

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)

令和4年3月

一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所



## 要 約

### 背景

近年、「モノ」から「コト」への産業構造の変化により「モノ」の売買に加え「コト」の提供により収益を上げるビジネスモデルが増加していることを受けて、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会が令和2年7月に「適正かつ公平なライセンスの在り方については、特許権の消尽に関する考え方の整理を含めて検討を進めていくことが適当である。」と中間取りまとめを行った。

### 目的

特許権の消尽に関する法制や国内外の学説や企業の問題意識を調査・分析するとともに、有識者からなる検討会での議論・検討を経て、AI・IoT技術の時代にふさわしい特許権の消尽に関する課題把握や論点整理を行い、考え方を整理する。

### 公開情報調査

#### ▶ 調査項目：

- ①特許権の消尽に関する各国特許法における規定、それらの適用又は解釈に関連する裁判例
- ②特許権の消尽、特に単純方法発明の消尽に関する国内外の学説

#### ▶ 調査対象国：

日本、米国、ドイツ、中国（香港を含む）、欧州

### ヒアリング調査

#### ▶ 調査項目：

- ①仮想事例における理想的な消尽の在り方について（仮想事例1・仮想事例2）
- ②特許権の消尽の全般について

#### ▶ 調査対象者：

- ・標準必須特許に関して深い知見を有する者（国内外企業24者、国内外有識者5者）
- ・ネットワーク関係全般・伝統的なビジネスモデルを有する者（国内外企業8者、国内外有識者3者）

### まとめと提言

上記調査を実施したことにより、「モノ」の取引が依然として多く、消尽に関する制度的な対応について企業等が慎重な姿勢を示したヒアリング調査の結果を踏まえると、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の結論に至った。これを受け、現行制度下で、サプライチェーン内の各プレイヤーが特許料を分担できるようにする方策について検討し、方法の特許の活用の可能性について検討した。

消尽の在り方については、方法の特許の活用の状況、並びに、今後の「モノ」の取引と「コト」の取引との比率の推移などを踏まえ、消尽等を巡る裁判例等の蓄積なども注視しつつ、引き続き議論を深めていくことが適当であると考えられる。

## I. 本調査研究の背景・目的

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会が令和元年11月に行った「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けて」に対する提案募集において、消尽についての提案がなされた。

その後、同委員会が令和2年7月にとりまとめた「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—」においても、「SEPの議論に限らず、「モノ」から「コト」への産業構造の変化により「モノ」の売買に加え「コト」の提供により収益を上げるビジネスモデルが増加していることを受けて、適正かつ公平なライセンスの在り方については、特許権の消尽に関する考え方の整理を含めて検討を進めていくことが適当である。」とされている。

特許権の消尽については、我が国の特許法には明文の規定はないものの、従来から、①取引の安全を保護すべきこと（積極的根拠）と、②二重利得を認める必要性が無いこと（消極的根拠）がその理論的根拠として、学説や最高裁判所の判例により、認められてきたところである。しかしながら、前述したような産業構造の変化から、こうした消尽の根拠が揺らいできたのではないかという意見がある。

本調査研究は、このような経緯、背景を踏まえてなされたものであり、その目的は特許権の消尽に関する法制や国内外の学説、企業の問題意識等を調査・分析するとともに、有識者からなる検討会での議論・検討を経て、AI・IoT技術の時代にふさわしい特許権の消尽の在り方に関する課題把握や論点整理を行い、考え方を整理することを目的としたものである。

## II. 調査研究内容及び調査実施方法

本調査研究では、①特許権の消尽に関する各国特許法における規定、それらの適用又は解釈に関連する裁判例②特許権の消尽、特に単純方法発明の消尽に関する国内外の学説についての調査、国内外ヒアリング調査及び有識者検討会による議論・検討を行った。

### II. 1. 公開情報調査

書籍、論文、裁判例、調査研究報告書、審議会報告書、法令・裁判例の検索データベース<sup>1</sup>及びインターネット情報などを利用しつつ、その後、有識者からの助言や学識経験者による論文などを参考に、特許権の消尽に関する①裁判例、及び②国内外の学説を選定した。

### II. 2. 国内外ヒアリング調査

本調査は標準必須特許に関する調査と並行して実施されたところ、国内ヒアリング調査は、標準必須特許に関するヒアリング先である企業 16 者、有識者（弁護士等の法律家）3 者、ネットワーク関係全般・伝統的なビジネスモデルを有する企業 4 者、消尽に知識を有する有識者（学術関係者、弁護士等の法律家）2 者に対し、ヒアリングを行った。

国内ヒアリング調査同様、海外ヒアリング調査は、標準必須特許に関するヒアリング先である企業 8 者、有識者（弁護士等の法律家）2 者、ネットワーク関係全般・伝統的なビジネスモデルを有する企業 4 者、消尽に知識を有する有識者（学術関係者、弁護士等の法律家）1 者、合わせて 15 者（米国 7 者、欧州 6 者、中国 2 者）に対し、ヒアリングを行った。

### II. 3. 有識者検討会による議論・検討

専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査研究に関して専門的な知見を学識経験者、弁護士等の法律家、企業等含む有識者 11 名（うち 1 名は委員長）で構成される有識者検討会を設置し、議論・検討を進めることとした。

<議事内容>

【第 1 回】令和 3 年 6 月 30 日

調査研究の概要や問題意識と検討の進め方について説明の後、公開情報調査の中間報告を報告した。

---

<sup>1</sup> <https://www.darts-ip.com/ja/> [本報告書で引用されているウェブサイトには全て 2022 年 2 月 28 日最終アクセス。以降は、この言及を省略する]

また、これら公開情報調査等を踏まえ、作成した仮想事例、ヒアリング調査項目及びヒアリング先について意見交換を行った。

**【第2回】** 令和3年9月24日

ヒアリング調査の中間結果を報告の後、意見交換を行った。

**【第3回】** 令和3年12月8日（消尽WGを設置して実施）

各プレイヤーが利益に応じて特許料を負担する仕組みを実現する手段として「方法の特許」が考えられたことから、方法の特許についての裁判例を分析し、意見交換を行った。

**【第4回】** 令和4年2月24日（消尽WG後、有識者検討会を実施）

報告書案について、意見交換を行った。

<有識者検討会名簿>

委員長

田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

委員

飯田 陽介 トヨタ自動車株式会社 知的財産部長  
加藤 恒 三菱電機株式会社 シニアアドバイザー  
神野 純一 京セラ株式会社 執行役員常務 法務知的財産本部長  
鈴木 將文 名古屋大学大学院法学研究科 教授  
高橋 弘史 パナソニック株式会社 知的財産センター  
IP エグゼクティブエキスパート 弁理士  
鶴原 稔也 株式会社サイバー創研 知的財産事業部門 主幹コンサルタント  
二又 俊文 東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員 (シニアリサーチャー)  
松永 章吾 ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 弁護士  
守屋 文彦 ノキア テクノロジーズ ジャパン 統括責任者  
山中 昭利 株式会社デンソー 知的財産部長

(消尽ワーキンググループ)

委員長

田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

委員

飯田 陽介 トヨタ自動車株式会社 知的財産部長  
鈴木 將文 名古屋大学大学院法学研究科 教授  
高橋 弘史 パナソニック株式会社 知的財産センター  
IP エグゼクティブエキスパート 弁理士  
鶴原 稔也 株式会社サイバー創研 知的財産事業部門 主幹コンサルタント  
二又 俊文 東京大学未来ビジョン研究センター  
客員研究員 (シニアリサーチャー)  
松永 章吾 ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 弁護士  
守屋 文彦 ノキア テクノロジーズ ジャパン 統括責任者  
山中 昭利 株式会社デンソー 知的財産部長

オブザーバー

小川 真資 NTT ドコモ株式会社 知的財産部部長  
中西 千登勢 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 知的財産部 副部長

(敬称略、五十音順)

### Ⅲ. 調査結果

#### Ⅲ. 1. 特許権の消尽に関する国内外の裁判例・学説等

##### Ⅲ. 1. (1) 日本

##### Ⅲ. 1. (1) a. 裁判例

①ベーバーエス・クラフトファールツォイグテクニク v. ジャップオートプロダクツ、ラシメックスジャパン事件（以下「BBS 事件」という。）

- ・ 事件番号：平成 7(オ)1988
- ・ 判決日：1997 年 7 月 1 日
- ・ 裁判所：最高裁判所
- ・ 特許製品を譲渡した場合の権利行使の可否を判示

②昭和デバイスプラント v. スカイアルミニウム事件（以下「遠赤乾燥機事件」という。）

- ・ 事件番号：平成 13(ワ)6000
- ・ 判決日：2001 年 11 月 30 日
- ・ 裁判所：東京地方裁判所
- ・ 特許製品を譲渡した場合に特許権の消尽を契約で妨げることができるかを判示

③キヤノン v. リサイクル・アシスト事件（以下「インクタンク事件知財高裁判決」という。）

- ・ 事件番号：平成 17(ネ)10021
- ・ 判決日：2006 年 1 月 31 日
- ・ 裁判所：知的財産高等裁判所
- ・ 特許製品を譲渡した後の修理・加工・交換の扱いについて判示
- ・ 間接侵害品が譲渡された場合の方法の特許の権利行使について判示  
後者についての概要は以下のとおりである。

特許権者等が方法の特許の間接侵害に該当し得る品(当時の特許法 101 条 3 号又は 4 号)を譲渡した場合、譲受人又は転得者が、その間接侵害品を用いて、その方法を使用する行為、特許方法により生産した物を使用や譲渡等をする行為(要するに、特許権者等から譲渡された「方法の特許の間接侵害品」を用いる方法の特許の直接侵害)について、権利行使できない。

その理由として、裁判所は、間接侵害品の譲渡についても消尽の根拠が妥当する旨の説

明をしている。

また、間接侵害品の譲渡に関するものであり、特許権者の意思を問わず特許の権利行使を制限するものだが、特許権の「消尽」というか「黙示の許諾」というかは、単に表現の問題にすぎないとしている。

④キヤノン v. リサイクル・アシスト事件（以下「インクタンク事件最高裁判決」という。）

- ・ 事件番号：平成 18(受)826
- ・ 判決日：2007 年 11 月 8 日
- ・ 裁判所：最高裁判所
- ・ 特許製品を譲渡した後の修理・加工・交換の扱いについて判示

⑤アップルジャパン v. サムスン電子事件（以下「アップルサムスン事件」という。）

- ・ 事件番号：平成 25(ネ)10043
- ・ 判決日：2014 年 5 月 16 日
- ・ 裁判所：知的財産高等裁判所
- ・ 特許製品ではないが、物の発明の専用品を譲渡した場合における当該物に関する特許権の消尽について判示

特許権者が、特許製品の生産にのみ用いる物（1号製品）を譲渡した場合には、当該1号製品について、特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該1号製品の使用、譲渡等には及ばず、特許権者は、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、当該1号製品について特許権を行使することは許されないと解される。

しかし、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、特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから、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するのが相当である。なお、このような場合であっても、特許権者において、当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には、特許権の効力は、当該1号製品を用いた特許製品の生産や、生産された特許製品の使用、譲渡等には及ばないとするのが相当である。

このように黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は、特許権者について検討されるべきものではあるが、1号製品を譲渡した通常実施権者が、特許権者から、その後の第三者による1号製品を用いた特許製品の生産を承諾する権限まで付与されていたような場合

には、黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は、別途、通常実施権者についても検討することが必要となる。

### Ⅲ. 1. (1) b. 学説等

①中山信弘 「特許法 第4版」(発刊日：2019年8月30日)

論点：特許製品を譲渡した場合の権利行使の可否について

②田村善之 「特許研究 第39号, 用尽理論と方法特許への適用可能性について」(発刊日：2005年3月)

論点：

- ・特許製品を譲渡した場合の権利行使できるか否かについて
- ・特許製品を譲渡した場合、権利行使を単独の意思表示で妨げることができるか否かについて
- ・特許製品を譲渡した場合、権利行使を契約で妨げることができるか否かについて

③三村量一 「[判解] 最高裁判所判例解説 民事編 平成9年度中, 特許権の消尽」(発刊日：2000年)

論点：特許製品を譲渡した場合、権利行使を単独の意思表示で妨げることができるか否かについて

④鈴木将文 「《WLJ判例コラム 特報》第112号 米国特許権に係る国内消尽と国際消尽について判断した連邦最高裁判決 ～Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.事件～」(発刊日：2017年)

論点：特許製品を譲渡した場合、権利行使を契約で妨げることができるか否かについての論点

⑤田村善之 「NBL No.1028,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) -アップルジャパン対三星電子事件知財高裁大合議判決-」(発刊日：2014年7月1日)

論点：

- ・特許製品ではないが、物の発明についての専用品である部品を譲渡した場合の権利行使の可否についての論点
- ・特許製品ではないが、物の発明の専用品を譲渡した場合における当該物に関する特許権の方法の発明の消尽についての論点

⑥三村量一 「知的財産法の実務的發展,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」(発刊日:2012年9月)

論点:

- ・特許製品ではないが、物の発明についての専用品である部品を譲渡した場合の権利行使の可否についての論点
- ・特許製品ではないが、物の発明の専用品を譲渡した場合における当該物に関する特許権の方法の発明の消尽についての論点

⑦末吉剛 「特許研究 第59号,権利者による部品の譲渡と完成品の消尽又は黙示の許諾 —アップル対サムスン事件知財高裁大合議判決—」(発刊日:2015年3月)

論点

- ・特許製品ではないが、物の発明についての専用品である原材料を譲渡した場合の権利行使の可否についての論点
- ・特許製品ではないが、特許製品を製造するための専用装置を譲渡した場合の権利行使の可否についての論点

### Ⅲ. 1. (2) 米国

#### Ⅲ. 1. (2) a. 裁判例

①Bloomer v. McQuenwan 事件 (以下「Bloomer 事件」という。)

- ・事件番号:55 U.S. 539
- ・判決年:1852年
- ・裁判所:US, Supreme Court
- ・ファーストセール法理

②Lexmark International v. Impression Products 事件 (以下「Lexmark 事件」という)

- ・事件番号:2015-1189
- ・判決日:2017年5月30日
- ・裁判所:US、Supreme Court
- ・製品の再販売等の制限を明示した場合の消尽と国際消尽についての判示

③Jazz Photo v. ITC 事件 (以下「Jazz Photo 事件」という。)

- ・事件番号:99-1431
- ・判決日:2001年8月21日
- ・裁判所:US, CAFC

- ・特許製品の修理か再生かの判断基準についての判示

④QUANTA COMPUTER v. LG ELECTRONICS 事件（以下「Quanta 事件」という。）

- ・事件番号：2006-00937
- ・判決日：2008年6月9日
- ・裁判所：US, Supreme Court
- ・特許消尽は方法クレームに適用されるか否かを判示

Ⅲ. 1. (2) b. 学説等

①Andrew Beckerman (Rodau Professor of Law Suffolk University Law School)

「The Interaction of Patent Exhaustion and Transactions in Patented Goods After Impression Products v. Lexmark International」

分析対象：Lexmark 事件

②THOMAS G. HUNGAR (Gibson, Dunn & Crutcher LLP パートナー弁護士)

「Observations Regarding The Supreme Court's Decision In Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.」

分析対象：Quanta 事件

Ⅲ. 1. (3) 独国

Ⅲ. 1. (3) a. 裁判例

①Canon v. J.S. Kmp Printtechnik Parts Depot 事件（以下「プロセスカートリッジ事件」という。）

- ・事件番号：X ZR 55/16
- ・判決日：2017年10月24日
- ・裁判所：DE, Bundesgerichtshof
- ・リサイクル行為をドラムユニットの新たな生産行為とするか否かを判示

②Schütz-Werke v. Novus 事件（以下「Pallet Container II Case」という。）

- ・事件番号：X ZR 97/11
- ・判決日：2012年7月17日
- ・裁判所：DE, Bundesgerichtshof
- ・特許権者自身が譲渡した特許製品の部材を第三者が特許権者の同意なく交換した場合に、特許製品を生産したとして、特許権侵害となるかについて判示

### Ⅲ. 1. (3) b. 学説等

#### ①Dernaer Marc (ホフマン・アイトレ特許法律事務所 ドイツ弁護士)

Clemens Tobias Steins (ホフマン・アイトレ特許法律事務所 パートナードイツ弁護士)

「パテント 2014 Vol.67 No.3, 2012 年特許侵害訴訟等におけるドイツ裁判所の判決」

分析対象：Pallet Container II Case

### Ⅲ. 1. (4) 英国

#### Ⅲ. 1. (4) a. 裁判例

##### ①Schutz vs Werit 事件 (以下「英国 Pallet 事件」という。)

・ 事件番号：[2013] UKSC16

・ 判決日：2013年3月13日

・ 裁判所：UK, Supreme Court

・ 特許権者の同意を得て購入した特許製品の単なる修理と特許侵害に該当する新たな製造・生産との境界について判示

##### ②HTC v. Nokia 事件 (以下「HTC 事件」という。)

・ 事件番号：HC12A02048

・ 判決日：2013年10月30日

・ 裁判所：UK, Patent Court

・ 黙示実施許諾の判断基準について判示

### Ⅲ. 1. (5) 中国

#### Ⅲ. 1. (5) a. 裁判例

##### ①Iwncomm v. Sony Mobile Communication (以下「Iwncomm 事件」という。)

・ 事件番号：(2017)京民終454号

・ 判決日：2018年3月28日

・ 裁判所：CN、北京市高级人民法院

・ 方法特許について権利が消尽するか否かについて判示

#### Ⅲ. 1. (5) b. 学説等

##### ①陳 涛 (北京林達劉知識産権代理事務所 中国弁理士)

陳 傑 (北京林達劉知識産権代理事務所 中国弁護士)

「西電捷通 VS ソニーの WAPI 特許侵害事件に関する検討」

分析対象：Iwncomm 事件

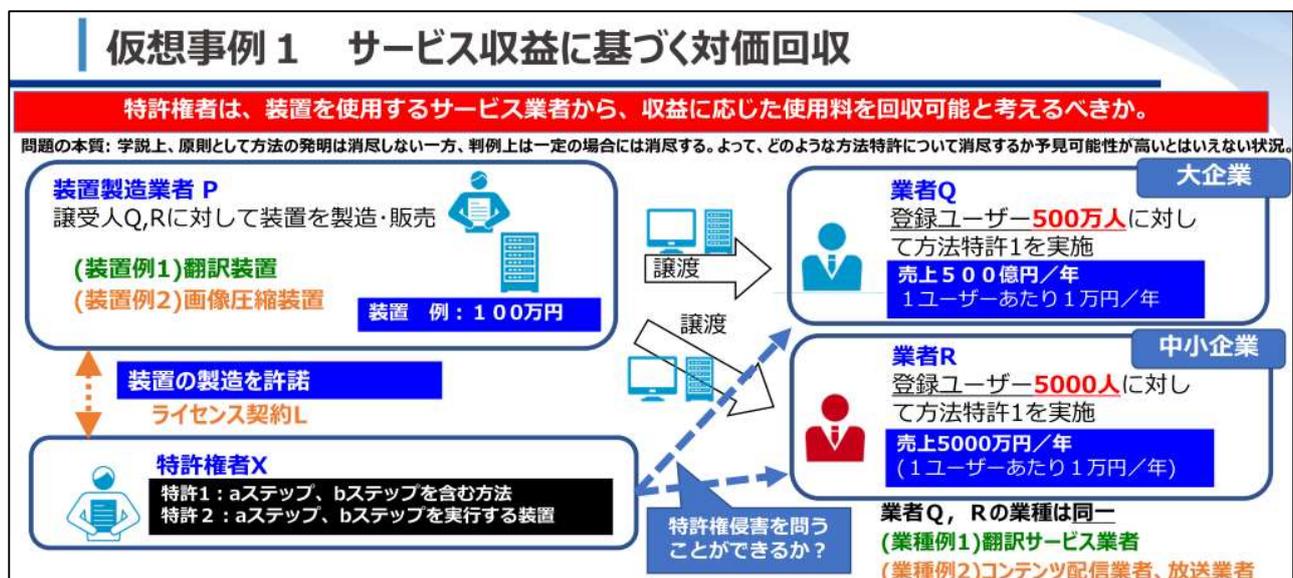
### III. 2. ヒアリング調査の結果

以下は、II. 2. に記載の方法で実施したヒアリング調査の調査結果である。

ヒアリング調査の結果を、以下のように、回答の分類、興味深い回答内容の紹介、回答の分類及び内容からの分析結果、という形式で、質問項目ごとに整理した。

消尽の在り方において重要な論点となる「サービス収益に基づく対価回収」及び「特定用途のライセンス契約と消尽」に関する質問項目と、新たな消尽の制度又は概念の必要性の質問項目とそれぞれに対する回答の結果を以下に示す。

図表 1 仮想事例 1



(1) - 3. 特許権者 X は特許 1 に基づき、収益が大きく異なる業者 Q,R から、収益規模に応じたライセンス料を回収可能とすべきでしょうか。

- A.回収可能とすべき : 13 社 [国内企業 8 社・海外企業 5 社]
- B.回収可能とすべきでない : 11 社・4 者  
 [国内企業 7 社・海外企業 4 社・国内有識者 3 者・海外有識者 1 者]
- C.回収可能な別のやり方がある : 5 社・1 者  
 [国内企業 3 社・海外企業 2 社・海外有識者 1 者]
- D.こうすべきという考えはない : 4 社・3 者  
 [国内企業 2 社・海外企業 1 社・国内有識者 2 者・海外有識者 1 者]

(A)旧来のビジネス構造ですと、販売後の使用で収益を上げることは少なかったが、サブスク等により使用での収益が増加する現状で販売時の予測が困難であることから、P,Q,R からライセンス料を回収すべきと考えます。[国内企業]

(A)中国の特許法の前では消尽は方法特許には適用されないと明確化されています。したがって、方法特許である特許1が消尽することはないので、事例1のようにQ,Rに対して装置が譲渡された場合でもXは権利行使することができます。[海外企業]

(B)回収可能とすべきではないと考えます。Xは自らPを権利行使先に選び、Pとのやり取りにおいて、特許の利益を得る機会が十分に確保されていたと考えられるからです。なお、Xが、Pが製造する装置を用いたビジネスを特定できないのならば、なおさらPとライセンス契約を結ぶ際に当該装置を用いたあらゆるビジネスを想定してXはしっかり契約を結ぶ必要があると考えます。[国内企業]

(B)同じデバイスを購入した両方のプロバイダーの売り上げの差は必然的に特許を実施するデバイスの外部要因によるものなので、特許権者Xがこれらの売り上げの差額の一部を回収することは不適切です。[海外企業]

(C)誰にライセンスするかはXの自由だと思いますので、そういう観点でQ,Rからライセンス料を得たい場合にはQ,Rを選択してライセンスすることは可能だと考えます。[国内企業]

(C)方法と言っても単純方法と装置を作る方法とで二通りあり、装置を作る方法は装置に閉じてしましますが、単純方法において装置で閉じていない範囲で他のものを含めた方法ということがクレームできれば消尽の問題を回避できると思いますので、装置と方法の両方で回収機会を作れるのではないかと考えます。[海外企業]

(B)売った製品を使って利益を上げている者から利益を上げていることを捉えて特許権者がライセンス料をとることはおかしいのではないかと考えます。[国内有識者]

(B)方法の特許が必ずしも物と一緒にではない場合には、エンドユーザーによっては方法を使っている／使っていないがありますので、透明性が確保されているということが重要であると考えます。[国内有識者]

(B)モノはコトのために使われるものですから、モノで対価を一回だけ回収するというのが消尽であり、その状況は何も変わっていないので、長年培われてきた事を変える必要はないのではと考えています。[国内有識者]

(B)理論的にはここで装置の使用料に基づいて価格を設定できるはずであり、PがQ,Rの使用料に基づいて装置の価格を設定できるはずだと考えます。[海外有識者]

(C)米国の裁判例上ではQ,Rのみに対してライセンスを供与することは許されることにはなると考えます。[海外有識者]

(D)理論的には、物の発明や間接侵害品のような場合にも消尽は成立しないという考え方を前提に、XがQ,Rから最終的に受け取る対価の額は同じサービスについても異なるという形になった方が望ましいとも考えます。[国内有識者]

(D)製品の特許と同じように、その先のお客様を守るということを考えてうえでのイン

プライドライセンスという考えを議論する必要があります。[海外有識者]

<まとめ>

本設問には、(1) そもそもライセンス料の回収を可能とすべきと考えるか、(2) 仮に回収すべきと考える場合、ライセンス料は収益規模に応じるとすることが可能かの二つの論点があると考えられる。

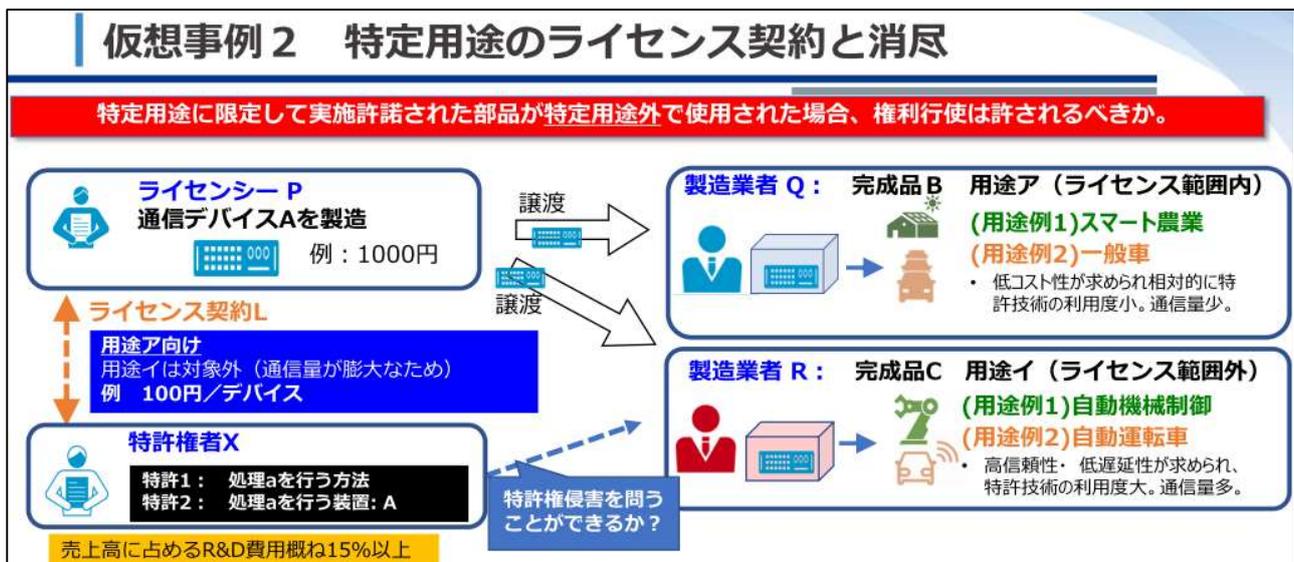
(1) については、回収可能とすべきでないとした者の論拠は、①物の特許と方法の特許が実質上同一なので、二回の権利行使（あるいは二重の利得）を認める必要はない、②方法の特許にのみ使用する専用品を譲渡している、③購入者の通常の期待に反する（円滑な流通の妨げになる）などがあるが、企業の多くは、①を挙げている。

なお、①については、インクタンク事件知財高裁大抗議判決が、方法の特許について権利行使ができない類型として挙げた「物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が、物の発明の対象ともされている場合」を「単純方法の発明」にも（類推）適用しているように思われる。

他方、②は同判決で同じく類型として挙げた「特許法 101 条 4 号又は 5 号を譲渡した場合」を踏まえているものと思われる。

(2) については、収益規模などに応じてライセンス料を変えることについて肯定的な意見が多かった。

図表 2 仮想事例 2



(2) - 2. ライセンシー P から製造業者 R への譲渡につきまして

a) 契約 L を知る製造業者 R は特許権者 X にライセンス料を支払うべきでしょう

か。

b) 契約 L を知らない製造業者 R は特許権者 X にライセンス料を支払うべきでしょうか。

A. 支払うべき : 16 社・4 者

[国内企業 10 社・海外企業 6 社・国内有識者 2 者・海外有識者 2 者]

B. 支払うべきではない : 5 社・1 者 [国内企業 1 社・海外企業 4 社・国内有識者 1 者]

C. 契約次第 : 7 社 [国内企業 5 社・海外企業 2 社]

D. その他 : 4 社・2 者 [国内企業 4 社・国内有識者 1 者・海外有識者 1 者]

E. 回答できない : 1 者 [国内有識者 : 1 者]

(A) 用途 I は対象外なのでそもそも消尽しない。したがって、製造業者 R が契約を知っていたか否かに関わらず、特許権者 X は製造業者 R からライセンス料を回収可能なはずである。なお、用途限定を顧客に対してコントロールすることは難しいので、実務的には契約に用途限定を盛り込むことは避けたいと考えている。[国内企業]

(A) 知る／知らないにかかわらず、R は X の特許権侵害をしているので、X に支払う義務があると考えます。契約上、対象用途が明確であれば、対象外の用途 I 向けについては消尽しないと考えます。[海外企業]

(B) 一般的に裁判所では特許に関して全ユーザーを対象に消尽していると判断していませんし、用途による消尽についての議論はないと認識しています。[海外企業]

(C) X と P との契約次第かと思いますが、P との契約で特許 1 が除外されていれば、R に対する特許 1 に基づく権利行使は許されると思います。除外されていなければ、重複回収となるため、許されないと思います。R が契約 L を知るか知らないかは関係ないと思います。[国内企業]

(D) 仮に用途ごとのライセンスがまかり通ってしまうと、実務上で混乱すると考えますので、用途ごとのライセンスを懸念しています。[国内企業]

(D) 消尽の問題ではなく契約の問題であると考えます。[海外企業]

(A) ライセンスに不可欠な要素として用途を読むのか、数量制限等のような付随的なものと読むのかという点によって、結論が分かれると思います。[国内有識者]

(A) 政策論として用途を限定するライセンスが消尽せずに認められるという余地は残していくべきで、条件はともあれ、R への権利行使が可能という整理はあった方がよいと考えます。[国内有識者]

(D) 現在のルールの下で R について常に責任を問うことが妥当なのかについては、購入した物が使えないかもしれないということが一般的に当然に相当する状況ではないとすると、R の予測可能性、取引の安全を考慮すべきではないかという考え方もあると思います。[国内有識者]

(D)用途ごとに消尽をしない方がよく、物単位で考えた方がよいと思います。[海外有識者]

