

川上・川下企業間での部材と 完成品に係る共有特許と消尽

村 田 真 一*

抄 録 材料メーカーと部品メーカー、部品メーカーと製品メーカー間など、いわゆる川上・川下企業間での共同研究は、製品開発の効率化や各企業の負担軽減のために昨今よく行われており、それに基づく成果の共同出願もなされているようである。これに関連して、消尽・黙示の実施許諾等については、既に論文等で解説されているが、「部材のクレーム」とそれを用いた「完成品のクレーム」の両方が記載されている特許を、川上企業と川下企業が共有している場合について言及している文献は見受けられない。そこで本稿では、国内消尽、特に部材の譲渡と消尽についての判例や学説の状況を確認し、共有特許と消尽についても検討を加えた上で、仮想事例に基づき川上企業・川下企業の実務上の対応についての考察を行った。

目 次

1. はじめに
2. 国内消尽をめぐる判例および学説の状況
 2. 1 国内消尽が認められる根拠
 2. 2 当事者の意思により消尽を制限しうるか
 2. 3 部材の譲渡と消尽
3. 共有特許をめぐる状況
 3. 1 特許権が共有されている場合の法律関係
 3. 2 共有特許と消尽
4. 仮想事例の検討
 4. 1 仮想事例における法律関係
 4. 2 実務上の留意点
5. おわりに

1. はじめに

材料メーカーと部品メーカー、部品メーカーと製品メーカー間など、いわゆる川上・川下企業間での共同研究は、製品開発の効率化や各企業の負担軽減のために昨今よく行われており、それに基づく成果の共同出願もなされることがあるようである。

これに関連して、「部材に係る共同出願特許

において、川下企業が共願相手以外の川上企業にその部材を作らせた場合（下請け関係）¹⁾や、「部材に係る特許と完成品にかかる特許をいずれも単独で保有する川上企業が、川下企業にその部材を供給した際の完成品特許の扱い（専用品・中用品・汎用品ごとの消尽・黙示の実施許諾）」等²⁾については、既に論文等で解説されている。

しかし、「部材のクレーム」とそれを用いた「完成品のクレーム」の両方が記載されている特許を、川上企業と川下企業が共有している場合について言及している文献は見受けられない。

そこで、本稿では、国内消尽をめぐる判例や学説を確認した上で、このような場合に生じうる法的問題についての検討を試みるとともに、実務的な場面において、川上企業、川下企業間で、どのような対応が考えられるかについても論じることとする。

* 弁護士（日本国・米国ニューヨーク州）
Shinichi MURATA

2. 国内消尽をめぐる判例および学説の状況

2. 1 国内消尽が認められる根拠

(1) インクカートリッジ事件最高裁判決³⁾

国内消尽については、BBS事件最高裁判決⁴⁾により、傍論ながら、初めてこれが認められ、その後、インクカートリッジ事件最高裁判決により認められている。その判示部分は次のとおりである。

「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うことができ、特許権者等から譲渡された特許製品について、特許権者がその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（前掲最高裁平成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。」

このように、インクカートリッジ事件最高裁判決は、①市場における特許製品の円滑な流通を確保する必要があるという点と、②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という点を理由に、国内消尽を認めた。

(2) 学説

消尽が認められるべきという点では、学説上争いはない。

その法的根拠については、政策的理由から特許権の効力を画するものであるとする説⁵⁾、信義則を一定の類型に対して定型化したものであるとする説⁶⁾、権利濫用の法理の具体化の一つとして位置づける説⁷⁾等があるが、黙示の実施許諾に根拠を求める説に対しては、「黙示の実施許諾では、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の理論的説明に窮することとなり、これが支持の少ない理由と考えられる」との指摘がなされている⁸⁾。また、黙示の許諾説が主流となっていない理由として、①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、という疑問があること、②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、という問題点等も指摘されている⁹⁾。

なお、BBS事件最高裁判決は、国際消尽につき、国内消尽とは同列に論ずることはできなかつつ、「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」として、特許権者の黙示の許諾に近い理論構成を採用している。

