

〔論 説〕

特許権の消尽理論と

黙示の実施許諾論との比較研究

—非特許部品販売後における特許権効力について—

潘 暘

- I はじめに
 - 1 問題意識
 - 2 用語の定義
- II 検討対象の確認—消尽法理と黙示の実施許諾論
 - 1 消尽法理の意義
 - 2 消尽法理の理論根拠
 - (1) 所有権移転説
 - (2) 消尽論
 - (3) 黙示の実施許諾論
- III 日本法からの考察
 - 1 BBS 事件最高裁判決
 - 2 「黙示の実施許諾」をめぐる学説状況及び分析
 - 3 BBS 事件最高裁判決後の判例状況
- IV 米国法からの考察
 - 1 米国における消尽論の起源
 - (1) 消尽論
 - (2) Univis Lens 事件
 - 2 黙示の実施許諾論
 - (1) 黙示の実施許諾論の起源
 - (2) 黙示の実施許諾の発生要件
 - (3) 黙示の実施許諾の範囲及び判断要素
 - 3 米国における消尽論と黙示の実施許諾論の異同
- V 非特許部品の販売による特許権消尽の問題
 - 1 総論
 - 2 非特許部品の販売と完成品特許の消尽—米国法からの考察
 - (1) Quanta Computer v. LG Electronics 事件
 - (2) 連邦最高裁判決
 - (3) 考察
 - 3 日本における展開
 - (1) 方法の発明
 - (2) 物の特許
 - (3) 小括
- VI 結びにかえて：今後の課題

I はじめに

1 問題意識

特許権の消尽は近代特許制度の殆ど発足当初から議論されてきた問題である¹⁾。消尽法理は世界各国の特許法制において、一般的に確立されており²⁾、日本特許法においては、明文規定はないが³⁾、当然の法理だと理解される⁴⁾。

一方、その法的根拠については、かつてから議論をされつづけてきた。現在、特許権の消尽を認める理由として、主として「商品の自由流通を円滑にさせる」及び「特許権者の二重利得を防止する」の二点があげられている。しかし、特許権消尽の範囲及び判断基準、特許権消尽の法的効果など具体的な問題については意見が分かれる。実務においても、裁判所が特許権消尽を説示する理論構成や、侵害を判断するアプローチには相違が見られ、必ずしも画一的とはいえない状況である。

そのなかで、消尽法理の根拠として捉えられている黙示の実施許諾論がある。日本では、並行輸入問題における特許権の消尽の成否が争点になった平成9年7月1日の最高裁判決⁵⁾（以下「BBS事件最高裁判決」）で、国際消尽について黙示的実施許諾論を採用したが、国内消尽については、当理論についての検討はあまり行われていなかった。一方、特許権の消尽法理について長い歴史を持ち、多くの判決が出されてきた米国においては、黙示の実施許諾（implied license）を理由に特許製品について特許権の行使を否定する判決が多く見られる。後述するように、米国においても、理論上、不明確な点があると広く指摘されているが、本稿では、これまで、米国に起きた主要だと思われる判例を拾いながら、黙示の実施許諾について考察し、国際的に通説になっている消尽論との関係や、米国における適用の基準について整理し、少しでも示唆を得たいと考える。

¹⁾ 玉井克哉「アメリカ特許法における権利消尽の法理（1）」パテント54巻10号19頁（2001年）。

²⁾ 小島庸和『特許権消耗の法理』1頁（五紘社、2002年）。

³⁾ 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。

⁴⁾ 吉藤幸朔『特許法概説』431頁（有斐閣、第13版、2001年）。

⁵⁾ 最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁。

また、特許発明がカバーする製品自体に関する消尽とは別に、特許製品に使用される部品の販売による、特許権消尽の有無についての議論が始まっている。特に、特許発明の実施にのみ使用できるような専用品、または、発明による課題の解決に不可欠なものにまつわる問題は、特許権間接侵害論にもかかわり、両理論の理論構成の整合性をどうはかるかという問題は一層興味深い論点となる。その点についても論じたい。

2 用語の定義

英語における「exhaustion of patent」、またはドイツ語における「die Erschöpfung des patents」に対応する語には、特許権の「消尽」、「消耗」、「用尽」等が存在している。本稿では、BBS 事件最高裁判決にも用いられた、「消尽」という用語を採用する。消尽には、広義の消尽と狭義の消尽がある。広義の消尽とは、特許権は合法的な販売により、当該製品についてその後の転売や使用等について効力が及ばないという法理であり、本稿では、「消尽法理」と称する。狭義の消尽とは、消尽法理の理論根拠として提示される「所有権説」や「黙示の実施許諾論」と並列する理論⁶⁾であり、本稿では「消尽論」と称する。

英語の「implied license」に対応する単語も数多く存在しているが、本稿では、判旨を直接引用する等の場合を除いて、「黙示の実施許諾」という用語を使用する。

II 検討対象の確認——消尽法理と黙示の実施許諾論

1 消尽法理の意義

特許権者は、業として特許発明を実施をする権利、つまり物の生産・使用・譲渡や、方法の使用をする権利を専有する。ゆえに、特許権者は、無権限の第三者が特許発明に係る製品（侵害品）を生産し、譲渡した場合、当該第三者に対

⁶⁾ 三村量一「いわゆる並行輸入に対して特許権に基づく差止め請求権等を行行使することの可否」最判解民事篇平成9年度（中）（法曹会，2000年）では、消尽を法律上説明するために、所有権移転説、黙示実施許諾説、消尽説、目的の到達による権利の消滅とする説などを並列してあげていた。本稿もその捉え方で、各説の関係を理解する。

してのみならず、当該第三者から侵害品を譲り受け、当該侵害品を再譲渡・使用等する者に対しても、特許権を行使することができる⁷⁾。

一方で、特許権者や特許実施権者（以下、「特許権者等」）から適法に譲渡された特許製品を第三者に販売することも譲渡である。しかし特許権者等がすでに発明の対価を取得したにもかかわらず、その後の販売に再度特許権の行使を認めれば、特許権者が独占権による利益を再び享受することになり、反面商品の自由流通が著しく阻害され、発明者と公衆との利益を適正に調整するという特許法の目的から外れることになりかねない。その利益調整のための法理が消尽法理である⁸⁾。

日本では、特許法においては消尽に関する明文規定が置かれていないが現在では当然のこととして認められており、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項においては、権利の消尽について規定している⁹⁾。

2 消尽法理の理論根拠

一方、権利を消尽させず、特許権者に発明を独占排他的に実施することを保証することを通して特許権者の経済的利益を保護し、よって発明のインセンティブを促進するのは必然的に特許法の趣旨に反することに帰結するわけではないため¹⁰⁾、消尽法理には正当化理由が必要になってくる。

(1) 所有権移転説

所有権移転説とは、真正商品が譲渡されると、譲受人は、真正商品を使用収益処分しうる所有権を取得し、譲受人による実施は、その所有権に基づく行為であるから、特許権の効力が及ぶことはないとする見解である。この説は19世紀末の英国判例¹¹⁾に付された意見に由来し、その後、米国判例の多くに受け継が

⁷⁾ 横山久芳「知的財産法の重要論点—特許権の消尽」法教 335号 102頁（2008年）。

⁸⁾ 小島・前掲注2) 10頁。

⁹⁾ なお、外国では特許権の消尽を法定する国はある。オランダ特許法30条4項、イタリア特許法1条2項、イギリス特許法60条4項、フランス特許法30条の2、スウェーデン統合特許法3条3項2号、ノルウェー特許法3条3項2号、中華人民共和国特許法62条1号などを参照。

¹⁰⁾ 中山信弘『工業所有権法（上）特許法』362頁（弘文堂、第2版増補版、2000年）。

¹¹⁾ *Societe Anonyme des Manufactures de Glaces v. Tilghman's Patent Sand blast Company* (1884) LR 25 Ch D 1.

れていた¹²⁾が、今日では、学説上も判例上も殆ど支持されていない。その理由は、所有権と特許権は別個の権利であり、所有権はなぜ特許権の効力に優先するかの問題を解決していないことにある¹³⁾。そして、特許権侵害者から侵害品を適法に譲り受けて使用している者も特許権の侵害となることの説明ができないという指摘もある¹⁴⁾。日本では、大審院判決として絹団扇杵製造機械事件判決¹⁵⁾、立毛メリヤスノ毛割及毛立装置事件判決¹⁶⁾があるが、現在日本法においても支持が見受けられない¹⁷⁾。

(2) 消尽論

消尽論とは特許権者等は最初の販売によって特許権による利益を回収できる以上、特許製品を販売した後は、その特許権は用い尽くされ、効力を失うという見解である。販売が正当に行われたことにより、その後の当該製品について、特許権は使いつくされたものとなり、特許権者はもはや同一物について再び特許権を主張することはできない。ドイツ特許法の父といわれるコーラーの提唱後広く支持され、今や国際的にも定説となっている¹⁸⁾。

日本では、BBS 事件最高裁判決において、傍論ながら初めて日本国内において消尽理論が妥当である旨を判示した。判旨では、「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。」と述べられた。その後、日本国内における特許権消尽に関連する判決は殆ど BBS 事件最高裁判決を引用し、特許権の国内消尽を認めてきた。

¹²⁾ たとえば、Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659 (1895) では、「販売する権限を〔特許権者から〕与えられた者から特許製品を購入した者は、時間的にも場所的にも制限のない、絶対的な所有権を取得するにいたる」（筆者訳）と述べている。

¹³⁾ 渋谷達紀『知的財産法講義 I』333 頁（有斐閣，第 2 版，2006 年）。

¹⁴⁾ 吉藤・前掲注 4) 432 頁。

¹⁵⁾ 大判大正元年 10 月 9 日民録 18 輯 27 頁。

¹⁶⁾ 大判昭和 13 年 9 月 1 日民集 17 卷 18 号 1697 頁。

¹⁷⁾ しかし、所有権移転説は、無体物に排他権を観念するとしても、かかる排他権の実現は有体物を通して達成せざるを得ないのだから、何らかの調整が必要である、という問題意識の下に唱えられた説であり、問題の核心の一端を補足しているという意見も見られる。吉田広志「消尽とは何か」知的財産法政策学研究 6 卷 77 頁（北海道大学大学院法学研究科 21 世紀 COE プログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局，2005 年），田村善之「修理と部品の取替えと特許権侵害の成否」同 35 頁等。

