも許されない」。

まで重く受け取るべきかには、検討の余地があるといえる。

② 学説

学説では、基本的には、方法の全工程を実施できる専用品を譲渡した場合に方法特許は消尽するという見解が有力であると思われる²³。そのような専用品を譲渡した場合には、特許発明に係る方法が使用されることになることを特許権者は当然に予期すべきであり、また、譲り受けた者も当該方法を使用できないのであれば、その物を譲り受ける意味がないからであると考えられる。学説ごとに様々な例外やバリエーションが付けられているが、基本的な点では一致をみているように思われる。

このことからすると、学説は、間接侵害品を譲渡した場合には、方法の特許権はおよそ消尽し、方法の使用に対して権利行使することはできないという見解には一致して反対しているといえる。間接侵害品の譲渡により消尽が生じる場合があることは認めるが、それにはより厳しい条件が必要である。

（ii）完成品による物の特許

① 知財高判平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 146 頁〔アップル対サムソン〕

FRAND 宣言された標準必須特許の権利行使に関する大合議判決として著名な本件であるが、消尽に係る論点についても重要な判断を下している。本件で判断が下れたのは、その生産・譲渡等が特許法 101 条 1 号所定の行為に該当することとなる製品（これを「1 号製品」という）を譲渡した場合に、特許権が消尽するか否かである。本件では、訴外インテル社が特許権者から許諾を受けて本件ベースバンドチップを生産し譲渡しており、本件ベースバンドチップは 1 号製品に該当し、本件特許権も消尽すると主張されていた。裁判所は、実施許諾の存在を否定したが、念のためとして、実施許諾があったと勝てた場合について、傍論として 1 号製品の譲渡について以下のように判断している。

裁判所は、1 号製品を譲渡した場合に、当該 1 号製品については特許権は消尽し、当該 1 号製品の使用・譲渡等に及ばず、当該 1 号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては特許権を行使することは許されないと判断した。しかし、その後、第三者が当該 1 号製品を用いて特許製品を生産した場合においては、当該生産行為や特許製品の使用・譲渡等の行為について、特許権の行使が制限されるものではないと判断している。つまり、完成品に係る物の特許権は、その部品を譲渡した場合、部品を部品と

²³ 田村善之「消尽理論と方法特許への適用可能性について」『特許法の理論』（有斐閣・2009 年）273 頁は「全工程を実施する専用装置が提供された場合には方法の特許の消尽を認めなければならない」と指摘する。吉田広志「用尽とは何か：契約、専用品、そして修理と再生産を通して」知的財産法政策学研究 6 巻（2005 年）93 頁は「方法の発明に関しては、その特許方法の使用にのみ用いられる物（専用品）について、用尽の対象とすべきである」としつつ、「方法の発明に関する専用品は、原則として、問題となっている方法発明の全工程を実施できなければならない」とする。また、愛知靖之「特許発明の実施に用いられる物の譲渡と消尽の成否」飯村敏明先生退官記念論文集編『現代知的財産法 実務と課題 2015 年』614 頁は、特許方法に対する対価の取得機会も実質的に保障されていたと評価できる場合に限り消尽すると述べ、例外を認めつつも、本文の結論に賛同する。一方、三村量一「特許権の消尽—方法の発明に係る特許権及びシステム発明に係る特許権の消尽の問題を中心に」高林龍・三村量一・竹中俊子編『知的財産法の実務的発展（現代知的財産法講座 2）』（日本評論社・2012 年）112-113 頁は、これに加えて、4 号製品又は 5 号製品が一部の工程にのみ関わる場合でも、特許方法の実施のために他の 5 号製品を必要としないときには、消尽を認めるべきとする（田中孝一「特許権と国内消尽」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系 I』（青林書院・2014 年）470 頁は三村説に賛同。）。横山久芳「特許製品の部品の販売と特許権の行使について—消尽論及び黙示の許諾論に基づく検討」土肥一史先生古稀記念論文集「知的財産法の本質的特徴が存在し、当該物がそれを具現化した専用品であり、それ以外の工程は汎用品により実現できる公知の工程である場合には、消尽が成立すると論じる。

