

【特集】 消尽

IoT時代における特許権の消尽について —実務家の立場から—



パナソニック株式会社 知的財産センター IPエグゼクティブエキスパート
高橋 弘史 (Hiroshi TAKAHASHI)

〈要約〉 AI・IoT技術の進展・普及により、価値の源泉が「モノ」から「コト」へと産業構造が変化している。これに応じて、「モノ」の売買で収益を上げるビジネスモデルだけではなく、サービスの提供により収益を上げるビジネスモデルが存在感を増している。一方、特許発明についても同様に価値の源泉は特許発明の「譲渡」から「使用」にシフトしている。現行の特許制度が、上記の産業構造の変化を踏まえて、サービスを含む産業全体のイノベーションを促進する役割・機能を十分に果たしているのか点検・検討する必要がある。この文脈において、IoT時代における特許権の消尽について整理する。

1. はじめに

AI・IoT技術の進展・普及により、価値の源泉が「モノ」から「コト」へとシフトし、産業構造が変化している。これに応じて、「モノ」の売買（流通）を前提とする伝統的な大量生産型のビジネスモデルだけではなく、ネットワーク型のビジネスモデルへの転換が進んでいる。ここでは、「モノ」の売買（流通）で収益を上げるのではなく、サービスの提供により収益を上げている。一方、これを特許発明について見ると、価値の源泉は同様に、特許発明の「譲渡」から「使用」にシフトしている。しかし、

現行の特許制度は「モノ」の生産・譲渡を中心に形成・発展してきた。そのような現行の特許制度が、上記の産業構造の変化を踏まえて、サービスを含む産業全体のイノベーションを促進する役割・機能を十分に果たしているのか、点検・検討する必要がある。この文脈において、IoT時代における特許権の消尽についても整理が必要になる。

尚、本稿は、所属する組織・団体の意見を表したのではなく、あくまで個人的な見解を述べたものである。

高橋 弘史 (Hiroshi TAKAHASHI) パナソニック株式会社 知的財産センター IPエグゼクティブエキスパート

■社内：

1991年 松下電送（株）入社 知的財産部門配属
1998年 弁理士登録
2003～2005年 米国勤務（VA州事務所駐在）
現在 パナソニック（株）知的財産センター・IPエグゼクティブエキスパート

■社外：

2017年 産業構造審議会特許制度小委員会・委員（第20回～第24回）
・特許法改正（平成30年法律第30号）（新規性喪失の例外期間の延長など）
・「標準必須特許ライセンス交渉の手引き」及び「標準必須特許に係る判断のための判断の利用の手引き」
2018年 産業構造審議会特許制度小委員会・委員（第25回～第31回）
・特許法改正（令和元年法律第3号）（損害賠償額算定の見直し、査証制度の創設）
2019年 産業構造審議会特許制度小委員会・委員（第32回～第41回）
・「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方—中間とりまとめ—」
2020年 産業構造審議会特許制度小委員会・委員（第42回～第46回）
・特許法改正（令和3年法律第42号）（第三者意見募集制度の導入、訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直しなど）
2021年 「標準必須特許と消尽に関する調査研究～ネットワークやサービスに関する特許の現状と課題について～」有識者検討会・委員

2. 背景

(2-1) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の『AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方—中間とりまとめ—』¹

このような認識の下で、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会から2020年7月10日に『AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方—中間とりまとめ—』（以下、「中間とりまとめ」という）が公表されている。この中で、特許権の消尽について取り上げられ、「課題」「検討」「まとめ」と議論が整理されている。この「中間とりまとめ」は全体で58ページに及ぶ膨大な報告書であるため、便宜上、その中の該当箇所を下記に引用する。

「課題」として「AI・IoT技術の進展により、『モノ』から『コト』へと産業構造が変化し、モノの売買（流通）で収益を上げるビジネスモデルから、サービスの提供により収益を上げるビジネスモデルへの転換が進んでいる。特許発明についてみると、収益源は、特許発明の『譲渡』から『使用』にシフトしており、ライセンスの在り方についても、こうした『コト』の時代への対応が必要となりつつある」と記載されている。²

