

## ライセンスしていない特許なのに権利行使できない!?

ライセンス委員会  
第4小委員会\*

**抄 録** 契約で明示的にライセンスされなかった特許の黙示ライセンスまたは用尽に関するトラブルについて、(1) 部品特許と製品特許がある場合、(2) 基本特許と改良特許がある場合、(3) 特許権が共有されている場合、(4) 特許製品の修理・再生行為の場合、の4つの事例を挙げ、それぞれの場合の問題と対策について考察を試みる。

### 目 次

1. はじめに
2. 判例および学説紹介
3. 事例研究
  3. 1 「部品特許」と「製品特許」がある場合 (ケース (1))
  3. 2 「基本特許」と「改良特許」がある場合 (ケース (2))
  3. 3 特許権が共有されている場合 (ケース (3))
  3. 4 特許製品の修理・再生行為の場合 (ケース (4))
4. まとめ

### 1. はじめに

通常の特許権等のライセンス契約においては、ライセンスの対象となる権利が明確に特定されるべきであるが、時に明示されなかった権利範囲の解釈について黙示ライセンスが争われることがある。ここで、黙示ライセンスが認められた場合は、権利行使ができない。また、特許権者の権利が及ばないとする考え方に、特許権の用尽説がある。いずれの場合においても、ライセンサにとっては「留保したはずの権利を後に行使できない」という落とし穴に陥ることになる。本稿はこのようなトラブルとその対策

について2004年度および2005年度の本小委員会での検討結果を報告するものである。本稿は2005年度委員：表（住友電気工業）、森岡（新日本製鐵）、石川（住友化学）、市川（富士ゼロックス）、井上（三菱化学）、小川（フジクラ）、加藤（オリンパス）、河内（武田薬品工業）、佐藤（横浜ゴム）、十一家（シャープ）、田中（東京ガス）、角田（カシオ計算機）、豊原（NECエレクトロニクス）、長岡（日本アイ・ビー・エム）、長谷川（リコー）の執筆になる。

### 2. 判例および学説紹介

特許権の用尽、黙示ライセンスとも法律に明文化された規定があるものではなく、「特許権者の利益」と「特許発明に係る製品の円滑な流通」のバランスを取るための法理である<sup>1)</sup>。特許製品の円滑な流通のためには当該製品にもはや特許権が及ばないとする必要がある場合に、特許権の用尽または黙示ライセンスがその根拠とされる。下記にいくつかの説を紹介する。

日本では、BBS最高裁判決<sup>2)</sup>で、特許権者または実施権者が特許製品を譲渡した時点で特許

\* 2005年度 The Fourth Subcommittee, Licence Committee

権は用尽し、さらなる権利行使ができないことが示された。また、同判決では、契約で明示的にライセンスされていない行為においても、黙示ライセンスと見なされる場合があることが示された。

アメリカでは、連邦最高裁でのAdams判決<sup>3)</sup>やUnivis判決<sup>4)</sup>が特許権の用尽や黙示ライセンスの古典的判決として知られている<sup>5), 6)</sup>。連邦巡回控訴裁判所(CAFC)では、特許権の用尽に関するfoundry契約<sup>7)</sup>を巡る一連の判決<sup>8), 9)</sup>において、製造する者(または製造委託する者)がライセンスを受けていれば特許権はその時点で用尽するものと示された。また、ライセンスの対象および範囲に特段の制限がなければ、その特許権にかかわる全ての範囲において、その後の権利行使を放棄したと見なされることになる。これは、英米法におけるエストッペルの法理に基づくものと考えられる。

問題となる商品が特許発明の範囲に含まれる場合であっても、当該商品が特許権者または実施権者によって、一度流過程におかれたときに、特許権が用尽したものと解される。

また、用尽を判断するうえで、権利主張する範囲が、特許権の範囲を超えるものであってはならないとする独占禁止法の観点がかがえる判例<sup>10)</sup>もある。

しかし、問題となる商品が特許発明のカテゴリと異なる場合や、当該商品が特許発明である完成品の一部を構成する場合のように、流通する製品が特許発明の範囲に含まれるか否かの判断が難しい場合には、用尽論を適用することは難しいと考えられる。この場合には、当該商品に特許権が及ばないとされる根拠を黙示ライセンスに求める場合がある<sup>11)</sup>。

用尽は当事者の意思とは関係なく認められるものである<sup>12)</sup>のに対して、黙示ライセンスは当事者双方の意思が重要であるとされている<sup>13)</sup>。特許権者が一方的に許諾範囲を制限したいなど