¹⁸⁾ 吉藤・前掲注 4) 431 頁。

消尽論の根拠としては、特許権が目的を達成したという説明などが提示されている¹⁹⁾。これに対して、循環論法から脱していないと指摘する意見もある²⁰⁾。

米国判例では、フル・ヴァリュエ原則が多く述べられている²¹⁾。すなわち、「消尽論の背後にあるのは、こういった取引においては、特許権者は特許製品のフル・ヴァリュエに等しい額を交渉し、それを取得したという考えである」（筆者訳）。そのため、米国裁判所判決の多くにおいては、相当な対価を確かに取得したかについての判断が慎重に行われる傾向が見られる。

(3) 黙示の実施許諾論

黙示の実施許諾論とは、特許権者は、真正商品を譲渡し、または特許発明の実施許諾をする場合、その後の実施行為について、黙示の同意を与えているとし、特許権の行使を許すのは妥当でないとする見解である²²⁾。

日本では、国内消尽については、正面からこの説を採用した判例は見られないが、前出のBBS事件最高裁判決の国際消尽部分について、「黙示の実施許諾説」を採用したと見られる。国際取引においても国内取引の場合と同様に、流通阻害防止ないし取引安全保護や、当事者間の合理的意思推認を考慮すべき旨を述べた上で、「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。」と判示し、黙示の実施許諾論により、特許権者の権利行使を制限すべきことを明らかにしたものと言える。

しかし、国内消尽の事件においては、黙示の実施許諾論を採用した判決は殆どなく、学説上も、議論が少ないように思われる。この説が根拠としているのは、特許法における実施許諾契約であるから、法理的に見ると、不可能な説明ではない。即ち、特許権者が特許製品を移転するとき、これに伴って、取得者（譲受人）の利用を許諾する、という黙示の意思表示が認められる。その結果、取得者について、そのものに体现された発明の実施権が生ずるものと解してい

¹⁹⁾ 紋谷暢男編『注釈特許法』194頁〔仙元隆一郎〕（有斐閣，1986年）。

²⁰⁾ 田村善之『特許法の理論』265頁（有斐閣，2009年）。

²¹⁾ 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 知的財産関係訴訟法』238頁（青林書院，2001年）。

²²⁾ 渋谷・前掲注13）332頁。

る²³⁾。これに対して、黙示の実施許諾論では、許諾を与えていないことが明らか
な場合や特許権が譲渡されたような特殊な場合に、流通の連鎖が切れてしまう
結果になるという批判がある²⁴⁾。田村善之教授は黙示の実施許諾論が主流になっ
ていない理由は、以下の3点だとしている。第一に、契約法理をベースにする
ため、特許権者の意思が転得者に到達していないにもかかわらず実施自由とな
るのはなぜか、という点、第二に、実施権の登録がない以上、特許権が譲渡さ
れた場合に、実施許諾があることを新権利者に対抗できないはずである（特許法
99条1項）という点、第三に、黙示の実施許諾という以上、特許権者が反対の意
思表示をなせば、実施許諾があると擬制することが困難となり、転々流通する
製品について特許権者が権利行使をすることを防ぎえなくなるはずである点で
ある²⁵⁾。

高林龍教授は、黙示の実施許諾をあくまで契約法理の中で説明するのであれ
ば、明示で許諾拒否ができる反面、その効果を契約外の第三者に主張できない
ことになる指摘し、その結果、明示であっても許諾拒否ができないとしたり、
あるいは明示での許諾拒否を可能としたうえで、その効果を第三者にも主張で
きるとするのならば、すでに契約法理としての黙示の実施許諾論は破綻してい
ると指摘している²⁶⁾。

III 日本法からの考察

1 BBS 事件最高裁判決

日本法の消尽法理を論じる際、リーディングケースである BBS 事件最高裁判
決を論じないわけにはいかない。当事件は並行輸入に関する事例であり、特許
権の国際消尽について出された判決ではあるが、傍論で国内消尽について論じ、
その後の判決にとって指導的意味を有する判例となった。

²³⁾ 小島・前掲注2) 48頁。

²⁴⁾ 中山・前掲注10) 361頁。

²⁵⁾ 田村・前掲注20) 265頁。

²⁶⁾ 高林龍「権利の消尽と黙示の許諾」梶山敬士ら編『ライセンス契約』196頁（日本評論社、2007年）。

事件は、ドイツの自動車部品メーカーX（BBS社）と日本の輸入会社Y1ならびに販売会社Y2との間で争われた。Xは、自動車の車輪に関する特許権を日本とドイツで有し、その実施品をドイツ国内で販売している。被告Y1及びY2は代表者を共通にする会社であるが、Y1は、Xがドイツ国内において特許権の実施品として製造販売した自動車用アルミホイール（以下、本件各製品）をXの許諾を得ずに日本に輸入し、Y2がこれを日本の国内において販売した。Xは、Yらが本件各製品を日本に輸入して販売する行為は、Xの日本特許を侵害するものであると主張して、日本特許権に基づき、Yらに対して輸入販売行為の差止め及び損害賠償を求めた。Yらは、本件各製品について、Xが有する日本特許権は、ドイツでの適法な販売により消尽したといわゆる国際消尽の主張をした。

一審判決²⁷⁾では、国際消尽を肯定するのは、特許権独立の原則や属地主義の原則とは無関係である旨を明らかにした上、国際消尽を認めるのが日本社会の共通の理解及び、特許法の目的に沿うものと言えないという理由で、国際消尽を排斥し、Xの請求を容認した。

控訴審判決²⁸⁾ではまず国内消尽の実質的根拠について、取引の安全及び産業の発展等の社会公共の利益の保護と、二重の利得を認める必要はないという二点を挙げ、利益保護の調和点として、消尽が合理的であることを説示した。その上、国際消尽論については、取引の国際化の実情を踏まえ、国内の場合と同じく、発明公開の代償をすでに確保する機会が保障されていることを理由として挙げ、結論としては、並行輸入された製品について特許権が消尽したとして、Xの請求を棄却した。

最高裁は新たに、国内消尽及び国際消尽について詳しく意見を述べた。まず、国内消尽について、①商品の自由な流通の阻害の防止ないし取引の安全保護、②譲渡契約当事者間における合理的意思の推認ないし特許権者による黙示的許諾、③特許権者の二重利得の禁止、を根拠とするものと位置づけて、肯定した。

当判決が、国内消尽論についてその根拠を挙げたことは、従来当然のこととして承認されていた国内消尽の実質的根拠、内容を明確にしたという点で重要な意味があるものと考えられる²⁹⁾。

²⁷⁾ 東京地判平成6年7月22日判時1501号70頁。

²⁸⁾ 東京高判平成7年3月23日判時1524号3頁。

²⁹⁾ 三村・前掲注6) 793頁。

一方、国際消尽については、二重利得禁止という理由付けを採用しなかった。それに対して、国際取引においても国内取引の場合と同様に、流通阻害の防止ないし取引安全の保護や、当事者間の合理的意思推認を考慮すべき旨を述べた上、「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、日本において譲渡人に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。」と判示し、日本を販売地域から除外することを合意した上、そのことを明示しない限り、日本において特許権を行使することは許されないと判断した。

2 「黙示の実施許諾」をめぐる学説状況及び分析

以上のように、BBS 事件最高裁判決で、国際消尽の場面について、「黙示の実施許諾論」を正面から論じ、その効果を示した。即ち、本判決においては、黙示の実施許諾があったことが、国際消尽の根拠として考えられている。かかる判決部分は、英国判例における黙示的許諾論ないし米国判例における所有権行使論に近い見解により、特許権者による権利行使を制限すべきことを明らかにしたものと考えられる³⁰⁾。

当判決に論じられている黙示の実施許諾論によれば、特許権者らによる表示された反対の意思に違反した場合の効果は、契約法上のみならず、特許法上の責任にも及ぶことになる。判旨は、特許製品の転得者に対する関係で権利を留保するには、その旨を特許製品に明示しておく必要があると述べているが、判旨が参照したと思われる英国判例³¹⁾でも、明確かつ明示的な合意 (some clear and explicit agreement) を要するとしている。渋谷教授は、二重利得機会論の立場からすると、並行輸入の禁止は、判旨が考えているような特許権の行使によるのではなく、債権的にのみ強制することができる制限ということになるので、最高裁はこれらのことにも目配りをしたのではないかと評釈を付けている³²⁾。しかし、国内消尽においては、二重利得防止は消尽の論拠として挙げられているため、

³⁰⁾ 三村・前掲注 6) 795 頁。

³¹⁾ *Betts v. Willmott*, L.R.6 Ch.App.239 (1871). 日本で紹介されている著書として、小島・前掲注 2) 38 頁以下参照。

³²⁾ 渋谷達紀「BBS アルミホイール事件最高裁判決」ジュリ 1119 号 99-100 頁 (1997 年)。

国内消尽について黙示の実施許諾説が適用される場面において、その効力が債権的効力に限定されるかは必ずしも明確ではない。

田村教授は、BBS 事件最高裁判決で示された見解は黙示の実施許諾論ではなく、承諾擬制とみるべきであるという見解を示している。「黙示の実施許諾」という用語を使用しているが、周囲の状況から並行輸入について黙示的に承諾していたと推認されるような場合ばかりではなく、いずれともいえないような場合や、反対の意思を有していたというような場合であっても、反対の合意を特許製品に明確に表示しない限りでは、並行輸入を阻止することはできないとされてしまうのであるから、むしろ「承諾擬制説」と呼ぶほうが適切だと述べている³³⁾³⁴⁾。

この点に関しては、高林教授は、BBS 事件最高裁判決で採用されている黙示的許諾説は、契約法理外で採用されている法理であり、権利消尽が生じない場面において、権利行使する旨を明示しない場面にものみ適用されると述べる³⁵⁾。

上記各学説では、BBS 事件最高裁判決で採用された黙示の実施許諾論は実質的には国際消尽論を否定し、特許権者の意思を問わずに、許諾を擬制するような法理論だと位置づけた。この考え方は、完全に否定することはできないと思われるが、特許権者は反対の意思を表示すれば、権利の留保ができる点については、むしろ留保付の消尽論に近いのではないかと考えられる。最高裁が考えている黙示の実施許諾は、特許権者が販売時において、反対の意思表示を示せば覆せるものであることは異論のないところだと思われる。

最高裁は「黙示の実施許諾」について、特許権者が黙示の実施許諾の効力を否定する意思表示をした場合、譲受人がそれに違反するような行為を行えば、債権的な効果に限らず、特許権者が特許権に基づいて、損害賠償及び違反行為の差止めを求められる効果を生ずると考えていると思われる³⁶⁾。その後、日本において議論されている黙示の実施許諾論も、この考え方を前提として展開されているのではないかと考えられる。

