

SEPと特許権の消尽

弁理士 佐藤 英二郎

要 約

標準必須特許（SEP）については、その権利行使の在り方について、様々な議論がなされてきた。その中のひとつとして、SEPについて消尽を見直すべきではないかという議論が、近年、生じている。

近年のデジタル化、AIやIoTの普及に伴い、特許製品を用いて大きな利益を上げるデジタルサービス提供事業者が現れ、特許権者がSEPの実施権を許諾した時点（または特許権者が特許品を自ら流通に置いた時点）では、製品に係る最終的な利益が予測困難であり、SEPによる二度目の収益確保の機会を認めるべきではないかという議論である。

一方、商取引のサプライチェーンを形成するうえで、特許権の消尽は非常に重要な役割を果たしてきた。特に企業間の商取引ではサプライチェーンにおいて連鎖的に第三者特許の補償を行うエコシステムが形成される場合が多く、その際に特許権の消尽は極めて重要である。

また、標準化の意義について考えた場合、標準化は皆で使う技術を統一的に策定してその便益を社会全体で享受する仕組みであり、SEPは、特許によって標準化技術の普及や社会全体での標準化技術の便益の享受が阻害されることがないように、その存在の申告やFRAND宣言がなされた特許である。

そこで、本稿は、実際の商取引において消尽が果たす役割と、標準化の意義から、SEPについて消尽を見直すべきか否かについて考察する。

目 次

1. はじめに
2. 標準化と標準必須特許（SEP）
 - (1) 標準化の意義
 - (2) 標準化とSEP
3. SEPについて特許権の消尽を見直すべきという議論
 - (1) 特許権の消尽
 - (2) SEPについて特許権の消尽を見直すべきという議論
4. 企業における商取引の実態と特許権の消尽
 - (1) サプライチェーンにおける連鎖的な第三者特許の補償
 - (2) サプライチェーンにおけるエコシステムと特許権の消尽
 - (3) 契約によって消尽の発生を制限する考え方
5. SEPと特許権の消尽の関係
6. 発明がもたらす価値との関係
 - (1) 発明がもたらす価値
 - (2) 事業にSEPの特許発明の実施が必須であることとの関係
 - (3) 橋梁の発明であった場合（「モノ」から「コト」への産業構造の変化にも関連して）
7. おわりに

1. はじめに

標準化はイノベーションを促進し技術を普及させ消費者の利便性も高めるための重要な取り組みであり、標準化技術の利用は我々の生活の中でも欠かせないものとなっている。このような中、近年のIoT関連技術や無線通信技術などの開発の活発化に伴い、これらの分野を中心として、標準必須特許（SEP）の権利行使の在り方や紛争解決のための交渉の在り方などについて、様々な議論が活発になされている。

これらの議論は、主にSEPの権利者と利用者のそれぞれの立場で対立的な構造を取りながら議論がなされる場合が多いが、議論の内容は、世界の様々な国・地域で、裁判例、有識者や学識経験者および実務家による論文、報告書などに反映されている。このような中、近年、SEPに関しては、消尽の考え方を整理し、その内容に変更を加えることを含め、消尽の考え方を見直すべきであるという議論がなされるようになってきている。

そこで本稿では、標準化の意義および標準化とSEPの関係について振り返り、商業実務の中で消尽が果たす役割についても確認したうえで、SEPについて消尽を見直すべきであるという考え方が適切であるか否かについて考察をしていく。

2. 標準化と標準必須特許（SEP）

標準必須特許（Standard-Essential Patent、SEP）とは、標準規格で規定された機能・技術を採用して製品やサービスなどを実現するうえで必ず使用する特許のことである。SEPは、標準規格の機能・技術を実現するうえで必須となる特許を指す呼称であるが、その特許が必須性を実際に備えているかどうかにかかわらず標準化団体のIPRポリシーに基づき特許権者によって申告された特許群⁽¹⁾の全ての特許を指してSEPと呼ぶ場合も見受けられる。そして、実態としてはこれらの特許群をまとめて特許の束にした形で権利行使がなされる場合も多く、消尽の考え方を見直すべきであるとする意見もこれら特許群への適用の問題として主張される場合もあるため、本稿でSEPと呼ぶ特許はこれらの特許群も含んでいる。本章では、SEPと消尽の問題に入る前に、標準化の意義、標準化団体の多くが採用するIPRポリシー（SEP申告とFRAND宣言）の意味するところを、まずはひといてみたい。

（1）標準化の意義

標準化は、技術・仕様が統一化されることによって、互換性、品質、信頼性、低価格性、セキュリティなどが向上し、技術の普及や市場の拡大が見込め、イノベーションの拡大につながり、また、製造者、販売者、消費者の利便性も向上するため、様々な分野で標準化活動が行われてきた。標準化は、標準規格となる技術・仕様を策定する活動であるが、これはいわば、「皆で使う技術」を定める活動である。誰もが安心して利用できる技術を統一して定めることで、社会全体でその便益を享受するのが狙いである。

（2）標準化とSEP

標準化は、上述のとおり、社会全体でその便益を享受するために、技術・仕様を統一化する活動であるが、せっかく策定した標準規格が誰かの特許権に抵触する場合、当該特許権の排他的効力によって、標準規格の仕様・技術を採用した製品・サービスの提供ができなくなったり、極めて高額なライセンス料が課されることになると、標準規格の普及が阻害され、標準化活動の本来の意義を失うことになる。そのため、多くの標準化機関では、標準化プロセスへの参加者に対して、保有するSEPの存在を申告⁽²⁾して、SEPについて

(1) 特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き 第2版」（令和4年6月）では、「実際には必須でない特許を含めて多めにSEPとして宣言する特許権者もいると言われています。通常、この宣言は、特許出願中の段階や標準規格が決まる前に行われるため、ある程度実態よりも多くの宣言がなされることは避けられません」（2頁）と説明されている。

(2) たとえばETSI（欧州電気通信標準化機構）のIPRポリシーでは、ETSI構成員に対して「必須と考えられる特許を自身が保有しているものと認識した場合には、適切な時期に事務局長に通知する」ことを要求している。

FRAND（公平、合理的、非差別的）条件でライセンスすることを宣言するよう⁽³⁾、IPR ポリシーとして義務づけている。この IPR ポリシーに基づき、標準化機関での標準化プロセスに参加する者は、標準化の趣旨に照らして「皆で使う技術」に対して自己が所有する SEP について FRAND 条件でライセンスすることを覚悟して宣言することになる。そして、SEP の存在が申告され FRAND 条件でライセンスすることが宣言されれば、その標準化プロセスでは SEP によって標準規格の普及が阻害されることがないとの安心感が得られ、標準化プロセスでそれらの SEP の技術を含む形で標準規格を確定することになる。

