

日米における特許国内消尽理論

—クアンタ事件米連邦最高裁判決(2008.6.9)を素材にして—

弁護士 小松 陽一郎
弁護士 川端 さとみ¹

1 はじめに

1-1 消尽理論

消尽とは、特許権者又は実施権者（以下「特許権者等」という。）が特許実施品を譲渡した場合
には、当該特許製品に関し、特許権は消滅し、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には及ばないことをいう。国外で譲渡された場合の国際消尽と国内で譲
渡された場合の国内消尽とがあり、本稿では、「国内消尽」を取り上げる。

1-2 日本の状況

もともと、特許権者は業として特許を実施する権利を専有しており（特許法68条）、実施行為
独立の原則があるため、特許実施品の再譲渡行為にも特許権の効力が形式的には及ぶ（同法2条
3項）が、日本において、特許権は消尽するという結論については争いがなく、国内消尽理論は
古くから基本的法理として認められてきた²。ただ、実質的な違法性を阻却するために国内消尽
を根拠付ける理論として種々のものが唱えられてきたが、所有権効果説（大判大正元年10月9日
民録18輯827頁「絹団扇枠製造機械事件」）は、所有権と特許権を混同したものであると批判され
ており、また黙示の許諾説についても、明示で許諾を禁止した場合に流通の連鎖が切れるとして
賛同を得ていない。譲渡により特許権は目的を達して消尽するという政策説が一般的である³。

1 小松法律特許事務所勤務。ヴァージニア大学ロースクール2008年卒、LLM取得。「Conditional Sale of Patented Goods and Patent Exhaustion: Optimal Approach under the U.S. and Japanese Patent System」が卒論テーマ

2 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（青林書院、2006年）234頁

日本の最高裁判所（以下「最高裁」という。）は、国際消尽に関するBBS並行輸入事件（最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁）において、傍論としてであるが、国内消尽を認めた。また、昨年、後掲注(7)のインクカートリッジ事件上告審判決（原審は、知財高判平成18年1月31日判時1922号30頁「インクカートリッジ事件控訴審判決」）において、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。

なお、商標権と消尽関係については、フレッドペリー事件最高裁平成15年2月27日判決がある。

3 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）361頁等。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、No.39,2005/3）6頁は、その根拠として、取引の安全を積極的理由、排他的な利益確保の機会を消極的理由として指摘する。

後述のインクカートリッジ事件上告審平成19年11月8日判決も、「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当該特許発明に係る製品（以下「特許製品」という。）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したものと消尽し、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、特許権に基づく差止請求権等を行行使することができないというべきである（最高裁平成7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷・民集51巻6号2299頁参照）」と説示して政策説を採用している。

また、比較的最近になって、特許実施品に変形や補修を加えた場合に、特許権侵害となるか否かという判断において消尽理論が問題となり（製砂機ハンマー事件⁴、レンズ付きフィルム事件⁵、錠剤アシクロビル有効成分抽出事件⁶等）、昨年、使用済みインクカートリッジにインクを再充填したものを販売することがインクカートリッジに関する特許権侵害となるか否かが問題となった事件（以下「インクカートリッジ事件」という。）において、最高裁判決⁷が出されるに至っている。

1-3 米国の状況⁸

米国では、19世紀半ば、ブルーマー事件⁹において、米連邦最高裁判所（以下「USSC」という。）が消尽理論を初めて適用した。また、1873年、アダムズ事件において、USSCは、「特許権者またはその譲受人から特許された機械を購入した場合には、その購入はその機械が使用可能な限り使用する権利を伴う。」と判示し、消尽理論を明確化した¹⁰。そして、その後150年以上もの間、消尽理論（米国ではファーストセール理論とも呼ばれる。）は、基本法理として適用されてきたところ、2008年6月9日、この消尽理論について、約50年ぶりに直接的に扱った事件として注目を集めた米最高裁判決（*Quanta Computer, Inc. v. L.G. Electronics Inc.*¹¹、以下「クアンタ事件」という。）が下された。

4 大阪地判平成元年4月24日無体集21巻1号279頁

5 東京地判平成12年8月31日

6 東京地判平成13年1月18日。その他に、大阪地判平成14年11月26日（ステップ金具事件）等がある。

7 最判平成19年11月8日判時1990号3頁

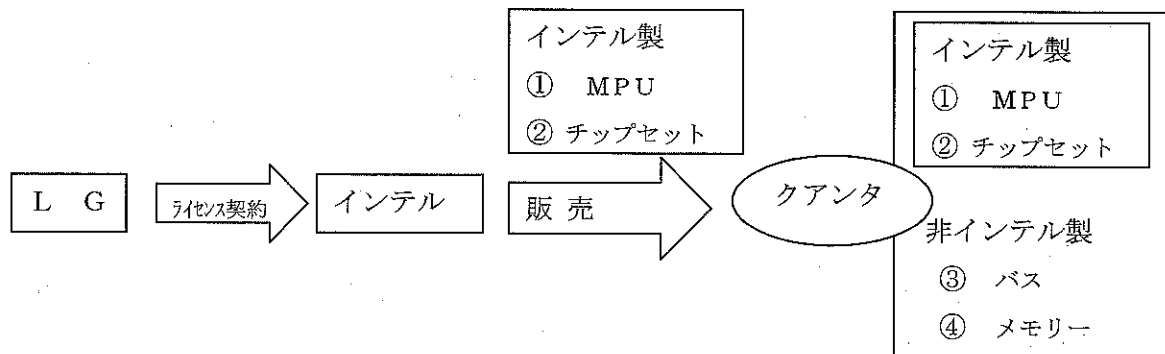
8 クアンタ事件最高裁判決の紹介・評釈として、河野英仁「特許部品の購入により権利は消尽するか？～消尽論に関する最高裁判決～ 米国特許判例紹介（第14回）」本誌Vol. 6 No. 72 97頁、村尾治亮「アメリカ特許法における消尽法理の展開—クアンタコンピュータv.L.G.電子連邦最高裁判決」NBL No.887 29頁、服部健一「Hot-line 特許消尽は特許の本質的特徴を有する製品の販売で成立し、方法の特許の消尽もあり得、また、ライセンス契約に一定の制限が規定されていても、その違反がライセンス契約の特許消尽に影響を与えない場合には、特許消尽は働く」発明 2008 No. 9 50頁、スティーブン・F・マイヤー「合衆国最高裁が特許の消尽をめぐる伝統的な原則に復帰」知財研フォーラムvol. 74 39頁等。

9 *Bloomer v. McQuewan*, 14 How. 539, 549 (1853)；同事件は、特許権の期間が延長されたため、延長期間についても特許実施品であるかんなの購入者に対し特許権を行行使できるかが争われた事件であったが、裁判所は、「特許権の期間の延長は、『通常の生活の範囲内』の使用のために製品を購入した者の権利に影響しない。」と判示し、延長期間についても、特許権者はもはや特許権を行行使できないと判断した。

10 *Adams v. Burke*, 84 U.S.453 (1873)；同事件において、裁判所は、ライセンシーが特許実施品である棺の蓋の使用場所に関する販売後の制約に反したと主張した特許権者の請求棄却の判断を維持した。

11 553 U.S. _ (2008) , No.06-937

同事件では、コンピューターシステムおよびその方法の特許を有するLGEからライセンスを受けているインテルから、LGEの上記特許（以下「LGE特許」という。）の構成要件の全部ではなくその一部を実施しておりLGE特許発明の本質的特徴を化体したパーツ（マイクロプロセッサとチップセット、以下「本件インテル製品」という。）を購入したクアンタが、本件インテル製品を非インテル製のバスやメモリーと組み合わせ、LGE特許を実施するコンピューターを製造したことがLGE特許を侵害するかが争われ、インテルによる本件インテル製品の販売がLGE特許を消尽するかどうか問題となった。



マイクロプロセッサ：コンピューターが動作するための核となる演算処理機能を1つのLSIに集約したもの。MPUと称す。CPUと同じ意味で用いることも多い。

チップセット：CPUとメモリー、周辺装置などの中で発生するデータの受け渡しを管理する一群のLSIセットのこと。

バス (bus)：コンピューター内部で信号をやりとりするための共通の経路のこと。4種類の信号線からなる。

(以上、「日経パソコン用語辞典」日経BP社)

同事件は、

- (i) 方法の特許に対する消尽の適用の可否、
 - (ii) 消尽理論が適用されるためには、販売された製品はどの程度特許を化体 (embody) している必要があるか、すなわち、パーツ (部材) の販売による完成品特許の消尽の可否、
 - (iii) 条件付契約による消尽の適用除外の可否
- 等の興味深い論点を含む。

本稿は、上記の3点についてのUSSCの判決内容を以下で紹介した上、同じ論点についての日本の裁判例等の動向にも触れつつ、本判決の影響・射程距離について検討するものである。

