

方法特許の消尽論

「モノ」から「コト」への産業構造変化を踏まえて

弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士 **重富 貴光**

要 約

第4次産業革命としてAI・IoT技術が進展し、産業構造が「モノ」から「コト」に急激に変化し、新たなサービスに向けた技術開発が従来にもまして活発化する中、サービスの提供に向けられた特許として、方法特許の効力をどのように考えるべきかという問題意識が生じている。

物の特許の実施品（方法特許の専用品）を譲渡した場合において、当該物を使用する方法特許が消尽するかという論点については、産業構造の変化を踏まえつつ、サービス提供手段に係る物の開発製造業者に開発成果に対する代償が還流される仕組み作りを行うべく、少なくとも一定の場合には方法特許について消尽を否定する解釈論を明確化することが望ましい。消尽しない方法特許発明の選別手法として、方法特許発明の使用態様（同時に2以上の複数拠点に対して方法の使用がされているか否か）を判断基準として採用するアプローチ（方法の使用態様基準アプローチ）を採用することが望ましい。

目 次

1. はじめに
2. 問題の所在
 - (1) 問題提起状況
 - (2) 消尽論との関係における現行制度・現行法解釈の問題点指摘
3. 海外動向
 - (1) ドイツにおける方法特許の消尽論
 - (2) 米国における方法特許の消尽論
4. 我が国の裁判例・学説
 - (1) 裁判例
 - (2) 学説
5. 検討
 - (1) 論点
 - (2) 消尽否定の明確化の必要性について
 - (3) 方法特許の消尽を否定する帰結の正当化根拠—消尽法理の趣旨からの検討
 - (4) 方法特許の消尽を一律に否定することが妥当であるか？—伝統的な方法特許について
 - (5) 消尽否定が正当化される方法の発明の選別について
6. 更なる事例検討
 - (1) 事例2の検討
 - (2) 事例3の検討
7. おわりに

1. はじめに

近時、いわゆる第4次産業革命としてAI・IoT技術が進展し、産業構造が「モノ」から「コト」に急激に変化している⁽¹⁾。技術開発活動に目を向けるに、とりわけ、様々なソリューションを実現するサービスに向けた技術開発が従来にもまして活発化している。

このような事情の下で、サービスの提供に向けられた特許として、方法特許の効力をどのように考えるべきかという問題意識が生じている。我が国においても、特許権の消尽に関する考え方を含めて、サービスの提供により収益を上げるビジネスモデルに関する特許権効力論及びこれに伴う実施料支払等の適切かつ公平な経済的利益分配の在り方について問題提起が重ねて行われるようになってきている。

そこで、本稿では、産業構造の変化を踏まえた方法特許の消尽論に関する問題の所在を指摘し、海外動向・我が国の裁判例及び学説を概観した後、方法特許の消尽論の在り方を検討する。

2. 問題の所在

(1) 問題提起状況

本稿で取り上げる問題は、近時、知財政策を担う特許庁（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会（以下、「特許制度小委員会」という。））及び知的財産戦略本部において、問題提起がされている。以下、概観しておく。

① 特許制度小委員会

特許制度小委員会では、「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—⁽²⁾」（2020年7月10日）において、本稿で扱う問題意識に言及しつつ、特許権の消尽に関する考え方の整理を含めた検討を進めることが適当であるとしている。

（まとめ）

こうした議論を踏まえると、引き続き、世界各国におけるSEPを巡る裁判の動向に注目し事例を収集、分析する必要がある。また、SEPを利用することにより創出される付加価値の恩恵は、製造業のみならず広くサービス産業等にも享受されていることから、その恩恵の程度に応じたライセンス料の在り方について、様々な関係者を巻き込んで議論を進める必要がある。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。（48頁、下線は筆者による）

上記の中間とりまとめがされるに先立ち、第35回特許制度小委員会配布資料「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けて⁽³⁾」（2019年11月14日）では、通信関連の部品や装置が多用途に用いられるようになる中で従来の消尽理論の考え方に基づいて適切に対応することが可能であるかとの問題意識が提示されている。また、第33回特許制度小委員会配布資料「産業構造の変化に伴う知財課題⁽⁴⁾」（2019年10月10日）では、情報通信産業構造の変化に関し、総務省公表に係る部門別名目国内生産額の推移が紹介

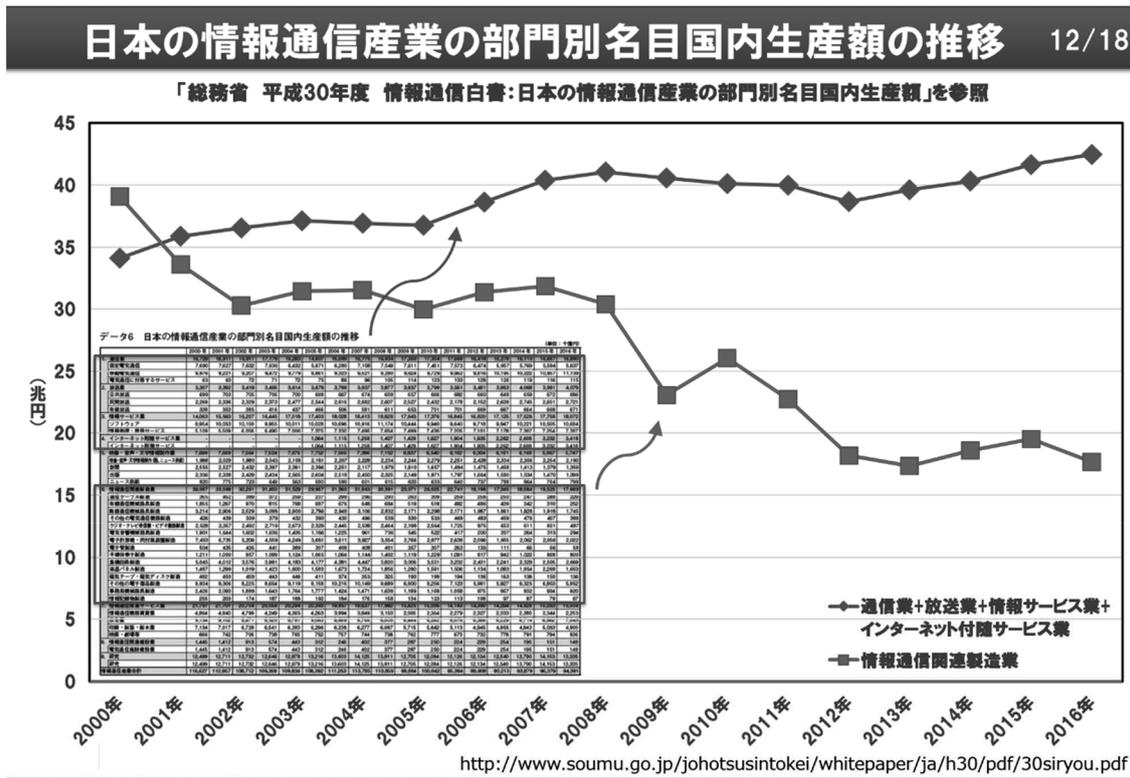
(1) 本稿では、「コト」はサービスに相当するものとして説明する。また、「モノ」とは、有体物としての製品（サービス提供手段）に相当するものとして説明する。

(2) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/200710_aiiot_chukan/01.pdf

(3) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/35-shiryuu/05.pdf

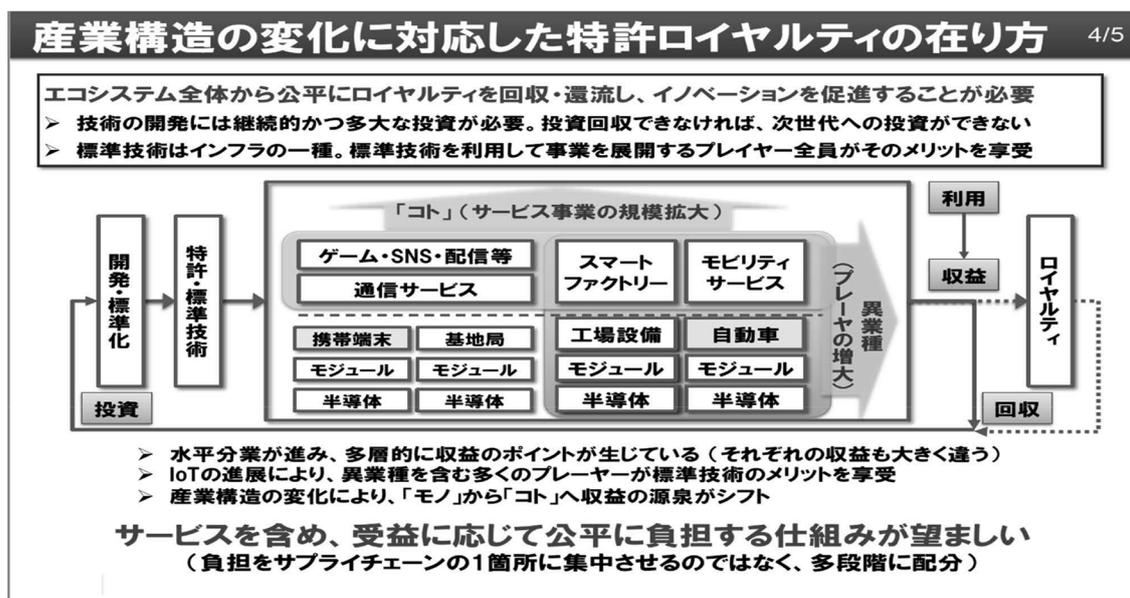
(4) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/33-shiryuu/03.pdf

され、以下に示すとおり、サービス事業の生産額が年々上昇する一方、装置等製造業の生産額は減少傾向にある状況が看取される。



② 知的財産戦略本部

知的財産戦略本部においても、同様の問題意識が示されている。第5回知的財産戦略本部構想委員会配布資料「産業構造の変化に対応した特許ロイヤルティの在り方⁽⁵⁾」(2021年3月29日)では、サービス事業の規模拡大が様々な分野で生じている中で、サービスを含めて受益に応じた公平な特許ロイヤルティ負担の仕組みが望ましいとの問題意識が示されつつ、その検討において消尽の見直しの検討必要性が指摘されている。



