

判決要旨

注記：可能な場合は、意見が提出された時点で、本案件に関してそうされているように、判決要旨（頭書）を公表します。判決要旨は裁判所の意見を構成するものではありませんが、読者の便宜を図る為に法廷記者が作成したものです。 *United States v. Detroit Timber & Lumber Co.*, 200 U. S. 321, 337 を参照。

アメリカ合衆国最高裁判所

判決要旨

QUANTA COMPUTER, INC., ET AL. 対 LG ELECTRONICS, INC. 事案

アメリカ合衆国巡回区控訴裁判所への裁判記録移送命令

No. 06-937. 2008年1月16日論争—2008年6月9日判決

長年に亘る特許消尽理論は、特許取得済み物品の最初の正式販売後も存続する特許権を制限してきた。被申立人（LGE）は、本事件で問題となっているコンピューター技術の特許（LGE 特許）を購入した。その一つはメインメモリからもっとも最新のデータが取得されることを保証するシステムを開示するもので、もう一つはメインメモリからの読み取りとメインメモリへの書き込み要請の整合に関するもの、そして残り一つは2台のコンピューターのコンポーネントを繋ぐ「バス」と呼ばれる一連の経路におけるデータトラフィックの管理問題に対処するものである。LGE は、LGE 特許を利用してマイ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 に認可し、特許消尽規約の改訂を意図しない契約（ライセンス契約）で、これらの特許のライセンスを Intel Corporation (Intel) に付与した。別の契約（マスター契約）において Intel は、Intel 製品を非 Intel 製品と組み合わせて製造した製品にはそのライセンスが適用されないことを文書で顧客に通知することを求められていたが、契約違反はライセンス契約に影響しないことが条件になっていた。申立人であるコンピューターメーカー（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た。その後、Quanta は Intel の部品を非 Intel 部品と組み合わせてコンピューターを製造したが、Intel のコンポーネントを改造することはしなかった。LGE は、この組み合わせが LGE 特許の侵害にあたるとして訴訟を起こした。地方裁判所は Quanta に略式判決を下したが、再審の後、方法申請を含むことを理由に LGE 特許に対する略式判決を却下した。連邦巡回裁判所は、特許消尽論は製品の製造や利用のための操作を説明する方法特許には適用されないとして、地方裁判所に同意することで判決を部分的に維持し、代替判決では LGE は非 Intel 製品と組み合わせる目的で Quanta に Intel 製品を販売するライセンスを Intel に付与しなかったと結論し、その判決の一部を取り消した。

判決要

判示: 特許消尽論が方法特許に適用され、ライセンス契約が特許訴訟の対象となっている特許を実質的に具現化するコンポーネントの販売を認可している為、消尽論は、これらの製品に実質的に具現化された特許に対しては、LGE がそれ以上の特許権を主張することを妨げるものである。Pp. 5-19。

(a) 特許消尽論では、特許のある物品の最初の正式販売後は、その物品に対するすべての特許権は終了するとしている。 *Bloomer v. McQuewan*, 14 How. 539 の例などを参照。裁判所における消尽論の一番最近の論争である *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U. S. 241 では、被申立人 (Univis) が所有していた加工済みの眼鏡レンズの特許は、ライセンスを付与されたメーカーがレンズブランクを卸業者、およびブランクを特許のある加工済みレンズに研磨した仕上げ小売業者に販売した後は存続しなかった。裁判所は、Univis の特許の一部は卸業者と仕上げ加工小売業者に実施されたと考え、物品の販売に続く既存の特許制限の範囲は、物品が実質的に特許を具現化している場合、たとえそれが特許を完全に実施するものではなくとも、その物品の唯一の意図された用途が特許規約に準じて最終仕上げをすることである限り適用されると結論づけた。当事者双方の論争は、この特許消尽論の歴史を念頭に検討されたものである。Pp. 5-8。