2 判決要旨

2-1 結論

クアンタ事件において、USSCは、

- (i) 方法の特許にも消尽が適用され、
- (ii) 本件インテル製品はLGE特許の本質的特徴を化体しており、かつ、
- (iii) 正当な権限に基づいてクアンタに販売された

ことから、本件において、LGEの特許権は消尽すると判断した。

2-2 方法の特許に対する消尽の適用の可否

方法の特許は、具体的な製品そのものではなく、プロセスについての特許であるため、方法の特許を化体した製品の使用毎に特許が実施されることになり、製品の譲渡によっては特許権は消尽しないのではないかが問題となった¹²。

しかし、この点について、USSCは、

① 方法の特許も製品に「化体」されているという点では他の特許と同じであり、過去の判例も装置等の特許が化体されている場合と方法の特許が化体されている場合とを区別しておらず、むしろ、方法の特許もその方法を化体した製品の販売により消尽すると判示していること¹³、

② 方法の特許には消尽が適用されないとすると、特許のクレームを起案する際に方法の特許を含ませることによって、容易に消尽を回避できることになってしまうこと、

③ 本件において、方法の特許には消尽が適用されないとすると、インテルはLGE特許を実施した完成コンピューターを販売する正当な権限があるにもかかわらず、下流の購入者は特許侵害の責任を負うることになり、不合理な結果となること、

を根拠に、カテゴリカルに方法の特許は消尽しないとしたLGEの主張を否定した。

2-3 パーツの販売による完成品特許の消尽の可否

本件において、本件インテル製品はマイクロプロセッサとチップセットであり、バスやメモリーと組み合わされて初めて、コンピューターシステムとしてLGE特許を実施する完成品となることから、そのような完成品の一部であるパーツの販売により、完成品の特許が消尽するかが問題となった。なお、インテルのマイクロプロセッサとチップセットは本件で問題となっていないLGEの特許等の実施品であった。

この点について、USSCは、レンズブランク（眼鏡レンズの未完成品）の販売が完成レンズの特許権を消尽すると判断したユニヴィス事件判決¹⁴の基準を踏襲して、①完成品を対象とする特許の実施以外に合理的な用途がなく、②完成品特許の本質的特徴を化体している製品の正当な権限に基づく販売はその特許権を消尽すると判示し、本件インテル製品は上記基準を満たすことから、特許権は消尽していると判断した。

すなわち、本件において、

① 本件インテル製品（マイクロプロセッサおよびチップセット）は、バスやメモリーと接続されてコンピューターシステムに組み込まれる以外には、それ自体として何らの用途がなく、

② 本件インテル製品はバスやメモリーと接続されて初めてLGE特許を完全に実施することになるが、バスやメモリーはコンピューターシステムの標準的パーツであり、それらと本件インテル製品との接続はコンピューターの組み立て過程における一般的なプロセスに過ぎず、LGE特許の発明性のある部分はすべて本件インテル製品に化体されている

ため、本件インテル製品の正当な権限に基づく販売は完成品の特許権を消尽すると判断した。

2-4 条件付契約による消尽の適用除外の可否

本判決は、消尽は正当な権限に基づく販売（authorized sale）により生じると判示したうえ、

12 方法の特許については、消尽理論が適用できないので、黙示的实施許諾の法理が適用されるとの説もあった。この点については、玉井克哉教授の「アメリカ特許法における権利消尽の法理(1)」パテント2001 vol.54 No.10, 22頁に詳しい。

13 *Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, 309 U.S. 436, 446, 457 (1940)

14 *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241 (1942)

インテルのクアンタに対する本件インテル製品の販売は正当な権限に基づく販売であるから、LGE特許は消尽すると判断した。

この点、LGEは、LGEとインテルとの間のライセンス契約（以下「本件ライセンス契約」という。）は、インテルが本件インテル製品を非インテル製品と組み合わせて使用することを目的とする購入者に販売することを認めていないことから、クアンタへの本件インテル製品の販売は同契約の制限に反し、正当な権限に基づく販売ではないとして、特許権は消尽しないと主張していた。

この主張に対し、USSCは、本件ライセンス契約はインテルのライセンスに関し、何ら制限していないこと¹⁵、また、本件ライセンス契約とは別の基本契約も「LGEはインテルの顧客に対しインテル製品と非インテル製品とを組み合わせるライセンスを与えるものではない」ことを明示した通知を顧客に送ることをインテルに義務付けているに過ぎず、さらに、その義務の履行違反が本件ライセンス契約違反を構成するとの主張もないことから、そもそも、本件ライセンス契約はなんらの制限も付すものではないと認定したうえ、インテルのクアンタへの本件インテル製品の販売は、正当な権限に基づくものであると判断した。

なお、本件の控訴審判決¹⁶は、後述のマリンクロト事件¹⁷における連邦巡回控訴裁判所（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下「CAFC」という。）の判決を踏襲し、消尽は無条件の販売（unconditional sale）のみによって生じるところ、本件ライセンス契約は条件付契約であるから特許は消尽しないと判示しており、条件付契約によって特許権の消尽を妨げることができるか否かについてUSSCがどう判断するかが注目されていた。しかし、本判決は、そもそも、本件ライセンス契約は条件付契約ではないと認定したため、特許権者がライセンス契約に条件を付すことによって特許権の消尽を妨げることができるか否かという点については明確には判断しなかった。したがって、USSCがCAFCの「条件付で販売された場合には消尽は起こらない」という理論を否定したのかどうかは、明示されていない。

3 研究 —日米比較の視点から—

3-1 方法の特許の消尽の可否

3-1-1 米国の状況

米国では、方法特許の消尽の可否について議論がなされていたが、CAFCはバンダック事件¹⁸やグラスイクイップメント事件¹⁹において、方法特許は消尽しないと判断していた。これに対し、クアンタ事件判決は、上記CAFCの判断を事実上覆し、システム特許等と同様、方法の特許も消尽すると判断した。

15 LGEは、本件ライセンス契約に「いずれの当事者も第三者に対し、インテル製品を非インテル製品と組み合わせることをライセンスすることはできない。」との条項があることに基づき、本件ライセンス契約に制限が付されていると主張した。この主張に対し、USSCは、同条項は第三者に対する黙示的許諾を否定する意味しかなく、特許権の消尽が争われている本件においては無関係であって、消尽の可否の判断においては、黙示的許諾の有無ではなく、インテルのライセンスの内容自体が問題になると判示した。

16 *LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc.*, 453 F.3d 1364, 1370 (2006)

17 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (1992)

18 *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.*, 750 F.2d 903 (1984)

19 *Glass Equipment Development, Incorporated v. Besten, Inc.*, 174 F.3d 1337 (1999)

3-1-2 日本の状況

日本においても、方法の発明について物の発明と同様に消尽論の適用があるかについては議論があるが²⁰、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であったインクカートリッジ事件において、同事件控訴審判決は、「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。」と判示し、物を生産する方法の特許も消尽することを認めた(但し、上告審は特に触れていない)。

用途発明にみられる物と方法との単なるカテゴリーの相違のような場合や、特許法101条各号の間接侵害に該当するような場合(この場合、特許権の効力はみなし侵害として間接侵害にも及ぶので、消尽もこの範囲まで認めて良い。)に方法の発明についても消尽を認めることは多数説でもある。

したがって、日本においても米国においても、方法の特許にも消尽理論が適用され、装置の特許に方法クレームを含ませても、必ずしも特許権の消尽を妨げることはできないといえよう。

3-2 パーツ(部材)の販売による完成品特許の消尽の可否

3-2-1 米国の状況

クアンタ事件判決は、パーツ(部材)であっても、①完成品を対象とする特許の実施以外に合理的な用途がなく、また、②完成製品特許の本質的特徴を化体している場合には、完成製品の特許権を消尽すると判示した。その結果、米国においては、核となるパーツの発明とそれを組み込んだ完成品の発明について別個の特許を得て、部品の販売時と完成品の販売時という複数の時点で特許収入を得るというビジネス手法は実施困難となった。

しかしながら、完成品特許にパーツには化体されていない独自の発明性があるような場合やパーツに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、完成品特許はパーツの販売によって消尽しないことに注意する必要がある。また、同判決における①の要件が、日本において客観的間接侵害を構成する専用品²¹と同義なのか、それとも主観的間接侵害を構成する中用品までも含むより広い概念なのかどうかは同判決からは明らかではないことにも注意する必要がある²²。

3-2-2 日本の状況

一方、日本において、インクカートリッジ事件控訴審判決では、「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:現4号)

20 田村善之・前掲注(3)、11頁

なお、BBS並行輸入事件最高裁判決は、物の発明に関する事案についてであった。

21 米国においては、間接侵害(contributory infringement)は専用品についてのみ該当し(U.S. Patent Act 217(c))、中用品・汎用品については、積極的誘引(active inducement)の法理が適用される(同217(b))。竹田和彦「特許の知識・第8版」(ダイヤモンド社)375頁参照。

