

Quanta 事件、米連邦最高裁はCAFC判決を破棄し、LGE 社の請求棄却  
～方法及びシステムの特許は、その特許が実質的に実現される製品の販売によって消尽する～

2008 年 7 月 17 日  
JETRO NY 中槇・横田

米連邦最高裁は、6 月 9 日、Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 事件 (以下、Quanta 事件) に関し、①方法特許は、当該方法を実現する製品の販売によって消尽しうる、②システムの特許は、当該システムが実質的に実現される (substantially embodied) 製品の販売によって消尽しうる、③Intel 社の Quanta 社への製品販売は、権利者である LGE 社の合意に基づくものと認められる、として連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) 判決を破棄し、LGE 社の請求を棄却する判決を下した<sup>1</sup>。

本事件は、特許権者の権利の及ぼせる範囲や製品購入者の訴訟リスクの考え方、特許権の消尽を契約によりどこまでコントロールできるか等、今後のライセンス契約実務に大きな影響を与えるものとして業界の関心を集めていた。

## 1. Quanta 事件の経緯

LG Electronics, Inc. (以下、LGE 社) は、マイクロプロセッサ及びチップセット (以下、製品) に関する特許 (以下、許諾特許) に加え、当該製品をバス及びメモリ (以下、部品) と組み合わせたコンピュータシステムの特許 (以下、システム特許) 及びその方法の特許 (以下、方法特許) を保有。

Intel 社は、許諾特許に係る製品を、製造、販売することについて、LGE 社からライセンスを受けていた。また、顧客に対し、当該製品を非 Intel 社製の部品と組み合わせた場合、LGE 社のライセンスは認められない旨を、文書で通知する義務 (以下、通知義務) を負っていた。

Intel 社は、Quanta 社らコンピュータメーカー十数社に製品を販売。Quanta 社らが、これを非 Intel 社製の部品と組み合わせ、コンピュータシステムとして販売したところ、LGE 社は、これが、自社の方法特許及びシステム特許を侵害するとして Quanta 社らを加州北部連邦地裁へ提訴。

加州北部連邦地裁は、Intel 社から購入した製品を使用してコンピュータシステムを構成すると、必然的に LGE 社の特許対象のシステムになることを根拠として、システム特許の消尽を認め、当該特許に対する LGE 社の請求を棄却。また、方法特許につ

<sup>1</sup> 連邦最高裁判決文 <http://www.supremecourt.us.gov/opinions/07pdf/06-937.pdf>

いては消尽の適用はないとしつつ非侵害とした。

LGE 社は CAFC に控訴。CAFC の判決<sup>2</sup>では、権利が消尽するのは、販売が無条件(unconditional)であった場合に限るとした上で、LGE 社は、ライセンスされた製品を非 Intel 社製の部品と組み合わせることは認めていないことを理由として、Intel 社の Quanta 社らへの製品の販売を条件付きと認定し、システム特許は消尽していないとした。また、方法特許については、連邦地裁の判断を支持した。

CAFC 判決を受け、Quanta 社ら関連会社 3 社は最高裁に上告。2007 年 9 月 26 日、最高裁は、Quanta 社の上告を受理していた。

## 2. Quanta 事件の争点

- (1) 製品の販売により、その製品により必然的に実現されるシステム特許も消尽するか。また、システム特許が消尽とした場合、方法特許も同様に消尽するか。
- (2) 特許権の消尽が認められるためには、特許権者による適法な頒布が必須の構成要件であり、Intel 社が Quanta 社らに製品を販売したことは、権利者による適法な頒布と認められるか(LGE 社は、製品を Intel 社以外の部品と組み合わせることを認めていないのだから、当該販売は違法であると主張)。

## 3. 第三者の意見

今回の裁判では、合計 27 本の Amicus brief<sup>3</sup>が提出された。

Quanta 社を支持する立場を表明したのは、米国独占禁止法調査協会(AAI)<sup>4</sup>、米国政府、IBM 他 9 団体、LGE 社を支持する立場を表明したのは、MPEG LA<sup>5</sup>、米国知的財産権者協会(IPO)、米国知的財産法協会(AIPLA)、Yahoo!等 14 団体。

権利の消尽が認められにくくなることで直接的に不利益を被るコンピュータ業界や、公正な競争バランスが損なわれることを懸念する AAI や米国政府が Quanta 社を支持する一方、自由なライセンスを認めることによって特許権の価値を高めたい権利者側の団体が LGE 社を支持。

---

<sup>2</sup> CAFC 判決文 <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/05-1261.pdf>

<sup>3</sup> 裁判所に対して、自身の立場から情報提供を行うために、第三者によって提出される書類

<sup>4</sup> American Antitrust Institute: <http://www.antitrustinstitute.org/>

Quanta 事件に対するコメント: <http://www.antitrustinstitute.org/Archives/quantacommentary.ashx>

<sup>5</sup> MPEG LA: <http://www.mpegla.com/index1.cfm>

#### 4. 最高裁判決の概要

(1) 方法特許は、当該方法を実現する製品の販売によって消尽する。

○自動車燃料の販売により、燃料の使用方法の特許も消尽するとした *Ethyl Gasoline Corp. v. United States* の最高裁判決を引用。方法特許が消尽しないとすると、特許権者が製品の特許を方法の特許に書き換えることにより、容易に消尽を免れることができ、消尽法理の趣旨が没却されることを理由とした。

(2) システムの特許は、当該システムが実質的に実現される (substantially embodied) 製品の販売によって消尽する。

○眼鏡のレンズに係る発明が、ライセンスを受けた製造業者による未完成レンズの販売によって消尽するとした、*United States v. Unis Lens* の最高裁判決を引用。

①Intel 社製品単体では、LGE 社のシステム特許が実現されていないとしても、当該製品の合理的な使用方法が当該特許の実施以外にないこと、②Intel 社製品が当該特許発明の重要部分を構成していること、を理由に、Intel 社による製品の販売によって、LGE 社のシステム特許は消尽するとした。

(3) Intel 社が Quanta 社らに製品を販売したことは、権利者である LGE 社の合意に基づくものと認められる。

○Intel 社は、LGE 社とのライセンス契約とは別の契約 (Master Agreement) により、通知義務を負っていたものの、当該ライセンス契約は、Intel 社が、自身の製品を、非 Intel 社製の部品と組み合わせることを意図する第三者に対して販売することを制限するものではないことを理由とした。

上記のとおり Intel 社が Quanta 社らに製品を販売したことは、権利者の許諾を受けた適法な頒布と認められ、そのような特許が実質的に実現される製品の許諾を受けた販売により LGE 社の方法及びシステムの特許は消尽するとして、LGE 社の請求を棄却した。

#### 5. Quanta 事件に係る考察

本件連邦最高裁判決では、方法及びシステムの特許は、その特許が実質的に実現される製品の販売によって消尽することが判示されたが、かかる判示は特許権者の権利に一定の制限を加え、適正化を図るものと評価することができる<sup>6</sup>。また、実施権

---

<sup>6</sup> 6月23日付 National Law Journal 「A small company takes on alleged 'patent trolls」に、いわゆる「パテント・トロール」による権利行使に一定の制限を加えるものであるとの論評がある。

者による販売後の第三者による使用を制限することによって「条件付販売」とはできないと判示されたことにより、ライセンス契約実務において異なるアプローチが求められる。

(了)