の意思表示があったとしても、必ずしも黙示ライセンスがないと認められるわけではない<sup>14)</sup>。

また、黙示ライセンスは当事者のみを拘束すると考えられるので、第三者に商品が譲渡された場合には、その第三者には黙示ライセンスは及ばない。したがって、特許権が用尽したということができなければ、仮に黙示ライセンスがあったとしても、問題となる商品を譲受した第三者は、特許権を侵害するというのが通説である<sup>15)</sup>。通説に従えば、商品の円滑な流通を図るという目的のためには、黙示ライセンスのみでは不十分であると言わざるを得ない。

一方、アメリカでは、既述のように黙示ライセンス特許製品が市場に流通すれば、特許権者はもはやその特許製品については権利行使することができないとされている。つまり、黙示ライセンスが認められる場合は、権利行使を放棄するという考え方により、安心して商品の流通を図ることができる。

以下の事例研究で示すように、商品の円滑な流通を図るために特許権を及ぼすべきでないと考えられるケースでありながら特許権が用尽したと考えるのには無理がある場合(後述のケース(3))がある。ここで、日本では権利行使を放棄するという考え方は直ちに認められないため、無用なトラブルを避けるためにも、契約で十分に手当しておく必要がある。

### 3. 事例研究

黙示ライセンスまたは用尽が問題となる例を四つに分類し、各ケースについて以下に考察を試みる。

#### 3.1 「部品特許」と「製品特許」がある場合(ケース(1))

「Aを特徴とする部品B」という特許権(以下「部品B特許」という。)と「Aを特徴とする部品Bを主たる構成要素として含む製品C」と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いう特許権（以下「製品C特許」という。）をメーカー甲が所有していたとする。ここで、甲が部品専門メーカーである場合、会社の事業範囲とは異なる分野、例えばその部品を使用した製品に関わる特許を保有することは珍しいことではない。原材料メーカーが部品特許を、部品メーカーが装置特許を保有する場合など、自己の事業分野のみならず、その用途となる分野をカバーするような特許を意図的に保有する理由としては、①部品B特許と製品C特許それぞれでライセンス事業を考える場合、②製品Cには部品B特許の実施が必須であるという特許面での優位性をアピールし、同業部品メーカーの排除を合理的に目論む場合、等が考えられる。甲が部品メーカーか製品メーカーかでもその意図は異なってくるであろう。ここでは、甲が部品B特許と製品C特許の両方を保有しているという前提のもと、部品Bと製品Cの関係が専用品か否か、甲が部品メーカーか製品メーカーかという4つの事例で考察を試みる。

#### (1) 甲が部品メーカーかつ部品Bが製品Cの専用品である場合

甲が製品メーカー乙に部品Bを販売する場合（図1を参照）、甲が当該部品Bを販売した時点で部品B特許は用尽しており、また、その部品Bは製品Cの専用品であるから製品Cの製造、

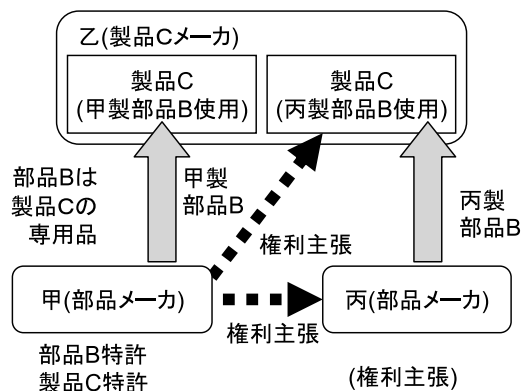


図1 甲が部品メーカーかつ部品Bが製品Cの専用品

使用および販売についても（つまり、製品C特許についても）黙示的にライセンスされたと考えることが出来るであろう。つまり、甲は乙に対して、乙が甲製部品Bを使用して製品Cを製造する限り、部品B特許および製品C特許に基づく権利行使はできないと考えられる。

一方、乙が部品Bを甲以外の製品メーカー丙から購入している場合、甲は乙に対しては部品B特許の間接侵害を、また、丙に対しては部品B特許の直接侵害を主張できる。更に、甲は、乙に対しては、製品C特許の直接侵害についても主張できる。ただ、甲の顧客である乙に対して、部品B特許や製品C特許をもとにそのような権利行使を行うことは、ビジネス上あまり考えられない。むしろ、甲は、自己のもつ部品B特許を、競合部品メーカーによる参入を合理的に牽制する為の手段として用いることが得策と考えられる。

