



最高裁 第一小法廷 平成20年4月24日判決 平成18年(受)第1772号 特許権に基づく製造販売禁止等請求事件 特許

権利行使の制限により非侵害の判断が言渡された後に、特許を減縮する訂正審決がなされたことが再審事由に該当するか判断された事案

【事案の概要】

上告人は、特許第2139927号（以下、本件特許権という）の特許権者であり、被上告人に対し、自動刃曲加工システムの製造、販売の差止め、および損害賠償を求める訴訟を提起した。

第一審および原審は、本件特許権に無効理由が存在することが明らかであるとして、本件特許権に基づく権利行使を認めなかつた（第一審は権利濫用、原審は特許法104条の3の規定に基づく権利行使の制限による）。

上告人は、上告および上告受理申立てをした後に5度目の訂正審決請求を行つたところ、この訂正が認められ、上告受理申立て理由書の提出期間内に訂正審決が確定した。これを受け、上告人は、原判決の基礎となつた行政処分が後の行政処分により変更されたものとして、民訴法338条1項8号に規定する再審事由があり、原判決には判断に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある（民訴法325条2項）と主張した。

知財高裁 平成20年5月29日判決 平成19年(行ケ)第10215号 審決取消請求事件

コカ・コーラの瓶の立体的形状は、商標法3条2項により登録を受けることができるものと解すべきであると判断した事案

【裁判所の判断】

(1) 商標法3条1項3号該当性について

裁判所は、本願商標の立体的形状は、コーラ飲料の容器の機能又は美感を効果的に高めるために採用されるものと認められ、また、コーラ飲料の容器の形状として、需要者において予測可能な範囲内のものというべきであるから、本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした審決の判断に誤りはない、と判断した。

(2) 商標法3条2項該当性について

裁判所は、本願商標の特徴的形状を用いた原告商品は、昭和32年に我が国での販売が開始されて以来、驚異的な販売実績を残し、その形状を変更することなく、長期間にわたり販売が続けられ、その形状の特徴を印象付ける広告宣伝が積み重ねられたため、遅くとも審決時までには、原告商品の立体的形状は、需要者において、他社商品とを区別する指標として認識されるに至つたものと認めるのが相当である、と判断した。

その他の事項として、裁判所は、原告商品の立体的形状について蓄積された自他商品識別力は、極めて強いというべきであるから、原告商品に「Coca-Cola」などの表示が付されている点が、本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲

知財高裁 平成20年5月30日判決 平成18年(行ケ)第10563号 審決取消請求事件

いわゆる「除くクレーム」とする訂正請求を適当であると認め、無効審判請求は成り立たないとの審決を維持した事案

【裁判所の判断】

明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても、明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し、新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるといふべきである。

なお、（訂正も補正も先願主義の原則を実質的に確保することを目的とした規定であることを前提とし、）「除くクレーム」に関して規定する審査基準（補正）について、「除くクレーム」のように補正事項が消極的な記載であっても、補正事項が明細書等に記載された事項であるときは、積極的な記載を補正事項とする場合と同様に、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではないといふことができるが、逆に、補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって、当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるといふ性質のものではない。したがつて、補正が新規事項にあたらないかどうかは、「除く

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的な事案に適用した場合に關し、当事務所では一切の責任を負いかねます。



# Oslaw News Letter

vol.8

## 目次

● 論 文 「特許法等の一部を改正する法律」について .....	弁護士 井上 義隆 1
● 論 文 サポート要件（第36条第6項第1号）の判断基準と事例 .....	弁理士 田中 玲子 4
● 論 文 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」について .....	弁理士 片山 健一 6
● Q & A 電子メールと特許出願、米国訴訟との関係 .....	弁護士 大野 聖二 8
● 海外 News QUANTA COMPUTER, INC., v. LG ELECTRONICS, INC. 2008年6月9日連邦最高裁判決 .....	弁理士 小田 哲明 10
● 判例紹介 .....	12

## 論文

### 「特許法等の一部を改正する法律」について

弁護士 井上 義隆

実施権」と言います。)は、改正法により新たに創設された権利制度であり、本改正の重要なポイントとなっております。

ここで、仮専用実施権とは、特許を受ける権利を有する者が、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定することのできる権利であり（34条の2第1項）、仮通常実施権とは、特許を受ける権利を有する者ないし仮専用実施権者（但し、特許を受ける権利を有する者の承諾がある場合に限る）が、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について許諾することのできる権利です（34条の3第1項、34条の2第4項）。

その文言からも明らかなどおり、仮専用実施権、仮通常実施権は、特許権について設定・許諾することのできる専用実施権、通常実施権（77条、78条）にそれぞれ対応しています。つまり、仮通常実施権は、特許を受ける権利に係る発明を実施する権利であり、仮専用実施権は、同発明の実施許諾を独占的に受け入れこれを実施する権利であります。

#### 1.はじめに

「特許法等の一部を改正する法律案」が平成20年4月11日に可決・成立し、4月18日に法律第16号として公布されました。改正法は、(a)通常実施権等登録制度の見直し、(b)不服審判請求期間の見直し、(c)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大、(d)特許関係料金の引き下げ、(e)料金納付の口座振替制度の導入等を内容としています。以下では、特許法を中心として、改正法についての概説を行います。

なお、施行期日は、公布の日（平成20年4月18日）から一年以内とされておりますが、特許料の引き下げ(d)に関しては、平成20年6月1日から既に施行されております。

#### 2.通常実施権等登録制度の見直し

##### (1) 仮専用実施権制度及び仮通常実施権制度の創設

##### 概要

仮専用実施権及び仮通常実施権（以下、両実施権を併せて「仮

## 新制度創設の目的

改正前特許法下においても、出願中の発明について実施許諾を行うことは契約自由の原則から当然に認められておりますので<sup>1</sup>。改正法において仮実施権を規定した意義は、これら権利を法的に保護することにあります。

すなわち、改正前特許法下では、出願中の発明について実施許諾を受けたライセンサーは、同実施権許諾契約締結後に、ライセンサーから当該特許を受ける権利を取得した第三者が現れた場合、自らの実施権を対抗する手段がなく、突如、当該発明の実施が不可能となるリスクを負わなければなりませんでした。また、同ライセンサーが破産した場合、同ライセンサーの破産管財人により、同実施権許諾契約が解除され、当該発明の実施が不可能となるリスクも負わなければなりませんでした。

そこで、この様な弱い立場にある上記ライセンサーの保護を通じて、出願中の発明がより活用されるよう、創設された制度が仮実施権制度です。

## 仮実施権の許諾範囲について

仮実施権の許諾範囲は、3頁の表2欄のとおり、特許出願の願書に最初に添付した①「明細書」、②「特許請求の範囲」、③「図面」に記載した事項の範囲内です。もっとも、①②③の全てについて仮実施権の許諾を受けた場合であっても、特許権の設定登録があったときは消滅し(3頁の表8欄参照)、②について実施権が設定されたものとみなされることになります(3頁の表7欄参照)。

