



**サプライ・チェーンに対する特許権の行使  
— 消尽論との関係 —**

**東京大学法学政治学研究科  
田村善之**

# 1 問題の所在

○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－中間取りまとめ－」(2020年)

[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/200710\\_aiiot\\_chukan/01.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/200710_aiiot_chukan/01.pdf)

「標準必須特許を巡る異業種間交渉」

[課題]

...

AI・IoT技術の進展に伴い、様々な業種の企業が情報通信技術の標準規格を利用するようになりつつある。とりわけ5G技術の普及はその流れを加速するものであり、自動運転やスマートホーム等の新しいサービスの実現に向け、自動車等の最終製品メーカーやサービス産業、インフラ産業の企業がSEPのライセンス交渉に関わる必要性が生じている。情報通信分野の企業とそれ以外の業種の企業との間で行われるライセンス交渉では、クロスライセンスによる解決や標準必須性の判断は困難であり、加えてライセンス料率の相場観も大きく異なる。」

## ○「〔検討〕

…

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、特に単純方法特許の消尽について整理する必要があるとの意見があった。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るが、「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なものかとの意見があった。」

× 特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」改訂案 (2022年)  
「サプライチェーンにおける交渉の主体  
(総論)

IoTの浸透に伴い、標準規格の利用がより一般的になり、製造のサプライチェーンの中のどのレベルの主体(例えば、部品メーカーか最終製品メーカーか)がライセンス契約の締結主体となるべきか、という点が議論となっています。ライセンス交渉の主体については、業界の慣行に従って当事者間で合意できる場合は問題ありませんが、例えば、最終製品に組み込まれた部品がSEPを実施しているような場合に、問題となってきます。

ライセンス交渉の主体のレベルは、個々のケースごとに決定するものですが、特許権者は、ライセンスを管理しやすくするなどの観点から、最終製品メーカーとライセンス契約を締結することを望む傾向が見られます。他方、最終製品メーカーは、当該部品などについて最も技術的な知見を有するサプライヤーがライセンス契約の当事者となることを望む傾向が見られます。この傾向は、特に、ライセンス料の支払いについては、サプライヤーが責任を負う旨の特許補償契約を受け入れることが慣行となっている業界で強く見られます。」

## ×「（消尽とロイヤルティの二重取りの観点からの整理）

一般に、特許で保護された製品が特許権者や実施者によって適切に市場に置かれた場合、特許権は消尽していることから、特許権者は、その製品を購入した者に対して、権利を行使することはできないとされています。そこで、特許権者が一つのサプライチェーン内で複数のサプライヤーとライセンス契約を結ぶと、どの権利が消尽しているかが明らかでなくなり、特許権者による二重取りや特許権者に対する過少支払の問題が生じやすくなるという懸念があります。これに対し、最終製品メーカーとライセンス交渉を行うことで、こうした問題を回避できるとの意見があります。

一方で、最終製品メーカーは、上流でのライセンス契約の締結状況を知ることも、二重取りを把握することも困難であることから、サプライチェーンの中で、その特許権の技術的範囲に含まれる部品を製造した者がライセンス交渉の主体となることが、二重取りの問題を回避する上で好ましいという意見もあります。」

## 2 消尽の理論的根拠

## × 参考文献

田村善之「消尽理論と方法特許への適用可能性について」同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)



## × 消尽

条文上、特許発明の譲渡は、転々譲渡のたびに侵害となる( § 68、2III①③)

消尽法理⇒特許権者自身、または実施許諾を受けた者が販売した物については、以後の使用・譲渡等について特許権侵害を否定する

## × 判例法理としての是認

消尽の法理は特許法の明文で認められているものではないが、

並行輸入に関する最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁[自動車の車輪](BBS特許並行輸入事件)が、国内の取引においては消尽理論が妥当する旨を判示した(傍論)

そして、最判平成19.11.8民集61巻8号2989頁[液体収納容器](インクカートリッジ事件)が、実際に消尽の成否が争点となった事件で、消尽の法理を是認した(事件に対する当てはめとしては、消尽を否定)

# △消尽の法的根拠の候補

黙示的実施許諾説

信義則・権利濫用

## △黙示的实施許諾説

特許権者の再度の権利行使が認められない理由を、特許製品を販売した以上、特許権者はその取得者が特許製品を使用、譲渡することを黙示的に許諾していると考えられるという点に求める見解

