

米国において特許製品をその購入者が改修する行為の合法性

会員 来栖 和則



目次

- ・はじめに
- ・米国における過去の判例
- ・特許製品をその購入者が修理する行為が特許権を侵害しないとする法理に関する私見
- ・過去の判例において考慮された事実
- ・むすび

・はじめに

未使用の特許製品または廃棄された特許製品の購入者がその特許製品を改修 refurbish (修理 repair と再生産 reconstruction とを含む包括的な用語として使用する) する行為がその特許製品に係る特許権を侵害するか否かという問題がある。この問題は、日本と同様、米国においても議論されている。この問題は、特許権者の利益と購入者の利益との調和という観点から議論される。特許権者の利益については、特許権の濫用防止という観点から限界が設けられ、一方、購入者の利益については、特許権の弱体化防止という観点から限界が設けられる。

この問題が議論されてきた歴史は米国の方が古いし、同様な問題を争点とした事件の数も米国の方が多い。米国においては、近年、医療機器に関する特許権に関して同様な問題が多発している。一方、米国は、先行する判例が後続する同種の事件の司法的解決方法を拘束する判例法主義を採用するため、先行する判例を知ることが、具体的事件の結末を個別に予測するために不可欠なことである。また、そのような予測を助けるために、先行する各事件を解決する際に裁判所により考慮された複数の事実を分析し、結末を予測すべき具体的事件についてそれらを総合的に判断することが有効である。

そこで、本稿においては、先行する複数の判例の概要を紹介するとともに、特許製品をその購入者が修理する行為が特許権を侵害しないとする法理に関する私

見を述べる。さらに、それら紹介した複数の判例において裁判所により考慮された事実を抽出して分析する。

・米国における過去の判例

(1) ウィルソン (Wilson) 対シンプソン (Simpson) 事件 (最高裁 1850年)

この事件は、修理 / 再生産二分法 (repair/reconstruction dichotomy) を米国において最初に議論した事件のひとつである。この事件においては、60ないし90日の寿命が予定された切断用ナイフの交換が自由な修理であると認定された。この事件において最高裁は、短期間でナイフ交換を伴うことなくその装置全体が使用されることを発明者は意図しなかったという事実に着目した。最高裁は、短命な部品を交換しても、クレーム装置の同一性は変更されず、たとえすべての部品がもとの部品のままではないとしても、クレーム装置の同一性が維持されると判示した。

(2) アメリカン・コットン・タイ社 (American Cotton Tie Co.) 対シモンズ (Simmons) 事件 (最高裁 1882年)

この事件の判決は、この分野における最高裁の判決のうち上記の判決に次いで重要な判決である。この事件においては、束にした綿 cotton bale を縛る金属製の結束具 tie であってバックルとバンドとの組合せを含むものについて議論された。バンドは、普通に使用されると紡績工場において切れるようになっていた。被告は、結束具を再利用可能とするため、バンドの両端をリベットで結合することによってバンドを改修した。最高裁は、リベット加工は自由でない再生産を構成し、よって、特許権を侵害すると判示した。発明者は、その装置が使い捨て品であることを意図しており、結束具が再利用されることは意図していなかった。

(3) アロ・マニファクチュアリング社(Aro Mfg. Co.)対コンバーチブル・トップ・リプレースメント社(Convertible Top Replacement)事件 (最高裁1961年)

この判決は、1951年に現行の米国特許法が制定された後に最高裁が下した判決である。この判決は、改修を争点とする支配的な先例として繰返し引用されている。

アロ事件は、自動車用のコンバーチブルな屋根(幌)の機構に関する特許に関係する。その特許は、柔軟な屋根用織物と、支持構造物と、シール機構との組合せをクレームしていた。コンバーチブルな屋根は、ゼネラル・モーターズ社製の自動車のための交換用部品であった。ゼネラル・モーターズ社は、コンバーチブルな屋根に関する特許権を有するコンバーチブル社からライセンスを受けていた。織物製の屋根は通常、3年間しか寿命を有しなかったため、アロ社は、交換用部品を供給するビジネスを行った。しかし、アロ社は特許のためのライセンスを受けていなかった。