そこで、仮実施権の対象となる本件出願(①「明細書」、②「特許請求の範囲」、③「図面」と共に、ライセンサーが①③を「特許請求の範囲」とした別出願を行っている場合には問題が生じます。すなわち、ライセンサーは、当初は①③の範囲についても仮実施権として正当に実施する権限を得ていても、本件出願が設定登録されることにより、その実施範囲は②の範囲に減縮し、さらに、別出願(「特許請求の範囲」①③)が設定登録された場合には、ライセンサーによる①③の実施は、別出願に基づく特許権の侵害を構成することになります。

したがって、仮実施権の許諾を受けるライセンサーは、関連する別出願についても、ライセンサーから開示を受け、その許諾の要否を検討することが必要となります。

なお、出願中の発明に関する実施許諾契約書に、「特許出願中の権利について実施を許諾する」という条項を規定する場合があります。この場合、同文言は、“特許権として設定登録された発明を許諾対象とする”、すなわち、②「特許請求の範囲」に記載の発明が許諾対象であると解されます<sup>2</sup>。

したがって、上記、①②③の全てについて仮実施権の許諾を受けることを希望する場合には、その対象を「特許出願中の権利」とのみ規定するのではなく、「明細書、特許請求の範囲、及び、図面に記載された全ての発明」と明確に規定しておくことが望まれます。

## (2) 通常実施権、仮通常実施権に係る登録記載事項の開示制限概要と目的

改正前特許法では、通常実施権の登録に際して、①「許諾対

象の特許番号」、②「許諾権者の氏名等」、③「実施権者の氏名等」、④「通常実施権の範囲」、⑤「(設定契約書に規定されている場合)対価の額またはその支払方法」の記載が求められ(特許登録令45条1項、同施行規則10条4項)、何人もこれら事項についての閲覧等を行うことが可能あります(改正前特許法186条1項)。

同制度による権利内容の公示により、新たに取引関係に入る第三者を保護することができるもの、公示される側の当事者としては、事業戦略に関わる重要な情報を広く一般に開示させられるデメリットを負うことになります。そこで、通常実施権の登録制度が活用されないという状況が続いておりました<sup>3</sup>。

改正法では、通常実施権及び仮通常実施権の登録制度をより利用しやすいものとするため、登録記載事項の開示が制限されることになりました。なお、専用実施権(仮専用実施権)については、第三者に及ぼす影響の大きさに鑑み、権利内容の公示を優先すべきとの判断から、従前と同様に開示されることになります。

## 登録記載事項の開示制限

当事者の利益を害するおそれがあるもの、すなわち、通常実施権に関しては、「特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるもの、仮通常実施権に関しては、「特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがある登録記載事項について、利害関係人が利害関係部分の請求を行った場合を除き、閲覧等が行えなくなります(186条3項)。

この点、閲覧等が行えない登録記載事項の具体的範囲については、政令事項とされており、現段階では未だ公表されておりませんが、3頁の図のように、制定されることが予定されています。

## 3. 不服審判請求期間等の見直し

### 概要

改正前特許法では、特許出願に係る拒絶査定不服審判を請求することができる期間は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から「30日以内」でしたが、審判請求の当否を検討する期間が短いとの指摘を受け、改正法では、同期間が「3月以内」へと拡大されました(121条1項)。

また、拒絶査定不服審判の請求する場合の補正可能期間は、改正前特許法では、同審判請求日から「30日以内」でしたが、同審判請求と「同時」へと改正されました(17条の2第1項4号)。もっとも、補正検討可能期間は、改正前特許法では最大60日となっておりましたが、改正法では、上記のとおり、拒絶査定不服審判の請求期間の拡大に伴い、最大3ヶ月へと拡大されております。

## 4. その他

### (1) 優先権書類の電子的交換の対象国の大拡大

出願人の利便性向上と行政処理の効率化の観点から、優先権書類を交換できる対象国が拡大され、第一国以外の国や国際機関(WIPO等)で電子化されたデータの受け入れが可能

となりました(43条5項)。

### (2) 特許料の引き下げ

平均して12%の引き下げられました(107条)。特許料の引き下げは、平成20年6月1日から既に施行されておりますが、5年経過後に、その施行状況の検討を行い、必要な措置が講じることになっております(附則7条)。

なお、商標関係料金は平均43%という大幅な引き下げが行われております<sup>5</sup>。

### (3) 料金納付の口座振替制度

特許料等の料金納付手続きを簡素化するため、銀行口座からの振替による納付制度が導入されます(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律15条の2)。なお、平成21年1月から運用が開始されますが、事前登録の手続きは本年10月から受付開始予定となっております<sup>5</sup>。

## 5. 参考(特定通常実施権の登録制度)

改正法において、仮通常実施権が創設され、また、(仮)通常実施権の開示を制限する新制度が創設されることになったことは、既に述べたとおりですが、「産業活力再生特別措置法」(産活法)においても、通常実施権に関わる新たな制度「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度」が創設されております(施行予定期日:平成20年11月)。

改正法と直接関係するものではありませんが、「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度」もまた、改正法と同様、通常実施権の使い勝手向上を目的とした制度となっております。

産活法が対象とする通常実施権は、特定通常実施権です。ここで、特定通常実施権とは、「特定通常実施権許諾契約」により設定される通常実施権ですが、「特定通常実施権許諾契約」とは、法人である特許権者等と他の法人である実施権者との間において、書面によりなされる包括ライセンス契約であり、その許諾対象すべてが特許番号等によって書面上特定されているもの以外のものです(詳細な定義は、産2条20号参照)。

つまり、実施許諾の対象が、特許番号等ではなく、特定の製品等により特定される点が、特定通常実施権の特徴であり、その登録(産59条)を行うことにより、通常実施権登録と同様の効果を得ることができます(産58条)。なお、特定通常実施権の登録事項は、改正法と同様(上記2(2)参照)に開示が制限されます。

## 6. 最後に

毎年のように繰り返される改正法にキャッチアップしていくことは、大変な労力を要しますが、新たに創設された仮実施権の制度は本改正の重要なポイントであり、同制度を積極的に活用した知財戦略が望まれるところであります。

### 〈引用〉

<sup>1</sup> 改正前特許法では、成立した特許権を対象とした実施権(専用実施権、通常実施権)のみ規定されている(77条、78条)。

<sup>2</sup> 大阪地裁平成19年3月29日判決(特許権に基づく差止請求権不存在確認請求事件)参照

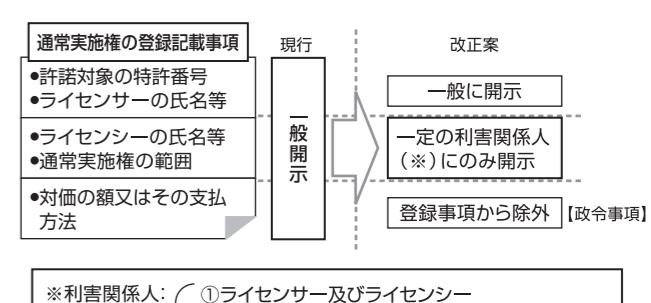
<sup>3</sup> 「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度」(資料6)参照 [www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g61215a06j.pdf](http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g61215a06j.pdf)

<sup>4</sup> 特許庁HP参照 [http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei2/pdf/tokkyohoutou\\_kaisei\\_200201/01gaiyou.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei2/pdf/tokkyohoutou_kaisei_200201/01gaiyou.pdf)