22 Greg A. McAllister, *Quanta Computer v. LG Electronics: The Supreme Court Applies Its Patent Exhaustion Precedent and Rejects Recent Federal Circuit Modifications of the Doctrine*, CASRIP Newsletter - Summer 2008, Volume 15, Issue 2, p 6

又はその方法の使用に用いる物（わ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:現5号）を譲渡した場合」には、その方法の特許は消尽すると判示している。

また、東京地判平成16年4月23日判時1892号89頁（プリント基板用治具事件）が、特許法101条2号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」について、「従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす、特徴的な部材、原料、道具等が、これに該当するものと解するのが相当である。」としており、均等論や消尽論における本質的部分と実質的に同様の定義付けをしていることからすれば、「本質的特徴を化体」しているとのクアンタ事件判決における②の要件と同様との理解もなしうる。そうすると、クアンタ事件判決における①の要件が専用品であることを前提とすると、①または②を要件としていると解することができるであろう。

なお、インクカートリッジ事件上告審判決が、特許権の効力を及ぼすべき基準とした「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、「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」と指摘しており、さらに、「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すると、完成発明の本質的部分を化体している部材を譲渡した場合には、「特許権の効力」は及ばないと解することもできよう²³。

クアンタ事件判決の示した①と②の要件の関係についての分析が必要であるが、上記の判決からすると、日本でも、クアンタ事件判決と同様の基準を採用していると解する余地がある。

いずれにせよ、日本ではパーツの販売による完成品特許の消尽に関する裁判例の動向が固まったとは評価できない状況にあり、従前行われてきたように、完成品の核となるパーツの発明と完成品の発明を別に取得するという実務が意味を成さなくなったとまではいえない。

しかしながら、今後の消尽を巡る日本での裁判例の動向にも注目することはもちろん、そのような実務の意義を否定する米国判決が出たことを念頭に、パーツ販売時、完成品販売時という複数の時点にまたがってではなく、いずれかの時点において、一回で投下資本を回収するビジネス戦略を検討する必要があるだろう。

3-3 条件付契約による消尽の適用除外の可否

3-3-1 米国の状況

アダムズ事件等の古いUSSC判決は、販売に条件が付されているにもかかわらず、消尽理論を適用しており、特許法の下では、当事者間の合意により特許権の消尽の効力を変更することはできない旨示唆してきた²⁴。他方で、真空管アンプに関する特許権者が、家庭用アンプの製造販売

23 もっとも、同判決が、「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わが国において譲渡した特許製品そのものに限られる」と判示していることからすれば、上告審判決は、部材の範囲を超えて、完成品特許にまで消尽が成立することを否定しているとも考えられなくはない。重富貴光「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—」（知財管理、Vol. 58 No. 3 2008）392-393頁

に限ってライセンスしていたところ、ライセンシーが商業用アンプを製造販売したという、ジェネラルトーキングピクチャー事件²⁵において、USSCは、上記のようなライセンス契約における制限は許され、その制限に反する販売は特許権侵害となると判断した。この一見矛盾するようにも見える最高裁判決の解釈としては、特許実施製品の販売後の使用についての制限は許されないが、製造ライセンスの用途制限は許されるというのが最も素直である²⁶。

ところが、1992年、CAFCは、診断用の放射性物質や治療用の薬効物質を霧状にして患者の肺に送り込むための装置が「一回限りの使用」を条件として販売されたにもかかわらず、購入者の病院が使用済み装置を再利用しており、病院から委託されて再利用のために使用済み装置の殺菌、再調整等をしてきた会社が被告として訴えられたマリンクロト事件判決において、条件を付されて特許製品が販売された場合、特許権は消尽しないと判示し、販売契約の条件に違反して行われた販売は、特許権侵害であるとして、契約の直接の当事者でない受託会社の特許権侵害を認めた²⁷。同事件における契約上の制限は、エンドユーザーの使用を一回限りと制限するものであって、ジェネラルトーキングピクチャー事件判決において認められた、メーカーに対する家庭用アンプ以外は製造してはならないという制限とは異なっている。したがって、上記のUSSCの先例を実質的に覆すものであるため、議論を呼んだが、その後もCAFCはB.ブラウン・メディカル事件においてマリンクロト事件の枠組みに従って審理せよと命じ²⁸、また、他の下級裁判所においてもマリンクロト事件判決を踏襲した判決が出されるなど²⁹、同事件判決が確定的な実務上のルールとして機能していた。

本件控訴審判決も、マリンクロト事件判決を踏襲し、条件付販売契約により特許権の消尽は制限されると判示し、本件ライセンス契約は、本件インテル製品を非インテル製品と組み合わせて使用することを目的とする顧客（クアンタ）に販売することを禁じていることから、条件付契約であり、特許権は消尽していないと判断した。

そこで、USSCが条件付販売契約と特許権の消尽との優先関係にどのような判断を下すかが注目されていたが、この点について明確な判断を下さなかったことは、前述のとおりである。

しかし、本判決において、USSCは、特許権は「正当な権限に基づく販売 (authorized sale)」によって消尽すると判示し、CAFCのように「無条件の販売 (unconditional sale)」という文言を使用していないこと、また、本判決の脚注7において、契約違反の問題は特許侵害の問題ではなく契約法の問題となる旨判示したキーラー事件判決³⁰を引用し、特許侵害の問題と契約違反の問題とを峻別しようとする姿勢が窺われることに鑑みると、販売契約に条件を付された場合には特許は消尽しないというCAFCの理論は否定されたものと解するのが妥当である³¹。また、クア

24 たとえば、アダムズ事件においては、特許実施製品である棺の蓋の使用場所を契約で制限していたにもかかわらず、USSCは、消尽が成立するとした。Mark R.Patterson, *Contractual Expansion of the scope of patent infringement through field-of-use licensing*, Wm & Mary L. Rev. 157, 200(2007)参照。

25 *General Talking Pictures Corporation v. Western Electric Co., Inc., et al*, 305 U.S. 124 (1938)

26 Mark R. Patterson・前掲注(24)、脚注4；Richard H. Stern, *The Unobserved Demise of the Exhaustion Doctrine in US Patent Law*, 15 Eur. Intell. Prop. Rev. 460, 465

27 前掲注(17)、707；同事件の論理構成等については、玉井克哉教授の「アメリカ特許法における権利消尽の法理(2)」*パテント*2001 vol. 54 No. 11, 31頁に詳しい。

28 *B.Braun Medical, Inc.v. Abbott Laboratories*, 124 F.3d. 1419 (1997)

29 *Arizona Cartridge Remanufacturers Association v. Lexmark International, Inc.*, 290 F.Supp.2d 1034 (N.D.Cal.2003)

30 *Keeler v. Standard Folding-Bed Co.*, 157 U.S. 659 (1895)

ンタ事件判決はLGEが依拠したジェネラルトーキングピクチャー事件判決について、本件は事案が異なるとしただけで、これを覆していないことや、製造ライセンスの条件に反して製造された特許実施品の販売はそもそも「authorized sale」にはあたらない（対照的にエンドユーザーが販売後の用途制限に反した場合には、特許実施製品は正当な権限に基づいて製造されており、その譲渡自体は「authorized sale」といえる。）と解されることから、本判決において、USSCは、特許実施製品の販売後の使用についての制限は許されないが、製造ライセンスについての用途制限は許されるという従前の原則に回帰したものと解するのが妥当なように思われる³²。

3-3-2 日本の状況

日本では、条件付契約と消尽の優先関係について判断された裁判例としては、契約で消尽を制限する合意がなされていたとしても、特許権は特許実施品の譲渡によってその目的を達したものとして消尽すると判示し、合意による消尽の制限を否定した下級審判例³³がわずかにある程度である。

学説も、消尽の物的な効力を権利者の意思で変更することはできず、当事者間で消尽を制限する合意がなされたとしてもそれは当事者間において債権的効力を有するに過ぎず（違反があれば、債務不履行責任を追及することになる）、第三者に対してその効力は及ばないと解する点でほとんど争いはない³⁴。

日米において、このような違いがあるのは、消尽理論の実質的根拠に対する考え方が異なるためであるように思われる。

31 村尾治亮・前掲注(8)、29頁も同旨。もっとも、本判決が本件ライセンス契約には「インテルの権限を制限する条件は存在しなかった」ことを強調し、それゆえ本件インテル製品の販売は正当な権限に基づく販売であり、特許は消尽すると判示したことを重視すると、本件ライセンス契約が条件付契約であった場合には、正当な権限に基づく販売とは言えず、特許は消尽しないと解する余地もある。スティーブン・マイヤーが「実施権者に対して実施権者自身の使用に伴う責任を免除する一方、顧客に販売する一切の権利を除外し得る程度に限定されたライセンスを付与した場合には、特許の消尽を回避できる」とするのはそのような理解からだと考えられる（スティーブン・F・マイヤー・前掲注(8)、43頁）。

