

(出典：一般財団法人経済産業調査会発行 特許ニュース2023年1月30日(月)号
(No.15824) 「特許権消尽の適用範囲」)

特許権消尽の適用範囲

ユアサハラ法律特許事務所
弁護士 深井 俊至

1 特許権消尽と最高裁判決

(1) 特許権の消尽とは

特許権の消尽とは、一般に、特許権者又は実施権者が当該特許発明に係る製品を譲渡した場合、以降、当該特許権の効力は、当該特許製品を使用、譲渡等する行為には及ばないことを意味する。しかし、特許法には特許権の消尽に関する規定はない。

他の知的財産法の中には、以下のとおり、消尽に関する規定があるものがある。

半導体集積回路の回路配置に関する法律

12条3項 回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者が登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この項において同じ。)を譲渡したときは、回路配置利用権の効力は、その譲渡がされた半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、

又は輸入する行為には、及ばない。

種苗法

21条2項 育成者権者、専用利用権者若しくは通常利用権者の行為…により登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種（以下「登録品種等」と総称する。）の種苗、収穫物又は加工品が譲渡されたときは、当該登録品種の育成者権の効力は、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及ばない。…

著作権法

26条の2（第1項 略（譲渡権））

第2項 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

- 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
- 二 (略)
- 三 (略)
- 四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
- 五 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

特許権の消尽が認められる場合、特許権者が特許権の消尽を認めないとする反対の意思表示によっては、特許権の消尽を否定することはできないと考えられている。つまり、特許権者と特許製品の譲受人との間で、第三者への再譲渡を認めないとの契約を締結した場合において、当該譲受人が再譲渡禁止に反して第三者に当該特許製品を譲渡したときでも、特許権の消尽は否定されず、業としての当該再譲渡及び再譲渡先での当該特許製

品の使用も「特許権侵害」にはならない。ただし、再譲渡禁止は契約としては、民法90条に規定する公序良俗違反として無効となる情況¹が認められない限り、特許権者と譲受人の間で有効であり、譲受人の当該特許製品の再譲渡行為は契約違反であって「債務不履行」に該当する。

これに対し、特許権の行使が否定される根拠が、以下に述べる黙示の実施許諾であれば、特許権者は、反対の意思表示をすることにより、黙示の実施許諾を否定することができることになる。

このように、特許権の行使が否定される根拠が「特許権の消尽」であるか「黙示の実施許諾」であるのかは、特許権者が反対の意思表示によって、それを否定できるか否かに大きな違いを生ずる。

(2) 最高裁平成9年7月1日判決

①国内消尽

最高裁平成9年7月1日判決（民集51巻6号2299頁、BBS事件）は、特許権の国内消尽に関して、以下のとおり判示した²。

「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有するものとされているところ（特許法六八条参照）、物の発明についていえば、特許発明に係る物を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等は、特許発明の実施に該当するものとされている（同法二条三項一号参照）。そうすると、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者から当該特許発明に係る製品（以下「特許製品」という。）の譲渡を受けた者が、業として、自らこれを使用し、又はこれを第三者に再譲渡する行為や、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業として、これを使用し、又は更に他者に譲渡し若しくは貸し渡す行為等も、形式的にいえば、特許発明の実施に該当し、特許権を侵害するようにみえる。しかし、特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものであるとして消尽し、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ものというべきである。けだし、(1) 特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和

の下において実現されなければならないものであるところ、(2) 一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度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、特許製品の円滑な流通が妨げられて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」(特許法一条参照)という特許法の目的にも反することになり、(3) 他方、特許権者は、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、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、特許発明の公開の対価を確保する機会は保障されているものといえることができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。」

特許法には消尽に関する規定がなく、特許権者から特許製品を譲り受けた者が、業として、これを他者に譲渡し、更に転々譲渡される場合は、それら各譲渡が特許発明の実施に該当し、形式的には特許権を侵害することになるはずである。本最高裁判決は、特許権の国内消尽が認められる理由として、上記の(1)～(3)をその実質的理由として挙げている。しかし、制定法上の根拠は挙げていない。制定法上の根拠としては、特許権者が市場に置いた特許製品についてその特許権を行使することは、上記の(1)～(3)の状況下においては、民法1条3項に規定する権利濫用になると考えるのが妥当である³。特許権の国内消尽においては、特許権を行使することが権利濫用に該当する事態を

