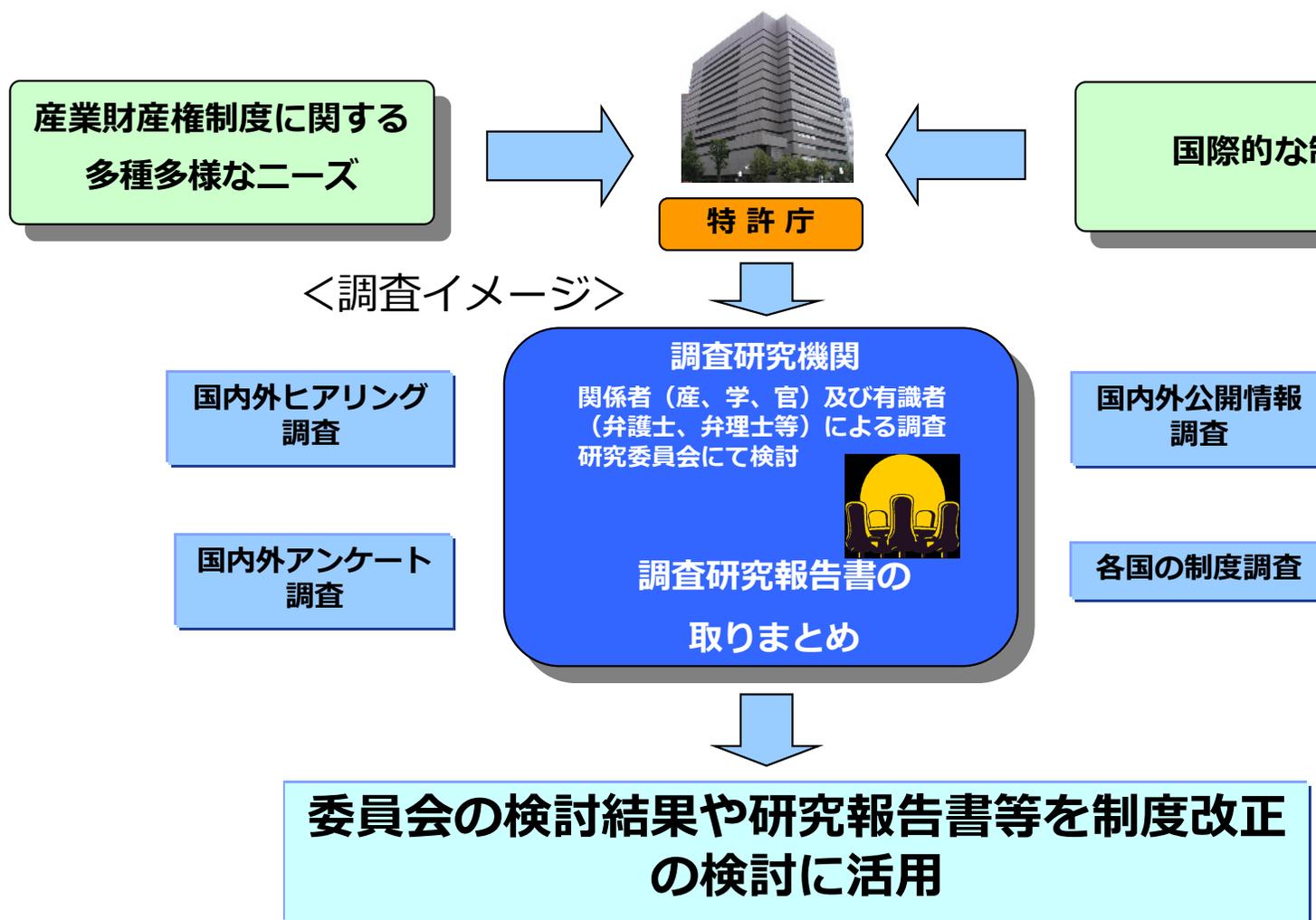


**標準必須特許と消尽に関する  
調査研究  
～ネットワークやサービスに関する  
特許の現状と課題について～  
(消尽編)**



- 産業財産権制度に関する企画立案に資するように、法制面や運用面について改正を行う際の基礎資料となる報告書を取りまとめることが目的。
- 調査研究テーマ毎に専門家を交えた研究委員会の開催・国内外公開情報調査・国内外ヒアリング調査・国内外アンケート調査等、調査研究テーマに応じた調査・分析を行う。



