

# 権利者による部品の譲渡と 完成品の特許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—

## Exhaustion or Implied License of a Patented Product upon a Patentee's or Licensee's Sale of a Component: The Apple v. Samsung Case

知財高裁平成 26 年 5 月 16 日判決

判時 2224 号 146 頁・判タ 1402 号 166 頁

末 吉 剛\*  
Tsuyoshi SUEYOSHI

**抄録** アップル対サムスン事件知財高裁大合議判決は、権利者が特許製品の専用品を譲渡する場合には、特許製品について特許権は消尽しないものの、黙示の承諾の法理によって権利行使が制限される場合があると判示した。もっとも、特許製品に組み込まれないタイプの専用品、他のタイプの間接侵害品、法定実施権者の黙示の承諾の適用可能性など、未解決の問題も多く残されている。

### 事実

本事件は、対象製品が著名なスマートフォン及びタブレットであったというだけでなく、法律上の重要な論点が複数含まれていたため、大きな注目を集めた。その中で、本稿では、ライセンシーが間接侵害品を譲渡した場合の消尽及び黙示の許諾の成否について取り上げる<sup>1</sup>。事案の概要の説明も、当該論点に関し必要な範囲にとどめる。

#### 1. 事案の概要

第 1 審被告・控訴人 Y は、特許第 4642898 号の特許権（発明の名称：「移动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」；この特許を「本件特許」といい、この特許権を「本件特許権」という。）を保有する。本件特許には、データ送信

装置という物の発明（請求項 8；「本件発明 1」）及びデータ送信方法という方法の発明（請求項 1；「本件発明 2」）（総称して「本件発明」と表記することがある。）が含まれる。

第 1 審原告・被控訴人 X は、X の販売名「iPhone4」及び「iPad2 Wi-Fi+3G モデル」とするスマートフォン及びタブレット（「本件製品 2」及び「本件製品 4」）（総称して「本件製品」と表記することがある。）の販売等を行っていた。X は、本件製品の生産、譲渡及び輸入等の行為は本件特許権の侵害に当たらないと主張して、損害賠償請求権の債務不存在確認訴訟を提起し、さらに本件特許権の消尽も主張した。

\* ユアサハラ法律特許事務所 弁護士・博士（理学）  
Attorney-at-law, Ph.D., partner of YUASA and HARA

原審は、(i) 本件製品が本件発明 1 の技術的範囲に属するか否か及び (ii) Y による損害賠償請求権の行使が権利濫用に当たるか否かについてのみ判断した。具体的には、原審は、Y の権利行使が権利濫用に該当すると判断し、X の請求を認容した。Y は、これを不服として控訴した。消尽の争点は、原審では判断されていない。

## 2. 標準規格と本件特許権及び本件製品との関係及び当事者の主張

本件製品は、いわゆる第 3 世代 (3G)<sup>2</sup> の通信規格による製品である。つまり、本件製品は、3GPP<sup>3</sup> が策定した通信規格である UTMS 規格 (「3GPP 規格」) に準拠した製品である。

ETSI (欧州電気通信標準化機構) は、3GPP を結成した標準化団体の一つであり、知的財産権 (IPR) に関する方針として、「IPR ポリシー」を定めた。Y は、本件特許権を含む IPR が 3GPP の必須 IPR であるかその可能性が高いことを通知するとともに、FRAND 宣言を行った。

以上の事情の下、当事者は、以下のとおり主張した。

### (1) X の主張

本件製品における 3GPP 規格に関連する処理 (本件発明の処理も含まれる。) は、訴外インテル社の製造したベースバンドチップ (「本件ベースバンドチップ」) によって行われる。本件ベースバンドチップは、X の親会社が米国においてインテル社の子会社を通じて購入したものである。

Y は、インテル社との間で、ライセンス契約を締結し、その後、その契約を変更した (「変更ライセンス契約」)。インテル社の X の親会社に対する本件ベースバンドチップの販売は、変更ライセンス契約の範囲内にある。

仮に、本件ベースバンドチップではなく本件製品が本件発明 1 の「データ送信装置」に該当するとしても、本件ベースバンドチップは、間接侵害品にあたる。そのため、Y は、ライセンスの際に、特許発明の公開の代償を確保する機会が与えられていた。したがって、本件製品について本件特許権は消尽した。

### (2) Y の主張

変更ライセンス契約は、本件ベースバンドチップの譲渡の際に既に終了している。しかも、本件ベースバンドチップは、許諾対象には当たらない。したがって、本件ベースバンドチップの譲渡は、変更ライセンス契約の範囲にはない。

本件ベースバンドチップの譲渡は、BBS 事件最高裁判決 (海外での譲渡による黙示の承諾) の要件を充足していない。その理由は、(i) インテル社は、特許製品を日本に輸入する権利を有していないため、「我が国の特許権者と同視し得るもの」に当たらず、(ii) 本件ベースバンドチップは、本件発明の「データ送信装置」又は「データ送信方法」ではないから、BBS 事件最高裁判決の「特許製品」には該当しないためである。