また、SEP の特許権者にとっても、その SEP の技術が使われる形で標準規格が確定していくため、社会において当該発明が実装され利用されることが確定することになり、特許権者にも利益の確保が保証されることになる。標準化とは無縁の個々の技術の採用であれば、そのような技術を採用するか否かはそれぞれの企業体の自由な判断に委ねられる。ある特許発明が社会の中で採用される保証はない。しかし SEP の場合は、標準化プロセスにおける FRAND 宣言によって過剰な利益の収受はしないことを宣言することと引換えに、社会において当該発明が実装され利用されることが確定するのである。

本稿は、SEP との関係で消尽を見直す（あるいは消尽に変更を加える）ことが適切かどうか論じるものであるが、その前提として、SEP 所有者への利益の還元は、ここで述べた趣旨に沿った範囲での利益の還元がなされるべきであり、その範囲で利益を還元すれば十分であることを常に念頭に置くべきである。

3. SEP について特許権の消尽を見直すべきという議論

(1) 特許権の消尽

特許権の消尽とは、特許で保護された製品が特許権者や特許権者から実施権を許諾された者によって適切に市場に置かれた場合、その製品を購入した者がその製品を使用またはその製品を再譲渡したとしても、特許権者は、その者に対して、権利を行使することはできないとする考え方である。特許権の消尽については、特許法に明文の規定はないものの、次に示す根拠によって学説や最高裁の判例により認められてきたものである。

ひとつは積極的根拠と呼ばれるもので、取引の安全を保護すべきであり、流通のたびに許諾が必要となると、特許発明実施品の円滑な流通を阻害するというものである。もうひとつは、消極的根拠と呼ばれるもので、特許権者には特許発明について市場の需要を利用する機会があったのであるから、特許権者には二重の利得の機会を認める必要が無いとするものである。

(2) SEP について特許権の消尽を見直すべきという議論

SEP について消尽を見直すべきではないかという議論が、近年、生じてきている。SEP については、誰がライセンス料を負担すべきかについて、これまで様々な議論がなされており、また、サプライチェーン上の事業者の受益の程度に応じた公平なライセンス料負担の仕組みが必要であるとの議論もなされている⁽⁴⁾。

このような中、SEP について消尽を見直すべきという考え方は、近年のデジタル化、IoT の普及に伴い、特許製品を用いて大きな利益を上げている者がライセンス料を負担しないのは不公平だとの考えから生じて

(3) 具体的には、FRAND 条件でのライセンスを行うか否かを宣言させるもの、あるいは、①無償ライセンス、② FRAND 条件でのライセンス、③その何れも選択しないとの選択肢からひとつを選んで宣言するように定めるものなどがある。前者において FRAND 条件でのライセンスをしない旨の宣言が行われた場合、または後者において③が選択された場合は、標準規格は当該 SEP の技術を含まない形となるように策定される。

(4) 厳密に言えば、サプライチェーンの中で誰が最終的にライセンス料を負担するかの問題と、SEP の特許権者が誰に対して権利行使できるかの問題は、別の問題である。本稿は消尽の見直しについて取り扱うものであり、後者について考察を深めることを目的とする。なお、後者に関しては、FRAND 宣言がなされた SEP について、ライセンスを求める全ての者にライセンスをしなければならないかどうかに関して、License to All と Access for All の二つの考え方が対立している。ただし、これらのどちらの考え方も消尽の存在を前提とした考え方であることに変わりはない。

いる。特に、無線通信や画像圧縮などの分野の標準規格においては、当該技術を実装する部品を製造販売する事業者がSEPについて実施権を許諾した後（あるいはSEP所有者が自ら当該技術を実装する部品を製造して販売した後）、当該部品を組み込んだ機器を用いて標準技術を利用した様々なデジタルサービスを提供する事業者が現れ、大きな利益を上げる事象が発生している。SEPについて消尽を見直すべきという意見は、このような状況下で、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べきであり、そのために消尽の問題を整理して見直す必要があるとする意見である。

上述のように、消尽の根拠には、流通のたびに許諾が必要となると、特許発明実施品の流通を阻害するという積極的根拠があるが、上述のようなデジタルサービスを提供する例では、デジタル技術の発展により、特許発明の実施品である部品を組み込んだ機器が、デジタルサービス提供事業者によってどの程度使用されているのかを適時に把握することが容易になっており、消尽の積極的根拠が揺らいでいると言われている。

また、もうひとつの消尽の根拠として、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という消極的根拠が挙げられるが、これについても、近年のデジタル化、AIやIoTの普及に伴い、市場に特許製品を投入した時点では予期し得なかった用途に特許製品が用いられるという意味で、消尽の消極的根拠もまた揺らいでいると言われている。モノからコトへの転換、用途の多様化に伴い、SEPの実施権を許諾した時点（またはSEPの特許権者が特許品を自ら流通に置いた時点）では、製品に係る最終的な利益が予測困難であり、「あんなに儲かる使い方が出現するとは思わなかった」「製品の使われ方の想定が難しく、通常実施権を許諾する際に何を覚悟したらいいのか、最初の段階ではわからない」「SEPによる二度目の収益確保の機会が必要」とSEPの特許権者が考えるのが、SEPについて消尽を見直すべきとする意見が生じている原因となっている。

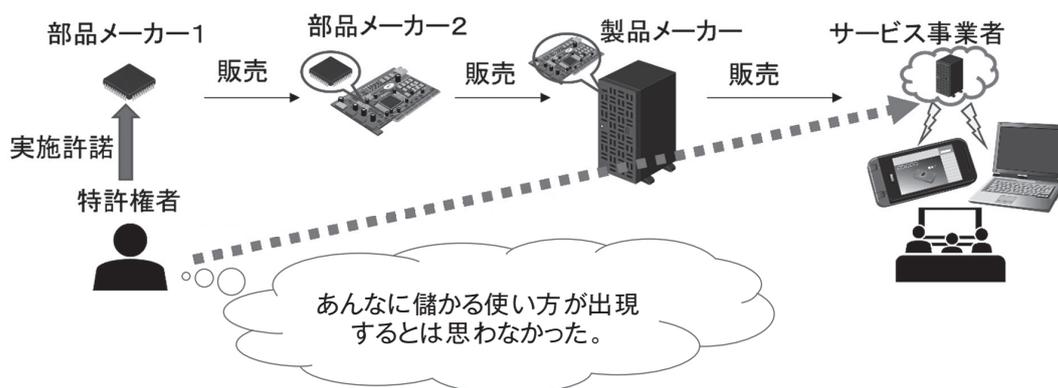


図1 SEPについて消尽を見直すべきという議論

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会でも、「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—」⁽⁵⁾(2020年7月10日)において、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述べている。

