

No. 118 (2008/12)

Quanta 事件 アメリカ連邦最高裁判決

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109 (2008), 553 U.S. ____ (2008)

筑波大学 平嶋 竜太

1 事案の概要

本件は、コンピュータ関連技術に関する方法の発明についての特許権者 LGE（被上告人）が、マイクロプロセッサ及びチップセットを他の部品と組み合わせて、当該特許権に係る特許発明を実施するコンピュータを製造していた Quanta を含む上告人（他の上告人をまとめて、以下、本稿では Quanta とする。）に対して特許権侵害訴訟を提訴した事案である。

背景事情として、LGE は、当該特許権に係る特許発明の実施に関わるマイクロプロセッサ及びチップセットを製造販売することにつき訴外 Intel 社に対し実施許諾を行っており、LGE と Intel は当該実施許諾に係る契約とは別の約定により、Intel には、「Intel 製品と非 Intel 製品を組み合わせた製品について当該実施許諾契約の効果は及ぶものではない」旨の書面による通知を自らの顧客に対して行う義務があることを定めていたところ、Quanta は、マイクロプロセッサ及びチップセットを Intel から購入し、当該 Intel 製品について何ら手を加えることなく、Intel 製品以外の他社部品と組み合わせることで、当該特許権に係る特許発明を実施するコンピュータを製造していた。

以下、事案内容を捕捉して説明する。

本件事案において問題となった LGE の特許権は、米国特許 4939641 号（以下 641 特許）、5379379 号（以下 379 特許）、5077733 号（以下 733 特許）である。641 特許は、メインメモリからキャッシュメモリへと読み出されるデータの更新に関する技術を、379 特許は、メインメモリからの読み出し・書き込みについてのリクエストの配列の効率化に関する技術を、733 特許は、コンピュータの構成要素間を接続するバスにおけるデータトラフィックの管理に関する技術を、それぞれ開示するものである。

LGE は、これらの特許権のほか他の特許権も含めたパテント・ポートフォリオについて、Intel に対し実施許諾（本件最高裁判決では License Agreement と呼称されており、本稿では、以下、本ライセンス契約とする）していた。本ライセンス契約では、LGE の有する特許権に係る特許発明を実施する製品を、Intel が製造、使用、販売、販売の申

出、輸入、その他処分する行為についての権原を付与するとしている。ただし、本ライセンス契約では、実施許諾された製品と任意の第三者に由来する部品等とを任意の第三者が組み合わせる行為、及びその組合せ品を使用、輸入、販売、販売の申出する行為についてまでは、何らの許諾を付与するものではないことを定めており、いわゆる消尽法理(the doctrine of patent exhaustion)の適用については、本ライセンス契約において、特段これに反する定めを置かない限り、その効果が及ぶことを何ら制限・変更するものではないとしていた。

一方、L G Eと Intel の間で締結された別の約定（本件判決では Master Agreement と呼称されており、本稿では、以下、基本合意とする）では、任意の Intel 製品については、L G Eによる実施許諾がなされており、L G Eの有する特許権を何ら侵害するものとはならないが、Intel 製品と任意の非 Intel 製品を結びつけることで作出される、あらゆる製品についてまでは、明示または黙示のいずれに形式にかかわらず、L G Eの実施許諾は及ぶものではない旨を Intel の顧客に対して文書をもって通知することにつき Intel は合意している。また、基本合意については、本合意の違反については特許権についての実施許諾契約について何らの影響を及ぼすものではなく、当該実施許諾契約の解除理由とはならないものとする旨の記述がなされていた。

Quanta は、コンピュータ製造会社であって、マイクロプロセッサ及びチップセットを Intel から購入し、基本合意による通知を受領している。そのような前提の下で、Quanta はL G Eの特許発明を実施する態様で Intel 以外のメモリやバスと Intel の部品を用いてコンピュータを製造していた。Quanta は、Intel の部品自体については何ら加工を施しておらず、当該部品を自らのシステムへ導入するに際しては Intel の仕様書に従っていた。

本件事案についての下級審の判断としては、連邦地裁では、消尽法理(the doctrine of patent exhaustion)の適用によって、Quanta の請求を認める summary judgment を認めた¹ものの、その後、引き続いて、消尽法理は方法クレームの特許権には及ばないとして、当初の summary judgment を制限する命令を出し²、C A F Cの判決³では、消尽法理は方法クレームには適用されないことに同意し、また、選択的には、L G Eは、非 Intel 製品と組み合わせて使用することを前提として、Intel が Quanta に Intel 製品を販売することを許諾しているわけではないので消尽法理は適用されないとの結論を付け加えた。

2 本件判決の争点

本件事案の争点は、Quanta がL G Eの特許発明を実施する (Intel の) マイクロプロセッサ及びチップセットを他の非 Intel 部品と組み合わせてコンピュータを製造する行為に対する、特許法における消尽法理の適用の可否という一点を巡るものであるといえる。具体的には、消尽法理は方法の特許権 (method patents) にも適用されるのか、方法の特許発明の一部についての構成要素となっている製品 (Intel により販売されたマイクロプロセッサ及びチップセット) の販売によって当該方法の特許権行使について消尽法理は適用されるのか、L G Eと Intel との間の本ライセンス契約及び基本合意によってL G Eの特許発明の実施を巡って消尽法理の適用についての制限まで課されていたものと解さ

¹ LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc., 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1589(ND Cal.2002)

² LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc., 248 F. Supp. 2d 912(ND Cal.2003)

³ LG Elecs., Inc. v. Bizcom Elecs., Inc., 453 F.3d 1364 (Fed. Cir., 2006)