³³⁾ 田村善之「並行輸入と特許権—BBS 事件最高裁判決の意義とその検討」NBL627号31頁(1997年)。

³⁴⁾ この点に関しては、横山助教授も類似した見解を示している。横山・前掲注7) 113頁。

³⁵⁾ 高林・前掲注26) 196-197頁。

³⁶⁾ 三村・前掲注6) 796頁。

なお、BBS 事件最高裁判決で国内消尽については、「黙示の実施許諾」の有無を問わず、特許権者が権利を留保することを認める余地がないと考えられているが、BBS 事件最高裁判決で示された判断の背後には、「特許権者の黙示の許諾」という要素が全くないとは言えないように思う³⁷⁾。最高裁は、特許権者の許諾も特許権の国内消尽の実質的根拠の一つとして考慮に入れたと解してよいであろう。

3 BBS 事件最高裁判決後の判例状況

BBS 事件最高裁事件以降、国内消尽についての理論は落ち着いたように見える。その後の判例は、一般論として、BBS 事件の国内消尽部分の判旨を引用し、消尽の成立を容認する立場を採ってきた。

東京地判平成 13 年 1 月 18 日 [アシクロビル事件一審]³⁸⁾及び、東京高裁平成 13 年 11 月 29 日 [アシクロビル事件控訴審]³⁹⁾が扱った事件では、両裁判所とも、BBS 事件最高裁判決国内消尽部分を引用し、当該特許製品の譲渡により、「特許権はその目的を達成した」として、特許権の消尽を肯定した。さらに、控訴審判決では、消尽の発生と特許権者の意思とは全く無関係であることを明確に示した。

また、簡易型コニカカメラ仮処分事件⁴⁰⁾では、黙示の実施許諾が存在していることを否定し、消尽論の枠組みで被告の販売行為が権利侵害であるか否かについて判断した。当事件は、従来不明であった「使い捨て商品についての特許権の消尽」問題においても、BBS 事件最高裁判決で提示した国内消尽についての判断枠組みが適用すると確認をした。

一方、ほぼ同時期の東京地裁判決に取り扱ったレンズ付きフィルムユニット事件 [写るんです事件]⁴¹⁾では、国内消尽については、BBS 事件最高裁判決の判旨を踏襲し、流通阻害と二重利得の防止を理由付けとして、国内消尽を認めたと。黙示の実施許諾論に関しては、国内消尽部分では言及しなかった。国際消

³⁷⁾ 三村・前掲注 6) 793 頁。

³⁸⁾ 東京地判平成 13 年 1 月 18 日判時 1779 号 99 頁。

³⁹⁾ 東京高判平成 13 年 11 月 29 日判時 1779 号 89 頁。

⁴⁰⁾ 東京地判平成 12 年 6 月 6 日判時 1712 号 175 頁。なお、本件は実用新案権及び意匠権侵害に関する事件である。

⁴¹⁾ 東京地判平成 12 年 8 月 31 日特許判例百選（第 3 版）128 頁。

尽部分においては、従来通りに BBS 事件最高裁判決を引用し、原則論としては国際消尽において黙示の実施許諾論を認めた。

そして、最近の裁判例で、黙示の実施許諾論について言及したのは、富士レンズ付きフィルムユニット事件がある⁴²⁾。当事件では、被告らの製品の輸入・販売は原告の各特許権を侵害するとして、原告が損害賠償を求めたところ、被告らは製品の輸入、販売について、(脱退)原告による黙示の実施許諾があったとして争った。裁判所は BBS 事件最高裁判決の国内消尽部分を引用し、特許権の消尽について肯定の旨を示したが、「本件において被告らが黙示の許諾として主張するものは、特許権の消尽を認めるか否かにおいて考慮されているものであり、特許権の消尽か、黙示の許諾かは、特許権の行使を認めない理由についての表現の違いにすぎない」と述べ、黙示の実施許諾があるかどうかについて実質的な判断を避けた。

その他にも、特許権の消尽をめぐる争いが多数あったが、基本的に、BBS 事件最高裁判決で提示した一般論を引用し、特許権の消尽の是非を検討している。黙示の実施許諾の存否は消尽論とは別に判断され、殆どの場合には、認められていないように見受けられる。

IV 米国法からの考察

米国では、特許権の消尽法理のルーツは、19 世紀最高裁判決に辿り着く。その後、長年にわたって、多くの裁判例の積み重ねによって、消尽法理は確立されてきた。近年では、特許ライセンス実務及び訴訟において、有効な抗弁として、再び注目を集めている。特に最近においては、「許される修理か、違法な再製か (permissible repair/impermissible restructure)」に関する問題や、大量な部品が含まれる電子製品の最終製品について、部品の販売と条件付販売の問題に関する事件などにおいて、特許権の消尽問題をめぐって、論点が多岐にわたっている⁴³⁾。本稿では、判例を通して、米国特許法における特許権の消尽問題について歴史

⁴²⁾ 東京地判平成 19 年 4 月 24 日<LEX/DB 28131142>。

⁴³⁾ John W. Osborne, “A coherent view of patent exhaustion: A standard based on patentable distinctiveness” in *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 20, 2003, p.645.

的な視点から考察し、特に、消尽論と黙示の実施許諾（implied license）について、その理論発展の沿革及び変遷についてまとめていきたい。

1 米国における消尽論の起源

アメリカでは、販売後特許権の行使に対する制限について、早くから判決が存在する。Bloomer v. McQuewan 事件⁴⁴⁾では、連邦最高裁判所は「器具や機械を使用目的で購入した場合」につき、「〔特許製品たる〕機械が購入者の手に渡ったなら、その機械は、もはや〔特許権という〕独占の範囲内にはない。それは独占の外に移り、もはや議会の定めた〔特許〕法の保護の下にはない。」（筆者訳）として、消尽論の基礎となる原型を確立させたとされる⁴⁵⁾。

(1) 消尽論

現在、米国では、国内で最初に販売された特許製品に、最初の販売以降の米国内での実施行為に対して特許権が消尽し、効力が及ばないとする考え方が一般的であるが、これは、1873年のAdams事件⁴⁶⁾の米国連邦最高裁判決により判示されたファーストセール法理（first sale doctrine）に由来するものだと考えられている。当事件は、制限された地域外における特許製品の使用について、特許権者が当該使用について差し止め及び損害賠償を求めた事件である。連邦最高裁は「特許権者や実施権者が〔特許権の〕独占の価値を含む機械や道具を売るとき、その使用に対する対価を得、使用を制限する権利を失う。そのような製品は〔特許権者の〕独占権の制限を受けずに流通する。言い換えるなら、特許権者や譲受人がその機械に使われている発明のすべてのロイヤリティまたは対価を取得したならば、購入者の使用は〔特許権の〕独占の制限からはずれたといえる。」（筆者訳）と判示した。それ以降の判決は、本件で判示されたファーストセール法理を広く採用したと見られる。

特許権が消尽したと認定されるための必要条件是米国内でのファーストセールである。この考えは前述のAdams事件判決を始めとする判例から由来するものであり、特許法に記載されているものではない⁴⁷⁾。

⁴⁴⁾ Elisha Bloomer. v. John W. McQuewan, 55 U.S. 539 (1852).

⁴⁵⁾ 玉井・前掲注1) 20頁。

⁴⁶⁾ Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873).

⁴⁷⁾ 国際第1委員会「米国における特許権の消尽と黙示のライセンスについて」知財管理 57 巻 6号 902頁（2007年）。

その後、当法理は消尽 (exhaustion) という用語によって表現されるようになった⁴⁸⁾。Keeler v. Standard Folding.事件⁴⁹⁾連邦最高裁判決では、従前の判決法理を総括し、「[Adams 事件等の判例] で参照される機械ないし器具は、使用により消尽 (exhaust) ないし消費されるものである。」(筆者訳) と述べている。

(2) Univis Lens 事件

連邦裁判所は「裁判所は、過去 150 年の間にわたって、最初の適法に販売された特許製品に対して、特許権の消尽法理を適用してきた。」⁵⁰⁾ (筆者訳)。前述 19 世紀の一連の判例から、この法理が由来したと思われる、そして、今日の裁判例において、消尽論に関するリーディングケースだとされる事件は United States v. Univis lens co.⁵¹⁾事件 (以下「Univis 事件」) である。

本件はアメリカ政府が Univis Lens 社 (以下: U 社) に対して、特許ライセンスと販売方式が独禁法に違反したとして、独禁法違反の訴えを提起した事件である。

U 社は、多焦点レンズ及びかかるレンズを生産する方法について特許権を有する。その特許権において、レンズブランクに関する生産行為は、本質的な特徴を具現化 (embody) するものである。レンズブランクは研磨等の工程によって、クレームされた完成品レンズに加工されない限りでは、有用性がないとされている。裁判での争点は、特許の本質的な特徴 (essential feature) を具現化した製品 (article) がライセンシーによってすでに販売された場合、U 社が川下ライセンシーに、再販売価格を設定するなど、制限を課することができるかという問題である。

最高裁は、ライセンシーによって販売されたレンズブランクは特許の本質的な特徴を具現化しており、さらには研磨することによってレンズの完成品にすること以外に有用性がないと認定したうえで、特許を実現させることしか用途のない部品の合法的な販売によって、レンズブランクについて、特許権の消尽法理が適用されると認定し、特許権者が販売後に、特許製品についてコントロールする権利を否定した。

⁴⁸⁾ 玉井・前掲注 1) 20 頁。

⁴⁹⁾ Keeler v. Standard Folding Bed Co., *supra* note 12.

⁵⁰⁾ Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc., 553 U.S. 617 (2008).

⁵¹⁾ United States v. Univis lens co. Inc., 316 U.S. 241 (1942).

