QUANTA COMPUTER v. LG ELECTRONICS 事件の連邦最高裁判決

−方法特許の消尽をもたらす重要部品の販売−

会員　増田　　守

目　次

1. はじめに
2. 本件事件の概要
（1）LGE 特許の内容
（2）本件ライセンス契約の内容
（3）別立てのマスタ契約の内容
（4）Quanta の被疑侵害行為
（5）連邦地方裁判所の判決
（6）連邦巡回控訴裁判所の判決
3. 連邦最高裁判所の判決
（1）特許消尽理論の沿革
（2）Univis 事件判例の内容
（3）方法特許と消尽理論
（4）重要部品の販売による方法特許の消尽
（5）条件付販売の判例理論の不適用
4. 考察
（1）本件判決の射程
（2）特許出願戦略への影響
（3）ライセンス契約戦略への影響
（4）消尽理論の実施概念と間接侵害の実施概念との相関性

1. はじめに

最初の販売の原則（First Sale Doctrine）は，「特許で保護されている製品を最初に正当な権限に基づいて販売すると，特許の排他的権利の効力は消滅する。購入者はその後，特許侵害に基づくいかなる請求にも拘束されず，購入したその特定の製品を使用及び再販売することができる。」とするものであり，又，条件付き販売の原則（Conditioned Sale or License）は「特許権者は契約によって消尽理論の適用，最初の販売の原則を制限することができる。」とするものである（引用文献：ELEMENTS OF UNITED STATES PATENT LAW, written by Donald S. Chisum, translated by Toshiko Takenaka, Yushodo Press Co., Ltd.）。

米国連邦最高裁判所は 2008 年 6 月 9 日に Quanta Computer 事　件（Quanta Computer, Inc., et al v. LG Electronics, Inc., No. 06-937）〔Quanta Computer 以外にも多数のコンピュータ組立メーカーが訴えられているが，以下，Quanta Computer と総称する。〕において，次のように判示した。

①方法特許にも消尽理論が適用される。

② Intel 製品のマイクロプロセッサ及びチップセットは本件方法特許の実施に使用される重要部品であり，特許方法を実質的に実施するものである。

③ Intel による前記マイクロプロセッサ及びチップセットの正当権限に基づく販売は方法特許の消尽をもたらす。

④本件ライセンス契約では，Intel 製品と非 Intel 製品との組み合わせによるコンピュータシステムの組立を行なう Quanta への販売を阻止することができない。

上記④のライセンス契約に係る判示事項は，ライセンス契約と別立てのマスタ契約間の曖昧性・二律相反性が判決に影響した本件特有の問題であるが，①，②及び③の判示事項はその前提条件が適合すれば，一般的に通用する可能性のある理論構成である。

現今の企業社会では国内的分業体制は勿論として国際的分業体制の構築が一段と促進され，生産拠点の海外移転が積極的に行なわれている。このような状況を考えるとき，本件連邦最高裁判決の及ぼす影響は少なくないと思われ，特許実務家として判示内容を精査分析しておく必要がある。

以下，判決内容を項目的に要約整理して紹介し，必要な周辺情報を補いながらその考察を試みたい。

2. 本件事件の概要

（1）LGE 特許の内容

韓国系電子メーカの LGE は，本件係争特許の特許第 4939641 号（multi-processor system with cache memories），第 5379379 号（memory control unit with selective execution of queued read and write

requests）及び第5077733号（priority apparatus having programmable node dwell time）が含まれる一群のコンピュータ技術に関する特許（LGE特許と総称）を1999年にWang Computerから買い取った。

コンピュータシステムの主な機能は，マイクロプロセッサ又は中央演算装置（CPU）で実行され，CPUはプログラムの命令を解釈し，データを保有し，システムの他のデバイスを制御する。ワイヤセット又はバスは，マイクロプロセッサをチップセットに接続し，チップセットはマイクロプロセッサと他のデバイスとの間でデータを伝送し，他のデバイスにはキーボード，マウス，モニタ，ハードドライブ，メモリそしてディスクドライブが含まれる。コンピュータで処理されたデータは基本的にはランダムアクセスメモリ（メインメモリとも呼ばれる）にストアされる（ウエブスタ・新世界コンピュータ用語辞典，2000年第8版，334，451頁）。

頻繁にアクセスされるデータは一般的にはキャッシュメモリにストアされ，キャッシュメモリはメインメモリよりも速いアクセスを許し，しばしばマイクロプロセッサに配置されている。データのコピーがキャッシュメモリとメインメモリの両方にストアされている場合，あるコピーが変更されたのに，他のものが依然としてデータの当初の古いバージョンを含んでいるとき，問題が発生する（J. HANDYキャッシュメモリブック，1993年第2版，124頁）。

この問題の解決に向けられたのが，上記①の第4939641号特許である。この特許が開示するシステムは，データ要求を監視し，古いデータが要求されたときキャッシュからメインメモリをアップデイトすることによって，最新データをメインメモリから確実に引き出すようにしたものである。LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., 453 F. 3d 1364, 1377（CA Fed. 2006）

上記②の第5379379号特許は，メイン・メモリに対する読取り要求と書込み要求の調整に関するものである。年代・時間順にこれらの要求を処理すると，読取り要求は書込み要求よりも速く実行するので，システムが遅くなってしまう。全ての読取り要求を最初に処理すれば確実にアクセスは速くなるが，もしもデータのある部分についての読取り要求が同一のデータの未処理の書込み要求の前に処理されるならば，古くなったデータを取り出してしまうことになる。

