

間接侵害品の譲渡と特許権の「消尽」

(+消尽を回避しうるライセンス契約, クレームの考察)



会員・弁護士 高石 秀樹

要 約

本稿においては、日米の裁判例に基づいて、特許権者等が間接侵害品を譲渡した場合に特許権の「消尽」(又は、「黙示の承諾」)が認められる要件を比較・検討した。なお、本稿V. 項において主に検討した重要裁判例の要旨を整理したので、適宜参照されたい。

本稿VI. 項においては、日米下級審裁判例を検討し、「消尽」を回避するための方策を考察した。ここで、「消尽」を回避するとは、①ライセンス契約に適切な条件を付けることで「許諾」の範囲を限定する観点、②所有権留保により「譲渡」を否定する観点、及び、③請求項の記載方針という観点が考えられる。ライセンス契約の条件については、日米ともに、「消尽」を回避しうる「条件」と「消尽」を回避できない「条件」がある。

目次

- I. 日本の消尽論について (2 件の最高裁判決)
 - 1. BBS 最高裁判決 (平成 9 年 7 月 1 日)
 - 2. インクタンク最高裁判決 (平成 19 年 11 月 8 日)
- II. 間接侵害品の譲渡による、物の発明に係る特許権の消尽 (iPhone 知財高裁大合議判決)
 - 1. はじめに
 - 2. 物の発明に係る「特許権者又は専用実施権者」が間接侵害品を譲渡した場合
 - 3. 物の発明に係る「通常実施権者」が間接侵害品を譲渡した場合
- III. 間接侵害品の譲渡による、方法の発明に係る特許権の「消尽」 (インクタンク知財高裁大合議判決)
 - 1. はじめに
 - 2. 物を生産する方法の発明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について
 - 3. 間接侵害品の譲渡と方法の発明に係る特許権の「消尽」
- IV. 米国における間接侵害品の譲渡と消尽論 (米国連邦最高裁 Quanta 事件, 2008 年)
 - 1. 米国連邦最高裁 Quanta 事件の事案概要
 - 2. 米国外における譲渡により、米国特許権が「消尽」するか?
 - 3. 方法の発明に係る特許権も「消尽」するか?
 - 4. 間接侵害品の譲渡と「物の発明に係る特許権」及び「方法の発明に係る特許権」の消尽
 - 5. 「消尽」を特許権者・譲受人間の合意により回避できるか?
- V. 間接侵害譲渡と消尽に関する、日米各裁判例の整理
- VI. 「消尽」を回避するためのライセンス契約, クレームの考察
 - 1. 米国裁判実務について
 - 2. 日本裁判実務について

- 3. 「消尽」を回避するためのライセンス契約の考察 (日米裁判実務を踏まえて)
- 4. 「消尽」を回避できる可能性がある請求項の記載方針 (日本のみ, 完成品の使用方法)
- VII. まとめ

I. 日本の消尽論について (2 件の最高裁判決)

1. BBS 最高裁判決⁽¹⁾ (平成 9 年 7 月 1 日)

(1) 国内譲渡⇒「消尽」理論

BBS 最高裁判決は、「①特許法による発明の保護と社会公共の利益との調和、②商品の自由な流通・特許製品の円滑な流通の確保、これを通じた特許権者自身の利益保護、ひいては特許法の目的の実現、及び③特許権者に二重の利得を認める必要がないこと」を理由として、物の発明について、特許権の国内消尽を肯定した。

BBS 最判は、傍論ではあるものの、特許権者又は実施権者が特許製品を国内で譲渡した場合、特許権が「消尽」し、その譲受人又は転得者が業として当該特許製品を譲渡、使用等をする行為は特許権侵害とならないことを判示した。

(2) 国外譲渡～国際消尽否定⇒「黙示の授権」理論

BBS 最判は「特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、…特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において…対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と…対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、

特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということとはできない」と指摘した上で、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について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た場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されない」と判示した。

BBS 最判は、この理由として、「特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けなくて当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである。」と判示し、特許権者等による国外譲渡の場合は、国内譲渡の場合の特許権の「消尽」と異なり、「黙示の授権」という理論構成を採用した。

これにより、譲受人との間で当該製品の販売先・使用地域から日本を除外する旨を合意して、権利を留保した場合は、「黙示の授権」は否定される。この場合に、譲受人及び転得者に対して当該特許権を行使できるという意味で、BBS 最判が述べたところの「消尽」と「黙示の授権」との相違は、実質的な意味がある。

(3) BBS 最判は、特許権者等が“直接侵害品”を譲渡した場合の判決である。

これに対し、特許権者等が“間接侵害品”を国内譲渡又は国外譲渡した場合にも、消尽理論ないし黙示の授権が認められるか否かは、別問題である。

この点、物の発明に係る特許権者等が“間接侵害品”を国内譲渡又は国外譲渡した場合については、知財高裁大合議平成 25 年(ネ)第 10043 号判決（以下「iPhone 大合議判決」という）が判示した。

他方、方法の発明に係る特許権者等が“間接侵害品”を国内譲渡又は国外譲渡した場合については、知財高裁大合議平成 17 年(ネ)第 10021 号判決（以下「インクタンク大合議判決」という）が判示した。インクタンク大合議判決は、最高裁判決（平成 18 年

(受)第 826 号)により、物の発明に係る特許権の消尽に関する判示部分が覆されたものの、方法の発明に関する判示部分は上告審において審理されていないから、法規範としての意義は失われていない。

これら 2 件の知財高裁大合議判決については、下掲Ⅱ. 項及びⅢ. 項において詳しく検討する。

2. インクタンク最高裁判決⁽²⁾ (平成 19 年 11 月 8 日)

(1) BBS 最判の事案は、特許権者等が譲渡した特許製品がそのまま第三者に譲渡された事案であり、消尽が成立する典型的な事案であった。

これに対し、特許権者等が譲渡した特許製品について加工・部材交換がされた製品が譲渡等された場合も、「消尽」ないし“黙示の授権”により、譲受人等が業として当該特許製品を譲渡、使用等をする行為が特許権侵害とならないかという問題がある。

インクタンク最高裁判決は、物の発明に係る特許発明について、特許権者が譲渡した特許製品（インクタンク）を消費者が使用してインクが消費されたものを回収した第三者が、インクを再充填して販売した事案であり、当該販売行為が「消尽」ないし“黙示の授権”により特許権侵害とならない要件が争われた事案である。

同最高裁判決は、BBS 最高裁判決を引用した上で、「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において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、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許される…」と判示した。

このように、インクタンク最高裁判例は、「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」と認められる場合には、特許権が「消尽」ないし“黙示の授権”とされず、特許権を行使できることを示した。

なお、インクタンク最高裁判例は、上記判示に続いて、「特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用

途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」と判示した。

(2) ここで、米国判例上の、特許権者等が譲渡した特許製品について加工・部材交換がされた製品が譲渡等された場合の「消尽」の取り扱いについて簡単に触れておく。

2013年5月13日のBowman v. Monsanto 米国連邦最高裁判決⁽³⁾は、Monsanto から購入した種を1シーズンに限り作付けできる旨のライセンスを受けたBowman が、収穫した種を次のシーズンに作付けした事案において、消尽論とは、「特許製品の販売が行われた場合は、そこで一度発明の対価が支払われているため、その製品の“使用 (use)”や“再販売 (resell)”に特許権者は重ねて特許権を行使できない」という理論であるから、特許製品を新たに“製造 (make)”することには及ばないとして、特許権行使を認めた。

