

米国における特許権の消尽と黙示のライセンスについて

国際第1委員会*

抄 録 特許権者等から正当に特許製品を購入したものは、特許権が及ぶことなく特許製品を使用することができる。これを特許権の「消尽」と呼んでいる。また、特許権者から正当に特許製品の一部を購入した場合、「消尽」は適用されることはないが、「黙示のライセンス」が認められる場合がある。米国ではこれらの論点に関する判例が多く存在するが、これらを系統立てて考察し、消尽と黙示のライセンスに関する理解をより深めていくこととする。

目 次

1. はじめに
2. 特許権の消尽と黙示のライセンスの違い
 2. 1 特許権の消尽
 2. 2 黙示のライセンス
3. 特許権の消尽
 3. 1 特許権の消尽の認定要件
 3. 2 修理・再生産
 3. 3 製造方法特許の消尽
 3. 4 米国への輸入品
4. 黙示のライセンス
 4. 1 黙示のライセンスの認定要件
 4. 2 近年の判例
 4. 3 実務上の留意点
5. おわりに

1. はじめに

近年、日本国内において、特許権の消尽に関する訴訟が相次いでいる。一方、米国では古くから特許権の消尽に関する多くの訴訟が存在するが、にもかかわらず、その解釈が確立しているとはいえない。そして現在でも多くの訴訟がCAFC（連邦巡回区控訴裁判所）にまで持ち込まれている。その中には日本企業が当事者となっているケースも多くなっている。よって我々は日本国内だけでなく、米国での訴訟に対して

も目を向け、知見を得ておく必要がある。

特許権の消尽について議論する場合、黙示のライセンスと共に議論される場合が多い。実際、米国においては、特許権の消尽と同様に黙示のライセンスに関する訴訟も多くなっている。そして、これまでに多くの論文で特許権の消尽、及び黙示のライセンスについて取り上げられているが、両者の相違点はあまり明確に述べられていない。

本稿では、過去の特許権の消尽及び黙示のライセンスに関する判例を分析することにより、特許権の消尽と黙示のライセンスの相違点を踏まえ、それぞれの認定要件及び、実務上の留意点に対する考察を行った。

本稿は2006年度国際第1委員会第1ワーキングメンバーである、塩川健一郎（WGリーダー、本田技研工業）、井上雄（日立製作所）、牛久保学（富士ゼロックス）、中野勝博（日東電工）、森俊也（オムロン）、藪中英夫（田辺製薬）、片山和之（副委員長、富士通）が担当した。

* 2006年度 The First International Affairs Committee

2. 特許権の消尽と黙示のライセンスの違い

2. 1 特許権の消尽

特許発明を実施する正当権原を有する者（特許権者・実施権者）から特許製品を購入した者は、その後の当該特許製品の使用、譲渡などの実施行為を自由に行うことができ、特許権者等はそれらの行為に対して特許権を行使することはできない。特許権者等は最初の販売によってのみ特許権による利益を回収でき、特許製品を販売した後は、その特許権は用い尽くされ効力を失うと考えるからである。この考え方を特許権の「消尽（Exhaustion）」と言う。

米国においては、米国内で最初に販売された特許製品には、その販売以降の米国内での実施行為に対して特許権が消尽して効力が及ばないとする考え方が一般的である。これは、1873年のAdams事件¹⁾の最高裁判決により判示された「特許権者から特許製品を購入した場合には、その後その特許製品には特許権は及ばない」というファースト・セールの原理（First Sale Doctrine）に由来するものであり、これ以降の判決は、このファースト・セールの原理を採用した判決が主流となっている。

以上より、特許権の消尽は、特許権者が特許発明の全部実施（生産を除く）をした場合に適用されると言えるので、本稿第3章においては、特に特許製品全体を販売した場合の特許権の消尽について考察する。

2. 2 黙示のライセンス

「黙示のライセンス（Implied License）」とは、契約による明示的な実施許諾を受けたわけではないが、黙示的に実施許諾されているとみなされることである。完成品についての特許権を有する特許権者等から完成品（特許製品）を