「検討」では「『モノ』から『コト』へ産業構造が変化していく中で、これまでの議論は『モノ』の世界に閉じており、もっと全体を俯瞰して議論を進めていくべきとの意見があった。SEPについては、その受益者が様々であり、多数存在する上に、受益の程度も各々異なることから、受益の程度に応じた負担を公平に実現する仕組みが望ましく、一人一人の負担が広く薄くなれば、ライセンス交渉先や合理的なロイヤルティ算定（何をベースとするか）という論点は相対的に小さくなっていくのではないかと、その上で、「受益の程度に応じた負担を公平に実現する仕組みを考えるに当たっては、消尽の問題、特に単純方法特許の消尽について整理する必要がある。」と記載されている。³

る。」と記載されている。³

「まとめ」として「SEPを利用することにより創出される付加価値の恩恵は、製造業のみならず広くサービス産業等にも享受されていることから、その恩恵の程度に応じたライセンス料の在り方について、様々な関係者を巻き込んで議論を進める必要がある。SEPの議論に限らず、『モノ』から『コト』への産業構造の変化により『モノ』の売買に加え『コト』の提供により収益を上げるビジネスモデルが増加していることを受けて、適正かつ公平なライセンスの在り方については、特許権の消尽に関する考え方の整理を含めて検討を進めていくことが適当である。」と検討の方向性が示されている。⁴

(2-2) 『AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方に関する調査研究報告書』⁵

この「中間とりまとめ」が示した検討の方向性に基づき、調査研究が行われている。その報告書が2021年3月に公表された『AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方に関する調査研究報告書』（以下、「調査研究報告書」という）である。この「調査研究報告書」の中の「仮想事例3」である「特殊な学習済みモデルを用いた翻訳サービス」が、特許権の消尽に関係する。⁶

「仮想事例3」をここに引用する（図1）。

「仮想事例3」の中に「ケース1」と「ケース2」がある。「ケース1」において、特許権者は、特許発明X（学習済みモデル）、Y（翻訳装置）、Z（翻訳方法）Zにかかる特許権者である。事業者Aは、学習済みモデルを製造・販売する。事業者Bは、この学習済みモデルを購入し、これを組み入れた翻訳装置を製造し、翻訳方法を使用している。即ち、AI翻訳サービスを提供している。これに対し、「ケース2」では、特許権者は同じであるが、事業者Aは、学習済みモデルを製造し、これを組み入

1 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/200710_aiiot_chukan/01.pdf

2 前掲注1の『中間とりまとめ』の47頁

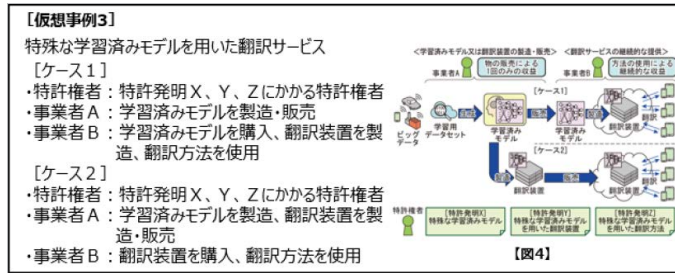
3 前掲注1の『中間とりまとめ』の47頁

4 前掲注1の『中間とりまとめ』の48頁

5 https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2020_02_zentai.pdf

6 前掲注5の『調査研究報告書』の23頁

図1



れた翻訳装置を製造・販売する。事業者Bは、この翻訳装置を購入し、翻訳方法を使用している。

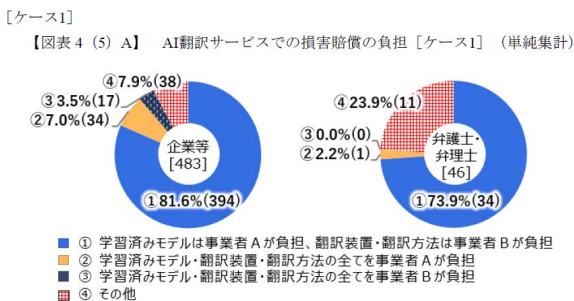
本「調査研究報告書」は、このような「仮想事例3」を用いて、AI翻訳サービスでの損害賠償の負担の在り方についてアンケートをした集計結果をとりまとめている（図2、図3）⁷

