

部材の譲渡・部材特許の実施許諾と完成品特許による権利行使

——消尽と黙示の実施許諾の成立範囲に関する検討——

重 富 貴 光*

抄 録 部材を譲渡し、または部材特許の実施許諾をした場合に、当該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については、当該部材が完成品特許の間接侵害品（専用品・中用品）であるか否かの場合分けをして検討する必要がある。近時のインクカートリッジ事件上告審判決を踏まえて検討するに、専用品又は中用品に該当する部材を譲渡した場合であっても、消尽により完成品特許に基づく権利行使が制限されると解すべきではない。他方、黙示の実施許諾については、事情如何で実施許諾が成立する場合がありますが、これを未然に防ぐために、特許権者としては、部材の譲渡時又は譲渡に先立って反対意思表示ないし反対合意をすることが肝要である。

目 次

1. はじめに
2. 基本的事項の確認—消尽・黙示の実施許諾について
 2. 1 部材の譲渡と消尽・黙示の実施許諾について
 2. 2 部材特許の実施許諾と消尽・黙示の実施許諾について
 2. 3 部材を生産する方法の発明に係る特許について
3. 本論—部材の譲渡・部材の実施許諾と完成品特許による権利行使
 3. 1 検討にあたっての視点
 3. 2 検討①—部材が完成品特許の専用品である場合
 3. 3 検討②—部材が完成品特許の中用品である場合
 3. 4 検討③—部材が完成品特許の汎用品である場合
 3. 5 部材の譲渡・部材の実施許諾に伴う企業の対応策
4. おわりに

1. はじめに

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をすることができるかという問題がある。この問題は、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あたっては、部材と完成品との関係（とりわけ間接侵害の成否）をも検討せざるを得ないなど、種々の論点が複雑に絡み合っている。また、消尽に関しては、いわゆるインクカートリッジ事件の知財高裁大合議判決¹⁾に続いて、今般、上告審判決²⁾がされるに至ったことに鑑み、本問題の検討に際しても両判決の分析は必要不可欠である。

他方で、企業の生産活動の実態に目を向けると、部材の供給を受けた者が当該部材を組み込んで完成品を製造する行為は日常茶飯事に生じているが、部材と完成品の特許についてみると、

* 弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士
Takamitsu SHIGETOMI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

部材特許を有する者が、当該部材を組み込んで生産される完成品を対象とする特許をも併せ持っていることがある。例えば、ソフトウェアのモジュールを組み合わせた完成品としてのソフトウェアや半導体チップを組み込んだ完成品装置については、構成要素としての部材のみならず、完成品としてのソフトウェアや装置についても特許を有している者が少なくない。このような場合、特許権者が部材を譲渡し、または部材特許の実施許諾をしたことによって、完成品に対する完成品特許に基づく権利行使の可否如何では、特許権者の取るべき出願・ライセンス戦略に大きな影響が及ぶといえよう³⁾。

そこで本稿では、部材の譲渡・部材特許の実施許諾に伴って生じる論点を分析し、いかなる場合に特許権の消尽ないし黙示の実施許諾が成立するのかを検討する。そのうえで、部材の譲渡・部材特許の実施許諾に伴い、企業として採るべき対応策についても検討したい。

2. 基本的事項の確認 —消尽・黙示の実施許諾について

1で示した問題点の具体的検討に入る前提として、以下の事案を使用しつつ、消尽・黙示の実施許諾に関する基本的内容を確認しておく。

(事案)

特許権者甲は、部材に関する特許（「部材特許」）を有している。甲は、乙に対し、部材を譲渡し、又は、部材特許の実施許諾をした。

2.1 部材の譲渡と消尽・黙示の実施許諾について

(1) 部材特許の消尽について

1) 消尽について

上記の事案において甲が部材を乙に譲渡した場合、部材特許は消尽する。

ここで消尽⁴⁾とは、「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のとして消尽し、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」とする法理をいう。この消尽については、最判平成9・7・1（民集51巻6号2299頁「BBS並行輸入事件上告審判決」）が傍論として認めた後、今般、インクカートリッジ事件上告審判決が消尽を判決理由中の判断として正式に認めるに至っている。

