

[米国判例紹介]

最高裁、方法特許にも消尽論を適用

-Quanta Computer, Inc., et al. v. LG Electronics, Inc., Sup. Ct., June 9, 2008-

藤野仁三*

1. 事件の背景

被上告人 LG Electronics, Inc. (LGE)は、コンピュータシステムに関する米国特許を多数所有している。LGE は、これらの特許ポートフォリオに関するクロスライセンス契約を Intel Corp.と交わした。

また、両者は別契約（マスター契約）で、第三者が Intel 製品と他社製のコンポーネントを組み合わせる場合には LGE 特許ライセンスは適用されない旨合意した。さらに、別契約の違反はライセンス契約の違反事由とならないこと、Intel の顧客に対して、他社製品との組合せ品にはライセンスが適用されない旨を明記した注意書を Intel が送付することが規定されていた。

上告人 Quanta は、Intel 製品（マイクロプロセッサやチップセット）を Intel から購入し、他社製のコンポーネントと組み合わせてコンピュータを完成させ販売した。Quanta は、Intel 製品の購入時に、Intel からの注意書を受け取っていた。

LGE は、Quanta の行為が LGE 特許に侵害するとしてカルフォルニア北部地区地裁に提訴した。裁判では Quanta から提起された特許消尽が争点となった。この点について LGE は、Intel 製品は LGE のシステム特許の直接の対象ではないので、製品販売による特許消尽は生じないと主張した。

地裁はこの主張を認めなかった。係争特許は Intel のライセンス製品が Quanta に販売された時点で消尽し、Quanta による LGE 特許侵害は発生しないと判決した。しかし地裁は、方法特許については消尽論が

適用されないとした。

控訴を受けた CAFC は、方法特許に消尽論を適用しないとした地裁判決は支持したものの、そもそも本件の場合、別契約で組合せ禁止の合意があり、Intel 製品の Quanta への販売は条件付であるから、特許消尽は生じないと結論づけた。

上告請求がなされ、最高裁は上告を受理した。

2. 最高裁の判決

(1) 消尽論は方法クレームに適用できるか

LGE は、方法特許に消尽論は適用されないもので、システムクレームと方法クレームからなる本件では方法クレームに消尽論を適用するのは不適切であると主張した。それに対して Quanta は、最高裁や CAFC の判例から、方法クレームへの消尽論適用除外は認められないと主張した。その理由は、そうしないと装置クレームを方法クレームの形式に書くだけで実質的に消尽論を無効にすることができる一であった。

最高裁は、消尽論の適用にあたり方法特許を除外していないことを指摘した。たとえば、Univis 判決（1942 年）は、特許権者が半製品のレンズを販売し、購買者がそれを加工した事案であったが、最高裁は半製品の販売による方法特許の消尽を認めている。発明の実質的な特徴が半製品に具現化されていたからである。

このことは本件にも共通する。もし Quanta に販売された Intel 製品に関して方

法特許の消尽論は適用されないとすれば、消尽論そのものが骨抜きされる恐れがある。

(2) Univis 判決は本件の先例となるか

Quanta は以下のように主張した。Univis 事件の場合、販売された素レンズに特許技術が使用されておらず、レンズ購入者がレンズに最終加工を加えていた。それにもかかわらず関連特許の消尽が認められた。本件の場合、Intel 製品をメモリーやバスに組み込んで初めて LGE 特許を実施したことになる。もし LGE 特許の消尽が認められなければ、あまり重要でない工程を一部未完成にしておくだけで、LGE は下流の組み立て工程およびコンピュータ販売にいつまでも自身の特許の影響を維持できることになる、と。

これに対して LGE は、Univis 判決は以下の 3 つの理由から本件の先例とならないと主張した。つまり、①Univis 判決では特許の物理条件がすべて対象製品に含まれているのに対し、Intel 製品では関連特許技術すべてが具現化(embody)されていない。LGE 特許を使用するためには追加的なコンポーネント(バスやメモリー)が必要となる、②Univis 判決では素レンズと加工レンズの間に特許上の相違はないのに対して、Intel 製品は LGE 特許を実施したシステムとは異なる独自の製品であり、それを販売しても消尽は生じない、③Intel 製品は組合せ特許の個々の要素のようなもので、それらの要素を個別に販売しても完成品特許を消尽させることはない、と。

最高裁は、Quanta の主張を支持した。Univis の場合、素レンズの販売によって初めて特許実施が可能となり、しかも素レンズは特許発明に必須となる技術的特徴を含んでいた。これは Intel 製品にも当てはまることである。Intel 製品には特許技術が具現化されており、Univis 判決は本件の先例となりうる。

(3) Quanta への販売は LGE 特許を消尽させるか

消尽は特許権者による正規の販売があって初めて発生する。

LGE は、本件では Intel から Quanta への販売は正規のものではないと主張した。その根拠は、ライセンス契約の下で Intel は他社製品との組合せ目的での販売を禁止されている一であった。

この主張には重要な欠落がある。ライセンス契約は、Intel 製品を他社製品との組合せ目的で購入する顧客への販売を禁止していない。Intel には「製造・使用・販売」ライセンスが認められている。組合せ禁止の「通知」は別契約下での義務であって、その義務の不履行は本件では争われていない。また、別契約の違反がライセンス契約の違反になるとの主張もなされていない。

LGE は、ライセンス契約が非 Intel コンポーネントと組合せるために特許を使用するライセンスを第三者にははっきりと認めしていない点を指摘する。これは黙示ライセンスの有無の問題であるが、Quanta はこの問題を主張していないので関係がない。

Intel はライセンス契約の下で LGE 特許を実施した製品を販売する権限をもっており、Intel の販売は係争特許の消尽を生じさせるものである。

3. コメント

従来、連邦高裁 (CAFC) は、方法特許に消尽論は適用されないと解釈をとってきた。しかし、最高裁はこの硬直的な解釈を退け、方法特許が具現化された製品が正規に販売されたならば、方法特許も消尽するという解釈を示した。また最高裁は、それ自体特許を実施しない製品 (コンポーネント) の販売でも、より広い特許 (システム) の権利を消尽させることができることも明示した。一方、CAFC が拡大したかに

見える「条件付販売」原則の是非や要件については判断せず、また LGE に契約に基づく権利主張の余地があることを示唆している。

本件のライセンス実務への影響について

は、多くの米国の法律事務所が判例紹介の中で取り上げている。その多くは事務所の HP に掲載されているので、関心の向きは参照されたい。

(*東京理科大学専門職大学院 教授)