(5) <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2021/dai5/siryou4.pdf>

受益に応じた公平な負担を実現するための検討課題

5/5

- 負担配分の問題 → 「消尽」の見直しを検討すべきでは？
 - 消尽の問題：サプライチェーンの上流でライセンスを受けると、下流ではライセンス不要との主張
 - 産業構造の変化により、消尽の根拠が揺らいでいる
 - 積極的根拠：特許製品の円滑な流通を確保する必要がある
 - IoTの進展により、下流の各段階で実施を捕捉できるようになっている
 - 消極的根拠：二重に利得を得ることを認める必要性は存在しない
 - 販売時・ライセンス時に、将来の下流の全ての実施を予測できなくなっている
- (参考) ・産業構造審議会第39回特許制度小委員会で、田村委員が消尽の見直しについて課題提起
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/index/newtokkyo_039.pdf
 ・欧州委員会、標準必須特許のライセンシング及び評価に関する専門家グループの活動報告書
 Proposal 35で消尽の論点に言及
<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44733>
- 価値評価の問題 → 「方法の使用による収益」の価値評価を検討すべきでは？
 - 「物の販売による収益」に関する算定ベース及び算定方法については蓄積がある
 - 「方法の使用による収益」に関する算定ベース及び算定方法については十分な蓄積がない
 - 過去の蓄積があることによって課金が容易であるため、「物」に負担が集中する一因になっている

知財制度のインセンティブ機能（イノベーション促進）の発揮に向けて

- ◆ 「コト」事業（サービス／ソリューション事業等）分野における保護強化
- ◆ 産業・事業のグローバルマーケット指向を支援する制度運用

(2) 消尽論との関係における現行制度・現行法解釈の問題点指摘

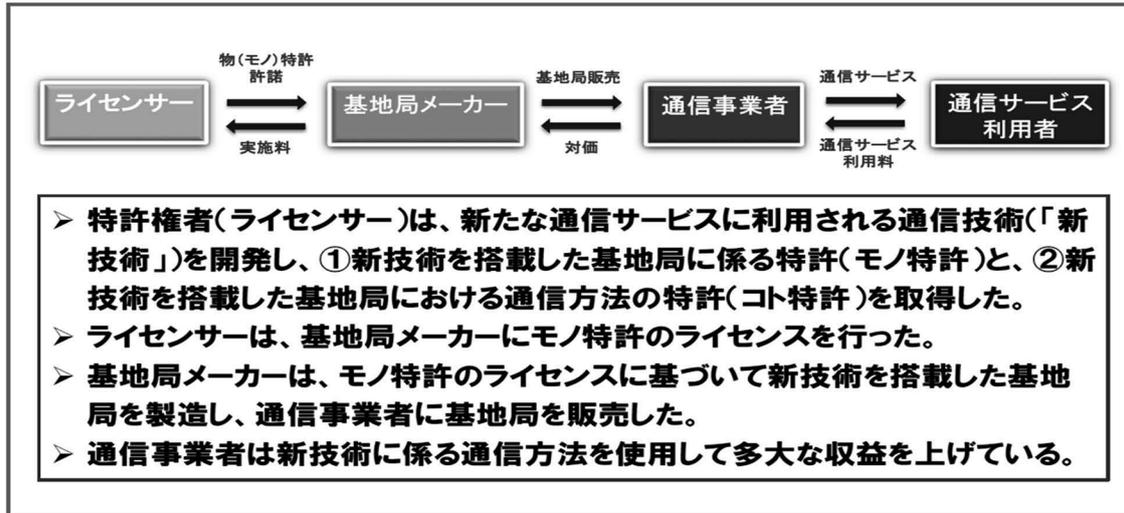
上記のとおり、「モノ」から「コト」への事業環境変化が急激に生じている。この事業環境変化を踏まえるに、現行制度・現行法解釈に関し、以下の問題点を指摘することが可能である。

急激な事業環境変化に伴い、サービス提供手段の「使用」により生み出される「サービス→対価支払→売上・利益」市場が急成長し、極めて大規模な経済的市場を形成するに至っている。この市場の急成長に伴い、従来では考えられなかったサービス市場に直接的に向けられたサービス提供手段の技術開発活動重要性の認識も急激に高まっている。

しかしながら、サービス市場に直接的に向けられたサービス提供手段の技術開発活動を活性化し、そのインセンティブを促進するためには、克服しなければならない問題点が存在している。この問題点とは、「新たに開発された技術によって売上・利益を受受する者（サービス提供者）と、サービス提供手段の新たな技術開発を行う者（モノ開発製造業者）の主体が乖離する状況の中で（以下、これを「主体の乖離」という。）、新たな技術開発を行う者に対して、技術開発成果の利用によるサービス売上・利益に対する特許実施料の適切かつ公平な還流がされておらず、新たな技術開発を行う者による投資回収に伴う技術開発（イノベーション）のサイクルが上手く機能しなくなっている」という問題である。なお、この問題は、標準必須特許に当てはまることは勿論であるが、標準必須特許に限られず、いわゆるサービスを提供する手段に用いられる物の特許にも同様に当てはまる。

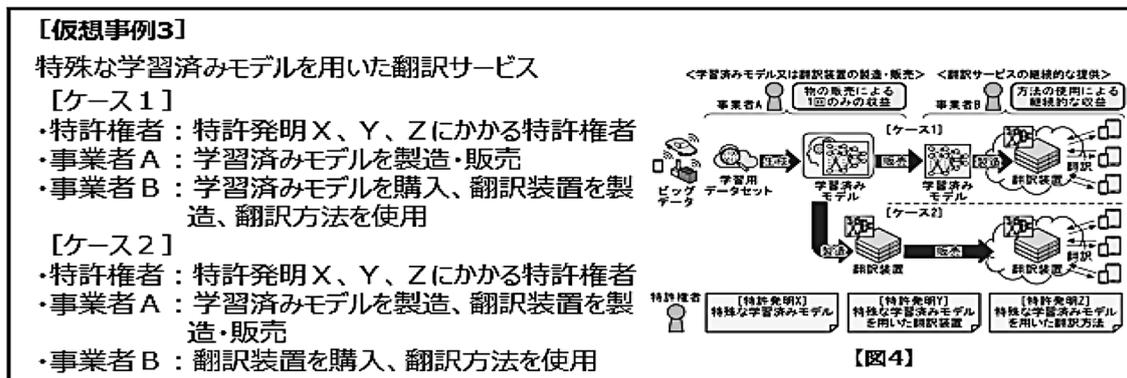
例えば、特許制度小委員会及び知的財産戦略本部においても言及される通信事業分野の例として、以下のような事例が挙げられる。

【事例 1】



【事例 2】

令和 2 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方に関する調査研究報告書⁽⁶⁾」23 頁では、以下の仮想事例 3〔ケース 2〕が取り上げられている(この〔ケース 2〕は本稿で扱う検討事例である)。



上記各事例では、以下のような事情が指摘可能である。

- ① 技術開発に向けて多大なる時間・費用・労力を投じてサービスを実現するために必要となる技術を開発する主体は、サービス提供者ではなく、サービスに係る方法に使用される物を開発・製造する者である。
- ② 技術開発の成果物は、新たな方法に使用される物であるが、新たな技術開発をした者(モノ開発製造業者)は、自らサービスを提供しない。
- ③ 技術開発の成果物(新たな方法に使用される物)を使用してサービスを提供し、多大な売上・利益を上げるのは、サービス提供者である。
- ④ 技術開発の成果物(新たな方法に使用される物)は、新たな技術開発をした者(モノ開発製造業者)からサービス提供者又は中間業者に譲渡又はライセンスされるが、譲渡又はライセンス取引に際し、「サービス→対価支払→売上・利益」を勘案した対価の設定・支払がなされる実態はなく、かような条件設定を行う機会は実質的に保障されていない。社会的事実として、サービス提供によって売上・利益を上げ

(6) https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2020_02_zentai.pdf

る者（サービス提供者）の企業規模が大きく、取引上、強い立場にあることが少なくない。そのため、新たな技術開発を行う者（モノ開発製造業者）との取引においても、方法に使用される物の譲渡又はライセンスに際し、新たな技術開発をした者（モノ開発製造業者）は十分な利益回収の機会が実質的に確保されていない。

以上の問題意識の下、本稿では、特に、特許権者が新技術を搭載した物の発明をした場合において、①新技術を搭載した物の特許と、②新技術を搭載した物を使用する方法の特許のいずれをも取得した事例を念頭において検討する。この物の特許と、方法の特許との関係であるが、物は方法の使用にのみ用いる物としていわゆる専用品に該当する場合を主に念頭に置くこととする。

3. 海外動向

本稿で扱う論点に関し、海外動向をみておく。

方法特許における方法の使用にのみ用いる物（いわゆる専用品）の特許の実施品を譲渡し、又は、当該物の特許の実施許諾をした場合に、方法特許が消尽するか否かについては、ドイツと米国では異なる考え方がなされている。以下では、ドイツ及び米国の裁判例の考え方を紹介する。

(1) ドイツにおける方法特許の消尽論⁽⁷⁾

ドイツでは、裁判例上、物の発明を実施した製品を特許権者が販売したとしても、当該物を使用する方法の発明は消尽しないと判断がなされている⁽⁸⁾。この判断は、製品が専用品であるか、他の非侵害用途があるかによって特に区別されていない。以下、デュッセルドルフ高裁判決（2010年1月28日）Dusseldorf Court of Appeals (MPEG-2) of Jan. 28, 2010, 1-2 U 124/08 が示した消尽成否に関する重要な判断部分を紹介する。

【消尽について】

- a. 消尽は、特許権の消費を意味する。消尽の抗弁は、当該抗弁を主張する当事者が、「特許権者自身又は特許権者の同意を得た第三者が（物の）特許の実施品（“*das patentierte Erzeugnis*”）又は方法特許を直接に実施する製品（“*das unmittelbare Erzeugnis eines patentierten Verfahrens*”）をEU域内で流通に乗せたこと」を説得的に説明することによって、正当化される。
- b. しかしながら、方法特許（“*Verfahrenspatente*”）には、特別な規律が適用される。特許権者自身又は特許権者の同意を得た第三者が、方法特許を実施する（のに適した）製品を譲渡したとしても、方法特許の消尽は生じない。なぜなら、流通に乗せられているのは、方法それ自体ではなく、製品であるからである。したがって、たとえ譲渡者が同時に方法特許の特許権者であったとしても、当該製品によって当該方法特許に定められている方法が用いられることが、当該方法特許の消尽につながるわけではない。
- c. このこと（特許権者自身又は特許権者の同意を得た第三者が、方法特許を実施する製品を譲渡したとしても、方法特許の消尽は生じないこと）は、当該製品が（物の）特許によって保護されていない場合で

(7) ドイツにおける方法特許の消尽論動向については、Dr. Christof Carl 弁護士に情報提供を頂き、石津真二弁護士にドイツ判例翻訳の協力を頂いた。この場を借りて御礼申し上げます。

(8) デュッセルドルフ高裁判決（2010年1月28日）Dusseldorf Court of Appeals (MPEG-2) of Jan. 28, 2010, 1-2 U 124/08, デュッセルドルフ地裁判決（2013年12月12日）Dusseldorf Regional Court (Qimonda) of Dec. 12, 2013, 4b O 88/12 U.

