

# モノのサービス化に伴う 実施行為の柔軟な解釈の必要性について

弁理士 松下 正

## 目次

1. はじめに
2. ビジネスの変容
  - 1) ビジネス形態について
  - 2) モノのサービス化について
3. カラオケ法理と消尽
  - 1) カラオケ法理とは
  - 2) 消尽とは？
4. 仮想事例
  - 1) 仮想事例
  - 2) 消尽しない実施行為
  - 3) 立法的解決について
5. 最後に

---

## 1. はじめに

著作権法においては、カラオケ法理が知られている。これはユーザの行為を実質支配管理している者の行為として、著作権によるコントロールを及ぼそうというものである<sup>(1)</sup>。

これに対して、特許法では、正当な権利者による譲渡行為によりその後の使用については特許権の効力は及ばないとする消尽理論がある<sup>(2)</sup>。そうすると、著作権法的な行為主体の擬制法理を、特許法において適用することは困難と思われる。

従来は、譲渡行為がマネタイズのタイミングと一致していたので問題がなかった。しかし、ビジネス形態の多様化が進んだ結果、一旦譲渡すると、その後の使用について権利は消尽とした場合、特許権者が保護を希望する実施行為について保護を受けられないというズレが生ずる。

以下、従来の特許法における消尽理論について、著作権法的な行為主体擬制法理による救済を特許法でも可能か否かについて検討する。

## 2. ビジネスの変容

現状のビジネスとマネタイズの変貌について、まとめておく。従来は、譲渡を受けた者から対価を回収するモデルであった。

これに対して、課金する行為と一回目の実施が一致しないビジネス形態が出現している。

---

(1) 後述する「管理性」および「営業上の利益」という二つの要素に着目し、規範的に利用行為の主体と評価する考え方である。

(2) 根拠としては、後述するように、黙示の許諾があったと考える説も存在する。

## 1) ビジネス形態について

### ①フリーモデル

ネットワーク効果があるビジネスについては、利用者の囲い込みが必要である。しかし、導入のハードルが高いと利用者が増えないという問題がある。そこで、導入のハードルを下げるために、ベーシックなサービスについては、フリー（ただ）とするというやり方である。このフリーモデルには、オプションサービスを有料で提供するというフリーミアムモデルもある。

フリーモデルと似た考え方として、システムに必須の装置を安く販売し、利用者になってもらい、毎月の使用料、メンテナンス料、または消耗品で回収するというやり方もある。

### ②広告モデル

また、何らかのサービスを提供するが、サービス被提供者から直接対価を受けず、サービス被提供者に対して、広告することで、広告主に対価を請求する。このように、利用者と対価支払者とが一致しない。

## 2) モノのサービス化について

近年、メーカによるサービス分野への進出が増えている。これはグローバル化とコモディティ化により、物だけを販売していたのでは利益を確保できなくなってきたことによるといわれている。特に、IoT（Internet of Things）技術の発達により、製品の稼働情報など、各種データがセンサーを通じて容易に取得できるようになりつつある。かかるデータを用いて、新たなサービスを提供することで、新たな付加価値の提供が現実化することも大きい。

かかるサービスの提供は、「スマイルカーブ現象」でも、川下に位置することから、収益性も高いといわれている<sup>(3)</sup>。

事例としては、以下のようなサービスがある。

### ① 医療用画像診断装置メーカの事例

MRI（磁気共鳴画像装置）などが医療現場でどのように使用されているかモニタリングし、不具合が発生する前にメンテナンスを行う。さらに測定した患者のデータ分析サービスも行っている。

### ② 建設機械メーカの事例

ダンプなどの建設機械にGPSと各種センサーを搭載し、稼働状況をリアルタイムで把握する。現場の生産性を分析し、顧客である建設現場の作業効率の改善やコスト削減につなげる。また、契約外時間の稼働、夜間に長距離移動させられた場合には、遠隔操作でエンジンを停止させることもできる。

### ③ コンプレッサーメーカの事例

製品に取り付けたセンサーから稼働情報をリアルタイムに入手し、そのデータで故障の予測分析を行うことによって、事前に部品交換や修理を行い機械の稼働率を向上させる。供給した圧縮空気の容量だけ課金するという新しいビジネスモデルを提供している。

