

特許発明の実施に用いられる物の譲渡と 消尽の成否

愛 知 靖 之

1. はじめに

知財高判平成26年5月16日判時2224号146頁〔アップル対サムスン知財高裁大合議判決〕、知財高決平成26年5月16日判時2224号89頁〔同大合議決定〕、知財高決平成26年5月16日平成25年（ラ）第10008号〔同大合議決定〕は、FRAND宣言のされた標準規格必須特許に係る差止請求権・損害賠償請求権行使について、知財高裁大合議として極めて重要な判断を下したほか、裁判所による意見募集が初めて行われた点でも大きな注目を浴びた。その他、前掲アップル対サムスン知財高裁大合議判決では、傍論ではあるものの、特許法101条1号に該当する物（以下、判決に倣って「1号製品という」）の譲渡により、これを用いて生産された特許製品に係る特許権が消尽するのかという重要論点についても注目すべき判断が行われている。標準規格必須特許に係る権利行使については別稿を公表している¹ので、本稿では、本大合議判決を手がかりとしつつも、同判決では触れられていない他の間接侵害類型も含めて、特許発明の実施に用いられる物の譲渡と消尽の関係について考察する。

検討に移る前に、改めて、消尽法理の根拠を確認しておく。そもそも、特許法上、特許権者は、特許製品の業としての譲渡等²や使用という特許発明の実施

¹ 愛知靖之「FRAND宣言のされた標準規格必須特許に係る特許権行使－アップル対サムスン知財高裁大合議事件を手がかりとして－」L&T66号（2014年）1頁以下。

² 以下、譲受人・転得者が行う「譲渡等」、「再譲渡等」というときは、譲渡、貸渡し、輸出（間接侵害を構成する物の「譲渡等」・「再譲渡等」については、「輸出」は含まないものとする）、輸入のほか、譲渡や貸渡しの申出を含むものとする。なお、後掲のインカートリッジ事件がそうであったように、特許権者が特許製品を国内で拡布したとしても、その後、製品が転々流通する中で、いったん国外に出て、それが再度我が国に輸入されるという事案はあり得るので、「輸入」行為に対する国内消尽の可否も問題となり得る（国外で販売された特許製品の並行輸入については、本文6で検討している）。また、特許権者等自身が「貸渡し」を行った場合に、消尽が認められるのかについては、注（6）で検討している。

行為が行われる度に権利行使が認められている（特許法2条3項、68条）。しかし、他方で、かような帰結をそのまま受け入れ、特許製品が転々流通する度に特許権者の許諾を受けなければならないとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、却って、特許法の目的たる産業の発達を阻害しかねない。このように、市場における特許製品の円滑な流通確保の要請から、特許権者の権利行使に一定の制約をかけるべきであるが、他方、これが特許権者に対する過度の制約となり、創作インセンティブを過剰に減殺することがあってはならない。市場における特許製品の円滑な流通確保の要請と特許権者の保護の要請は、ともに、対抗する要請による制約の存在を前提として、可能な限り高い程度で充足されることが望まれる。しかし、特許権者や専用実施権者、これらから許諾を得た通常実施権者（以下、「特許権者等」という）が、自ら特許製品を拡布した場合、その段階で、後々の流通を視野に入れた価格設定を行い、そこから利得を獲得する機会が既に保障されていたわけであるから、権利行使の制約を認めたとしても、特許権者に過度の制約を課したものとはいえない。特許製品について物を自由に使用・収益・処分する権利たる所有権を自ら譲渡するということは、当該製品については、その譲受人・転得者により製品の使用・再譲渡等が行われることを前提にしていたと評価しうるし、特許権者等としては、特許製品を流通に置く段階で、以降の流通過程で特許発明が随時実施されることを想定して価格設定を行うことができるのである³。そしてまた、特許製品の所有権を譲り受けた購入者も、特許権者等自身が拡布した製品（正規品）そのものについては、以上のような価格設定を織り込んだ上、これを使用・再譲渡等（使用・収益・処分）することが可能であることを前提に取引に入って

³ なお、この製品拡布段階の対価取得機会は、特許権という排他権それ自体によって直接に保障されたものである必要はないと思われる。たとえば、出願中で権利化されていない段階で、他者に先んじて発明を製品化し、市場で最初にこれを自ら譲渡したという場合、特許権が成立した後、当該製品の使用・再譲渡等に対して当該特許権を行使できるとなると、製品の円滑な流通が妨げられることになる。他方、市場で他者に先んじて製品の販売を行う発明者・出願人は、最初の譲渡段階でその後の流通を想定し、これを前提とした価格設定を行うことが可能である。したがって、事後的に成立した特許権及び補償金請求権は、出願中に適法に拡布された製品については、消尽すると考えるべきであろう。なお、この趣旨は、補償金請求権が発生する出願公開の前後を問わず妥当する。また、出願前に自ら製品を譲渡した場合には、改めて特許出願を行っても、新規性喪失を理由に特許権の取得自体が否定されるであろう。以上、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』（有斐閣、2009年）283-284頁注9参照。また、本稿の注（6）も参照。

