



特許権消尽の国際的動向

共催シンポジウム「サプライチェーンと知的財産制度—特許消尽論を中心として」

2022年7月11日

宮本智子

Head, Patents and Treaties Law section, Patent and Technology Law Division
World Intellectual Property Organization (WIPO)

WIPO特許権常設委員会(SCP)における 特許権消尽に関する議論

- 特許法の国際的な発展を目的とした
WIPO 加盟国間の常設会合
 - 国際的取り決めに関する協議
 - 政策議論
 - 各国法・運用に関する情報交換、経験
の共有
- アジェンダや具体的作業内容は加盟国
により決定
- オブザーバー: 他の政府間機関や非
政府機関

現アジェンダ

- ❖ 特許権の例外と制限
- ❖ 特許のクオリティー
- ❖ 特許と保健衛生
- ❖ 特許弁理士の秘匿特権
- ❖ 技術移転

「特許権の消尽」: 各国政策・法・運用に関する情報収集と文書作成が中心
途上国の関心分野 (TRIPS協定により国内法制度の自由が保証 (内国民待遇と
最恵国待遇は遵守))

- 医薬品の並行輸入、医薬品へのアクセス

特許権の消尽に関する参照文書案(Draft Reference Document) SCP/34/3

- 139か国が特許消尽による権利制限を行っている。
- 大多数の国で法文規定あり。
- コモンローの国を中心に主要国でも判例法に基づく国々 (AU, NZ, US, CA, AT, DE, JP, KR 等)
- 特許消尽の政策的目的: 共通のファクター
 - ・製品の譲渡により特許法の下での利益享受。・市場での製品の流通。
 - ・競争の確保。・購入者／消費者の保護。

特許実施製品の最初の譲渡国

- 大多数の国で法文規定。
 - 国内消尽 [約30]
 - 国際消尽 [約65]
 - 地域消尽 [EU/EEA(31), 英国、サン・ヴィンセント・アンド・グレナディン]
 - ハイブリッド [フィリピン、オマーン、ルワンダ、シンガポール、スイス等]
- 並行輸入の可否: 主に経済政策的観点に基づく。

Ernst&Young LLP, Exhaustion of Intellectual Property Rights (2019): BREXITに際して英国知財庁による委託研究。経済文献の分析を含む。

ハイブリッド消尽（法文規定）

■ 原則と例外（製品の種類、特定の状況下）

■ フィリピン：

原則内国消尽。医薬品は国際消尽。

■ シンガポール

原則国際消尽。ただし医薬品の並行輸入は以下の場合認めず (i) 特許権者／ライセンサーによりシンガポールで販売・頒布されていない、(ii) シンガポールへの輸入が特許権者／ライセンサーとの契約違反、(iii) 輸入者は(ii)を認知。

■ スイス

原則地域消尽。政府による価格統制があるもの（例：医薬）は内国消尽。譲渡品の機能的特性に対し特許が従属的な重要性を持つに過ぎない場合は国際消尽。

■ オマーン

原則内国消尽。特定の状況（入手不能、需要が満たせない数量、不当価格、反競争的行為等）で大臣が職権又は利害関係者の要望により並行輸入を許可（ただしオマーンの特許権者の輸出国での関連特許が有効）。

消尽の基本的要件

1. 特許製品／*a patented product*／*patented product and product directly obtained from a patented process*とは？

該当特許範囲と製品との関係性

2. [特許権者又は]特許権者から許諾を受けた者／*with authorization of a patent owner*／*with the patent owner's consent*とは？

ライセンス等の契約、特許非係争条項等との関係性

3. 譲渡／*put on the market*／*put on sale*とは？

上記1.と2.にも関連し適法な譲渡・販売

- 消尽を妨げる可能性のある契約条項？
- コンポーネントとシステム特許
- 方法特許への適用

消尽を妨げる可能性のある契約条項？

ドイツ – 特許権者による明示/黙示の販売許諾

- ライセンス条項による制限: ライセンス地域制限、使用領域制限等
 - 条項違反により販売された特許製品は消尽しない。
- 「Have-made-rights」条項: 第三者サプライヤーはライセンシーの「拡張された作業台」(verlängerte Werkbank)と解される。
→ 第三者サプライヤーによる製品の販売は消尽を引き起こさない。
- 一般的にCovenant not to sueは実施許諾ではなく権利侵害の容認と解されている。→ 消尽を引き起こす特許権者からの「許諾」と見なされない。