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—」(2020年7月10日) 抜粋

(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

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

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。

消尽に変更を加えて、SEP保有者にとって二度目の収益確保の機会が得られるようにすべきか否かについては、消尽の存在意義および標準化制度の趣旨から、SEPとの関係で消尽を見直す（変更を加える）ことが適切かどうか考える必要があるが、次章では、消尽の存在意義をより深く理解するために、企業における商取引の実態を把握したうえで消尽の果たす役割について考えたい。

4. 企業における商取引の実態と特許権の消尽

企業間の商取引の実態としては、商取引のサプライチェーンを形成するうえで、特許権の消尽が非常に重要な役割を果たしていると言える。以下、その実態について説明する。

(1) サプライチェーンにおける連鎖的な第三者特許の補償

企業間で取り交わされる資材購買基本契約や物品取引基本契約と呼ばれるような企業間の売買取引の契約には、見積、納入、検査、支払などの、物品の売買に関する基本的な取決めに加えて、第三者特許の補償条項を設けるのが一般的である。第三者特許の補償条項には、様々な形態があるが、おおよそ次のような内容の条項を設けるのが一般的である（下に示す例示の表現は省略化したものである）。

- ① 売主は、売主が買主に納入する物品が第三者の特許権を侵害しないことを保証する。
- ② 納入する物品に関し、第三者との間で特許権侵害を理由とする紛争が生じた場合、売主は、自己の費用と責任でこれを解決し、買主に損害が生じた場合には、売主はその損害を賠償する。
- ③ 侵害または紛争の原因が、買主の仕様に起因する場合には①②は適用しない。

上記の例の①のような、第三者の特許権の非侵害を保証する条項を設けることは必ずしも一般的ではないかもしれないが⁽⁶⁾、②のような条項を設けて、第三者の特許権侵害を理由とする紛争が生じた場合には、売主が補償をするという条項を設けることは一般的に行われる⁽⁷⁾⁽⁸⁾。

(6) 実務としては、①のような保証条項を設けて第三者の特許権を侵害しないことを保証する場合、「売主の知る限り侵害しない」ことを保証するという条件を加える場合がある。また、第三者の特許権を侵害しないことを保証する代わりに、「売主が非侵害となるように商業上合理的な注意を払おう」という義務を設けたり、契約時点で売主と第三者との間に紛争が無いことを保証したりすることも行われることがある。

(7) もちろん、売買をする企業間で売主の交渉力が強い場合には、第三者特許の補償条項を設けないことも当然あり得る。

(8) ②のように、売主が買主に生じた損害を賠償する義務を負う条項を設ける場合には、売主が交渉や訴訟へ関与する機会、もしくは、売主が紛争解決内容へ関与する機会が確保できるような条項を設けたり、このような機会が確保された場合にのみ売主が買主に生じた損害を賠償する義務を負う旨を規定する場合もある。

そして、上述のような第三者特許の補償条項は、部品メーカー、半完成品メーカー、完成品メーカー、完成品を使用してサービス事業を提供する事業者というようなサプライチェーンの中で、連鎖的に設けられ、言うなれば第三者特許の補償エコシステムが形成されている。

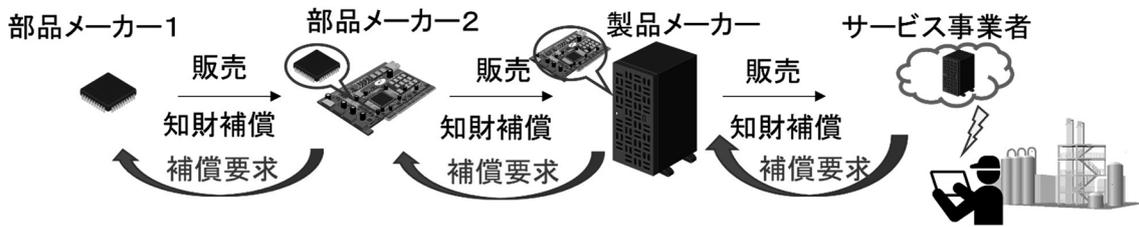


図2 サプライチェーンにおける連鎖的な第三者特許の補償

すなわち、サプライチェーンの中で第三者の特許権侵害の紛争が生じた場合には、部品や製品を設計・製造した企業が、自ら設計・製造する製品（の部分）について、第三者の知的財産権の侵害によって生じる顧客の損害を補償し、自ら設計・製造する製品（の部分）以外については、サプライチェーンの上流にその補償を要求できるエコシステムを形成している。

そして、もし、サプライチェーンの下流の企業（たとえば図2で示される部品メーカー2）が、サプライチェーンの上流の企業（たとえば図2で示される部品メーカー1）に対して詳細な仕様を指定して、仕様どおりに製造して納入することを要求し、当該仕様に起因して第三者の特許権侵害の紛争が発生した場合には、仕様を指定したのはサプライチェーンの下流の企業（本例では部品メーカー2）なのであるから、サプライチェーンの下流の企業（本例では部品メーカー2）はサプライチェーンの上流の企業（本例では部品メーカー1）に対して補償を要求できないとする条項を設けておくのが一般的である（上記の条項の例の③）。

このような第三者特許の補償条項をサプライチェーン上で連鎖的に設けて、第三者特許の補償エコシステムが形成される背景には、企業にとって第三者特許権の侵害を避けることは極めて重要である一方、自己が設計・製造する製品（の部分）以外は、製品の中身についての知識・知見に乏しく、第三者特許権の侵害を避けるための検討が十分にできなかつたり、検討すること自体が難しい場合も少なくないという事情がある。そこで、サプライチェーンにおいては、連鎖的に売買契約の中に第三者特許の補償条項を入れて、ある企業が設計・製造する製品（の部分）については、当該企業が責任を持って特許権侵害を回避する設計を行ったり、当該企業が必要に応じて特許権者から通常実施権の許諾を受けるなどして、特許権侵害が起きないようにして、サプライチェーンの下流の企業に自己の製品を販売する。これによって、製品の中身や特許権の権利範囲の解釈に最も詳しいサプライチェーン上の企業が、自己の責任で特許権侵害の回避を行い、自己が設計・製造する製品（の部分）に関して、第三者特許権侵害の金銭的補償を負担する。このエコシステムは、自らが設計・製造した部分は自ら責任を負うという合理的なエコシステムであり、全体最適であるとも言える仕組みである。

(2) サプライチェーンにおけるエコシステムと特許権の消尽

上述のように、サプライチェーン上では、第三者特許権の侵害の回避について、自らが設計・製造した部分は自ら責任を負うというエコシステムが形成されているが、どのようにして第三者特許権の侵害を回避するかについて、特許権者から実施権の許諾を受ける（ライセンスを取得する）という方策は極めて重要なもののひとつである。自らが設計・製造した部分は、その製品の中身についても詳しく、特許権の権利範囲の解釈においても技術的に詳しいため、特許権者から実施権の許諾を受けるといった判断もしやすい。このように、サプライチェーン上では、流通する製品について特許権者からライセンスを取得する主体としては、自ら設計・製造した企業が適任であると言える。事実、現在の商慣行では、サプライヤーが自ら設計・製造した製品について特許権者からライセンスを取得することで、サプライチェーンの下流の企業を守るという実