して流通させる行為については消尽するが、当該部品を用いて完成品を生産する行為については特許権は消尽しないし、完成品を使用・譲渡等する行為についても特許権は消尽しないということである。

ただし、裁判所は、特許権者が当該1号製品を用いて特許製品を生産することを黙示的に承諾している場合には、特許権の効力は、当該1号製品を用いた特許製品の生産、生産された特許製品の使用・譲渡等に及ばないと判断している。完成品については、特許権の消尽はしないが、別途特許権者による黙示の承諾があったとして、特許権が行使できない場合はあるということである。

② 学説

学説では、上記のアップル対サムソン事件大合議判決と同じく、専用品の譲渡による消尽を否定し、黙示的許諾があると評価できる場合に限り権利行使ができなくなると論じる見解が有力である²⁴。特許権者が部品を譲渡したという一事をもって権利行使の否定を導くのではなく、さまざまな事情を考慮して、特許権者が最初の譲渡により発明の対価を回収しなければならないと覚悟していると評価し得る場合に限り、権利行使を否定するのが妥当であるということと思われる²⁵。

一方で、大合議判決の結論に反対する見解も有力である。複数の学説が、1号製品を譲渡した場合には物の特許は消尽するという見解を唱えている²⁶。さらに、1号製品のみならず2号製品（その生産・譲渡等が特許法101条2号所定の行為に該当することとなる製品）を譲渡した場合でも消尽とする見解²⁷もある。逆に1号製品の譲渡によっておよそ消尽するとはいえず、一定の条件が備わった場合にのみ、消尽するという見解²⁸もある。

方法の特許とは異なり専用部品を譲渡したからといって、特許権者が、発明の対価をそれにより一回的に回収することを予期しているとは必ずしも言いがたいことから、このような見解の差異が生じるのだと思われる。そのような予期を常に期待しても差し支えないとする見方と、一定の条件が備わった場合にのみそのような予期をしても良いとする見方の相違が、それぞれの学説の相違につながっているように思われる。

(iii) 小括

異なる特許権による消尽の迂回が奏功するには、それを生産又は譲渡等することが特許法101条各号所定の行為に該当することとなる物（以下、これを間接侵害品という）を譲渡したとしても、特許権が消尽しない必要がある。この点について、傍論ながら、一般論を論じるものとして、方法の発明についての知財高判平成18年1月31日判例時報1922号30頁〔インクタンク大合議〕と、物の発明について

²⁴ 田村・前掲注23) 271頁は、専用品といっても特許製品との関係は千差万別であり、「状況に応じて特許権者に追加の対価を徴収する機会を与えるべきであり、特許権の消尽は否定すべきである。」と指摘する。一方、同272頁は、経済的な価値の点で特許製品の大部分を占める部品を提供したなどの特段の事情がある場合には特許製品の製造とその使用を黙示的に許諾したと評価しうる場合もある。

²⁵ 田村・前掲注23) 272頁。

²⁶ 吉田・前掲注23) 89頁、平嶋竜太「特許法における間接侵害品の『消尽』について—アップル対サムソン事件知財高裁大合議判決における傍論の意義」設楽隆一ほか編『現代知的財産法：実務と課題：飯村敏明先生退官記念論文集』（発明推進協会・2015年）637頁は、1号製品の譲渡によりおよそ消尽する旨の見解を採る。

²⁷ 三村量一「部材の販売と特許権の消尽」設楽隆一ほか編『現代知的財産法：実務と課題：飯村敏明先生退官記念論文集』（発明推進協会・2015年）658頁は、2号製品を譲渡した場合にも消尽すると論じる。

²⁸ 愛知・前掲注23) 607頁は、1号製品の拡布により一律に消尽を認めることはできないとし、特許製品本体に対する対価の取得機会も実質的に保障されていたと評価できる場合に限り、消尽すると解すべきとする。横山・前掲注23) 339頁も、譲渡した部品が①専用品であり、かつ、②それ自体として特許発明の本質的特徴を具現化したものである場合には、例外的に消尽の成立を認めるべきと論じる。

の知財高判平成26年5月16日判時2224号146頁〔アップル対サムソン〕がある。近時の学説は、一定の条件の下、間接侵害品の譲渡により、特許権が消尽する場合があるとの見解が有力である。

