

# Quanta最高裁判決に見る米国における特許権の消尽について

国際第1委員会\*

**抄 録** 米国では、特許権者から正当に特許品の一部を購入した場合、「特許権の消尽」を適用せず、「黙示のライセンス」が認められる場合が多かった<sup>1)</sup>。しかし、2008年6月に米国最高裁は、特許品の一部であっても、また、方法クレームに係る特許権であっても、特許品の一部が特許権の本質的特徴を具備している場合、特許権が消尽すると判断した。本稿では、本最高裁判決での3つの争点について、これまでの判例と比較しながら、米国での特許権の消尽について考察する。

## 目 次

1. はじめに
2. Quanta事件
  2. 1 事件の概要
  2. 2 3つの争点
  2. 3 各争点の判断事由
3. 消尽論の起源となる判例
4. 方法クレームの消尽
  4. 1 肯定した事例
  4. 2 否定した事例
5. 本質的特徴に関する判例
6. 条件付き販売に関する判例
7. 考 察
8. ま と め

## 1. はじめに

本稿では、2008年6月9日、最高裁により判決が下されたQuanta Computer, Inc. (以下、“Quanta”という。) v. LG Electronics Inc.<sup>2)</sup> (以下“LGE”という)事件 (以下「Quanta事件」という)を通して、米国での方法クレームに係る特許権の消尽、取引されたものが発明の「本質的特徴」である場合の特許権の消尽、販売に付された条件による特許権の消尽につい

て、これまでの判例と比較しながら考察を行った。

本稿は2008年度国際第1委員会第4ワーキングメンバーである、福嶋泰俊 (WGリーダー、ブラザー工業)、金森一男 (出光興産)、小谷光弘 (住友電気工業)、竹重裕一 (花王)、堀川環 (大日本住友製薬)、本田昌義 (三洋電機)、松本祐一 (ブリヂストン)、塩川健一郎 (委員長代理、本田技研工業)が担当した。

## 2. Quanta事件

### 2. 1 事件の概要

図1は、Quanta事件の当事者の相関図を示すものである。また、Quanta事件の概要を以下に説明する。

- ①：特許ライセンス契約，マスター契約
- ②：Intel製マイクロプロセッサ，チップセットを販売
- ③：②に非Intel製メモリ，バスを組み合わせたコンピュータを製造・販売

\* 2008年度 The First International Affairs Committee

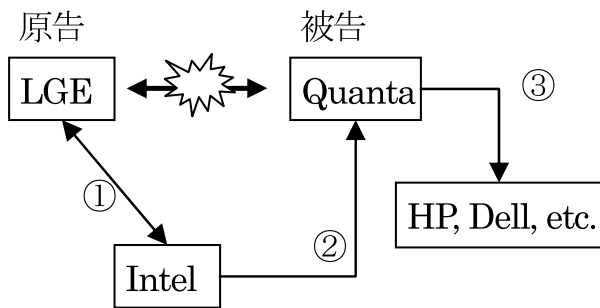


図1 事件当事者の相関図

LGE（原告）：

米国特許4,939,641（'641特許），同5,379,379（'379特許）及び同5,077,733（'733特許）を所有する。'641特許は，データの読み出し要求を監視し，メインメモリ上のデータをキャッシュメモリから更新する技術に関するシステムをクレームする。'379特許は，メインメモリからデータを読み取り，メインメモリに書き込む要求の調整技術に関するシステムをクレームする。'733特許は，バス上のデータトラフィックの管理技術に関する装置及び方法をクレームする。

Intel：

LGEと特許ライセンス契約を締結し（別にマスター契約がある），マイクロプロセッサ及びチップセットを販売した。

Quanta（被告）：

第三者より非Intel製コンポーネント（メモリやバス）を調達し，上記Intel製マイクロプロセッサ及びチップセットと組み合わせてコンピュータを製造し，顧客であるHP，Dell等に販売した。LGEは，Intel製マイクロプロセッサ及びチップセットと，第三者より購入した非Intel製コンポーネントとを組み合わせて販売する行為は，LGEの特許を侵害すると主張してQuantaを提訴した。