また、1992年の連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) におけるMallinckrodt 事件判決は、「特許権の対象である物を無条件で販売しても、その物を“再生産 (reconstruction)”してはならないことの対象にはなる。特許権の対象である物を使用する購入者の権利は、再生産にまで拡大されない。何故なら、再生産は、新しい物を生産することと類似すると見做されるからである。」と判示した⁽⁴⁾。

したがって、「消尽」理論が(譲渡又はライセンスされた)特許製品と同一性を欠く特許製品を新たに製造することに及ばないという理論構成については、日米裁判例は齟齬しないと言える。

II. 間接侵害品の譲渡による、物の発明に係る特許権の消尽 (iPhone 知財高裁大合議判決)

1. はじめに

(1) iPhone 知財高裁大合議判決⁽⁵⁾ (平成26年5月16日)における争点は以下のとおり多岐に亘っており、特にFRANDの抗弁 (Fair & Reasonable & Non-Discriminatory である条件でライセンスをする義務がある旨の抗弁) 及び損害論が注目されているが、傍論ではあるものの、特許権者による間接侵

害品の譲渡による物の発明に係る特許権の消尽について一般的規範を示した点においても重要である。

iPhone 知財高裁大合議判決における争点は、下掲①乃至⑦の各争点であるところ、本稿においては、争点④に関する判示部分のみを検討する。

なお、iPhone 知財高裁大合議判決は、物の発明に関する争点①と方法の発明に関する争点②は「選択的な関係に立ち、争点③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」とした。

しかし、(インクタンク知財高裁大合議判決が指摘したとおり、)物の発明と異なり、方法の使用をする行為については、特許権者が発明の実施行為としての譲渡を行い、その目的物である製品が市場において流通するということが観念できないため、物の発明に係る特許権の消尽についての議論がそのまま当てはまるものではない以上、iPhone 知財高裁大合議判決は、物の発明に関する間接侵害品の譲渡と消尽に関する争点④において示した規範が、方法の発明についても全く同様に妥当すると判示したとまでは解されない。

〈 iPhone 知財高裁大合議判決における争点〉

- ①本件各製品についての本件発明1の技術的範囲の属否
- ②本件発明2に係る本件特許権の間接侵害(特許法101条4号、5号)の成否
- ③特許法104条の3第1項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否
- ④本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無(間接侵害品の譲渡と消尽理論)
- ⑤控訴人の本件FRAND宣言に基づくアップル社と控訴人間の本件特許権のライセンス契約の成否
- ⑥控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否
- ⑦損害額 (FRAND宣言された特許権について)

(2) 最初に、iPhone 大合議判決は、「控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約による実施許諾は終了しており、また仮に存続していたとしても、本件ベースバンドチップは同契約による実施許諾の対象とはならない…」と判示して、消尽に関する判示部分が傍論であることを明らかにしている。

もっとも、Jurist2015年1月号の特集「知財高裁大合議再読」において、iPhone 大合議判決について

は「FRAND」と「消尽関係」が別の論者によりそれぞれ評釈されていることから、日本の特許実務において、消尽に関する判示部分が重要視されていることが判る。

以下、消尽に関する争点④の判示部分を検討する。

2. 物の発明に係る“特許権者又は専用実施権者”が間接侵害品を譲渡した場合

- (1) 特許権者又は専用実施権者が、日本国内で、物の特許発明の生産にのみ用いる物（第三者が生産、譲渡等すれば特許法 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。）を譲渡した場合について、iPhone 大合議判決は、「当該 1 号製品については特許権はその目的を達成したのものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該 1 号製品の使用、譲渡等…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使することは許されないと解される。」と判示して、譲渡された間接侵害品自体を譲受人がそのままの形態で譲渡等する行為は、「消尽」理論により、特許権を行使されないとした。
- (2) 問題は、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である。この場合は、前掲 BBS 最判及びインクタンク最判を引用して、「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」と判示して、消尽しない旨を明らかにした。

iPhone 大合議判決は、1 号製品を用いて特許製品を生産した場合は「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」ことを理由に、インクタンク最判が示した「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」場合に相当するとした。この論理を形式的に理解すれば、1 号製品が特許発明の殆ど全ての構成を備えており、些末な構成を備えていない場合も消尽しないことになる点で問題が有り得るところであり、後述するとおり、Quanta 米国最高裁判例との整合性が問題となる。

なお、iPhone 大合議判決は、「のみ」要件に係る特許法 101 条 1 号の間接侵害品について判示したが、「不可欠」要件に係る特許法 101 条 2 号の間接侵害品についても同様の議論が妥当すると考えられる。すなわち、特許権者又は専用実施権者が、日本において、物の特許発明の課題の解決に不可欠なもの（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）（第三者が生産し、譲渡する等すれば特許法 101 条 2 号に該当することとなるもの。以下「2 号製品」という。）を譲渡した場合についても同様に妥当すると考えられる⁽⁶⁾。

- (3) 続いて、iPhone 大合議判決は、「このような場合であっても、特許権者又は専用実施権者において、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。」と判示した。

すなわち、iPhone 大合議判決に拠れば、物の発明に係る特許権者又は専用実施権者が 1 号製品を譲渡した場合、特許権は消尽しないが、「黙示の承諾」が認められる場合がある。実務上、「黙示の承諾」の有無を判断する際にどのような事実が考慮されたかを検討することが有用であるため、以下に当て嵌め部分を示す。

iPhone 大合議判決は、特許権者（サムスン）が特許製品の生産について“黙示の承諾”をしていないと判断した。積極的な理由として、「包括的なクロスライセンスの対象となった『インテル・ライセンス対象商品』を用いて生産される可能性のある多種多様な製品の全てについて、控訴人において黙示的に承諾していたと解することは困難である。そして、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…との間には数十倍の価格差が存在すること…、本件製品…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」を挙げた。他方、消極的理由としては、「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…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。」と判示した。

(4) iPhone 大合議判決は、BBS 最判を引用して、特許権者又は専用実施権者による国外譲渡について、「この理は、我が国の特許権者（関連会社などこれと同視すべき者を含む。）が国外において1号製品を譲渡した場合についても、同様に当てはまると解される」と判示して、国外譲渡においても、国内譲渡と同様に“黙示の承諾”が認められる場合があることを明らかにした。

ここで、特許権者が1号製品を日本国外で譲渡した場合の物（完成品）の特許発明に係る“黙示の承諾”は、BBS 最判とは立証責任が逆であり、被疑侵害者の要証事項であることに注意すべきである。

前掲のとおり、BBS 最判は、国外譲渡について、「当該製品について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た場合を除き…特許権を行使することは許されない」と判示し、例外的に権利行使が許される場合であることを特許権者の主張・立証責任としたが、iPhone 大合議判決は、“黙示の承諾”があることを被疑侵害者が主張・立証責任すべき抗弁と位置付けた。

このような相違は、特許権者等が特許製品を譲渡した場合は“黙示の承諾”が事実上推定されるのに対し、間接侵害品を譲渡した場合はそうではないためと考えられる。

3. 物の発明に係る“通常実施権者”が間接侵害品を譲渡した場合

iPhone 大合議判決は、消尽の成否について、通常実施権者が日本国内又は国外において1号製品を譲渡した場合も、特許権者又は専用実施権者が譲渡した場合と同様であるとした。したがって、1号製品を譲渡した者が、特許権者、専用実施権者、通常実施権者の何

