

[米国] 特許製品の条件付き譲渡／国外譲渡と特許権の消尽（日本との比較）

Court of Appeals for the Federal Circuit, 2016年2月12日 en banc判決
Lexmark Intern Inc. v. Impression Products Inc., No. 2014-1617, _ F.3d _

高 石 秀 樹*

抄 録 特許権者がsingle-use/no resale条件付きで譲渡したカートリッジを、使用後に入手したりサイクル業者がインクを再充填して再販売する行為に対する米国特許権の行使は、消尽論により妨げられないと判断された。①特許製品の譲渡等にどのような条件を付すと米国特許権の消尽を回避できるかについて、連邦最高裁Quanta判決¹⁾の理解が分かれていた状況下で、CAFCは、Mallinckrodt判決²⁾以降一貫して採ってきた、特許製品の譲渡に条件が付されていた場合には特許権は消尽しないという立場を維持し、Quanta判決とも整合するとした。また、②CAFCがJazz Photo判決³⁾で確立したとおり、特許製品が米国外で譲渡されても米国特許権は消尽しないという立場を維持した。本稿は、これらの論点について日本実務と比較しつつ検討する。さらに関連する重要論点として、③特許権が消尽した場合における物の新たな製造と特許権行使の可否、④方法発明に係る特許権の消尽、⑤間接侵害品の譲渡と特許権の消尽についても、それぞれ簡潔に説明する。

目 次

1. はじめに
2. Lexmark事件（CAFC en banc判決）
 2. 1 事案概要
 2. 2 連邦地裁判決（2014年3月27日）
 2. 3 CAFC en banc判決（2016年2月12日）
3. ①特許製品の譲渡契約に条件を付した場合の特許権の消尽
 3. 1 米国実務
 3. 2 日本実務
 3. 3 日米比較
4. ②特許製品の国外譲渡と特許権の消尽
 4. 1 米国実務
 4. 2 日本実務
 4. 3 日米比較
5. 今般のLexmark事件CAFC判決においては直接的に争点とならなかった重要論点
 5. 1 ③特許権が消尽した場合における、物の再生産と特許権行使

5. 2 ④方法の発明に係る特許権の消尽
5. 3 ⑤間接侵害品の譲渡と特許権の消尽
6. おわりに

1. はじめに

CAFC（連邦巡回区控訴裁判所）は一貫して特許製品が米国外で譲渡されても、米国特許権は消尽しないとしてきたが、連邦最高裁Quanta判決はこの点について言及しておらず、連邦最高裁Kirtsaeng判決では著作権侵害につき米国外譲渡により著作権が消尽するとした。

今般のCAFC判決は、連邦最高裁Kirtsaeng判決を受け、特許権についても米国外譲渡により消尽するとされるかが注目されたが、米国外

* 中村合同特許法律事務所 弁護士（日本、米国カリフォルニア州）・弁理士 Hideki TAKAISHI

譲渡によって米国特許権は消尽しないという、従前の立場を維持したものである。

そこで本稿では、米国特許権の消尽に関連する判決を解説し、その論点について、日本実務と比較しつつ検討する。

2. Lexmark事件(CAFC en banc判決)

2.1 事案概要

プリンタ用のカートリッジに関する米国特許権者である原告(Lexmark)は、米国内及び米国外でカートリッジを販売していた。原告(Lexmark)は、特に米国内では、通常の価格で販売する形態とともに、「使用は1回限り且つ譲渡禁止(single-use/no resale)」という条件を付して20%引きの廉価販売も行っていた。被告(Impression)は、米国内及び米国外において特許権者である原告が販売したカートリッジも含めて使用済カートリッジを入手し、カートリッジの使用を1回に制限するマイクロチップを交換した上で、トナーを再充填して再販売していた。

2.2 連邦地裁判決(2014年3月27日)

連邦地裁判決は、Quanta判決は、Mallinckrodt判決を覆したものであるから、single-use/no resaleの条件が付されていても米国特許権は消尽するとして、米国内において条件付きで廉価販売されたカートリッジに対する特許権行使を認めなかった⁴⁾。

他方、連邦地裁判決は、Jazz Photo判決によれば特許製品が米国外で譲渡されても米国特許権は消尽しないとして、原告が米国外で販売したカートリッジに対する特許権行使は認めた⁵⁾。

2.3 CAFC en banc判決(2016年2月12日)

(1) CAFC判決の概要

CAFC判決は、結論として、1992年のMallinck-

rodt判決以降CAFCが一貫して採ってきた、無条件の販売(bare sale)でなく、条件(restrictions)が付されていれば特許権は消尽しないという立場を維持して、米国内においてsingle-use/no resale条件付きで廉価販売されたカートリッジを転売する行為に対する特許権行使を認め、この点については、連邦地裁判決を否定した。

また、CAFCが2001年のJazz Photo判決で確立したとおり、米国特許権が消尽するのは特許製品が米国内で譲渡されたときのみであり、米国外で譲渡されても米国特許権は消尽しないという立場を維持し、米国外で譲渡されたカートリッジを転売する行為に対する特許権行使を認め、この点は、連邦地裁判決を肯定した。

(2) CAFC判決の判示事項(概要)

(i) 米国特許権の消尽論は、米国特許法271(a)条に基づく理論である。

(ii) 米国特許権が消尽するのは、特許製品が米国内で譲渡されたときのみである。

(iii) 特許製品の譲渡にsingle-use/no resale条件が付されている場合、契約や独占禁止法等の別の理由がなければ、米国特許権の消尽は回避され、権利行使できる。

(3) CAFC判決の判示事項(詳細)及び検討

1) (i) CAFC判決は、特許権の消尽論は特許法271(a)条を根拠条文とする理論であり、“許諾なく(without authority)”という条文上の文言の解釈が問題となることを判示した。

なお、参考のために、米国特許法271(a)条は以下のとおりである。

「(a) 本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、許諾なく(without authority)、特許発明品を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者又は特許発明品を合衆国に輸入する者は、当

該特許を侵害する。」

この点、Quanta判決は、「永年認められてきた特許消尽論は、特許製品の最初の許諾された販売 (authorized sale) が、同製品に対する全ての特許権を終了させる。」としており、特許法271(a)条が根拠であるとは示していなかった。2) (ii) CAFC判決は、特許権の消尽は特許製品が米国内で譲渡されたときのみであると判示した。