### ④ タイヤメーカの事例

タイヤの使用実態を把握することにより、タイヤ管理上の課題を見つけ出し、新品タイヤとリトレッドタイヤ・メンテナンスの最適な組み合わせを提案する。

上記のようなビジネス形態は、課金する行為と一回目の実施が不一致となることで、本来的に守りたい実

---

(3) 縦軸に収益性、横軸に事業プロセスをとってグラフ化すると、スマイルマークの形状に似ていることから、スマイルカーブと呼ばれている。バリューチェーンにおける川上に位置する商品開発、川下にあたるメンテナンスやアフターサービスの部分の収益性は高いが、中間の製造段階はあまり儲からない傾向がある。

施行為には特許権が及ばなくなるという問題がある。第四次産業革命による技術進化により、上記を超えるビジネス形態が提供されることも考えられる。特に、モノのサービス化が進むと、事実上所有していても、所有するという概念が希薄になる可能性もある。

### 3. カラオケ法理と消尽

#### 1) カラオケ法理とは

クラブキャッツアイ事件<sup>(4)</sup>で、最高裁はカラオケスナックにおける客の歌唱を、スナックが実質的な演奏者であり、かつ利益を得ているとして、著作権侵害を認定した。このような「管理性」および「営業上の利益」という二つの要素に着目し、規範的に利用行為の主体と評価する考え方は、カラオケ法理と呼ばれている。著作権法では、間接侵害の規定として、物の所持などにしか及ばず<sup>(5)</sup>、保護が不十分であることから採用されたといわれている。

カラオケ法理は、当初は事情判決だとして扱われていたが、その後、録画ネット事件<sup>(6)</sup>、ファイルログ事件<sup>(7)</sup>、まねき TV 事件<sup>(8)</sup>、ロクラクⅡ事件<sup>(9)</sup>、MYUTA 事件<sup>(10)</sup>、選撮見録事件<sup>(11)</sup>、自炊代行事件<sup>(12)</sup>など、多くの事件にて同様の考え方が採用されている。

#### 2) 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（特許権者等）が我が国において特許製品を譲渡した場合、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考え方である。消尽理論については、BBS 事件最高裁判決<sup>(13)</sup>、インクカートリッジ事件最高裁判決<sup>(14)</sup>などで学説、判例にて確立されている。

一方、特許製品を譲渡した場合、当該特許製品については、もはや特許権の効力がその後の使用などには及ばないとする根拠として、「黙示の実施許諾論」がある。かかる黙示の実施許諾論は、特許権者がそのような意図がなかったことを表明することで、特許の効力が及ぶおそれがあると指摘されている<sup>(15)</sup>。

前記 BBS 事件最高裁判決においては、国内実施と国外実施を分けて、国内実施については原則消尽すると判断した（下線は筆者による）。

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

(4) 最高裁 昭和 59 年（オ）1204 号 昭和 63 年 3 月 15 日

(5) 著作権法 113 条

次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

一 国内において頒布する目的をもって、輸入の時に国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為

二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物（前号の輸入に係る物を含む。）を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもって所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもって所持する行為・・・。

(6) 東京地裁 平成 16（モ）15793 号 平成 16 年 10 月 7 日、知財高裁 平成 17（ラ）10007 号 平成 17 年 11 月 15 日

(7) 東京地裁 平成 14（ワ）4237 号 平成 14 年 12 月 2 日、東京高裁 平成 16（ネ）405 号 平成 17 年 3 月 31 日

(8) 東京地裁 平成 19（ワ）5765 号 平成 20 年 6 月 20 日、知財高裁 平成 20（ネ）10059 号 平成 20 年 12 月 15 日、最高裁 平成 21（受）653 号 平成 23 年 1 月 18 日、知財高裁 平成 23（ネ）10009 号 平成 24 年 1 月 31 日

(9) 東京地裁 平成 19（ワ）17279 号 平成 20 年 5 月 28 日、知財高裁 平成 20（ネ）10055 号 平成 21 年 1 月 27 日

(10) 東京地裁 平成 18（ワ）10166 号 平成 19 年 5 月 25 日

(11) 大阪地裁 平成 17（ワ）488 号 平成 17 年 10 月 24 日、大阪高裁 平成 17（ネ）3258 号 平成 19 年 6 月 14 日

(12) 東京地裁 平成 24（ワ）33525 号 平成 25 年 9 月 30 日、知財高裁 平成 25（ネ）10089 号 平成 26 年 10 月 22 日

(13) 最高裁 平成 7 年（オ）1988 号 平成 9 年 7 月 1 日

(14) 東京地裁 平成 16（ワ）8557 号 平成 16 年 12 月 8 日、知財高裁 平成 17（ネ）10021 号 平成 18 年 1 月 31 日、最高裁 平成 18（受）826 号 平成 19 年 11 月 8 日