<まとめ>

ライセンス料を払うべきかについては、企業の多くは、これを肯定したのに対して、有識者の見解は肯定、否定に分かれた。肯定する者は、用途制限をライセンスの内容的制限として重要視しているのに対し、否定する者は、付随的制限と解釈される可能性、あるいは購入者側の通常の期待（取引の安全性）を重視しているように思われる。

他方、契約Lを知る、知らないでライセンス料を払うべきか否かについての結論に差はなかった。特許権侵害の場合と同様に考えているからと思われる。

(2) - 3. 新たな消尽の制度又は概念の必要性について、どのようにお考えでしょうか。

- A.新たな制度又は概念は不要 : 12社・4者  
[国内企業8社・海外企業:4社・国内有識者4者]
- B.消尽の明確化には考慮が必要 : 2社・1者 [国内企業2社・海外有識者1者]
- C.国際調和が必要 : 6社 [国内企業3社・海外企業3社]
- D.整理したうえでのガイドライン等を希望 : 3社 [国内企業2社・海外企業1社]
- E.今後のビジネスを念頭に置いた議論が必要 : 4社・1者  
[国内企業2社・海外企業2社・海外有識者1者]
- F.契約の工夫で問題を解決できる : 3社・2者  
[国内企業2社・海外企業1社・国内有識者1者・海外有識者1者]
- G.方法特許の権利行使をし易くする方向性にすべき : 1社 [国内企業1社]
- H.回答できない : 1社 [海外企業1社]

(A)現行制度に特段の問題はない認識であり、消尽に関する新たな制度・概念の必要性はないものと考えます。従来になく、且つ他国の判例とは異なる考え方を導入することに関して、ライセンス交渉の複雑化、コスト増の冗長、市場の混乱につながる可能性が高いため、権利者および実施者だけでなく、市場全体で不利益な結果を招くと考えています。[国内企業]

(A)世の中がそういう方向（制度の改正等で現状の課題を解決）に向いていることは感じていますが、ビジネスをしている者にとっては現況のままでも良い面がありますし、どちらかの立場を有利な状況にしてしまうと、色々と問題がありますので、慎重に検討すべきと考えます。[国内企業]

(A)改善や変更のニーズがどんなものがあるのかということ考えたことはありません

ので、これまでの消尽の制度で比較的満足しています。[海外企業]

(B)方法特許の消尽やコトに対する適用が明確になると、権利者にとって色々な可能性は広がると考えます。一方で、ライセンス対象も広がることから、複雑になる事業者ごとのライセンス範囲を考慮して対応する必要があると考えます。[国内企業]

(B)消尽しない方向での明確化については日本の産業への影響が懸念されますので、日本産業を考慮していただき、慎重なご検討をお願いしたいと考えます。[国内企業]

(B)一定の形でハーモナイズされることは多くの利益をもたらしますが、既に主要な管轄を見ますと、消尽の考え方のある程度のハーモナイズはできていると考えます。注意しなければいけないと思っておりますのが、消尽に対する法律をある管轄で変更する、例えば、ある管轄で関連する法律を変更するような場合に、他の管轄とのハーモナイズを考慮しないと問題になると考えます。[海外企業]

(C)グローバルでビジネスを行っている関係上、国毎で複雑な状況になると対応が複雑になるため、国際調和がとれていることを望みます。[国内企業]

(C)事例にあるような装置と方法の関係での消尽の考え方も大切であるが、サプライチェーンが多数の国に跨る現代では、国際消尽の考え方の国際的に統一的な考え方が求められると考えます。[国内企業]

(C)消尽における国際調和は大きな利益をもたらすと思いますが、主要な国の消尽の考え方についてある程度の調和ができていると思います。注意点としては、ある国が消尽に対する法律を変更等する場合、他の国との調和を考慮しないと問題になると考えます。[海外企業]

(D)事例1のようなケースは広がっていくと思われ、消尽の概念の整理は必要であり、ガイドライン等なようなものを特許庁から出していただくと助かります。[国内企業]

(D)制度があってもよいと思いますが、ベースは特許法の本質に乗っ取った中で、少し消尽を乱暴に使われているケースがあると思いますので、そこに対するガイドラインはあってもよいと考えます。[国内企業]

(D)法律が実際にどのように適用されるのかに関して明確化されたガイドラインが必要だと思われまます。[海外企業]

(E)「モノ」から「コト」への産業構造の変化により適正かつ公平なライセンスの在り方を検討する必要があると考えています。そのためには、特許権の消尽が障壁となるため、特許権の消尽に関する考え方を整理する必要があると考えます。[国内企業]

(E)19,20世紀のような有体物の転々流通に取引条件を設けないために消尽法理ができましたので、今後ある機能が全て Web 上で享受できるようになると、何をもってどこで消尽するのか、ソフトウェア取引においてどこまで消尽するのかという議論がある

と考えます。[海外企業]

(E)新たな消尽の精度や概念を作るべきかに関しても、まさに考え中の問題でありますので、現状では新しいアイデアはないという状況です。[海外企業]

(F)消尽法理の考え方を变えるというよりも、契約上での実施行為の範囲を限定することで、消尽範囲を限定する考え方のほうが、過去の消尽法理との間の整合性がつくと思います。交渉先、ライセンス主体の如何によらず、ロイヤルティについて商流全体やサービスレイヤーなども分担して負担するしくみも必要かと思ひます。その切り口が「消尽」であるかは不明ですが、部品製造～最終製品製造～販売～サービス提供の各レイヤーで、各受益者が受ける恩恵に応じた負担のしくみについて実現することは歓迎します。[国内企業]

(F)特許の消尽は十分に確立された法理で目的は効率の良い商流、ライセンスの二重利得を妨げるものであります。契約に目を向けることがより明りょうで予測可能であり、商業も円滑に運ぶ役割を果たします。[海外企業]

(G)クラウドサービス等に関係する方法の特許を有している者の権利行使をし易くする方向性の方が AI・IT の技術に関する産業の発展に寄与すると考えます。[国内企業]

(A)状況が変わってきたというのは分かりますが、今まで全くなかった事情が起こっているわけではなく、今まであった事情が増大しているものであり、消尽の制度を大きく変えるまでにはいっていないと考えています。方法の特許は本来的に取り扱いが難しいのですが、状況に变化により方法の特許に関する問題が複雑化しているかもしれないと思ひております。方法の特許の消尽について十分に議論されてきていないので、きちんと考える必要があり、色々な状況がありますので、場合分けが必要であろうし、場合分けの中で今の状況の变化を踏まえて議論する必要があると考えます。単純方法の特許の消尽についてですが、物を使って何かするという事もありますので、物と関りがある場合は消尽が認められると考えます。[国内有識者]

(A)明確にルールを決め、当事者がそれを前提に行動する状況になることが望ましいと考えます。0 からルールを作るのであれば、全く消尽を認めないという考え方も十分にあり得ると考えます。しかし、現在の状況からの変化ということを考えるときに、消尽を前提とした流通慣行があり、物の値段も用途によって変わるものではないと基本的に考えられている状況の中で、果たして現在の流通慣行から変わるということがもたらす混乱等を差し引いてまで、大きな変化をさせるべきかについては躊躇を覚え、独占禁止法上の問題が有る行為を特許権者がするのではないかとすることが懸念されることとなります。特許のクレームが物か方法かということで消尽のルールが違うということにあまり合理性はないですが、特許権者が物の流通を許諾した場合と、ある方法を使用することを許諾した場合とで取り扱いを異なるようにすること自体は

現在のルールにおいても合理性はあると考えます。[国内有識者]

(A)ある程度の将来の技術発展や色々なビジネスモデル、どういうふうなことで情報を伝達していくか、そういうものを作っていくかについて、将来予測がつかない中で、それに対応できるツールとして決めない方がよろしいかと考えます。[国内有識者]

(B)消尽については、色々な論点を議論して整理してもよいと考えます。欧州連合は国際消尽については欧州内だけとしているのが現状ですので、日本は何処の国から来た物も消尽してしまう立場ですので、今後の貿易交渉等を見据えて整理することは面白いと考えます。[海外有識者]

(D)新たな消尽の概念、制度を作るというよりも、対価の回収の在り方を柔軟にすれば良いのではと考えます。対価の計算の仕方として川下の方にも納得していただいて、実際に末端で使った分だけ払うという形の考え方の方がよいと思います。対価の回収方法を一回払いにするのか、出来高払いにするのかという問題でしかないので、消尽の範疇で解決してもよいと考えます。それに対しては、流通の中での各プレイヤーの方の共通認識ができていくということが必要と考えます。[国内有識者]

(E)消尽に関しては、米国だけでなく、その他の国々、法域においても広く議論されていると思います。Right of Repair と消尽の関係について活発な議論がされていることも承知しておりますし、法案も準備されていることも聞いていますが、特許権の消尽よりもう少し広い範囲の消尽を扱ったものと理解しています。[海外有識者]

(F)インプライドライセンスという考え方が正しいと思いますし、製品の特許と方法の特許の両方に対して適用されるべきだと考えます。今後、方法の特許が増えていく中で消尽という考え方は合わないと考えています。重要なことは下流の取引におけるセキュリティを確保することであり、これは製品の特許だけでなく方法の特許にも必要なことです。[海外有識者]

<まとめ>

新たな消尽の制度又は概念の必要性については、両論あるものの、総じていえば、特に消尽に関する制度的な対応についての議論については慎重な姿勢が示されているように思われる。他方、(方法の特許を含めた)概念の整理、明確化、あるいは国際調和(国際消尽の考え方を含む)を求める声も見られる。また、今後のビジネスを念頭に置いて議論が必要であるという指摘や、契約の工夫で問題を解決できるという指摘がなされた。

## IV. サプライチェーン内での特許料分担の検討

消尽についての議論の契機となった特許制度小委員会での提案募集における提案は、「モノからコトへの産業構造のシフトに対応し、特許ロイヤリティの在り方も、サービスでの利益等も勘案し、各プレイヤーが利益に応じて公平に負担する仕組みを、消尽の議論も踏まえて検討すべき。」というものであった（産業構造審議会知的財産分科会 第36回特許制度小委員会 配付資料（1））。これは、サプライチェーン内で特許料負担を分担しようというものであり、その実現には消尽法理が密接に関係していると考えられる。

そこで、現行の消尽論の考え方と、消尽論を制度的に見直す場合の考慮事項をそれぞれ整理し、サプライチェーン内で特許料分担を実現する方策例について検討した。

### IV. 1. 現行の消尽論の考え方

現行の消尽論の考え方では、消尽法理の理論的根拠として、積極的根拠（特許権者が許諾して市場に置いた製品について二回目以降の権利行使を認めると取引の円滑化が害される）及び消極的根拠（特許権者は一度対価を獲得する機会があったのだからそれで十分である）について確認的にまとめた。

発明のカテゴリー、いわゆる物の特許・物の製造方法の特許・方法の特許それぞれについての消尽の原則及び例外について、裁判例を踏まえて整理した。特に、方法の特許については、インクタンク事件知財高裁判決とアップルサムスン事件を比較し、以下のようにまとめた。

#### ○共通点

両裁判例において、方法の特許の間接侵害品が特許権者等から正当に譲渡された場合、当該間接侵害品の使用、譲渡等について、権利行使が制限される場合がある。

#### ○相違点①

間接侵害品から完成品等が生産された場合、インクタンク事件知財高裁判決によれば、間接侵害品について製造方法の特許が消尽していることから、製造方法の特許の権利行使は許されないと解されるのに対し、アップルサムスン事件によれば、物の特許について、黙示の許諾の成立が認められない場合、権利行使が許され、更に、方法の特許についても同様と解される点。

#### ○相違点②

間接侵害品が譲渡された場合、インクタンク事件知財高裁判決では、特許権者の意思を問わず、権利行使が制限されると解され、一方で、アップルサムスン事件では、契約内容等が黙示の許諾の成否を判断する際に考慮される要素とされ、反対の意思表示等によって、黙示の許諾が成立しない場合、権利行使できるようになると解され、アップルサムスン事件では特許権者の意思が考慮され得る点。

#### IV. 2. 消尽論の制度的に見直す場合の考慮事項

サプライチェーン内での特許料分担の実現に向けて消尽論を制度的に見直す場合について、以下の事項についての考慮を行った。

- (1) 取引の安全との関係
- (2) 「モノ」と「コト」との比率と切り分け

「(1) 取引の安全との関係」については、伝統的な「モノ」の取引は依然として多く、一律に消尽法理を変更するのは適切でないと考えられる。

「(2) 「モノ」と「コト」との比率と切り分け」については、伝統的な「モノ」の取引と、消尽の理論的根拠が揺らいでいる「コト」の取引については、わかりやすい基準でその切り分けを行うことは困難である。

また、サプライチェーン内での特許料分担を実現するためには、製品のサプライチェーン上及び市場における流通並びに最終ユーザーによる使用量をトレーシングできる必要がある。

更に、ヒアリング結果からも、消尽に関する制度的な対応について、企業等は慎重な姿勢であると考えられる（上記「IV. 2. 特許権の消尽の全般について」の「(2) - 3. 新たな消尽の制度又は概念の必要性について、どのようにお考えでしょうか。」参照）。

してみると、サプライチェーン内での特許料分担を実現するための制度的な対応は、現時点では困難であると考えられる。

ただし、将来的に流通や使用量をトレーシングするための技術が発展、普及した場合には、制度的な対応が容易となる可能性もある。

#### IV. 3. サプライチェーン内での特許料分担を実現する方策例

上記IV. 2. のとおり、制度的な対応による実現は現時点では困難であると考えられるところ、制度的対応を伴わず、現行法制下において、サプライチェーン内での特許料分担を実現する方策を検討した。

上記VI. 1. で整理した現行の消尽論の考え方からすると、方法の特許は、製品の譲渡によって権利行使が許されない場合があるものの、原則、消尽しないものと考えられる。

サプライチェーン内での特許料分担が、消尽法理によって実現困難なのだとしたら、原則消尽しない方法の特許の活用によって実現できる可能性がある。

サプライチェーン内での特許料分担の実現に向けた方法の特許の活用の可能性について検討し、サプライチェーン川下の最終製品においてのみ使用される方法についても、方法の特許は複数回に渡る収益機会を確保できる可能性があることを提案した。

ただし、方法の特許の活用によって、サプライチェーン内での特許料分担を実現するためには、上記IV. 1に記載したとおり、裁判例によると、方法の特許についても以下に掲げる場合に権利行使が制限され得ることから、以下のような留意事項を挙げた。なお、以下のような留意事項については、物の構成ではなく、方法自体に技術的特徴のある特許を取得することで、このような制限を回避できると考えられる。

- ・方法の特許の間接侵害品が特許権者等から正当に譲渡された場合。
- ・同一出願に併記された実質的に同じ技術内容の物の特許が消尽した場合。

## V. まとめ

本調査研究では、「モノからコトへの産業構造のシフトに対応し、特許ロイヤリティの在り方も、サービスでの利益等を勘案し、各プレイヤーが利益に応じて公平に負担する仕組みを、消尽の議論も踏まえて検討すべき」という産業構造審議会特許制度小委員会に提出された提案<sup>2</sup>などを背景に、現行の消尽の考え方や、仮に消尽を制度的に見直すとなった場合に考慮すべき事項を整理した。

その結果、伝統的な「モノ」の取引が依然として多く、トレーシングが可能な取引も普及していないと解される現状や、消尽に関する制度的な対応について企業等が慎重な姿勢を示したヒアリング調査の結果を踏まえると、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の結論に至った。

これを受け、本調査研究では、現行法制下において、サプライチェーン内の各プレイヤーが特許料を分担できるようにする方策について検討し、特に消尽の問題に着目した場合の選択肢の一つとして、方法の特許の活用の可能性について検討した。

消尽の在り方については、方法の特許の活用の状況、並びに、今後の「モノ」の取引と「コト」の取引との比率の推移、及び、特許製品またはサービスに係る取引のトレーシングに関する技術や実務慣行の進展の状況等を踏まえ、消尽を巡る裁判例等の蓄積や国際的な動向なども注視しつつ、引き続き議論を深めていくことが適当であると考えられる。

---

<sup>2</sup> 第36回特許制度小委員会 資料1 「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けて」に対する提案募集の結果 p.25, [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/36-shiryuu/03.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/36-shiryuu/03.pdf)







「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～」  
有識者検討会名簿

委員長

田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

委員

飯田 陽介 トヨタ自動車株式会社 知的財産部長  
加藤 恒 三菱電機株式会社 シニアアドバイザー  
神野 純一 京セラ株式会社 執行役員常務 法務知的財産本部長  
鈴木 將文 名古屋大学大学院法学研究科 教授  
高橋 弘史 パナソニック株式会社 知的財産センター  
IP エグゼクティブエキスパート 弁理士  
鶴原 稔也 株式会社サイバー創研 知的財産事業部門 主幹コンサルタント  
二又 俊文 東京大学未来ビジョン研究センター  
客員研究員（シニアリサーチャー）  
松永 章吾 ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 弁護士  
守屋 文彦 ノキア テクノロジーズ ジャパン 統括責任者  
山中 昭利 株式会社デンソー 知的財産部長

(消尽ワーキンググループ)

委員長

田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

委員

飯田 陽介 トヨタ自動車株式会社 知的財産部長  
鈴木 將文 名古屋大学大学院法学研究科 教授  
高橋 弘史 パナソニック株式会社 知的財産センター  
IP エグゼクティブエキスパート 弁理士  
鶴原 稔也 株式会社サイバー創研 知的財産事業部門 主幹コンサルタント  
二又 俊文 東京大学未来ビジョン研究センター  
客員研究員（シニアリサーチャー）  
松永 章吾 ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 弁護士  
守屋 文彦 ノキア テクノロジーズ ジャパン 統括責任者  
山中 昭利 株式会社デンソー 知的財産部長

オブザーバー

小川 真資 NTT ドコモ株式会社 知的財産部長  
中西 千登勢 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 知的財産部 副部長

(敬称略、五十音順)

オブザーバー

小松 竜一	特許庁 総務部 企画調査課長 (前)
仁科 雅弘	特許庁 総務部 企画調査課長
永野 志保	特許庁 総務部 企画調査課 課長補佐 (企画班長) (前)
角田 貴章	特許庁 総務部 企画調査課 課長補佐 (企画班長)
天野 皓己	特許庁 総務部 企画調査課 課長補佐 (前)
静野 朋季	特許庁 総務部 企画調査課 課長補佐
渡邊 繭子	特許庁 総務部 企画調査課 企画係 (前)
富岡 花野	特許庁 総務部 企画調査課 企画係
比留川 浩介	特許庁 総務部 企画調査課 法務調査員
渡邊 佳奈子	経済産業省 産業政策局 産業組織課 知的財産政策室長
門田 裕一郎	経済産業省 経済産業政策局 競争環境整備室／知的財産政策室 総括補佐
鬼塚 由佳	経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室 室長補佐
野添 美希	経済産業省 経済産業政策局 競争環境整備室 調査員
長谷 一弘	経済産業省 産業技術環境局 基準認証政策課 課長補佐
高居 良平	公正取引委員会事務総局 経済取引局 取引部 相談指導室長 (前)
原山 康彦	公正取引委員会事務総局 経済取引局 取引部 相談指導室長
佐藤 和生	公正取引委員会事務総局 経済取引局 取引部 相談指導室 室長補佐
近藤 玲子	総務省 国際戦略局 通信規格課長 (前)
清重 典宏	総務省 国際戦略局 通信規格課 標準課戦略室 室長
浜岸 広明	内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官
牧野 晃久	内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官補佐

事務局

小林 徹	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 常務理事
二階堂 恭弘	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究部長
田中 修	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
松尾 望	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 上席研究員
引地 麻由子	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
井手 李咲	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
藤田 新徳	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
高橋 勇太	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究員
森田 智絵	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員
石本 愛美	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員
坂治 深雪	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員

## はじめに

産業構造審議会が、令和2年7月にとりまとめた「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—」においては、「SEPの議論に限らず、「モノ」から「コト」への産業構造の変化により「モノ」の売買に加え「コト」の提供により収益を上げるビジネスモデルが増加していることを受けて、適正かつ公平なライセンスの在り方については、特許権の消尽に関する考え方の整理を含めて検討を進めていくことが適当である。」とされている。

特許権の消尽については、我が国の特許法には明文の規定はないものの、従来から、①取引の安全を保護すべきこと（積極的根拠）と、②二重利得を認める必要性が無いこと（消極的根拠）がその理論的根拠として、学説や最高裁判所の判例により、認められてきたところである。しかしながら、前述したような産業構造の変化から、こうした消尽の根拠が揺らいできたのではないかという意見がある。

本調査研究は、このような経緯、背景を踏まえてなされたものであり、その目的は特許権の消尽に関する法制や国内外の学説や企業の問題意識を調査・分析するとともに、有識者からなる検討会での議論・検討を経て、AI・IoT技術の時代にふさわしい特許権の消尽に関する考え方を整理することを目的としたものである。

国内外の文献の調査や内外の企業、有識者のヒアリング等から得られた貴重な情報・知見等を整理、分析したうえで、特許制度等による対応の方向性も含めてとりまとめた本報告書が、今後のさらなる検討の基礎資料となり、ひいては我が国企業等が「モノ」から「コト」への産業構造の変化に的確に対応していく一助となれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行に当たり、有識者検討会及び消尽WGにて貴重な意見をいただいた委員及びオブザーバー各位、国内ヒアリング調査、海外ヒアリング調査にご協力いただいた企業、有識者の方々に対して、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。

令和4年3月

一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所







## 目 次

要約

有識者検討会名簿

はじめに

I. 本調査研究の背景・目的	1
II. 調査研究の実施方法	2
II. 1. 公開情報調査	2
II. 2. ヒアリング調査	2
II. 2. (1) 国内ヒアリング調査	2
II. 2. (2) 海外ヒアリング調査	3
II. 3. 有識者検討会による検討	4
III. 公開情報調査の結果	6
III. 1. 特許権の消尽に関する国内の裁判例・学説等	6
III. 1. (1) 裁判例	6
III. 1. (2) 学説等	16
III. 2. 特許権の消尽に関する国外の裁判例・学説等	22
III. 2. (1) 米国	22
III. 2. (2) 独国	29
III. 2. (3) 英国	32
III. 2. (4) 中国	36
IV. ヒアリング調査の結果	40
IV. 1. 仮想事例における理想的な消尽の在り方について	40
IV. 1. (1) 仮想事例 1	40
IV. 1. (2) 仮想事例 2	52
IV. 2. 特許権の消尽の全般について	64
V. 有識者の意見	72
V. 1. 田村委員長による基調講演の概要	72
V. 2. 鈴木委員によるパネルディスカッションでの意見概要	73
VI. サプライチェーン内での特許料分担の検討	75
VI. 1. 現行の消尽論の考え方	75
VI. 1. (1) 消尽法理の理論的根拠	75
VI. 1. (2) 物の特許の消尽	76
VI. 1. (3) 物を製造する方法の特許の消尽	76

VI. 1. (4) 方法の特許の消尽 .....	77
VI. 2. 消尽論を制度的に見直す場合の考慮事項.....	78
VI. 2. (1) 取引の安全との関係、「モノ」と「コト」との比率と切り分け.....	78
VI. 2. (2) まとめ .....	79
VI. 3. サプライチェーン内での特許料分担を実現する方策例.....	80
VI. 3. (1) 方法の特許の活用の可能性.....	80
VI. 3. (2) 方法の特許を活用する際の留意事項.....	81
VII. まとめ .....	82

## 資料編

資料 ヒアリング調査項目





## I. 本調査研究の背景・目的

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会が令和元年11月に行った「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けて」に対する提案募集において、消尽についての提案がなされた。

その後、同委員会が令和2年7月にとりまとめた「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—」においても、「SEPの議論に限らず、「モノ」から「コト」への産業構造の変化により「モノ」の売買に加え「コト」の提供により収益を上げるビジネスモデルが増加していることを受けて、適正かつ公平なライセンスの在り方については、特許権の消尽に関する考え方の整理を含めて検討を進めていくことが適当である。」とされている。

特許権の消尽については、我が国の特許法には明文の規定はないものの、従来から、①取引の安全を保護すべきこと（積極的根拠）と、②二重利得を認める必要性が無いこと（消極的根拠）がその理論的根拠として、学説や最高裁判所の判例により、認められてきたところである。しかしながら、前述したような産業構造の変化から、こうした消尽の根拠が揺らいできたのではないかという意見がある。

本調査研究は、このような経緯、背景を踏まえてなされたものであり、その目的は特許権の消尽に関する法制や国内外の学説、企業の問題意識等を調査・分析するとともに、有識者からなる検討会での議論・検討を経て、AI・IoT技術の時代にふさわしい特許権の消尽の在り方に関する課題把握や論点整理を行い、考え方を整理することを目的としたものである。

## II. 調査研究の実施方法

### II. 1. 公開情報調査

書籍、論文、裁判例、調査研究報告書、審議会報告書、法令・裁判例のデータベース<sup>1</sup>及びインターネットなどを利用して、①特許権の消尽に関する各国特許法における規定、それらの適用又は解釈に関連する裁判例、②特許権の消尽に関する国内外の学説について、公開情報調査を実施した。

調査対象国は、海外については、米国、独国、中国（香港を含む）、欧州全体とした。  
公開情報調査実施期間は、令和3年10月7日～令和4年1月31日である。

### II. 2. ヒアリング調査

#### II. 2. (1) 国内ヒアリング調査

本調査は標準必須特許に関する調査と並行して実施されたところ、国内ヒアリング調査では、標準必須特許に関するヒアリング先である企業16者、有識者（弁護士等の法律家）3者に加えてネットワーク関係全般・伝統的なビジネスモデルを有する企業4者、消尽に知見を有する有識者（学術関係者、弁護士等の法律家）2者に対し、ヒアリングを行った。

#### II. 2. (1) a. ヒアリング対象者

以下の内訳のとおり20社を選定した。

図表1 国内のヒアリング対象者

業種	内訳
電気機器	9社
輸送用機器	3社
情報・通信	5社
機械	1社
化学	1社
知財管理	1社

<sup>1</sup> <https://www.darts-ip.com/ja/>

## II. 2. (1) b. ヒアリング調査実施方法

- ・ ヒアリング対象者に、事前にヒアリング調査項目を送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリングの趣旨を説明の上、オンライン会議によりヒアリングを実施した（90分程度を目安）。
- ・ ヒアリング調査実施期間は、令和3年7月28日～令和4年1月25日である。

## II. 2. (1) c. ヒアリング調査項目

以下の項目について、ヒアリングを行った。具体的な質問項目については本報告書の資料編を参照されたい。特に、下記2)では、新たな消尽の制度の必要性などについて質問した。

- 1) 仮想事例における理想的な消尽の在り方について
- 2) 特許権の消尽の全般について

## II. 2. (2) 海外ヒアリング調査

国内ヒアリング調査同様、海外ヒアリング調査では、標準必須特許に関するヒアリング先である企業8者、有識者（弁護士等の法律家）2者に加えて、ネットワーク関係全般・伝統的なビジネスモデルを有する企業4者、消尽に知見を有する有識者（学術関係者、弁護士等の法律家）1者、合わせて15者（米国7者、欧州6者、中国2者）に対し、ヒアリングを行った。

## II. 2. (2) a. ヒアリング対象者

以下の内訳のとおり12社を選定した。

図表2 海外のヒアリング対象者

業種	内訳
電気機器	5社
輸送用機器	2社
情報・通信	3社
運輸	1社
知財管理	1社

## II. 2. (2) b. ヒアリング調査実施方法

- ・ ヒアリング対象者に、事前にヒアリング調査項目を送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリングの趣旨を説明の上、オンライン会議によりヒアリングを実施した(90分程度を目安)。ヒアリングで使用する言語は、ヒアリング調査対象者の使用言語(英語又は中国語)とし、逐次通訳を介してヒアリングを実施した。ヒアリング出席者と日本語での意思疎通が可能な場合は日本語でヒアリングを実施した。
- ・ ヒアリング調査実施期間は、令和3年11月17日～令和4年2月17日である。

## II. 2. (2) c. ヒアリング調査項目

国内ヒアリング調査同様の調査項目について、調査を行った。具体的な質問項目については「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～ヒアリング調査 質問書」(資料編)を参照。

## II. 3. 有識者検討会による検討

### (a) 有識者検討会の設置

学識経験者、弁護士等の法律家、企業等含む有識者11名(うち1名は委員長)で有識者検討会を設置した。

### (b) 有識者検討会の開催

有識者検討会は、以下の日程、検討内容に沿って4回開催した。

#### 【第1回】令和3年6月30日

調査研究の概要や問題意識と検討の進め方について説明の後、公開情報調査の中間報告を報告した。

また、これら公開情報調査等を踏まえ、作成した仮想事例、ヒアリング調査項目及びヒアリング先について意見交換を行った。

#### 【第2回】令和3年9月24日

ヒアリング調査の中間結果を報告の後、意見交換を行った。

#### 【第3回】令和3年12月8日(消尽WGを設置して実施)

各プレイヤーが利益に応じて特許料を負担する仕組みを実現する手段として「方法の特許」が考えられたことから、方法の特許についての裁判例を分析し、意見交換を行った。

また、ヒアリング調査の報告の後、意見交換を行った。

【第4回】令和4年2月24日（消尽WG後、有識者検討会を実施）  
報告書案について、意見交換を行った。

### Ⅲ. 公開情報調査の結果

以下は、Ⅱ. 1. に記載の方法で実施した公開情報調査の結果である。

#### Ⅲ. 1. 特許権の消尽に関する国内の裁判例・学説等

公開情報調査により、特許権の消尽に関する国内の裁判例、学説等を収集した。

##### Ⅲ. 1. (1) 裁判例

①裁判例1：ベーバーエス・クラフトファールツォイグテクニク v. ジャップオートプロダクツ、ラシメックスジャパン事件（以下「BBS 事件」という。）<sup>2 3</sup>

- ・ 事件番号：平成 7(オ)1988
- ・ 判決日：1997 年 7 月 1 日
- ・ 裁判所：最高裁判所
- ・ 特許製品を譲渡した場合の権利行使の可否を判示

##### ○事件の概要

ドイツの自動車ホイールメーカーのベーバーエス・クラフトファールツォイグテクニク（以後、BBS）は、少なくともドイツと日本で、自動車用ホイールに関する同一発明について特許権を有していた。BBS がドイツ国内で製造販売した自動車用ホイール製品を、ラシメックスジャパンがドイツ国内の業者から日本に輸入し、それを関連会社のジャップオートプロダクツに販売し、ジャップオートプロダクツはさらにそれを少なくとも 1992 年 8 月ごろまで他の業者等に販売していた。これに対して、BBS は、ラシメックスジャパン、ジャップオートプロダクツを相手に、日本特許権を根拠に、輸入販売の差止めと損害賠償を求めて、1992 年に、東京地方裁判所に提訴した。