この事件に関し、事実審裁判所(地方裁判所)は、交換用の屋根を販売する行為は寄与侵害を構成すると判示した。第1巡回区控訴裁判所は、その地方裁判所の判決を再審理し、そして、それを支持し、織物製の屋根の交換は些細な修理にすぎないと所有者が合理的に信じるであろうほどにその織物の寿命が短いわけでもその織物の価格が安いわけでもないとして判示した。このとき、その控訴裁判所は、クレームされた組合せ中、交換された部品とそれ以外の部品とのうちのいずれが優勢であるかの判断に基づくルールを適用した。

その後、最高裁は、6対3で、事実審裁判所の判決についても控訴裁判所の判決についても逆転判決を下すとともに、アロ社の行為は自由な修理であると認定した。最高裁は、アメリカン・コットン・タイ対シモンズ事件とウィルソン対シンプソン事件とを、修理対再生産に関する法律問題についての米国ルールの2大柱として引用した。部品交換に必要な耐久性および経費、またはその部品が不可欠な部品であるか否かは重要ではないと判断した。むしろ、最高裁は、クレームの各要素が、組合せにより成る組合せクレームにとって不可欠であったとしても、それを交換することがどんなに高価であるかまたは困難な作業であったとしても、それ自体個別に特許されていない組合せクレームについてはいずれの要素も特許による独占を受けるこ

とはできないと判示した。

最高裁はさらに、特許装置を購入する行為は、使用のためのライセンス、すなわち、磨耗または破損によって影響を受ける可能性がある限りにおいて、クレームされた組合せが使用に適合する状態を維持する権利を含むと判示した。

したがって、最高裁は、「消耗した非特許部品の交換によって、組合せにより成る特許品の「全体としての使用」を維持することは再生産を構成しない」と判示した。

実は、アロ事件は第1アロ事件と第2アロ事件とを含んでいる。第1アロ事件においては、被告のアロ社が販売した幌がゼネラル・モーターズ社製の自動車についてのみ交換用部品として使用可能であった。一方、ゼネラル・モーターズ社は、前述のように、幌に関し、コンバーチブル社より特許のライセンスを受けていた。そのため、アロ社が幌を販売した行為は、コンバーチブル社の特許権を侵害しないと判示された。これに対し、第2アロ事件においては、被告のアロ社が販売した幌が、ゼネラル・モーターズ社製の自動車についてのみならずフォード社製の自動車についても交換部品として使用可能であった。一方、フォード社は、ゼネラル・モーターズ社とは異なり、幌に関し、コンバーチブル社より特許のライセンスを受けていなかった。そのため、アロ社が幌を販売した行為は、コンバーチブル社の特許権を寄与的に侵害すると判示された。

(4) マリンクロート社(Mallinckrodt Inc.) 対メディパート社(Medipart Inc.) 事件(CAFC1992年)

特許事件において最高裁にのみ拘束される連邦巡回控訴裁判所(以下、「CAFC」という)は、1回のみのもので使用品として病院に販売された医療機器による特許権侵害を争点とするマリンクロート事件の控訴に関して判示した。

マリンクロート社は、特許製品である医療機器を、放射性物質の霧を発生させる噴霧器と、酸素または放射性物質を含む空気を導くためのマニホールドと、フィルターと、配管と、マウスピースと、鼻クリップとを有する単一のキットとして供給した。噴霧器内においては、放射性物質または薬が噴霧される。患者は、閉じたシステムによって吸気および排気を行い、そのシステムにおいては、特許製品が、排気中のすべての放射性物質または有毒物質を捕捉して保持する。

この医療機器の構成要素は、鉛で遮蔽されたコンテナに取り付けられた。そのコンテナは、放射線の被曝を最小限にするとともに、生体的危険物を使用後に廃棄する際の安全を確保するために、マリクロート社により提供された。

マリクロート社は、その医療機器の種々の側面に関して5つの米国特許を保有している。第1の特許は、鉛で遮蔽されたコンテナと、噴霧器と、マニホールドを含む医療機器の組合せ全体を包含し、第2の特許は、マニホールドの構造に関し、残りの3件の特許は、噴霧器の種々の側面にそれぞれ向けられている。その医療機器は、「1回のみ使用」という言葉と、「1人の患者のみに使用」と述べたパッケージ・インサート（パッケージ内の差込みページ）と共に販売された。使用解説書により、汚染された医療機器全体を廃棄することが指示されるとともに、その医療機器を購入した病院は、適切な廃棄に先立ち、放射線を遮蔽するコンテナ内に使用済の医療機器一式を封入するように指示された。