特許権の消尽論との関係で「②学習済みモデル・翻訳装置・翻訳方法の全てを事業者Aが負担」を選択する企業、弁護士・弁理士が多いかと言えば、集計結果ではそうではなかった。「ケース1」では、「①学習済みモデルは事業者Aが負担、翻訳装置・翻訳方法は事業者Bが負担」を「企業等」は

「81.6%」が選択し、「弁護士・弁理士」は「73.9%」が選択している（図2）。一方、「ケース2」でも、「①学習済みモデル・翻訳装置は事業者Aが負担、翻訳方法は事業者Bが負担」を「企業等」は「53.9%」が選択し、「弁護士・弁理士」は「51.1%」が選択している（図3）。

このように、本「調査研究報告書」の報告書によると、消尽論との関係で製造業者のみが負担すべきという回答が多いということではなく、製造業者のみならずサービス事業者も負担すべきとの回答者が、企業、弁護士・弁理士ともに過半数を超えている。理由としては「特許発明の直接的な実施者が負担すべきとする意見が多かった」⁸と報告されている。

図2



(2-3) 産業構造審議会第16回知的財産分科会の『知財エコシステムの自律に向けた中長期的課題』⁹

これを受けて、2021年6月28日の産業構造審議

図3

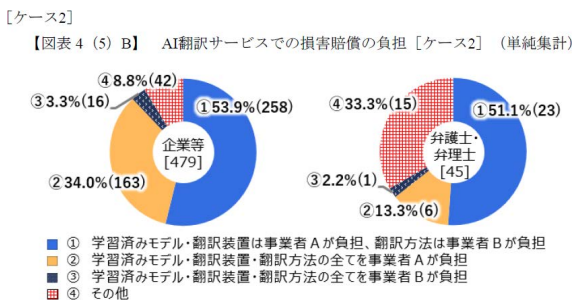
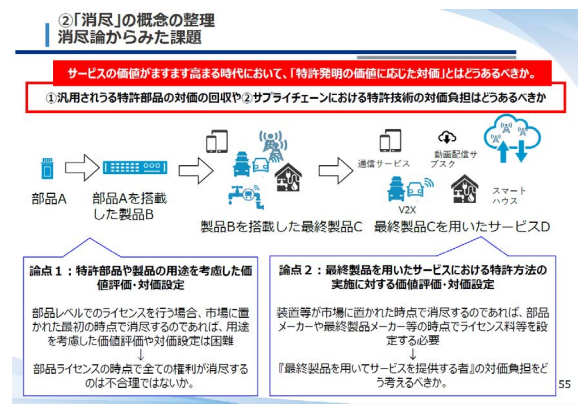


図4



7 前掲注5の『調査研究報告書』の23～24頁

8 前掲注5の『調査研究報告書』の24頁

9 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/document/16-shiryuu/01.pdf

会知的財産分科会において、本テーマが検討課題として取り上げられている。具体的には、「サービスの価値がますます高まる時代において、『特許発明の価値に応じた対価』とはどうあるべきか」として、「論点1：特許部品や製品の用途を考慮した価値評価・対価設定」及び「論点2：最終製品を用いたサービスにおける特許方法の実施に対する価値評価・対価設定」に検討課題が整理されている（図4）。

（2-4）『知的財産推進計画2021』¹⁰

2021年7月13日に公表された『知的財産推進計画2021』にも、本テーマへの言及がある。具体的には、「ビジネスモデルが多様化する中、将来的には、製品を利用したサービス提供者等による負担の在り方も視野に入れた検討が必要であると考えられる。」¹¹と記載されている。

以上のように、「中間とりまとめ」が示した検討の方向性に沿って、ステップ・バイ・ステップで検討が進められている。

3. 現状認識と課題認識

（3-1）現状認識

次に、『総務省令和3年版情報通信白書』¹²の中の「日本の情報通信産業の部門別名目国内生産額」¹³を用いて、現状を確認したい。図5は、「日本の情報通信産業の部門別名目国内生産額」の数字を折れ線グラフに表したものである。