## 2.2 3つの争点

最高裁におけるQuanta事件においては，以下の3点が主な争点となっている。

### (1) 争点1：方法クレームに係る特許権の消尽

LGEが，方法クレームに係る特許権は消尽しないと主張したことに対し，Quantaは，方法クレームに係る特許権を消尽から除外する理由は何もないと主張した。ここで，消尽理論が方法クレームに係る特許権に適用できるか否かが争点となった。

### (2) 争点2：販売製品が「対象となる特許権の本質的特徴」を具備しており，その販売製品の使用が，「唯一の合理的且つ特許請求の範囲内での使用である」場合の特許権の消尽

Quantaが，データ処理システムの中核となるマイクロプロセッサ及びチップセット（部品）を購入することで該特許権（完成品）が消尽すると主張したことに対し，LGEは部品の販売により完成品に係る特許権は消尽しないと主張した。従って，消尽理論が部品の販売により，該部品を包含する完成品に係る特許権に適用されるか否かが争点となった。

### (3) 争点3：「条件付販売」による特許権の消尽

LGEは，ライセンス契約の条項により特許権の消尽論の適用はないと主張した。そのライセンス契約の条項とは，Intelにマイクロプロセッサを販売する際にIntel製のメモリ等を使用することを義務付けるものであった。従って，LGEとIntelとのライセンス契約の条項と特許権の消尽との関係が争点となった。

## 2.3 各争点の判断事由

争点1について最高裁は，特許権の消尽論の適用を避けようとする特許権者が，装置に代わり方法を記載する特許のクレームを単に作成することができるのであれば，方法クレームに係る特許権（方法特許）において，特許権の消尽論

を取り除くことになり、特許権の消尽論をかなり弱めることになると述べた。

つまり、方法特許についても消尽しうることを判示し、物の発明を単に方法クレームで表現し直ただけで消尽を逃れるのであれば、クレームのドラフティングだけで実質的に物の発明が消尽しないことになるのは不合理であるとした。

また、争点2について最高裁は、販売された物（部品）が特許品（完成品）の一部であっても、特許権の構成要件の全てを充足していなくても、その特許品の本質的特徴（Essential Feature）であり、「唯一の合理的かつ特許請求の範囲内での使用である」ような場合であれば、消尽し得るとした。

更に、争点3について最高裁は、LGEが販売に付した条件の効力について、LGEからIntelへのライセンス契約は、IntelにLGE特許を実施する製品を販売する許可を与え、特許を実質的に包含する製品を販売するIntelの権原に対して制約を与える条件はなかったとした。IntelにはQuantaに対して製品を販売する許可が与えられていたため、特許権の消尽論のもとでは、販売する許可が与えられた製品を実質的に包含する特許権について、その製品を販売した後にさらに特許権の行使を主張することはできないとした。すなわち、IntelのQuantaに対する正当な権原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になるとした。

### 3. 消尽論の起源となる判例

Quanta事件で判示された消尽論の争点を具体的に考察する前に、消尽論に係る過去の判例について簡単に紹介する。

#### Adams事件<sup>3)</sup>

米国での消尽論は、Adams最高裁判決によって19世紀半ばに定着した。特許権者又はその権利を有する者が、権利化された「物」を一度

販売（「First Sale」）したとき、その者はその「物」に対する報酬を受け取り、その「物」を制限する権利と離別する、「First Sale」することにより「物」の権利が消尽するというのが消尽論である。