も、当該製品が特許権者の（物の）特許（同一の特許内又は別の特許における物のクレーム）によって保護されている場合でも同じように当てはまる。もし当該製品が（物の）特許によって保護されている場合には、当該（物の）特許に基づいて製品の使用を差し止める権利のみが消尽する。

- d. 当該製品の目的に応じた使用方法が、方法特許で保護されている方法を含む場合には、（物の）特許（クレーム）に対して適用される消尽理論は、方法特許（同一の特許内又は別の特許における方法クレーム）の保護との間でコンフリクトが生じる。しかしながら、このコンフリクトは、特許権者が方法特許を実施する製品を流通に乗せたことによって方法特許で保護される方法の実施を禁止する権限が消尽したとの見解によって解消されるものではない。このような状況（当該製品の目的に応じた使用方法が、方法特許で保護されている方法を含む場合）においても、方法特許によって保護される方法自体は流通に乗せられておらず、また、方法特許の直接の実施がなされているわけでもない。方法特許に関する限り、当該製品はパテントフリーではない（すなわち、方法特許において消尽理論は適用されない）。
- e. また、その結果として消尽が生じる市場への流通（“*Inverkehrbringen*”）は、特許を実施する製品が、特許権者がその処分権限を放棄する形で、実際に他の者に譲渡され、かつ、それによって特許権者が当該特許発明の経済的価値（“*den wirtschaftlichen Wert*”）を手に入れた場合である。これ（その結果として消尽が生じる市場への流通）は必ずしも通常の商取引における販売である必要はなく、製造業者から販売業者に対して販売促進のためのデモ製品・テスト製品が使用後の返還の義務はない形で渡された場合にも推定される。
- f. しかしながら、本件では、実施品の被告への譲渡は、テスト購入によって被告が原告の特許を実施しているかどうかを確認するためだけになされたものであって、特許権者たる原告は当該譲渡によって特許発明の経済的価値を手に入れたわけではないから、その結果として消尽が生じる市場への流通には該当しない。

（2）米国における方法特許の消尽論⁽⁹⁾

米国では、方法特許の使用を不可避免的に生じる物（専用品）を特許権者が販売した場合には、方法特許の使用に対して特許権の効力は及ばないとされている。

より具体的には、特許権者が物の特許の実施品を譲渡した場合において、①当該物が方法特許の使用以外に合理的な非侵害用途を有さず、かつ、②その物の使用が方法特許の工程全ての実施に該当する場合には、方法特許は消尽するとされている⁽¹⁰⁾。

さらに、特許権者は、消尽の効果について制限を課すことはできないとされている⁽¹¹⁾。

もっとも、物の発明によっては評価し尽くされておらず、異なる技術的要素を有する方法特許は消尽せず、そのような方法特許の権利行使は許容されるとしている⁽¹²⁾。

(9) 米国における方法特許の消尽論動向については、Michael V. Solomita 弁護士に情報提供を頂いた。この場を借りて御礼申し上げます。

(10) Keurig, Inc. v. Sturm Foods, Inc., 732 F. 3d 1370, 1373 (Fed. Cir. 2013) (citing Quanta, 553 U.S. at 613). Quanta Comput., Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 621 (2008).

(11) Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 137 S. Ct. 1523, 1531 (2017) (determining that a “single-use/no-resale” restriction does not entitle the patent owner to retain patent rights).

(12) Helferich Patent Licensing, LLC v. New York Times Co., 778 F. 3d at 1294.

4. 我が国の裁判例・学説

特許権者が新技術を搭載した物の発明をし、①新技術を搭載した物の特許と、②新技術を搭載した物を使用する方法特許のいずれをも取得した事例において、特許権者が方法特許における方法の使用にのみ用いる物（いわゆる専用品）の特許の実施品を譲渡し、又は、当該物の特許の実施許諾をした場合に、方法特許が消尽するか否かについては、これを本論として直接的に判断した裁判例はいまだ存在しない。もっとも、この問題を検討するに当たって参考となり得る裁判例があるため、以下、概観しておく。あわせて、この問題に関連する学説の状況もみておく。

(1) 裁判例

1) 知財高判平成 18 年 1 月 31 日インクカートリッジ事件（知財高裁大合議判決⁽¹³⁾）

(ア) 参考となり得る判示部分（下線は筆者による）

「物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が、物の発明の対象ともされている場合であって、物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものではないとき、すなわち、実質的な技術内容は同じであって、特許請求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を、単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記したときは、物の発明に係る特許権が消尽するならば、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解するのが相当である。したがって、物を生産する方法の発明を実施して特許製品を生産するに当たり、その材料として、物の発明に係る特許発明の実施品の使用済み品を用いた場合において、物の発明に係る特許権が消尽するときには、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないこととなる。」

「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）又は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）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使することは許されないと解するのが相当である。その理由は、①この場合においても、譲受人は、これらの物、すなわち、専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を用いて特許発明に係る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際に特許権者の許諾を要するということになれば、市場における商品の自由な流通が阻害されることになるし、②特許権者は、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（特許法 101 条参照）、将来の譲受人ないし転得者による特許発明に係る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、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているからである（この場合には、特許権者は特許発明の実施品を譲渡するものではなく、また、特許権者の意思のいかんにかかわらず特許権に基づく権利行使をすることは許されないというべきであるが、このような場合を含めて、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。）」

「したがって、物を生産する方法に係る発明においては、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器を譲渡したり、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を譲渡したりした場合には、譲受人ないし転得者が当該製造機器ないし原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をして物を生産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使することは許されず、当該製造機器ないし原材料等を用いて生産された物について特許権

(13) 民集 61 卷 3 号 3103 頁判時 1922 号 30 頁

に基づく権利行使をすることも許されないというべきである。」

(イ) 考察

まず、指摘しておくべきこととして、知財高判平成18年1月31日インクカートリッジ事件は、液体収納容器の製造方法（物を生産する方法）の発明に係る特許権の消尽成否が問題とされた事案であり、本稿で検討する事案とは異なる。すなわち、上記判決は、物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものではない場合において、特許請求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を物の発明と物を生産する方法の発明として併記した場合に、物の発明に係る特許権が消尽する場合に物を生産する方法に係る特許権も消尽するとしたものである。これに対し、（単純）方法特許の専用品に該当する物を特許権者が譲渡した場合において、物の発明に係る特許権が消尽するのみならず、譲受人による当該物の使用行為について（単純）方法の特許が消尽するか否かを本論として直接的に判断したものとはいえず、本稿で検討する事案を射程に収めるものとはいえない。

なお、上記判決においては、「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）…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」との判示部分が存在し、この部分だけを表面的にみれば本稿で検討する論点に言及したかのように解されなくもないが、当該判示部分の論拠を子細にみると、「①この場合においても、譲受人は、これらの物、すなわち、専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を用いて特許発明に係る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際に特許権者の許諾を要するという事になれば、市場における商品の自由な流通が阻害されることになる」と説明されており（傍点は筆者による）、方法の使用によって譲渡対象物を生産する場面が検討対象とされており、本稿で検討する事案について検討されたとはいえない。

2) 知財高判平成26年5月16日アップル・サムスン事件（知財高裁大合議判決⁽¹⁴⁾）

(ア) 参考となり得る判示部分（下線は筆者による）

【物の特許における専用品を譲渡した場合の物の特許の消尽成否（争点4）】

「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ものと消尽し、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（最判平9年7月1日民集51巻6号2299頁、最判平19年11月8日民集61巻8号2989頁参照（BBS最高裁判決））。なお、このような場合であっても、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、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。」

(14) 判時2224号146頁

【方法の特許の使用に用いる物⁽¹⁵⁾の間接侵害物⁽¹⁶⁾を譲渡した場合における方法の特許の消尽の成否】

「本件発明 2 は、本件発明 1 の送信装置におけるデータの送信方法の発明であり、両発明の構成は共通すること（争いがない。）によれば、…本件製品 2⁽¹⁷⁾及び 4⁽¹⁸⁾におけるデータ送信方法の構成は、その技術的範囲に属するものと認められる。…本件製品 2 及び 4 におけるデータ送信方法の構成は、本件発明 2 の技術的範囲に属するものと認められるが、争点 2 に係る主張は争点 1 に係る主張と選択的な関係に立ち、争点 3⁽¹⁹⁾以下の判断は争点 1 と共通であるから、間接侵害の成否は判断しない。」

【黙示的承諾の成否に関する認定判断の事情であるが消尽法理の趣旨の一つである「対価取得の機会の実質的保障の有無」に関連する事情】

「インテル社が譲渡した本件ベースバンドチップを用いて「データを送信する装置」や「データ送信装置」を製造するには、さらに、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と認められること、本件ベースバンドチップの価格と本件製品 2 及び 4 との間には数十倍の価格差が存在すること…、いわゆるスマートフォンやタブレットデバイスである本件製品 2 及び 4 は「インテル・ライセンス対象商品」には含まれていないことを総合考慮するならば、控訴人が、本件製品 2 及び 4 の生産を黙示的に承諾していたと認めることはできない。

なお、このように解したとしても、本件ベースバンドチップをそのままの状態で流通させる限りにおいては、本件特許権の行使は許されないのであるから、本件ベースバンドチップを用いて本件製品 2 及び 4 を生産するに当たり、関連する特許権者からの許諾を受けることが必要であると解したとしても、本件ベースバンドチップ自体の流通が阻害されるとは直ちには考えられないし、控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約が、契約の対象となった個別の特許権の価値に注目して対価を定めたものでないことからすると、控訴人に二重の利得を得ることを許すものともいえない。」