米国 – 特許権者により許可された販売

- ライセンス条項による制限: ライセンス地域制限、使用領域制限等
 - 条項違反により販売された特許製品は消尽しない。
 - Post-sale-restriction は消尽を妨げない。→ 契約違反による無許可販売の扱いは契約法による(特許侵害には当たらない)
- Two-tieredライセンスによる消尽回避?
- Covenant not to sue とライセンスとの違いについては確定していない?

コンポーネントとシステム特許

ドイツ – 物の発明に係る権利の消尽

- 特許製品は発明の技術教示を完全に実現するものでなければならない。(多数説)
- Datenübertragungssystem (Düsseldorf District Court, 12/12/2013)
 - データメモリとメモリーコントローラーからなるデータメモリシステム特許に関し、本件では、各コンポーネントの別個のライセンスは当該システム特許を消尽しない。
 - コンポーネントの譲渡により消尽が起こりうる場合もあると説示。消尽は特許権者の二重取りを防ぐため → 同一特許にコンポーネント・クレームとシステム・クレーム？ 別特許でも同一の inventive concept がコンポーネントに実質的に具現化されている場合？

米国 – 販売された製品は特許の本質的な特徴を具現化 (substantial embodiment)

- 不完全な物品が特許発明の「本質的な特徴を具備して」おり、その「唯一の合理的かつ意図的な用途」が特許の実施である場合、当該物品の販売により消尽が引き起こされる。 *United States v. Univis Lens Co.* (1942)
- *Quanta*でも適用 (マイクロプロセッサとチップ・セットがコンピューター・システム特許の本質的な特徴を具現化)。

方法特許への適用

ドイツ – 物の発明に係る権利の消尽

- 物の特許＋方法特許により直接製造された物に適用
- 単純方法特許のみにより保護された製品の特許権は消尽しない。
 - ただし、特許権者がそのような製品を販売した場合は、特許権者と購買者の間で特許方法の使用許諾があったものと推定される。
[*Fullplastverfahren/Fullplast method* (1979)].
- Digital video data が符号化処理方法特許により「製造」された物と解されたケースあり。BGH August 21, 2012, X ZR 33/10、GRUR 2012, 1230

米国 – 販売された特許製品は実質的に特許を具現化 (substantial embodiment)

- 方法特許と物の特許を区別せず適用 (*Quanta*)

特許権消尽論と黙示的实施許諾説

*The difference in the [exhaustion doctrine and the concept of an implied licence] is that an implied licence may be excluded by **express contrary agreement or made subject to conditions** while the exhaustion doctrine leaves **no patent rights to be enforced**.*

Lord Hoffmann, United Wire Ltd v Screen Repair Services (Scotland) Ltd [2000] UKHL

Calidad Pty Ltd. v. Seiko Epson Corporation (2020), HCA 41

- オーストラリア高裁は消尽理論は、長年にわたる黙示的实施許諾法理よりも好ましいと判断。
 - 黙示的实施許諾説は「架空のライセンス」と「現実の権利制限の可能性」を組み合わせるため混乱を招く。
 - 消尽の原則には、論理性、単純性、法的原則との首尾一貫性という長所。理解しやすく、動産とその使用に関する所有者の権利を尊重するコモンの基本原則に合致。
 - 消尽は特許権者が販売後の特許製品の使用に関して制限や条件を課すことを妨げず、通常の方法で交渉によってそれらを取得し、契約法または衡平法に従って執行することを要求するだけである。

Thank you

Contact information:

World Intellectual Property Organization
34, Chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20, Switzerland

Email: tomoko.miyamoto@wipo.int