## 結論

裁判所は、変更ライセンス契約は終了しており、本件ベースバンドチップは許諾の対象ではないと認定し、X の主張は前提において失当であると判断した。

しかし、傍論として、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、本件特許権の行使が制限される理由はないと判断した。

## 判旨

### 1. 規範

#### (1) 特許権者及び専用実施権者

特許権者又は専用実施権者が、物の発明の専用品（1号製品）を譲渡した場合、当該1号製品については、特許権は消尽する。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、特許権の行使は制限されない（完成品についての消尽の否定）。ただし、黙示の承諾の余地がある。

「特許権者又は専用実施権者（この項では、以下、単に「特許権者」という。）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。以下「1号製品」という。）を譲渡した場合には、当該1号製品については特許権はその目的を達成したのものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該1号製品の使用、譲渡等（特許法2条3項1号にいう使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。）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、その後、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

（BBS最高裁判決（最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁）、最判平成19年11月8日・民集61巻8号2989頁参照）。

なお、このような場合であっても、特許権者に

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。

そして、この理は、我が国の特許権者（関連会社などこれと同視するべき者を含む。）が国外において1号製品を譲渡した場合についても、同様に当てはまると解される（BBS最高裁判決（最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁参照））。

#### (2) 許諾による通常実施権者

許諾による通常実施権者による1号製品の譲渡の場合も、特許権者又は専用実施権者の場合と同様である。ただし、黙示の承諾について、通常実施権者が、1号製品を用いて特許製品を生産する権限をも付与されている場合には、特許権者だけでなく通常実施権者についても検討する必要がある。

「1号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合にも、前記（ア）（注：本稿での（1）を指す。）と同様に、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、前記（ア）と同様に、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。

なお、この理は、我が国の特許権者（関連会社などこれと同視すべき者を含む。）からその許諾を受けた通常実施権者が国外において1号製品を譲渡した場合についても、同様に当てはまると解される。」

## 2. 本件でのあてはめ

判決は、(i) 本件ベースバンドチップは1号製品に該当すること、(ii) 本件製品は、本件ベースバンドチップに他の各種部品を組み合わせることで生産された本件特許の特許製品であることを認定した。そのため、上記規範により、本件製品についての本件特許権の消尽は否定された。

次いで、判決は、Y（特許権者）について黙示の承諾について検討し、以下の事実を認定した上で、黙示の承諾を否定した。訴外インテル社（許諾による通常実施権者）については、変更ライセンス契約の条項及び契約の経緯に照らし、特許製品の生産を黙示的に承諾する権限を認めなかった。

- ・変更ライセンス契約は、Yが有する現在及び将来の多数の特許権を含む包括的なライセンス契約である。個別の特許権の属性や価値に注目して締結されたものではない。
- ・変更ライセンス契約の対象は、「(a) 半導体材料、(b) 半導体素子又は(c) 集積回路を構成するすべての製品」であり、様々な製品を含む。このライセンス対象の製品を用いて、さらに多種多様な製品が生産される可能性がある。

- ・変更ライセンス契約は、スマートフォンやタブレットを対象としていない。
- ・本件ベースバンドチップを用いて本件特許の特許製品を製造するには、様々な部品（例えば、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）が必要である。これらの部品は、技術的にも経済的にも重要な価値を有する。
- ・本件ベースバンドチップと本件製品の間には、数十倍の価格差がある。

## 研究

本判決は、インクタンク事件最高裁判決（最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁）をふまえ、消尽の範囲を限定的に解釈する一方で、消尽の範囲の外で、黙示の承諾によって権利を行使できない場合があることを認めた。

しかし、(i) 消尽と黙示の承諾との違い（当事者の意思表示によって排除できない黙示の承諾を認めるのであれば、その黙示の承諾は、消尽と何ら変わらない。）、(ii) 特許製品（完成品）に組み込まれない1号製品、(iii) 2号製品、(iv) 方法の発明での間接侵害品（4号製品及び5号製品）、(v) 法定通常実施権者による黙示の承諾など、未解決の問題も残されている。以下、本判決の背景及び残された問題について検討する。

### 1. 本判決の背景事情

正当な権利者が、特許製品のための部品を譲渡し、第三者が、当該部品を用いて特許製品を生産する場合に、特許権者が当該第三者に対して権利を行使できるか否かは、今日の取引において問題となっている。例えば、情報通信産業では、完成品の性能が中枢となる部品に左右される一方で、当該部品を調達できれば、完成品市場への参入障

壁は小さい。そこで、完成品メーカーにとって、部品メーカーによる完成品特許の権利行使の可否は、重要な関心事である。

第三者の立場からすると、権利者が、形式的には特許製品について1回のみ対価を回収しているとしても、実質的には部品と完成品（特許製品）とで複数回の対価回収の機会を得ることは、許容し難い。例えば、実質的にはエンジンの発明について、特許権者が、クレームでは自動車を規定しておき（あるいは、同じ出願日でエンジンと自動車とそれぞれ別の特許権を取得し）、自らエンジンを販売した後で、自動車についても権利行使することは、許容し難い。その一方、特許権者の立場からすると、経済的価値の小さい専用品を譲渡しただけで、特許権が消尽するのであれば、対価回収の機会が奪われてしまう。

