

非係争約束を根拠に消尽を適用した米国連邦巡回控訴裁判所 2009年4月8日判決¹⁾

西 美 友 加*

抄 録 2009年4月8日、連邦巡回控訴裁判所 (United States Court of Appeals, Federal Circuit) は、特許権者が和解契約上相手方に対し特段限定を付さずに「将来の特許侵害について提訴しない。」旨約束した場合、特許権は消尽すると判断した。当該判断に際し、連邦巡回控訴裁判所は、非独占的特許ライセンスと、ライセンシーを訴えない旨の約束とを同等と看做し、消尽の有無は、「ライセンス」か「非係争約束」かという形態の如何に拘わらず、いかなる行為が特許権者によって認められたか (authorized) の問題であると判示した。また、連邦巡回控訴裁判所は、同和解契約締結時に発行されておらず契約上特定されていなかった特許についても、和解の対象となった特許発明より範囲が広く当該発明の実施に必要なものは、黙示ライセンスが付与されたものと看做し、特許権は消尽すると判断した。本判決は、知財に係る契約書のドラフティングに際し留意すべき点を示すものであり検討を要する。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
3. 消尽の定義
4. ライセンス/非係争約束
5. 本件事案への消尽の適用
6. 禁反言
7. 検 討
 7. 1 本判決の利益衡量
 7. 2 本判決の示す三段論法
 7. 3 本判決の実務への影響
8. おわりに

1. はじめに

本件で問題となった二つの和解条項は概要次のとおりである。一つは、「TCI²⁾ は、Mark IV³⁾ に対し、将来における対象米国特許の侵害につき提訴その他の請求を行わない。但し、本約束は、将来発行される特許には適用しない。」との非係争条項であり、もう一つは、

「TCIは、和解契約締結時点においてTCIがMark IVに対して有する全ての主張その他の請求権につき (Mark IVを) 免責する。但し、これによりMark IV又は第三者に対し明示又は黙示のライセンスが付与されるものではない。」との免責条項である。

もし、特許権者側の知財法務担当者として、和解契約の交渉段階で、これらの条項を示された場合、どのような効果を想定すべきなのか、どのようなコメントを行うべきなのか、それが本件判決によって突きつけられた問題といえる。

字面だけ追えば、さほどリスクを感じないようにも見えるというのが正直なところではないだろうか。つまり、一見すると、和解の内容として、既に発生した特許権侵害については免責し、将来の特許権侵害については争わない旨約束し、但し、当該約束は、将来発行される特許

* 外国法共同事業 ジョーンズ・デイ法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士 Miyuka NISHI

には適用がなく、かつ明示又は黙示のライセンスが付与されたわけではないとの抑えが利いているように見える。

しかしながら、本判決は、「ライセンス」という表現を用いようが、「訴えない」という表現を用いようが、要は、特許権者が相手方の如何なる行為を許諾したかが問題であるとする。そして、本判決は、非係争条項において、何ら明確な制限や限定を付すことなく「将来の特許侵害につき提訴しない。」と規定した以上、特許権者は、相手方に対し、本来であれば特許侵害となるであろう全ての行為（生産、使用、販売の申出、販売、及び輸入）を許諾したものであると認定して、特許権は消尽していると判断した。当該認定において、本判決は、免責条項に「明示又は黙示のライセンスを付与するものではない。」との留保規定があっても、上記結論に影響しないと判示している。

加えて、本判決は、和解契約締結時に発行されておらず契約上特定されていなかった特許についても、和解の対象となった特許発明より範囲が広く当該発明の実施に必要なものは、禁反言（legal estoppel）⁴⁾に基づき黙示のライセンスが成立し、特許権は消尽すると判断している。当該判断に際し、本判決は、非係争条項に「将来発行される特許に適用しない。」との除外規定があっても、特許権者が和解契約上相手方に与えた権利を事後的に奪うことを許すものではなく、禁反言の適用を妨げないとした。

本判決を受けて、和解契約の交渉段階で、知財法務担当者は、何に留意すればよいのか。本判決は、「ライセンス」や「非係争条項」の意味、及び留保・除外規定の効果を改めて考えさせられるものである他、契約書ドラフティングという実務上の留意点を示すものと考えられるので、以下検討する。