いる。このように、特許権保護の要請にも配慮し、この要請との衡量を行いながら、取引社会における特許製品の円滑な流通を確保し、もって産業の発達を促すために承認された不文の権利行使制限法理⁴が、消尽法理だと理解することができる。反対に、特許権者等が自ら拡布した特許製品とは別の（製品・物としての同一性のない）特許製品を新たに生産したり、さらにこれを譲渡等したりする行為については、特許権者等は、他者が生産したこの新たな特許製品に対する対価を獲得する機会がなく、さらに、当該特許製品が流通した場合、それにより特許権者等が生産する正規品の需要が奪われることになるため、このような行為に対する特許権行使が制約されることはない⁵。つまり、特許権行使を認めるほか特許権者等に対価を獲得する手段がない場合に限って、消尽が否定されるわけである⁶。

2. 特許製品生産にのみ用いる物の譲渡と特許権の消尽

(1) 1号製品を用いた特許製品の生産と消尽の成否

前掲アップル対サムスン知財高裁大合議判決によれば、特許権者等が、我が国において、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号製品については特許権が消尽し、その製品の使用・譲渡等に特許権の効力は及ばない。しかしながら、1号製品を用いて特許製品を生産した場合には、特許権は消尽せず、特許製品の生産・使用・譲渡等について、特許権の行使が制限されるわけではないと説く。ただし、このような場合であっても、特許権者等⁷が当該1号製品を用いて特許製品が生産さ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、特許製品の生産・使用・譲渡等には及ばないとする。また、以上の理は、国外で1号製品が譲渡された場合にも、妥当すると判示されている。

特許権者等が自ら1号製品を市場に流通させた場合に、当該1号製品の再譲渡等に対して間接侵害に基づく特許権行使が消尽により否定されることは当然

⁴ あるいは、取引社会においては、正規の特許製品を購入すれば、その使用・再譲渡等は自由であるとの社会通念や一般的・抽象的な信頼が形成されており、このような取引社会における信頼に違背する形での権利行使に対しては、信義則違反との評価を与えることも可能であると立論するのであれば、消尽法理は、信義則が定型化された法理と位置づけることもできようか（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『新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法』（2001年）255頁参照）。

⁵ 最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁〔インクカートリッジ最高裁判決〕。

であろう。特許製品と同様、1号製品自体の円滑な流通も確保されなければならないからである。このような場合に、1号製品の再譲渡等を間接侵害に問い特許権行使を認めることは、1号製品の転々流通を不必要に妨げることになり、妥当でないことは論を俟たない。他方で、特許権者等が拡布した1号製品ではない別の1号製品自体を新たに生産する行為に対して、特許権行使が許されることもまた当然である⁸。

問題となるのは、1号製品を用いた特許製品の生産、及び、生産された特許製品の使用・譲渡等である。1号製品には、特許製品の構成の一部をなす部品であるケースと、特許製品全体を生産するための生産装置・設備であるケースが存在する。大合議判決で扱われたのは前者であるが、以下の議論は、後者にも基本的に妥当すると考えてよい。さて、周知の通り、学説の中には、このようなケースでも、1号製品の譲渡により特許権は消尽し、特許製品の生産・使

⁶ この（特許権行使以外の）「特許権者等が対価を取得する手段」はなにも特許法上の手段に限られるものではない。たとえば、特許権者Aが特許製品の所有権を留保し、一定の場合には相手方Bから製品を回収するという契約（実質的には、使用貸借契約）のもと、これをBに引き渡したところ、Bが無断でこれを第三者Cに引き渡し、Cがこれを善意取得（民法192条）したケースを考えてみる。ここでは、Cは善意取得により所有権を取得し、製品を自由に使用・収益・処分する権利を持つことになる。にもかかわらず、特許権行使を認めることは、善意取得された製品の円滑な流通を阻害することになる。他方で、特許権者Aとしては、所有権を留保し、回収が予定されている製品を引き渡したのであって、転々流通を予定していなかった以上、製品の対価も製品の流通を織り込んだものとはなっていない。しかし、特許権者Aは、自身との契約に反して、製品を第三者に引き渡したBに対し、契約違反に基づく損害賠償請求により、特許製品が流通に置かれてしまったことによって被った損害という形で利得を取得する機会が保障される。したがって、本文で述べた消尽法理の根拠から見ても、このようなケースでは、消尽が肯定されてよい（善意取得が認められた事例ではないが、所有権の留保に関して大阪地判平成26年1月16日判時〔薬剤分包用ロールペーパー〕も参照）。

同じことは、特許権者AとBとの間で、製品の貸与（貸渡し）契約が結ばれたにもかかわらず、Bが製品を第三者Cに引き渡し、同様に善意取得が認められたというケースにも妥当するだろう。この場合にも、消尽が肯定されるべきだと考える（結論同旨、吉田広志「用尽とは何か―契約、専用品、そして修理と再生産を通して」知的財産法政策学研究6号（2005年）84頁）。善意取得者Cを起点とする製品の円滑な流通は確保されなければならないし、AはBに対して契約違反に基づく損害賠償請求を行うことが保障されているからである。

⁷ 通常実施権者が1号製品を譲渡したケースで、特許権者・専用実施権者が、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について承諾する権限を、通常実施権者に付与していたような場合には、当該通常実施権者による黙示の承諾の有無が問題となる。