そこで、両者の利益衡量として、どのような場合に特許権者が権利を行使できないのか、権利行使が許されない場合の法律構成は消尽なのか黙示の承諾なのか、近年、議論が盛んになりつつあった。

## 2. 消尽論の根拠

特許権者が特許製品を譲渡した場合、第三者が特許製品を取得して業として使用する行為及び当該特許製品を業として再譲渡する行為は、形式的には、特許発明の実施であり（特許法2条3項1号；以下、特に断らない限り、特許法を「法」と表記する。）、特許権を侵害する（法68条）。しかし、世界的に、上記行為は非侵害とされている（消尽論）。日本でも、消尽論は当然のことと考えられてきたが、最高裁では、BBS事件判決の傍論で初めて言及され、インクタンク事件判決において、判決理由として認められた。

消尽論を正当化する根拠について、(i) 特許権

者の黙示の許諾（implied license）による説明と、(ii) 特許権者が特許製品を市場に置くことにより、特許権は目的を達して用い尽くされるという説明とがある。インクタンク事件最高裁判決は、(ii) に依拠し、より具体的な根拠として、(a) 特許製品の円滑な流通（「特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ(る)」）、(b) 二重の利得不要論（「特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているというものといふことができ、特許権者等から譲渡された特許製品について、特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しない」）を挙げる。

これら (a) 特許製品の円滑な流通及び (b) 二重の利得不要論は、(b) に集約されると思われる<sup>4</sup>。その理由は、「譲渡の都度、特許権者の許諾を要する」という不合理な事態は、特許権者が複数回の権利行使の機会（対価回収の機会）があるからこそ、生じるためである。発明の対価全てを回収する機会を一度だけ保障するという制度設計（二重の利得の排除）の下では、円滑な流通は当然に実現する。この点で、インクタンク事件最高裁判決は、いわゆるフルバリューの原則と親和的である<sup>5</sup>。

消尽論の法文上の根拠は、明文の規定がない以上、信義則又は権利濫用（民法1条2項又は3項）の類型化と解される<sup>6</sup>。

## 3. インクタンク事件最高裁判決の示した消尽の範囲と本事案との関係

### (1) 加工及び部材の交換を巡る議論

インクタンク事件では、権利者が譲渡した製品に対する加工及び部材の交換に関し、消尽の成否が争われた。この論点について、生産アプローチと消尽アプローチという2つの考え方が提唱され

ていた<sup>7</sup>。

生産アプローチは、「生産は消尽しない」との前提の下、加工や部材の交換が特許発明の実施行為としての生産に該当するか否かという基準を採用する。しかし、生産アプローチでは、加工や部材の交換の無い態様（例えば、衛生上の観点から、シングルユースを条件として販売される注射器を滅菌して再使用する行為）が侵害には当たらないという問題が指摘された。そこで、生産か否かという基準によるのではなく、権利者と特許製品の取得者との間の利益衡量を様々な要素（注射器の再利用のような社会的な事情も含まれる。）を考慮して行うアプローチ（消尽アプローチ）が提唱されるに至った。

インクタンク事件の控訴審判決は、消尽アプローチによるものと解される。その理由は、当該判決は2つの類型（第1類型及び第2類型）を挙げるところ、第1類型では、社会的及び経済的見地からの効用喪失を判断しているためである。その一方、第2類型（本質的部分を構成する部材の加工及び交換）は、生産アプローチでも理解できる。

しかし、インクタンク事件最高裁判決は、再び、一元的な判断枠組みを採用した。そして、その判断基準は、権利者が譲渡した特許製品との同一性を欠く特許製品が新たに製造<sup>8</sup>されたか否かというものであった。

インクタンク事件最高裁判決の規範は、従前の生産アプローチそのものというわけではない。当該規範は、総合考慮によるものとされており、取引の実情をも考慮される。しかし、インクタンク事件の原審の精緻な2類型論と比較すると、インクタンク事件最高裁判決は、従前の生産アプローチに近いと解される<sup>9</sup>。

## (2) インクタンク事件最高裁判決での消尽の射程

インクタンク事件最高裁判決の下では、特許権者が部品を譲渡し、川下の第三者が当該部品を組み込んだ特許製品を製造するという場合に、消尽論を適用することには難がある。

まず、インクタンク事件最高裁判決は、「特許権者等が我が国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として消尽（する）」と判示した。つまり、当該判決は、消尽の対象は、権利者等が譲渡した製品そのものに限られることを前提にしていると解される<sup>10</sup>。したがって、部品の譲渡によって特許製品についても特許権が消尽することは、当該判決が明示的に意図したものとはいえない。

次に、部品は、そもそも特許製品ではない。したがって、部品と特許製品との間では、同一性が欠けている。特許製品の製造は、部品の転得者の下で初めて行われたことは明らかである。