第5379379号特許は，未処理の書込み要求のためにデータを必要とするまでは読取り要求のみの実行を許可することによって正確性を維持しながら，読取り要求と書込み要求を系統的に整理して行なうのに有用な方法を開示している。
LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc., No. C 01-02187 CW et al. Oder Construsing Disputed Terms and Phrases, p. 42（ND Cal., Aug. 20, 2002）

そのような読取り要求を受け取ったとき，コンピュータはペンディングであった書込み要求を最初に実行し，その後のみにおいて，最新のアップ・ツー・デイトのデータが引き出せるように読取り要求に戻る。

上記③の第5077733号特許は，コンピュータの二つの部品間を接続するバス上のデータ・トラフィックの取り扱いに関するものであり，ある一つのデバイスがバスを占用しないようにしている。この特許は，ヘビーユーザーにより多くのアクセスを与えるように，複数のデバイスがバスをシェアリングするのを許可する。この特許が開示する方法の下では，各デバイスはプレセットされた数のサイクルの間，バスに対する優先アクセス権を有するものであり，ヘビーユーザーはデバイスを不明確に何時までも独占することなしに，より多くのサイクルの間，優先権を維持することができる。

(2) 本件ライセンス契約の内容

LGEは，LGE特許を含む一群の特許についてのライセンスを2000年に米国系コンピュータ部品メーカのIntelに与えた。このクロスライセンスの契約（ライセンス契約）は，Intelに対してLGE特許を使用するミクロプロセッサとチップセット（Intel製品）を製造し販売することをIntelに許可するものである。

このライセンス契約は，LGE特許を実施するIntel自身の製品の生産，使用，販売（直接的又は間接的），販売の申出，輸入その他の処分をIntelに許可するものであった。このように広範な文脈にもかかわらず，このライセンス契約は次のように幾つかの制限条項を含んでいる。

「各当事者以外の供給源から入手した部品類を各当事者のライセンス製品と組み合わせること，そのような組み合わせ品を販売し，使用し，輸入し，販売の申出をすることを第三者に許すようなライセンスは，いずれの当事者にも与えられていない。」

しかしながら，このライセンス契約は特許消尽の通常のルールを変更しようとするものではなく，次のよ

うな規定がある。

「本契約に何か反対のことが含まれていても，両当事者は，当事者が何らかのライセンス製品を販売したときに適用されるであろう特許消尽の効果をいささかも限定したり変更するものはここには何もないことに，同意する。」

(3) 別立てのマスタ契約の内容

別立ての契約（マスタ契約）において，Intel は Intel の顧客に対して次のことを知らせる通知書を与えることに同意していた。

「Intel は，貴社が購入した Intel 製品はいずれも LGE のライセンスを受けており，それゆえ LGE の保有特許のいずれをも侵害しないことを保障する広範なライセンスを得ているが，このライセンスは，貴社が Intel 製品を非 Intel 製品と組み合わせた製品に対しては，明示的にも黙示的にも及ぶものではない。」

マスタ契約はまた次のように規定している。

「このマスタ契約の違反は，特許ライセンスには影響しないものであり，特許ライセンス契約の解除原因にならない。」

(4) Quanta の被疑侵害行為

Quanta は台湾系のコンピュータ組立メーカである。Quanta は Intel からマイクロプロセッサとチップセットを購入し，マスタ契約で要求されている通知書を受け取った。それにもかかわらず Quanta は，Intel 製品を使用し，LGE 特許を実施するような仕方で非 Intel 製品のメモリ及びバスと組み合わせて，コンピュータを製造した。Quanta は，Intel 部品に修正を加えず，Intel の説明書に従ってそれらの部品を自己のシステムに組み込んだ。

(5) 連邦地方裁判所の判決

LGE は，Intel 製品と非 Intel 製メモリ及びバスとの組み合わせは，LGE 特許を侵害していると主張し，連邦地方裁判所（N. District of Califormia）に提訴した。同連邦地裁は，2003 年に Quanta 勝訴の略式判決を出し，特許消尽のために，LGE が Intel に許可したライセンスにより，Intel 製品の合法的な購入者はいかなる有力な侵害訴訟手続の対象にもならない，と判示した。LGE Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc., 65 USPQ 2d 1589, 1593, 1600（ND Cal. 2002）

連邦地裁は，Intel 製品はいずれの係争特許も完全には実施していないが，〔Intel 製品は Intel にライセンスされた LGE 特許のコンピュータシステム以外には〕合理的な非侵害用途を持たないのであるから，Univis 事件判例に従えば，これらの正当権限に基づく販売は，完成したコンピュータについての特許を消尽させるとした。United States V. Univis Lens Co., 316 T. S. 241（1942）

その後，略式判決の効力が命令で制限され，消尽理論は，有形物を記述する装置クレーム又は組成物クレームに対してのみ適用されるものであり，製品を製造したり使用する操作を記述するプロセスや方法クレームには適用されないとした。そして，LGE の各特許は方法クレームを含んでいるので，消尽理論は適用されないとした。

(6) 連邦巡回控訴裁判所の判決

2006 年に連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は連邦地裁判決の一部を認容し，一部を破棄した。CAFC は，特許消尽理論を方法クレームに適用しないことに同意した。