図5

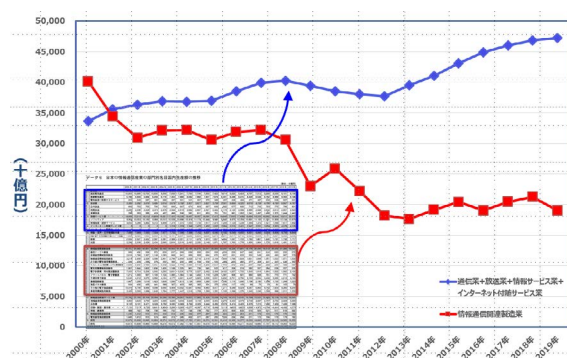


図5の中の左下の表は「総務省令和3年版情報通信白書」の中の「データ6 日本の情報通信産業の部門別名目国内生産額の推移」をそのまま貼り付けたものである。この表の中の上方の四角で囲った箇所が、サービスに対応する名目国内生産額になる。これに対して、下方の四角で囲った箇所が、製造業に対応する名目国内生産額になる。具体的には、上方の四角で囲った箇所は、通信業、放送業、情報サービス業、インターネット付随サービス業になる。同様に、下方の四角で囲った箇所は情報通信関連製造業になる。横軸は年で、20年前の2000年から2019年までの約20年のデータになる。縦軸は名目国内生産額で、20年前の2000年では製造業の名目国内生産額は約4兆円であるのに対し、サービス業の名目国内生産額は3兆5千億円を下回っている。それが2019年になると、製造業の名目国内生産額は約2兆円と半分になり、これに対して、サービス業の名目国内生産額は4兆5千億円を上回り、製造業の名目国内生産額の倍以上になっていることが分かる。

以上のことから、以下の2つのことが言えるのではないかと考えている。

1つは、特許制度は物を中心に添えて、物の製造・販売を前提として制度が形成・発展してきている。そのため、現行の特許制度は、上述のような産業構造の変化に対応して、サービスを含む産業全体のイノベーションを促進する役割・機能を十分に果たしているか、点検、検討する必要があるのではないか、ということである。

もう一つは、特許発明が生む価値の負担配分の問題である。これは、ライセンス料であるにせよ、損害賠償額であるにせよ、物の販売額を基礎に算定されている。そのため、特許発明が生む価値の負担者は、制度の構造上、必然的に販売している製造業者に偏りやすいということである。サービス業の生産額と製造業の生産額との差が大きくなるほど、この

10 <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20210713.pdf>

11 前掲注10の『知的財産推進計画2021』の32頁

12 <https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/pdf/01siryou.pdf>

13 前掲注12の『総務省令和3年版情報通信白書』458頁の「データ6 日本の情報通信産業の部門別名目国内生産額」

問題はより顕在化するものと思われる。

(3-2) 課題認識

このような課題が先行して顕在化しているのが、FRAND宣言¹⁴をしたSEP¹⁵の分野と言えるのではないだろうか。

理想的には、サービスを含め、技術の受益者がその受益の程度に応じた負担を公平にする仕組みが望ましいように思われる。

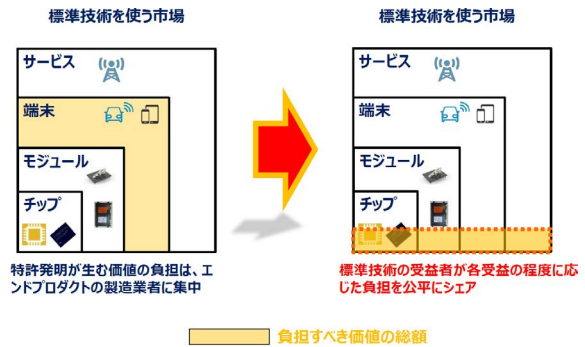
仮にこれができるなら、i)「誰がライセンスを受けべきか」という交渉主体の問題は相対的に小さくなるのではないかと、ii)「何をロイヤルティー算定のベースとするのか」というロイヤルティーベースの問題も相対的に小さくなるのではないかと、iii) 権利者と実施者間の不公平感並びにサプライチェーン内での実施者相互間の不公平感も解消されるのではないかと、思われる。サービスも含め各受益者が自分の負担をすれば、特許が生む価値のより良い循環が生まれ、特許制度によるイノベーションの促進という積極的な側面がより強調されるようになるのではないかと思われる。