インクタンク大合議判決は、101条4号又は5号に該当する製品の譲渡で限定なく消尽すると述べるようにも読める。しかし、物の生産方法の発明の事案における判断の前提として一般論を述べるものにすぎず、またそのような結論は極端に過ぎると思われるので、射程を広く捉えることは適切ではない。学説では、方法の発明については、少なくとも、101条4号に該当する専用品であって、かつ、それだけで全行程を実施できる物を譲渡した場合には、消尽するという点に異論はなさそうである。

アップル対サムソン大合議判決は、原則、消尽せず権利行使が可能と述べている。学説では、物の発明の部品の譲渡により消尽するかについては議論が割れているが、無条件で消尽すると述べる学説はない。部品を譲渡しても、それを組み込んだ製品の特許が取得できれば、消尽の迂回ができる（場合がある）という点においては、学説も裁判例も一致していると思われる。

（4）特許製品の新たな製造による迂回

（i）インクタンク最判の法理とそれを利用した迂回

インクタンク最判（最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁）によれば、特許製品を譲渡して特許権が消尽した場合であっても、その譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、「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」と認められる場合には、特許権を行使することが許される。この「新たな製造」法理を利用して、同一性を欠く製品が新たに製造されたという認定を意図的に導くことができるのであれば、消尽を迂回することができる。インクタンク最判によると、特許製品の新たな製造に当たるかどうかは、①当該特許製品の属性（製品の機能、構造・材質、用途、耐用期間、使用態様）、②特許発明の内容、③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、④取引の実情等も総合考慮して判断する。

インクタンク最判の考慮要素がどのように用いられるかには諸説あるが、調査官解説によれば、新たな製造の有無は、「特許権者においてその実施についての対価を取得することが客観的に想定されていたかどうか」という観点から判断される²⁹。消尽の有無が真にそのように決定されるのであれば、特許権者が最終取得者に対する権利行使を望んでいるという事実それ自体が、新たな製造の認定に有利に働くはずとも考えられる。より具体的に考えると、上記の考慮要素のうち、①及び③の要素は、特許権者によりある程度コントロール可能であると思われる。特許製品の設計の仕方によって、消尽を迂回して権利行使をする場面において、①や③の要素がどう作用するかにある程度影響を与えられるからである。最高裁判決では、インクタンクの構造上本体に穴を開けなければ再充填できないようにしていたことが、インクの再充填が新たな製造と認められる一つの理由となった。これは製品の構造を工夫することによって特許権者がコントロールできることを示唆する。ただし、このような構造を採用することの合理性が要求されており、合理性がない場合には構造の工夫をしても無意味となる可能性があることに注意を要する。

また、④の要素も、権利行使をしたい利用については、別途特許権者の許諾を得るのが相当だという

²⁹ 中吉徹郎「判解」最判解民事篇平成19年度(2010年)781頁。

取引慣行を成立させることによって、ある程度影響させられるように思われる。

一方で、インクタンク最判が掲げる②特許発明の内容の要素は、対価取得の是非とは無関係に作用するようにも思われ、そうであるとする、特許権者による迂回の試みが、直ちに「新たな製造」の有無に結びつくものではない。インクタンク最判では、加工等の態様が「本件発明の本質的部分に係る構成」を欠くに至った状態のものを再び充足させるものであるという事実が、新たな製造であるとの認定に大きく効いているように見受けられる。「発明の本質的部分」に関係するかどうかという点は、特許権者のビジネスモデルとは直結しない要素であり、この考慮要素がある以上は、迂回のためのコントロールには限界がある。

(ii) 裁判例の紹介

実際に「新たな製造」法理が援用され、消尽の迂回が試みられた事例を下記に紹介する。①は、譲渡した製品の修理・再生産が問題となった事案であり、迂回が肯定された事案である。②も同様の事案であるが、「新たな製造」法理は厳密には援用されていないものの参考となるので併せて紹介する。また、③は譲渡した部品を用いて完成品を生産した事案であるが、迂回の試みは失敗に終わっている。