2. 2 当事者の意思により消尽を制限するか

国内消尽に関し、権利者による一方的な意思表示、あるいは当事者間の合意によって、消尽の効力の発生を制限することができるかが問題となるが、学説上は、消尽の効力を権利者の意思で制限できず、当事者間で消尽を制限する合意がなされても、それは当事者間で債権的な効力を有するにすぎず、第三者に対してその効力は及ばないと解する点で争いはなさそうである¹⁰⁾。この点、判例においても、遠赤外線放射球事件判決¹¹⁾は、原告が有する特許権の実施品であるヒーターを、原告が被告に販売する際にその用途を限定しているのに対し、同ヒーターを組み込んだ乾燥機を製造委託して販売する被告の行為は原告の特許権を侵害するとして、同乾燥機の製造委託及び販売の差止めや損害賠償請求を求めた事案について、次のように判示して、原告による請求を棄却した。

「そもそも特許権者等が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合に当該特許製品に関して特許権の効力が及ばないとされる実質的な根拠は、これを認めなければ、市場における商品の自由な流通が阻害されて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては特許法の目的にも反することとなり、他方、特許権者等は、譲渡代金を取得し、実施料を取得することによって、特許発明の公開の代償を確保する機会が保障されていることにあることに照らして考えると、原告の主張する上記合意が存

在していたとしても、原告から被告に販売された本件ヒーターについて、本件特許権は、その目的を達したものとして消尽し、被告が、原告から買い受けた本件ヒーターを組み込んだ本件乾燥機の製造を委託し、それを販売する行為には、本件特許権の効力は及ばないと解するのが相当である。」

2. 3 部材の譲渡と消尽

(1) インクカートリッジ事件知財高裁判決¹²⁾

インクカートリッジ事件知財高裁判決は、物を生産する方法の発明に係る特許の消尽に関し、次のとおり判示した。

「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。」

このインカートリッジ事件知財高裁判決は、物を生産する方法に係る発明において、特許権者や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(特許法101条3号)やその方法による物の生産に不可欠な原材料等(同条4号)を譲渡したりした場合には、譲受人等が、当該専用品や中用品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、特許権者による権利行使の制限を認めたものである。同判決の判示内容からすれば、物の発明において、特許法101条1号所定の物(「専用品」)や同条2号所定の物(「中用品」)

を譲渡した場合でも、完成品特許に基づく権利行使は制限されるものと推察される。

(2) インカートリッジ事件最高裁判決

インカートリッジ事件最高裁判決は、次のとおり、特許製品の新たな製造に当たる場合には、特許権者の権利行使は、消尽により制限されないとして、特許製品の新たな製造に当たるかどうかの判断基準について判示した。

「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。」

このインカートリッジ事件最高裁判決は、同知財高裁判決が判断した、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や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場合に、完成品特許に基づく権利行使が認められるか否かについては直接判断していないが、「特許製品が新たに製造されたものと認められる」か否かの判断に際し、上

記のとおり、「特許発明の内容」を総合考慮の一要素としており、「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」と指摘していること、上記判示に続くあてはめ部分において、「使用済みの本件インクタンク本体を再使用し、本件発明の本質的部分に係る構成（構成要件H及び構成要件K）を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであるということができ、本件発明の実質的な価値を再び実現し、開封前のインク漏れ防止という本件発明の作用効果を新たに発揮させるものと評せざるを得ない」と説示していることから、完成品特許の本質的部分を化体している部材を特許権者が譲渡した場合には、特許権の効力は及ばないと解することが可能であるとの指摘がある¹³⁾。

一方で、インクカートリッジ事件最高裁判決の「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」との判示から、同判決は、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、としてインクカートリッジ事件知財高裁判決の判示内容は、インクカートリッジ事件最高裁判決によって採用されていないとする見解もある¹⁴⁾。

なお、米国クアンタ事件最高裁判決¹⁵⁾では、部品特許、完成品特許および方法特許につき条件付き（インテル製部品に非インテル製部品を組み合わせた製品にはライセンスが及ばない旨をインテルの顧客に通知する義務）でLG電子からライセンスを受けたインテルが、同通知義務を果たして、特許部品を顧客であるクアンタに販売したが、クアンタはその通知に反してインテル製部品に非インテル製部品を組合わせた完成品を販売したところ、LG電子が完成品特