32 なお、EUにおいても特許権者が販売後の特許実施品の用途を制限することは許されないが、技術移転契約における製造ライセンシーに対する用途制限は許されている（European Commission's Technology Transfer Block Exemption Regulation (TTBER)）。Mark.R.Patterson・前掲注(24)、172-176頁

33 東京地判平成13年11月30日平成13年(ワ)第6000号「遠赤外線放射球事件」。原告は、被告に対して本件ヒーターを販売したのは、本件乾燥機を製品として開発するためであり、製品として完成した後の製品に関しては本件ヒーターの使用を許諾していないと主張したが、（合意の存在を否定するとともに）「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。」として消尽を認めた。

34 中山信弘・前掲注(3)「工業所有権法(上)特許法」362頁、364頁、田村善之・前掲注(3)、5頁

日本では、国内消尽に関して、BBS事件最高裁判決が、特許が消尽する実質的根拠として、①市場における商品の自由な流通の確保ないし取引の安全保護、②譲渡契約当事者間における合理的意思の推認ないし特許権者による黙示的許諾、③特許権者の二重利得の禁止であることを明らかにしている。なお、同判決は、国際消尽については特許権者が譲受人との間で消尽の制限を合意するとともに、その旨を特許製品に明確に表示した場合には、特許権は消尽しないという解釈をとっているのに対し、国内消尽についてはそのような言及をしていないことから、特許権者が譲渡の際に反対の意思表示を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³⁵。

さらにインクカートリッジ事件最高裁判決は、国内消尽の根拠について、「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。」としている。

これに対し、米国では、特許実施製品の譲渡により特許権者が十分な対価を得たこと³⁶を特許消尽の根拠としている³⁷。そのため、マリנקロト事件判決のように、特許権者が「十分な対価」を受け取ったかどうかに着目し、特許製品の使用態様等に条件が付されている場合には、特許権者は制限された使用に対応する対価しか受け取っていないことから、その条件に反する使用については、特許権は消尽しないという結論に結びつきやすいものと思われる。

しかし、この結論は、当事者間の合意が、当事者以外の第三者、すなわち、下流の購入者すべてに影響を及ぼし、第三者が不測の侵害をこうむる恐れがあるという実質的な問題点と、当事者間の合意という契約法の問題と特許権侵害の問題とを混同しているという理論的な問題点を抱えている³⁸。そして、そもそも、特許権者に対価を与えることは科学の発展のための手段に過ぎないのであって、特許制度の目的自体ではない³⁹ことに鑑みると、本判決によって、マリנקロト事件判決の枠組みが否定されたかは必ずしも明確ではないものの、今後USSCにおいて、条件付契約により消尽の適用が除外されるとの判断が出る可能性は低いのではなからうか。

一方、日本でも、黙示的許諾論はとっておらず、二重利得の禁止に着目し、さらに取引の安全も強調していることからすると、条件付契約をしても消尽が否定される可能性は低いと思われる。

なお、条件付き契約が、独禁法上の、不当な拘束条件付取引等として不公正な取引に該当する可能性も残されている点に留意すべきである。

35 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編・平成9年度（中）』（法曹会、2000年）

36 玉井教授はこの根拠を「フル・ヴァリュー原則」と呼ばれる。前掲注（2）238頁

37 *B. Braun Medical Inc.*・前掲注（28）1426頁

38 Mark R. Patterson・前掲注（24）190,191頁

39 *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, 511 (1917); “the primary purpose of our patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is to promote the progress of science and useful arts”

4 おわりに

①特許のクレームに方法特許を含ませること、②核となるパーツの特許とは別に完成品の特許を取得すること、③ライセンス契約において、特許製品の用途等に制限を付すること等は従来から実務上行われていたところである。

このうち、①特許のクレームに物を生産する方法特許を含ませることは、日本においても米国においても、消尽を防ぐという観点からはもはや意味のない行為である。しかし、一つの発明を多面的な角度からクレームとして保護するという意味においては、なお、重要といえよう。

また、②完成品の核となるパーツの特許とは別に完成品特許を取得する意義については、米国においては、パーツが完成品の特許を実施する以外に合理的な用途がなく、また、完成品の特許を実質的に化体している物である場合には、パーツの販売により完成品特許も消尽することから、意味のない行為となった。もっとも、開発に際し、当該パーツが完成品特許を実施する以外にも合理的な用途があり、完成品特許を実質的に化体しているとはいえないような内容の完成品発明の創作を検討することも有用であろう。

一方、この点に関し、日本においては、必ずしも裁判例の動向が固まったとは評価できない状況にあり、今後の裁判例の動向に注目することが必要であることはもちろんであるが、クアンタ事件判決およびインクカートリッジ事件控訴審判決等に鑑みると、パーツについても特許を保有している場合にはパーツ販売時点ですべての投下資本を回収するビジネス戦略の考慮が必要と思われる。

また、③特許製品を条件付で販売する意義については、日米両国において、必ずしも裁判例の動向が固まったとは評価できない状況にあるが、今後、条件付販売であっても特許権は消尽するとされる可能性が高いことに鑑みると、やはり、一回の販売で投下資本を回収するビジネス戦略の考慮が肝要と思われる。

なお、実施権設定契約をしたライセンシーから川下への販売についても特許権が消尽する可能性が高いので、例えば、特許権侵害係争後に、特許権実施契約ではなくその相手に対してのみ侵害対象品等に対する権利不行使の合意をした場合は、どうであろうか。この場合は、理論的には消尽にはならない。ただ、その場合でも、対価の相当性の問題や脱法行為的な視点からの検討をすることは怠ってはならないであろう。

〔全文試訳〕(筆者らにおいて適宜アンダーラインを付した)

米連邦最高裁判所2008年6月9日判決(事件番号06-937)

上告人 クアンタコンピュータほか(Quanta Computer Inc.)

被上告人 エル・ジー・エレクトロニクス(L.G. Electronics, Inc.)

トーマス判事執筆

150年以上もの間、当裁判所は、一旦特許実施品が正当な権限に基づいて販売された後も特許権が存続することを制限するために消尽理論を適用してきた。本件において、当裁判所は、特許実施品であるコンピューターシステムのパーツが、他のパーツと組み合わせられてはじめて特許された方法を実施することになる場合に、上記特許実施品たるコンピューターシステムのパーツの販売に消尽理論が適用されるか否かを判断する。

連邦巡回控訴裁判所(筆者注:The Court of Appeals for the Federal Circuit、以下「CAFC」という。)は、消尽理論は方法特許には全く適用されないことに加え、本件販売が本件ライセンス契約により授与された権限に基づく正当なものでないことをも理由に、消尽理論は本件には適用されないと判断した。しかしながら、当裁判所は上記いずれの理由についても支持し得ない。消尽理論は方法特許にも適用される上、本件ライセンスは、本件において問題となっている特許発明を実質的に化体した(筆者注:embody、この判決を紹介している実務家によれば、実現・具体化・体现・包含等とも訳されている。)パーツを販売する権利をライセンシーに授与していることから、本件販売は特許を消尽させる。

I

被上告人エル・ジー・エレクトロニクス(以下「LGE」という。)は、1999年、本件で問題となっている三つの特許(4939641(以下「641特許」という。),5379379(以下「379特許」という。),5077733(以下「733特許」という。))、以下総称して「本件LGE特許」という。)を含むコンピューターテクノロジー群(ポータフォリオ)を購入した。コンピューターシステムの中心機能は、プログラム命令を解釈し、データを処理し、システムの他の装置を制御する、マイクロプロセッサ(中央処理装置、CPU)によって実行される。マイクロプロセッサはバスと呼ばれる信号線によってチップセットと接続され、チップセットを介して他の装置(キーボード、マウス、モニタ、ハードドライブ、メモリーおよびディスクドライブなど)とデータのやり取りを行う。

コンピューターによって処理されたデータは、主にRAM(メインメモリーとも呼ばれる。Webster's New World Dictionary of Computer Terms 334,451頁 第8版、2000年)に記憶される。頻繁にアクセスされるデータは一般的にキャッシュメモリー(メインメモリーよりも速いアクセスを可能にし、通常マイクロプロセッサ自体に備えられるもの、同上84頁)に記憶される。ここで、データのコピーがキャッシュおよびメインメモリーのいずれにも記憶されているとき、いずれか一方のコピーに変更が加えられたが、他方がなお元のデータを含む場合に問題が生じ得る(J. Handy, Cache Memory Book 124, 第2版、1993年)。641特許はこの問題を解決するものである。この特許では、データリクエストを監視し、古いデータがリクエストされたときにメインメモリー上のデータをキャッシュから更新することによって、最新のデータがメインメモリーから取り出されることを保証するためのシステムが明らかにされている。