① 大阪地判令和3年2月18日・平成30年(ワ)第3461号〔薬剤分包装置、薬剤分包装置の制御方法、分包紙及び分包紙用紙管〕

この事件は、3(2)(ii)③で紹介した事件と同一のものである。使用済み製品の顧客の手元において使用済みの紙管に再び分包紙を巻き付ける行為（一体化製品の生産）が特許発明の実施に該当するかが争点となった。裁判所は、一体化製品の生産は、同一性を欠く新たな製品の製造に該当すると判断し、特許権侵害を認めた。

裁判所が新たな製造を認定するに際して、特許権者が消尽を迂回しようとした努力は、相当程度効いていたように思われる。特許権者は、製品の紙管（芯管）について所有権留保をし、それにより消尽の発生を防ごうとしていた。その主張が奏功しなかったのは先に紹介した通りであるが、それでも、その努力は「新たな製造」の認定に有利に働いている。まず、発明は紙管と紙管に巻き付けられる分包紙を対象とするものであったが、その特徴は主に紙管の方であった。この点は、使用済みの紙管に手を加えることのない加工行為は新たな製造であると認定するのに不利である。しかしながら、裁判所は、紙管は相当数が回収されているから利用者の支払う対価は基本的に分包紙に対するものであると解されること、取引のあり方として利用者が自ら分包紙を巻き回して使用済み紙管を繰り返し利用することは通常予定されていないこと、一体化製品を利用するためには使用済み紙管の一部改造が必要であったことを理由に新たな製造であると認定している。これは、特許権者が取引慣行を構築し、製品の構造を工夫したことにより、消尽の迂回を成功させたものと評価し得る。

② 知財高判令和4年3月29日・令和2年(ネ)第10057号〔情報記憶装置〕

この事件では、特許権者（原告）の販売したトナーカートリッジ（原告製品）につき、使用済みの物を回収し、トナーを再充填するなどして販売する行為が特許権侵害となるか否かが争点となった。特許権者は「情報記憶装置」についての特許権を有しており、その権利の対象は原告製品のうちの原告電子部品のみである。原告電子部品の機能は、使用済みの原告製品にトナーを再充填してプリンタに装着したときに、トナーの残量表示を「？」とするなど、正しい表示をさせないことにある。被告は、これを

回避するため原告電子部品をまるごと被告電子部品に交換し、トナーを再充填していた。争点は、原告製品の譲渡により特許権は消尽したから、被告製品に特許権を行使することができないかである。

判決は、特許権行使を認めたが、その理由は被告による加工・部材の交換が「新たな製造」に該当するかではない。その理由は、消尽はあくまで「原告電子部品」にしか生じていないから、それを丸ごと取り替えた場合には、消尽は問題とはなり得ないからである。本件では、電子部品についての特許権を得ることができたことが非常に大きい。消尽の迂回を検討するまでもなく、販売する製品の再譲渡・再利用を阻止しうる技術を独占に収めたことが何よりも重要だったのである。

③ 知財高判令和元年8月28日・平成31年(ネ)第10023号〔イヤーパード〕

この事件は、3(2)(i)②で紹介した事件と同一のものである。Xは、実施品であるY製品（イヤーパード）を購入し、これをX製品であるイヤホン、無線機本体などと併せて、それぞれ別個のチャック付ポリ袋に入れて一つの紙箱の中に封緘した上で販売していた。Yは、Y製品につき権利が消尽しているとしても、他の製品と一つの紙箱の中に封緘する行為を「新たな製造」に該当すると主張していた。

裁判所は、「新たな製造」を認めなかった。その理由は、おそらく、Y製品（イヤーパード）そのものには全く手が加えられていなかったことにありと思われる。発明の本質的部分に全く手が加えられていなかったことが、本件では決定的な要素の一つとなったと思われる。

(iii) 小括

インクタンク最判によれば、同一性を欠く製品が「新たに製造」された場合には、いったん権利が消尽していたとしても、再度権利を行使できる。同最判に照らすと、取引の慣行を確立したり、製品の構造を工夫することによって、特許権者が再度の権利行使の可否をコントロールできる可能性がある。追加的に課金をしたい最終取得者の手元にある製品においては「新たな製造」があると評価されるのであれば、この法理を消尽の迂回的手段として利用し、ビジネスモデルを選択する手段として用いることも不可能ではない。製品の構造を工夫したり、取引慣行の確立に尽力することで、権利行使を望む場面において、「新たな製造」があったという認定に追い込むことは、ある程度可能である。