一部の病院は、使用済のマニホールドと噴霧器との組立体を、廃棄するのではなく、被告のメディパート社に出荷した。メディパート社は、その組立体をガンマ放射線で消毒し、その処理済の組立体に損傷または漏れがないかを検査し、その後、それらをプラスチック製バッグに、新品のフィルター、配管、マウスピースおよび鼻クリップと一緒に入れた。この改修された一式は、上記病院に販売された。

マリクロート社は、メディパート社は特許製品を修繕法（リコンディショニング法）によって再生産していたと主張し、一方、メディパート社は噴霧器組立体を消毒して他の従たる部品を交換する行為は単なる修理であると主張した。事実審裁判所は、1回のみ使用という制限はどのような特許法の理論によっても行使することができないと判示するとともに、メディパート社の行為は自由な修理にすぎない点でメディパート社に同意した。

CAFC は、再利用の制限の行使可能性に関して事実審裁判所の判決を逆転させるとともに、販売、ライセンス、アンチトラストおよび特許権の濫用に関する法律によって事実審理を行うためにその事件を差し戻した。CAFC は、その後、修理および再生産の問題に着目し、次のように判示した。

特許品の無条件での販売であっても、その特許品の「再生産」が禁止される。特許品を使用する購入者の権利は、それを再生産する行為には及ばず、……再生産であるという理由で、新製品の生産に似ているものとみなされる。しかしながら、修理は自由である。この基準は直接的であるが、その運用はそうではない。境界線の位置、すなわち、装置が再生産されたものとみなされない範囲でどの程度の「修理」がフェアであるのかが必ずしも明確ではないからである。

CAFC は、何が「フェア」であったかの審理において、1回の使用という制限は両当事者間における重要な争点であると認定した。もし1回の使用という制限が行使可能であったなら、もとの製品を生産して販売する行為はメディパート社にライセンスされていないので、修理であってもライセンス違反および特許侵害を構成したとCAFC は理由付けた。CAFC は、メディパート社による修繕が自由な修理であるとの事実審裁判所の判決を取り消し、その事件を事実審理のために差し戻した。

(5) セイジ・プロダクツ社 (Sage Products Inc.)
対デーボン・インダストリーズ社 (Devon Industries Inc.) 事件 (CAFC1995年)

セイジ社は、シャープス（注射器、注射針、採血具等）を破棄するシステム (sharps disposal system) に関する特許を所有している。そのシステムは、壁に取り付けられた外側包囲体と、他の部品と共同して作用する取り外し可能な内側コンテナとにより構成されている。内側コンテナは、クレームされた発明のうちの非特許部品である。外側包囲体は、長いスロットを有している。取り外し可能な内側コンテナは、「生体的危険 - 1回のみ使用 (BIOHAZARD-SINGLE USE ONLY)」と記されるとともに、シャープスを収容するために外側包囲体のスロットと並んだ開口部を有していた。

内側コンテナが満杯になると、その内側コンテナを外側包囲体から取り外すことが必要となり、セイジ社の注意書きにより、顧客はその満杯の内側コンテナを廃棄するように指示されていた。セイジ社はさらに、内側コンテナを再利用しないようにキャンペーンを積極的に行った。外側包囲体は、通常の使用

条件では永久に使用できるため、セイジ社は、取り外し可能かつ廃棄可能であるように明らかに意図された内側コンテナの交換品を販売することを自分の業務の基礎にした。

この特許侵害事件の被告であるデーボン社は、セイジ社の外側包囲体内で使用される内側コンテナを製造して販売した。デーボン社は、その内側コンテナと組み合わされるとセイジ社の特許クレームを侵害することになる外側包囲体は自ら製造しなかった。しかしながら、セイジ社は、デーボン社の交換用コンテナをセイジ社の外側包囲体と一緒に使用することによって病院がセイジ社の特許クレームを直接に侵害すると主張するとともに、よってデーボン社は寄与侵害の責任があると主張した。

この事件において、CAFC は、前掲アロ事件における最高裁の見解を引用した。その見解は、修理は自由であるという原則が、一時的であるかまたは主要でない修理に限定されるのではなく、消耗した非特許部品の交換によって特許製品全体を維持するかまたは使用するのに必要なすべての修理を含むということをサポートする最高裁自身のいくつかの判決と共に、修理/改修という争点を述べていた。

セイジ社は、満杯の内側コンテナは損傷し (damaged)、消耗し (spent)、使い切れ (used up)、または修理が必要な状態にあると反論した。セイジ社は、むしろ、内側コンテナは物理的に再利用することが可能であったから、それを交換する行為は自由でない再生産であると主張した。

