

特許権者による消尽の迂回の是非

—コト消費時代における消尽論—

神戸大学 教授 前田 健

要 約

特許権者が特許発明の実施の対価を回収する手段として、一律の価格による特許製品の販売に代えて、個別の値付けによるサービスの提供の重要性が増している。特許権者が個別に値付けをして価格差別を実行するには、時として一律の値付けを強制する結果となる消尽が障壁となる場合があり、これを避けるためには、特許権者による消尽の迂回が可能となる必要がある。従来日本の裁判例では、契約による迂回は原則できないとされ、方法特許など別の特許を用いた権利行使の道が僅かに確保されてきた。特許権者によるビジネスモデルの選択をより広く認めることは、政策判断としてはあり得るところである。ただし、取引の安全を確保するため、解釈論としては、契約による迂回を拡大すべきではなく、方法特許など別の特許を活用する道を模索すべきである。判例や種苗法改正による先例が既にあると評価し得ることも踏まえると、立法論としては、表示又は公示により取引の安全を確保した上で、契約による迂回を認めることも検討に値する。

目次

1. 問題の所在
 1. 1. 一律課金モデルと個別課金モデル
 1. 2. 本研究の課題
2. 特許権者は、現行法の下、消尽を迂回できるか
 2. 1. 消尽を迂回する方法
 2. 2. 契約による迂回
 2. 3. 方法特許・完成品の特許による迂回（間接侵害品の譲渡による消尽）
 2. 4. 新たな製造に伴う再度の権利行使
 2. 5. 小括：特許権者に利用可能な手段
3. デフォルトルールとしての消尽—消尽の理論的根拠
 3. 1. 消尽はなぜ認められてきたか
 3. 2. 特許権者による価格差別の是非
 3. 3. 取引の安全の確保の必要性
 3. 4. 特許権者による消尽の迂回を許容すべきか
4. 現代における消尽論の在り方
 4. 1. 契約による消尽の迂回の是非
 4. 2. 間接侵害品の譲渡による消尽の是非
5. おわりに

けて、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との中間取りまとめを行った⁽¹⁾。これに代表されるように、近時、消尽論の見直しの可能性が大きな関心を集めている⁽²⁾。審議会においては、具体的に、①部品に係る特許権が消尽しない場合（例：特許権者と取得者間の契約において特定された用途以外での利用）を法律において要件化、②方法の発明に係る特許権について権利が消尽しない要件を特許法に規定、など具体的な立法論についての言及がなされた⁽³⁾。

消尽論の見直しが検討の対象となる理由は、第1に、特許権者の収益構造の変化にある⁽⁴⁾。すなわち、ビジネスモデルの比重が「モノ」から「コト」へと移ったことで、特許製品を販売するのみならず、それらを用いたサービスの提供により収益を得るビジネスモデルの重要性が増している。加えて、製品のモジュール化の進行により、各製品の用途が多様化していることもあって、特許製品を最初に販売する段階で想定される用途が多様なものとなってきている。

このような変化により消尽論の見直しが求められるのは、伝統的な消尽論が想定してきた典型的状況は、特許権者の収益源は専ら特許製品の製造販売であり、その用途は一様であって、最終使用者による使われ方には大きな差はないというものだからである。このよ

1. 問題の所在

1. 1. 一律課金モデルと個別課金モデル

2020年7月、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会は、「モノ」の売買から「コト」の提供へとビジネスモデルの比重が変化しつつあることを受

うな状況においては、特許権者は、最終使用者ごとに異なる値付けをする強い理由はないから、等しい価格を課すことが合理的である。特許権者は、特許製品を一定の価格で販売し、その後、特許発明の実施の対価は一切収受しない。発明の実施の対価は、流通の過程を経て、究極的には最終使用者が負担するから、すべての最終使用者に対して、基本的には同じ価格が課される。このようなビジネスモデルを本稿では「一律課金モデル」と呼ぶ。特許製品をいったん譲渡した後は一切の権利行使ができなくなるという消尽論は、一律課金モデルの実行を容易にする役割を担っている。

一方、特許権者と最終使用者が個別に取引をして個別に値付けをする「個別課金モデル」を考えた場合、このようなビジネスモデルは、権利の消尽により、その実行を阻害されうる。製品の譲渡により権利が消尽してしまうと、最終使用者に対し行使し得る排他権を失い、交渉の根拠がなくなってしまうからである。先に述べた収益構造の変化は、一律課金モデルから個別課金モデルへの移行を意味するから、伝統的な消尽論の存在が特許権者によるビジネスモデルの選択の障壁となる可能性があるのである。

また、消尽論見直しの理由として、第2に、技術の発展により、製品の使用状況の追跡が容易になりつつあることも挙げられるだろう⁽⁵⁾。伝統的な消尽論が正当化されてきた論拠の一つには、特許製品の流通を追跡することは難しかったため、一律課金モデルを採らざるを得ないという事情もあったと思われる。製品の追跡が容易になれば、技術的には、個別課金モデルの合理性が増し、そのニーズは益々増加するだろうと予想される。

1. 2. 本研究の課題

このように、伝統的な消尽論は、一律課金モデルを前提として構築されていたといえる。その一方で、消尽を認めることが、半ば、一律課金モデルを特許権者に強制する結果となる場合がある。しかし、近時の収益構造の変化に伴い、一律課金モデルの有用性は相対的に低下し、個別課金モデルのニーズが高まりを見せている。その際に、消尽論が、特許権者が個別課金モデルを選択する際の妨げとなり得ることが問題となる。

もっとも、特許権者は、契約その他の法的手段を用いて、何らかの手段により消尽の効果発生を妨げ、特許権が行使可能な状態を作り出せる場合がある。この

ようにして特許権者は、自己に有利なビジネスモデルを選択することができる。このときに、消尽に関するルールは、契約等が何もない場合のデフォルトルールとして作用することになる。そうであれば、消尽論が存在することそれ自体は、特許権者のビジネスモデル選択を常に阻害することになるわけではなく、消尽を迂回する手段が確保されていれば足りることになる⁽⁶⁾。

以上の洞察を踏まえて、本稿ではまず前提として、特許権者による価格差別（個別課金モデルの選択）は許容されるのかを検討する。特許権者がその独占権を背景に自由にビジネスモデルを選択できるとすることは、産業政策上望ましくない可能性もあるから、その点をまず検討しておく必要がある。これを踏まえて、本稿が主題とするのは、仮に価格差別が許容されたとした場合の、特許権者による消尽の迂回の是非である。特許権者が価格差別を実行するためには、権利の消尽を迂回する方策が確保される必要がある。このような観点から、あるべき消尽のルールについての解釈論と立法論を、その役割分担も踏まえて検討する。