<詳細について>

本調査の詳細については、特許庁HP（以下URL記載）に掲載しております。令和元年度研究テーマ一覧「標準必須特許と消尽に関する調査研究報告書（消尽編）」をご参照ください。

URL:<https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/zaisanken-seidomondai.html>

<お問い合わせ先>

経済産業省 特許庁 総務部 企画調査課  
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3  
TEL : 03-3581-1101 (内2156)  
FAX:03-3580-5741

### 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

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  
対象国：日本、米国、独国、中国（香港を含む）、欧州

#### ■ 有識者検討会

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：10名

#### ■ ヒアリング調査

調査項目：仮想事例における理想的な消尽の在り方、特許権の消尽の全般の考え  
対象者：標準必須特許に関して深い知見を有する者、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32者、国内外有識者8者）

### まとめ

依然「モノ」の取引が多く、制度的な対応に慎重な姿勢のヒアリング調査の結果等を踏まえ、制度的手当は現時点では難しいと考え、方法の特許の活用の可能性について提案した。消尽について、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のトレーシングの技術の進展等を踏まえ、議論を深めることが適当と考えられる。

- 1. 本調査研究の背景・目的**
- 2. 本調査研究内容及び調査実施方法**
- 3. 調査結果**
  - 3.1. 特許権の消尽に関する国内外の裁判例・学説等
  - 3.2. ヒアリング調査の結果
  - 3.3. サプライチェーン内での特許料分担の検討
- 4. まとめ**

## 【背景】

### 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会による提案

- 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、「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。」とされた。

### 特許権の消尽の根拠に対する意見

- 特許権の消尽については、特許法には明文の規定はないものの、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。
- 「モノ」から「コト」への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。



## 【目的】

本調査研究では、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する。

### (1) 公開情報調査

#### 【調査対象】

日本、米国、独国、中国（香港を含む。）、欧州

#### 【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

### (2) 国内外ヒアリング調査

#### 【調査対象】

標準必須特許に関して深い知見を有する者、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32者、国内外有識者8者）

#### 【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
- ②特許権の消尽の全般について

### (3) 有識者検討会

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・検討を行った。

- 3.1. 特許権の消尽に関する国内外の裁判例・学説等
- 3.2. ヒアリング調査の結果
- 3.3. サプライチェーン内での特許料分担の検討

## 1. 日本

## (1) 裁判例

事件名	判示
[BBS事件] BBS v. Japauto Products 平成7(オ)1988, 最高裁, 1997年7月1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特許製品を譲渡した場合の権利行使の可否</li> <li>・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</li> </ul>
[遠赤乾燥機事件] 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, 東京地裁, 2001年11月30日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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否か</li> </ul>
[インクタンク事件知財高裁判決] キヤノン v. リサイクル・アシスト 平成17(ネ)10021, 知財高裁, 2006年1月31日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特許製品を譲渡した後の修理・加工・交換の扱いについて</li> <li>・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</li> </ul>
[インクタンク事件最高裁判決] キヤノン v. リサイクル・アシスト 平成18(受)826, 最高裁, 2007年11月8日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特許製品を譲渡した後の修理・加工・交換の扱いについて</li> </ul>
[アップルサムスン事件] アップルジャパン v. サムスン電子 平成25(ネ)10043, 知財高裁, 2014年5月16日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul>