(b) 本法廷の特許消尽論に対する考えには、分類としての方法特許は決して消尽することはないと言う LGE の論点を支持するものは一切ない。特許を付与された方法は、品物やデバイスと同じようには販売できないことがあるが、それでも方法は製品の中に「具現化される」ことができ、その製品の販売は特許権を消尽する。裁判所は、方法特許が方法を具現化する物品の販売によって消尽したことを繰り返し判定している。 *Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, 309 U. S. 436, 446, 457; *Univis, supra*, at 248-251 を参照。これらの事案には確固たる基盤がある。方法特許の消尽を排除することは、消尽理論を著しく害することになる。消尽を回避しようとする特許権者は、単に装置ではなく方法を記述するように特許請求を草案すればいいことになってしまうからである。ここで、例えば LGE の理論で言えば、Intel は LGE 特許を実施するコンピューターシステムを完成して販売することを認可されているものの、末端の買主に特許侵害の責任が課される可能性があり、そうすると、特許を付与された物品が「一旦合法的に製造され販売されれば、特許権者の恩恵を暗示するような使用に関しての制限は一切ない」とする長年の原則に反することになる。 *Adams v. Burke*, 17 Wall. 453, 457. Pp. 9-11。

(c) ここで、Intel 製品は特許を具現化している。この事案では Univis が支配的である。ここでは、レンズブランクの販売が消尽の引き金となった。レンズブランクの唯一の適切かつ意図された利用は、その特許を実施することであり、

判決要旨

レンズブランクは「特許を付与された発明の基本的特徴を具現化していた」からである。316 U. S., at 249–251。これらの各性質はすべて Intel がライセンス契約に準じて Quanta に販売したマイクロプロセッサとチップセットにも共通している。まず、LGE は LGE 特許を実施するコンピューターシステムに組み込む以外、Intel 製品の適切な利用を他には一切提案していない。マイクロプロセッサまたはチップセットはバスとメモリに接続するまでは機能しない。そして Univis にとって、Intel が行なった販売の唯一の明らかな目的は、特許を実施するコンピューターに Quanta が Intel 製品を組み込むことだけである。次に、Univis のレンズブランクと同様に、Intel 製品は特許を取得した発明の物質的部分を構成し、完全に特許を実施している。特許を実施するために必要なステップは、共通の手順の適用または標準部品の追加だけである。各特許に関して発明的なものはすべて Intel 製品に具現化されている。LGE が Univis を差別化しようとしても無駄である (Pp. 11–16)。

(d) Intel が Quanta に販売したことで LGE の特許は消尽した。消尽の引き金となるのは、特許権者が認可した販売だけである。Univis, supra, at 249。LGE は、ライセンス契約は Intel が製品を非 Intel 製品と組み合わせて使用して LGE 特許を実施することは許可していない為、この販売は認可されたものではなかったと主張する。しかし、ライセンス契約は、Intel 製品を非 Intel 製品と組み合わせる意図を持った買主に販売する Intel の権利を制限するものではない。Intel は LGE が特許実施のライセンスを顧客に対しては許可していないと顧客に通知する義務はあったが、どちらの当事者も Intel がその契約に違反をしたとして争ってはいない。いずれにせよ、通知の提供はマスター契約に記載されており、LGE は、マスター契約違反がライセンス契約違反になるとは示唆していない。LGE の言い分には反するが、第三者が黙示的にライセンスを受領したかどうかと言う問題は関係ない。Quanta は黙示的なライセンスではなく、消尽を基盤に特許実施の権利を主張しており、消尽は LGE 特許を実施して製品を販売する Intel のライセンスによってのみ発生するからである。特許消尽は物品を「製造する」と言う販売後の制限には適用されないと訴える LGE の代替主張は、Intel 製品をその他のコンポーネントと組み合わせることは、特許のある物品を完成させるための標準仕上げ以上のものを加えることになるとする主張の言い換えに過ぎない (pp. 16–18)。

453 F. 3d 1364、判決の取消し。

トーマス判事が全法廷一致で判決を言い渡した。

裁判所の意見

注記：この意見は合衆国判例集の前刷りで公表される前に、正式な改訂の対象になります。読者は、誤字またはその他の正式な誤りを発見した場合、前刷りが出版に回される前に訂正ができるよう、アメリカ合衆国最高裁判所 (Washington, D. C. 20543) の法廷記者に報告してください。

アメリカ合衆国最高裁判所

No. 06–937

申立人 QUANTA COMPUTER, INC., ET AL., 対
LG ELECTRONICS, INC. 事案

合衆国巡回区連邦控訴裁判所への裁判記録移送命令に関して

[2008年6月9日]