(イ) 考察

知財高判平成 26 年 5 月 16 日アップル・サムスン事件は、物の発明の専用品が譲渡された場合であっても、当該専用品を用いて物の発明の実施品（特許製品）を生産する行為や、特許製品の使用、譲渡等の行為については特許権の行使が制限されるものではないとしている。また、同事件は、方法の発明についても消尽の成否の判断は物の発明における判断と共通するとしており、方法の発明についても判断していると評価される。ただし、同事件の事案は、方法の特許発明の使用に用いる物⁽²⁰⁾の間接侵害物⁽²¹⁾を譲渡した場合における方法の特許の消尽の成否であり、上述した本稿で検討する事例そのものについて判断したものとはいえない。もっとも、消尽成否判断に際し、特許製品と専用品とが別個であり、かつ、消尽が成立する発明の外縁を厳密に画そうとする解釈態度は本稿で検討する場面においても参考となる。また、専用品は、その性質上、特許製品を生産するために使用されるところ、そのような専用品使用の因果の流れとして生じる特許製品に対して消尽が成立しないと判断したことについては、本稿で検討する場面でも、物の発明の実施品購入の因果の流れとして生じる方法の使用に対して消尽が成立しないと判断することを正当化するアプローチとしても参考にできるように思われる。

また、黙示的承諾の成否に関する認定判断の事情ではあるものの、消尽法理の趣旨の一つである「対価取

(15) 本件製品 2（「iPhone4」製品）及び本件製品 4（「iPad2 Wi-Fi + 3G モデル」製品）を意味する。

(16) 本件ベースバンドチップを意味する。

(17) 「iPhone4」製品を意味する。

(18) 「iPad2 Wi-Fi + 3G モデル」製品を意味する。

(19) 争点 4 は消尽の成否の論点である。

(20) 本件製品 2（「iPhone4」製品）及び本件製品 4（「iPad2 Wi-Fi + 3G モデル」製品）を意味する。

(21) 本件ベースバンドチップを意味する。

得の機会の実質的保障の有無」に関連する事情として、譲渡された物と当該物を使用して生産される物との技術的関係及び経済的価格差等を考慮し、特許権者が二重の利得を得ることを許したものとはいえないと判断した点は、本稿で検討する消尽法理の消極的根拠の有無検討に際して参考になると思料する。

(2) 学説

学説に関しては、本稿で扱う論点として、物の発明の実施品を譲渡し、又は、物の発明の実施許諾をした場合に、当該物を使用する方法の発明の消尽の成否を検討したものがある。以下、概観しておく。

1) 田村善之「用尽理論と方法特許への適用可能性について」特許研究 39 巻 5 頁 (2005 年)

上記文献では、専用装置のみで方法の発明の全工程を実施できる場合には、専用装置を特許権者が提供すれば方法特許は用尽すると解すべきであるとされている。その理由として、特許権者としては、専用装置等に対して特許法 101 条 3 号（筆者注：現 101 条 4 号）に基づく排他権を行使し得るので、物の発明の場合に発明の対象である物を拡布したときと同様の程度で対価の取得の機会があったと評価し得ると考えられるからであると説明されている。他方で、専用装置のみでは方法特許発明を使用することができない場合（当該専用装置が方法の発明の使用行為の一部の工程に留まる場合）には全工程の使用行為について対価を得る機会があったという評価を与えるのは困難であるとして、用尽を否定するとされている。

もっとも、田村善之教授は、近時の第 39 回特許制度小委員会（2020 年 5 月 29 日）において、SEP を巡る異業種間交渉のテーマに関し、消尽成否論の再考に向けた問題意識を示されている⁽²²⁾。この点は後述する。

2) 愛知靖之「特許発明の実施に用いられる物の譲渡と消尽の成否」設楽隆一ほか編『飯村敏明先生退官記念論文集「現代知的財産法 実務と課題」』603 頁（発明推進協会・2015 年）

上記文献では、単純方法の発明における使用にのみ用いる物（専用品）の譲渡に伴う方法特許の消尽の成否に関し、専用品と特許方法との関係は様々であり、専用品の拡布の段階で、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、事案ごとの個別的判断を要するとされている。その上で、特許権者が譲渡した専用品のみで方法発明の全工程を実施できる場合には、当該専用品の譲渡により方法発明に係る特許権は消尽し、専用品を用いた特許方法の使用に対して権利行使をすることができなくなると考えられるとされている。一方で、専用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、原則として専用品の譲渡により特許方法全てを対象とする対価取得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とされ、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（専用品と特許方法の経済的価値の差）であるとされる。例として、専用品が工程の僅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ことはあり得る立場を示されている。

3) 横山久芳「特許製品の部品の販売と特許権の行使について—消尽論および黙示の許諾論に基づく検討」外川英明ほか編『「知的財産法の本質」土肥一史先生古稀記念論文集』329 頁（中央経済社・2017 年）

上記文献では、特許権者が譲渡した物品と特許発明の技術的関係に着目して消尽の成否を論じる立場が示されている。すなわち、「物の発明」「方法の発明」のカテゴリーの違いにかかわらず、特許権者が物品の取引を通じて「特許発明」の技術的価値に相応する利益を実質的に確保し得たか否かによって消尽の成否を判断すべきとされている。そして、方法の発明の特許権者が、①特許方法の使用に供する以外に実質的な用途

(22) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/index/newtokkyo_039.pdf

がない専用品であって、かつ、②それ自体として特許方法の本質的特徴を具現化したものを譲渡した場合には、当該物品を用いて方法を使用する行為について消尽の成立を認めるべきであるとされている（例えば、特許方法の全工程を実施できる専用装置などは①②の要件を満たすため、方法の発明の特許権者がかような装置を譲渡した場合には消尽の成立を認めるべきであるとされている）。さらに、製品が方法発明の一部の工程にのみ使用されるものであっても、当該工程に特許発明の本質的な特徴が存在し、当該物品はその本質的特徴を具現化した専用品であって、当該工程以外の工程は全て公知の工程であって汎用品の使用により実現することができる場合には消尽の成立が認められるべきであるとされている。

4) 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第6号71頁（2005年）

上記文献では、方法の発明に関する専用品は、原則として、問題となっている方法発明の全工程を実施できなければならないとして、方法の発明の一部の実施（多工程発明のうちの一工程の実施）に用いる専用品の譲渡では方法の発明の消尽を否定するとされている。

5) 考察

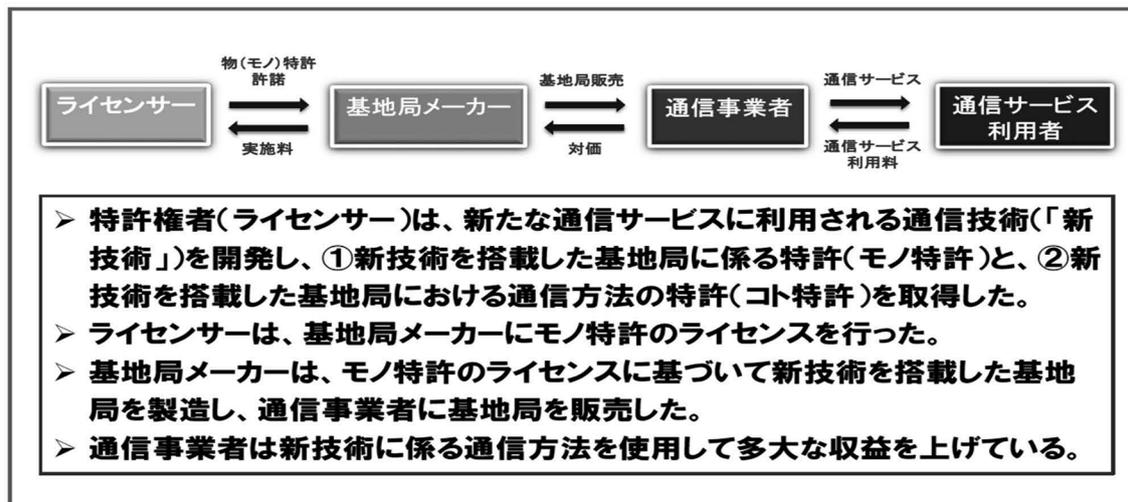
上記学説をみるに、専用品のみで方法の発明の全工程を実施することができるか否かを考慮し、全工程を実施することができる場合には消尽すると解されている。

もっとも、異なる観点として、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（専用品と特許方法の経済的価値の差）に着目する考え方が示されている（上記2）の愛知論文）。また、更に別の観点として、特許権者が譲渡した物品と特許発明の技術的關係に着目する考え方が示されている（上記3）の横山論文）。

5. 検討

(1) 論点

前記2で示したとおり、「新たに開発された技術によって売上・利益を取受する者（サービス提供者）と、サービス提供手段の新たな技術開発を行う者（モノ開発製造業者）の主体が乖離し（「主体の乖離」）、新たな技術開発を行う者（モノ開発製造業者）に対して、技術開発成果の利用によるサービス売上・利益に対する特許実施料の適切かつ公平な還流がされておらず、新たな技術開発を行う者（モノ開発製造業者）による投資回収に伴う技術開発（イノベーション）のサイクルが上手く機能しなくなっている」という問題が生じている現状を踏まえつつ、以下の事例及び論点（方法特許の消尽論）について検討する。

【事例1⁽²³⁾】

【論点】

特許権者が新技術を搭載した物の発明をした場合において、①新技術を搭載した物の特許と、②新技術を搭載した物を使用する方法の特許のいずれをも取得した事例を念頭に置く。この物の特許と、方法の特許との関係であるが、物は方法の使用にのみ用いる物としていわゆる専用品に該当する場合を主に念頭に置くこととする。特許権者が新技術を搭載した物の発明の実施品を譲渡し、又は、当該物の発明の実施許諾をした場合において、以後、譲渡先又は実施許諾先及びその取引先による当該物の使用行為について、方法の特許は消尽するか⁽²⁴⁾。