2. 事案の概要⁵⁾

本件事案は概要次のとおりである。Transcore, LP and TC License, Ltd.（以下、「Transcore」という。）は、自動料金徴収システムの製造、販売及び据付を業とし関連技術に係る特許を有するものであるところ、2000年、競合相手であるMark IV Industries（以下、「Mark IV」という。）を特許侵害で訴えた。当該訴訟は、Mark IVが450万ドルの和解金を支払い、それを対価として、Transcoreが既存の請求権につきMark IVを免責し、将来侵害につきMark IVに対し提訴しない旨を約する和解契約により終了した。当該和解契約には、次のような規定があった。

“TCI [Transcore] … agrees and covenants not to bring any demand, claim, lawsuit, or action against Mark IV for future infringement of any of United States Patent Nos. … This Covenant Not To Sue shall not apply to any other patents issued as of the effective date of this Agreement or to be issued in the future.”

（「TCI (Transcore) は、Mark IVに対し、将来における対象米国特許の侵害につき提訴その他の請求を行わない。但し、本約束は、本契約締結日に発行されている他の特許及び将来発行される特許には適用しない。」）

“TCI [Transcore] … discharge and dismiss all claims, demands, actions, causes of action, liens and rights… existing as of June 26, 2001, that they have against MARK IV… No express or implied license or future release whatsoever is granted to MARK IV or to any third party by this Release.”

(「TCI (Transcore) は、2001年6月26日現在TCI (Transcore) がMark IVに対して有する全ての主張その他の請求権につき (Mark IVを) 免責する。但し、これによりMark IV又は第三者に対し明示又は黙示のライセンスや将来の免責が付与されるものではない。」)

数年後、料金徴収システムに関するコンサルティング及びインテグレーションを業とするElectronic Transaction Consultants Corp. (以下、「ETC」という。) が、Illinois State Toll Highway Authority (以下、「ISTHA」という。) の道路料金システムの据付及びテスト事業を落札し、その一部として、ETCは、ISTHAがMark IVから購入した料金徴収システムを設置しテストすることを約束した。

そこで、Transcoreが、ETCに対し、従前Mark IVとの間で争った3つの特許 (米国特許5,805,082号、5,289,183号、及び5,406,275号)、並びにMark IVとの間の和解時に出願中であったが未だ特許化されていなかった関連特許 (米国特許6,653,946号) の侵害を理由に訴えを提起した。

上記提訴を受けて、ETCは、消尽 (exhaustion)、黙示ライセンス (implied license) 及び禁反言 (legal estoppel) を主張してsummary judgment⁶⁾ の申立を行った。

2008年5月22日、連邦地裁は、ETCが据付けた製品の供給者 (Mark IV) とTranscoreとの間の和解契約に鑑み、TranscoreのETCに対する特許侵害請求は、消尽、黙示ライセンス及び禁反言により妨げられると判断し、上記申立を認め、Transcoreの請求を棄却した。Transcoreが控訴したが、連邦巡回控訴裁判所は、連邦地裁判決を維持した。

3. 消尽の定義⁷⁾

本判決は、消尽の定義につき、連邦最高裁2008年6月9日判決 (Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109 (2008)) を引用し、「特許消尽の法理とは、(特許権者により) 最初に認められた特許製品の販売が、当該製品に係る全ての特許権を終了させることである。」とする。

そして、本判決は、上記消尽の定義を受けて、本件論点を、「特段限定の付されていない非係争約束が、相手方による販売を認めたものであるかどうか。」の問題であると整理している。

4. ライセンス/非係争約束⁸⁾

上記論点を分析すべく、本判決は、①人は自らが有しないものを他へ移転することはできないところ、②特許付与は、特許権者に特許発明を実施する積極的権利を与えるものではなく、他を排する権利を与えるものに過ぎないことから、③特許権者は、ライセンスであれその他の形態であれ、相手方に対し、生産、使用、販売等により特許発明を実施する積極的権利を与えることはできず、単に、特許権者から訴えられないという自由を与え得るに過ぎないとし、④よって、非独占的特許ライセンスは、ライセンサーがライセンシーを訴えない旨約束しているのと同様で、それを越えるものではないと判示している。この点につき、本判決は、例え契約書上「ライセンシーは、Xを生産、使用及び販売する権利を与えられる。」旨規定したとしても、Xに係る特許権者の有する権利は、Xの生産、使用及び販売において他者を排する権利に過ぎないから、Xの生産、使用及び販売に係る絶対的権利がライセンシーに与えられるものではないとし、實際上、特許権者もそのライセンシーも、Xの生産、使用及び販売において、第三者の特許権に基づき訴えられる可能性がある