トーマス判事が裁判所の意見を述べた。

150 年以上に亘り、本裁判所では特許を付与された物品の最初の正式販売後に存続する特許権を制限すると言う特許消尽論を適用してきた。本事案では、特許を付与された方法を実施する為には、追加的なコンポーネントとの組み合わせが必要な特許システムのコンポーネントの販売に対して特許消尽が適用されるか否かを判断する。連邦巡回区控訴裁判所は、消尽論は方法特許には全く適用されないと言う立場であり、代替論では、販売はライセンス契約では認可されていない為、消尽論は適用されないとしている。我々はどちらの根拠にも同意しない。消尽論は方法特許に適用され、ライセンスは訴訟対象の特許を実質的に具現化するコンポーネントの販売を認可している為、販売は特許を消尽したことになる。

I

被告 LG Electronics, Inc. (LGE)は、1999年にコンピューター技術特許のポートフォリオを購入し、これには問題の3件の特許が含まれていた。米国特許番号の 4,939,641 ('641)、5,379,379 ('379)、および 5,077,733 ('733)

裁判所の意見

(集合的に LGE 特許) である。コンピューターシステムの主要機能を実行するのはマイクロプロセッサ、つまり中央処理ユニットであり、これがプログラム命令を解釈し、データを処理し、システム内のその他のデバイスを制御する。一連のワイヤー、即ちバスがマイクロプロセッサをチップセットに接続し、それがマイクロプロセッサと、キーボード、マウス、モニター、ハードドライブ、メモリ、ディスクドライブを含むその他のデバイスの中でデータを伝送する。

コンピューターが処理したデータは主にランダム アクセス メモリ (メインメモリとも呼ばれる) に保存される。

Webster's New World Dictionary of Computer Terms, 334,451 (2000 年発行、第 8 版)。頻繁にアクセスされるデータは、一般に、メインメモリよりも迅速にアクセスでき、マイクロプロセッサに実装されることが多いキャッシュメモリに保存される (同書、p. 84)。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保存されると、どちらか一方に変更がなされても、もう一方がオリジナルの「古い」データバージョンを維持したままだと問題が発生する可能性がある。J. Handy 著、*Cache Memory Book* (1993 年第 2 版)、p124。641 の特許は、この問題に対応したものである。これは、データリクエストをモニターし、古いデータがリクエストされた時にはキャッシュからメインメモリを更新することで、メインメモリから最新のデータが取得できることを保証するシステムを開示している。LG *Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc.*, 453 F. 3d 1364, 1377 (CA Fed. 2006)。

379 の特許はメインメモリからの読み取りとメインメモリへの書き込みのリクエストの調整に関わるものである (同上、p.1378)。読み取りリクエストは書き込みリクエストよりも実行が速いため、これらのリクエストを履歴順に処理するとシステムが遅くなる場合がある。最初にすべての読み取りリクエストを処理すれば、迅速なアクセスが保証されるが、特定のデータの読み取りリクエストが同じデータへのまだ未処理の書き込みリクエストより先に処理されると、古いデータが取得されてしまうおそれがある。379 の特許は、コンピューターが未処理の書き込みリクエストがあるまでは、読み取りリクエストのみを処理することで、正確さを維持しながら読み取りと書き込みのリクエストを整理する効率的な方法を開示している。

裁判所の意見

LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc., No. C 01-02187 CW et al., Order Construing Disputed Terms and Phrases, p. 42 (ND Cal., Aug. 20, 2002)。そのような読み取りリクエストを受け取ると、コンピューターは保留中の書き込みリクエストを最初に実行し、その後で読み取りリクエストに戻ることで最新のデータが取得できるようにしている（同上）。

733の特許は、2台のコンピューターを接続しているバス上のデータトラフィック管理の問題に対応し、一つのデバイスがバスを占有することがないようにする。それにより複数のデバイスがバスを共有し、使用量の多いユーザーがアクセスしやすいようにしている。この特許は、各デバイスが存在するサイクル数に対し、交互にバスへの優先アクセスを得て、使用量の多いユーザーがいつまでもデバイスを「占有」することなくより多くのサイクルへの優先順位を維持できる交替的な優先システムを確立する方法を説明したものである（同上、pp.37-38）。