CAFC は、セイジ社の主張を、その注意書である「生体的危険 - 1回のみ使用」があることを理由に有効ではないと認定し、その注意書は、顧客は内側コンテナを再利用すべきではないということセイジ社が意図していたことについてのセイジ社の自認であると認定した。セイジ社は、さらに、使い捨ての内側コンテナをそれが完全に消耗する前に交換することが賢明であるとも推奨していた。

したがって、セイジ社は、自らの注意書によって追い込まれた。基本的に、CAFC は、ある部品の再利用が可能であるときでもその部品が消耗したと考えることが可能であると判示した。CAFC は、交換が予定された部品を使用し続けることが現実的 (practical) でも実行可能 (feasible) でもないときその部品は実質的

に消耗した (effectively spent) ということについて事実審裁判所に同意した。

よって、CAFC は、セイジ社によって販売された内側コンテナが満杯であるとき、その内側コンテナは実質的に消耗されたと認定するとともに、ユーザーはその内側コンテナを、セイジ社の特許を侵害せずに、別の販売業者からの内側コンテナに交換することができることを認定した。

CAFC は、セイジ社がさらに内側コンテナの交換品をも販売したことを考慮するとともに、セイジ社が交換品の市場を独占しようとしたことは、特許権を非特許製品に拡張しようとする企てであって許されないもの以外の何ものでもないと結論した。CAFC は、「製品のうちの使い捨て部品を定期的に交換する指示のもとにその使い捨て部品を購入する購入者が、そのことをその通りに販売業者が行うと侵害の罪に問われるという考え方を受け入れることは少なくとも困難である。」と述べた。

(6) ケンダル社 (Kendall Co.) 対プログレッシブ・メディカル・テクノロジー社 (Progressive Medical Technology Inc.) 事件 (CAFC 1996年)

この事件において、ケンダル社は、血流を促進するとともに血栓症を処置または予防するために圧縮圧力を患者の両足に作用させる医療機器を包含する特許権を有する。ケンダル社は、その特許権をプログレッシブ社が侵害していると主張した。組合せにより成る特許品は、圧縮流体を供給するコントローラ/空気式ポンプと、患者の両足を巻く一對の圧力スリーブと、接続チューブとを含んでいた。

ケンダル社は、患者間での相互感染を防ぐために各回の使用ごとに顧客が圧力スリーブを交換することを意図しており、さらに、交換用スリーブの包装に「1人の患者のみに使用。再利用禁止。」と記した。原告と被告は共に、スリーブは、皮膚の傷、腫れまたは他の裂傷部との接触によって発生する患者の血液、体液および他の排泄物によって汚染されるから、交換可能であることが意図された点においては同意した。

いくつかのヘルスケア施設がケンダル社製の装置のための交換用スリーブをプログレッシブ社から購入した。そのため、ケンダル社は、寄与侵害を請求して提訴した。プログレッシブ社は、自由な修理を根拠に防

御した。ケンダル社は、スリーブは、1回の使用後に交換されるときに物理的に消耗していないから修理に関する法理は適用されないと主張した。事実審裁判所は、1回の使用後に病院が圧力スリーブを交換する行為が自由な修理を構成することを認定するために、アロ事件における最高裁の判決とセイジ事件におけるCAFCの見解とに依存し、自由な修理という考え方を根拠にプログレッシブ社の勝訴と判示した。

事実審裁判所の判決に対するケンダル社の控訴における事実認定において、CAFCは、セイジ事件の判決を再審理した後、次のように述べた。

ケンダル社が主張するように、交換用スリーブは理論的には、物理的に消耗する (physically wore out) 前3年以上は繰返し使用できたのであるが、患者間の感染の危険があるため、物理的消耗前の使用は実現可能なことではなかったであろう。ケンダル社の顧客は、スリーブを消毒して再利用することに決して同意しなかった。さらに、ケンダル社は、同じスリーブが繰返し使用される複数人の患者間での感染を予防するために、スリーブが1回のみ使用されてその後に廃棄すべきであるとの認識のもとに、製品を販売した。ケンダル社は、交換用スリーブの包装に「1人の患者のみの使用。再利用禁止。」と記した。ケンダル社はこのように、顧客が各回の使用後にスリーブを交換することを明確に意図しており、その製品のラベルにより、顧客がそのことをその通りに行うように指示された。したがって、CAFCは、セイジ事件の判決に従い、ケンダル社の顧客の有する修理権 (right of repair) が、各回の使用後にスリーブを交換する交換権 (right to replace) を含むと地裁が判示したことは妥当であると結論する。