との説明を付している。

5. 本件事案への消尽の適用⁹⁾

上記分析を前提に、本判決は、ある契約が、「ライセンス」という表現を用いようが、「訴えない」という表現を用いようが、それは形式の違いに過ぎず、実質は、いずれも「authorization」であり、真の争点は、本件和解契約が何を認めているのか（authorize）、より具体的には、本件和解契約が特許発明実施品の販売を認めているか（authorize）否かの問題であるとする。

そして、本判決は、「TCI (Transcore) は、Mark IVに対し、将来における対象米国特許の侵害につき提訴その他の請求を行わない。」という非係争条項の解釈として、何ら明確な制限や限定が付されていないことから、TranscoreがMark IVに対し本来であれば特許侵害となるであろう全ての行為（生産、使用、販売の申出、販売、及び輸入）を認めたものと結論付けている。その際、本判決は、Transcoreが、Mark IVに認める実施態様を、例えば、「使用」や「生産」に限ることもできたのに、そのような限定を付さなかったことを指摘している。

加えて、本判決は、Mark IVのISTHAに対する本件特許実施品販売がTranscoreにより認められたものである以上、Transcoreの特許権は消尽しており、非係争条項とは別に規定された免責条項において「Mark IV又は第三者に対し明示又は黙示のライセンスや将来の免責が付与されるものではない。」との留保規定があっても、これは（既存の請求権に係る）免責の効果について言及するものに過ぎず、上記結論に影響しないと判示している。

契約書のドラフティングという観点からすると、本判決が、「Transcoreが、相手方に認める実施態様を、例えば、『使用』や『生産』に限ることもできたのに、そのような限定を付さ

なかった。」と具体例をあげて示しているように、本件非係争条項に何ら明確な制限や限定が付されていないことを重視している点に留意しなければならない。もし、Transcoreが、特許発明実施品の市場への流通を認めないことを前提に、本件和解契約上、Mark IVに対し許諾する実施態様と許諾しない実施態様を明確に規定しておけば、本件判決の結論は異なるものとなり得たものと考えられる。

6. 禁反言¹⁰⁾

次に、本件訴訟においては、Transcoreが、ETCに対し、従前Mark IVとの間で争った3つの特許の他、本件和解契約締結時に出願中であつたが未だ特許化されていなかった関連特許の侵害請求を行ったことから、当該関連特許に係る権利も、黙示のライセンス法理により、消尽するか否かが問題となった。

本判決は、黙示のライセンス法理を、ライセンサーが、ライセンシーに対し、対価の受領と引き換えに、一定の権利を許諾した場合、既に対価を受領しておきながら、後日当該権利を減じることは、禁反言という一般法理により認められないものであるとする。

そして、本判決は、TranscoreとMark IVとの間の和解契約後に権利化された米国特許6,653,946号が、少なくとも、当該和解契約に含まれている米国特許5,805,082号より範囲が広く、当該特許発明の実施に必要であることにつき当事者間に争いなく、またTranscoreがディスカバリー手続において、米国特許5,805,082号侵害の主張を米国特許6,653,946号侵害の主張に準用していた事実を捉え、Mark IVがTranscoreに支払った和解金の対価を享受すべく、当該和解契約の対象であつた米国特許5,805,082号、5,289,183号、及び5,406,275号を実施し得るのと同程度に、米国特許6,653,946号の実施を認められて然るべきとした連邦地裁の判

断を支持した。

本判決は、禁反言、黙示ライセンス及び消尽の理論構成を次のように説明している。つまり、Transcoreが、Mark IVに対し米国特許6,653,946号を主張することは、両者間の和解契約においてMark IVに対し米国特許5,805,082号、5,289,183号、及び5,406,275号に基づき与えた権利を奪うものであり、禁反言により許されない。言い換えれば、Mark IVは、米国特許6,653,946号につき、黙示のライセンスを受けたものである。よって、米国特許6,653,946号についても、Mark IVからISTHAへの特許実施品販売は権原あるもので、当該実施品に対するTranscoreの特許権は消尽したと判示した。