##### ○争点

特許権に基づく並行輸入を差止めることができるか否か。

##### ○各審級における判旨

---

<sup>2</sup> ベーバーエス・クラフトファールツォイグテクニク v. ジャップオートプロダクツラシメックスジャパン, 平成 7(オ)1988, (最高裁判所, Jul 1, 1997), [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/792/054792\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/054792_hanrei.pdf)

<sup>3</sup> 以下の論文を参考にした。

“並行輸入と特許権-BBS 並行輸入事件”(鈴木将文「特許判例百選[第4版]」(発刊日:2012年4月)

#### 【東京地方裁判所の判決】<sup>4</sup>

東京地方裁判所は、1994年7月22日に、下記理由で、BBS勝訴の判断を下した。

- ・ここで念頭におかれている独立とは、各国の特許権自体の無効、消滅、存続期間等が他国の特許権自体に影響を与えないということであって、特許権自体の存立とは直接関係の無い、個々の転々流通する実施品に特許権を行使し得るかという特許権の行使の可否の問題について規定しているわけではないと解すべきものである。また、我が国の裁判所が、我が国の法の解釈として、権利行使の対象になっている製品が、同一の発明について外国で付与された特許の実施品であり、当該国で適法に拡布されたものであることを考慮して権利の行使を制限することも属地主義の原則に反するものではない。
- ・そして並行輸入は、特許法2条3項の1号所定の輸入行為に該当し、並行輸入が我が国で特許権の侵害にあたらないとすることが、特許法の目的に沿うとも、国際社会における意識にも合致するものとも認められない現在においては、特許法の文言どおり、特許権の侵害というべきである。

#### 【東京高等裁判所の判決】<sup>5</sup>

ラシメックスジャパン、ジャップオートプロダクツが、東京高等裁判所に控訴したところ、1995年3月23日に、東京高等裁判所は、下記の理由で、原判決を取り消し、BBSの請求を棄却した。

- ・特許独立の原則、属地主義と真正商品の並行輸入の差止めの可否との関係について  
我が国で成立した特許権の効力範囲を定めるにあたって、外国で行われた特許製品の適法な拡布の事実を考慮することが許されるか否かの問題は、正に、我が国特許法の解釈の問題である。
- ・国内消尽論について  
特許権者等が当該特許にかかる製品を適法に拡布したことにより、当該製品に関する限り、当該特許権は目的を達して消尽したものと解する。特許権者等には、右拡布の際に、当該発明を公開した代償も合わせて製品価格に含めることが可能となり、拡布後の製品の流通過程において、特許権者に二重の利得の機会を認めるべき合理的な根拠は存

<sup>4</sup> ベーバーエス・クラフトファールツォイグテクニク v. ジャップオートプロダクツラシメックスジャパン, 平成4(ワ)16565, (東京地方裁判所, Jul 22, 1994), [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/865/013865\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/865/013865_hanrei.pdf)

<sup>5</sup> ベーバーエス・クラフトファールツォイグテクニク v. ジャップオートプロダクツラシメックスジャパン, 平成6(ネ)3272, (東京高等裁判所, Mar 23, 1995), [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/848/013848\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/013848_hanrei.pdf)

しない。

- ・国際的消尽について

特許権者等による発明公開の代償の確保の機会を一回に限り保障し、この点において産業の発展との調和を図るという前記の国内消尽論の基盤をなす実質的な観点から見るかぎり、拡布が国内であるか、国外であるかによって格別の差異はなく、単に国境を越えたとの一事をもって、発明公開の代償を確保する機会を再度付与しなければならないという合理的な根拠を見いだすことは出来ない。このことは、我が国の経済取引において、取引の国際化が極めて広範囲かつ、高度に進展しつつあるとの公知の現代の国際経済取引の実情を踏まえると、より一層の強い妥当性を有する。本件において原告は本件発明と同一発明について、ドイツ連邦共和国特許権を有し、同国において本件製品を適法に拡布しているため、発明公開の代償を確保する機会をすでに一回保障されており、右拡布の際、代償確保の機会を法的に制約されていたとの事実はなく、本件特許権は本件製品に関して消尽したものと解する。

- ・ライセンスの動機付け、特許製品の品質保持を困難とさせるとの BBS の主張について

特許にかかる真正品の並行輸入は、外国において一旦適法に拡布された後の特許に係る製品の輸入である以上、その数量及び価格にも自ずと一定の限界があること明らかであることを考慮すると、特許に係る真正品の並行輸入の容認が、ライセンスの動機付けを弱め、多様な技術の出現を疎外する主要な要因を為すとは到底認め難い。

BBS は、特許に係る真正品の並行輸入を容認しては、特許製品の品質の保持は困難であり、ひいては消費者に不測の損害を与える恐れがあると主張するが、このような問題は、本来的に当業者の信用に関する問題であって、技術的思想の保護を目的とする特許権の効力の問題とはおよそ次元の異なる問題であることは明らかであるから右主張はそれ自体失当であると言わざるを得ない。

### 【最高裁判所の判決】

BBS が、最高裁判所に上告したところ、1997年7月1日に、最高裁判所は、以下理由で、原判決を維持し、BBS の上告を棄却した。

- ・国内消尽論について

特許権者又は実施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ないものというべきである。

- (1) 特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならない。
- (2) 一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するという事になれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」(特許法一条参照) という特許法の目的にも反する。
- (3) 他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているものといえることができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、特許権者が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。

・ 国際的消尽について

我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、①譲受人に対しては、当該製品について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た場合を除き、②譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品につ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ものと解するのが相当である。

すなわち、特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けずに当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである。

これを本件についてみるに、本件各製品は、いずれも本件特許権を有する上告人自身がドイツ連邦共和国において販売したものである。そして、本件においては、上告人が本件各製品の販売に際して、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たことについても、そのことを本件各製品に明示したことについても、上告人による主張立証がされていないのであるから、上告人が、本件各製品について、本

件特許権に基づいて差止めないし損害賠償を求めることは許されないものというべきである。

②裁判例 2：昭和デバイスプラント v. スカイアルミニウム事件（以下「遠赤乾燥機事件」という。）<sup>6</sup>

- ・ 事件番号：平成 13(ワ)6000
- ・ 判決日：2001 年 11 月 30 日
- ・ 裁判所：東京地方裁判所
- ・ 特許製品を譲渡した場合に特許権の消尽を契約で妨げることができるかを判示

○事件の概要

スカイアルミニウムは、昭和デバイスプラントから本件発明を実施して製造した遠赤外線放射球を買い受け、これを組み込んだ高速遠赤外線乾燥機の製造を富士科学器械に委託し、富士科学器械が製造した高速遠赤外線乾燥機を販売していた。昭和デバイスプラントがスカイアルミニウムに対し、発明の実施品である遠赤外線放射球を組み込んだ高速遠赤外線乾燥機を製造委託して販売する行為は、特許権を侵害するとして、高速遠赤外線乾燥機の製造委託及び販売の差止め並びに損害賠償を求めた。

スカイアルミニウムは、昭和デバイスプラントが発明を実施して製造した遠赤外線放射球を昭和デバイスプラントから購入していることから昭和デバイスプラントの特許権は消尽していると主張した。なお、スカイアルミニウムが昭和デバイスプラントから遠赤外線放射球を購入する際、その用途について乾燥装置開発に限定するとの条件がついていたという事実はない。

昭和デバイスプラントは、遠赤外線放射球をスカイアルミニウムに販売したが、その用途は放射球を組み込んだ乾燥装置を開発するためであり、スカイアルミニウムは、1997 年 12 月ころより、昭和デバイスプラントから購入した遠赤外線放射球を既に製品として完成した高速遠赤外線乾燥機に使用しており、このような使用方法は、上記目的外のものと主張した。

○争点

発明を実施して製造した遠赤外線放射球を購入した際に特許権は消尽するか否か

○判旨

---

<sup>6</sup> 昭和デバイスプラント v. スカイアルミニウム, 平成 13(ワ)6000, (東京地方裁判所, Nov 30, 2001), [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/155/012155\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/012155_hanrei.pdf)

そもそも特許権者等が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合に当該特許製品に関して特許権の効力が及ばないとされる実質的な根拠は、これを認めなければ、市場における商品の自由な流通が阻害されて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては特許法の目的にも反することとなり、他方、特許権者等は、譲渡代金を取得し、実施料を取得することによって、特許発明の公開の代償を確保する機会が保障されていることにあることに照らして考えると、昭和デバイスプラントの主張する合意が存在していたとしても、昭和デバイスプラントからスカイアルミニウムに販売された遠赤外線放射球について、本件特許権は、その目的を達したものとして消尽し、スカイアルミニウムが、昭和デバイスプラントから買い受けた遠赤外線放射球を組み込んだ高速遠赤外線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。

③裁判例3：キヤノン v. リサイクル・アシスト事件（以下「インクタンク事件知財高裁判決」という。）<sup>7 8</sup>

- ・ 事件番号：平成 17(ネ)10021
- ・ 判決日：2006 年 1 月 31 日
- ・ 裁判所：知的財産高等裁判所
- ・ 特許製品ではないが、物の発明についての専用品（101 条 1 号製品・2 号製品）を譲渡した場合の権利行使の可否を判示

○事件の概要

キヤノンはインクタンクの製造方法に関する発明（特許番号：第 3278410 号）を使ってインクタンクを製造し、国内外で販売していた。リサイクル・アシストは、再充填されたキヤノンのインクタンクの輸入及び販売を行っていた。キヤノンは、リサイクル・アシストによる再充填インクタンクの輸入、販売が、キヤノンの有する特許権を侵害すると主張して、リサイクル・アシストのインクタンクの輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めた。

リサイクル・アシストは、キヤノンがインクタンクを譲渡した時点で特許権は消尽しており、権利行使は許されないと主張した。

<sup>7</sup> キヤノン v. リサイクル・アシスト，平成 17(ネ)10021，(知的財産高等裁判所，Jan 31, 2006)，[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/168/009168\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/009168_hanrei.pdf)

<sup>8</sup> 以下の論文を参考にした。

・“費消済みインクタンクにインクを再充填する行為と特許権侵害の成否-インクカートリッジ知財高裁大合議判決の意義(上)”(田村善之「NBL, No.836」(発刊日：2006 年 7 月 1 日)，

<https://lex.juris.hokudai.ac.jp/coe/articles/tamura/casenote06a.pdf>

・“費消済みインクタンクにインクを再充填する行為と特許権侵害の成否-インクカートリッジ知財高裁大合議判決の意義(下)”(田村善之「NBL, No.878」(発刊日：2008 年 4 月 1 日)，<http://webpark2085.sakura.ne.jp/casenote08c.pdf>

## ○争点

再充填されたインクタンクについてキヤノンの特許権が消尽しているか否か

## ○各審級における判旨

### 【東京地方裁判所の判決】<sup>9</sup>

特許製品に施された加工または交換が新たな生産と評価できる行為であるか、それとも、それに達しない修理の範囲内であるかによって、特許権侵害の成否が判断されると判示した。そして、リサイクル品について、新たな生産か、それに達しない修理の範囲内かの判断は、特許製品の機能、構造、材質、用途などの客観的な性質、特許発明の内容、特許製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度、取引の実情等を総合考慮して判断すべきである、と判示した。

本件においては、インクそれ自体は特許された部材ではないことなどから、使用済みのキヤノン製品にインクを再充填するなどしたことは、新たな生産に該当するとは認められないので、特許権は消尽し、キヤノンの権利行使は許されないとして、キヤノンの請求を棄却した。

### 【知的財産高等裁判所の判決】

知的財産高等裁判所は、わが国の特許権者等が国内外で特許製品を譲渡した場合には、原則として特許権は消尽するが、下記の類型に該当する場合、特許権は消尽せず、特許権の権利行使が許されると判示した。

- (1) 特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用または再生利用がされた場合（第1類型）
- (2) 当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部または一部につき加工または交換がされた場合（第2類型）

回収されたインクタンクの内部を洗浄してこれに新たにインクを注入するという製品化の工程は、本件発明の本質的部分である構成要件を充足しない状態となっている本件インクタンク本体について、その内部を洗浄して固着したインクを洗い流したうえ、これに当該構成要件を充足する一定量のインクを再充填するという行為を含むものである。そして、この行為は、再び圧接部の界面の機能を回復させて空気の移動を妨げる障壁を形成させるものであり、キヤノン製品中の本件発明の本質的部分を構成する部材の一部についての加工または交換にほかならない。したがって、リサイクル・アシストが輸入、販売していた製品については、国内及び国外で販売されたキヤノン製品のいずれを利用したものに関しても、第2類型に該当するものとして特許権は消尽せず、特許権の行使は制限されないこ

<sup>9</sup> キヤノン v. リサイクル・アシスト, 平成 16(ワ)8557, (東京地方裁判所, Dec 8, 2004), [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/884/009884\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/009884_hanrei.pdf)

とから、キヤノンの請求を認容した。

④裁判例 4: キヤノン v. リサイクル・アシスト事件 (以下「インクタンク事件最高裁判決」という。) <sup>10 11</sup>

※本報告書では上記裁判例 3 と区別して記載する。

- ・ 事件番号：平成 18(受)826
- ・ 判決日：2007 年 11 月 8 日
- ・ 裁判所：最高裁判所
- ・ 特許製品を譲渡した後の修理・加工・交換の扱いについて判示

○事件の概要

裁判例 3 と同一。

リサイクル・アシストが知財高裁の判決を不服とし、最高裁判所に上告した。

○争点

裁判例 3 と同一。

○判旨

最高裁は、特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきであると判断した。そして、最高裁は、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、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が考慮の対象となるというべきであるという見解を示した。

---

<sup>10</sup> キヤノン v. リサイクル・アシスト, 平成 18(受)826, (最高裁判所, Nov 8, 2007), [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/371/035371\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/035371_hanrei.pdf)

<sup>11</sup> 以下の論文を参考にした。

“リサイクル製品と特許権の消尽-インクタンク事件”(横山久芳「特許判例百選[第4版]」(発刊日:2012年4月)

⑤裁判例 5 : アップルジャパン v. サムスン電子事件 (以下「アップルサムスン事件」という。) <sup>12</sup>

- ・ 事件番号 : 平成 25(ネ)10043
- ・ 判決日 : 2014 年 5 月 16 日
- ・ 裁判所 : 知的財産高等裁判所
- ・ 特許製品ではないが、物の発明の専用品を譲渡した場合における当該物に関する特許権の消尽について判示

○事件の概要

アップル (米アップル社の日本法人) が、iPhone、iPad2 Wi-Fi+3G 等の 4 つの製品の生産、譲渡、輸入等を行うアップルの行為は韓国のサムスン電子の特許権 [特許第 4642898 号:「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」] を侵害しないことなどを主張して、サムスン電子がアップルに本件特許権の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた。

○争点

本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無

○各審級における判旨

【東京地方裁判所の判決】 <sup>13</sup>

両当事者間の交渉の経緯に照らし、サムスン電子によるアップルに対する損害賠償請求権の行使は権利の濫用に当たり、許されないと判示した。サムスン電子は判決を不服とし、知的財産高等裁判所に控訴した。

【知的財産高等裁判所の判決】

裁判所は、控訴人 (サムスン電子) とインテル社間の変更ライセンス契約は、2009 年 6 月 30 日に契約期間満了により終了しているから、本件特許権が消尽した旨の被控訴人 (アップル) の主張は前提において失当であると判断した。

更に、裁判所は、仮にライセンス契約が終了しておらず本件ベースバンドチップがその対象になると仮定したとしても、本件において、本件特許権の行使が制限される理由はない、と判断した。

---

<sup>12</sup> アップルジャパン v. サムスン電子, 平成 25(ネ)10043, (知的財産高等裁判所, May 16, 2014), [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/209/084209\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/084209_hanrei.pdf)

<sup>13</sup> アップルジャパン v. サムスン電子, 平成 23(ワ)38969, (東京地方裁判所, Sep 16, 2011), [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/096/083096\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/083096_hanrei.pdf)

裁判所は、この点について以下のような理由を挙げた。

特許権者又は専用実施権者（以後、単に「特許権者」）が、我が国において、特許製品の生産にのみ用いる物（第三者が生産し、譲渡する等すれば特許法 101 条 1 号に該当することとなるもの。以後「1 号製品」）を譲渡した場合には、当該 1 号製品について、特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該 1 号製品の使用、譲渡等には及ばず、特許権者は、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、当該 1 号製品について特許権を行使することは許されないと解される。しかし、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、特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから、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するのが相当である。なお、このような場合であっても、特許権者において、当該 1 号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には、特許権の効力は、当該 1 号製品を用いた特許製品の生産や、生産された特許製品の使用、譲渡等には及ばないとするのが相当である。

1 号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合にも、特許権の効力は、当該 1 号製品の使用、譲渡等には及ばないが、他方、当該 1 号製品を用いて特許製品の生産が行われた場合には、生産行為や、生産された特許製品の使用、譲渡等についての特許権の行使が制限されるものではないと解される。さらには、1 号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合であっても、特許権者において、当該 1 号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には、特許権の効力は、当該 1 号製品を用いた特許製品の生産や、生産された特許製品の使用、譲渡等には及ばない。

このように黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は、特許権者について検討されるべきものではあるが、1 号製品を譲渡した通常実施権者が、特許権者から、その後の第三者による 1 号製品を用いた特許製品の生産を承諾する権限まで付与されていたような場合には、黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は、別途、通常実施権者についても検討することが必要となる。

裁判所は、本件について、黙示に承諾をしたと認められるか否かを以下のように判断した。

控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約は、控訴人が有する現在及び将来の多数の特許権を含む包括的なクロスライセンス契約であり、本件特許を含めて、個別の特許権の属性や価値に逐一注目して締結された契約であるとは考えられない。また、控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約の対象は、「インテル・ライセンス対象商品」すなわち「(a) 半導体材料、(b) 半導体素子、又は(c) 集積回路を構成する全ての製品」であって、「インテル・ライセンス対象商品」に該当する物には、控訴人の有する特許権との対比における技術的価値や経済的価値の異なる様々なものが含まれ得る。そうすると、かかる包括的なク

ロスライセンスの対象となった「インテル・ライセンス対象商品」を用いて生産される可能性のある多種多様な製品の全てについて、控訴人において黙示的に承諾していたと解することは困難である。そして、インテル社が譲渡した本件ベースバンドチップを用いて「データを送信する装置」や「データ送信装置」を製造するには、さらに、RFチップ、パワーマネジメントチップ、アンテナ、バッテリー等の部品が必要で、これらは技術的にも経済的にも重要な価値を有すると認められること、本件ベースバンドチップの価格と本件製品2及び4との間には数十倍の価格差が存在すること、いわゆるスマートフォンやタブレットデバイスである本件製品2及び4は「インテル・ライセンス対象商品」には含まれていないことを総合考慮するならば、控訴人が、本件製品2及び4の生産を黙示的に承諾していたと認めることはできない。

なお、このように解したとしても、本件ベースバンドチップをそのままの状態に流通させる限りにおいては、本件特許権の行使は許されないのであるから、本件ベースバンドチップを用いて本件製品2及び4を生産するに当たり、関連する特許権者からの許諾を受けることが必要であると解したとしても、本件ベースバンドチップ自体の流通が阻害されることは直ちには考えられないし、控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約が、契約の対象となった個別の特許権の価値に注目して対価を定めたものでないことからすると、控訴人に二重の利得を得ることを許すものともいえない。

控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約は、1号製品を含めて「インテル・ライセンス対象商品」についてインテル社に特許権の実施行為を許したものにすぎず、同契約には、これを超えて、インテル社に、1号製品を用いた特許製品の生産を承諾する権限まで与えたことを裏付ける条項は存在しない。その他、控訴人とインテル社間のライセンス契約やこれに対する第2変更契約に至る経緯等をみても、インテル社が特許製品の生産を黙示的に承諾し、控訴人による本件特許権の行使が制限されること等の結論を導く事情があると認めることはできない。

以上により、裁判所は、控訴人が特許製品の生産を黙示的に承諾しているとは認めるに足りず、また、インテル社にその権限があったとも認めるに足りないから、本件ベースバンドチップを用いて生産された特許製品（本件製品2及び4）を輸入・販売する行為について本件特許権の行使が制限されるものではないと判断した。

### Ⅲ. 1. (2) 学説等

①中山信弘 「特許法 第4版, 権利の消尽」(発刊日: 2019年8月30日)<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> “権利の消尽”(中山信弘「特許法<第4版>」(発刊日: 2019年8月30日))

- ・特許製品を譲渡した場合の権利行使の可否についての論点
- ・掲載箇所：第 439 頁 13-22 行目

権利者が特許に係る物を適法に拡布したということは、黙示の許諾を与えたことになるという理論構成もあり、このような考え方が通説の国もある。黙示の実施許諾では、許諾を与えていないことが明らかな場合等の特殊な場合の理論的説明に窮することとなり、これがわが国で支持の少ない理由と考えられる。わが国の通説的見解は、権利者が特許に係る物を適法に拡布したということは、当該物に関する限り、特許権はすでにその目的を達成しており、その物について特許権は消尽している、すなわち特許権者は最初の販売でその後の使用に対する対価を確保する機会が与えられているので、その後の実施まで効力を及ぼす必要はない、と説明している。その実質的根拠としては、取引の安全と二重利得の防止を挙げられることが多い。

②田村善之 「特許研究 第 39 号, 用尽理論と方法特許への適用可能性について」(発刊日：2005 年 3 月)<sup>15</sup>

- ・特許製品を譲渡した場合の権利行使できるか否かについての論点
- ・掲載箇所：第 6 頁 右欄 12-15 行目

用尽の根拠を所有権の効力から導く説がある。用尽理論の目指すところが、特許製品について所有権を取得した者の保護にあることに間違いはなく、この所有権説は問題の核心の一端を捕捉していると評価しうる。しかし、一般には、所有権説は無体物に関する権利と有体物に関する権利を混淆するものとして批判されることが多い。

- ・特許製品を譲渡した場合、権利行使を単独の意思表示で妨げることができるか否かについての論点
- ・掲載箇所：第 8 頁 左欄 4-10 行目

特許権が用尽する場合、前述したように、特許権者が反対の意思を表示しただけでは、用尽の効果の発生が妨げられることはないと解される。用尽理論が取引の安全を図ることを目的としている以上、特許権者が反対の意思表示がある一事をもって、用尽の効果を覆すわけにはいかないからである。

- ・特許製品を譲渡した場合、権利行使を契約で妨げることができるか否かについての論点
- ・掲載箇所：第 8 頁 左欄 13-25 行目

特許製品の購入者との間で、用尽理論の結果購入者が自由になしうる行為を契約で制限

<sup>15</sup> “用尽理論と方法特許への適用可能性について” 田村善之 「特許研究 No.39, 2005/3」(発刊日：2005 年 3 月), <https://www.inpit.go.jp/content/100030523.pdf>

することは、強行法規(独占禁止法の規律如何が重要となる)に反しない限り、可能であると解すべきであろう。当事者が同意しているとともに、契約の拘束力はその当事者に限り発生するに止まるのが原則であるから、製品が点々流通した場合、転得者の行為までもが制限されることはないので、取引の安全が害されることはないからである。たとえば、特許権者が特許製品の購入者に対して使用回数の制限や転売禁止等の条項を含む契約を締結した場合には、独占禁止法に違反しない限り、契約は有効であると解される。ただし、こうした契約には用尽の効果の発生を妨げる効力はないと解すべきである。換言すれば、契約による制限に違反しても、債務不履行責任を発生させることは格別、特許権侵害を構成することはない、と解される。

③三村量一 「[判解] 最高裁判所判例解説 民事編 平成9年度中, 特許権の消尽」(発刊日: 2000年6月)<sup>16</sup>

- ・特許製品を譲渡した場合、権利行使を単独の意思表示で妨げることができるか否かについての論点

- ・掲載箇所: 第739頁

譲受人との間で販売先や使用地域から日本を除外することを合意するとともに、その旨を特許製品に対して明確に表示した場合、日本国内への輸入行為に対して特許権の行使が許されるという解釈を採用しているが、国内の用尽についてその種の言及をなしていない。最高裁は特許権者が国内で特許製品を譲渡した場合、反対の合意と明確な表示がされたとしても、権利行使を許さないとする解釈を前提としてるものとおもわれる。

④鈴木将文 「《WLJ判例コラム 特報》第112号, 米国特許権に係る国内消尽と国際消尽について判断した連邦最高裁判決 ～Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.事件<sup>17</sup>～」(発刊日: 2017年8月10日)<sup>18</sup>

- ・特許製品を譲渡した場合、権利行使を契約で妨げることができるか否かについての論点
- ・掲載箇所: 第5頁 26行目-第6頁 7行目

本判決は、特許製品を販売した主体と消尽の関係について、次のように整理している。すなわち、①特許権者自身が販売した場合、②(ライセンス契約上許諾された範囲内の行

---

<sup>16</sup> “特許権の消尽” (三村量一「法曹界, [判解] 最高裁判所判例解説 民事編 平成9年度中」)(発刊日: 2000年6月)

<sup>17</sup> 下記米国裁判例2: Lexmark International v. Impression Products 事件

<sup>18</sup> “米国特許権に係る国内消尽と国際消尽について判断した連邦最高裁判決 ～Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.事件～”(鈴木将文「《WLJ判例コラム 特報》第112号」(発刊日: 2017年8月10日), [https://www.westlawjapan.com/pdf/column\\_law/20170810\\_03.pdf](https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20170810_03.pdf))

為として) ライセンシーが販売した場合、③ライセンシーがライセンス契約に違反して販売した場合について、①と②は同様に扱われ、特許権者またはライセンシーが特許製品の譲受人に使用等に係る制限を課し、その条件に違反する行為が行われても特許権の消尽が認められる。他方、③では、特許権は消尽しない(③については、連邦最高裁による *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 305 U.S. 124 (1938)<sup>19</sup>が先例である。)。なお、我が国においても、特許権の国内消尽は特許権者の意思によって否定することはできないと解されている(例えば、インクタンク事件の知財高裁大合議判決及び最高裁判決はそのような立場を前提としていると解される。学説として、例えば中山信弘「特許法「第3版」」413-14頁参照<sup>20</sup>)。そして、我が国の判例は、国内消尽について「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者」が特許製品を国内で譲渡した場合に認められるとしており、(インクタンク事件最高裁判決)、上記の①と②の場合を同様に扱う点で、本件連邦最高裁判決と共通している。他方、我が国では、上記③の場合については、裁判例や学説で未だ解釈が固まっていないと思われる。一般的に、ライセンシーがライセンス契約に違反して特許発明の実施行為を行った場合の評価につき、単なる契約上の債務不履行にとどまるときと、特許権侵害も成立するときがあるとの前提で、その判断基準について議論がなされている(例えば、大阪高判平成15年5月27日平成15(ネ)320号〔Westlaw Japan<sup>21</sup>文献番号2003WLJPCA05279003〕(育苗ポット事件)<sup>22</sup>は、「特許発明の実施行為とは直接関わりがなく、・・それに付随した条件」の違反は、単なる契約上の債務不履行にとどまるとする。)。その論点と、インクタンク事件最高裁判決が挙げる「特許権者から許諾を受けた実施権者」(による譲渡)という国内消尽成立要件を連結し、ライセンシーがライセンス契約に違反して特許製品を譲渡した場合、その契約違反の行為が特許権侵害を構成するときは消尽が否定され、債務不履行にとどまるときは消尽が認められるとするのが、一応素直な考え方と思われる。しかし、前者の場合についても、実質的な考慮として、ライセンシーに裏切られた特許権者と、ライセンシーの地位にある者から(特許権侵害行為に基づくとはいえ)特許製品を購入した者及びその後の譲受人のどちらを保護すべきかという観点、及び、取引の安全への配慮を踏まえると、購入者やその後の譲受人につき特許権侵害を否定することをむしろ原則とすべきでないかと思われる。その場合に侵害を否定する根拠としては、権利濫用法理(民法1条3項)が考えられる。また、そもそも消尽法理は権利濫用法理を定型化したものと捉え得るところ、上記のような場合についても正面から特許権の消尽を認める考え方もあり得よう。

<sup>19</sup> *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, No. 1938-0357, (Supreme Court, May 16, 1938)

<sup>20</sup> 中山信弘「弘文堂、特許法〔第3版〕」(発刊日：2016年)

<sup>21</sup> <https://www.westlawjapan.com/>

<sup>22</sup> *アンドウケミカル v. 空閑園芸*, 平成15(ネ)320, (大阪高等裁判所, May 27, 2003), [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/097/011097\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/011097_hanrei.pdf)

⑤田村善之 「NBL No.1028,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)ーアップルジャパン対三星電子事件知財高裁大合議判決ー」(発刊日:2014年7月1日)<sup>23</sup>

- ・特許製品ではないが、物の発明についての専用品である部品を譲渡した場合の権利行使の可否についての論点

- ・掲載箇所:第36頁右欄21-32行目

物の特許権について、特許権者かその許諾を受けた者が譲渡した物が特許発明の実施品に該当しない場合であるにもかかわらず、その物を組み入れた特許発明の実施品に関してまで特許権が消尽すると解することができるのは、実施品の全部品を一揃えにしたキットが譲渡された場合などのように、例外的に、法的な観点ばかりでなく、経済的な観点に鑑みても、特許製品を譲渡したに等しいといえるほどの利益の獲得の機会があったと評価し得る場合に限られると解すべきである。

- ・特許製品ではないが、物を譲渡した場合における当該物に関する方法の発明による権利行使の可否についての論点

- ・掲載箇所:第35頁右欄3-17行目

方法の特許について消尽を肯定し得る場合というのは、物の特許に関する特許製品の譲渡に比肩し得る物が譲渡された場合に限られると解すべきである。具体的には、たとえば、それ一台で特許方法の全工程を実施することができる専用装置がこれに該当する。かかる物は特許法101条4号の間接侵害に該当するから、法的な観点において、特許権者は排他権の庇護の下で当該装置を自ら譲渡し、あるいは他人にライセンスする機会があったということに問題はなく、また経済的な観点においても全工程をカバーする装置である以上、特許方法の使用を容認するに足りる見返りを得る機会があったといい得るからである。特許権者の譲渡した物が全工程を実施し得る専用品に該当しない場合にも、特許権者の販売態様等次第では、特段の事情があるために、物の取得者に特許方法を使用することを許されたという正当な信頼が生じる場合はあり得ようが、そのような例外的な場合には、黙示の実施許諾の法理で処理すれば足りる。

⑥三村量一 「知的財産法の実務的発展,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」(発刊日:2012年9月)<sup>24</sup>

<sup>23</sup> “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)”(田村善之「NBL, No.1028」(発刊日:2014年7月1日))

<sup>24</sup> “知的財産法の実務的発展,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”(三村量一「日本評論社, 知的財産法の実務的発展」(発刊日:2012年9月))