この消尽によって、乙は、譲り受けた部材を使用し、または第三者に対して当該部材を転売することができ、かかる行為は部材特許の侵害とはならない。

ただし、消尽は、あくまで、譲受人が譲り受けた製品を使用し、又は転売を行う限りにおいて特許権の行使を制限する法理に過ぎない。従って、乙が部材特許の技術的範囲に属する製品を生産した場合に、当該生産行為が部材特許を侵害することは言うまでもない。

2) 消尽と契約による制限との関係

消尽は、特許権者の意思とは無関係に権利行使を許さないものとして理解されている。BBS並行輸入事件上告審判決も、国内消尽の根拠として特許権者による黙示の許諾のみならず商品の自由な流通の保障（取引の安全保護）、特許権者の二重利得の禁止といった点をも併せて挙げていることから、特許権者が譲渡の際に反対の意思を表示することによって権利を留保する余地はなく、消尽によって一律に特許権を行使することができなくなるとの見解を採ったものと解されている⁵⁾。従って、甲は、反対意思表示又は契約によって消尽の効果を否定すること

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

はできない⁶⁾。

もっとも、甲が乙と契約を締結することにより、譲渡した部材の使用又は譲渡に関する制限を別途設けることは、独占禁止法⁷⁾や強行法規に反しない限り、可能であると解する⁸⁾。ただし、この契約による制限は、契約の相手方に対してのみ主張できるに過ぎず（債権的効力）、消尽の効果を否定しうるものではないため、仮に乙が契約に違反したとしても、甲は乙に対して債務不履行責任を問えるに過ぎない。すなわち、甲は、第三者に対しては、契約上の効力を及ぼすことはできないのみならず、消尽が成立した以上、第三者の使用、譲渡等に対して特許権を行使することもできない。

(2) 部材特許に関する黙示の実施許諾について

黙示の実施許諾とは、契約書等をはじめとする明示の実施許諾がない場合でも、実施許諾契約の存在を基礎付ける具体的な事実が認められる場合に、法的に成立したものと解される実施許諾をいう。

上記の事案のように、部材の譲渡によって消尽が成立する場合には、消尽の効果として特許権者の権利行使が制限される以上、黙示の実施許諾の成否を考えるまでもない。

2. 2 部材特許の実施許諾と消尽・黙示の実施許諾について

前記2. 1は甲が部材を譲渡した場合であるが、甲が部材特許を乙に対して実施許諾した場合にも、前記2. 1で述べた内容が基本的に当てはまる。

具体的には、甲が部材特許を実施許諾した場合、乙は、甲から実施権に基づいて部材を製造し、譲渡することができるが、乙が当該部材を譲渡したことによって部材特許は消尽し、甲は、以降、当該部材の使用、譲渡等に対して権利行

使できない。

2. 3 部材を生産する方法の発明に係る特許について

上記の事案に関し、部材特許を「部材（物）を生産する方法の発明」に係る特許に置き換えたとしても、前記2. 1及び2. 2と同様の結論となろう。この点につき、知財高裁大合議判決も、「物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物（成果物）については、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内においてこれを譲渡した場合には、当該成果物については特許権はその目的を達したものであるとして消尽し、もはや特許権者は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に対し、特許権に基づく権利行使をすることができないというべきである。なぜならば、この場合には、市場における商品の自由な流通を保障すべきこと、特許権者に二重の利得の機会を与える必要がないことといった、物の発明に係る特許権が消尽する実質的な根拠として判例（BBS事件上告審判決）の挙げる理由が、同様に当てはまるからである。」としているが、妥当である。

3. 本論一部材の譲渡・部材の実施許諾と完成品特許による権利行使

2で確認した内容を踏まえて、本稿における中心的検討課題である「部材の譲渡・部材特許の実施許諾と完成品特許による権利行使の可否」について検討する。

（事案1）特許権者甲は、部材特許及び当該部材を組み込んだ完成品に関する特許（「完成品特許」）を有している。甲は、完成品メーカー丙に対して部材を譲渡し、丙は、当該部材を組み込んだ完成品を製造し、第三者に譲渡した。

(事案2) 上記事案において、甲は、完成品を生産する方法の発明に関する特許を有している。

(事案3) 特許権者甲は、部材特許及び完成品特許を有している。甲は、完成品メーカー丙に対して部材特許を実施許諾し、丙は、部材特許の実施権に基づいて部材を製造し、さらに当該部材を組み込んだ完成品を製造して第三者に譲渡した。

