

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】＜消尽論(3)＞ 論点ごとの日米比較

(①Quanta(2008年)、②Lexmark(2017年)、③Monsanto(2013年))

【特許】消尽論(3)

論点ごとの日米比較

- ①Quanta米国連邦最判(2008年)
- ②Lexmark米国連邦最判(2017年)
- ③Monsanto米国連邦最判(2013年)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹



最判平成7年(才)第1988号「BBS」事件

(1) 国内譲渡⇒「消尽」理論(傍論)

BBS最高裁判決は、

「①特許法による発明の保護と社会公共の利益との調和

②商品の自由な流通・特許製品の円滑な流通の確保, これを通じた特許権者自身の利益保護, ひいては特許法の目的の実現, 及び

③特許権者に二重の利得を認める必要がないこと」を理由として、
物の発明について、特許権の国内消尽を肯定した。

⇒特許権者又は実施権者が特許製品を国内で譲渡した場合、特許権が「消尽」し、その譲受人又は転得者が業として当該特許製品を譲渡、使用等をする行為は、特許権侵害とならないことを判示した。

BBS最高裁判決の事案は、国際譲渡であったため、傍論ではある。

(2) 国際譲渡～国際消尽否定⇒“黙示の授權”理論

※対応外国特許は別個の権利であるから、直ちに二重利得ではないが、
⇒「特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合
には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の
有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に
授与したものと解すべきである。…」

我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を
譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品に
ついて販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で
合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後
の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品に
これを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において
特許権を行使することは許されない」

最判平成18年(受)第826号「インクタンク」事件

※BBS最判は、譲渡された製品がそのまま転売された事案であった。

⇒特許権者等が譲渡した特許製品について加工・部材交換がされた製品が譲渡された場合も、「消尽」ないし“黙示の授權”が成立するか？

⇒インクタンク最判は、物の発明に係る特許発明について、特許権者が譲渡した特許製品(インクタンク)を消費者が使用してインクが消費されたものを回収した第三者が、インクを再充填して販売した事案において、「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」と認められる場合には、「消尽」ないし“黙示の授權”は成立せず、特許権を行使できるとした。

～インクタンク最高裁判例は、「特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」と判示した。

米国連邦最高裁判決Quanta v. LG (2008年)

特許ライセンス
(*別のマスター契約により、Intelの顧客に対する「通知義務」あり)