態が極めて多く見られる。

このような商慣行が形成されている現状では、消尽は極めて大きな役割を果たしている。もし、消尽が無くなったり変更されると、サプライチェーンの上流で自ら設計・製造をする部品メーカーがライセンスを取得しても、サプライチェーンの下流の企業の事業活動が特許権侵害となってしまい、常に差止めリスクに晒される。たとえば、図2の部品メーカー1がライセンスを取得して自らの特許権侵害は起こらないように解決しても、その下流の部品メーカー2は解決できていない状態となる。さらにその下流の製品メーカー、サービス事業者も同様である。

このような場合、部品を売る側にとっては、消尽が無いと、自らが特許権者から実施権の許諾を受けても、サプライチェーンの下流の企業に特許権者から権利行使される余地が残るので、第三者特許権侵害の補償をして売ることが難しくなる（実施権の許諾を受けることが、サプライチェーンの顧客に対する第三者特許権侵害の補償のための解決策にならない）。また、部品を買う側にとっては、自己の事業活動における第三者特許権侵害を防止して差止めリスクを無くすために、既に実施権の許諾を受けているサプライヤーから物品を購入して特許権侵害を防止することがリスク回避の重要な方策のひとつとなるが、消尽が無いと、この目的でサプライヤーを選定することができなくなる。

すなわち、消尽がないと、サプライチェーン上で第三者の特許権侵害の補償を分担して取引の円滑化を図るエコシステムが崩れ、企業の事業活動が滞るおそれがある。

反対の意見として、消尽がないとしても、サプライチェーンの下流の企業（図2における部品メーカー2、製品メーカーおよびサービス事業者）も、それぞれにライセンスを取得すればよいとの考えもあるかもしれない。しかしながら、サプライチェーンの下流の企業が、それぞれに特許権者と交渉してライセンスを取得しなければならないことになれば、サプライチェーン全体で見た場合に二度手間三度手間となってサプライチェーン全体でのライセンス取得のコストが大きく上昇する。さらに、サプライチェーンの下流の企業は、前述のように製品の中身に詳しくないため、購入品について第三者特許のライセンスを取得するかどうか判断するのは困難である場合も少なくない。このような状況で、サプライチェーンの全ての企業が、購入した部品も含めて特許権者からライセンスを取得すべきか否か検討をしたり特許権者と交渉をしたりする必要があるとすれば、サプライチェーン全体で見た第三者特許のライセンス取得にかかる手間や費用は、膨大なものとなり、そのコストは消費者に跳ね返るであろう。

このように、消尽があるからこそ、各企業はサプライチェーン上で安心して取引し、自らの事業も安心して継続できている。また、サプライチェーン全体で見た第三者特許のライセンス取得にかかるコストも、無駄に重複したものとならず済んでいる。もし消尽をなくしたり変更したりすることになれば、日本の産業界全体に与える影響は大きく、産業の発展を阻害しかねない。

(3) 契約によって消尽の発生を制限する考え方

本章では、これまで、企業間の商取引の実態として、サプライチェーン上で第三者の特許権侵害の補償を連鎖的に分担して取引の円滑化を図るエコシステムが形成されていることを説明したが、もちろん例外は存在する。すなわち、サプライチェーン上の取引を行う当事者間の交渉力の関係で、サプライヤー側の力が強い場合は、第三者特許の補償をすることなく売買が行われることもある。そして、このような場合は、たとえば図2における部品メーカー1が部品メーカー2に対して第三者特許の補償をせずに部品を販売する場合、部品メーカー1は、特許権者からの差止請求を免れるために自分の事業については実施権の許諾を受けたいが、部品メーカー2に対して補償する必要はないので、部品メーカー1にとって消尽は必要ないと考える動機付けとなる⁽⁹⁾。

(9) 架空の例として、仮に消尽有りのライセンスと消尽なしのライセンスの2種類が選択可能であると想定した場合、消尽なしのライセンスのロイヤリティのほうが安価になる場合が多いはずである。このためライセンスを受ける側にとっても消尽なしのライセンスを受けたいという動機が生じる場合もあろう。

また、特許権者にとっても、消尽がなければ、サプライチェーンの下流の事業者に二度目の権利行使が可能となるため、消尽なしの実施権許諾を望む動機付けとなる。このような場合、特許権者と実施者の利害が一致しており、両社の合意によって消尽が発生しないようにしたいという希望が生じる。しかしながら、特許権者とライセンシーの間の契約によって消尽の発生を妨げることができるかどうかについては、これを否定する説が通説である⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾。契約によって消尽の発生を制限することについては一定の需要があるため、立法論を含めた見直しを希望する声が存在し、このような声は理解できるが、仮に契約によって消尽の発生を妨げることが可能とする制度を新たに設けるとしても、取引の円滑性や安全性を十分に確保する制度でない限り、実際の商取引の実務において大きな混乱が生じる。サプライチェーンの下流の事業者が、上流のサプライヤーがライセンシーであることを知って、当該サプライヤーから部品の供給を受けることを決定することは実務上よくあることであり、特許権者と当該サプライヤーとの間で消尽の発生を制限する契約がなされていたことを知らなかったサプライチェーン下流の事業者が特許権侵害となってしまうことは避けるべきであろう⁽¹²⁾。

また、契約によって消尽の発生を制限することができるようにしたいという考え方の中には、ある特定のサービスを提供する事業者が莫大な利益を得ているという点に着目して、そのような莫大な利益を得ているサービスに利用される製品については消尽しない（すなわち特定用途向けの製品については消尽しない）とする契約による消尽の制限を希望する考え方もある。たとえば図3において、特許権者が部品メーカー1に対して通常実施権を許諾する際に、莫大な数の会員にコンテンツのサービスを提供して非常に大きな利益を得るサービス事業者Aのサービスを特定して「〇〇サービス（サービス事業者Aが提供するサービス）の用途で用いる部品については消尽が発生しない」とする取決めを通常実施権の許諾契約に設けるような場合である。このように、消尽の制限を契約で可能とする制度ができたとしても、契約によって用途別に消尽を制限することは、実務上大きな混乱をもたらす場合もある。すなわち、部品メーカー1が製造して部品メーカー2に販売する部品について、型番などで「〇〇サービス」用途の部品を明確に区別している場合は良いが、たとえば、部品は同じ型番であって、部品メーカー1が部品メーカー2に販売する時点では最終用途が「〇〇サービス」に使用されるのか、それ以外の用途に使用されるのかが区別されていない場合、部品メーカー2にとっては、部品メーカー1から購入した部品のうち、どの部品について消尽していて、どの部品については消尽していないのかわからないからである⁽¹³⁾。このように、契約によって消尽の発生を制限する制度が新たに設けられたとしても、ある用途向けの製品に対しては消尽が発生しないとの契約をする際には、商取引上の混乱がなく実効性のある契約とする必要があり、また、制度自体も善意無過失の転得者が保護される制度でなければならない。