一方で、特許権者のコントロールが及ばない部分も大きいので、常に有効な手段ではない。特に、譲渡した製品自体に手が加えられること（本質的部分に係る構成を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させること）が、消尽を迂回するために必須となるのだとすると、迂回の是非は取得できた特許技術の特徴に左右されてしまい、運による部分が大きくなる。

(5) ここまでのまとめ

特許権者は、特許製品を譲渡した場合、譲渡契約の中でいかなる合意をしようとも、消尽を迂回することは原則できない。しかし、「譲渡」契約とはせず、所有権留保をすれば、消尽を迂回できる場合がある。また、他の者に生産・譲渡させ、その際のライセンス契約に条件を付せば、消尽を迂回できる場合がある。しかし、所有権留保の認定を得るのは必ずしも容易ではなく、そもそもこの手段は特許製品を流通させたいときには使えない。また、条件付きライセンスによる方法については、どのようなライセンス条件違反の場合に消尽の効果が生じないのかにつき定まった見解はなく、予測可能性を欠く。

特許権者が特許製品を譲渡しても、譲渡した物を部品とする完成品に係る物の特許、又は、譲渡した

物を使用する行為を対象とする方法の特許を別途取得していれば、消尽を迂回することができる。大合議判決によれば、方法特許は間接侵害品の譲渡により消尽するとも考えられるが、その判示はあくまで傍論であり、学説では消尽しない場合もあるとの見解が有力である。また、完成品特許の場合は、大合議判決の立場によれば消尽はしないので、迂回的手段となりうるが、これも傍論であり、学説では消尽すべきという見解も有力なことに留意すべきである。そもそも、完成品特許を別途取得できる場合は限られるだろう。

そして、譲渡後の、権利行使をしたい使用に先立って行われる製品への加工等が「新たな製造」となるよう、工夫するという迂回の手段もある。しかし、製品の構造の工夫や取引の実情をコントロールすることには限界があるし、特許発明の本質的部分がどこにあるかによって左右される部分が大きいのだとすると、取得できた特許権の技術内容次第という運頼みの側面を否定できない。

4. あるべき消尽のルール

(1) 基本的な考え方

以上の検討を踏まえると、消尽法理の全面的な廃止または抜本的見直しまでは必要がないが、より柔軟に消尽の迂回を認めるルールに漸進的に移行していくべきと考えられる。特許権者が、発明の貢献に応じた対価を十分に収受できるように、特許権者によるビジネスモデルの選択を許した方がよいと考えられることから、消尽法理の迂回を今よりは広く認める必要性がある。その一方で、多くの状況においてなお合理的なのは一律課金モデルであると考えられるし、消尽法理によって守られてきた取引の安全と第三者の予測可能性の確保はなお必要であり、消尽法理によって特許権者の権利が制限されることにより、事実上、特許権者の強大な交渉力が抑えられていた場合があることに鑑みれば、消尽法理をなお保持すべき必要性も小さくないといえるからである。

上記を換言すると、特許発明の最終製品への貢献の程度、または、最終製品の使用により生み出される価値への貢献の程度が多様化していることを思えば、特許権者が個別課金モデルを用いて対価を回収することも許容すべきであり、その選択は、最も情報を有する特許権者によってなされるべきである。しかし、なお最終製品あるいは最終製品の使用に対する発明の貢献が一般的な状況も少なくなく、デフォルトは一律課金モデルと考えることには合理性がある。また、消尽法理が存在することにより、特許製品を転得した第三者が特許権を行使されないことを明確に予期することができ、安心して取引に参加することができるというメリットがある。また、少なくとも一部の場面においては、消尽法理の存在により特許権者が最初の譲渡の際に対価回収することを強制されることで、最終的に製品を取得した者が弱い立場でライセンス料交渉に臨まざるを得ない状況となり、高額なライセンス料を請求される事態が回避されている。