LGEは、LGE特許を含む特許ポートフォリオのライセンスをIntel Corporation（Intel）に付与した。クロスライセンス契約（ライセンス契約）は、IntelがLGE特許を使用したマイクロプロセッサとチップセット（Intel製品）を製造、販売することをIntelに許可している。ライセンス契約は、Intelに対し、LGE特許を実施する自社の製品を「製造、使用、販売（直接あるいは間接的に）、販売のオファー、輸入または処分する」権利を付与している。Brief for Petitioners 8（App. 154の引用）¹ この幅広い表現に関わらず、ライセンス契約にはある程度の制限が含まれている。ここで関連するのは以下の部分である。

『「. . . いずれの当事者も、第三者が当事者双方のいずれかのライセンス付与された製品を、本契約当事者以外の者から. . . 取得した物品、コンポーネント、または類似の物品と組み合わせ

¹App. 145-198 は封印されている。そこに含まれる資料が当事者の封印されていない摘要書にも出現する場合、引用は封印されていない資料から抽出される。

裁判所の意見

たり、かかる組み合わせを利用、輸入、販売することの
オファー、または販売するためのライセンスを、いかな
る第三者にも付与するものではない』』 Brief for
Petitioners 8 (App. 164 の引用)。

ライセンス契約は、「これに反する本契約の他の規約にも関
わらず、当事者双方はこの契約のいかなる記載も方法を問わ
ず、当事者の一方がライセンス付与された製品のいずれかを
販売した時点で適用される特許消尽の効力を制限または変更
するものではない」ことを条件に、特許消尽論の通常の規約
を変えてはならないことを意味する。 Brief for Petitioners
8 (App. 164 の引用)。

これとは別の契約（マスター契約）で、Intel は「お客
様ご購入になった Intel 製品は LGE のライセンス認可を
受けており、LGE のいかなる特許も侵害していないことを保
証します」とする広範囲のライセンスを取得しているものの、
そのライセンスは、「明示的または黙示的に、お客様が
Intel 製品と他の非 Intel 製品と組み合わせる製品には拡
張されていません」と言うことを顧客に文書で通知するこ
とに同意している。 Brief for Respondent 9 (強勢は削除)
(App. 198 の引用)。マスター契約にも「本契約の違反は特
許ライセンスには何らの影響もなく、特許ライセンス終結の
理由とはならないものとする」と記載されている。 Brief for
Petitioners 9 (App. 176 の引用)。

Quanta Computer を含む申立人（集合的に
Quanta）は、コンピューターメーカーのグループである。
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、マスター契約で要求される通知を受領した。にもかか
わらず、Quanta は、Intel の部品を LGE 特許を実施するよ
うな形で非 Intel のメモリおよびバスと組み合わせるコンピ
ューターを製造した。Quanta は Intel のコンポーネントを
改造することはせず、Intel の仕様に従って自社のシステム
に部品を組み入れた。

LGE は、Intel 製品と非 Intel のメモリとバスとの組み合
わせが LGE 特許を侵害したとして、Quant を告訴した。

裁判所の意見

地方裁判所は、特許消尽論の目的としては、LGE が Intel に付与したライセンスは Intel 製品の合法的な買主に対するいかなる侵害行為の可能性も喪失することになったとして、Quanta に対し略式判決を下した。 *LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc.*, 65 USPQ 2d 1589, 1593, 1600 (ND Cal. 2002)。裁判所は、Intel 製品は問題の特許のいかなるものも完全には実施していないが、適切な非侵害的な使用はなく、したがって正規販売は *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U. S. 241 (1942)の事案で取り上げられているように、完成されたコンピューターの特許権を消尽することになったとした。 *Asustek, supra*, at 1598–1600。これに続き、略式判決を制限する命令で、裁判所は、特許消尽は装置または物理的な物品を記述する物質組成特許にのみ適用され、プロセス、方法、あるいは製品を製造または使用するための操作を記述する特許には適用されないとした。 *LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc.*, 248 F. Supp. 2d 912, 918 (ND Cal. 2003)。各 LGE 特許は方法特許を含む為、消尽は適用されなかった。