CAFC判決は、この理由として、米国特許権の消尽論は、特許権者が米国市場において独占権の対価を得たことを根拠とするところ、特許製品が米国外で譲渡された場合は、米国内と販売価格が異なるので、特許権者が米国特許権の独占権の対価を得ていないことを指摘した。

なお、米国留学中であったタイ国籍の者が、タイ在住者を通じて米国外向けの教科書を購入し、これを米国で転売した事案において、米国の著作物が米国外で譲渡されたことにより、米国著作権が消尽するとした連邦最高裁Kirtsaeng判決⁶⁾が出されているが、今般のCAFC判決は、Kirtsaeng判決は米国著作権法109条(a)を根拠としたところ、これに対応する条項が米国特許権法に存在しないことを指摘し、特許権の消尽には射程が及ばないと判示した。

なお、米国著作権法109条(a)条は、以下のとおりである。

「(a) 第106条(3)の規定にかかわらず、本法に基づき適法に作成された特定のコピーもしくはレコードの所有者またはかかる所有者の許諾を得た者は、著作権者の許諾なく (without the authority)、当該コピーまたはレコードを売却しその他占有を処分することができる。…」

2008年のQuanta判決は特許製品の譲渡が米国内であるか米国外であるかを問題としていなかったところ、著作物の国外譲渡により著作権が消尽するとしたKirtsaeng判決が2013年に出されたため、特許製品の米国外譲渡により米国

特許権が消尽するか否かについて、下級審判決は分かれていた。(連邦下級審裁判例を後掲する。) この論点について大合議 (en banc) として判断を示したという意味でも、今般のCAFC判決は、実務上極めて重要である。

なお、今般のCAFC判決は、特許製品が米国外で譲渡された場合においては、Quanta判決が認めた「消尽 (exhaustion)」とは別の防御方法として、「明示又は黙示のライセンス (express or implied license)」が成立し得るという一般論も判示した。(ただし、Lexmark事件は、明示又は黙示のライセンスが認められる事案でなく、被告 (Impression) もこれを主張していなかった。)

特許製品の国外譲渡と特許権の消尽については、日米比較の観点から、後述する。

3) (iii) CAFC判決は、1992年のMallinckrodt判決以降一貫して認めてきたとおり、本事案のsingle-use/no resale条件のように、ライセンス契約ないし特許製品の譲渡契約に条件が付いている場合は、契約や独占禁止法等の別の理由がある場合はともかく、特許法上は、特許権は消尽せず、特許権を行使可能であることを、Mallinckrodt判決を引用して判示した。(なお、独占禁止法違反により、特許製品の製造・販売を許諾するライセンスに付した「抱き合わせ」販売の条件が無効と判断され、特許権の消尽が妨げられなかった事案として、連邦最高裁Motion Picture Patents判決⁷⁾を挙げた。)

今般のCAFC判決は、Quanta判決は、特許権者でなくライセンシーが特許製品を譲渡した事案であったこと、及び、特許製品の譲渡に条件 (特に、single-use/no resale条件) を付した事案ではなかったとした上で、今般のLexmark事件で問題となっている論点について踏み込んでないとして、Quanta判決との整合性を説明した。(この点については、本稿6章において言及するように、ダイク (Dyk) 判事及びヒュ

ーズ (Hughes) 判事が、反対意見を述べているところである。

実際、Quanta判決は、特許製品の譲渡契約において用途を個人使用に限定する条件が付されていたことにより特許権が消尽しないと判断した連邦最高裁General Talking Pictures判決⁸⁾を否定していない。

また、Quanta判決は、先例である連邦最高裁Motion Picture Patents判決を引用しながら、「販売する(独占的)権利は、1回の無条件の販売(unconditional sale)により消尽する」という一般論を判示したが、特許製品が条件付きで譲渡された場合については言及していない。

そうであるところ、Quanta判決は、ライセンサーによる転得者への特許製品の譲渡契約と別に特許権者とライセンサーとの間で基本契約(Master Agreement)が締結されていた事案であり、当該具体的な事案において許諾された販売(authorized sale)に起因する特許権の消尽は回避できない旨を判断したと理解することが可能であるので(「権限ある者から特許製品を購入した者は、制限がない完全な財産権を取得するから、特許権者と購入者が条件を契約しても、契約法の問題に過ぎず、特許法の問題ではない」と判示したKeeler連邦最高裁判決⁹⁾をQuanta判決が、引用したことを理由に、特許製品の譲渡に条件を付けても特許権の消尽は否定されないと判示したと理解する反対意見もある¹⁰⁾。)、特許製品が譲渡される際に付された条件により特許権が消尽するという、従前からの一貫したCAFCの立場と矛盾しないと考えることも可能である。

もっとも、本件を含めたCAFC判決は、実施行為の時間的制限、場所的制限、内容的制限等でなく、single-use/no resale restrictionのような条件を根拠に特許権の消尽が回避される旨を認めており、どのような条件を付した場合に特許権の消尽が回避されるかの線引きは困難であ

る。所有権留保や、実施行為の時間的制限、場所的制限、内容的制限等でなく、single-use/no resale条件により特許権の消尽を否定できるという考え方は国際特許比較法的に異色であり、CAFC判決が連邦最高裁で維持されるかが注目される。

更に言えば、今般のLexmark事件連邦地裁判決が指摘したとおり、Quanta判決は特許権者による譲渡とライセンサーによる譲渡とを区別していない。そうすると、Quanta判決の事案においても、ライセンサー(Intel)から購入者(Quanta)への譲渡契約自体に条件が付されていなかったとしても、特許権者(LG)とライセンサー(Intel)との間には特許ライセンス契約とは別に基本契約が存在しており、この基本契約に従ってライセンサー(Intel)が購入者(Quanta)に「購入者が非インテル製品と組み合わせることのライセンスは受けていない」と告知していた事実がある以上(Quantaの事実関係は、3.1節の図1参照。)、Quanta判決は、ライセンサー(Intel)と購入者(Quanta)との間の特許製品の譲渡契約に「非インテル製品と組み合わせないこと」という条件が付されていたことを前提としていたと理解する余地もある。仮にそうであったとすれば、今般のCAFC判決の、「Quanta判決はLexmark事件で問題となっている論点について踏み込んでない」という理解が誤りであるとして、連邦最高裁が異なる見解を示す可能性もある。この点は、今般のCAFC判決と連邦最高裁Quanta判決との整合性を検証するうえで、最も重要な点であると思われる。