CAFCは、スリーブが廃棄可能なものであるとも1回のみ使用のためのものであるともケンダル社の特許が記載しなかったことはまったく重要ではないと認定し、部品が交換可能であることについて特許権者が述べる内容の如何にかかわらず、修理権は存在すると結論した。部品の交換が必要であると特許権者が信じるか否かを問わず、購入者は、消耗するかまたは他の態様で使い切られる非特許部品をそのいずれについても修理したり交換したりすることができる。さらに、CAFCは、そのような通常より早い時期の修理

(premature repair)は、その製品の購入者の業務であり、その製品を販売した特許権者の業務ではないと判示した。

特許製品全体に置かれた1回使用制限のための表示が顧客により無視されたマリנקロート事件とは異なり、ケンダル社の顧客は、ケンダル社による制限的なラベルに従ってスリーブを、特許権者から購入したスリーブによってではないが、交換した。ケンダル社は、その製品の使用説明書において、スリーブの交換をケンダル社自身のスリーブとチューブとの組立体と一緒にの状態でのみ行うべきことを示唆したが、この示唆は、CAFCにより契約的な意味はないとみなされ、安全および効率性のための推奨にすぎず、顧客の義務であるとは認められなかった。

ケンダル事件の判決文の最終段落においてCAFCは次のように結論した。すなわち、ケンダル社は、プログレッシブ社による交換用スリーブの供給を容認してしまうと、もとの製品の販売からではなく交換用部品の販売から利益の大部分が生じる、本事件において関係する装置のような装置を、いろいろな会社が発明して開発することが非経済的になると主張したとき、ケンダル社は「すべてが滅びる (sky is falling)」という主張を行ったと結論した。CAFCは、この破滅的な結末が、もとの装置の価格設定から生じるのか、交換用部品について特許による保護が効果的でなかったことから生じるのか、または他の事実から生じるのか否かを予想する立場にないと回答した。いずれにしても、特許権者への経済的な悪影響が特許品の修理に関して確立された法律を覆す原因として認められることは決してなかった。

(7) サンドビック・アクタイボラグ (Sandvik Aktiebolag) 対イー・ジェイ社 (E.J. Co.) 事件 (CAFC 1997年)

サンドビック社は、ドリルのチップに関する特許を有し、そのドリルを販売していた。一方、イー・ジェイ社は、そのドリルの摩耗が少ない場合には、そのドリルを再研磨 (resharpening) してその形状を改修し、一方、摩耗が激しいためにチップ形状がほとんど消失した場合には、複雑なプロセスによりチップを再生する再チップ化 (retipping) を行うサービスを行った。

CAFCは、ドリルの再チップ化は自由な修理ではなく、特許製品の再生産に該当すると判示した。すなわ

ち、サンドビック社は、ドリルを特に条件を付けずに販売したことによって、購入者にドリルの寿命期間中に単なる修理を許容する権利を与えていると判示したのである（黙示のライセンス）。

このことに関して特許製品のうちの部品がいかに重要であっても高価であっても、部品そのものに特許権がない限りその部品の独占権はないという最高裁の判決がある（第1アロ事件）。したがって、サンドビック社がドリルの形状がいかに重要であると主張してもそれだけでは再チップ化が特許侵害にならないことは確かである。

しかし、第1アロ事件によると、特許侵害となる部品の再生産とは、部品が使い尽くされ、新しい部品を作るような場合である。この点に関し、イー・ジェイ社自身の証人も、ドリルが単なる再研磨では使用できないほどに摩耗したときに再チップ化を行うと証言している。したがって、再チップ化は、単なる修理ではなく、発明品の再生産であるといえる。

(8) ヒューレット・パカード社 (Hewlett-Packard) 対リピート・オー・タイプ社 (Repeat-O-Type Stonce'l Meg. Corp.) 事件 (CAFC 1997年)

ヒューレット・パカード社は、インク・ジェット・カートリッジを有するジェット・プリンターに関する特許権を有する。そのカートリッジは、インクが消耗すると再充填できない構造であった。一方、リピート・オー・タイプ社は、ヒューレット・パカード社が販売した新品のカートリッジを購入し、それを改造してユーザーがインクを再充填できるようにし、インクと共に、ヒューレット・パカード社のボックスに収めて充填用キットとして販売した。