(15) 田村善之『特許法の理論』265 頁（有斐閣、2009 年）

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。…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、当該特許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、当該特許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。

これにより、国内実施については消尽論を、国外実施については黙示の実施許諾論を、採用したとされている。

その後、前記インカートリッジ事件最高裁判決では、前記BBS事件最高裁判決を踏まえて、以下のよう、国内実施について消尽理論を採用している。

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、特許権の効力は、当該特許製品の使用、譲渡等には及ばず、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。

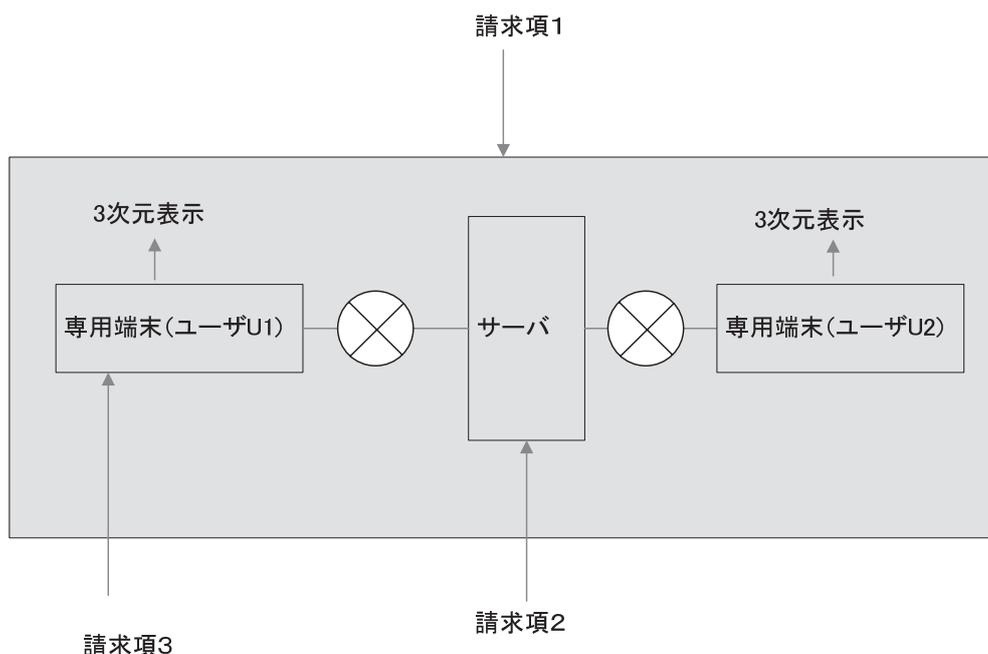
このように、判例の考え方は、一貫して、国内実施について特許権は消尽すると扱っている。したがって、仮に、特許法において著作権法的な行為主体擬制をすることが望ましい場合があったとしても、譲渡した特許品について権利が消尽している以上、そもそも、適用は困難と思える。

しかし、上記のようにビジネス形態の変貌により、従来のように特許製品を譲渡すれば特許は消尽するとの一律的な判断が特許権者にとって酷な結果となる場合がある。以下、特許法の解釈において消尽を適用せずに、行為主体を擬制した侵害追及を可能とすべき場合について、仮想事例を用いて説明する。

#### 4. 仮想事例

##### 1) 仮想事例

##### ①特許発明および特許権者の実施行為



X社は、3次元でホログラム表示できる技術を開発した。X社はこの技術を電子会議システムとして、市場投入しようと考えた。その際、ホログラム表示装置だけでなく、現実にこの技術を適用する電子会議システム全体を請求項1、サーバを請求項2、専用端末を請求項3、専用端末を利用した会議方法を請求項4とする特許を取得した。