れであるかは、殊更に区別して検討する必要はない。

もっとも、“黙示の承諾”の主体について、iPhone 大合議判決は「このように黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は、特許権者について検討されるべきものではあるが、1号製品を譲渡した通常実施権者が、特許権者から、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を承諾する権限まで付与されていたような場合には、黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は、別途、通常実施権者についても検討することが必要となる」と判示した。要するに、通常実施権者が“黙示の承諾”をする権限を与えられている場合は、通常実施権者も“黙示の承諾”の主体となる。

Ⅲ. 間接侵害品の譲渡による、方法の発明に係る特許権の「消尽」（インクタンク知財高裁大合議判決⁽⁷⁾）

1. はじめに

(1) 前掲のとおり、インクタンク大合議判決は上告受理され、最高裁判決（平成18年(受)第826号）により、物の発明に係る特許権の消尽に関する判示部分が覆された。

もっとも、インクタンク大合議判決における方法の発明に関する判示部分は上告審において審理されていないから、法規範としての意義は失われていない。

(2) インクタンク大合議判決は、「特許法2条3項2号の規定する方法の発明の実施行為、すなわち、特許発明に係る方法の使用をする行為については、特許権者が発明の実施行為としての譲渡を行い、その目的物である製品が市場において流通するということが観念できないため、物の発明に係る特許権の消尽についての議論がそのまま当てはまるものではない」と前置きをした上で、以下の場合には特許権に基づく権利行使が許されないと判示した。

なお、インクタンク大合議判決は、直接的には“物を生産する方法に係る発明”について判断しているが、これは事案における事実関係に即したものであり、判旨のうち後記3. については、“単純方法”にも同様に妥当すると考えられる。

実際、同判示部分は「特許法2条3項2号の規定する方法の発明の実施行為、すなわち、特許発明に係る方法の使用をする行為については…」という前

置きで始まっており、“物を生産する方法に係る発明”に係る特許法2条3項3号でなく、“単純方法”に係る特許法2条3項2号を掲げている。

(3) なお、日本特許法の法改正があり、インクタンク大合議判決日当時の日本特許法101条3号及び4号は、現行日本特許法101条4号及び5号に対応する。以下、「4号製品」「5号製品」という名称は、現行特許法に基づいている。

2. 物を生産する方法の発明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について

先ず、インクタンク大合議判決は、「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。」と判示した。

3. 間接侵害品の譲渡と方法の発明に係る特許権の「消尽」

(1) 続いて、インクタンク大合議判決は、「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物…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…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」と判示した。

この判示を換言すれば、方法の特許発明について、第三者が生産、譲渡等すれば特許法101条4号に該当することとなるもの（4号製品）、又は特許法101条5号に該当することとなるもの（5号製品）を“特許権者、専用実施権者又は通常実施権者”が譲渡した場合、当該方法の発明に係る特許権を行使できないことを意味する。

インクタンク大合議判決は、その理由として、「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」と判示した。

前掲のとおり、この判示部分は、直接的には“物を生産する方法に係る発明”について判断したものであるが、ここで述べられている理由付けは、“単純方法”にも同様に妥当すると考えられる。

インクタンク大合議判決の上記判示に対しては、「のみ」要件をみだす4号製品や、「不可欠」要件をみだす5号製品には、方法の発明のごく一部にのみ関わる部品等も含まれるため、特許権者がそのような部品を提供しただけで、方法の発明に係る対価を十分に取得できたと解してよいかは議論があり、一様に権利行使を認めないとするを批判する学説もある⁽⁸⁾。

(2) インクタンク大合議判決は、「方法の発明に係る特許権を行使できない」ことの法理論として、「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。」と判示した。

このような考えは、iPhone 大合議判決が、物の発明に係る特許権者又は専用実施権者が1号製品を譲渡した場合、特許権は「消尽」しないが、「黙示の承諾」が認められる場合があるとして、「消尽」と「黙示の承諾」とを意図的に使い分けたことと対照的である。

もっとも、インクタンク大合議判決における「黙示の許諾」とは、「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」という意味で用いられているから、明示の反対意思の表明により覆ることを前提とする、BBS 最判が国外譲渡の場合について示した“黙示の授権”、及び、iPhone 大合議判決が1号製品の譲渡の場合について示した“黙示の承諾”とは法的意味が異なり、BBS 最判及び iPhone 大合議判決が示した「消尽」と、実質的に同じ法的意味であると考えられる。

IV. 米国における間接侵害品の譲渡と消尽論（米国連邦最高裁 Quanta 事件⁽⁹⁾，2008 年）

1. 米国連邦最高裁 Quanta 事件の事案概要

(1) 部品特許，物（完成品）特許，方法特許を有する特許権者（LG Electronics Inc.）は，Intel に対し，第三者に部品（マイクロプロセッサ及びチップセット）を製造・販売等することについて，これらの特許をライセンスした。

(2) LG と Intel は，特許ライセンス契約とは別に，基本契約を締結していた。

この基本契約は，Intel に対し，「Intel は，貴社が購入した Intel 製品はいずれも LG のライセンスを受けており，それゆえ LG の保有特許のいずれをも侵害しないことを保証する広範なライセンスを得ているが，このライセンスは，貴社が Intel 製品を非 Intel 製品と組み合わせた製品に対しては，明示的にも黙示的にも及ぶものではない。」という内容を，その顧客に対し書面で通知する義務を負わせていた。

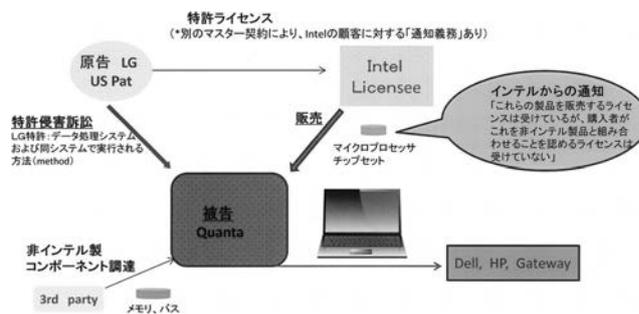
また，この基本契約は，「この基本契約の違反は，特許ライセンスには影響しないものであり，特許ライセンス契約の解除原因にならない。」と定められていた。

本件においても，Intel から部品（マイクロプロ

セッサ及びチップセット）を購入した Quanta は，Intel からその旨の通知を受けていた。

(3) Quanta は，Intel から購入した部品を非 Intel 製部品と組み合わせた PC を販売した。当該 PC は物（完成品）特許の発明の技術的範囲に属するものであり，当該 PC の使用は方法の特許発明の技術的範囲に属するものであった。

(4) 物（完成品）の発明及び方法発明に係る特許権侵害として，LG が Quanta を提訴した。これに対し，Quanta は各特許権の消尽を主張した。



2. 米国外における譲渡により，米国特許権が「消尽」するか？

(1) 米国連邦最高裁 Quanta 事件判決は，この点について判決文中で明示的には検討していない。すなわち，米国連邦最高裁 Quanta 事件は，Intel が Quanta に部品（マイクロプロセッサ及びチップセット）を販売した場所が米国内であるか否かに焦点を当てず，Intel の Quanta に対する販売行為が特許権者（LG）により“許諾された販売（authorized sale）”であるか否かに焦点を当てた。

従前は，米国裁判実務としては米国内譲渡が「消尽」の大前提であるとされてきたが⁽¹⁰⁾，部品が販売された場所が米国内であるか否かに焦点を当てなかった Quanta 判決後，“許諾された米国外における譲渡”を理由に特許権の「消尽」を認めた連邦下級審判決が出された（Hitachi 事件，2009 年，カリフォルニア州北部連邦地裁⁽¹¹⁾）（Tessera 事件⁽¹²⁾，2011 年，CAFC）。