以下では、まず2. において消尽の迂回の可否について現状を整理する。続いて、3. においては、消尽の理論的根拠をおさらいしたうえで、特許権者による価格差別の是非と、それを踏まえて消尽の迂回の是非を検討する。そして、4. においては、消尽論の迂回に関する各ルールについての解釈論・立法論を展開する。最後に、5. において議論を総括する。

2. 特許権者は、現行法の下、消尽を迂回できるか

2. 1. 消尽を迂回する方法

はじめに検討するのは、現行法において、特許権者は消尽を「迂回」することができるかである。ここで「迂回」とは、特許製品を譲り渡したにもかかわらず、譲受人又は転得者が当該製品を使用する行為に対して、特許権の行使が可能となるよう、何らかの手段を講じることを意味する。特許製品を譲渡してしまった後であっても、特許権者が当該製品について特許権を行使する手段を確保する方策を講じることであり換えてもよい。本稿では、特許権者の取りうる手段について広く検討の対象としたいので、消尽の効果の発生を阻止することに加えて、譲渡により消尽する特許権とは異なる特許権を行使できるようにすることも含めたい。

このように消尽の迂回を定義した場合、特許権者が

行使し得る手段としては次のものがある。まず、特許権者が譲渡する製品の最終使用者と直接に取引できる場合を考えよう。この場合、消尽を迂回しなくても価格差別は可能なように思えるが、厳格にこれを実行するために、中古品市場の発生を防ぎ、想定範囲のみで使用されることを確保（消耗品のリサイクルを禁止等）することが必要な場合があるから⁽⁷⁾、そのために消尽の迂回が必要となる場合がある。このとき契約を用いて、①譲渡に際して条件を付し、それに違反した場合になお特許権の行使を可能とする、②消尽は製品を「譲渡」した場合のみ起こるので所有権を留保する、という対処が考えられる。ただし、後述の通り、現在の通説では、①契約による迂回は一般には認められていない。また、譲渡後に加工・部材の交換により同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、再び特許権が行使できる⁽⁸⁾ことを利用して、⑥譲渡後の、権利行使をしたい使用に先立つ製品への加工等が「新たな製造」となるよう工夫することも考えられる。

一方、直接最終使用者と取引することが難しく、いったん流通業者等に特許製品を譲渡せざるを得ない場合はどうであろうか。特許製品にかかる物の特許は消尽するので、最終使用者に対する特許権行使の手段を確保する必要がある。このとき、上記と同様に、①条件付き譲渡による迂回、⑥「新たな製造」法理の利用は、候補となる。加えて、④譲渡した製品を使用する方法の特許を別途取得しておくことや、譲渡した製品を組み込んだ完成品を生産して使用する場合には、⑤完成品についての物の特許を別途取得しておくことが考えられる。別の特許を利用して権利行使を図るのである。これらの場合、間接侵害品の譲渡による消尽が起こる可能性があるため、それに留意する必要がある。

以上は、特許権者が特許製品を自ら製造し、流通業者等に譲渡する場合の議論であるが、他者に製品を製造させる場合、もう一つ別の手段がありうる。それは、③製造を実施する者とのライセンス契約において条件を付すことである。後述の通り、実施権者が実施条件に違反してした譲渡によっては消尽しない場合がある。ライセンスを用いた場合には、一定の制約はあるが、契約による迂回が可能となる場合がある。

以上まとめると、消尽の迂回的手段としては、契約による迂回として、①条件付き譲渡による迂回、②所

有権留保による迂回、③ライセンス条件による迂回を、間接侵害品の譲渡による消尽の法理に関して、④方法特許の活用、⑤完成品特許の活用を、そして、⑥新たな製造法理の活用を考慮することができる。この6つの論点について、現在の通説・裁判実務を整理したい。

2. 2. 契約による迂回

(1) 条件付き譲渡による迂回

特許権者が契約により条件を付して特許製品を譲渡しても、それにより消尽を迂回することはできない。すなわち、その条件に違反して特許製品が使用・譲渡等された場合でも、特許権は特許権者による第一譲渡により消尽し、譲受人やその後の転得者に対して特許権を行使することはできない。

裁判例で、上記の点を直接判断したものはないが、傍論として東京地判平成13年11月30日・平成13年(ワ)6000号〔遠赤外線放射球〕は、特許権者が譲受人との契約により特許製品の用途に条件を付しても、特許権は消尽し、条件違反は特許権侵害とならない旨を述べている⁽⁹⁾。また、知財高判令和元年8月28日・平成31年(ネ)第10023号〔イヤークッション〕でも、傍論だが、特許製品を市場の流通に置く「譲渡」のみが消尽を招来し、個々の譲渡内容を精査して「譲渡」の有無を判断しなければならないという主張を排斥して、消尽の効果が生じるか否かを、第三者には知り得ない譲渡人と譲受人間における事情に係らせるべきではないと判断している⁽¹⁰⁾。

このように数は少ないが、裁判例は一貫して、特許権者が特許製品を譲渡した場合には、特許権者と譲受人の合意によって、消尽の発生を妨げることができないと解しており、学説も一致して、この考えを支持している⁽¹¹⁾。

(2) 所有権留保による迂回

このように契約によって消尽の迂回はできないと考えるのが通説であるが、例外が2つ認められている。その1つが所有権留保による迂回である。消尽はあくまで特許製品の「譲渡」により起こるものであるから、所有権を留保する契約を結び、譲渡ではなく貸与したにすぎない場合には消尽は発生しない。

裁判例で所有権留保による消尽の迂回を認めたものとして、大阪地判平成12年2月3日・平成10年(ワ)

第11089号〔薬剤分包用紙の芯管〕がある。ただし、控訴審（大阪高判平成12年12月1日・平成12年（ネ）第728号）では、所有権留保の合意を認定せず、消尽が生じたと判断されている。また、大阪地判平成26年1月16日・平成24年（ワ）第8071号〔薬剤分包用ロールペーパー〕では、特許製品の一部の所有権留保による消尽の迂回が認められている。さらに、大阪地判平成14年12月26日・平成13年（ワ）第9922号〔育苗ポットの分離治具及び分離方法〕では、貸与によっては権利が消尽しないことを前提とした判断がなされている。このように、所有権留保の合意の事実が認められれば、消尽の迂回を認めるのが現在の裁判実務である。

ただし、学説でも指摘されている通り、所有権留保による迂回が一般論として許容されるとしても、これを安易に認めることは、契約による迂回を認めないという原則の潜脱となりかねない⁽¹²⁾。「貸与」だと契約書に記すだけで消尽を迂回できてしまう可能性があるからである。実際、裁判例でも、安易に「貸与」の事実が認められているわけではない。一連の薬剤分包紙の事件では、いずれも薬剤分包紙を芯管にロール状に巻き付けた製品を譲渡する際に、その芯管部分についての所有権留保により権利消尽を阻止できるかが争点となっていたが、裁判所は譲渡人・譲受人間の事情に止まらない事実を認定したうえで、所有権留保の有無を判断している。前掲・大阪地判平成12年2月3日及び前掲・大阪地判平成26年1月16日では、所有権留保を製品等に表示していたこと、使用済み芯管を回収していたことといった事実が、所有権留保を認定する前提として認定されている。