許及び方法特許を侵害するとしてクアンタを訴えた事案において、部品が完成品特許を「実質的に具現化する（substantially embodied）」場合（①部品の唯一の合理的使用が完成品特許を実施するものであり、②部品は完成品特許の本質的特徴を実施している場合）は、部品の販売により完成品特許は消尽すると判示された。「実質的に具現化する」といえるためには、2つの要件（上記①、②）が必要とされており、上記①は日本の特許法101条1号に近い概念であることからすると、クアンタ事件最高裁判決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、インクカートリッジ事件知財高裁判決で示された範囲よりも狭いものと思われる。

（3）トレー包装体事件判決¹⁶⁾

後述するとおり、消尽が認められるのは、特許実施品そのものの譲渡の場合に限られるとの見解も有力であり、その場合には、黙示の実施許諾の成否が重要となる。ここでは、黙示の実施許諾を認めた判例を紹介しておく。

この事件は、包装用トレーとトレー包装体それぞれの実用新案権を有する原告が、自らが代表取締役を務める会社から業者を通じて包装用トレーを譲り受け（ルートⅠ）、また、原告により包装用トレーに関する考案の実施を許諾された実施権者から包装用トレーを譲り受け（ルートⅡ）、それぞれの包装用トレーを用いて、「トレー包装体入りしめじ」を販売した被告に対し、被告の販売した「トレー包装体入りしめじ」は、原告が有するトレー包装体の考案の技術的範囲に属すると主張して、実施料相当額の不当利得返還を請求した事案である。

裁判所は、ルートⅠについて、①原告が代表取締役を務める会社が、被告が使用した包装用トレーの製造ないし糊付けを行って販売したものであること、②原告から包装用トレーを購入した顧客は、しめじ包装用トレーに使用するた

めに、原告が代表取締役を務める会社から包装機械の提供を受けており、トレー包装について両者は業務を提携して行う関係にあったこと、③本件考案の実施に当たるしめじを包装したトレー包装体（被告物件）を製造する過程においては、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、原告が代表取締役を務める会社による業者への販売は、「原告が、その後の流通過程（個々の農家がしめじを入れてパックして本件考案の実施品を完成させ、被告が販売する。）において、当該トレーが予定している使用方法、すなわち、糊付けされた当該トレーに被包装物を入れて、ストレッチフィルムをオーバーラップして糊付面に接着させ、ストレッチフィルムの周縁を、トレーの接着剤塗布面に接着した位置に接近した下側で抵抗線により全周にわたって切断するという本件考案のストレッチフィルムによる包装体として用いられることについても被告を含むルート①、②（注：ルートⅠ）の関係者に対し承諾していたものと解するのが相当である。」と判示して、黙示の実施許諾の成立を認めた。

他方、裁判所は、ルートⅡについては、原告が代表取締役を務める会社とその流通経路に関与することなく被告に納入されたものであるから、仮に、原告が、被告がルートⅡに係るトレーを用いた被告物件を販売していることを知っていたとしても、そのことから直ちに、被告に対し、本件考案の実施を許諾したということとはできないとして、黙示の実施許諾の成立を否定した。

(4) 学説

学説上は、インクカートリッジ事件知財高裁判決と同様、専用品や中用品を譲渡した場合に、それらの部材を用いて生産した物を使用、譲渡等する行為について、完成品特許の効力は及ば

ないとする見解もある¹⁷⁾。

また、専用品については、完成品特許についての消尽を認めながら、中用品については直ちに消尽するとはせず、黙示の実施許諾等が認められる場合があるとする見解¹⁸⁾、さらに、専用品については、場合によって黙示の実施許諾を認めることにより、より柔軟な帰結を導こうとする見解もある¹⁹⁾。

(5) まとめ

このように、部材の譲渡によって、完成品特許についても消尽するかについては、インクカートリッジ事件知財高裁判決において、専用品や中用品を譲渡した場合に、これを肯定することが判示されたものの、この判示内容が、インクカートリッジ事件最高裁判決によって支持されたかどうかについては、見解も分かれ、必ずしも明らかではない。

また、学説上も、インクカートリッジ事件知財高裁判決と同様の立場をとる見解、専用品に限って完成品特許についての消尽を認める見解、専用品についても消尽を認めず、黙示の実施許諾で解決しようとする見解など様々である。