本事件は、棺の蓋に係る特許権を所有するMerrill & Hornerが、ボストンから10マイル以内という制限の下、全ての権利をLockhart & Seelye（L社）に譲渡した。その後、当該特許権をAdamsに権利を割り当てた。葬儀屋であるBurkeは、L社から権利化された棺の蓋を購入し、ボストンから17マイルに位置するNatickにて使用した。AdamsがBurkeを特許権侵害として提訴し、1873年、最高裁にて、権利化された棺の蓋は「First Sale」により特許権は消尽したとしてAdamsの訴えを棄却した。以降、米国では「物」については、「First Sale」により特許権が消尽するという理論が判例法として確立した。

## 4. 方法クレームの消尽

一方、方法特許の消尽については、これまで議論された例は少ないものの、消尽を肯定する判決と否定する判決が存在していた。肯定する判決として、Ethyl Gasoline事件及びJazz Photo事件を、否定する判決として、Bandag事件とGlass Equipment事件をそれぞれ紹介する。

### 4. 1 肯定した判例

#### (1) Ethyl Gasoline事件<sup>4)</sup>

[事件の背景]

Ethyl Gasoline社（E社）は、燃料油組成物に係る米国特許（1,592,954, 1,668,022）、当該燃料油組成物とガソリンからなる燃料油に係る米国特許（1,573,846）および、その燃料油の使用方法に係る米国特許（1,787,419）を所有していた。

E社は、自社の所有する特許について、米国

内のほとんどの燃料精製業者、仲買人にライセンスしていた。E社は、ライセンシーである精製業者、仲買人に燃料油の製法、販売先、価格等の面で制限を課していた。米国政府は、このような状況をE社らによる市場コントロールであると判断し、E社のライセンス行為は、シャーマン法に違反するとして提訴した。当該事件はその控訴審である。この控訴審において、特許権の消尽について言及されていた。

[最高裁の判断]

E社が特許品である燃料油組成物を精製業者に販売することで、当該燃料油組成物に係る特許権は消尽する。また、ライセンシーである精製業者が、特許品である燃料油を製造し、「First Sale」することにより、当該燃料油に係る特許権は消尽する。さらに、特許品である燃料油が適法に販売された場合には、当該燃料油を使用する方法クレームに係る特許権は消尽するとした。

(2) Jazz Photo事件<sup>5)</sup>

[事件の背景]

Fuji Photo Film Co. (F社) は、レンズ付フィルムに係る代表的な米国特許 (4,884,087) をはじめ、各部の構造に関する複数の米国特許権を所有していた。

Jazz Photo Corp. (J社) らは、使用済みのF社製レンズ付フィルムのカバー、フィルム、内蔵電池の交換をする再生を米国外で行い、米国へ輸入し販売した。

F社は、J社らが輸入した再生済みのレンズ付フィルムが、F社の所有特許権を侵害しているとして関税法第337条により提訴した。国際貿易委員会 (ITC) は、これらの輸入品が特許侵害品であると判断し、一般排除命令を発した。J社は、一般排除命令の差止を求めてCAFCへ控訴した。

[CAFCの判断]

米国内で「First Sale」されたF社製レンズ付フィルムへ、その使用後にフィルムを交換して再生 (Refurbishment) する行為が、消尽論に基づいた“修理 (Permissible Repair)”であるのか、特許権を侵害する“再生産 (Prohibited Reconstruction)”であるのかが争点となった。

CAFCは、レンズ付フィルム全体の寿命に比べて、フィルムの寿命は1回使用限りで短いこと、フィルムは非特許部品であることから、フィルムの交換による再生は、米国内で「First Sale」されて特許権が消尽したレンズ付フィルムの“修理”であると結論づけた。

[方法クレームに係る特許権の消尽]

F社は、レンズ付フィルムの構造に関する特許権だけでなく、フィルムを装填する方法に係る米国特許 (4,972,649) を所有していた。この特許の方法で行われる“修理”は、特許権を侵害する行為なのか、否かについてCAFCは、次のとおり判示した。方法特許によって製造されたレンズ付フィルムに係る特許権は、「First Sale」によって消尽しており、製品特許と同様、方法特許にも修理の抗弁が適用できる。すなわち、方法特許は消尽したと判断した。