れるのか、という点が争点となった。

3 本件判決の判旨概要

3-1 消尽法理の前提

本件事案で前提となっている消尽法理(the doctrine of patent exhaustion)とは、特許権者から正当な権原を受けた特許製品の販売によって、当該製品に対する特許権の効力はすべて及ばなくなるという考え方であるが、本件最高裁判決の判旨では、まず、消尽法理(the doctrine of patent exhaustion)の基本的内容について、その歴史的成り立ちにまで遡って確認している。そして、特許製品の使用について販売後にも制限を設けることの有効性について、かつての連邦最高裁判決⁴ (A.B. Dick Case) では肯定していたものの、その後、間もなく後の連邦最高裁判決⁵では、明示的に A.B. Dick の考え方を覆していることを確認している。

さらにその後の連邦最高裁判決で消尽法理について言及したもっとも最近の連邦最高裁判決として、本件事案の地裁判断でも引用されている Univis Case⁶を挙げており、以下、この Univis の判決を先例としている。Univis の事案では、眼鏡レンズに関する発明の特許権者である Univis が、方法の特許権について、加工前レンズの組合せ工程、加工工程、小売販売過程といった個々の過程毎に異なる業者に実施許諾を付与することによって、それぞれの過程から実施料を得ると共に販売価格についても予め定めていたものである。具体的には、Univis が販売した加工前レンズの購入者が当該レンズを複数組み合わせた上で、他の (Univis の特許権についての) ライセンサーに所定の価格で販売することについての実施許諾を与え、卸業者には加工前レンズを特許製品たるレンズへ加工することについて実施許諾を与え、卸業者はさらに (Univis の特許権についての) 実施許諾が与えられている小売業者に対し所定価格で卸売することについて実施許諾が与えられていた。最終的には、特許製品へと加工した後に、小売業者によって当該最終製品を所定価格で消費者に販売されることになる。この事案は、このような一連のスキームに対し合衆国政府がシャーマン法違反を構成するものとして提訴したものであって、Univis は反トラスト法違反との主張に対する抗弁として特許権による独占を主張したものである。Univis の事例の連邦最高裁判決では、加工前レンズを販売する行為によって最終製品としてのレンズに対する特許権の効力は消尽していると判断した。すなわち、Univis によって販売された加工前レンズとは、特許製品に係るレンズに一致するものではない未完成品であったが、加工前レンズは特許製品の本質的特徴を具現化しているものであり、特許発明の保護範囲に含まれるものであって、当該レンズの購入者によって当該特許に対応する形で完成される製品を想定している場合には、当該特定製品に具現化されている限りにおいて、特許権者は自らの発明を譲渡したといえる、としており、販売した製品がたとえ当該特許発明を完全に実施している製品ではないとしても、当該製品が当該特許発明を十分に具現化している場合には、当該製品の販売に伴って生じる特許法上の伝統的な制限が適用されると結論付けたものである。

以上のような消尽法理についての歴史的経緯及び先例を踏まえ、本件事案について検

⁴ Henry v. A.B. Dick Co.,224 U.S. 1(1912)

⁵ Motion Picture Patents Co. V. Universal Film Mfg.Co.,243 U.S. 502(1917)

⁶ United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942)

討している。

3-2 方法特許への消尽法理の適用

まず、LGEは、本件事案の場合、方法クレームに係る特許発明であることから、消尽法理は適用されるものではないと主張するのに対して、Quantaは、方法クレームに係る特許発明であることをもって、消尽法理は適用されないというのではなく、連邦最高裁及びCAFCも方法クレームについて消尽法理を適用してきており、さもなければ、特許明細書に方法クレームとして記述することによって消尽を完全に回避することが許されることになると主張した。

この点については、本件最高裁判決では、Quanta側の議論に分があるとした。LGEの主張する方法特許は消尽しないという考え方を裏付ける根拠は何ら存在しないし、確かに、特許された方法については、物品や装置と同様のやり方で販売し得ないとしても、方法は製品において具現化されうるものであるから、当該製品の販売によって特許権は消尽するものであるとした。また、先例においても、特許方法の実施品の取引と特許装置や特許材料を含む実施品の取引に何ら区別しているものでもなく、むしろ、連邦最高裁判決としても、方法特許は、当該方法を具現化している製品の販売によって消尽するという判断を繰り返し支持してきたことを確認する⁷。さらに、先のUnivisの事例でも、特許発明を部分的に実施している加工前の光学レンズの販売によって、切削によって加工されるまでは完全な形では実施されない方法の特許についても消尽すると判断しているのであって、これらの裁判例は確固とした考え方によるものといえるとした。すなわち、方法特許については消尽法理が適用されないとすると、装置よりも方法を記述する形でクレームを構成するだけで消尽の適用を回避できるのであるから、消尽法理を極めて無力なものとなってしまおうとする。しかも、方法と装置の機能を区別することは困難といえるほど両者のクレームは互いに非常に近接していることも指摘する。

そして、本件事案は、消尽法理を巡る以上のような危険性をまさに例示していることを指摘する。LGEの主張する理論によれば、IntelにはLGEの特許を実施している完全なコンピュータシステムを販売する権原はあるとしても、当該システムについてのさらに下流の購入者については特許権侵害の責任があるとするが、このような結論をとることは、長らく確立されてきた原則（特許製品が一旦適法に生産販売された場合、当該特許権者の利益に対応するものとされる限り、当該製品の利用について何らの制限が存在するものではない）を破るものであることから、方法クレームの特許については消尽しないとするLGEの主張は採用できないとした。

3-3 消尽法理が適用される対象範囲

続いて、消尽法理を適用するために当該製品が特許発明を具現化すべき程度についての検討を行っている。

この点について、Quantaは、特許発明を不完全に実施しているに過ぎない物品の販売によっては当該物品に係る特許権を必ずしも消尽させるものではないけれども、Univisの事例において加工前レンズの販売によって当該特許が消尽すると判断されたのと同様

⁷ Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436(1940)