このように、現時点においては、部材の譲渡と完成品特許の消尽について、実務上も学説上もいまだ確定した見解がない状況である。

3. 共有特許をめぐる状況

3.1 特許権が共有されている場合の法律関係

所有権の共有に関する民法の規定（民法249条～264条）は、法令に特別の定めがない限り、所有権以外の財産権にも準用されるため（民法264条）、特許権の共有については、まず特許法の規定が適用され、特許法に定めがない場合に限り、民法の適用を受けることになる。

共有にかかる特許権については、特許法73条

が次のとおり規定している。

「特許法73条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2 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。

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。」

民法上は、所有権の各共有者は、その持分に応じて使用収益をなすことができる（民法249条）のに対し、特許権の各共有者は、別段の定め（特約）がない限り、自己の持分割合と無関係に、特許発明を実施しうる（特許法73条2項）。特許権の対象は、情報の独占権という無体の財貨であるため、その使用については量的な限界が観念できないことから、そもそも持分に応じた使用ということ自体が難しいし、また法的にはある共有者の実施は他の共有者の実施の妨げともならないという説明がなされている²⁰⁾。

また、民法上、所有権の共有持分の譲渡は自由にできると解釈されているのに対し、特許法73条1項によれば、各共有者は、他の共同者の同意を得なければ、その持分の譲渡、質権設定をすることができない。民法上は、各共有者は、その持分に応じて使用収益をなすことができるので、法的には他の共有者が誰であっても持分権の価値に基本的な変化はなく、持分の譲渡に制限を加える必要は低いのに対し、特許権の共有者は、持分割合に関係なく自由に実施できるので、原則として共有者は、他の共有者の資力や経営力等により大きな影響を受けるなど、共有の相手が誰であるかという点は、他の共有者にとって極めて重要な要素となると説明されて

いる²¹⁾。

さらに、特許権の共有者は、他の共有者の同意なしでは、専用実施権や通常実施権を設定することができない（特許法73条3項）。これは譲渡制限の場合と同様、第三者が他の共有者の知らない間に実施しうるとすると、他の共有者の利益を害するため設けられた制限であると説明されている²²⁾。

なお、共有に関するこれらの規定は、任意規定であり、契約で変更できるものと解されている²³⁾。

3. 2 共有特許と消尽

特許権の共有者の一人が当該特許発明の実施品を譲渡した場合に、他の共有者は、実施品を購入した物に対し、権利行使できるかがここでの問題である。

上記のとおり、インクカートリッジ事件最高裁判決は、国内消尽を認める理由として、①市場における特許製品の円滑な流通を確保する必要性と、②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点の2点を挙げている。

特許権の共有者は、別段の定めがない限り、他の共有者の同意なしに、自己の持分割合と無関係に特許発明を実施しうる（特許法73条2項）にもかかわらず、共有者の一人から特許実施品を譲り受けた場合に、他の共有者から権利行使されるとすると、市場における特許製品の円滑な流通に支障を来すことは明らかである。そして、別段の定めが存在は、通常、知りえないから、取引の安全を保護すべき必要性は、別段の定めが存在した場合であっても同様である。

また、特許実施品の譲渡の際に、通常、特許発明の公開の代償を確保する機会も保障されているといえ、これも、別段の定めが存在した場合であっても同様である。

したがって、別段の定めの有無にかかわらず、

共有者の一人が特許実施品を譲渡した時点で、当該特許は消尽し、他の共有者は、当該譲受人に対し、当該特許に基づく権利行使を行うことはできないものと解すべきではないかと考える。

4. 仮想事例の検討

以上の、消尽に関する判決、学説の状況、共有特許に関する解釈を踏まえて、次のような仮想事例について検討することとする。

「材料メーカーの甲と製品メーカーの乙が共同研究を行った結果として、甲の樹脂組成物を用いた乙の成形品を開発し、「請求項1：樹脂組成物X（部材特許）、請求項2：樹脂組成物Xからなる成形品Y（完成品特許）」というクレーム構成にて共同出願を行い、登録となった。