<sup>5</sup> 詳細は、特許庁HP [http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=torikumi/kaisei2/tokkyohoutou\\_kaisei\\_200201.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=torikumi/kaisei2/tokkyohoutou_kaisei_200201.htm) を参照。

## 仮実施権の内容

要素	仮専用実施権	仮通常実施権	その他
1 設定権者・許諾権者	特許を受ける権利を有する者(34条の2第1項) a.同左(34条の3第1項) b.仮専用実施権者※1(34条の2第4項)	a.同左(34条の3第1項) b.仮専用実施権者※1(34条の2第4項)	※1 特許を受ける権利を有する者の承諾を要する
2 対象	特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許(同上)	a.同左(同上) b.仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権(同上)	
3 登録の効果	特許出願の願書に最初に添付した ①明細書 ②特許請求の範囲 ③図面 に記載した事項の範囲内(同上)	a.同左(同上)	
4 仮実施権の移転	①特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合 ②特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合 ③相続その他の一般承継の場合(34条の3第3項)	b.①③は同左 b.特許を受ける権利を有する者、及び、当該仮専用実施権者の承諾を得た場合(34条の3第4項括弧書)	
5 仮実施権の設定	仮通常実施権を許諾できる(34条の2第4項)※1	—	
6 特許出願の分割の場合	分割出願に係る特許権について仮専用実施権が設定されたものとみなされる(34条の2第5項) ※2,3	分割出願に係る特許権について仮通常実施権が設定されたとみなされる(34条の3第5項) ※2,3,4 ※2 但し、設定行為で定めた範囲内に限られる ※3 分割出願の取扱いに関する合意があれば、同合意に従う ※4 「仮通常実施権を許諾した者」と「特許出願に係る特許権を有する者」(ないし、「もと特許出願に係る専用実施権を有する者」(34条の3第6項))が異なる場合には、登録を行った仮通常実施権者に限られる	
7 特許権の設定登録がなされた場合	専用実施権が設定されたとみなされる(34条の2第2項)※2	a.通常実施権とみなされる(34条の3第2項)※2,5 b.同左(34条の3第3項)※2,5	※5 「仮通常実施権を許諾した者」と「特許権者」が異なる場合には、登録を行った仮通常実施権者に限られる
8 消滅	①特許権の設定登録 ②特許出願の放棄、却下 ③特許出願の拒絶査定若しくは審査の確定(34条の2第6項)	b.同左(34条の3第7項) d.同左(34条の2第8項) e.仮専用実施権の消滅(34条の2第8項)	
9 質権の設定	不可(34条の2第8項、33条2項)	同左(34条の3第9項、33条2項)	
10 仮実施権が共有の場合における持分譲渡	他の共有者の同意を要する(34条の2第8項、33条3項)	同左(34条の3第9項、33条3項)	
11 仮実施権が共有の場合における仮通常実施権設定	他の共有者の同意を要する(34条の2第8項、33条4項)	—	
12 仮実施権者が承諾が必要となる場合	①当該特許出願の放棄、却下(34条の2) ②当該特許出願に基づく優先権主張(41条1項但書)※6	同左※7	※6 但し、国際特許出願における優先権主張の場合は不要(184条の15) ※7 但し、②については、登録した仮通常実施権者に限られる
13 補償金請求	特許出願人による請求不可(65条3項)	同左	



※利害関係人:  
【政令事項】  
①ライセンサー及びライセンシー  
②対象特許権又は専用実施権の取得者、質権者、差押債権者、仮差押債権者  
③これらの者の財産管理処分権者(破産管財人等)

出典:「特許法等の一部を改正する法律について」<sup>4</sup>

## サポート要件(第36条第6項第1号)の判断基準と事例

弁理士 田中 玲子

平成15年10月に審査基準が改定され、特許法第36条第6項第1号の規定の適用について、クレームの記載と明細書の記載の形式的な一致のみならず、いわゆるサポート要件についても本規定により判断することになった。改訂当初は、具体的にどのように適用されるのかについて不明な点もあり、実務上若干の混乱があったが、平成17年に知財高裁大合議体の判決で明確な判断基準が示され(知財高裁H17.11.11判決(平成17年(行ケ)第10042号)偏光フィルム事件)、その後は査定系・当事者系とも、特許庁の審判の判断と、審決取消訴訟における知財高裁の判断とはおおむね一致しているようである。本稿では、サポート要件に関する審査基準と、上記偏光フィルム事件における判示事項を簡単にまとめたうえで、最近の判決をいくつか紹介して、実務上の参考としたい。

### サポート要件に関する審査基準

平成15年10月改訂の特許法第36条第6項1号の審査基準では、サポート要件を満たさない例として、新たに次の2つの類型が加えられ、それぞれいくつかの具体例とともに示されている。

(3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張しないし一般化できるとはいえない場合。

(4) 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。

このうち、(3)は、いわゆるパラメータ発明や、化学・医薬系分野の発明に関して、実施例の記載がクレームの範囲をカバーするのに十分かどうかの基準である。これまで実施可能要件(特36条4項1号)として判断されていた事項を、サポート要件として判断するよう変更されたことにより、拒絶理由に対する対応のしかたが以前よりわかりやすくなつたように思う。

### 知財高裁H17.11.11判決(平成17年(行ケ)第10042号)「偏光フィルム事件」の判示事項

この事件は、パラメータ特許におけるサポート要件の判断が争われた事件であり、主な争点は次のとおりであった。

(1) 明細書のいわゆるサポート要件なし実施可能要件の適合性の有無

(2) 実験データの事後的な提出による明細書の記載内容の記載外での補足の可否

(3) 特許・実用新案審査基準の遡及適用の可否

判決では、まず、第36条第6項1号の規定の意義について、「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならない」というべきである。」

と述べている。この判断の原則は、その後の多くの判決において引用されている。

次に、争点(1)に関して、サポート要件は、「特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの」であるとした。つまり、実施できるかどうかとは別に、「課題を解決できるかどうか」という観点が重要であると述べている。また、明細書のサポート要件の存在の証明責任は、特許出願人又は特許権者が負うべきであると判断した。

争点(2)については、いわゆるパラメータ発明においては、「特許出願時の技術常識を参照してみて、パラメータ(技術的な変数)を用いた一定の式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する」ものであり、「その式の示す範囲が単なる憶測ではなく、実験結果に裏付けられたものであることを明らかにしなければならないという趣旨を含む」ので、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって…明細書のサポート要件に適合させることは…許されないといふべきである。」と結論づけている。

つまり、パラメータ発明においては、出願当初明細書に当業者が発明の課題を解決できると認識できる程度に十分な具体例が開示されていないときには、出願後に実験データを提出してサポート要件を満たすことはできないと述べている。

争点(3)については、審査基準は、「飽くまでも特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、法規範ではない」ので、出願後に改訂された審査基準を適用してもよいと判示した。

### 知財高裁H20.3.6判決(平成18年(行ケ)第10448号) エアーフィルター装置事件

本件は、くぼみの面積と密度と深さ(Ra値)により規定された不織布に関する発明であり、無効審判ではサポート要件を満たさないとして特許無効審決がなされ、審決取消訴訟でもやはりサポート要件を満たさないと判断されたが、その理由は異なるものであった。