## 1. 日本

## (2) 学説等 (1/2)

学説等	論点
中山信弘「特許法 第4版」 (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
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」 (2005年3月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> </ul>
三村量一 「[判解]最高裁判所判例解説 民事編 平成9年度中」 (2000年)	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
鈴木将文 「《WJL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～」 (2017年)	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

## 1. 日本

## (2) 学説等 (2/2)

学説等	論点
<p>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-」 (2014年7月1日)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul>
<p>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」 (2012年9月)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul>
<p>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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul>

## 2. 米国

## (1) 裁判例

事件名	判示
[Bloomer事件] Bloomer v. McQuenwan 55 U.S. 539, 最高裁, 1852年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファーストセール法理</li> </ul>
[Lexmark事件] Lexmark International v. Impression Products 2015-1189, 最高裁, 2017年5月30日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul>
[Jazz Photo事件] Jazz Photo v. ITC 1999-1431, CAFC, 2001年8月21日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特許製品の修理か再生かの判断基準について</li> </ul>
[Quanta事件] QUANTA COMPUTER v. LG ELECTRONICS 2006-00937, 最高裁, 2008年6月9日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特許権の消尽は方法クレームに適用されるか否か</li> </ul>

## 2. 米国

## (2) 学説等

学説等	分析対象
Andrew 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」 (2019年11月14日)	Lexmark事件
THOMAS 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.」 (2009年6月8日)	Quanta事件

## 3. 独国

## (1) 裁判例

事件名	判示
[プロセスカートリッジ事件] Canon v. J.S. Kmp Printtechnik Parts Depot X ZR 55/16, 最高裁, 2017年10月24日	・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
[Pallet Container II 事件] Schütz-Werke v. Novus X ZR 97/11, 最高裁, 2012年7月17日	・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

## (2) 学説等

学説等	分析対象
Dernauer 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 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」 (2014年3月)	Pallet Container II 事件

## 4. 中国

## (1) 裁判例

事件名	判示
[Iwncomm事件] Iwncomm v. Sony Mobile Communication (2017)京民終454号,北京市高級人民法院, 2018年3月28日	・方法特許について権利が消尽するか否かについて

## (2) 学説等

学説等	分析対象
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」 (2018年4月)	Iwncomm事件