リピート・オー・タイプ社の改造行為は、カートリッジが使用により消耗したり破損したりした後に行われるわけではないので、修理には該当しない。しかし、この改造行為は再生産にも該当しない。どちらかというところ、この改造行為は修理に近い。改造されたカートリッジは、特許製品であるジェット・プリンターの使用を寿命期間内で全うするためのものである。

(9) ジャズ・フォトー社ら (Jazz Photo Corp. et al) 対富士写真フィルム社事件 (CAFC 2001年)
ジャズ・フォトー社らは、カメラの改修会社であり、

富士写真フィルム社の許可を受けて米国内で販売された使い捨てカメラを回収し、米国外でそのカメラのケースを壊して開け、そこに新しいフィルムを再装填し、壊されたケースを再度シールして米国に輸入した。これに対し、富士写真フィルム社は、そのカメラの輸入差止めを求めて米国国際貿易委員会 ITC（準司法的な機能を営み、立法府からも行政府からも独立した委員会）に提訴した。

CAFC は、ジャズ・フォトー社らが改修した使い捨てカメラの中に、米国外で販売されて輸入されたものがあり、それについては、米国特許権は消尽しないと判示した。米国特許権が最初の販売 first sale によって消尽するためにはその最初の販売が米国内でなされなければならない（ポーベッシュ事件（1890年））。

富士写真フィルム社は、消費者は、使い捨てカメラの注意書きに表示されている、このカメラは一回しか使用できないという注意事項を知ったうえで使い捨てカメラを購入したのであるから、使用回数が一回に制限されるという、販売契約上の黙示のライセンス限定があると主張した。しかし、CAFC は、ヒューレット・パカード事件において述べられているように、販売者の意図は、有効な契約に明記されていないのであれば、要素の組合せにより構成される特許品を再生しない限り、購入者が特許品を使用し、販売し、改修する行為を制限することはできないと判示した。さらに、CAFC は、使い捨てカメラに記載されている注意書きは購入者に対する指示や危険に対する警告にすぎず、販売が行われたときの約束でも条件でもないとして判示した。したがって、CAFC は、使用の制限に関して黙示のライセンスがあったとは認定しなかった。

・特許製品をその購入者が修理する行為が特許権を侵害しないとする法理に関する私見

特許製品をその購入者が改修する行為が特許権を侵害しないか否かという問題の複雑さは、特許発明が実施された結果物である特許製品の複合性（二面性）、すなわち、特許製品は、特許発明の作用効果を発現させる物理的存在としての有体物に、無体物である特許発明が結合したものであることに由来する。

特許製品がそのような特性を有するにもかかわらず、製品の購入者は、それが特許製品ではない場合と同様に、その製品を購入することによって所有権を譲り受

け、その所有権のもとに、その購入した製品を自由に使用したり、収益を上げたり、処分することが許されるものと認識する。

ところが、その購入した製品が特許製品である場合には、その製品を使用すると必然的に、購入者に所有権が移転されていない特許発明を実施してしまう。そのため、原則的には、特許権者からの許可を得ない限り、購入者はその製品を所有することは許されても、使用することも販売することも禁じられる。しかしながら、それでは、特許権者からいちいち許可を得なければならないし、特に米国においては、契約の成立に基本的に書面が要求されるため、購入者のみならず販売者も、契約書の作成の煩に耐えない。

そこで、特許製品の購入者は当然に、その特許製品を自由に使用できるとする判断を正当化することが実務上必要なのであるが、そのための法理が2つ存在する。

第1の法理は、特許権者がその特許製品を最初に販売した時点で、その特許製品の購入者に関してはその特許権が消尽したとする法理である。この法理は、ファースト・セール・ドクトリンと称され、特許権者の意思とは無関係で、かつ、当事者間の合意形成を必要とはしないため、客観的かつ絶対的な法理である。

とはいえ、この法理に従って消尽するのは、特許権の客体のすべてではない。説明の便宜上、特許権を、特許製品を使用する権利と、生産する権利と、譲渡する権利との集合であると考えれば、消尽するのは、使用する権利と譲渡する権利であって、生産する権利は消尽しない。

特許権の消尽効果は時期的な制限も受ける。すなわち、消尽効果は、永続するわけではなく、販売された製品のみについて、かつ、それに予定された寿命期間に限り存続する。その製品の同一性が害されるか、またはその製品の実際の使用期間が寿命期間より長くなると、消尽効果が消滅して特許権が復活する。