#### (2) 甲が部品メーカーかつ部品Bが製品Cの専用品ではない場合

甲が製品メーカー乙に部品Bを販売する場合で当該部品Bが製品Cの専用品ではない場合、甲が販売した部品Bを使用して乙が製品Cを製造、使用および販売することまでは黙示的にライセンスしたことにならないことがある。つまり、乙が製造する製品Cに対して製品C特許に基づいて権利行使（実施料を得ること）ができる場合がある。ただし、そのような権利行使の可能性を示唆することで、乙は甲の製品C特許を回避し、かつ、乙以外の第三者から甲の部品B特許に抵触しない部品Dを購入することになってしまうことにもなりかねない。事例(1)同様、権利行使の意志表明を実際にするかどうかについては、甲乙間における取引状況等々を十分に勘案した上で、会社としての総合的な判断が求められるであろう。なお、甲の製品C特許がその製品業界でデファクトスタンダード化

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しており、回避が著しく困難である場合には、たとえ乙が顧客であっても部品B特許と製品C特許のそれぞれでライセンス交渉をすることも考えられる。

### (3) 甲が製品メーカーかつ部品Bが製品Cの専用品である場合

甲が複数の部品メーカーに対して部品B特許をライセンスすること、複数の製品メーカーに対して製品C特許をライセンスすることが考えられる(図2を参照)。製品C特許の特徴部が部品B特許の特徴部とほぼ同一であり、かつ部品Bが製品Cの専用品であれば、部品B特許のみが存在する場合と異なるところがないと解釈され得る。したがって、部品メーカー丙へ部品B特許のライセンスを行った場合には甲の製品C特許に基づく権利行使ができないおそれがある。

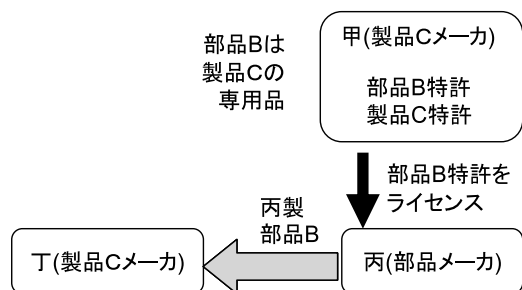


図2 甲が製品メーカーかつ部品Bが製品Cの専用品

このような状況が想定される場合には、甲は部品B特許と製品C特許のライセンススキームを事前によく検討しておく必要がある。より付加価値の高い製品(例えば、販売価格の高い製品)から実施料を得るといった考えの他に、市場規模、参入のし易さ、競合メーカーの多少、マーケット動向等々を踏まえてライセンススキームを策定する必要がある。特に、販売先の制限と解釈されるような場合は独占禁止法の観点から慎重な検討が必要である。また、実施料の二重取りと解釈されることがないように注意が必要

である。

### (4) 甲が製品メーカーかつ部品Bが製品Cの専用品ではない場合

甲にとってもっとも自由なライセンス活動が可能な状況であり、部品B特許および製品C特許それぞれを第三者に対して個別に活用することができる。用尽、黙示ライセンスについての解釈における争議も起こり難い。

### (5) 結論

これらの事例から、製品メーカー甲が部品B特許を所有することはそれなりに意義がある。一方、部品メーカー甲が「製品C特許」を所有する意義は、甲の同業他社との競争の中で自己が保有する特許権の排他性を活用して、自社部品の販売を有利に展開することにある。すなわち、甲が「製品C特許」を所有することで、甲の顧客である乙に対して、甲と競合する丙の部品を使用した場合、甲の製品C特許をもって乙が直接侵害に問われる者になるという不安要素を活用しつつ、甲が複数の競合メーカーの中で最も優位に立つことができると考えられる。部品メーカーである甲が「製品C特許」を所有する意義はここにあると考えられる。

## 3.2 「基本特許」と「改良特許」がある場合(ケース(2))

一般に、ライセンサがライセンス契約締結後に開発した改良技術について、ライセンシが実施許諾を受けることができるかどうかについては、ライセンス契約にどのように規定されているかにかかっており、ライセンシがライセンス契約の締結によって自動的に実施権を取得するものではない<sup>16)</sup>。

また、「基本特許」のライセンスが「改良特許」の黙示ライセンスを与えるかどうかについては、黙示的实施権が発生するとして一般的に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

挙げられる事例<sup>17)</sup>には、該当する項目はない。

さらに、ここでいう「改良特許」の範囲については定説がないことから、本節においては「改良特許」を「基本特許発明を利用しなければ実施できないもの（特許法第72条の利用発明）」と定義する<sup>18)</sup>。