原告 LG
US Pat

Intel
Licensee

販売

マイクロプロセッサ
チップセット

インテルからの通知
「これらの製品を販売するライセンスは受けているが、購入者がこれを非インテル製品と組み合わせることを認めるライセンスは受けていない」

被告
Quanta



Dell, HP, Gateway

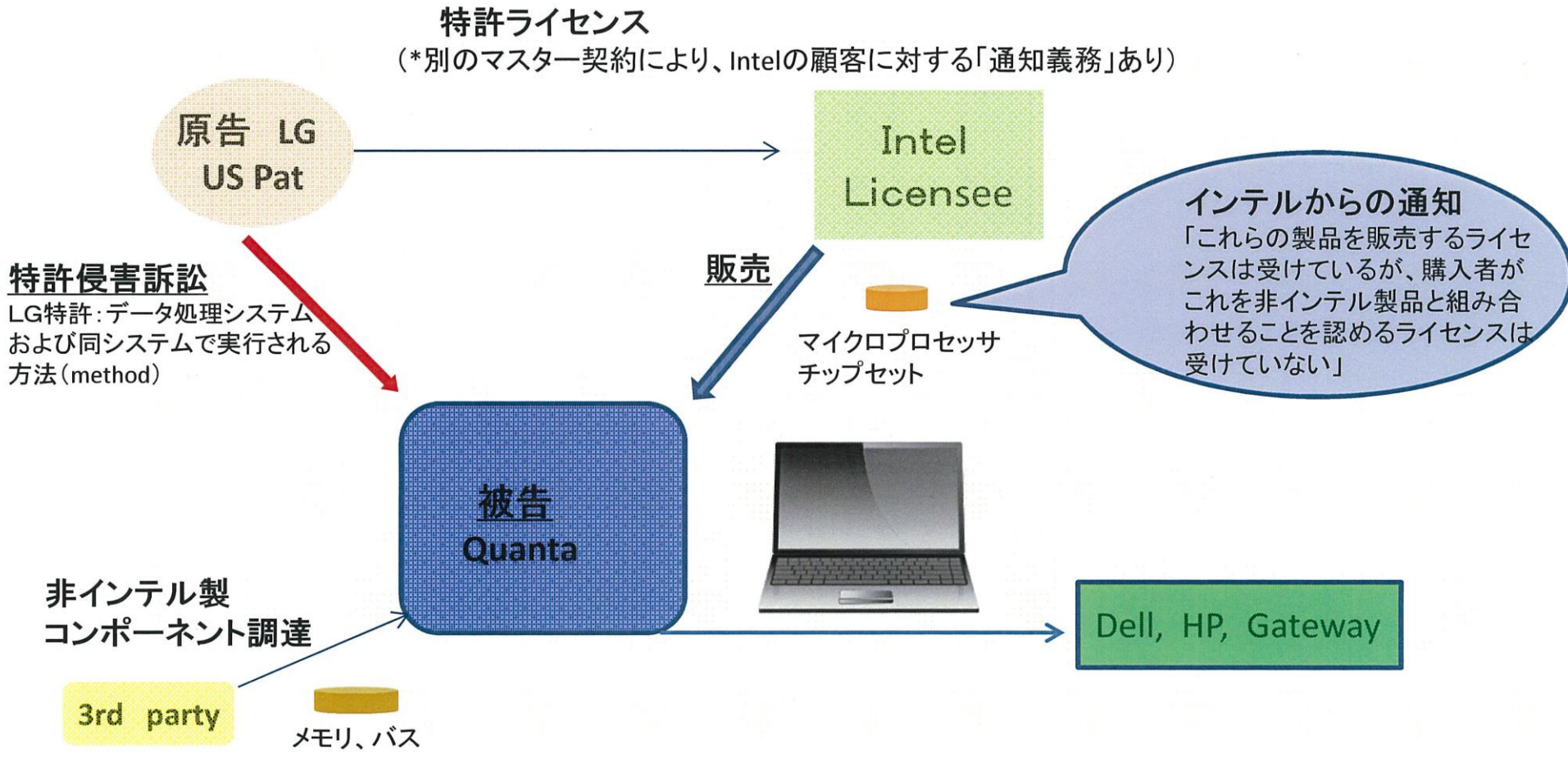
非インテル製
コンポーネント調達

3rd party

メモリ、バス

特許侵害訴訟

LG特許: データ処理システム
および同システムで実行される
方法 (method)



米国連邦最高裁判決Quanta v. LG (2008年)

- ①国際消尽～譲渡場所が米国内外で区別せず、「消尽」とした。
- ②方法発明に係る特許権も「消尽」する。
- ③物の発明と方法の発明とで、特許権の「消尽」の要件を区別しない。
- ④間接侵害品の譲渡～特許を「実質的に具現化する(substantially embodied)」場合、実施権者の部品の販売により、特許権は消尽する。
⇒「実質的に具現化する(substantially embodied)」とは、「①部品の唯一の合理的及び意図された使用が、特許発明を実施するものであること」、かつ「②部品が、特許発明の本質的特徴を実施していること」を意味する。
- ⑤許諾された販売に起因して生じる特許権の「消尽」は、本件において付された条件では回避できなかった。(※条件付きライセンス契約による特許権の「消尽」回避を、一般的に否定したものではない。)

米国連邦最高裁判決Impression v. Lexmark(2017年)

Lexmark(特許権者)は、特許製品(カートリッジ)を米国内外で販売し、一部は、購入者に対して、「single-use/no resale(一回限りの使用／再販売禁止)」という条件を付して割引価格を設定していた。

Impression社は、米国内外で使用済みカートリッジを取得し、再使用できるように修理後、米国内で販売し、米国に輸入した。

⇒譲渡場所が米国外であっても、特許権は「消尽」する。

※CAFCは一貫して特許製品が米国外で譲渡されても、米国特許権は消尽しないとしてきた歴史があり、原判決も一審判決も、国際消尽を否定していた。

※原審CAFC判決は、米国の著作物が米国外で譲渡されたことにより、米国著作権が消尽するとした連邦最高裁Kirtsaeng判決(Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S. Ct. 1351 (2013))は米国著作権法109条(a)を根拠としたところ、これに対応する条項が米国特許権法に存在しないことを指摘し、特許権の消尽には射程が及ばないと判示していた。

米国連邦最高裁判決Bowman v. Monsanto (2013年)

特許権者(Monsanto)から購入した種子を1シーズンに限り作付けできる旨のライセンスを受けた被告が、収穫した種子を次のシーズンに作付けした事案において、**消尽論とは、「特許製品の販売が行われた場合は、そこで一度発明の対価が支払われているため、その製品の“使用(use)”や“再販売(resell)”に特許権者は重ねて特許権を行使できない」という理論であるから、特許製品を新たに“製造(make)”することには及ばない**として、特許権行使を認めた。

※CAFCが採用している論理と同じ。Mallinckrodt判決(1992年)は、「特許権の対象である物を無条件で販売しても、その物を“再生産(reconstruction)”してはならないことの対象になる。特許権の対象である物を使用する購入者の権利は、再生産にまで拡大されない。何故なら、再生産は、新しい物を生産することと類似すると見做されるからである。」と判示して、特許権行使を認めた。(同旨のCAFC判決多数)

(まとめ／TIP) 日米対比

論点	日本	米国
国内消尽	「消尽」する(BBS、インクタンク)	「消尽」する(Quanta、Lexmark)
国際消尽	“黙示の授權”(BBS)	「消尽」する(Lexmark)
方法発明の消尽	間接侵害品の譲渡で「消尽」する (インクタンク大合議)	特許を「実質的に具現化する」場合、 部品販売で「消尽」する。(Quanta)
間接侵害品の譲渡と消尽	物の発明～消尽しない。黙示の承諾は有り得る。(iPhone大合議) 方法発明～消尽する(インクタンク大合議)	特許を「実質的に具現化する」場合は、 部品販売で「消尽」する。(Quanta) ※物の発明と方法の発明とで区別なし
許諾条件と消尽	①実施許諾契約に制限を付ける ⇒「 許諾 」を否定する ②貸与/所有権留保⇒「 譲渡 」否定	①Quanta、②Lexmarkの各事案では、 譲渡に“条件”を付しても、「消尽」を 回避することはできなかった。
再生産と消尽	<u>「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」⇒権利行使可</u> (インクタンク)	<u>特許製品を新たに“製造(make)”した⇒権利行使可</u> (Monsanto)