(10) 特許製品を譲渡した場合に特許権者と購入者との間の契約で消尽を妨げることができるかどうかについて言及したケースではあるが、消尽を妨げることができないとする裁判例として、東京地判平成13・11・30 裁判所HP参照（平成13年（ワ）第6000号）（遠赤乾燥機事件）がある。

(11) 実施権を許諾した場合に特許権者と実施権者との間の契約によって消尽の発生を妨げることができないとされるため、実務上は実施権の許諾ではなく、権利不行使条項（Non-Assertion）や不提訴を約す条項（Covenant Not to Sue）によって、消尽の発生を妨げる試みがなされる場合もある。これに関し、実施権の性質は、差止請求権および損害賠償請求権を行使しないよう請求できる不作為請求権であると考えるのが通説であり、実施権の許諾に代えて権利不行使や不提訴を約す条項を設けたとしても、消尽の発生を妨げることができないとするのが有力な考え方である。さらに、最近では、訴えないことを約するのではなく、最後に訴えることを約す条項（Covenant to Sue Last）が設けられる場合もある。このような約束は実施者を安全な状態に置き且つ消尽の発生を妨げることが意図して行われるが、実際に消尽の発生を妨げることができるかどうかについては定かではない。実施者を安全な状態にする程度が大きければ大きいほど（すなわち実施者が訴えられる可能性が低ければ低いほど）、最後に訴えることを約す条項は、不提訴を約す条項と実質的に同じものとなる。なお、日本の判決ではないが、ドイツ連邦最高裁判所の判決（2023年1月24日判決 IP Bridge v HTC）では、Covenant to Sue Last が消尽を回避できない可能性があることを判示している。

(12) 契約によって消尽の発生を制限する制度を新たに作るとしても、善意無過失の転得者を保護するため、たとえば、消尽が制限されていることが譲渡の際に転得者に明示されている場合に限り、転得者の特許権侵害が成立する制度にすることが考えられる。

(13) この問題は、用途を限定したライセンス許諾の場合、すなわち部品の製造販売に対する実施権の許諾の際に「〇〇サービス用途向けの部品は除く」とした場合にも、同様の問題が生じる。

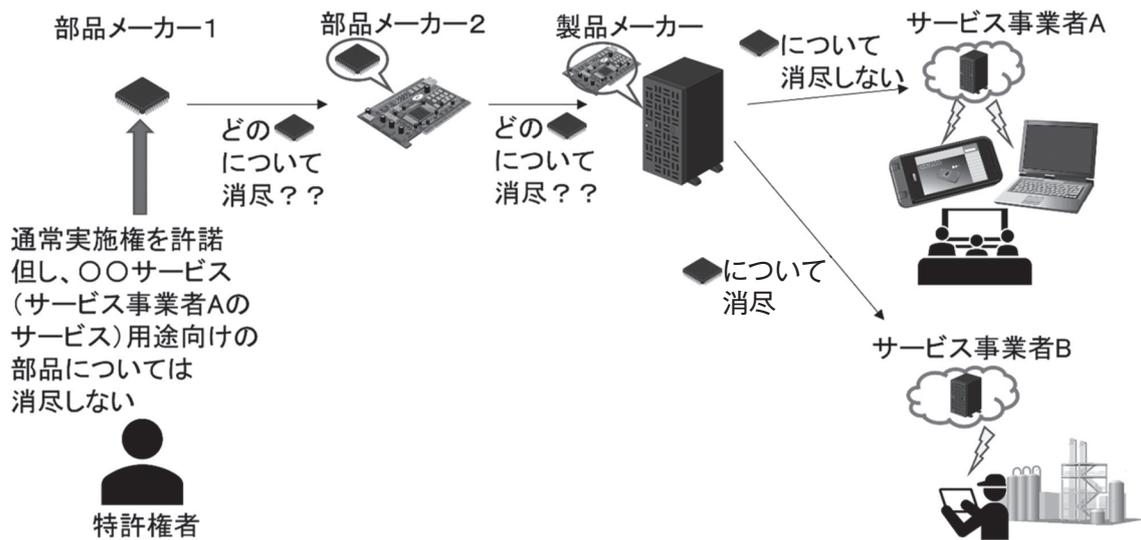


図3 契約によって消尽の発生を制限する場合（部品の用途別に制限する場合）

5. SEPと特許権の消尽の関係

前章では、消尽を無くしたり変更したりすることは、サプライチェーンにおいて商慣行上成立している第三者の特許権侵害の補償を分担して取引の円滑化を図るエコシステムが崩れ、サプライチェーン上の全ての企業がライセンスを取得するために奔走しなければならなくなるなど、日本の産業界全体に与える影響が大きく、産業の発展を阻害しかねないことを述べた。この考えは、全ての特許において共通する考えであり、SEPの場合に限った話ではない。

本稿は、特にSEPの権利行使に着目して、消尽の考えを見直すべきという意見について、その是非を論じるものであるが、SEPであれば、なおさら、消尽を見直して二度目の権利行使を認める必要性が乏しいと言えるのではなからうか。

そもそもSEPで消尽を見直すべきとの議論が出ているのは、標準規格に準拠した部品を製造販売する事業者がSEP所有者が通常実施権を許諾した後に、当該部品を組み込んだ機器を使用して様々なコンテンツのサービスを提供して大きな利益を得るサービス提供事業者が出現したことに起因している。このような状況下で「あんなに儲かる使い方が出現するとは思わなかった」「標準規格に準拠した部品の使われ方の想定が難しく、通常実施権を許諾する際に何を覚悟したらいいのか、最初の段階ではわからない」「特許権による二度目の収益確保の機会が必要」との議論がSEPの特許権者から起きている。

しかし、上述の特許権者からの要求は、それらの特許が、とりわけSEPであるがゆえに、消尽の考え方を見直すべきであるという議論ではない。部品の発明に係る特許についての実施権を部品メーカーに許諾した後、その部品がこれまで想定していなかった高収益を生むような使われ方をするという事象は、特にSEPに限った話ではなく、SEP以外の特許についても起こり得る。そして、標準化制度の意義やSEPの性質を考慮したとしても、とりわけSEPの場合に消尽を見直したほうが良いとする理由は存在しない。