「特許権の消尽」として定型化して規範を定立したと考えるのが妥当である。

②国際消尽

次に、本最高裁判決は、特許権の国際消尽に関して、以下のとおり判示した。

「しかしながら、我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに右と同列に論ずることはできない。すなわち、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、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権(以下「対応特許権」という。)を有するとは限らないし、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譲渡地の所在する国において有する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からである。」

「…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ものと解するのが相当である。すなわち、(1) さきに説示したとおり、特許製品を国外において譲渡した場合に、その後当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、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いで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。(2) 他方、特許権者の権利に目を向けるときは、特許権者が国外での特許製品の譲渡に当たって我が国における特許権行使

の権利を留保することは許されるというべきであり、特許権者が、右譲渡の際に、譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を合意し、製品にこれを明確に表示した場合には、転得者もまた、製品の流通過程において他人が介在しているとしても、当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識し得るものであって、制限の存在を前提として当該製品を購入するかどうかを自由な意思により決定することできる。そして、(3)子会社又は関連会社等で特許権者と同視し得る者により国外において特許製品が譲渡された場合も、特許権者自身が特許製品を譲渡した場合と同様に解すべきであり、また、(4)特許製品の譲受人の自由な流通への信頼を保護すべきことは、特許製品が最初に譲渡された地において特許権者が対応特許権を有するかどうかにより異なるものではない。」

本最高裁判決は、特許権の国際消尽を否定した。「特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、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。」との判示から、黙示の実施許諾を理論的根拠にしたと考えられる。

民法の一般理論において、意思表示は、言葉や文字によって明示的になされる場合(明示の意思表示)のほか、諸般の事実関係から一定の意思が表示されたと認められる場合(黙示の意思表示)もある。特許権の実施許諾の意思表示も同様であり、諸般の事実関係から特許権者が特許権の実施許諾をしたと認められることもある。

本最高裁判決は、特許権の国際消尽の事案において、黙示の実施許諾を理論的根拠に、考慮すべき諸般の事実関係がある程度具体的に指摘し、上記のとおり規範を定立したと言える。

(3) 最高裁判平成19年11月8日判決

最高裁判平成19年11月8日判決(民集61巻8号2989頁、インクタンク事件)は、特許権の国内消尽に関して、以下のとおり判示した。

「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者(以下、両者を併せて「特許権者等」という。)が我が国において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したもとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品の使用、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、当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。この場合、特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、ひいては特許法1条所定の特許法の目的にも反することになる一方、特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものといえることができ、特許権者等から譲渡された特許製品について、特許権者はその流過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである(前掲最高裁判平成9年7月1日第三小法廷判決参照)。このような権利の消尽については、半導体集積回路の回路配置に関する法律12条3項、種苗法21条4項において、明文で規定されているところであり、特許権についても、これと同様の権利行使の制限が妥当するものと解されるというべきである。

しかしながら、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いうべきである。そして、上記にいう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。」

本最高裁判決は、前記最高裁平成9年7月1日判決を括弧書きで引用して、特許権の国内消尽を認めると共に、特許権の国内消尽は、「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」とし、「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、特許権の消尽は及ばないとした。

(4) 国内消尽についての最高裁判決の規範の適用範囲

上記2つの最高裁判決の国内消尽に関する判示は、いずれも「物の発明」に関して、その特許発明に係る特許製品が譲渡された事案においてなされたものである。最高裁平成9年7月1日判決の判示部分の冒頭部分にも、「物の発明についていえば、…」と記載され、また最高裁平成19年11月8日判決は、最高裁平成9年7月1日判決を引用していることから、上記2つの最高裁判決の国内消尽に関する判示は、「物の発明」に関して、その特許発明に係る特許製品が譲渡された場合についての規範を定立したものと解される。