他方，Quanta 判決後，“許諾された米国外における譲渡”により特許権は「消尽」しないと判示した他の連邦下級審判決も出されており（Static Control 事件⁽¹³⁾，2009 年，ケンタッキー州東地区連邦地裁）（Fujifilm v. Benun 事件⁽¹⁴⁾，2010 年，CAFC）（Ninestar 事件⁽¹⁵⁾，2012 年，CAFC），連邦下級審裁

判例は統一されていない。

このような Quanta 判決後の米国連邦下級審判決の不整合について、Hitachi 事件及び Tessera 事件は無条件の世界的なライセンスの下で許諾された米国外における販売であったのに対し、Ninestar 事件は特許権者による米国外における販売のみに基づく消尽の主張であった（Quanta 判決前の Jazz Photo 事件も同様）という事案の相違が理由であると考察する見解もある⁽¹⁶⁾。この見解は、無条件の世界的なライセンスを許諾するときに、米国特許権の公正な価値を反映した価格を交渉する機会があったことは、結論の区別を正当化すると説明している。

この点について、2013年の米国著作権法に関する *Kirtsaeng v. John Wiley* 米国連邦最高裁判決⁽¹⁷⁾は、米国外の適法な販売についても「first sale doctrine」を規定した米国著作権法 109 条(a)が適用されると判示し、著作権の国際消尽を認めた。同判決は、米国著作権法 109 条(a)の“lawfully made under this title”という文言から譲渡した場所の地理的制限を読み取ることはできないこと、及び、著作権の国際消尽を認めなかった場合の不都合を理由として判示した。

著作権法上の消尽（first sale doctrine）と特許権の消尽とは、著作権法には消尽の条文があるが特許法にはないこと、*Kirtsaeng v. John Wiley* 米国連邦最高裁判決が述べた上記理由がそのまま特許権にも妥当するかは検討を要するが、パラレルに考える合理性も認められるため、参考になると思われる。

実際、LifeScan 事件判決（2013年、CAFC）においては、*Kirtsaeng* 事件の判例法である著作権消尽理論が、特許権の消尽に関して適用されている⁽¹⁸⁾。

(2) 日本では、前掲のとおり、BBS 最判が「消尽」は国内譲渡のみと明確に判示しており、BBS 最判後、これに反する下級審裁判例は存在しない。

BBS 最判は、国外譲渡の場合に原則として“黙示の授権”を認めており、譲渡された製品の販売先・使用地域から日本を除外する旨を譲受人との間で合意した旨を明確に表示した場合を除き、当該製品について日本で特許権を行使できないとした。

もっとも、BBS 最判のいう“黙示の授権”は、特許権者である譲渡人と譲受人との間の合意により回避できる点において「消尽」と異なるため、米国裁判例と対比することは困難である。

3. 方法の発明に係る特許権も「消尽」する

(1) 原審（CAFC）は、従前からの CAFC の実務⁽¹⁹⁾に従って、方法特許はカテゴリーとして消尽しないと判示した。これに対し、米国連邦最高裁 Quanta 事件判決は、米国連邦最高裁の先例である *Univis, 316 U.S.* 判決⁽²⁰⁾に反すること、及び、装置クレームの代わりに方法クレームとするか、方法クレームを一部含ませることにより、事実上特許権の消尽を免れてしまうという弊害を指摘して、方法の発明に係る特許権も消尽すると判示した。

Quanta 判決後も、*Keurig* 事件判決（2013年、CAFC）は、方法の特許発明を使用する物（コーヒーマーカー）を特許権者が無条件で（米国内で）販売した事案において、当該方法の発明に係る特許権は消尽したと判示した。なお、販売されたコーヒーマーカーに当該方法の特許権を侵害しない使用方法が存在するか否かは問題とならなかった⁽²¹⁾。

(2) 日本においても、*インクタンク大合議判決*は、一定の場合（間接侵害品を譲渡した場合）に方法の発明に係る特許権が消尽すると判示している。

4. 間接侵害品の譲渡と“物の発明に係る特許権”及び“方法の発明に係る特許権”の消尽

(1) これまでの米国連邦最高裁は、消尽論について“物の発明”と“方法の発明”とで区別しておらず⁽²²⁾、*Quanta* 事件判決も同様である。（日本では、*インクタンク知財高裁大合議判決*のうち物の発明に係る特許権の消尽に関する部分が上告審で覆されたため、“物の発明”及び“方法の発明”に係る特許権の消尽の要件を両方示した判決はない。）

米国連邦最高裁 *Quanta* 事件の事案は、実施権者（ライセンシー）が物（完成品）の発明に係る特許製品ではなく、部品（マイクロプロセッサ及びチップセット）を譲渡した事案であるところ、連邦最高裁は、*Univis, 316 U.S.* 判決が先例的価値を有するとした上で、部品が特許（物（完成品）特許及び方法特許）を「実質的に具現化する（substantially embodied）」場合は、実施権者の部品の販売により、特許権は消尽すると判示した。

ここで、部品の販売が特許を「実質的に具現化する（substantially embodied）」場合とは、「①部品の唯一の合理的及び意図された使用が、特許発明を実施するものであること（their only reasonable and

intended use was to practice the patent)], かつ「②部品が、特許発明の本質的特徴を実施していること (they embodie[d] essential features of [the] patented invention.)」を意味するとした。

(2) 間接侵害品の譲渡と消尽について、米国連邦最高裁 Quanta 判決と日本の裁判例とを比較するならば、以下のとおりであろう。

(i) 方法の発明に係る特許権の消尽について

日本のインクタンク大合議判決は、前掲のとおり、方法の特許発明について、第三者が生産、譲渡等すれば特許法 101 条 4 号に該当することとなるもの (4 号製品)、又は特許法 101 条 5 号に該当することとなるもの (5 号製品) を“特許権者、専用実施権者又は通常実施権者”が譲渡した場合、当該方法の発明に係る特許権を行使できないと判示した。

ここで、日本特許法 101 条 4 号の「のみ」要件は「当該物に経済的、商業的又は実用的な他の用途がないこと」と解されており、また、同条 5 号の「不可欠」要件は「従来技術の問題点を解決するための方法として、発明が新たに開示する特徴的技術手段について、当該手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらす部材」と解されている。

そうであるとすれば、米国連邦最高裁 Quanta 事件が判示した「①部品の唯一の合理的使用が、特許発明を実施するものであること」という要件は、日本特許法 101 条 4 号の「のみ」要件に相当し、また、「②部品が、特許発明の本質的、又は発明的な特徴を実施していること」という要件は、日本特許法 101 条 5 号の「不可欠」要件に相当すると理解することが可能である。

したがって、方法の発明に係る特許権の消尽については、上記①②の要件が日本では“OR”、米国では“AND”になっているが、要件自体は乖離していない。

(ii) 物(完成品)の発明に係る特許権の消尽について

これに対し、物の発明に係る特許権の消尽については、米国連邦最高裁 Quanta 事件判決と日本の iPhone 大合議判決とは、微妙に異なる。

日本の iPhone 大合議判決は、前掲のとおり、1 号製品を用いて特許製品を生産した場合、「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」ことを理由に、インクタンク最判が示した「同一性を欠く

特許製品が新たに製造された」場合に相当するとした。この論理を形式的に理解すれば、1 号製品が特許発明の殆ど全ての構成を備えており、些末な構成を備えていない場合も消尽しないことになるから、物(完成品)の特許発明を「実質的に具現化する (substantially embodied)」場合は、実施権者の部品の販売により特許権は消尽すると判示した米国連邦最高裁 Quanta 事件判決と、形式的には齟齬する。