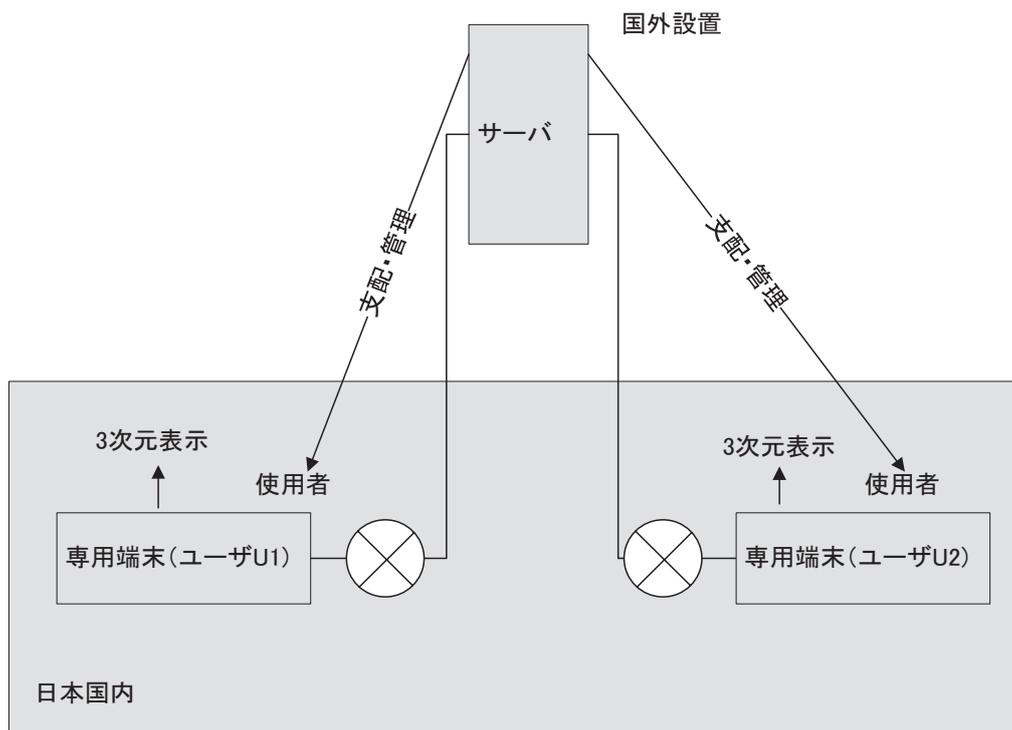
実際の電子会議サービスは、X社ではなく、Y社がサーバを運営することで、ユーザに対してサービスを提供することとなった。Y社は、このサービスが普及するためには、X社の専用端末の普及が鍵になると考え、X社に対して、専用端末は原価を下回る金額で販売し、月々のサービス料でこれを回収することを提案した。X社は、このような専用端末の端末代を従量制で受け取ることに同意した。

なお、X社が開発した技術は、端末側およびサーバ側において特殊な圧縮解凍処理が必要であった。また電子会議システムなので、通話する双方に上記専用端末が必要であった。

初期費用が安いこともあり、ヒットした。

## ②競合の出現

競合として、P社が出現した。P社は、X社の顧客に対して、特許の存在しない海外サーバから、当該顧客が保有している専用端末と接続して、Y社の半額でサービスを提供し始めた。この場合、P社のサーバに対しては、サーバの特許（請求項2）によって侵害を排除することができない。また、サーバが国内にないので、システム全体の新たな構築がされたと評価するのも困難である。また、専用端末は譲渡しているため請求項3にかかる特許は消尽している、サーバは海外なので、効力が及ばない<sup>(16)</sup>。



## 2) 消尽しない実施行為

このような場合に、もし、専用端末については譲渡しているが、その後の使用については、特許が消尽しないと考えることができればどうなるだろうか。

(16) 行為が日本国内で行われている以上、使用行為は国内で行われているので、使用行為自体を実施と認定できる可能性はある。ただ、現実に海外にあるサーバから日本国内にデータを送信するなどという差止は事実上、困難であろう。

まず、実際に、請求項3にかかる専用端末を使用しているのはユーザであるが、著作権法と同様に考えると、専用端末を使用させている実質的な行為者はP社であると解釈できる。このように、行為者を擬制することで、P社に対して、専用端末の使用行為を直接侵害として、権利行使できる可能性がでてくる<sup>(17)</sup>。

しかし、上記のような解釈をするためには、請求項3にかかる専用端末については、譲渡してもその使用については消尽しない実施行為を想定する必要がある。

すでに述べたように、前記インクカートリッジ事件最高裁判決では、裁判所は「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、特許権の効力は、当該特許製品の使用、譲渡等には及ばず、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。」と判示した。

前記仮想事例のようなケースは、前記インクカートリッジ事件最高裁判決の射程範囲外と考えれば、理論的には、消尽の問題は回避できる。

ただ、当該最高裁判決がある以上、一旦譲渡した特許品について、その後の特許権行使は認めるべきでないとする消尽の基本的枠組みを否定し、上記のような判断をすることを、下級審の裁判官に期待するのは酷であろう。