冒頭で指摘した問題意識に照らして考えるに、特許法が志向する①新たな技術的思想の創出に向けて開発インセンティブを付与し、②新たな技術的思想を創出し、発明を公開した者に対して適正な代償を与えるとの制度趣旨に照らせば、多大なる技術開発の時間・費用・労力を投じてサービスを提供するために必要となるサービス提供手段を開発する主体(方法に使用される物を開発する者)に対し、新たな技術的思想の創出に向けた開発インセンティブを付与し、創出に対して適切な代償を与える仕組みを構築してしかるべきである。

より具体的には、「モノ」から「コト」への産業構造の変化によって生じた「主体の乖離」問題を解消し、新たな技術開発をした者(モノ開発製造業者)に対して「サービス→対価支払→売上・利益」を勘案した適切な代償を与えることを可能にする特許法解釈(ルール)の明確化が必要である。すなわち、事例1における基地局メーカーや、部品特許の実施品である部品購入者(最終製品のサプライヤー)において、最終製品を使用したサービス提供による売上・利益を勘案した代償を負担することが期待できず、新たな技術開発を行う者(モノ開発製造業者)に代償が還流されない事情を勘案し、当該代償を最終製品の使用者を含めた関係者において公平かつ適切に負担する仕組み作りを行うことが妥当であり、かような観点からの特許法解釈(ルール)の明確化が要請される。

(23) 同種の事例として、新技術を搭載した放送設備メーカーと放送局による放送設備を利用した配信サービスの例が挙げられる。

(24) なお、新技術を搭載した物の特許を取得せず、新技術を搭載した物を使用する方法の特許のみを取得した場合も事例としては想定可能であるが、私見としては物の特許を有しているか否かによって結論は異ならないと考える。物の特許を取得した場合において物の特許は消尽することに伴い、方法の特許も消尽するのではないかという問題意識が呈されることから、本稿では本文に示した事例を検討することとする。

(2) 消尽否定の明確化の必要性について

「主体の乖離」問題を解消し、新たな技術開発をした者（モノ開発製造業者）に対して「サービス→対価支払→売上・利益」を勘案した代償を与えることを可能にする仕組みとして最も直截^{ちよくせつ}であるのは、新たな技術開発をした者（モノ開発製造業者）に対し、新たな技術開発の成果物（新たな方法に使用される物）を使用する発明の実施についての権利を専有させることである。

この仕組みは、新たな技術開発をした者（モノ開発製造業者）に対し、技術開発の成果物を使用する方法の発明の実施について専有権を認めるというものである。ここで、技術開発の成果物を使用する方法の発明の実施について専有権を認めるためには、新たな技術開発をした者（モノ開発製造業者）とサービス提供を行う者との間における物の譲渡又はライセンスによっても、技術開発の成果物を使用する方法の発明の実施については方法特許が消尽しないことを明らかにしておくことが必要である。

後述するとおり、現行法の解釈においても、新たな技術開発の成果物を使用する方法の発明の実施については方法特許が消尽しないとの特許法解釈は可能である。しかしながら、前記4でみたとおり、特許権者が新技術を搭載した物の発明をし、①新技術を搭載した物の特許と、②新技術を搭載した物を使用する方法特許のいずれをも取得した事例において、特許権者が方法特許における方法の使用にのみ用いる物（いわゆる専用品）の特許の実施品を譲渡し、又は、当該物の特許の実施許諾をした場合に、方法特許が消尽するか否かについては、これを本論として直接的に判断した裁判例はいまだ存在しない。また、学説に目を向けると、方法特許の消尽を肯定する学説も少なからず見受けられる。このように、方法特許の消尽論の在り方については、考え方が明らかとされているとはいえない。かような状況の下、前記2で指摘したとおり、サービス提供によって売上・利益を上げる者（サービス提供者）の企業規模が大きく、取引上、強い立場にあることが少なくなく、方法に使用される物の譲渡又はライセンスに際し、「サービス→対価支払→売上・利益」を勘案した代償を与える仕組みが採用されている実態があるとはいえない。したがって、新たな技術開発をした者（モノ開発製造業者）からサービス提供者又は中間業者に対する譲渡又はライセンスにおいて、「サービス→対価支払→売上・利益」を勘案した対価の設定・支払がなされる実態はなく、かような条件設定を行う機会は実質的に保障されているとはいえない。

以上のような「主体の乖離」問題を解消し、サービス市場に直接的に向けられた技術開発活動を活性化し、そのインセンティブを促進するためには、新たな技術開発を行う者に対して技術開発成果の利用によるサービス売上・利益に対する特許実施料の適切かつ公平な還流を実現すべく、技術開発の成果物を使用する方法の発明の実施については方法特許が消尽しないことを明らかにすることが重要である。

(3) 方法特許の消尽を否定する帰結の正当化根拠—消尽法理の趣旨からの検討

方法特許の消尽を否定する考え方は、消尽法理の趣旨からも十分に説明可能である。

消尽法理は、特許権者等によって販売された特許製品の取引の安全を図る見地（消尽法理を認める必要性「積極的根拠」）に加えて、特許権者が①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、②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は保障されているといえる場合に（消尽法理を認める許容性「消極的根拠」）、当該特許製品について特許権がその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないとするものである（BBS事件最判⁽²⁵⁾、キヤノンインクタンク事件最判⁽²⁶⁾参照）。

本件のような問題（いわゆる「モノ」から「コト」への事業環境変化問題）における消尽法理の考え方に

(25) 民集51巻6号2299頁、判時1612号3頁

(26) 民集61巻8号2989頁、判時1990号3頁

については、近時、田村善之教授も、消尽を認める積極的根拠及び消極的根拠のいずれもが揺らいでいると指摘されている。

【第39回特許制度小委員会議事録54頁〔田村発言〕(2020年5月29日)⁽²⁷⁾】(下線は筆者による)

このように最近問題になっている背景には、この消尽の根拠が2つとも揺らいできているのではないかとあると思います。簡単に言えばモジュール化、標準化が進んで、様々な用途に使われる製品が増えてくる。その用途の中には、先ほどからお話にあるモノからコトへという、あるいはサービスにという、多様なサービスに使われるようになってきていることも含めてのことです。そうすると、そもそも消極的根拠のほうですね、権利者が一度は覚悟したからといって、その覚悟の何に覚悟したらいいのか最初の段階でわからないということが問題になっているのではないかと思います。

他方、積極的根拠のほうも、IoTが進んでいまして、従来でしたら使用のところでカウントする、どのくらい使われているかを図ることが困難だったことが、今はそれができるようになっているという問題があると思います。かといって、しかし従来型の取引も多数ある中で消尽を全部撤廃するということは非現実的でありますけれども、背景にはそのような問題があるので、伝統的な考え方だけで進めるのはいかがなものかと思っております。基本的には高橋委員や辻居委員に賛成でございます。

本論点を検討するに、方法特許が消尽しないとの解釈には、最高裁判決の法理に照らしても、十分な合理性・正当性が見いだせる。

第1に、少なくとも形式的にみれば、物の特許と方法特許は別個の特許であることから、物の特許の実施許諾をしたとしても、方法特許が実施許諾を含めて処分されたということではできないため、方法特許の消尽の基礎となる特許権者による方法特許の処分が存しないとの理論的説明は可能である。前記3で紹介したドイツの裁判例においても、物の特許を実施した製品を譲渡し又は実施許諾したとしても、それはあくまで流通に乗せられた物が消尽するにすぎず、方法自体が消尽するわけではないとして、方法特許について消尽理論が適用されないとしているのは、この考え方に軌を一にするものである。

もっとも、物の特許の実施品を使用する場合に、当該使用行為に伴って方法特許の使用が不可避である(いわば、物の特許の実施品の使用と、方法特許の使用が1対1対応の関係にある)場合には、学説で指摘されるように、実質的にみて方法特許の消尽を正当化すべきとの考え方があり得ることから、消尽を正当化する実質論についても考察が必要となる。そこで検討するに、我が国の消尽法理は、前述したとおり、取引の安全を図る見地(消尽法理を認める必要性)に加えて、特許権者が①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、②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が保障されているといえる場合に(消尽法理を認める許容性)、消尽を肯定するものである。

事例1においても、特許権者が基地局メーカーに対して物の特許の実施許諾をした場合に、当該実施許諾に基づいて製造・販売等された基地局の取引の安全を図るべき利益は否定されないため、消尽の成否は、特許権者が基地局メーカーに対して物の特許の実施許諾をした場合に、当該物の特許に関連する方法特許の発明についてまで、当該方法の特許の実施許諾についての実施料取得の機会が保障されているといえるかが重要な考慮事項となる。ここで、特許権者が基地局メーカーに対して物の特許実施許諾をする場合において方法特許の使用に係る実施料取得の機会が保障されているとはいえない場合には、消尽法理を認める許容性が失われ、消尽を否定する考え方が正当化されることになる。この点に関しては、①物の特許の実施許諾に伴う実施料と、方法特許の実施許諾に伴う実施料の経済的価額の質的・量的相違、②物の特許の実施許諾先

(27) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/index/newtokkyo_039.pdf

(基地局メーカー)と方法特許の使用者(通信事業者)の主体の相違に着目し、特許権者が基地局メーカーに対して物の特許実施許諾をする場合において方法特許の使用に係る実施料取得の機会が保障されているとはいえないと評価できれば、消尽しないとの帰結を導くことは正当化されよう。

上記①に関しては、特許権者が基地局メーカーに対して物の特許を実施許諾する際の実施料水準と、通信事業者が方法特許を使用することによって得られる売上高及び当該売上高に対して方法特許の使用に伴う実施料率を乗じて算定される方法特許実施料の水準を比較することが考えられる。その上で、物の特許の実施許諾に伴う実施料と方法特許の実施許諾に伴う実施料は、前者が後者に比して著しく僅少であり、質的・量的に相違するといえれば、方法特許の使用に係る実施料取得の機会が保障されているとはいえないと評価できるであろう。

上記②に関しては、物の特許の実施許諾先(基地局メーカー)と方法特許の使用者(通信事業者)の主体が異なることから、物の特許の実施許諾先(基地局メーカー)が方法特許を使用するわけではなく、これにより、(1)そもそも、特許権者は物の特許の実施許諾先(基地局メーカー)が方法特許を使用することによって売上を上げることが前提に物の特許の実施許諾に伴う実施料を算定し得ない、(2)物の特許の実施許諾先(基地局メーカー)としても、方法特許使用者(通信事業者)の売上を把握していないであろうことから、物の特許の実施許諾局面において方法特許使用に基づく実施料の水準を勘案しつつ実施料を策定し得ないことが指摘可能であろう。