そこで、インクタンク事件最高裁判決の下では、本事案は、消尽ではなく黙示の承諾の枠組みで検討せざるを得なかったものと解される<sup>11</sup>。

しかし、黙示の承諾については、後述の問題が指摘されてきた。さらに、黙示の承諾の枠組みによるとしても、その範囲については、様々な見解が提唱されており、未解決の問題が残されている。

## 4. 消尽と黙示の承諾

黙示の承諾を消尽と対比する場合、従前より、黙示の承諾の問題点として、(i) 当事者の意思によって排除できる、(ii) 特許権が譲渡された場合の譲受人に対する権限が不明確である、(iii) 転得者との間では契約関係が存在しないという問題が指摘されている<sup>12</sup>。これらのうち、最も大きな問題は、(i) である。

しかし、黙示の承諾でも、純粋な意思解釈を離

れ、当事者の意思による排除を認めるべきではない類型があることは、しばしば指摘されてきた。そのような類型の黙示の承諾と消尽とでは、当事者の意思を排除して権利行使を制限するという効果の点で違いはなく、「特許権の「消尽」といい、あるいは「黙示の承諾」というかどうかは、単に表現の問題にすぎない<sup>13</sup>。

#### (1)(i) 当事者の意思による排除

消尽は、特許制度に内在する制約であり、当事者の意思によって排除することはできない。その一方、黙示の承諾を伝統的な黙示の意思表示の一類型と位置付ける場合には、当事者が明確に承諾を否定する表示行為を採ることにより、その成立を排除することができる<sup>14</sup>。

もっとも、黙示の承諾を、正当事由などの場合と同様、事実に対する法的評価として（つまり、規範的な意思表示として）位置付ける場合には、必ずしも当事者の示した意思のみによって結論が左右されるわけではない<sup>15</sup>。

権利者が明示的な意思表示によって黙示の承諾を排除しようとする行為は、場合によって、独占禁止法に違反し、それによって意思表示が無効になるという解決策も提案されている<sup>16</sup>。しかし、独占禁止法違反が私法上の契約の無効に結びつきやすくなったからといって（市場秩序の公序化）<sup>17</sup>、独占禁止法違反が一律に公序良俗違反に当たるわけではない。しかも、知的財産法も、独占禁止法と同様、競争という観点を織り込んで解釈されるべき制度であるとする<sup>18</sup>、あえて独占禁止法違反を介する必要もない。消尽論を当事者の意思によらず権利行使を認めない制度であると広義に解する場合には、消尽論自体、信義則又は権利濫用という一般条項に当たるのだから、なおさら独占禁止法違反を介する必要はない。権利者の反対の

意思表示の妥当性は、信義則又は権利濫用の一要素として考慮すれば足りる。

#### (2)(ii) 特許権の譲受人に対する権限及び(iii) 転得者との間での契約関係

(ii) 黙示の承諾によって付与された権限が特許権の譲受人に対抗できるか否かは、従前は大きな問題であった。しかし、当然対抗制度の導入後は、上記の権限も、譲受人に対し対抗できると解される<sup>19</sup>。

権利者と直接の取引相手との間では、契約法理が適用できるとしても、権利者と転得者（直接の契約関係にはない。）との関係も、問題となり得る（(iii)）。しかし、黙示の承諾を権利者の単独行為としての権利放棄と構成する場合には、この問題は解決する<sup>20</sup>。

#### (3) 小括

権利者が特許に関する製品を譲渡した場合に、（契約法理から出発するのか特許法の内在的な制約として説明するのかはともかく）権利者の意思によらず権利行使が認められない類型がある。それにどのような名称を付すのかは、「単に表現の問題にすぎない」。もっとも、インクタンク事件最高裁判決の下では、権利者による特許に関する製品の譲渡の場合を「消尽」と呼び、当該製品について画一的に権利行使が否定され、それ以外の態様を「黙示の承諾」と呼び、多様な要素が総合考慮される。

以下、上記の意味での「消尽」以外の類型について、どのような場合に権利行使が否定され、どのような場合に容認されるのか、検討する。

### 5. 1号製品（物の発明の専用品）

1号製品は、(i) 当該1号製品が、完成品（特

許製品)中にそのまま組み込まれる類型と、(ii)完成品中には1号製品が残存しない類型とに大別できる。(i)の類型では、1号製品と完成品とが1対1の関係にあるため、完成品についての対価の回収を1号製品の譲渡の際に前倒しすることができる。したがって、(ii)の類型や他の間接侵害品と比較して、カテゴリーカルな判断に適している。

### (1)1号製品が完成品に組み込まれる場合

#### ①1号製品が特許発明に占める位置

特許発明の構成要件には、従来技術に対する新たな貢献を構成し、その技術的価値を体現しているものもあれば、発明の対象とする製品が通常備えているべきものもある。後者の構成要件を削除すると、発明の対象は、より小さい単位(例えば、完成品の中の部品)に狭まるものの、特許性は維持できる。