4. 2 否定した事例

(1) Bandag事件<sup>6)</sup>

[事件の背景]

Bandag社 (B社) は、更生タイヤ製造方法に係る発明の米国特許 (3,236,709) を所有していた。特許方法を実施するのに用いる装置 (非特許品) を、かつてB社のフランチャイジーであったTRI社から購入し、特許方法を使用して再生タイヤを製造していたAl Bolser's Tire Stores社 (Bo社) を特許侵害で訴えた。

[CAFCの判断]

訴訟対象は方法クレームであり、B社特許の

クレームは再生方法へ向けられたものであって、Bo社が製造時に使用した道具へは適用することができないから、特許権にかかる発明を具現化した物品を「First Sale」することで特許権が消尽する、という法理は本事件には適用できない、と述べた。

## (2) Glass Equipment 事件<sup>7)</sup>

[事件の背景]

Glass Equipment社（G社）は、断熱性ガラス窓に使用する“Spacer Frame”に関する米国特許（4,530,195；窓枠特許）と“Spacer Frame”を“Linear Extruding Machine”を用いて製造する方法に関する米国特許（4,628,582；窓枠製法特許）の所有者である。G社は訴外Allmetal社（A社）に対し、窓枠特許の下でSpacer Frame用部品（部品）を製造することを許諾した。A社は製造した部品を断熱ガラス窓製造者であるSimonton社（S社）に販売していた。S社はBesten社（B社）から“Linear Extruding Machine”を購入して、A社の部品を使い、窓枠製法特許の方法で“Spacer Frame”を製造した。G社は、B社に対してS社を窓枠製法特許侵害に導いたとして提訴した。

[CAFCの判断]

CAFCは、本事件の争点が黙示のライセンスであったことから、本判決では消尽について直接は触れていない。しかし脚注において、「First Sale」の法理は特許権者が自身で販売した特許品に関して排他権を放棄したと裁判所が推察することに基づくものであり、本件では非特許品が取引されただけであるし、また議論の対象は方法特許に関する排他権についてであって、装置特許に関するものではないので、「First Sale」の法理は適用できない旨述べている。

## 5. 本質的特徴に関する判例

次に、争点2である物（部品）が特許権の構成要件を全て充足しなくても、物（部品）が完成品に含まれる態様で唯一の合理的かつ特許請求の範囲内での使用である場合は、その物（部品）を販売する行為により特許権が消尽すると判断した事例を紹介する。

### (1) Univis事件<sup>8)</sup>

Univis事件は、Univis社（U社）と米国との間で争われた事件である。事件の争点は、U社のライセンス及び価格固定システムがシャーマン法違反に該当するか否かであった。

[事件の背景]

U社は、レンズ及びレンズを製造する方法（研磨する製法）に関する米国特許権を16件所有していた（そのうち、5件は製法（方法）特許に関する）。U社は、卸売業者、加工小売業者及び処方小売業者の各々に異なるライセンスを供与した。ライセンスの内容は各々によって異なるが、原材料であるレンズブランク及び加工レンズの販売価格はU社によって固定されている点において共通する。

米国は、U社の価格システムはシャーマン法に違反すると主張した。一方、U社はレンズブランク等の販売により受取る対価は、所有する特許権の対価として享受できる特許権者の権利であると主張した。

最高裁は、U社の所有する特許権はレンズブランクの販売により消尽すると判断した上で、それらを未完成又は完成の形態で販売する際の価格を制御することはもはやできないと判断した。従って、価格維持の条項は特許権の存在により支持されることはなく、シャーマン法の意味において合理的ではない制限であるとした。

[特許権の消尽に関する判断]