- ・特許製品ではないが、物の発明についての専用品である部品を譲渡した場合の権利行使の可否についての論点
- ・掲載箇所：第 114 頁 16-25 行目

特許権者又は実施権者が特許法 101 条 1 号又は 2 号に該当する物を譲渡した場合において、当該物を用いて生産された特許製品について、特許権者が特許権に基づく権利を行使することが許されるかという問題である。この問題は、後述するところの、システム発明に係る特許権の消尽の問題と共通するものであるが、物の発明に係る特許権の消尽についても、同様に、①特許権者又は実施権者が、特許発明に係る物の生産にのみ用いる物（特許 101 条 1 号）又はその物の生産に用いる物（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 2 号）を譲渡した場合において、②特許発明に係る物を生産するためには、その物以外に、その物の生産に用いる物（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 2 号該当物）を必要としないときには、特許権者は当該物を用いて生産された特許製品について特許権に基づく権利を行使することができないと解するのが相当と思われる。

- ・特許製品ではないが、物を譲渡した場合における当該物に関する方法の発明による権利行使の可否についての論点
- ・掲載箇所：第 112 頁 2-10 行目

方法の発明に係る特許権の国内消尽が認められる場合としては、①特許権者又は実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許 101 条 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 5 号）を譲渡した場合において、②特許発明に係る方法を使用するためには、その物以外に、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 5 号該当物）を必要としないとき、と解するのが相当と思われる。知財高裁大合議判決は、上記の要件のうち、①のみを判示するものであるが、筆者としては、本稿において、判決の提示する上記①の要件に加えて、上記②の要件を提唱したい。上記①②の要件とは、言い換えれば、特許権者又は実施権者が、特許発明に係る方法の使用に用いる物（以下「特許方法供用物」という。）のうち、特許法 101 条の規定により当該特許権の独占権の範囲に属するものとしてその製造販売等を独占できるものを譲渡した場合において、特許方法を実施するために必要な供用物として、譲受人に対して、特許権者がそれ以外に同条 5 号の規定により独占権の範囲に属する供用物を販売する余地がないときということである。

⑦末吉剛 「特許研究 第 59 号,権利者による部品の譲渡と完成品の消尽又は黙示の許諾 -アップル対サムスン事件知財高裁大合議判決-」(発刊日:2015年3月)<sup>25</sup>

- ・特許製品ではないが、物の発明についての専用品である原材料を譲渡した場合の権利行使の可否についての論点
- ・掲載箇所:第 51 頁 左欄 9-11 行目

1号製品と完成品との1対1の関係は維持されているため、1号製品が完成品に組み込まれる場合と同様に考えることができる。

- ・特許製品ではないが、特許製品を製造するための専用装置を譲渡した場合の権利行使の可否についての論点
- ・掲載箇所:第 51 頁 左欄 15-23 行目

この類型では、1号製品は、特許発明の構成要件の何れも充足しない。したがって、特許発明の技術的価値という観点からの検討は容易ではない。しかも、流通する特許製品は、1号製品を包含していない。権利者が市場に置いた1号製品は、完成品の一部として流通するわけではない。そのため、円滑な流通という観点で権利化を制限する必要性は薄い。さらに、一つの1号製品から多数の特許製品が生じるため、権利者が、どの範囲の特許製品を想定して1号製品の価格を設定したのか、様々な場合があり得る。

### Ⅲ. 2. 特許権の消尽に関する国外の裁判例・学説等

公開情報調査により、特許権の消尽に関する国外(米国・独国・中国・欧州)の裁判例・学説等(公的機関の動向も含む)を収集した。

#### Ⅲ. 2. (1) 米国

##### Ⅲ. 2. (1) a. 裁判例

①裁判例 1: Bloomer v. McQuenwan 事件(以下「Bloomer 事件」という。)<sup>26</sup>

- ・事件番号: 55 U.S. 539
- ・判決年: 1852 年

<sup>25</sup> “権利者による部品の譲渡と完成品の消尽又は黙示の許諾 -アップル対サムスン事件知財高裁大合議判決-”(末吉剛「特許研究 第 59 号」(発刊日:2015年3月))

<sup>26</sup> “Bloomer v. McQuenwan, No. 55 U.S. 539, (Supreme Court, Dec 22, 1852)”

- ・ 裁判所 : US, Supreme Court

#### ○事件の概要

当時の特別立法による特許権延長期間中に、元の存続期間中に生産された製品について争われた事例で、最高裁は、当該装置が購入者の手に渡った時点で、個人の財産となっており、独占権の範囲から離れたのであるから、特許法による保護を受けることはないと判断した。

#### ②裁判例 2 : Lexmark International v. Impression Products 事件 (以下「Lexmark 事件」という)

27 28

- ・ 事件番号 : 2015-1189
- ・ 判決日 : 2017 年 5 月 30 日
- ・ 裁判所 : US, Supreme Court

#### ○事件の概要

Lexmark は、レーザープリンタ等のメーカーであり、Lexmark が販売するレーザープリンタ用トナーカートリッジを米国内で 2 種類の方法で販売していた。一方は特段の制限無く販売するもの（この方法で販売されたものを以下「Regular Cartridge」とする。）で、他方は価格が割引される代わりに、使用を 1 回限りに制限し、転売も禁止した「Return Program」である（この方法で購入されたものを以下「Return Program Cartridge」とする。）。Return Program Cartridge は、内蔵された IC チップにより、技術的にも再利用ができない仕様となっていた。

また、Impression Products は、米国外でもカートリッジを販売していた。

Impression Products は、米国内で販売された Regular Cartridge のみならず、Return Program Cartridge や米国外で販売されたものについても詰替を行い、また、IC チップを書き換えることによって再利用を可能にし、販売していた。

そこで、Lexmark が、Impression Products に対し、特許権侵害訴訟を提起したところ、Impression Products は、抗弁として、特許権の消尽を主張した。

---

<sup>27</sup> “Lexmark International, Inc. v. Ink Technologies Printer Supplies, LLC et al v. Impression Products et al, No. 2015-1189, (Supreme Court, May 30, 2017), [https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189\\_cbfj.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189_cbfj.pdf)

<sup>28</sup> 以下の論文を参考にした。

・ “特許権の消尽に関する米国連邦最高裁 Impression 事件判決” (小泉直樹「慶應法学第 40 号」(発刊日 : 2018 年 2 月), [https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/AA1203413X-20180222-0163.pdf?file\\_id=131524](https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/AA1203413X-20180222-0163.pdf?file_id=131524)

・ “[米国]特許権の消尽に関する連邦最高裁 Lexmark 判決 -販売後制限と国際消尽-” (松本慶、田邊政裕「知財管理, Vol.68 No.6」(発刊日 : 2018 年 6 月), [http://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/honbun/2018\\_06\\_770.pdf](http://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/honbun/2018_06_770.pdf)

## ○争点

- ・特許権者が、購入者に対して当該製品の再販売または再使用に係る権利を制限する明示的条件を課しつつ、特許製品を販売した場合、特許権侵害訴訟を通じてその条件の履行を求めることができるか
- ・適法な販売があれば、それが米国外であっても、米国内における特許法上の権利は消尽するか

## ○各審級における判旨

### 【Ohio Southern District Court の判決】<sup>29</sup>

地裁は、国内で販売された Return Program Cartridge については消尽を認めて特許権侵害を否定し、他方、国外で販売されたカートリッジについては消尽を否定して侵害を認めた。

### 【連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の判決】<sup>30</sup>

CAFC は、大法廷の審理によって消尽の成立を否定した。この判断は、米国特許法 271 条が、特許権侵害の意味について、「権限なく (without authority)」特許製品を使用したり販売したりなどすることと定めていることから、特許権の消尽とは、特許製品の購入者に対し、特許製品を使用し、転売する「権限」を「推定的に」(presumptively) 付与するものだ、と解することを根拠としている。

また、CAFC は、Jazz Photo 事件<sup>31</sup>の判決の考え方に従いつつ、国際消尽を否定した。

### 【Supreme Court (最高裁) の判決】

最高裁は、CAFC の判決を覆し、以下のように判示した。

顧客との契約における、特許製品の使用を一回のみとし、転売を禁止する旨の制限規定が明確であり、かつ契約法上有効であるとしても、そういった制限規定を置くことによって、特許権者が、自ら販売することを選択した製品につき特許権を保持し続けることは認められない。先例に基づけば、Return Program Cartridge がいったん販売された以上、Lexmark が契約法上の権利を保有しているとしても、特許権は消尽すると解するしかない。CAFC 判決の論理の誤りは、販売による消尽論は権限についての推定ではなく、特許権の射程の制限であることにある。特許権の消尽は統一かつ自動的であって、特許権者が、その意思により、自ら又はライセンシーを通じて製品を販売する以上、特許権者が直接またはライセンスを通じて課したつもりの販売後制限の有無に関わらず、当該販売によって特許権は消尽する。

<sup>29</sup> “Lexmark International, Inc. v. Impression Products et al, No. 1:10-cv-00564, (Ohio Southern District Court, Mar 27, 2014), [https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-ohsd-1\\_10-cv-00564/pdf/USCOURTS-ohsd-1\\_10-cv-00564-20.pdf](https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-ohsd-1_10-cv-00564/pdf/USCOURTS-ohsd-1_10-cv-00564-20.pdf)

<sup>30</sup> Lexmark International, Inc. v. Impression Products et al, No. 2014-01617, (U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, Feb 12, 2016)

<sup>31</sup> 下記米国裁判例 3 : Jazz Photo v. ITC 事件

また、最高裁は、適法な販売があれば、それが米国外であっても、米国内における場合と同様、特許法上の一切の権利は消尽すると述べて、連邦巡回控訴裁判所の上記判決を覆した。

更に、最高裁は、販売において特許権がどのように移転するかという当事者の期待によって消尽が生じるのではなく、販売において特許権者が代金の支払いと引換えに製品に関する権利を放棄することによって消尽が生じるのであると説示した。

### ③裁判例 3 : Jazz Photo v. ITC 事件 (以下「Jazz Photo 事件」という。)<sup>32 33</sup>

- ・ 事件番号 : 1999-1431
- ・ 判決日 : 2001 年 8 月 21 日
- ・ 裁判所 : US, CAFC

#### ○判決の概要

修理か再生かは、特許権者の意図のみによって判断すべきではなく、特許権の侵害に該当する再生 (Infringing Reconstruction) があつたかどうかは、被告が特許製品の第二回目の製造 (Second Creation) を行ったかで判断すべきである。1)修理を再生から区別するファクターのうち、特定のものを重視してはならず、また、2)該当する複数のファクターに依拠して判断する必要がある。更にそれらの全ての先例において、特許製品の購入者の権利は、その製品を意図されたように利用するためにその製品を維持する権利を含むと判断している点に注目すべきである。特許されていない部品の寿命が、組合せられた部品からなる特許製品全体としての寿命よりも短いときは、修理 (Repair) の特徴を示すものであり、再生 (Reconstruction) の特徴ではない。ITC の、新しいフィルムとフィルム容器とを挿入し、フィルムカウンターをリセットし、こわれたケースを再度シールするといった行為は、許される修理 (Permissible Repair) である。

### ④裁判例 4 : QUANTA COMPUTER v. LG ELECTRONICS 事件 (以下「Quanta 事件」という。)<sup>34 35</sup>

---

<sup>32</sup> Jazz Photo Corporation v. International Trade Commission, No. 1999-01431, (U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, Aug 21, 2001)

<sup>33</sup> 以下の論文を参考にした。

“消尽論に関する CAFC 判決:Jazz v. ITC”(今泉俊克「パテント 2002, Vol155, No.3」(発刊日:2002 年 3 月), [https://system.jpaa.or.jp/patents\\_files\\_old/200203/jpaapatent200203\\_010-012.pdf](https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200203/jpaapatent200203_010-012.pdf)

<sup>34</sup> QUANTA COMPUTER, INC., et al., v. LG ELECTRONICS, INC., No. 2006-00937, (Supreme Court, Jun 9, 2008), <https://www.supremecourt.gov/opinions/07pdf/06-937.pdf>

<sup>35</sup> 以下の論文を参考にした。

“米国特許法における権利消尽の法理”(坂田均「龍谷法学 2012」(発刊日:2012 年))

- ・ 事件番号 : 2006-00937
- ・ 判決日 : 2008 年 6 月 9 日
- ・ 裁判所 : US, Supreme Court

### ○事件の概要

LG Electronics (以後、LG) は、データ処理システムのさまざまな側面および当該システムで実行される方法をクレームに含む複数の特許を所有していた。LG は Intel に対し、LG の特許を使用するマイクロプロセッサ及びチップセットを製造および販売するライセンスを供与した。LG と Intel との間のライセンスでは、「LG が Intel の特許を実施するマイクロプロセッサ及びチップセットを製造、使用、販売 (make, use, and sell) することを許可 (authorize) する」旨が明示的に定められていたが、当該ライセンスには制限があった。別の基本契約において、Intel は、「明示か黙示かを問わず、Intel 製品と非 Intel 製品を組み合わせで製造された、如何なる製品に」ライセンスが及ばない旨を顧客に通知するよう義務付けられており、Intel はその旨の通知を Quanta に送付していた。

Quanta は当該通知を受領していたが、Intel からマイクロプロセッサおよびチップセットを購入した後、Intel 製品ではないメモリ及びバスと組み合わせ、コンピュータシステムを製造した。

LG は、Quanta のコンピュータシステムでの Intel 製品と他社部品との組み合わせ、及びかかるシステムの動作が LG の特許を侵害しているとして、Quanta を相手取って訴訟を提起した。

Quanta は、LG と Intel 間のライセンスにより LG の特許は消尽していると主張した。

### ○争点

特許権の消尽は方法クレームに適用されるか否か

### ○各審級における判旨

#### 【California Northern District Court の判決】<sup>36</sup>

地裁は、Intel によるマイクロプロセッサおよびチップセットの許可された販売により、システム特許に基づく LG の権利は消尽したと判示した。また、裁判所は、マイクロプロセッサおよびチップセットの販売が「条件付き販売」であったとすれば、LG は消尽を回避できたであろうとしたものの、「Quanta による Intel からのマイクロプロセッサおよびチップセットの購入は、Intel のマイクロプロセッサおよびチップセットを非 Intel 部品と組み合わせない旨の合意を条件としたものでは決してなかったという点において」、被告の購入に

<sup>36</sup> QUANTA COMPUTER, INC., et al., v. LG ELECTRONICS, INC., No. 4:01-cv-00326, (California Northern District Court, Feb 6, 2003)

は「付帯条件はなかった」と判断した。

### 【CAFC の判決】<sup>37</sup>

CAFC は、LG の方法特許に関して、特許権消尽論は適用できず、Intel による顧客への通知は黙示のライセンスの成立を阻止したという地裁の判断を支持した。なお、CAFC における当事者の主な主張は、条件付販売の結果、システム特許に係る消尽が回避されたか否かに関するものであった

### 【Supreme Court（最高裁）の判決】

LG は、最高裁での審理において、主に、本件は特許権の消尽には全く当たらず、LG のシステム特許およびその方法特許の双方に関し、黙示のライセンス論に基づき検討がなされるべきであると主張した。LG の主張は、消尽は、販売品（本件ではマイクロプロセッサ又はチップセットそれ自体）を対象とした特許のみに適用されるのであって、販売品を使用して製造されるシステムを対象とした特許には適用されないというものであった。

最高裁は、特許消尽論は方法特許には適用できないとする CAFC の判断を覆し、「特許権の消尽に対する当裁判所のアプローチは、方法というカテゴリーのクレームがおよそ消尽しないとする LG の主張を支持しない。」と判示した。同判断について、最高裁は、そのような判断をしなければ、特許権者は、単にクレームを装置クレームではなく方法クレームとして作成することにより、事実上、製品を特許権の消尽から保護することができることになり、特許消尽論を著しく損なうものとなるという危険性に言及した。最高裁は「このような巧みな消尽回避を認めること」の下流の購入者への「危険性」を強調した。

最高裁は、権利者によって販売された製品が特許を実質的に体現しており（*substantially embody*）、その譲渡が許諾された販売（*authorized sale*）である場合には、特許権は（方法の特許も）消尽すると判示した。また、消尽は、あくまで特許権者によって許諾された販売によってのみ生じ得るとし、許諾されていない、あるいは許諾された範囲を超えた販売によって、特許権が消尽することはないと判示した。

最高裁は、販売された製品がそれ自体特許を実施するものでない（*incomplete article*）場合でも、以下の 2 要件を満たせば特許権は消尽すると判示した

- (1) 販売された製品の、「唯一の合理的かつ意図された使用（*only reasonable and intended use*）」が、当該特許を実施することである。
- (2) 販売された製品が、当該特許発明における本質的特徴（*essential features*）を具現している。

---

<sup>37</sup> QUANTA COMPUTER, INC., et al., v. LG ELECTRONICS, INC., No. 2005-01261, (U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, Jul 7, 2006)

### Ⅲ. 2. (1) b. 学説等

#### ①Andrew Beckerman (Rodau Professor of Law Suffolk University Law School)

「The Interaction of Patent Exhaustion and Transactions in Patented Goods After Impression Products v. Lexmark International」<sup>38</sup>

- ・ 発刊日 : 2019年11月14日
- ・ 掲載箇所 :

Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.において、米国最高裁判所は、特許消尽の正当性を示し、その適用に関する規則を確立した。特許製品の米国内での販売と外国での販売の両方が、販売された製品に特許消尽の原則を適用するきっかけとなる。さらに、特許製品の販売に付随する条件は、特許権侵害訴訟ではなく、契約違反訴訟によって行使することができる。著作権法と同様に、これらの明瞭な規則は、特許製品の単なる使用权をライセンスすることによって消尽を回避することを可能にするはずである。しかし、このようなライセンスには、善意の購入者の規則を適用し、特許製品の川下ユーザーが、知らされていない使用制限なしに製品を所有できるようにし、それによって、そのような商品の外国への移転を制限することを最小化するという政策を促進することが提案される。

Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.において、米国最高裁判所は、特許権の消尽を引き起こすための明快なルールと、この法理の明確な正当性を示した。特許製品の販売は、国内外を問わず、販売された製品に自動的に消尽が適用される。それにもかかわらず、特許製品の市場での支配は、ブランド保護と投資収益率の最大化のために望ましい場合がある。そのような支配が反競争的な動機や慣行によって行われている場合には、反トラスト法や特許不正使用法が適用可能な救済策を提供することができる。

#### ②THOMAS G. HUNGAR (Gibson, Dunn & Crutcher LLP パートナー弁護士)

「Observations Regarding The Supreme Court's Decision In Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.」<sup>39</sup>

- ・ 発刊日 : 2009年6月8日
- ・ 掲載箇所 :

「特許の消尽に関する最高裁のアプローチのいずれも、方法特許は消尽しないという LG

<sup>38</sup>

<https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=473081090103074070078007118008009091117005056063054005028093075064084107104115069122018063022011024019026116117023066072079123013040042001029103109104094096117076049082082085099019072099122093014001004091102004126068100095109087081088069016096080115&EXT=pdf&INDEX=TRUE>

<sup>39</sup> <https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/documents/publications/Hungar-ObservationsRegardingSCDecisionQuanta.pdf>

の主張を支持するものではない」と推論した最高裁は「特許された方法は物品や装置と同じように販売することはできない」ことを認める一方で、「それにもかかわらず、方法は製品に具現化されることがあり、その販売によって特許権が消尽する」ことを強調した。また、最高裁は「方法特許の消尽を無効にすることは、消尽の法理を著しく損なう」とし、その理由として、「特許の消尽を回避しようとする特許権者は、装置ではなく方法を記述するように特許請求項を作成することができる」とした。LGの理論は、ライセンスされたインテル・システムの川下の購入者に「特許侵害の責任」を負わせる可能性があり、その結果、「特許された物品がいったん合法的に製造・販売された場合、特許権者の利益のために暗示されるような使用制限はないという長年の原則に反することになる」からである。

Quantaにおける最高裁の判決は、訴訟長官が裁判所に提出した準備書面で主張した内容とほぼ完全に一致していることが明らかになった。明示的または暗示的に、最高裁は特許消尽の継続的な有効性、広範かつ強制的な範囲に関して、訴訟長官に同意したと思われる。販売後の制限を行使しようとする特許権者のための契約上の救済措置の可能性、特許権者がライセンシーの販売権に制限を課すことで消尽の効果を制限する継続的な能力、特許発明のコンポーネントの販売への消尽原則の適用、および方法クレームへの特許消尽の適用などである。

### III. 2. (2) 独国

#### III. 2. (2) a. 裁判例

①裁判例1：Canon v. J.S. Kmp Printtechnik Parts Depot 事件（以下「プロセスカートリッジ事件」という。）<sup>40 41</sup>

- ・ 事件番号：X ZR 55/16
- ・ 判決日：2017年10月24日
- ・ 裁判所：DE, Bundesgerichtshof

#### ○事件の概要

Canon は、プリンターやコピー機のためのプロセスカートリッジを生産販売するが、本件特許の請求項1にかかるドラムユニットの販売は行っていない。J.S. Kmp Printtechnik Parts Depot（以後、Kmp）は、使用済みのプロセスカートリッジのリサイクルを業としてい

<sup>40</sup> Canon v. J.S. Kmp Printtechnik Parts Depot, No. X ZR 55/16, (Bundesgerichtshof, Oct 24, 2017)

<sup>41</sup> 以下の論文を参考にした。

“欧州・ドイツにおける特許権行使のトレンド”（眞峯伸哉「経済産業調査会、特許ニュース、No.14387」（発刊日：2018年12月18日）

る。リサイクルの際、Canon により販売されたカートリッジを分解し、消耗した感光体ドラムやフランジを交換し、カップリング機構等元の部品と組み合わせ、そのカートリッジを販売している。

Kmp は、本件特許権の消尽を主張した。一審と原審はともに、特許権の消尽を認めず、Kmp の上記リサイクル行為をドラムユニットの新たな生産行為とし、侵害を認定した。

#### ○争点

カートリッジの交換をドラムユニットの新たな生産行為とするか否か

#### ○判旨

最高裁は、感光体ドラムとフランジを交換する被告行為につきドラムユニットのメンテナンス行為とし、特許権の消尽を認めて侵害を否定した。

従来の判例（下記 Pallet Container II 事件参照）<sup>42</sup>では、①需要者の理解を一次的な基準とし、需要者が当該部品を消費した場合に特許製品の経済的価値が失われるものと判断する場合を除き、当該部品の交換を特許製品の用途どおりの使用とし、特許権の消尽を認めていた。また、当該部品の交換行為を前述の観点から許容する場合であっても、②交換部品において特許発明の技術的効果が実現されている場合には、例外的に当該行為を新たな生産とし、特許権侵害を肯定していた。

最高裁は、本件の特殊性により、販売対象となっているのが特許製品（ドラムユニット）ではなく、多数の部品から成る複合製品（プロセスカートリッジ）である場合、とりわけ特許発明が複合製品に内在する場合には、需要者による交換部品に関する認識が想定しがたく、①のように需要者の理解を基準とすることはできないと判示した。

最高裁は、当該製品の用途どおりの使用と新たな生産の区別は、交換部品を販売された複合製品と対比するのではなく、それを特許発明と対比し、特許発明の技術的効果が交換部品において実現されているか否かにより決すべきものと判示した。最高裁は、そのような技術的効果の実現は、交換部品と何らかの機能的関連性があれば認められるわけではないため、ドラムユニットとカップリング機構が相互作用する場合であっても、特許発明が感光体ドラムとフランジを単なる客体とし、その技術的効果が（交換されていない）他の部品において実現されていると解される場合には、新たな生産に該当しないものと判断した。

#### ②裁判例 2 : Schütz-Werke v. Novus 事件（以下「Pallet Container II 事件」という。）<sup>43</sup>

<sup>42</sup> 下記ドイツ裁判例 2 : Schütz-Werke v. Novus 事件

<sup>43</sup> Schütz-Werke v. Novus, No. X ZR 97/11, (Bundesgerichtshof, Jul 17, 2012)

- ・ 事件番号 : X ZR 97/11
- ・ 判決日 : 2012 年 7 月 17 日
- ・ 裁判所 : DE, Bundesgerichtshof

#### ○事件の概要

EP0,734,967 特許<sup>44</sup>は、液体の貯蔵と輸送に適し、平パレット、交換可能な内部容器及び格子枠から構成されるパレット容器に関するものであり、Schütz-Werke は当該特許の独占的实施権者である。Novus は、元々は Schütz-Werke が販売した容器製品の内部容器を除去し、自ら生産した内部容器を補填して再生加工したものを販売していた。

2010 年、Schütz-Werke は、Novus を相手取って、ミュンヘン地方裁判所に訴訟を提起した。

ミュンヘン地方裁判所及びミュンヘン高等裁判所は、特許権者が容器製品を販売した時点で特許権は消尽しており、被疑侵害者による内部容器の交換は、製品の新たな生産ではなくむしろ修理と見なすべきものと判断して、特許権侵害を認めなかった<sup>45</sup> <sup>46</sup>。

Schütz-Werke は、判決を不服として最高裁に上告した。

#### ○争点

特許権者の同意を得て購入した特許製品の単なる修理と特許侵害に該当する新たな製造・生産との境界について

#### ○判旨

最高裁は、特許権の消尽に関して、部品の交換と装置の再生産との区別に関して、間接侵害の場合のみならず直接侵害の場合にも適用されることを確認した。その上で、最高裁は、ミュンヘン高等裁判所が、発明構想の本質的要素が、もっぱら格子型筐という形に設計された外郭部材に見られるから、内部容器の交換は製品の新たな生産ではないと判断したことについて、むしろ重要なのは、流通上すなわち購入者の期待の観点から、内部容器の交換が、新たな生産と見なすべきものか通例の修理と見なすべきものかであると判断した。最高裁は、この点の検討が不十分であるとして審理をミュンヘン高等裁判所に差し戻した。

---

<sup>44</sup> EP0,734,967[Pallet container],

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/007758190/publication/EP0734967A2?q=EP0734967>

<sup>45</sup> Schütz-Werke v. Novus, No. 7 O 14224/09, (LG München, May 20, 2010)

<sup>46</sup> Schütz-Werke v. Novus, No. 6 U 3412/10, (OLG München, Jul 28, 2011)

### Ⅲ. 2. (2) b. 学説等

#### ①Dernauer Marc (ホフマン・アイトレ特許法律事務所 ドイツ弁護士)

Clemens Tobias Steins (ホフマン・アイトレ特許法律事務所 パートナードイツ弁護士)  
「パテント 2014 Vol.67 No.3, 2012 年特許侵害訴訟等におけるドイツ裁判所の判決」<sup>47</sup>

- ・発刊日 : 2014 年 3 月
- ・掲載箇所 : 第 115 頁 右欄 22-32 行目

この判決は、通常の交換部品の入れ替えが行われるのではなく、従来そのような修理が行われるのが通常ではない製品が修理された場合における特許権者の立場を一層強いものにしていく。しかしながら、時間の経過と共にそのような修理が普通になることもあり、特許製品を修理する企業は、これまでは無償でこれらの中古品を得ていたとしても、今後は対価を支払うようになる可能性がある。したがって、修理がごく普通のことになるのを阻止するために、修理業者の業務開始に対して直ちに断固とした措置を取ることが特許権者にとって有益であろう。

### Ⅲ. 2. (3) 英国

#### Ⅲ. 2. (3) a. 裁判例

#### ①裁判例 1 : Schutz vs Werit 事件 (以下「英国 Pallet 事件」という。)<sup>48 49</sup>

- ・事件番号 : [2013] UKSC16
- ・判決日 : 2013 年 3 月 13 日
- ・裁判所 : UK, Supreme Court

#### ○事件の概要

本件特許 EP0,734,967 は、液体の貯蔵と輸送に適し、平パレット、交換可能な内部容器及び格子枠から構成されるパレット容器に関するものである。Schütz-Werke は本件特許の独占的实施権者であり、英国で、本件特許の実施品である中型液体輸送用容器を製造・販売

<sup>47</sup> “2012 年特許侵害訴訟等におけるドイツ裁判所の判決” (Dernauer Marc, Clemens Tobias Steins, 「パテント 2014 Vol.67 No.3」) (発刊日 : 2014 年 3 月), [https://system.jpaa.or.jp/patents\\_files\\_old/201403/jpaapatent201403\\_111-124.pdf](https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201403/jpaapatent201403_111-124.pdf)

<sup>48</sup> Schutz vs Werit, No. [2013] UKSC16, (Supreme Court, Mar 13, 2013), <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2011-0159-judgment.pdf>

<sup>49</sup> 以下の論文を参考にした。

“最近の英国最高法院判決～特許製品の部材の交換は特許製品の「生産」に当たるか～” (成川弘樹、北野健「OsLaw News Letter, Vol.28」) (発刊日 : 2013 年 7 月 30 日), <https://www.oslaw.org/newsletter/028.pdf>

していた。

訴外の企業は、本件特許の技術的範囲に属する容器を製造・販売し、当該容器は、使用済みの Schütz-Werke 製中型液体輸送用容器を回収した上で、内側容器を、Werit 社から購入した内側容器に交換して製造されるものである。

Schütz-Werke は、Schütz-Werke 製中型液体輸送用容器の内側容器と交換するための内側容器を阻害の企業に販売することは、本件特許権の侵害に当たるとして、Werit を高等法院に提訴した。

### ○争点

特許権者自身が譲渡した特許製品の部材を第三者が特許権者の同意なく交換した場合に、特許製品を生産したとして、特許権侵害となるか

### ○各審級における判旨

#### 【高等法院】<sup>50</sup>

高等法院は、交換された部材が、発明の進歩性が具現した部材である場合には、当該部材の交換は、特許製品の生産に当たるとの基準を示し、本件特許の進歩性は外側格子にのみ具現しているため、訴外の企業の製品の生産は本件特許製品の生産に当たらず、Werit の行為は非侵害であると判示した。

#### 【控訴院】<sup>51</sup>

控訴院は、部材の交換についての英国でのリーディングケースである、United Wire 控訴院判決を引用した上で、内側容器が取り除かれた時点で、特許製品は消滅し、特許製品を生産するための重要な構成部分が残存するだけであるとし、内側容器を交換することは特許製品の生産に当たるとし、被告の行為は、侵害であると判示した。

この控訴院判決に対し、被告は上告した。

#### 【最高裁】

最高裁は、特許製品の「生産」の意義は、特許発明の内容や特許製品の構造などの具体的な文脈に応じて判断されるべき旨判示した。最高裁は、United Wire 控訴院判決が、部材の交換が修理に当たるとかを検討すべきでないとしたことについては、部材の交換はしばしば修理と捉えられることを踏まえると、適法な修理か否かを検討することは有益である旨述べた。