特許製品の譲渡契約にどのような条件を付した場合に特許権の消尽が回避されるかについては、日米比較の観点から、後述する。

3. ①特許製品の譲渡契約に条件を付した場合の特許権の消尽

3. 1 米国実務

(1) 連邦最高裁Quanta判決

Quanta判決の事案は、図1のとおりであった。Quanta判決は、1992年のMallinckrodt判決以降定着していた、ライセンス契約に条件を付けることにより特許権の「消尽」を回避できるというCAFCの実務を一般的に否定したのではなく、あくまで当該具体的な事案においては、「消尽」を回避できないと判断したと理解することが可能である。

すなわち、Quanta判決は、IntelのQuantaへの部品(マイクロプロセッサ及びチップセット)の販売は「許諾された販売」であったと判断したものであるが、この判断は、原審(CAFC)と異なり、LGとIntelとの間で別途締結されていた基本契約はLGとIntelとの間のライセンス契約とは独立のものであり、ライセンス契約自体を制限する条件ではなく、基本契約違反はライセンス契約違反を構成しないという判断であ

るから、条件付きライセンスによる「消尽」回避を一般的に否定したと解釈する理由はないと思われる。

(2) Quanta判決後のCAFC判決

Quanta判決後のCAFC判決を概観しても、Transcore判決¹¹⁾は、非係争条項を根拠に消尽を認めた事案であるところ、当該事案における非係争条項は「…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」という曖昧なものであり、本来であれば特許権侵害となるであろう全ての行為(生産、使用、販売の申し出、販売、及び輸入)を認めたものと判断したところ、理由の一つとして、非係争条項を、例えば「使用」や「生産」に限ることも可能であったにもかかわらず、そのような限定を付さなかったことを指摘した。(なお、Transcore判決は、当該事案において、非係争条項における「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」という留保規定は、結論に影響がないと判断した。)

Helferich判決¹²⁾も、携帯電話メーカー数社にライセンスを許諾したが、コンテンツ・プロバ

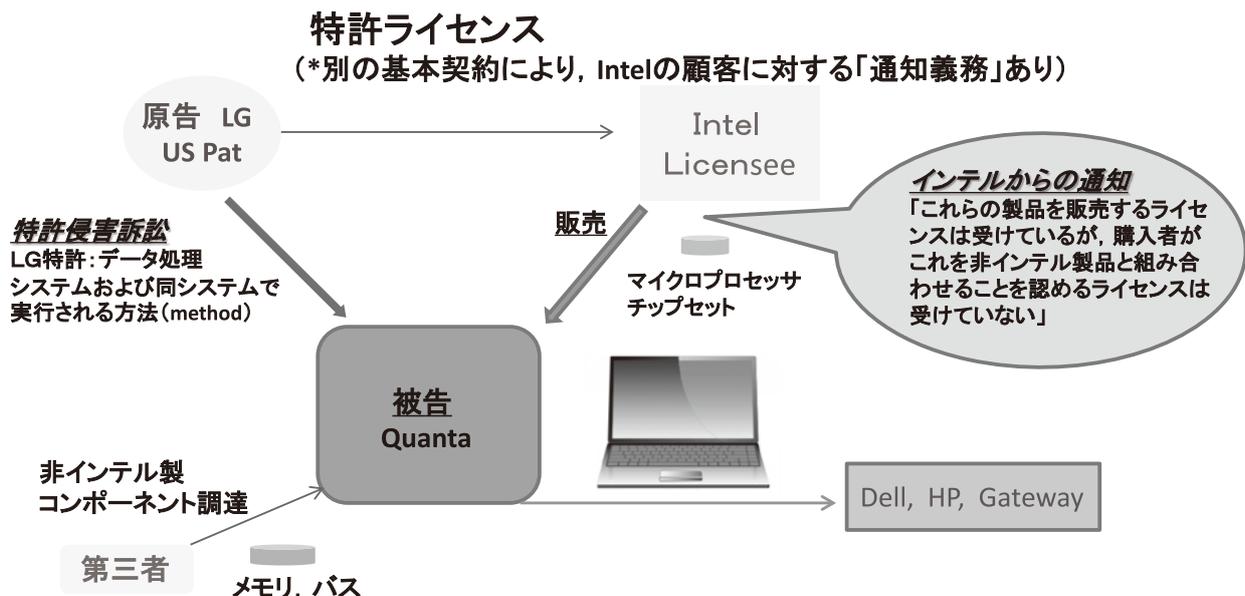


図1 連邦最高裁Quanta判決の事案(概要)

イダーを除外した事案において、「携帯電話機のクレームを実施している者に対する許諾された販売が、権利主張の対象である（別の）クレームを権利主張する特許権者の権利を消尽させるという、消尽理論を拡張する考え方については根拠がない。」と判示した。Helferich判決は、コンテンツ・プロバイダーによる特許権消尽の抗弁を否定したが、その理由が、①ライセンス対象のクレームと権利行使されたクレームが異なっていたからか、②コンテンツ・プロバイダーがライセンス対象から除外されていたからかは不明である¹³⁾。

(3) 今般のLexmark事件CAFC判決の意義

このような、連邦最高裁Quanta判決及びその後の連邦下級審判決の集積を経て、今般のCAFC判決は、Mallinckrodt事件において問題とされた「1回のみ使用（single use only）」と同様であるリサイクル品を防止するための使用回数制限が、en banc判決により特許権の消尽を回避するための条件として認められた点において、実務上極めて有意義である。

もっとも、どのような条件を付した場合に特許権の消尽が回避されるかの線引きが困難であることは、前述のとおりである。

米国実務としては、Quanta判決により、方法の発明の形式を取っても特許権の消尽を免れないことが明らかとなった。また、Transcore判決により、ライセンスでなく非係争条項（権利不行使条項）としても特許権の消尽を免れないことが明らかとなった。

これに対し、Quanta判決後も、特許製品の譲渡契約にsingle-use/no resale等の売買対象物の利用を制限する条件を付けることにより、米国特許権の消尽を回避できることが確認された点において、今般のCAFC判決の実務上の意義は大きい。

(4) 「条件」についての明確な意思の合致

なお、特許製品の売買契約において売買対象物の利用態様等に関する条件を付すために、売主と買主との間で意思の合致が必要であることは当然である。（ライセンス内容を制限する条件を付す場合も同様である。）

この点については、今般のCAFC判決も、「合法的かつ明確に買主に伝えられた（lawful and clearly communicated to the purchaser）、single-use/no-resale条件で特許製品を販売する」ときは、この販売によって、買主及びその後の転得者に再販売／再利用の許諾が与えられることはないと判示している。