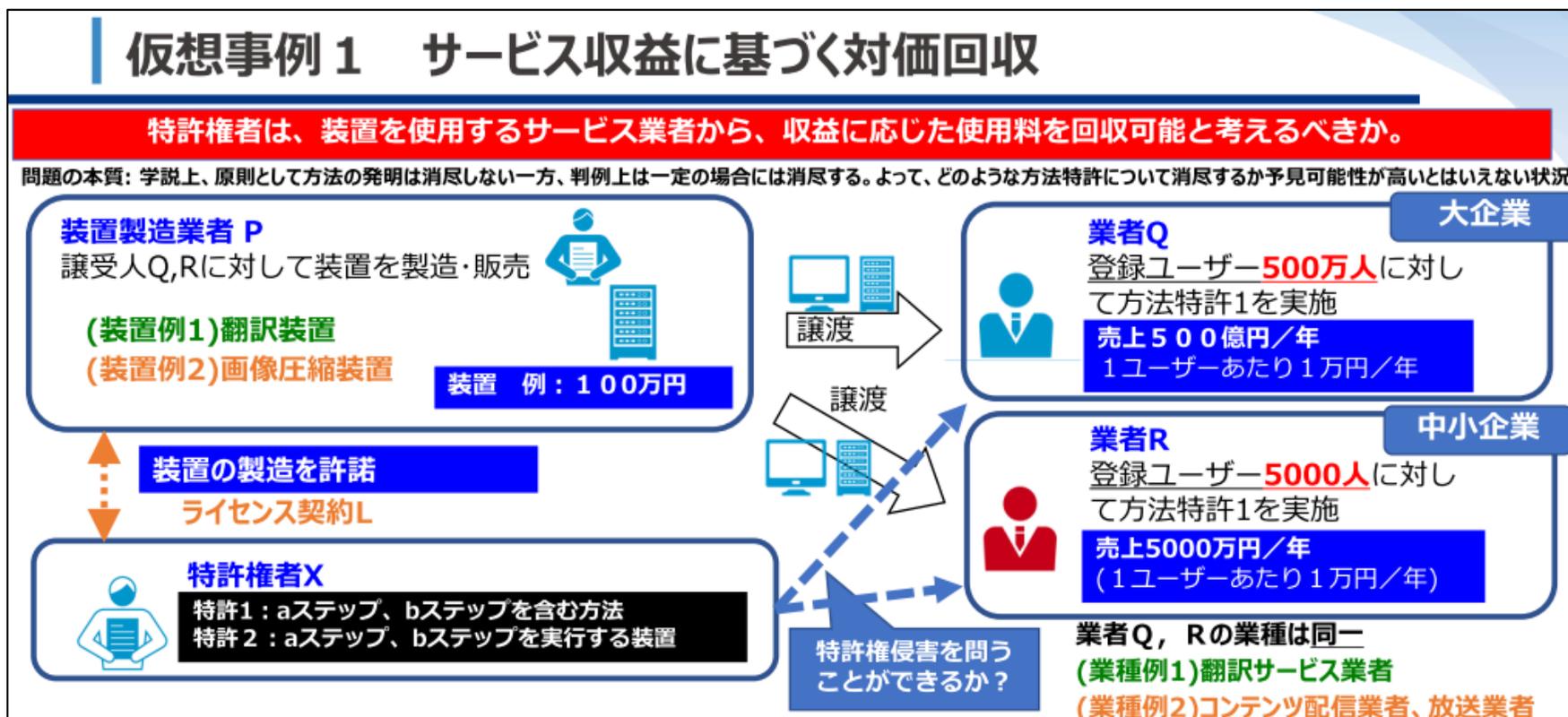
## 1. 仮想事例における理想的な消尽の在り方について

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示す。

### (1) 仮想事例1

「サービス収益に基づく対価回収」に関する質問項目

**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。**



### (1) 仮想事例1

「サービス収益に基づく対価回収」に関する質問項目の回答結果

<b>A.回収可能とすべき</b>	<b>: 13社</b>
<b>B.回収可能とすべきでない</b>	<b>: 11社・4者</b>
<b>C.回収可能な別のやり方がある</b>	<b>: 5社・1者</b>
<b>D.こうすべきという考えはない</b>	<b>: 4社・3者</b>

(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]

(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以外の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]

(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]

<まとめ>

(1)「ライセンス料の回収を可能とすべきか」について、可能とすべきでないと答えた者は、「物の特許と方法の特許が実質上同一、二回の権利行使を認める必要はない」の根拠を挙げている。