なお、前掲のとおり、iPhone 大合議判決は、1 号製品(商業的・経済的観点から、物(完成品)の発明に係る特許製品の生産にのみ用いる物)の譲渡により、物(完成品)の特許権に「黙示の承諾」が認められる余地を残しているが、反対意思の表明により覆せる点において、米国連邦最高裁 Quanta 事件判決が「消尽」を認めたこととは異なる。

なお、インクタンク最判が示した「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」場合という消尽の例外については、米国裁判実務は日本実務と齟齬しない。すなわち、前掲 Bowman v. Monsanto 米国連邦最高裁判決は、特許製品を新たに“製造 (make)”することに消尽論は及ばないとして特許権行使を認めている。また、前掲 Mallinckrodt 事件判決 (CAFC) も、“再生産 (reconstruction)”は、新しい物を生産することと類似することを理由に、消尽論は及ばないとしている。

もっとも、iPhone 大合議判決の事案は、物(完成品)の特許発明を「実質的に具現化する (substantially embodied)」事案ではなかったと評価することも可能かもしれない。そうであるとすれば、今後そのような事案が問題となったときは、日本の裁判所が、「消尽」を認める新たな法理論を示す可能性も考えられる。

5. 「消尽」を特許権者・譲受人間の合意により回避できるか?

米国連邦最高裁 Quanta 事件判決は、少なくとも当該事案においては、許諾された販売に起因して生じる特許権の「消尽」は回避できなかったと判断した。

この点については、日本裁判実務との対比も含めて、VI. 項において考察する。

V. 間接侵害譲渡と消尽に関する、日米各裁判例の整理

物（完成品）の発明に係る特許，方法の発明に係る特許についての「消尽」及び“黙示の承諾”について，本稿において確認した各判決を整理すると，以下のとおりである。

以下は，表の整理に関する補足である。

① BBS 最高裁判決における“黙示の授権”は，反対意思を表示したことが特許権者の立証責任。特許権者

がこれを立証したときは，事実上の推定が覆る。

③ iPhone 知財高裁大合議判決における“黙示の承諾”は，被疑侵害者の立証責任。

④ インクタンク知財高裁大合議判決における「黙示の許諾」は，「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」と判示されており，実質的に① BBS 最高裁判決及び③ iPhone 知財高裁大合議判決がいうところの「消尽」と実質的に同じ法的意味であると考えられる。

	物（完成品）の発明に係る特許	方法の発明に係る特許
①	BBS 最高裁判決 (1997 年) ●特許権者等が特許製品を日本国内で譲渡⇒「消尽」 ●特許権者等が特許製品を日本国外で譲渡⇒“黙示の授権” ＜例外①：譲受人に対して＞ 当該製品について販売先ないし使用地域から日本を除外する旨を譲受人との間で合意した場合 ＜例外②：転得者に対して＞ 譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合	(言及なし)
②	インクタンク 最高裁判決 (2007 年) ＜「消尽」 / “黙示の授権” の例外＞ 特許権者等が日本国内又は国外で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，特許権者は，その特許製品について，特許権を行使することが許される。	(言及なし)
③	iPhone 知財高裁大合議判決 (2014 年) ●特許権者等が，日本国内において，間接侵害品を譲渡した場合，譲受人が当該間接侵害品そのものの譲渡⇒「消尽」 ●譲受人が当該間接侵害品を用いて特許製品を生産した場合は，消尽しないが，“黙示の承諾”が有り得る。	(言及なし)
④	インクタンク 知財高裁大合議判決 (2006 年) (②インクタンク最高裁判決により変更された。)	●第三者が生産，譲渡等すれば特許法 101 条 4 号又は同条 5 号に該当するもの（4 号製品，5 号製品）を特許権者等が譲渡した場合，当該方法の発明に係る特許権を行使できない。（『消尽』又は『黙示の許諾』と言うかは，単に表現の問題にすぎない。） ●「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」
⑤	米国連邦最高裁 Quanta 事件判決 (2008 年) ●従前の米国裁判例実務は米国内譲渡が「消尽」の大前提であるとされてきたが，Quanta 判決は，譲渡場所が米国内であるか否かに焦点を当てず，譲渡が特許権者に許諾されていたか否かに焦点を当てた（この点は，Quanta 判決後の連邦下級審判決も割れている。） ●方法発明に係る特許権も「消尽」する。 ●物の発明と方法の発明とで，特許権の「消尽」の要件を区別していない。 ●間接侵害品の譲渡では，特許を「実質的に具現化する（substantially embodied）」場合は，実施権者の部品の販売により，特許権は消尽する。 ここで，「実質的に具現化する（substantially embodied）」とは，「①部品の唯一の合理的及び意図された使用が，特許発明を実施するものであること」，かつ「②部品が，特許発明の本質的特徴を実施していること」を意味する。 ●許諾された販売に起因して生じる特許権の「消尽」は，少なくとも当該事案においては回避できなかった。（条件付きライセンス契約による「消尽」回避を一般的に否定したものではない。）	

Ⅵ. 「消尽」を回避するためのライセンス契約、クレームの考察

1. 米国裁判実務について

(1) 米国連邦最高裁 Quanta 事件判決は、1992 年の前掲 Mallinckrodt 判決以降定着していた、ライセンス契約に条件を付けることにより、特許権の「消尽」を回避できるという CAFC の実務を一般的に否定したのではなく、あくまで当該事案においては、「消尽」を回避できないと判断したものである。(米国連邦最高裁 Quanta 事件判決が、Keeler 最判⁽²³⁾を引用したことを理由に CAFC の実務を一般的に否定したと理解する反対意見もある⁽²⁴⁾。)

すなわち、米国連邦最高裁 Quanta 事件判決は、Intel の Quanta への部品（マイクロプロセッサ及びチップセット）の販売は「許諾された販売」であったと判断したものであるが、この判断は、原審と異なり、LG と Intel との間で別途締結されていた基本契約は LG と Intel との間のライセンス契約とは独立のものであり、ライセンス契約自体を制限する条件ではなく、基本契約違反はライセンス契約違反を構成しないという判断であり、条件付きライセンスによる「消尽」回避を一般的に否定したと解釈する理由はない。

(2) 実際、米国連邦最高裁 Quanta 事件判決後の CAFC 判決を見ると、2009 年 4 月 8 日の CAFC 判決⁽²⁵⁾は、非係争約束を根拠に消尽を認めた事案であるところ、当該事案における非係争条項は「…将来における対象米国特許の侵害につき提訴その他の請求を行わない」という曖昧なものであり、本来であれば特許権侵害となるであろう全ての行為（生産、使用、販売の申し出、販売、及び輸入）を認めたものと判断した。

その理由の一つとして、同 CAFC 判決は、非係争条項を、例えば「使用」や「生産」に限ることも可能であったのに、そのような限定を付さなかったことを指摘している。

このような、米国連邦最高裁 Quanta 事件判決後の CAFC 判決に鑑みると、CAFC は、依然として、条件付きライセンスにより「消尽」を回避しようと考えていると思われ、特許実務家としては、それを前提にライセンス契約に工夫を凝らす価値がある。

なお、同 CAFC 判決は、当該事案において、非係争条項における「Mark IV 又は第三者に対し明示又

は黙示のライセンスや将来の免責が付与されるものではない」という留保規定は、結論に影響がないものと判断している。

(3) 以上のとおりであるから、米国裁判実務としては、特許権の「消尽」を免れるために、クレームを方法の発明とすることや、ライセンスでなく非係争約束（権利不行使約束）とするという従来考えられてきた方策は、無意味となった。