379特許は、メインメモリーへの読み出し、書き込みリクエストの調整に関連する（同上1378頁）。メモリーへの読み出しのリクエストは書き込みのリクエストよりも処理が速いため、すべてのリクエストを時系列で処理すると処理が遅くなる可能性がある。一方、すべての読み出しのリクエストをまず処理することにすれば迅速なデータアクセスが可能になるが、この場合、あるデータに対する読み出しリクエストが未実行の同データへの書き込みリクエストよりも先に処理されると、古いデータが取り出されてしまうことになる。379特許は、正確性を維持したまま読み出しおよび書き込みリクエストを効率的に配置する方法として、未実行の書き込みリクエストが存在するデータの読み出しがリクエストされるまで、読み出しリクエストだけを実行する方法を明らかにしている（*LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc.*, No. C 01-02187 CWほか、*Order Construing Disputed Terms and Phrases*, 42頁（ND Cal., Aug. 20, 2002）参照。）。すなわち、上記のような読み出しリクエストを受け取ると、コンピューターは処理待ちの書き込みリクエストをまず実行し、その後読み出しデータの処理に戻る。この方法により、最新のデータが読み出される（同上）。

733特許は、二つのコンピューター装置をつなぐバス上のデータトラフィックの管理問題について、バスが一つの装置によって独占されないようにする方法を明らかにしている。この特許は、ヘビーユーザーに対し、より多いアクセスを認めることにより、複数の装置がバスを共用することを可能にする。この特許では、それぞれの装置は、予め設定されたサイクルの間、交互に優先的にバスへアクセスできると同時に、ヘビーユーザーが無期限にバスを独占することなく、かつより多くの優先アクセスサイクルを維持することができる（同上37-38頁）。

LGEは本件LGE特許を含む特許ポートフォリオをインテルにライセンスした。本件クロスライセンス契約（以下「本件ライセンス契約」という。）により、インテルは本件LGE特許を使用したマイクロプロセッサとチップセット（以下「本件インテル製品」という。）を製造・販売することを認められている。本件ライセンス契約は、インテルが本件LGE特許を実施した製品について、「製造、使用、（直接または間接の）販売、販売の申し出、輸入、その他一切の処分」をすることを認めている（上告人準備書面8、添付書類154頁を引用。）¹。この広い文言にかかわらず、本件ライセンス契約はいくつかの限定を含んでいる。すなわち、本件に関連し、同契約は、「いずれの当事者も、第三者に対し、いずれかの当事者のライセンス製品と当事者以外から取得したパーツまたはそれに類するものを組み合わせることおよびそのような組み合わせの使用、輸入、売買または売買の申し出をすることをライセンスすることはできない」（上告人準備書面8、添付書類164を引用）と規定している。しかしながら、「本件ライセンス契約にいかなる文言が含まれていようとも、本契約の文言は、当事者が、いかなる方法においても、本件ライセンス契約の当事者がライセンスされた特許実施品を売ったときに生じる特許の消尽の効果を限定しまたは変更するものではない旨同意した」ならば、本件ライセンス契約は通常消尽理論を変更することを意図しているものではない（同上）。

本件ライセンス契約とは別個の契約（Master Agreement、以下「本件基本契約」という。）において、インテルは、顧客に対し、「すべてのインテル製品はLGEのライセンスを受けており、LGEのいかなる特許も侵害していないことを保証する」広範なライセンスを得ている一方、そのライセンスは、「明示的または黙示的にも、購入者がインテル製品と非インテル製品とを組み合わせることによって作った製品についてまで拡張されることはない」旨の文書での通知を送るこ

1 なお、ここで引用されている部分を含む添付書類145-198頁は非公開とされているが、公開されている準備書面にその内容が記載されているため、ここでの引用は後者を用いた。

とを合意した(上告人準備書面9、添付書類176を引用)。

クアンタコンピュータを含む上告人ら(以下総称して「クアンタら」という。)はいずれもコンピュータメーカーである。クアンタらはマイクロプロセッサとチップセットをインテルから購入し、上記通知を受け取った。それにもかかわらず、クアンタらは本件LGE特許の実施にあたる方法で、インテル製のパーツを非インテル製のメモリーとバスと組み合わせて使用して、コンピュータを製造した。クアンタらはインテル製のパーツに手を加えることなく、インテルの仕様書にしたがってそのパーツを自身のシステムに組み込んだ。

LGEはクアンタらに対し、本件インテル製品と非インテル製のメモリーとバスとの組み合わせは本件LGE特許を侵害すると主張し、本件訴訟を提起した。原々審裁判所(地裁)は、特許消尽理論により、LGEがインテルに認めたライセンスは、LGEが本件インテル製品の正当な購入者に対し、あらゆる侵害の主張喪失という結果をもたらすとして、クアンタらに有利な判決(サマリージャッジメント)を下した(*LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc.*, 65 USPQ 2d 1589, 1593, 1600頁, ND Cal.2002年)。同裁判所は、*ユニヴィス事件判決*(*United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S.241, 1942年)に依拠し、本件インテル製品は本件で問題となっている特許のいずれをも完全には実施したものではないが、同製品は他に合理的な非侵害用途を有しておらず、ゆえに同製品の正当な権限に基づく販売は完成コンピュータに関する特許権を消尽させると判断した(前掲*Asustek*事件判決, 1598-1600頁)。それに続く決定において、同裁判所はサマリージャッジメントの判断を限定し、特許の消尽は装置または物質的な対象物を記述した組成物クレームのみに適用され、製品を製造・使用するための操作を記述した方法特許には適用されないと判断した(*LG Electrics, Inc. v. Asustek Computer, Inc.*, 248 F.Supp.2d 912, 918頁, ND Cal.2003年)。そして、本件各LGE特許は方法特許を含むため、消尽理論は適用されなかった。

原審であるCAFCは本件原々審判決を一部認容し一部破棄した。同裁判所は、特許消尽理論は方法特許には適用されないという点について、原々審判決に同意した。さらに、同裁判所は、LGEはインテルに対し、本件インテル製品を非インテル製品と組み合わせて使用する目的でクアンタらへ販売することをライセンスしていなかったことから消尽は適用されないと結論付けた。

当裁判所は、本件について、上告受理の申し立て(certiorari)を受理した(551 U.S.2007)。

II

長い間、特許消尽理論は、一旦特許実施品が正当な権利者により販売された場合には、その物品に関するすべての特許権を終了させるとしてきた。

当裁判所は、ウッドワースのかんなに関する特許権の期間延長を扱った19世紀の事件において、消尽理論を初めて適用した。この事件は、当初の特許期間中に機械を使用販売するライセンスを受けた者がその後の延長期間中もライセンスの使用継続を求めたものであった。当裁判所は、特許期間の延長は「通常生活の範囲内」における使用のために製品を購入した者によってすでに確保された権利には影響しないと判断した(*Bloomer v. McQuewan*, 14 How. 539, 549頁, 1853年)。なお、「機械が購入者の手に渡ったとき、その機械はもうすでに特許権者の独占権の範囲外である」とも判断している(同上、さらに*Bloomer v. Millinger*, 1 Wall. 340, 351, 1864年を参照されたい)。また、当裁判所は、*アダムス事件判決*(*Adames v. Burke*, 17 Wall. 453頁, 1873年)において、ライセンシーが棺の蓋の使用場所に関する販売後の制約に反したと主張した特許権者の請求を棄却する判断を支持した。当裁判所は、上記判決において、「特許権者または

その譲受人から特許された機械を購入した場合には、その購入はその機械が使用可能な限り使用する権利を伴う。」と判示した（同上455頁）。

当裁判所は、A.B.Dick事件²（*Henry v. A.B.Dick Co.*, 224 U.S. 1頁、1912年）において、特許実施品の譲渡後の使用に関する制約を認めたが、この判断は長くは支持されなかった。1913年、当裁判所は特許ライセンスにおける価格固定条項を支持するためにA.B.Dick事件判決を適用することを否定した（*Bauer & Cie v. O'Donnell*, 229 U.S. 1, 14-17頁、1913年）。当裁判所は、その後すぐにモーションピクチャー事件（*Motion Pictures Patents Co. v. Universal Film Mfg Co.*, 243 U.S. 502, 518頁、1917年）において、明確にA.B.Dick事件の判断を覆した。同事件において、特許権者は、フィルムプロジェクターの購入者が、同プロジェクターを同社が有している特許に基づいて製作されたフィルムの上映のみに使用するよう制限しようとした。当裁判所は、特許権者がA.B.Dick型のライセンスを利用して特許実施品の使用を制限することによって、特許の対象ではないものの、関連性のある商品の市場まで、特許によって支配しようとするのが「頻繁になってきている」ことを指摘した（243 U.S. 509, 516-517頁）。当裁判所は、「わが国の特許法の主要な目的は特許権者に対する私的財産の創出ではなく、科学技術の発展促進である」（同上511頁、米合衆国憲法第一条第八節（八）を引用）ことに着目し、特許法に基づいて発明者に対して認められる権利の範囲は、特許のクレームに記述された発明の範囲内に限定されるべきであると判示した（243 U.S., 511頁）。それゆえ、当裁判所は、「特許実施品を譲渡する権利は、一旦無条件で販売されれば消尽し、販売された製品は、販売により特許法の独占権の範囲外となり、販売者が課そうとするすべての制限から解放される」というルールを再確認した（同上516頁）。