それでは、ライセンサがライセンス契約締結前に開発した改良技術に関する「改良特許」を保有している場合、どのような問題が起こり得るだろうか。電池の製造方法に関する特定の基本特許Aおよびその改良特許A+Bを保有する電池メーカー甲が、電池メーカー乙に対して基本特許Aのみを契約書に記載してライセンスした場合について考察を試みる。

#### (1) 契約締結時に、改良特許A+Bが登録済の場合、または、登録前であつ出願公開後の場合

乙は、甲からライセンスを受ける前に、まず自社の実施形態を正確に把握した上で、甲保有特許の調査を行うことになる。そして、その過程で改良特許A+Bの存在を知ることになることが容易に予想されるため、契約締結後に乙が甲に対して改良特許A+Bの黙示ライセンス発生を主張する可能性は低いと思われる。仮に黙示ライセンスの発生を主張したとしても、改良特許A+Bの存在を知り得る立場にあったにもかかわらず、これを契約対象特許から外したものと解されかねず、乙は厳しい立場におかれることが予想されるからである。

したがって、この(1)の場合において黙示ライセンスの有無について甲乙間で議論になる可能性は低いと思われる。

#### (2) 契約締結時に、改良特許A+Bが登録前であつ出願公開前の場合

乙は、原則として、甲が自ら開示しない限り改良特許A+Bの存在を知り得ないため、契約

締結後に甲が乙に対して改良特許A+Bに基づく権利を主張した場合、「甲は乙の実施形態が改良特許A+Bの範囲に含まれることを認識した上で、ライセンスした」との理屈により、改良特許A+Bについても黙示的にライセンスされたものであると主張できる可能性があると考えられる。

したがって、この(2)の場合においては、上記(1)の場合と比べると黙示ライセンスの有無について甲乙間で議論になる可能性が高いと思われる。

そこで、黙示ライセンスの有無について無用なトラブルを避けるため、ライセンサとしては以下のような対応策が考えられる。

- ・ライセンサの「改良特許」の取扱いを交渉の過程で確認し、「改良特許」は契約対象ではないこと、または別途協議すること等を契約書に明記する。
- ・上記(2)の場合のようにライセンサの「改良特許」が公開前の場合は、ライセンシへ当該「改良特許」の存在を必要に応じて知らせ、ライセンサがこれを望む場合は、別途、秘密保持の義務を課した上で「改良特許」の内容を開示し、その取扱いについて協議して取決める。

一方、ライセンシの立場から、黙示ライセンスの主張に拠らず、特許の実施権を確保できるような対策案としては以下のように考えられる。

- ・ライセンス対象となる特許を特定するため、自社の実施形態を十分に把握し、ライセンスを受ける相手方の保有特許の調査を十分に行い、また、ライセンサに公開前の改良特許等の有無を確認する。
- ・特許の特定が困難な場合には、いわゆる包括ライセンスを受けることを検討する。

なお、ライセンサにおいては、予期せぬ黙示ライセンスの発生を防ぐために「実施権者は、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本契約に明示的に許諾された以外のいかなる実施権をも有さない。」という規定を契約に定めることを原則とすべきである。明文化しておくことは、全く記載しない場合より有力であることは間違いないからである<sup>19)</sup>。しかし、このような規定が黙示的ライセンスの発生をどの程度阻止しうるかは疑問という見方<sup>20)</sup>もあるので、上記の規定の効力は絶対ではなく、契約の解釈は、契約法上の信義則、ライセンス契約の目的、契約にいたる経緯、状況、その他の諸般の事情によることを考慮に入れておかなければならない。

### 3.3 特許権が共有されている場合（ケース(3)）

特許権を共有する一部の特許権者の製品を購入することが他の特許権者の権利の用尽または黙示ライセンスとなるかについて、以下に考察を試みる。

#### (1) 「測定装置特許」を共有している場合

甲および乙は「測定装置」に係る特許権を共有している。丙が甲より「測定装置」特許に係る装置を購入した場合、乙の権利（持分）は用尽または黙示ライセンスされたことになるか、について事例(1)として検討する（図3を参照）。

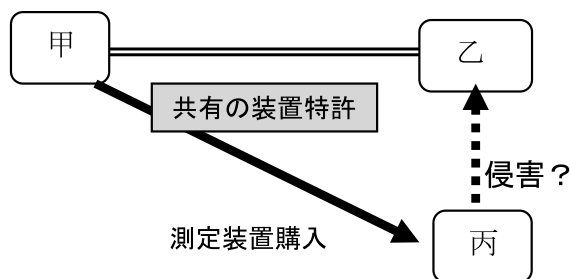


図3 「測定装置特許」を共有

特許法では、「特許権が共有に係るときは、

各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる（特許法73条2項）。」と規定しているので、契約で「別段の定め」がない場合とある場合に分けて考察を試みる。