に、マイクロプロセッサ及びチップセットの販売によってLGEの特許は消尽することになると主張した。すなわち、Univis の事例における加工前レンズの場合、最終的なレンズに加工されていなかったことから当該特許を十分に実施しているものとなっていなかったことと同様に、Intel 製品も、コンピュータシステムのメモリやバスと結合されるまでは、LGEの特許を実施し得ないということである。そして、Univis における事例のように、特許発明の実施という点では不完全な製品の販売によっても特許権が消尽しうるとすれば、LGEが当該特許を根拠に Intel の部品のみを用いて実施されることを当該 Intel 製品の販売後にまで要求する権利は、何ら存在しないことになる。また、Quanta は、完全ではないにせよ発明について本質的に具現化している構成要素を販売することによって消尽が適用されないとすると、消尽法理は事実上無意味化してしまうことも主張した。すなわち、完成までに些少な 1 ステップ—例えば、マイクロプロセッサをソケットへ挿入する、といったような—を除外した状態でコンピュータの販売について許諾を与えておくことによって、エンドユーザーへ至るまでのあらゆる下流の購入者に対して自らの権利を拡張しうることが可能になってしまうであろうと主張している。

一方、この点について、LGEは、Univis の事例は、以下の 3 つの理由で本件事案には適用されないとした。第一の理由として、Univis の事例は、当該製品が特許を実施するために必要なすべての物理的側面を包含している場合に限られるべきであるが、Intel 製品の場合、特許を実施するのに付加的な物理的構成要素を必要としなければならないとした。第二の理由として、Univis の事例の場合、加工前レンズも特許に係る最終的なレンズのいずれも同一の特許に係るものであることから、特許法上は何ら区別されるものではないのに対して、Intel 製品は、LGEの特許を実施するシステムとは独立かつ区別される製品であって、独立した特許に係るものであるとした。第三の理由として、Intel 製品は組合せ特許の個々の構成要素に類似するものであって、これらの構成要素の販売によって特許が消尽するとすれば、特許発明自体の状況が、それを構成している一要素に過度に依存してしまうと判例上も解されている⁸ことから、Univis の事例は本件事案に当てはまらないとした。

これらの当事者主張に対して、本件判決では、Quanta の主張を支持し、本件事案においても Univis の事例が当てはまると判断した。Univis の最高裁判決が述べたように、加工前レンズの販売によって消尽は適用されるのであって、その理由は、加工前レンズの唯一の合理的かつ意図された用途は当該特許を実施することであり、なおかつ当該製品が当該特許発明の本質的特徴を具現化していることにあるので、これらの点は、Intel から本ライセンス契約の下に Quanta に販売されたマイクロプロセッサ及びチップセットにも当てはまるものといえるとした。

具体的には、第一には、Univis 判決では、特許を実施するためだけに用いられることのできる物品の適法な販売は、当該販売された物品についての特許による独占を消滅させるとされており、Univis の事例における加工前レンズとは、加工されて特許に係る最終的なレンズとされる以外に何らの有用性はなかったことから、この判断基準に当てはまるものであるので、その販売の唯一の目的は最終製品への加工に供するというものであったとされている。一方、本件事案では、Intel 製品について、LGEの特許を実施す

⁸ Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961)

るコンピュータシステムへ組み込むこと以外に他の合理的な用途があることをL G Eは何ら示していなかった。また、マイクロプロセッサ及びチップセットはバスやメモリと接続されることなくしては何ら機能し得うるものではなく、さらに、Univis の事例のように、本件事案では、Intel から Quanta への販売の唯一の明確な目的とは、当該特許を実施するコンピュータへ Quanta が Intel を導入することにあるといえることも指摘した。

第二には、Univis の事例における加工前レンズは当該特許発明の本質的特徴を具現化しているとされており、Univis の特許発明としての本質的な特徴とは、複数焦点のレンズを形成するのに異なるレンズ片を融合させるという事項にあって、レンズ断片の融合後の最終的な加工過程については本件発明固有のものではないということを示した。

(Univis 連邦最高裁判決及び地裁判決いずれも加工過程は当該特許にとって中心的なものではないとしていた。)そして、Univis の事例における加工前レンズと同様に、Intel 製品は本件特許発明の重要な部分を構成しており、当該特許を実施するのに必要とされる唯一のステップは、共通のプロセスを適用し、かつ標準的な部品を追加することから、Univis の事例のように、特許発明を完全に実施するものではない製品ではあるが、実質的には当該特許を具現化するものであって、本件各特許について発明として意味のあるすべての部分は、Intel 製品において具現化されているとした。すなわち、Intel 製品が、メインメモリ及びキャッシュメモリへのアクセスをコントロールし、メインメモリに対するキャッシュメモリをチェックし、読み出し及び書き込みの命令を比較することによって、641 特許及び 379 特許を実施しており、733 特許の下での様々なコンピュータの構成要素からのバスアクセスの優先順位についてもコントロールを行っており、Intel 製品は、メモリやバスに接続されていなければこれらの機能を実行できないけれども、これらの付加的要素はシステムにおける標準的な構成要素であって、マイクロプロセッサ及びチップセットが機能するための材料を提供しているに過ぎないと評価した。そして、Intel 製品は、メモリやバス接続されてこそはじめて機能するように特に設計されたものであって、Quanta としては各部品を付加する際に何らかの創作的・発明的な判断を要するものではなく、Intel の仕様書に従い、Intel 製品をコンピュータへ組み込むだけであり、この点は、Intel 製品の内部構造について Intel はトレードシークレットとして保護していることからもやむを得ないといえるとした。このように、Intel が当該特許を実施する製品を設計することにより、特許発明を実施しているものであって、標準的な部品の付加という過程だけが欠けているに過ぎないとした。