購入した場合は、上述のように特許権が消尽するという考え方を採用するので、一般に黙示のライセンスが発生することはない。黙示のライセンスが発生するのは、例えば完成品についての特許権を有する特許権者等からその完成品を構成する一部の部品を購入し、それを用いて購入者が完成品を生産して販売したような場合である。この場合、特許権者等は特許発明の一部である部品しか販売していないのでファースト・セールの原理は適用できず特許権は消尽しない。しかし衡平法（Equity）上の原則に基づいて黙示のライセンスが発生したとして特許権の行使が制限される場合がある。

米国における黙示のライセンスが認められた最初の判例は、1900年のEdison事件²⁾である。この事件は、完成品についての特許権を有する特許権者によって販売された部品はその完成品にしか使用できないいわゆる専用品であったことから、部品購入者による完成品の製造・販売行為には特許権者から黙示のライセンスが与えられており、特許権者は部品購入者に対して特許権を行使することはできないと判示されたものである。この事件以降、同様な状況下で黙示のライセンスが発生したと認められた判決もあれば認められなかった判決もある。どのような場合に黙示のライセンスが発生するかということについては後述する。

以上より、黙示のライセンスは、特許権者が特許発明の一部実施をした場合に発生する場合があると言えるので、本稿第4章においては、特に特許製品を構成する一部の部品を販売した場合に発生する黙示のライセンスについて考察する。

3. 特許権の消尽

3. 1 特許権の消尽の認定要件

特許権が消尽したと認定されるための必要条

件は米国内でのファースト・セールである。この考えは前述のAdams事件等に由来するものであり、特許法に記載されているものではない。一方で、米国内でのファースト・セールがあったにもかかわらず消尽したと認められないケースや、国外でのファースト・セール後に米国に輸入されるケースなどがあり、消尽しているのか、していないのか、その判断が実務担当者の頭を悩ませることが多くなっている。実際の判例としては、「修理・再生産」、「製造方法特許」、「米国への輸入品」に関するものが多くなっており、それらのケースをここで考えてみる。

3. 2 修理・再生産

特許製品の一部の部品を交換した場合、部品を交換する行為が修理に該当するか、新たな生産（再生産）に該当するか議論され、特許権の消尽に該当するか問題となる。

(1) 修理

特許製品の修復等により部品を交換する場合、その部品が消耗品である場合には、原則として特許製品の修理と判断され、特許権侵害とはならない。なぜなら、消耗品の交換により特許製品自体の使用を維持しようとする行為に当たるからである。

修理に関する最も古い判決として、Wilson事件³⁾がある。この事件では、特許製品の部品である刃物を交換する行為が争点となり、特許製品の消耗が部分的なものに留まる時は修理に該当するとして侵害は成立しないと判示した。

また、その後の重要判決としてAro事件⁴⁾（第一Aro事件）がある。Convertible社（C社）は自動車用コンバーチブルトップに関する特許権者であり、その特許は幌（布部）、金属製支持構造及びシール構造の組合せをクレームしていた。幌は3年程度の寿命であり、交換が必要であったが、Aro社はC社のライセンスを受け

ずに交換用幌の製造販売を行った。この事件では、特許の対象でない部品（非特許部品）である幌の交換がコンバーチブルトップの修理に該当するか、再生産に該当するかが争点となった。最高裁は、再生産行為とは全体としてみた時に、特許製品が使い果たされた後に事実上新たな製品を作り出す行為のみに限定され、消耗した非特許部品が特許製品にとって重要か否か等は関係なく、当該部品の交換は組合せからなる特許製品の全体としての使用を維持する行為であるため、修理に該当すると判断した。

Aro事件以降出された判決は修理と判断されたものが多い。例えば、消耗部品の交換により修理と認定された判決（Everpure事件⁵⁾、Eldon Industries事件⁶⁾）や特許製品の再生が修理と認定された判決（Bottom Line事件⁷⁾）等がある。