⁸ このことは、3以下の他の間接侵害類型にも当てはまる。

用・譲渡等に対し原則として権利行使を認めないという有力な見解が存在する⁹。特許権者は、特許法101条1号のもと、特許権に基づき、1号製品を拡布する段階で、特許製品全体についての対価を取得する機会が保障されており、他方で、1号製品の転々流通に対して消尽を否定し間接侵害を理由とする特許権行使を認めると、1号製品の円滑な流通を阻害することになると説くわけである。しかしながら、言うまでもなく、1号製品と特許製品の間に製品（物）としての同一性が認められず、その経済的価値についても差が存在するのが通常である。一口に1号製品と言っても、特許製品との関係は様々であり、それゆえ、特許権者等による1号製品の譲渡の段階で、経済的価値に差がある特許製品そのものの対価を取得する機会までが保障されていたと常に評価できるわけではない。1号製品の譲渡をもって、常に特許製品そのものを譲渡したのと同視することはできないのである。したがって、1号製品の拡布により、それを用いた特許製品の生産やその使用・譲渡等に対して、一律に消尽の成立を認めることはできない。

以上のことから、「1号製品と特許製品の経済的価値に有意な差がないことから、1号製品の譲渡の段階で、特許製品本体に対する対価の取得機会も実質的に保障されていた」と評価できる場合に限って、前述の消尽法理の根拠が妥当することにより消尽が肯定され、当該1号製品を使用した特許製品の生産、その使用・譲渡等に対し、特許権行使が否定されると考えるべきである。たとえば、特許製品の生産に、特許権者等が自ら拡布した1号製品以外の部品が必要であったものの、当該部品は特許製品全体から見れば些細な部品であり、価格も極めて安く、反対に1号製品が特許製品の大部分を占め、その価格も特許製品全体の価格とほぼ等しいため、特許権者等は1号製品の譲渡によって、完成した特許製品から得られる利益を回収可能と認められるケースがこれに当たる。前掲アップル対サムスン知財高裁大合議判決も、黙示的許諾の成否という文脈ではあるものの、当てはめの部分において、1号製品と特許製品の価格差、経済的価値の差異を考慮している¹⁰。

⁹ 吉田・前掲注（6）88頁以下、高林龍「権利の消尽と黙示の許諾」梶山敬士ほか編『ビジネス法務大系Ⅰライセンス契約』（日本評論社、2007年）195頁。

¹⁰ 小松陽一郎「アップル対サムスン（iPhone）事件－消尽関係」ジュリスト1475号（2015年）61頁も、経済的価値との関係も考慮要素とすべきと説く。ただし、中用品（多機能品）についても同様と述べる（同頁）点は、後述するように、本稿の立場とは異なる。

また、1号製品と特許製品の経済的価値の等価性のみならず、両者の製品の構成から見ても、1号製品のみで特許発明の全ての構成をカバーするというケースは、そもそも、1号製品自体が物の発明の対象たる物そのものといえるので、その物の使用、譲渡等は、特許発明の実施行為にほかならず、通常消尽法理によって、それらの行為に対する権利行使を否定することができる¹¹。また、特許権者等が拡布した部品が消耗部材であった場合については、そもそも、適法に譲渡された特許製品中の消耗部品の交換は、当該特許製品と同一性を欠く新たな特許製品の生産・製造には該当しないため、消尽が否定され、直接侵害は成立しない¹²。

なお、前掲アップル対サムスン知財高裁大合議判決は、消尽により、1号製品の「使用」に対しても特許権の効力が及ばないと論じている。しかしながら、1号製品の本来の「使用」は、特許製品の生産にほかならず、そのため101条1号にも「使用」は列挙されていない。そうすると、判旨自身、特許製品の生産については消尽しないと明言しているが、これは1号製品の「使用」については消尽するという判示と矛盾を来すことになる。もちろん、特許製品の生産以外の（経済的・商業的・実用的でない）用途（特許製品以外の製品の生産を含む）に1号製品が「使用」されることはあり得るとしても、そのようなケースは、そもそも間接侵害も直接侵害も成立しない。「使用」が1号に列挙されていない以上、特許製品の生産以外の「使用」行為は間接侵害を構成しないし、特許製品以外の製品の生産行為は、直接侵害に該当しないからである。消尽を俟つまでもなく、そもそもこのような「使用」行為は、特許権侵害に当たらない。1号製品を用いた特許製品の生産については消尽しないと述べつつ、1号製品の「使用」について消尽すると論じる大合議判決には疑義があると言わざるを得ない。もちろん、完成品とは別に専用品それぞれ自体に別個の特許権（部品特許）が成立している場合には、当該部品特許の実施として、（完成品たる特許製品の「生産」と重なるものの）専用品の「使用」という実施行為を觀念することは可

¹¹ 田村・前掲注（3）273頁、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）－アップルジャパン対三星電子事件知財高裁大合議判決－」NBL1028号（2014年）36頁。

¹² 愛知靖之「特許製品の再利用と消尽法理－インクカートリッジ最高裁判決を素材として－」法学論叢162巻1－6号（2008年）316頁以下。もちろん、侵害品について消耗部材を交換し、その使用を継続することは、侵害を構成する。

