

No. 134(2013/11)

Bowman v. Monsanto 連邦最高裁判決と消尽法理の契約上の留保による制限

松村光章（ニューヨーク州弁護士）

はじめに

米国では連邦巡回控訴裁判所の *Mallinckrodt Inc. v. Medipart, Inc.* 判決 を契機として、特許権者が契約によって消尽の効果が発生することを阻止できるかが議論の対象となっている。同事件において連邦巡回控訴裁判所は、特許権者が特許製品を販売する際に設けた特許製品の使用制限条項に反する使用があった場合、消尽法理を適用することなく、特許権者による特許権の行使を認めている。Mallinckrodt 判決以降、連邦最高裁が消尽を扱わなかったことも相俟って、実務界では、特許権者は条件付販売を行うことで消尽の効果を制限することができるという考えが広くとられることとなった。2008年の *Quanta Computer v. LG Electronics* 連邦最高裁判決 が、「条件付販売を行った場合、消尽は起こらない」という理論を正面から否定せずに、LG Electronics から許諾を受けた Intel による Quanta 等への販売が消尽法理の対象となる「authorized sale」にあたるかどうかにつき、事実認定によって判断を行ったため、Quanta 判決以降も、米国においては、特許権者が契約によって消尽法理の適用を制限できるかどうかの議論が燻り続けている状態であった。

以上のような状況において、本稿で紹介する *Bowman v. Monsanto Co.* 事件の上告申立が連邦最高裁に受理された際、米国においては連邦最高裁がようやく契約と消尽法理の関係につき見解が示すものとの期待が高まった。しかし、後述のとおり、結局 *Bowman v. Monsanto Co.* 事件においても、「消尽の対象となる use と、その対象とならない make の違い」が議論の中心となり、「消尽法理の契約上の留保による制限」についての議論はなされなかった。このため、特許権者が自ら又はその実施許諾権者を通じて特許製品を譲渡した場合に、契約によって消尽法理の適用を制限することができるかにつき米国判例法上 どのように考えるべきかはここで明らかにしておくことに一定の意義があるものと考えられる。

そこで本稿では、Bowman v. Monsanto Co.連邦最高裁判決 を紹介し、同判決において示された自己複製可能な製品に関する消尽法理の考え方を検討するとともに、米国判例法における契約と消尽法理について検討することとする。

1. 事案の概要

被上告人 Monsanto Company は、米国 Missouri 州に本拠をおく世界的なバイオ化学企業で、Roundup Ready soybean という製品名で、一定の除草剤に耐性がある遺伝子組換大豆を製造販売している。遺伝子組換大豆市場における同社のシェアは9割を超える。被上告人より Roundup Ready soybean の種を購入するには、同社との間で「Monsanto Technology Agreement」を締結しなければならず、同契約を締結することによって被上告人保有の遺伝子組換大豆に関する米国特許 USP5,352,605、USRE39,247E をはじめとする各種特許権の実施許諾が与えられていた。

上記契約は、ライセンスを受けた農家に対して、購入した種を一季に限って作付できる権利を許諾していた。すなわち、ライセンスを受けた農家は収穫した大豆を自ら食用として消費するか、又は"grain elevators" (以下「穀物倉庫」と訳す)へ売却することはできるものの、収穫した大豆を来季の作付のために保管したり、作付目的で販売することは認められていなかった。遺伝子組換大豆に含まれる除草剤への耐性は、収穫後の種にも継承されるため、被上告人は契約によって作付を一季に限定し、これにより種子を購入した農家においては、作付の度に被上告人より通常の種子に比べて値段の高い Roundup Ready soybean を購入しなければならなかった。

上告人 Vernon Bowman 氏は、米国 Indiana 州の二毛作農家で、一季目については Roundup Ready® soybean 種を被上告人の正規ライセンシーより購入し、上述の Monsanto Technology Agreement と同種のライセンス契約を締結し、1999年から2007年までの間、同約定に従って収穫大豆を全て穀物倉庫に売却していた。このような上告人の一季目における作付行為は、本件訴訟において被上告人も問題としていない。一方で、二季目につき上告人は、被上告人の正規ルートで Roundup Ready® soybean 種を購入するのではなく、穀物倉庫にて購入したコモディティ大豆を作付し、除草剤を散布し、残った大豆を毎年保管するという行為を繰り返すことで、結果として、被上告人に Roundup Ready® soybean の購入プレミアムを支払うことなく、1999年以降8年間、これの作付・収穫を繰り返していた。

被上告人は2006年冬頃から上告人の二季目の作付行為に関する調査受け入れを要望し、2007年10月12日に、上告人の上記二季目の作付行為について特許権侵害訴訟を Indiana 州南部地区連邦地裁に提訴した。

本件事案についての下級審の判断としては、Indiana 州南部地区連邦地裁が、特許権侵害を認定の上、同侵害に伴う Monsanto の損害を\$84,456,20と認定し、連邦巡回控訴裁判所は同地裁判決を支持している。