<sup>50</sup> Schutz vs Werit, No. HC08C02241, (Patents Court, Mar 31, 2010)

<sup>51</sup> Schutz vs Werit, No. A3/2010/1274, (Eng & Wales Court of Appeal, Mar 29, 2011), <http://patentblog.kluweriplaw.com/wp-content/uploads/sites/52/2011/04/Schutz-v-Werit-Court-of-Appeal.pdf>

さらに、最高裁は、高等法院の判断については、問題を過度に単純化しすぎているため妥当ではない旨判示した。また、最高裁は、控訴院の判断については **United Wire** 控訴院判決の考えを安易に採っており、事実を十分に検討しておらず妥当でない旨判示した。

最高裁は、本件の具体的事情を検討した上で、消耗部材の交換が生産に当たるか否かは、様々な要素の総合考慮によって判断するべきであるとした。その上で、最高裁は、本件では、下記具体的事情を検討した結果を挙げ、**Schütz-Werke** 製中型液体輸送用容器の内側容器を交換することは、特許製品の『生産』に当たらないとした。

- (a) 内側容器は、i特許製品の独立の交換可能な構成物であり、ii請求項の進歩的な概念と関係なく、iii他の進歩性を有する構成物に比べて耐用年数がかなり短く、iv特許製品の主要部分と言えない
- (b) 訴外の企業は、交換するだけで、日常の修理を超える追加の作業をしていないしたがって、**Werit** の行為は、本件特許権の侵害に当たるとされた。

## ②裁判例 2 : HTC v. Nokia 事件 (以下「HTC 事件」という。) <sup>52</sup>

- ・ 事件番号 : HC12A02048
- ・ 判決日 : 2013 年 10 月 30 日
- ・ 裁判所 : UK, Patent Court

### ○事件の概要

**Nokia** は、**HTC** のいくつかの携帯電話機が台湾で **Broadcom** および **Qualcomm** から **HTC** に提供されたチップを搭載していることで、**Nokia** の特許侵害をしていると主張しました。これに対して、**HTC** は、黙示実施許諾に関する英国の法律、および権利消尽理論に関する米国の法律との 2 つの法律的根拠に基づき、**Nokia** と **Qualcomm** との間で交わされた、**Nokia** が特許侵害について **Qualcomm** を訴えないとの合意の存在に依拠して、**Nokia** から同意があったことから、**Nokia** の特許権は無効であると主張した。

裁判所は、黙示実施許諾は特許製品購入者に明確な表現で許諾が与えられた場合に限定されるため、**HTC** は、**Nokia** と **Qualcomm** との合意の詳細に関して明らかにすることができないことから、黙示実施許諾は認められず特許侵害と判断した。

## ③英国知的財産庁 (UKIPO)、知的財産権の消尽に関する英国の将来の制度についての意見募集結果を公表<sup>53</sup>

<sup>52</sup> HTC v. Nokia, No. HC12A02048, (Eng & Wales Court of Appeal, Mar 29, 2011)

<sup>53</sup> JETRO デュッセルドルフ事務所 知財ニュース 「英国知的財産庁 (UKIPO)、知的財産権の消尽に関する英国の将来の制度についての意見募集結果を公表」(2022 年 1 月 20 日), [https://www.jetro.go.jp/ext\\_library/1/Ipnews/europe/2022/20220120.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/Ipnews/europe/2022/20220120.pdf)

英国知的財産庁（UKIPO）は、2022年1月18日、知的財産権の消尽に関する英国の将来の制度についての1. 意見募集終了の案内と、2. 意見募集（Open consultation）の結果概要を公表した。

## 1. 意見募集終了の案内

- ・英国における（知的財産に関する）権利の消尽の枠組みに変更があった場合、多くのビジネス分野や消費者に影響を及ぼす可能性がある。
- ・英国政府は、意見募集結果の初期分析を完了したが、残念ながら、現行の UK+制度（オプション1）に対する代替案（オプション2～4）の経済的影響を理解する十分なデータはなかった。そのため、当初意図していた基準に基づいて（オプション1～4のどの制度を採用するのか）決定を下すことができなかった。
- ・しかし、英国政府は、(知的財産権)の消尽制度の変更によって得られる可能性のある機会を模索することを約束している。証拠を再検討し、将来の知的財産権の消尽に関する制度を決定する前に、政策の枠組みをさらに発展させる必要がある。
- ・現在、(どの制度を採用するのか) 決定するまでの時間的猶予はないが、やがて、ステークホルダーや企業の皆様に最新情報を届ける。

## 2. 意見募集の結果概要

### (1) 調査の内容、目的、位置づけについて

- ・2021年6月から8月までの間、知的財産権の消尽に関する英国の将来の制度についての意見募集を実施し、企業、業界団体、個人などから150件の回答を得た。
- ・英国が EU から離脱した今、英国は知的財産権の消尽に関する将来の体制を決定する機会を得た。
- ・意見募集の目的は、回答者に証拠と意見を求め、英国にとって最も適切な知的財産権の消尽に関する制度を理解すること。
- ・意見募集では4つのオプションを提示し、どのような制度を実施すべきか、変更する場合は新制度をどう実施すべきかについて、証拠や意見を求めた。
- ・寄せられた回答の大半は定性的なもので、消尽制度のオプションや並行取引への影響についての意見が寄せられた。
- ・本概要は、意見募集の質問に対する回答者が表明した主な見解と、意見募集期間中に行われた閣僚会議や UKIPO 関係者との会合における利害関係者の見解の概要を示している。
- ・本概要は提出された幅広い意見を要約したものであり、特定の立場を支持または反対する回答の数のみに基づいているわけではない。また、本概要には、政府が必ずしも同意しない、あるいは事実として受け入れない意見も含まれている。

### Ⅲ. 2. (4) 中国

#### Ⅲ. 2. (4) a. 裁判例等

①裁判例 1 : Iwncomm v. Sony Mobile Communication (以下「Iwncomm 事件」という。)<sup>54 55</sup>

- ・ 事件番号 : (2017)京民終 454 号
- ・ 判決日 : 2018 年 3 月 28 日
- ・ 裁判所 : CN、北京市高級人民法院

#### ○事件の概要

Iwncomm は、WAPI (Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure) 標準に係る必須特許の権利者であり、同特許について FRAND 宣言をしている。

2015 年 8 月、Iwncomm は、Sony Mobile Communication (以後、Sony) が製造販売し WAPI 機能を備えている 35 種の携帯端末が係争特許を侵害すると主張して、北京知的財産権法院に、①Sony は、直ちに係争特許の使用を停止し、係争特許を使用した携帯電話製品の製造、販売を直ちに停止すること、②Sony は、Iwncomm の経済的損失を賠償することを求めて特許侵害訴訟を提起した。

一審において、Sony は、Iwncomm が販売した WAPI 機能検査設備 (IWN A2410 設備) は、係争特許を実現するための専用設備であり、Iwncomm が合法的に販売し、特許権は消尽したと主張した。また、Sony は、携帯電話の内部に装着された無線ネットワークアダプター MAC チップは、Qualcomm 社等が生産した物であり、特許権は消尽したとの抗弁を主張した。

#### ○争点

方法特許について権利が消尽するか否か

#### ○各審級における判旨

##### 【北京知的財産権法院の判決】

2017 年 3 月、裁判所は、係争特許は使用方法特許であるところ、使用方法特許には権利消尽は生じず、よって、Iwncomm が検査設備を販売した行為によっては、権利消尽は生じないと判断した。

<sup>54</sup> China Iwncomm v. Sony Mobile Communication (China), No. (2017)京民終 454 号, (北京市高級人民法院, Mar 28, 2018)

<sup>55</sup> 以下の論文を参考にした。

“西電捷通会社がソニー中国を訴えた標準必須特許の侵害訴訟事件” (遠藤誠) (発刊日 : 2018 年 7 月 12 日), [https://www.bizlawjapan.com/wp-content/uploads/china\\_seidensonysepsoshou\\_01.pdf](https://www.bizlawjapan.com/wp-content/uploads/china_seidensonysepsoshou_01.pdf)

また、Qualcomm 社等は Iwncomm から係争特許の許諾を得ていないので、Sony の特許権消尽に関する抗弁の主張は、事実的根拠に欠けると判断した。

Sony は、第一審判決について、①一審判決を取り消すこと、②Iwncomm の訴訟請求全てを棄却し、又は本件を差し戻し再審理する判決を下すこと、③本件一、二審の訴訟費用全てを、Iwncomm が負担する判決を下すことを求めて、北京市高級人民法院に上訴した。

#### 【北京知的財産権法院の判決】

2018 年 3 月、裁判所は、Iwncomm が検査設備を販売した行為により、特許権は消尽したか否かについて、以下のような判断を示した。

専利法 69 条 1 号は、特許権者又はその許諾を得た単位・個人が、特許製品、又は特許方法に基づき直接獲得した製品を販売した後、当該製品の使用・販売の申出・販売・輸入をする行為は、特許権とはみなされないと定めている。当該条項は、いわゆる「特許権消尽」の規定である。専利法 69 条 1 号に定める特許権消尽原則は、合法的に販売された製品自体の特許権のみを消尽させるのであり、特許方法実施又は特許製品製造のための専用設備又は専用部品が合法的に販売されたからといって、製品または方法の特許権を消尽すると考えることはできない。特許製品、又は特許方法により直接的に得られた製品についてのみ、特許権消尽の問題が存在するのであって、単純な「使用方法特許」は製品には及ばないため、通常、権利消尽の問題は存在しない。

Sony は代理店に委託して、Iwncomm が生産販売した無線アクセスポイント設備を購入した。当該設備には、「WAPI Wireless Access Point」「IWNCOMMIWNA2410」と表記されており、また「WLAN」、「WAPI」等の指示灯があった。当該指示灯の表示から、当該設備は、WIFI 又は WAPI をサポート可能であることが分かる。当該無線アクセスポイント設備において WAPI 機能へのアクセスに用いられる専用モジュールがあるならば、当該専用モジュールは、係争特許方法を実現するための専用設備にあたるといえる。しかし、当該設備自体は Iwncomm の特許製品、又はその製造方法特許で直接的に得られた製品であるとはいえず、特許権消尽の問題は生じない。Iwncomm の検査設備販売行為によっては権利消尽は生じないとの一審判決の認定は、不当ではない。

また、裁判所は、被疑権利侵害製品において、WAPI 機能を実現するチップは、チップメーカーが提供したものであり、Iwncomm の特許権は消尽したとの抗弁理由は成立するか否かについて、以下のような判断を示した。

Qualcomm 社及びその子会社は、係争特許の承諾を得ていなかったため、Sony による特許権消尽に関する抗弁の主張は、事実根拠を欠いている。

よって、北京市高級人民法院は、一審判決を維持した。

②中国法律：中華人民共和國専利法

中華人民共和國專利法においては消尽に関して以下のような規定がある。

#### 第七十五條

以下の状況のいずれかがある場合は専利権侵害とは見なさない。

- (一) 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。
- (二) 専利出願日以前に同様の製品を製造した場合、又は同様の方法を使用するか、あるいは既に製造と使用の必要準備を終えており、かつ元の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合。
- (三) 一時的に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送設備が、その所属国と中国が締結した協定又は共に加入した国際条約に基づき、あるいは互惠の原則に従い、輸送設備自身の必要のためにその装置と設備において関連専利を使用する場合。
- (四) 専ら科学研究と実験のために関連専利を使用する場合。
- (五) 行政認可に必要な情報を提供するため、専利医薬品又は専利医療機器を製造、使用、輸入する場合、及び専らそのために特に専利医薬品又は専利医療機器を製造、輸入する場合。

### III. 2. (4) b. 学説等

①陳 涛（北京林達劉知識産権代理事務所 中国弁理士）

陳 傑（北京林達劉知識産権代理事務所 中国弁護士）

「西電捷通 VS ソニーの WAPI 特許侵害事件に関する検討」<sup>56</sup>

- ・ 発刊日 : 2018 年 4 月
- ・ 掲載箇所 : 第 16 頁 5 行目-第 17 頁 8 行目

特許権の消尽について法律上定めたのは、特許法第六十九条第一項第（一）号のみである<sup>57</sup>。また、上述した裁判所の判断のとおり、上記法律の条文からすれば、確かに「製品特許」及び「製造方法特許」のみに関係する。実務においても、権利の消尽に関わる判例は非常に少ない。

北京高裁は、「特許侵害判定指南（2017）」第 131 条<sup>58</sup>において、下記のように権利の消尽

<sup>56</sup> <https://ipm-experts.com/wp-content/uploads/2018/04/279d52c435521bdeb4fccfad41702fd.pdf>

<sup>57</sup> 2021 年改正前の中華人民共和國專利法 第六十九条「中華人民共和國專利法（改正）2009 年 10 月 1 日施行」（2009 年 10 月 1 日），[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001rev.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001rev.pdf)

<sup>58</sup> 北京高級人民法院「特許侵害判断指南」（2017 年版），<http://www.kyk-ip.com/files/CN-BJ-HighCourtPatInfringement2017.pdf>

に関する具体的な規定を設けている。

「特許製品又は特許方法により直接得た製品が、特許権者又はその許諾を取得した者により販売された後に、当該製品の使用、販売の申し出、販売、輸入を行う場合は、特許権侵害とみなさない。具体的には、下記の場合を含む。

- (1) 特許権者又はその被許諾者が中国の国内においてその特許製品又は特許方法により直接得た製品を販売した後に、購入者が中国の国内において当該製品の使用、販売の申し出、販売を行う場合。
- (2) 特許権者又はその被許諾者が中国の国外においてその特許製品又は特許方法により直接得た製品を販売した後に、購入者が当該製品を中国の国内に輸入して中国の国内において当該製品の使用、販売の申し出、販売を行う場合。
- (3) 特許権者又はその被許諾者がその特許製品の専用部品を販売した後に、この部品の使用、販売の申し出、販売を行うか又はこれを組み立てて特許製品を製造する場合。
- (4) 方法特許の特許権者又はその被許諾者が、その特許方法を実施するための専用装置を販売した後に、当該装置を用いて当該方法特許を実施する場合。」

そのうち、第(1)号及び第(2)号は完全に中国特許法第六十九条第一項第(一)号の規定の範囲に含まれているものであり、第(3)号及び第(4)号は間接侵害の場合を考慮してある程度拡張したものである。特に第(4)号は、本件に適用でき、本件特許の権利の消尽をもたらすように思われる。一方、第131条の主文からすれば、依然として中国特許法の規定に基づくものであり、すなわち、特許製品及び特許方法により直接得た製品の権利の消尽に関する規定である。もっとも、北京高裁の「特許侵害判定指南(2017)」は地方裁判所の裁判のガイドラインとして、そもそも法律の枠内で解釈をするものにすぎず、法律の規定を超える裁判の根拠にはならない。

法理の観点からすれば、特許方法を実施するための専用装置であることを知りながら、それを販売するか、又はこの装置を用いて方法特許を実施するように誘導する行為は、幫助又は誘導による共同侵害となり、侵害責任を負担する可能性がある。一方、特許権者と公衆の権利、義務及び利益のバランスからすれば、特許権者が特許方法を実施するための専用装置を販売し、使用方法を示す行為は、この装置の使用法に関する黙認許諾であると考えられる。本件の場合、ソニー中国社の抗弁は、ある程度の合理性はあるが、現行法律下では、一審裁判所及び二審裁判所の判決も適法性がある。この問題について、法律法規及び適用解釈のさらなる完備化により解決することが期待される。

#### IV. ヒアリング調査の結果

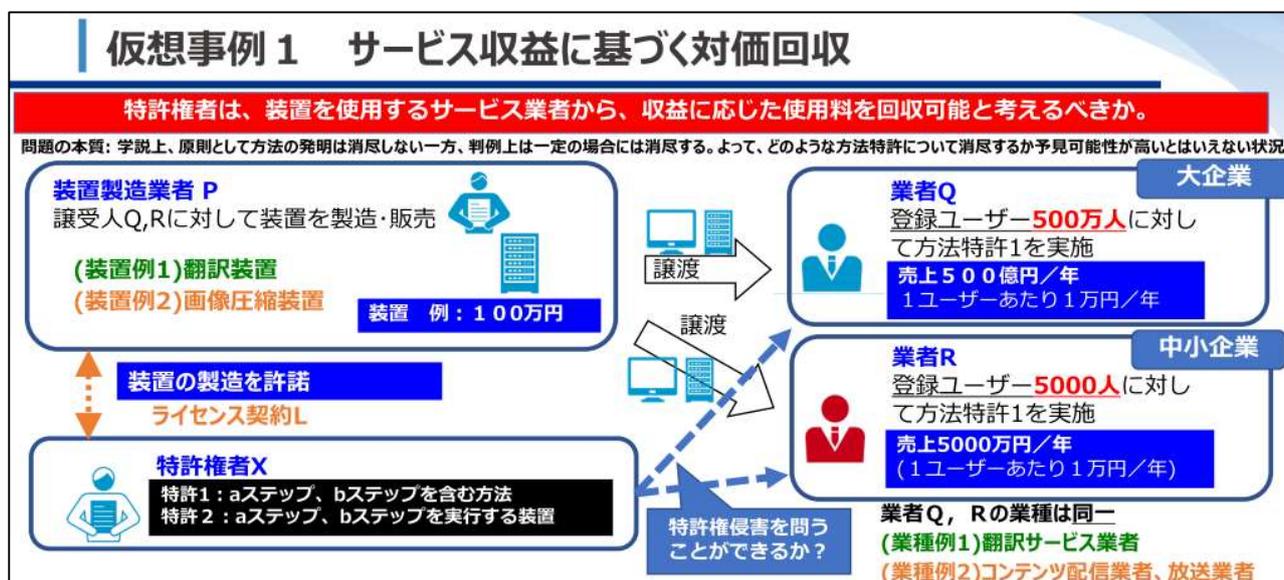
以下は、II. 2. に記載の方法で実施したヒアリング調査の調査結果である。

ヒアリング調査の結果を、以下のように、回答の分類、興味深い回答内容の紹介、回答の分類及び内容からの分析結果、という形式で、質問項目ごとに整理した。

#### IV. 1. 仮想事例における理想的な消尽の在り方について

##### IV. 1. (1) 仮想事例 1

図表 3 仮想事例 1



(1) - 1. 本例において、貴社の事業における立場は装置製造業者 P、業者 Q,R、特許権者 X のどちらに近いでしょうか。

- ・ 特許権者 X : 4 社 [国内企業 2 社・海外企業 2 社]
- ・ 装置製造業者 P : 3 社 [国内企業 2 社・海外企業 1 社]
- ・ 業者 Q,R : 4 社 [国内企業 3 社・海外企業 1 社]
- ・ 特許権者 X、装置製造業者 P : 4 社 [国内企業 2 社・海外企業 2 社]
- ・ 特許権者 X、業者 Q,R : 4 社 [国内企業 2 社・海外企業 2 社]
- ・ 装置製造業者 P、業者 Q,R : 2 社 [国内企業 2 社]
- ・ 全ての立場 : 9 社 [国内企業 7 社・海外企業 2 社]
- ・ どの立場にもない : 2 社 [海外企業 2 社]

(1) - 2. 方法特許の使用料について、これまでに交渉先と考え方が相違したことはあるでしょうか。

A.相違したことはある：6社・1者 [国内企業4社・海外企業2社・海外有識者1者]

B.相違したことはない：19社・4者 [国内企業12社・海外企業7社・国内有識者3者・海外有識者1者]

C.回答できない：7社・3者 [国内企業4社・海外企業3社・国内有識者2者・海外有識者1者]

(A)Xの立場からQ,Rに対してライセンスのお話をした際に、Pに対してライセンスをすべきではないかという主張があり、それに対し、一つの装置だけでは完結せずにシステムとして構築されることで実施となる特許やその方法特許が存在するため、トータルでシステムとして使用する最終的な事業者にライセンスすることが適切であると説明しました。[国内企業]

(A)顧客であるQ,RがXから権利行使を受けたときにPの立場として消尽を主張したことがあります。[国内企業]

(A)消尽が争点となったこともあります。[国内企業]

(A)SEPライセンシングの業界慣行から、方法特許に関する特別な懸念はなく、SEPライセンサー／特許権者は通常、デバイス特許と方法特許の両方がカバーできるOEMへのライセンシングに賛成であります。5G時代のビジネスの多様性を考慮すると、軽い製品と重いサービスは新しい傾向であり、これは従来のライセンスモデルを再考するきっかけになるかもしれません。[海外企業]

(B)ネットワーク機器のベンダーが特許補償する契約をしていますので、弊社は侵害をしていないというスタンスであり、方法特許の使用料を受け入れることはありません。[国内企業]

(B)特許侵害訴訟では、使用量に応じて損害賠償請求をされることがありますが、他のケースでは、ユーザーの使用量に応じて請求されることはありません。おそらく、証拠として追及できない、コスト管理の面でライセンサーが嫌がるのが理由と考えます。[国内企業]

(B)Q,Rが方法特許を使用している限り、Q,Rからライセンス料を回収できるルートはあるべきと考えます。[国内企業]

(B)ほとんど内容が一緒のカテゴリー違いのクレームが存在することが多いこと、包括的なクロスライセンスということから、方法特許だけを取り立てて議論する経験が少ないところです。[国内企業]

(B)通常、方法の特許と装置の特許を含めた形となりますので、方法の特許だけで活用するケースは少ないです。[海外企業]

(B)中国では方法特許は消尽しないので、Q,RはXと方法特許に関するライセンス供与を受ける必要があります。[海外企業]

(B)個々の特許でどうするというよりは包括的なライセンス契約を通じてお互いに係争がない状況を作るために交渉することが前提にあります。[海外企業]

(B)通常では交渉先と使用料に関しては似たような考え方を持っていますので、知る限りでは相違したことはありません。[海外企業]

(A)方法特許に関してのライセンス交渉時におきまして、規格というものは非常にフレキシブルに適用がされているので、判決といったようなガイダンスとなるものがほとんどありません。方法特許の発明を使用するにあたって考えうる全ての経済的な利用を考慮することが求められています。[海外有識者]

<まとめ>

設問(1)－3、(1)－4とも関連するが、方法の特許の消尽については、関係者間で見解が相違することがあることが確認された。

(1)－3. 特許権者Xは特許1に基づき、収益が大きく異なる業者Q,Rから、収益規模に応じたライセンス料を回収可能とすべきでしょうか。

A.回収可能とすべき : 13社 [国内企業8社・海外企業5社]

B.回収可能とすべきでない : 11社・4者

[国内企業7社・海外企業4社・国内有識者3者・海外有識者1者]

C.回収可能な別のやり方がある : 5社・1者

[国内企業3社・海外企業2社・海外有識者1者]

D.こうすべきという考えはない : 4社・3者

[国内企業2社・海外企業1社・国内有識者2者・海外有識者1者]

(A)XとPとの契約L次第かと思いますが、特許1は方法発明であるため回収可能です。ユーザーによる特許発明実施をQ、Rが代理で回収する位置付けだと思います。

[国内企業]

(A)装置が低額すぎることから、装置からしかライセンス料を取得できず、Q,Rからライセンス料を取れないとすると、Xの利益獲得の機会がほぼ失われることになってしまい、これでは発明のインセンティブが働きません。流通の各段階でロイヤリティを何重にも取ることは合理的でないため、Q,Rから回収するロイヤリティはPから回収したロイヤリティ分を控除した額に設定されるべきだと思います。[国内企業]

(A)契約Lの対象が特許2だけの場合(特許1が対象外の場合)は、特許1に基づき業者Q,Rからライセンス料を回収可能である。この場合、発明の貢献、ビジネスの実体、技術の内容等に応じたライセンス料を回収可能とであり、結果的に売り上げが違

えばライセンス料も異なる、すなわち、収益規模に応じたライセンス料を回収可能である、と考える。[国内企業]

(A)X は方法特許を用いて Q,R に権利活用しようとしても、侵害立証性等の問題が有ることから、実務的には権利活用は困難と考えます。[国内企業]

(A)本事例の場合は、装置が低額すぎることから、装置からしか特許料を取得できず、サービス業者である Q,R からライセンス料を取れないとすると、X の利益獲得の機会がほぼ失われることになってしまうと考えます。これでは発明のインセンティブがなくなることから、Q,R についてもライセンス料を回収可能とすべきだと思います。[国内企業]

(A)旧来のビジネス構造ですと、販売後の使用で収益を上げることは少なかったが、サブスク等により使用での収益が増加する現状で販売時の予測が困難であることから、P,Q,R からライセンス料を回収すべきと考えます。[国内企業]

(A)契約 L の内容次第というのが前提ですが、単純に実施の回数はどれくらい多いかによって Q,R の売り上げが違ってくるので、ライセンス料が違って当然と考えます。[国内企業]

(A)契約 L による消尽については、P に対するライセンスを供与するものは何かということ、装置にとどまっていて、装置の売価に対するライセンス料であり、方法も含めて使用しているから方法特許は消尽しているという主張は消尽を濫用していると考えます。業として利益をあげるための方法が使用される場合、その技術に対するペイバックはあるというのが特許の本来の精神であると考えます。[国内企業]

(A)中国の特許法の前では消尽は方法特許には適用されないと明確化されています。したがって、方法特許である特許 1 が消尽することはないので、事例 1 のように Q,R に対して装置が譲渡された場合でも X は権利行使することができます。[海外企業]

(A)ロイヤリティに関しては、P,Q,R の中で双方向で合意に達し、それを選択できるような状況がふさわしいと思いますので、Q,R の収益希望に応じたライセンス料を回収可能とすべきと考えます。各当事者がサプライチェーンのどの段階にいるかということによってライセンス料を変えるべきで、そうすることによって持続可能な IP のエコシステムができるのではないかと考えます。各当事者がサプライチェーンのどの段階にいるかということによってライセンス料を変えるべきで、そうすることによって持続可能な IP のエコシステムができるのではないかと考えます。[海外企業]

(A)X は P にライセンスしている場合、Q,R からロイヤリティを徴収することができるか。X と P との間の相互実施許諾契約が、P の製品・サービスにおける X の特許権のすべての使用をカバーできるのであれば、X が Q 及び R に対して、同一の製品及び同一の使用について再度ロイヤリティを要求する根拠はないように思われます。X と P

との間の相互ライセンス契約が、例えば、Q,Rの使用を除く、Pの製品・サービスにおけるXの特許の一部の使用を対象とすることができる場合には、Q,Rからロイヤリティを徴収する可能性があるが、ケースバイケースの分析が必要であります。徴収できる場合、規模、利益、その他の要素によって、ロイヤリティが大きく異なる可能性はあるか。業界慣行の観点からは、FRANDロイヤリティであっても、すべてが同じ金額を支払う必要はありません。一つの常識として、独占禁止法上の問題を避けるために、同等のライセンシーを「著しく」異なるものとして扱うべきではないでしょう。

[海外企業]

(A)契約Lにより特許1は消尽せず、特許2は消尽すると考えますので、Q,Rは方法の特許を使っているのであれば、XはQ,Rを相手取って侵害訴訟を起こすことができ、或いはQ,Rとライセンス交渉をすることができると考えます。[海外企業]

(B)回収可能とすべきではないと考えます。Q,RはPから買ってきた翻訳システムを使うだけで、特許の本質は翻訳システムなので、実務的な商習慣からPのところで閉じるべきです。[国内企業]

(B)回収可能とすべきではありません。特許1と特許2は同じ技術内容を形式的に定義し直したものに過ぎず、Xが特許2については対価を回収済みであることから、さらに特許1の対価を回収するのは二重の利得に相当するというのが理由です。[国内企業]

(B)商流を考えると、後でこういう利益を得たから支払って下さいと言える法律を作るのは不合理だと考えます。こういう場合にはこういうお金を下さいという取り決めは、装置の譲渡時にXとP、PとQ/Rの間で決めれば良いことであって、そういったビジネスのやり方に対して必要以上に法律が介在するのは望ましいことではありません。また、後出しでライセンス料を請求するといった取引は今のビジネスに馴染まないと考えます。[国内企業]

(B)回収可能とすべきではないと考えます。Xは自らPを権利行使先に選び、Pとのやり取りにおいて、特許の利益を得る機会が十分に確保されていたと考えられるからです。なお、Xが、Pが製造する装置を用いたビジネスを特定できないのならば、なおさらPとライセンス契約を結ぶ際に当該装置を用いたあらゆるビジネスを想定してXはしっかり契約を結ぶ必要があると考えます。[国内企業]

(B)特許の法理的には方法特許は契約Lにより消尽していることを望みます。装置の製造を許諾したのだから、その装置の使用を含めて契約しているので、その後の使用に対してライセンス料を取るとは二重利得であるとXに主張できると考えます。[国内企業]

(B)ロイヤリティは利益の規模に対して課されるものではなく、ロイヤリティとは特許

がカバーしている技術がもたらす価値、エンドユーザーとの取引においてもたらす価値に対して課されるものですので、Q,R に対してもたらせる技術的な価値が異なるとは考えません。[海外企業]

(B)ライセンス料は最終製品における技術の価値を反映したものであるべきです。P は最終製品を販売している立場ですので、P がライセンス契約を受けるべきです。技術の価値ですが、その技術を使ったサービスの価値を侵食するというものではないわけです。[海外企業]

(B)同じデバイスを購入した両方のプロバイダーの売り上げの差は必然的に特許を実施するデバイスの外部要因によるものなので、特許権者 X がこれらの売り上げの差額の一部を回収することは不適切です。[海外企業]

(C)契約 L で特許 1 を許諾している場合は Q,R から回収できないので、X が Q,R から回収するためには契約 L で特許 1 を P に許諾しない必要があると考えます。[国内企業]

(C)方法特許が装置と離れたときに別に価値が生じることになれば、方法特許でもライセンス料を取るべきだと思いますが、装置に付随するような、単にクレームで方法と書いている特許だけでは消尽すべきだろうと考えます。[国内企業]

(C)誰にライセンスするかは X の自由だと思いますので、そういう観点で Q,R からライセンス料を得たい場合には Q,R を選択してライセンスすることは可能だと思います。[国内企業]

(C)上流にライセンスを供与することになると、消尽の問題が明確でなくなるため、最終製品メーカーにライセンスを供与するというシンプルな形を採用することで、誰に対してのライセンスなのか、何が対象なのかが分かりやすいからです。[海外企業]

(C)方法と言っても単純方法と装置を作る方法とで二通りあり、装置を作る方法は装置に閉じてしましますが、単純方法において装置で閉じていない範囲で他のものを含めた方法ということがクレームできれば消尽の問題を回避できると思いますので、装置と方法の両方で回収機会を作れるのではないかと考えます。[海外企業]