能である。したがって、部品特許の特許権者等が自ら専用品を譲渡した場合には、(完成品特許の特許権ではなく)部品特許の特許権は消尽し、当該専用品の再譲渡等や「使用」に対して、部品特許の特許権の効力は及ばない。ただし、これは直接侵害(特許発明の実施そのもの)の問題であって、間接侵害の問題ではない。そして、部品特許の特許権者と完成品特許の特許権者等が同一人であった場合には、前掲アップル対サムスン大合議判決により、完成品(特許製品)の「生産」に対する完成品特許の特許権は消尽せず、別途、黙示の許諾が認められ得るのみということになる。

(2) 消尽と黙示的許諾¹³

以上のように、1号製品と特許製品の経済的価値の差(等価性)という個別の事情に応じて柔軟に消尽の成否を判断することは、前掲インクカートリッジ最高裁判決によっても承認されているものと思われる。論者の中には、消尽は、製品の拡布をもって特許権行使を否定する硬直的な理論である一方、黙示的許諾は、実施許諾があったとの評価を導く特段の事情の有無に応じて柔軟な解決を図ることができ、この点に黙示的許諾という法律構成のメリットがあると説く者もある¹⁴。しかし、消尽法理自体に利益衡量の側面があり¹⁵、個別の事情、とりわけ、特許権者等自身が拡布した製品と、その製品に何らかの手が加えられてできた製品との関係(物としての同一性、経済的価値の等価性など)¹⁶を個別に見た上で、第一譲渡の時点で特許権者等に全ての対価を取得する機会が保障されていたかを吟味することで、消尽の成否を柔軟に判断することは許されよう¹⁷。ただし、1号製品の譲渡により、これを用いた特許製品の生産・使用・譲渡等に対し権利行使が否定されるのかという問題について、消尽法理のみで対処しようとするれば、1号製品を用いて特許製品を新たに「生産」する行為に

¹³ 以下の内容は、3以下で論じる他の間接侵害類型にも当てはまる。

¹⁴ 田村・前掲注(3)272頁、同・前掲注(11)35頁。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－消尽と黙示の実施許諾の成立範囲に関する検討－」知財管理58巻3号(2008年)392頁以下も、専用品の譲渡によって、(完成品の)特許権の消尽は一切認められず、具体的事情いかんによって、黙示的許諾が成立する場合があるに過ぎないとし、黙示的許諾による処理を重視している。

¹⁵ この点は、田村・前掲注(3)266頁も認めるところである。

¹⁶ 特許製品の修理、効用滅失した特許製品の再利用、ここでの問題でもある特定の製品(部品)を用いた別製品(完成品)の生産などが含まれる。

についても「消尽が肯定」されることを認めざるを得ない¹⁸。そのため、特許製品を新たに「製造」する行為について、「消尽を否定」した前掲インクカートリッジ最高裁判決と齟齬が生じるおそれがないとはいえない¹⁹。このような齟齬を重く見るのであれば、1号製品が譲渡されたケースでも、特許製品の「生産」については消尽せず、黙示的許諾を用いて処理せざるを得ないということになる²⁰。しかし、特許権者等が特許製品そのものを譲渡した前掲インクカートリッジ事件と、1号製品を譲渡した場合とでは、事案が全く異なるのであって、後者のケースについては例外的に特許製品の「生産」に対して消尽が成立すると解しても、特段の問題は生じないだろう。黙示的許諾という理論構成を採った場合、特許権者の反対の意思表示による製品の円滑流通妨害をどのように規制するのかという伝統的な問題に対する対処が必要となる。製品の円滑な流通を確保するためには、特許権者の意思いかんにかかわらず特許権に基づく権利行使を否定すべきあるとすれば、消尽法理の根拠が妥当する限りにおいては、黙示的許諾ではなく端的に消尽法理の適用で処理するべきではないだろうか。

もっとも、黙示的許諾が一切使えないかということというわけではない。たとえば、1号製品が特許製品のわずかな部分を占めるに過ぎず、両者の価格差が大きい場合、1号製品の譲渡の段階で、特許製品そのものの対価まで取得する機会が保障されていたとは評価できず、消尽自体は認められない場合でも、1号製品の譲渡の際の販売態様など個別の事情を理由に、特許製品の生産・使用・譲渡等に対する黙示的許諾があったと認定することは許される²¹、²²。

(3) 「間接の間接侵害」否定論²³

さて、間接侵害と消尽の関係を論じる際には、いわゆる「間接の間接侵害」

¹⁷ 結局のところ、特許権者等が譲渡した特許製品に加工がされたケース（前掲インクカートリッジ最高裁判決）と、特許権者等が間接侵害を構成する物を譲渡したケースでは、いずれも製品の経済的価値に着目して消尽の成否を判断する点では同様である。特許製品に加工がされたケースに関しては、愛知・前掲注（12）27頁以下を参照。三村・前掲注（26）121頁注14は、この2つの場面について、同一の基準で消尽の成否を決すべきであると論じている。

¹⁸ 吉田・前掲注（6）90頁注56。

¹⁹ もちろん、これは、同最高裁判決がいわゆる「生産アプローチ」を採ったと評価し、最高裁の言う「製造」と実施行為としての「生産」が同一の行為であることを前提にした場合の議論である。