本件において、特許権者のライセンシーが販売したレンズブランクは半製品であり、通常消尽理論が適用されるような完成した特許製品ではない。しかし、連邦最高裁は製品の「完成」の度合いは関係ないと結論をつけた。理由としては、「ライセンシーが特許製品を完成品として販売しても、購入者にそれを完成して販売させる目的で半製品として販売しても、権利者は製品を手放し、購入者の所有権に発明品を含む製品を帰属させたということには変わりがない。権利者はどちらのケースにおいても特許独占権を失い、特許法が保障する独占権の利益はすでに販売価格で得られたからである。」（筆者訳）。前述したように、米国の消尽理論の実質的根拠は、発明公開の対価回収にあると考えられているので、本件においても、そのような考え方が根底にあったと思われる。

連邦最高裁の消尽に関わる判例においては、Univis 事件判決はもっとも権威を持つと見られる⁵²⁾。Univis 事件は再販売価格の拘束についての事件だが、その射程はそれに限られていないのは明らかである。連邦最高裁も CAFC（連邦巡回控訴裁判所，Court of Appeals for the Federal Circuit，以下、「CAFC」）も Univis 事件判決の消尽理論を明示的に否定または限定しようとしたことがない。逆に、多くの判決は Univis 事件での消尽に関する判決の文言を引用してきた。

なお、Univis 事件については、消尽理論ではなく、黙示の実施許諾論を適用すべきという観点もある。Univis 事件で問題になったのは、特許製品そのものではなく、半製品のレンズブランクであり、つまり、特許製品の原材料に当るものなので、黙示の実施許諾論を適用すべきだと竹中教授が指摘している⁵³⁾。筆者も同じような疑問を持っているため、竹中教授の見解に賛同する。Univis 事件最高裁判決は、黙示の実施許諾論と消尽法理とはかなり近づいており、消尽法理に基づき、黙示の実施許諾が発生するというような理論構成を考えていると述べる論稿もある⁵⁴⁾。両者の関係はまたIV 3 米国における消尽論と黙示の実施許諾の異同に詳述する。

⁵²⁾ John W. Osborne, *supra* note 43.

⁵³⁾ 竹中俊子「特許製品の加工・部品交換に伴う法律問題の比較法的考察—キャノンプリンターカートリッジ事件を題材に」『紋谷暢男教授古稀記念 知的財産法と競争法の現代的展開』396頁（発明協会，2006年）。

⁵⁴⁾ Raymond T. Nimmer & Jeff C. Dodd, *Modern Licensing Law*, 2007-2008 Edition, 2008, Thomson west, p.635.

2 黙示の実施許諾論

(1) 黙示の実施許諾論の起源

米国における黙示の実施許諾 (implied license) が認められた最初の判例は、1900年の Edison⁵⁵⁾事件とされている。この事件は、完成品についての特許権を有する特許権者がその完成品にしか使用できない部品、いわゆる専用品を販売したというものであり裁判所は、部品購入者による完成品の製造・販売行為には特許権者から黙示のライセンスが与えられており、従って特許権者は部品購入者に対して特許権を行使することができないと判示したものである⁵⁶⁾。

Edison 事件で問題となった特許はシステム特許であり、電気提供システムに使用された電線についての使用が黙示に許諾されたかどうかという点が争点となった。それについて、裁判所は、「販売された製品は譲渡者が有する他の特許にかかる従属的な部分と組み合わせて使用しない限り、実用的な用途がないという特殊な性質を持っていれば、かかる販売状況によって、前者とともに後者の実施権も黙示的に許諾されることとなる。」(筆者訳)と判じ、黙示的に実施許諾されることを理由に、専用品の販売後における使用が合法であることを判断した。

この事件の特徴としては、電気システムに使用されるワイヤシステムは特許クレームにかかる部分ではないが、システムの専用部品として生産し、販売されたという点だと考えられる。後述するように、黙示の実施許諾論は、特許製品自体ではなく、特許製品に関わる非特許部品に関する事件に多く採用されている傾向が見られる。

(2) 黙示の実施許諾の発生要件

黙示の実施許諾が発生するか否かを判断する基準を示してくれたのは1984年の Bandag⁵⁷⁾事件最高裁判決である。当事件で、黙示の実施許諾が付与されているかを判断する基準として、第一要件として、非特許部品には当該特許を侵害しない用途を有さないこと(非侵害用途の不存在)、第二要件として、黙示の実施許諾の付与が推測されるだろうことを販売の状況が明白に示唆していることを

⁵⁵⁾ Edison Electric Light Co. v. Peninsular Light, Power & Heat Co., 101 F. 831 (1900).

⁵⁶⁾ 国際第1委員会・前掲注47) 902頁。

⁵⁷⁾ Bandag Inc. v. Al Bolser's Tire Stores Inc., 750 F.2d 903 (1984).

挙げている⁵⁸⁾。この二つの要件はそれ以降の判決や学術論文では「Bandag テスト」と呼ばれ、黙示の実施許諾論においては重要な意味を持っている。

Bandag テストは、Bandag 事件以降の黙示の実施許諾論に大きな影響を及ぼし、基本的な判断基準として広く採用されてきた。第一要件については、Bandag 事件では、裁判所は被告が購入した機械が非侵害要件を満たさないと認定した。その理由としては、CAFC は、当該機械には、たとえば、他のフランチャイジーに販売するか、部品として販売するか、または少し改変を加えることで、他の用途に使用することができたとした。しかし、CAFC が提示したこれらの用途は、いずれも被控訴人にとっては、明らかに「商業的に賢明でない」選択肢であるように思われる⁵⁹⁾。CAFC は判決の中で、「黙示の実施許諾は、たとえそれが合理的なものであったとしても、一方からの期待によって生じるものではない」と説示したが、どんな用途が非侵害用途に該当するかについては、詳述しなかった。

その点について、Glass Equipment 事件（以下、GE 事件）控訴審判決（1999）⁶⁰⁾では非侵害用途は最も収益性の高い代替技術でなければならないという観点を否定し、非侵害用途は、特許発明ほど収益性を有するものである必要がなく、単に合理的なものであればよいと判じた。

Bandag 事件と同じく、本件で問題になったのも特許方法を実施するための非特許部品である。二つの事件とも、非特許部品に特許権を侵害しない用途が存在すると認定された。Bandag 事件で確立した「非侵害用途が存在しない」という要件について、本件において、かかる用途は、商業的に実行可能な用途にまで行かなくても、「合理的」な用途であれば十分であるという基準を確立させた。

そして、第二要件については、Met-Coil 事件⁶¹⁾で検討された。黙示の実施許諾論は、契約法の基本法理に関連しているため⁶²⁾、黙示の実施許諾の成否は、販売行為が行われた時の状況に影響されうる面があると思われる。Met-Coil 事件で

⁵⁸⁾ 国際第1委員会・前掲注47) 907頁。

⁵⁹⁾ Amber L. Hatfield, "Patent Exhaustion, Implied Licenses, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fields?" *Computer law review and Technology Journal*, 2000, p.18.

⁶⁰⁾ Glass Equipment Development Inc, v. Besten, Inc. and Simonton Windows co., 174 F.3d 1337 (1999).

⁶¹⁾ Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc. and Ductmate Industries Inc., 803 F.2d 684 (1986).

⁶²⁾ Amber L. Hatfield, *supra* note 59), p.632.

は、黙示の実施許諾の成否に影響しうる販売状況は、販売時に示された状況であることが必要とされている。

(3) 黙示の実施許諾の範囲及び判断要素

通常、特許製品を構成する部品をそれぞれ購入し、特許発明品を生産することは実施行為に該当し、直接侵害になるため、米国特許法上では許されない⁶³⁾。しかし、特許権者が条件を付けずに (*unrestrictedly*)、特許されている発明を実施する用途しか有しない非特許部品を販売または販売を許可すると、当該部品の購入者はそれを用いて特許発明を実施する黙示の実施許諾を与えられたことになる⁶⁴⁾。特許製品又は特許方法に使用される部品にとって、黙示の実施許諾が付与されていることは重要な意味を有する。そうでなければ、当該部品を用いて特許発明を実施することが特許権侵害になりうるからである。さらに、米国特許法では、直接侵害の成立は寄与侵害 (*contributory infringement*)、侵害の誘引 (*inducement*) の前提になるため⁶⁵⁾、最終購入者が黙示の実施許諾を受けていると認められなければ、当該部品の生産者または販売者に対しても、特許権者は侵害の誘引 (間接侵害) として責任を追及することも認められうることになる。特許権者が他の非侵害用途を有しない非特許部品を黙示の実施許諾なしに販売することを認めるということは、無用な部品を販売することに許可を与えることになってしまう。常識から考えれば、市場において、当該部品の取引が成立しえなくなるので、このような実施許諾が黙示的に付与されると認めるべきであろう⁶⁶⁾。

裁判で、このような黙示の実施許諾が付与された場合における当該許諾の存続期間について言及したのは *Carborundum* 事件 (1995年)⁶⁷⁾である。裁判所は特

⁶³⁾ 米国特許法 271 条 (a): ‘Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.’

⁶⁴⁾ Raymond T. Nimmer & Jeff C. Dodd, *supra* note 54), p.632.

⁶⁵⁾ 米国特許法 271 条

(b)(*inducement*): ‘Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer’.

(c)(*contributory infringement*): ‘Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer’.

⁶⁶⁾ Raymond T. Nimmer & Jeff C. Dodd, *supra* note 54), p.634.

⁶⁷⁾ *Carborundum Co. v. Molten Metal Equipment Innovations, Inc.*, 72 F.3d 872 (1995).

許システムの非特許部品が販売された場合、黙示の実施許諾の範囲は特許権の存続期間ではなく、販売された非特許部品の寿命がつきるまでしか存在しないと判示した。この判決で黙示の実施許諾は、販売された部品自体を使用するのみならず、それを用いて生産された特許製品の使用、販売について及ぶことを示唆した点は重要な意義を有すると思われる。

さらに、Anton/Bauer 事件⁶⁸⁾判決は、Met-Coil 及び Carborundum 事件で発展されてきた特許部品の販売に関する法理についてさらに考慮すべき点を 3 つ追加した。

Anton/Bauer 社（以下、A/B 社）は特許 204 の特許権者である。特許 204 は Female プレート（以下、F プレート）と Male プレート（以下、M プレート）との組合せについての特許である。PAG 社が生産する電池には、A/B 社が販売する F プレートと組合せることができる M プレートが組み込まれているが、PAG 社は米国内において、F プレートを製造、販売していない。しかし、PAG 社の製造した電池が A/B 社の F プレートと結合すると、204 特許の全てのクレームを満たす。A/B 社は従って、204 特許を侵害したとして、PAG 社を訴えたが、裁判所は黙示の実施許諾が存在しているとして、A/B 社の請求を棄却した。黙示の実施許諾の存在を判断するところ、以下の三つのポイントが重要だと思われる。

まず、第一に、裁判所が、本件特許を実施する用途以外に合理的な用途が有しない非特許部品について、合法的な販売が行われたか否かだけでなく、A/B 社が当該 F プレートを販売する際にその使用について制限をかけたか否か、そして、A/B 社が F プレートを譲渡された生産者に、当該プレートと組合せる電池を販売する際に実施許諾の付与について制限をかけるように要求したか否かについても考慮した点である。

第二に、A/B 社が、顧客は PAG 社の電池を A/B 社の F プレートを取得する前に購入する場合、黙示の実施許諾が生じないと主張したが、CAFC がその主張を退けた点である。

第三に、CAFC が特許権の消尽と黙示の実施許諾との関係について指摘した点である⁶⁹⁾。

⁶⁸⁾ Anton/Bauer Inc. v. PAG Ltd., 329 F.3d 1343 (2003).