Univis事件では、不完全な特許品（An

Uncompleted Article；レンズブランク）の最初の販売は加工されたレンズの特許権を消尽し、不完全な特許品のみならず、それを加工した完全な特許品（レンズ）についても当該特許権を行使できないと判断した。

レンズブランクは、U社の所有するレンズの特許権の本質的特徴を包含すること、及びU社により販売されたレンズブランクは、加工されたレンズとして研磨されるまで実用性はないからである。従って、U社によるレンズブランクの販売により、レンズブランクを加工したレンズを保護する特許権は消尽するので、レンズブランクを研磨することで加工されたレンズの販売は、U社による価格制限を受けることはないと判断した。

一方、Univis事件では、ライセンシーから購入したレンズブランクが最終工程（研磨工程）を経ることを理由に（すなわち、研磨する工程に係る方法特許を理由に）、特許権者が加工されたレンズの販売価格を制御することはできないとも判断した。

## (2) Cyrix事件<sup>9)</sup>

### [事件の背景]

Intel（I社）は、メモリ管理するマイクロプロセッサ及びメモリとの組合せに関する米国特許4,972,338（'338特許）を所有していた。Cyrix（C社）は、半導体メーカーであるTexas Instruments（T社）またはSGS-Thomson（S社）が製造したマイクロプロセッサを半導体ウエハーの形で購入し、マイクロプロセッサに加工して販売した。

T社とS社はそれぞれI社からマイクロプロセッサの特許を含む広範囲なクロスライセンス契約を締結していた。

C社はI社に対してライセンス抗弁と特許権の消尽に基づく非侵害の確認訴訟を起し、I社は特許侵害と教唆侵害として別に提訴した

が、2つの訴訟は統合され、T社も非侵害の確認訴訟に加わった。

### [地裁の判断]

地裁は、'338特許のクレーム1に相当するマイクロプロセッサが外部メモリとの組合せ以外に用途はなく、'338特許のクレーム2と6を侵害するので、クレーム1のマイクロプロセッサを使用した場合に'338特許を侵害すると判断した。さらに地裁は、I社からライセンスを受けたT社またはS社からC社が購入したマイクロプロセッサに対して、Univis事件を引用して、マイクロプロセッサとレンズブランクとは状況が同じであると考え、I社の'338特許のクレーム1、2及び6は、ライセンスを受けたマイクロプロセッサを「First Sale」することにより消尽したと判断した。

理由として、地裁は、Univis事件に依拠して、先行技術と区別すべく述べた点を本質的特徴と位置づけ、'338特許の利点はオンチップのページング回路を付加することにより、先行技術の分割だけの機能と分割にページングを組み合わせた機能とを選択的に切替えることができ、これが、クレーム1（部品）とクレーム2および6（組合せ）の本質的特徴であると結論付け、さらに、マイクロプロセッサで具現化する発明においてメモリ自体に特許化する意義を何も追加していないと付け加えた。

### [CAFCの判断]

CAFCは意見なく地裁の判断を認めた。

## 6. 条件付き販売に関する判例

ここでは、争点3である製品の販売行為に条件を付して、その行為を制限した場合における特許権の消尽について、判断した事例を紹介する。

### (1) 最高裁判例

Adams事件では、条件付実施を許可された

ライセンサーから、棺桶の蓋を当該条件を付されることなく購入した者については、条件に拘束されることなく実施できることが最高裁によって示された。その後、最高裁は、Bauer事件<sup>10)</sup>とMotion Picture事件<sup>11)</sup>で、販売によって特許の独占権は行使され、更なる条件は独占権の範囲外である旨述べている。また、Carbice事件<sup>12)</sup>やLeitch事件<sup>13)</sup>では、非特許品の抱合わせを条件とする販売やライセンスは特許の独占権の拡張であり許されないとした。一方で、General Talking Picture事件<sup>14)</sup>では、「家庭用のみ使用」の条件で装置を製造・販売する実施許諾を受けていたライセンサーが、装置を商業用に販売した行為は実施許諾を受けていないのと同じとして、侵害と認定している。