審決では、Ra値は、断面の取り方、方向性によって変動し、くぼみ等が不規則のものでは、どのように測定するかが不明であるので、サポート要件を満たさないと判断した。これに対し、判決では、Ra値をどのように求めるかが不明であることによつては、特許請求の範囲の記載が不明確であるとか、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説

明に記載したものでないとか、実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとまでは直ちにはいえないとして、審決の判断を否定した。判決では、技術常識を参照したうえで、「本件規格においては、その測定位置、方向や測定個数は、測定の目的等により定められることが示されていて、特許請求の範囲や本件訂正明細書の発明の詳細な説明に具体的な測定位置、方向等が記載されていなくとも、当業者が、本件訂正明細書においてRa値がどのような意義を持つのかを理解し、技術常識に基づき、本件訂正明細書においてRa値の測定のために適切な測定位置、方向等を決めることができるのであれば、その測定が直ちに不可能となるものではない。」と述べて、当業者が測定値の意義を理解し、技術常識に基づいて測定方法を理解できればよいと判断している。

本件では、原告と被告の双方が提出した実験結果を詳細に検討した上で、本件発明に含まれるものであつても所定の効果を奏さないものがあり、技術常識に照らしても、発明の詳細な説明の内容を特許請求の範囲に記載された範囲について一般化化することができない、という別の理由により、サポート要件違反を認定し、特許無効審決を維持した。

### 大阪地裁H20.3.3判決(平成18年(ワ)第6162号)無鉛はんだ合金事件

はんだ合金に関する特許に基づく差止請求事件であり、サポート要件を満たさないので特許は無効とされるべきとして、請求が棄却された。

本件では、「一般に合金の成分組成を特定しただけでは、それがどのような性質を有しているかを予測することは困難であるからすると、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、当該成分組成のはんだ合金が当該性質を有することが、特許出願において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参照して、当該成分組成であれば当該性質を有すると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。」として、上記「偏光フィルム事件」判決にしたがつた判断基準を示した。そして、明細書には、本件特許発明のはんだ合金が金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したという性質を有することを確認した実施例の開示がないので、本件明細書においては、本件明細書の成分組成であれば構成要件Bの性質を有すると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載されているとはいえないとした。また、出願後に提出した実験データについても、そのようなデータによってはサポート要件に適合させることができないと判示した。

### 知財高裁H20.3.27判決(平成19年(行ケ)第10147号) ソーワイヤ用ワイヤ事件

本件は、ワイヤに関する特許であり、無効審判ではサポート要件を満たすとして特許は有効と判断され、審決取消訴訟でも同じ判断で請求棄却となつた。

クレームでは、径サイズと特定の条件で求めた内部応力の範囲の値によりワイヤの発明が特定されている。判決では、クレームに規定

される構成を採用すれば、所定の課題を解決し効果を得られることは、具体例と比較例により裏付けられているのでサポート要件を満たすと判示された。さらにこの判決では、数値範囲に臨界的意義がなければ、その数値範囲全体にわたる具体例の記載は必ずしも要求されないことを示しておりこの点興味深い。

### 知財高裁H20.6.12判決(平成19年(行ケ)第10308号)被覆硬質部材事件

本件は、被覆材料に関する特許であり、無効審判ではサポート要件を満たさないとして特許無効審決がなされ、審決取消訴訟でも同じ判断で請求棄却となつた。

クレームでは特定の方法により測定されたピーク強度比の値が2.3以上であることが発明特定事項として記載されており、この点が明細書の記載によりサポートされているかどうかが争点になった。この判決では、明細書の記載では、「これらの実施例をもって、上限の定まらないIa値2.3以上の全範囲にわたって、本件発明の課題を解決し目的を達成できることを裏付けているとは到底いきができない。」と判断した。さらに、「Ia値が2.3以上の皮膜が良い性能を持つとしたものであるが、何ゆえ、そのような値であると皮膜の特性が良くなるのかにつき、因果関係、メカニズムは一切記載されておらず、またそれが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらない。」と述べている。つまり因果関係やメカニズムが当業者に明らかであるかまたは明細書に開示されているのでなければ、クレームの範囲をカバーする相当の数の実施例のデータが必要であることがわかる。

上記の例はいずれも、パラメータ特許や材料系の発明であるが、構造に特徴を有する機械の発明の分野では、サポート要件を満たすと認められた例が多い。例えば、東京地裁H20.3.31判決(平成19年(ワ)第22449号、ホースリール事件)では、当初明細書および図面には特定的に開示されていない構造であつても、当業者が技術常識をもって明細書を見れば、発明の目的を達成するためには実施例に開示されていない構造も含みうると当然理解することができるので、そのような構造も実質的に開示されていたといえると判断している。一方、化学・医薬の分野の発明の事件では、査定系でも当事者系でも、ほぼ特許庁の判断が維持されている。最近の審査実務もこれらの判断と一致しているようである。ただし、その結果、特定技術分野の審査基準や三極特許比較研究において特許可能な例として挙げられる具体例と整合しなくなつたものもあるので、注意が必要である。

# 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」について

弁理士 片山 健一

公正取引委員会は、昨年(平成19年)9月28日に、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(以下、「新指針」という)を公表した<sup>1</sup>。この指針の策定は、「近年、知的財産の保護及び活用に関する取組が活発に行われている状況にかんがみ、知的財産の利用に係る制限行為についての独占禁止法上の考え方を一層明確化するため」とされ、平成11年7月に公表された「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」(以下、「旧指針」という)を全面的に改定したものである。なお、新指針の策定に伴い、旧指針は廃止され、当該旧指針を本文中で引用する他の指針等<sup>2</sup>が一部改定された。

新指針の内容を簡潔に解説するものとしては、公正取引委員会取引部の高橋省三氏による論文<sup>3</sup>等があるので、本稿では、新指針において新たに競争制限的行為(技術の利用に係る制限行為)として明文規定された「技術を利用させないようにする行為」を中心に紹介することとする。

## 【1. 新指針の目的と旧指針との相違点】

新指針は、「知的財産のうち技術に関するものを対象とし、技術の利用に係る制限行為に対する独占禁止法の適用に関する考え方を包括的に明らかにするもの」であって、該指針で対象とされる技術の利用に係る制限行為には、「ある技術に権利を有する者が、①他の者に当該技術を利用させないようにする行為、②他の者に当該技術を利用できる範囲を限定して許諾する行為及び③他の者に当該技術の利用を許諾する際に相手方が行う活動に制限を課す行為」があり、「その態様や形式にかかわらず、実質的に技術の利用に係る制限行為に当たるものは、すべてその対象」とされる(「2 本指針の適用対象」参照)。

新指針には、旧指針のものとは多くの点で変更が加えられているが、「技術の利用に係る制限行為」の態様として、知的財産権の一方的行使行為である「技術を利用させないようにする行為」を明文化した点が、最も特徴的かつ重要なポイントであると思われる。