クレームを、特許性を維持できるよう、最小限の構成要件でドラフトし直す場合に(注:実際には、そのような訂正は許されるわけではなく、あくまで仮想的なクレームという意味である。)、1号製品が再ドラフト後の構成要件を全て満たしているのであれば、当該1号製品は、特許発明の技術的価値を全て備えているというべきである<sup>21</sup>。したがって、権利者がそのような1号製品を譲渡した場合には、当該1号製品が組み込まれた特許製品に対する権利行使は認められるべきではない。

もともと、権利者にとって、1号製品の譲渡によって得られる対価と、1号製品の組み込まれた特許製品の譲渡によって得られる対価とは、現実には必ずしも同じではない。その理由は、以下のとおりである。

ロイヤルティ又は損害賠償額の計算に際し、部品に特徴のある完成品の発明では、理論的には、寄与率によって、完成品についての利益の一部の

みを特許発明の貢献として分配すべきである。しかし、部品が完成品全体の商品価値を左右し、顧客が当該部品によって購入を決める場合には、寄与率が大きく評価されることもあり得る。したがって、現実の経済的な側面からすると、1号製品の譲渡と特許製品の譲渡とでは、同等ではない。

しかし、権利者には、1号製品を譲渡するという選択肢も、特許製品を譲渡するという選択肢も、何れも存在する。権利者が、自らの判断により、1号製品の譲渡を選択したのであれば、理念としての対価回収の機会には既に与えられているというべきである。

#### ②本判決における考慮要素

本判決は、黙示の承諾を否定する要素の一つとして、本件ベースバンドチップ(1号製品)と特許製品との間の価格差を指摘し、特許製品には、本件ベースバンドチップの他に、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も必要であることを挙げる。

しかし、この要素は、権利行使の可否の判断にあたり、重要ではないと考える。まず、RFチップ、パワーマネジメントチップ、アンテナ及びバッテリーは、移動体通信では必ず必要とされる部品であり、本件発明の実施のために特有の部品ではない。本件発明の技術的価値は、これら移動体通信にとっての汎用部品にあるとはいえない。さらに、仮に、価格差が大きくなるほど権利行使を否定できるとすると、特許発明とは関係のない部品を付加すればするほど、権利行使を免れることができるということになる。

したがって、本判決の事案では、上記要素を重視すべきではない。



## (2) 完成品中には1号製品が残存しない場合

完成品中には1号製品が残存しない類型には、  
(a) 1号製品が完成品に転化する場合（例えば、原料が1号製品であり、反応によって別の物質としての特許製品が生成する場合）と、(b) 1号製品と特許製品とが分離されている場合（例えば、特許製品とそれを製造するための専用装置が存在する場合）がある。

(a) については、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。

それに対し、(b) については、一律の判断は難しいように思われる。その理由は、以下のとおりである。

まず、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ていない。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行使を制限する必要性は薄い。

さらに、1つの1号製品から多数の特許製品が生じるため<sup>22</sup>、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。例えば、権利者が、特許製品を製造するための専用装置を販売する場合でも、その目的を特許製品の自消に限定し、市場への販売を禁じる（つまり、実施行為のうち、製造及び使用は許諾するが、譲渡は許諾しない）ということもできる。当事者がそのような意思で売買契約を締結し、その意思が契約条項にも反映されているのであれば、当該専用装置によって製造された特許製品が第三者へ販売される場合、権利者は、そ

の対価を未だ回収していない。

以上のとおり、1号製品の譲渡にあたっての客観的な条件及び当事者の意思を総合して判断せざるを得ない。

## 6. 2号製品（物の発明の多機能型間接侵害品）

2号製品の取引は、1号製品とは異なる場合があるため、1号製品と同様の議論は困難であるように思われる。

2号製品には、特許発明の実施以外の用途が存在する。個別の2号製品についてみると、侵害の用途に用いられるか、その他の用途に用いられるのかの二者択一である。もっとも、事後的な過去の行為の清算（つまり、損害賠償）の場面では、一定の母集団を抽出し、その中で侵害用途が占めていた割合を算出し、それを各2号製品が侵害用途に用いられる確率として用いて、損害額を計算することができる。しかし、実際の個々の販売の場面では、販売額に対し将来の侵害用途の確率に基づいてプレミアムを乗せることは、困難である。なぜなら、非侵害用途の購入者は、プレミアムを拒否するであろうし、その結果、非侵害を前提にした価格設定に落ち着くことが予想されるためである。そして、卸など中間業者が介在した転得者の下で侵害行為が行われる場合、権利者に対価回収の機会があったとはいえない。

以上のとおり、2号製品の場合には、完成品に組み込まれる場合であっても、画一的な判断は難しいと思われる。

## 7. 4号製品（方法の発明の専用品）

### (1) 4号製品の譲渡による対価の回収

4号製品には、当該4号製品と発明の実施とが1対1の関係にないという点で、完成品に組み込まれ

ない1号製品と同様の問題がある。

まず、物を生産する方法の場合、4号製品と生産された物との関係は、分離されている。したがって、4号製品と生成物との関係は、1対1ではない。次に、単純方法の場合には、1つの4号製品により、様々な態様で多数回の使用が可能である。したがって、4号製品と使用との関係も、1対1ではない。そのため、権利者が、4号製品の譲渡にあたり、どのような範囲を想定して対価を設定したのか、様々な場合があり得る。