ここで、甲が乙以外の製品メーカーである丙に乙の承諾なく樹脂組成物Xを販売し、丙が甲から購入した樹脂組成物Xを成形して成形品Yを製造する場合、乙は、いかなる主張が可能か。」

4. 1 仮想事例における法律関係

(1) 契約で別段の定めがない場合

甲乙間の契約で別段の定めがなければ、共有者である甲は、特許法73条2項により、他の共有者である乙の同意を得ないで、特許発明を実施できるので、甲は、乙の同意なしに、乙以外の製品メーカーである丙に部材である樹脂組成物Xを販売することができる。

そして、甲からの丙に対する部材（樹脂組成物X）の販売により、請求項1（部材特許）に関しては消尽することになる。

請求項2（完成品特許）についての消尽の有無は、部材である樹脂組成物Xが専用品か中用品か汎用品かによって結論が異なりうる。本件のように、ある特徴を有する樹脂組成物と、そ

の樹脂組成物の特性を活かした成形品という関係であれば、その樹脂組成物は成形品としての課題の解決に必須のものとして、専用品か中用品に該当する可能性が高い。そうすると、インクカートリッジ知財高裁判決等によれば、消尽が認められる可能性が高い。他方、専用品に限って消尽を認める見解に立つと、当該樹脂組成物Xが専用品に該当すれば、消尽が認められるが、中用品の場合は黙示の実施許諾が認められるか否かが検討されるべきことになる。また、特許実施品そのものの譲渡以外の場合（専用品や中用品を譲渡した場合）に消尽を認めない見解に立つと、本件では消尽は成立せず、黙示の実施許諾の有無が検討されるべきことになる。

そこで、甲からの丙に対する部材（樹脂組成物X）の販売が、完成品特許に関する丙に対する黙示の実施許諾に該当しないかが問題となるが、実施許諾には、共有者である乙の同意が必要とされることから（特許法73条3項）、乙の同意がない限り、原則として、黙示の実施許諾が成立することはないと解すべきである。ただし、乙の明示の同意がない場合であっても、具体的な事実関係から、甲からの丙に対する部材（樹脂組成物X）の販売により、完成品特許について、甲丙間で、丙に対する黙示の実施許諾が成立するような事情が存在し、かつ、かかる黙示の実施許諾について、乙が黙示の承諾を与えていたと認められるような特段の事情が認められる場合には、丙に対する黙示の実施許諾が認められる可能性がないわけではない。しかし、実際問題としてこのような黙示の実施許諾が認められるケースは極めて稀であろう。

したがって、契約で別段の定めがない場合には、製品メーカーである乙は、他の製品メーカーである丙に対し、部材特許に基づく請求はできない。また、完成品特許に基づく請求については、インクカートリッジ知財高裁判決等によれば、完成品特許についても消尽が認められる

可能性が高いので、否定される可能性が高い。他方、インカートリッジ事件知財高裁判決の判示内容が、インカートリッジ事件最高裁判決によって採用されていないとすれば、完成品特許については消尽が認められないことになり、黙示の実施許諾が認められるような特段の事情がない限り、乙の丙に対する完成品特許に基づく権利行使は認められる可能性が高い。

(2) 契約で別段の定めがある場合

実際上は考え難いが、仮に、甲乙間において、乙のみが共有特許を実施するとの別段の定めがある場合には、甲が丙に対し樹脂組成物Xを販売することは乙との関係で契約違反となる。

この場合、甲が、乙との間の契約に違反して、丙に対し部材である樹脂組成物Xを販売したことにより、部材特許に関して消尽が生じるかが問題となるが、この点については、上記のとおり、別段の定めの有無にかかわらず、共有者の一人が特許実施品を譲渡した時点で、当該特許は消尽し、他の共有者は、当該譲受人に対し、当該特許に基づく権利行使を行うことはできないものと解すべきではないかと考える。したがって、甲からの丙に対する部材（樹脂組成物X）の販売により、部材特許に関しては消尽することになる。

