

特許権・意匠権	判決年月日	令和元年 8 月 2 8 日	担当部	知財高裁第 1 部
	事 件 番 号	平成 3 1 年(ネ)第 1 0 0 2 3 号		
○ 覚書による特許発明の実施許諾の際に、意匠権についても、黙示に許諾があったものと判断した事例。 ○ 製品に特許権者兼意匠権者の実施品を付属させて販売した行為について、実施品の譲渡によって、特許権及び意匠権が消尽したものと判断した事例。				

(事件類型) 不正競争行為差止 (結論) 控訴棄却

(関連条文) 不正競争防止法 2 条 1 項 1 5 号 (平成 3 0 年法律第 3 3 号による改正後の 2 条 1 項 2 1 号), 3 条 1 項, 特許法 7 8 条, 意匠法 2 8 条

(関連する権利番号等) 特許第 3 8 9 4 8 2 8 号, 意匠登録第 1 1 7 6 2 6 4 号

判 決 要 旨

1 本件は、イヤホンに装着するイヤークリップを控訴人（1 審被告）から購入した上でイヤホンの製造、販売等を行っている被控訴人（1 審原告）が、控訴人において、被控訴人による前記イヤホンの製造、販売等は控訴人の保有する本件知的財産権（本件特許権 1 及び本件意匠権）並びに本件特許権 2 を侵害するものである旨を、その開設するウェブサイト上に記事として掲載し、また、被控訴人の取引先に告知したこと（本件行為）は、不正競争防止法 2 条 1 項 1 5 号（平成 3 0 年法律第 3 3 号による改正後の 2 条 1 項 2 1 号）に定める不正競争行為に該当すると主張して、控訴人に対し、同法 3 条 1 項による差止請求権に基づき、本件行為の差止めを求めた事案である。

原審は、本件行為によって言及された控訴人の権利（本件知的財産権）は、控訴人が被告製品を譲渡したことにより既に消尽したので、被控訴人が本件知的財産権を侵害している旨の事実が虚偽であるとして、その事実の告知・流布の差止めを求める被控訴人の請求を認容した。

そこで、控訴人が、自己の敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。

2 本判決は、概要、以下のとおり判示するなどして、控訴を棄却した。

(1) 本件知的財産権の実施に係る許諾の有無

控訴人は、本件覚書により、本件子会社との間で、(ア) 本件子会社に対し、控訴人の保有するインコア及びイヤークリップに係る一切の特許の使用を許諾し、その許諾に係る対価を請求せず、(イ) 本件子会社に対し、控訴人のイヤークリップを使用した商品の開発及び販売を許諾し、イヤークリップの供給に協力する旨合意したことが認められる。また、原告製品は、控訴人の供給するイヤークリップを使用して本件子会社において開発された商品であるものと認められる。そして、被控訴人は、平成 2 8 年 1 1 月 1 5 日付けで原告製品の製造、販売に係る事業を本件子会社から譲り受け、同事業を継続したというのであり、

このことは、本件覚書第9条において控訴人によりあらかじめ承諾されたものである。

そうすると、被控訴人は、本件覚書においてされた本件特許権1に係る特許発明の実施の許諾に基づいて原告製品を製造し販売していたものと認められる。

また、上記の実施許諾の趣旨が原告製品の製造販売にあることに照らせば、本件特許権1に係る特許発明の実施許諾の際に、本件意匠権についても黙示に許諾があったものと推認される。

以上によれば、被控訴人の原告製品の製造販売は、控訴人の許諾の範囲であり、控訴人の本件知的財産権を侵害していない。

よって、本件行為において告知され、流布されている事実は、虚偽であると認められる。

(2) 本件知的財産権に係る消尽の成否

ア 特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものであるとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し、又は貸し渡す行為等には及ばず、特許権者は、当該製品について特許権を行使することは許されないものと解される（中略）。このように解するのは、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ためである。そして、この趣旨は、意匠権についても当てはまるから、意匠権の消尽についてもこれと同様に解するのが相当である。

イ 被控訴人は、本件知的財産権を有する控訴人から、本件知的財産権の実施品である被告製品（イヤープッド）を購入し、これを、原告製品であるイヤホン、無線機本体、原告製品を媒介するコネクタケーブル及びP T Tスイッチボックスと併せて、それぞれ別個のチャック付ポリ袋に入れ、原告製品の保証書及び取扱説明書とともに一つの紙箱の中に封かんした上で販売しているというのである。

このような事実関係に照らすと、被控訴人は、原告製品に被告製品を付属させて販売していたものであり、被告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はいえず、控訴人から被控訴人に対する被告製品の譲渡によって、被告製品については本件知的財産権は消尽するものと解される。そうすると、控訴人においては、もはや被控訴人に対して本件知的財産権を行使することは許されないから、被控訴人において原告製品を製造等する行為は、控訴人の有する本件知的財産権を侵害するものではないというべきである。