(D)損害賠償請求権は収益規模のみに左右されるものではなく、まして個別案件の事実次第（事業、産業、特許請求範囲）であり、交渉において一律こうあるべきと決めるべきことではないと考えます。[国内企業]

(D)X の立場として Q,R に行くこともありますし、P に行くこともありますが、それは様々なメリットとデメリットを勘案していくもののであるため、消尽をいじるかどうかと言うことではありません。[海外企業]

(B)X の許諾を基に P が装置を市場に出したのであり、装置は方法を実施するための物であるとすると、購入者は方法を実施するために装置を購入しており、装置を購入す

れば方法を実施できると認識するであろうから、侵害にはならないと考えます。モノからコトへという流れは今までに全くなかったわけではなくて、事例1のように製品を売って、製品を使ってビジネスを行うようなことは今までもあったのでしょ。売った製品を使って利益を上げている者から利益を上げていることを捉えて特許権者がライセンス料をとることはおかしいのではないかと考えます。[国内有識者]

(B)同じ物が流通していて、方法の特許が物の特許と実質的に同じである場合には、二回の権利行使あるいは対価回収の機会を与えるべきではないと考えます。方法の特許が必ずしも物の特許と一緒にではない場合には、エンドユーザーによっては方法を使っている者／使っていない者がいますので、透明性が確保されているということが重要であると考えます。[国内有識者]

(B)P から回収する機会は保証されていますので、500万人や5000人に使われることを前提に回収すればよいだけの話ですので、特許権を拡張することでユーザーが使いにくくなるということは基本的には反対です。モノはコトのために使われるものですから、モノで対価を一回だけ回収するというのが消尽であり、その状況は何も変わっていないので、長年培われてきた事を変える必要はないのではと考えています。いたずらに特許権の権利行使を受ける対象を増やすというのは、競争法的には色々悪用される可能性が高いと考えます。Q,Rの収益規模に応じた回収についてはライセンスの工夫の問題であり、ユースベースの回収のためにPにライセンスしたうえでQ,Rに対して使用回数を報告させるような条件を付けてもよいと考えますし、その工夫ができないことをQ,Rに権利行使できるという形で解決すべきではないと考えます。[国内有識者]

(B)契約Lがどのように作られているかと考えます。XとPの間に契約Lが存在していてライセンス料の条件が設定されており、理論的にはここで装置の使用料に基づいて価格を設定できるはずであり、PがQ,Rの使用料に基づいて装置の価格を設定できるはずだと考えます。[海外有識者]

(C)XがPにはライセンスを供与せず、Q,Rにライセンスを選択的に供与できるかですが、米国の裁判例上ではQ,Rのみに対してライセンスを供与することは許されることにはなると考えます。それは契約の自由がありますので、XがPを必ず相手にしなければならないということはなく、Q,Rのみを相手にして侵害訴訟を起こすことはできると考えます。事例1は単なる特許の契約の話だと思しますので、契約の自由で基本的には競争法上問題はないと思います。[海外有識者]

(D)インクタンク事件知財高裁判決の考え方からすると、方法の使用にのみ用いる物をXから製造販売につき許諾を受けたPが譲渡すると譲渡先での方法の使用行為についても権利が消尽すると考えられる可能性が高い状況ではないかと考えます(専用品型間

接侵害の場合も、多機能型間接侵害の場合も同様)。当事者間の契約で反対の表示をしていても消尽すると解される可能性が高いと考えます。結果として X が P に製造販売を許諾していた場合には、装置例 1,2 のいずれの場合も Q,R に対して特許権侵害を問うことができないため、Q,R から直接的にライセンス料を回収することはできないと考えます。理論的には、物の発明や間接侵害品のような場合にも消尽は成立しないという考え方を前提に、X が Q,R から最終的に受け取る対価の額は同じサービスについても異なるという形になった方が望ましいとも考えますが、今のルールから変えた場合に起きる混乱等を考えると、本当に妥当な結果をもたらすかについてはっきりした考えを持っておりません。なお、現行法の下でも、X が Q,R に直接的に特許発明に係る物・方法の使用と、そのために必要な装置の生産を Q,R が下請的に P に行わせることのみを認める (P には Q,R の下請け的な立場で生産を行う事のみを認め、P が独立の事業者として生産譲渡をすることを認めない) という構成をとり、これが実質も伴うものであれば、消尽の前提としての第一譲渡がないこととなり、収益規模に応じたライセンス料を回収可能と考えます。[国内有識者]

(D)X が方法特許に関して特に何も申し立てをしていないのであれば、インプライドライセンスは存在すべきという考えの流れになるはずですが、しかし、X が方法特許の使用は許可しない等を明示しているのであれば、Q,R に侵害を問うことができると考えます。個人的に考えているのが、Q,R に対するインプライドライセンスの論点だけではなく、Q,R のお客様、その先のお客様に対するインプライドライセンスも議論しなければ、その先のお客様が侵害をしていると問われてしまうことになるので、製品の特許と同じように、その先のお客様を守るということを考えたうえでのインプライドライセンスという考えを議論する必要があります。[海外有識者]

<まとめ>

本設問には、(1) そもそもライセンス料の回収を可能とすべきと考えるか、(2) 仮に回収すべきと考える場合、ライセンス料は収益規模に応じるとすることが可能かの二つの論点があると考えられる。

(1) については、回収可能とすべきでないと答えた者の論拠は、①物の特許と方法の特許が実質上同一なので、二回の権利行使 (あるいは二重の利得) を認める必要はない、②方法の特許にのみ使用する専用品を譲渡している、③購入者の通常の期待に反する (円滑な流通の妨げになる) などがあるが、企業の多くは、①を挙げている。

なお、①については、インクタンク事件知財高裁大抗議判決が、方法の特許について権利行使ができない類型として挙げた「物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が、物の発明の対象ともされている場合」を「単純方法の発明」にも (類推) 適用しているように思われる。

他方、②は同判決で同じく類型として挙げた「特許法 101 条 4 号又は 5 号を譲渡した場合」を踏まえているものと思われる。

(2) については、収益規模などに応じてライセンス料を変えることについて肯定的な意見が多かった。

(1) - 4. 特許 1,2 が存在する場合、特許 1 のみが存在する場合、特許 2 のみが存在する場合で、考え方は異なるでしょうか。

A.異なる : 14 社・1 者 [国内企業 10 社・海外企業 4 社・国内有識者 1 者]

B.異なるない : 7 社・2 者

[国内企業 4 社・海外企業 3 社・国内有識者 1 者・海外有識者 1 者]

C.考え方はない : 2 社 [国内企業 2 社]

D.その他 : 3 社・3 者 [国内企業 3 社・国内有識者 2 者・海外有識者 1 者]

E.回答できない : 6 社・2 者

[国内企業 1 社・海外企業 5 社・国内有識者 1 者・海外有識者 1 者]

(A)特許 1,2 のいずれも装置の製造と使用に必要な特許であり、P への装置の譲渡によって消尽するため、契約による別段の取決めがない限り、同じと考えます。発明内容が実質同一であるにも拘らず、同じ装置において方法の特許は消尽しないという考えには同意できかねます。[国内企業]

(A)中国では特許 1 と特許 2 は別物の扱いをされるので、特許 1 のライセンスは Q,R に供与し、特許 2 のライセンスは P に許与されることとなります。[海外企業]

(A)侵害立証の容易性やトレースのし易さにより交渉先が変わると考えます。[海外企業]

(A)物の特許は点々流通が分かりやすいので、それに合わせてライセンス料が価格に転嫁されていくと思われ、一方、方法の特許は点々流通という概念が難しいため、商流に沿ったライセンス料の請求は馴染みにくく、X からの発見も難しいというデメリットもありますので、物と方法とで権利侵害を問うことができるか否かという点は直接請求のし易さ／し難さという面では考慮すべきと考えます。[国内企業]

(B)特許 2 を実施すると必ず特許 1 を実施するような関係である場合は、特許 1 及び特許 2 は一体的に実施されることとなりますので、特許 1、特許 2 が存在する場合、特許 1 のみが存在する場合、特許 2 のみが存在する場合で、考え方は異ならないとするのが妥当だと思います。[国内企業]

(D)異なるない。発明段階のクレームドラフティングのテクニックの問題として特許 1,2 両方書いているに過ぎず、2 つ異なる発明が生じているわけではないので、自らの自由意思で P に許諾し対価を得ることを選択した X へのさらなるインセンティブとし

て方法特許を消尽させずに Q,R から回収しても良いとまで認める必要はない(P への許諾により特許 1,2 は消尽する)と考えます。[国内企業]

(D)特許 2 に係る装置の販売後に、販売時点では捕捉できない価値を「使用」が生み出す場合には、特許 1 の「使用」については回収できるようにすべきと考えます。[国内企業]

(A)特許 1 のみが存在する場合は方法の特許が消尽するかという問題が発生しますが、製品が方法の実施の専用品のようなものであれば、事例 1 では消尽という考え方で特許 1 の権利行使は封じられると考えます。[国内有識者]

(B)クレームドラフティングの巧拙で結果が変わるのは望ましくないと考えます。モノからコトへという意味では消尽の考え方を必要はありませんが、特許 1 だけが存在する場合、消尽する物の特許がないから P と Q,R から回収できるという解釈については、今の消尽論の整理は必要と考えます。消尽論の整理が必要という話と、今までの消尽論は捨てて新たな消尽論に踏み出すという話とは全く違うと考えます。[国内有識者]

(D)製品が特許 1 についての間接侵害品に該当する場合については、いずれの場合も考え方は同様と思われます。ただし特許 1 については P が譲渡している製品が間接侵害にも当たらないという場合、方法の発明に使うけど、発明の課題の解決には不可欠ではないような製品だとすると、特許 1 については消尽しないと考えます（ただこの場合特許 1 と 2 の双方が存在すると、特許 2 に基づく消尽の考え方が特許 1 についても妥当すると解される可能性もあるかと思えます）。[国内有識者]

(D)物の特許と方法の特許を別々に取得して、一方の特許だけについてまず対価を回収して、他方の特許の対価は別途の機会に回収することが、経済にとってよいのだろうかということは疑問に思っています。クレームをテクニカルに書き分けただけではなく、方法の発明として価値があるということは実際ありますので、その場合については二回の対価の回収の機会があるというのは許容できるのではないかと考えます。エンドユーザーからみると、ライセンスを受けたという者から買ったのに、もう一回対価の支払い要求が不意に来ることは非常に迷惑であるということは理解しています。[国内有識者]

(D)X が P に契約 L で特許 1,2 をライセンス供与した際に特許 1 は消尽してもよいと考えます。特許 1 に新たなインベンションがある場合には消尽しないという考え方もありますが、基本的には両方とも消尽すると考えます。消尽論は衡平法上の柔軟な法理に基づいて裁判所が作り出したものになりますので、やや柔らかく考えてクレームが厳密に違っていても同じものであるとか、クレームが実際には従属項とか独立項とかで違っているとしてみても同じものであるとか、或いは物の特許と方法の特許とを

別にとったとしても実際には同じものではないかと裁判所は考えて、消尽論を及ぼすことは決して不可能ではないと考えます。[海外有識者]

<まとめ>

設問（１）－３についての回答の深堀を意図した設問であったが、結果的には、背設問（１）－３の回答の補足的な回答が多かった。

（１）－５．本例において、上記の他にどのような問題が生じ得ると思われませんか。また、その問題が貴社に関することである場合、実務において何か工夫していることはありますでしょうか。

A.問題が生じ得る：9社・4者

[国内企業7社・海外企業2社・国内有識者2者・海外有識者2者]

B.問題は生じ得ない：10社 [国内企業7社・海外企業3社]

C.工夫がある：7社 [国内企業5社・海外企業2社]

D.回答できない：6社・4者

[国内企業：1社・海外企業5社・国内有識者3者・海外有識者1者]

(A)Pが外国事業者である場合等でかつ特許1、特許2が日本特許のみの場合において、XがPに対して権利行使する際に問題が生じ得ます。[国内企業]

(A)サービスビジネスは決して安定しているわけではなく、ユーザーを繋ぎとめるために様々なコストがかかっていることから、登録ユーザーに基づく対価支払いは困難であると考えます。[国内企業]

(A)サプライチェーンにおいて誰が負担するかについて、Q,Rの意識変革が問題と考えます。[海外企業]

(A)サービス事業者等はスタートアップや中小の企業が多く、自社で特許を処理するためのリソースが少ない企業が多いと考えていることから、特許問題によってビジネス的なリスクが高まるのが新たな産業の発展にとってよいのかという懸念を持っています。[国内企業]

(A)事例のような世界はまだまだ混沌としている状況であり、これから整理されていくと思いますが、技術開発に対してハードウェアだけがペイバックすることはアンフェアであり、方法を使用される者からペイバックするべきと考えます。[国内企業]

(B)現行の消尽の制度、及び契約自由の原則によって十分にXとP,Q,Rの保護の両立が図られていると考えます。[国内企業]

(C)Pの立場だと契約を結ぶときに方法クレームまでライセンスをもらうのが基本であり、契約に消尽を認めさせる文言(米国実務のパススルーライト)を盛り込むこともあります。[国内企業]

(C)実務においては、特許権者 X は方法/装置に関連する特許 1, 2 だけでなく、その周辺特許（例えば、製造業者 P から提供された装置を用いて業者 Q,R が行うサービスに関する特許等）も取得する。業者 Q,R は、製造業者 P から提供された装置に関する特許補償を製造業者 P からもらっていたとしても、特許権者 X から周辺特許で権利行使される可能性もある点に留意すべきである。[国内企業]

(C)ライセンス契約それぞれで定義の仕方が変わるため、物と方法を 1 つの特許で権利化するか、別々の特許で権利化するかについてはケースバイケースになります。[国内企業]

(C)P の立場で、お客様である Q,R のビジネスを守るための（X から特許 1 に基づく権利行使がされない）工夫としては契約によると考えます。[海外企業]

(A)X が Q,R からライセンス料をとるためには、消尽の回避の他に、方法の特許を装置の特許からずらして Q,R のサービスをカバーできるようにすることもありえますが、少しずらしただけで権利行使を認めることは適切ではないでしょう。そのため、方法の特許についてどのような場合に消尽が認められ、どのような場合に消尽が否定されるかという問題が発生するだろうと考えます。[国内有識者]

(A)競争政策的な観点で言いますと、大きなチェンジをする必要はなく、最低限、発明が今後もなされるインセンティブを持つ程度の回収ができればよく、自由に使ってもらった方が競争にとっていいと考えます。米国に比べると、日本は裁判例が少なく、消尽論の中に不明な点が多いので、消尽するか／しないかが分からないことが、強気な外国の特許権者は不当な条件を日本の企業に飲ませる一つのレバレッジになっていると考えます。チップを売って一度は消尽しているように見えるけども、完成品でもう一回回収しているのではないかという話がありますけど、当該問題は消尽の範囲が日本において不明確だということをつけ込まれていると思います。[国内有識者]

(A)米国の裁判所が消尽に関して特許権利者は製品等が市場に販売された後にもそれをコントロールすることを懸念しています。主なリスクは競争法であると思っています。米国における消尽論の考え方は特許権と契約上の権利とを分けて考えるということになります。純粋に契約上の権利となった場合には契約に対して競争法(反トラスト法)が適用になりますので、契約が反競争的と捉えられるというリスクが考えられます。[海外有識者]

(A)事例 1 のようなパターンは実務でもよくあることですので、チームのメンバーには必ず我々の担当しているお客様が方法特許に関して本当に必要とされる保護をきちんと確保するようにしなさいと伝え、チームに対応してもらっています。通常、方法特許の部分が割と見逃され、プライオリティを低く対応されますので、そこを注意するように伝えています。[海外有識者]

<まとめ>

設問（１）－３で扱った消尽の可否を巡る理論上の問題以外にも、①消尽の可否の判断基準の具体的なあてはめの難しさ、②適切なライセンス料の算定方法の困難性、③関係者の意識変革の必要性などの現実的な課題が提起された。他方、①-3の回答中にもあったが、Xのライセンスポリシーや、X-PあるいはP-Q,R間の契約の工夫による対応についての紹介もなされた。

（１）－６．本例のような事案を実際に経験又は伝聞したことがあるでしょうか。

A.ある：7社 [国内企業4社・海外企業3社]

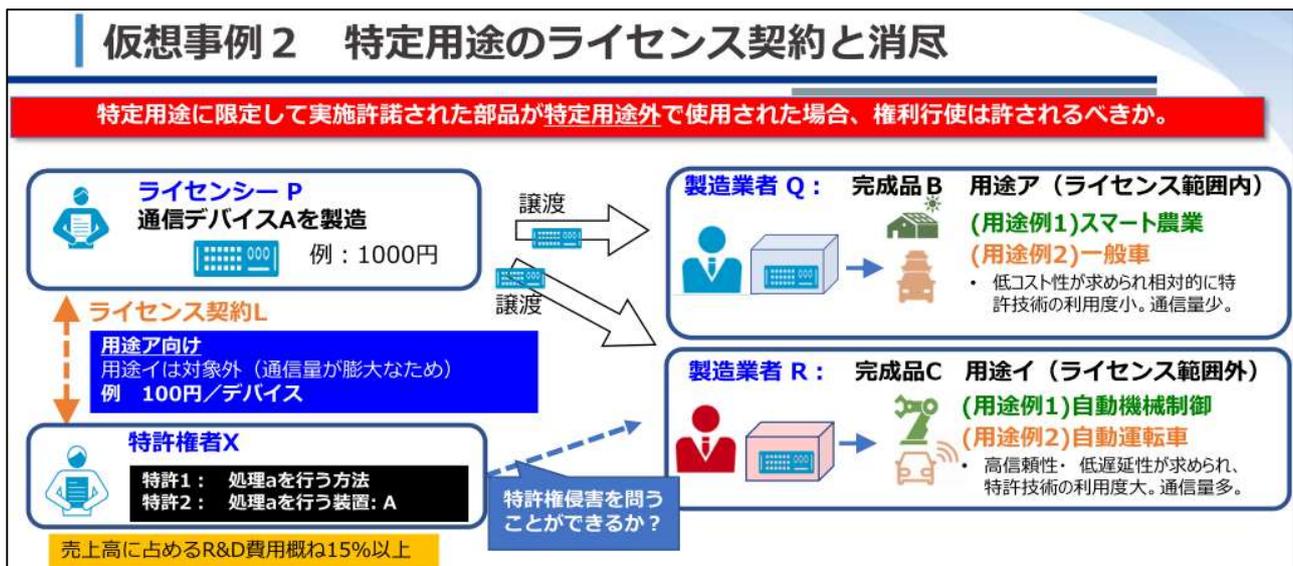
B.ない：25社・8者 [国内企業16社・海外企業9社・国内有識者5者・海外有識者3者]

(A)例えば、特許権者がサービス提供者をライセンス対象とし、実際のライセンス料は装置1台に対して設定され、色々な事業形態（有料／無料）を想定した契約を可能とする事例を伝聞したことがあります。[国内企業]

(A)米国最高裁判所は Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.において、特許の消尽の原則は方法特許に適用されると主張し、方法特許は方法を具体化したアイテムの販売によって消尽されるとしました。[海外企業]

IV. 1. (2) 仮想事例2

図表4 仮想事例2



（２）－１．本例において、貴社の事業における立場はライセンシーP、製造業者

Q,R、特許権者 X のどちらに近いでしょうか。

- ・特許権者 X : 5 社 [国内企業 2 社・海外企業 3 社]
- ・ライセンシー P : 1 社 [国内企業 1 社]
- ・製造業者 Q,R : 7 社 [国内企業 4 社・海外企業 3 社]
- ・特許権者 X、ライセンシー P : 1 社 [国内企業 1 者]
- ・特許権者 X、製造業者 Q,R : 6 社 [国内企業 3 社・海外企業 3 社]
- ・全ての立場 : 10 社 [国内企業 8 社・海外企業 2 社]
- ・どの立場にもない : 2 社 [国内企業 1 社・海外企業 1 社]

(2) - 2. ライセンシー P から製造業者 R への譲渡につきまして

- a) 契約 L を知る製造業者 R は特許権者 X にライセンス料を支払うべきでしょうか。
- b) 契約 L を知らない製造業者 R は特許権者 X にライセンス料を支払うべきでしょうか。

- A.支払うべき : 16 社・4 者  
[国内企業 10 社・海外企業 6 社・国内有識者 2 者・海外有識者 2 者]
- B.支払うべきではない : 5 社・1 者 [国内企業 1 社・海外企業 4 社・国内有識者 1 者]
- C.契約次第 : 7 社 [国内企業 5 社・海外企業 2 社]
- D.その他 : 4 社・2 者 [国内企業 4 社・国内有識者 1 者・海外有識者 1 者]
- E.回答できない : 1 者 [国内有識者 : 1 者]

(A)契約 L を知るか知らないかは関係なく、契約 L で用途イは対象外となっていることから、R に対して X は特許 1、2 の両方で権利行使可能であり、R は X にライセンス料を支払うべきです。[国内企業]

(A)X が P に許諾していない用途イに関して R が払う義務があるが、特許補償によって R が支払った分を P が支払うこともあります。[国内企業]

(A)用途イは対象外なのでそもそも消尽しない。したがって、製造業者 R が契約を知っていたか否かに関わらず、特許権者 X は製造業者 R からライセンス料を回収可能なはずである。なお、用途限定を顧客に対してコントロールすることは難しいので、実務的には契約に用途限定を盛り込むことは避けたいと考えている。[国内企業]

(A)R が契約 L を知らない場合、R に過失はないので、支払う責任はないと考えます。[国内企業]

(A)技術の受益者はその受益の程度に応じて、負担すべきであり、一者が全て負担するというのではなく、受益者全員が負担することで、負担額も低減され、開発投資の回収が進み、次のイノベーションにつながると考えます。[国内企業]

(A)1点目について、Rはライセンス料を支払うべきと考えます。理由は、用途イの実施に対して特許が消尽しないことを知っており、尚且つPは既に用途アを対象として特許権者Xにライセンス料を支払っているからです。2点目は、Rはライセンス料を払うべきでないと考えます。ただしRはXから権利行使を受けることは免れないので、ライセンス料をRに代わってPが払うような契約をP-R間で結べるよう、Rは努力すべきと考えます。[国内企業]

(A)用途イは契約Lで明らかに除外されていますので、ライセンスされていない領域だと思い、XはRにライセンス料を求めに行けると考えます。消尽についてはXとRで相違があれば議論すればよいと考えます。[国内企業]

(A)特許1は方法特許ですので消尽しないので、XはQ,Rに特許1の侵害を問うことができます。デバイスを相手に売るということは、相手がデバイスを所有する、それを実施することを許すということになるわけです。デバイスを相手に売っても、実施を許さないとすると、それは商業的に意味を成さないわけです。[海外企業]

(A)Pの立場で考えますと、お客様であるQ,Rを含めて権利処理、きちんと許諾範囲をとることが一般的ですし、最初は、ライセンス料を低くするためにQの範囲を確保し、その後Rの範囲を確保するために支払うことはあると思いますが、Rの事業が見えているならばRもライセンス範囲に含めるべきと考えます。[海外企業]

(A)Xの特許は用途ア向けでは消尽しているのですが、Qは用途ア向けの完成品を製造でき、用途イ向けでは消尽していないので、Rは用途イ向けの完成品を製造できません。[海外企業]

(A)知る／知らないにかかわらず、RはXの特許権侵害をしているので、Xに支払う義務があると考えます。契約上、対象用途が明確であれば、対象外の用途イ向けについては消尽しないと考えます。[海外企業]

(B)一般的に裁判所では特許に関して全ユーザーを対象に消尽していると判断していませんし、用途による消尽についての議論はないと認識しています。ただし、特許のクレームで、例えば、用途アが対象となっているが、用途イが対象となっていないと示唆されている場合、用途による消尽の可能性はあると考えます。[海外企業]

(B)この仮説においては、RはXに対して特許ロイヤルティを支払う責任を負うべきではありません。ライセンシーによる販売は、「その製品に対するすべての特許権を終了させる」こととなります。これは、「特許権者が明示的な制限の下で製品を販売する時でも」同様であり、その制限は、後に下流のユーザーによって侵害されます。[海外企業]

(C)XとPとの契約次第かと思いますが、Pとの契約で特許1が除外されていれば、Rに対する特許1に基づく権利行使は許されると思います。除外されていなければ、重

複回収となるため、許されないと思います。R が契約 L を知るか知らないかは関係ないと思います。ただし、ライセンス範囲外ということをも P が R に明示せずに R が完成品 C を購入していた場合、P は R に代わってライセンス料を補償すべきと思います。

[国内企業]

(C)侵害が問えるかは特許法上の問題であり、誰が支払うかは侵害品の購入契約の当事者間の契約の問題です。契約の存在の知識は侵害論、ライセンス料の負担には直結しません。[国内企業]

(D)契約 L を知るか知らないかは関係なく、X の考え方次第だと考えます。[国内企業]

(D)R の使用は契約 L に書かれていることではないので、R は契約 L の範囲を超えた使用をしたために、ライセンス料の支払いをしなければならないという主張ができることから、消尽の問題ではなく契約の問題であると考えます。[海外企業]

(D) SEP 以外について、用途イ向けが事実の問題として unlicensed (ライセンスされていない) の状態なのであれば、R の認識の有無に関わらず X は R に対して権利行使可能と思われる。但し、P の R に対する瑕疵担保責任 (知財補償) の問題は別途存在するものと思われる。SEP については、P がライセンスを希望すれば X は用途イ向けを対象外とすることはできないので、契約 L のような除外の事例は成立しないと考えます。[国内企業]

(D)このスキームが成立するのは X が大量の SEP を保持していて強いポジションを取れる場合(Q,R に用途限定を知らしめるように P をコントロールできるのは X が強い立場でない)と難しいという意)のみと考えます。[国内企業]

(D)仮に用途ごとのライセンスがまかり通ってしまうと、実務上で混乱すると考えますので、用途ごとのライセンスを懸念しています。[国内企業]

(D)R が契約 L を知る／知らないではなく、R の利用が契約 L の対象となるかどうか重要であり、そのためには特許に基づくケースバイケースの分析が必要であると思われます。理想的なケースとして、すべての特許がライセンスされた P の製品・サービスによってのみ実施される場合、R に再度ロイヤリティを要求する根拠はないように思われます。しかし、現実には、それを単純に結論づけることは難しいと考えます。

[海外企業]

(A)この場合は権利侵害で良いのではないかと考えています。ライセンスに不可欠な要素として用途を読むのか、数量制限等のような付随的なものと読むのかという点によって、結論が分かれると思います。侵害については主観的な要素 (知る／知らない) で変わることはないと考えます。[国内有識者]

(A)競争法的発想で、できる限り X にライセンスをするインセンティブを付けるという意味では、ある程度 X がコントロールできるべきであると考えます。政策論として用

途を限定するライセンスが消尽せずに認められるという余地は残していくべきで、条件はともあれ、R への権利行使が可能という整理はあった方がよいと考えます。X の権利のコントロールという観点から、明確に X-P 間で用途イを外したということであれば、今の消尽論だと消尽する方向の議論の方が強いと思いますが、そこはコントロール可能にした方がよいと考えます。[国内有識者]

(A)ドイツの法制に基づきますと、X は R に対して権利行使が可能であります。P が持っているライセンス契約 L は範囲に制限がありまして、この制限があることにより消尽やインプライドライセンスは適用になりません。今、制限の話をしていますが、Field of use の制限(使用分野の制限)ということで、事例 2 に関しては用途 N に対して制限があることでインプライドライセンスの消尽の適用が除外されます。[海外有識者]

(B)契約 L において用途が対象である／ないに関係なく消尽すると考えます。R は通信デバイス A を自由に使用することができますので、特許権侵害にはならないと考えます。モノからコトへの流れはわかりますが、それによって消尽という考え方が大きく変わることはないように考えています。今までも、例えば、同じ製品が個人によって個人用に使われる場合、事業者によってビジネス用に使われる場合があり、特許権者はその製品を売った段階でその後の使われ方について介入できないですし、利益が出している者がいるからといって、その利益に対して配分を求めるのは無理ではないかと考えます。[国内有識者]

(D)契約 L に基づく X から P への生産と譲渡に係る許諾について、販売先での使用用途の限定が特許発明の実施についての内容的制限（それに違反した実施行為が特許権侵害となる）か、それとも付随する契約条項の制限（P の X に対する債務不履行責任のみ生じる）かが問題となります。X が P に製造と譲渡を許諾するのではなく、R に用途アについての使用のみを許諾する（そのために必要な装置の生産を下請けとして P に生産させることを認めるが、R・P による譲渡は認めない）という場合には、使用方法の制限は内容的制限にあたり、R の行為は X との関係で特許権の侵害に当たると思われます。他方設例のように、X が P に製造と譲渡許諾したという状況において、製品自体としては用途による区別ができない場合、物の譲渡に関して販売先での使用を特定の用途に制限することが内容的制限と言えるかが微妙な問題になると考えます。内容的制限であると解される可能性はありますが、製品自体としては区別ができないことから転売されたときの再譲渡を考えていくと、内容的制限ではなく、付随する契約条項の制限に過ぎないと解釈される可能性もあると考えます。直接 Q,R に用途アについてライセンスを供与する場合であれば内容的制限に当たると考えます。仮に立法論として、ルール(例えば、消尽しないというルール)を明確に一から決め、それ

を前提に当事者がこれから行動するのであれば、支払うべきと考えます。現在のルールの下で R について常に責任を問うことが妥当なのかについてですが、購入した物が使えないかもしれないということが一般的に当然に相当する状況ではないとすると、R の予測可能性、取引の安全を考慮すべきではないかという考え方もあります。[国内有識者]

(D)用途ごとに消尽をしない方がよく、物単位で考えた方がよいと思います。米国最高裁は多人数による方法特許の侵害について慎重な態度を示していて、米国最高裁は方法特許の消尽を認めてしまっており、方法特許や特許が消尽する侵害品については substantially embodying という用語を使っており、一体どのくらい substantially であれば特許が substantially embodying しているのかということが未解明であります。裁判所としては柔軟な法理を利用して特許権者を制約する余地は色々あるということなので、SEP/非 SEP で、あまりに特許権者のライセンス交渉が予想に反した結果をもたらしてしまう場合には特許権の行使は許されないというようになってしまおうと考えます。行政庁や業界団体が特許については具体的にもっとカテゴリー化してしまっただけではないかという考え方ですが、全体の状況を考えて、特許権の行使が許されるかどうかというのも判断されることになりますので、有効な考え方にはならないと思います。[海外有識者]

<まとめ>

ライセンス料を払うべきかについては、企業の多くは、これを肯定したのに対して、有識者の見解は肯定、否定に分かれた。肯定する者は、用途制限をライセンスの内容的制限として重要視しているのに対し、否定する者は、付随的制限と解釈される可能性、あるいは購入者側の通常の期待（取引の安全性）を重視しているように思われる。