つまり、「技術を利用させないようにする行為」であるから、旧指針で規定されていたような「ライセンス拒絶」行為よりも広がりをもつ概念となっている。そして、上述のように、「その態様や形式にかかわらず、実質的に技術の利用に係る制限行為に当たるものは、すべてその対象」とされ、「技術を利用させないようにする行為」であるか否かは個々具体的な行為毎に判断されることとなるであろうから、外形上は知的財産権の行使とみられる「新種の反競争的行為」にも柔軟な対応を可能とする規定ぶりとなっている。

## 【2. 新指針に規定された

### 「技術を利用させないようにする行為」】

新基準は、「私的独占及び不当な取引制限の観点からの考え方」お

よび「不公正な取引方法の観点からの考え方」のそれぞれについて、「技術を利用させないようにする行為」の検討がなされている。なお、下記に列挙される各行為類型のうち、パテントプール以外の行為類型(横取り行為、ホールドアップ、及び、差別的ライセンス拒絶)は、旧指針にはなかったものである。

**2-1. 私的独占及び不当な取引制限(独禁法3条)の観点からの考え方**  
私的独占及び不当な取引制限(独禁法3条)関連では、以下の4つの行為についての考え方が示されている。

「ア パテントプール(後記2-(1)参照)を形成している事業者が、新規参入者や特定の既存事業者に対するライセンスを合理的な理由なく拒絶することにより当該技術を使わせないようにする行為は、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合がある。」

「イ ある技術が一定の製品市場における有力な技術<sup>4</sup>と認められ、多数の事業者が現に事業活動において、これを利用している場合に、これらの事業者の一部のものが、当該技術に関する権利を取得した上で、他の事業者に対してライセンスを拒絶することにより当該技術を使わせないようにする行為は、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合がある。(横取り行為)」

「ウ 一定の技術市場又は製品市場において事業活動を行う事業者が、競争者(潜在競争者を含む。)が利用する可能性のある技術に関する権利を網羅的に集積し、自身では利用せず、これらの競争者に対してライセンスを拒絶することにより、当該技術を使わせないようにする行為は、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合がある。(買収集め行為)」

「エ 多数の事業者が製品の規格を共同で策定している場合に、自らが権利を有する技術が規格として採用された際のライセンス条件を偽るなど、不当な手段を用いて当該技術を規格に採用させ、規格が確立されて他の事業者が当該技術についてライセンスを受けざるを得ない状況になった後でライセンスを拒絶し、当該規格の製品の開発や製造を困難とする行為は、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する。」<sup>5</sup>

**2-2. 不公正な取引方法(独禁法19条)の観点からの考え方**

不公正な取引方法(独禁法19条)関連では、以下の3つの行為についての考え方が示されている。

「(1) 自己の競争者がある技術のライセンスを受けて事業活動

を行っていること及び他の技術では代替困難であることを知って、当該技術に係る権利を取得した上で、当該技術のライセンスを拒絶し当該技術を使わせないようにする行為は、競争者の事業活動の妨害のために技術の利用を阻害するものであり、知的財産制度の趣旨を逸脱するものと認められる。したがって、これらの行為は競争者の競争機能を低下させることにより、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する(一般指定第2項、第15項)。」<sup>6</sup>

「(2) ある技術に権利を有する者が、他の事業者に対して、ライセンスをする際の条件を偽るなどの不当な手段によって、事業活動で自らの技術を用いさせるとともに、当該事業者が、他の技術に切り替えることが著しく困難になった後に、当該技術のライセンスを拒絶することにより当該技術を使わせないようにする行為は、不正に権利侵害の状況を策出するものであり、知的財産制度の趣旨を逸脱するものと認められる。これらの行為は、当該他の事業者の競争機能を低下させることにより、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する(一般指定第2項、第15項)。」

「(3) ある技術が、一定の製品市場における事業活動の基盤を提供しており、当該技術に権利を有する者からライセンスを受けて、多数の事業者が当該製品市場で事業活動を行っている場合に、これらの事業者の一部に対して、合理的な理由なく、差別的にライセンスを拒絶する行為は、これらの事業者の製品市場における競争機能を低下させるおそれがある場合は、知的財産制度の趣旨を逸脱するものと認められる。したがって、このような行為が公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する(一般指定第4項)。」

### 2-3. 不争義務

なお、新指針では、「第4 不公正な取引方法の観点からの考え方」の「4 技術の利用に係る制限を課す行為」の「(7) 不争義務」において、「ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス技術に係る権利の有効性について争わない義務<sup>7</sup>を課す行為は、円滑な技術取引を通じ競争の促進に資する面が認められ、かつ、直接的には競争を減殺するおそれは小さい。しかしながら、無効にされるべき権利が存続し、当該権利に係る技術の利用が制限されることから、公正競争阻害性を有するものとして不公正な取引方法に該当する場合もある(一般指定第13項)。なお、ライセンサーが権利の有効性を争った場合に

#### 〈引用〉

<sup>1</sup> 当該公表はhttp://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.september/07092803.htmlにて参照可能である。

<sup>2</sup> 具体的には、「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」(平成17年6月29日公表)、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」(平成13年1月30日公表)、「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」(平成10年3月17日公表)、および、「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」(平成5年4月20日公表)の一部が改定された。

<sup>3</sup> 「『知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針』の公表について」(「知財ブリズム」2007年12月号1-8頁)

<sup>4</sup> 「有力と認められる技術は、それ以外の技術に比べて、技術の利用に係る制限行為が競争に及ぼす影響は相対的に大きい。一般に、ある技術が有力な技術かどうかは技術の優劣ではなく、製品市場における当該技術の利用状況、迂回技術の開発又は代替技術への切替えの困難さ、当該技術に権利を有する者が技術市場又は製品市場において占める地位等を、総合的に勘案して判断される。例えば、技術市場又は製品市場で事実上の標準としての地位を有するに至った技術については、有力な技術と認められる場合が多い。」(新指針第2-4-(2))

<sup>5</sup> いわゆる「ホールドアップ問題」である。

<sup>6</sup> 「横取り行為」に該当する。

<sup>7</sup> いわゆる「ホールドアップ問題」である。

<sup>8</sup> 「『権利の有効性について争わない義務』とは、例えば、ライセンスを受けている特許発明に対して特許無効審判の請求を行ったりしないなどの義務をいい、ライセンサーが所有し、又は取得することとなる権利をライセンサー等に対して行使することが禁止される非係争義務(後記5-(6)参照)とは異なる。」とされている。

当該権利の対象となっている技術についてライセンス契約を解除する旨を定めることは、原則として不公正な取引方法に該当しない。」とされ、「不争義務」が「円滑な技術取引を通じ競争の促進に資する面が認められ、かつ、直接的には競争減殺のおそれは少ない」として、原則、不公正な取引方法に該当ないとされている。

この点は、旧指針において、「ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス技術に係る権利の有効性について争わない義務を課すこととは、本来特許を受けられない技術について特許権が存続し続けることにより、市場における競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがある場合には、不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定第13項(拘束条件付取引)に該当)。ただし、…」とされていたところであり、微妙なニュアンスの変化が認められる。