(2) 再生産

特許製品の部品を交換する行為が特許製品の新たな生産に該当する場合には、特許権は消尽せず、特許権の侵害を構成する。なぜなら、特許製品を再び生産（再生産）するに等しい行為だからである。これまで再生産と判断された判例は少なく、最も古い判決として、Cotton tie事件⁸⁾がある。この事件では再利用を意図していない特許製品の部品を改修する行為が再生産を構成すると判示した。

その後、再生産と判断された事件としてSandvik事件⁹⁾がある。Sandvik社（S社）は特徴的なチップの形状を有するドリルに関する特許権者であり、特許に係るドリルを販売した。そのドリルは長期間の使用によりチップが磨耗するので再研磨が必要であり、S社は再研磨の仕方を説明した指針を示していたが、交換用チップの製造販売は行っていなかった。一方、E.J.社はS社が販売したドリルを再研磨・再チップするサービスを提供していた。この事件で

は、再研磨できないほど激しく磨耗したチップを再チップ化しなければドリルは使用できなかったが、この再チップ化が特許製品の修理に該当するか再生産に該当するかが争点となった。地裁では特許製品の修理であると判断したが、CAFCは複雑な工程を経て再チップ化した点から単なる修理ではなく、使い尽くされた特許製品の再生産であると判断した。なお、この事件では、修理か再生産かは4つのファクター（a. 被告による行為の性質， b. 製品の性質または設計のされ方（寿命）， c. 問題の部品を製造するための市場が存在するか， d. 特許権者の意図を示す客観的な証拠）を総合判断して決定すると判示した。

（3）使用条件が付された場合の修理・再生産

消尽に関する判決のうち、問題となる部品が販売時に、「1回のみの使用」という制限がなされた注意書きを有する場合がある。

Mallinckrodt事件¹⁰⁾では、医療機器の特許権者であるMallinckrodt社（Ma社）が、機器を販売する際に「1回のみの使用」と注意書きを行った。医療機器を購入した病院は使用後にMedipart社（Me社）に渡し、Me社は一部を消毒、一部を新規部品に交換し、病院に販売した。これに対しCAFCは、「特許権の消尽という原則は、条件の付された販売を無条件の販売に替えるものではない。」と示し、「1回のみの使用」という制限により、例えその行為が修理であっても、ライセンス違反及び特許侵害であると結論付けた。

これに対し、Sage事件¹¹⁾では、外側包囲体と内側コンテナからなるシステムの特許権者であるSage社が該システムを販売したが、内側コンテナに「1回のみの使用」という制限が表示されていた。CAFCでは、再利用可能な部品であっても、使用制限の注意書きによってその部品が実質的に消耗したと考えることが可能で

あると判示し、特許権者以外の者から購入した部品に交換できると認定した。

このようにMallinckrodt事件とSage事件では結論が矛盾しているように思えるが、これらには、Mallinckrodt事件では特許製品全体に対し「1回のみの使用」という制限がなされ、Sage事件では非特許部品である消耗品に対し「1回のみの使用」という制限がなされていたという違いが存在する。このように販売時に使用を制限する場合、その対象物によって、消尽するかどうか分かれる場合があると考えられる。

また、その後のKendall事件¹²⁾では、Sage事件と同様、消耗品の修理に該当すると判示した。

（4）注目判例

最近の注目判決として、Jazz Photo事件¹³⁾がある。Jazz Photo 社等（J社）は米国内で使用済のレンズ付フィルムを回収し、米国外で新しいフィルムを充填等してレンズ付フィルムを使用できるようにした後、米国内に輸入した。この事件では、使用済のレンズ付フィルムにフィルムを再充填等する行為が特許製品の修理に該当するか再生産に該当するかが争点となった。