⁶⁹⁾ Raymond T. Nimmer & Jeff C. Dodd, *supra* note 54), p.634.

裁判所は「非特許部品の販売によって、その部品のその後の販売及び使用について販売者がコントロールする権利は消尽するが、販売者の特許権を消尽させ、黙示の実施許諾を生じさせるのは特定の場合のみである。レンズブランクとそれを研磨する工程に関する特許に係るものである *Univis* 事件において裁判所は「特許権者またはライセンシーによるレンズブランクの販売は、特許法の保護範囲にあるブランクの所有権の完全な譲渡であり、そして、特許方法の最終ステージを実施する許諾である」と述べた。裁判所は特許権の消尽から黙示の実施許諾が発生することを示唆し⁷⁰⁾、*Univis* 事件判決において、消尽論が黙示の実施許諾論に近づいていることをはっきりさせた。

3 米国における消尽論と黙示の実施許諾論の異同

アメリカの判例では、ファーストセールによって、特許権者が販売した特許製品について更なる権利行使ができなくなる。すなわち、消費者は特許権者等から特許製品を購入した後に特許権者の同意なしに当該製品について使用、転売できる。消費者の当該権利をサポートするため、裁判所は特許権の消尽および黙示の実施許諾論という並列した二つの理論 (parallel doctrines) を発展させてきた。米国では、古い判決の多くは消尽論と黙示の実施許諾論を明確に区別せずに、融合させる例が見られる。「黙示の実施許諾論を採用した判決が多数見られるが、しかし、その中の多くは、事件を厳格に分析するアプローチではなく、あくまでも便利なラベルとして使われていた」という見解も見られる。したがって、多くの事件では、「特許権の消尽論を採用した事件と大きな区別が見られない」⁷¹⁾。玉井教授も同じような観点を持っている⁷²⁾。

確かに、両理論は結果的には大きな相違は生じないと考えられるが、二つの法理は、それぞれ異なる観点から生じたものだと思われる⁷³⁾。

消尽論は特許法政策の観点から生じた法理である。つまり、特許権という排他的権利を付与するだけではなく、同時にそれに対して制限をかける発想である。前出した裁判所は *Bloomer v. McQuewan* 事件で以下のように述べた。「機

⁷⁰⁾ Raymond T. Nimmer & Jeff C. Dodd, *supra* note 54), pp.634-635.

⁷¹⁾ Mark D. Janis “A Tale of the Apocryphal Axe: Repair, Reconstruction, and the Implied License in Intellectual Property Law”, *MD. L. REV.* 58 (1999) p.495.

⁷²⁾ 玉井・前掲注1) 21頁。

⁷³⁾ Julie E. Cohen and Mark A. Lemley “Patent Scope and Innovation in the Software Industry”, *CALIF. L. REV.* 89 (2001) p.31.

械 (machine) が一旦購入者の手に渡されたら、もはや特許の独占権の範囲に存在しない。当該商品は特許権の範囲外に置かれ、特許法の保護の下から離れてしまう。」（筆者訳）。

一方、黙示の実施許諾論は、準契約的な理論であり、当事者が取引に対する信頼及び期待 (beliefs and expectations) により成立するものである。裁判所は「製品を購入することによって、当該製品を使用、再販売する黙示の実施許諾も同時に取得することになる。」⁷⁴⁾（筆者訳）と述べる。

黙示の実施許諾論がもっともよく採用されている事件は、特許権者が販売した特許製品自体ではなく、特許方法に使用される製品に関する事件である。前述したように、特許権が消尽する前提は最初の販売が行われたことである。特許方法に使われる部品では、最初の販売があったと認められないため、消尽論が適用されないと考えられている⁷⁵⁾。

この点について、竹中教授も、両理論の政策目的、分析手法、適用範囲が異なり、区別されるべきだと主張している。消尽理論は、特許法特有の政策目的に係るのに対し、黙示的ライセンスは契約法上の理論であり、当事者間の信頼及び取引等の安全を保護するものであり、政策目的において異なる。そのため、分析手法も異なると指摘する。消尽理論は特許クレームがかかる特許製品全体について着目し、それについて特許権者による合法的な販売が行われたかどうか、修理・再製問題においては、特許製品全体と交換・改造に係る構成要素の物理的關係からその製品が使い尽くされたか判断し再製造に該当するか判断する。それに対し、黙示の実施許諾については、製品自体だけではなく、販売をとりまく事情から特許権者の行為がどのような内容の実施権の許諾を意図していたかを判断する。

さらに、理論根拠から考えれば、消尽論は、特許の独占権に基づく対価の回収を根拠とするので、特許権者が独占する特許発明の実施行為にのみ適用されるべきであり、特許発明の実施に該当しない寄与侵害を構成する専用品（特許製品の製造に使われる材料、部品、製造装置等）の譲渡等の事案には適用されることはない。黙示の実施許諾が適用される後者の場合では、特許権者が特許発明につい

⁷⁴⁾ General Elec. Co. v. United States., 572 F.2d 745 (1978).

⁷⁵⁾ Julie E. Cohen and Mark A. Lemley, *supra* note 73).

てライセンスを与えないことを明示すれば、権利行使が許されるべきだと説示する⁷⁶⁾。

それ以外、実務的な面では、黙示の実施許諾は特許権消尽の法理と比べ、前記 *Bandag* 事件で確立された二要件を満たす必要があり、認定されるのは困難で、発動を防止するに簡単である側面もあるが、方法特許または組合せ特許に関する部品の販売に基づいて、方法特許だけでなく組合せ特許まで、より広く適用されうるという面もある⁷⁷⁾。

一方、消尽論と黙示の実施許諾は根本的な差異が存在しているものの、近時の裁判例では、その二つの法理が接近しているようにも見える。

例えば、前出した *Univis* 事件においては、特許権者は原材料の販売によって対価を取得し特許法の目的を達成したので、レンズに関する方法及び物の特許権は消尽すると理由付けされているが、竹中教授は、販売されたものは特許を実施した製品又は特許に係る製造方法を実施した成果物ではないので、本来、黙示の実施許諾論の適用で解決すべき事案であると主張している⁷⁸⁾。その後1997年の *Hewlett-Packard* 事件⁷⁹⁾において、裁判所は販売に伴い、使用に対して黙示の実施許諾が付与されたと立論しながら、*Univis* 事件判決を引用したことが見受けられる。

そして、前述した *Anton/Bauer* 事件判決文の中では、裁判所は次のように述べていた。「特許権を消尽させ、黙示の実施許諾を発生させるのは一定の状況に限られる。消尽法理は黙示の実施許諾の付与に密接に関係している。特許権の消尽によって黙示の実施許諾が発生する。」（筆者訳）。

このように、米国では、黙示の実施許諾論と消尽論とは、違う起源を有し、その政策目的、分析手法及び法的効果には大きな差異が存すると思われる一方、実際の判例の中で、両理論の接近も明らかに示されており、明確に区別されていないものも多く見受けられる。黙示の実施許諾論の法的効果としては、不明な点がなお多いと思われる。

⁷⁶⁾ 竹中・前掲注 53) 396 頁。

⁷⁷⁾ Amber Hatfield Rovner “Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities Under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License” *Texas Intellectual Property Law Journal*, 12, 2004, P.10.

⁷⁸⁾ 竹中・前掲注 53) 396 頁。

⁷⁹⁾ *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-type Stencil Mfg. Corp.*, 123 F.3d 1445 (1997).

V 非特許部品の販売による特許権消尽の問題

1 総論

多数の米国判例においては、消尽論は特許製品の販売について用いられるのに対して、黙示の実施許諾論は特許製品の部品販売について多用されていると思われる。それを踏まえ、本章では日本において、特許権者等によって部品が販売されたとき、完成品に対する特許権の行使への影響について議論を試みたい。部材を譲渡し、または部材特許の実施許諾をした場合に、部材を組み込んだ完成品に対して完成品特許に基づく権利行使ができるかという問題である。これは、直接的には特許権の消尽・黙示の実施許諾の成否に関わるものの、その結論を導き出すに当たっては、間接侵害の成否など、部材と完成品との関係をも検討しなければならない。なお、日本においては、かかる問題についての議論はまだ少なく、学説または判例上定着しているとはいえないと思われる。

2 非特許部品の販売と完成品特許の消尽——米国法からの考察

一般的には、特許権を具現している特許製品、つまり、特許クレームの全ての要素が含まれている製品が流通に置かれた後、特許権の消尽の問題が発生する。一方、特許製品の完成品ではなく、完成品を生産または組み立てるために使用する半製品や原材料などの部品が販売される場合にも、特許権の消尽が問題になりうる。例えば、コンピューター生産のように、特許権の対象となる最終製品を完成するために、多くの部品が必要になるケースにおいて、特許権者等が自らそれらの部品を販売した場合、非特許品である部品の販売によって、製品自体についての権利行使が否定されるかどうかについて議論されている。

本節では、今年米国連邦最高裁判所が判決を下した *Quanta Computer v. LG Electronics*⁸⁰⁾ 事件を中心にアメリカの判例状況を考察し、この問題についての考察を行いたい。

(1) *Quanta Computer v. LG Electronics* 事件

2008年6月9日、連邦最高裁は、*Quanta Computer v. LG Electronics* 事件(以下、*Quanta* 事件とする)について判決を下した。当判決は消尽法理が採用された事案で

⁸⁰⁾ *Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc.*, 553 U.S. 617 (2008).