3. 1 検討にあたっての視点

(1) 問題の所在

甲が丙に対して部材を譲渡した場合、丙が当該部材を使用できるのは当然である(部材特許の消尽)。では、丙が購入した当該部材を使用して完成品を製造した場合に、部材特許のみならず完成品特許も消尽したといえるであろうか。この点、甲が譲渡したのはあくまで部材であって完成品ではないから、丙の完成品製造行為に対して完成品特許によって権利行使ができるとも考えられる一方で、丙にとってみれば、譲り受けた部材は本来自由に使用できるはずであるから、使用態様の1つとして、当該部材を組み込んだ完成品の製造も許されて然るべきと考えるであろう。このように、特許権者甲が部材を譲渡したことに伴う完成品特許の消尽の成否が問題となる(完成品特許に関する消尽の成否)。

また、仮に上記事案において完成品特許が消尽しないと解される場合、甲が部材を譲渡したことを以って、完成品特許に関する黙示の実施許諾が成立したと考えられるであろうか。ここで、特許権者甲が部材を譲渡したことに伴う完成品特許の黙示の実施許諾の成否が問題となる(完成品特許に関する黙示の実施許諾の成否)。

(2) 場合分けによる検討の必要性

上記の各論点を検討するにあたっては、部材と完成品特許との関係に着目し、①部材が完成品特許の専用品である場合、②部材が完成品特許の中用品である場合、③部材が完成品特許の汎用品である場合に分けて考える必要がある。そこで、以下では、各場合に分けて検討を行う。なお、上記(事案2)及び(事案3)は、前記2.2及び2.3で述べたとおり、(事案1)と結論を同じくすると考えられることから、以下では、特に断りのない限り、(事案1)を対象として検討を進める。

3. 2 検討①—部材が完成品特許の専用品である場合

ここでいう「専用品」とは、特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ用いる物をいう(特許法101条1号)。また、主要な裁判例⁹⁾によれば、専用品とは、特許発明に係る物の生産に使用する以外に社会通念上経済的、商業的または実用的な他の用途を有しない物をいうと解されている。

(1) 消尽の成否

1) 学説の状況

専用品の譲渡と完成品特許の消尽との関係については、譲渡された専用品が真正品である限り、当該専用品の譲渡によって完成品特許の消尽を認めるべきとする見解がある¹⁰⁾。この見解は、仮に消尽が成立しないとすれば、専用品が転々流通すると間接侵害が成立するため取引の安全を害する点を重視し、権利者の排他的利得機会の点については、専用品を譲渡するときに特許製品全体についての対価回収を行う機会があるとして機会保障がなされていると考えるようである。かかる見解に従えば、本件でも、完成品特許の専用品である部材を譲渡することにより、完成品特許が消尽すると考えることに

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なろう。

その一方で、上記見解のようにカテゴリカルに消尽とすべきではなく、黙示の実施許諾の問題として処理すべきであるとする見解がある¹¹⁾。この見解は、一言に専用品といっても特許製品との関係は千差万別である（専用品が特許製品との関係で重要な部分を占める場合や、消耗品である場合がある）ことを指摘したうえで、例えば、耐久部材を購入した者が半永久的に特許製品を使用することができ、あるいは、特許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った結論を認めると、特許権者の保護に悖ることは甚だしく、よって専用品の譲渡を以って消尽を認めるべきでないとする。この見解に従えば、本件については、消尽は成立せず、黙示の実施許諾の問題として処理すべきことになろう。

2) 知財高裁大合議判決

知財高裁大合議判決は、物を生産する方法の発明に係る特許の消尽に関する事案（本稿でいえば、(事案2)）であるが、以下のとおり判示している。

「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。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事になれば、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、特許権者は特許権者に基づく差止請求権等を行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。」

以上の判示内容からすると、知財高裁大合議判決は、特許法101条1号・2号所定の専用品又は中用品¹²⁾を譲渡した場合でも、完成品特許に基づく権利行使を制限するものと解される。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

この点につき、学説¹³⁾にも、知財高裁大合議判決を同様に理解するものがある。

3) 検討

思うに、専用品を譲渡したとしても、当該専用品の譲渡によって完成品特許が消尽したとして、一律に特許権者の権利行使を制限すべきではないし、理論的にも消尽するとは解されない。その理由は、以下に述べるとおりである。