²⁰ [アップル対サムスン知財高裁大合議判決判批] L&T64号（2014年）88頁参照。

を否定した知財高判平成17年9月30日判時1904号47頁〔一太郎知財高裁大合議判決〕に言及しておかなければならない²⁴。同大合議判決は、101条4号について、「方法発明の使用に直接に用いる物」の生産、譲渡等のみが同号の適用対象となり、「方法発明の使用に直接に用いる物」の生産に用いられる物の生産・譲渡等は4号の間接侵害を構成しないと判示したのである。大合議自身は、4号についてのみ説示するに留まるが、判決の趣旨が特許権の無限定な拡張の防止にあることは容易に見て取れるところ、物の発明とは区別して方法の発明にのみこの理を当てはめる合理的な説明が困難である以上、「間接の間接侵害」否定論という理論枠組み自体は、1号の場面にも適用され得るであろう。「物の発明の生産にのみ用いられる部品A」の生産にのみ用いられる原材料Bなどである。この原材料B自体を生産・譲渡等しても、消尽を俟つことなく、そもそも間接侵害は成立しないことになる。

また、「間接の間接」に該当する原材料Bは、前掲アップル対サムスン知財高裁大合議判決の言う「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」（1号製品）には当たらず、これを特許権者等が自ら配布したとしても、消尽は肯定されないため、原材料Bを用いて部品A（特許製品の生産にのみ用いる物）を生産することは、間接侵害を構成することになる。もっとも、前掲アップル対サムスン知財高裁大合議判決の下でも、特許権者等が、「間接の間接」物（原材料B）を用いた1号製品（部品A）の生産・譲渡等

²¹ 黙示の許諾を認めた大阪地判平成13年12月13日平成12年（ワ）第4290号〔ストレッチフィルムによるトレー包装体〕も、これに該当すると言えようか。ただし、本判決は、実用新案権者等の販売に係る製品が1号製品に当たるとの認定を行っていない。しかし、後述するように、多機能品（2号・5号製品）や汎用品（101条非該当）であっても、同様に黙示の許諾は認められ得る。

²² なお、前掲アップル対サムスン知財高裁大合議判決は、「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」（傍点筆者）として、特許製品の生産にさえ黙示的許諾が認められれば、その生産のみならず、その使用や譲渡等についても特許権の効力が及ばなくなると述べている。これは、製品が生産されれば、その製品が譲渡等され、使用されることまで当然に想定されるので、特許製品の生産に対する黙示的許諾が認定されさえすれば、その後の使用・譲渡等についてもまとめて黙示的許諾が認められるという趣旨であろう。

²³ 以下の内容は、3以下で論じる他の間接侵害類型についても、「間接の間接侵害」否定論が適用される限りにおいて、同様に当てはまる。

²⁴ 田村・前掲注（3）34頁以下も参照。

を黙示的に承諾していたと認められる場合には、特許権の効力は、当該「間接の間接」物（原材料 B）を用いた 1 号製品（部品 A）の生産、生産された 1 号製品の譲渡等には及ばず、さらにその部品 A を用いて特許製品を生産・使用・譲渡等することまで黙示的に承諾していたと認められる場合には、当該 1 号製品（部品 A）を用いた特許製品の生産、生産された特許製品の使用・譲渡等にも特許権の効力は及ばないと解することはできよう。いずれにしても、そもそも、「間接の間接侵害」否定論自体の妥当性に疑義があり、これを維持すべきではないと思われる²⁵。

3. 単純方法の使用にのみ用いる物の譲渡と特許権の消尽

次に、方法発明に係る消尽の問題について検討する。まず、1 号製品と同様に、特許権者等が自ら特許に係る単純方法の使用にのみ用いる物（以下、「4 号製品」という）を市場で流通させた場合に、当該 4 号製品の再譲渡等に対して間接侵害に基づく特許権行使が消尽により否定されることは、1 号製品と同様、当然のことである。

問題となるのは、4 号製品を用いた特許方法の使用が行われた場合に、特許権行使を許すべきかである。この問題に対しては、知財高判平成18年1月31日民集61巻8号310頁〔インクカートリッジ知財高裁大合議判決〕が、消尽により特許権行使を一律に否定する判断を下している。同判決自体は、物を生産する方法の発明に関する事案であるが、判旨が行った理由付けは、単純方法の発明にも及ぶものと考えられる。判決によれば、「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法101条3号〔現4号：筆者注〕）・・・を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為・・・については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行行使することは許されない」。その理由として、①特許方法の使用に用いる物の譲受人は、これを用いて特許方法の使用をすることができることを前提として、特許権者からこれらの物を譲り受けるのであり、転得者も同様であるから、これらの物を用いてその方法の使用をする度に特許権者の許諾が必要となれば、市場における製品の円滑な

²⁵ 愛知靖之「ソフトウェアの製造・譲渡につき間接侵害・権利行使制限の抗弁の成否等が争われた事例—『一太郎』事件控訴審—」L&T31号（2006年）69頁以下。

流通が阻害されること、②特許権者は、特許法101条により、これらの物を譲渡する権利を事実上独占しているのであるから、特許方法の使用に対する対価を含めてこれらの物の譲渡価額を決定することが可能であり、対価を確保する機会が既に保障されていることを挙げている。学説においても、消尽や黙示的許諾を肯定する見解が有力となっている²⁶。