また、本件事案について Univis の事例とは区別されるべきとする L G E の主張については、説得力がないと判断した。第一に、Univis における物品が特許を実施するのに素材の一部を除去することを必要とするのに対して、Intel 製品では、特許を実施するのに構成要素を付加する必要があるから区別されるという主張には理由がないとした。さらに、Univis の事例におけるレンズとは、基本的性質という点で物理的な同一性があるのに対して、Intel 製品は L G E の特許における要素の一部に過ぎないと主張については、本件判決では、発明における最終ステップの性質こそが、ここでの検討に関連のある特徴であるとして、特許を実施する最終ステップに着目し、Univis の事例では、顧客に合わせてレンズを加工するのに対して、本件事案ではマイクロプロセッサやチップセットをバスやメモリへ接続するという点で、いずれも、ありふれていて発明としての値打ちのないものであると判断した。そして Intel 製品が L G E の特許の本質的な特徴を具現化

しているといえるとしている。

さらに、消尽の考え方は、異なる特許の間では適用されるものではないという L G E の主張に対しては、以下のような判断を示した。

「確かに特許 A を実施している装置の販売行為によって特許 B は何ら消尽するものではない、という一般論としては同意できるものの、ここで、当該装置が特許 A を実施していると共に特許 B を実質的に具現化しているものであるとするならば、特許 A に対する関係が特許 B の消尽を妨げるものではないといえる。例えば、Univis の加工前レンズが特許 A の下でのシャッターレジスタントなガラスで構成されていたとすれば、最終的なレンズについての特許 B についても、当該加工前レンズは実質的に具現化していることとなり、消尽することになる。本件もまさにこれと異なることはなく、Intel のマイクロプロセッサやチップセットは L G E の特許も含めて何千もの特許を実施しているが、複数の特許が同一の製品によって実施されているという事実が存することによって消尽の考え方に何ら変化が生じるというものではない。ここでの検討に関連のある事柄は、ある特許を部分的にせよ一本質的な特徴を具現化することで一実施している Intel 製品が当該特許を消尽させるものであるのかということである。」

さらに、Aro Case⁹を根拠にした L G E の主張についても適切でないとした。その理由としては、Aro Case では特許された組合せの一部の置換によって特許を侵害するか否かという問題が唯一扱われたに過ぎないからであって、置き換えは、本件事案では問題となっていないし、さらに、Aro Case での考え方は組合せ特許ではない L G E の特許の消尽にまで適用しうるものではないとする。本件事案では、発明として値打ちのある部分とは、マイクロプロセッサやチップセットとメモリ及びバスが結合されているということにあるのではなく、Intel 製品自体の設計の中に含まれており、これらの製品がメモリやバスにアクセスする方法にあるといえるのであるとした。

3-4 本件事案への消尽法理の適否

Intel 製品が本件特許発明を具現化しているという結論を踏まえて、次に、Quanta への Intel 製品の販売行為が L G E の特許を消尽させたのかという点について検討している。消尽とは、特許権者による許諾のある販売行為によってのみ適用されることを確認している。

この点、L G E は、本件の場合、本ライセンス契約では Intel が非 Intel 製品と組合せて使用する目的では当該製品の販売を許諾していないことから、許諾のある販売行為は存在しないと主張し、General Talking Pictures Case¹⁰を引用し、Intel と Quanta の両者がいずれも販売する権原が存在しないと認識していたもの、すなわち、当該特許について非 Intel 製品をもって実施する権原を、Intel は Quanta へ移転することはできないとする。

しかしながら、L G E は、Intel と L G E との間の取引の構造における重要な一面を見落としていると指摘した。すなわち、本ライセンス契約のどこにも、Intel が非 Intel 部品と組み合わせること意図している購入者に対してマイクロプロセッサやチップセットを販売する権利を制限するということが記載されていないとする。むしろ、Intel が L G E

⁹ Supra note 8

¹⁰ General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 304 U.S. 175, (1938), General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 305 U.S. 124 (1938),

の特許クレームにかかわらず自らの製品を製造使用あるいは販売することを幅広く許諾している。確かに、L G Eは、基本合意において **Quanta** を含めた顧客については自らの特許の実施を許諾してはいない旨を当該顧客に通知することを **Intel** に対して要求している。しかし、いずれの当事者も、この点で **Intel** が違反しているとは主張していないし、いずれにせよ、**Quanta** に対する通知を要求している条項については、基本合意のみに記載されており、L G Eも基本合意に違反することをもって本ライセンス契約の違反を構成するとは何ら示していない。このことから、L G Eの特許を具現化している製品を販売することについての **Intel** の権原については、当該通知あるいは当該通知におけるL G Eの指示に対する **Quanta** の判断如何によって、何らの条件が課されたものであるとはいえないと判断した。

L G Eは、本ライセンス契約では、実施許諾を与えた製品とそれ以外の製品を組み合わせることで特許を実施することについて第三者には実施許諾を与えない旨を特に明示したものであると指摘するが、ここで **Quanta** は黙示の実施許諾ではなく消尽を根拠として実施の権原が存することを主張しているのであって、第三者が黙示の実施許諾を受けたか否かは、ここで関係のある事柄ではなく、消尽の問題はL G Eの特許を実施する製品を販売することについての **Intel** 自体への許諾が問題となるとした。

さらに、L G Eは、物品を製造するという局面については、消尽の考え方は適用されないと主張するが、この点は、既に検討したように、**Intel** 製品と他の構成要素を組み合わせることが最終製品を作り上げるまでの標準的な過程に過ぎないという議論を言い換えたものである。消尽の適用という文脈では、特許を実質的に具現化する製品を製造することは、特許製品そのものを製造することと何ら変わらないとした。

3-5 結論

以上より、本ライセンス契約によって、**Intel** にはL G Eの特許を実施する製品を販売する権原が付与されていたといえる。そして、特許発明を実質的に具現化する製品を販売する権原については何らの制約は課されていないといえる。**Intel** にはL G Eの特許発明を実施する製品を **Quanta** に対して販売する権原が付与されており、消尽法理によって、L G Eは、これらの製品によって実質的に具現化されている特許については、自らの特許権を行使することはできないものといえると判断した¹¹。