他方、契約 L を知る、知らないでライセンス料を払うべきか否かについての結論に差はなかった。特許権侵害の場合と同様に考えているからと思われる。

(2) - 3. ライセンシー P から製造業者 R への譲渡につきまして

c) ライセンシー P は何らかの責任を負うべきでしょうか。ライセンシー P が完成品 B、完成品 C の用途を知っている場合と知らない場合で責任の考え方は異なるでしょうか。

A. 責任を負うべき : 6 社・5 者

[国内企業 4 社・海外企業 2 社・国内有識者 3 者・海外有識者 2 者]

B. 責任を負うべきではない : 5 社 [国内企業 3 社・海外企業 2 社]

C. 契約次第 : 12 社 [国内企業 10 社・海外企業 2 社]

D.用途限定の契約は結ぶべきでない：2社 [国内企業2社]

E.回答できない：8社・3者

[国内企業1社・海外企業6社・国内有識者2者・海外有識者1者]

(A)用途イに関わる事業を行っているXが自らの事業を保護する理由で用途を限定して契約したとすると、XはQに対して差止等の権利行使を行う可能性がありますので、そのような場合、Xの権利行使は認められるべきと考えます。[国内企業]

(A)何の用途か知らないが売りますということはB to Bでは考えられないことから、Pは完成品B,Cの用途を知っていると思います。Q,Rから教えてもらえない場合は、Pは用途イ向けの完成品に関するリスクを考慮した契約を結ぶべきと考えます。[国内企業]

(B)契約Lに用途イ向けの譲渡を禁止することを盛り込めないため、XはPに対して契約違反は問えないと考えます。[国内企業]

(B)用途限定された製品はリスクが高いと判断され、製品の魅力化が落ちるので、最終的に特許権者の利益も増えないと考えます。[国内企業]

(B)Pは次のいずれかの行動をする責任があると考えます。(完成品B又はCの用途を知る知らないに関わらず)

- ・ライセンス契約した用途Aでしかデバイス売らない
- ・用途イでRが権利行使を受けた場合に、Xとの交渉及びライセンス支払いを行う
- ・用途イで実施した場合に自分は補償できないことをRに伝え、RがPからデバイスを購入するか否かの判断材料にできるようにする。一般的に、Pとしては顧客のQ,Rがどんな用途で製品を製造しているのかは、Q,Rの事業に関わる秘密情報に該当する場合があると考えられるので、正確に知ることはできない可能性があります。従って、実際のビジネスの現場で、PがQ,Rの完成品の用途を知った上で補償するという義務を負うのは現実的ではないと思います。[国内企業]

(C)個々の取引条件（購買契約の規定）と事業特性によることであり、一般論で語る事ができる事項ではありません。[国内企業]

(C)P-X間、P-Q間、P-R間の契約関係に基づいて解決可能であると考えます。[国内企業]

(C)当事者間の契約の問題であるが、用途限定されたライセンス契約は、顧客に対するカバレッジが効かない等で、現実的に受け入れ難いと思います。[国内企業]

(C)当事者間の契約の問題ですので、P-Q間、P-R間で購買契約を結ぶと思いますけれど、そこで納入する部品に関する知的財産の補償条項がある可能性は高く、その取り決めに従うことが通常であると考えます。[国内企業]

(C)P-R間の契約の中身次第だと考えますので、事例のようなシチュエーションを想定

して契約に盛り込んで明確にする対応が必要であると考えます。[国内企業]

(C) どのような契約(例えば、特許補償等)を結んだかによって責任が決まると考えます。P の立場の場合、Q,R の完成品を確認するか否かはケースバイケースとなりますが、知ることができないときはリスクヘッジをどれだけできるかということで契約を組み立てることになります。[国内企業]

(D) ライセンシーP が Q,R に用途限定を課すべく P と Q,R との間で用途限定の契約を結ぶ場合、P が Q,R の完成品の用途を知ることができる仕組みや立場にないといけないが、そうでない場合はこのような契約を結ぶべきではないと考える。[国内企業]

(A) 契約 L では用途イは対象外となっているにも関わらず、P がそれを無視して R に対して用途イ向けの完成品 C を作ったときは、P の契約違反になり、債務不履行責任を負うことになると考えます。[国内有識者]

(A) 用途の外の製品の譲渡が権利侵害に当たるのか、それとも債務不履行なのかという論点に関し、明確な結論は出ていないと理解しています。権利侵害であると考え、X は P に対して債務不履行ではなくて、不法行為責任を問うことになり、R としても不法行為責任、つまり特許権侵害の責任を負うことになるはずですが。[国内有識者]

(A) X が関知しない P-Q 間、P-R 間における権利関係の混乱は望ましくないと考えます。P が R にライセンス対象外の用途イの使用を認めた場合、他人の権利を無断で譲渡したことになる P は X と R に対して責任を負うべきであり、P が知る／知らない、R が知る／知らないに関係なく、X と R に対する損害賠償で整理すべきと考えます。[国内有識者]

(A) P の責任とは二次的なものであり、二つの可能性があると思います。一つ目は P が何らかの重大なメリットを受けている場合の責任、二つ目は R との関係上に基づく責任のどちらかの責任を P が負うものと考えます。一つ目については、P が R に対し、R が侵害をして利益を得るのに何らかの貢献をしている場合に責任を負うことを意味し、その場合は R が侵害をしていることを P が知っていることが要件となります。二つ目については、P が R のやっていることをコントロールできる関係性があるときに、P が責任を負うことになります。P が R のやっていることをコントロールできない(一定の距離を保った)関係性のときは、P が責任を負うことの要件にはなりません。この関係性については契約を見ることで理解をすることができますし、どんなビジネス上の関係(例えば、R が P の子会社のような事業関係)があるのかによって判断がつくとも思います。[海外有識者]

(A) R は P に対して、法的に欠陥のある製品(侵害となりうる製品)を買ったことから、契約上の報償条項を基に責任を負わせることができます。R がライセンス契約 L の中

に制限があることを知る／知らない関係なく、RはXに対して責任を負わなければなりません。Pも同様にXに対して責任が生じ、これには二つの点で理由があるのですが、一点目はライセンス契約違反、すなわち契約の中で明確に対象外となっていた用途Nという使用に対して製品を販売したということでの違反ということです。二点目は特許法の下でもPに責任が生じ、すなわち自分がライセンスを保有していない製品を販売し、しかもその中で用途Nの使用を可能にしているというところで特許の侵害にあたります。[海外有識者]

<まとめ>

設問(2) - 2のa)、b)の回答に応じて、債務不履行または権利侵害となるとする回答が多かったが、企業においては、そもそも用途限定の契約は難しい、あるいは避けるべきという意見も見られた。

(2) - 4. ライセンシーPと製造業者Qとの特許補償、ライセンシーPと製造業者Rとの特許補償はどのように設定しておくべきでしょうか。

- A.条件が必要 : 12社・1者  
[国内企業10社・海外企業2社・国内有識者1者]
- B.こうすべきという考え方はない : 4社・1者  
[国内企業3社・海外企業1社・海外有識者1者]
- C.P-Q間、P-R間の関係次第 : 4社 [国内企業2社・海外企業2社]
- D.その他 : 6社・2者 [国内企業3社・海外企業3社・国内有識者2者]
- E.回答できない : 6社・4者  
[国内企業2社・海外企業4社・国内有識者2者・海外有識者2者]

(A)譲渡に対する一定範囲内の補償は必要であり、どの程度かについては、上限を設けたうえで補償するのが通例であり、用途外は保証しないとすべきであると考えます。特許権者との交渉に参加できる等の条件をつけた補償もあります。[国内企業]

(A)特許補償としてはPの責任範囲をきちっと決めておき、なるべくPに責任を負担していただきたいと考えております。Q,Rは技術的に分からないので、Pに解決してから納品していただきたいというのがスタンスです。[国内企業]

(A)Pの立場では、顧客が通信デバイスAを用いて提供するサービスの単価が大きくなり、それがライセンスの算定の基礎に使われると、通信デバイスAの売り上げよりも多額の補償を払うというリスクを防止する契約にする必要があると考えます。[国内企業]

(A)特許補償をどのように設定しておくかについてですが、Pについては上限値を決めておくべきだと考えます。[国内企業]

(A)ライセンスPと製造業者の間の非侵害または他の義務に関するあらゆる保証は、契約の条項や、通信デバイスAが標準規格および他の潜在的に関連する特許を実施しているか等のこの仮説における要素以外の要素にかかっているでしょう。[海外企業]

(B)特許補償は、直接的には特許ライセンスの問題ではなく、ビジネス上の問題です。従いまして、個々の事案を離れて一律にこうあるべきと言うことはできません。[国内企業]

(C)P-Q間、P-R間のビジネス判断によると思っています。[国内企業]

(C)今の特許補償は最終製品メーカーが強い立場(何でも補償する)となっているので、サプライヤーに不満な契約となるケースが多いと聞きます。[国内企業]

(C)特許補償は単独の問題ではなく、他のビジネスも含めた当事者間の総合的な関係性等によって特許補償が考慮されますので、一概に言えないという結論となります。[国内企業]

(C)ビジネスにおけるリターンに対して将来的に発生するかもしれない特許紛争リスクに対してどこまでリスクテイクするかというビジネスジャッジですので、各社の契約、パワーバランスによります。[海外企業]

(D)特許補償によってPがQ,Rの責任を全て被り、事業存続に支障も生じるという状況がおきていますので、例えば、第三者による調整により適切なバランスを図る、又は特許補償の在り方の整理などが必要と考えます。[国内企業]

(D)弊社の活用ポリシーの観点から特許補償をどのように設定するべきかについてはビジネスの市場を活性化していくことも重要と考えますので、誰が責任をとるよりは、協業して如何に市場を作っていくことを重視しております。[国内企業]

(D)特許補償は、PとQ,Rとの間の当事者間契約の事項なので、当事者間で『特許補償がどういうふう設定されるべき』という一つの結論はない。当事者間契約で様々な形の特許補償が存在しているのが実際だが、それは許容されるべきである。一般的には、デバイスを使うことで侵害する特許の責任はデバイスメーカー(P)が責任を負い、デバイスメーカーが関与しないところでの用途やサービスは顧客(Q,R)の責任を負う、というように切り分けるのが多いであろうと考える。実際には、Xは、デバイスAに関連する特許1,2だけでなく、デバイスAを利用した完成品B,Cに関連する他の特許を有していることも多いので、仮にQ、RがデバイスAに関する特許補償をPからもらっていたとしても、Q、RはXから権利行使される可能性があることに留意すべきである。[国内企業]

(D)Q,Rの立場としては、Xに対して顧客の保護をカバーできる契約を申し込みます。Xの立場としては、Q,Rにライセンスを供与します。[海外企業]

(D)一般的に、Pが契約Lに従って製品/サービスの特許補償を提供できる能力を持つ

ことが理想的であるので、Q,R に違いはありません。[海外企業]

(D)Q,R の立場としては、弊社がカバーされ、最終的にお客様を守ることができる契約を X と結ぶこととなります。X の立場である場合、Q,R とライセンス契約を結び、グランドバックという形でお客様をより広く守れるような契約を結びます。[海外企業]

(A)Q,R の立場から見た場合、P に対して、特許権者そのものではないため、本当に特許製品を譲渡する権限があるかということについては不安が残るので、その権限を有していることについて表明保証させることはあります。[国内有識者]

(B)事例 2 は Nokia v. Daimler 事件と同様であると思います。Daimler が R に相当し、P が通信装置のサプライヤー、Nokia が X に相当するのですが、P が持っているライセンスを拒否した Daimler からライセンス料を徴収しようとした判例になります。ライセンスの中に何を含めるかというのは X が決めるべきだと思うのですが、最初の契約の時点で P ができる限り多くのライセンスを取得しておくべきだと考えます。ただし、X は全てを出さずに、制限をかけて出してくると思うので、結局は特許権者が何を許可しているのか、P が何のライセンスを受けたのかによって全てが決まると考えます。[海外有識者]

(D)消尽すると考えていますので、P-R における特許補償の問題はないと考えます。  
[国内有識者]

(D)競争法的な観点における関心事としては、最終製品メーカーの訴訟における特許補償しているから部品メーカーがポイントオブライセンスであるべきという議論については、優越的な地位を持っている最終製品メーカーが特許補償を押し付けているからであって、部品メーカーがライセンスのポイントとなる理由になっていないと考えます。今の日本の最終製品メーカーと部品メーカーの地位を固定化するような方向性を政府が示した結果、優越的地位の濫用を追認してしまうようなことにはならない方がよく、政府なりが法律やガイドラインをもって方向性を示すのであれば、優越的地位を濫用するような特許補償の決まり方にならないような方向で介入すべきで、あとは当事者間同士で決めるという方がよいと考えます。[国内有識者]

<まとめ>

特許補償の問題については、企業のおかれている立場やそれぞれの会社のポリシーに応じて、現状認識や特許補償契約に盛り込むべき内容についての見解に大きな差が見られた。

(2) - 5. 本例において、上記の他にどのような問題が生じ得ると思われるでしょうか。また、その問題が貴社に関することである場合、実務において何か工夫していることはありますかでしょうか。

A.問題が生じ得る : 9社・1者 [国内企業6社・海外企業3社・国内有識者1者]

B.問題は生じ得ない : 9社 [国内企業6社・海外企業3社]

C.工夫がある : 3社 [国内企業3社]

D.その他 : 3社 [国内企業2社・海外企業1社]

E.回答できない : 8社・7者

[国内企業3社・海外企業5社・国内有識者4者・海外有識者3者]

(A)消尽とは mandatory (強行的) なものであり、一旦消尽した権利が後に R の認識の有無によって (消尽状態が) 継続する、または権利が復活するということは観念できず、法的安定性に欠け、従って、R に対して権利行使を認めるのは酷であると考えます。[国内企業]

(A)事例のような複雑な契約は非常に稀で、複雑な契約は敬遠されます。[国内企業]

(A)X の立場として Q,R に権利活用する際に P との既存のクロスライセンス等を確認しますが、クロスライセンスによる消尽についての争点が発生することがあります。[海外企業]

(A)こういった場合に考慮しなければならない問題としては独禁法上の懸念であり、用途の分野、期間、条件等を限定することに関しては、きちんと独禁法上の要件を考慮することが大事になります。[海外企業]

(B)事業継続を断念するような事態は発生しておらず、「問題」として捉えているものはありません。[国内企業]

(B)特にありません。ライセンス契約は特許権者と実施者間の交渉に基づき、その条件が決定されるべきものです。尚、現行制度に特段の問題があるとも考えておりません。[国内企業]

(C)特許権を市場に置いたときに完成品の用途がわからないことについて、今認識をしているターゲットの用途について P との契約の中に記述し、記述されていないものに関してはライセンスがされていないという事実を明確にしておくことで、P と X が契約した時点での正しい認識を残しておき、それ以外の新しいものが出たところに対して議論はできると考えます。[国内企業]

(D)X が R に譲渡してほしいと強く思っている場合、P に R への譲渡をさせないことができるような余地があってもよいのではと思っています。[国内企業]

(D)用途を考えるのは特許権利者ではなく、実施者であり、実施者のイノベーションの部分であり、例えば、通信はトンネルなだけであり、データを通していただけですので、通信キャリアがデータ通信量を言うのは分かりますが、特許でやっていることは同じ、処理も同じなのに、なぜ用途で変わるのかということには腑が落ちません。[国内企業]

(D)用途を限定するということが可能になりますと、例えば、このライセンスは、車が対象である、あるいはサービスが対象であるということが可能になることで、より明確にライセンスを供与することができると思います。米国におきまして、用途を限定した場合の消尽に関して既に判断が出てきておりますが、まだ、どれくらいの広さで捉えられるのかがクリアになっていないため、ライセンスの供与で用途を限定した場合、どの程度の消尽になるのかということを見極めようとしているわけです。[海外企業]

(A)用途限定における特許権侵害についてどれくらいの違いがあれば問題となるのかを考えなければいけない問題だと思います。事例2のようなQの一般車とRの自動運転車の違いではRに侵害を問うのはどうなのかと思います。[国内有識者]

<まとめ>

用途限定を評価する意見もあるが、他方、②-3の回答にも見られたようにそもそも用途限定の契約は難しい、あるいは避けるべきという意見も見られた。

(2) - 6. 本例のような事案を実際に経験又は伝聞したことがあるでしょうか。

A.ある : 6社 [国内企業4社・海外企業2社]

B.ない : 24社・8者

[国内企業15社・海外企業9社・国内有識者5者・海外有識者3者]

C.回答できない : 2社 [国内企業1社・海外企業1社]

(A)一括でライセンスしたい特許群の中に、部品の特許と完成品の特許の両方が存在した場合に、部品メーカーと完成品メーカーのどちらにライセンスをするかを検討したことがあります。[国内企業]

(A)訴訟の和解等で用途限定を含む契約が結ばれることがあると聞きました。[国内企業]

(A)範囲を限定したライセンスは現実によく存在します。どちらの立場における経験もあります。[国内企業]

(A)事例2は Impression Products 事件における事実に類似しています。[海外企業]

(B)この事例に登場していない別のプレイヤー（例えば、特許権利者 Y）が Q,R に来ることがはるかに多く、その場合、Q,R は自ら対応するあるいは P に対応させる必要があるという事案はよくあると考えます。[国内企業]

#### IV. 2. 特許権の消尽の全般について

(2) - 1. 既存の消尽法理がビジネス、特にサービスの提供を阻害することになっ

た事例は無いでしょうか。また、消尽についての考え方が明確になっていないことに起因して、お困り事が発生している事例はあるでしょうか。

A.ある : 10 社 [国内企業 6 社・海外企業 4 社]

B.ない : 21 社・8 者

[国内企業 13 社・海外企業 8 社・国内有識者 5 者・海外有識者 3 者]

C.回答できない : 1 社 [国内企業 1 社]

(A)消尽の問題を考慮してライセンスの仕組みを構築したことになります。[国内企業]

(A)消尽することが明確化されていた場合、日本メーカーが外国の特許権者からの権利行使に消尽で対応できた可能性があったと思われる事例がありますので、そういう観点ではある程度の明確化は必要であると考えます。[国内企業]

(A)FTC v. QUALCOMM 事件のように、自ら SEP を保有し、物を作っている者が下流に高額のライセンス料を求めている事例は種々の業界にも影響すると思われるので、日本で同様のケースが発生する際には消尽が生じることを整理しておくべきと考えます。[国内企業]

(A)交渉時に消尽を認めないと言ってくる権利者もいると聞きます。[国内企業]

(A)今現在、既存の消尽法理が阻害となり困っている個別の事例はない。しかし、インクタンク事件最高裁判決は総合考慮する判断であり、個別の事例について裁判所がどのように判断するのか等の予見性は高くないと思われる。[国内企業]

(A)今後、方法特許が消尽しない等が出てくると、色々な懸念が出てくると考えます。[国内企業]

(A)消尽に関する主な懸念点は米国における消尽に関する法律の現状にあると考えます。[海外企業]

(A)業界慣行の観点から、SEP ライセンサー／特許権者は、通常、最終製品メーカーやチップセットベンダーにライセンスすることに賛成しており、その結果、最終製品メーカーにとってロイヤリティが高くなり、特許の消尽問題をある程度回避することができています。チップセットベンダーにライセンスされた場合、最終製品メーカーやサービスプロバイダーがそれ以降のロイヤリティをどのように支払うかは不明です。[海外企業]

(B)これまでは消尽がビジネスの阻害になったことはなく、逆に、助けられたことの方が多いです。[国内企業]

(B)今後の懸念事項としては、通信必須規格特許等で方法特許が消尽しないという理由の下、特許権者が、ほぼ濫用に近い状態で権利行使を行うことは懸念しています。[国内企業]

(B)中国の特許制度は円滑にまわっています。改善が必要な部分がありますが、全般的

には我々としては満足しています。[海外企業]

(B)米国の法理の基では Have-made Right という考え方がありますので、ライセンシーはライセンスを受けていない部分に関してもライセンス供与の形で守られることとなります。[海外企業]

(B)ロイヤルティの二重取りはしないという大前提としていますので、部品ではなく最終製品をアタッチポイントとして契約の実務を進めていますので、消尽の問題が発生しないプラクティスとしています。[海外企業]

(B)特許消尽論は一般的に受け入れられており、企業が権限のあるサプライヤーから製品を購入した場合に、その製品に基づく侵害に対するそのサプライヤーからの責任に直面しないことを保証しています。[海外企業]

<まとめ>

消尽の問題が発生しないようにライセンスを行うようにするなど、消尽の問題が企業活動に相応の影響を与えていることは確認できる。

(2) - 2. 自国の制度や裁判例で参考となるもの、実務に影響の大きいものはあるでしょうか。

A.ある : 11 社 [国内企業 6 社・海外企業 5 社]

B.ない : 20 社・8 者

[国内企業 13 社・海外企業 7 社・国内有識者 5 者・海外有識者 3 者]

C.回答できない : 1 社 [国内企業 1 社]

A)インクタンク事件最高裁判決の再生産の判断について不透明感があり、サービス提供事業者がカスタマイズ等する可能性があり、それに対して権利がどこまで及ぶのか考える必要があると思います。[国内企業]

(A)日本の裁判例は少ないため、米国の裁判例 (Quanta 事件等) を参考にしています。[国内企業]

(A)アップルサムスン事件の知財高裁判決は、本件を検討する上で最も重要な判例だと考えます。[国内企業]

(A)FTC v. 海外企業になります。[国内企業]

(A)国内で参考になる裁判例は BBS 事件。米国では、国際消尽が認められた事件については大きな影響があった。[国内企業]

(A)Quanta 事件は非常にすっきりとした判決であり、米国は消尽と国際消尽までかなりクリアな話になっていると思います。[国内企業]

(A)ライセンスを供与するにあたって、各国の消尽に関する法律がどうなっているのかを考慮し、各国における消尽の根拠の広さを見ています。現状で最も広いのが米国と

なります。例えば、Quanta 事件等では field of use によって消尽することはないと判断されています。このような判断が事例 1,2 にどのように反映されるかということは興味深い問題です。[海外企業]

(A)Quanta 事件及び Lexmark 事件に概説されている原理は、発明を実施したライセンス製品への特許消尽理論の適用を明確にしています。これらの状況において、消尽が自動的であることを明確に認識することにより、販売の取り決めが予測可能になり、特許権者による不適切な二重取りまたはレバレッジの乱用が防止されます。[海外企業]

(2) - 3. 新たな消尽の制度又は概念の必要性について、どのようにお考えでしょうか。

- A. 新たな制度又は概念は不要 : 12 社・4 者  
[国内企業 8 社・海外企業 : 4 社・国内有識者 4 者]
- B. 消尽の明確化には考慮が必要 : 2 社・1 者 [国内企業 2 社・海外有識者 1 者]
- C. 国際調和が必要 : 6 社 [国内企業 3 社・海外企業 3 社]
- D. 整理したうえでのガイドライン等を希望 : 3 社 [国内企業 2 社・海外企業 1 社]
- E. 今後のビジネスを念頭に置いた議論が必要 : 4 社・1 者  
[国内企業 2 社・海外企業 2 社・海外有識者 1 者]
- F. 契約の工夫で問題を解決できる : 3 社・2 者  
[国内企業 2 社・海外企業 1 社・国内有識者 1 者・海外有識者 1 者]
- G. 方法特許の権利行使をし易くする方向性にすべき : 1 社 [国内企業 1 社]
- H. 回答できない : 1 社 [海外企業 1 社]

(A) 裁判を通じて個々の事情をふまえて法律に基づいて決めることが望ましく、安易な制度変更は求めません。[国内企業]

(A) 自らの自由意思で上流にライセンスすることを選択し対価を得ておきながら、現行の消尽論を大幅に変え、消尽をし難くするなどして、下流のユーザーにさらに権利行使をし易くする必要性は感じていません。[国内企業]

(A) 現行制度に特段の問題はない認識であり、消尽に関する新たな制度・概念の必要性はないものと考えます。従来になく、且つ他国の判例とは異なる考え方を導入することに関して、ライセンス交渉の複雑化、コスト増の冗長、市場の混乱につながる可能性が高いため、権利者および実施者だけでなく、市場全体で不利益な結果を招くと考えています。[国内企業]

(A) 消尽の範囲を狭めるとコントロールの活動を活発化させる方向に進むため、避けて欲しいです。[国内企業]

(A) 新たな消尽の制度を作るのには反対である。制度を作るといわずらに争点・論点が

増えてしまうからである。契約のアレンジメントで対応するのが現実的であろう、と考える。なお、当事者の意思によって消尽する／しないが変わることは本来あってはいけないことである。当事者間の契約の中で用途、許諾製品の範囲、特許の限定等によって権利者がコントロールすることは許容されると考える。[国内企業]

(A)世の中がそういう方向（制度の改正等で現状の課題を解決）に向いていることは感じていますが、ビジネスをしている者にとっては現況のままでも良い面がありますし、どちらかの立場を有利な状況にしてしまうと、色々と問題がありますので、慎重に検討すべきと考えます。[国内企業]

(A)改善や変更のニーズがどんなものがあるのかということ考えたことはありませんので、これまでの消尽の制度で比較的満足しています。[海外企業]

(B)方法特許の消尽やコトに対する適用が明確になると、権利者にとって色々な可能性は広がると考えます。一方で、ライセンス対象も広がることから、複雑になる事業者ごとのライセンス範囲を考慮して対応する必要があると考えます。[国内企業]

(B)消尽しない方向での明確化については日本の産業への影響が懸念されますので、日本産業を考慮していただき、慎重なご検討をお願いしたいと考えます。[国内企業]

(B)一定の形でハーモナイズされることは多くの利益をもたらしますが、既に主要な管轄を見ますと、消尽の考え方のある程度のハーモナイズはできていると考えます。注意しなければいけないと思っておりますのが、消尽に対する法律をある管轄で変更する、例えば、ある管轄で関連する法律を変更するような場合に、他の管轄とのハーモナイズを考慮しないと問題になると考えます。[海外企業]

(C)グローバルでビジネスを行っている関係上、国毎で複雑な状況になると対応が複雑になるため、国際調和がとれていることを望みます。[国内企業]

(C)事例にあるような装置と方法の関係での消尽の考え方も大切であるが、サプライチェーンが多数の国に跨る現代では、国際消尽の考え方の国際的に統一的な考え方が求められると考えます。[国内企業]

(C)ビジネスもグローバル化していますので、国ごとに大きな違いがあると一つの障害となってしまう、契約も複雑になりますので、国際的なハーモナイズへの方向は助かると考えます。[国内企業]

(C)国際的なハーモナイズについては、ルールが一律になることにより取引を容易に行うことができるようになり、サプライズもなくなることから、非常に望ましいと思います。[海外企業]

(C)消尽における国際調和は大きな利益をもたらすと思いますが、主要な国の消尽の考え方についてある程度の調和ができていると思います。注意点としては、ある国が消尽に対する法律を変更等する場合、他の国との調和を考慮しないと問題になると考え

ます。[海外企業]

(C)少なくとも米、欧、日、中の大きな考え方はハーモナイズされたうえでの制度や概念があるとより有用であると考えます。[海外企業]

(D)事例1のようなケースは広がっていくと思われ、消尽の概念の整理は必要であり、ガイドライン等なようなものを特許庁から出していただけると助かります。[国内企業]

(D)制度があってもよいと思いますが、ベースは特許法の精神に乗っ取った中で、少し消尽を乱暴に使われているケースがあると思いますので、そこに対するガイドラインはあってもよいと考えます。[国内企業]

(D)法律が実際にどのように適用されるのかに関して明確化されたガイドラインが必要だと思われまます。[海外企業]

(E)「モノ」から「コト」への産業構造の変化により適正かつ公平なライセンスの在り方を検討する必要があると考えています。そのためには、特許権の消尽が障壁となるため、特許権の消尽に関する考え方を整理する必要があると考えます。[国内企業]

(E)19,20世紀のような有体物の転々流通に取引条件を設けないために消尽法理ができましたので、今後ある機能が全て Web 上で享受できるようになると、何をもってどこで消尽するのか、ソフトウェア取引においてどこまで消尽するのかという議論があると考えます。[海外企業]

(E)新たな消尽の精度や概念を作るべきかに関しても、まさに考え中の問題でありますので、現状では新しいアイデアはないという状況です。[海外企業]

(F)消尽法理の考え方を変えるというよりも、契約上での実施行為の範囲を限定することで、消尽範囲を限定する考え方のほうが、過去の消尽法理との間の整合性がつくと思います。交渉先、ライセンス主体の如何によらず、ロイヤルティについて商流全体やサービスレイヤーなども分担して負担するしくみも必要かと思ひます。その切り口が「消尽」であるかは不明ですが、部品製造～最終製品製造～販売～サービス提供の各レイヤーで、各受益者が受ける恩恵に応じた負担のしくみについて実現することは歓迎します。[国内企業]

(F)特許の消尽は十分に確立された法理で目的は効率の良い商流、ライセンサーの二重利得を妨げるものであります。契約に目を向けることがより明りょうで予測可能であり、商業も円滑に運ぶ役割を果たします。[海外企業]

(G)クラウドサービス等に関係する方法の特許を有している者の権利行使をし易くする方向性の方が AI・IT の技術に関する産業の国内での発展に寄与すると考えます。[国内企業]

(A)状況が変わってきたというのは分かりますが、今まで全くなかった事情が起こって

いるわけではなく、今まであった事情が増大しているのであり、消尽の制度を大きく変えるまでにはいっていないと考えています。方法の特許は本来的に取り扱いが難しいのですが、状況に変化により方法の特許に関する問題が複雑化しているかもしれないと思っております。方法の特許の消尽について十分に議論されてきていないので、きちんと考える必要があります、色々な状況がありますので、場合分けが必要であろうし、場合分けの中で今の状況の変化を踏まえて議論する必要があると考えます。単純方法の特許の消尽についてですが、物を使って何かするということがありますので、物と関りがある場合は消尽が認められると考えます。[国内有識者]

(A)明確にルールを決め、当事者がそれを前提に行動する状況になることが望ましいと考えます。0からルールを作るのであれば、全く消尽を認めないという考え方も十分にあり得ると考えます。しかし、現在の状況からの変化ということを考えるときに、消尽を前提とした流通慣行があり、物の値段も用途によって変わるものではないと基本的に考えられている状況の中で、果たして現在の流通慣行から変わることがもたらす混乱等を差し引いてまで、大きな変化をさせるべきかについては躊躇を覚え、独占禁止法上の問題が有る行為を特許権者がするのではないかとということが懸念されることとなります。特許のクレームが物か方法かということで消尽のルールが違ふということにあまり合理性はないですが、特許権者が物の流通を許諾した場合と、ある方法を使用することを許諾した場合とで取り扱いを異なるようにすること自体は現在のルールにおいても合理性はあると考えます。また日本だけ国内消尽を認めないとしてしまうと、かえって混乱を招くと思えます。[国内有識者]