次に、完成品特許についての消尽の有無は、基本的には、契約で別段の定めがない場合と同様に考えることになると思われる。すなわち、部材である樹脂組成物Xが専用品か中用品か汎用品か、専用品や中用品の譲渡の場合に消尽を認めるのか、あるいは黙示の実施許諾を認めるにすぎないのかという立場の違いによって結論が異なりうる。インカートリッジ知財高裁判決等によれば、消尽が認められる可能性が高いし、他方、専用品に限って消尽を認める見解に立つと、当該樹脂組成物Xが専用品に該当すれば消尽が認められるが、中用品の場合は黙示の

実施許諾が認められるか否かが検討されるべきことになる。また、特許実施品そのものの譲渡以外の場合（専用品や中用品を譲渡した場合）に消尽を認めない見解に立つと、本件では消尽は成立せず、黙示の実施許諾の有無が検討されるべきことになる。

甲乙間において、契約で別段の定めがある場合には、甲による実施がそもそも予定されていないのであるから、乙による同意が認められることは考えにくい。よって、丙に対する黙示の実施許諾が認められることもないであろう。

また、甲による共有特許の実施の完全な制限ではなく、「販売先の限定」、「販売数量の限定」等、甲による実施の部分的な制限の場合も（こちらの制限のほうが実際上もありうるものであろう）、これに違反して甲が樹脂組成物Xを丙に販売すれば、乙との関係で契約違反となることはもちろん、部材特許については消尽することになる。完成品特許の消尽についても、乙のみが共有特許を実施するとの別段の定めがある場合と基本的には同様に解すべきことになる。

したがって、契約で別段の定めがある場合にも、製品メーカーである乙は、他の製品メーカーである丙に対し、部材特許に基づく請求はできない。また、完成品特許に基づく請求については、インカートリッジ知財高裁判決等によれば、完成品特許についても消尽が認められる可能性が高いので、否定される可能性が高い。他方、インカートリッジ事件知財高裁判決の判示内容が、インカートリッジ事件最高裁判決によって採用されていないとすれば、完成品特許については、消尽が認められないことになり、一般的には黙示の実施許諾が認められるとは解しがたい以上、乙の丙に対する完成品特許に基づく権利行使は認められる可能性が高い。また、乙は、甲に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことができる。

4. 2 実務上の留意点

仮想事例における上記の法律関係の検討を踏まえ、材料メーカーと部品メーカー、部品メーカーと製品メーカー間など、いわゆる川上・川下企業間での共同開発の成果に基づき、一つの特許に「部材のクレーム」とそれをういた「完成品のクレーム」の両方が記載されている特許について共同出願を行う場合に、川上企業、川下企業間で、どのような定めをしておくことが考えられるか等について検討する。

上記のとおり、部材の譲渡によって、完成品特許についても消尽するかについては、インクカートリッジ事件知財高裁判決において、専用品や中用品を譲渡した場合に、これを肯定することが判示されたものの、この判示内容が、インクカートリッジ事件最高裁判決によって支持されたかどうかについては、見解も分かれ、必ずしも明らかではないが、実務的には、専用品や中用品を譲渡した場合に、完成品特許についても消尽しうることも想定した対応をとっておくことが必要であろう。そして、部材特許および完成品特許が共有されている場合であっても、別段の定めの有無にかかわらず、一方共有者による専用品や中用品の譲渡により、完成品特許について消尽しうることを想定して対応しておくことが肝要であろう。

この点、特許権の共有者間で別段の定めを定めて、実施に制限を加えても、それに違反して実施品の譲渡がなされた場合、消尽が生じてしまうのであれば、別段の定めをしておく意味がどれほどあるのかという疑問もあり得ないではない。

しかし、次のとおり、それでも、特許権の共有者間において、一定の定めをしておく意義はあると考える。

まず、完成品メーカーとしては、共有者である部材メーカーによる実施において販売先制限

等を課したいのであれば、その内容を規定するとともに、相当額の違約金条項を設けることなどにより、部材メーカーによる契約違反を未然に抑止することができる。

また、部材メーカーが共有者以外の完成品メーカーに部材を譲渡することを認めるとしても、少なくとも黙示の実施許諾の成立を阻止すべく、かかる譲渡に際しては、当該部材の譲渡によって、完成品特許の実施を許諾するものではないことを明示するか、部材の譲受人とその旨合意する義務を、部材メーカーに負わせることもありうるであろう²⁴⁾。

