

# 特許権の消尽 1 : Quanta 対 LG Electronics 裁判—特許権は他国間取引でも消尽するのか

前川有希子 (2009/08/03 日経知財 Awareness に掲載)

## 1. 特許権の消尽とは

米国特許法において、そもそも特許権とは特許化された技術を使用、製造、販売および販売する申請を特定の期間、独占的に行うことができる権利をいう。しかし、特許権所有者が特許技術を実施した製品を何の条件も付けずに相応の対価を代償として特許権の非所有者に売った場合、特許権所有者は売った製品に対して特許権を失う。これを特許権の消尽(exhaustion)という。特許権が消尽すると、製品を買った者は、通常の所有物と同様に特許権を侵害することなくその製品を使用あるいは第三者に転売できる。また、その第三者も同様に特許権を侵害することなく、通常の所有物と同様に買った製品を使用あるいは転売することができる。

特許のライセンス契約も、特許権所有者が相応の対価を得るので売買契約と同等とみなされ、特許権が消尽するとされる。したがって、ライセンス契約に基づいて製造した製品を第三者が購入し、使用あるいは転売しても、特許権の侵害には当たらない。

ただし、製品の販売もしくはライセンスにおいて、特許権所有者は他者に、特許権に含まれるすべての独占的権利を許可するか、あるいは一部のみを許可する権利を有する。すなわち、特許技術を実施する製品を制約条件を付けて販売あるいはライセンスした場合、その制約条件以外では特許権は消尽しないとされてきた。

今回は、2008年6月の台湾 Quanta Computer Inc.と韓国 LG Electronics, Inc.の係争において、特許権の消尽に関する米最高裁の判決および未解決の点について述べる。

## 2. 問題となった LG Electronics と Intel のライセンス契約

LG Electronics は米 Intel Corp.とデータプロセスに関する特許ポートフォリオのライセンス契約を結び、その中のクロスライセンス同意書で、LG Electronics の特許を実施するためのマイクロプロセッサおよびチップセットを製造、販売することを Intel に許可した。ただし、この同意書には、「ライセンスの下で製造された Intel 製品と非 Intel 製品とを組み合わせることを第三者には許可しない」という制約があった。ちなみに、このクロスライセンス同意書には、「ライセンス製品を売った場合に適用される特許権消尽について何ら影響を与えない」とも記されていた。さらに、クロスライセンス同意書とは別の主同意書では、Intel がその顧客に、「LG Electronics によるライセンスが Intel 製品と非 Intel 製品との組み合わせに適用しない」という通達をすることを義務付けていた。

## 3. 争点および米最高裁の判決

米最高裁における争点は、(1) 方法特許に特許権消尽論が適用できるか、(2) 特

許を実施するには不完全な製品を売る場合どの程度不完全であれば特許権が消尽するのか、（３）特許権所有者が許可した販売によってのみ特許権が消尽するのか、という３点であった。米最高裁の結論は以下のとおりである。

（１）に関して米最高裁は、特許化された方法が製品と同様の形で販売されるわけではないと認めながらも、製品が特許化された方法を実施するのであれば、その製品が販売されることにより、方法に関する特許権も消尽するとした。

（２）に関して米最高裁は、ライセンスの下に製造、販売された Intel 製品自体が特許侵害を起こすものでなくても、“特許化された発明を実施するために必須の要素”であるので、LG Electronics-Intel ライセンス契約により特許権は消尽するとした。特に、米最高裁は 1942 年の Univis Lens Co., 裁判の判例を引用し「その製品が特許権消尽の対象となっている特許発明のみを実施するために用いられるもので、特許を侵害しないための用途が他にないとみなされた場合、その製品は特許化された発明を実施するために必須の要素であると判断する」とした。

（３）に関して米最高裁は、LG Electronics-Intel ライセンス契約は、制約条件を一切付けずに Intel にマイクロプロセッサとチップセットの製造、販売を許可しているので、Intel の Quanta への製品販売も許可しているとみなされ、ライセンス契約時に特許権は消尽したと判断した。実際、クロスライセンス同意書には、Intel のマイクロプロセッサとチップセットを販売する権利に、それらを非 Intel 製品と組み合わせたい第三者には販売しないよう制限する項目は含まれていなかった。また、主同意書に記されているような通達義務に関する項目も含んでいなかった。上述したように主同意書には、「LG Electronics によるライセンスが Intel 製品と非 Intel 製品を組み合わせることにより LG Electronics の特許を実施する Intel の顧客には適用されない」ことを Intel がその顧客に通達する義務が記されている。しかし米最高裁は、「主同意書に関する契約違反がすぐにクロスライセンス同意書に違反するとはならない」と判断した。

#### 4. 特許権を消尽させない制約条件とは？

先に述べたように、特許技術を実施する製品を制約条件を付けて販売した場合、その制約条件以外では特許権は消尽しないとされてきた。ただし、特許法によって与えられた独占権を逸脱するような制約条件や独占禁止法などに触れるような制約条件は認められていない。

例えば、特許技術を実施する製品を製造、販売する際の価格設定や特許化されていない製品と抱き合わせて購入させる条件を付けることは、独占禁止法に触れるため認められていない。一方、購入者が使用する目的、使用または販売できる地理的範囲などに関する制約条件は、特許法によって与えられた使用、販売に関する独占権の一部を許可するものとみなされるので、一般的に認められてきた。