当裁判所は、特許の消尽について、最近では、ユニヴィス（Univis）事件（316 U.S. 241）において議論しているところであり、本件原々審も同事件判決に依拠して判断を下している。同事件では、眼鏡レンズの特許権者であるユニヴィスレンズ社（以下「ユニヴィス」という。）は、購入者に対し、異なるレンズ切片を融合させて二焦点レンズあるいは三焦点レンズの半加工レンズ（Lens blanks）³を製造し、他のユニヴィスのライセンシーにあらかじめ決められた価格で販売することをライセンスしていた。卸売業者は半加工レンズを研磨して特許の対象である完成レンズにしたうえ、それらの完成製品をユニヴィスのライセンシーである処方小売業者に販売することをライセンスされており、これら処方小売業者は完成製品を固定価格で再販売していた。仕上げ小売業者（finishing retailers）は半加工レンズを特許レンズに研磨したあと、それらの研磨されたレンズを同じ固定価格で消費者に販売していた。米連邦政府はシャーマン法（独占禁止法）1、3及び15条に基づき、上記ユニヴィスのライセンススキームは取引に対する不当な制約だとして、ユニヴィスを訴えた。ユニヴィスは特許による独占権を主張して、シャーマン法

2 A.B.Dick社は、謄写機を、その使用にあたっては同社製のインク、紙、その他の消耗品のみを使用することを許諾条件として販売していた。同事件において、当裁判所は、特許権者は「権原の保持によって、特許の範囲内の製品のみを支配下におくことができる」という考えを否定し（A.B.Dick事件、224 U.S. 18頁）、「いかなる契約条項も、実体法に反しない合理的な規定である限り、有効であり、強制力がある」と判示した（同上31頁）。さらに、当裁判所は、「購入者が、用途を制限された権利を購入したに過ぎないことを通知されることが唯一重要」であり、条件を付さない販売は、「販売された機械に関し、用途等について無条件の権利」を譲渡する結果となるも判示した（同上26頁）。

3 半加工レンズとは、「研磨されると、多焦点レンズ眼鏡としての用途に適したサイズ、デザイン及び組成を有することとなる、表面が粗く不透明なガラス」のことである（ユニヴィス事件、316 U.S. 244頁）。

違反にあたらないと反論した。当裁判所は、ユニヴィスがライセンスを受けた製造者による半加工レンズの販売後も特許権を行使することができ、それゆえユニヴィスの上記価格スキームがシャーマン法を侵害しないかどうか判断するため上告を受理した。

当裁判所は、研磨後の完成レンズについてのクレームを含むユニヴィスの特許が、半加工レンズを研磨して完成品にする卸売業者および仕上げ小売業者によって一部実施されていると認定し、半加工レンズの販売は完成品の特許を消尽すると判示した（ユニヴィス事件、316 U.S. 248-249頁）。当裁判所は、半加工レンズは「特許発明の主要な特徴を備えており、特許された完成レンズとして研磨されるまで何らの用途も有しない」と説明した（同上249頁）。当裁判所は、「特許権者が特許により保護される範囲内（特許発明の主要な特徴を備えているため）の未完成品を販売し、その未完成品を購入者が特許に基づいて完成させることが予定されている場合には、特許権者はその発明が当該製品に化体されている範囲において、その発明を販売したものとなる。」と判示した（同上250-251頁）。

要約すると、当裁判所は、製品が、たとえ完全ではないとしても十分に特許を化体しており、製品の唯一の予定された用途がその特許の請求の範囲内での使用となるような場合には、その製品の譲渡後は特許権の行使が制約されるという従来からの基本原則が適用されると判断した。

以上の特許消尽理論の歴史に留意した上で、次に、当裁判所は当事者の主張を検討する。

III A

LGEは、消尽理論は方法クレームには適用されず、本件各LGE特許には方法クレームが含まれていることから、本件には消尽理論は適用されないと主張する。LGEは、方法特許は、形のある製品とではなく、プロセスと結び付くことを論拠として、方法特許は販売を通じて消尽することはなく、むしろ、特許の実施（方法特許を実施した製品の使用ごとに生じる）は譲渡契約において移転された権利の範囲についてのみ認められるとする。他方、クアンタらは、方法特許を消尽から除外する理由は何もないと主張し、これまでも当裁判所および連邦巡回控訴裁判所（the Federal Circuit）が方法特許にも消尽理論を適用してきたことを指摘する。クアンタらは、方法特許が消尽理論から除外されると、特許明細書に方法特許を付け加えることによって、特許権者が特許権の消尽を完全に回避することを許すことになってしまうと主張した。

当裁判所は、クアンタらの主張により理由があると考え、これまで当裁判所が示してきた特許消尽に対するいかなるアプローチも、方法特許は消尽しないというLGEの主張を支持するものではない。特許された方法が製品や装置と同じようには販売されないであろうことには異論がないところであるが、方法も製品に「化体」(embodied) されうるのであり、方法が「化体」された製品の販売により、特許権は消尽するのである。当裁判所の先例は、特許された方法やプロセスの実施を含む取引と、特許された装置や器具などを含む取引とを区別していない。それどころか、当裁判所は、繰り返し、方法特許も方法を実施した製品の販売によって消尽すると判示してきた。たとえば、エチルガソリン社事件（*Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, 309 U.S. 436, 446, 457, 1940年）において、当裁判所は、特許に基づいて製造された自動車燃料の販売は、同時に、その燃料の使用方法についての特許を消尽させると判示した⁴。同様に、前述のとおり、ユニヴィス事件判決は、完成レンズに研磨されるまでは方法特許を完全に実施したことにはならない眼鏡の半加工レンズの販売は、同特許を消尽させる旨判示した（316 U.S. 248-251頁）。

これらの判例にはその判断を基礎付ける十分な理由がある。方法特許について消尽を否定する

ことを認めれば、消尽理論の意義が根底から揺らぐことになる。特許権者は特許明細書の起案の際に、装置のクレームではなく方法のクレームを記載することによって特許の消尽を回避することができるようになる⁵。すなわち、装置のクレームと方法のクレームは、「プロセスを装置の機能から区別することが難しいくらいに、互いに類似させることができる」(United States ex rel. Steinmetz v. Allen, 192 U.S.543,559, 1904年)。特許起案者は、特許のクレームを装置クレームの代わりに方法クレームと特徴づけることによって、又は、機械がタスクを実行する方法を方法クレームとして同機械の特許クレームに含めることにより、いかなる特許実施品をも消尽から免れさせることが可能となる。

本件からはそのような消尽の回避を許すことによる不都合が明らかである。LGEの理論によれば、インテルは本件LGE特許を実施する完成したコンピューターシステムを販売する権限があるにもかかわらず、そのシステムの下流の購入者は特許侵害の責任を負う可能性があることになる。そのような結果は、「いったん特許対象製品が適法に製造販売されたときは、その使用に関し、特許権者の利益を守るためのいかなる制約も伴わない」(アダムズ事件、17 Wall, 457) という、古くからの原則に反することになる。

B

当裁判所は、次に、特許が消尽するためには、製品がどの程度まで特許を実施していなければならぬかについて検討する。クアンタらの主張は次のようなものである。すなわち、未完成品が常にその製品が実施している特許を消尽するわけではないが、ユニヴィス事件において、半加工レンズの販売が完成レンズの特許を消尽させたのと同様に、マイクロプロセッサとチップセットの販売は本件LGE特許を消尽させる。ユニヴィス事件において、半加工レンズが完成品となるには研磨される必要があるため、問題となった特許を完全に実施していたわけではないように、本件インテル製品もコンピューターシステムのメモリーとバスにつながるまで、本件LGE特許を実施すること(あるいは、本件LGE特許を機能させること)はできない。そして、もし、ユニヴィス事件のように、特許権が未完成品の販売によっても消尽するならば、LGEにも、製品の譲渡後も同社の有する特許はインテル製のパーツのみを使って実施されなければならないと要求する権利が認められないことになる。また、クアンタらは、完全ではないにしても、実質的に発明を化体しているパーツの販売により特許が消尽しないとすると、消尽理論が形骸化すると主

4 特許権者は、(1)ガソリンの燃焼効率を向上させる液体添加物、(2)ガソリンと上記液体添加物を混合して製造された自動車燃料、(3)上記液体添加物を含む燃料を自動車に使用する方法についての特許を有していた(エチルガソリン社事件、309 U.S.446頁)。特許権者は、液体添加物のみを販売していたが、加工処理された燃料の販売も支配しようとした(同上459頁)。当裁判所は、ひとたび液体添加物を精製所へ販売すれば、特許権者は、加工処理された燃料を販売する独占権も同時に喪失すると判示した。

