

米国裁判判決を考える

シリーズ第二回 『最近の知的財産権をめぐる判決—2』

大橋&ホーン法律事務所 黒田愛

私たちは日々の生活の中で無数の特許を使用しているが、特許権者からの許し(ライセンス)を得ていくわけではない。それでも特許権侵害の心配なく携帯電話を使用したり、古くなくなったパソコンを売ることが

できるのは、特許にはExhaustionの理論が適用されるからだ。Exhaustionには枯渇する、消尽するという意味があるところ、Exhaustionの理論とは、ある特許を採用した商品を合法的に購入するとその時点でその特許権は消尽し、したがって、購入者は、その特許権による制限を受けることなく、自由に、商品を使ったり売却することができる、という理論である(以下「消尽理論」と呼ぶ)。

■ 事案の概要

原告のLGは、インテルとの間でクロスライセンス契約を取り交し、その中で、LGが保有するコンピュータ関連の3つの特許(本件特許)を含む特許をインテルにライセンスしていた。簡単に説明すると、一つ目は、メインメモリー(主記録装置)とキャッシュメモリー(データの一次的保管場所として使われる超高速・小容量の記録装置)の両方から常に最新の情報を取り出すことができる技術、二つ目は、メインメモリーからの読み取りとメインメモリーへの書き込みを能率的に制御する技術、三つ目は、コンピュータの心臓

部にあたるマイクロプロセッサと、他の部品(キーボード、マウス、モニター、ハードディスク、メモリー等)を結ぶ共通回路(バス)における交通整理を行う技術に関する特許である。

インテルは、ライセンス契約に基いて、LGから、本件特許を用いた商品を作って売る権利を与えられていた。もっとも第三者にサブライセンスする権利は否定されていたが、これらの合意は消尽理論に制限を加えるものではないことが明記されていた。さらに、LGとインテルの間では、ライセンス契約の他にマスター契約が取り交されており、その中で「インテル製品には本件特許が含まれていること及び、インテル製品と非インテル製品を組み合わせた製品にはライセンスは及ばないことを告知する義務」がインテルに課せられていたが、マスター契約の違反があっても、ライセンス契約は解約されないと定められていた。

一方、クウォンタラ被告コンピュータメーカーは、インテルからマイクロプロセッサとチップセットを購入、その際、前述の告知を受けていたが、これらのインテル製品に非インテル製品であるメモリーやバスを組み合わせ、LGの本件特許を採用したコンピュータを作っていた。そこで、LGは、クウォンタラに対し、本件特許侵害を理由として連邦地方裁判所カリフ

ォルニア北地区に訴えを起こした。

■ 裁判所の判断

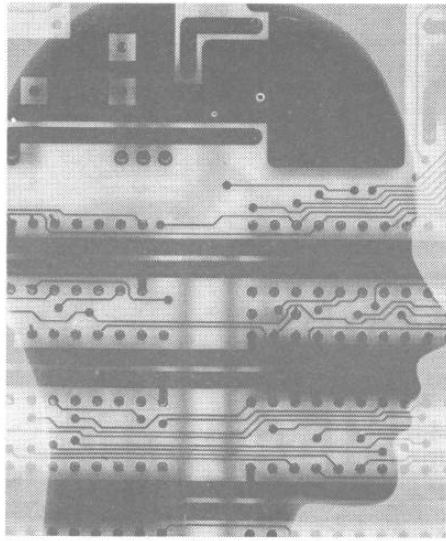
第一審は、初め、消尽理論を採用しクウォンタラを勝たせたが、その後の見直し判決の中で、「消尽理論は物の発明 (product invention) に基く特許にのみ適用され、方法の発明 (method invention) に基く特許には適用されない」として前判断を覆した。ちなみに、物の発明とは道具や機械、化学物質などの発明(例えば電球)を言い、方法の発明とは一定の結果を得るためのプロセスの発明(例えば、鉄鉱石と石炭から鋼鉄を作る方法の発明)をいう。

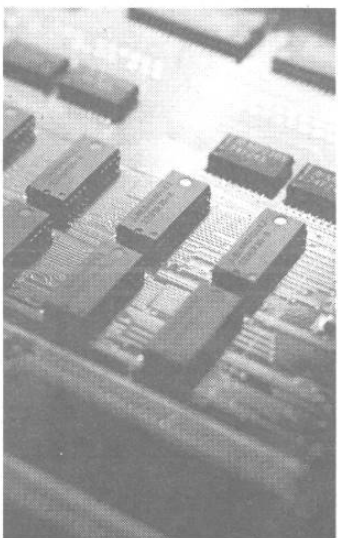
第二審の連邦巡回控訴裁判所も、方法の発明の特許には消尽理論は適用されないとし、仮に適用されるとしても、ライセンス契約は、非インテル製品と組み合わせる意図を持つクウォンタラに対してインテル製品を販