なお、新指針の上記記載は、パブリックコメントを求めた際の原案では、「ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス技術に係る権利の有効性について争わない義務を課す行為は、円滑な技術取引を通じ競争の促進に資する面が認められ、かつ、直接的には競争を減殺するおそれは小さい。したがって、このような義務を課す行為や、ライセンシーが不争義務に違反して有効性を争った場合にライセンス契約を解除する行為は、原則として不公正な取引方法に該当しない。しかしながら、ライセンス技術に係る権利以外の権利についてまで有効性を争うことを禁止する場合、一部の権利の有効性を争ったことにより全部の権利のライセンス契約を解除する場合、契約終了後においても不争義務を課す場合などは、公正競争阻害性を有するときは、不公正な取引方法に該当する(一般指定第13項)。」となっていたところ、「不争義務を原則合法化すると、大量の無効特許という社会的な不良資産を抱え込むことになることなどが懸念されることから、改定原案の考え方には反対(現行指針(第4-4-(4))と同様の記載とするべき)。」というパブリックコメントが寄せられ、修正が加えられたものである。

## Q & A 電子メールと特許出願、米国訴訟との関係

弁護士 大野 聖二

### Question 1

私は、会社の中央研究所に勤務する研究者です。私は、現在、中央研究所の研究者だけではなく、他の研究者と共同して研究開発中で、開発中の研究成果に関して、研究者同士で、電子メールで情報交換や意見交換をしております。

また、私は、このような研究者同士の電子メールのやり取りに記載された内容が、ほとんどそのまま特許を出願する際の重要なアイデアとなつたという経験もあります。

先日、当社の知的財産部から研究成果やアイデアを電子メールでやり取りすることはセキュリティ上の問題があり、直ちに止めるように通達がありましたので、私の研究所でも、所長命令で、今後は、電子メールで、研究成果をやり取りすることは、一切しないことになりました。

当社の知的財産部が指摘するように、万が一、電子メールで研究成果をやり取りすることに重大な問題があるとしたら、過去において、特許出願の内容を、特許出願前に、電子メールでやり取りしたことは、何らかの問題を生じさせるかどうか、急に不安になりました。この点に関して、詳しくお教え下さい。

### Answer 1

特許は、その内容を出願手続が完了するまで、秘密として保持していないと、特許権を取得することはできません。出願手続前に発明の内容が秘密状態から脱してしまうことを「新規性」の喪失といいますが、新規性が保持されていない限り、特許は、権利として成立しませんし、出願すること自体、無意味ともいえます。

出願手続が完了するまでは、特許発明は、秘密として保持される必要がありますので、出願業務を行う事務所は、御質問にある通り、電子メールには問題点があるため、出願依頼人との出願内容のやり取りを電子メールでは行わず、フロッピーディスク等の記憶媒体を郵送したりする方法で行ったり、欧米の会社では、出願代理を行う事務所との間で専用線を引いて行うなどの方法を探つたりしています。

出願手続の最終段階における事務所との間で、このような秘密保持に関する厳格な対応が採られていても、それ以前の発明の生成過程における社内のやり取りで、その発明の新規性が失われてしまえば、意味がなくなってしまいます。そこで、質問者の知的財産部の通達に見られるように、発明に結びつくようなデータ、アイデア等のやり取りに関して、電子メールの使用を禁じるような対応を取る企業が現れてきていますし、便宜性の点を掛けば、電子メールを使用しない方が発明内容の秘密を保持するという観点からすると、より妥当な方法だといえます。

しかし、電子メールで、発明の内容のやり取りをすれば、それだけに、その発明の内容の新規性が失われるかどうかは、別個の問題です。

新規性に関しては、特許法上、問題となる情報を第三者が適法かつ合

理的な努力をすれば入手可能な状態になっていれば、その情報は公知となり、新規性は失われるとされています。

電子メールの場合、ファックス等の他の情報伝達手段に比べると、第三者が当該情報にアクセスできる可能性が高いとはいいますが、第三者が電子メールで伝達されている情報を入手するには、違法な行為を行わない限りできないので、単に、電子メールで情報を伝達したというだけでは、新規性が失われるとはいえない。第三者が現実に、その情報を違法に入手し、それをBBS(電子掲示板)にアップロード等を行い、一般人が容易にアクセスできる状態に至って、はじめて新規性が失われることになります。したがって、御質問にあるような過去において電子メールでやり取りした内容を出願した特許の場合、単に電子メールでやり取りしたというだけでは、第三者が適法かつ合理的な努力をすれば入手可能な状態になっているとは到底いえませんので、その特許出願は不適法なものとなるものではありません。

したがって、過去の特許出願に関して気を揉む必要はありませんが、今後はなるべく電子メールで将来、特許出願されるような内容に関してはやり取りをしないように注意をされた方が良いと思います。

### Question 2

私の勤務している会社は、最近、米国の特許権者から警告状の送達を受けました。この警告の対象となっている製品は、私が担当している製品で、米国に輸出しているものです。これに関して、当社の知的財産部から、当該製品に関する資料、特に、電子メールは廃棄、削除をしないように指示がなされました。

私の業務は、警告の対象となっている製品が殆どであり、この製品に関する電子メールのやり取りは、かなりの数に上り、現実問題として、このような電子メールをすべて保存することになると、すぐに私のパソコンのメモリーが一杯になってしまい、私の業務に多大な支障が生じてしまいます。

米国の特許権者からの警告書を受領した途端に何故、電子メールを含めて、すべての資料、証拠を保存しないといけないのでしょうか。電子メールを保管することにより、私の業務に支障が生じていることに関しては、現実的に、どのように対応すればよろしいのでしょうか。

### Answer 2

この問題を理解するには、米国におけるディスカバリー制度を的確に理解する必要があります。

米国訴訟では、事件に関連するお互いの手持ち証拠は、原則としてすべて相手方に開示する義務があります。お互いの手持ち証拠を相手方に開示する手続きをディスカバリーといって、通常、訴答手続という訴状と答弁書、反訴状の提出手続が終わり次第、開始されます。

このようなディスカバリー手続を採ることによって、米国訴訟ではすべての証拠が裁判で使用されることなり、これにより真実発見に資し、当事者間の公平を図ることができます。

このように米国訴訟では、お互いに手持ちの証拠をすべて相手方に開示するのが原則であり、これにより真実の発見に資し、当事者間の公平を図ることができるといふら言ったとしても、訴訟の当事者が事件に関する証拠を廃棄したり、削除したりすることができるのであれば、重要な証拠に関しては、手持ち証拠がなくなってしまい、ディスカバリー制度は意味をなさなくなってしまいます。

このようなディスカバリー手続を裏から支える法理として、米国では証拠隠滅法理(Spoliation Doctrine)というものがあります。これは、訴訟が係属中ないし訴訟を予期しながら、証拠を隠滅した場合には、裁判所は、証拠隠滅をした訴訟当事者に対して、一定の制裁を与えることができるとするものです。

裁判所は、意図的に証拠が隠滅された場合、その証拠に関する相手方の言い分を真実と認めたり(真実擬制)、証拠が極めて重要で、かつ、証拠隠滅が悪質な意図の下になされたというように証拠隠滅が極めて悪質になされた場合には、それだけで証拠隠滅した当事者を敗訴させるという極めて厳しい制裁をも課すことができます。