両判決の「当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し」との部分の「当該特許製品」は、「物の発明」の実施品である「特許製品」、「特許権」は、その「物の発明」に係る特許の特許権を意味すると解される。

2 「物の発明」について特許法101条1号製品が譲渡された場合—知財高裁平成26年5月16日大合議判決

知財高裁平成26年5月16日大合議判決(平成25年(ネ)第10043号、アップル対サムスン事件)は、特許製品の生産にのみ用いる物(特許法101条1号製

品)が譲渡された場合に関して、以下のとおり判示した。

「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(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(BBS最高裁判決(最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁)、最判平成19年11月8日・民集61巻8号2989頁参照)。

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。

そして、この理は、我が国の特許権者(関連会社などこれと同視するべき者を含む。)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(BBS最高裁判決(最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁参照))。]

特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなされる(特許法101条1号)。

本知財高裁大合議判決は、まず、特許権者が、我が国において、特許製品の生産にのみ用いる物(1

号製品)を譲渡した場合には、当該1号製品については特許権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、と判示した。物の発明に関して、その特許発明に係る特許製品が国内譲渡された場合に関して特許権の消尽を認めた前記最高裁判決と同様の規範を、1号製品にも適用した。

次に、本知財高裁大合議判決は、当該1号製品を用いて特許製品が生産された場合については、当該生産行為や生産された特許製品の使用、譲渡等には、特許権の消尽は適用されないとした。

1号製品は、特許製品の生産にのみ用いる物であるため、当該1号製品を用いて特許製品が生産されることを前提に特許権者は当該1号製品の譲渡をしたといえる。しかし、特許権の消尽の適用範囲としてはあくまでその1号製品自体の使用、譲渡等にとどめ、1号製品を用いてなされた特許製品の生産や生産された特許製品の使用、譲渡等については黙示の実施許諾の成否の問題とした。

1号製品といっても、特許製品のごく一部の部品として使用されるにすぎない物から、特許製品の大部分の構成を有する物までである。いずれの場合においても特許権者が1号製品を譲渡した場合に、その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、譲渡等に特許権の消尽が適用されるとすると、当該特許発明の実施に対する適正な対価を得ようとするなら、特許権者は特許製品の生産、使用、譲渡等までのことを考慮に入れて、その1号製品を譲渡する際にその価格設定をしなければならない。さらに、1号製品を用いた特許製品といっても、1号製品の譲渡時において、その1号製品を用いて生産される特許製品の具体的な態様、その価格帯及びその特許製品から得られる収益が必ずしも予期できるわけではなく、適正な特許発明の実施対価を設定することが困難な場合もある⁴。特許権者による反対の意思表示によって否定することのできない特許権の消尽を適用すると、1号製品の態様やその後のサプライチェーンの各段階に応じた柔軟な価格設定ができなくなり、この点においては円滑な取

引の阻害要因ともなる。

前記のとおり、特許権の消尽の制定法上の根拠は、民法1条3項に規定する権利の濫用の禁止と考えるべきである。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、譲渡等に対する特許権の行使は、定型的に特許権の濫用となる状況とは必ずしも言い難い。よって、特許権者が1号製品を譲渡した場合でも、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、譲渡等には特許権の消尽は適用されないとし、黙示の実施許諾の成否の問題とした本知財高裁大合議判決の判示は妥当である。

3 「方法の発明」について特許法101条4号製品又は5号製品が譲渡された場合—知財高裁平成18年1月31日大合議判決

知財高裁平成18年1月31日大合議判決(平成17年(ネ)第10021号、前記最高裁平成19年11月8日判決(インクタンク事件)の原審)は、「方法の発明」について特許法101条4号製品又は5号製品⁵が譲渡された場合に関して、以下のとおり判示した。

「また、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。』

本知財高裁大合議判決は、前記最高裁平成19年11月8日判決(インクタンク事件)の原審であるが、本知財高裁大合議判決の上記「方法の発明」に係る判示部分は前記最高裁判決の審理対象とされていない。