しかしながら、1号製品と同様、特許方法との関係は様々であり、4号製品の拡布の段階で、常にその後の特許方法の使用に対する対価取得機会までが保障されていたとは限らず、事案毎の個別的判断を要する。既に論じられているように、特許権者等が自ら譲渡した4号製品のみで、方法発明の全工程を実施できる場合には、当該4号製品の譲渡により、方法発明に係る特許権は消尽し、もはや当該4号製品を用いた特許方法の使用に対し権利行使を行うことはできなくなると考えられる²⁷。4号製品のみで方法発明の全工程を実施できる以上、当該製品自体を使用すれば、それだけで特許方法本来の経済的価値全てを

²⁶ 豊崎光衛『工業所有権法（新版・増補）』（有斐閣、1980年）217頁、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説〔第13版〕』（有斐閣、2004年）438頁（ただし、間接侵害に関する説明ではなく、消尽が認められるのは、「特許権者が方法の特許権とともにこの方法を実施するための装置についても特許権を有し」ていた場合であると論じる。もっとも、それに加えて、別途、黙示的許諾が認められるケースもあり得ると説く）、中山信弘『特許法〔第2版〕』（弘文堂、2012年）396頁、角田政芳=辰巳直彦『知的財産法〔第6版〕』（有斐閣、2012年）152頁以下など。

²⁷ 吉田・前掲注（6）91頁以下、高林・前掲注（9）194頁、田村・前掲注（3）272頁以下、同・前掲注（11）35頁など。これに対して、三村量一「特許権の消尽－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」高林龍ほか編『現代知的財産法講座Ⅱ知的財産法の実務的發展』（日本評論社、2012年）112頁以下は、①特許権者等が、4号製品、5号製品を譲渡した場合において、②特許方法を使用するのに、①の物とは別に5号製品を必要としないときに限り、消尽が肯定される点とする。方法発明の全工程を特許権者等が譲渡した製品のみで実施できる場合に消尽が肯定される点では、本文や上記の見解と同様であるが、さらに、特許方法を使用するために、特許権者等が譲渡した製品だけではその全工程を実施できず、他に4号製品や汎用品を使用しなければならない場合にも消尽を肯定する点が特徴的である。さらに、この基準は、特許権者等が1号製品、2号製品を譲渡した場合（本文2）にも当てはまるとする（同・114頁）。この見解に従うと、たとえば、特許方法の工程の大部分の実施には汎用品を使い、特許権者等が譲渡した4号製品は工程のわずかな一部にしか必要とされなかった場合にも、消尽が肯定される。しかしながら、このような場合にも、常に「特許権者とすれば、特許法101条に該当する供用物の譲渡の際に、特許発明の対価を全て回収する機会を有していた」（同・113頁）といえるのは疑問である。本文で後述するように、4号製品が工程のわずかな一部にしか使用されず、4号製品と特許方法の間の経済的価値の差が大きい場合には、消尽を否定すべきである。

生み出すことができる。それゆえ、両者の経済的価値の間には有意な差がないと評価することができ、特許権者等は、当該4号製品の拡布の段階で、これを用いた特許方法の使用の対価まで含めた利得獲得の機会が保障されていたと認められよう。他方で、このように、4号製品のみで方法発明の全工程を実施でき、しかも、それ以外に用途がない専用品について、これを譲り受けた者がその使用を禁じられるということになれば、当該製品の円滑な流通に支障を来す。したがって、このようなケースについては、消尽を肯定すべきである。

これに対して、4号製品が方法発明の一部の工程のみに用いられる物であった場合には、原則として、その製品の譲渡により、特許方法全てを対象とする対価を取得する機会があったとは認められないため、消尽は否定すべきである。もっとも、ここでの問題は、製品の譲渡段階で、その製品を用いた特許方法の使用に対する対価の取得機会があったか否か、換言すれば、4号製品と特許方法の経済的価値の差である。したがって、たとえ、製品が方法発明の工程の一部にしか使われない物であったとしても、当該4号製品が別工程の実施に用いられる製品よりも格段に高額であって、当該4号製品を用いる工程が全工程の大部分を占めているような場合にも、4号製品（とそれ以外の製品）を用いた特許方法の使用に対し、消尽を認め、特許権行使を否定すべきではないかと考える²⁸。あるいは、4号製品が工程のわずかな一部にしか使われず、その価格が他の工程に用いる製品より格段に低額であるため消尽が否定される場合であっても、2と同じように、別途、黙示の許諾が認められることもあり得る。もちろん、以上の場合、4号製品自体は、方法発明の一部の工程にしか用いられないのであるから、実際に当該4号製品のみを用いたからといって、方法発明の（実施行為としての）使用には当たらず、直接侵害も成立しない。あくまで、当該4号製品とその他の製品を併せて用いて、方法発明の全工程が実施されて初めて、方法発明の使用として直接侵害が認められ得る。そして、このような場合でも、消尽法理や黙示的許諾により、侵害が否定される場合があり得るとというのが、ここで説明した内容である。