日本では主流ではないが、消尽そのものではなく、間接侵害に該当する物が譲渡された事例等で援用されることがある(後述)

## △黙示的实施許諾説の「弱点」

第一に、契約法理をベースにするため、特許権者の意思が転得者に到達してないにもかかわらず実施自由となるのはなぜか、ということに疑問があるとされることがある

第二に、かつては、実施権の登録がない以上、特許権が譲渡された場合に、実施許諾があることを新権利者に対抗できないはずである(2011年改正前特許法99条)という点も問題があるとされていた(いわゆる地震売買問題)

○第三に、黙示的实施許諾という以上、特許権者が反対の意思表示をなせば、実施許諾があると擬制することが困難となり、転々流通する製品について特許権者が権利行使をすることを防ぎえなくなるはずであるという問題点がある、とされている

## △黙示的实施許諾説の「弱点」は解消あるいはむしろメリットか？

第一の弱点に関しては、転得者に対する再度の権利行使ができない法的構成として、請求権の黙示的放棄と考えるとか、あるいは、第三者のためにする契約(民法537条)の理論を援用する余地がある

第二の弱点に関しては、2011年改正で、かりに黙示実施許諾を受けた地位を通常実施権と構成しうるのであれば(筆者は積極)、登録なくして特許権の譲受人の対抗叶となっている(特許法99条)

○第三の弱点に関しては、むしろ契約による調整を認めるべきであるという議論もある

現在、消尽の法理は、その主戦場では、黙示的实施許諾として説明しない考え方が通説(裁判例)であるが、将来的には見直しの機運が高まるかもしれない

また、すでに現在でも、消尽の周縁領域(方法特許・間接侵害類型)では、現在でも黙示的实施許諾による処理が志向されることがある)(後述)

## △権利濫用・信義則

○明文を欠く以上、究極的には権利濫用・信義則に求めるほかない

- ✓ 信義則：玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋＝飯村敏明編『知的財産関係訴訟法』（新・裁判実務大系4・2001年・青林書院）255頁（信義則）
- ✓ 権利濫用：田村善之「消尽理論と方法特許への適用可能性について」同『特許法の理論』（2009年・有斐閣）206頁（権利濫用）

○もっとも、権利濫用・信義則に位置付けたところで、なにゆえ権利濫用・信義則というべきであるのかという中味のほうが肝心



× 最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁[自動車の車輪](BBS事件)

「けだし、(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ものであるところ、(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ことになれば、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、もつ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ことになり、(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には保障されているものといふことができ、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からである。」

× 最判平成19.11.8民集61管8号2989頁[液体収納容器](インクカートリッジ事件)

「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者(以下、両者を併せて「特許権者等」という。)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のものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品の使用、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、当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。この場合、特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、ひいては特許法1条所定の特許法の目的にも反することになる一方、特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものといふことができ、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からである(前掲最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決参照)。このような権利の消尽については、半導体集積回路の回路配置に関する法律12条3項、種苗法21条4項において、明文で規定されているところであり、特許権についても、これと同様の権利行使の制限が妥当するものと解されるというべきである。」

# ○BBS最判・インクカートリッジ事件最判が示した消尽の根拠

✓「特許製品の円滑な流通」を確保する必要性がある(=積極的根拠)

✓特許権の行使を認めなくとも、特許製品の最初の譲渡のところで「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たのであるから不都合はない(=消極的根拠)

## ○消尽法理を是認すべき理由

積極的理由：転々流通するたびに特許権者の許諾が必要であるというのでは、特許製品の流通を阻害すること甚だしい

消極的理由：特許権という排他権の庇護の下、特許発明に対する市場の需要を利用する機会があったのであるから、その際に、以降の流通のことをも考えて利益を確保しておくことは不可能ではない

# 3 消尽と契約

# 特許製品の購入者との契約

## ○特許製品の購入者に対する一方的意思表示

特許権者等(特許権者自身かその許諾を受けた実施権者を含む)が特許製品を譲渡した場合、その一方的意思表示で消尽の効果の発生を阻止しうるか

特許権が消尽する場合、特許権者等が反対の意思を表示しただけでは、消尽の効果の発生が妨げられることはないと解されている(通説)