物を生産する方法の4号製品の例として、既存の反応について、収率及び選択率を改善する触媒を開発し、当該触媒を用いた反応について方法の特許を取得し、当該触媒にはそれ以外の現実的な用途がない場合を想定する。権利者は、生成物を自消する目的に限って、あるいは後続の特定の工程の原料とする目的に限って販売することもでき、それに応じた対価を回収することができる。

単純方法の4号製品の例として、権利者が、新たな計測方法について特許を取得し、その専用測定機器を販売する場合を想定する。権利者は、当該機器を単独で販売することもできるが、当該機器を特定の生産設備に組み込んで販売し、当該生産設備に限って対価を回収することもできる<sup>23</sup>。

以上のとおり、様々な対価の回収の態様があるという点は、完成品に組み込まれない1号製品と同様である。

## (2) 従前の裁判例及び学説

4号製品に関する従前の裁判例及び学説を大別すると、以下のとおりである。

- (i) 一律に権利行使を否定する見解<sup>24</sup>；
- (ii) 全ての工程で使用される4号製品についてのみ、権利行使を否定する見解<sup>25</sup>；
- (iii) ①権利者が4号製品を譲渡し、②特許発

明に係る方法を使用するためには、当該4号製品以外に、発明の課題解決に不可欠な物（我が国の国内において広く一般に流通している物を除く。）（法101条5号該当物）を必要としない場合に限り、権利行使を否定する見解<sup>26</sup>。

まず、(i) 全面的な権利行使の否定には、問題が多い。専用品といっても、特許発明の方法における位置づけは様々である。さらに、複数の工程を備えた方法の発明の各工程に専用品がある場合、そのうちの1つの譲渡に限って対価回収の機会が与えられることは、合理的ではない。

次に、(ii) 全工程で使用されるか否かは、対価の回収とは直接には関係の無い問題である<sup>27</sup>。それに対し、(ii) の根拠として、一部の工程のみの実施では発明の実施ではなく、直接侵害が生じないことが挙げることがある<sup>28</sup>。しかし、全工程での使用を要求することは、「のみ」要件に加えて過剰な要件を求めていることになり、合理的とはいえない。詳細には、以下のとおりである。

「のみ」要件の趣旨は、専用品の生産及び譲渡等の行為は、直接侵害を生じさせる蓋然性が高いという点にある。つまり、「のみ」要件の判断にあたり、直接侵害の蓋然性の判断は、既に行われている。例えば、工程1と工程2とを備えた方法において、ある物が工程1でしか使用されず工程2では使用されないということと、工程2そのものが実施されないということとは、別の問題である。後者であれば、そもそも、当該物は、専用品ではない（特許発明の実施以外の用途、例えば、工程1と工程2以外の工程とを組み合わせる用途がある。）。専用品という評価は、工程2が行われるという評価を含んでいる。

- (iii) 4号製品が唯一の法101条5号該当物で

あっても、一律に権利行使を否定できるわけではないと考える。その理由は、前述のとおり、4号製品と生成物又は使用との関係が1対1ではないため、対価の設定には、様々な場合があり得るためである。

## 8. 5号製品（方法の発明の多機能型間接侵害品）

5号製品には、2号製品及び4号製品の事情がともに当てはまるため、画一的な判断は難しいと思われる。

## 9. 法定実施権者による部品の実施

本判決によると、法定通常実施権者（具体的には、先使用权者）が1号製品を譲渡する場合、完成品について特許権は消尽せず、黙示の承諾も成立し得ないことになる。その理由は、特許権者と先使用权者との間に契約関係はなく、特許権者が先使用权者に対し特許製品の生産を承諾する権限を付与しているはずがないからである。

しかし、上記の結論は、不合理な結果を招く場合がある。

例えば、部品メーカーAと完成品メーカーBとが分業し、Aが完成品の専用部品を製造してBに供給し、Bが当該部品を組み込んで完成品を製造して販売していたところ、後になって完成品に関する特許が成立したという場合を想定する。Aには、専用部品の製造販売について、先使用权が認められるべきであり、Bには、完成品の製造販売の先使用权が発生する。もっとも、Aの意思によらず、Bが倒産等の事情で完成品の事業を終了すると、Aは、他の完成品メーカーCと協業せざるを得ない。しかし、当該部品が特許発明の技術的価値を全て備えているとしても（5(1)「1号製品が完成品に組み込まれる場合」を参照）、本判決に

よると、Aの部品による販売によっては、特許権は消尽せず、黙示の承諾も成立しない。その結果、特許権者は、Cに対して権利を行使できる。Aは、当該部品を製造し販売することはできるが、部品の流通のみを確保しても、完成品が製造できないのであれば、部品の経済的価値は無い。このような場合には、特許権者の権利行使を許さない方が適切であるように思われる（それを消尽と呼ぶか黙示の承諾と呼ぶかは別の問題である。）。