このように、特許発明を実質的に具現化した物品についての権原ある販売によって、特許権は消尽し特許権者は当該物品についての販売後の利用についてコントロールすることはもはやできない。L G Eは **Intel** に対して自らの特許を実施し、その実施製品を販売する権原を付与しており、**Intel** のマイクロプロセッサやチップセットは、他の合理的な非侵害用途は存在せず、なおかつ特許方法のうち価値のある部分はすべて包含していることから、実質的にL G Eの特許発明を具現化するものであったといえる。また本ライセンス契約には、**Intel** に対して付与されていた、L G Eの特許発明を実施する製品を

¹¹ もっとも、この点について、本件最高裁判決では、脚注7において、**Quanta** への販売を巡ってL G Eの契約上の権原までも制限するということは必ずしも意味しない旨、付言している。すなわち、特許権侵害の成否の問題とは別途に、L G Eが契約違反に基づく請求をなしうることについて示唆的であるともとれる見解を示しているが、さらに、本件事案については、契約違反についての請求がなされていない以上は、その点についての意見は提示しないことを明示している。

販売する権原について、何らの制約も課されていなかったと結論した。これらのことから、Intel の Quanta に対する適法な販売によって、当該製品は特許権による独占の範囲外へ至ったものであり、結果的にはL G Eは Quanta に対し、もはや何らの権利主張もできない。以上の検討から、原審であるC A F Cの判断を覆した。

4 解説・検討

4-1 本件事案の特徴

本件事案は、上記検討のように、特許ライセンス契約の下で実施許諾が付与された者によって製造販売された製品について当該特許ライセンス契約外の第三者が当該製品を購入し、他社製品と組み合わせることによって当該特許を実施する製品を製造等する行為が特許権侵害行為を構成するか否かについて問題となった事例である。

本件事案の特徴としては、**当該製品購入者の行為に関して、特許ライセンス契約当事者間で一定の制約を課しているという点が挙げられる。**すなわち、実施許諾が付与された Intel 製品と任意の第三者に由来する部品等とを任意の第三者が組み合わせる行為、及びその組合せ品を使用、輸入、販売、販売の申出する行為については、何らの許諾を付与しない旨を特許ライセンス契約において定めている点、実施許諾が付与された Intel 製品と非 Intel 製品を組み合わせられた製品については特許権者の実施許諾は及ばない旨を Intel 製品の購入者に Intel が文書通知することを特許ライセンス契約当事者間で別途締結された約定において定めている点、反面で当該約定違反は特許ライセンス契約の解除理由とはならないものと定めている点である。

したがって、これらの契約を基にすると、マイクロプロセッサ関連の特許発明に関する特許発明について、Intel が当該特許発明を実施した製品を製造し、販売等する行為については実施許諾が与えられているものの、当該製品の販売に際して、Intel は、Intel 製品以外の部品を組み合わせる当該製品を含む新たな製品を製造・販売する場合には当該特許発明の特許権者であるL G Eから新たな実施許諾を要する旨を購入者に対して文書通知する必要が生じることになり、Intel 製品の購入者としては、他社部品を組み合わせる製品を製造・販売等するにあたっては、L G Eから当該特許発明について実施許諾を別途受ける必要が生じるということになる。

そして、本件事案では、まさに Intel 製品の購入者がL G Eからの実施許諾を受けることなく他社製品と Intel 製品を組み合わせる製品を製造等の行為を行っていた点を巡って特許権の効力が及ぶものと解されるのか否かが問題となっているといえる。Intel が自らの製品を販売した段階で消尽法理が適用されると解されるのであれば、Intel 製品の購入者が当該製品と他社製品を組み合わせるに際して特許権者であるL G Eの実施許諾は何ら必要とならないし、逆にL G Eと Intel の特許ライセンス契約と約定の内容について消尽法理を「上書き」する形で有効であると解されるのであれば、L G Eの実施許諾を受けない限りは特許権侵害行為を構成するという結論になろう。

ところで、本件事案において、特許権者であるL G Eと Intel が、特許発明の実施許諾を巡って上述のような複雑なスキームを構成していた理由としては、端的にはライセンス収入の最大化ということが考えられる。すなわち、L G Eは Intel に対する特許発明の実施許諾に伴うライセンス料としては比較的低額とすることによって、Intel 製品における積極的な実施を期する反面で、既に特許実施許諾に対するライセンス料が支払われて

いる Intel 製品を購入して、新たな製品を製造販売する事業者からも別途ライセンス料を徴収することを意図していたものであろう¹²。この点、本件事案における特許発明の実施品がマイクロプロセッサ及びチップセットという製品であったことの特異性も指摘できるように考えられ、マイクロプロセッサ市場における Intel 社のシェアの大きさを踏まえ、Intel への実施許諾に伴うライセンス料を低廉なものとしても、Intel 製品を用いた下流段階における事業者に対する実施許諾を留保しておくことによって、全体として得られるライセンス料は大きなものとなることが期待できるというわけである。

4-2 関連判例の状況

このように本件事案においては、いわゆる消尽法理の適用と特許製品販売段階における契約上の留保の相互関係をどのように解されるべきかという点が中心的争点となったのであるが、この点を巡っては、従来から幾つかの注目すべき裁判例の蓄積がある。以下、本件判決の位置付けを明確にするために概略を検討する。

まず、特許権者から正当な権原を受けた特許製品の販売によって、当該製品に対する特許権の効力はすべて及ばなくなるという考え方、すなわち消尽法理(the doctrine of patent exhaustion)自体については、アメリカ特許法においては Adams Case¹³以来、古くから判例法として確立してきたことは明らかである。

ところで、消尽法理の適用を巡っては、C A F C 創設以降、数多くの判例が現れるに及び、基本的には、その適用範囲を狭める方向性が打ち出されてきたとする指摘もみられるところである。