例えば、CAFCは、1997年のHewlett-Packard判決¹⁴⁾において、外箱を開封後、同梱物を読んで初めて条件が分かったという事案において、条件についての意思の合致を否定し、特許権の消尽は回避されないとした。2001年のJazz Photo判決も同様である。

この点については、特許権侵害の事案ではないが、1996年の連邦控訴裁判所第七巡回区（7th Cir.）におけるProCD判決¹⁵⁾において、シュリンクラップ契約（市販品の包装に封入される形で添付される使用許諾条項に、包装を開封すると当該条項に同意したものと見做される旨の記載があり、開封時に契約が成立する類型）の有効性を認めており、適切なシュリンクラップ契約を締結する必要がある。シュリンクラップ契約により条件についての意思の合致を認定して、特許権の消尽を回避した他の裁判例としては、Arizona Cartridge v. Lexmark判決（カリフォルニア州北部地方連邦地裁）¹⁶⁾等がある。

もちろん、譲渡契約に際して、購入者にライセンス契約書にサインさせることによっても、条件についての意思の合致が認められる¹⁷⁾。

また、植物の種子を販売する際に、特許権者が袋にバッグ・タグを付けてライセンス表示を行い、種子を受領すればライセンスに同意する

と見なすとした事案において条件についての意思の合致を認め、購入者がライセンス表示の内容を読んでいないことは抗弁にならないとした連邦地裁判決もある¹⁸⁾。

3. 2 日本実務

(1) 「消尽」に関する日本の裁判例

BBS最高裁判決¹⁹⁾は、物の発明に係る特許権に関する国内「消尽」を特許権者等の譲渡人と譲受人間での合意により回避できる可能性を認めていないのに対し、国外譲渡による「黙示の授権」については、一定の場合はこれが回避され、権利行使可能であることを判示している。このように、BBS最高裁判決は、国内消尽是当事者の合意により回避できないが、「黙示の授権」は販売先ないし使用地域から米国を除外する旨の打消し表示を特許製品に表示することにより回避できるとして、「消尽」と「黙示の授権」とを明確に区別している。

iPhone知財高裁大合議判決²⁰⁾も、BBS最高裁判決を引用して、特許権者による1号製品（譲渡等すれば、特許法101条1号に該当する物）の譲渡は、譲受人が1号製品をそのままの形態で第三者に譲渡した場合は物の発明に係る特許権は「消尽」するが、譲受人が1号製品を利用して特許製品を製造等した場合は、特許製品の新たな生産にあたるから「消尽」せず、回避可能である「黙示の承諾」の問題であると判示した。

他方、方法の発明に係る特許に関する「消尽」については、インクタンク知財高裁大合議判決²¹⁾が、「特許権者の意思のいかんにかかわらず特許権に基づく権利行使をすることは許されない」と判示しており、当事者の合意により「消尽」を回避できないとしている。

したがって、日本裁判実務としては、物の発明に係る特許権についても、方法の発明に係る特許権についても、許諾された国内譲渡に起因

する特許権の「消尽」は、当事者の合意により回避できないと考えられており²²⁾、学説上も異論はないようである²³⁾。

もっとも、日本実務においても、①ライセンス契約ないし特許製品の譲渡契約に一定の条件を付けることにより「許諾された譲渡でない」として消尽を回避する方策と、②所有権留保により「譲渡が存在しない」として消尽を回避する方策が認められている。

(2) 「許諾された譲渡でない」として消尽を回避した事例

ライセンス契約に一定の条件を付けることにより「許諾された譲渡でない」として特許権の消尽を回避できた事例として、育苗ポット事件判決²⁴⁾がある。

育苗ポット事件判決は、実施権の「制限としては、時間的制限、場所的制限、内容的制限があり、そのうち内容的制限には、特許法2条3項が定める生産、使用、譲渡等の実施態様のうち一つ又は複数に制限する場合、特許請求の範囲の複数の請求項のうち一部の実施のみに制限する場合、複数の分野の製品に利用できる特許について分野ごとに制限する場合等が考えられる。そして、通常実施権者がその制限範囲を超えて特許発明を業として実施するときは…特許権の侵害とな…る。これに対し、現実の通常実施権設定契約において、原材料の購入先、製品規格、販路、標識の使用等について種々の約がなされることがあるとしても、これらは、特許発明の実施行為とは直接関わりがなく、いわば、それに付随した条件を付しているにすぎず、その違反は、単なる契約上の債務不履行となるにとどまる」と判示した。

育苗ポット事件判決は、同事案においては「育苗ポットの供給先がどこであるかというような点は、本件発明の実施行為と直接関係がなく、本来は、本件特許権とは無関係に、被控訴人に

において決定すべき事柄であることにかんがみると、本件禁止条項は、通常実施権の範囲を制限するものではなく、これとは別異の約定である…。そうすると、本件禁止条項の違反は、本件貸与契約上の債務不履行となることはともかく、本件禁止条項の違反等を原因として本件貸与契約が解除されない限りは、被控訴人が正当な権原なく本件発明を業として実施するものとはいえず、したがって、本件特許権の侵害となるということとはできない」と判示した。

以上のとおり、育苗ポット事件判決は、ライセンス契約に付ける条件の内容次第で、「許諾された譲渡でない」として消尽を回避しうることを示した。具体的には、時間的制限、場所的制限、内容的制限（特許法2条3項が定める生産、使用、譲渡等の実施態様のうち一つ又は複数に制限する場合、特許請求の範囲の複数の請求項のうち一部の実施のみに制限する場合、複数の分野の製品に利用できる特許について分野ごとに制限する場合等）の「条件」は消尽を回避しうることになる。

また、育苗ポット事件判決は、ライセンス契約に付随した条件を付しているにすぎず、その違反は単なる契約上の債務不履行となるに留まる場合であっても、ライセンス契約を解除すれば特許権の侵害となる旨を示している。したがって、ライセンス契約を解除すれば、ライセンス契約の解除が将来効であるとしても、少なくとも解除後は特許権を行使できることになる。この点については、特許権の消尽に関する裁判例は見当たらないが、著作権法上の頒布権の消尽が問題となった事案で、著作物の譲渡後に当該譲渡契約が解除された場合に、解除の遡及効により頒布権は消尽しておらず、当該譲受人が更に第三者に対し当該著作物を譲渡した行為が著作権（頒布権）侵害であるとされた事案がある²⁵⁾。同事案は、著作物の譲渡契約自体が解除されたので、解除の遡及効が認められた。もっ

