

# Bowman v. Monsanto最高裁判決と 米国特許法における消尽論

SOFTIC知財ゼミ2013

2013年9月12日

二郷 正樹

# 1. 消尽とは

## 1. 1 日本国特許法における消尽

### <消尽の定義>

ある物について権利者が知的財産権を一度行使することによって、その知的財産権がその物については目的を達成して尽き、権利者がもう一度知的財産権を行使することができない状態になること

(権利者が同一の物について知的財産権を行使できるのは一度のみ)

- ・特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有する(特許法68条)  
→権原なき第三者の実施は権利侵害となる
- ・特許法には消尽に関する明文の規定がない
- ・消尽論は特許製品が譲渡時の品質・性能を維持したまま再譲渡・使用される場合で論じられており、特許製品が故障した場合等、製品の加工や部材交換により再利用する行為については議論がある。(判例法)

# 1. 消尽とは

## 1. 2 BBS事件(最判平9.7.1)

- ・ドイツおよび日本でタイヤホイールの特許権を持つBBSが、ドイツで販売されていたBBS製品を日本国内に並行輸入した業者を特許権侵害で提訴

### <判旨>

#### (1) 傍論

- ・国内での消尽理論の存在を認める(最高裁では初の説示)

①取引安全の保護、②二重利得の防止

#### (2) 国際消尽について

- ・我が国の特許権と他国の対応特許権は別個の権利であり、両国で権利を行使したとしても二重利得とはいえない

#### (3) 承諾擬制説(黙示的許諾説)

- ・特許製品を譲り受けた第三者の業としての行為は当然に予測できる
- ・特許製品の販売先から我が国を除くことの合意 & 特許製品への明確な表示がある場合を除いて、我が国において特許権を行使することは許されない

### <判決>

本件は(3)の合意、表示が認められず、特許権を行使することは許されない

# 1. 消尽とは

## 1.3 消尽論の根拠

### ①取引安全の保護(積極的理由)

- ・市場経済を機能させるために、商品の円滑な流通が必要
- ・転々流通する度に特許権者の許諾が必要だとすると、流通阻害

→特許権者の意思により消尽の効果が妨げられてはならない

### ②二重利得の禁止(消極的理由)

- ・特許権者は特許製品を譲渡する際、その後、同製品が自由に使用・譲渡されることを前提に価格設定などを行っており、特許権者にはすでに特許実施の対価を回収する機会が存在

→特許権者の許諾なく製造された侵害品が流通した場合には消尽理論は適用されない

# 1. 消尽とは

## 1.4 国内の判例

### (1) フィルム一体型カメラ事件(東京地判平12.6.6)

フィルム一体型カメラの使用済みプラスチック製筐体部分を利用して、別途入手したフィルムと乾電池を充填して、詰め替え製品を販売する行為

<判旨>

「権利者が譲受人に対し、目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡できる権利を無限定に付与したとまで解することができない場合に、その範囲を超える態様で実施されたとき、権利者は権利行使できる」

→消尽は否定

※権利者の意思によって定まるという理論について、消尽の範囲が不明確となり、第三者の予測可能性を害し、消尽理論の趣旨に反するとの批判があった

# 1. 消尽とは

## 1.4 国内の判例

(2) レンズ付きフィルムユニット(写ルンです)事件(東京地半平12.8.31)

使用済みカメラのケースにフィルムを詰め替えるなどして再度使用可能とした製品を製造又は販売する行為

<判旨>

(i) 特許製品がその効用を終えた場合、当該特許製品について特許権を行使することが許されると解するのが相当

(ii) 当該特許製品において特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を取り除き、これを新たな部材に交換した場合、当該製品について特許権を行使することが許されるものと解するのが相当

上記類型に該当する場合は特許権は消尽しない

→消尽は否定

# 1. 消尽とは

## 1.4 国内の判例

### (3) アシクロビル事件(東京高判平13.11.29)

特許の実施品であるアシクロビルを有効成分として含む医薬を購入し、これを崩壊させてアシクロビルを抽出し、新たな医薬品を製造販売した

<判旨>

(地裁)では「写ルンです事件」の類型により消尽の成立を妨げる事情があるかを判断したが、両類型に該当する事由なし

(高裁)「写ルンです事件」の類型を採用せず、「特許権の消尽には生産する権利を含まない」との考え方を採用。

アシクロビルを新たに生産したものは評価できない

→消尽を認定

# 1. 消尽とは

## 1.4 国内の判例

### (4) インクカートリッジ事件(最判平19.11.8)

インクカートリッジの使用済み部品を回収して内部を洗浄、インクを充填して販売する行為

#### <判旨>

特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは権利行使できる(消尽しない)

該当性は当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様の他、取引の実情等も総合考慮して判断

→消尽を否定

(加工前の製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたと判断)