消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という一事をもって、消尽の効果を覆すわけにはいかないからである

△最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁[自動車の車輪](BBS特許  
並行輸入)

cf.田村善之[判批]同『競争法の思考形式』(1999年・有斐閣)

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には、その日本国内への輸入行為に対しては特許権を行使することが許されるという解釈を採用しているが、国内の消尽については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)。



## ○特許製品の購入者に対する消尽を制約する契約の有効性

○もっとも、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、可能であると解すべき

○∵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、製品が転々流通した場合、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

e.g. 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

## ○制限契約により消尽の効果の発生を阻止しうるか

ただし、こうした契約には消尽の効果の発生を妨げる効力はあるのか？

換言すれば、契約による制限に違反した場合、債務不履行責任を発生させることに加えて、さらに特許権侵害をも構成するようになるのか？

最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁[自動車の車輪](BBS特許並行輸入)はこれを否定していると解される

## △制限契約により消尽の効果の発生を阻止しうるか 議論の実益その1

第一に契約の当事者である特許製品の購入者との関係では、当該購入者が契約に違反した場合に特許権侵害の責任を負うのか(消尽の効果の発生を妨げると解した場合)、  
それとも債務不履行責任を負うに止まるのか(消尽の効果の発生を妨げないと解した場合)というところにある

前者であれば、損害額の特則(特許法102条)の適用があるほか、特許権侵害罪という刑事罰(196条)が課されることになる  
後者であれば、そのような効果は発生しない

○←さして重要な問題ではない

契約違反でも契約の履行として差止めを請求しうる(債務不履行責任は損害賠償責任しか発生しないのでよく誤解されるが、債務の履行として契約違反の差止めを求めうる)

特許権侵害では刑事罰は事実上存在しないも同然の状況

○制限契約により消尽の効果の発生を阻止しうるか  
議論の実益その2(こちらのほうが重要)

第二に、契約の当事者ではない第三者に対する効果が相違する

制限契約で消尽の効果の発生を妨げうると解してしまうと、契約に違反して譲渡された製品は特許権侵害品であるということになり、当該製品が流通した場合、当該製品を取得した第三者の行為までもが特許権侵害品を使用等する侵害行為であるということになり、特許権者から差止請求権、廃棄請求権を行使されることになってしまう

差止請求や廃棄請求に関しては、故意や過失のないことは免責事由にはならないから、消尽の効果の発生が契約によって妨げられてしまうと、第三者は制限契約について善意であったとしても特許権侵害の責任を負うことになる

これでは、消尽理論が目的とする取引の安全を達成することは困難

これに対して、制限契約で消尽の効果の発生が妨げられることはないとする場合には、契約に違反して製品が流通したとしても、当該製品は特許権侵害品ではなく、第三者の行為が特許権侵害行為となることはない

○∴ 結論として、消尽の効果を妨げる契約が締結されたとしても、それは当事者間で有効であるに止まり、消尽の効果の発生そのものを阻止することはできない

○契約の当事者以外の第三者が消尽の効果が生じた製品を使用したり譲渡したりしたとしても、特許権侵害の責任を負うことはない、と解すべきである

裁判例でも、特許権者と購入者の間で実施品の用途を限定する合意がなされたとしても、消尽するという効果が発生することによって変わりなく、用途限定に反する行為がなされたとしても特許権を侵害することにはならない、とする判決がある(傍論ながら、東京地判平成13.11.30平成13(ワ)6000[遠赤外線放射球])

**× 特許製品の販売者(=実施権者)との契約**

## × 特許製品の販売者(=実施権者)に対する契約

特許権者自身だけではなく、特許権者の許諾を受けた者(=実施権者)が特許製品を譲渡した場合にも消尽法理の適用がある

問題は、当該実施権を許諾ないし設定する契約による拘束に違反して実施権者が製造販売した製品について、消尽が認められなくなるのはどのような場合であるかということである

## × 実施許諾契約違反と特許権侵害の区別

契約による拘束に違反して特許製品が製造販売されたからといってただちに消尽が否定されるのではなく、その違反が特許権侵害を構成するような違反である場合に限って消尽が否定されると考えられる