その予定された寿命期間内においては、その製品の同一性を保存する行為すなわち修理やオーバーホールは、消尽効果を消滅させる原因にはならない。それら修理やオーバーホールという行為は、特許製品の延命につながる限り、特許製品の使用を全うする行為なのであり、この意味において、それら修理やオーバーホールは、使用に付随する行為であり、使用の継続を助ける行為であるといえる。

これに対し、その製品の同一性を保存する行為であっても、その予定された寿命期間を延命する行為、すなわち、再生産は、消尽効果を消滅させる原因となる。再生産は、本来の使用の終了後に再度使用を行う行為、すなわち、使用の再開を意味する。

第2の法理は、当事者間の商取引行為、すなわち、引渡しと代金支払いという相補的行為を根拠にしつつ、購入者は特許製品をその自由使用確保のために購入するという意思を尊重したうえで、購入者による特許製品を使用する権利が、最初の販売行為の完成と同時に、特許権者から黙示的に許諾されたとする法理である。この法理は、特許権者に対価を支払った代償として購入者が得た権利の客体が当事者間の黙示のライセンスに依存するため、主観的かつ相対的な法理である。

この法理に従えば、特許権者が特許製品を販売した時点で、特許製品を使用する権利（部品の交換を伴うか否かを問わず、特許製品の寿命を全うするためのすべての付随行為を含む）と、特許製品を譲渡する権利とが購入者に供与される。このようなライセンスは、同じ特許製品を使用する限りにおいて許諾されるものであるため、新たな特許製品を生産する権利が購入者に供与されることはない。

このように、第2の法理は、特許製品を使用する権利と譲渡する権利とが購入者に供与されることになるということを根拠に購入者の使用継続が合法化されるとする法理であり、よって、特許権の効力を特許製品を使用する権利と譲渡する権利とに関して部分的に事実上無効にする（穴あきにする）ことにより、購入者の使用継続が合法化されるとする第1の法理とは、事実上の効果は同じものの、依拠する権利の主体が全く逆となる。

当事者間の商取引行為は、契約行為の一種であるが、その契約が明文でなされない場合には、成立した契約の内容を、当事者間に意思の合致があった範囲を立証して認定しなければならない。一方、契約の内容は、販売者に有利に認定される可能性もあるし、購入者に有利に認定される可能性もある。このような意味で、契約行為に依拠するこの第2の法理は相対的な法理であるといえるのである。

そのような契約も、購入者が購入した製品に限り有効であるから、その製品の寿命が尽きるまで、購入者がその製品を使用したり修理することも自由である。ただし、その製品を延命する行為は、たとえもとの製

品を利用するにせよ、寿命との関係においては特許製品の再生産に該当する。この再生産は、契約期間が満了した後に特許発明を実施する行為を意味する。

いずれの法理に依拠するにせよ、概観すれば、購入者の行為のうち、特許製品に予定された寿命を延長することなく、その特許製品の同一性を保存する行為は、特許権を侵害しない行為であるとされる。そうすると、購入者が自由に行い得る行為の範囲を検討する際には、特許製品の寿命期間という要因と、特許製品の同一性という要因とに着目することが必要となる。

以上、2つの法理を説明したが、一つの事件を審理する際にいずれかの法理を選択して一貫してそれを採用しなければならないという必要性はない。判決の究極的な目的は、販売者の利益と購入者の利益との調和が実現されるようにすることにあるのであり、認定された事実から結論を誘導する法的根拠として法理が存在するのであるから、それら2つの法理の双方を採用しても妥当であるし、別の法理を単独でまたは追加的に採用しても妥当である。ある判決が一つの法理で貫かれていないとしても、依拠した法理が明示されていないとしても、そのこと自体が判決の妥当性を喪失する理由とはならない。

・過去の判例において考慮された事実

(1) 特許製品の寿命に関する事実

a. 寿命の種類

特許製品の寿命は、物理的に決まってしまう場合と、擬制的に決められる場合とがある。後者の場合とは、例えば、特許製品のユーザーの安全性を確保するために、物理的な消耗前であっても、特許製品の使用継続を禁じることを販売者が指示する場合である。