²⁸ 田村・前掲注（3）275頁。ただし、田村はこのケースについては黙示的許諾で処理している。

4. 生産方法の使用にのみ用いる物の譲渡と特許権の消尽

前掲インクカートリッジ知財高裁大合議判決は、物の生産方法の発明について、「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法101条3号〔現4号：筆者注〕）・・・を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行行使することは許されない」と判示している。その理由付けは、3で紹介した通りであり、判決の趣旨は、生産方法の発明と単純方法の発明とで違いはなく、両者に同一の規律を当てはめているようにも読める。

しかしながら、物の生産方法については、むしろ、2で論じた物の発明と同様の規律を妥当させるべきではなかろうか。特許発明に係る方法により物を生産するためにのみ用いられる4号製品と、それを用いて生産された製品との関係もある程度の幅がありえ、必ずしも、常に、4号製品の譲渡の段階で、これを用いて生産された製品の流通に対する対価の取得機会まで保障されていたと評価できるとは限らない。たとえ、当該4号製品のみで、物の生産方法の全工程を実施できるとしても（単純方法発明の規律を妥当させれば、消尽が肯定されるケース）、これにより生産された製品の経済的価値が、特許権者が4号製品の譲渡段階では想定し得ないほど大きなものとなる場合には、物の生産や生産された物の使用や譲渡等について消尽を否定し、権利行使を許容すべきだと思われる。もっとも、単独で生産方法発明の全工程を実施できるような4号製品であれば、これを用いて生産される製品が本来の想定を超えた経済的価値を持ち、両者の等価性が大きく損なわれるというケースはほとんど生じないかもしれない。理論的には、物を生産する方法の発明に関しては、2で論じた物の発明と同様の基準を妥当させるべきであるが、実際には、3で論じた単純方法の発明の基準を当てはめても、結論に大きな差は生まれないかもしれない²⁹。

また、4号製品を用いて生産された物の経済的価値が特許権者の想定以上に

²⁹ なお、言うまでもなく、以上で述べたケースは、物の生産方法に係る特許権を有する者等が、生産方法の使用にのみ用いる物（4号製品）を譲渡した場合の問題であって、当該方法発明を用いて生産した物を特許権者等が自ら譲渡した場合とは異なる。後者の場合に、特許権者等が譲渡した物の使用や再譲渡等に対しては、消尽により権利行使ができなくなるのは当然である（前掲インクカートリッジ知財高裁大合議判決も参照）。

高く、4号製品の譲渡段階で、製品そのものの対価まで取得する機会が保障されていたとは評価できない場合（消尽自己は認められない場合）でも、別途、製品の生産・使用・譲渡等に対する黙示の許諾があったと認定することは許される。

5. 多機能品等の譲渡と特許権の消尽

続いて、101条3号・5号に該当する物（以下、「多機能品」という）を特許権者等が自ら譲渡した場合、この多機能品の再譲渡等（特許発明の存在とその実施に用いられることを知りながら行われた場合に限り）や、これを用いた特許製品の生産や特許方法の使用に対し、特許権を行使することができるのかを、簡単に検討する。

この問題について、前掲インクカートリッジ知財高裁大合議判決は、「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、・・・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4号〔101条現5号：筆者注〕）を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行行使することは許されない」として、一律に消尽の成立を肯定するようである。

しかしながら、多機能品は、特許権侵害用途とそれ以外の適法用途を併せ持つのであるから、たとえ特許権者等がこの製品を侵害用途にも使える物であることを知りながら譲渡したとしても、特許権者等は、多機能品が以降の流通過程で特許発明の実施のみに用いられることを想定して価格設定を行っているとは限らない。実際に、この多機能品が侵害用途に使われるのか、適法用途に使われるのかは、第一譲渡の時点では明らかではなく、特許権者に想定可能な範囲を超えて侵害用途での利用件数が多くなることも十分にあり得る。したがって、多機能品の譲渡の段階で、当然に、これを用いて生産される特許製品そのもの、あるいは、これを用いた特許方法の使用の対価まで含めた対価取得機会が保障されていたとは評価できず、特許権者等による多機能品の譲渡により、直ちに消尽を認めることはできない³⁰。特許権者には権利行使の余地が残されていると考えるべきである。以上は、物の発明であろうと、単純方法の発明で

あろうと、物を生産する発明であろうと異なるところはない。

もっとも、実用的な適法用途を備えるとは言え、侵害用途が主たる用途となることが明らかな場合などは、黙示の許諾が認められることもあり得よう。

さらに、ここで論じたことは、101条2号・5号を充足しない汎用品（日本国内において広く一般に流通しているもの、すなわち、多数の用途を持ち、様々な製品に利用することができるため、日本国内で広く用いられうる普及品）についても妥当する³¹。