ここ数年、米国訴訟においては、電子メール等、コンピュータに保存されているデータを意図的に隠滅させたとして、この証拠隠滅法理の適用が問題となるケースが急増しています。

証拠隠滅は、従前のように、電子データの証拠がなく、紙に記録された証拠しかなかった時代には、証拠が隠滅されたかどうかを立証することは極めて困難でしたが、コンピュータに一旦保存された電子データは、完全に消去したと思っても、技術的に完全に消し去ることが出来ず、相手方に復元されてしまうということが起ります。コンピュータに一旦、保存されたデータを意図的に消去したということを立証されてしまうと、証拠隠滅の法理により、最悪の場合、それだけで敗訴となる危険性があります。

本質問の場合、米国の特許権者から警告状が送達されたということですので、この時点で、将来、訴訟が提起されることが予測できるということができます。したがって、このような状況に陥った以上、事件に関連する可能性がある資料、電子メール等はすべて保管しないで廃棄、削除等をした場合には、意図的な廃棄、削除等であると主張されて、証拠隠滅の法理の適用が問題とされる可能性がありますので、質問者の会社の知的財産部の指示は適切なものといえます。

上述しました通り、ディスカバリー手続において、電子メールを巡るトラブルが急増していることを踏まえて、2006年12月1日に、米国連邦民事訴訟規則が改正されて、文書管理規定(Document Retention Policy)にしたがって電子メールを廃棄した場合には、原則としてサンクションを課し得ないというルールが定められました。

訴訟の提起が予測される場合には、質問者の知的財産部の指示される通り、すべての資料、電子メールを保存するのが望ましいのですが、大量に電子メールが蓄積されて業務に支障が生じているような場合には、文書管理規定にしたがって、電子メールをメモリーに保存した上で、削除するという方法も、現実的には考える必要が生じります。

このような方法を採るためにには、文書管理規定に、「大量の電子メールが保存されて、電子機器の使用に支障が生じた場合には、その電子メールをメモリーに保存して、電子メールを削除することができる」という規定をあらかじめ定めておく必要があります。

文書管理規定は、米国法上の証拠隠滅の法理を回避する上で極めて有用なものであり、文書管理規定通りに資料、電子メールを廃棄、削除等を行っていれば、原則として意図的に廃棄、削除等を行っているとみなされませんので、証拠隠滅の法理の適用から原則として、免れることができます。

米国特許訴訟に巻き込まれる可能性のある会社の方は、今一度、自社の文書管理規定を見直し、特に電子メールに関して合理的な規定となっているかどうかは、確認された方が良いと思います。

なお、日本における訴訟に関しては、米国のようなディスカバリー制度は、日本にはありませんので、このような問題は生じません。





## QUANTA COMPUTER, INC., v. LG ELECTRONICS, INC. (2008年6月9日連邦最高裁判決)

弁理士 小田 哲明

### 1.はじめに

米国内で適法に販売された特許製品については特許権が及ばないとする消尽論は、米国判例によっても確立されている。本事件で問題となつたのは、(1) 製品が適法に販売された場合に、この製品に関する方法の特許も消尽するか否か、(2) 適法に販売された製品が特許発明の構成要件の一部に過ぎない場合にも、特許は消尽するか否か、(3) 販売条件を付したライセンス契約によって、特許の消尽を免れるか否かである。

### 2.背景

LGエレクトロニクス（以下、「LGE」という）は、本事件で問題となつている3つのコンピュータ関連の特許（米国特許4939641, 5,379,379, 5,077,733）を保有している。641特許は、マイクロプロセッサ、メモリ、及びバスにより構成されるシステム特許である。379特許は、マイクロプロセッサ、メモリ、及びバスにより構成されるシステムを制御する方法特許である。733特許は、バスを制御する方法特許である。

LGEは、Intel（訴外）とのライセンス契約によって、これらのLGE特許を実施するマイクロプロセッサの販売等をIntelに許諾している。一方、このライセンス契約では、「第三者がマイクロプロセッサをIntel以外の製品と組み合わせて使用することは許諾されない」と規定されている。

LGEとIntelは、ライセンス契約の他にマスター契約を結んでいる。マスター契約では、「Intel製品をIntel以外の製品と組み合わせることはライセンスの範囲外である旨を、IntelはIntel製品の購入者に対し文書で通知する」と規定されている。

Quantumは、Intelからマイクロプロセッサを購入しており、マスター契約に規定されている通知を受けている。しかし、Quantumは、IntelのマイクロプロセッサをIntel以外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ていた。

LGEは、IntelのマイクロプロセッサをIntel以外のメモリ及びバスと組み合わせることはLGE特許を侵害しているとして、Quantumを訴訟した。

連邦地裁は非侵害の判断を下したもの、CAFCは同判断を覆した。これに対し、Quantumが連邦最高裁に対し裁量上訴を申し立てた。

### 3.争点

（争点1）マイクロプロセッサが適法にQuantumに販売された場合に、このマイクロプロセッサにより制御されるLGEの方法特許も消尽するか。

（争点2）マイクロプロセッサが適法にQuantumに販売された場合に、マイクロプロセッサの他にメモリやバスを構成要件とするLGEの特許は消尽するか。

（争点3）LGE-Intel間で締結されたライセンス契約やマスター契

約によって、QuantumがIntelから適法に購入したマイクロプロセッサをIntel以外のメモリ及びバスと組み合わせてコンピュータを製造する行為は侵害を構成するか（特許の消尽を免れるか）。

### 4.連邦最高裁の判断

#### （1）争点1について

結論：マイクロプロセッサが適法にQuantumに販売された場合に、このマイクロプロセッサにより制御されるLGEの方法特許も消尽する。

理由：連邦最高裁は、製品が適法に販売された場合には、この製品に特許方法が具現化されているため、方法特許も消尽すると判断した。連邦最高裁は、過去の連邦最高裁判例において、方法特許が消尽しないと結論付けるものではなく、むしろ方法特許が消尽すると結論付けるものがあると述べ、方法特許の消尽を支持する連邦最高裁判例（Ethyl Gasoline Corp. v. United States<sup>1</sup>, United States v. Univis Lens Co.<sup>2</sup>）に言及した上で、方法特許やプロセス特許を具現化した物の販売と機器特許や材料特許にかかる物の販売とを区別する理由はないとして、方法特許を具現化した製品の販売により方法特許は消尽すると判断した。

また、連邦最高裁は、これらの判例により消尽論の確固とした理論が確立しているとして、本事件の場合に方法特許の消尽を否定することは却って消尽論の原則<sup>3</sup>に著しく反すると判示した。さらに、連邦最高裁は、単に物のクレームを方法のクレームに書き換えるだけでは消尽論の適用を回避できるのは不当であると判示した。

この結果、連邦最高裁は、マイクロプロセッサが適法にQuantumに販売されたことによりLGEの方法特許は消尽すると判示した。

#### （2）争点2について

結論：マイクロプロセッサが適法にQuantumに販売された場合に、マイクロプロセッサの他にメモリやバスを構成要件とするLGEの特許は消尽する。

理由：連邦最高裁は、適法に販売されたマイクロプロセッサによって特許発明の必須の特徴（essential feature）は具現化されており、メモリやバスの追加は標準部品（standard parts）の追加に過ぎないため、マイクロプロセッサが特許発明の構成要件の一部であったとしても、マイクロプロセッサの適法な販売により特許は消尽すると判断した。