消尽を正当化すべき理由は、①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事になれば、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すこと（取引の安全）、及び②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が保障されているものということができ、それを超えて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が存在しないこと（実施料確保機会の存在）が挙げられているが¹⁴⁾、換言すれば、これら2つの実質的理由を備えた場合に初めて消尽を認めるべき基礎が存在することになる。

しかるに、特許権者が専用品を譲渡したに止まるときは、完成品が譲渡されたわけではないことから、上記①の議論は直接的にはあてはまらない。また、上記②については、専用品と完成品特許の関係にもよるが、一般的には、専用品を譲渡したときに特許権者が完成品特許の実施料相当の対価を得る機会が実質的に確保されていない場合が多いと思われる。とりわけ、専用品が完成品の一部に組み込まれるに過ぎず、完成品価格と専用品価格が大きく乖離するような場合には、特許権者が専用品譲渡の際に完成品譲渡に対応する実施料相当対価を上乗せして利得を得る機会が確保されているとはいえない

であろう。

このように、消尽を認めるべき実質的理由が存在するとは直ちに考えられないことに加えて、今般、インカートリッジ事件上告審判決が示した判断内容からすれば、消尽が成立する範囲はあくまで譲渡した当該部材自体に限られ、当該部材を組み込んだ完成品にまで消尽は及ばず、形式的にも消尽が成立するとは解釈できない。

インカートリッジ事件上告審判決は、消尽について、以下のとおり判示している（下線は筆者による）。

「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のとして消尽し、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」

「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」

すなわち、インカートリッジ事件上告審判決は、特許権者等が特許製品を譲渡した場合には、「当該特許製品」についてはその目的を達成したものとして消尽するが、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譲渡した当該特許製

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

品の使用、譲渡等に限られると判示する。このように、インクカートリッジ事件上告審判決は、消尽が成立する範囲を譲渡された当該特許製品に限定しているのであって、それを超えて、特許製品を組み込んだ完成品にまで消尽が成立するとは考えていないと解される。この点につき、専用品たる部材が譲渡されたことを以って、完成品が譲渡されたものと同視すべきとの解釈論が想起されなくもないが、かかる解釈は、インクカートリッジ事件上告審判決が示す「特許権者等が我が国において特許製品を譲渡した場合」の解釈として技巧的に過ぎ、採用の余地はないのではなかろうか。さらに、譲渡された部材（特許製品）の「使用」の内容として、部材を完成品に組み込む行為が含まれるとの解釈論もあり得ようが、仮にそのような行為が「使用」に含まれるとしても、それとは別に、完成品特許との関係では完成品の「生産」（特許法2条3項1号）に該当すると解される¹⁵⁾のであって、かかる「生産」行為まで部材（特許製品）の「使用」として許容されると解すべきではないであろう。このように考えると、前記2)の知財高裁大合議判決の判示内容は、インクカートリッジ事件上告審判決によって採用されていないものと理解すべきである。

以上のおりであるから、本件事案でも、甲が部材を譲渡したことを以って完成品特許は消尽しないと解すべきである。もっとも、部材の譲渡に伴う具体的事情如何によっては、完成品特許について黙示の実施許諾が成立する場合がある。

(2) 黙示の実施許諾の成否

1) 学説・裁判例

専用品の譲渡によって、完成品特許の黙示の実施許諾が成立するかについては、一般論としては、事案如何によってその成立可能性を認めることができよう。学説であるが、前述したと

おり、専用品を譲渡した場合は基本的に黙示の実施許諾の問題として処理すべきであるという見解がある¹⁶⁾。この見解は、経済的価値の点で特許製品の大部分を占める部品や消耗品を専用品として譲渡した場合には、黙示の実施許諾が成立する場合がありますとしつつも、黙示の実施許諾の成立はあくまでも特段の事情がある場合に限られるべきであるとする。