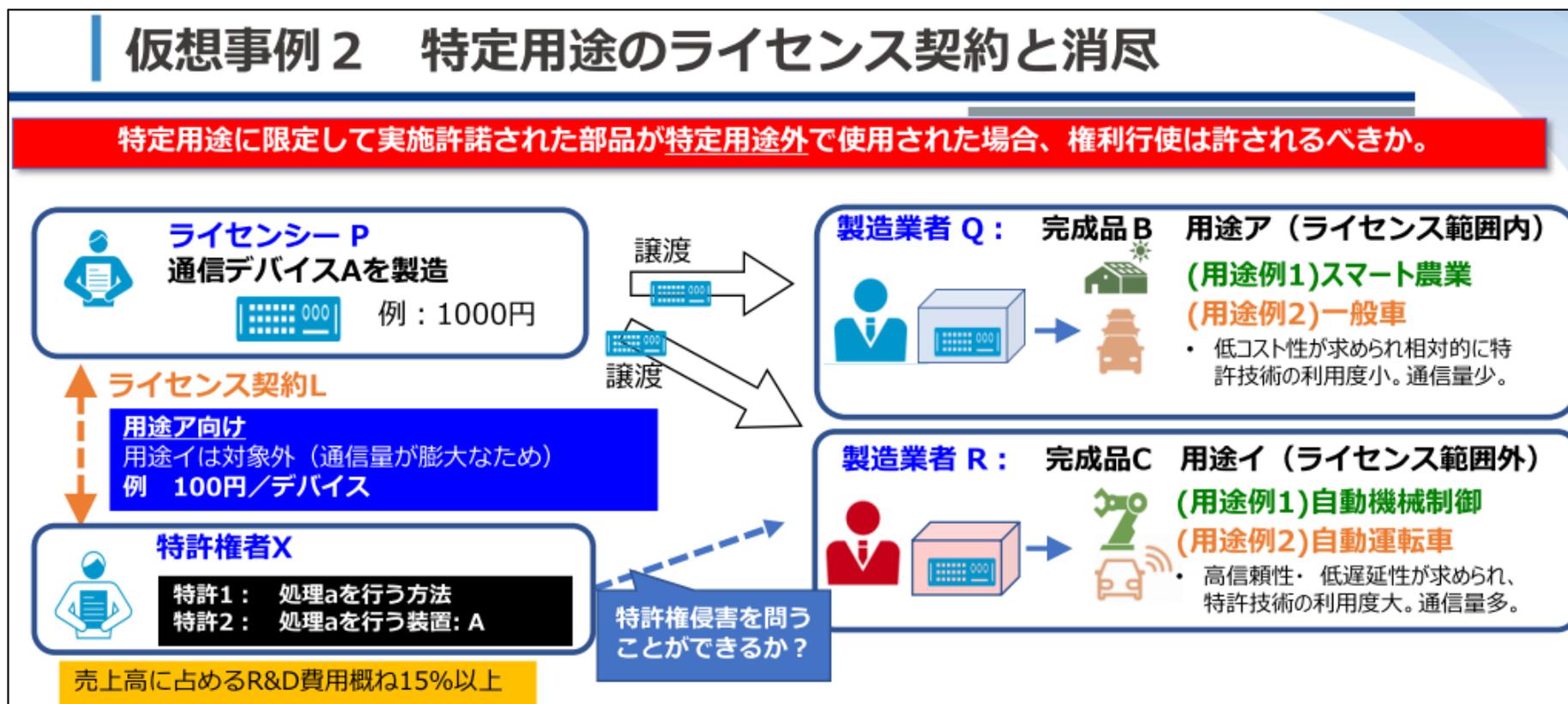
(2)「ライセンス料は収益規模に応じることが可能とすべきか」について、肯定的な意見が多かった。

## (2) 仮想事例2

「特定用途のライセンス契約と消尽」に関する質問項目

ライセンシーPから製造業者Rへの譲渡につきまして

- ・ 契約Lを知る／知らない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



### (2) 仮想事例2

「特定用途のライセンス契約と消尽」に関する質問項目の回答結果

A.支払うべき	: 16社・4者
B.支払うべきではない	: 5社・1者
C.契約次第	: 7社
D.その他	: 4社・2者
E.回答できない	: 1者

(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すし、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。[国内企業]

(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、企業の多くは肯定したのに対し、有識者は肯定、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、否定する者は購入者側の取引の安全を重視している。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。

### (3) 「新たな消尽の制度又は概念の必要性」に関する質問項目とその回答結果

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
B.消尽の明確化には考慮が必要	: 2社・1者
C.国際調和が必要	: 6社
D.整理したうえでのガイドライン等を希望	: 3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
F.契約の工夫で問題を解決できる	: 3社・2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
H.回答できない	: 1社

(A)従来になく、他国の判例とは異なる考え方の導入に関して、ライセンス交渉の複雑化、コスト増、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]

(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、主要な管轄では、ある程度のハーモナイズはできています。消尽に対する法律をある管轄で変更する場合、他の管轄とのハーモナイズを考慮しないと問題になります。[海外企業]