LGE は非 Intel 製品と組み合わせて使用するために Quanta に Intel 製品を販売するためのライセンスを Intel に与えていないので，消尽理論を適用しないと結論付けた。

3. 連邦最高裁判所の判決

(1) 特許消尽理論の沿革

長い間確立している特許消尽理論によれば，特許製品の正当権限に基づく最初の販売は当該製品に対する全ての特許権の効力を消滅させる。連邦最高裁は，19 世紀年代の存続期間が延長された特許に係る“Woodworth planing machine”事件において最初に本理論を適用した。

特許の当初の存続期間において機械の販売使用のライセンスを購入した者が，延長後の存続期間において当該ライセンスを使い続けようとした。連邦最高裁は，特許存続期間の延長は，「通常の効用寿命」の範囲内において使用するために特許製品を購入した者が既に確保している権利に影響を与えるものではない，と判示した。

Bloomer v. McQuewan, 14 How. 539, 549（1853）「機械が購入者の手に渡ったとき，最早それは独占権の範囲内にはない。」

Bloomer v. Millinger, 1 Wall. 340, 351（1864）Adams v. Burke, 17 Wall. 453（1873）事件において連邦最高裁は，

特許された棺の蓋が使用可能である場合において，実施権者の再販売制限条項違反を主張する特許権者の訴えを棄却した。連邦最高裁は，「ある者が特許権者又はその譲受人の特許された機械を購入したとき，この購入には，使用可能である限りその機械を使用する権利が随伴する」，と判示した。

連邦最高裁は，Henry v. A. B. Dick Co., 224 U. S. 1（1912）事件において，特許製品の使用に関して再販売制限を付すこと許したが，この決定は短命であった。1913 年に連邦最高裁は，特許ライセンスにおける価格維持条項の支持のために A. B. Dick 事件判例を適用することを拒否した。Bauer & Cie v. O' Donnell, 229 U. S. 1, 14-17（1913）

その後間もなく，Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U. S. 502, 518（1917）事件において連邦最高裁は，A. B. Dick 事件判例を明確に排斥した。その事件では，特許権者は，フィルム映写機の購入者による使用を，同会社が保有している特許の下で製作されたフィルム映写のためのみに限定しようとした。連邦最高裁は，特許権者が A. B. Dick 事件判例のライセンスを特許製品の使用制限に利用し，それによって関係する非特許製品の市場コントロールに特許を頻繁に利用するようになって来た，と判示した。

連邦最高裁は，「我が国特許法の最初の目的は，特許所有者の個人的な未来を創生することにあるのではなくて，科学と有用技術の進歩の促進である」（連邦憲法の規定引用）とし，「 特許法に従えば，特許において発明者に対してなされる認可の範囲は，その特許のクレームに記述された発明に限定されなければならない 」，と判示した。

したがって，「販売する権利はただ一回の条件付でない販売によって消尽するものであり，販売された製品は特許法の独占権の外側に持ち出されたものであり，販売者がその製品に乗せようと企図している如何なる制限からも自由である」，とのルールを再び宣言した。

(2) Univis 事件判例の内容

連邦最高裁は最近，Univis, 316 U. S. 事件において特許消尽問題を討議した。本件の連邦地裁判決はこの事件判例に依拠している。

眼鏡レンズに関する特許権者である Univis Lens Co. は，二焦点又は三焦点レンズを作り出すために相異なるレンズ・セグメントと一緒に溶融させることによってレンズ・ブランク（レンズ原板）を製造し，このレンズ原板を合意されたレートで Univis の他のライセンシーに販売するライセンスを購入者に与えた。卸売り業者は，レンズ原板を磨耗加工して特許に係る完成品レンズに仕上げるライセンスを受けており，卸売り業者は完成品レンズを Univis の小売業者に固定レートで販売していた。仕上げする小売業者はレンズ原板を磨耗加工して特許製品にしてから，その仕上げられたレンズを前記固定レートで消費者に販売していた。

米国政府は，取引の不当な制限を主張して Univis をシャーマン法で訴追した。Univis は反トラスト訴訟への防御策として特許の独占権を主張した。事件の移送を受けた連邦最高裁は，Univis の特許独占権がライセンスされた製造業者によるレンズ原板の販売を保護し，シャーマン法から Univis の価格スキームを防護するかどうかについて判断することになった。

連邦最高裁は，仕上げ品のレンズに係るクレームを含んでいる Univis 特許は，原板をレンズに磨耗加工する再販業者と卸売り業者によって部分的に実施されているものと認定し，レンズ原板の販売は仕上げ品のレンズ特許を消尽させる，と判示した。Univis, 316 U. S., at 248-249

連邦最高裁は，レンズ原板は「特許装置の本質的特徴を実施したものであり，特許の仕上げ品のレンズとして磨耗加工されるまでは実用性がないものである」，と説示した。

連邦最高裁は，「特許発明の本質的特徴を実施するため，その特許の保護範囲にある未完成物品を特許権者が販売したときであって，その特許に符合するように購入者が当該特定物品を仕上げるように特許権者により仕組まれている場合には，当該特定物品において特許が実施され，または実施されるであろう限りにおいて，特許権者は自己の発明を販売したのである。」と判示した。

要約すると連邦最高裁は，「物品の販売にまつわる特許制限についての伝統的バー（権利行使の阻害要因）は，物品の唯一の意図された用途が特許の諸条件のもとに仕上げるのに十分なように当該物品が特許を実施しているときには（たとえ当該物品が特許を完全に実施していないとしても），適用される」，と結論付けた。