## (2) Mallinckrodt事件<sup>15)</sup>

[事件の背景]

Mallinckrodt社（M社）は肺病治療用の放射性物質含有エアロゾル噴霧装置に関する特許の特許権者であり、噴霧器と多岐管を含むキットを「1回限り使用可能」との制限を課して販売していた。M社は病院に使用済み装置を放射線遮断容器に封入して廃棄するように指示していたが、病院は噴霧器と多岐管をMedipart社（Med社）に送り、再調整させた後に再使用していた。

[CAFCの判断]

CAFCは、その販売条件がUnivis事件に見られる反トラスト法やミスユースといった、他の法律や政策に反するものではない限り条件付き販売の契約は自由であるとした上で、Bauer事件やMotion Pictures事件といった最高裁判例は、販売に付された条件が価格維持や抱合せ販売に関するもので、反トラストやミスユースの違反事例であるとした。そして、本事件ではM社の条件が他法令に反しないものであり、特許の排他権を及ぼすことが合理的なものであると

して、販売による特許権の消尽を否定した。

## 7. 考 察

今回取り上げたQuanta事件は、上述した通り、次の3つが争点となっている。

① 方法特許に消尽論を適用することは許されるのか。

② 特許権者等が特許発明を構成する部品を販売した場合に、特許権が消尽するのは、当該部品またはその使用にどのような要件が求められるのか。

③ 特許権者が、特許品の販売時に、その使用や販売に制限を課すことにより、特許の消尽を回避できるのか。

これら3つの争点について、これまでの判例と今回の最高裁の判断について比較する。

### (1) 方法特許に消尽論を適用することは許されるのか。

前述のAdams事件で判示されているように、消尽論は、特許権者またはライセンサーが物の特許に係る製品（特許品）を適法に販売した場合に、当該特許品の使用や再販売等に特許権の効力が及ばないとする理論である。

これまで、CAFCは、消尽論の適用範囲は、物の発明に係る特許についてのみであり、方法特許については、消尽論を適用できないと判断してきた（Glass Equipment事件、Bandag事件）。しかしながら、その根拠は必ずしも明確に示されてはいない。なお、Jazz Photo事件において、CAFCは、方法特許も消尽する場合があると判示しているが、これは、特許権者から適法に購入した製品を修理する場合に、その行為の範囲内において、方法特許が消尽することを示したにすぎない。なぜなら、判決の中で、「修理」の範疇を超えた「再生産」は、特許権侵害である旨が述べられているからである。

このように、CAFCは、方法特許について特

許が消尽する範囲を極めて限定しているようである。

一方、最高裁は、物の発明に係る特許についてだけでなく、方法特許についても広い範囲で消尽すると判断している。CAFCと最高裁の相違は、CAFCが主にクレームに記載された発明のカテゴリによって、消尽の有無を判断しているのに対し、最高裁は、発明のカテゴリではなく、発明の本質をもとに判断していることにある。最高裁は、物の発明としても、方法の発明としても表現できる発明について、双方のカテゴリで特許を取得した特許権者によって、物の特許が消尽した後の方法特許によって市場流通が制御されることを抑止したものと考えられる。最高裁の本判断は、特許権の本質に基づき、消尽論の適用範囲を明確にした点で、高く評価できる。

**(2) 特許権者等が特許発明を構成する部品を販売した場合に、特許権が消尽するのは、当該部品またはその使用にどのような要件が求められるのか。**

最高裁は、特許権者が販売した製品（特許発明を構成する部品）が、①特許発明の本質的特徴を具現化していること、②特許発明を実施するための当該製品の使用が、唯一、合理的かつ特許請求の範囲内での使用であること、の2つの要件を満足する場合、特許権は消尽すると判断した。この判断は、「特許権者が、特許品（完成品）の本質的な部分を構成し、かつ、外に合理的な用途がない部品を販売した場合、完成品に係る特許権は消尽する」としたUnivis事件における判断を踏襲したものである。これは、特許権者と特許品の譲受人の利益衡平を図り、いわゆる特許権による二重利益の排除を意図したものと考えられる。