しかしながら、米国連邦最高裁 Quanta 事件判決後現在に至っても、ライセンス内容に例えば「使用」や「生産」に限る等の条件を付けることは、(少なくとも CAFC 判決に拠れば、)「消尽」を回避することに寄与する可能性がある。

もっとも、Mallinckrodt 事件において問題とされた「1 回のみ使用 (single use only)」というような、リサイクル品を防止するための使用回数制限が、特許権の「消尽」を回避する“条件”として認められるかについては、必ずしも明らかでない。

最近では、Helferich 事件判決 (2013 年、CAFC) は、携帯電話メーカー数社にライセンスを許諾したが、コンテンツ・プロバイダーを除外した事案において、「携帯電話機のクレームを実施している者に対する許諾された販売が、権利主張の対象である(別の)クレームを権利主張する特許権者の権利を消尽させるという、消尽理論を拡張する考え方については根拠がない。」と判示している⁽²⁶⁾。同判決は、コンテンツ・プロバイダーによる特許権消尽の抗弁を否定したが、その理由が、①ライセンス対象のクレームと権利行使されたクレームが異なっていたからか、②コンテンツ・プロバイダーがライセンス対象から除外されていたからか、不明である⁽²⁷⁾。

(4) なお、注意を要することとして、ライセンス内容を制限する条件は、ライセンサーとライセンシーとの間で意思の合致が必要である。(売買契約であれば、売買対象物の利用態様等に関する条件について、売主と買主との間で意思の合致が必要である。)

例えば、CAFC は、1997 年の Hewlett-Packard 事件において、外箱を開封後、同梱物を読んで初めて条件が分かるという事案について、条件についての意思の合致を否定し、「消尽」は回避されないとした⁽²⁸⁾。2001 年の Jazz Photo 事件判決も同様である⁽²⁹⁾。

この点については、特許権侵害の事案ではない

が、1996年の連邦控訴裁判所第七巡回区(7th Cir.)におけるProCD事件判決⁽³⁰⁾において、シュリンクラップ契約(市販品の包装に封入される形で添付される使用許諾条項に、包装を開封すると当該条項に同意したものと見做される旨の記載があり、開封時に契約が成立する類型)の有効性を認めており、適切なシュリンクラップ契約を締結することが有用である(どのようなシュリンクラップ契約が有効であるかの考察は、本稿では割愛する)。シュリンクラップ契約により条件についての意思の合致を認めて、「消尽」を回避した他の裁判例としては、例えば、カリフォルニア州北部地方連邦地裁が2003年に下したLexmark事件判決などがある⁽³¹⁾。

もちろん、売買に際して、購入者にライセンス契約書にサインさせることによっても、意思の合致が認められる⁽³²⁾。

また、植物の種子を販売するときに、特許権者が袋にバッグ・タグを付けて、そこにライセンス表示を行い、種子を受領すればライセンスに同意すると見なすという方法も、アイオワ州北部連邦地裁により有効とされた⁽³³⁾。同事案では、購入者がライセンス表示の内容を読んでいないことは抗弁にならないと判断された。

2. 日本裁判実務について

(1) BBS最判は、物の発明に係る特許権に関する国内「消尽」については当事者の合意如何によりこれを回避できる可能性を判示していないのに対し、国外譲渡による「黙示の授権」については、一定の場合にはこれが回避され、権利行使可能であると判示している。

このように、BBS最判は、「消尽」は当事者の合意如何により回避できないのに対し、「黙示の承諾」は当事者の合意如何により回避できるとして、明確に使い分けている。

iPhone大合議判決も、BBS最判を引用して、特許権者による1号製品の譲渡は、譲受人が1号製品をそのままの形態で第三者に譲渡した場合は物の発明に係る特許権は「消尽」と判示し、譲受人が1号製品を利用して特許製品を製造等した場合は「消尽」せず、回避可能である「黙示の承諾」の問題としている。

他方、方法の発明に係る特許に関する「消尽」に

については、前掲のとおり、インクタンク大合議判決が、「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」と判示しており、当事者の合意により「消尽」を回避できないとしている。

したがって、日本裁判実務としては、物の発明に係る特許権についても、方法の発明に係る特許権についても、許諾された国内譲渡に起因する特許権の「消尽」を、当事者の合意により回避できないと考えられており⁽³⁴⁾、学説上も異論はない⁽³⁵⁾。

もっとも、①ライセンス契約に“条件”を付けることにより「許諾された」譲渡でないとして消尽を回避する方策と、②所有権留保により「譲渡」でないとして消尽を回避する方策が考えられるため、以下に其々検討する。

(2) ①ライセンス契約に“条件”を付けることにより「許諾された」譲渡でないとして消尽を回避する方策としては、育苗ポット事件判決⁽³⁶⁾が参考になる。

育苗ポット事件判決は、実施権の「制限としては、時間的制限、場所的制限、内容的制限があり、そのうち内容的制限には、特許法2条3項が定める生産、使用、譲渡等の実施態様のうち一つ又は複数に制限する場合、特許請求の範囲の複数の請求項のうち一部の実施のみに制限する場合、複数の分野の製品に利用できる特許について分野ごとに制限する場合等が考えられる。そして、通常実施権者がその制限範囲を超えて特許発明を業として実施するときは…特許権の侵害とな…る。これに対し、現実の通常実施権設定契約において、原材料の購入先、製品規格、販路、標識の使用等について種々の約定がなされることがあるとしても、これらは、特許発明の実施行為とは直接関わりがなく、いわば、それに付随した条件を付しているにすぎず、その違反は、単なる契約上の債務不履行となるにとどまる」と判示した。

育苗ポット事件判決は、同事案においては「育苗ポットの供給先がどこであるか」というような点は、本件発明の実施行為と直接関係がなく、本来は、本件特許権とは無関係に、被控訴人において決定すべき事柄であることにかんがみると、本件禁止条項は、通常実施権の範囲を制限するものではなく、これとは別異の約定である…。そうすると、本件禁止

条項の違反は、本件貸与契約上の債務不履行となることはともかく、本件禁止条項の違反等を原因として本件貸与契約が解除されない限りは、被控訴人が正当な権原なく本件発明を業として実施するものとはいえず、したがって、本件特許権の侵害となるということとはできない」と判示した。

以上のとおり、育苗ポット事件判決は、ライセンス契約に付ける「条件」の内容次第で、「許諾された」譲渡でないとして消尽を回避しうることを示した。具体的には、時間的制限、場所的制限、内容的制限（特許法2条3項が定める生産、使用、譲渡等の実施態様のうち一つ又は複数に制限する場合、特許請求の範囲の複数の請求項のうち一部の実施のみに制限する場合、複数の分野の製品に利用できる特許について分野ごとに制限する場合等）の「条件」は消尽を回避しうることになる。

また、育苗ポット事件判決は、ライセンス契約に付随した条件を付しているにすぎず、その違反は単なる契約上の債務不履行となるに留まる場合であっても、ライセンス契約を解除すれば特許権の侵害となる旨を示している。したがって、ライセンス契約を解除すれば、ライセンス契約の解除が将来効であるとしても、少なくとも解除後は特許権を行使できることになる。この点については、特許権の消尽に関する裁判例は、現在のところ見当たらないが、著作権法上の頒布権の消尽が問題となった事案につき、著作物の譲渡後に当該譲渡契約が解除された場合に、解除の遡及効により、頒布権は消尽しておらず、当該譲受人が更に第三者に対し当該著作物を譲渡した行為が著作権（頒布権）侵害であるとされた事案がある⁽³⁷⁾。同事案は、著作物の譲渡契約自体が解除されたので、解除の遡及効が認められた。もっとも、同事案においては、解除前の譲渡部分については、故意過失が認められないとして、損害賠償請求を否定した。（著作権法上は過失推定がないため、過失推定規定（特許法103条）がある特許権侵害と平行には考えられないが、一応参考になる。）