むしろ、SEPの場合は、標準化制度の趣旨に照らせば、二度目の権利行使の機会あるいは二度目の収益確保の機会を特許権者に与えることには慎重になるべきである。SEPに関連する標準化制度は、標準化による統一した技術・仕様を、機器の製造者、販売者、使用者（サービスプロバイダを含む）、消費者らが皆で利用することで、その便益を社会全体で享受する仕組みであることは第2章で述べたとおりである。SEP所有者は、この標準化制度の趣旨を十分に理解したうえで、SEPの存在を申告しFRAND宣言をしている。そして標準化機関は、これらのSEP所有者の行動を確認したうえで、SEPによって標準規格の普及が阻害されることがないと判断して、当該特許の技術を含む形で標準規格を確定させたのである。

特に、FRAND宣言をしたSEPのライセンス条件は、非差別的であることが要求される。「非差別的」に

については、同一の標準技術であれば全ての潜在的なライセンシーが同じ料率や額でライセンスを受けるべきとする立場と、同一の標準技術であっても、技術の使われ方が異なれば、ロイヤルティの料率や額が異なるとよとする立場（use-based license）があるが、いずれの立場であっても、標準技術の発明の本質がもたらす価値とは無縁の、サプライチェーン下流の企業が付加した価値（たとえば次章で述べるコンテンツの価値）をロイヤルティの算出基準とすることは許されない。SEPの場合は、標準技術の発明の本質がもたらす価値に基づいて、ロイヤルティを非差別的に課すことが特許権者によって宣言されているのであるから、二度目の権利行使の機会を考慮する必要性は、SEPではない特許の場合に比べても更に低いと言える。また、仮にサプライチェーン最下流の企業からは高額のロイヤルティが徴収できるとしても、そのロイヤルティが標準技術の発明の本質がもたらす価値に基づくロイヤルティなのであれば、そもそも最初からサプライチェーン最下流の企業にライセンスをして高額のロイヤルティを徴収すればよく、二度目の権利行使の機会を認める必要はない。

このように、標準化制度が標準規格の便益を社会全体で享受する仕組みづくりであり、SEPの特許権者は、この標準化制度の趣旨を十分に理解したうえで、SEPの存在を申告してFRAND宣言をし、SEPの特許権者には標準技術の発明の本質がもたらす価値に基づく非差別的なロイヤルティ收受の機会が認められるという標準化制度の趣旨に照らして考えた場合、SEP所有者の「あんなに儲かる使い方が出現するとは思わなかった」との立場を重視して、且つ、前章で述べた、消尽を前提とした知財補償を分担するサプライチェーンのエコシステムを崩してまで、SEP所有者に二度目の権利行使を認める必要があるのかについては、疑問であると言わざるを得ない⁽¹⁴⁾。

6. 発明がもたらす価値との関係

(1) 発明がもたらす価値

SEPについて消尽を見直すべきとの議論が出ているのは、標準規格に準拠した部品を製造販売する事業者がSEPの特許権者が実施権を許諾した後に（あるいはSEPの特許権者が自ら部品を製造販売した後に）、当該部品を組み込んだ機器を使用しながら様々なコンテンツのサービスを提供して大きな利益を得るサービス提供事業者が出現したことに起因していることは既に述べたとおりである。

そして、SEPについて消尽を見直すべきとの議論が生じているのは、SEPの特許権者が、大きな利益を得るサービス提供事業者について、「あんなに儲かる使い方が出現するとは思わなかった」「標準規格に準拠した部品の使われ方の想定が難しく、通常実施権を許諾する最初の段階では何に覚悟したらいいのかわからない」との理由で、特許権による二度目の収益確保の機会が必要であると考えるところに起因している。このように、SEPの特許権者は「あんなに儲かる使い方が出現するとは思わなかった」と主張するが、特許権者が誰に実施権を許諾して対価を取得するかは自由であるところ⁽¹⁵⁾、発明がもたらす価値がそもそも本当に高いのであれば、はじめからその高い価値によって多大な収益を得ている事業者にライセンスをすればよ

(14) 物の発明の特許とは異なり、一般的には方法の発明の特許は消尽しないとされており、方法特許であればサプライチェーン内において複数回に渡る収益機会を確保できる可能性があるとの見方もある。しかしながら、方法の特許の間接侵害品が特許権者や実施権者から正当に譲渡された場合、または、同一出願に併記された実質的に同じ技術内容の物の特許が消尽した場合は、方法特許による二度目の権利行使は制限されるとの考え方も有力である。いずれにしても、物の発明と方法の発明とを比較したときに、標準技術の発明の本質としては同じであると評価できる場合には、既に物の発明の特許について実施権の許諾を受けた製品が販売された後に、その製品をサプライチェーン最下流のサービス提供事業者が使用する行為に対しては、方法の発明の特許による二度目の権利行使は許されないと解すべきである。

(15) もっとも、SEPについては、FRAND宣言との関係で、ライセンスを求める全ての者にライセンスをしなければならないかどうかに関して、License to AllとAccess for Allの二つの考え方が対立して存在している。License to Allの考え方に立てば、サプライチェーン上流の部品メーカーがライセンスの取得を希望した場合には、特許権者は当該部品メーカーへライセンスを許諾することを拒否して下流の完成品メーカーに権利行使をすることができない。一方、Access for Allの考え方に立てば、SEPの特許権者が誰を相手に通常実施権を許諾するかはSEPの特許権者が選べることになる。

かったのではないかとと思われる。そして、さらに言えば、発明がもたらす価値が高いのであれば、特許権者自身はサプライチェーンの最上流の部品メーカーとして、その発明が適用された部品を販売する際に、高い価値に見合った高い値段で部品を販売できたはずであるし、また、特許権者自身がサプライチェーンの最上流の部品メーカーではない場合であっても、サプライチェーンの最上流の部品メーカーへ実施権を許諾する際に、発明の高い価値に見合った高額なライセンス料が獲得できたはずである。特許権者にとって、そのような高額な対価の取得機会が無く、部品の価格も安価で取引され、あるいは低い額でのライセンス料しか得ていなかったのだとすれば、結局は部品に実装される発明の価値自体が、高額なライセンス料に見合う高い価値ではなかったということの意味しているのではなかろうか⁽¹⁶⁾。