ITCはSandvik事件で示された4つのファクターを検討し、レンズ付フィルムが再使用できないという特許権者の意図を重視してJ社の行為は特許製品の再生産に当たると判断したが、CAFCは、修理に当たるか再生産に当たるかは特許権者の一方的な意図は関係なく、Aro事件で議論された非特許部品の寿命に注目して修理に該当すると判断した。ただし、J社が米国外で販売された使用済製品を米国内に輸入し、販売した分はファースト・セールの原理が働かず、侵害と判断された。

（5）考 察

修理・再生産に関する判決を概観すると、元

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

来、完成品の損傷の程度で修理・再生産が判断されたと考えられる。

すなわち、

① 完成品が使用不可になるほど損傷が激しい場合には、部品の交換は新たな生産（再生産）、

② 完成品の損傷が少なく、使用を維持するために部品を交換する場合には修理、とそれぞれ判断されたと考えられる（Wilson事件、Cotton Tie事件）。

その後、Aro事件では、完成品の損傷の観点から部品の寿命及び部品クレームの有無に判断要素が代わったものと考えられ、その後の多くの判決でも同様の判断要素が採用されている（Jazz Photo事件等）。したがって、修理・再生産の判断にあたり、部品の寿命および部品クレームの有無は今後も重要であると思われる。

また、Sandvik事件ではAro事件とは異なり、4つのファクターを判断要素として採用したのに対し、その後のJazz Photo事件では、Aro事件で判断された非特許部品の寿命を重視した。最近出されたFuji Photo事件¹⁴⁾でも、部品の重要性に関係なく消耗部品（非特許部品）の交換は修理と判断され、Aro事件の考え方が踏襲されている。今後、Sandvik事件とAro事件のどちらの判断要素を重視することになるか、これからの判決の動向を注視する必要がある。

(6) 実務上の留意点

修理と判断された判決では、問題となる部品は特許の対象でない消耗品である。そのため、特許権者は特許製品に使用される消耗品についても特許化を検討し、当該部品を部品メーカーに権利行使できるように留意する必要がある。

3. 3 製造方法特許の消尽

「製造方法特許」は消尽するか、という疑問が常々存在するが、Hewlett-Packard事件¹⁵⁾で

は、「製造方法特許に基づいて製造された物が販売された場合、当該製造方法特許は当該物に対してのみ消尽する」と示されている。Jazz Photo事件においては「特許を受けた製法が米国において使用され、それによって製造された製品について特許権が消尽している場合、物に関する権利と同様に方法に関する権利にも適用されうる」と判示されている。

例えば、X社が製造方法特許を使用して、製品Aを製造し、販売した。この製品Aを使用後にY社が回収し、X社の製造方法特許を使用してリサイクルし、再販売したとする。

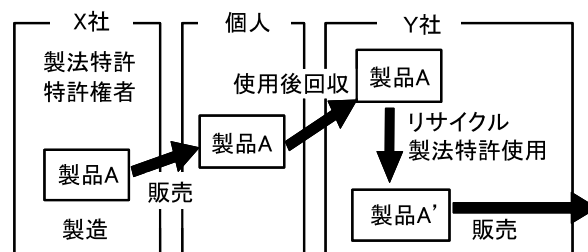


図1 製法特許に係る製品のリサイクル

製品Aは当該物であるから、製造方法特許の権利は及ばない。ここで問題となるのは製品A'が当該物かどうかである。この当該物か否かの問題は、製品Aから製品A'にリサイクルされる工程が、修理か、再生産か、という判断に等しい。修理と判断されれば、もちろん特許権は及ばないし、再生産ということになればそれは当該物ではないので、消尽したとは認められない。つまり、製造方法特許の消尽は製品特許の消尽と同様に考えるべき問題であると言える。

3. 4 米国への輸入品

米国への輸入に関しては、米国外において販売された製品について米国特許の消尽が認められるかということが問題となる。

このいわゆる国際消尽に関する問題の中でも特に、米国特許権者自身による外国での販売製品の消尽問題が大きな問題となっている。この

点について、2001年のJazz Photo事件を境に取り扱いが大きく変わっていると考えられるので、以下では、この事件の前後に分けて、国際消尽問題に関する判決を検討する。