なお、本判決は、本件和解契約の非係争約束につき、「但し、本約束は、(和解締結後)将来発行される特許には適用しない。」との除外規定が付されていた点につき、これは、相手方がTranscoreの将来の特許一般に係る広い範囲での黙示ライセンスを主張することからTranscoreを守るための規定であって、Transcoreが明示的に相手方に付与した権利を減じることは認められず、禁反言の適用を妨げるものではないとの説明を付している。

7. 検 討

7. 1 本判決の利益衡量

本判決につき、一方で、TranscoreがMark IVから450万ドルの和解金の支払いを受けることで特許発明の公開の対価を取得しており、他方で、Mark IVから第三者への特許実施品の販売に係る取引の安全を図る必要があるものと捉えれば、消尽法理を適用して、一般に妥当な結論を導いたものと考えられる。

7. 2 本判決の示す三段論法

しかしながら、本判決が、消尽法理の適用の

前提として、TranscoreがMark IVに450万ドルの和解金を対価として如何なる行為を許諾したのかという本件和解契約の解釈に際して示した三段論法、つまり、①人は自らが有しないものを他へ移転することはできないところ(大前提)、②特許付与は、特許権者に特許発明を実施する積極的権利を与えるものではなく、他を排する権利を与えるものに過ぎないことから(小前提)、③特許権者は、ライセンスであれその他の形態であれ、相手方に対し、生産、使用、販売等により特許発明を実施する積極的な権利を与えることはできず、単に、特許権者から訴えられないという自由を与え得るに過ぎず、④よって、非独占的特許ライセンスは、ライセンサーがライセンシーを訴えない旨約束しているのと同様である(結論)とした点は、知財予防法務に多大な影響を与えるものと考えられる。

本判決を大きく捉えると、国家が特許権者に独占権を付与するという特許法の世界と、特許権者が他者に一定の行為を許諾するという契約法の世界を、混在させず整理して、自社(自己)の技術を守り利用していくという視点がより一層必要になるものと考えられる。

7. 3 本判決の実務への影響

具体的には、本件判決により、実務上次のような影響が考えられる。

(1) 非係争約束

まず、非係争約束につき、従来特許権者側が想定していた範囲を超える効果を持つものと解釈され得る点があげられる。本判決によれば、契約上、特許権者が、相手方に対し、特段の限定を付さず、自己の特許権を行使しない旨の約束をしたら、それはすなわち特許発明の実施一般を許諾したこととなり、実施品の流通につき消尽が生じることとなる。ここにいう「契約」は、本件のような訴訟係属後の和解契約ばかり

でなく、クロスライセンス契約や共同開発契約その他レターアグリーメントに至るまで形式の如何を問わないものと考えられる。したがって、契約書ドラフティングの段階では、非係争とする対象特許だけでなく実施態様も明記すべく意識していかなければならないといえる。自社（自己）が相手方から受領した対価に相当する非係争内容（許諾内容）は何か、常に具体的に理解し契約書に落とし込まなければならないのである。かかる精査なく、特許権者が、相手方に対し、無条件に特許権の非係争を約した場合には、特許実施品の流通及びそれに対する特許権の消尽を覚悟しなければならないことになる。

この点和解契約を例により実務に即して考えると、特許権者が譲歩した事項は何か、言い換えれば、和解金の対価は何かを、具体的かつ詳細に精査し理解する必要があるということである。①相手方に許諾する対象発明・技術は何か、②相手方に許諾する実施態様は何か（使用・生産のみか、或いは販売も含むのか、また、内部的なものだけか、或いは市場への流通・消尽を前提とするのか等）、そして、③当該発明・技術の実施を相手方に許諾するに相当する和解金額はいくらか、他に相手方が負担すべき義務は何かを十分理解した上で、具体的に和解契約書に示していく必要性が、本判決により一層明らかになったといえる。

そして、もう一つ重要なことは、「但し、これにより明示又は黙示のライセンスが付与されるものではない。」旨や、「但し、本約束は、将来発行される特許には適用しない。」旨のいわゆるキャッチオール的な留保・除外規定に安易に依拠してはならないということである。前者については、本判決により、最早、「争わない旨消極的に約束しただけで積極的にライセンスを付与した訳ではない。」といった発想は通用しないこととなる。後者については、契約上特定されなかった将来の特許でも、対象発明・技