まず、方法クレームの特許権についての消尽法理の適用について、これを否定する判断を示す判例 (Bandag Case)¹⁴が存在する。Bandag Case では、"The doctrine that the first sale by a patentee of an article embodying his invention exhausts his patent rights in that article, see United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 250-52, 53 U.S.P.Q. (BNA) 404, 408, 86 L. Ed. 1408, 62 S. Ct. 1088 (1942); United States v. Masonite Corp., 316 U.S. 265, 277-78, 53 U.S.P.Q. (BNA) 396, 402, 86 L. Ed. 1461, 62 S. Ct. 1070 (1942), is inapplicable here, because the claims of the Carver patent are directed to a "method of retreading" and cannot read on the equipment Bolser used in its cold process recapping." (下線部筆者追加) としており、消尽法理自体が方法クレームの特許権に対しては適用しえないという考え方を示している。

次に、消尽法理の適用と契約上の留保の相互関係を巡る裁判例としては、まず、Mallinckrodt Case¹⁵が、連邦最高裁判決である General Talking Pictures Case¹⁶の考え方を踏まえて、消尽法理とは、特許権者が (特許製品について) 無条件(unconditional)下での販売を行った場合に限り適用されるという考え方を提示し、当該事案で問題となったように再利用を制限する旨の明示的な表現を示すことによって、特許権者は無条件下での販売というよりも制限付きの実施許諾を付与しうるとした。さらに、これらの制限が他の法領域や政策と抵触することがない限り、当事者間は販売条件についての契約の自由を実現できるものであるという考え方を示した。このように、特許製品等の販売段階に

¹² Infra note 24,690

¹³ Adams v. Burke, 84 U.S. 453, 456-457 (1873)

¹⁴ Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 924 (Fed. Cir. 1984)

¹⁵ Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992)

¹⁶ Supra note 10

における契約上の制限留保の有効性を大幅に認めると共に、併せて消尽法理の適用についての制約を肯定する考え方は、その後の C A F C 判決である B. Braun Case¹⁷によってさらに確立されたといえる。すなわち、B. Braun Case では、先の Mallinckrodt Case¹⁸を先例として、“As a general matter, we explained that an unconditional sale of a patented device exhausts the patentee's right to control the purchaser's use of the device thereafter.(omitted) The theory behind this rule is that in such a transaction, the patentee has bargained for, and received, an amount equal to the full value of the goods. (omitted) This exhaustion doctrine, however, does not apply to an expressly conditional sale or license. In such a transaction, it is more reasonable to infer that the parties negotiated a price that reflects only the value of the "use" rights conferred by the patentee. As a result, express conditions accompanying the sale or license of a patented product are generally upheld. See Mallinckrodt, 976 F.2d at 708, 24 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1177, 1179; cf. General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 305 U.S. 124, 127, 39 U.S.P.Q. 329, 330, 83 L. Ed. 81, 59 S. Ct. 116 (1938) ("That a restrictive license is legal seems clear."). Such express conditions, however, are contractual in nature and are subject to antitrust, patent, contract, and any other applicable law, as well as equitable considerations such as patent misuse. Mallinckrodt, 976 F.2d at 703, 24 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1176. Accordingly, conditions that violate some law or equitable consideration are unenforceable. On the other hand, violation of valid conditions entitles the patentee to a remedy for either patent infringement or breach of contract. See Mallinckrodt, 976 F.2d at 707 n.6, 24 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1178-79 n.6. This, then, is the general framework.”（下線部筆者追加）として、基本的には他の法規制や政策と抵触しない限りにおいて特許製品等の取引を行う当事者間で任意の制限を課することが特許法上も許容されうるのものであって、消尽法理もその限りで適用は排除されるという一般的な考え方を示している。

このような判例を通じて、C A F C における消尽法理の適用と契約上の留保の相互関係を巡る判例法としては、当事者間の契約上の制限・留保の法的効果を特許法上も大幅に認める考え方がほぼ確立したといえるのものであって、むしろ、個別具体的な制限態様を巡って、法的効果が肯定されるべき制限・留保と評価しうるのか否か¹⁹という点が問題となっており、基本的な考え方自体については、その後の事例においても Monsanto Case²⁰等で確認されてきたといえる。そして、本件連邦最高裁判決の原審となった LGE Case の C A F C 判決²¹でも、従来の考え方を踏襲して、LGE と Intel の間の制限の有効性について肯定されたものと考えられることができる。

4-3 本件連邦最高裁判決の特徴

本件連邦最高裁判決における論理構成としては、本件事案内容に即して、1)方法特許への消尽法理の適用可否、2)方法特許への消尽法理を適用しうる構成要素の範囲、

¹⁷ B. Braun Med. Inc. v. Abbott Labs, 124 F.3d 1419 (Fed. Cir. 1997)

¹⁸ Supra note 14

¹⁹ Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997)も、単に売り手が特許製品の販売後の制限を加える意図があれば、いかなる態様の制限であっても法的に有効であるということではないことを示す。

²⁰ Monsanto Co. v. McFarling, 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002), Monsanto Co. v. Scruggs, 459 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2006).これらの事案は、作物種子の収穫と再播種に係る事例であった。

²¹ LG Elecs., Inc. v. Bizcom Elecs., Inc., 453 F.3d 1364 (Fed. Cir., 2006)

3) L G E と Intel との間の契約解釈と消尽法理の適否について整然と検討を行っている。

まず、1)については、消尽法理の本来的な趣旨と役割機能まで遡って、方法クレームであるか否かによって、消尽法理の適否に再が生じるとすれば、クレームの記載如何によって、事実上、特許権者は消尽法理の適用を回避することが可能となってしまう、消尽法理自体の意義が失われるという合理的な論理を展開し、明示的に方法特許への消尽法理の適用可能性を肯定している。