一方、大阪地判令和3年2月18日・平成30年（ワ）第3461号〔薬剤分包装置、薬剤分包装置の制御方法、分包紙及び分包紙用紙管〕では、一連の薬剤分包紙の事件と同様の事案において、使用済みの芯管に分包紙を巻きなおす行為は「新たな製造」にあたることをもって特許権の行使を認め、芯管の所有権の所在は結論を左右するものではないと判断した。この判断は、適用した法理こそ違え、先行事件における所有権留保の認定の判断と近接する部分があったように思われる。というのは、所有権留保の認定も、「新たな製造」の認定も、両当事者間の事情に止まらない事情も含めてなされていたからである。

以上要するに、所有権留保による消尽の迂回は一般

論として認められているが、貸与と譲渡の線引きは明確ではなく、貸与と認定されるには、譲渡人・譲受人間の事情に止まらず、客観的に所有権留保の事実が認められることが求められる場合がある。また、このような所有権留保の認定の不明確さを嫌ってか、貸与であっても消尽することを半ば前提に、他の法理による解決を図る裁判例もみられる。

（3）ライセンス条件による迂回

契約による迂回が認められる第2の例外として、ライセンス契約による迂回がある。最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁が述べる通り、「特許権者から許諾を受けた実施権者」が特許製品を譲渡した場合には、権利は消尽する⁽¹³⁾。しかし、実施権を付与するライセンス契約において許諾条件を付し、その許諾条件に違反する譲渡があった場合には、消尽がこない場合があると考えられている。なぜなら、その場合その譲渡は「許諾を受けた実施権者による譲渡」とは評価されないからである。

あいにく、いかなる条件違反ならば消尽しないのかにつき判断をした裁判例はない。しかし、学説は一致して、許諾条件違反が実施権の範囲を超え特許権侵害となる場合は消尽しないが、単なる債務不履行を構成するにすぎない場合消尽すると整理している⁽¹⁴⁾。特許権侵害となる場合もはや実施権者であると評価できないことがその理由だと解される。

問題は、どのように特許権侵害と債務不履行を区別するかである。前掲・大阪地判平成14年12月26日〔育苗ポット〕では、許諾条件を遵守させる行為が特許権の「本来的行使」と評価できるか否かによって区別できるとし、特許製品（育苗ポット分離治具）を、競合他社製品の切り離しに使ってはならないという制限は、非本来的行使にすぎないから、この違反は特許権侵害とはならないと判断した。ただし、この事件では消尽の成否が判断されているわけではない。

学説は、特許権侵害と債務不履行の区別について、消尽の成否の妥当性に着目して取引の安全の観点から議論する見解がある一方で⁽¹⁵⁾、特許権者の流通に置く意思を重視する見解⁽¹⁶⁾や、消尽の成否の是非からは離れて、実施権の性質から演繹的に議論する見解⁽¹⁷⁾などがある。学説では、結論として、ライセンス料未払いや数量制限違反があっても消尽することにはほぼ異論がないが、その他については、定まった見解はな

いように思われる。

2. 3. 方法特許・完成品の特許による迂回（間接侵害品の譲渡による消尽）

（1）方法の特許の消尽

特許製品を譲渡すれば、当該製品に係る物の特許は消尽する。しかし、当該製品を使用する方法の特許は必ずしもそうではない。伝統的には、101条4号の専用品（以下、「4号製品」という）又は同5号の要件を満たす物⁽¹⁸⁾（以下、「5号製品」という）を譲渡しても、方法の特許は消尽しないと解されてきたから、製品を譲渡してもなお方法の特許は行使できる。このような方法の特許を取得することによる消尽の迂回の可否が問題となる。

もっとも、近時では、4号製品・5号製品を譲渡した場合に、方法の特許が消尽する場合があるという見解が有力である。知財高判平成18年1月31日判例時報1922号30頁〔インクタンク事件大合議判決〕は、あくまで傍論であるが、物を生産する方法の特許は、4号製品又は5号製品の譲渡により消尽し、当該製品を用いて特許方法を使用する行為について、権利行使は許されないとする⁽¹⁹⁾。

インクタンク事件大合議判決は、4号製品又は5号製品の譲渡により、およそ方法特許が消尽すると述べるように読める。しかし、学説ではそれでは消尽の成立する範囲が広すぎるとして、何らかの限定を付すものが多い。学説では、方法の全工程を実施できる専用品を譲渡した場合には（又は、それ+ α の場合に限って）、方法特許は消尽するという見解が有力である⁽²⁰⁾。大合議判決はあくまで傍論であり、一般論を額面通り広く受け取ることを学説は一致して批判している。これを踏まえると、方法の特許は、4号製品又は5号製品の譲渡によって消尽する場合もあるが、なお消尽しない場合もあるだろうと整理できようか。

（2）特許製品の生産に用いる物の譲渡による消尽

また、譲渡した特許製品が、別の特許に係る製品（完成品）の部品を構成するにすぎない場合、一般には、完成品に係る物の特許は消尽しない。完成品特許から見れば、特許製品の生産に用いる物を譲渡したに過ぎないからである。したがって、完成品特許を取得することにより、消尽を迂回できる場合がある。これについては、方法特許と同様、101条1号の専用品（以

下、「1号製品」という）又は同2号の要件を満たす物⁽²¹⁾（以下、「2号製品」という）を譲渡した場合、物の特許が消尽するかが問題となる。

この点につき、知財高判平成26年5月16日判時2224号146頁〔アップル対サムソン事件大合議判決〕は、傍論ながら、1号製品を譲渡した場合には、1号製品がそのままの形態を維持して譲渡される場合には消尽するが、その後に当該1号製品を用いて特許製品を生産する場合には、特許権の行使は制限されないと述べる。要するに、完成品特許は、1号製品の譲渡によっては、基本的には、消尽しないとする。ただし、特許権者による黙示的承諾が認められる場合には、完成品の使用・譲渡等に権利行使することはできない。

学説では、上記大合議判決とは異なり、2号製品の譲渡では消尽しないが、1号製品を譲渡した場合には物の特許は消尽する場合もあるという見解が有力である⁽²²⁾。一方、大合議判決と同様、消尽を否定しつつ、黙示的許諾があると評価できる場合に限り権利行使ができなくなると論じる見解も有力である⁽²³⁾。

大合議判決は、原則、消尽せず権利行使が可能と述べるし、消尽すると述べる学説も条件を付すものが多い。したがって、部品を譲渡しても、それを組み込んだ完成品の特許を取得できれば、消尽の迂回ができる（場合がある）と考えてよさそうである。