したがって、現行の消尽法理は大枠としては前提としつつ、消尽の迂回ができる範囲をやや緩やかに拡張していく方向が望ましいと考えられる。その際には、消尽法理の最大の利点である、取引の安全・第三者の予測可能性の確保を損なうことがないように留意すべきである。具体的には、消尽の迂回を、第三者に公示されない形で拡張していくのは望ましくない。消尽の迂回を認める場合には、第三者に対する表示又は公示を伴うことが望ましく、解釈論でそれができないのであれば、立法を待つべきである。

第2章
(2) 契約による迂回

契約による消尽の迂回については、契約は基本的には第三者に表示又は公示されないことからすると、これを広く認めることは望ましくない。解釈論としては、特許権者は契約により消尽を迂回できないとの原則を維持すべきである。しかし、立法論としては、表示又は公示を条件とした迂回の方法を整備することは検討に値すると考えられる。

(i) 条件付き譲渡

譲渡契約に何らかの条件を付することによる消尽の迂回は認められてこなかったし、これからも認めるべきではない。この確立した理解を解釈により変更すると実務を混乱させるおそれがあり、何より第三者が知ることができない事情により消尽の成否が左右されると、取引の安全を害するおそれが高い。

譲渡契約に条件を付すことで消尽を迂回したいというニーズに応える必要があるとしても、そのためには立法が必要であると考えられる。取引の安全を害しないためには、消尽が生じない場合を明確に特定し、特許製品の転得者の見やすい場所に表示したり、登録等により公示したりすることを条件とすることなどが求められると考えられるからである。このような法理を第三者の予測可能性を損なうことなく解釈論により導入することは困難であり、立法を経なければ実現はできないと考えられる。なお、立法に際しては、予測可能性を確保するため、消尽が迂回されたことに善意無過失な者には権利行使できないという制度などが求められると思われる。また、この制度を導入する際には、標準必須特許などの文脈において、特許権者によるホールドアップ問題が生じないよう慎重な検討が必要であり、場合によってはこの制度の例外となすことも必要であると考えられる。

なお、日本の知的財産法制にも、第三者への表示または公示を条件として、条件付き譲渡による消尽の迂回を認める制度が既に存在していることを指摘しておきたい³⁰。特許権の国際消尽については、BBS 最高裁判決（最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁）により、表示を条件として、譲渡契約に条件を付すことによる消尽の迂回が認められているに等しいと評価することができる³¹。また、令和2年改正により種苗法に導入された利用制限制度（種苗法第21条の2）においては、公示を条件とした、権利者の意思による消尽の迂回が認められている³²。

(ii) 所有権留保

「譲渡」が認められず、所有権留保されているときには、消尽を認めないとの通説は基本的に正当である。消尽法理の大きな目的の一つは、製品の転得者と特許権者とのライセンス契約にかかる取引費用を節減させることにあるから、貸与したにすぎないときには消尽法理は必要はないからである。

ただし、「貸与」の認定には慎重であるべきであって、転得者が貸与であったことを明確に認識できない場合に、安易に譲渡ではなく貸与であったと認定すべきではない。紹介した裁判例においても、そのような形で貸与の認定は慎重に行われていた。第三者から知ることのできない事情により貸与か譲渡か

³⁰ 島並良「商品の流通と権利消尽：種苗法令和2年改正を契機に」日本工業所有権法学会年報45号90頁（2021年）による指摘。

³¹ 同判決によれば、「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」、「特許製品にこれを明確に表示した場合」には、なお特許権の行使を可能とすることができる。

³² 輸出国制限又は栽培地域制限の届け出をなすことにより、当該制限の内容は農水省のウェブサイトで公表されたうえで、消尽の効力発生を妨げることができる。

が変わってしまうとなると、取引の安全を害するからである。

将来的には、(i) で立法を提案した契約による消尽の迂回の制度が導入されれば、原則、貸与によっても消尽するとしても問題ないように思われる。

(iii) 条件付き実施許諾

条件付き実施許諾により消尽を認めることは避けて、基礎となる実施権を有する者が特許製品を譲渡した場合には、原則、消尽すると考えるべきである。その理由は、第三者の予測可能性が害されるからである。ライセンス契約は、特許権者及び実施権者の間の事情であって、第三者には窺い知ることができない。また、条件付き譲渡による迂回はできないのに、間に実施権者を介在させれば、とたんに消尽の迂回が可能となるのは均衡を欠くと思われる。特許権者にとっては保護に欠ける部分もあるが、実施権を与えたのは特許権者であるから、その責任を負わされるとしてもやむを得ないように思われる。