物理的な寿命は客観的に決まる。これに対し、擬制的な寿命は、法規制によって強制的にかつ客観的に決まる場合があるが、普通は、例えば特許権者または販売者の意図によって主観的にしか決まらない。そのような意図は、特許製品に関連付けられる注意書きに表示される。販売者と購入者との間で明文の契約が締結され、その契約書に寿命期間が明示される可能性もある。

b. 寿命が決まる対象

特許製品が複数の部品の組合せにより構成される場合には、特許製品の寿命が一意に決まらず、特許製品全体の寿命と各部品ごとの寿命とが併存する。ある部

品の寿命が特許製品全体の寿命より短い場合、その部品を新品の部品と交換する行為は、その交換行為によって特許製品全体の寿命が延びない限り、修理に該当する。

(2) 特許権者の意図に関する事実

a. 特許権者の意図が反映される対象

特許製品の購入者がその特許製品に対して自由に行い得る行為の範囲は、その購入者と販売者すなわち特許権者との契約により規定される場合もあるが、むしろ、規定されない場合の方が多い。この場合には、特許権者が特許製品に対して表示した意図が重要である。

特許権者の意図は、契約書に反映される場合もあるが、一般には、特許製品に関連付けられる注意書きや使用解説書に表示される。場合によっては、特許製品自体に、構造上の特徴として反映される。

b. 部品交換性

例えば、特許製品中のある部品の寿命がその特許製品全体の寿命より短い場合、その短命の部品を取り外し可能、すなわち、容易に交換可能に特許製品が設計されている場合がある。この場合には、消耗した部品を交換する権利が特許権者から購入者に与えられたと認定することが容易となる。

これに対し、その短命の部品が取り外し不能に、すなわち、一体的に特許製品に組み込まれていて、その短命の部品の寿命が尽きたことを原因として特許製品全体の寿命が尽きる場合には、その短命の部品の交換が予定されているとはいえない。それにもかかわらず購入者または第三者が、その部品を交換可能に特許製品を改造すると、その行為は、特許製品全体の延命化を招来することから、特許製品の再生産に該当する可能性が強くなる。

(3) 不当独占または特許権の濫用に関する事実

特許権者は、その特許製品を最初に販売すると、その購入者から対価を得る。同じ特許製品の二度目の販売の際にも、その購入者から特許権者が対価を得ることができるとすれば、場合によっては特許権者の過剰な利益が特許権によって正当化されてしまう。それを防止するために、アンチトラストまたは特許権の濫用防止という法理を採用し得る。

例えば、特許権者が特許製品のみならずその特許製品中のある部品も交換用部品として単品で販売する場合、その交換用部品の販売を特許権者が独占できる正当性がないと、不当独占または特許権の濫用というこ

とになる可能性がある。そのような特許権者による部品の独占販売を阻止することが必要である場合には、第三者がその交換用部品を提供する行為は特許製品の再生産ではなく修理に該当すると判断して合法化することが必要となる。

．むすび

特許製品をその購入者が改修する行為がその特許権を侵害するか否かの問題は本来、具体的な各事案について個々に論じるべきものであって、一般論として論じることになじまない。しかし、その問題を解決するための法理やそのために考慮すべき事実については、過去における複数の判例間に共通性があることを十分に理解できる。このことを前提に、新たな事案についての問題解決を図るべきである。

特許製品をその購入者が使用する行為を特許権者が完全にコントロールできれば、特許権者にとって理想的であろう。しかし、それは現実的には困難である。特許製品は、購入者により所有されて自由に使用、収益および処分できる有体物と、特許権者により所有さ

れて購入者といえども自由にできない無体物である特許権との複合体であるからである。

しかし、特許権者が特許製品をユーザーに販売するのではなく、貸与するとしたらどうであろう。貸与の場合には、販売の場合とは異なり、特許製品の所有権がユーザーに移転されていないから、特許製品の全体または一部の寿命が尽きればそれを特許権者に必ず返還する旨の約束をユーザーとの間で締結し易い。そのような約束があれば、ユーザーの行為を特許権者が完全にコントロールできる。

参考文献

1. 「医療機器の改修：特許権侵害または自由な修理？」ダニエル L. ダーズとステファン・カーチャンスキーの共著 Medical Device & Diagnostic Industry 1998
2. 月刊「発明」1997年11月号 日米ホットライン 服部健一著 (社)発明協会
3. 月刊「発明」2001年11月号 日米ホットライン 服部健一著 (社)発明協会
4. 「判例で読む米国特許法」平成13年6月11日 初版第1刷発行 木村耕太郎著 (社)商事法務研究会
(原稿受領 2002.11.21)