2. 4. 新たな製造に伴う再度の権利行使

最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁によれば、特許権者等が譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、いったん消尽していても、特許権を行使することが許される。この法理は、消耗品をリサイクルして再利用しようとする場面⁽²⁴⁾や、当該製品を部品として組み込んだ別の製品を販売しようとする場面⁽²⁵⁾などにおいて、消尽の迂回を実現する法理として利用し得る。

ただし、最高裁判決に照らすと、特許権者によりコントロールできる部分は限定的であるように思われる。最高裁判決では、インクタンクの構造上、本体に穴を開けなければ再充填できないようにしていたことが、インクの再充填が新たな製造と認められる一つの理由となっている。これは製品の構造を工夫することによって特許権者がコントロールできることを示唆す

る。一方で、このような構造を採用することの合理性が要求されており⁽²⁶⁾、合理性がない場合には構造の工夫をしても無意味となる可能性がある。また、インクの再充填が、本件発明の本質的部分に係る構成を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであることも考慮されており、発明の本質的部分に関わらない部分での加工があるケースでは、この法理を利用できない⁽²⁷⁾。さらに、取引の実情（使用済みインクタンクの回収等）が考慮されているが、これも努力できる部分はあるが、すべてを特許権者がコントロールできるわけでもない。

以上に照らすと、新たな製造法理を利用できる場面もなくはないが、その役割は限定的なものに止まるように思われる。

2. 5. 小括：特許権者に利用可能な手段

以上、現在の裁判実務を整理すると次のように言える。特許権者は、契約によって消尽を迂回することは原則できないが、所有権留保により、消尽を迂回できる場合がある。また、他の者に生産・譲渡させ、その際のライセンス契約に条件を付せば、消尽を迂回できる場合がある。ただし、所有権留保は特許製品を流通させたいときには使えないし、どのようなライセンス条件違反が消尽の迂回を導くかにつき定まった見解はなく不透明である。

特許権者が特許製品を譲渡しても、別途、当該製品を使用する方法の特許や、それを部品とする完成品の特許を取得していれば、それらの特許権を行使することにより、消尽を迂回することができる。ただし、方法特許の場合、大合議判決によれば、4号製品又は5号製品の譲渡により消尽するおそれがある。もっとも、大合議判決はあくまで傍論であり、学説では消尽しない場合もあるとの見解が有力である。また、完成品特許の場合は、大合議判決の立場によれば消尽はしないので、迂回的手段となりうるが、これも傍論であり、学説では消尽すべきという見解も有力なことに留意すべきである。そもそも、完成品特許を別途取得できる場合は限られるだろう。

そして、譲渡後の、権利行使をしたい使用に先立って行われる製品への加工等が「新たな製造」となるよう、工夫するという迂回的手段もある。しかし、これも、製品自体に手加えられる必要があり、取引の実情も関わるので、特許権者によるコントロールには限

界がある。

以上の通り、現在の我が国の裁判例に照らすと、特許権者に消尽を迂回する手段が一般的に与えられているわけではないものの、断片的にその手段が利用可能であるといえるだろう。

3. デフォルトルールとしての消尽—消尽の理論的根拠

3. 1. 消尽はなぜ認められてきたか

さて、以上の通り、日本法では現状、消尽の迂回は断片的にのみ許容されているといえるが、消尽の迂回は積極的に認めるべきであろうか。それを検討する前提として、消尽の理論的根拠を確認する必要があるだろう。

最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁によれば、消尽の根拠は、特許権者に排他的利得の機会を保障しつつ、特許権者の許諾を都度要しないとする事で市場における特許製品の円滑な流通（取引の安全）を確保することにある⁽²⁸⁾。これを、筆者の理解に基づきもう少し敷衍すると、取引の安全とは、特許権者は最初の譲渡の際に一括して対価を回収し、後の転得者について権利行使をしないことが確約されることによって、転得者は安心して取引に参加することができるということである⁽²⁹⁾。このようにすれば、特許権者と転得者との間でライセンス契約を結ぶ必要がなくなり、取引費用が大幅に削減されることになる。また、このようにしても、特許権者に排他的利得の機会は保障される。予め上記の通りの商流が形成されることは予期できるのだから、最初の譲渡の際に、それを前提とした値付けをすることができるからである。このように、消尽論の目的は、前述の一律課金モデルを、社会的に最も安い費用で実現する方法を用意することにある。

以上のように、取引費用を節減するというその目的から、消尽論は、当事者間で契約がなされない（できない）場合のデフォルトルールとして作用し、あらゆる関係者に一律に適用されるルールとなる。このように、消尽論には、予め取引のルールを設定する役割があるから、明確であることが重要である。事後的な事案の解決の妥当性の観点から、特許権者に再度の対価回収の機会を確保すべきはどのような場合かという視点で消尽の成否を検討することもできるが、より重要なのは明確性である。

消尽論には上記のような便益がある一方で、デフォルトルールからの離脱が難しい場合には、特許権者に一律課金モデルの採用を、半ば強制する結果となる。特許権者に一律課金モデルを選択させることが政策上望ましいのだとすれば、この帰結は正当化できようが、そうでないとなれば、デフォルトルールからの離脱をより容易にできるようにすべきことになる。そこで、続けて、特許権者により個別課金モデルへの移行の是非、すなわち、価格差別の是非について検討する。

3. 2. 特許権者による価格差別の是非

特許権者による価格差別の是非を検討するにあたっては、米国の議論が参考になる。米国では、Lexmark 最高裁判決⁽³⁰⁾によって否定されるまでは、長らく、特許権者の条件付き譲渡による消尽の迂回が認められてきた⁽³¹⁾。しかし、同訴訟における米国学識者らによるアミカス・ブリーフにおいては、可能な取引の幅を制限することになり、消費者及び特許権者の便益を減少させることになるから、明確な表示がなされることを条件に、契約による消尽からのオプトアウトを認めるべきだと論じられていた⁽³²⁾。また、同判決に対する批判として、画一的に常に消尽を強制することは、イノベーション政策の観点からも望ましくないと指摘されている⁽³³⁾。このように、米国では、少なくとも一定の場合には、特許権者による価格差別を容認したほうが政策的に妥当だという意見が根強くある。

一方欧州でも、標準必須特許のライセンスに関して、表示および公示を条件として、消尽からのオプトアウトを可能とすべきという提案が議論されている⁽³⁴⁾。この背景には、SEP 権利者による (FRAND 条件に従った) 価格差別を容認する方が、政策的に妥当だという判断があるものと思われる。

また、著作権法においては、従前から著作権者による価格差別の是非について議論されている⁽³⁵⁾。詳細は省略するが、結論としては、高く課金するグループと安く課金するグループを適切に分離でき、その結果、流通する著作物の量が増えるなら、価格差別を許容した方が望ましく、①高い価格を払ってもいいグループの方が市場が大きい、②グループの間の利潤の差が大きい、③価格の上昇による需要量の減少が緩やかならば、価格差別を実行することにより流通は増えるなどと議論されている⁽³⁶⁾。