# 1. 消尽とは

## 1.5 まとめ

### (1) 消尽理論の根拠

- ①取引安全の保護
- ②二重利得の防止

### (2) 消尽理論の適用

・加工前の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た場合は特許権は消尽しない

### (3) 国際消尽

我が国の特許権と他国の対応特許権は別個の権利であり、両国で権利を行使したとしても二重利得とはいえない(BBS事件では否定的な見解)

## 2. 植物関連の法体系

### 2.1 日本の法律、条約

#### (1) 種苗法

- ・「品種」(現実に育成された植物体)を保護 ※現物主義
- ・品種登録により独占排他権である育成者権が発生(種苗法19条)
- ・存続期間は品種の登録日から25年

#### (2) 特許法

- ・「発明」(創作物)を保護
- ・特許登録により特許権が発生(特許法66条)
- ・存続期間は出願日より20年

#### (3) UPOV(植物の新品種の保護に関する国際条約)

- ・植物の新品種を育成者権という知的財産権として保護することにより、植物新品種の開発を促進し、これを通じて公益に寄与
- ※特許におけるパリ条約の位置づけ

## 2. 植物関連の法体系

### 2.2 特許法、種苗法の比較

項目	種苗法	特許法
保護対象	栽培される全植物	特に限定なし
登録要件	区別性、均一性、安定性、 名称要件、未譲渡性、先願	新規性、進歩性、産業上利用可能性、 先願
職務	職務育成品種	職務発明
優先権	国内優先なし UPOV条約による優先権あり	国内優先あり パリ条約による優先権あり
公表・公開	品種登録出願により遅滞なく出 願公表、早期公表制度なし ※出願内容の一部のみ	出願より1年6月後に出願公開 早期公開制度あり
仮保護	補償金請求権	補償金請求権
審査制度	あり(書面、現物)	あり
権利	育成者権(登録日より25年)	特許権(出願日より20年)

## 2. 植物関連の法体系

### 2.3 育成者権の効力(1)

(育成者権の効力が及ばない範囲)

第二十一条 育成者権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

一 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用

→登録品種を交配親に用いることはOK

二 登録品種(登録品種と特性により明確に区別されない品種を含む。以下この項において同じ。)の育成をする方法についての特許権を有する者又はその特許につき専用実施権若しくは通常実施権を有する者が当該特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為

→登録品種の繁殖方法として特許権がある場合、特許が優先

三 前号の特許権の消滅後において、同号の特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為

→特許権が消滅した場合には誰でも増殖OK

## 2. 植物関連の法体系

### 2.3 育成者権の効力(2)

2 農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として用いる場合には、育成者権の効力は、そのさらに用いた種苗及びこれを用いて得た収穫物には及ばない。ただし、契約で別段の定めをした場合は、この限りでない。

→**種子が自家増殖できるものについては、それを栽培して自家採種もOK**

## 2. 植物関連の法体系

### 2.3 育成者権の効力(3)

4 育成者権者、専用利用権者若しくは通常利用権者の行為又は第一項各号に掲げる行為により登録品種等の種苗又は収穫物が譲渡されたときは、当該登録品種の育成者権の効力は、その譲渡された種苗又は収穫物の利用には及ばない。ただし、当該登録品種等の種苗を生産する行為、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為については、この限りでない。

→購入した苗を大きく育てて販売してもOK

ただし、種苗を生産する行為、品種保護のない国に輸出することはNG

(種苗を生産する行為には、種苗の増殖・収穫物として譲渡されたものを種苗として転用する行為も含まれる)

また、鑑賞する切花を輸出するのは問題ないが、それから挿し木で増殖する可能性がある場合には輸出NG

## 2. 植物関連の法体系

### 2.4 米国の法律

#### (1) 植物特許法

米国特許法の161条～164条に規定。無性繁殖植物を保護

#### (2) 植物品種保護法(農務省)

有性繁殖植物を保護

#### (3) 特許法

- ・(1)(2)は人工交配、選抜等の旧バイオ分野における植物を保護  
(3)では遺伝子工学等の新バイオ分野における植物を保護
- ・(1)(2)と(3)は重複保護可能
- ・農家の自家増殖の規定は(2)のみに存在

# 3. 日本でBowmanの行為が行われた場合

## 3. 1 特許により保護されている場合

### ①特許権の消尽

Roundup Ready seedsを選別する行為が、特許発明にかかる大豆を生産する行為に該当する

→「特許権の消尽には生産する権利を含まない」との考え方により、特許権の効力は及ぶ(消尽しない)

### ②その他

- ・承諾擬制説？
- ・消尽論の根拠である「取引安全の保護」？  
(特許権者の意思により消尽の効果が妨げられてはならない)  
→契約による消尽の制限はできるか？

# 3. 日本でBowmanの行為が行われた場合

## 3. 2 種苗法により保護されている場合

### ①育成者権の消尽

収穫物として第三者から譲渡されたものを種苗に転用しており、  
21条4項但書の種苗を生産する行為に該当する

→育成者権の効力は及ぶ(消尽しない)