∴ 些細な契約違反があるからといって、特許権者が十分な対価を取得する機会が失われたとは考えられない反面(∴ 消尽を肯定すべき消極的根拠が失われない),

契約による拘束という第三者からわかりにくい制限によって逐一消尽が否定されるとすると取引の安全を阻害するからである(∴ 消尽を肯定すべき積極的根拠が妥当する)



## × 単なる契約違反と特許権侵害の区別

問題は、特許権侵害を構成するような契約違反と単なる債務不履行に止まる契約の区別である

多数説は、これを特許権者が許諾していると評価できるか否かという問題だと理解する

そして、許諾の対象を制限するような制約、たとえば、対象製品の制限(e.g. 契約の対象は蛍光灯であったにも拘わらず、LEDが生産された場合)、最高数量制限等に違反した場合には特許権侵害となる

最低数量制限に違反した場合や、ライセンス料未払いや原材料供給業者指定等は単なる債務不履行に止まるとするものが多い(製造ないし販売地制限や下請禁止条項違反については見解が分かれるかもしれない)

その理由が語られることは少ないが、許諾の対象外と目される製品に関しては、特許権者は十分な対価を得ていないということなのだろう(∴ 消尽を肯定すべき消極的根拠が失われる)

×他方, 少数説ではあるが, 取引の安全を重視して, 最高数量制限や地域制限違反等についても消尽を肯定する見解もある

田村善之「特許権の行使と独占禁止法」同『市場・自由・知的財産』(2003年・有斐閣)158～160頁。

## 4 間接侵害事例における消尽の法理の限界

## ○消尽の根拠

### 最判[インクカートリッジ]における消尽の根拠

✓「特許製品の円滑な流通」を確保する必要性がある(=積極的根拠)

✓特許権の行使を認めなくとも、特許製品の最初の譲渡のところで「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たのであるから不都合はない(=消極的根拠)

## ○間接侵害への適用可能性

⇒このような消尽の根拠が、特許権者自身かその許諾を受けた者が特許製品以外の物を譲渡した場合にも及ぶか？

特許製品そのものではないが、当該特許権の間接侵害に該当するものが譲渡された場合にも、排他権を行使する機会があったのであるから、やはり特許権は消尽するのではないか？

○インクカートリッジ事件知財高判  
知財高判平成18.1.31判時1922号30頁[インクカートリッジ]  
田村善之[判批]NBL836・837号(2006年)  
方法特許について間接侵害品の譲渡による消尽を肯定

○方法特許に対して間接侵害に該当する物を特許権者もしくはその許諾を得た者が譲渡した場合に、これらの物の譲受人や転得者に対しては、方法の特許権者はその特許権を行使しえない、と判示

同判決は、101条3号(現行法の4号)の「にのみ」型装置が提供された場合でも、101条4号(現行法の5号)の多機能型装置が提供された場合でも、いずれの場合でも特許権侵害が否定される旨を説く

○しかし、間接侵害品といっても、特許方法との関係は千差万別

それ一台で特許方法の全工程を実施しうる装置もあるが、

Apple Japan対三星電子事件本件ベースバンドチップのように、製品の一部に組み込まれてようやく特許方法を実施しうるに至る場合もある

ネジや釘の類も、特許方法に使用する装置用の特別な形状をしているために、特許法101条4号の「にのみ」の要件を満たしうるものが存在する

⇒ 特許方法の使用の経済的な価値に比して相対的に些細な価値しか認められない物についてまで、間接侵害に該当しうることを理由に、その譲渡をもって、排他権の行使の機会があったのだからとして一律に特許方法に関する消尽を肯定することには無理がある

○知財高大判平成26.5.16判時2224号146頁[パケットデータを送受信する方法及び装置][Apple Japan対三星電子事件]  
cf.田村善之[判批]NBL1028～1029・1031～1033号(2014年)

原告の主張: ○本件製品「iPhone 4」、「iPad 2Wi-Fi+3Gモデル」に実装されている本件ベースバンドチップが、被告とインテル社の間で締結されたライセンス契約に基づいて米国でアップルインコーポレイテッドに販売された