裁判例に関しては、本件事案とは若干異なるものの、大阪地判平成13・12・13（最高裁ホームページ「トレー包装体事件判決」）がある。この事案は、包装用トレーとトレー包装体の実用新案をそれぞれ有する者が、自らが代表取締役を務める会社をして包装用トレーを製造・糊付けして顧客に販売し、顧客から包装用トレーを譲り受けた転得者が同トレーを用いてトレー包装体に係る考案を実施する場合において、①実用新案権者が代表取締役を務める会社と顧客のトレー包装に関する業務提携関係、②包装工程に用いる包装機械の提供、③両考案の関係（トレー包装体一被告物件一を製造する過程では、必然的に別件考案に係る包装用トレーが製造され使用される関係にあること）等の事情を考慮した結果、実用新案権者が代表取締役を務める会社が包装用トレーを顧客に販売することは、当該トレーがトレー包装体に係る考案として用いられることについて、実用新案権者が顧客その他の関係者に対して承諾していたものと解するのが相当であるとして、黙示の実施許諾の成立が認められた。

2) 検討

i) 黙示の実施許諾の成否について

黙示の実施許諾が成立するかという問題を検討するにあたっては、個別の事案に応じて、専用品と完成品特許の関係（専用品と完成品の各構造、専用品が完成品に組み込まれる態様、専用品と完成品の部品点数の多寡、専用品と完成品の価格の多寡、完成品特許発明が解決すべき

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

課題と専用品の寄与の有無及び程度等)、両当事者の譲渡前後における交渉その他のやり取り、業界における取引慣行等、諸般の事情を勘案のうえ、両当事者の契約意思を認定して結論を導き出す必要があるため、一義的な解決基準を示すことは困難である。

ただ、本件事案を例にして考えるに、特許権者甲が専用品部材を丙に譲渡した場合には、当該部材は完成品特許の専用品であるという性質からして、丙が当該部材を組み込んで完成品を製造するのが通常の用途であろうから、甲がかかる用途を知り又は少なくとも知りえたにも拘わらず何らの留保も付さずに部材を譲渡したような場合には、上記で述べたその他の事情如何によっては、甲が完成品特許の実施を黙示に許諾したと判断して良い場合がある。

なお、黙示の実施許諾の成否は、「専用品」の範囲の広狭によっても影響を受けると考える。この点、「専用品」の範囲に関する判断を行った裁判例については、既出のとおり、一眼レフカメラ事件判決や製パン器事件判決があるが、他方で、これらの裁判例が示した基準（特許発明に係る物の生産に使用する以外の経済的、商業的又は実用的な他の用途がないか否か）を一義的かつ客観的に判断することが難しく、とりわけソフトウェア関連発明については、構成要素としてのソフトウェアには何らかの他用途がある場合が多いことからすれば、間接侵害として捉えようとするために専用品の概念をある程度緩やかに解釈することが有り得よう（もっとも、このような解釈の是非自体が問題となるが）。ここで、仮に専用品の概念をある程度緩やかに解し、構成要素としてのソフトウェアを譲渡したとしても必ずしも完成品特許を実施しない態様で当該ソフトウェアが使用される場面（換言すれば、当該ソフトウェアが侵害用途以外の何らかの用途で使用される場面）も観念しうるのであって、かかる場合には、黙示の実

施許諾の成否をより慎重に検討すべきことになろう。

ii) 黙示の実施許諾に対する反対意思表示ないし反対合意について

では、黙示の実施許諾が成立すると解される事案において、甲が部材の譲渡時に完成品特許の実施非許諾を一方的に明示し又は実施非許諾の合意を丙との間で行った場合、甲はかかる実施非許諾の有効性を主張して完成品特許の権利行使に及ぶことはできるであろうか。この点、実施非許諾の有効性を主張して権利行使することが一般条項（権利濫用条項（民法1条3項）又は公序良俗条項（民法90条））との関係で問題となる場合があるので、検討する。

学説は、特許権者が当初から専用品を取得した者に対して完成品特許の実施許諾をする意思がないことを表明していたときは、黙示の実施許諾は認められないとしつつ、例外的に、当該特許発明が標準化技術となっている等のために、市場で競争するためには特許権者と取引せざるを得ない場合には、ライセンス拒絶等に当たるとして独占禁止法等による介入がありうるとする¹⁷⁾。

この問題についても、個別の事案に応じた検討が必要となるため、一義的な解決基準を示すことはできないものの、例えば、①「専用品」の定義を極めて厳格に解し、譲受人が専用品を完成品に組み込む以外の用途を全く有しないにも拘らず、依然として当該用途での使用（完成品特許の実施）が全面的に禁止される場合や、②専用品が完成品特許発明の作用効果を全て実現する極めて高い価値を有するが故に、他の部材と比して価格が著しく高価であって、譲受人にとっては専用品を完成品に組み込む目的以外に購入動機がない場合にも拘わらず、依然として当該目的での使用（完成品特許の実施）が禁止される場合などには¹⁸⁾、当該禁止行為（完成品特許の実施非許諾）が一般条項に反すること