元々、SEP について消尽を見直すべきとの意見は、サプライチェーンの最下流において大きな利益を得るサービス提供事業者について、SEP 保有者が「あんなに儲かる使い方が出現するとは思わなかった」との見方をして、二度目の利益獲得の機会を得ようとするものであるが、そもそも、標準規格で必須となる特許発明（たとえば無線通信技術や画像圧縮技術に関する特許発明）は、その発明の本質的特徴が部品に実装されている。そして、図4にあるように、最終的にその部品が組み込まれた機器を使用して、莫大な数の会員にデジタルサービスを提供して非常に大きな利益を得るサービス提供事業者（図4におけるサービス事業者A）も、中規模の産業用IoTサービスを提供するサービス提供事業者（図4におけるサービス事業者B）も、小規模の住宅用IoTサービスを提供するサービス提供事業者（図4におけるサービス事業者C）も、その同じ部品によって提供される同じ特許発明を実施し、同じ機能を利用しているに過ぎない。サービス提供事業者Aが極めて大きな売上・利益を上げているとしても、その大きな売上・利益の源泉となっているのは、そのサービスのコンテンツである。標準規格の技術自体（無線通信技術自体や画像圧縮技術自体）に誘引されて莫大な数のユーザーがサービス会員になるわけではない。このような状況に鑑みれば、標準規格の技術の特許発明に関して、一旦部品メーカー1から標準規格の技術の対価を獲得した後にサービス事業者Aの莫大な収益に殊更に着目して、二度目の利益を獲得する機会を認めるべきであるとの考えには、大きな疑問を感じざるを得ない。

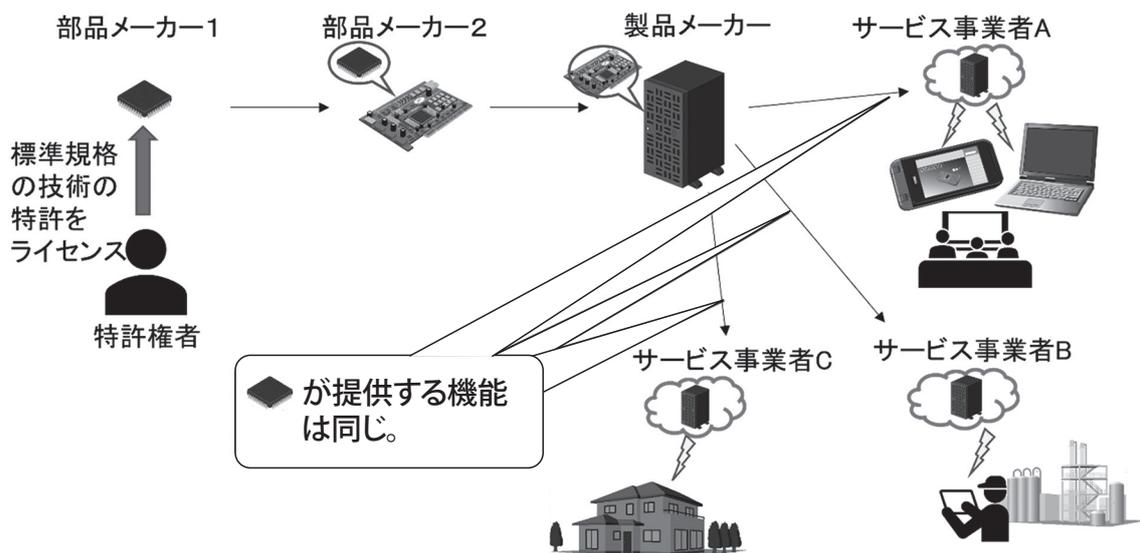


図4 発明がもたらす価値との関係

(16) 類似の議論として、FRAND条件の適切なロイヤリティの算定の基礎または損害賠償額算定の基礎として、最小販売可能特許実施単位（Smallest Salable Patent Practicing Unit、「SSPPU」と呼ばれる）を算定の基礎とすべきとする立場と、市場全体価値（Entire Market Value、「EMV」と呼ばれる）を算定の基礎とすべきとする立場で議論があり、対立している。本稿では、SEPの技術の本質部分が貢献している価値がどの程度であるかについて論じており、SSPPU、EMVのどちらが適切かという話とは異なる。SSPPUもEMVもSEPの技術の本質部分が貢献している部分を算定の基礎としようとする点では共通している。

(2) 事業に SEP の特許発明の実施が必須であることとの関係

SEP について消尽を見直すべきとの意見を唱える理由のひとつとして、そもそも標準規格となっている技術を使用しなければサービス提供事業者の事業は成り立たないものであるから、サービス提供事業者は、その事業から得られる莫大な売上・利益に応じて、高額なライセンス料を SEP 所有者に支払うべきであるという意見がある。確かに、標準規格となっているその技術を使用しなければサービス提供事業者の事業は成り立たないことがあるのはそのとおりであるが、サービス提供事業者が得ている莫大な利益にその標準規格となっている技術がどれだけ貢献しているかは、そのサービス提供事業者が提供しているサービスの内容によって異なる。そのため、個々のサービス提供事業者の事業について利益に対する標準規格の技術の貢献度をよく確認する必要がある。そして、ある標準技術の発明が、事業には不可欠であるが、事業の収益に貢献する割合はそれほど大きくないということは起こり得る。その技術が無いと事業が成り立たないことと、その技術の価値が事業の収益をどれだけもたらしているかは、別問題である。

たとえば、木造建築物を建築するために、釘の発明が初めてなされた場合、一般民家としての木造建築物を建築する場合と、博物館としての木造建築物を建築する場合とで、釘がもたらす発明の価値は変わらない。同じ釘という部品によって、同じ発明を実施し、木材の接合という同じ機能を発揮しているに過ぎない。

博物館の建築に釘が不可欠であるとしても、博物館が大勢の入館者によって多大な利益を上げているからといって、特許権者が「博物館の釘からは多大な利益を得たい」と考えるのは、はたして適切であろうか。博物館が大勢の入館者によって多大な利益を上げている理由は、主に博物館のコンテンツ（展示物）によるものである。釘がなければ博物館は建造できなかつたはずであるとして、博物館からは釘について一般民家よりはるかに高額なライセンス料を得ようとするのは、発明がもたらす価値を無視した考え方ではなかろうか。

(3) 橋梁の発明であった場合（「モノ」から「コト」への産業構造の変化にも関連して）

上述したように、SEP について消尽を見直すべきであるとの議論は、SEP を利用することにより創出される付加価値の恩恵が、製造業のみならずサービス産業にも享受されており、「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からも、受益の程度に応じた特許発明の利用の対価を徴収すべきだとする意見を含めた議論となっている。

特に、無線通信技術や画像圧縮技術の標準規格の分野においては、標準規格の技術・仕様を実装した部品を組み込んだ機器を使用してデジタルサービスを提供して、大きな利益を得るサービス提供事業者が出現しており、これらサービス提供事業者も収益に応じた負担をすべきであるとする議論が起きている。そして、近年の無線通信技術や画像圧縮技術の発達は、一度に大量のデータを信頼性高く送受信したり保管・再現をするための技術開発であり、高い信頼性をもって一度に多数の人々が渡れるように橋梁を開発することに例えてみて、SEP について消尽を見直すべきか否かの考察の参考にしてみたい。