5 ある評者は、この戦略について、この方法で特許クレームを起案すれば、「特許クレームを特許実施品の多数の取引後も存続させ、商取引の下流に至るまで特許権を及ぼすことができる」として、これを推奨する(Thomas著、「Of Text, Technique, and the Tangible; Drafting Patent Claims Around Patent Rules」, 17 J. Marshall J. Computer & Info. L. 252頁, 1998)。(なお、同書225-226頁では、同評者は、装置クレームを方法クレームに置き換えることを唱え、「最も未熟なクレーム起案者でも、特許のクレームを装置のそれから方法のそれへと置き換え、またその逆を行うことは難しくないであろう。」とも指摘している)。

張する。そうでなければ、特許権者は、些少な手続（たとえばマイクロプロセッサをソケットに挿入するなど）を除き、ほぼ完成しているコンピューターを販売する権限のみを授与することによって、エンドユーザーに至るまでの下流の購入者一人一人に対し、その特許権を行使することが可能になるからである。

これに対し、LGEは、3つの理由から、ユニヴィス事件判決は本件には適用されないと主張する。第一に、ユニヴィス事件判決の射程は、特許を実施するために必要な物理的側面すべてを備える製品に限定されるべきだと述べる。この理論によると、本件インテル製品は本件特許を化体していないことになる。なぜなら、本件LGE特許を実施するためには本件インテル製品に物理的なパーツを付加することが必要だからである。第二に、LGEはユニヴィス事件では、半加工レンズと特許された完成レンズはともに同じ特許の下にあることから両者の間に「特許的相違」はないと主張する。(被上告人準備書面14、ユニヴィス事件判決248-252頁を引用)。一方、LGEの表現によれば、本件インテル製品は、本件LGE特許を使用したコンピューターシステムからは「独立し区別される製品」であり、「独立した特許」の下にある(被上告人準備書面13)。最後に、LGEは、本件インテル製品は組合せ特許の一つの要素に相当し、その販売が特許を消尽すると認めることは、「特許の対象である組合せの一つの要素を特許発明自体とみなす」こととなって許されないため、ユニヴィス事件判決は適用されないと主張する(Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replavement Co., 365 U.S. 336, 344-345頁, 1961年)。

当裁判所は、ユニヴィス事件判決が本件に適用されるとするクアンタらの主張を支持する。ユニヴィス事件において当裁判所が説明したように、半加工レンズの販売によって特許は消尽する。なぜなら、半加工レンズの合理的でかつ意図された唯一の用途は特許を実施することであり、また、半加工レンズは「特許発明の本質的部分を化体しているからである」(316 U.S. 249-251頁)。インテルが本件ライセンス契約に基づき、クアンタらに販売したマイクロプロセッサとチップセットは、上記のいずれの性質をも有している。

第一に、ユニヴィス事件判決は、「特許の実施以外に用途のない製品の正当な権限に基づく販売は、販売された製品に関する特許に基づく独占権の放棄である。」と判示した(同上249頁)上、半加工レンズは「研磨されて特許された完成レンズになるまでは他に用途がなく(同上)、したがって、「唯一の販売目的は仕上げ小売業者に半加工レンズを研磨させ、装着者がレンズとして使用できるようにすることであった」(同上)ことから、上記基準に合致すると判断した。本件において、LGEは、本件インテル製品には本件LGE特許を実施したコンピューターシステムに組み込まれる以外に合理的な用途はないことを示唆してきた⁶。また、当裁判所も他に合理的な用途を見出すことができない。というのも、マイクロプロセッサまたはチップセットはそれら

6 LGEは、もしインテル製品が海外で販売され、交換部品として使用され、あるいは非インテル製品との組み合わせによりインテル製品の有する本件特許の特徴を打ち消すように設計されていたならば、本件インテル製品はLGE特許を侵害することはなかったと示唆する(被上告人準備書面21-22頁、注10)。しかし、ユニヴィス事件判決によれば、問題となるのは、その製品には「ある特許を実施するという用途しか存しないか否か」であって、その用途自体が侵害行為となるか否かではない(316 U.S. 249頁、傍点は筆者)。インテル製品が、国外で販売されていたり、交換部品として用いられていたりすれば、特許は侵害されていないことになるとしても、特許を実施していることには違いはないのである。そして、特許を部分的に実施している製品の特徴は、他の用途を有していなければならないものであるから、その特徴が打ち消されなければならないとの示唆は解決にはならない。というのも、特徴が打ち消されたということは、すなわちその特徴はなんらの用途を有しないということの意味するからである。

がバスやメモリーに接続されるまで機能しないからである。そして、ユニヴィス事件と同様、本件において、インテルのクアンタラに対する販売の唯一の明確な目的は、クアンタラに、本件インテル製品を本件LGE特許を実施したコンピューターに組み込むことを認めることであった。

第二に、ユニヴィス事件において、半加工レンズは「特許発明の本質的特徴を化体していた」(同上250-251頁)。ユニヴィス社のレンズ特許の本質的な、すなわち、発明性のある特徴は異なるレンズ切片を融合して二重焦点あるいは三重焦点のレンズを作ることであって、融合後の仕上げ小売業者または処方小売業者による仕上げの段階は独自性のあるものではなかった。米連邦政府は以下のとおり、説明した。「仕上げライセンシーはユニヴィスの半加工レンズを他のすべての二重焦点の半加工レンズとまったく同じ方法で仕上げる。実際、被上告人は彼らのライセンシングシステムが半加工レンズの仕上げに関連する方法を含む特許によって支えられるとは意図していなかった。したがって、被上告人がユニヴィス社レンズの特許の新規性に寄与するすべての作業を行っていることになる。」(ユニヴィス事件におけるアメリカ合衆国連邦政府の準備書面、*United States v. Univis Lens Co.*, O.T. 1941, No 855 et al., 10頁 (脚注及び引用は省略))。当裁判所は、仕上げの段階も特許に含まれていると認定し(ユニヴィス事件、前掲248-249頁)、同事件の原々審裁判所も仕上げの段階は完成レンズを作るのに必要であると判断した(*Univis Lens Co.*, 41 F. Supp. 258, 262-263頁 (SDNY 1941年))が、仕上げ段階である研磨は特許の核心ではない。その標準的なプロセスの詳細はどの特許にも含まれておらず、うち二つの特許ではまったく言及されていない。仕上げ段階に言及している特許は、仕上げ段階を発明に付随するものとして扱っており、たとえば、「半加工レンズはその後通常の方法で研磨される」などと書かれているにすぎない(U.S. Patent No. 1, 632, 208, 1頁, *United States v. Univis Lens Co.*事件の記録(O,T, 1941, No 855 et al., pp. 516, 498頁) 参照)。

ユニヴィス社の半加工レンズと同様、本件インテル製品は特許発明の本質的部分を構成しており、特許のほとんどすべてを実施している。本件において、ユニヴィス事件と同様、未完成品が実質的に特許を実施しているといえるのは、特許の完全な実施に必要なステップは、一般的なプロセスを適用することか、又は標準的なパーツを付加することのみだからである。各特許の発明性のある部分は本件インテル製品に化体されている。本件インテル製品は、キャッシュメモリーをメインメモリーと照らし合わせてチェックし、読み出しのリクエストと書き込みのリクエストを比較するという641特許と379特許を実施して、メインメモリーとキャッシュメモリーへのアクセスを制御する。また、本件インテル製品は、733特許に基づき、様々なコンピューター装置がバスへアクセスする優先順位を制御する。当然のことながら、本件インテル製品は、メモリー及びバスに接続されなければ、これらの機能を実行することはできないが、メモリーやバスは、マイクロプロセッサとチップセットを機能させるために一般的に必要とされる標準的なパーツにすぎない。本件インテル製品は、明らかに、メモリーかバスに接続されて初めて機能するようにデザインされていた。すなわち、クアンタラはそれらのパーツを付加する際、何らかの創造的あるいは創意工夫に富んだ判断を要しなかった。実際に、クアンタラは、本件インテル製品をコンピューターへ組み込む際、インテルの仕様書に従うしか方法はなかった。なぜなら、クアンタラは、本件インテル製品の内部構造については、インテルが営業秘密として保護しているため、何らの知識も有していなかったからである(上告人準備書面3)。インテルは、標準的なパーツを付加するという点を除き、特許のすべてを実施する製品を設計したことによって、特許自体を実施したのと同然である。

当裁判所は、ユニヴィス事件と本件を区別しようとするLGEの試みには同意できない。第一に、ユニヴィス社の半加工レンズは特許の実施のために製品から素材を除去する必要があるのに