2. 争点及び判示内容

本件事案の争点は、特許発明たる大豆種を一般市場から拘束条件なしに購入した農家が、特許権者の許諾なしに当該種を作付及び収穫ができるかという点にある。流通市場において使用制限のない状態で購入した自己複製する種子を作付し収穫したことにつき、特許権行使を受けた場合に、消尽法理は適用されるかが問題となった。

この点につき、Kagan 判事による本件連邦最高裁判決は、前述した連邦巡回控訴裁判所の判決を認容している。

要旨、連邦最高裁は、特許製品が正当な権原に基づき販売された場合、消尽法理に基づいて買主及び転得者は当該特許製品を使用 (use) や再販売 (sell) できるとしながら、買主及び転得者が上記第一販売によって特許発明の複製物を新たに生産 (make) することはできないとした上で、本件事案への当てはめとして、上告人の作付行為が特許発明を実施した大豆を「生産する」行為にほかならず、このため消尽法理の適用はなく、被上告人の特許権を侵害すると認定している。

判決の具体的な構成として、まず 1873 年の *Mitchell v. Hawley* 判決を引用し「特許製品の買主は、自己使用又は第三者への販売目的のために特許製品をもう一つ製造する権利を取得することはない」とした上で、その理由として、*Univis* 判決 をもとに「特許権者は実際に販売した製品についての対価しか受けておらず、その後の複製物についての対価は受けてないからである」と説明する。そして、上告人においては、消尽法理に基づき、穀物倉庫から購入した特許製品たる大豆を再譲渡したり、当該大豆を自ら消費又は飼料として使うことはできても、被上告人の許可なしに、特許された大豆を新たに作ることは、消尽法理は認めていない とする。仮に特許製品を複製したとしても、消尽法理によって特許権侵害にならない場合、当該譲渡製品の対象とする特許権の価値は第一譲渡後、著しく下落することとなり、法によって 20 年間与えられるはずの特許権の保護が一取引によって事実上消失してしまうという。

また、連邦最高裁は、上告人による「大豆は、自然に自己複製するため、本件特許発明の複製品を生産したのは、本件大豆そのもので、上告人は何ら侵害行為を行っていない。」という主張も採用しなかった。上告人が購入した大豆そのものが自発的に八季に渡って自己複製したのではなく、上告人の編み出した方法と行為によって、上告人は特許実施料を被上告人に支払うことなく *Roundup Ready seeds* をつけた大豆を生産していたとして、特許権侵害あり、消尽法理の適用なしという本判決の結論を導いている。

3. 検討

(1) 自己複製する製品のうち種について明らかにされた点と残された課題

本判決は、自己複製する製品のうち、本件事案で問題になった種については、明確な基準を示したといえる。すなわち、適法に譲り受けた種を食用若しくは飼料として消費すること又は第三者に販売することについて、特許権者の許諾は不要なのに対し

て、その種を使って複製品を作る場合、特許権者の許諾が必要となる点が本判決によって明らかにされている。同様の線引きは、1998年7月6日付「欧州生物学指令98/44/EC」の第10条但書においてもなされている。また、特許権ではないものの、我が国の種苗法では育成者権の効力が及ばない範囲として第21条第4項が規定されている。

種に係る実施行為と消尽法理の関係につき、上記のような線引きをした場合、特許製品たる種を作付し複製物を作成するには、当該種を適法に購入した場合であっても、別途特許権者から実施許諾を得る必要があるということになる。しかし、適法な購入があった場合、本件最高裁判決の脚注3にあるように、当該作付が一季限りの場合、特許権者による黙示での許諾があったと主張することができよう。

それでは特許製品たる種が隣接する畑から風などにより自己の畑に飛び、結果として特許製品たる種の複製物を作成した場合はどうだろうか。この場合、先に紹介した上告人主張の「種が自然に自己複製した」状態にあたるといえ、被疑侵害者の行為が関与していない以上、特許権侵害行為を認定することは難しいと考える。被上告人自身もそのような場合に権利行使しない点をそのホームページ上で明らかにしているが、一部の農家は、自信の特許権非侵害の確認判決を求め上告中である。

(2) 種以外の自己複製する製品について

種については上記の通りであるが、種以外の自己複製する製品としてバクテリアや細胞、場合によってはソフトウェア製品を挙げることができるが、それらについては本判決の規範がそのままあてはまるというわけではないことが本判決文に明記されている。具体的には、その末尾にて最高裁は「本判決は本件事案を解決するためのものであり、自己複製する製品全般に及ぶものではない」としている。バイオ分野にせよ、ソフトウェア分野にせよ、その技術及び産業自体が進化の途中にある分野であることから、本判決が種以外の分野に、その分野における事実を踏まえず横滑りの適用されることを最高裁として否定したものであると考えられる。

また、判決は傍論ながら、自己複製する技術につき買主のコントロールが及ばない複製や当該使用に不可欠な複製においては本判決とは異なる考え方がありうる点を示唆している。このような「買主のコントロールが及ばない複製や当該使用に不可欠な複製」という考え方は、上記(1)で用いた「適法に購入したが特許権者から実施許諾を得ていない」という事例で、特許権者が売買契約において黙示の許諾を排除する文言を設けていた場合においては、購入した種を1回限り作付し収穫することは、パソコンでコンピュータプログラムを使用するのに不可欠な複製を行ったのと同様、購入した種の使用に不可欠な複製であるとして特許権侵害に対する抗弁として今後議論される可能性がある。同じく上記(1)で挙げた「他所から飛んできた特許製品たる種が発芽した」場合も、上記考え方に類するものとして自己のコントロール外で起こった複製として特許権侵害に対する抗弁の議論が考えられよう。

