

国際シンポジウム「サプライチェーンと知的財産制度」

# サプライチェーンにおける特許権侵害

名古屋大学

鈴木將文

# 報告の骨子

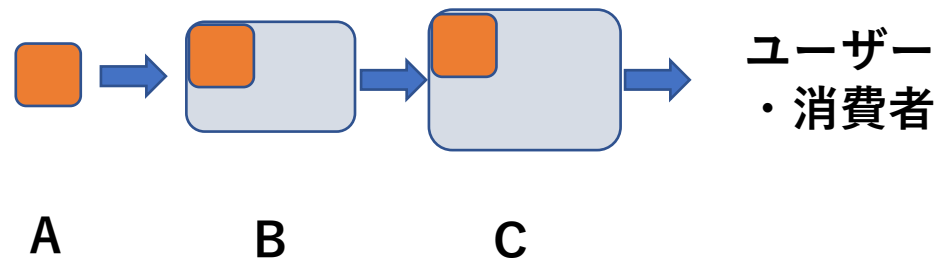
## I. 関連する法的論点


- サプライチェーンにおける特許権侵害をめぐって、どのような論点があるか？

## II. 最近の問題

- 最近、いかなる背景のもと、どのような点が特に問題となっているか？

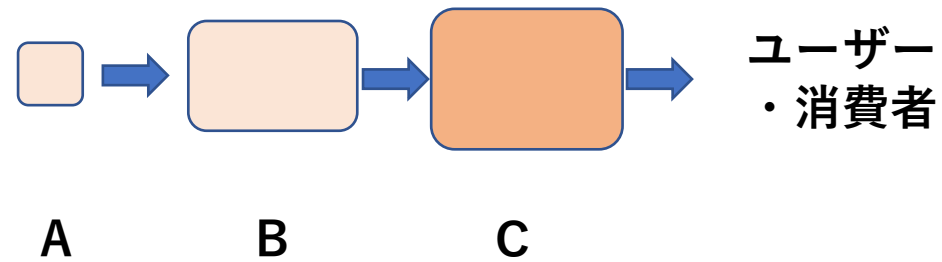
# I -1. 物の特許に関する論点





- ・事業者 A から C までが、製造工程を分担
- ・ A が製造販売する製品 (= 部品 ) が、**特許製品** (直接侵害品)

1. A が特許権者であって、自身が部品 (特許製品) を製造販売した場合、B、C 及びユーザーの行為は、侵害? = **消尽問題**
2. 1. で、A が海外で販売した部品 (特許製品) が日本に輸入された場合は? = **並行輸入・国際消尽問題**
3. 特許権者は誰にライセンスすべきか (**ライセンスのレベル**の問題)
4. C の製品のごく一部に特許製品が使われているにすぎない場合、C に対する差止めを認めるべきか (差止めの制限の問題) など

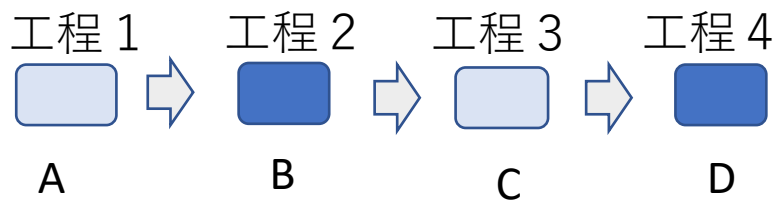
## I -2. 物の特許に関する論点



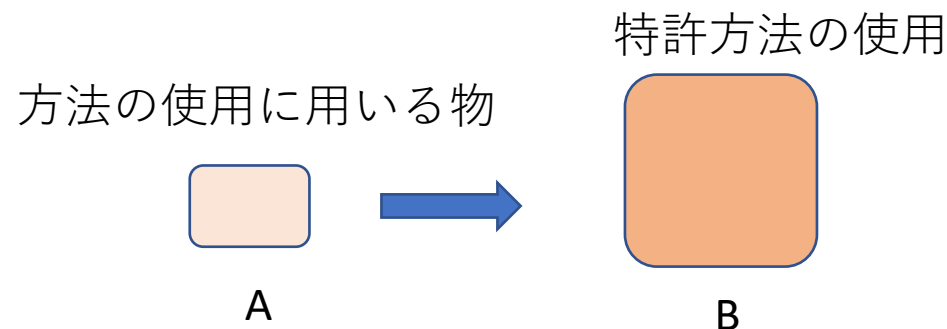
- ・事業者 A から C までが、製造工程を分担
- ・ C が製造販売する製品（= **最終製品** ）が、**特許製品**
- ・ B が製造販売する製品（= 部品・中間製品 ）が**間接侵害品**