一方で、これができると、価値の源泉は「モノ」から「コト」にシフトしているが、すなわち、「譲渡（販売）」が生む価値だけでなく、「使用」が生む価値が増加しているが、それでも、特許が生む価値の回収は依然として「モノ」中心であり、そのために、特許が生む価値が「モノ」の世界の中だけで引き続き循環・回収されるとすれば、特許制度はサービスを含めた産業全体のイノベーションを促進する役割・機能を十分に果たすことができないことが懸念される。

この課題認識を、図6を用いて深掘したい。

特許制度は物の製造・販売を前提として形成・発展してきたため、特許が生む価値は販売額を基礎に算定される。そのため、図6の左図が示すように、特許が生む価値の負担も、そういう制度の構造上、最終製品の製造業者に集中しやすくなる。これを図

図6



6の右図のように、技術の受益者がその受益の程度に応じた負担を公平にシェアするようにするのが望ましくはないか、という課題提起になる。特許発明の価値自体が変動・増加するというのではなく、負担配分の議論と考えている。図5が示すような産業構造の変化を踏まえると、図6の左図の構造のままではよいのか、一度立ち止まって、現行の特許制度を点検・検討してはどうか、という課題提起である。

このような文脈に特許権の消尽を置いてみると、産業構造の変化を踏まえた上で、現行の特許制度が、なお継続してサービスを含む産業全体のイノベーションを促進するのに十分な役割・機能を果たし得るか否かを点検・検討するにあたって、議論のアイテムの一つとして特許権の消尽の考え方を整理する、という位置づけになる。

この点で、産業構造の変化という文脈から離れて、特許権の消尽を単独で取り出して議論する、ということではない点に留意する必要がある。即ち、修理・再生リサイクルの問題を議論するものではない。

(3-3) 特許庁 令和3年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業「標準必須特許と消尽に関する調査研究～ネットワークやサービスに関する特許の現状と課題について～」有識者検討会（以下、「有識者検討会」という）

本テーマを議論するために、「有識者検討会」が令和3年6月から令和4年2月まで開催された。この

14 FRAND : Fair, Reasonable, And Non Discriminatory

15 SEP : Standard Essential Patent (標準必須特許)

中でも、本テーマに関するヒアリングが再度なされている。図4に掲げた「論点1」及び「論点2」についてヒアリングしたものである。¹⁶

図7は、図4の「論点2」に対応する「仮想事例1」を表している。「特許権者は、装置を使用するサービス業者から、収益に応じた使用料を回収可能と考えるべきか」という問いが付き、その問いを検討するために「仮想事例1」が準備されている。この「仮想事例1」では、特許権者Xは方法特許1及び装置特許2を保有している。方法特許1はaステップ、bステップを含む方法の特許であり、装置特許2はaステップ、bステップを実行する装置の特許である。特許権者Xは製造業者Pとライセンス契約Lを締結し、装置の製造を許諾している。製造業者Pは装置を、業者Q及び業者Rに販売しているが、業者Qは登録ユーザ500万人に対して方法特許1を実施し、年間500億円の売り上げを上げている。業者Rは登録ユーザ5,000人に対して方法特許1を実施し、年間5,000万円の売り上げを上げている。このような「仮想事例1」を用いて、特許権者Xは方法特許1に基づき、収益が大きく異なる業者Q、Rから、収益規模に応じたライセンス料を回収可能とすべきか、についてヒアリングしている。¹⁷