あり、今後の裁判実務及び学説に大きな影響を与えると思われる判決である⁸¹⁾。事件が複雑であるため、やや詳細に説明する。

LG Electronics (以下、LGE) はコンピューター技術に関するシステム特許 (以下、本件特許) を有している会社である。LGE はインテルに対して、これらの特許に対して一括で実施許諾をした。

LGE とインテルとの間には、二つの契約が存在していた。一つ目の契約は、インテルが本件特許の実施に関わるマイクロプロセッサ (以下、MP) 及びチップセット (以下、CS) を「製造、使用、(直接又は間接的に) 販売、販売の申し出、輸出、及び他の方法で処分する」権限を得るために締結された、特許実施許諾契約に当たる「ライセンス契約」である。この契約では、「…両当事者は、契約のいかなる条項も、契約の当事者が〔実施許諾された製品の〕いずれかを販売したときに、本来発生するであろう特許消尽の効果をいかなる形でも制限又は変化させないことに同意する」ことも定められている。

二つ目の契約は、別立ての基本契約 (master agreement, 以下、本件基本契約) である。本基本契約では、インテルがその顧客に対し、購入したインテル製品は LGE により許諾の上販売されたもので、〔その利用は〕LGE のいかなる特許権も侵害しないが、当該許諾は、顧客がインテル製部品を非インテル製部品と組合せて製造する製品に及ばないという旨を、書面によって通知する義務をインテル社に負わせるものである。本件では、Quanta Computer (以下、Quanta 社) は、部品の一部を購入する際にインテルから、その通知を受けていた。

インテルは本件特許を実施するための MP 及び CS (合せて、以下、本件製品) を生産し、それを Quanta 社に販売した。Quanta は仕様書にしたがって本件製品を連結用のバス (bus) とメモリーに連結し、非インテル製部品のパソコンに同製品を組み込み、システム特許を完成させた。LGE は、Quanta 社らがインテルから購入した製品を非インテル製部品と組み合わせることは LGE 社の特許権への侵害であるとして提訴した。なお、インテルの MP 及び CS 単独では、争点となっているいずれの特許も侵害しない点について争いはない。

CAFC は、システム特許が消尽したと判じた地裁判決を覆し、LGE が販売の対象となった部品と非インテル製部品を組み合わせることを明示的に許諾しな

⁸¹⁾ スティーブン・F・マイヤー「特許権の消尽論：許諾を得た販売の販売条件の効果」知財研フォーラム 72 号 37 頁以下 (2008 年) を参照。

いとされた以上、この点につき黙示の実施許諾は発生せず、従ってインテルから Quanta 社への MP 及び CS の販売は条件付のものであり、消尽論の適用はないと述べた。一方、方法特許の点に関しては、これに消尽論の適用はないとする地裁の判断を支持した⁸²⁾。

(2) 連邦最高裁判決

それに対して、Quanta 社が上訴したのが本件である。最高裁は、CAFC の判決を覆し、インテルが Quanta 社に行った販売は、本件特許を具現している特許製品についての適法な販売であるため、特許権が消尽すると判示した。

本件では、販売された MP 及び CS は本件係争特許の対象製品そのものではなく、あくまでも部品であったが、最高裁は、1) 特許を実施する以外に合理的な用途を有しないこと、及び 2) 特許発明を本質的に具現していることという二つの要件が満たされていれば、当該非特許部品が適法に販売することで消尽が発動し、特許権者が特許権を行使できなくなるという理論構成を採用した⁸³⁾。

本件で、最高裁は独立している基本契約とは関係なく、ライセンス契約によって、特許権者である LGE はインテルに対して、本件特許発明を無制限に実施することを許諾したため、インテルの Quanta への販売は最初の適法な販売として成立し、特許権が消尽したことを認めた。つまり、LGE とインテルとの間の契約に何の制限もかけられていないと認定した。「LGE の言うようなサードパーティ（本件では Quanta 社）が黙示的許諾を取得したかどうかは、Quanta 社が特許の実施は黙示の実施許諾でなく、消尽に基づいている以上問題にならない。消尽はインテル社がライセンスに基づいて、LGE 社の特許に係わる製品を販売するときにしか発生しない⁸⁴⁾と述べ、本件について、黙示の実施許諾ではなく、消尽論が適用されることを明白に述べた。

本判決のもう一つ重要なポイントは、地裁及び CAFC が示した方法特許について消尽しないとする見解を否定し、方法特許についても消尽が発生すると明言したところである。本件特許はコンピューター技術に関するシステムであり、そこに方法発明が複数含まれている。方法特許は直接販売の対象にならないが、

⁸²⁾ LG Electronics Inc. v. Bizcom Electronics Inc., 453 F.3d 1364 (2006).

⁸³⁾ Mary LaFrance, “The Supreme Court’s Broad Interpretation of Patent Exhaustion in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.”, LexisNexis, 2008, p7.

⁸⁴⁾ Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc. *supra* note 81).

販売された部品には特許の本質的特徴が具現されているため、方法特許についても消尽が起きると述べた。

(3) 考 察

本件で販売されたのは、特許を実施するための専用品である。従来米国判例では、専用品の販売についての特許消尽問題は、**Bandag** 事件最高裁判決を先例として、黙示の実施許諾法理により解決されるのが通常であった。しかし、本件では、連邦最高裁は、**Univis** 事件を先例として引用し、消尽論のもとで解決する判決を下した。

最高裁は **Univis** 事件で採用されていた半製品が特許製品の本質的特徴を具現しているかどうか、および非侵害用途が存在していないかどうかという二要件について、**Quanta** 事件でも考察を行った。**Quanta** 事件におけるインテル製部品である MP と CS が **Univis** 事件におけるレンズブランクと同じ性質を有すると判定した上で、かかる製品に汎用品である連結用のバスとメモリーを付け、特許システムを完成させることに対して、特許権者の権利行使を否定した。**Quanta** 事件は、**Univis** 事件における最高裁の見解をもう一度確認したといえる⁸⁵⁾。

米国で用いられるフルヴァリュース説によれば、消尽したか否かを判断する本質的な根拠として、相当の対価を得たかどうかを考慮するとされる。特許を公開することの対価を完全に回収できたといえれば、たとえ最終製品でなくとも、消尽を認めていいという発想であろう。その条件としては、今回の **Quanta** 事件及び **Univis** 事件で提示された二要件が挙げられる。

Quanta 事件において、**LGE** の特許にはコンピュータ関連のシステム及び方法特許が含まれている⁸⁶⁾。インテル社が **Quanta** 社に販売した MP と CS はいずれもそれを実施するための部品に該当する。

方法特許について従来米国裁判例においては、消尽論ではなく、もっぱら、黙示の実施許諾論を適用してきた。**Bandag** 事件では、係争中の方法特許は特許発明を実施する以外に販売部品の合理的な用途がないという要件を満たさなかったため、明白に、方法特許については、**Univis** 事件等で確立された消尽論の適用を否定していた。当該事件において、特許発明を実施する以外に合理的な

⁸⁵⁾ *Mary LaFrance, supra note 83).*

⁸⁶⁾ もっとも、米国における「method claim」と、日本における「方法の発明（単純の方法及び物を生産する方法）」とは必ずしも完全に一致するとは限らない点は注意が必要。下田憲雅「特許権の消尽と特許条項の効力」国際商事法務 35 卷 11 号 1595 頁（2007 年）。

用途がないという要件を満たさなかったため、黙示の実施許諾の存在が認められなかったが、特許権者等から方法特許を実施する機械を譲り受けた場合、その後の使用について、特許権の効力を考慮する際に、黙示の実施許諾論が採用されることには疑いがなかった。本件の地裁判決及び控訴審判決においても、方法特許へ特許権消尽法理の適用を否定したが、最高裁は、方法特許も、部品によって本質的特徴が具現化されると述べた。その上、方法特許について特許権の消尽を認めないと、特許権者は特許の出願形式を変更することによって簡単に消尽法理から免れてしまうことを理由に、方法特許に消尽法理が適用されないという理論を完全に否定した。係争中の特許を実現するために、販売された製品に標準部品を付け加え（Quanta の場合はバスとメモリーを付けること）、または標準手順で加工を行うこと（Univis の場合はレンズブランクに研磨工程を加えること）だけで足りる場合は、特許発明を具現していると認められると考えられる。

3 日本における展開

特許を実施するための部品は特許製品との関係が多様であるので、方法の特許の場合と、物の特許の場合に分けて、それぞれ論ずる。

(1) 方法の発明

知財高判平成 18 年 1 月 31 日⁸⁷⁾（以下「キャノンインクタンク事件」）では、「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（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行使することは許されないと解するのが相当である」と判示された。その理由は特許権者がそれらの物を方法の使用を前提に譲渡したため、かかる物を用いて方法を使用する際に、再度特許権者の許諾が要らない（自由流通阻害の防止）と解される点、及び、特許法 101 条（間接侵害）の効果で、特許権者がこれらの物を譲渡する権利を事実上独占して

⁸⁷⁾ 知的財産高裁平成 18 年 1 月 31 日判タ 1200 号 90 頁。

いるため、それを譲渡する際に、発明公開に相当な対価を確保する機会は保障されている点である。

ただし、このように、間接侵害に当たるような専用品の譲渡により、特許製品に係る特許権の消尽が認められるか、黙示の実施許諾を認めることに止まるかについては、日本の学説においても争いがある⁸⁸⁾。

キャノンインクタンク事件で、知財高裁は、特許法 101 条 3 項に規定するいわゆる「のみ品」である「専用品」、及び同条 4 項⁸⁹⁾に規定する「課題の解決に不可欠な物」である「中用品」の両方を同様に扱い、それらを、方法の発明により製造された物と同一の基準で判断した上で、特許権の消尽が起こるという判断をしているように思われる。

米国では、方法の発明は物の発明とは異なり、それ自体が販売によって消尽することは観念できないとされており、方法の特許について、特許が消尽するかどうかは問題になるが、日本では、方法の発明について、原則として消尽の問題は生じないという⁹⁰⁾。しかし、物を生産する方法の発明については、物の特許の場合と異なった扱いをすべき理由はなく、物の販売をもって特許権が消尽すると考えられる。方法の発明の消尽については、方法の発明を公開する対価は、それによって製造された製品の販売によって回収されたと考えられるから、消尽を認めるのは妥当だと思われる。

一方、方法発明で製造された製品の販売とは別に考慮すべきなのは、方法の発明を実施するための部品が販売された場合である。方法の発明によって生産された製品の譲渡、使用は、特許権の直接侵害に当たるのに対して、方法の発明を実施するための部品の生産、譲渡、使用は特許権の間接侵害に当たる恐れがある。そこで特許権者がこのような部品を販売した場合、当該部品を購入した者がそれを用いて、方法の発明を実施することができるかという問題がある。この場合は、物を生産する方法の発明か単純な方法の発明かに関わらず、議論の対象になりうる。

田村教授は、専用装置のみで、特許方法の全工程を実施できる場合については、かかる専用装置の販売によって、方法の発明の消尽を認めなければならない

⁸⁸⁾ 竹中・前掲注 53) 406 頁。

⁸⁹⁾ 平成 18 年特許法改正により、それぞれ 101 条 1 項 4 号と 101 条 1 項 5 号に改まった。

⁹⁰⁾ 中山・前掲注 10) 362 頁。

いと結論付ける⁹¹⁾。しかし、101条5号に該当するような装置や部品のみで特許発明を使用することはできない場合、キャノンインクタンク事件のようにカテゴリカルに消尽するという見解に反対している。当該装置が方法の発明の使用行為の一部の工程に関わるに留まる場合には、全工程の使用行為について対価を得る機会があったという評価を与えるのは困難である。それらのものを特許権者が拡布したというだけで一律に特許権を消尽させてしまうのでは、特許権者としては専用装置や専用品の対価を高く設定せざるを得ないことになり、専用品等の流通を阻害することになる以上、カテゴリカルな消尽は合理的でないと考えられる⁹²⁾。