以上のように考えれば、事例1のような場合において、物の特許の実施許諾を行った場合に、当該物の特許の実施品を使用する方法についての特許は消尽しないとの解釈を採用することは正当化されよう。

(4) 方法特許の消尽を一律に否定することが妥当であるか?—伝統的な方法特許について

上記のとおり、「新たに開発された技術によって売上・利益を受受する者(サービス提供者)と、サービス提供手段の新たな技術開発を行う者(モノ開発製造業者)の主体が乖離し(「主体の乖離」)、新たな技術開発を行う者(モノ開発製造業者)に対して、技術開発成果の利用によるサービス売上・利益に対する特許実施料の適切かつ公平な還流がされておらず、新たな技術開発を行う者(モノ開発製造業者)による投資回収に伴う技術開発(イノベーション)のサイクルが上手く機能しなくなっている」という問題が生じている状況を踏まえれば、このような状況にて取引される物の特許の実施品譲渡又は実施許諾については方法特許の消尽を否定することが正当化されると考える。

他方で、方法特許の消尽を一律に否定することが妥当であるかについては別途の考慮を要するものと思われる。すなわち、本稿で扱う論点において、「モノ」から「コト」への産業構造の変化に伴う新たな技術開発の成果物を使用する方法の発明の実施については方法特許が消尽しないとの考え方をとるとしても、従前の伝統的な方法特許との関係を整理・検討しておくことは必要であろう。これまでの学説も、方法特許の消尽を肯定すべきとするものが少なくないが、これは伝統的な方法特許を念頭に置いたものとも考えられる。

伝統的な方法特許の類型としては、測定方法・分析方法等の単純方法の特許が挙げられる。これらの方法特許においては、方法を使用する者(測定業者・分析業者)が自ら使用する測定方法・分析方法等について、課題を見だし、課題を解決するための研究開発を行い、研究開発を行うことにより成果(新たな測定方法・分析方法等とその方法に用いられる物⁽²⁸⁾)を見だし、特許出願をして特許を得て、自ら又は第三者をして実施をし、当該実施によって代償を得るという仕組みがとられており、かような仕組みは特許法の趣旨⁽²⁹⁾に悖るところはない(いわゆる「主体の乖離」問題はない)。このような、伝統的な方法特許については今

(28) 測定・分析装置を意味する。

(29) ①新たな技術的思想の創出に向けて開発インセンティブを付与し、②新たな技術的思想を創出し、発明を公開した者に対して適正な代償を与えるとの趣旨をいう。

後もあえて仕組みを変更する必要はないといえる。

伝統的な方法特許の別の類型としては、例えば、技術開発主体が新たな燃焼機構を採用したエンジン（物）の発明と、当該エンジンの燃焼方法の発明を出願し、エンジンの燃焼方法特許を得る類型⁽³⁰⁾がある。このような類型では、新たな燃焼機構を採用したエンジンを技術開発した者（モノ開発製造業者）は、通常、自ら事業としてエンジンの燃焼方法の使用（方法特許の実施）を行わない。エンジンの燃焼方法を使用（方法特許の実施）するのは、エンジンが搭載された製品を購入する者である。この類型では、物の発明及び方法の発明をした者（開発主体）と、方法の発明を実施する者（使用主体）は異なり、主体の乖離があるといえる。しかしながら、この類型では、方法の発明を実施する者（使用主体）は、方法の発明を実施した事業によって多大な売上・利益を上げることは典型的に予定されていない。少なくとも、「モノ」から「コト」への事業環境変化に伴い、サービス提供者が方法の発明を実施したサービス提供事業によって多大な売上・利益を上げるような事業実態は存しない。よって、このような類型においては、主体の乖離問題を解消し、新たな技術開発をした者（モノ開発製造業者）に対して「サービス→対価支払→売上・利益」からの代償を与えるべきというニーズ（必要性）が生じておらず、「サービス」市場に直接的に向けられたサービス提供手段の技術開発活動を活性化し、そのインセンティブを促進する必要性も生じていない。このような、方法特許についても、仕組みを変更する必要はないといえる。このようなケースにおいて消尽を肯定する場合には、理論的説明として、消尽法理のうち、特許権者が①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、②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を保障されているといえる（消尽法理を認める許容性がある）という説明となろう。

（5）消尽否定が正当化される方法の発明の選別について

以上を踏まえるに、「主体の乖離」問題を解消し、「サービス」市場に直接的に向けられたサービス提供手段の技術開発活動を活性化し、そのインセンティブを促進するという観点から、消尽否定を明確化すべき方法の発明の類型を適切に抽出し、当該類型に当てはまる方法の発明について、消尽を否定する仕組み作りを行うことが適切であると考えられる。

もとより、消尽の成否は、インクカートリッジ最高裁判決に照らしても、個別具体的な事案における事情を総合考慮の上でなされるべきものであるし、本稿で検討する「消尽しない方法特許」についても、一義的かつ明確な区別の絶対的基準を設けることは事柄の性質上難しい。もっとも、消尽の成否の判断基準はできる限り予測可能性を備えるべく、消尽する方法の発明と消尽しない方法の発明の区別をできる限り明らかにする解釈論を構築することが好ましい。かかる観点から、できる限り、消尽する方法の発明と消尽しない方法の発明の区別を明確にするべく、消尽しない方法の発明の選別の在り方について検討する。

上記観点に立ちつつ、本稿では、消尽しない方法の発明の選別手法として、方法の発明の使用態様を基準として判断するアプローチ（方法の使用態様基準アプローチ）が、判断基準の明確性（判断の予測可能性）に資する上、結論の妥当性を導くことができるものとして提唱する。

提唱に当たり、前提として消尽しない方法の発明の選別手法として、以下に示す3つのアプローチが考えられるので、これを紹介しておく。

《1》発明技術的範囲基準アプローチ

消尽しない方法の発明を、発明の技術的範囲を基準として選別するアプローチをいう。

《2》事業実態基準アプローチ

(30) 別の例としては、印刷装置及び印刷方法が挙げられる。

消尽しない方法の発明を、方法発明の実施と多大な売上・収益との結び付き（事業実態）を基準として選別するアプローチをいう。

《3》方法の使用態様基準アプローチ

消尽しない方法の発明を、方法の発明の使用態様を基準として選別するアプローチをいう。より直截的には、方法の発明実施（方法の使用）態様として、①同時に、②2以上の複数拠点に対して方法を使用をしているとの使用態様が存在する場合には、そのような方法の使用については方法の特許が消尽しないとする考え方をいう。

《1》発明技術的範囲基準アプローチについて

第1のアプローチとして、方法の特許に係る発明の技術的範囲を基準とすることにより、消尽しない方法の発明を選別するアプローチが考えられる。このアプローチでは、①「モノ」から「コト」への事業環境変化に伴うニーズによって技術開発される発明、②サービス提供者がサービス提供手段（例：新たな通信方法に使用される物）を使用して多大な売上・利益を上げることが想定される発明、③「主体の乖離」問題が存在する発明、を念頭に、以下のような要素を特許発明の技術的範囲とする方法の発明を消尽しない発明として選別する考え方があり得る。

サービス提供者が、サービス提供手段に係る物の発明の実施品を購入し、又は、当該物の発明の実施許諾に基づいて実施品を製造した場合において、サービス提供者が当該実施品を使用して①同時に、②2以上の複数拠点に対して、③不特定多数⁽³¹⁾の者に対して、④有償で役務提供を行うことを可能にする方法の使用に係る発明を技術的範囲とする方法の発明

発明技術的範囲基準アプローチに照らして事例1についてみるに、通信事業者は、新技術を搭載した基地局を使用して、①同時に、②2以上の複数拠点（多数の通信サービス利用者の拠点）に対して、③不特定多数の者に対して、④有償で役務提供を行っており、これが方法の使用行為となるため、上記のような方法の発明は消尽しないと整理される。また、発明技術的範囲基準アプローチによれば、伝統的な方法の発明（例えば、エンジンの燃焼方法の発明）については、上記①乃至④の要件を充足しないため⁽³²⁾、そのような方法の発明については、消尽否定を明確化する対象とはならず、従前の消尽法理にのっとって解釈判断することとなり、影響は生じない。

発明技術的範囲基準アプローチは、上記①乃至④の要件を充足する方法の使用に係る発明であるか否かを特許発明の内容との関係において判断するものであり、消尽する方法特許と消尽しない方法特許の区別判断（消尽の成否判断）の予測可能性に資するといえよう。

もっとも、発明技術的範囲基準アプローチの考え方に対しては、次に示すような指摘が考えられる。第1に、仮にある方法の使用に係る発明が、サービス提供者がサービス提供手段に係る物の実施品を使用して①同時に、②2以上の複数拠点に対して、③不特定多数の者に対して、④有償で役務提供を行うことを可能にする方法の使用に係る発明であったとしても、当該発明を現に使用する者が上記①乃至④の態様によって実際に方法の使用をしていない場合には、サービス提供手段を使用して多大な売上・利益を上げている実態はなく、そのような場合にはサービス提供者の収益に手が届かないとして消尽を否定する正当化根拠がなく、消尽否定は正当化されないという指摘が考えられる。第2に、サービス提供者がサービス提供手段に係る物の実施

(31) 特定多数を含むとの解釈もあり得るが、サービス提供者がサービス提供手段を使用して多大な売上・利益を上げることが想定される発明を抽出する観点からは、不特定多数であることを要件とすることが適切であろう。

(32) エンジンが搭載される自動車は1台であり、エンジンの燃焼方法の発明を実施する事業として、当該1台が同時に2以上の複数拠点に対して不特定多数の者に対して有償で役務提供されることを可能にする発明ではないといえる。

品を使用して上記①乃至④の態様によって方法の使用をし、これによって多大な売上・利益を上げていたとしても、多大な売上・利益を上げるに至っている真の理由が方法の使用以外の要素（例としてサービス提供者の信用、営業努力等）にあり、方法の使用と多大な売上・利益との結び付きがない場合には、サービス提供者の収益に手が届かないとして消尽を否定する正当化根拠がなく、消尽否定は正当化されないという指摘が考えられる。これらの指摘は、発明技術的範囲基準アプローチの4要件のうち、「④有償で役務提供を行うことを可能にする」という要件は適切ではなく、方法の使用に関する現実の事業実態を基準とした上で、方法の使用とサービス提供者の多大な売上・収益との結び付きが必要であるとの考え方に基づくものである。これが、後記《2》の事業実態基準アプローチである。