#### 1) 契約で「別段の定め」がない場合

特許権を共有する甲または乙の実施は、他の特許権者の制限を受けることがなく自由である。一部の権利者（甲）から正当に特許発明に係る装置を購入した者（丙）が他の権利者（乙）から権利行使されることがあれば、取引の安定性が保たれない。このため、持分に応じた用尽という考え方は用尽説の本来の目的に合致せず採用できないものと考えられる。

一部の特許権者（甲）による行為であっても、販売が正当に行われた場合<sup>21)</sup>に相当し、製品の購入者は正当な購入者と言えるのであるから、特許権は用尽され、他の共有者（乙）であっても、もはや同一の装置につき再び特許権を主張できないと考えられる。

#### 2) 契約で「別段の定め」がある場合

##### ① 「別段の定め」の内容

「別段の定め」としては、共有特許権者の実施行為そのものを制限する場合と実施行為については制限しない場合がある。

##### a) 実施行為そのものを制限する定めの場合

例えば、共有の特許発明である装置にノウハウが伴っている場合には、そのノウハウの秘密性を保持するために必要で合理的な期間に限っての「販売先の限定」「販売数量の限定」等の定めが可能である。

事例(1)のようなトラブルを未然に防ぐには、甲乙間で「ノウハウの秘密性を保持するために、合理的な期間に限って販売を制限する」旨の合意を得ておくことが一つの方策となるであろう。ただし、期間や販売先の制限については、独占禁止法違反とならないように注意しなければならない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

b) 実施行為そのものは制限しない定めの場合  
ノウハウが伴わない場合は、「共有特許権利者間における利益分配」等の定めが挙げられ、「別段の定め」としては、これを定めておくことが一般的であると考えられる。

#### ② 甲が「別段の定め」に違反した場合

次に、「合理的な期間に限った販売制限」が定められている場合（前述のa）の場合）であって、甲がこの契約に違反して丙へ「測定装置特許」に係る装置を販売したときに、乙の特許権が用尽するか否かを検討する。

結論は、用尽すると解する。その理由は、この場合における甲の行為は契約違反に相当するが、販売が正当に行われたことには変わりはなく、契約に「別段の定め」がない場合と同様に特許権は用い尽くされたと考えられるからである。

一般に、特許装置の購入者は、既に相当の対価を払っていると同時にその製品が契約で「別段の定め」のある共有特許に係るものであることを知り得ない。そのような購入者に対して、他の共有権利者（乙）からの再度の対価の支払請求や製品の廃棄処分等の権利行使を認めるのは、取引の安定性を害して商品の円滑な流通を阻害すると考えられる。

以上より、事例（1）において、甲による契約違反があった場合でも、製品購入者である丙に対して、乙からの（持分に応じた）権利行使を認めることはできないと考える。契約は当事者間で有効であるに止まり、用尽の効果の発生そのものを阻止することはできない<sup>23)</sup>からである。契約違反により乙に損害が発生した場合には、甲乙間の問題と捉え、契約違反をした甲が、乙の損害を補填するような措置をとるのが妥当と考えられる。

#### (2) 「測定方法特許」を共有している場合

甲および乙は「測定方法」に係る特許権を共有している。丙が甲より「測定方法」の特許に

係る装置を購入した場合、乙の権利（持分）は用尽または黙示ライセンスされたことになるかについて事例（2）として検討する（図4を参照）。

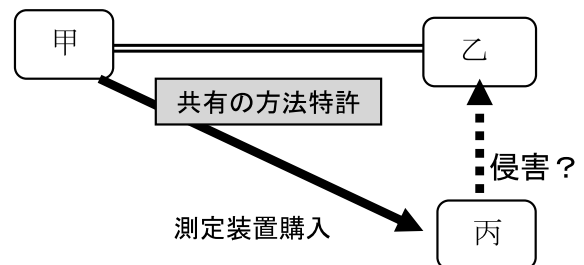


図4 「測定方法特許」を共有

事例（1）と異なり「測定方法特許」が共有の場合、甲が販売した装置が「測定方法特許」でのみ使用される場合と他の方法にも使用することができる場合との2通りに分けて考えることができる<sup>23)</sup>。

#### 1) 「測定方法特許」でのみ使用される場合

この場合、装置についてのみ特許が存在する場合と異なることがなく、甲が特許製品を丙に販売したことによって、方法の特許権も同時に用尽したと考えるのが妥当である。したがって、乙の権利（持分）も用尽したものと考えられる。