なお、仮に、消尽については、上記第1段目のハードル（消尽の否定）を越えることができたとしても、第2段目のハードル（侵害主体擬制）のハードルを越える必要がある。このハードルについては、複数当事者による実施行為について、時計文字盤等の電着画像の形成方法事件<sup>(18)</sup>、およびメガネレンズ供給システム事件<sup>(19)</sup>で特許法においても認められた事案がある。よって、特許法における行為主体の擬制が全く認められないわけではないといえる。

これに対して、特許法においては、間接侵害規定が充実しているので、そもそも、著作権侵害における行為主体擬制は必要ないとも考えられる。しかし、特許法における間接侵害の規定は、生産に（のみ）用いる物を譲渡などする場合であり、前記仮想事例のような場合には適用しにくい。また、上述したように、国内で消尽が問題となった事例は、特許品を譲渡すると、その後の使用には権利が及ばない方が好ましい事例であっただけなので、従来は、上記仮想事例のようなケースがなかっただけでもいえる。

もちろん、支配管理性および営業上の利益について、著作権法と同じ程度でも認めてよいのかについては、さらなる検討が必要である。

なお、その際、消尽を否定したとしても、無条件に権利行使を認めるのは、やり過ぎである。上記仮想事例の場合には、譲渡によって一律消尽するという考え方よりも、黙示の実施許諾概念を適用するほうが、対応しやすいといえる。

### 3) 立法的解決について

このような譲渡についての使用行為は特許権者が想定している使用方法以外については、解釈で対応するのは、かなりハードルが高い。そこで、特許が消尽しない場合を立法で明記することが好ましいといえる。

その場合、実施概念として、物の所有権の移転がなく、その後の使用について、特許権者がコントロールできるという新たな実施行為を規定するか、または、実施行為はそのままとし、実施により特許権が消尽する場合を規定するとともに、更にその例外として、消尽しない場合を規定すること<sup>(20)</sup>が考えられる<sup>(21)</sup>。

(17) 会議方法（請求項4）の実施と解釈することも可能である。

(18) 東京地裁 平成12年（ワ）20503号 平成13年9月20日

(19) 東京地裁 平成16年（ワ）25576号 平成19年12月14日

(20) 明文化すると、明記されていない行為については反対解釈として、消尽することとなると扱われるおそれがあるというデメリットがある。したがって、この点は検討すべきである。

(21) 消尽について明文規定を有するものとして、「半導体集積回路の回路配置に関する法律」がある。

回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者が登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路（当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この項において同じ。）を譲渡したときは、回路配置利用権の効力は、その譲渡がされた半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、及ばない（12条3項）。

なお、いずれにしても消尽しない場合、表示義務を課すなどユーザーに不意打ちとならないように、なんらかの要件が必要であろう。転売された場合に転得者が認識できる必要についても同様である。これら要件は、BBS 事件最高裁判決における国外譲渡の場合のように、なんらかの表示義務を課していくべきである。

上記のようなインターネット上のビジネスについては、ユーザーとの間で個別契約をすることが一般的であるので、そこで表示義務を課すことは、特許権者と利用者との関係ではそれほどバランスを欠くとはいえないであろう。

## 5. 最後に

上記の仮想事例であれば従来の枠組みでの保護ができるかもしれない。たとえば、機器をレンタルするという形を取ればよい。しかし、このような現状の枠に拘泥していると、現実のビジネスが上記解釈の限界を越えてしまうおそれもある。

たとえば、第1の薬剤分包機用紙の芯管事件<sup>(22)</sup>では、譲渡時に非売品であること、および、無断使用は権利侵害である旨を表示していたが、回収率が2～3割に留まること、非売品である旨の表示を購入者が認識するのは製品を受領した後であったことを理由に、実用新案権は消尽したと判断された。

これに対して、第2の薬剤分包機用紙の芯管事件<sup>(23)</sup>では、顧客に対し、「原告製品の芯管は分包紙を使い切るまでの間無償で貸与するものである」、「使用後は芯管を回収する」、「第三者に対する芯管の譲渡、貸与等は禁止することを説明しており、顧客も、このことについて承諾の意思表示をしている」ことなどから、消尽を否定している。

これまでは、物を購入することは、「物を所有する」ことに意義を見いだしていたといえる。これに対して、モノのサービス化が進むと、「物を所有する」ことから「物を使用する」ことに意識が変わる。

このような社会における認識の変化にあわせて、特許法における新たな実施行為について検討を始めるべきである。

以上

---

(22) 大阪高裁 平成12年(ネ)728号 平成12年12月1日

(23) 大阪地裁 平成24年(ワ)8071号 平成26年1月16日、大阪高裁 平成12年(ネ)728号 平成12年12月1日