対し、本件インテル製品は特許を実施するためにパーツを付加する必要があることを根拠として、この二つの事件を区別することはできない。LGEは半加工レンズと完成レンズの物質的な類似性から両者は「基本的性質」を共有すると特徴付ける一方、本件インテル製品は、本件LGE特許に含まれる、「特許固有の要素および段階」のいくつかを化体したに過ぎないとする(被上告人準備書面 26-27頁)。しかしながら、当裁判所は、本件の問題と密接に関連する特徴は、最終段階の性質であって、その段階で何かが付加されるか除去されるかの問題ではないと考える。各事件において、特許実施の最終段階(顧客に処方するためレンズを研磨することとマイクロプロセッサやチップセットをバスやメモリーに接続すること)はごく一般的であり、発明性はない。本件インテル製品はその設計に従って、標準的パーツと組み合わせられた時点で、すべての発明性のあるプロセスを実行していることから、本件インテル製品は本件LGE特許の本質的な特徴を化体している。

すべての特許にわたって消尽が適用されるわけではないというLGEの議論については、当裁判所は一般的原則としては支持する。すなわち、特許Aを実施する装置の販売は、特許Aを実施するからといって、特許Bを消尽させることはない。しかしながら、その装置が特許Aを実施する一方、特許Bを実質的に化体している(substantially embodying)なら、特許Aの実施が、特許Bの消尽を妨げることはない。たとえば、ユニヴィス社の半加工レンズが特許Aの下、飛散防止ガラスから構成されていたとしても、同半加工レンズは完成レンズに対する特許Bを実質的に化体しており、それゆえ特許Bを消尽させる。本件も、上記の例と何ら差異はない。インテルのマイクロプロセッサとチップセットは、本件で問題となっていないLGEの特許を含めて、何千もの個別の特許を実施しているけれども、単にひとつ以上の特許が同じ製品に実施されているという事実のみにより、消尽に関する分析が異なることはない。本件で斟酌すべきことは、(たとえば、本質的な特徴を化体していることなどによって)部分的に特許を実施している本件インテル製品がその特許を消尽するかどうかである。

最後に、LGEはアロー事件に依拠しているが、アロー事件は特許された組合せの一部を置き換えたことが特許を侵害するかどうかの問題となった事件であり、本件と事案を異にするからこれに依拠することは適切でない。第一に、置き換えは本件では問題となっていない。さらに重要な点として、本件LGE特許とは異なり、すでに存在するパーツの新しい組み合わせを明らかにした特許が問題となったアロー事件は、特許消尽理論が直接あてはまる事件ではない。アロー事件では、組合せ特許を「クレームの要素全体をカバーし、それゆえ、いかなる要素も、個別に見た場合には、特許の範囲外となる」ものとみなした(365 U.S. 344)。また、*Mercoïd*事件判決も、組合せ特許においては、「組合せ自体が発明であり、個々の要素とは区別される」と判示した(*Mercoïd Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661, 667-668, 1944年)。要素が発明の核心または発明そのものとみなされることはないというアロー事件の判示は、組合せのみに特許の発明性がある場合にのみあてはまるものである。本件において、特許の発明性は、メモリーやバスがマイクロプロセッサやチップセットと組み合わせられる点にあるわけではない。むしろ、この組合せは本件インテル製品自体の設計および本件インテル製品のメモリーやバスへの接続方法を構成するものである。

C

本件インテル製品は特許を化体したものであると結論付けた上で、次に当裁判所は本件インテル製品のクアンタらへの販売がLGEの特許を消尽させるかどうかを検討する。消尽は特許権者に

よる正当な権限に基づいた販売によって生じる (ユニヴィス事件、316U.S. 249)。

LGEの主張によれば、本件ライセンス契約は、本件インテル製品を、本件LGE特許を実施するために非インテル製品と組み合わせて使用する目的で販売することをインテルに認めておらず、それゆえ本件は正当な権限に基づく販売ではない。そして、LGEは、メーカーが特許実施品であるアンプを商業用に販売したことによって、個人的な家庭での使用を目的とする販売のみを許諾したライセンス契約に反したことが問題となったジェネラルトーキングピクチャー事件判決 (*General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 304 U.S. 175 頁、1938 年; *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 305 U.S. 124頁、1938年) を引用する。当裁判所は、メーカーがアンプを商業用に販売する権限を有しておらず、メーカーは「上告人に、いずれの当事者も販売が正当な権限に基づくものでないと知っているものを譲渡することはできない」ことから、消尽は適用されないと判断した (ジェネラルトーキングピクチャー事件、前掲181頁)。LGEは同じ原則が本件にも適用され、インテルはクアンタラにいずれの当事者もインテルが正当な販売権限を有さないことを知っているもの (すなわち、非インテル製のパーツを使用して特許を実施する権利) を譲渡することはできないと主張する。

LGEは、インテルとLGEの取引構造の重要な側面を看過している。本件ライセンス契約には、マイクロプロセッサとチップセットを、非インテル製品とを組み合わせることを意図している購入者に販売するインテルの権限を制約する文言は全く存在しない。同契約はインテルがLGEの特許権の主張から免れて、本件インテル製品を製造、使用、販売する権利を広く認めている (上告人準備書面 8、添付書類154を引用)。確かに、LGEはインテルがクアンタラを含む顧客に、LGEがインテルの顧客にその特許の実施をライセンスしていない旨の通知を送付することを要求している。しかし、いずれの当事者もその点に関して、インテルが契約に違反したとは争っていない (上告人準備書面 9 及び被上告人準備書面 9)。いずれにしても、クアンタラに通知を送ることを求める規定は本件基本契約に規定されているだけであり、LGEはその契約違反が本件ライセンス契約の違反を構成するとは示唆していない。それゆえ、インテルの本件LGE特許を化体した本件インテル製品を販売する権限は、通知の有無やその通知に記載されたLGEの指示に従うとのクアンタラの判断に左右されない。LGEは、本件ライセンス契約は第三者に対し、本件実施特許製品を他のパーツと組み合わせて本件LGE特許を実施するいかなるライセンスも明確に否定していると指摘する (上告人準備書面 8)。しかし、第三者が黙示的許諾を得たかどうかは本件とは無関係である。なぜなら、クアンタラは特許を実施する権利を黙示的許諾に基づいて主張しているのではなく、特許の消尽に基づいて主張しているからである。そして、消尽の可否はインテルの本件LGE特許を実施した製品を販売するライセンスの内容にかかっている。

また、LGEは、特許の消尽は、製品の譲渡後の「製造」に関する制約には適用されないという原則を引き合いに出す (被上告人準備書面 43)。しかし、これは、単に、本件インテル製品と他のパーツとの組み合わせは特許実施品を完成させるための標準的な仕上げ以上のものを付加することになるとの議論の繰り返しに過ぎない。前述のとおり、実質的に特許を化体した製品を製造することは、消尽との関係では、特許実施品自体を作ることと何ら変わりはない。換言すると、標準的なパーツ (本件ではバスやメモリー) をすでに実質的に特許を化体している製品へ付加することは、さらなる「製造」にはあたらない。

本件ライセンス契約はインテルに対し、本件LGE特許を実施している製品を販売する権限を与えた。実質的に同特許を化体している製品を販売するインテルの権限には何らの条件も付されていない。インテルはクアンタラにその製品を販売する権限を与えられていることから、特許消尽理論により、LGEは実質的にその製品の中に化体された特許に関する権利をさらに主張すること

はできない⁷。

IV

実質的に特許を実施している製品の正当な権限に基づく販売は、特許権者の権利を消尽し、特許権者は、以後、販売後の製品の使用をコントロールするために特許法を持ち出すことはできなくなる。本件において、LGEはインテルにその有する特許を実施すること、および、その特許を実施した製品を販売することをライセンスした。インテルのマイクロプロセッサとチップセットは、他に合理的な非侵害用途がなく、特許された方法の発明性のある側面をすべて含んでいることから、実質的にLGEの特許を化体しているといえる。本件ライセンス契約は本件LGE特許を実施した製品を販売するインテルの権限を制限していない。それゆえ、インテルのクアンタらに対する正当な権限に基づく販売により、その販売された製品は特許の独占権の範囲外となる。その結果、LGEはもはやその特許権をクアンタらに対し、主張することはできない。よって、CAFC判決を破棄する。

7 なお、クアンタらへの販売が正当な権限に基づくとする事は、必ずしもLGEの他の契約上の権利を制限するわけではないことに留意されたい。LGEの申し立ては契約違反の主張を含んでいないことから、当裁判所は、特許権侵害による損害賠償請求が特許の消尽により認められない場合であっても、契約違反に基づく損害賠償がさらに可能かどうかについては判断しない。なお、キーラー事件判決は、「特許権者が彼自身及びその承継人を購入者との特別な契約によって保護することが可能かどうかについては当裁判所の判断が求められていないため、その点について当裁判所は判断しない。しかしながら、そのような争点が契約上の論点であり、特許法の本来的な意義や効果の下での問題点ではないことは明らかである。」と判示している (*Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659, 666頁, 1895年)。