特許消尽理論のこの歴史を胸にとどめて，両当事者

の議論の検討に立ち帰る。

(3) 方法特許と消尽理論

① LGE の主張

LGE は，各 LGE 特許には方法クレームが含まれているから，本件事案には消尽理論は適用し得ないと主張した。

LGE は，方法特許は有形物品に関連付けられるものでなく，プロセスに関連するものであるから，販売によって消尽するものではない，と理由付けた。方法特許の実施は，方法特許を実施する物品を使用するときに行われるものであり，それは譲渡契約で付与された範囲内においてのみ許容される，と主張した。

② Quanta の主張

これに対して Quanta は，消尽理論を方法特許に適用することを排除する理由はなく，CAFC と連邦最高裁の双方に先行判例があると主張した。又, Quanta は，適用排除の別のルールを認めてしまうと，特許明細書に方法クレームを挿入することによって，方法特許への消尽理論の適用を特許権者が完全に回避することを許してしまうことになる。

③連邦最高裁の判断

(a) 消尽理論の適用

Quanta の主張の方が正しい。連邦最高裁の特許消尽に関するアプローチには，方法特許は消尽しないとする LGE の主張を支持するものは存在していない。特許された方法は，物品や装置と同じように販売されるものではない，というのは正しいけれども，「方法」は「製品」中に実施されるものであり，当該製品の販売は方法特許を消尽させる。

連邦最高裁の先行判例には，方法特許の実施を含む事例を装置や物を含む事例と異なるように扱ったものはない。それどころか，連邦最高裁は，方法を実施する物品の販売によって方法特許が消尽することを繰り返し判示してきた。

たとえば，Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U. S. 436, 446, 457（1940）事件において，連邦最高裁は, ある特許のもとに製造された自動車燃料の販売は, その燃料を燃焼室で使用する方法の特許を消尽させると，判示した。

同様に前記の Univis 事件判例において，特許を部分的に実施した光学レンズ原板の販売は，レンズ原板が磨耗加工されてレンズとなるまでは完全には実施されていない方法特許を消尽させる，と判示した。

(b) 消尽理論不適用の場合の弊害

これらの判例は堅固な理由に立脚している。方法特許への消尽理論の適用を排除することは重大な危険をもたらすであろう。特許権者は特許消尽を回避するために，彼らの特許クレームを装置としてよりも方法として記述するようになる。

装置クレームと方法クレームは互いに接近したものとなり，その結果，プロセスを装置の作用機能から区別することが困難となるであろう。United States ex rel. Steinmetz v. Allen, 192 U. S. 543, 559（1904）

クレームを装置クレームの代わりに方法クレームとして特徴付けることによって，あるいは，特許された機械が仕事を実行する方法を方法クレームとして含ませることによって，特許明細書の作成者はいずれの特許製品をも特許消尽から事実上防護できることになるであろう。

このようなケースは，消尽理論からの逃げ回りを許してしまう危険性を例証するものである。LGE の理論構成によれば，Intel は LGE 特許を実施するコンピュータシステムの完成品を販売する権限があるにも拘らず，下流側の取引者には特許侵害の法的責任があり得るということになる。

このような結果は，「一旦，特許製品が合法的に製造及び販売されたらならば，特許権者の利益となるようにその使用を制限してはならない」，という長年にわたって信認されてきた原則を侵犯することになる。Adams, 17 Wall, 457

それゆえ，連邦最高裁は，カテゴリーとしての方法クレームは消尽しない，とする LGE の主張を拒絶する。

(4) 重要部品の販売による方法特許の消尽

(a) Quanta の主張

次に考慮すべきことは，消尽の引き金となるために製品が特許を実施するべき範囲の問題である。Quanta は，未完成品の販売は必ずしも物品の特許を消尽させるものではないが，Univis 事件において特許消尽をもたらしたレンズ原板の販売と同じように，マイクロプロセッサ及びチップセットの販売は LGE の特許を消尽させたと，主張する。

仕上げ品のレンズに磨耗加工されていないので, Univis 事件のレンズ原板が係争特許を十分に実施していなかったのと同じように，Intel 製品は，コンピュータシステム内でメモリやバスと組み合わされるまで

は，LGE 特許を実施できない，あるいは，実際に少しも機能しないものと，Quanta は認めている。もしも，Univis 事件のように，未完成品の販売によって特許権が消尽させられるのならば，LGE は，Intel 部品のみを使用して特許を実施するように要求する再販売品に関する権利を有しない。

Quanta はさらに又，たとえ完全でなくても，実質的に発明を実施する部品の販売によって特許消尽が発動しないとすれば，消尽理論は死文化するであろうと，主張する。そうでないと，特許権者は，言うならば，マイクロプロセッサをソケットに挿入するといった，一つの小さな残されたステップによって完成されるコンピュータの販売について，正当権限を与える立場を手に入れることになる。これは，エンドユーザーに直結する下流側の販売業者にまで，特許権者の権利を及ぼす結果となる。

(b) LGE の主張

この部品に関して，LGE は Univis 事件判例は 3 つの理由で適用できないと主張している。第一の理由は，Univis 事件判例は，特許の実施に必要とされる全ての有形的特徴を含んでいる製品に限定されるべきである，との主張の維持である。この理論構成によれば，特許を実施できる状態とするには付加的な有形部品が要求されるので，Intel 製品は特許を実施していないものとなる。