売することまでは許諾していないから、消尽理論は本件には適用されないと判断した。

これに対し最高裁判所は、まず、消尽理論は方法の特許にも適用可能とした。確かに、物の発明の場合と異なり方法の発明の場合の特許の対象そのものを譲渡することは想定したが、方法の発明であっても、方法が物に一体化している場合には、その一体化した物の販売に消尽理論を適用しようとした。そして、過去の適用例として、ガソリンの燃焼を良くする添加物の販売業者が、添加物だけでなく添加物入りガソリンの燃焼方法についての特許を有していた事例において、最高裁は、特許権者が添加物を販売した時点で、燃焼方法についての特許も消尽したと判断したことを指摘した。さらに、方法の発明は消尽しないとすると、特許申請者は、物ではなく方法の発明として構成するなど、消尽理論の適用を容易に免れうることになり妥当でないとした。

最高裁は次に、「物と特許がどの程度一体化していれば、物の販売に伴って特許も消尽するのか」を検討し





た。この点、クウォンタは、最高裁の先例として、眼鏡レンズメーカーが半加工状態のレンズを提携業者に販売すれば、その時点で、レンズメーカーが保有するレンズに関する特許は消尽すると判断した一九四二年のユニヴィス事件判決を引用し、「マイクロプロセッサ」とチップセットの販売によりLGの特許は消尽した」と主張した。ちなみに、このユニヴィス事件の争点は、眼鏡のレンズメーカー（ユニヴィス）が保有する、複数のレンズを溶接し複数の焦点を持つようにしたレンズ（例、遠近両用レンズ）に関する特許は、複数の焦点を持つレンズを作るための半加工品を研磨業者に売却した時点で消尽するかどうかであったところ、最高裁は、製品が完成品でなくとも、販売時に特許の主要部分が製品に一体化されており、販売先において特許に従い完成されることが予定されている場合には、販売に伴いその特許は消尽する、と判断していた。そこでクウォンタは、レンズの半加工品の販売によりレンズについての特許が消尽するのであれば、マイクロプロセッサとチップセットの販売をもってLGの本件特許は消尽したと言うことができる」と主張した。これに対しLGは、「ユニヴィス事件では、特許権を行使するために必要な物体は、半

加工品の販売時に存在しているのに対し、本件では、LGの本件特許の実施には、販売されたマイクロプロセッサとチップセットだけでなく、メモリーやバスなども必要であるから、マイクロプロセッサとチップセットの販売だけでLGの本件特許が消尽したということではできない」と反論した。これに対してクウォンタ事件における最高裁は、ユニヴィス事件の最高裁の判断のポイントは、売却された半加工品の唯一の使用目的はユニヴィス特許を実現することであり、かつ、半加工品にはユニヴィス特許の主要部分が既に一体化されていたと認定された点にあるところ、本件のマイクロプロセッサとチップセットの販売においても、その唯一の使用目的はLG特許の実現であり、これらの部品には既にLG特許の主要部分が一体化されていると判示し、LGの反論を退けた。

最後に、特許の消尽は特許権者が承認した販売によつてのみ生じるところ、LGは「ライセンス契約では、インテル製品を、非インテル製品と組み合わせる目的で購入する第三者に販売することは許されていないから、インテルからクウォンタへの販売は特許権者が承認した販売ではなく、特許の消尽は生じない」と反論

した。これに対し最高裁は、ライセンス契約上はインテルの販売権に制限はないこと、非インテル製品との組合せは許されないことはマスター契約書にのみ書かれており、それはライセンスの前提条件ともされていなかったことを指摘し、インテルは、クウォンタに本件特許を採用した製品を売却するための承認を得ていたと認定、従って、消尽理論により、売却した製品と一体化していたLGの本件特許をクウォンタに対して主張することは許されないと判示した。

■クウォンタ判決の影響

本判決は、方法の発明にも消尽理論が適用されることを明らかにした点において重要な判決である。一方、ライセンス契約上、販売に制限がなかったことが消尽理論を適用する根拠とされており、従って、販売を制限する文言が明確に定められていれば、同文言に違反する販売は「特許権者が承認した販売行為」には当てはまらず消尽理論は適用されなかったと思われる。従って、ライセンス契約における契約書文言のますますの重要性が指摘される。

大橋&ホーン法律事務所
OHASHI & HORN LLP.
ATTORNEYS AT LAW

(ニューヨーク)
1140 AVE OF THE AMERICAS, RM 2001
NEW YORK, NY 10036
TEL: 646-257-3680
FAX: 646-257-3681

(ダラス)
REPUBLIC CENTER
325 N. ST. PAULI, ST. SUITE 4400
DALLAS, TX 75201
TEL: 214-743-4170
FAX: 214-743-4179
Eメール
info@ohashandhorn.com
ウェブサール
http://www.ohashandhorn.com