裁判所: 事実認定としてこれを否定しつつ「念のため」ライセンスがあった場合の処理について検討

本件発明の実施品「データ送信装置」= 本件製品「iPhone 4」、「iPad 2Wi-Fi+3Gモデル」  
⇒ 本件ベースバンドチップはその部品に過ぎないが、間接侵害品には該当する(知財高裁の認定)



## Apple Japan対三星電子事件への当てはめ

本件ベースバンドチップは単独ではデータ送信装置を組成するものではなく、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

本件のベースバンドチップの価格と本件各製品の価格との間には数十倍の開きがある

⇒ このような経済的に全体製品に比して僅少な価格の部品に関してライセンスを与えたという一事を以て、債務者製品であるデータ送信装置全体について特許権を行使しうる機会があったと同視しうる事が許されないことは明らかであり、ゆえに消尽は否定されるべき

## ○消尽法理と黙示の実施許諾による二枚腰

Apple Japan対三星電子知財高判は、間接侵害品であるという一事をもって「特許権の行使の当然の制限」すなわち「消尽」が成立しないことを明らかにした後、

本件の事情に鑑みて黙示的に承諾していたかという論点に移行

⇒ 定型的な判断である消尽が否定された後においても、個別の事案に特有の事情に鑑みて黙示の実施許諾の可能性を吟味するという二段構えの構成

cf. 高橋直子「ファーストセール後の特許権の行使」特許研究18号(1994年)

## ○消尽法理と黙示的承諾の判断手法の差異

消尽 = 特許製品・間接侵害品が譲渡されそのままの形で流通する場合、定型的に権利行使を否定

黙示の承諾 = 本件における個別事情の斟酌

∵ 本件ベースバンドチップと本件各製品との間の甚大な価格差に加えて、もともとのライセンス契約が被告が有する現在および将来の特許を対象とする包括的なクロスライセンスにかかるものであり、個別の特許権の価値に着目したものになりえないこと、ライセンス契約の対象品に本件各製品のようなスマートフォンやタブレットデバイスが含まれていないこと等を指摘して黙示的に承諾していたと認めることはできないと帰結

## ○Apple Japan対三星電子知財高判の立場

消尽＝定型的な判断(「特許権の行使が当然に」「制限される」)

黙示の許諾＝個別具体的な事案毎の判断

cf. 知財高判[インクカートリッジ][大合議]

「特許権の『消尽』といい、あるいは『黙示の許諾』というかどうかは、単に表現の問題にすぎない」

⇒ 本大合議判決により抽象論として訂正されたとみるべき

# 5 消尽法理の将来

## ○モジュール化の振興・IoTの普及

✓ 部品や装置が多用途に用いられるようになった

e.g. 通信規格の標準必須特許→通信機能を有する装置

→家電製品

→自動車

→その他

∴ 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

最初の販売時に対価獲得の機会があったとはいいがたくなつた

○

✓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

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た

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ない場合(?)が増えた

○⇒ 概して、伝統的な消尽の理論的根拠が失われつつある

∴ 契約による迂回を許すべきではないか

= 黙示的許諾による処理を志向すべきではないか



○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)も依然として多い

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い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

⇒ 切り分けが肝要

しかし、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

○残念ながら、現段階において、筆者には、こうした要請を充たす切り分けの基準を構想していない

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い

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より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

○立法論の際には、

- ✓ 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が発生させないなど)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、些細な貢献しかなしていない特許により、トロール的な権利行使⇒hold up問題を誘発しかねない

∴ 差止請求権の制限と抱き合わせる必要がある

## ○実務的な対応その1: NAP条項?

ライセンスではなく特許権の不行使契約とすることで消尽を防ぐことができるのか?

※実務的には、サプライ・チェーンの上流に対して、「実施許諾(ライセンス)」ではなく、「特許権の不行使契約」(e.g. NAP(Non-assertion of patents)条項)が締結されているだけであるから、消尽はしないという対応がとられることがある

しかし、

- ✓ 製品の販売の際に特許権者の一方的な意思表示では消尽を妨げることができないとされていること
- ✓ 実施許諾は、なんらかの積極的な権利を与えるもの(かつての通説)ではなく、単に相手方に対して特許権を行使しないという約束に過ぎないと考えるのが理論的な帰結であること(現在の通説)