なお、悪意の第三者がライセンシーの債務不履行に加功する事態も想定されるが、そのような場合には、不法行為責任を問うことができると考えられる。

もっとも、実施権者が有するのが専用実施権である場合は、登録による公示があるから、消尽を迂回できる範囲を広く捉えても問題は少ない。したがって、登録された時期的制限、地域的制限、内容的制限の違反がある場合には、消尽しないと考えるべき。一方、通常実施権は公示がないから、より第三者の利益を重視すべきである。通常実施権の場合は、実施権者が、実質的には無権限であったといえるような重大なライセンス契約の違反（たとえば、時期制限や重大な内容的制限の違反³³）がない限り、特許権は消尽するとしてよいと考える。

将来的には (i) で立法を提案した消尽の迂回の制度中で、ライセンス条件による迂回を認めていくべきであろう。

(3) 異なる特許による迂回

特許権者による消尽の迂回の機会を確保するため、方法の特許や部品を組み込んだ完成品の特許を別途獲得することにより消尽を迂回することは、広く認めて差し支えないと考えられる。そこで権利行することとなる特許は、公開され公示されているのであるから、その権利行使を第三者は予期しうからである。もちろん、取引の安全を確保するためには、当事者の期待が確立している範囲においては消尽を認める必要があるが、そのような最小限の範囲で認めれば足りる。

間接侵害品を譲渡したときに消尽する範囲は狭く解すべきであり、仮に妥当でない事案が生じた場合には、黙示の許諾により権利行使を封じれば足りる。消尽法理は、譲渡の事実のみを要件として特許権を制限するものであり、そのような単純な要件とすることは取引の安全を確保するために必要なことである。そして、間接侵害品を譲渡した場合におよそ、最初の譲渡時に発明の対価をすべて回収することを期待することは、取引の実情に照らして妥当ではないと思われる。その他の様々な事情を考慮して初めて、最初の譲渡の際の対価回収を期待することができる。黙示の許諾法理により処理するのであれば、事案ごと当事者ごとの柔軟かつ妥当な解決が可能となると考えられる³⁴。

³³ 田村善之『市場・自由・知的財産』（有斐閣、2003）160 頁は「ライセンスの対象製品とは顕著に異なる製品に特許発明が実施されてしまった場合」には、特許権侵害となると指摘する。

³⁴ 田村・前掲注 23) 272 頁。

（i）方法の特許の消尽

特許方法に使用する製品を譲渡した場合、その製品の所有権を取得した者が、使用・収益してよいと当然に期待する範囲でのみ、換言すれば、その製品の使用が必然的に特許方法の使用を伴う場合に限って、消尽すると解するのが妥当であると考ええる。最小限の範囲で消尽を認めつつも、消尽の迂回の可能性を残すことができるからである。このような理念に基づいて明確なルールを設けることが望まれる。

具体的には、「特許方法を使用しない機能のみを使用し続けながら、当該特許方法を使用する機能は全く使用しないという使用形態が、経済的・商業的・実用的な使用形態でない」³⁵という意味において、譲渡した製品が専用品であると評価できる場合に限り、方法の特許権は消尽すると解すべきである。このような場合、譲受人は、当然特許方法を使用してよいという期待を抱くし、特許権者もそう预期するからである。そして、専用品であることに加えて、当該製品のみで方法の全工程が使用できること、または、別途汎用品のみを要することのいずれかも、要件として求められると解すべきである。別途、特許方法のために特別に設計された物を要する場合には、譲受人としても、当然特許方法を使用して良いという期待が成立しているとはいえないし、特許権者としても譲渡した製品に尽きない付加価値について別途対価を回収することを期待するといえるからである。

（ii）完成品による物の特許の消尽

特許製品の生産に使用する部品を譲渡した場合には、当該部品として流通する限りにおいて消尽すると解すれば十分と考える。結論としては、アップル対サムソン大合議判決を支持する。ルールとして極めて明確であることに加え、完成品についての特許を別途取得できたようなケースにおいては、当該部品には還元されない技術的特徴につき特許権を得ていることが期待され、譲受人として完成品を生産・使用して良いとの期待が常に成立するとまではいえないからである。特許権者としても譲渡した製品に尽きない付加価値について別途対価を回収することを期待するといえるからである。