価格差別の是非について結論を出すことは、筆者の

能力を超えるが、少なくとも、特許権者が、個別課金モデルを選択することを許容した方が望ましい可能性はあると思われる。理論的に答えを出せるものではないともいえるから、これを認めるか否かは、結局のところ政策判断だといえるだろう。

3. 3. 取引の安全の確保の必要性

仮に、特許権者による価格差別を許容すべき場合があるとして、そのために、特許権者による消尽の迂回を認めるとした場合、完全に特許権者の選択に委ねてよいのであろうか。このとき、少なくとも一つ指摘できることは、消尽論は取引のデフォルトルールを定めるものであるから、そこからの離脱が生じたことを、第三者が明確に知ることができる必要がある。裁判所による個別の利益衡量を経て初めて消尽の成否を知ることができるとするのは得策ではない。

そのため、特許権者の意思による消尽の迂回を認めるという法制度を導入するとしても、第三者が不測の損害を被ることは避けなければならない⁽³⁷⁾。一つの対策として、善意無過失の転得者には消尽の迂回を對抗できないとすることがあり得る。しかし、第三者に高い調査義務を課すのは妥当ではないから⁽³⁸⁾、第三者が迂回の有無を明確に認識できるような措置を講ずることを、特許権者に要求する必要がある。この点は、特許権者に、第三者を容易に悪意とする方法を確保するという意味でも、必要だろう。消尽の迂回を認めるには、表示又は公示が条件となることは、欧州における立法提案でも指摘されている⁽³⁹⁾。

この点に関し、実は、すでに日本の知的財産法制にも、第三者への表示または公示を条件として、消尽の迂回を認める制度が既に存在する旨の指摘がある⁽⁴⁰⁾。第1に、特許権の国際消尽については、BBS 最高裁判決により、表示を条件とした、特許権者の意思による消尽の迂回が認められているに等しいと評価することができる⁽⁴¹⁾。第2に、令和2年改正により種苗法に導入された利用制限制度 (種苗法第21条の2) においては、公示を条件とした、権利者の意思による消尽の迂回が認められている⁽⁴²⁾。

このように、特許権者の意思による消尽の迂回を認めるという法制度は十分に現実性が認められるが、取引の安全を確保するため、特許権者の表示もしくは公示 (またはその両方) を条件とする必要があると考えられる。このような変更は、産業政策上の判断を伴い、

ルールを予め明確に示す必要性が高いことから、導入するのであれば、立法を経ることが望ましい⁽⁴³⁾。

3. 4. 特許権者による消尽の迂回を許容すべきか

ここまでの議論をまとめると、特許権者による消尽の迂回を認めることが妥当かどうかは、結局、産業政策の問題である。一方で、特許権者が望む方法で対価を回収することを禁止すべき強い理由もないから、特許権者の自由をある程度容認する方向で考えて良いのではなかろうか。もちろん、SEP等において特許権者が強力な交渉力を背景に、最終利用者の売上げに特許発明が貢献した程度を越えて、過大な対価（ライセンス料等）を請求するおそれがあるときは、特許権の行使を認めるべきでない場合もあるだろう⁽⁴⁴⁾。しかし、従来も、ある程度の迂回は、断片的とはいえ許容されてきた。現行法の解釈論として、従前の議論から大きく乖離しない範囲では、迂回を許容する方向で考えて良いと考える。

一方で、消尽に関するルールは明確であることが望まれる。消尽の成否は、個別に妥当ではないケースが含まれるとしても、クリアカットで判断することが肝要であると考えられる。

以上を踏まえると、概ね次のように考えるべきである。製品を譲渡したら当該製品にかかる物の特許は一律に消尽し、契約による迂回は許さないという考え方は、基本的に妥当である。消尽の迂回は、別途、方法の特許、完成品の特許などを取得できた場合に限り、許容する方向で考える。それ以上に迂回の手段を充実させるべきかは政策判断となり、ルールが明確であることが求められるから、立法を経るべきである。

4. 現代における消尽論の在り方

最後に、消尽論の今後の立法論及び解釈論の在り方について、筆者の考えを示す。なお、「新たな製造」法理の検討は、本稿の射程を超えるので別稿に譲りたい。

4. 1. 契約による消尽の迂回の是非

まず、契約による消尽の迂回については、方法特許等を活用した消尽の迂回がある程度可能なことを前提とすれば、原則、認めない方向で考える方が、取引の安全に資すると考える。

解釈論としては、特許権者は契約により消尽を迂回できないとの原則は、維持すべきである。しかし、立

法論として、表示又は公示を条件に迂回を認めることは検討に値する。

(1) 条件付き譲渡による迂回

条件付き譲渡による消尽の迂回は認めるべきではない。この確立した理解を解釈により変更すると、実務を混乱させ取引の安全を害するおそれが高い。「新たな製造」法理を活用した迂回の道もないわけではないので、さしあたり、この選択肢が確保されていれば十分だろう。

立法論としては、条件付き譲渡による迂回を含めた、契約による迂回全般を認める制度も検討に値する。ただし、取引の安全を害さないことが前提となる。消尽が生じない場合を明確に特定することが可能であり⁽⁴⁵⁾、かつ、それを特許製品の転得者の見やすい場所に表示し、登録等により公示することを条件とした上で、消尽の迂回に善意無過失な者には権利行使できないという制度などが求められると思われる。また、消尽の迂回の制限が、強大な交渉力を有する特許権者の差止請求権の制限としての役割を事実上果たしていたことに配慮し、特許権者によるホールドアップ問題を回避する政策が併せて求められる場合があるだろう。

(2) 所有権留保による迂回

消尽という仕組みは、物が転々譲渡され、特許権者との契約が取引費用の観点から難しいときに要求されるものであるから、貸与したにすぎないときには、消尽させる必要はない。したがって、「譲渡」が認められず、所有権留保されているときには、消尽を認めないと思えるのが正当だといえるだろう⁽⁴⁶⁾。

しかし、裁判例には、消尽の迂回をするために所有権留保という形式を採ったにすぎないと思われるケースも散見される。契約による迂回を認めないという原則の潜脱を防ぐためには、少なくとも「貸与」の認定は厳格に行われるべきだろう⁽⁴⁷⁾。譲渡・貸与の区別が微妙な場合には、前掲・大阪地判令和3年2月18日のように、いったん消尽を認め、「新たな製造」等その他の法理による迂回を認めれば十分であるように思われる。

将来的には、(1)で述べた消尽の迂回の仕組みが整備されれば、原則、貸与によっても消尽するとしても問題ないかもしれない。

(3) ライセンス条件による迂回

条件付き譲渡による迂回はできないのに、間に実施権者を介在させれば、とたんに消尽の迂回が可能となるというのは、いかにもバランスが悪い。ライセンス契約は、特許権者及び実施権者の間の事情であって、第三者には関わりのない事項であるから、これを根拠に消尽の迂回を認めるのは、取引の安全を害する。悪意の第三者に対しては、ライセンシーの債務不履行に加功した場合、不法行為責任を問えば足りるのではなからうか。