(1) Jazz Photo事件以前

この米国への輸入の問題についての判断に先鞭をつけたのが、Boesch事件¹⁶⁾である。ここで、最高裁判所は、「ドイツ特許の先使用権者から特許製品を購入した者は、(当該ドイツ特許の対応)米国特許の特許権者の権利を無視してまで、米国において当該製品を販売する権利が認められるわけではない」、「米国特許に基づく米国における物の販売は、外国の法律によって規制されるものではない」と判示し、米国への輸入を認めなかった。

すなわち、米国特許に関して権利を有する者の意思とは無関係な行為(この場合は対応外国特許の先使用権者)によって、当該米国特許権が消尽することはないということになる。

一方で、米国特許の権利者(実施権者)が外国での販売に関与した場合に関する判決として、Curtiss事件¹⁷⁾がある。ここで、控訴裁判所は、米国特許権者からライセンスを受けた実施権者がカナダで販売した特許製品の米国への輸入に関し、「外国及び米国で特許権を有している販売者が当該外国で販売した製品は、地域等について何の制限もない限り、当該外国及び米国の特許権の独占権から開放される」と判示した上で、これを実施権者の販売にも適用し、米国への輸入を認めたのである。「何の制限も無い限り」なので、逆に言えば米国への輸入を制限したい特許権者は、外国での販売の際に米国への輸出を禁止する旨の制限を付けねばよいことになる。そして、このような制限はアンチトラスト法上も問題が無いという判断がされている¹⁸⁾。

このように、米国特許に関する権利を有する

者による何の制限も無い外国での販売は、米国への輸入を防止する権利を放棄したものとして扱われるのが、2001年のJazz Photo事件以前の米国への輸入に関する取り扱いであり、これは、日本のBBS最高裁判決¹⁹⁾と同様のものである。

(2) Jazz Photo事件以降

Jazz Photo事件においてCAFCは、前述のBoesch事件を引用しつつ、「ファースト・セールの原理による保護を受けるためには、最初の正当な販売が米国特許法の下で行われる必要がある」と判示し²⁰⁾、制限の無い販売か否かを問うことなく、外国で販売された製品の輸入が米国特許の侵害に当たると判断した。そして、これに続く2005年のFuji Photo事件²¹⁾では、Jazz Photo事件を引用しつつ「国際的な販売に関する特許権者の許諾は、米国特許権の消尽には何の影響も及ぼさない」と更に判示したのである。

すなわち、米国特許権に関する権利者が何の制限も無い形で外国において販売した物であっても、その販売が外国で最初に行われている限り、当該物の米国への輸入は米国特許権の侵害となってしまうこととなり、従前のCurtiss事件等の判決と整合させて解釈することは難しい。

これらの統一的な解釈を可能にする判決が待たれる。

(3) 実務上の留意点

Jazz Photo事件を鑑みれば、米国への並行輸入を気にすることなく米国外での製品販売が可能であるということになる。

しかしながら、Jazz Photo事件によって、Curtiss事件がオーバールールされたわけではないので、Curtiss事件を踏まえた対応をしておくに越したことはない。すなわち、米国への並行輸入を禁止したい特許権者としては、国外への輸出を禁止する旨を明示した販売を行うのが無難であろう。そして、このような対応は、