術の実施に必要なものであれば、禁反言・黙示ライセンスの法理により権利行使は許されなくなるという点を理解した上で、両当事者の対価関係を計算しなければならないのである。

これらは、知財法務担当者が、単に契約書ドラフトの記載を確認しコメントするだけでは足りず、技術担当者及びビジネス担当者との間で、相手方と交渉中の契約の実質的内容は何か、契約案上の各条項から生じ得る効果は何か、当該内容と効果に齟齬はないかを十分協議する必要があることを示すものといえる。また、日本企業が、米国企業を相手とした契約を締結する場面では、自社の意図を、技術面及びビジネス面の両側面から、正確に、自社を代理する米国弁護士に伝え、契約書案に、意図に反する記載があった場合には速やかに変更を求めなければならないのである。

(2) ライセンス付与約束

次に、ライセンス付与約束についても、規定如何によっては、従来特許権者側が想定していた範囲を超える効果を持つものと解釈され得る点があげられる。本判決によれば、特許権者は、ライセンシーに対して、生産、使用、販売等により特許発明を実施する積極的な権利を付与することはできず、単に訴えない旨の約束をし得るに過ぎないことになる。確かに、通常実施権の法的性質は、特許権者に差止請求権及び損害賠償請求権を行使させないという不作為請求権であると解せられ¹¹⁾、本判決の指摘するとおり、特許権者もそのライセンシーも、当該特許発明実施品の生産、使用及び販売において、第三者の特許権に基づき訴えられる可能性は存するのである。

それでは、仮に、「ライセンサーは、ライセンシーに対し、特許実施品を生産及び販売する権利を付与する。」という条項や、「ライセンサーは、ライセンシーに当該権利を付与する権能

を有する旨表明保証する。」というような条項があった場合（実際に多数存在するものと考えられる。）、これらの条項は、どのような効果を有するものと解釈されるのだろうか。「人は自らが有しないものを他へ移転することはできない。」として限定的に解釈されるのだろうか。それとも、特許権者が、相手方に対し、かかる積極的な権利付与を約した以上、当事者間では、ライセンサーが、ライセンシーに対し、対象特許と抵触するような第三者の特許権その他の権利は存しない旨表明しており、ライセンサーは、第三者による権利主張からライセンシーを守る義務を負うと広く解釈されるのであろうか。この点、本判決からは明らかでない。したがって、特許権者側としては、ライセンス契約のドラフトに当っては、積極的権利を付与するという表現ではなく、対象となる特許技術の一定の実施態様を認める（請求権を行使しない）ものである旨明記し、ライセンサーが第三者からの主張を排斥すべき義務を負わないのであれば、その旨ディスクレームを明記する等の方法を慎重に検討していく必要があるものと考えられる。

8. おわりに

本判決は、「非係争」や「ライセンス」を約する際に、両当事者の義務の対価関係を明確に意識して契約書を作成すべきという契約法の原

点の重要性を示す一方で、無体財産である特許発明の実施許諾を目的とするライセンス契約の難しさを示すものであり、今後の知財法務、特に予防法務に与える影響は大きく、今後の判例の動向に注視すべきものと思われる。

注 記

- 1) Transcore, LP and TC License, Ltd., v. Electronic Transaction Consultants Corp., WL 929033 (Fed. Cir. (Tex.) April 8, 2009)
- 2) Transcore, LP and TC License, Ltd (特許権者)を意味する。
- 3) Mark IV Industries (Transcore, LP and TC License, Ltd.が本件和解契約を締結した相手方(競合他社))を意味する。
- 4) 過去の行動と矛盾する主張を禁ずる英米法上の一般法理。
- 5) Transcore, WL 929033, at *1-2
- 6) Federal Rules of Civil Procedure (連邦民事訴訟規則) 56条 (c) 項に基づき、主要な事実に関する論点が存せず、法律上の問題として判断されて然るべき場合に下される判決。
- 7) Transcore, WL 929033, at *2
- 8) Transcore, WL 929033, at *2-4
- 9) Transcore, WL 929033, at *4-5
- 10) Transcore, WL 929033, at *7
- 11) 三村量一「特許実施許諾契約」梶山敬士等編ビジネス法務体系 I ライセンス契約p.113 (2007) 日本評論社

(原稿受領日 2009年4月20日)