連邦巡回区控訴裁判所は判決の一部を維持し、一部を取り消した。特許消尽論は方法特許には適用されないと言う点には同意し、代替判決で、LGE は Intel に対し、Intel 製品を Quanta が非 Intel 製品と組みわせて使用する目的で販売するためのライセンスを付与したわけではなく、したがって特許消尽は適用されないと結論づけた。

453 F. 3d, at 1370.

本裁判所は移送命令を許可した。551 U. S. _____ (2007)。

II

長年に亘り保持されてきた特許消尽理論では、特許のある物品の最初の正式販売により、その物品に対するすべての特許権が消尽するとしている。本裁判所では Woodworth 社の平削り盤に対する特許延長への対応として、19 世紀の案件に初めてこの理論を適用した。

裁判所の意見

元来の特許の有効期間中、機械の販売と使用の為にライセンスを購入した当事者は、延長期間中のライセンス使用が続くよう求めた。裁判所は、特許期間の延長は、製品を「通常の生活の追求」において利用するために購入した買主がすでに手に入れた権利に影響することはないと判定した。*Bloomer v. McQueen*, 14 How. 539, 549 (1853)、同上也参照。
 （「機械が買主の手に渡れば、それはすでに占有の範囲内にはない」）*Bloomer v. Millinger*, 1 Wall. 340, 351 (1864)。*Adams v. Burke*, 17 Wall. 453 (1873)では、裁判所は、特許のある棺の蓋を使用できる場所について、ライセンサーが販売後の制約に違反したと申し立てた特許権者の告訴の却下を認めた。裁判所は、「ある人物が特許権者またはその譲受人が特許を持つ機械を購入した場合」、「この購入には、使用が可能な限りその機械を使用する権利が伴う」としたのである。（同上、p. 455）。*Henry v. A. B. Dick Co.*, 224 U. S. 1 (1912)²事件では、裁判所は特許取得済みの製品に対する販売後の制限を許可したが、この判決は長く続かなかった。1913年、裁判所は、特許ライセンスにおいて価格固定規約を維持する目的で *A. B. Dick* を適用することを拒否した。*Bauer & Cie v. O'Donnell*, 229 U. S. 1, 14–17 (1913)参照。そのすぐ後の *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U. S. 502, 518 (1917)事案では、裁判所は明示的に

² *A. B. Dick* 社は、謄写版の機械を販売するにあたり、その機械は *A. B. Dick* 社が製造するインク、紙、その他の供給品を使ってのみ使用できると記載したライセンスを添付した。裁判所は、特許権者が「権利を保持しなければ物品を特許の制御下にはおけない」とする考え方を却下し（*A. B. Dick*, 224 U. S., at 18）、「本質的に何らかの実体法に違反しない、いずれかの．．．適切な条項」は、「有効で執行可能」であるとした（同上、p31）。裁判所の判定では、唯一の条件は「買主が使用の適格な権利のみを購入すると言う通知を持っていなければならない」ことだけであり、条件抜き販売は「使用に関する制限のない機械に対する無条件の権原」を招く結果になったとする。同上、p. 26。

裁判所の意見

A. B. Dick を却下した。この案件では、特許権者が、フィルムプロジェクターの買主による利用を制限し、同社が有する特許下で制作されたフィルムのみを見せるようにした。裁判所は、特許権者が A. B. Dick 式のライセンスを利用する「頻度が増加」し、自社の製品利用を制限して、特許のない関連製品の市場制御を確実にしていたことを指摘した。243 U. S., at 509, 516–517。裁判所は、『特許法の主要目的は特許権者の私財を増やすことではなく、「科学と人々に役立つ芸術を促進すること」である』と考え（同上、p.511 の U. S. Const., Art. I, §8, cl. 8 からの引用）、裁判所は「特許法令に準じて特許の発明者に付与される範囲は、その特許請求に記載される発明に限定されるべきである」とした。243 U. S., at 511。したがって、「販売の権利は、単一の無条件販売によって消尽し、販売された物品は特許法の独占を離れ、売主がその物品に課そうとするあらゆる制限から解放される」と反復した（同上、p.516）。