橋梁の例は、以下のとおりである。

これまでは一度に 1 人しか渡れない橋（橋に同時に乗ることができる人数は 1 人のみ）の技術しか存在しなかったときに、技術開発によって、一度に 100 人渡れる橋梁が開発されたとする。そして、発明者は特許を取得して、その後、橋梁 1 基あたり 200 万円（橋梁の価格 4000 万円の 5%）のロイヤルティで橋梁メーカーに通常実施権を許諾した。橋梁の販売は比較的順調で、この新たに開発された橋梁は至る所で設置され、これまで川に隔てられて人の流れが悪かった地域間で、人の往来が活発になった。

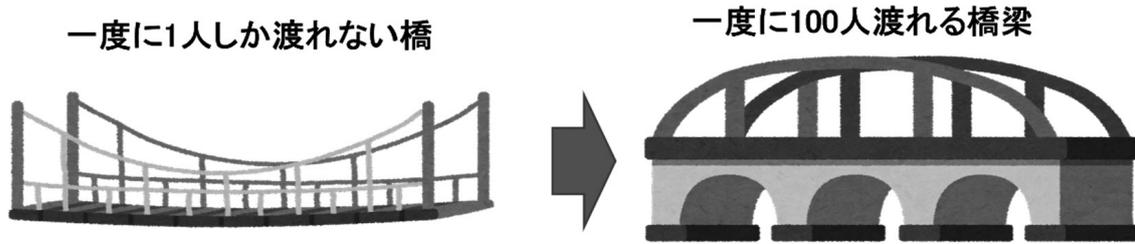


図5 橋梁の発明であった場合

このような状況下で、ある企業が、人口が密集する都市部に沿って流れる川の対岸に、人口が非常に少ない過疎地があり、建物がまだ建設されていない安価で広大な土地があることに目を付けた。そこには旧来の橋（一度に1人しか渡れない橋）は架けられていたが、都市部から対岸の過疎地に行きたい人は少なく、橋を介した人の行き来もまばらであった。

過疎地にある広大な土地は地価が安いいため、その企業は広大な土地を購入して、その土地と人口密集地の都市部との間に流れている川に、新しく開発された橋梁（一度に100人渡れる橋梁）を橋梁メーカー（通常実施権者）から購入して川に架け渡し、対岸の広大な土地に人々の興味をひく遊園地を建設し、橋の渡り口を入場門として遊園地を開業した。すると人口が密集する都市部から非常に多くの入場者が来場したことにより、遊園地は事業として大成功し、入場料5000円の遊園地に年間入場者が100万人（1日平均3000人）が来場し、遊園地の年間売上高は50億円に達した。

ここで、既に橋梁メーカーに通常実施権を許諾してしまっている橋梁の発明の特許権者は、「あんなに儲かる橋梁の使い方は予測できなかった」として、遊園地事業者からも追加のロイヤルティを取得したいと考えたとする。この場合、特許権者には遊園地事業者からの高額なライセンス料の取得が追加で認められるべきであろうか。そして、その取得を実現するために、特許権者には二度目の収益確保の機会が認められるべきであろうか？

確かに、この新しい橋梁を使用しなければ、この場所での遊園地事業は成立しない。しかし、特許発明は、あくまで、橋梁の構造の発明である。橋梁の構造の発明がもたらす価値は、川の上で多くの人を安全に渡らせるという価値である。その一方で、この遊園地事業が大きな収益を上げている源泉は、新しい橋梁をどこに何のために架けるかのアイデアと、そして、当たり前ではあるが、遊園地のコンテンツによるものである。橋梁の構造の発明に関する特許権者が「あんなに儲かる橋梁の使い方は予測できなかった」と考えたとしても、遊園地が得ている莫大な収益のうち橋がもたらす価値を源泉としている割合は極めて小さく、遊園地に儲けが生じている源泉は、新しい橋梁をどこに何のために架けるかのアイデアと、そして、遊園地のコンテンツなのである。

はたして、このような状況下で、特許権者に二度目の収益を確保する機会（遊園地の事業者に権利行使をする機会）は認められるべきであろうか？特許権者にそのような機会を認めることは、橋梁の発明者がなした発明とはもはや関係のないアイデア、橋梁の発明者が発明をしていないアイデア（すなわち、新しい橋梁をどこに何のために架けるかのアイデア、そして、遊園地のコンテンツ）によって収益を上げている事業からも追加のライセンス料を得たいと言っていることに等しいのではなかろうか。

そして、さらに言えば、標準規格の技術を使用するために必須となる特許については、特許権者に二度目の収益を確保する機会が認められるべきか否かについては、非常に慎重に考えられるべきである。もし、上述の橋梁の技術の例において、橋梁の技術が標準規格の技術であって特許がSEPであった場合、橋梁の技術は、全ての橋梁に共通に適用される技術であることを前提に標準規格として採用された技術である。そして、標準規格を定める過程で、この橋梁の構造の発明の特許はSEPとして特許権者によって存在が申告されFRAND宣言されたものである。特許権者は、橋梁の標準技術の発明の本質がもたらす価値（川の上で

多くの人を安全に渡らせるという価値)に基づいて、非差別的な条件でロイヤルティを収受すると宣言したのである。そして、その価値に見合った実施料を非差別的な条件との認識の下で既に橋梁メーカーから徴収したのである。このような状況下で「遊園地事業者による発明の実施については、別な話であって、遊園地事業者は莫大な収益を上げているのだから、遊園地事業者から橋梁の発明に関する二度目のロイヤルティ(しかも高額なロイヤルティ)を払ってもらふべき」と主張するのは、標準化制度とSEPの趣旨にも反するのではなからうか。

7. おわりに

本稿では、SEPについて消尽の考え方を見直すべきであるという議論が起きている中、標準化の意義と、標準化とSEPの関係について改めて振り返り、商業実務の中で消尽が果たす役割、特に消尽を前提とした知財補償を分担するサプライチェーンのエコシステムに触れたうえで、SEPについて消尽の考え方を見直すべきか否かについて検討した。特にSEPは、標準化のプロセスの中で、標準化技術の普及や社会全体での標準化技術の便益の享受が、特許によって阻害されることがないように、その存在の申告やFRAND宣言が標準化プロセスに組み込まれているものである。SEPの特許権者は、非差別的な条件でのライセンスを宣言しており、そして標準技術の発明の本質がもたらす価値とは無縁のサプライチェーン下流の企業が独自に付加した価値からロイヤルティを収受することは許されない。本稿では、これらの理由から、SEPについて二度目の権利行使の機会を認める必要性は乏しいと結論づけている。本稿が今後の議論の深化の一助になれば幸いである。