第二の理由は，Univis 事件のレンズ原板と仕上げ品の特許レンズは，同じ特許の対象であるので，両者の間に特許性ある区別性がない，と主張とする。他方，LGE は，Intel 製品は LGE 特許を使用するコンピュータシステムから独立した区別性のある製品として記述しており，Intel 製品は独立した特許の主題になっている，

最後の理由として，LGE は，Intel 製品は組み合わせ特許の個別の要素に類似しているのであるから，Univis 事件判例は適用されないとし，これら部品の販売が特許の消尽をもたらすとすることは，特許発明それ自体の地位を特許された組み合わせの一つの要素の所為とみなす，許し難い結果をもたらすだろう，と主張する。Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U. S. 336, 344-345（1961）

(c) 連邦最高裁の判断

連邦最高裁は，Univis 事件判例が本件事案を支配しているとの Quanta の主張に同意する。

そこでも説明したが，レンズ原板の唯一の合理的で意図された用途は特許を実施することであり，そして，レンズ原板は特許発明の実質的特徴を実施しているので，レンズ原板の販売は特許消尽の引き金となる。これと同じことが，ライセンス契約の下に Intel が Quanta に販売したマイクロプロセッサ及びチップセットにも言える。

第一に，Univis 事件判決は，特許を実施することのみに用途がある物品の正当権限に基づく販売は，販売物品に関する限りにおいて特許独占権を消滅させるとする。Univis 事件判例のレンズ原板は，仕上げ品の特許レンズに磨耗加工されるまでは実用性がないので，この基準に適合している。したがって，販売の唯一の目的は，装着予定者によってレンズとして使用されるように，仕上げする小売業者が磨耗加工できるようにすることである。

ここで，LGE は，Intel 製品には LGE 特許を実施するコンピュータシステムに組み込む以外の合理的な用途はない，と示唆している。ここで認識できる一つのことは，マイクロプロセッサ又はチップセットはバスとメモリに接続されるまで機能しない，ということである。

そして，本件事案では，Univis 事件判例のように，Intel が Quanta に販売した唯一の明らかな目的は，特許を実施するであろうコンピュータに Quanta が Intel 製品を組み込むのを許すことにあった。

第二に，Univis 事件のレンズ原板は，特許発明の本質的特徴を実施していた。Univis のレンズ特許の本質的で特許性のある特徴事項は，二焦点又は三焦点レンズを作るために相異なるレンズ・セグメントを一体に融合させることであった。この融合の後に仕上げする再販売業者によってなされる仕上げのプロセスは，独創的なものではなかった。米国政府は次のように説明している。

「仕上げするライセンシーは，Univis のレンズ原板を他の二焦点レンズを仕上げるのと同じように精密に仕上げる。実際，上告人らは，そのライセンスシステムがレンズ原板の仕上げ方法やプロセスをカバーする特許で支援されていることについては争っていない。結果的に上告人らは Univis レンズのクレームされた新規性要素に寄与する全ての作業を行っている。」

連邦最高裁は，仕上げプロセスは特許によってカ

バーされているものとし，連邦地裁は，実際に機能するレンズを作るのには仕上げげは必要であると見出し，磨耗加工プロセスは本件特許の中心的部分ではないとした。United States v. Univis Lens Co, 41 F. Supp. 258, 262-263（SD. NY 1941）この標準的なプロセスは，どちらの特許にも詳細に含まれておらず，これら二つの特許中で全く言及されていない。

仕上げプロセスは必要であるとしても，「レンズ原板はそれから通常の方法によって磨耗加工される」，と記述されているだけである。米国特許第 1876497 号明細書，p2. あるいは，「「レンズ原板はそれから磨耗加工される」，と記されているだけである。米国特許第 1632208 号明細書，p.1

Univis のレンズ原板と同様に Intel 製品は特許発明の重要部分をなすものであるが，全て完全に特許を実施するものではない。Univis 事件と同様に，特許の実施に必要なステップは，普通のプロセスを適用するか標準部品を追加するかだけであるから，未完成品は実質的に特許を実施するものである。各特許に関して特許性のあるものはことごとく Intel 製品の中に実施されている。

Intel 製品はメインメモリとキャッシュメモリに対するアクセスをコントロールし，メインメモリに対してキャッシュメモリをチェックし，読取り要求と書込み要求を比較することによって，第 4939641 号特許と第 5379379 号を実施する。Intel 製品は又，第 5077733 号特許のもとに各種の他のコンピュータ部品によるバスへのアクセスの優先権をコントロールする。

当然のことながら，Intel 製品は，メモリとバスに取り付けられなければ，上記機能を実行できないが，これらの追加物はコンピュータシステムでは標準部品である。メモリやバスはマイクロチップやチップセットが機能するのに必要なものを提供している。Intel 製品は，メモリやバスに取り付けたときのみに動作するように設計されたものである。

Quanta は，これらの部品にそれを付加するときに，創造的な或いは特許性のある処理・決定を何も要求されていない。実際，Quanta が，Intel 製品をコンピュータに組み込むに当たっては，Intel の取り扱い説明書に従うだけである。それというのも，その内部構造がトレードシークレットとして Intel によってガードされているからである。Intel は，特許を実施するようにその製品を設計することによって，特許それ自体をすべて実施している。これは，ただ標準部品の付加を欠いているだけである。