次に、2)については、方法特許への消尽法理の適用を考える場合、当該特許方法に供される構成要素としてどの程度の範囲のものまでに対して消尽法理の適用対象となりうるのかという問題点について検討・判断を示しているものであって、両当事者から様々な主張がなされ、判決でも詳細な検討がなされている部分であるが、基本的な判断基準としては、Univis Case の連邦最高裁判決²²で提示された、当該構成要素の唯一の合理的かつ意図された用途は当該特許を実施することであり、なおかつ当該製品が当該特許発明の本質的特徴を具現化していること、という2点の充足性の有無を Intel によって販売されたマイクロプロセッサ及びチップセットについて確認しているに過ぎないものと捉えることができよう。したがって、2)については、本件連邦最高裁判決は何らの新たな判断基準を提示したのではなく、先例の当てはめを行ったに留まるものと理解すべきであるものと考えられる。そして、本件事案における特許方法とは、実質的にはマイクロプロセッサによって処理されることを当然の前提としているものであると考えられることから、Intel によって販売されたマイクロプロセッサ及びチップセットが Univis Case の連邦最高裁判決の判断基準を充足することについては異論の生じる余地はあまりなかったようにも考えられる。

3)については、Intel と L G E との間に締結された本ライセンス契約及び基本合意を詳細に検討した上で、「本ライセンス契約のどこにも、Intel が非 Intel 部品と組み合わせること意図している購入者に対してマイクロプロセッサやチップセットを販売する権利を制限するということが記載されていないこと」、「基本合意において Quanta を含めた顧客については L G E の特許の実施を許諾してはいない旨を当該顧客に通知することを Intel に対して要求しているものの、この点での Intel の違反については主張されていないし、基本合意に違反することをもって本ライセンス契約の違反を構成するとは何ら示していないこと」を認定し、このことから、L G E の特許を具現化している製品（マイクロプロセッサやチップセット）を販売することについての Intel の権原自体は、当該通知に対する Quanta の判断及び行動の如何によって、何らの条件が課されたものであるとはいえないと判断し、その結果、Intel には L G E の特許の実施製品を無条件で販売する権原が付与されていたと評価できるのであって、Intel による製品の販売により消尽法理が適用され、結果として L G E は、当該製品によって実質的に具現化されている特許については、自らの特許権の行使はできないという結論を導出している。3)における判断の特徴として、まず、連邦最高裁は Mallinckrodt Case 以来 C A F C において形成されてきた「消尽法理の適用と契約上の留保の相互関係を巡る考え方」自体については、何ら言及することもなく、当然ながら、その考え方については特段肯定も否定もしていないと

²² Supra note 6

いう点が注目される²³。そして、本件事案における Intel と L G E との間の契約関係についての検討の結論として、Intel による特許製品の販売について何らの契約上の制限・留保も存在していなかったことから、原則に立ち戻って、消尽法理が適用されるという理論構成を行なっているのであって、このような論理構造は、むしろ B. Braun Case で C A F C によって提示された考え方もむしろ整合的であるとさえみることができよう。

以上、検討してきたように、本件連邦最高裁判決は、その結論としては、原審たる C A F C 判決を覆すものであったものの、理論的な特徴としては、方法特許への消尽法理の適用を明確に肯定した点、特許製品の販売についての契約上の制限・留保の不存在を事案に沿った検討から認定して消尽法理を適用するという論理構成を採った点がもっとも注目されるべき特徴であると考えられる。

4-4 本件連邦最高裁判決についての評価状況

本件事案は、実務上・理論上も極めて大きな注目を集めた事例であって、本件連邦最高裁判決が出されてから未だ 6 ヶ月弱であるにもかかわらず、詳細に分析検討を行った論文が既に幾つも公表されている²⁴。

これらの論文における本件最高裁判決の結論に対する評価状況としては、全般的には積極的に評価する見解を示すものはあまりみられないように思われる。例えば、本件最高裁判決のような考え方を一般的な前提とすると当事者間で取引条件を自由に定めることを阻害し、特許を巡る取引実務に多大な影響を及ぼすとして、本件事案に限定した判断として理解すべきことを述べる立場²⁵や、本件最高裁判決は特許製品等の購入者に課する契約上の制限の問題の多くについてまでは何ら解決を提示するものではないとしながらも、C A F C が形成してきた Mallinckrodt Case²⁶以来の考え方の有効性について言及しなかった点については評価し、さらに本件事案は特許法についての判例法理や法政策の形成に際しては連邦最高裁よりも C A F C の方が適していることについて喚起をして

²³ 本件事案が連邦最高裁で審理されたそもその背景としては、連邦最高裁における審理を強く求める、Solicitor General によって提出された Amicus brief の影響も大きいと考えられる。そして、Solicitor General の Amicus brief (BRIEF FOR THE UNITED STATES AS AMICUS CURIAE, ON PETITION FOR A WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT, August 24, 2007, <http://www.usdoj.gov/atr/cases/f225500/225544.htm>) では、まさに、Mallinckrodt Case 以来 C A F C において形成されてきた「消尽法理の契約上の留保による制限」という考え方自体について、公益を損ね、従来からの連邦最高裁の判例法理の考え方と矛盾するものであることから見直されるべきであることが主張されており、連邦最高裁としてはこの点についての判断を示すことが強く求められていたと考えられるのであるが、本件連邦最高裁判決では、結論として、この点についての判断を提示することを避けたといえるであろう。

²⁴ 日本語で本件連邦最高裁判決について解説する文献として、村尾治亮「アメリカ特許法における消尽法理」N B L 887 号 29-37 頁 (2008)、本稿校正段階で触れたものとして、Richard H. Stern, *Quanta v. LG Electronics Inc.—Comments on the Reaffirmance of the Exhaustion Doctrine in the United States*, [2008] E. I. P. R. 527