《2》事業実態基準アプローチについて

第2に、事業実態基準アプローチは、消尽しない方法の発明を、方法発明の実施と多大な売上・収益との結び付き（事業実態）を基準として選別するアプローチである。サービス提供者が方法の発明を実施することによって多大な売上・収益を上げているといえる場合に、そのような事業実態が存するといえる方法の発明を消尽しないとするものである。

事業実態基準アプローチは、実際の事案において、消尽否定の判断を導くために方法の使用とサービス提供者の多大な売上・収益との現実の結び付きを要求することによって、消尽否定を正当化する実質的根拠に即した結論を目指す考え方である。

もっとも、事業実態基準アプローチには、次のような問題点があるように思われる。そもそも、サービス提供者の売上・収益がどの程度であれば「多大」といえるのかという判断基準自体が明確ではなく、この点において判断の予測可能性に悖ると言わざるを得ない。次に、この点をおいたとしても、消尽否定の判断を導くための「方法の使用とサービス提供者の多大な売上・収益との現実の結び付き」の立証責任を特許権者に負わせるとした場合、特許権者が他者であるサービス提供者の現実の事業実態を的確に立証できるのかという問題があるように思われる。立証責任分配論においては、方法特許消尽の成立は抗弁であるためサービス提供者が主張立証責任を負うという考え方が素直であると思われるが、「方法の使用とサービス提供者の多大な売上・収益との結び付き」がないとの消極的事実の立証責任をサービス提供者に負担させることの是非問題があるため、「方法の使用とサービス提供者の多大な売上・収益との現実の結び付き」の立証責任を特許権者に負担させるべきとの考えは十分に成り立ち得るものと思料する。しかしながら、このように考えた場合には、特許権者がサービス提供者の現実の事業実態を的確に立証し得ない場合には、消尽否定の判断がされないこととなり、立証責任がハードルとなって本稿の問題意識としての特許権者に対する適切な代償を与える機会が実現されない事態が生じることが懸念される。この点において、事業実態基準アプローチは、実務上、個別の事案において立証責任のハードルによって具体的妥当性が得られない帰結となる欠点を内包していると思料する。

《3》方法の使用態様基準アプローチ

以上の検討過程を経て、上記《1》及び《2》の各アプローチが抱える難点を解決し得るものとして考えられる優れたアプローチが方法の使用態様基準アプローチである。このアプローチは、消尽しない方法の発明を、方法の使用態様を基準として選別するアプローチである。

より具体的に説明するに、このアプローチは、発明技術的範囲基準アプローチが採用する方法の発明を選別の前提条件としつつ、これに加えて、方法の発明の実施者が現実的に①同時に、②2以上の複数拠点に対して方法の発明実施をしているという方法の使用態様が認められれば、そのような方法の発明については消尽が否定されるとする考え方である。この考え方は、発明技術的範囲基準アプローチが方法の発明の使用態様を全く考慮しないことから結論の妥当性に悖る場面が生じ得る難点を解消するべく、現実の方法の使用態様を判断基準として取り込むものである。考慮されるべき方法の使用態様としては、方法の発明の実施者が現

実に①同時に、②2以上の複数拠点に対して方法発明を実施しているという態様の存在を求めるものである。この①②の方法の使用態様は、「モノ」から「コト」への産業構造変化をもたらした技術（IoT技術等）を利用してこそ実現可能な方法の使用態様であるといえる。現実問題として、上記①②の方法の使用態様として、方法の発明の実施者が同時に2以上の複数拠点に対して方法発明の実施をしている場合には、態様の性質に照らして、その結果としてサービス提供によって多大な売上・収益を達成できると評価できるため、そのような方法の使用態様が存する場合には、消尽を否定する考え方を採用することに十分な妥当性・合理性を見いだせるものと思料する⁽³³⁾。この基準は、〔1〕同時ではない「異時での方法の使用」や、〔2〕「1拠点における方法の使用」に係る方法の使用態様を除外するものであるところ、そのような方法の使用態様は、「モノ」から「コト」への産業構造の変化に伴う多大な売上・収益を上げるサービス提供に向けた方法の使用態様であるとはいえないから、上記①及び②の方法の使用態様は、〔1〕〔2〕のような方法の使用を除外（スクリーニング）する基準として機能する。

なお、本アプローチにおいて判断基準として考慮すべき方法の使用態様として、発明技術的範囲基準アプローチが掲げる①乃至④の要素全てを要求すべきか否かが問題となり得る。確かに、①同時に、②2以上の複数拠点に対して、③不特定多数の者に対して、④有償で役務提供を行っているという方法の使用態様が存するか否かを判断基準とすることができれば、当該実施品（モノ）の使用（方法の使用）態様の有無により、その結果としてのサービス提供者の売上・収益の達成をより精緻に評価することが可能になろう。しかしながら、上記③及び④の事情については、実務上、特許権者にとっては立証が容易であるとは言い難い（とりわけ、特許権者がサービス提供者と顧客との間における取引態様の立証が容易であるとは言い難い）。かかる事情に鑑みれば、上記①乃至④の事情のうち、上記①及び②の事情（サービス提供者がサービス提供手段に係る物の実施品を使用して同時に2以上の複数拠点に対して方法の使用をしている事情）を立証することができれば足りると考えてしかるべきであろう。

なお、方法の使用態様基準アプローチに対しては、物の発明の実施品（モノ）を譲渡した時点では、当該実施品（モノ）の使用（方法の使用）とサービス提供者の売上・収益との結び付きは予測し得ず、譲渡後の事情を考慮せざるを得ない点で判断の予測可能性がないとの批判があり得る。しかしながら、消尽の成否判断の法理に関しては、インクカートリッジ事件最判において、特許製品が譲渡された以降の当該特許製品に対する加工や部品の交換の態様等を考慮すべきと判断されており、譲渡後の個別具体的な事情を考慮して消尽の成否を判断することは最判によっても是認されているといえ、この点で上記アプローチを採用することが問題であるとはいえない。

6. 更なる事例検討

前記5の各アプローチを踏まえ、以下、事例2及び3について検討を行う。

(1) 事例2⁽³⁴⁾の検討

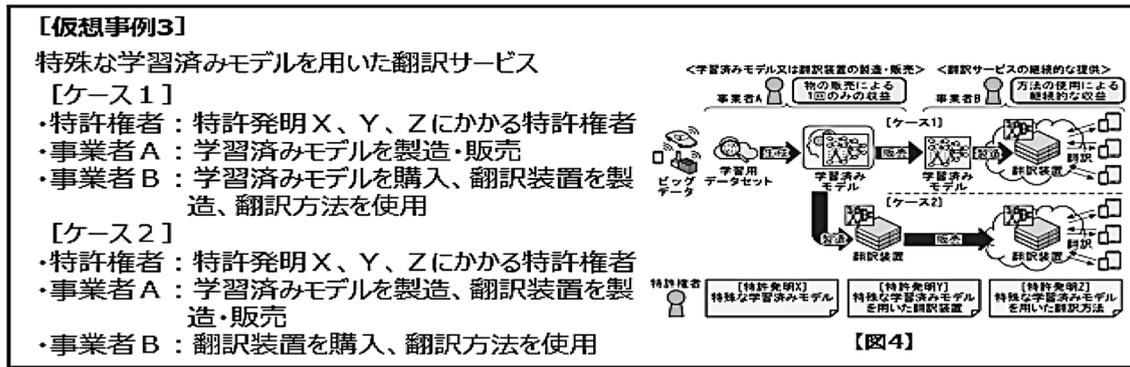
【事例2】

令和2年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方に関する調査研究報告書」23頁では、以下の仮想事例3〔ケース2〕が取り上げられている（この〔ケー

(33) 本アプローチによれば、理論的には同時に僅か2か所でサービス提供を行っていることを立証できれば方法の特許の消尽が否定されることになる。しかしながら、同時に複数拠点に対してサービス提供がされる体制が整えられていれば、当該体制の属性に照らして、複数拠点は2を超えて益々増加していくであろうことが推認されるであろうことから、結論の妥当性に悖るところはないと思料する。かような意味において、本アプローチは、サービス提供と多大な売上・収益との現実の結び付きの存在を要求するものではない。

(34) 事例2と同様の他事例として、画像診断装置を利用した画像診断方法の使用（画像診断サービス）が挙げられる。

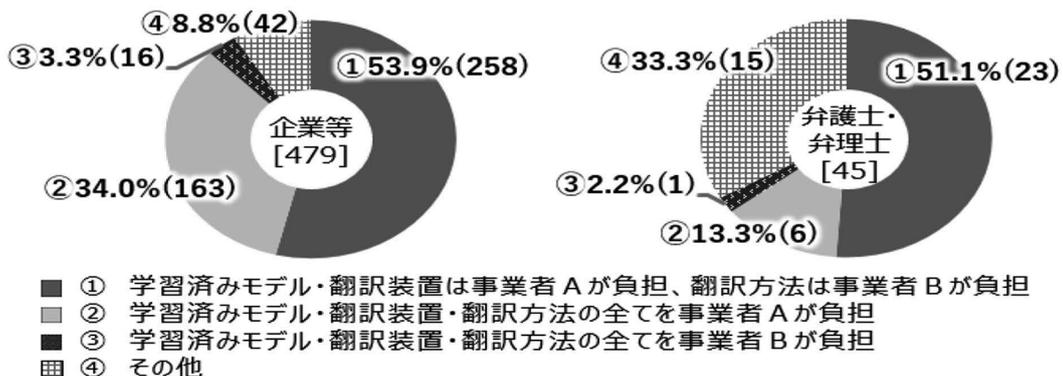
ス 2) は本稿で扱う検討事例である。)



上記調査研究では、ケース 2 において、特許権侵害による損害賠償額又は実施許諾のライセンス料は、事業者 A・B のいずれが負担するのが妥当であるかというアンケートが実施されたが、その回答結果は以下のとおりであった。

[ケース2]

【図表 4 (5) B】 AI翻訳サービスでの損害賠償の負担 [ケース2] (単純集計)