一方、上記最高裁の判断について、LGEは、「Univis事件における判断は、加工（研磨）さ

れて特許品（レンズ）になる原材料（レンズブランク）の販売に対するものであって、本事件のような特許発明を構成する一部品（マイクロプロセッサ等）の販売に対する判断とは異なる」旨を主張した。しかしながら、最高裁は、Univis事件、本事件のどちらにおいても、特許権者の販売品の用途が、事実上、特許製品に限られているため、当該販売品が特許発明の実施に用いられることを、当然に予想でき、また、その実施には特段の創作力を必要としないという点で相違がないことを理由に、LGEの主張を認めなかった。

これらのことから、最高裁が示した特許発明を構成する部品を販売する行為が特許権の消尽に結びつくために必要な2つの要件は、下記のように一般化できると考えられる。

① 特許権者等の販売品の商業的な用途が、特許品の他にないこと

② 特許権者等が販売した部品を用いて特許発明を実施する場合において、その実施に高度な創作を要しないこと

特許発明の実施に必要な部品を販売する場合には、事前に上記の要件を検討する必要があると思われる。

**(3) 特許権者が、使用や販売に制限を課して特許品を販売した場合、特許は消尽しないのか。**

この論点について、CAFCは、特許発明の実施への制限事項が特許権者に不当な利益をもたらすものでない限り、特許権は消尽しないという判断でほぼ統一されているように思われる。その例が、前述のMallinckrodt事件やBraun Medical<sup>16)</sup>事件で見られる。この背景には、他法令等の違反の事情を考慮した上で、特許品について実施制限を課して販売した場合に特許権者が得る利益は、制限された実施に対する対価に限定されることから、特許権者と譲受人の利



益衡平の観点から特許権の消尽を否定すべきとの考え方があるのではないだろうか。このような考え方にに基づき、前述のMallinckrodt事件では、トラスト法の適用逃れやミスユースによる不当な利益を得るための制限でないため、特許権の消尽を否定したものと考えられる。

一方、最高裁は、CAFCとは別の観点からも判断をしているようである。前述のAdams事件では、特許権者より特許品を購入した譲受人（直接譲受人）から特許品を譲受した者（転得者）が最初の販売時に課された制限を越えて使用したことについて、特許権が消尽したことを理由に、転得者の当該使用は特許権侵害にならないと判断したものである。直接譲受人から特許品を購入するに際して、転得者が、特許権者の課した制限に同意したかが不明であることから、直接譲受人から転得者への販売は、無条件販売であると認定し、特許権の消尽を肯定したと思われる。すなわち、転得者が制限に同意したことが明白である場合には、CAFCの判断にしたがって、特許権は消尽しないと判断されるものと思われる。

本事件についてみると、LGEとIntel間のライセンス契約において、ライセンス品の使用に関する制限が定められていないことを理由に、IntelからQuantaへの販売を無条件販売と認定し、特許権の消尽を肯定している。この判断は、先のAdams事件における判断と同一の考え方によるものと考えられる。したがって、もしLGEとIntel間のライセンス契約に、ライセンス品の使用に関する制限が定められており、当該制限についてQuantaが合意していた場合には、Quantaへの販売による特許権の消尽は否定される可能性は高いと考えられる。

上記のことから、特許権者が特許品の販売に際して、特許品の使用方法等について制限を課す場合、法令に違反するような制限を課さないことはもちろんのこと、当該制限について、直