他方、部材メーカーとしては、独占禁止法を盾に、期間や販売先の制限を合理的な範囲に抑えるよう完成品メーカーと交渉することになる。

なお、部材の譲渡により完成品特許について消尽が成立してしまう可能性を想定した場合、部材販売段階で、完成品特許実施の対価も念頭においた価格設定の検討も必要となるであろう。

5. おわりに

以上、国内消尽、特に部材の譲渡と消尽についての判例や学説の状況を確認し、共有特許と消尽についても検討を加えた上で、「部材のクレーム」とそれをういた「完成品のクレーム」の両方が記載されている特許を、川上企業と川下企業が共有している仮想事例についての検討を試みた。部材の譲渡と消尽とは異なり、共有特許と消尽については、これまであまり論じられてこなかったため、多分に私見にわたる部分もある。今後の判例の積み重ねを待ちつつ、更なる検証を続ける必要があると思われる。

注 記

- 1) 上野文裕，知財管理，Vol.62，No.2，pp.231～236（2012）

- 2) 重富貴光, 知財管理, Vol.58, No.3, pp.387~397 (2008)
- 3) 最判平成19年11月8日, 民集61巻8号 p.2989
- 4) 最判平成9年7月1日, 民集51巻6号 p.2299
- 5) 中山信弘「法律学講座双書 特許法〔第2版〕」(弘文堂2012) p.396は, 「特許権の消尽は, 政策的理由から特許権の効力を画するものであり, その物的な効力を権利者の意思で変更することを認めるべきではない」とする。
- 6) 玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」(新・裁判実務大系 知的財産関係訴訟法, 青林書院, 2001) p.255
- 7) 田村善之「グローバルCOE知的財産研究叢書(1) 特許法の理論, 有斐閣, 2009」p.266は, 「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」とする。
- 8) 中山・前掲注5) 「特許法」 p.395
- 9) 田村・前掲注7) 「特許法の理論」 p.265
- 10) 中山・前掲注5) 「特許法」 p.396。田村・前掲注7) 「特許法の理論」 p.268。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Vol.6(2005)) pp.80~81。小松陽一郎「国内消尽論」『村林隆一先生傘寿記念 知的財産権侵害の今日的課題』(青林書院, 2011) p.179
- 11) 東京地判平成13年11月30日, 平成13年(ワ)第6000号, 裁判所ホームページ「裁判例情報(知的財産裁判例集)」
- 12) 知財高判平成18年1月31日, 判例時報1922号 p.30 (判例タイムズ1200号 p.90)
- 13) 小松・前掲注10) 「国内消尽論」 p.178は, 同時に, 「完成品特許に部材には化体されていない独自の発明性があるような場合(部材が本質的部分とならない場合)や部材が完成品に組み込まれる以外の合理的な用途がある場合には, 完成品特許は部材の販売によって消尽しないことに留意すべきであろう」とする。
- 14) 重富・前掲注2), pp.392~393
- 15) Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc., 米国最高裁判所No.06-937 (2008年6月9日)
- 16) 大阪地判平成13年12月13日, 平成12年(ワ)第4290号, 裁判所ホームページ「裁判例情報(知的財産裁判例集)」
- 17) 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, 2007) p.194
- 18) 吉田・前掲注10) 「用尽とは何か」 pp.88~91, 98~99
- 19) 田村・前掲注7) 「特許法の理論」 pp.271~272, 重富・前掲注2) p.395は, 中用品についても, 黙示の実施許諾が成立する可能性はあるが, 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, その成立範囲は自ずと狭くなるであろうと指摘している。
- 20) 中山・前掲注5) 「特許法」 pp.302~303
- 21) 中山・前掲注5) 「特許法」 p.303
- 22) 中山・前掲注5) 「特許法」 p.304
- 23) 中山・前掲注5) 「特許法」 p.306
- 24) 田村・前掲注7) 「特許法の理論」 p.276は, 特許権者が当初から専用品や専用装置を取得した者に対して追加的な対価を徴収する意思を有していること, つまりは実施許諾をなす意思はないことを表明していた場合には, そもそも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えないという場合等, 事実上ライセンス拒絶と同様の効果を有する場合には, 独占禁止法の介入が許されるとする。

(原稿受領日 2014年12月15日)