同様の裁判例として、例えば、遠赤外線放射球事件判決⁽³⁸⁾は、特許権者（譲渡人）が本件ヒーターを譲渡した目的は、乾燥機を開発することであり、製品として完成した乾燥機の使用は許諾していないと主張した事案であり、仮にそのような合意があったとしても、“使途”の定めは、特許権の「消尽」を回

避しないと判示した。その他の下級審裁判例を概観しても、これと反するものは見当たらない。

(3) ②所有権留保の合意により「譲渡」が存在しないとして消尽を回避する方策としては、2件の薬剤分包機用紙の芯管事件判決が参考になる。

1件目の薬剤分包機用紙の芯管事件判決⁽³⁹⁾は、薬剤分包機用紙の芯管の実用新案権者が、実施品を譲渡する際に、非売品である旨と、無断使用は権利侵害である旨を表示していた事案において、芯管の回収率が2~3割に留まること、非売品である旨の表示を購入者が認識するのは製品を受領した後であったことを理由に、（原審⁽⁴⁰⁾を覆して）所有権留保の合意を認めず、実用新案権は消尽したと判断した。

2件目の薬剤分包機用紙の芯管事件判決⁽⁴¹⁾は、特許権者である原告が、「原告装置を販売するに際し…顧客に対し、①原告製品の芯管は分包紙を使い切るまでの間無償で貸与するものであること、②使用後は芯管を回収すること、③第三者に対する芯管の譲渡、貸与等は禁止することを説明しており、顧客も、このことについて承諾の意思表示をしている」こと、「原告製品の芯管の円周側面、外装の上端面及び側面、原告製品を梱包する梱包箱の表面にも、上記①から③までと同じ内容の記載をして」おり、「原告装置の製品紹介をする原告のウェブサイト及びカタログにも同旨の記載をしている」こと、「原告製品の芯管が顧客から返却された場合にポイントを付与し、ポイントが一定数に達すれば景品と交換するサービスを実施しているところ、当該サービスの広告にも同旨の記載をしている」ことを認定するとともに、原告による原告製品の芯管の回収率が97%以上であることを認定して、「原告が、顧客に対し、原告製品の分包紙を譲渡したことは認められるものの、原告製品の芯管を譲渡しているとは認めたいというべきである（原告製品は芯管と分包紙に分けることができ、原告は、芯管に巻いた分包紙のみを譲渡し、芯管については、所有権を留保し、使用貸借をしていると認めるのが相当である。）。そうすると、原告製品のうち分包紙は顧客の下で費消されており、この部分について本件特許権の消尽は問題とならないし、芯管については消尽の前提を欠いている」と判示して、特許権侵害を認めた。

これらの裁判例から、権利者である譲渡人と譲受人との間で所有権留保の合意があれば、特許権の

「消尽」を回避できることが判る。

3. 「消尽」を回避するためのライセンス契約の考察（日米裁判実務を踏まえて）

前掲のとおり、米国裁判例によれば、ライセンス内容に例えば「使用」や「生産」に限る等の条件を付けることは、「消尽」を回避することに寄与する可能性がある。

日本裁判例によっても、時間的制限、場所的制限、内容的制限（特許法2条3項が定める生産、使用、譲渡等の実施態様のうち一つ又は複数に制限する場合、特許請求の範囲の複数の請求項のうち一部の実施のみに制限する場合、複数の分野の製品に利用できる特許について分野ごとに制限する場合等）の「条件」は消尽を回避しうる。

このように、譲渡製品の納入先や用途等のライセンス契約に付随する条件ではなく、ライセンス契約自体の時間的制限、場所的制限、内容的制限である条件を付けることにより特許権の「消尽」を回避する可能性がある点において、日米裁判実務は乖離していない。

当然のことながら、日米いずれも、かかる条件について譲受人が合意していることが必要であるところ、特にシュリンクラップ契約においては合意が否定された米国裁判例もあるので、ライセンス契約を締結する際は、この点も注意を要する。

なお、日本の裁判例実務としては、所有権留保（対象製品の使用貸借契約）の合意も、特許権の「消尽」を回避する方策として有用でありえる。この場合も、合意の確実な形成が重要である。

4. 「消尽」を回避できる可能性がある請求項の記載方針（日本のみ、完成品の使用方法）

(1) ここまでの議論では、物（完成品）の発明と方法の発明について、特許権が消尽する要件について裁判例を検討してきたが、更に検討すると、ここでの方法の発明としては、①物（完成品）を製造する方法の発明と、②物（完成品）を使用する単純方法の発明との、2通りが考えられる。

米国連邦最高裁 Quanta 事件判決の事案では、物（完成品）の発明は PC であり、方法の発明は物（完成品）である PC を使用する単純方法の発明（上記②）であった。同判決は、特許権が消尽する要件を、物の発明と方法の発明とで区別することなく、特許

を「実質的に具現化する（substantially embodied）」場合は、実施権者の部品の販売により特許権は消尽すると判示したので、米国裁判実務としては、物（完成品）を使用する単純方法のクレームとしても、特許権の「消尽」を回避することに寄与しない。

これに対し、日本の裁判実務においては、一考の余地がある。

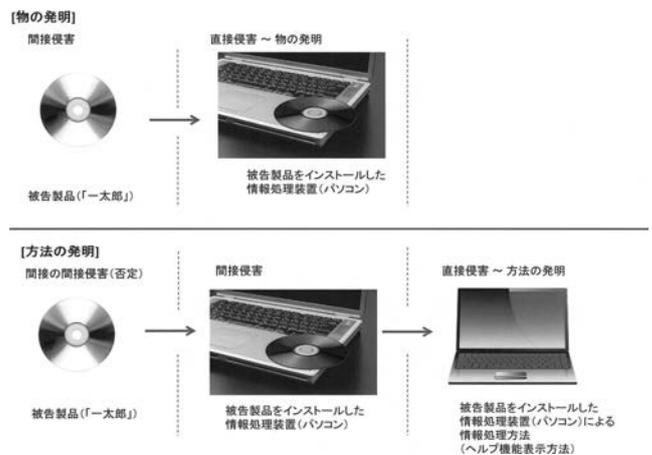
(2) 一太郎事件知財大合議判決⁽⁴²⁾においては、「ヘルプ機能を表示する PC」という物（完成品）の発明と、「ヘルプ機能の表示方法」という物（完成品）を使用する単純方法の発明（上記②）に係る各特許につき、ヘルプ機能を PC にインストールするための CD-ROM（商品名「一太郎」）の販売等が間接侵害にあたるかが問題となった。

一太郎判決は、結論として、当該 CD-ROM の販売行為は、物（完成品）の発明に対し間接侵害が成立するが、物（完成品）を使用する単純方法の発明（上記②）に対しては、間接の間接侵害は否定するとして、間接侵害が成立しないと判断した。

すなわち、物（完成品）の発明との関係では、当該 CD-ROM が間接侵害品である。

これに対し、物（完成品）を使用する単純方法の発明との関係では、完成品である PC が間接侵害品であるから、CD-ROM は“間接の間接侵害品”であるところ、特許法 101 条各号所定の“間接侵害”は“間接の間接侵害品”を含まないという理由である。