(3) 消尽法理の契約上の留保による制限

最後に、消尽法理の契約上の留保による制限について検討する。

冒頭に記載のとおり、本判決においては、上告人が **Monsanto Technology License** 契約外で行った二期目の作付行為が問題となったため、消尽法理の契約上の留保による制限の論点が本判決においては争点となっていない。しかも連邦最高裁は、上告人の作付・収穫行為を特許法271条(a)が定める排他的権利のうち、**use** や **sell** の問題ではなく、**make** の問題としたため、特許権者が特許製品の買主の **use** や **sell** につき条件付けした上で販売した場合に問題となる契約と消尽法理に関する論点がそもそも議論の対象にならなかった。最高裁が本判決の脚注3にて、「上告人が被上告人の特許発明を複製している以上、消尽法理を抗弁とすることはできないという結論は、上告人がいかかる方法で **Roundup Ready seed** を取得しようともそれは変わるものではなく、一季目と二期目の唯一の違いは、前者においては一季限り作付し収穫できるという実施許諾があったということである」として、被上告人が **Roundup Ready seed** の買主に締結することを求めた **Monsanto Technology Agreement** の有効性については何ら問題としていないのも、そもそも上告人の作付行為を **use** や **sell** の問題ではなく、**make** の問題として説明したことによる。

そこで消尽法理の契約上の留保による制限という論点に関する現時点で最も新しい判例は、前述の **Quanta** 判決ということになる。**Quanta** 判決が「条件付販売を行った場合、消尽は起こらない」とする **Mallinckrodt** 判決をはじめとする連邦巡回控訴裁判所の理論を否定したのか、それとも否定も肯定もしなかったかは、意見の分かれるところであるが、消尽法理の契約上の留保による制限の検討の関係で、1点だけ明らかにしておく必要がある。

消尽法理の契約上の留保による制限が争点の一つとなった同事件において、**LG Electronics** は **General Talking Pictures** 判決を引用して「**Intel** による販売が "**authorized sale**" にあらず、従って、**LG Electronics** による特許権行為において消尽法理は適用されない」と主張した。**General Talking Pictures** 判決とは、連邦最高裁が「**authorized sale** があった場合、当該特許製品については消尽が起きるが、**authorized sale** がなかった場合、特許権は消尽せず、権利者は引き続き特許権を行使できる」という法理を示したものであるが、**Quanta** 最高裁は、この点を判例変更することなく、**General Talking Pictures** 判決の法理を前提に、**LG Electronics** と **Intel** との間の具体的な契約構成及び契約文言を分析し、結論として、**LG Electronics** として、**Intel** による販売が消尽法理適用の契機となる **authorized sale** がなかったと主張することはできないとしたのである。すなわち、**LG Electronics** の主張は、裁判所による事実認定の結果として採用されなかったのであり、その主張の前提となった **General Talking Pictures** 判決の判例変更が行われたわけではない。

このため、**Quanta** 判決によっても、本件 **Bowman v. Monsanto Co.** 判決によっても、特許権者が条件付き売買によって特許製品を譲渡した場合に当該条件付き売買によって

消尽理論の適用を制限できるか否かは明らかにされていないものの、特許権者としては、**General Talking Pictures** 判決の判例変更が行われていない以上、特許製品の譲渡ではなく、特許権の実施許諾の形式をとることによって消尽法理の適用につき一定のコントロールができるものとする。より具体的には、許諾した範囲外での使用や譲渡が行われた場合は、**authorized sale** がないとして特許権者は特許権を行使できものとする。

注意が必要なのは、ライセンス契約を起点とさえすれば、消尽法理の適用を一切回避できるというわけではないということである。消尽を扱った過去の最高裁判決から鑑みるに以下の二類型に分類することができると考える。すなわち、実施行為に関する開発目的限定等、法の認めた排他権の範囲内で特許権者がライセンシーに制限を課した場合、当該制限に違反した行為をライセンシーや販売先が行った場合、特許権者は特許権を行使できる（消尽法理の適用はない）と考える。一方、法が特許権者に認めた排他権とは無関係の拘束条件（再販売価格条件、抱き合わせ販売）をライセンシー等に課した場合、当該条件違反につき特許権を行使しても、特許権は消尽しているとの認定を受ける可能性が高いといえよう（**Univis** 判決、**Motion Picture Patent Co.**判決等）。

以上、本稿においては **Bowman v. Monsanto Co.** 連邦最高裁判決を紹介し、同判決が示した自己複製可能な製品に関する消尽法理の考え方を検討した。また、同判決、**Quanta** 判決及び **General Talking Pictures** 判決を検討することで「消尽法理の契約上の留保による制限」という論点の明確化を試みた。

以上