#### 2) 他の方法でも使用できる場合

この場合には、一般に、装置の販売により方法特許の特許権まで用尽するとは言い難く、甲が丙に対して装置を販売する際に、売買上の明確なまたは黙示ライセンスあったか否かが問題となり得る。しかし、特許法73条3項では、「共有の特許に関して第三者に実施権を許諾する場合には、他の共有者の同意を必要とする」旨を規定していることから、たとえ甲から丙に明確なライセンスがなされていたとしても、乙の同意がないライセンスは無効である。また、乙が装置販売に関わっていない場合には、当事者でない乙の黙示ライセンスがあるとも考え難い。いわんや、甲が、販売制限が定められてい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る契約に違反して丙へ共有の方法特許に係る装置を販売した場合は、乙の黙示ライセンスが認められる余地はない。

つまり、丙が購入した装置が「測定方法特許」以外に使用できる場合は、丙がその装置で「測定方法特許」を実施することが乙の権利（持分）の侵害行為に相当すると考えられる。

しかし、これでは丙は安心して装置を購入することができない。このような問題を生じさせないために、以下のような契約上の取り決めが必要と考えられる。

- ・方法特許の権利者は当該方法特許に係る製品の製造販売の諸条件や利益配分に関して全員で取り決めておく。

- ・丙は装置購入時の契約に、第三者から権利行使を受けた場合に甲が丙を免責する規定をおく。

### (3) 結論

共有特許の場合、一部の特許権者の製品を購入して使用することが、他の特許権者の権利を侵害するか否かについては、ほとんどのケースの場合、「用尽説」で解釈され非侵害と言える。

ただし、方法特許を共有し、その方法特許を実施することができる装置が他の方法にも使用できる場合は用尽説が適用されないことがある。そのときは、特許権者間の利益配分で問題を解決すべきと考えられる。

## 3. 4 特許製品の修理・再生行為の場合 (ケース (4))

適法に流通した特許製品をリサイクル業者等が回収して再生し、再度販売する場合に、特許権の用尽が争われた事件がある。

本節では、これら事件の関連判決から、特許権の用尽説および黙示ライセンスによる論点の整理を試み、考慮される判断基準は何であるか、また、これらの判断基準を前提として、特許権

者の立場から採り得る対策について考察を試みる。

### (1) 用尽説との関係

近年の関連判決の多くは、用尽説を前提として侵害判断が行われてきた<sup>24)</sup>。例えば、使い捨てカメラのリサイクルに関する判決（以下「レンズ付フィルムユニット事件<sup>25)</sup>」という。）では、フィルムの交換行為が、既に効用を終えた特許製品を復活させる行為であるため、新たな生産にあたる（つまり用尽説の適用がなく侵害）と判断された。

一方、最近、知財高裁において判決が下された、インクジェットプリンタのインク詰替え行為に関する判決（以下「インクカートリッジ事件<sup>26)</sup>」という。）では、①当該特許製品がその効用を終えているか（「効用基準」という。）、②発明の本質的部分を構成する主要部材を交換しているか（以下「主要部材基準」という。）、という2つの類型を挙げて、これらに当てはまる場合には特許権が用尽せず、権利行使が認められると判示している。

このインクカートリッジ事件の判決は、今後の類似事件の判断において、重要な位置付けとなるものと思われる。特に高裁の判断として注目すべき点は、先のレンズ付フィルムユニット事件とあわせて、リサイクル品の製造・輸入・販売等に対し、特許権に基づく権利行使ができる場合を明らかにしている点であり、今後、対象製品が再生販売される可能性を孕む発明の権利化に際して大いに参考になると思われる。

ところで、レンズ付フィルムユニット事件では、リサイクル品が再生産に当たるとして用尽が認められなかったのであるが、同様の事件がアメリカ（CAFC）においては修理に当たるので特許権は用尽すると判断された<sup>27)</sup>。国により事件によりリサイクル品に用尽説が適用されるか否かは微妙な判断となるものであり、個々の



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

事件ごとに慎重な判断が必要であろう。

## (2) 黙示ライセンスとの関係

リサイクル行為について黙示ライセンスとの関係で侵害判断を行った事例は、多くない。参考となる事件としては、使い捨てカメラのリサイクル行為が、特許権者の意図した範囲を超える実施態様であるとして、特許権侵害にあたりと判断した仮処分決定（以下「簡易型カメラ仮処分事件<sup>28)</sup>」という。）がある。