吉田准教授は方法の発明について、「方法の発明に関しては、その特許方法の使用にのみ用いられるもの（専用品）について、用尽の対象とすべきである」と述べている⁹³⁾。ここでは、専用品を用尽の対象というふうに表現したが、おそらく、専用品を用いて方法の発明を実施することについて、特許権の権利が及ばないことを意味する。また、方法の発明の一部実施は方法の発明に対する侵害を構成しないから、工程の一部実施にのみ使用される装置特許権者によって販売されたとして、方法発明に係る特許権は消尽しないと解すべきだと述べ、田村説と同じ立場を採っている。

高林教授もこの点について、田村説と吉田説を支持している⁹⁴⁾。吉藤幸朔氏は方法の発明とともに、方法の発明を実施する装置について独立した特許権が成立する場合についても論じ、その場合においても、特許装置を販売したことによって方法の特許権は消尽することになると述べている⁹⁵⁾。前提には違いはあるものの、全工程を実施する専用品の販売によって、方法の発明が消尽するという考え方は同一だと考えられる。

米国では、Quanta 事件で、部品の適法な販売によって特許権の消尽が発生するには、「当該部品が特許を実施すること以外合理的な用途が有しない」こと、及び「当該製品が特許の本質的特徴を具現している」ことという二要件をを充

⁹¹⁾ 田村・前掲注 20) 273 頁。

⁹²⁾ 田村・前掲注 20) 274 頁。

⁹³⁾ 吉田・前掲注 17) 92 頁。

⁹⁴⁾ 高林・前掲注 26) 194 頁。

⁹⁵⁾ 吉藤・前掲注 4) 438 頁。

足ることが必要であるとしている。日本の学説は、**Quanta** 事件等で採用された理論と接近しているように見える。

第一要件は、日本における間接侵害問題における「のみ品」という条件とはほぼ一致しているように考えられる。

日本では、間接侵害における「のみ品」にあたらぬと言えぬためには「実験的または一時的な使用の可能性があるだけでは足りないことはもちろん、「他の用途」が商業的、経済的にも実用性がある用途として社会通念上通用し承認されうるものであり、かつ原則としてその用途が現に通用し、承認されたものとして実用化されている必要があると解すべきである」⁹⁶⁾。本稿第四章で取り上げた **Glass Equipment Development** 事件では、米国裁判所は、「特許発明を実施しか用途がない」という要件について、「商業的に実行可能な用途にまで行かなくても、「合理的」な用途であれば十分である」という判断基準を定立させたため、日本の「商業的、経済的にも実用」という要件まで要求していない。ただし、従来の米国判例では、日本と同じように「商業的利益」が得られることが要求していたため、そのなかで「もっとも収益性を有する用途しか認めない」という見解を否定するためのものであったと考えられる。日本法に言う社会通念上実用性を有する用途という概念は、米国にいう「合理的な用途」とは大きく相違しないものだと考えられる。

続いて、第二の要件については、日本特許法 101 条 1 項 1 号に言う「専用品」概念には、**Quanta** 事件判決のいう「本質的特徴」を具現することを要求していないため、日本法にいう「専用品」概念は、米国判例で議論された「部品」概念より広い範囲に妥当するものであると考えられる。他方、これに関する日本の判例の立場をみると、キャノンインクタンク事件で示された判断基準により完成品特許が消尽する範囲は、**Quanta** 事件で示された範囲より広いとされるが⁹⁷⁾、前述したように、キャノンインクタンク事件では、「専用品」と「中用品」とを分けて議論していないため、一概に裁判所の立場を判断できないと考えられる。

⁹⁶⁾ 大阪地判昭和 54 年 2 月 16 日判タ 386 号 136 頁。

⁹⁷⁾ 特許第 2 委員会第 2 小委員会「日本における特許消尽の研究—**Quanta** 事件米国最高裁判決との対比」知財管理 59 巻 9 号 1105 頁 (2009 年)。

私見としては、まず、専用品のみで方法の発明を実施できるような場合においては、特許権者または特許権者から受諾した物が専用品を市場に流通させたとき、当該方法の発明にかかる特許も、その販売によって、消尽すべきだと考えられる。

なぜなら、第一に、専用品を流通させたのは特許権者であり、専用品には方法の発明を実施する用途以外に用法がない以上、当然それを流通させる際に、その後に特許を実施することが想定できたはずである。そうであれば、販売後に方法の発明によってさらなる権利行使は権利濫用にあたる可能性が高く、しかも結果として、専用品の自由流通にも妨げる可能性が生じるため、許されるべきでないと思われる。

第二に、市場に流通すると予想できたなら、製品について当然それに相当する対価を設定することができたはずだからである。発明の対価が回収できた以上、それ以上の権利を特許権者に与えるべきものではないと考えられる。

他方、特許権者が販売した部品のみで、方法の全工程を実施できない場合は、同じようには考えられない。

キャノンインクタンク事件では、専用品が販売された場合、方法の全工程を実施できるか否かに関わらず、特許権が消尽するというふうにも読み取れるが、田村説と同じ理由で、本稿では賛成できない。

まず、ある部品に汎用品である標準部品を付け加えることで、発明を実施できるのであれば、当該部品に特許の発明的要素がすべて含まれていると解していいため、前述した全工程が実施できる場合とは同じように考えてよいと思われる。

一方、販売された機械以外に、ほかの専用品や中用品のような重要な部品が必要な場合は、黙示の実施許諾論が適用されるべきだと考えられる。

Anton/Bauer 事件では、非特許部品である F プレートには M プレートと結合する以外に効用がないことを認定し、F プレートの販売により、黙示の実施許諾が生じたと判断された。

黙示の実施許諾論の下では、この考え方は、反対意思を表示することによって、製品全体にかかる特許権の一律の消尽という結果を回避することができ、特許権者と消費者の利益の調和を図ることができるという利点がある。

特許権者が発明公開の対価を回収する方法としては、特許発明を実施できるような完全な製品を販売することが望ましいが、特許権者には、商業上の理由などから、回収方法を選択する自由があり、部品を販売することも一つの選択肢として存在すると考えられる。その場合、特許権者が専用品のどちらかによってではなく、販売する全ての部品から対価の回収を図り、ただ、最終工程を実施する際に生じる付加価値だけを放棄したものとみなすことができる。とすると、原則として、専用品を販売する際に、何の条件も付けずに販売が行われたとき、黙示の実施許諾が発生すると認めるべきである。ただし、特許権者が、それに反対する意思を表示した場合には、たとえば、他社の製品と併用することを禁ずるような条項をつけて、専用品の販売を行った場合は、その後、消費者が他社から購入する部品と組合せて、特許方法を実施することを禁止できると考えている。こうした反対の意思を表示できる点は、黙示の実施許諾論が消尽法理より優れた点だと思われる。

したがって、方法の発明については、特許権者が専用品を販売する場合、当該特許が一律に消尽するのではなく、場合によっては、黙示の実施許諾論を併用すべきだと考える。

(2) 物の発明

続いて、物の発明の場合について、検討していきたい。

日本では、部品の販売により、完成品特許が消尽するか否かに関わる問題を明確的に争点として挙げられた裁判例はまだ現れていないと思われる。広義的に、「部品」と「完成品」をめぐる判例としては、「トレー包装体事件」⁹⁸⁾がある。

この事件は、実用新案権者が代表取締役を勤める会社が製造、販売したトレーにつき、その後の流通過程でこれを購入した農家がシメジを入れてパックすることにより本件考案の実施品が完成することになるという事案で、実用新案権者は、当該トレーが本来の用法である本件考案の実施に用いられることについて関係者に承諾していたと解されると判示したものである。販売したトレーが必然的に実用新案権にかかる製品の製造等に用いられる関係にある場合、黙示の実施許諾があったとされた。

⁹⁸⁾ 大阪地判平成13年12月13日<LEX/DB 28070038>。

このように、ある有体物と特許権の関係が、その有体物が必然的に特許発明の実施に用いられるような関係にある場合は、その有体物を譲渡・使用する際に改めて特許権者の承諾を求めなければならないとすると、その有体物の円滑な流通を阻害する恐れがあると考えられる⁹⁹⁾。

方法の発明の場合と同じように、特許がカバーしている最終製品ではなく、専用品を特許権者等によって販売された場合には、特許製品自体について特許権が消尽するかどうかの問題がある。

まず、専用品のみで特許製品を実施することができる場合を検討する田村教授は、この場合、専用品は特許製品とは本質的に同一なものであるため、専用品の物についても、最終製品であるものについても、通常の消尽理論が適用され、特許権の効力が及ばないと論じている¹⁰⁰⁾。一方、吉田准教授は、専用品は実用的な他用途がなく、定型的かつ必然的に特許発明の生産に用いられるから、専用品が販売された後、消尽すると述べている¹⁰¹⁾。

筆者もこのような場合、特許権は消尽すると考える。理由としては、

第一に、専用品は特許製品と「にのみ」の関係にあるから、使用する際に必然的に特許製品の実施が行われると見ることができるからである。

第二に、専用品の販売時に排他的に投資回収が可能であるため、転々流通のたびに特許法 101 条に基づいて特許権の行使を認める必要がないと考えられる。

続いて、専用品のみで特許製品の実施ができない場合について検討する。

吉田准教授は、特許権者が特許製品ではなく、専用品を販売したことを選んだのは、専用品から発明の対価を回収することを選択したということであるので、たとえ完成品と比べて、相当な対価のごく小さな一部しか得られないとしても、特許権者自身が選択したため、それ以上の利益を認める必要がないと主張した。専用品と特許製品との関係に関わらず、特許権者が専用品を販売した場合に、特許権が消尽すると論じていた¹⁰²⁾。高林教授も、物の発明の場合に規定する部材を流通に置いた場合においても、物を生産する方法の発明の場合と

⁹⁹⁾ 吉田・前掲注 17) 88 頁。

¹⁰⁰⁾ 田村・前掲注 20) 273 頁。

¹⁰¹⁾ 吉田・前掲注 17) 92 頁。

¹⁰²⁾ 吉田・前掲注 17) 90 頁。

同様に、それらの部材を用いたものの生産や生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権の行使は許されないと主張している¹⁰³⁾。