とも、同事案においては、解除前の譲渡については、故意過失が認められないとして損害賠償請求は、認めなかった。（著作権法上は過失推定がないため、過失推定規定（特許法103条）がある特許権侵害とは異なるが、解除の遡及効と消尽の関係という限りでは参考になる。）

同様の裁判例として、遠赤外線放射球事件判決²⁶⁾は、特許権者（譲渡人）がヒーターを譲渡した目的は、乾燥機を開発することであり、製品として完成した乾燥機の使用は許諾していないと主張した事案において、仮にそのような合意があったとしても、「用途の定めは、特許権の消尽を回避しない」と判示した。その他の下級審裁判例を概観しても、これと反するものは見当たらない。

(3) 所有権留保により消尽を回避した事例

所有権留保の合意が認められ、「譲渡が存在しない」として消尽を回避できた事例として、薬剤分包機用紙の芯管事件判決がある。

1件目の薬剤分包機用紙の芯管事件判決²⁷⁾は、薬剤分包機用紙の芯管の実用新案権者が、実施品を譲渡する際に、非売品である旨と、無断使用は権利侵害である旨を表示していた事案において、芯管の回収率が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、（原審判決²⁸⁾を覆して）所有権留保の合意を認めず、実用新案権は消尽したと判断した。

2件目の薬剤分包機用紙の芯管事件判決²⁹⁾は、特許権者である原告が、「原告装置を販売するに際し…顧客に対し、①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こと、②使用後は芯管を回収すること、③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、「原告製品の芯管の円周側面、外装の上端面及び側面、

原告製品を梱包する梱包箱の表面にも、上記①から③までと同じ内容の記載をして」おり、「原告装置の製品紹介をする原告のウェブサイト及びカタログにも同旨の記載をしている」こと、「原告製品の芯管が顧客から返却された場合にポイントを付与し、ポイントが一定数に達すれば景品と交換するサービスを実施しているところ、当該サービスの広告にも同旨の記載をしている」ことを認定するとともに、原告による原告製品の芯管の回収率が97%以上であることを認定して、「原告が、顧客に対し、原告製品の分包紙を譲渡したことは認められるものの、原告製品の芯管を譲渡しているとはまでは認めがたいというべきである（原告製品は芯管と分包紙に分けることができ、原告は、芯管に巻いた分包紙のみを譲渡し、芯管については、所有権を留保し、使用貸借をしていると認めるのが相当である。）。そうすると、原告製品のうち分包紙は顧客の下で費消されており、この部分について本件特許権の消尽は問題とならないし、芯管については消尽の前提を欠いている」と判示して、特許権侵害を認めた。

これらの裁判例から、権利者である譲渡人と譲受人との間で所有権留保の合意が認められれば、特許権の「消尽」を回避できることがわかる。もっとも、形式的な所有権留保の合意では足りず、97%を現実に回収している等の具体的事情が必要である。

3. 3 日米比較

前掲のとおり、日本では、時間的制限、場所的制限、内容的制限（特許法2条3項が定める生産、使用、譲渡等の実施態様のうち一つ又は複数に制限する場合、特許請求の範囲の複数の請求項のうち一部の実施のみに制限する場合、複数の分野の製品に利用できる特許について分野ごとに制限する場合等）の「条件」は消尽を回避しうる。

これに対し、米国では、CAFCのTranscore判決に従えば、ライセンス内容に例えば「使用」や「生産」に限る等の条件を付けることは特許権の「消尽」を回避することに寄与する可能性があり、この限りでは日本実務と概ね同様である。さらに、今般のLexmark事件CAFC判決は、特許製品の譲渡契約にsingle-use/no resale等の売買対象物の利用を制限する条件を付けることで、特許権の消尽を回避できるという従前のCAFCの考え方が、連邦最高裁Quanta判決後も有効であることがen banc判決で確認されたため、日本実務と比較して、米国実務の方が特許権の消尽を回避できる余地が大きいと評価できる。

なお、日本では、所有権留保（対象製品の使用貸借契約）の合意により特許権の「消尽」を回避することができるとした裁判例がある。この点は、米国実務においても具体的事案によっては同様に考えられると思われる。

4. ②特許製品の国外譲渡と特許権の消尽

4. 1 米国実務

(1) 連邦最高裁Quanta判決

米国外における譲渡により、米国特許権が「消尽」するかという論点について、Quanta判決は、判決文中で明示的に検討しなかった。すなわち、Quanta判決は、IntelがQuantaに部品（マイクロプロセッサ及びチップセット）を販売した場所が米国内であるか否かに焦点を当てず、IntelのQuantaに対する販売行為が特許権者（LG）により「許諾された販売（authorized sale）」であるか否かに焦点を当てた。

(2) CAFC判決の流れ

従前の米国裁判実務としては米国内譲渡が「消尽」の大前提であるとされてきたが³⁰⁾、

Quanta判決後、「許諾された米国外における譲渡」を理由に特許権の消尽を認めた連邦下級審判決が出された（LG Electronics v. Hitachi事件³¹⁾、Tessera事件³²⁾）。

他方、Quanta判決後、“許諾された米国外における譲渡”により特許権は「消尽」しないと判示した他の連邦下級審判決も出されており（Static Control事件³³⁾、Fujifilm v. Benun事件³⁴⁾、Ninestar事件³⁵⁾）、連邦下級審判決は統一されていない状況であった。

このようなQuanta判決後の連邦下級審判決の不整合について、LG Electronics v. Hitachi事件及びTessera事件は無条件の世界的なライセンスの下で許諾された米国外における販売であったのに対し、Ninestar事件は特許権者による米国外における販売のみに基づく消尽の主張であった（Quanta判決前のJazz Photo事件も同様）という事案の相違が理由であったと考察する見解もある³⁶⁾。無条件の世界的なライセンスを許諾するときに、米国特許権の公正な価値を反映した価格を交渉する機会があった以上、米国特許権者が米国市場において独占権の対価を得ていないとは言えず、この場合は米国特許権の消尽を認めるという考え方も有り得る。

(3) 今般のLexmark事件CAFC判決の意義

このような、Quanta判決及びその後の連邦下級審判決の集積を経て、今般のCAFC判決は、従前のCAFC判決を踏襲し、特許権の消尽は米国内の譲渡のみであり、米国外譲渡では米国特許権は消尽しないことを確認した。（本事案は、無条件の世界的なライセンスが許諾された事案ではなかった。）