日本への並行輸入防止に必要なものでもある。

4. 黙示のライセンス

4. 1 黙示のライセンスの認定要件

(1) 黙示のライセンスの認定要件

Bandag事件²²⁾において、特許発明を実施するために使用される非特許装置の販売により、黙示のライセンスが認定される要件として、CAFCは次の二つを示した。

① 非特許装置が当該特許を侵害しない用途を有さないこと

② ライセンスの許諾が推測されるだろうことを、販売の状況が明らかに示唆していること

上記認定要件は確立されており、Bandag事件以降の黙示のライセンスに関する判決例においても、当該要件に基づく判断がなされている。

なお、黙示のライセンスの主張は抗弁なので、その立証責任は被告が負う。

(2) ライセンスの許諾が推測されるだろうことを、販売の状況が明らかに示唆していることの意義

黙示のライセンスに関する重要判例としてMet-Coil事件²³⁾がある。前述の認定要件②につき、踏み込んだ判断がなされている。

Met-Coil社（M社）は、空調システム用金属ダクトの両端部にフランジを形成し、これらフランジをつき合わせ、そこに、コーナー部品をはめ込み、ボルトで止めるという方法特許を保有していた。M社は、フランジを形成するロール形成装置（非特許装置）とコーナー部品を販売していた。

一方、Korners社は、M社の顧客に対し、コーナー部品を販売していた。方法特許の実施にのみ使用される非特許装置の販売により、方法特許につき黙示のライセンスが発生するか否かが争点となった。

本件判決において注目すべき点は、前記認定要件②に関する、次の二点であると考ええる。

まず、第一に、黙示のライセンスは販売時に発生するのであり、販売の状況とは、販売時の状況であると判示した点である。M社は、ロール形成装置販売後に、当該購入者に対し、ライセンスのない販売ソースからコーナー部品を購入することに関して警告を行った。M社は当該警告をしているので、黙示のライセンスの認定要件②を満たさないと主張した。これに対し、CAFCは、販売後の警告は、販売時の状況を構成しないと述べた。

なお、M社が当該警告をロール形成装置販売前に行っていたら、黙示のライセンスは発生しなかったであろうと考えられる。（LG Electronics事件²⁴⁾ 参照）

第二に、方法特許・装置特許の実施にしか使用されない装置を、特許権者が無制限に販売したという事実は、ライセンスの許諾が推測されるだろうことを、明らかに示唆していると判示した点である。特許権者等が特許製品等を無制限に販売していたことを被告が立証すれば、prima facie caseを形成したこととなり、立証責任（訴訟進行責任）は原告側にシフトする。

(3) 侵害しない用途を有さないことの意義

Glass Equipment事件²⁵⁾を概観することにより、侵害しない用途を有さないことの意義について言及してみたい。

Glass Equipment Development社（G社）は、断熱ガラスの製造に使用されるスペーサーフレームを、コーナーキーを用いて結合させたスペーサーフレーム組立体及びその製造方法に関する特許を保有していた。ここで、コーナーキー自体は当該特許でクレームされていない。G社は当該特許をAllmetal社（A社）にライセンスした。

断熱ガラス製造を業とするSimonton社（S

社)は、A社からコーナーキーを購入し、Besten社(B社)から購入した押出機を使い、スパーサーフレームを製造した。G社は、S社とB社を、上記方法特許の侵害を理由に、地裁に提訴した。

地裁において、B社は、A社から購入したコーナーキーは、当該方法特許を侵害しない商業的に実行可能な方法が存在しないことを示すことにより、非侵害用途を有さないことを示し、S社は黙示のライセンスを有するとの主張を行った。それに対し、G社はコーナーキーを用いた他の製造方法を示した。地裁はCyrix事件²⁶⁾を引用し、特許を侵害しない方法は、商業的に実行可能であること、すなわち、ユーザーがその特許方法により生産した結果物を、利益を出して販売し得るものであり、現在のビジネスを発展・継続させ得るものであると判断し、S社は黙示のライセンスを有すると判示した。

CAFCは、上記地裁の判断によると、侵害しない用途は最も収益性の高い代替技術でなければならないことになるが、これは誤りであると述べた。侵害しない用途は、特許発明ほど収益性を有するものである必要はなく、単に合理的なものであればよいと判示し、地裁の判断を破棄した。

Cyrix事件に基づき、侵害しない用途は商業的に実行可能なものでなければならないとの解釈があった。しかし、Glass Equipment事件を考慮すると、侵害しない用途は、商業的に実行可能である必要はなく、単に合理的なものであればよいと考えた方が無難と思われる。