1. B が特許権者であって、自身が（他人が製造すれば）間接侵害該当品を製造販売した場合、C やユーザーの行為は侵害？ = **消尽？ 黙示の許諾？**
2. C が特許権者であって、ユーザー（や、さらに下流の事業者）の**特許製品の利用について条件**を付した場合の、**消尽**への影響
3. 間接侵害論（専用品（「にのみ」）型・多機能型間接侵害規定の解釈） など

# I-3. 方法特許（及びシステム特許）に関する論点



1. 工程 1～4 からなる方法の発明（又は要素 1～4 からなるシステムの発明）に係る特許につき、異なる主体 A～D が、1～4 を実行した場合の侵害の成否 = **複数主体**の問題
2. 中間物質（例、1～3 の段階で製造される物）についての**間接侵害論** など



1. 方法特許に関する**間接侵害論**
2. A が特許権者であって、方法の使用に用いる物（他人が製造販売すれば間接侵害品）を B に販売した場合、B による侵害の成否 = **消尽？ 黙示の許諾？** など

## Ⅱ-1. 最近の問題

- 近年のビジネスのあり方に係る構造的変化
- 標準必須特許（FRAND宣言付きSEP）紛争を契機とする、消尽論等に関連する問題の顕在化

## II-2. ビジネスの構造的変化の影響

- モジュール化・IoTの進展、サブスクリプション型ビジネスの拡大等。
  - ⇒ 従来と異なるタイプの業種間の結び付き（例、半導体や通信機器⇔家電や自動車）  
製品の販売だけでなく、サービスによる収益への期待
- 特許への影響
  - ⇒ ライセンス交渉の困難性（慣行が異なる異業種間、クロスライセンスなし）。  
サプライチェーンで一貫して利用される特許発明が、**下流**で大きな収益を与える可能性。他方、その予測困難性。
  - ⇒ 例えば、サプライチェーンのどのレベルでライセンスをなすべきか、消尽を回避するためにいかなる対応をすべきかなどが、大きな問題に。

## Ⅱ-3. SEP紛争で顕在化している問題

- SEP紛争は、かつては、主として半導体や情報通信機器関連事業者の間の問題。
  - ⇒ 近年は、SEP権利者（特許不実施主体（NEP/PAE）であることも多い）と自動車・自動車部品メーカー等の間の紛争も多発。
- 争点の一つが、ライセンス先は誰であるべきか。
  - License to all：サプライチェーンのどのレベルの事業者に対しても、求められれば、ライセンスをしなくてはならない。
  - Access to/for all：ライセンス先の選択は、SEP権利者の自由。サプライチェーンの各レベルの事業者が、SEPの技術にアクセスできることが確保されていれば足りる。
- 上記争点は、FRAND/SEP特有の問題（契約法、独禁法も関係）の側面を持つと同時に、次のような一般的な問題を惹起。



## Ⅱ -4. SEP紛争で顕在化している問題

- 上流で利用される特許の権利者は、下流で特許発明がもたらす利益の配分にもあずかるべきか？
    - 例) 2020年8月18日マンハイム地方裁判所判決 (Nokia v Daimler)  
「[特許権者]は、常に、バリューチェーンの最終段階の最終製品において生じる[特許発明]による経済的利益の配分に参加できなくてはならない。」
    - 同旨は、Access to allの論者だけでなく、License to allの論者の一部 (Kühnen判事, Geradin教授等) も主張している。
- ⇒ 上流でライセンスすると、消尽するのでは？
- ⇒ 消尽論の見直し？ 消尽を回避するために下流にライセンス？

## Ⅱ-5. SEP紛争で顕在化している問題

- サプライチェーンにおける特許関係の取引慣行が、訴訟等で問題に
  - 特に、特許権者が、消尽を回避しつつ上流のサプライヤーにも発明へのアクセスを確保させるための慣行。“have-made rights”（e.g., *Nokia v Daimler (LG Mannheim)*; *Sharp v Daimler (LG München)*）、特許非係争条項（e.g., *FTC v Qualcomm*）等。

⇒ それら慣行の法的効果は？ FRAND宣言による契約法的効果や、FRAND宣言付きSEPであることによる競争法上の制約との関係は？

## (参考) 特許庁の委託研究

- 知的財産研究所「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～（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）」  
(2022年4月)
  - [https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/zaisanken\\_kouhyou.html](https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/zaisanken_kouhyou.html) から入手可能。
  - 企業に対するヒアリング調査と主要国調査が中心。
  - 「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」として、方法特許の活用を示唆。
- SEPに関する検討は、特許庁「[標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き（改訂版）](#)」（2022年6月30日公表）に反映。