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

がありうるであろう。しかしながら、一般論としては、以上のようなレアケースを除けば、非許諾の明示又は非許諾条項が一般条項に照らして無効と判断される場面を想起することは必ずしも容易ではない。

3. 3 検討②—部材が完成品特許の中用品である場合

ここでいう「中用品」とは、特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なものをいう（特許法101条2号）。

学説¹⁹⁾には、中用品に関しては他の用途がある以上、直ちに消尽すると考えるべきでないとしたうえで、中用品につき、①当該中用品が問題となる特許発明の主要な構成部品であって、かつ他のあらゆる製品の主要な構成部材であり得ない場合、あるいは②当該中用品が特許発明の主要な構成部材であるが、他の発明（ないし製品）の主要な構成部材としても用いることができる場合の2通りに分け、①については多くの場合黙示の実施許諾が認められるであろうが、完成品に対する中用品が占める割合がきわめて大きいときなどは、場合によっては消尽が認められる余地があるかもしれないとし、②については、消尽しないとする。

思うに、中用品を譲渡した際に消尽ないし黙示の実施許諾が成立するかについては、前記3. 2で述べた考え方が同様にあてはまると考える。すなわち、中用品を譲渡したことを以って完成品特許は消尽せず、具体的事情如何で黙示の実施許諾の成否が問題となるに過ぎない。ただ、黙示の実施許諾の成否を検討するにあたっては、専用品と中用品の性質の相違に伴って結論が異なることがある。この点、中用品は、専用品と異なり、一般に特許発明の生産に使用さ

れる用途以外の社会通念上経済的、商業的又は実用的な他用途を有することが承認されている以上、黙示の実施許諾を否定すべき事情が存在するから、成立範囲は自ずと狭くなるであろう。

3. 4 検討③—部材が完成品特許の汎用品である場合

ここでいう「汎用品」とは、「専用品」又は「中用品」以外のものをいう。

汎用品たる部材を譲渡したとしても、完成品特許は消尽しない。この結論においては、学説も同旨であり²⁰⁾、異論はなからう。

黙示の実施許諾については、個別の事案によっては成立の余地がないとはいえないが、かかる場合でも、実施非許諾の反対意思表示又は非許諾条項によって実施許諾の成立を否定することができる考える。

3. 5 部材の譲渡・部材の実施許諾に伴う企業の対応策

以上に検討したとおり、本問題の結論を導くにあたっては、前提として消尽・黙示の実施許諾・間接侵害の各概念を正確に把握しつつ、当該個別の事案に応じた分析作業を行うことが必要不可欠であるが、上記各概念に関する論点ともに微妙な判断を余儀なくされるため、既に譲渡等された部材が組み込まれて完成品が製造された場面で事後的に消尽・黙示の実施許諾の成否を正確に判断することは極めて難しい。

もっとも、部材と完成品の両方に特許を有する企業にとっては、予防法務の一環として、消尽・黙示の実施許諾の成立を阻止するための事前対応策を講じることはある程度可能であろう。その際には、以下のステップで検討を進めることが有用である。

(ステップ1) 譲渡しようとする部材が完成品との関係で間接侵害を構成するか。

(ステップ2) 間接侵害を構成すると想定される場合、完成品特許の黙示の実施許諾の成立を否定するために、部材の譲渡時又は譲渡に先立ち、如何なる措置を講じることができるか(例:完成品特許の実施非許諾の反対意思表示や実施非許諾合意等)。

(ステップ3) 黙示の実施許諾を否定するために講じる措置は、独占禁止法その他の一般条項に照らして有効であるか。

以上の各ステップに則って個別の事案に応じて検討を進め、必要な対応策を講じれば、部材の譲渡・部材の実施許諾をした場合であっても、依然として事後的に完成品特許による権利行使の途が残される可能性は高まるであろう。とりわけ、ステップ1の検討によって間接侵害が成立する可能性がある場合には、ステップ2として、部材を譲渡するに先立ち、①当該部材の譲渡によって完成品特許の実施を一切許諾するものではないこと、及び、②当該部材を組み込んで完成品を製造するためには完成品特許の実施許諾を得る必要があることにつき、部材の納入書その他の取引書類に明記し(実施非許諾の反対意思表示)、または、部材の譲受人との間で書面により合意し(実施非許諾の合意)しておくことが望まれる。