## 10. 米国の状況

我が国において、権利者による部品の譲渡と消尽又は黙示の承諾との関係についての議論が活発化した契機の一つが、米国連邦最高裁のクアンタ事件判決<sup>29</sup>である。そこで、米国での議論についても、簡単に紹介する。

従前、多くの事例では、消尽論（exhaustion又はfirst-sale doctrine）は、権利者の特許製品の譲渡の事案に適用され、黙示の許諾（implied license）は、権利者が特許製品以外の製品であって特許発明の実施に使用される製品を譲渡した場合に適用されてきた<sup>30</sup>。

黙示の許諾は、疑似的な契約（quasi-contract）であり、権利者の明示の意思表示によって排除することが可能である<sup>31</sup>。黙示の許諾には、(i)権利者の譲渡した製品に非侵害の合理的な用途がないこと、(ii)譲渡の状況が、ライセンスの付与が推認されるべきであることを示していることという要件が必要とされたが<sup>32</sup>、権利者が自らの表示行為によって(ii)の要件を否定することは容易と考えられていた。

消尽についても、権利者が条件付きの（conditional）譲渡をすることにより、消尽を排除することは可能であった。しかし、権利者が一方的にパッケージに表示を付す態様では、条件付

き譲渡とはいえないと解されていた<sup>33</sup>。そのため、黙示の許諾と比較すると、消尽を排除することは困難であった。

以上のとおり、クアンタ事件連邦最高裁判決より前の事情は、現在の日本の状況と類似する。

しかし、クアンタ事件連邦最高裁判決は、1942年のUnivis事件連邦最高裁判決<sup>34</sup>を引用し、消尽が特許製品以外の製品の譲渡にも適用されると判示した。それによると、権利者によって販売された製品が特許を実質的に体现しており (substantially embody)、その譲渡が許可された販売 (authorized sale) である場合には、特許権は消尽する。その結果、日本では黙示の承諾の枠組みでのみ扱われるべき態様が、米国では消尽でも扱うことができる。このような状況が、消尽と黙示の承諾との違いについて議論が錯綜する一因となっているようにも思われる。

authorized sale をどのような場合に排除できるのか、従前の conditional sale と何が異なるのかについては、依然として議論が活発に行われている。例えば、部品の権利者が、ライセンシーに対し、当該部品の製造及び販売のみについて許諾し、使用を留保する場合 (その結果、完成品に当該部品を組み込んで使用する行為に対し、別途の権利行使の余地がある。)、ライセンシーの当該部品の販売は authorized sale といえるのかという問題が残されている。

もっとも、conditional sale が限定的であったことからすると、権利者の一方的な意思表示のみによって authorized sale を容易に排除できるわけではないと解される。

## 11. まとめ

消尽論も、権利濫用の一類型である。権利濫用などの一般条項は、時代の変遷とともに権利につ

いて実質的に新しい限界が画されて行く過程や、実定法規が曖昧であるか又は欠缺がある場合に権利の範囲を明確化する過程において、しばしば重要な機能を果たしてきた<sup>35</sup>。

今日では、多数の部品が流通し、その部品によって完成品が組み立てられるという取引形態が一般化している。このような状況の下、特許権の行使が制約を受ける範囲を明確化する過程において、消尽論を新たな類型に拡張していくことも可能と考える。

## 注)

- <sup>1</sup> この論点の評釈として、小泉直樹〔本件判批〕ジュリスト1471号6-7頁 (2015年)、田村善之「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)」NBL1028号27-42頁 (2015年)、小松陽一郎〔本件判批〕ジュリスト1475号56-61頁 (2016年) がある。
- <sup>2</sup> 第3世代移动通信システム。代表的な例は、W-CDMAである。
- <sup>3</sup> 民間の標準化団体。3Gの普及促進と付随する使用の世界標準化を目的とする。
- <sup>4</sup> 本来、特許製品の円滑な流通と対比されるべき事項は、特許権者の排他的利益の保障である (中吉徹郎〔インクタンク事件判批〕『最高裁判例解説民事編平成19年(下)』756-851頁 (法曹会・2010年) (780-781頁) 参照)。これらを両立する手段が、一回に限り特許権者に対価回収の機会を与えることである。
- <sup>5</sup> フルバリューの原則について、玉井克也「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋=飯村敏明編『新裁判実務大系 (4) 知的財産訴訟法』233-271頁 (青林書院・2001年)。
- <sup>6</sup> 玉井・前掲注5・255頁及び田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究6巻33-70頁 (2005年) (35頁)。権利者からの直接の譲受人には信義則が、川下の転得者には権利濫用が、より適切であるように思われる。
- <sup>7</sup> 2つのアプローチの違い及び裁判例の検討に関し、横山久芳「特許製品のリサイクル品の販売に特許権侵害が認められた事例」特許研究45巻52-71頁 (2008年)。
- <sup>8</sup> 「生産」ではなく「製造」の用語が用いられた理由に関し、中吉徹郎・前掲注4。
- <sup>9</sup> 反対に、消尽アプローチと親和的であるとする解釈について、横山久芳・前掲注7。
- <sup>10</sup> 中吉徹郎・前掲注4・788頁及び重富貴光「部材の譲渡・部材特許の実施許諾と完成品特許による権利行使」知財管理58巻387-397頁 (2008年)。
- <sup>11</sup> 「知財高裁詳報 いわゆるFRAND宣言がされた場合の