これを図示すると、以下のとおりである。



(3) 前掲のとおり、インクタンク大合議判決は、第三者が生産、譲渡等すれば特許法 101 条 4 号に該当することとなるもの（4 号製品）、又は特許法 101 条 5 号に該当することとなるもの（5 号製品）を“特許

権者、専用実施権者又は通常実施権者”が譲渡した場合、方法の発明に係る特許権を行使できないと判示した。

そもそも、インクタンク大合議判決の事案において問題となった方法の発明は、物（完成品）を製造する方法の発明（上記①）であったため、このような規範を立てたと思われるが、仮に同規範を形式的に適用するならば、「間接の間接侵害品」を譲渡しても、物（完成品）を使用する単純方法の発明に係る特許権は消尽しないこととなる。

一太郎事件の事案に即して言えば、特許権者がCD-ROMを譲渡すると、「ヘルプ機能を表示するPC」という物（完成品）の発明に係る特許権は消尽するが、「ヘルプ機能の表示方法」という物（完成品）を使用する単純方法の発明は消尽しないことになる。

そうであるとすれば、一太郎判決も踏まえた、日本裁判実務に基づくクレーム戦略は、物（完成品）の発明をクレームするときは、当該物（完成品）を使用する単純方法の発明もクレームしておくべきということになる。

もちろん、そのような事案が係属したときは、裁判所が単純方法に係る特許権の消尽について異なる法理論を示す可能性もあるため、このようなクレーム戦略が万全であるとは言い難いものの、現在までの日本裁判例を前提とする限り、一考の価値はある。

Ⅶ. まとめ

間接侵害品の譲渡と「消尽」の関係について、日米裁判実務を比較検討した結論として、様々な論点が複数の裁判例に跨って判示されており、判決時期も離れているにも拘らず、最終的には、相互に齟齬しない部分が多い。形式的に齟齬する箇所もあるものの、それは当該事案に即した事例判決的な意味合いもあり、日本で同種事案が係属すれば、裁判所が新たな法理論を示し、齟齬が解消されることも期待できると思われる。その意味において、日米ともに、今後の判決の蓄積を注意深く監視する必要がある。

また、「消尽」を回避するライセンス契約案の考察については、米国連邦最高裁 Quanta 事件は、当該事案においてこれを否定したに過ぎないという理解が多数であるので、当該事案における契約の特殊性及び従前

の米国裁判例を踏まえて、条件付きライセンスの研究・検討を引き続き行うことは有用である。日本実務についても、裁判例が蓄積しており、一定程度の予見可能性はある。

本稿は、消尽に関する日米裁判実務を整理することを通じて、消尽を回避しうるための方策を、①ライセンス契約に適切な条件を付けることで“許諾”の範囲を限定する観点、②所有権留保により“譲渡”を否定する観点から、それぞれ考察した。更に、日本実務については、③消尽を回避するための請求項の記載（カテゴリー）の考察まで行った。ライセンス実務の研究の対象は尽きることがないので、今後も様々な論点との関係で研究を継続し、機を見て報告する予定である。

以上

注

- (1) 最判平成9年7月1日、民集51巻6号2299頁（平成7年（オ）第1988号）
- (2) 最判平成19年11月8日、民集61巻8号2989頁（平成18年（受）第826号）
- (3) 2013年5月13日米国連邦最高裁判決 *Bowman v. Monsanto Co. et al.*
- (4) *Mallinckrodt Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed Cir. 1992)
- (5) 知財高判大合議平成26年5月16日（平成25年（ネ）第10043号）
- (6) 小松陽一郎 *Jurist*1475号56頁
- (7) 知財高判大合議平成18年1月31日、判時1922号30頁（平成17年（ネ）第10021号）
- (8) 横山久芳「特許製品の再利用と消尽理論」*知財管理*56巻11号1675頁
- (9) *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 533 U.S.
- (10) *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890), *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001), *FujiPhoto Film Co. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005), *Fuji Photo Film Co., Ltd., v. International Trade Commission*, *Jack Benun v. International Trade Commission*, 474 F.3d 1281 (Fed. Cir. 2007), 等
- (11) *LG Electronics Inc. v. Hitachi, Ltd.*, 655 F.Supp. 2d 1036 (N.D. Cal. 2009)
- (12) *Tessera, Inc. v. ITC* 646 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2011)
- (13) *Static Control Components, Inc. v. Lexmark Internatoinal, Inc.* 615 F.Supp.2d 575 (E.D. Ky. 2009)
- (14) *Fujifilm Corp. v. Benun*, 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010)
- (15) *Ninestar Tech. Co. v. ITC*, 667 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012)

- (16) David Wang, Winston & Strawn LLP, “Quanta-fiable Differences in U.S. Law on Patent Exhaustion” (2015.4.16)
- (17) Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. 133 S. Ct. 1351 (2013)
- (18) LifeScan Scotland Ltd. v. Shasta Techs., LLC, 734 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2013)
- (19) Bandag, Inc. v. Al Bolser’s Tire Sotres, Inc., 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984), Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d 1337 (Fed. Cir. 1999), 等
- (20) Univis, 316 U.S., Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U. S.(1940)
- (21) Keurig, Inc. v. Strum Foods, Inc., 732 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2013)
- (22) 村尾治亮, NBL887号 29頁
- (23) Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659 (1895)
- (24) 前掲 23, 村尾
- (25) Transcore, LP and TC License, Ltd., v. Electronic Transaction Consultants Corp., WL 929033
- (26) Helferich Patent Licensing, LLC V. The New York Times Co., (Fed. Cir. 2015.2.10)
- (27) 前掲 18, David Wang
- (28) Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997)
- (29) Jazz Photo Corp. v. Int’l Trade Comm’n 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)
- (30) ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996)
- (31) Arizona Cartridge Remanufacturers Ass’n, Inc. v. Lexmark Int’l, Inc., 290 F.Supp.2d 1034 (N.D.Cal. 2003), aff’d, 421 F.3d 981 (9th Cir. 2005)
- (32) Monsanto Co. v. Homan McFarling, 302 F.3d at 1291
- (33) PioneerHi-Bred Int’l Inc. v. Ottawa Plant Food, Inc., 283 F.Supp.2d 1018 (N.D. Iowa 2003)
- (34) 東京高判平成 13 年(ネ)959 号 (アシクロビル事件), 東京地裁平成 13 年(ワ)6000 号, 等
- (35) 村田真一, 知財管理 Vol.65 No.3
- (36) 大阪高判平成 15 年 5 月 27 日 (平成 15 年(ネ)第 320 号)
- (37) 東京地判平成 24 年 7 月 11 日 (平成 22 年(ワ)第 44305 号, 判時 2175 号 98 号, 判タ 1388 号 344 頁)
- (38) 東京地判平成 13 年 11 月 30 日 (平成 13 年(ワ)第 6000 号)
- (39) 大阪高判平成 12 年 12 月 1 日 (平成 12 年(ネ)第 728 号, 判タ 1072 号 234 頁)
- (40) 大阪地判平成 12 年 2 月 3 日 (平成 10 年(ワ)第 11089 号)
- (41) 大阪地判平成 26 年 1 月 16 日 (平成 24 年(ワ)第 8071 号)
- (42) 知財高判平成 17 年 9 月 30 日 (平成 17 年(ネ)10040 号, 判時 1904 号 47 頁)

(原稿受領 2015. 5. 18)