連邦最高裁は，Univis 事件と区別しようとする LGE の試みには説得されない。第一に，Univis 事件の物品が特許の実施に当たって部材の除去を要求される一方，Intel 製品では特許を実施するために部品の追加が要求されるということを根拠として，これら二つの事件を区別する理由はない。

LGE は，レンズ原板とレンズはそれらの物理的類似性のために基本的性質を共有しているのに対して，Intel 製品は LGE 特許に含まれている特許性ある特徴的要素とステップのいくつかのみを実施していると，強調している。しかし，連邦最高裁は，最終ステップの性質は，部材を追加するか削除するかどうかということよりも，有意味な特徴であると思っている。

どちらの事件においても，特許実施のための最終ステップは，普通のことであり特許性のない事柄である。それは，顧客の指定に合わせてレンズを磨耗加工すること，そして，マイクロプロセッサやチップセットをバスやメモリに接続することである。

Intel 製品は，設計に従って標準部品と組み合わせられたとき，特許性のある全てのプロセスを実行するものなので，LGE 特許の本質的特徴を実施している。

消尽は特許を横断して適用されないとの LGE の主張に関しては，連邦最高裁は一般原理としては同意する。特許 A を実施する装置の販売は，特許 A を実施しているがゆえに，特許 B を消尽させない。

しかし，特許 A を実施する装置がその一方で実質的に特許 B を実施しているならば，特許 A との関係性は，特許 B の消尽の妨げとはならない。

たとえば，Univis のレンズ原板が特許 A のもとに耐粉砕性ガラスから成るものである場合，そのレンズ原板が仕上げ品のレンズについての特許 B を実質的に実施したものであるときには，特許 B を消尽させるであろう。この事例は特異なものではない。Intel のマイクロプロセッサとチップセットが，本件事案の係争特許ではない LGE 特許の幾つかを含む何千もの独立の特許を実施するものであっても，同一製品により一個以上の特許が実施されている事実によって，消尽の分析が変更されることはない。

部分的に特許を実施している Intel 製品が，特許の本質的特徴を実施することによって特許を消尽させているかどうかにつき，相応の考慮を払うだけのことで

ある。

最後に，LGE が Aro 事件判決に依拠しようとするのは誤りである，なぜならば，Aro のケースは，特許された組み合わせの一部を置き換えることが特許侵害かどうかという問題のみを扱ったものだからである。第一に，置き換えは本件では問題となっていない。第二に，もっと重要なことは，Aro 事件判例は，既存部品の新しい組み合わせを開示していない LGE 特許のような特許の消尽問題には，真正面からは適用できないものである。

Aro の事例は，分離して審査したとき特許性がないクレーム要素を総体としてのみカバーしている組み合わせ特許を記述したものである。Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U. S. 336, 344（1961） 又参照：Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co, 320 U. S. 661, 667-668（1944）（組み合わせ特許においては，組み合わせ自体が発明であり，組み合わせはそのいずれの要素からも区別される）。

どの要素も発明の中核部分やその均等物として見ることはできないという Aro 事件の警告は，組み合わせそれ自体が特許の唯一の特許性ある特徴事項である，という文脈において明確な意味を持つものである。

本件事案の特許において特許性ある部分は，メモリとバスがマイクロプロセッサやチップセットと組み合わせられるとの事実というよりも，むしろ，Intel 製品自身の設計とメモリやバスにアクセスする仕方にそれが含まれていることである。

(5) 条件付き販売の判例理論の不適用

Intel 製品が特許を実施しているとの結論が得られたので，次に Intel 製品の Quanta への販売が LGE 特許の消尽をもたらすかについて検討する。消尽は，特許権者によって正当権限を付与された販売によって発動する。

(a) LGE の主張

LGE は，ライセンス契約は Intel 製品と非 Intel 製品とを組み合わせて LGE 特許を実施するために Intel 製品を販売することを Intel に許可していないので，本件事案では正当権限に基づく販売はなかったと主張する。LGE は，General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 304 U. S. 175（1938）事件を引用している。

この事件では，実施権者の製造業者が特許のアンプを商業的用途に販売した。これによって実施権者は特許アンプを個人的で家庭的用途に販売するという販売制限条件の付されたライセンス契約に違反した。連邦最高裁は，製造業者は商業的用途に販売する正当権限を持っていないのであるから，そして，販売許可のないことを売買両当事者が認識しているものについては，製造業者は買受人に販売できないものであるから，消尽理論は適用しないと判示した。

LGE は上記と同じ理論を本件事案に適用すべきであると主張した。Intel と Quanta の両者が販売許可のないことを認識しているもの，すなわち，非 Intel 製品によって特許を実施するという権利は，Intel は Quanta に販売することはできなかったのであるから，消尽理論の適用はないとの主張である。

(b) 連邦最高裁の判断

LGE は Intel-LGE 間の取引構造の特徴を見落としている。非 Intel 製品を Intel 製品のマイクプロセッサやチップセットと組み合わせて使用しようとする購入者に対して，Intel 製品を販売する Intel の権利を制限するものは，本件ライセンス契約には何も存在していない。このライセンス契約は，LGE 特許クレームから自由に Intel が製品を製造，使用又は販売するのを Intel に対して広く許可している。

確かに LGE は，Quanta を含む顧客に対して LGE が LGE 特許のライセンスを与えていない，という通知をするように Intel に要求していた。しかし，このことに関する Intel の契約違反をどの当事者も争っていない。とにもかくにも，Quanta への通知要求条項は，マスタ契約に出て来るだけであり，LGE は，マスタ契約の違反がライセンス契約の解除原因となると示唆していない。そのため，LGE 特許を実施する Intel 製品を販売する Intel の担当者は，前記通知あるいは当該通知中にある LGE 命令を遵守するとの Quanta の決定に条件付けられることがなかった。