4. 2 近年の判例

黙示のライセンスに関する最新判例としてJacobs事件²⁷⁾がある。Jacobs社(J社)は傾きを検知するゲームコントローラーに関する製品特許を保有していた。一方、Analog社(A社)はJ社が保有する製品特許の一構成部品を

Nintendo社(N社)に販売し、N社はJ社の保有する製品特許の権利範囲に入る製品Gを販売していた。

J社は、まず間接侵害を理由にA社を提訴し、その後A社にライセンスを付与することで和解した。和解後、J社はA社のユーザーであるN社を提訴した。地裁判決は、N社は黙示のライセンスを有するので、N社が製品Gを販売する行為は非侵害であると結論した。

一方、J社はBandag事件及びMet-Coil事件で示された前述の認定要件①を引用し、N社は黙示のライセンスを有さないとしてCAFCに控訴した。CAFCは、J社はA社と和解し、A社はJ社が保有する製品特許のライセンシーである背景を基に、前述の認定要件①は、この場合は問題にならないとした。その上で、N社は黙示のライセンスを有するので、N社が製品Gを販売する行為は非侵害であるという地裁判決を支持した。本判決においては、契約法の下では、J社のA社へのライセンスに、A社からN社のような直接侵害を構成し得る「完成品メーカー」への部品販売を認めるサブライセンスも含まれるものと解釈された。つまり、このような契約の下では、部品が専用品であるかどうか拘らず、黙示のライセンスが認められるケースがあることに注意が必要である。

4. 3 実務上の留意点

以上のような判例を踏まえて、これらを我々の実務に生かすための留意事項を考えてみる。

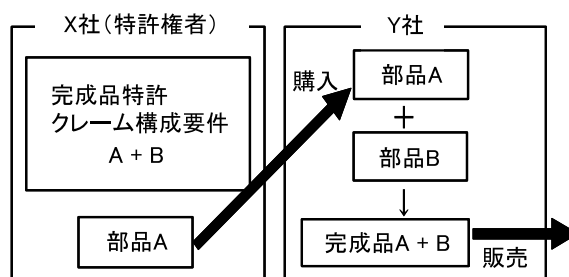


図2 特許製品を構成する部品を販売した場合

状況として、X社が完成品特許を持っており、Y社はX社から前記特許の構成要素である部品Aを購入したと仮定する。

まずはX社の立場から考えてみる。X社としてはY社に対して販売の制限（ロイヤルティ授受）を設けたいので、黙示のライセンスを与えたくないを考える。黙示のライセンスが発生しない要件としては、①部品Aが完成品のための専用品でないこと、②販売時点における状況が黙示のライセンス許諾を推定させるものでないこと、この2点が考えられる。まず①の専用品でないことを示すために、例えば、できるだけ部品は汎用性を持たせる、あるいは特許明細書に、部品Aの他用途への使用について記載しておく、などが考えられる。また②を示すためには、部品販売時にY社と、完成品に対してのライセンスはしない旨の契約を締結するなどが考えられる。ただしこのとき、アンチトラスト法には注意が必要となる。

次にY社の立場から考えてみる。Y社としては、X社にロイヤルティを支払うことなく特許を使用して、完成品を製造販売したいので、黙示のライセンスを発生させたい。そのための要件は、①部品Aが完成品のための専用品であること、②販売時点における状況が黙示のライセンス許諾を推定させるものであること、である。①の専用品として認められるための必要条件としては、X社から購入した部品Aを、当該完成品（特許製品）以外の用途に使用しないことが挙げられる。これはあくまでも必要条件であり十分条件ではない。Y社が予め部品Aが完成品の専用品であることを証明するのは困難であるが、自ら専用品でない要因を作ることは避けたい。また②のためには、X社から部品Aの購入時に、完成品の販売制限等安易な取決め条項を含む契約を結ぶことは避けなければならない。