したがって、基礎となる実施権を有する者が特許製品を譲渡した場合には、原則、消尽すると考えるべきである。ただし、専用実施権は、登録による公示があるから、消尽を迂回できる範囲を広く捉えても問題は少ない。登録された時期的制限、地域的制限、内容的制限の違反がある場合には、消尽しないと考えるべきだろう。一方、通常実施権は公示がないから、より第三者の利益を重視すべきである。通常実施権の場合、実施権者が、実質的には無権限であったといえるような重大なライセンス契約の違反（たとえば、時期制限や重大な内容的制限の違反⁽⁴⁸⁾）がない限り、特許権は消尽するとしてよいと考える。

将来的には(1)で述べた消尽の迂回の仕組みの中で、ライセンス条件による迂回を認めていくべきであろう。

4. 2. 間接侵害品の譲渡による消尽の是非

特許権者による消尽の迂回を確保するため、間接侵害品の譲渡による消尽は、必要最小限の範囲で生じると考えるのが良いのではないか。権利行使しようとする別途の特許は、公開され公示されているのであるから、その権利行使を第三者は予期しうるからである。もちろん、取引の安全を確保するためには、当事者の期待が確立している範囲においては消尽を認める必要があるが、そのような最小限の範囲で認めれば足りる。こう考えれば、ルールの明確性も確保しうる。

もちろん、消尽する範囲を最小限にすると、個別には、特許権者の権利行使を許容することが相当ではないケースも現れてくる。そのような場合は、個別の事案ごとに、黙示の許諾があると処理することで足りると考える。ただし、仮に、それでは妥当ではない事例が頻発するというのであれば、立法で間接侵害品の譲渡により消尽する範囲を定め直す必要があるかもしれ

ない。

(1) 方法特許の消尽

特許方法に使用する製品を譲渡した場合、その製品の所有権を取得した者が、使用・収益してよいと当然に期待する範囲でのみ、換言すれば、その製品の使用が必然的に特許方法の使用を伴う場合に限り、消尽すると解するのが妥当であると考えられる。最小限の範囲で消尽を認めつつも、消尽の迂回の可能性を残すことができるからである。

そして、このような理念に基づいて明確なルールを設けるべきであり、具体的には、「特許方法を使用しない機能のみを使用し続けながら、当該特許方法を使用する機能は全く使用しないという使用形態が、経済的・商業的・実用的な使用形態でない」⁽⁴⁹⁾という意味において、当該製品が専用品であると評価できる場合に限り、消尽すると解すべきである。このような場合、譲受人は、当然特許方法を使用してよいという期待を抱くし、特許権者もそう予期するからである。ただし、当該製品のみで方法の全工程が使用できるか、別途汎用品のみを要する場合に限ると解すべきであろう⁽⁵⁰⁾。別途、特許方法のために特別に設計された物を要する場合には、譲受人としても、当然特許方法を使用して良いという期待が成立しているとはいえないし、特許権者としても譲渡した製品に尽きない付加価値について別途対価を回収することを期待するといえるからである。

(2) 1号/2号製品の譲渡による物の特許の消尽

特許製品の生産に使用する部品を譲渡した場合には、当該部品として流通する限りにおいて消尽すると解すれば十分と考える。結論としては、アップル対サムソン事件大合議判決を支持する。ルールとして極めて明確であることに加え、完成品についての特許を別途取得できたようなケースにおいては、当該部品の価値にはつきない価値が付加されているのが通常といえるから、譲受人として完成品を生産・使用して良いとの期待が常に成立するたまではいえないし、特許権者としても譲渡した製品に尽きない付加価値について別途対価を回収することを期待するといえるからである。

なお、個別に見れば、1号製品と特許製品の経済的価値がほぼ異ならず、特許権の再度の行使を認めることが妥当ではないケースもある⁽⁵¹⁾。しかし、その

判断には、個別の事情を細かく検討する必要がある。そのような判断は、明確であることが要求される消尽法理ではなく、例外的な救済ともいえる黙示の許諾を利用すべきと考える⁽⁵²⁾。消尽法理では特許権者が望まない時にまで権利行使が制限される事態が生じかねず、特許権者による価格差別の許容にはつながらないからである。

5. おわりに

以上、本稿では、政策判断によって特許権者による消尽の迂回を認めることはあり得る旨を論じ、解釈論及び立法論の方向性について述べてきた。筆者の結論は、3. 4 並びに 4. 1 及び 4. 2 に記したとおりである。もし、今後立法により消尽の迂回を認める制度を導入すると、さらに慎重に検討すべき点は多く、本稿はそれらのすべてについて十分な検討をするものではない。本稿が、そのような議論が俎上に上がった際の、議論の一助となれば幸いである。

以上

(注)