本知財高裁大合議判決は、特許権者が、「方法の発明」について特許法101条4号製品又は5号製品を譲渡した場合、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、特許権を行使することは許されないとした。「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。」と判示しているが、「黙示の許諾」と表現しても特許権者が反対の意思表示

をしても覆せないと解しているようであるので「特許権の消尽」を適用したと解される。

しかし、4号製品又は5号製品を用いた特許発明方法の使用といっても、4号製品又は5号製品の譲渡時において、その製品を使用した方法の具体的態様及びその方法の使用による収益が必ずしも予期できるわけではなく、適正な特許権の実施対価を設定することが困難な場合もある。特許権者による反対の意思表示によって否定することのできない特許権の消尽を適用すると、4号製品又は5号製品のサプライチェーンの各段階に応じた柔軟な価格設定ができなくなり、この点においては円滑な取引の阻害要因ともなる。これらの点は、前記知財高裁平成26年5月16日知財高裁大合議判決において1号製品について述べたのと同様である。

よって、4号製品又は5号製品を譲渡した場合、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、特許権の消尽を適用するのは妥当ではない。特許権者の反対の意思表示もあり得る黙示の実施許諾の成否をもって判断すべきである。ただし、4号製品そのものの使用が方法の発明の使用となる場合、すなわち、4号製品が方法の発明の全工程を実施する構造となっている場合は下記のとおり別途の考慮が必要である。

本知財高裁平成18年1月31日大合議判決の上記判示は、前記知財高裁平成26年5月16日大合議判決の前記判示とは、その考え方が対立していると言える。実質上、本知財高裁平成18年1月31日大合議判決の上記判示は、前記知財高裁平成26年5月16日大合議判決の前記判示により、(事案が異なるので覆されたとはまではいえないにせよ)相当程度、知財高裁大合議判決の判示事項としての価値が減殺されたと言える。

4 「方法の発明」について特許法101条4号製品が方法の発明の全工程を実施する構造となっている場合

「方法の発明」について特許法101条4号製品が方法の発明の全工程を実施する構造となっている場合、当該4号製品そのものの使用が当該方法の発明の実

施行行為となる。

例えば、「情報処理装置に、A処理、B処理、及びC処理を実行させるプログラム」を請求項1、「A処理、B処理及びC処理を実施する情報処理方法」を請求項2とした特許権があるとすると、この場合、請求項1のプログラムの使用は、請求項2の情報処理方法の発明の実施行為となる。他の例として、「A工程実施構造a、B工程実施構造b及びC工程実施構造cを備えた地中掘削機」を請求項1、「A工程、B工程及びC工程を実施する地中掘削方法」を請求項2とした特許権があるとすると、この場合、請求項1の地中掘削機の使用は、請求項2の地中掘削方法の発明の実施行為となる。

このような場合において、請求項1の物（前記各例ではそれぞれプログラム及び地中掘削機）を特許権者が譲渡すれば、当該物の発明については特許権の消尽が適用され、以降、特許権者は、当該物の使用、譲渡等に対して、当該物の発明に係る特許の特許権を行使することはできない。ここで、特許権の消尽の対象に、その物の使用まで含まれる。一方、特許権者は、当該物を使用すると実施行為となる方法の発明（上記の各請求項2）に係る特許の特許権も有している。客観的には、問題となる物の使用行為は同じであるが、一方で「物の発明」について特許権は消尽するが、他方で「方法の発明」について特許権は消尽しないとするか、という問題である⁶。

前記のとおり、特許権の消尽の制定法上の根拠は、民法1条3項に規定する権利濫用の禁止であると考えられる。そうすると、問題となる客観的状況は同じであり、「物の発明」について、譲受人や転得者が特許権者の譲渡物そのものを使用することに対して特許権者が特許権を行使することは権利濫用になる定型的な事象として、これを特許権の消尽の対象とするのであれば、「方法の発明」について、譲受人や転得者が特許権者の譲渡物そのものを使用することに対して特許権を行使することも権利濫用になる定型的な事象として、これを特許権の消尽の対象とするのが妥当である⁷。