6. 並行輸入との関係

最後に、本稿でこれまで論じてきたことが、特許発明の実施に用いられる物が国外で最初に譲渡された場合にも、同様に当てはまるのかを考察する。

まず、仮に第一譲渡が日本国内で行われていた場合に消尽が否定されるようなケース（主として、5の多機能品等のケース）については、最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁〔BBS最高裁判決〕の法理の適用もなく、特許権者は権利行使が可能と考えるべきであろう。国内譲渡における消尽法理と国外譲渡における前掲BBS最高裁判決の法理は、いずれも、特許権者保護との調整を行いながら、製品の円滑な流通を保護する点では同様であり、このような調整の下、国内譲渡であれば消尽が否定され、特許権者の権利行使が認められるケースについて、殊更に国際流通の保護を国内流通よりも重視し特許権行使を否定する必要はない³²。もっとも、国内消尽が否定されるケースについては、以上のように、前掲BBS最高裁判決の下で「黙示的許諾が擬制され、反対の表示がない限り、特許権行使は不可」という法理自体は適用されないものの、特許権者等の販売態様など個別具体的な事情を下に、我が国での利用について（黙示的許諾の擬制ではなく）個別に黙示の許諾が認定される場合もあり得よう。こ

³⁰ 吉田・前掲注（6）98-99頁（ただし、場合によっては消尽が認められるケースもあり得ると説く）、重富・前掲注（14）395頁。

³¹ 同様に汎用品について消尽を否定する見解として吉田・前掲注（6）96頁以下、重富・前掲注（14）395頁。ただし、当然のことながら、汎用品の生産・譲渡等自体が、たとえ特許発明の存在と当該汎用品がその実施に用いられることを知っている者によって行われたとしても、間接侵害は成立しない。この点は、多機能品とは異なる。消尽が意味を持つのは、汎用品を用いた特許発明の実施のみである。

³² 田村・前掲注（11）40頁以下、鈴木將文「FRAND宣言がなされた標準規格必須特許に基づく権利行使」L&T65号（2014年）65頁注27。

のことも、国内で第一譲渡が行われた事例と同様である。

これに対して、仮に第一譲渡が日本国内で行われていた場合に消尽が肯定されるようなケース（主として、2,3,4の専用品のケース）については、議論の余地がある。というのも、前掲インカートリッジ知財高裁大合議判決が懸念しているように、特許権者等が特許発明の実施に用いる物を国外で譲渡したとき、その物を国外で譲り受けた者やその転得者が、国内でこれを用いて特許方法を使用することや、これを用いて生産された物を国内で使用・譲渡等することに対してまで、特許権者等が前掲 BBS 最高裁判決における黙示的許諾を与えていたと評価できるのかが問題となるからである。そこでこれを検討するに、本稿の下では、間接侵害を構成する物のうち、国内消尽が肯定されうるのは、専用品（1号製品・4号製品）が譲渡された場合に限られる。しかも、特許権者等が特許発明の実施にのみ用いられる物を譲渡した段階で、特許発明自体の実施に対する対価を取得する機会までが保障されていたと評価できるケースのみである。このような場合、「現代社会において国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況に照らせば」³³、特許権者等は、たとえ国外で専用品を譲渡したとしても、これが我が国に輸入され、専用品それ自体の本来の用途であり、そして実用的な唯一の用途である特許発明の実施に用いられることを当然に予想し得たはずである³⁴。この意味では、特許権者等が特許製品それ自体を国外で譲渡した前掲 BBS 最高裁判決の事例と異なるところはない。国外において特許権者等が特許発明の実施にのみ用いられる専用品を譲渡した段階で、特許発明自体の実施に対する対価を取得する機会までが保障されていたと評価できる場合については、その後に当該製品が我が国に輸入され、特許発明の実施に用いられることが当然に予想される以上、特許権者等が反対表示

³³ 前掲 BBS 最高裁判決。

³⁴ これに対し、三村・前掲注(27)115頁は、「およそ方法の発明に用いる物一般について、特許権者は、国外で譲渡した物を用いて国内で特許方法の実施がされることまでも想定した上で国外での譲渡行為を行っているということはできないと思われる。一般的に国際消尽は成立しないと解するのが、相当であろう」と述べる。たしかに、「およそ方法の発明に用いる物一般について」、特許権者等が国内での特許発明の実施に用いられることまで想定していたとはいえないというのは正しいかもしれない。しかしながら、殊、専用品については、国際取引を通して、特許権者等が譲渡した国以外の国にこれが輸出されることは当然に想定されるし、その国で、専用品本来の、そして唯一実用的な用途に用いられることも、同様に想定しうるはずである。

を付さないままこれを譲渡した場合には、譲受人・転得者に対して、我が国において当該専用品の再譲渡等やこれを用いた特許発明の実施を行うことが前掲BBS 最高裁判決の法理のもと黙示的に許諾されていたものと（擬制されると）考えるべきである。したがって、日本国外で専用品が譲渡された事例で、仮に第一譲渡が国内で行われていたとすれば消尽が肯定されるようなときには、反対表示が付されていない限り、国内における専用品それ自体の再譲渡等、専用品を用いた特許発明の実施（特許製品の生産、生産された製品の使用・譲渡等、特許方法の使用、特許方法によって生産された物の使用・譲渡等）に対し、我が国の特許権を行使することは許されない。

7. おわりに

以上、本稿では、特許権者等が特許発明の実施に用いられる物を自ら譲渡した場合に、それを用いた特許発明の実施について、消尽法理により特許権行使が否定されるのはどのようなケースなのかを検討した。基本的に、特許発明の実施に用いられる物を譲渡した段階で、特許発明自体の実施に対する対価を取得する機会までが保障されていたと評価できるか否かが基準となる。