本裁判所が特許消尽を検討した最も最近の事案は、Univis (316 U. S. 241) で、地方裁判所の判決の拠り所となった事案である。眼鏡レンズの特許を所有する Univis Lens Company は、買主に対し、異なるレンズのセグメントを融合させて二重および三重焦点のレンズブランク³を製造し、それを他の Univis のライセンシーに同意された価格で販売するライセンスを付与した。卸売業者は、ブランクを研磨して特許のある加工済みレンズにし、それを Univis とライセンス契約のある度入りレンズの小売業者に、同意済みの固定価格で再販売するというライセンスを受けていた。レンズの仕上げをする小売業者は、ブランクを研磨して特許のあるレンズに加工した後、この加工済みレンズを同じ固定価格で消費者に販売する。アメリカ合衆国政府は、

³ レンズブランクとは、「研磨され磨かれると眼鏡の複数焦点用レンズとして使用できる、適切な大きさ、デザイン、構成の粗い不透明なガラス片である。」（Univis, 316 U. S., p. 244）。

裁判所の意見

シャーマン法 (15 U. S. C. §§1, 3, 15) に基づき、取引に対する非合法的な制限を主張して *Univis* を告訴した。*Univis* は、独占禁止訴訟に対する答弁として、特許独占権を主張した。裁判所は、*Univis* の特許独占がライセンスを受けたメーカーによるレンズの販売後も存続し、したがって *Univis* の価格スキームをシャーマン法から遮蔽していたかどうかを判断するため、裁判記録移送命令を出した。

裁判所は、加工済みレンズに対する請求を含む *Univis* の特許は、部分的には卸売業者とブランクをレンズに研磨した仕上げ加工の小売業者に実践されており、レンズブランクの販売が加工済みレンズの特許の消尽になったとした。*Univis*, 316 U. S., at 248–249。裁判所は、レンズブランクが「特許取得済みデバイスの基本的性質を具現化しており、．．． その特許における最終加工済みレンズとして研磨し磨きをかけられるまでは有用性がない」と説明している。同上、p. 249。裁判所は以下のように指摘した。

「ある人物が未完成の物品を、自身が特許を取得した発明の基本的な性質を具現化しており、特許保護の範囲内であると言う理由で販売し、その物品の買主にその特許と整合性のある形で物品を完成させるようにした場合、発明がその物品に具現化されているか、または具現化されている可能性がある限り、その人物は自身の発明を販売したことになる。」同上、p.250–251。

つまり、裁判所は販売後の物品の特許に対する既存の制限は、物品が実質的に特許を具現化している限り、たとえ完全に特許を実施していなくても、その唯一の意図された利用が特許の規約に基づいて完了されることであれば適用されると結論付けた。

特許消尽論の歴史を踏まえて、我々は当事者双方の論争を検討する。

裁判所の意見

III

A

LGE 特許には方法特許が含まれるが、消尽理論は方法特許には適用しない為、ここでは消尽理論は適用できないと LGE は主張する。方法特許は実質的な物品ではなくプロセスに関連づけられているので、販売によって消尽することは絶対にないと LGE は理由づける。むしろ、方法特許を具現化する各物品の使用により発生する特許の実施は、権利が譲渡契約により譲渡されている場合にのみ許可できるものだとする。一方で **Quanta** は、方法特許の消尽を除外する理由はなく、本裁判所も連邦巡回区控訴裁判所も方法特許に消尽を適用してきたと指摘する。その他のその規則も、方法特許を特許仕様に差し込むことで、特許権者に消尽を完全に回避させると主張する。

この論争では **Quanta** 側が有利である。本裁判所の特許消尽に対する考え方には、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何もない。特許を取得した方法は、物品やデバイスと同様の方法では販売されない場合があることは事実だが、それでも方法は製品の中に「具現化」することができ、その製品の販売は特許権を消尽させる。我々の過去の判例では、特許取得済みの方法やプロセスの具現化が関わる取引と特許取得済みの装置や素材が関わる取引を区別していない。それどころか、本裁判所は方法特許がその方法を具現化する物品の販売により消尽するとの判定を繰り返している。例えば、*Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, 309 U. S. 436, 446, 457 (1940) の事案では、裁判所はある特許下で生産されたモータ燃料の販売は、その燃料を燃焼機関で使用するための方法特許も消尽することになるとした。⁴ 同様に、