LGE は，ライセンス契約は，ライセンスされた製品を他の部品と組み合わせることによって第三者が特許を実施する如何なるライセンスも否認していると，LGE は指摘している。

しかしながら，第三者が黙示のライセンスを受け取っていたかどうかの問題は，無意味である。それというのは，Quanta は特許製品を使用する自身の権利の根拠は，黙示のライセンスではなくて，特許消尽にあると主張しているからである。そして，特許消尽の成否は，LGE 特許の実施製品を販売するための Intel

自身のライセンスのみに依存している。

LGE は，物品の生産に関する再販売の制限に特許消尽を適用しないことを求めている。しかし，この主張は，Intel 製品と他の部品とを組み合わせることは，特許製品を仕上げ加工するよりも追加的であるという前の主張の言い換えにすぎない。前にも述べたように，実質的に特許を実施する製品を作ることは，消尽目的ということに関しては，特許製品それ自体を作ることと変わりはない。別の言葉で言えば，既に実質的に特許を実施している製品に標準部品（本件ではバスとメモリ）を付加しても更なる生産はもたらされない。

ライセンス契約は，Intel に対して LGE 特許を実施した製品の販売について正当権限を与えている。実質的に特許を実施している製品を販売する Intel の権利を制限する条件は何も存在していない。Intel はその製品を Quanta に販売する正当権限を有しているのであるから，特許消尽の原則は，特許が実質的に実施されている製品に関して LGE がその特許権を主張することを阻止する。

(c) 連邦最高裁判決の結び

実質的に特許を実施している物品の正当権限に基づく販売は，特許権を消尽させ，特許権者が以後の当該物品の再販売使用のコントロールのために特許法に頼ることを妨げる。

本件事案では LGE は，Intel に対して LGE の特許のどれかを実施すること，そして，LGE の特許を実施した製品を販売することについてのライセンスを与えた。Intel のマイクロプロセッサとチップセットは，〔Intel にライセンスされた LGE 特許のコンピュータシステムに使用する以外の〕合理的な非侵害用途を有しないものであるから，そして，方法特許の特許性ある全ての特徴を含むものであるから，LGE 特許を実質的に実施したものである。

LGE 特許を実施した Intel 製品を販売する Intel の販売可能性を制限するものは，ライセンス契約には何もない。かくして，Intel の Quanta に対する正当権限に基づく販売は，Intel 製品を特許独占権の範囲の外側に移動させるものであり，その結果，LGE は最早 Quanta に対してその特許権を主張することができない。したがって，CAFC の判決は破棄される。

4. 考察

(1) 本件判決の射程

本件事案で問われたのは，製品や装置といった有形物を対象としており販売という特許実施行為によって当該物の所有権を含む全ての権利が譲受人に移転する「物の発明に関する特許」とは異なり，構成要素の一部を構成する過ぎない部品を販売しただけでは，特許実施行為（プロセスの使用による機能の実現）が完全になされていない「方法の発明に関する特許」について，消尽理論が適用されるのかどうかという問題である。

この問題に対して連邦最高裁は，①実質的に特許を実施している物品の正当権限に基づく販売は，特許を消尽させ，特許権者が以後における当該物品の再販売使用のコントロールのために特許法に頼ることを妨げる，② LGE は，Intel に対して LGE の特許のどれかを実施すること，LGE の特許を実施した製品を販売することについてのライセンスを与えており，Intel のマイクロプロセッサとチップセットは，Intel にライセンスされた LGE 特許のコンピュータシステムに使用する以外の合理的な非侵害用途を有しないものであり，方法特許の特許性ある全ての特徴を含むから，LGE の特許を実質的に実施したものである，③ ILGE 特許を実施した Intel 製品の販売に関する Intel の可能性を制限するものは，ライセンス契約には何もないと判断した。

このように LGE の方法特許は，特許性のあるマイクロプロセッサ又はチップセットをメモリやバスといった標準部品あるいは普通のプロセスと単に組み合わせて使用することが主たる内容であるから，前記マイクロプロセッサやチップセットを Intel が販売したことは，Intel によって方法特許が実質的に実施されたのに等しいと評価して，方法特許に対し消尽理論を適用したものである。

したがって，ここで注意しなければならないのは，方法特許の構成要素として含まれる部品を特許権者又は実施権者が第三者に販売すれば，方法特許について直ちに消尽が成立する，との一般的理論を本件判決から抽出してはならないことである。

方法特許に，①当該部品以外の新規かつ非自明で有用な特許性あるプロセスが含まれている場合，②「条件付き販売」の判例理論の適用を真正面から主張できるように曖昧性や二律相反性のない周到に準備された

ライセンス契約及び周辺契約のもとに当該部品が第三者に販売された場合には，違った内容の判決がなされるのではないかと思われる。

(2) 特許出願戦略への影響

連邦最高裁判決は，方法特許への消尽理論の適用を排除すると重大な危険がもたらされるとして，①特許権者は特許消尽を回避するために，特許クレームを装置としてよりも方法として記述するようになる，②装置クレームと方法クレームは互いに接近したものとなり，その結果，プロセスを装置の作用機能から区別することが困難となる，③クレームを装置クレームの代わりに方法クレームとして特徴付けることによって，あるいは，特許された機械・装置が仕事を実行する過程を方法クレームとして含ませることによって，特許明細書の作成者はいずれの特許製品をも特許消尽から事実上防護できるようになることを挙げている。