なお、前述の通り2013年に米国著作権の消尽に関するKirtsaeng判決が出された。Kirtsaeng判決は、米国外における適法な販売についても「first sale doctrine」を規定した米国著作権法109条（a）が適用されると判示し、著作権の国

際消尽を認めた。同判決は、米国著作権法109条（a）の“lawfully made under this title”という文言から、譲渡した場所の地理的制限を読み取ることはできないこと、及び、著作権の国際消尽を認めなかった場合の不都合を理由として判示した。

米国著作権法上の消尽（first sale doctrine）と米国特許権の消尽とで消尽論を平行に考えるならば、今般のLexmark事件において、米国外譲渡であっても米国特許権が消尽する余地があるのではないかと考えられていた。実際、LifeScan判決（2013年、CAFC）においては、Kirtsaeng事件の判例法である著作権消尽理論が、特許権の消尽に関して適用された³⁷⁾。

今般のLexmark事件CAFC判決は、米国特許権の消尽論について、米国著作権法上の消尽（first sale doctrine）と平行に考えないことを、en bancとして判断を示したものである点で、実務上重要な意義がある。

4. 2 日本実務

(1) BBS最高裁判決

BBS最高裁判決は、特許製品の譲渡と特許権の消尽について、以下のとおり判示した。

1) 国内譲渡の場合は、特許権が「消尽」する。

BBS最高裁判決は、「①特許法による発明の保護と社会公共の利益との調和、②商品の自由な流通・特許製品の円滑な流通の確保、これを通じた特許権者自身の利益保護、ひいては特許法の目的の実現、及び③特許権者に二重の利得を認める必要がないこと」を理由として、物の発明について、特許権の国内消尽を肯定した。

BBS最高裁判決は、傍論ではあるものの、特許権者又は実施権者が特許製品を国内で譲渡した場合、特許権が「消尽」し、その譲受人又は転得者が業として当該特許製品を譲渡、使用等をする行為は特許権侵害とならないと判示した。

2) 国外譲渡の場合は、特許権は「消尽」しな

いが、原則として「黙示の授権」が成立する。

BBS最高裁判決は「特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、…特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において…対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と…対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということとはできない」と指摘した上で、「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は、特許権者は、譲受人に対しては、当該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」と判示した。

BBS最高裁判決は、この理由として、「特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである。」と判示して、特許権者等による国外譲渡の場合、国内譲渡の場合の特許権の「消尽」と異なり、「黙示の授権」という理論構成を採用した。

(2) 「消尽」と「黙示の授権」との関係

以上のとおり、BBS最高裁判決は、特許権の「消尽」は国内譲渡のみであると明確に判示しており、BBS最高裁判決以降も、これに反する下級審裁判例は存在しない。

BBS最高裁判決は、国外譲渡の場合に原則として「黙示の授権」を認めており、譲渡された

製品の販売先・使用地域から日本を除外する旨を譲受人との間で合意した旨を明確に表示した場合を除き、当該製品について日本で特許権を行使できないとした。

これにより、特許権者等と譲受人との間で当該製品の販売先・使用地域から日本を除外する旨を合意して、権利を留保した場合は、「黙示の授権」は否定される。この場合に、譲受人及び転得者に対し特許権を行使できるという意味で、「消尽」と「黙示の授権」との相違は実質的である。

4. 3 日米比較

上述のとおり、米国裁判実務としては米国内譲渡が「消尽」の大前提であるとされており、今般のLexmark事件CAFC判決は、従前のCAFC判決の考え方を踏襲し、特許権の「消尽」は米国内で特許製品が譲渡された場合のみであり、米国外で特許製品が譲渡されても米国特許権は消尽しないことを確認した。

もっとも、今般のLexmark事件CAFC判決は、特許製品が米国外で譲渡された場合においては、Quanta判決が認めた「消尽 (exhaustion)」とは別の防御方法として、「明示又は黙示のライセンス (express or implied license)」が成立し得るという一般論を判示した。(ただし、日本のBBS最高裁判決とは異なり、販売先ないし使用地域から米国を除外する旨の打消し表示が無い限り原則として黙示のライセンスが成立するとまでは踏み込まなかった。)

Lexmark事件は、明示又は黙示のライセンスが認められる事案ではなく、被告 (Impression) もこれを主張していなかったが、具体的な事案によっては、日本のBBS最高裁判決が判示したと同様に、「黙示の授権」が認められる場合もある。どのような場合に「黙示のライセンス」が認められるかについても、今後の米国裁判実務として注目される。

5. 今般のLexmark事件CAFC判決においては直接的に争点とならなかった重要論点

5. 1 ③特許権が消尽した場合における、物の再生産と特許権行使

今般のCAFC判決は、特許製品の譲渡契約にsingle-use/no resale条件が付されていたことから、特許権が消尽していないと判断したため、この論点には立ち入っていない。もっとも、そのような条件が付されていなかった場合を想定すると、日本のインクタンク最高裁判決及び知財高裁大合議判決と同じ状況となり、特許権が一旦消尽した後に改めて特許権を行使できる場面を検討することになる。その意味では、今般のCAFC判決では顕在化しなかったが、リサイクル業者に対し権利行使する場面においては、殆ど全ての場合において、この論点が潜在的に問題となる。実際、Mallinckrodt判決は、この論点について言及している。

(1) 米国実務

連邦最高裁Bowman v. Monsanto判決³⁸⁾は、特許権者(Monsanto)から購入した種子を1シーズンに限り作付けできる旨のライセンスを受けた被告(Bowman氏)が、収穫した種子を次のシーズンに作付けした事案において、消尽論とは、「特許製品の販売が行われた場合は、そこで一度発明の対価が支払われているため、その製品の“使用(use)”や“再販売(resell)”に特許権者は重ねて特許権を行使できない」という理論であるから、特許製品を新たに“製造(make)”することには及ばないとして、特許権行使を認めた。

また、1992年のMallinckrodt判決は、「特許権の対象である物を無条件で販売しても、その物を“再生産(reconstruction)”してはならな

いことの対象になる。特許権の対象である物を使用する購入者の権利は、再生産にまで拡大されない。何故なら、再生産は、新しい物を生産することと類似すると見做されるからである。」と判示した³⁹⁾。