- (1) 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—中間とりまとめ—」(令和 2 年 7 月)。
- (2) 上記中間とりまとめを受けた調査研究として、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～(消尽編)(知的財産研究所, 令和 4 年 3 月)。また、田中修「ヒアリング調査から見た企業などの消尽に関する問題意識」IP ジャーナル 21 号(2022 年) 4 頁、田村善之「IoT 時代における特許権の消尽について: 研究者の立場から」IP ジャーナル 21 号(2022 年) 10 頁、高橋弘史「IoT 時代における特許権の消尽について: 実務家の立場から」IP ジャーナル 21 号(2022 年) 16 頁、小林和人「IoT 時代の特許消尽の概念の再検討の動きとその考察」文理シナジー 26 巻 1 号(2022 年) 45-51 頁、重富貴光「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」パテント 75 巻 11 号(別冊 27 号) 99 頁(2022 年)。
- (3) 「知財エコシステムの自律に向けた中長期的課題」(産業構造審議会第 16 回知的財産分科会令和 3 年 6 月 28 日) 56 頁。
- (4) 以下の指摘につき、田中・前掲注 2) 4 頁、田村・前掲注 2) 10 頁。
- (5) 田村・前掲注 2) 10 頁。ただし、技術の変化はいまだ可能性の段階にとどまり、劇的な変化がすでに生じたとは言えないと思われる。
- (6) 田村・前掲注 2) 10 頁は、「カスタマイズが可能な消尽法理」、換言すると、「当事者間での契約による迂回可能な消尽法理」が求められていると指摘する。
- (7) たとえば、中古品市場がある場合、異なる価格を課せようとする者の間で取引が可能となり、特許権者が価格をコントロールすることができない。また、特許製品が消耗するたびに課金をすることにより価格差別を実行しようとする場合、自由にリサイクルをされると、価格差別が妨げられる。
- (8) 最判平成 19 年 11 月 8 日民集 61 巻 8 号 2989 頁
- (9) この事件では、特許権者(原告)が特許製品(本件ヒーター)を譲渡し、それを譲り受けた被告が、本件ヒーターを組み込んで製造された本件乾燥機を販売する行為が特許権の侵害となるかが争われた。原告は、被告に対して本件ヒーターを販売したのは、本件乾燥機を開発するためであって、完成した製品の販売は許諾していないと主張したが、裁判所は、そもそも条件付き契約の存在を認めず、さらに、そのような契約が存在していたとしても、権利は消尽していると述べた。
- (10) この事件では、虚偽事実告知(現不競法 2 条条 1 項 21 号)の判断の前提として、特許権及び意匠権侵害が争点となり、裁判所は、許諾の範囲内の実施であるから権利侵害とならないと判断しつつ、念のため消尽の成否を検討した。消尽につき、譲渡人は、特許製品(イヤープッド)を譲渡したのは、譲渡人と譲受人との間で連携を取りながら機材を開発・販売することを趣旨としており、特許製品を市場の流通に置くものではないから、消尽の根拠となる特許製品の「譲渡」には当たらないと主張していた。実質的には「遠赤外線放射球」事件と同様、用途の制限の合意があったとの主張と異ならないように思われる。
- (11) 中山信弘『特許法 [第 4 版]』(弘文堂・2019 年) 441 頁、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 巻(2005 年) 82 頁、田村善之「消尽理論と方法特許への適用可能性について」『特許法の理論』(有斐閣・2009 年) 268 頁、田中孝一「特許権と国内消尽」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系 I』(青林書院・2014 年) 475 頁、島並良・上野達弘・横山久芳『特許法 [第 2 版]』(有斐閣, 2021 年) 332 頁 [横山久芳]。
- (12) 田村・前掲注 10) 269-270 頁。また、青木大也「批判」L&T68 号(2015) 49 頁は、前掲・大阪地判平成 26 年 1 月 16 日について、特許は薬剤分包紙ロール全体を対象とする一方、所有権留保はその芯管のみを対象としてことに関し、特許製品の一部留保による消尽の迂回には問題がありうる旨を指摘する。
- (13) 実施権者による譲渡により消尽を認めた例として、たとえば、大阪地判令和 3 年 6 月 10 日・平成 30 年(ワ)第 5036 号等 [樹脂フィルムの連続製造装置]。
- (14) 中山・前掲注 11) 535 頁、中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法 [中巻] 第 2 版』1155 頁(青林書院・2017 年) [鈴木將文]、同 1466 頁 [城山康文]、高林龍『標準特許法 [第 7 版]』(有斐閣・2020 年) 187 頁、島並良ほか・前掲注 11) 246 頁、252 頁 [横山久芳]、田村善之『市場・自由・知的財産』(有斐閣、2003) 158 頁、三村量一「特許実施許諾契約」杉山敬士ほか編『ビジネス法務体系 I ライセンス契約』(日

- 本評論社、2007) 115 頁。
- (15) 田村・前掲注 14) 159 頁、三村・前掲注 14) 115 頁、中山＝小泉・前掲注 14) 1156 頁〔鈴木〕。
- (16) 高林・前掲注 14) 187 頁は、消尽の効果は権利者の意思に沿って特許発明の実施品が流通に置かれた場合に生ずるものであり、許諾条件違反の類型によって消尽の成否は異なると述べる。
- (17) 島並良ほか・前掲注 11) 252 頁〔横山久芳〕は、通常実施権の範囲に関する合意の違反は特許権侵害となるが、それ以外の実施料の支払いや原材料の購入先等の合意の違反は債務不履行にしかならないと述べる。
- (18) 「その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なもの」。
- (19) 同判決は、物を生産する方法の特許は、(ア) 及び (イ) の場合に消尽すると述べる。(ア) は物を生産す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つて、両者の技術内容が実質的に同じ場合である。同判決は、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も消尽すると述べる。(イ) は、本文で述べる。
- (20) 田村・前掲注 10) 273 頁、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 巻 (2005 年) 93 頁。また、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」飯村敏明先生退官記念論文集編『現代知的財産法 実務と課題 2015 年』614 頁は、特許方法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り消尽すると述べ、例外を認めつつも、本文の結論に賛同する。一方、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・三村量一・竹中俊子編『知的財産法の実務的発展（現代知的財産法講座 2）』（日本評論社・2012 年）112-113 頁は、これに加えて、4 号製品又は 5 号製品が一部の工程にのみ関わる場合でも、特許方法の実施のために他の 5 号製品を必要としないときには、消尽を認めるべきとする（田中孝一「特許権と国内消尽」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系 I』（青林書院・2014 年）470 頁は三村説に賛同）。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－消尽論及び黙示の許諾論に基づく検討」土肥一史先生古稀記念論文集「知的財産法のモルゲンロート」（2017 年）349 頁は、一部工程にのみ使用される物を譲渡した場合であっても、当該工程に特許発明の本質的特徴が存在し、当該物がそれを具現化した専用品であり、それ以外の工程は汎用品により実現できる公知の工程である場合には、消尽が成立すると論じる。
- (21) 「その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なもの」。
- (22) 吉田・前掲注 20) 89 頁、平嶋竜太「特許法における間接侵害品の『消尽』について－アップルサムスン事件知財高裁大合議判決における傍論の意義」設楽隆一ほか編『現代知的財産法：実務と課題：飯村敏明先生退官記念論文集』（発明推進協会・2015 年）637 頁は、1 号製品の譲渡によりおよそ消尽する旨の見解を採る。三村量一「部材の販売と特許権の消尽」設楽隆一ほか編『現代知的財産法：実務と課題：飯村敏明先生退官記念論文集』（発明推進協会・2015 年）658 頁は、2 号製品を譲渡した場合にも消尽すると論じる。これに対し、愛知・前掲注 20) 607 頁は、1 号製品の拡布により一律に消尽を認めることはできないとし、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り、消尽すると解すべきとする。横山・前掲注 20) 339 頁も、譲渡した部品が①専用品であり、かつ、②それ自体として特許発明の本質的特徴を具現化したものである場合には、例外的に消尽の成立を認めるべきと論じる。
- (23) 田村・前掲注 10) 271-2 頁。
- (24) たとえば、東京地判平成 22 年 6 月 24 日・平成 21 年 (ワ) 第 3527 号等〔液体収納容器〕、大阪地判令和 3 年 2 月 18 日・平成 30 年 (ワ) 第 3461 号〔薬剤分包装置、薬剤分包装置の制御方法、分包紙及び分包紙用紙管〕、知財高判令和 4 年 3 月 29 日・令和 2 年 (ネ) 第 10057 号〔リコートナーカートリッジ事件〕（新たな製造が認められた例）。
- (25) この例として、前掲・知財高判令和元年 8 月 28 日〔イヤーパーッド〕（ただし否定例）。
- (26) 最高裁判決では、インクタンクにインクを再充填した場合に、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を生じさせるおそれもあるとの事実が指摘されている。また、前掲知財高判令和 4 年 3 月 29 日〔リコートナーカートリッジ事件〕の第 1 審（東京地判令和 2 年 7 月 22 日・平成 29 年 (ワ) 第 40037 号）では、加工（メモリの書換え）を制限する措置の合理性が認められないことを一つの根拠として、新たな製造を認めつつも特許権の行使を権利濫用としている（田村善之「判批」WLJ 判例コラム臨時号第 236 号（2021）参照。）。控訴審では合理性が認められ、新たな製造を認めて権利濫用を否定した。
- (27) 前掲・知財高判令和元年 8 月 28 日〔イヤーパーッド〕で新たな製造が否定された理由は、当該製品をそのまま他の製品とセットにして販売しただけで、製品自体に加工が加えられていなかったことにあるように思われる。一方、前掲・大阪地判令和 3 年 2 月 18 日〔薬剤分包装置、薬剤分包装置の制御方法、分包紙及び分包紙用紙管〕では、使用済み紙管を回収し価格は基本的に分包紙の対価であったという取引の実情のほか、紙管本体に対する改造が加えられて初めてリサイクルが可能になったことで「新たな製造」が認定されたと思われる。
- (28) 調査官解説は「消尽論の実質は、結局のところ、特許権者の排他的利得の機会の保障と取引の安全との調和をどのように図るかという利益衡量にほかなら」ないとする（中吉徹朗「判解」最判解民事篇平成 19 年度下（2010）780 頁）。
- (29) 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）』（青林書院、2001）237-238