なお、本稿は、あくまで部材の譲渡・部材の実施許諾をしたとしても完成品特許は消尽しないとの立場を取るものであるが、他方で、仮に知財高裁大合議判決の立場を取った場合には、消尽が成立するため、上記ステップ2及び3記載の対応策を講じたとしても完成品特許による権利行使は制限されることになる。このような裁判所による判断リスクをも考慮に入れるとすれば、知財高裁大合議判決の判示部分が表示しており、部材の譲渡又は部材特許の実施許諾の段階で、完成品特許の実施対価を含める形で取引

価格等を決定できるか否かの検討を迫られることになる。

4. おわりに

企業としては、消尽や間接侵害(とりわけ特許法101条2号)に関する裁判例の動向が必ずしも固まったとは評価できない状況下で対応策を講じざるを得ない状況にある。従って、今後とも、消尽や間接侵害を巡る裁判例の動向に引き続き注目することが肝要であることは言うまでもない。最後に、本稿が本問題に関する議論の整理及びこれに対する解決方向性の1つでも示せたならば望外の喜びである。

注 記

- 1) 知財高判平成18・1・31(判時1922号30頁「インクカートリッジ事件控訴審判決」以下、本稿では「知財高裁大合議判決」という。)
- 2) 最判平成19・11・8(最高裁ホームページ「インクカートリッジ事件上告審判決」)
- 3) 本稿と同様の問題意識に立ち、部品特許と製品特許の消尽等の成否を検討した論説として、ライセン委員会第4小委員会「ライセンスしていない特許なのに権利行使できない!?!」知財管理56巻9号(2006年)1395頁がある。
- 4) 「消尽」には国際消尽と国内消尽があるが、本稿では特に断りのない限り、国内消尽を意味するものとして使用する。
- 5) 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請求権等を行使することの可否」『最高裁判所判例解説民事篇・平成9年度(中)』(法曹会, 2000年)793頁
- 6) 同旨の裁判例として東京地判平成13・11・30(最高裁ホームページ「遠赤外線放射球事件判決」)がある。
- 7) 独占禁止法との関係については、公正取引委員会が定める「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」や「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」に参考となるべき解釈準則が示されている。
- 8) 同旨として、中山信弘『工業所有権法(上)特許法』(弘文堂, 第2版増補版, 2000年)362頁,

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究第6号（2005年）45頁
- 9) 東京地判昭和56・2・25（判時1007号72頁「一眼レフカメラ事件判決」）、大阪地判平成12・10・24（判タ1081号241頁「製パン器事件判決」）
- 10) 吉田広志「用尽とは何か—契約、専用品、そして修理と再生産を通して—」知的財産法政策学研究第6号（2005年）88頁、高林龍「権利の消尽と黙示の許諾」『ビジネス法務大系I・ライセンス契約』（日本評論社、第1版、2007年）194頁
- 11) 田村・前掲注8）「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」51頁、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39巻（2005年）10頁
- 12) 中用品の意義については、後記3.3参照。
- 13) 高林・前掲注10）「権利の消尽と黙示の許諾」194頁
- 14) インクカートリッジ事件上告審判決及びBBS並行輸入事件上告審判決参照。
- 15) 同旨として田村・前掲注8）「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」51頁
- 16) 田村・前掲注8）「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」51頁、田村・前掲注11）「用尽理論」10頁
- 17) 田村・前掲注11）「用尽理論」13頁
- 18) このような場合には、当該非許諾の明示又は非許諾条項を覚知した取引先は、部材の購入を控えるであろうことは想像に難しくなく、そもそも部材の譲渡がされないであろうと思料されるが、田村・前掲注11）「用尽理論」13頁が指摘するように、対象となる特許が標準化技術を構成するような場合には、事案として存在しえよう。
- 19) 吉田・前掲注10）「用尽とは何か」98頁
- 20) 吉田・前掲注10）「用尽とは何か」96頁

（原稿受領日 2007年12月14日）