(2) 日本実務

BBS最高裁判決の事案は、特許権者等が譲渡した特許製品がそのまま第三者に譲渡された事案であり、消尽が成立する典型的な事案であった。

これに対し、特許権者等が譲渡した特許製品について加工・部材交換がされた製品が譲渡等された場合も、「消尽」ないし「黙示の授権」により、譲受人等が業として当該特許製品を譲渡、使用等をする行為が特許権侵害とならないかという問題がある。

インクタンク最高裁判決⁴⁰⁾は、物の発明に係る特許発明について、特許権者が譲渡した特許製品(インクタンク)を消費者が使用してインクが消費されたものを回収した第三者がインクを再充填して販売した事案であり、当該販売行為が「消尽」ないし「黙示の授権」により特許権侵害とならない要件が争われた事案である。

インクタンク最高裁判決は、BBS最高裁判決を引用した上で、「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我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許される…」と判示した。

このように、インクタンク最高裁判決は、「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」と認められる場合には、特許権の「消尽」ないし「黙

示の授権」があったとはされず、特許権を行使できることを示した。

なお、インクタンク最高裁判決は、上記判示に続いて、「特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、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いうべきである。」と判示した。

5. 2 ④方法の発明に係る特許権の消尽

(1) 米国実務

Quanta判決は、原審(CAFC)が従前からのCAFCの考え方⁴¹⁾に従い方法特許はカテゴリーとして消尽しないとしたのに対し、連邦最高裁の先例であるUnivis, 316 U.S判決⁴²⁾に反することに加えて、装置クレームの代わりに方法クレームとするか、方法クレームを一部含ませることにより、事実上特許権の消尽を免れてしまうという弊害を指摘して、方法の発明に係る特許権も消尽すると判示した。

Quanta判決後も、Keurig判決⁴³⁾は、方法の特許発明を使用する物(コーヒーメーカー)を特許権者が無条件で(米国内で)販売した事案において、当該方法の発明に係る特許権は消尽したと判示した。なお、販売されたコーヒーメーカーに当該方法の特許権を侵害しない使用方法が存在するか否かは、問題とならなかった。

(2) 日本実務

日本においても、インクタンク知財高裁大合議判決⁴⁴⁾は、一定の場合(方法の発明の間接侵

害品を譲渡した場合)には、方法の発明に係る特許権が消尽すると判示した。

同知財高裁大合議判決は、最高裁判決⁴⁵⁾により、物の発明に係る特許権の消尽に関する判示部分が覆されたものの、方法の発明に関する判示部分は上告審において審理されていないから、この判示部分は上告審において覆されておらず、法規範としての意義は失われていない。

5. 3 ⑤間接侵害品の譲渡と特許権の消尽

(1) 米国実務

Quanta判決の事案は、実施権者(ライセンサー)が物(完成品)の発明に係る特許製品ではなく、部品(マイクロプロセッサ及びチップセット)を譲渡した事案であるところ、連邦最高裁は、Univis, 316 U.S判決が先例的価値を有するとした上で、部品が特許(物(完成品)特許及び方法特許)を「実質的に具現化する(substantially embodied)」場合は、実施権者の部品の販売により、特許権は消尽すると判示した。

ここで、部品の販売が特許を「実質的に具現化する(substantially embodied)」場合とは、「部品の唯一の合理的及び意図された使用が、特許発明を実施するものであること(their only reasonable and intended use was to practice the patent)」かつ「部品が、特許発明の本質的特徴を実施していること(they embody [d] essential features of [the] patented invention.)」を意味するとした。

(2) 日本実務

間接侵害品の譲渡と消尽について、Quanta判決と日本の裁判例とは、以下のとおり対比できる⁴⁶⁾。

1) 方法の発明に係る特許権の消尽について

日本のインクタンク知財高裁大合議判決は、前掲のとおり、方法の特許発明について、第三

者が生産、譲渡等すれば特許法101条4号に該当することとなるもの（4号製品）、又は特許法101条5号に該当することとなるもの（5号製品）を“特許権者、専用実施権者又は通常実施権者”が譲渡した場合、当該方法の発明に係る特許権を行使できないと判示した。

ここで、日本特許法101条4号の「のみ」要件は「当該物に経済的、商業的又は実用的な他の用途がないこと」と解されており、また、同条5号の「不可欠」要件は「従来技術の問題点を解決するための方法として、発明が新たに開示する特徴的技術手段について、当該手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらす部材」と解されている。

そうであるとすれば、Quanta判決が判示した「①部品の唯一の合理的使用が、特許発明を実施するものであること」という要件は、日本特許法101条4号の「のみ」要件に相当し、また、「②部品が、特許発明の本質的、又は発明的な特徴を実施していること」という要件は、日本特許法101条5号の「不可欠」要件に相当すると理解することが可能である。

したがって、方法の発明に係る特許権の消尽については、上記①②の要件が日本では“OR”、米国では“AND”になっているが、要件自体は乖離していないと考えられる。

2) 物（完成品）の発明に係る特許権の消尽について

これに対し、物の発明に係る特許権の消尽について、Quanta判決と日本のiPhone知財高裁大合議判決とは、微妙に異なる。

日本のiPhone知財高裁大合議判決は、前掲のとおり、1号製品を用いて特許製品を生産した場合、「特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されている」ことを理由に、インクタンク最高裁判決が示した「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」場合に相当するとした。

この論理を形式的に理解すれば、1号製品が特許発明の殆ど全ての構成を備えており、些末な構成を備えていない場合も消尽しないことになるから、物（完成品）の特許発明を「実質的に具現化する（substantially embodied）」場合は、実施権者の部品の販売により特許権は消尽すると判示したQuanta判決と必ずしも合致しない。

なお、前掲のとおり、iPhone知財高裁大合議判決は、1号製品（商業的・経済的観点から、物（完成品）の発明に係る特許製品の生産にのみ用いる物）の譲渡により、物（完成品）の特許権に「黙示の承諾」が認められる余地を残しているが、反対意思の表明により覆せる点において、Quanta判決が「消尽」を認めたこととは異なる。

なお、インクタンク最高裁判決が示した、「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」場合という消尽の例外については、米国裁判実務は日本実務と齟齬しない。すなわち、前掲Bowman v. Monsanto連邦最高裁判決は、特許製品を新たに“製造（make）”することに消尽論は及ばないとして特許権行使を認めた。また、Mallinckrodt判決（CAFC）も、“再生産（reconstruction）”は新しい物を生産することと類似することを理由に、消尽論は及ばないとした。