これに対しては、以下のように肯定的な意見、否定的な意見と様々な意見がある。

「A. 回収可能とすべき」：13社〔国内企業8社・

海外企業5社〕

「B. 回収可能とすべきでない」：11社・4者〔国内企業7社・海外企業4社・国内有識者3者・海外有識者1者〕

「C. 回収可能な別のやり方がある」：5社・1者〔国内企業3社・海外企業2社・海外有識者1者〕

「D. こうすべきという考えはない」：4社・3者〔国内企業2社・海外企業1社・国内有識者2者・海外有識者1者〕

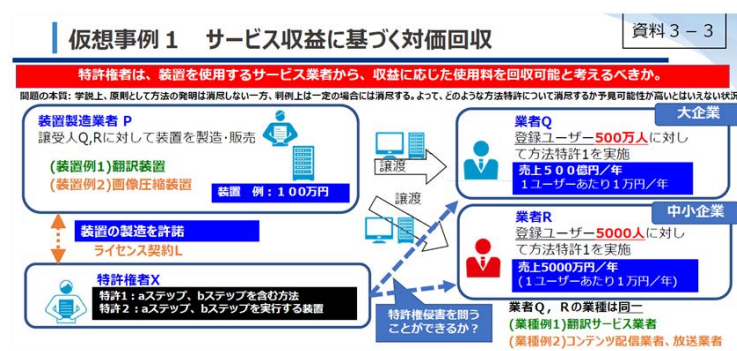
それぞれの理由は、概して以下の通りである。

「A. 回収可能とすべき」という肯定的な意見の理由は、装置からしかライセンス料を取得できず、業者Q、業者Rからライセンス料を取得できないとすると、特許権者Xの利益獲得の機会には十分ではなく、発明のインセンティブが働かない懸念がある、というものである。その一方で、流通の各段階でロイヤリティを何重にも取ることは合理的でなく、業者Q、業者Rから回収するロイヤルティーは製造業者Pから回収したロイヤルティー分を控除した額に設定されるべき、等としている。

「B. 回収可能とすべきでない」という否定的な意見の理由は、特許権者Xは装置特許2についても対価を回収済みであることから、さらに方法特許1の対価を回収するのは二重の利得に相当する、等というものである。

「C. 回収可能な別のやり方がある」は、方法特

図7



16 「令和3年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究報告書『標準必須特許と消尽に関する調査研究報告書（消尽編）』（令和4年3月）」の「IV. ヒアリング調査の結果」40頁～64頁
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_0501.pdf

17 前掲注16の「IV. ヒアリング調査の結果」の「IV. 1. 仮想事例における理想的な消尽の在り方について」の「IV. 1. (1) 仮想事例1」の「(1) - 3.」42頁～48頁

許1が装置と離れて別に価値が生じる場合、方法特許1でもライセンス料を取るべき。一方、装置に付随するような方法クレームを単に記載しているだけ場合は権利行使を認めるべきではない、等というものである。

以上を踏まえて、検討に移りたい。

4. 検討

(4-1) 特許権の消尽とその根拠

特許権の消尽とは、「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¹⁸というコンセプトである。

そして、このような消尽が認められる根拠として、「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」という積極的根拠と、「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」という消極的根拠とが挙げられる¹⁹。

(4-2) 特許権の消尽の根拠の再検討

上記に見たように、AI・IoT技術の進展・普及により、「モノ」から「コト」へと産業構造が変化している時代にあっては、「モノ」の販売（流通）を前提とする伝統的なビジネスモデルだけではなく、

「モノ」の販売（流通）を前提とせず、サービスの提供が価値を生むネットワーク型のビジネスモデルもあり、ビジネスモデルが多様化している。後者を見た場合、特許権の消尽の根拠が、積極的根拠及び消極的根拠の二つとも揺らいでいるように見える。一方で「モノ」の販売（流通）を前提とする伝統的なビジネスモデルは依然として存在するため、特許権の消尽を全撤廃するという極端な議論ではなく、伝統的な考え方でよいのか、という議論になる。²⁰

例えば、積極的根拠との関係では、IoTの普及により、エンドユーザの使用量が把握可能で、取引コストも低減される場合があるのではないかと、また、消極的根拠との関係では、最初の譲渡の時点で価格差別をすることが困難な場合があるのではないかと考えられる。