- 標準規格必須特許に基づく差止請求及び損害賠償請求に対する制限」L&T64号80-89頁（88頁）は、この趣旨によるものと解される。
- 12 玉井・前掲注5・253-254頁，中山信弘『特許法（第2版）』（弘文堂・2012年）395頁，田村善之『特許法の理論』（有斐閣・2009年）265-266頁
- 13 知財高判平成18年1月31日判時1922号30頁（インクタンク事件控訴審）
- 14 司法研修所『増補 民事訴訟における要件事実 第1巻』（法曹会・1985年）37-43頁（42頁）
- 15 大阪高判平成20年4月25日判タ1268号94頁は、「客観的に推認される意思」として、黙示の合意による労働契約の成立を認定した。もっとも、上告審（最判平成21年12月18日民集63巻10号2754頁）は、職業安定法44条について原審とは異なる解釈を採用し、その結果、労働契約の成立を否定した。規範的意思解釈に関して労働契約に特有の事情としては、毛塚勝利「偽装請負・違法派遣と受入企業の雇用責任」労判966号5-12頁（2008年）。
- 16 田村・前掲注6・46-47頁，田村・前掲注12・275-277頁，小松陽一郎「国内消尽論」村林先生傘寿記念『知的財産侵害訴訟の今日的課題』155-180頁（青林書院・2011年）（179-180頁）
- 17 大村敦志「取引と公序—法令違反行為効力論の再検討（下）」ジュリスト1025号66-74頁（1993年）
- 18 白石忠志『独占禁止法（第2版）』（有斐閣・2009年）382-383頁
- 19 田村・前掲注1，40頁
- 20 吉田広志「用尽とはなにか」知的財産法政策学研究6巻71-120頁（2005年）（97頁）
- 21 三村量一「特許権の消尽」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編『現代知的財産法講義II 知的財産法の実務的発展』95-123頁（日本評論社，2012年）（120-123頁）は、システムの発明に関し，（i）権利者が1号製品又は2号製品を譲渡し，（ii）特許発明に係るシステムを構成するためには，その物以外に，特許発明の課題解決に不可欠な物（我が国の国内において広く一般に流通している物を除く。）（法101条2号該当物）を必要としないときは，特許権者は，当該1号製品を用いて構成されたシステムについて，権利を行使できないとされる。この基準は，1号製品が完成品に組み込まれる類型では，本稿と同様の結論に至ると解される。もっとも，2号製品については，事情が異なると考える。
- 田村・前掲注1は，特許製品のためのキットなど，例外的に，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うる場合に限り，消尽が成立するとする（36頁）。
- 22 この事情は，遺伝子組換え植物の特許発明に関し，1つの種子の栽培によって多数の種子が収穫される場合に，収穫物について権利行使が許されるか否かという問題と共通する。
- 23 一つの発明でも，その経済的価値は，競合技術の有無などの要因により，分野によって異なる場合もある。
- 24 知財高判平成18年1月31日判時1922号30頁（インクタンク事件控訴審）
- 25 田村・前掲注1・35-36頁及び前掲注12，吉田・前掲注20・91-94頁，高林龍「権利の消尽と黙示の許諾」相山敬士＝高林龍＝小川憲久＝平嶋竜太編『ビジネス法務体系I ライセンス契約』163-202頁（日本評論社・2007年）（193頁）
- 26 三村・前掲注21
- 27 三村・前掲注21も，「特許権の譲渡した物が工程の一部のみに関わるものであるという理由だけで，およそ消尽が成立する余地がないと結論することはできないと思われる。」とされる。
- 28 高林・前掲注25
- 29 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 128 S. Ct. 2109 (2008).
- 30 J. E. Cohen and M. A. Lemley, "Patent Scope and Innovation in the Software Industry", *Cal. L. Rev.*, Vol.89, p.1-57 (2001)(p.30-35)及びM.D. Janis, "A Tale of the Apocryphal Axe: Repair, Reconstruction and the Implied License in Intellectual Property Law", *Md. L. Rev.*, Vol.58, p.423-527 (1999)(p.496-505)
- 31 J.E. Cohen et al.・前掲注30. *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.* 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984)
- 32 *Bangdag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.*・前掲注31及びM.D. Janis・前掲注30.
- 33 *Jazz Photo Corp. et al. v. ITC and Fuji Photo Film Co. Ltd.*, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)。もっとも，*Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992)は，医療器具の事案について，シングルユースの注意書きにより，消尽は排除されると判断した。
- 34 *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241 (1942)
- 35 鈴木祿彌「財産法における『権利濫用』理論の機能」法律時報30巻10号16-21頁（1958年）及び幾代通『民法総則』（青林書院・1969年）19-21頁