5. おわりに

以上、米国における特許権の消尽及び黙示のライセンスについて、それぞれ認定要件及び判例についてまとめを行い、また、それぞれにおける実務上の留意点について考察を行った。これにより、米国での特許権の消尽及び黙示のライセンスを体系的に理解することに加え、本稿が、実務上、有益な成果を得るための参考になれば幸いである。

注 記

- 1) Adams v. Burke 1873
- 2) Edison Elec. Light Co. v. Peninsular Light Co. 1900
- 3) Wilson v. Simpson 1850
- 4) Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement 1961
- 5) Everpure, Inc. v. Cuno, Inc., 10 USPQ2d 1855 (Fed. Cir. 1989)
- 6) Eldon Industries, Inc. v. Vanier Mfg. Inc., 1990
- 7) Bottom Line Management Inc. v. Pan Man Inc., 56 USPQ2d 1316 (Fed. Cir. 2000)
- 8) Cotton Tie Co. v. Simmons, 1882
- 9) Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co., 43 USPQ2d 1620 (Fed. Cir. 1997)
- 10) Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. 24 USPQ2d 1173 (Fed. Cir. 1992)
- 11) Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc., 33 USPQ2d 1765 (Fed. Cir. 1995)
- 12) Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc. 38 USPQ2d 1917 (Fed. Cir. 1996)
- 13) Jazz Photo Corp. v. ITC, 59 USPQ2d 1907 (Fed. Cir. 2001)
- 14) Fuji Photo Film Co., Ltd. v. ITC (Fed. Cir. 2007)
- 15) Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp., Inc., 43 USPQ2d 1650 (Fed. Cir. 1997)
- 16) Boesch et al. v. Graff et al. (Supreme Court, 1890)
- 17) Curtiss v. United Aircraft (2nd Cir, 1920)。地裁判決ではあるが、Hattori Seiko v. Refac Tech.

(S.D.N.Y., 1988), Sanofi v. Med-Tech (D.N.J., 1983), Holiday v. Matheson (S.D.N.Y., 1885) 等も同旨を判示する。

- 18) Dunlop v. Kelsey-Hayes (6th Cir, 1973), Atari v. Nintendo (Fed. Cir. 1990)
- 19) BBS最高裁判決 (H7(オ)1988)
- 20) Boesch判決は、ドイツの先使用権者からドイツにおいて物を購入したからといって、米国特許権者が有する権利に反してまで米国への輸入を可能にするものではない、とするものである。「最初の販売が米国でなければ、消尽の適用が無い」との帰結を直接導けるものではない。
- 21) Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp., et al. (Fed. Cir. 2005)
- 22) Bandag, Inc. v. Bolser's Tire Stores, Inc., 223 USPQ 982 (Fed. Cir. 1984)
- 23) Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc., et al., 231 USPQ 474 (Fed. Cir. 1986)
- 24) LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., et al (Fed. Cir. 2006)

- 25) Glass Equipment Development Inc. v. Besten Inc., 50 USPQ2d 1300 (Fed. Cir. 1999)

Glass Equipment事件においてはアンチトラスト違反の有無についても争われた。B社はアンチトラスト違反を理由にG社を訴えていた。地裁においてはS社は黙示のライセンスを有するのでアンチトラスト違反はないと結論した。一方、CAFCはアンチトラスト違反となるためには、①当該特許が故意に不正手段を用いて取得されたこと、②実際には競業者のビジネス関係を直接妨害しようという企てに過ぎないのに、それを隠すための単なる見せかけとして特許侵害訴訟が提起されていること、のいずれかを立証する必要があるとした。しかし、B社は上記の立証をしなかったので、CAFCはアンチトラスト違反の訴えを却下した。

- 26) Cyrix Corp. v. Intel Corp., 32 USPQ2nd 1890 (E.D. Tex. 1994)
- 27) Jacobs v. Nintendo of America, Inc., 71 USPQ2d 1055 (Fed. Cir. 2004)

(原稿受領日 2007年3月1日)