(4-3) 議論の整理

図8を参照しながら、議論を整理したい。上記（3-3）で紹介した肯定的な意見及び否定的な意見を見ると、それぞれが念頭に置いているものが異なる印象を受ける。

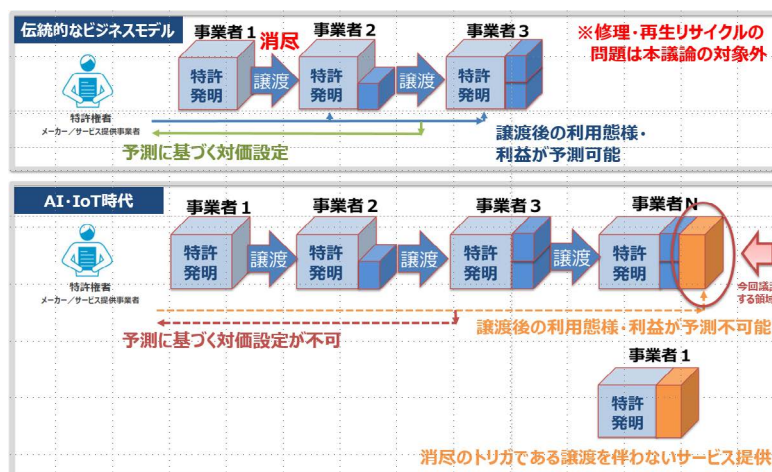
図8の上段は「モノ」の販売（流通）を前提とする「伝統的なビジネスモデル」を概念的に表している。ここで、特許発明に係る特許製品がシリアルに転々と流通する。流通の各段階で付加価値が加わる。但し、この伝統的なビジネスモデルでは、最初の譲渡の時点でその譲渡後の利用態様・利益が予測可能であることから、最初の譲渡の時点で特許権は消尽し、以降は権利行使できないこととし、円滑な流通を確保している。典型的には、修理・再生リサイクルの事例を通じて発展、形成されてきた。否定的な意見では、この伝統的なビジネスモデルを念頭に置いている印象を受ける。ただ、本テーマは、産業構造の変化との関係で現行の特許制度がなおもサービスを含む産業全体のイノベーションを促進する役割・機能を十分に果たし得るかという議論の文脈で特許権の消尽について整理するものなので、修

18 最高裁平成19年11月8日第一小法廷判決平成18（受）826号

19 前掲注18

20 前掲注1の『中間とりまとめ』の47頁

図8



理・再生リサイクルの問題を議論するものではない点に留意が必要になる。すなわち、伝統的なビジネスモデルを念頭に特許権の消尽を契約で制限するという議論ではない。

これに対して、AI・IoT技術が進展・普及している「AI・IoT時代」においては、ビジネスモデルが多様化し、例えば、特許製品としての物が転々流通する先において、新たなビジネスモデルが生まれている。図8の中段はその一事例を概念的に示す。すなわち、物が転々流通する先において、サービス事業者とエンドユーザとがネットワークを介して、流通を経ずにダイレクトにつながっている。ここでは、運送費、保管費は発生しない。収益も販売額ベースではなく、ユーザによる使用料、使用するユーザ数などがベースになる。

このような場合に、物が転々流通する伝統的なビジネスモデルを前提とする特許権の消尽論を、物が転々流通しないビジネスモデルが生む価値までに適用すべきか、という考えが肯定的な意見の背景にあるように思われる。物が転々流通しないビジネスモデルが生む価値は、消尽論の適用の外側の事象ではないか、であれば、契約マターとしてもよいのではないか、という発想になると思われる。若しくは、ビジネスモデルが多様化しているのであれば、特許権は必ずしも最初の譲渡の時点で一律に消尽するのではなく、多様化したビジネスモデルに合わせて特許権が消尽する時点を柔軟に考えるべき、という考

え方もあり得る。そうでなければ、図8の中段の後端に相当する、物が転々流通しないビジネスモデルが生む価値までを含めて、全てを最初の譲渡の時点で負担することになる。そうすると、一か所での負担集中は益々増大し、これに比例して、上記(3-2)で述べた課題、例えば、交渉主体の問題若しくはロイヤルティーベースの問題などを巡る対立は鋭さを増すだろう。一方で、十分な価値回収の機会が得られるのは、ビジネスモデルの多様化により必ずしも最初の譲渡の時点ではなくなっているのではないか、そうであればそれに連動して特許権が消尽する時点を柔軟に考えるべき、ということにもなる。