もし部品メーカーにライセンスされた販売権に、Quanta のような第三者を購買者から除外するという制約条件を付ければ、除外された第三者への販売は許可されないとみ

なされる。従って、その除外された第三者に対して特許権は消尽しないだろう。しかし、ライセンスにとって、製品の購買者の範囲に制限を受ける条件は、ビジネスの点から現実的あるいは有効な条件とはいえない。

エレクトロニクス・機械製品の場合、ある部品を他業者から購入し、最終製品に組み込んだり、その部品が別の部品に組み込まれたものを購入し、最終製品に組み込むというように、ある部品が多段階の製造流通を経ることがある。この場合、ライセンス製品の下流購買者の使用販売に対して制約条件を付けることにより特許権消尽を防げるか否かという点が問題になる。残念ながら Quanta 対 LG Electronics 裁判で米最高裁は、「ライセンスである Intel の販売権に制約条件が付加されていたか否かについて」は分析しているが、「Intel 製品購買者の使用販売を制限する制約条件を付けることによって特許権消尽を防げるか否か」について明確にしていない。例えば、下流購買者の使用に関する制限を課すことは特許法によって与えられた独占権を逸脱するものではないか、また独占禁止法に違反するのではないかという点については分析していない。

Quanta 対 LG Electronics 裁判の判決では特許権の消尽を考慮すると、最終製品が特許発明によって得る恩恵を特許権所有者が最大限に回収する方法として、「“実施するために必須の要素”である部品の製造販売者とライセンス契約を結んで最終製品製造販売者に課すのに妥当なロイヤルティを得る」か「特許化された発明を実現する最終製品の製造販売者のみとライセンス契約を結んでロイヤルティを得る」ことが考えられる。一方、“特許化された発明を実施するために必須の要素”である部品の製造販売者としては、寄与侵害（注1）のリスクを考慮して、特許権所有者とライセンス契約を結んでおく方が安全であろう。しかし特許権所有者が部品メーカーとライセンス契約を結ぶ時点で、最終製品製造販売者に課すのに妥当なロイヤルティをどのように算出するかは、最終製品の価格および製造販売量が不明である点からみても、容易とはいえない。

## 5. ライセンスが一国にとどまらない場合の特許権消尽

現在、企業の事業活動およびライセンスは、多国間にわたっている。事業活動およびライセンスの地理的要因に関して、日本は自国だけでなく他国で特許化製品を販売し、対価を得ても特許が消尽するというスタンスをとっている。一方、米国は従来、特許権所有者の許可の下で特許化された技術・製品の使用、製造、販売、および販売する申請が米国内で行われた場合のみ特許権が消尽するとしてきた。すなわち、特許化された技術・製品の使用、製造、販売、および販売する申請が米国外で合法的に行われても、特許権は消尽しないとしてきた。

たとえば、2001 年米 Jazz Photo Corp.対 Fuji Photo Film 裁判で米連邦高裁は、許可された最初の販売が米国内で起きなければ特許権は消尽しないとし、米国の特許でカバーされている製品（使い捨てカメラ）を外国で合法的に購入しても、それが米国特許権所有者の許可なしに米国に輸入された場合、米国特許を侵害するとした。

一方、Quanta 対 LG Electronics 裁判において米最高裁は、Intel のマイクロプロセッ

サおよびチップセット販売が外国で行われた場合の特許権侵害に触れながらも、販売が許可されたものか否かという点に焦点を当てて「特許権が消尽した」と判断し、特許権が消尽するための地理的要因に関しては深く分析しなかった。しかし、Quanta 対 LG Electronics 裁判後、2009年3月 LG Electronics 対 Hitachi 裁判で北カリフォルニア連邦地方裁判所は“許可された米国外での販売”について、興味深い判決を下している。LG Electronics は、Quanta 対 LG Electronics 裁判で問題となった特許も含めて特許侵害で日立を訴えた。北カリフォルニア連邦地方裁判所は、特許権消尽に関して“許可された米国外での販売”は、“許可された販売”という点において“許可された米国内での販売”と同等とみなすべきとした。従って、Intel 製品は米国外で日立に販売されているが、その販売は LG Electronics-Intel ライセンス契約の下で“許可された販売”であり、LG Electronics は米国外での販売許可に対しても対価を得ているので、特許権が消尽しているとした。Jazz Photo Corp.対 Fuji Photo Film 裁判は、製品自体の販売が米国外でなされた場合を扱っていた。一方、LG Electronics 対 Hitachi 裁判は、米国法に基づいて結ばれたライセンス契約が国際的販売を許可する場合を扱っているという違いがあるが、北カリフォルニア地方裁判所の判決は連邦最高裁も含めた従来の米国のスタンスと異なっているといえる。ライセンスおよび事業活動が一国にとどまらず、世界中で行われている現在、特許権が米国内での取引によってのみ消尽するのかあるいは他国間での取引によっても消尽するのかは、重要な問題である。今後、米最高裁でこの点が再考されることを期待したい。

#### 注1：寄与侵害とは

「寄与侵害とは、特許権侵害とならない用途が実質的に他にないということの認識を持って販売することにより、他者が直接特許権侵害を行うことを誘発あるいは幫助すること。