確かに方法特許に消尽理論が適用されないことになったときには,そのような手法を採ることによって,実質的には物の発明に関する特許であるものについて消尽問題を回避できるかも知れないが，物のクレーム特許と方法のクレーム特許とでは，権利侵害があった場合の対応に大きな違いがある。

端的に言えば，侵害行為の特定，侵害事実の立証の難易性において格段の差異がある。物を生産する方法特許の場合，対象物が出願前に国内非公知であるときには特許法第104条の推定規定が働くが，国内公知であるとき，いわんや物の生産を伴わない単純方法の特許のときには，立証の困難性は一段と顕著になる。

実際問題として，特許消尽対策だけの理由で特許実務家や企業の特許明細書の起案者の多くが前記手法を採用するかどうかは疑問である。

したがって，連邦最高裁が，方法特許に消尽理論を適用すべきでないとの主張を排斥する論拠として，特許消尽からの逃げ回り問題を持ち出すのは，いささか説得力が弱いのではないかと考える。

この侵害行為の立証の難易問題を考慮すれば，企業の出願戦略については影響はなく，これまでの大方の特許事務家が採用している手法，すなわち，物の発明として特許性のある有形的要素があるのであれば，当該有形的要素を発明特定事項として中心に据えた物のクレーム特許を起案・出願するべきであり，物の生産方法のクレーム特許は別として，方法のクレーム特許として起案・出願するのは，十分な特許性が認められる特有のプロセスが存在する場合のみに限定するべきである。

特許性のあるプロセスが特に存在しないにもかかわらず，発明のカテゴリーを単に形式的に変えただけの方法のクレーム特許の起案・出願は，portfolio 志向の出願戦略としても，安易に行なうべきではない（日本の審査基準では本来特許されるべきものではないが)。これは，後述するライセンス契約時の選別作業の負担を大きくするだけである。

(3) ライセンス契約戦略への影響

連邦最高裁判決を考慮すると，企業のライセンス戦略には次のように修正を加える必要がある。

①部品特許と方法特許の選別・切り分けを綿密に行ない,部品特許についてライセンス契約をしても,方法特許中に部品特許の対象物以外には特許性のある重要なプロセスや部品が存在していないのであれば，方法特許については同じ相手とライセンス契約をしないこと。

②部品特許と方法特許の両者についてライセンス契約するときには，実際には相手方が方法特許を方法の発明として直接実施していなくても，部品特許の実施が方法特許の実質的な実施に等しいとして特許消尽の抗弁をされる危険性があるので，総体としての実施料を従前より割増して設定すること。

③ライセンス契約事項と周辺契約に齟齬や曖昧性が残らないように厳しく吟味すること。

(4) 消尽理論の実施概念と間接侵害の実施概念との相関性

平成14年改正の日本特許第101条第5号は，方法の発明についての間接侵害類型を追加し，下記の行為は特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす，としている。

「特許が方法の発明についてされている場合において，その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき,その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら,業として,その生産，譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」

これは，在来の間接侵害類型の第4号から「のみ」要件を外したものであり，主観的要件を加えてはいる

が，権利者の保護範囲を拡充したものとされている。特許が物の発明についてされている場合の間接侵害類型の追加については，同条第4号に規定されている。米国特許法では，第271条（b）（c）項に間接侵害が規定されている。

連邦最高裁は，重要部品の正当権限に基づく販売は，当該部品を特許性のある主たる要素とする方法発明の実質的実施であると捉えているのであるが，この重要部品とは，上記特許法第101条で規定された，「方法の発明の実施に使用されるものであって，その発明の課題解決に不可欠なもの」に相当するものと認識するのが自然であるから，消尽理論の実施概念と間接侵害の実施概念との間には，明らかな相関性が認められる。

日本の特許消尽の判例には，まだ特許発明の実施概念について直接論じたものは見当たらないが，いずれ上記間接侵害類型の拡充を媒介として，いわば「間接実施」とも言える概念設定によって，権利者自身による特許実施の類型が問われ，結果として消尽理論の適用範囲が拡大されるときが来るかも知れない。

同じ発明としての実施概念を考えるとき，権利者による実施の場合と侵害者による実施の場合とで差をつける必要性は特にないのであるから，間接侵害類型の拡充は消尽理論が適用される範囲の拡大となって現れて来るのである。

消尽理論の適用範囲が拡大されることは，発明保護の観点からは特許権者側に不利に働くものとなるが，他方，特許権の制約を受ける立場にある者から見れば，特許権が行使できない対象の拡大を意味するのであるから，歓迎すべきことなのであろう。発明の保護は社会公共の利益との調和のもとになされるべきとしても，影響するところは大きい。

海外に生産拠点を積極的に展開し，分業体制が内外ともに拡充している現今の企業環境において，部品専業メーカと完成品組立メーカは表面的には良好な協業関係にあるが，今回の連邦最高裁判決が出されたことによって，その関係に変化が生じ，微妙な緊張状態が生まれることになるのであろうか。

日本においても消尽理論の適用に関係して特許の実施概念に変化が見られるのか，これからの判例の積重ねに注目したい。

以上

（原稿受領 2008. 7. 15）