アンケート結果をみるに、企業等及び弁護士・弁理士のいずれも、翻訳方法について事業者 B が負担すべきであるとの回答結果が過半数に上っているが、これは方法の特許消尽を否定する方向性での意見と評し得る。

ケース 2 の検討においては、前提として、方法特許の使用主体が誰かという問題があり得るが、ここでは事業者 B が方法特許の使用主体であることを前提に検討する。

ケース 2 において、特許発明 Z は、①同時に、② 2 以上の複数拠点 (すなわち、顧客 α 、 β 、 γ の拠点等) で、③不特定多数の者 (顧客 α 、 β 、 γ 等) に対して、④有償で役務提供を行うことを可能にする方法の発明である。そうすると、発明技術的範囲基準アプローチによれば、方法の特許は消尽せず、特許権侵害による損害賠償額又は実施許諾のライセンス料は事業者 B が負担すべきとの帰結となる。この帰結は、事業者 B が実際に翻訳装置をスタンドアローン (装置をネットワークや他の通信機器に接続することなく、単独で動作する環境) にて使用している場合でも異なる。

次に、方法の使用態様基準アプローチによれば、事業者 B が同時に 2 以上の複数拠点に対して特許発明 Z の実施をしていることが立証できれば⁽³⁵⁾、方法の特許は消尽せず、特許権侵害による損害賠償又は実施許諾のライセンス料は事業者 B が負担すべきとの帰結となる。他方で、事業者 B が実際に翻訳装置をスタ

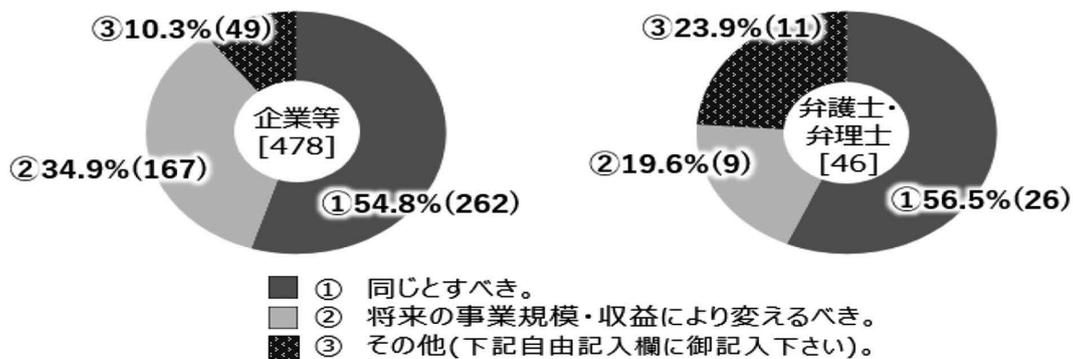
(35) 実務上、2 以上の拠点から同時に事業者 B のサービス提供を受けるべくアクセス等をして立証することに困難性はないと思料される。

ンドアローンにて使用している場合には、そのような方法の使用態様が考慮され、現実には事業者Bが①同時に、②2以上の複数拠点に対して方法の使用をしているとは認められないから、そのような方法の特許は消尽するとの帰結が導かれることとなり、この点で発明技術的範囲基準アプローチと帰結が異なることになる。

一方で、事業実態基準アプローチによれば、ケース2においても、特許発明Zの実施によって事業者Bが多大な売上・収益を得ていることを事業者Aが立証できない限り、方法の特許の消尽否定の帰結は導けないこととなる。立証責任の分配・転換論はあり得るが、例えば、事業者Bの販売力、営業努力、ブランド力、サービス対価の低廉性等が売上・収益に結び付いていると評価されれば、事業者Bの多大な売上・収益と特許発明Zとの結び付きがあるとは認め難い場合には、方法の特許は消尽したものと判断される帰結となる。

また、上記調査研究では、ケース2に関する更なるアンケートとして、事業者Aが事業者Bへ翻訳装置を販売する時点で事業者Bの将来の事業規模・収益が予測できない場合も、上記結論を同じとするべきであるかというアンケートが実施されたが、その回答結果は以下のとおりであった。

【図表4(6)A】 将来の事業規模等に応じた負担（単純集計）



アンケートの結果をみるに、企業等及び弁護士・弁理士ともに、将来の事業規模等に応じた負担については、事業者Bの将来の事業規模・収益が予測できない場合も同じとすべきとの回答が過半数に上っている。

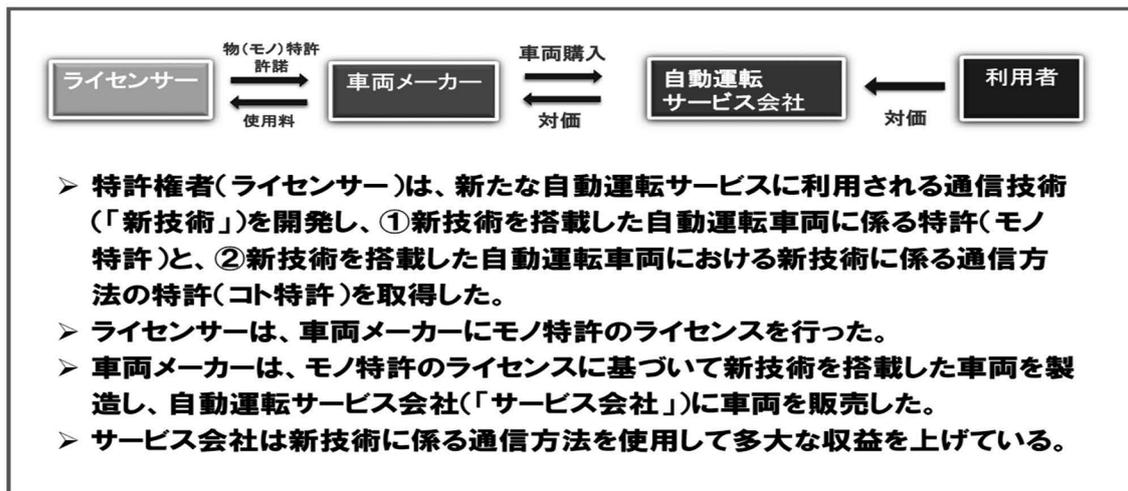
発明技術的範囲基準アプローチによれば、アンケートが問題とする事情は一切考慮されないため、「同じとすべき」との帰結となる。

私見である方法の使用態様基準アプローチによれば、アンケートが問題とする将来の事業規模・収益という事情までは考慮をせず、他方で、事業者Bによる同時に2以上の複数拠点に対しての特許発明Zの実施態様（方法の使用態様）を事情として考慮するため、回答としては「同じとすべき」との帰結となる。

事業実態基準アプローチは、アンケートが問題とする将来の事業規模・収益を判断基準とすることになるから、「将来の事業規模・収益により変えるべき」との帰結となろう。

(2) 事例 3 の検討

【事例 3】



事例 3 の新技術は、新たな自動運転サービスに利用される通信技術である。その性質上、自動車に搭載される新技術は、例えば、自動車 A・自動車 B・自動車 C…といったように、多数の自動車に搭載され、それぞれの自動車が自動運転を行うに当たって他の自動車との間で相互通信を行い、その位置関係を把握・制御して自動運転を行う態様で利用されることを念頭に置く。

事例 3 を検討するに、まず、発明技術的範囲基準アプローチによれば、サービス提供者(自動運転サービス会社)が、サービス提供手段に係る物の発明の実施品(新技術搭載の自動運転車)を購入し、当該実施品を使用して、①同時に、②2以上の複数拠点に対して、③不特定多数の者に対して、④有償で役務提供を行うことを可能にする方法の使用を発明の技術的範囲とするか否かを検討することになる。これについてみるに、自動運転車における方法の使用(新たな自動運転サービスに利用される通信技術利用に伴う通信方法の使用)は、基地局の事例と同様に、同時に他の複数の通信拠点(例として当該通信方法の使用により通信可能な他の運転車)との通信を可能にするものであり、同時かつ複数通信拠点間での相互通信が自動運転サービス会社のサービス内容を構成している。そうすると、方法の使用により、同時に2以上の複数拠点(自動車 A・自動車 B・自動車 C…) で不特定多数の者(A のユーザー、B のユーザー、C のユーザー…) に対して有償で役務提供を行うことを可能にする方法の使用に係る発明であるといえ、そのような方法の特許は消尽しない帰結となる。

次に、方法の使用態様基準アプローチによれば、発明技術的範囲基準アプローチの要素に加えて、実際に自動運転サービス会社が同時に2以上の複数拠点に対して通信方法の使用をしていると認められるか否かを判断することになる。これについてみるに、事例 3 では、「通信」の性質上、複数通信拠点間での相互通信が行われ、同時に、2以上の複数拠点に対して不特定多数の者に対して方法の使用がなされることになろう。したがって、事例 3 においては、基本的に方法の使用態様がスタンドアロンにて行われるとは想定し難く、帰結において、発明技術的範囲基準アプローチと方法の使用態様基準アプローチは異ならないであろう。

最後に、事業実態基準アプローチによれば、事例 3 においても、方法特許の実施によって自動運転サービス会社が多大な売上・収益を得ていることを特許権者が立証できない限り、方法の特許の消尽否定の帰結は導けないこととなる。ここでも立証責任の分配・転換論はあり得るが、例えば、自動運転サービス会社の販売力、営業努力、ブランド力、サービス対価の低廉性等が売上・収益に結び付いていると評価されれば、自動運転サービス会社の多大な売上・収益と方法特許使用との結び付きがあるとは認め難い場合には、方法の特許は消尽したものと判断される帰結となる。

以上にみたとおり、事例 3 は、新たな通信技術を利用した方法の特許を対象とするものであり、この点に

において事例1と共通する。よって、事例1における方法の特許の消尽成否の帰結は、事例3と共通するものと思料する。

7. おわりに

以上、「モノ」から「コト」への産業構造変化を踏まえ、方法の特許の消尽の在り方について検討を行った。方法の特許の消尽の成否は、方法の特許の使用にのみ用いる物（専用品）の譲渡又は実施許諾をした場合に、消尽する特許と消尽しない特許の切り分けが難しいなどといった指摘がされているが、本稿が提示する方法の使用態様基準アプローチを採用することによって、判断基準の明確性を確保しつつ、結論の妥当性を導くことができるのではないかと思料する。本稿が方法の特許の消尽の在り方を検討するに当たって一助となれば幸いである。