もっとも、iPhone知財高裁大合議判決の事案は、物（完成品）の特許発明を「実質的に具現化する（substantially embodied）」事案ではなかったと評価することも可能かもしれない。そうであるとすれば、今後そのような事案が問題となったときは、日本の裁判所が「消尽」を認める新たな法理論を示す可能性も考えられる。

6. おわりに

今般のLexmark事件CAFC判決は、連邦最高裁に上告受理申立てされている。Dyk判事及びHughes判事が、Mallinckrodt判決は判決時か

ら誤りであるという政府の見解に同意すると述べるるとともに、今般のCAFC判決はQuanta判決と整合しない旨の反対意見（Dissent）を述べていること、Quanta判決との整合性が議論されているので、連邦最高裁が上告を受理した上で、判断する可能性はある。

本稿執筆時点の情報では、2016年6月20日付けで、連邦最高裁が訟務長官（Solicitor General）に意見を求めている。もちろん、連邦最高裁がこの意見に従う義務はないが、一定の影響を及ぼす可能性は否定できないし、過去の連邦最高裁判決において訟務長官がアミカスキュリエを提出した事案では90%以上が連邦最高裁判決と一致しているという報告もあるので⁴⁷⁾、訟務長官の意見に注目される。訟務長官の意見が、今般のCAFC判決の反対意見（Dissent）が同意している政府の見解と同じ内容であれば、連邦最高裁判決がCAFC判決と異なる見解を示す可能性もある。

筆者としては、特許製品の譲渡契約にどのような条件を付した場合に特許権の消尽が回避されるかという重要な法律問題についてQuanta判決が判断していない以上、連邦最高裁が判断を示すことを期待している。連邦最高裁の判断が示された際には、国際調和の観点も含めて、改めて特許権の消尽論について考察したい。

注 記

- 1) Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)
- 2) Mallincredit, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d (Fed. Cir. 1992)
- 3) Jazz Photo Corporation v. International Trade Commission, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)
- 4) Lexmark Int'l, Inc. v. Ink Techs. Printer Supplies, LLC, No. 1:10-CV-564, 2014 WL 1276133 (S.D. Ohio Mar.27, 2014)
- 5) Lexmark Int'l, Inc. v. Ink Techs. Printer Supplies, LLC, 9 F. Supp. 3d 830 (S.D. Ohio 2014)
- 6) Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S. Ct. 1351 (2013)
- 7) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U. S. 502, 518 (1917)
- 8) General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 U.S. 175, opinion on rehearing at 305 U.S. 124 (1938)
- 9) Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659 (1895)
- 10) 村尾治亮, NBL887号29頁
- 11) Transcore, LP and TC License, Ltd., v. Electronic Transaction Consultants Corp., WL 929033
- 12) Helferich Patent Licensing, LLC V. The New York Times Co., (Fed. Cir. 2015.2.10)
- 13) David Wang, Winston & Strawn LLP, "Quantifiable Differences in U.S. Law on Patent Exhaustion" (2015.4.16)
- 14) Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997)
- 15) ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996)
- 16) Arizona Cartridge Remanufacturers Ass'n, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 290 F.Supp.2d 1034 (N. D.Cal. 2003), aff'd, 421 F.3d 981 (9th Cir. 2005)
- 17) Monsanto Co. v. Homan McFarling, 302 F.3d at 1291
- 18) PioneerHi-Bred Int'l Inc. v. Ottawa Plant Food, Inc., 283 F.Supp.2d 1018 (N.D. Iowa 2003)
- 19) 最判平成9年7月1日, 民集51巻6号2299頁 (平成7年(オ)第1988号)
- 20) 知財高判大合議平成26年5月16日 (平成25年(ネ)第10043号)
- 21) 知財高判大合議平成18年1月31日, 判例時報1922号30頁 (平成17年(ネ)第10021号)
- 22) 東京高判平成13年(ネ)959号 (アシクロビル事件), 東京地裁平成13年(ワ)6000号, 等
- 23) 村田真一, 知財管理Vol.65 No.3
- 24) 大阪高判平成15年5月27日 (平成15年(ネ)第320号)
- 25) 東京地判平成24年7月11日 (平成22年(ワ)第44305号, 判例時報2175号98号, 判例タイムズ1388号344頁)
- 26) 東京地判平成13年11月30日 (平成13年(ワ)第6000号)

- 27) 大阪高判平成12年12月1日(平成12年(ネ)第728号, 判例タイムズ1072号234頁)
- 28) 大阪地判平成12年2月3日(平成10年(ワ)第11089号)
- 29) 大阪地判平成26年1月16日(平成24年(ワ)第8071号)
- 30) Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890), Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001), FujiPhoto Film Co. v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (Fed.Cir. 2005), Fuji Photo Film Co., Ltd., v. International TradeCommission, Jack Benun v. International Trade Commission, 474 F.3d 1281 (Fed. Cir. 2007), 等
- 31) LG Electronics Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F. Supp. 2d 1036 (N.D. Cal. 2009)
- 32) Tessera, Inc. v. ITC 646 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2011)
- 33) Static Control Components, Inc. v. Lexmark Internatoinal, Inc. 615 F.Supp.2d 575 (E.D. Ky. 2009)
- 34) Fujifilm Corp. v. Benun, 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010)
- 35) Ninestar Tech. Co. v. ITC, 667 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012)
- 36) 前掲注13) David Wang
- 37) LifeScan Scotland Ltd. v. Shasta Techs., LLC, 734 F. 3d 1361 (Fed. Cir. 2013)
- 38) Bowman v. Monsanto Co., et al, 569 U.S. (2013)
- 39) 前掲注2)
- 40) 最判平成19年11月8日, 民集61巻8号2989頁(平成18年(受)第826号)
- 41) Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Sotres, Inc., 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984), Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d 1337 (Fed. Cir. 1999), 等
- 42) Univis, 316 U.S., Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U. S. (1940)
- 43) Keurig, Inc. v. Strum Foods, Inc., 732 F. 3d 1370 (Fed. Cir. 2013)
- 44) 前掲注21)
- 45) 前掲注40)
- 46) 拙稿, 「間接侵害品の譲渡と特許権の『消尽』」, パテント2015年7月号 (Vol.68 No.7) 62頁
- 47) 加藤範久, 「特許訴訟に「裁判所の友」は必要か—米国特許訴訟におけるアミカセキュリティエ制度について—」, 特技懇2014年1月号 (no.272)

(原稿受領日 2016年8月8日)