「物の発明」について特許権の消尽の適用範囲から「その物の使用」を除外すべきであるとの見解に立つならば話は別であるが、これは前記最高裁判例の変更を要する。

5 おわりに

特許権の消尽は特許法に規定はなく、民法1条3項の権利濫用の禁止に制定法上の根拠を有するとすると、かつては権利濫用として定型化できた事象でも、ビジネス環境の変化に伴い、サプライチェーンの状況の変更、物を最終的に使用する業者のビジネス態様の多様化により、もはやそのように権利濫用として定型化できない状況となってきたのであれば、特許権の消尽の適用範囲を再検討することは考えられる。

また、冒頭に挙げた半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法及び著作権法の消尽に関する各規定は、対象となる知的財産の性質の相違及び対象となる知的財産の実施ないし利用態様の相違により、特許の分野においては特許権の消尽の適用範囲を独自に設定することに対し、障害（知的財産各法間の関連規定の不統一といった問題）とはならないと解される。

また、前記最高裁判決は、あくまで「物の発明」に関する事案であるから、「方法の発明」について特許権の消尽ではなく、権利濫用の禁止又は黙示の実施許諾の問題として処理するという見解も成り立ち得る。

特許権の消尽は特許法に規定がなく、制定法上は民法1条3項の権利濫用の禁止の問題又は黙示の実施許諾の問題であると考えられ、本来、それらは諸般の事実関係を検討の上、個別事案毎に判断されるべき性質のものである。法的安定性の観点からはある程度定型化された判断基準が存在する方がよいとは言えるが、特許権の消尽の適用範囲は社会の状況の変化に応じてその妥当性が検証されてしかるべき問題である。

¹ 再譲渡禁止が独占禁止法違反となるような状況があれば、民法90条の公序良俗違反として無効となる可能性もある。

² 判例評釈等で、本件は国際消尽に関する事案であって、国内消尽に関する判示は傍論（判決の結論を導くために直接必要とはならない理由中の判示部分）であると解説されている場合が多い。しかし、国際消尽に関する判示の前提として国内消尽について最高裁の見

解を示したものとして重要部分であり、この判決以降の裁判実務に対して重大な影響を及ぼすので、傍論かどうかはあまり重要ではないと考える。

- 3 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No.39 2005/3、5頁」は、「結論として、用尽理論は、産業の発展のためには取引の安全を保護し流通を促進する必要があるところ、本来、産業の発展のために設けられた権利であるはずの特許権がその足かせとなつてはならないという利益衡量に支えられたものと理解するほかない。法的な根拠を求めるのであれば、究極的には、権利濫用の法理の具体化の一つとして位置づけざるをえないだろう。」(7頁)とする。
- 4 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)「知財エコシステムの自律に向けた中長期的課題」53頁に、「「消尽」の概念の整理 IoT時代における消尽の現状と課題」において、時代背景として「IoT技術の進展により、例えば情報通信分野等において部品の汎用化が進み、用途が多様化。また、最終製品を用いたサービス提供に関する市場価値が増大。」、論点として「従来の消尽論をそのまま適用すると部品や装置等が市場に置かれた時点で特許権が消尽するため、用途の違いやサービスによる収益の多寡が考慮できず特許発明に係るライセンス料を適切に算定できないおそれ。」「現状、ライセンス交渉の当事者となっている部品メーカーや最終製品メーカー等、特定の者に負担が偏る可能性もあり、IoT時代にふさわしい消尽の在り方に向けて概念の整理が必要ではないか。」と記載されている。
- 5 特許法101条4号「特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」、5号「特許が方法の発明についてされている場合において、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につき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」の号番号は、本知財高裁大合議判決当時、それぞれ3号、4号であった。
- 6 「物の発明」について特許対象とされておらず、「方法の発明」についてのみ特許対象とれていた場合に、

その方法の全工程を実施する構造となっている物を特許権者が譲渡した場合も同様の問題となる。

- 7 前掲注3の田村善之文献は、「方法の発明の実施にのみ使用される専用品、専用装置にも種々の種類があるが、当該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、そうした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。」(11頁)とする。

—おわり—