この事件は、特許製品の客観的性質、取引の態様、利用形態を社会通念に沿って検討した結果、使用後の使い捨てカメラのリサイクル行為が、特許権者が特許製品を販売する際に想定していた範囲を超える行為であった場合に、用尽説の適用を受けないものと判断された事例である。用尽説の原則によれば、用尽は正当権利者による特許製品の譲渡によって、権利者の意思とは無関係に発生するとされているが、本判決では、譲渡時における特許権者の主観的意思を考慮している。よって、本判決は、特許権者が黙示的にライセンスした実施態様の範囲を基準として、権利侵害の判断を行ったものであると考えられる。

また、前出のインクカートリッジ事件高裁判決においては、傍論ながら、物を生産する方法の発明につき、正当権利者が特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物、またはその方法の使用に用いる物であってその発明による課題の解決に不可欠な物を譲渡した場合には、譲受人がその物を用いて当該方法の使用等をする行為に対しては、権利行使できないとすべきであるという黙示ライセンスの考え方が示されている。

## (3) 特許権者の採り得る対策

### 1) 特許権の用尽の観点から

インクカートリッジ事件をはじめとした判決による判断基準を参考にすれば、特許権者とし

て採り得る対策および留意点は以下のように考えられる。

① 製品全体のクレームとは別に、再生・交換等が予想される部品それ自体をクレームしておくことにより、物の特許権に対する侵害そのものを問えるような対策を採ること。

② インクカートリッジ事件で論じられた主要部材基準を前提に考えれば、交換部品が発明の本質的部分であることを、明確にクレームすること。

さらに、特許製品の構造が容易に部品を交換できるようなものとなっている場合には、当該部品の交換が修理の範囲内と解されて非侵害と認定される可能性を排除する必要があるため、これらを想定していないことの何らかの意思表示をしておく必要がある<sup>29)</sup>。

なお、修理を容易にさせないため、製品の構造の複雑化を図る対策も考えられなくもないが、インクカートリッジ事件判決において、消耗部材や耐用期間の短い部材の交換を困難とするような構成とされている場合であっても、修理に該当する場合があるとの見解が示されており、加えて、無用なコスト増を招くことにもなるため、現実的な対応とは言い得ないと考えられる。

③ 侵害の立証や侵害品の発見が容易となるよう、被疑侵害品の外観を視覚によって観察しただけで侵害と判断できるような形でクレームすること。特に、税関における水際での取締の際には、詳細な分析等を必要とせずに即物的に侵害物品を識別でき、効果的であるものと考えられる。

### 2) 黙示ライセンスの観点から

第2章に述べたように、黙示ライセンスはそもそも特許権者と特許製品の譲受人の間で成立するものであり、譲受人から使用済み特許製品を更に譲り受けてリサイクルした再譲受人にまでは及ばないものとされている。

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかしながら、前出の簡易型カメラ仮処分事件では、通常は筐体が返還されないという取引形態、フィルム再充填が困難な構造、特許製品上に明示された特許権者による不返還の注意書き等の客観的事実が特許権の用尽の判断を誘導したと認められたこともあり、特許権者としては、リサイクル行為そのものを想定していなかったと判断されるように、念のために以下のような対策を取ることが望ましいと言えるだろう。

特許製品上に再利用を合理的理由に基づいて禁止する旨を明示し、当該特許製品の譲受人、更には再譲受人であるリサイクル業者に対して特許権者の意思を明確にして、周知徹底を図ること。このことにより、リサイクル行為があった場合において、特許権者が想定した範囲を超えた実施態様であることを主張することで、簡易型カメラ仮処分事件と同様に特許侵害と判断される場合があるからである。

ただし、既述（第2章）のように、どこまでの特許権者の想定範囲内と言えるかは、権利者の一方的な意思表示のみでは不足であり、譲受人が特許製品の許諾範囲を正確に認識し、把握したことを客観的に証明すること等が求められる。

### 3) ビジネスモデルの観点から

以上、特許製品の修理と再生行為について、特許権に基づく権利行使を行う上での判断基準を整理してきたが、修理と再生は、社会的には積極的に推進すべきリサイクル活動と密接に関係していることに注意する必要がある。つまり、そもそものリサイクル活動の主旨を取り違えた行為から利益を得ようとするビジネスモデル等の設定は、争いになった場合の心証形成に不利となるばかりか、仮に特許権に基づく権利行使が認められた場合でも、企業姿勢そのものが問われることになる。インクカートリッジ事件においても、その観点から、リサイクルされた製品の価格設定が、リサイクルの主旨に沿ったも