連邦最高裁は、本事件はUnivis事件<sup>2</sup>と同様であるとして、本事件におけるマイクロプロセッサがメモリやバスに接続されてコンピュータシステムに組み込む以外に用途はないため、Quantumがマイクロプロセッサをメモリやバスに接続することは当然であると指摘した上で、メモリやバスはコンピュータシステムにおける標準部品であって、単にマイクロプロセッサを機能させるために設けられるものであると認定した。一方、本件特許発明におけるマイクロプロセッサの位置づけとしては、Intelのマイクロプロセッサは、特許発明の重要な部分を

占め、ほぼ完全に特許発明を実施しており、特許発明の創意性を担う全てがマイクロプロセッサに具現化されているため、マイクロプロセッサは特許発明の必須の特徴を具現化していると認定された。

この結果、連邦最高裁は、マイクロプロセッサが適法にQuantumに販売されたことにより、特許発明全体として特許は消尽すると判示した。

#### （3）争点3について

結論：ライセンス契約やマスター契約にかかわらず、QuantumがIntelから適法に購入したマイクロプロセッサをIntel以外のメモリ及びバスと組み合わせてコンピュータを製造する行為は侵害を構成しない（特許の消尽は免れない）。

理由：連邦最高裁は、ライセンス契約によれば、LGEはマイクロプロセッサの販売等をIntelに許諾しており、第三者がマイクロプロセッサをIntel以外の製品と組み合わせて使用することに対しIntelは何ら販売制限を受けていないため、IntelがQuantumにマイクロプロセッサを販売した時点でLGE特許は消尽しているとして、Quantumの行為は侵害を構成しないと判示した。また、マスター契約の違反がライセンス契約の違反になると規定がないため、マスター契約はライセンス契約に影響を与えないと判示した。

LGEは、販売条件を付したライセンス契約によって消尽論が適用されなかった連邦最高裁判例（General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.<sup>4</sup>）を引用して、LGE-Intel間のライセンス契約に基づきLGE特許は消尽しないと主張した。しかし、連邦最高裁は、IntelとQuantumの両者がマイクロプロセッサをIntel以外の製品と組み合わせて使用することは許諾されない旨を知っていたものの、LGEが引用した判例とは異なり、ライセンス契約によれば、Intelがマイクロプロセッサを販売することについて何ら制限を受けないと指摘した上で、特許の消尽は特許権者により承諾された販売によって生じるとして、マイクロプロセッサがLGEの承諾の下で販売されたことによりLGE特許は消尽すると判示した。

また、連邦最高裁は、LGEがIntelのマスター契約の違反を争っていないし、Quantumに対する通知の規定はマスター契約にのみ明記されており、マスター契約の違反がライセンス契約の違反になるとする規定もないと指摘した上で、ライセンス契約に基づいてIntelがマイクロプロセッサをQuantumに販売する権限は、Quantumに対する通知の有無やQuantumが通知内容を遵守するか否かに左右されないと判示した。

なお、LGEは、LGE-Intel間で締結されたライセンス契約の違反によって第三者は黙示的ライセンスを含む全てのライセンスを放棄したと主張したが、連邦最高裁は、Quantumの行為が侵害を構成するか否かは黙示的ライセンスではなく消尽論の問題であるため、第三者が黙示的ライセンスを許諾されたか否かは無関係であると判示した。

この結果、連邦最高裁は、ライセンス契約やマスター契約にかかわ

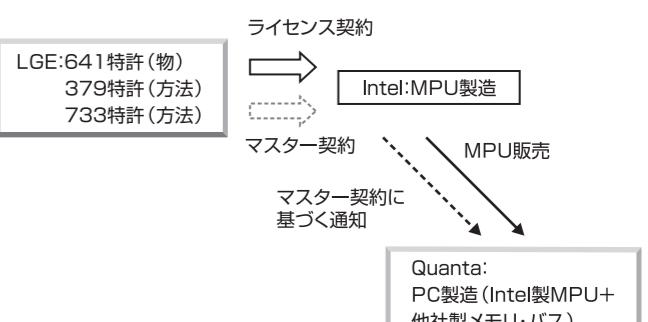
らず、Quantumの行為は侵害を構成しないと判示した。

### 5.コメント

本判決は注目されていた判決であった。というのも、連邦地裁及びCAFCのレベルでは、方法特許は製品の販売によっては消尽しないとの判決もあったからである。実際、本事件の連邦地裁及びCAFCでは、方法特許は消尽しないと判示されていた。しかし、今後は本判決が統一した見解となるであろう。

また、本判決では、（1）適法に販売された部品が特許発明の必須の特徴が具現化されたものであり、（2）その他の部品が標準部品に過ぎないことを条件に、特許発明の構成要件の一部のみが消尽した場合にも、特許全体が消尽すると判示された。必須の特徴が具現化された部品であるか否かの境界は定かではないが、本判決によると「用途」「機能」「創意性」の観点から判断されると考えられる。一方、本判決では、汎用的な部品であっても、組み合わせることで新規な発明を創出する場合には、特許発明は構成要件全体として把握されると判示しており、この場合は一部の部品が消尽することによっては特許全体は消尽しないと考えられる。

そして、本判決によって最も影響を受けるのが、販売条件を付したライセンス契約であろう。これまででも、独占禁止法などに抵触しない限り、消尽論を免れるような販売条件を付したライセンス契約は認められていた。本判決でも、販売条件を付したライセンス契約自体を否定しているわけではない。しかし、今後はライセンス契約の規定に注意を払わなくてはならないと考えられる。消尽論を免れるような販売条件を付したライセンス契約を作成する場合は、上述のGeneral Talking Pictures事件<sup>4</sup>のように、販売目的の範囲を明確にして、販売制限を明記した条項を設ける必要がある。つまり、第三者のみの使用を制限するだけでは足りず、ライセンサーの販売等を制限する規定を設けなければならぬと考えられる。本事件では、LGEがIntelとの関係を友好に保つため、Intelの販売制限を規定していないかったことが、判決に大きく影響したと思われる。



### （引）用

<sup>1</sup> 309 U.S. 436 (1940) モータ燃料を使用する方法特許はモータ燃料の適法な販売により消尽すると判示された事案である。

<sup>2</sup> 316 U.S. 241 (1942) 研磨処理を行わなければ、レンズプランク（研磨処理によりレンズに加工されるガラス材）はレンズとして完成しないにもかかわらず、レンズプランクの適法な販売により、レンズの製造方法特許は消尽すると判示された事案である。

<sup>3</sup> 「特許製品が一旦適法に販売された場合、その後に特許権者の利益になるような使用制限はない」 Adams v. Burke, 84 U.S. 17 Wall. 453 453 (1873)

<sup>4</sup> 304 U.S. 175 (1938), 304 U.S. 124 (1938) アンプを個人的または家庭的に使用する第三者にのみアンプの販売を認めたライセンス契約であったにもかかわらず、アンプを購入した第三者が商業的に使用したため、消尽論が適用されず第三者の行為が侵害とされた事案である。