(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。[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す。[海外企業]

(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]

(F) 消尽論は長くに渡って確立してき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発展に寄与すると考えます。[国内企業]

#### <まとめ>

新たな消尽の制度又は概念の必要性については、特に消尽の範囲を狭めるような方向で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、概念の整理、明確化、あるいは国際調和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。

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。

#### 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。

#### インクタンク事件知財最高裁判決とアップルサムスン事件の比較

共通点	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	[インクタンク知財高裁判決] 間接侵害品から完成品等が生産された場合、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	[アップルサムスン事件] 間接侵害品から完成品等が生産された場合、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
相違点②	[インクタンク知財高裁判決] 間接侵害品が譲渡された場合、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	[アップルサムスン事件] 間接侵害品が譲渡された場合、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、特許権者の意思が考慮され得る

#### 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

- 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

- 「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（「(3.2.ヒアリング調査の結果)」の「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）。

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。

#### 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

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。

前記 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。

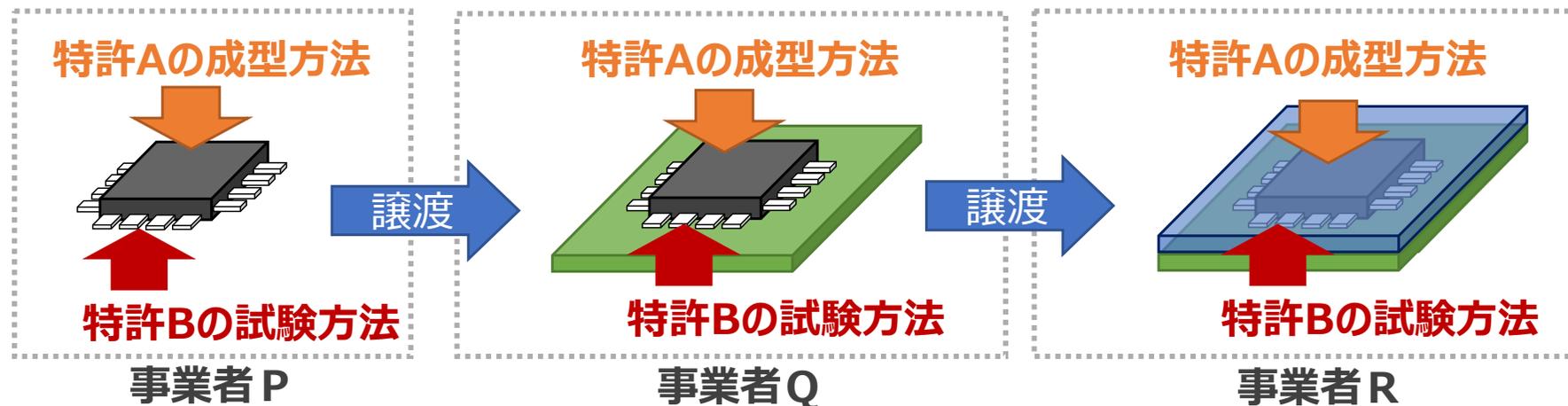
サプライチェーン内での特許料分担の実現に向けた方法の特許の活用の可能性について検討した。

#### 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

##### (1) 方法の特許の活用の可能性

**(例) 特許A 6XXXXX号：特殊な成型方法**  
加熱条件・加工条件に特徴があり、チップへの影響を抑えられる

**(例) 特許B 6XXXXX号：回路の試験方法**  
高速・正確・安価に出荷前のチップの動作を試験できる



P, Q, Rがそれぞれ独立して特許発明の方法を実施するような場合、各事業者からライセンス料を徴収可能と考えられる。

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。

#### 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

##### (1) 方法の特許の活用の可能性

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。

#### 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 (2) 方法の特許を活用する際の留意事項

前記「1. 現行の消尽論の考え方」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。

- 「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。









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等事業  
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)  
要約版  
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