のであるか否かが検証されている。よって再生に係る製品については、リサイクル活動の主旨に沿った企業活動の実践も求められると思われる。

## 4. まとめ

以上、特許権の黙示ライセンスまたは用尽が問題となる4つの例を想定し、ライセンサとライセンスそれぞれの立場で採り得る対策のまとめを行った。特にケース（1）～（3）の検討結果の通り、契約において許諾条件が曖昧にされた後に、黙示ライセンスによる解釈によって権利範囲を確認する作業は困難を伴うばかりである。よって、契約時に、お互いに与えるまたは得る権利範囲について、解釈に疑義が生じぬよう、きっちりと取り決めておくことが重要である。また、ケース（4）で述べたように、修理・再生における用尽説を前提とした侵害判断基準について、2つの類型が判断基準として確立されつつあるが、各々の事例がこれら類型にどう当てはまるかについては、慎重なる検証が求められることとなる。よってこれらを判断する上で、事実認定の内容（検証の精度）が今後より問われていくことになると考えられる。今後の判決の積み重ねを待ちたい。

## 注 記

- 1) 田村善之、特許研究、No.39, pp.5～20 (2005)
- 2) 平成9年7月1日最高裁 平成7年(オ)1988号
- 3) 84 U.S. (17 Wall.) 453 (1873)
- 4) 316 U.S. 241, 53 USPQ 404 (1942)
- 5) Donald Chisum, Chisum on Patents, pp.16-137～16-148 (1997), Matthew Bender & Co., Inc.
- 6) 国際委員会第2小委員会, 知財管理, Vol.47, No.10, pp.1527～1545 (1997)
- 7) 大規模な製造設備を持たないメーカーが製造設備を有するメーカーに詳細な製品設計仕様を提示して製造させる契約
- 8) Intel Corp. v. ULSI sys. Technology 995 F.2d 1566, 27 USPQ2d 1136 (Fed. Cir. 1993), cert.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- denied, 510 U.S. 1092 (1994)
- 9) Cyrix Corp. v. Intel Corp. 77 F.3d 1381, 37 USPQ2d 1884 (Fed. Cir. 1996)
- 10) 育苗ポット分離治具判決 平成15年5月27日大阪高裁 平成15年(ネ)320号
- 11) 吉藤幸朔, 特許法概説(第13版), p.438 (1998), 有斐閣
- 12) 薬剤分包紙芯管判決 平成12年12月1日 大阪高裁平成12年(ネ)728号
- 13) 古谷栄男, 知財管理, Vol.53, No.1, pp.35~43 (2003)
- 14) 吉田広志, 知的財産法政策学研究, Vol.6, pp.71~120 (2005), 北海道大学大学院法学研究科
- 15) 前掲注1)
- 16) 日本ライセンス協会, 関東グループ研究会, ライセンス契約の締結と管理に関するQ&A, p.154 (2001)
- 17) 野田良光, 石田正泰, 特許実施契約の基礎知識, pp.84~85 (2002), 発明協会
- (1) 技術の所有者がその技術の無断実施者からその対価を受領している場合には, この対価の支払人は, 明示的な実施許諾を受けていなくとも当該技術について黙示的实施権を有する。
- (2) 許諾者の所有に係る他の特許(甲特許)を実施しなければ許諾特許を実施しえない場合には, 実施権者は, 許諾特許の実施に必要な限度で甲特許を実施する黙示的实施権を有する。
- (3) 製品の製造実施権のみの許諾を受けた者は,
- 通常当該製品の販売または使用の黙示的实施権を有する。
- (4) 特許製品の購入者は, 原則として当該製品の販売, 使用の黙示的实施権を有する。
- (5) 特許権が, ある部品または原材料を販売するに際し, その購入者が当該部品等を特許権者の所有に係る特許の実施に使用することを知り, または知っていたと認められるときは, この購入者は, 当該部品等を使用して, この特許を実施する黙示的实施権を有する。
- 18) 前掲注16), p.156
- 19) 山田勇毅, 戦略的特許ライセンス, p.47 (2002), 経済産業調査会
- 20) 前掲注17) 特許実施契約の基礎知識, p.85
- 21) 前掲注11), p.431
- 22) 前掲注1)
- 23) 前掲注11)
- 24) 平成13年11月29日東京高裁 平13(ネ)959号, 後掲注25), 注26), 注27)
- 25) 平成12年8月31日東京地裁 平8(ワ)16782号
- 26) 平成16年12月8日東京地裁 平16(ワ)8557号
- 27) CAFC No.99-1431, -1504, -1595, -1596, -1601 (2001年8月21日判決)
- 28) 平成12年6月6日東京地裁 平11(ヨ)22179号
- 29) 例えば, インクカートリッジ事件では, 当該インクタンクに「インクのみ詰め替えはお勧めできません」と書かれていた。

(原稿受領日 2006年4月18日)