- 頁も、取引の安全について本稿と同趣旨の指摘をする。
- (30) *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 137 S. Ct. 1523 (2017). その意義については、井関涼子「米国における特許権の消尽を巡る転回：Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc. 最高裁判決 (2017)」同志社法學 71 卷 1 号 253 頁 (2019 年) に詳しい。
- (31) 羅秀培「米国特許法における国内消尽論—条件付売買と価格差別論の適用を中心に—」知的財産法政策学研究 18 号 69 頁 (2007 年) 参照。米国では、CAFC の *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) 以来、近時の *Lexmark* 最高裁判決まで、条件付き売買による迂回が可能であったとされる。
- (32) Barnett, Jonathan and Sichelman, Ted M., Brief of 44 Law, Economics and Business Professors as Amici Curiae in Support of Respondent in *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* (March 6, 2017). USC Law Legal Studies Paper No.17-10, San Diego Legal Studies Paper No.17-266, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2923826>. 日本語による詳細は、井関・前掲注 30) 270-271 頁参照。
- (33) Herbert Hovenkamp, *Reasonable Patent Exhaustion*, 35 *Yale J. on Reg.* 513 (2018).
- (34) Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents 'SEPs Expert Group' (Jan. 2021), Available at <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45217> の Proposal 35 参照。
- (35) 筆者によるものとして、前田健「著作権法の設計—円滑な取引秩序形成の視点から—」中山信弘・金子敏哉編『しなやかな著作権制度に向けて—コンテンツと著作権法の役割』(信山社、2017) 104 頁、前田健「著作権の間接侵害論と私的な利用に関する権利制限の意義についての考察」知的財産法政策学研究 40 号 (2012) 198 頁以下、文化審議会著作権分科会国際小委員会 (平成 27 年度第 2 回) 資料 3-2「価格差別論と権利制限の意義」(前田健) 参照。詳しくは、William W. Fisher III, *When Should We Permit Differential Pricing of Information?*, 55 *UCLA Law Review* 1 (2007) 参照。
- (36) Fisher *supra* note 36.
- (37) 田村・前掲注 2) 15 頁は、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求めたり、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を発生させないなど) を組み込む必要があると指摘する。
- (38) 同時に、103 条の過失推定の見直しも、併せて求められると思われる。
- (39) 前掲注 34)。
- (40) 島並良「商品の流通と権利消尽：種苗法令和 2 年改正を契機に」日本工業所有権法学会年報 45 号 90 頁 (2021 年)。
- (41) 最判平成 9 年 7 月 1 日民集 51 卷 6 号 2299 頁によれば、「販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意し」、「特許製品にこれを明確に表示した場合」には、なお特許権の行使を可能とすることができる。
- (42) 輸出国制限又は栽培地域制限の届け出をなすことにより、当該制限の内容は農水省のウェブサイトで公表されたうえで、消尽の効力発生を妨げることができる。
- (43) 島並・前掲注 40) 101-103 頁も同旨の指摘。
- (44) その意味では、従来の強制的な消尽が競争政策的にある種の差止請求権の制限と同じ役割を果たしてきたと評価することができる。消尽の迂回を解禁するにあたっては、競争政策的に特許権者の強すぎる交渉力が懸念される場合には、差止請求権の制限とセットで導入すべき場合もあると思われる。
- (45) BBS 最高裁判決や種苗法などの、従来の我が国で消尽の迂回が認められてきたケースは、実施地域の限定など比較的明確なものであったことに留意する必要がある。明確な区別が困難な用途制限による消尽の迂回を認めることには、慎重になる必要があるだろう。
- (46) 「貸与」であっても消尽するとしても、当事者の手元にある場合は契約で縛ることができるし、第三者に譲渡した場合でも所有権侵害を問えるから、弊害は大きくないとも思う。しかし、特許権侵害と所有権侵害では損害の額も差止められる内容も大きく異なるとすると、特許権者としては消尽しないとする必要性が高いのだろう。
- (47) 真実、当該製品の処分権を完全に自らに留保するなど、所有権留保の実質が厳格に認められる場合に限るべきであろう。
- (48) 田村・前掲注 14) 160 頁は「ライセンスの対象製品とは顕著に異なる製品に特許発明が実施されてしまった場合」には、特許権侵害となると指摘する。
- (49) 大阪地判平成 12 年 10 月 24 日判タ 1081 号 241 頁〔製パン器〕や、知財高判平成 23 年 6 月 23 日判時 2131 号 109 頁〔食品の包み込み成形方法〕で採用された専用品の判断基準である。筆者は、専用品型間接侵害の判断基準としてはこれに反対である (前田健「判批」判例評論 644 号 (2012 年) 46 頁) が、消尽の成否を判断する上では、こちらの基準の方が妥当であると考え。理由は本文の通り。横山・前掲注 20) 340 頁注 31 も同旨の指摘。
- (50) 注 20 で述べたとおり、学説では、方法の全工程が使用できる物に限るべきという見解が有力であるが、厳密にそう解することの問題については、三村・前掲注 20)、愛知・前掲注 20) が既に指摘している。
- (51) 愛知・前掲注 20) 607 頁は、そのような理由から、前掲注 22) に引用するとおりに消尽を認めるべき場合があると論じる。
- (52) 田村・前掲注 10) 272 頁。

(原稿受領 2022.10.11)