²⁵ Kieff, F. Scott, *Quanta v. LG Electronics: Frustrating Patent Deals by Taking Contracting Options Off the Table?* (September 2008). Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 366. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1274250>

²⁶ Supra note 14

いると捉えるものがある²⁷。また、本件連邦最高裁判決において、Mallinckrodt Case 以来 C A F Cにおいて形成されてきた特許製品の販売についての契約上の制限・留保の考え方に言及することなく、Intel と L G E との間の契約関係についての検討から消尽法理を適用する論理を採った点について、連邦最高裁は実質的には Mallinckrodt Case 以来の C A F C の判例法理を受け入れたものであると捉え、いわば C A F C は闘い(battle)には負けたが戦(war)には勝利したのだ、とする立場²⁸もみられる。一方、本件連邦最高裁判決が出る前の論考として、本件事案については、L G E はライセンスのスキームとして同一発明からライセンス料を二重に徴収することを前提としていた以上、C A F C の判決は覆されるべきであるとしながらも、あくまでも本件事案における事実状況からそのような結論が導かれるべきことを示唆する²⁹ものもある。

なお、本件事案に関連して今後問題となりうる課題として、自己増殖能力のある種子や細胞、微生物といったバイオテクノロジー関連発明についての特許製品における消尽法理の適用と契約上の留保の相互関係を提示するもの³⁰がある。

5 結び—若干の私見と日本法への示唆

本件連邦最高裁判決では、原審である C A F C 判決を覆す判断をしており、結論としては、一見、これまで C A F C の裁判例によって形成されてきた、消尽法理の適用と契約上の留保の相互関係についての考え方に大きく軌道修正を加える考え方を提示したようにも考えられるところである。確かに、方法特許への消尽法理の適用可能性を明確に肯定した点については、大きな意義が見出せるといえよう。しかしながら、より重要な問題である消尽法理の適用と制限を巡っては、公表論文の幾つものが揃って指摘しているように、C A F C の判例法において確立されてきた消尽法理の適用と契約上の留保の相互関係についての考え方を根本的に覆す判断を示したものと評価することはできないように考えられる。むしろ、今後の問題としては、消尽法理の適用についての制限・留保が肯定されうる具体的な態様の要件とはどのようなものであるのかという点を巡って、判例法の確立が一層強く求められることになるといえるのかもしれない。また、バイオテクノロジー技術のように、従来の消尽法理が全く想定していなかった技術分野の特許製品に対する理論的対応も重要となってくるであろう。

ところで、本件事案のような事例を前提とした場合、日本法の下ではどのように取扱われるものと考えられるであろうか。まず、方法特許への消尽法理の適用については、これを一定の場合に肯定する立場³¹がみられる。日本特許法における消尽法理については、特許製品に関する並行輸入に係る B B S 最高裁判決³²によって、「特許権者は、業

²⁷ Harold C. Wegner, Post-Quanta, Post-Sale Patentee Controls, 7 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 682 (2008)

²⁸ Gomulkiewicz, Robert W., The Federal Circuit's Licensing Law Jurisprudence: Its Nature and Influence (October 8, 2008). Washington Law Review, Forthcoming. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1281045>

²⁹ John W. Osborne, Justice Breyer's Bicycle and the Ignored Elephant of Patent Exhaustion: An Avoidable Collision in Quanta v. LGE, 7 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 245 (2008) なお、本論文は、「Essential features」の役割意義を強調している点でも注目される。

³⁰ Supra note 24

³¹ 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 39 号 6-20 頁 (2005 年)

³² 最判・平成 9 年 7 月 1 日・民集 51 卷 6 号 2299 頁

として特許発明の実施をする権利を専有するものとされているところ（特許法六八条参照）、物の発明についていえば、特許発明に係る物を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等は、特許発明の実施に該当するものとされている（同法二条三項一号参照）。そうすると、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者から当該特許発明に係る製品（以下「特許製品」という。）の譲渡を受けた者が、業として、自らこれを使用し、又はこれを第三者に再譲渡する行為や、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業として、これを使用し、又は更に他者に譲渡し若しくは貸し渡す行為等も、形式的にいえば、特許発明の実施に該当し、特許権を侵害するようみえる。しかし、特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品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成したものとして消尽し、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等には及ばないものというべきである。」と判示しており、いわゆる国内消尽を明示的に認めているところであるが、特許製品の販売段階で契約上何らかの制限・留保を課した場合において消尽法理の適用が制限されるのか否か、必ずしも明らかではない。もっとも日本の特許権者等が国外において特許製品を譲渡し、日本国内へ輸入される局面については、「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ものと解するのが相当である。」としており、特許製品に表示した制限・留保について一定の法的効果を肯定しており、このような考え方が国内流通の場面においてそのまま適用しうるとするのであれば、特許製品の販売段階における制限・留保の法的効果が一定程度の条件の下で肯定されうる余地もあろう。

また本件事案におけるIntelからQuantaへの特許製品の販売行為について、単なる製品の販売に留まるものではなくLGEの特許権についての通常実施権設定契約（サブライセンス）が製品の売買と同時になされたものであると評価することが可能であるのか³³、さらに次なる問題としてIntelからQuantaへの通知内容について、特許権の通常実施権設定契約上の「設定行為で定めた範囲」と評価できるのか³⁴、あるいは特許製品の販売に付随した契約に過ぎないと評価すべきなのかという問題が生じるであろう。いずれにせよ、今後の研究を要する課題であるといえる。

³³ もっとも、本件事案のような事実関係からすればIntelからQuantaへの製品販売の際にサブライセンスがなされたと評価するのは若干難しいようにも思われるし、そもそもLGEからIntelへサブライセンスをする権原が設定されていたと解することが可能であるのかという問題もある。

³⁴ この点については、平嶋竜太・特許ライセンス契約違反と特許権侵害の調整法理に関する一考察」・知的財産法の理論と現代的課題（中山信弘先生還暦記念論集）233－264頁を参照。