いずれにせよ、この議論はまだ収斂しておらず、今後も継続すると思われる。

一方、「AI・IoT時代」におけるビジネスモデルは様々で、図8の下段のような「消尽のトリガである譲渡を伴わないサービス提供」も存在する。但し、このモデルでは特許権の消尽の契機となる販売がないので、そもそも特許権の消尽論の議論は生じないと考えられる。

以上のように見てくると、本テーマが議論する射程範囲は、図8の中段の後端に相当する、丸で囲った領域になると整理することができる。

ここで重要なことは、この領域が、FRAND宣言をしたSEPの問題と重なる、ということである。FRAND宣言をしたSEPの問題が、この領域において先行的に顕在化している、という整理は重要では

ないかと思う。なぜならば、上記（3-2）で説明したようなFRAND宣言をしたSEPの問題は、突き詰めると、ここに根があるように思われるからである。この点で、FRAND宣言をしたSEPの問題と、特許権の消尽とがオーバーラップすると考えている。

（4-4）アップル対サムスン事件知財高裁大合議体判決²¹

上記の検討を進めにあたって、手がかりになるのは、アップル対サムスン事件知財高裁大合議体判決である。

著名な事案であるため、詳細な説明は不要であるように思われるが、本稿との関係で必要な点を、図9を参照しながら言及したい。

図9

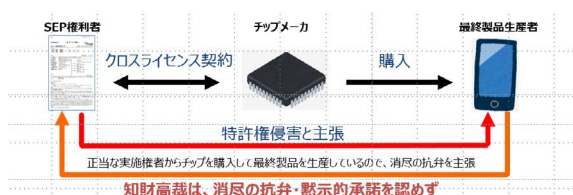


図9が示すように、SEP権利者、部品メーカ、最終製品生産者の三者が登場する。SEP権利者と部品メーカとの間には包括的なクロスライセンス契約がある。このライセンス契約によって部品メーカは「本件ベースバンドチップの製造、販売等を許諾されていると仮定される」として判断されている。であれば、正当な通常実施権者からベースバンドチップを購入して完成品を製造・販売しているのだから、SEP権利者は特許権の消尽により権利行使できないと、最終製品生産者は消尽の抗弁を用いるも、本判決では特許権の消尽の抗弁を認めず、最終製品生産者の損害賠償責任を認定している。すなわち、特許発明の価値を、部品メーカと最終製品生産者とが多段で負担する構造になっている。本知財高裁判例に沿って検討することで、これまでの考え方と齟齬のない形での検討が進められるものと思われる。

5. おわりに

以上に述べたように、本テーマは、「モノ」から「コト」へと産業構造がシフトしている変化を踏まえて、現行の特許制度がなおもサービスを含む産業全体のイノベーションを促進する役割・機能を十分に果たし得るかという議論の文脈で特許権の消尽の考え方を整理するものである。繰り返しになるが、産業構造の変化という議論の前提から離れて、特許権の消尽だけを単独で捉えて議論するものではない。

特許発明の価値が物の販売により生まれ、特許発明の価値が「モノ」の世界に閉じている場合には、「コト」の世界を念頭に置く議論の必要はない。これは、従前の、修正・再生リサイクルの問題の議論になると考える。

一方、価値の源泉は「モノ」から「コト」にシフトし、すなわち、「譲渡（販売）」が生む価値より、「使用」が生む価値が増加し、この場合においても、特許発明の価値が「モノ」の世界の中だけで循環・回収するとすれば、特許制度はサービスを含む産業全体のイノベーションを促進する役割・機能を十分に果たし得るのか、一度点検・検討することが必要ではないかと考える。

この場合に、モノが転々流通する伝統的なビジネスモデルを前提する消尽論を、エンドユーザと事業者とがネットワークを介してダイレクトにつながるビジネスに適用させることの妥当性を、図5を念頭に整理・検討する必要があるように考える。

その際、アップル対サムスン事件知財高裁大合議体判決にて、部品と完成品との関係で特許権が消尽しない、としたこととの整合性を考慮して検討することになるように思われる。

以上のように、産業構造の変化に適応して特許制度が引き続きイノベーションを促進するために、ビジネスモデルが多様化する中、特許権の消尽の考え方を整理する必要がある。

21 知財高裁平成26年5月16日大合議体判決平成25年（ネ）第10043号