に鑑みると、このような実務的な対応で消尽の効果の発生が阻止されると解することはできないというのが理論的な帰結のはず

## ○実務的な対応その2:方法特許の活用

エンドユーザー・最終製品メーカーがその製品を使用する方法について方法特許を取得する

それでも、インクカートリッジ大合議によると方法特許も消尽してしまうが、Apple三星大合議によってこの法理は覆されたと見るべき

※ 但書その1:対価取得の機会があったと認められると黙示の実施許諾があると認められてしまう

- 製品全体の一部を占める部品を譲渡しているに止まるとか、方法の工程の一部に関わるのであれば黙示の実施許諾の対象にはならない
- 黙示の実施許諾が認められる可能性がある場合には、反対の意思表示を明認するなど、それを防ぐ手段を講じる (NAPはこの場合には効果的)

※ 但書その2:物特許の消尽が方法特許の消尽に与える影響に関するインクカートリッジ大合議は、Apple三星大合議は扱っていないので、インクカートリッジ大合議の法理が生き残っていると考えべき

∴ 方法特許と同一の技術的思想について物特許がとられていると、物特許の消尽とともに方法の特許も消尽する

- 物特許をとらない
- 物特許とは別の技術的思想について方法の特許を取得する

## ○実務的な対応その3:FRAND宣言の活用?

Apple Japan対三星電子知財高判の立場では、FRAND宣言がなされていたからといってただちにライセンス契約が成立するわけではない

∴FRAND宣言をなしただけでは実施品が消尽することはない

サプライヤーは標準必須特許(SEP: Standard Essential Patents)についてFRAND宣言を前提に(特許権者から許諾がなくとも)実施品を製造販売していることがある

∴当該製品については特許が消尽していないことを前提に、特許権者はサプライチェーンの下流(e.g. エンドユーザー・最終製品メーカー)とライセンス交渉をすることが可能

しかし、サプライヤーからFRAND条件に基づくライセンスを求められた場合には、FRAND条件に従ったライセンスをしなければならない

その際に、サプライヤーからライセンスを徴収しつつ、下流からのライセンス徴収を留保できるか?

⇐ 消尽法理に関する日本の伝統的な理解(契約では消尽の効果の発生を妨げ得ない)を前提にする限り疑問

## ○実務的な対応その4: have made rights 条項について

実務では、サプライチェーンの下流(e.g. エンドユーザー・最終製品メーカー)に、他者が製造した実施品を利用することを許諾するhave made ライセンスをなすことがある

この条項を活用して、将来的にサプライヤーに製造させることはもちろん、既にサプライヤーが(明示の許諾がない状況で)製造した製品を取得して利用することができるようにしておけば、

サプライチェーンの過程で消尽させないままに、エンドユーザー・最終製品メーカーからライセンス料の徴収が可能となる

※ もちろん、サプライチェーンの上流が自発的に(=特許権者の許諾なく)実施品を製造販売することが前提となるが、標準に関してはこの種の事態が生じやすい

しかし、かりに当該特許に対してFRAND宣言がなされていたとすると、サプライヤーからFRAND条件に基づくライセンスを求められた場合に、特定のエンドユーザー・最終製品メーカーにhave madeライセンスをしているのでそこに販売してくれと対応するのでは、FRAND宣言のNon-discriminatory(非差別的)条件を満たしているとはいえないのではないか(当該特定の販売先以外に販売することができないので)



○もともと...

FRAND宣言がなされている場合、Apple Japan対三星電子知財高判の立場の下では、実施者にライセンス交渉の意思がある限り、特許権者は差止請求をなしえない

∴ 消尽を否定する場合の問題点である差止請求によるhold upのおそれが少ない

標準必須特許(と称されているもの)にFRAND宣言がなされていることは一般的に公開されており、把握が不可能とはいえない

⇒ 上流からライセンス料を収受していたとしても、下流からライセンス料を徴収することを許容しても良いのではないか?

## 補)補償条項について

ここまでの議論は、特許権者がサプライ・チェーン内の誰に対して権利行使をなしうるかという問題の検討

その話と、特許権者に支払うべき(支払った)実施料を、サプライ・チェーンのなかで誰が最終的に負担すべきかということは全く別の問題

市場が機能しているのであれば、つまり優越的地位の濫用などの独占禁止法違反が認められないのであれば、契約自由の問題として、裁判所は介入を控えるべき