それに対して、田村教授は、特許製品にとって小さな構成部分にしか過ぎない場合、購入した者が、それをもって、特許権を実施しても侵害にならないのは不合理であると主張する。特に、特許権を侵害した侵害者が市場で流通している部品を購入しただけで、以降、侵害の責任を免れるというのでは、特許権者の保護に悖ること甚だしいと述べている¹⁰⁴⁾。黙示の実施許諾を認めるべき場合でなければ、原則として、特許権の消尽は否定すべきだと主張した。

高林教授はこの点について、特許権者は自ら特許発明の実施に用いる専用品を、交換用部材として流通に置くか、あくまで実施品全体としてのみ流通に置くかを任意に選択できることを指摘し、そして、一旦侵害品として流通に置かれた製品といえども、これが効用を喪失して廃品となった場合に、その効用を権利者が供給した専用品で以て復活させたならば、これを以て権利侵害品ではない新たな製品となったものと評価しても不合理といえないと反論している¹⁰⁵⁾。

筆者は、物の発明について、特許権者が専用品を販売したとしても、一律に特許権を消尽すべきでないという考えに賛成したい。吉田説と高林説では、特許権者が対価回収の方法を選択する自由があったため、特許権者による専用品の販売によって、製品について特許権が消尽すべきだと主張しているが、賛成できない。

専用品は特許製品の一部しか占めていない場合、つまり、特許製品を実施するために、特許権者が販売した専用品のみでなく、他の部品も必要である場合は、特許権の一律な消尽は認めるべきではない。なぜなら、そのような一律の消尽を認めてしまうと、たとえ小さく安価な部品についても、特許権者が特許発明の対価を回収するために、高い価格を付けざるを得ないことになり、消費者にとってかえって負担になり、専用品の円滑な流通を阻害してしまう恐れがある。一方、そうしなければ、特許権者が特許発明について相応な対価を回収できなくなってしまう、特許権者の権利保護が不十分になる。このような状況

¹⁰³⁾ 高林・前掲注26) 195頁。

¹⁰⁴⁾ 田村・前掲注20) 271頁。

¹⁰⁵⁾ 高林・前掲注26) 195頁。

を考えれば、特許製品の一部しか占めていない専用品について、一律に消尽を認めるべきでないと考える。

ただし、特許権者自ら、特許製品の経済的価値の大部分を占める部品を提供したなど特段の事情があり、その販売の状況から黙示の実施許諾を有すると認められる場合には、例外的に、特許製品についての特許権の行使を阻止してもよいと思われる¹⁰⁶⁾。その場合、方法の発明と同じように、特許権者が反対の意思を表示した場合には、黙示の実施許諾は認められない場合もあると考えられる。

(3) 小 括

本稿では、方法の発明と物の発明の場合ともに、部品の販売によって特許権が一律消尽することに反対する。非特許部品が、そのみで特許発明を実施できるような場合は、特許製品を販売したことと同義であり、当該部品の販売によって、特許権が消尽すると考えてよいと思われる。一方、そうでない場合、特許権者に対して、発明公開に相応する対価の回収を保障するために、販売状況または、特許権者の行為によって、黙示の実施許諾が生じると判断されうる場合に限り、特許権の行使を阻止することを認めるべきだと考える。

もともと、特許権者が黙示の実施許諾を発生させないように、反対の意思を表した場合、特許権者の独占権が非特許製品まで過度に拡張されてしまう恐れもあると考えられる。反対の意思表示を成すことが独占禁止法に違反する場合には、民法 90 条により当該意思表示が無効となり、その結果、黙示の実施許諾が認められて、特許権者の権利行使が否定されることになる¹⁰⁷⁾。

なお、独禁法 23 条の規定では、「この法律の規定は、…特許法、…による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」と定められているが、「権利の行使」の法的解釈について、特許法と独禁法の法文はいずれも規定していない。学説では、特許法の規定のうち、実施の定義、譲渡、専用実施権、通常実施権、再実施権の規定が特段の定めがない以上、そのまま独禁法 23 条の「権利の行使」に該当すると解される、一方、特許ライセンス契約上の制限であれば、そのうち、特許有効期間中の制限、有効地域中の地域、方法の発明の使用分野の制限や使用回数の制限、製品特許の製造数量の制限等は、「権利の行使」

¹⁰⁶⁾ 田村・前掲注 20) 272 頁。

¹⁰⁷⁾ 田村・前掲注 20) 276 頁。

に該当するものとされるが、それらに該当しない制限は、単なる契約上の制限として、独禁法 23 条の「権利の行使」ではないとされる¹⁰⁸⁾。たとえば、特許権者もしくは特許権者が指定した者から部品を購入しなければならないとする条項は、「特許有効期間中の制限，有効地域中の地域，方法の発明の使用分野の制限や使用回数の制限，製品特許の製造数量の制限」についての条項ではないので、抱き合わせ販売（不公正な取引方法の一般指定 10 項），排他条件付取引（同 11 項），拘束条件付取引（同 13 項），もしくは優越的地位の濫用（同 14 項）に該当し独占禁止法違反である。よって当該意思表示は無効になるか，もしくは部品の供給先や価格の変更に関する取り決めが無効となる¹⁰⁹⁾。

VI 結びにかえて：今後の課題

本稿では，日米，特に米国の判例を中心に，特許権の消尽に関する消尽論と黙示の実施許諾論について，考察を行った。

日本では，現在，特許製品に対する販売後の特許権の権利行使の可否について，消尽論が通説的な地位を占めている。BBS 事件最高裁判決で判示されたように，消尽論の理論根拠は，主に，特許権者の二重利得の防止及び特許製品の自由流通の保障の二点だと広く認識をされている。もっとも根本的には，消尽論は信義則や権利濫用法理という基本法理に繋がっており，特許権者の権利が過度的に拡張されることを防止することが目的だと説明する見解もある。

他方，米国においては，従来から，消尽論と黙示の実施許諾論が併用されてきた。近時の裁判例において，消尽論と黙示の実施許諾論の境界線はだんだんあいまいになってきている。連邦最高裁は当該問題についてはまだ明確に意見を述べていないが，両理論が接近していることは明らかである。しかし，そうはいうものの，それぞれのルーツから考えれば，今でも，両法理はそれぞれ異なる側面を持っていると考えられる。契約法ベースから発展してきた黙示の実施許諾論においては，特許製品の販売だけではなく，特許製品の部材，専用品の販売などについても，専用品が必然的に特許製品を実施する時に使用され，

¹⁰⁸⁾ 稗貫俊文『知的財産権と独占禁止法』9頁（有斐閣，1994年）。

¹⁰⁹⁾ 田村・前掲注17) 46頁。

かつ、販売時の状況がこのような許諾が付与されるだろうことを明白に示唆するという二つの要件を満たせば、黙示の実施許諾が付与されたと認められる。黙示の実施許諾の発生について反対の意思を表せば、特許権について、実施する許諾を付与していないことになり、購入者の実施行為が特許権侵害になる。

それに対して、消尽論の下では、対象製品の最初の合法販売によって当然に消尽する。特許権の権利制限というところから由来しているので、消尽の効力が当然に発生して、それに対する反対合意は認めないのが通常の認識であった。したがって、黙示の実施許諾について当事者双方の反対合意の効果について生じた疑問は両理論の基本的な性格に繋がっていると考えられ、それについての見解を定着させるにはこれから裁判実務上の判例を待つ必要があると思われる。

他方、英米法系に属する米国と違い、大陸法系に属する日本においては、黙示の実施許諾論は、法律行為論の理論構成の上で問題を生ずるとされる¹¹⁰⁾。IIで述べたように、実施権の登録がない以上、特許権が譲渡された場合に、実施許諾があることを新権利者に対抗できないはず（特許法99条1項）という点にも問題があるとされている。しかし、前章で検討していたように、特許権者が専用品を販売した際に、専用品以外にも特許製品にとって経済価値の大部分を占めるような部品を販売していたような場合において、黙示の実施許諾論を消尽法理と併用することを認めるべきだと考えている。その場合、日本法において、黙示の実施許諾が適用するには、理論構成をどのようにすればよいのかが考えなければならない問題になる。この点については、黙示の実施許諾を先使用に関する通常実施権と比較する考えがある。つまり、両理論は政策的な根拠が背景にあり、登録を期待しがたいという側面があることが共通であることから、黙示の実施許諾については、特許法99条2項を類推するという方策である¹¹¹⁾。この点については、実務上まだ殆ど例がみないものであるが、黙示の実施許諾論の適用が認められれば、その効果が譲渡の当事者らだけでなく、転売を受ける第三者まで及ぶ。特許権者の保護を図るため、非特許権部品を販売した第

¹¹⁰⁾ たとえば、黙示的許諾が意思表示であるとする、それは単独行為か契約かが問題になる。許諾が単独行為であっても、何時誰に到達したとするのか問題である。許諾が契約であるとする、物の購入者または転得者が特許権など全く念頭になかったことにも関わらず、特許契約について承諾の意思表示をしたと擬制しなければならないことになる。転得者との関係においても問題がある。羽柴隆「特許消耗理論の特約による制限」日本工業所有権法学会年報 12号 51-52頁（1989年）。

¹¹¹⁾ 田村・前掲注17) 54頁。

三者まで、特許権違反の危険にさらすまでする必要があるかどうかは疑問視されており¹¹²⁾、そこは真剣に受け止める必要があると考える。従って、そのような解釈をする際には、黙示の実施許諾を認める要件を明確にし、厳格化する必要がある。米国裁判例に示されたように、反対意思の表示は、特許権者の一方的な意思では足りず、双方の合意が必要とすることや¹¹³⁾、さらに、第三者についても、そのような反対合意が存在することについて何らかの形の承諾が必要だと考えられる。理論構成の確認は、商品の円滑な流通及び取引の安全にとっては重要な意味を持つため、今後契約法の視点から検討を重ねる必要があると思われる。

また、黙示の実施許諾論が認められる場合、特許権者の意思により、特許独占権の過度な拡張を防止し、消費者の利益と特許権者の保護のバランスをはかるために、特許権者が付けた条件は、独禁法の観点で、違法であるかどうかについてチェックする必要があり、基準を設定することが重要だと考えられている。

いずれにせよ、特許製品または非特許部品の販売後において特許権者の権利行使の可否を考える際には、常に特許法の目的に照らし合わせる必要がある。当然の法理だとされる特許権の消尽法理と、たとえば専用品に関わる間接侵害法理のように特許法における他の諸問題との間の関係や、他の法律とのバランスを念頭に置き、整合性を求めなければならない。消尽論か黙示の実施許諾論かにこだわらずに、最も合理的な解釈法を模索していく必要があると思われる。

¹¹²⁾ 吉田・前掲注17) 114頁。

¹¹³⁾ *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.*, *supra* note 57).