接譲受人の同意を得るだけでなく、その後の転得者が購入の際に当該制限に同意したとみなせるような態様で販売する等が必要ではないだろうか。

転得者が同意したものとみなす態様としては、販売品に一定の制限があることを明示することが、まず考えられる。しかし、製品への明示が、いわゆる黙示の同意の必要十分条件であるかどうかについては、多くの議論がある。いかなる表現や方法で明示すれば、黙示の同意があったものとして、特許の消尽を避けることができるかについては、今後の判例、学説で明確にされることを期待する。

## 8. まとめ

Quanta事件の最高裁判決は、単に一事件の上告審としての意味だけに止まらず、これまで曖昧になっていた幾つかの疑問についての回答を与えるものとして期待されていた。まず、方法特許が消尽しうるか、との問いについては、肯定判断を示した。これはCAFCがBandag事件やGlass Equipment事件でした判断を否定し、Univis事件で示された消尽理論の原則に基づくと共に、Ethyl Gasoline事件の最高裁判断を確認したものと言える。

次に、販売製品が「本質的特徴」を具現しており、「唯一の合理的且つ特許請求の範囲内での使用である」場合の特許権の消尽について、肯定判断を示した。この判断は、Univis事件で示された特許発明を構成する部品の販売に関する特許権の消尽についての一基準を示したもので、Cyrix事件でCAFC等が確認したものと言える。

最後に、販売に条件を課すことにより消尽を回避できるか、との問いに関しては、普遍的な回答を与えなかった。ただ一方で、本事件は、川下の購入者が川上の取引で付された条件によって拘束されなかった事例とも言え、今後、部

品販売を行う，当該部品を必須とする製品や方法特許の所有者が，川下の購入者まで条件の効果を及ぼそうとするのであれば，契約内容を一層検討する必要がある。その際，条件が反トラストやミスユースと言った他の法律及び倫理違反等の問題を含まないようにする必要があることが前提となる。

本稿が，米国における特許権の消尽を体系立てて理解する上で，一助となれば幸いである。

#### 注 記

- 1) 知財管理 Vol.57 No.6, pp. 901-910 (2007)
- 2) Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc.; 06-937; 86 U.S.P.Q.2D 1673 (2008)
- 3) Adams v. Burke; 84 U.S. 453 (1873)
- 4) Ethyl Gasoline Corporation et al. v. United States; 309 U.S. 436; 44 U.S.P.Q. 614 (1940)
- 5) Jazz Photo Corp. v. ITC; 264 F.3d 1094; 59 U.S.P.Q.2D 1907 (Fed. Cir. 2001)
- 6) Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.; 750

- F.2d 903, 924; 223 U.S.P.Q. 982 (Fed. Cir. 1984)
- 7) Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc.; 174 F.3d 1337, 1341; 50 U.S.P.Q. 2D 1300 (Fed. Cir. 1999)
- 8) United States v. Univis Lens Co., Inc.; 316 U.S. 241, 250; 53 U.S.P.Q. 404 (1942)
- 9) Cyrix Corp. v. Intel Corp.; 846 F. Supp. 522; 32 U.S.P.Q. 2D 1890 (E.D. Tex. 1994)
- 10) Bauer & CIE. v. O'Donnell; 229, US 1 (1913)
- 11) Motion Picture v. Universal Film Mfg. Co.; 243, US 502 (1917)
- 12) Carbice v. American Patents Development Corp. et al.; 238, US 27 (1931)
- 13) Leitch Mfg. Co. v. Barber Co.; 302, US 458 (1938)
- 14) General Taking Picture v. Western Electric Company, Inc. et al.; 304, US 175 (1938)
- 15) Mallinckrodt Inc v. Medipart Inc.; 976 f. 2d 700; 24 U.S.P.Q. 2D 1173 (Fed. Cir. 1992)
- 16) B. Braun Medical v. Abbott Lab.; 124 F.3d 1419; 43 U.S.P.Q. 2D 1896 (Fed. Cir. 1997)

(原稿受領日 2009年3月5日)