(A)ある程度の将来の技術発展や色々なビジネスモデル、どういふふうなことで情報を伝達していくか、そういうものを作っていくかについて、将来予測がつかない中で、それに対応できるツールとして決めない方がよろしいかと考えます。[国内有識者]

(B)消尽については、クレームごとなのか特許ごとなのかの問題、消尽と特許の有効性の問題、国際消尽等を議論して整理してもよいと考えます。欧州連合は国際消尽については欧州内だけとしているのが現状ですので、日本は何処の国から来た物も消尽してしまう立場ですので、今後の貿易交渉等を見据えて整理することは面白いと考えます。[海外有識者]

(D)新たな消尽の概念、制度を作るというよりも、対価の回収の在り方を柔軟にすれば良いのではと考えます。対価の計算の仕方として川下の方にも納得していただいて、実際に末端で使った分だけ払うという形の考え方の方がよいと思えます。対価の回収方法を一回払いにするのか、出来高払いにするのかという問題でしかないので、消尽の範疇で解決してもよいと考えます。それに対しては、流通の中での各プレイヤーの方の共通認識ができていくということが必要と考えます。最初の買い手が直接払うの

ではなくて、川下の方に払わせるということ合意し、支払方法について売り手が合意すればよいので、そういう形でコンセンサスを得られていけば、解決できるのではないかと期待しています。[国内有識者]

(E)消尽に関しては、米国だけでなく、その他の国々、法域においても広く議論されていると思います。何か新しい変更、新しい消尽に関するルールの導入等は承知しておりません。Right of Repair と消尽の関係について活発な議論がされていることも承知しておりますし、法案も準備されていることも聞いていますが、特許権の消尽よりももう少し広い範囲の消尽を扱ったものと理解しています。[海外有識者]

(F)インプライドライセンスという考え方が正しいと思いますし、製品の特許と方法の特許の両方に対して適用されるべきだと考えます。ただし、製品の特許と方法の特許との間での違いである消尽の考え方が、今後、合わなくなってくると考えています。方法の特許が増えていく中で消尽という考え方は合わないと考えています。重要なことは下流の取引においてのセキュリティを確保することであり、これは製品の特許だけでなく方法の特許にも必要なことです。[海外有識者]

<まとめ>

新たな消尽の制度又は概念の必要性については、両論あるものの、総じていえば、特に消尽に関する制度的な対応についての議論については慎重な姿勢が示されているように思われる。他方、(方法の特許を含めた)概念の整理、明確化、あるいは国際調和(国際消尽の考え方を含む)を求める声も見られる。また、今後のビジネスを念頭に置いて議論が必要であるという指摘や、契約の工夫で問題を解決できるという指摘がなされた。

## V. 有識者の意見

本調査研究の消尽 WG における議論について、中間報告を行うためセミナーを開催した。当該セミナーにおける田村委員長の講演概要、パネルディスカッションでモデレータを務めた鈴木委員からの意見概要は以下のとおりであった。

### V. 1. 田村委員長による基調講演の概要

モジュール化の振興や IoT の普及により、部品や装置が多用途に用いられるようになった。例えば、通信規格の標準必須特許が多種の通信機能を有する装置（家電製品、自動車等）に用いられるようになった。価格差別が必要となる複数の集団が存在し、最初の譲渡の時点で価格差別をなすことが困難であることという状況が頻発することにより、最初の販売時に対価獲得の機会があったとは言い難くなってきた。

最終ユーザーの使用量を把握できるとともに、最終ユーザーとの取引コストも低減する傾向となっている。これにより、最終ユーザーにとっての利用価値に応じた価格差別が可能な場合が増え、最終ユーザーに対して権利行使を認めても煩雑に過ぎるとまではいけない場合が増えてきたのではないかと思われる。

概して、伝統的な消尽の理論的根拠が失われつつあることから、契約による迂回を許すべきではないか、すなわち、黙示的許諾による処理を志向すべきではないかと思われる。

他方、伝統的な消尽の理論的根拠がよく妥当する取引（最初から最終製品の形で販売され、そのまま何かに組み入れられることなく流通する場合）も依然として多く、伝統的な取引に関してはこれまで特に問題が生じているとまでは言えないのだとすれば、一律に消尽法理を変更するのは行き過ぎではないかと思われる。

そこで、伝統的な取引と新たな取引とを切り分けることが肝要ではないかと考えられるが、分かりやすい基準による切り分けでなければ取引を促進するという消尽の趣旨が果たされなくなることに注意が必要である。

残念ながら、現段階において、当方には、こうした要請を充たす切り分けの基準を構想し得ていない。そうすると、次善の策として、伝統的なタイプと新たなタイプのどちらかをデフォルトとするほかなく、現時点では未だに消尽の迂回を認めるべきではない取引のほうが多いとすれば、そちらをデフォルトとすべきと思われる。そして、将来、モジュール化と IoT の進展により迂回を認めるべき取引のほうが多くなっていくに連れて、どこかでデフォルトを変更するという方策をとるほかないかもしれない。

もっとも、特許権者に消尽を迂回する意思の明認方法を施すことを条件に、消尽の迂回を認める方策、善意無過失の転得者を保護する制度(消尽の迂回について善意無過失であれ

ば消尽の迂回の効果を生じさせないなど)を組み混むことにより、消尽の迂回を認める方策、あるいは両者を組み合わせる方策などの選択肢もありえる。

さらに、一律に消尽を否定した場合には、製品のごく一部に関わるに止まったり、些細な貢献しか成していない特許により、トロール的な権利行使を誘発しかねないことから、差止請求権の制限と抱き合わせる必要がある。

## V. 2. 鈴木委員によるパネルディスカッションでの意見概要

消尽論の位置付けに関し、絶対的な消尽論は当然の法理ではなくて、あくまで一定の目的、機能を果たすための法理であり、具体的に、特許発明へのインセンティブを確保しつつ、取引の安全を図るということが目的、機能であると思われる。当然の法理ではないという関係で、最高裁が述べている消尽論の消極的根拠について、一部では二重の利得を禁止しなくてはならない（二重の利得禁止論）と説明されることがあるが、最高裁は二重の利得禁止論と言っているわけではなく、流通の各段階で発明の対価を回収すること自体が全くあってはならないということまで言っているわけではないと理解している。また、二重の利得という言葉が若干ミスリーディングなところがあり、現実には多段階で対価を回収することになった場合には、二重三重に単純に金額が積み上がることにはならず、当然転嫁ということも起きうるし、実際の価格交渉では他の事業者が払う対価を勘案した対価設定をすべきだという話が出てくるものと思われる。

絶対的な消尽論に対して制度論として代替案を考えると、具体的には、立法又は最高裁レベルの判例変更が必要な話になり、その場合には、消尽の例外を認めるということになる。消尽の例外の認め方として、(a)最初の譲渡の当事者間の契約に対する違反があった場合と、(b)表示を条件として、販売後の利用形態制限を認める場合とが考えられる。(b)の場合は、最初の譲渡の契約の違反に限らず、その後の転々譲渡される段階でも特許権者が課した制限に違反した場合に消尽の例外を認める考え方である。BBS 事件の最高裁による並行輸入の法理を国内取引に適用することになる。米国では(b)の考え方をする CAFC の判決があり、一時支配的な考え方になっていたが、2017 年の Lexmark 事件で連邦最高裁が絶対的な消尽論を確認したことで、現在は絶対的な消尽論がとられている。

制度的な変更について、現時点では、必要性和妥当性がまだ十分でないと思われ、取引の安全を害するという弊害の方が懸念されると思われる。仮に、法的に絶対的な消尽論を否定するものができたとしても、実際にそういうものを使うビジネスモデルは限定的ではないかと思われる。例えば、特許権者が流通プロセスの事業者の全ての実態を把握できるような限定的な事例に限られると思われる。

次に、現行の消尽論の下で、消尽の効果を迂回する策として、(a)特許製品の譲渡を避け、貸与等とする、(b)上流で消尽しないように、下流の実施者に対してライセンスをする（この場合、上流の事業者が安心して物の製造、販売をするための実施権原権限は何であるかが問題になる。実務では契約の工夫等（NAP 条項等）で対処されていると聞くが、その法的な効果については議論の余地がある）、(c)制限付きライセンスを与えた実施権者を通じて最初の譲渡を行うことで、特許権者が望まないような使用形態との関係で消尽を否定する（法的な評価が不明確であり、ライセンス上の制限が消尽を否定する効果を持ちうるのかにつき評価が分かれ得る）、(d)方法特許の活用、が考えられる。

方法特許の活用については、アップル対サムスン事件の一般論は支持して良いと、研究者の立場として考えている。

## VI. サプライチェーン内での特許料分担の検討

消尽についての議論の契機となった特許制度小委員会での提案募集における提案は、「モノからコトへの産業構造のシフトに対応し、特許ロイヤリティの在り方も、サービスでの利益等も勘案し、各プレイヤーが利益に応じて公平に負担する仕組みを、消尽の議論も踏まえて検討すべき。」というものであった（産業構造審議会知的財産分科会 第36回特許制度小委員会 配付資料（1）<sup>59)</sup>）。これは、サプライチェーン内で特許料負担を分担しようというものであり、その実現には消尽法理が密接に関係していると考えられる。

そこで本章では、まず、現行の消尽論の考え方と、消尽論を制度的に見直す場合の考慮事項をそれぞれ整理し、サプライチェーン内で特許料分担を実現する方策例について検討した。

### VI. 1. 現行の消尽論の考え方

ここでは、消尽法理の理論的根拠について確認した後、発明のカテゴリーごとに消尽の原則及び例外について裁判例を踏まえて整理する。

#### VI. 1. (1) 消尽法理の理論的根拠

消尽法理の理論的根拠には、積極的根拠と消極的根拠があるとされている。

積極的根拠とは、「特許権者が許諾して市場に置いた製品について二回目以降の権利行使を認めると取引の円滑化が害される」というものであり、消極的根拠とは、「特許権者は一度対価を獲得する機会があったのだからそれで十分である」というものである（「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—」参照）。

また、消尽と契約の関係については、「最高裁は、特許権者が国内で特許製品を譲渡した場合には、反対の合意と明確な表示がなされたとしても、権利行使を許さないとする解釈を前提としているものと思われる。」（三村量一 [判解]『最高裁判所判例解説 民事篇 平成9年度』（2000年・法曹会）793頁<sup>60)</sup>）とされている。

一方、特許製品の購入者との間で、消尽理論の結果購入者が自由になしうる行為を契約で制限することは、強行法規（独占禁止法が重要となりうる）に反しない限り、可能であ

---

<sup>59)</sup> 産業構造審議会知的財産分科会 第36回特許制度小委員会 議事次第・配付資料、資料1「「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けて」に対する提案募集の結果」, [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/36-shiryu/03.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/36-shiryu/03.pdf)

<sup>60)</sup> III.1.(2)学説における学説3

ると解すべきとの意見もある（田村委員長講演概要<sup>61</sup>）。

## VI. 1. (2) 物の特許の消尽

BBS 事件において、最高裁判所が「特許権者又は実施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ないものというべきである。」と説示したことから、製品の「譲渡」により物の特許は消尽するのが原則であると考えられる。

ただし、特許製品の譲渡が要件であるところ、譲渡があったと認められない場合には、消尽は生じないものと考えられる。例えば、薬剤分包用ロールペーパー事件（平成 24 年(ワ)第 8071 号 大阪地裁<sup>62</sup>）において、裁判所は、製品の一部（芯管）が貸与であったことが意思表示、製品及び梱包箱の記載、並びに、ウェブサイトの記載等から確認できる事案について、「これらのことからすれば、原告が、顧客に対し、原告製品の分包紙を譲渡したことは認められるものの、原告製品の芯管を譲渡しているとまでは認めがたいというべきである（原告製品は芯管と分包紙に分けることができ、原告は、芯管に巻いた分包紙のみを譲渡し、芯管については、所有権を留保し、使用貸借をしていると認めるのが相当である。）」とし、「芯管については消尽の前提を欠いている」としている。

## VI. 1. (3) 物を製造する方法の特許の消尽

物を製造する方法の特許の消尽について、インクタンク事件知財高裁判決<sup>63</sup>において判示されており、その概要は以下のとおりである。

製造方法の特許と、それにより生産される物の特許が、①実質的に同じ技術内容で、同一出願に併記され、②物の特許が消尽している場合、製造方法の特許に基づく権利行使は許されない（例えば、特許方法で製造された物の譲渡、使用等について、物の特許が消尽しているのであれば、製造方法の特許を別途に行使することはできない。）。

ただし、特許方法で製造された物について、物の再生利用（第一類型）、発明の本質的部分の加工又は交換（第二類型）のいずれかが行われた場合は権利行使可能。

<sup>61</sup> V.1.田村委員長による基調講演の概要

<sup>62</sup> 株式会社湯山製作所 v. 日進医療器株式会社, 平成 24 年(ワ)第 8071 号, (大阪地方裁判所, Oct 17, 2013), [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/881/083881\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/083881_hanrei.pdf)

<sup>63</sup> III.1.(1)裁判例における裁判例 3

## VI. 1. (4) 方法の特許の消尽

インクタンク事件知財高裁判決によると、方法の特許の実施行為については、「特許権者が発明の実施行為としての譲渡を行い、その目的物である製品が市場において流通することが観念できない」とされている。また、学説上においても、方法の特許は原則消尽しないとしているものが多くあり、有力となっている。

更に、インクタンク事件知財高裁判決では、間接侵害品が譲渡された場合の方法の特許の権利行使について判示しており、その概要は以下のとおりである。

特許権者等が方法の特許の間接侵害に該当し得る品(当時の特許法 101 条 3 号又は 4 号)を譲渡した場合、譲受人又は転得者が、その間接侵害品を用いて、その方法を使用する行為、特許方法により生産した物を使用や譲渡等をする行為(要するに、特許権者等から譲渡された「方法の特許の間接侵害品」を用いる方法の特許の直接侵害)について、権利行使できない。

その理由として、裁判所は、間接侵害品の譲渡についても消尽の根拠が妥当する旨の説明をしている。

また、間接侵害品の譲渡に関するものであり、特許権者の意思を問わず特許の権利行使を制限するものだが、特許権の「消尽」というか「黙示の許諾」というかは、単に表現の問題にすぎないとしている(「黙示の許諾」も特許権者の意思を問わないものと解される。特許権者の意思によって、前記のように権利行使が制限されることを防ぐ方法は無いと解される。)

アップルサムスン事件<sup>64</sup>では、争点 4 (本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無)において、物の特許(判決文中の本件発明 1)に関して判示されており、その概要は以下のとおりである。裁判所が、判決文中、物と方法で「判断は共通」としていることからすると、その判示事項は方法の特許にも及び得ると解される。

### ・間接侵害品について

特許権者又は専用実施権者が物の特許の間接侵害品(特許法 101 条 1 号)を譲渡した場合、当該間接侵害品について特許権は消尽し、当該間接侵害品がそのままの形態を維持している限り、当該間接侵害品(の使用、譲渡等)について権利行使は許されない。

### ・直接侵害品について

その後、第三者が、当該間接侵害品を用いて物の特許の直接侵害品を生産「した」場合、

<sup>64</sup> III.1.(1)裁判例における裁判例 5

特許権の行使は制限されない。ただし、間接侵害品から直接侵害品を生産することについて黙示の許諾が成立する場合、権利行使は許されない。すなわち、特許権者等から譲渡された「物の特許の間接侵害品」から「物の特許の直接侵害品」が生産された場合であって、当該生産についての黙示の許諾が成立しない場合、当該直接侵害品の（生産、）使用、譲渡等に対し、物の特許を権利行使できる。

インクタンク事件知財高裁判決とアップルサムスン事件を比較すると以下のとおりである。

#### 共通点

両裁判例において、方法の特許の間接侵害品が特許権者等から正当に譲渡された場合、当該間接侵害品の使用、譲渡等について、権利行使が制限される場合がある。

#### 相違点①

間接侵害品から完成品等が生産された場合、インクタンク事件知財高裁判決によれば、間接侵害品について製造方法の特許が消尽していることから、製造方法の特許の権利行使は許されないと解されるのに対し、アップルサムスン事件によれば、物の特許について、黙示の許諾の成立が認められない場合、権利行使が許され、更に、方法の特許についても同様と解される点。

#### 相違点②

間接侵害品が譲渡された場合、インクタンク事件知財高裁判決では、特許権者の意思を問わず、権利行使が制限されると解され、一方で、アップルサムスン事件では、契約内容等が黙示の許諾の成否を判断する際に考慮される要素とされ、反対の意思表示等によって、黙示の許諾が成立しない場合、権利行使できるようになると解され、アップルサムスン事件では特許権者の意思が考慮され得る点。

## VI. 2. 消尽論を制度的に見直す場合の考慮事項

以上の現行の消尽論の考え方を踏まえ、サプライチェーン内での特許料分担の実現に向けて消尽論を制度的に見直す場合の考慮事項について整理する。

### VI. 2. (1) 取引の安全との関係、「モノ」と「コト」との比率と切り分け

上記VI. 1. (1)に記載のとおり、消尽法理は、取引の安全をその積極的根拠とするも

のである。したがって、消尽論を制度的に見直すとすれば、取引の安全が害されないか考慮する必要がある。

この点、IoTの普及により、それまで困難であった最終ユーザーによる使用量が把握可能となることで、最終ユーザーに対して権利行使を認めても煩雑に過ぎるとまではいえず、消尽法理の積極的根拠は揺らいでいるという意見がある（V. 1. 田村委員長講演概要参照）。

更に、消尽法理の積極的根拠が揺らいでいるといえるのは、例えばIoT等の技術によって、最終ユーザーによる使用量が把握可能となるような、新たなタイプの「コト」の取引についてであって、伝統的な「モノ」の取引についてまで消尽法理の根拠が揺らいでいるわけではない。

したがって、消尽論を制度的に見直すとすれば、「モノ」の取引と「コト」の取引の比率や、その切り分けの可否を考慮する必要がある。

また、サプライチェーン内での特許料分担を実現するためには、製品のサプライチェーン上及び市場における流通並びに最終ユーザーによる使用量をトレーシングできる必要がある。

## VI. 2. (2) まとめ

上記の事項を考慮すると、伝統的な「モノ」の取引は依然として多く、一律に消尽法理を変更するのは適切でないと考えられる（V. 1. 田村委員長講演概要参照）。

次に、伝統的な「モノ」の取引と、消尽の理論的根拠が揺らいでいる「コト」の取引については、わかりやすい基準でその切り分けを行うことは困難である（V. 1. 田村委員長講演概要参照）。また、流通や使用量のトレーシングが可能な取引も、現時点では普及していないと解される。

更に、ヒアリング結果からも、消尽に関する制度的な対応について、企業等は慎重な姿勢であると考えられる（上記「IV. 2. 特許権の消尽の全般について」の「(2) - 3. 新たな消尽の制度又は概念の必要性について、どのようにお考えでしょうか。」参照）。

してみると、サプライチェーン内での特許料分担を実現するための制度的な対応は、現時点では困難であると考えられる。

ただし、将来的に流通や使用量をトレーシングするための技術が発展、普及した場合には、制度的な対応が容易となる可能性もある。

### VI. 3. サプライチェーン内での特許料分担を実現する方策例

上記VI. 2. のとおり、制度的な対応による実現は、現時点では困難であると考えられるところ、制度的対応を伴わず、現行法制下において、サプライチェーン内での特許料分担を実現する方策を検討した。

上記VI. 1. で整理した現行の消尽論の考え方からすると、物の特許について、消尽の前提となる「譲渡」が行われない場合、すなわち所有権を留保し、貸与とすれば、消尽が生じない場合がある。しかしながら、所有権の留保が認められるのは限定的な場合であり、また、貸与である以上、サプライチェーンに組み込むことは難しいと考えられる。そうすると、所有権留保をサプライチェーン内での特許料分担を実現する方策とすることは難しいと考えられる。

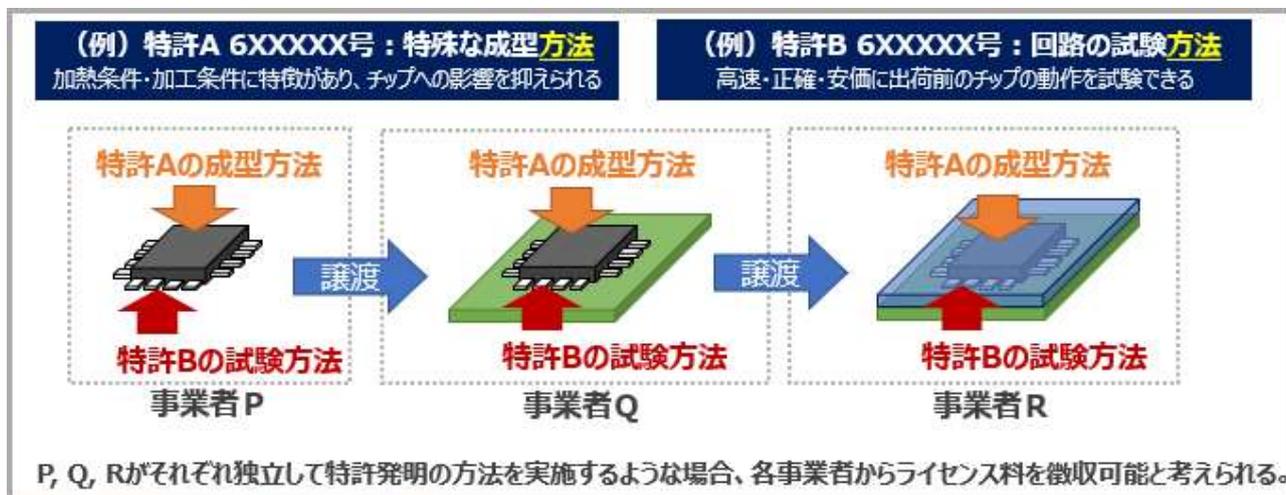
同じく上記VI. 1. で整理した現行の消尽論の考え方からすると、方法の特許は、製品の譲渡によって権利行使が許されない場合があるものの、原則、消尽しないものと考えられる。

サプライチェーン内での特許料分担が、消尽法理によって実現困難なのだとしたら、原則消尽しない方法の特許の活用によって実現できる可能性がある。

以下ではサプライチェーン内での特許料分担の実現に向けた方法の特許の活用の可能性について検討した。

#### VI. 3. (1) 方法の特許の活用の可能性

図表5 消尽しないと考えられる方法の特許の例



例えば、上図のように、特許 A の特殊な成型方法と特許 B の回路の試験方法が存在する場合を想定する。このとき、事業者 P が特許 A の方法と特許 B の方法とを実施し、方法発明が実施された客体である製品が、事業者 Q に譲渡されたとする。更に、事業者 Q が特許 A の方法と特許 B の方法とを実施し、実施された客体である製品が事業者 R に譲渡され、事業者 R においても同様なことが繰り返されるとする。

このように、事業者 P、Q、及び R がそれぞれ独立に特許 A の方法と特許 B の方法とを実施している場合、事業者間の譲渡によっても、方法の発明である特許 A と特許 B は消尽しないことから、特許権者は、各事業者 P、Q、R からそれぞれライセンス料を回収可能であると考えられる。

そうすると、物の特許とは異なり、方法の特許は消尽しないことから、サプライチェーン内において複数回に渡る収益機会を確保できる可能性があると考えられる。すなわち、現行法制下において、サプライチェーン内での特許料分担を実現するための方策として、方法の特許を用いることが考えられる。

以上は製品の流通を伴う例であるが、サプライチェーン川下の最終製品においてのみ使用される方法についても、方法の特許は複数回に渡る収益機会を確保できる可能性がある。

すなわち、方法の発明は、その「使用」が実施の定義となっていることからすると（特許法第 2 条第 3 項第 2 号）、例えば、方法を使用する製品の台数ではなく、方法を使用した頻度、量によってライセンス料を得ることが可能ではないかと考えられる。

ただし、方法の特許の活用によって、サプライチェーン内での特許料分担を実現するためには、次のような事項に留意する必要があると考えられる。

### VI. 3. (2) 方法の特許を活用する際の留意事項

上記 VI. 1. (4) に記載したとおり、裁判例によると、方法の特許についても以下に掲げる場合に権利行使が制限され得る。

- ・ 方法の特許の間接侵害品が特許権者等から正当に譲渡された場合。
- ・ 同一出願に併記された実質的に同じ技術内容の物の特許が消尽した場合。

これについては、物の構成ではなく、方法自体に技術的特徴のある特許を取得することで、このような制限を回避できると考えられる。

## VII. まとめ

本調査研究では、「モノからコトへの産業構造のシフトに対応し、特許ロイヤリティの在り方も、サービスでの利益等を勘案し、各プレイヤーが利益に応じて公平に負担する仕組みを、消尽の議論も踏まえて検討すべき」という産業構造審議会特許制度小委員会に提出された提案<sup>65</sup>などを背景に、現行の消尽の考え方や、仮に消尽を制度的に見直すとなった場合に考慮すべき事項を整理した。

その結果、伝統的な「モノ」の取引が依然として多く、トレーシングが可能な取引も普及していないと解される現状や、消尽に関する制度的な対応について企業等が慎重な姿勢を示したヒアリング調査の結果を踏まえると、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の結論に至った。

これを受け、本調査研究では、現行法制下において、サプライチェーン内の各プレイヤーが特許料を分担できるようにする方策について検討し、特に消尽の問題に着目した場合の選択肢の一つとして、方法の特許の活用の可能性について検討した。

消尽の在り方については、方法の特許の活用の状況、並びに、今後の「モノ」の取引と「コト」の取引との比率の推移、及び、特許製品またはサービスに係る取引のトレーシングに関する技術や実務慣行の進展の状況等を踏まえ、消尽を巡る裁判例等の蓄積や国際的な動向なども注視しつつ、引き続き議論を深めていくことが適当であると考えられる。

---

<sup>65</sup> 第36回特許制度小委員会 資料1 「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けて」に対する提案募集の結果 p.25, [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/36-shiryuu/03.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/36-shiryuu/03.pdf)

# 資料編



# 資料

ヒアリング調査項目



○特許権の消尽の在り方につきまして

AI・IoT 技術の進展により、「モノ」から「コト」へと産業構造が変化し、モノの売買（流通）で収益を上げるビジネスモデルから、サービスの提供により収益を上げるビジネスモデルへの転換が進んでいます。

「令和 2 年度 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」の中間とりまとめにおいて、「モノ」から「コト」へ産業構造が変化していく中で、これまでの議論は「モノ」の世界に閉じており、もっと全体を俯瞰して議論を進めていくべきとの意見がありました。また、受益の程度に応じた負担を公平に実現する仕組みを考えるに当たっては、消尽の問題を整理する必要があるとの意見がありました。

特許権の消尽の根拠は、積極的なものとして特許権者が許諾して市場に置いた製品について二回目以降の権利行使を認めると取引の円滑化が害されること、消極的なものとして特許権者は一度対価を獲得する機会があったのだからそれで十分であることが挙げられますが、「モノ」から「コト」の時代にあっては、その根拠が二つとも揺らいでいる場合も増えており、従来型の取引が多数ある中で消尽を全撤廃するのは非現実的であるとしても、伝統的な考え方だけで進めるのはいかがなものかとの意見がありました。

そして、標準必須特許の議論に限らず、「モノ」から「コト」への産業構造の変化により「モノ」の売買に加え「コト」の提供により収益を上げるビジネスモデルが増加していることを受けて、適正かつ公平なライセンスの在り方については、特許権の消尽に関する考え方の整理を含めて検討を進めていくことが適当であるとの意見がありました。

ただし、一律に消尽を否定することは、製品の流通を阻害し、産業の発達をかえって停滞させる懸念があるため留意が必要とも考えられております。

そこで、サービスの価値がますます高まる時代において、「特許発明の価値に応じた対価」とはどうあるべきかについて、お聞かせ頂ければと存じます。

#### 1) 仮想事例における理想的な在り方につきまして

##### ①仮想事例 1

- ・本例において、貴社の事業における立場は装置製造業者 P、業者 Q,R、特許権者 X のどちらに近いでしょうか。
- ・方法特許の使用料について、これまでに交渉先と考え方が相違したことはあるでしょうか。
- ・特許権者 X は特許 1 に基づき、収益が大きく異なる業者 Q,R から、収益規模に応じたライセンス料を回収可能とすべきでしょうか。
- ・特許 1,2 が存在する場合、特許 1 のみが存在する場合、特許 2 のみが存在する場合で、考え方は異なるでしょうか。
- ・本例において、上記の他にどのような問題が生じ得ると思われそうですでしょうか。

また、その問題が貴社に関することである場合、実務において何か工夫していることはありますでしょうか。

- ・本例のような事案を実際に経験又は伝聞したことがあるでしょうか。

## ②仮想事例2

- ・本例において、貴社の事業における立場はライセンシーP、製造業者 Q,R、特許権者 X のどちらに近いでしょうか。
- ・ライセンシーP から製造業者 R への譲渡につきまして
  - a) 契約 L を知る製造業者 R は特許権者 X にライセンス料を支払うべきでしょうか。
  - b) 契約 L を知らない製造業者 R は特許権者 X はライセンス料を支払うべきでしょうか。
  - c) ライセンシーP は何らかの責任を負うべきでしょうか。ライセンシーP が完成品 B、完成品 C の用途を知っている場合と知らない場合で責任の考え方は異なるでしょうか。
- ・ライセンシーP と製造業者 Q との特許補償、ライセンシーP と製造業者 R との特許補償はどのように設定しておくべきでしょうか。
- ・本例において、上記の他にどのような問題が生じ得ると思われませんか。また、その問題が貴社に関することである場合、実務において何か工夫していることはありますでしょうか。
- ・本例のような事案を実際に経験又は伝聞したことがあるでしょうか。

## 2) 特許権の消尽の全般につきまして

- ・既存の消尽法理がビジネス、特にサービスの提供を阻害することになった事例は無いでしょうか。また、消尽についての考え方が明確になっていないことに起因して、お困り事が発生している事例はあるでしょうか。
- ・自国の制度や裁判例で参考となるもの、実務に影響の大きいものはあるでしょうか。
- ・新たな消尽の制度又は概念の必要性について、どのようにお考えでしょうか。

禁 無 断 転 載

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)

令和4年3月

請負先 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地

精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <https://www.iip.or.jp>

E-mail [iip-support@fdn-ip.or.jp](mailto:iip-support@fdn-ip.or.jp)