なお、個別に見れば、部品とそれを組み込んだ特許製品を比較したときに、特許発明に起因する経済的価値がほぼ変わっておらず、完成品に対して特許権の行使を認めることが妥当ではないケースもあるだろう。筆者も論じたように、たとえば、通信チップの特許において、それを組み込んだ最終製品をクレーム末尾にクレームアップしただけの場合のように、通信チップそれ自体としての価値以上のものは特段付加されない事態も想定される³⁶。しかし、その判断には、個別の事情を細かく検討する必要がある。そのような判断は、明確であることが要求される消尽法理ではなく、様々な事情を考慮することが可能な黙示の許諾を利用する方が望ましい³⁷。

（4）特許製品の新たな製造による迂回

「新たな製造」の有無は、調査官解説で指摘された「特許権者においてその実施についての対価を取

³⁵ 大阪地判平成12年10月24日判タ1081号241頁〔製パン器〕や、知財高判平成23年6月23日判時2131号109頁〔食品の包み込み成形方法〕で採用された専用品の判断基準である。筆者は、専用品型間接侵害の判断基準としてはこれに反対である（前田健「判批」判例評論644号（2012年）46頁）が、消尽の成否を判断する上では、こちらの基準の方が妥当であると考ええる。横山・前掲注23）340頁注31も同旨の指摘。

³⁶ 前田・前掲注3）参照。

³⁷ 田村・前掲注23）272頁。

得することが客観的に想定されていたか」との基準により判断すべきと考えられる。このような基準で判断するのであれば、最高裁に正面から反することなく、特許権者による別途の対価の回収が必要かどうかという観点に基づき、総合考慮により判断するよう運用することができる。この基準に従えば、特許権者による消尽の迂回を認めるべき場合には、それが可能と思われる。

もっとも、最高裁の提示した考慮要素をどのように用いて新たな製造の有無を判断すべきかについては諸説あることには注意が必要である。最高裁自身も、そのあてはめにおいて、特許発明の本質的部分に対する加工があったかを重視していた。仮にこの考慮要素が決定的な役割を果たすとなると、消尽を迂回する法理として新たな製造法理を活用することは困難になる。この考慮要素は、特許権者に対価獲得の機会を与えるべきかという観点とは全く無関係に判断される要素となり得るからである。

また、「新たな製造」の有無の判断に当たっては、第三者にどのような期待が生じていたかを重視し、取引の安全を損なわないよう注意すべきである。消尽法理の重要な目的の一つである第三者の予測可能性の確保に反しないことが重要である。

「新たな製造」の有無は、消尽の迂回の是非の視点のみから議論すべきものでないことはいうまでもないことであるが、本稿の視点からは上記のような指摘をなすことが可能である。

5. おわりに

特許製品における特許発明の貢献の程度が多様化するに伴い、特許権者によるビジネスモデル多様化のニーズが高まり、特許製品の購入者に対しても特許権を行使するニーズが高まっている。特許権者に発明の対価を十分に与えるためには、特許権者によるビジネスモデル多様化の要請にこたえるべきである。特許権者が一定の措置を講ずることにより消尽の効力発生を阻止する消尽の迂回が可能となれば、特許権者によるビジネスモデル選択の余地は広がる。

一方で、第三者の予測可能性を確保することは重要であり、一部の場面においては、特許権者による優越的地位の濫用もないではない。消尽の迂回は広く許容すべきであるが、原則として消尽法理はなお堅持すべきである。

日本の裁判実務においては、一定の範囲で消尽の迂回が可能である。現行法の解釈としては、契約による消尽の迂回は、第三者の予測可能性を損なうこともあり、これを拡大していくことは必ずしも望ましくない。広く公開され公示されることとなる、別途取得している特許権（特に方法の特許権）を行使する途を確保することが望ましいと考えられる。将来的には、表示または公示を条件とした契約による消尽の迂回を立法することも検討に値する。