⁴特許権者は、(1) ガソリンの効率を向上させる液体添加剤、(2) ガソリンと特許を取得した液体を混合して製造するモーター燃料、

裁判所の意見

前述のように、Univis は部分的に特許を実践する光学レンズブランクの販売は、ブランクが研磨されてレンズに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たとしている。316 U. S., at 248–251。

これらの事案には確固たる基盤がある。方法特許に対する消尽をなくすことは、消尽理論を大きく害する。特許消尽を回避しようとする特許権者は、装置ではなく方法を説明するように特許請求を草稿すればいいことになるからだ。⁵ 装置と方法の特許申請は、「あまりにも近似している為、装置の機能とプロセスの区別が困難になる」。 *United States ex rel. Steinmetz v. Allen*, 192 U. S. 543, 559 (1904)。特許申請を装置ではなく方法特許にするか、特許取得済みの機械の作業方法に方法特許を含めることで、特許請求の起草者は実質的にすべての特許を消尽から遮蔽できる。

この事案は、消尽に対してそのような回避的戦術を許すことの危険性を如実に示している。LGE の理論では、Intel は LGE 特許を実施する完成されたコンピューターシステムの販売を認可されているが、システムの流通経路上の買主は誰もが特許権侵害の

および (3) 特許を取得した液体を含む燃料を燃焼機関で使用する方法の 3 つの特許を所有していた。 *Ethyl Gasoline Corp.*, 309 U. S., at 446。特許権者が販売したのは液体のみだが、処理済み液体の販売を制御しようとした (同上、p.459)。裁判所は、液体を精製業者に販売することは、処理済み燃料を販売すると言う特許権者の独占権利を放棄することになると見なした (同上、p.457)。

⁵ ある解説者はこの戦略を「特許を取得した製品に関して、いくつもの売買を経ても存続し、特許の効力を商業の流れに深く入り込ませることができる」特許請求の起草方法として推奨している。 Thomas, *Of Text, Technique, and the Tangible: Drafting Patent Claims Around Patent Rules*, 17 J. Marshall J. Computer & Info. L. 219, 252 (1998)。同書の pp.225–226 も参照 (装置の特許請求から方法特許請求への変換を提唱し、「最も経験の浅い請求起草者でも、特許請求を実品から技術そしてその逆へと変換するのに多少の困難に遭遇する」と指摘している)。

裁判所の意見

責任者に成り得る。そのような結果は、特許取得済みの物品が「一旦合法的に製造され販売されれば、特許権の利益を暗示するような使用には一切の制約はない」とする長年維持されて来た理論を侵害することになる。*Adams*, 17 Wall., at 457. したがって我々は、分類としての方法特許は決して消尽しないと主張する LGE の主張を却下する。

B

次に我々は、製品が消尽を発生させるためには、どの程度まで特許を具現化していなければならないかを検討する。Quanta は、未完の製品の販売は必ずしもその物品の特許を消尽することにはならないが、マイクロプロセッサとチップセットの販売は、レンズブランクの販売が Univis の特許を消尽させたのと同様に、LGE の特許を消尽させたと主張する。Univis のレンズブランクが加工済みレンズには研磨されておらず、その為に問題の特許を完全には実施しなかったように、Quanta は、Intel 製品はコンピューターシステム内のメモリやバスと組み合わされるまでは LGE 特許を実施することができないばかりか、事実上まったく機能することができないとする。仮に Univis 事案のように、特許権が未完成の物品の販売によって消尽するなら、LGE は Intel の部品だけを使って特許権を実施するように要求する販売後の権利を持たない。Quanta は、消尽理論は、たとえ完全ではなくとも基本的に発明を具現化するコンポーネントの販売がきっかけにならなければ空文であるとも主張している。でなければ、特許権者はあるたった一つの小さな手順、例えばマイクロプロセッサをソケットに挿入するなどを除いては完成しているコンピューターの販売を認可し、彼らの権利を流通段階の各買主から末端のユーザーに至るまで拡張できることになる。

LGE 側は、Univis 事案はここでは 3つの理由で適用できないと主張する。まず、Univis の事案は特許を実践するために必要なすべての物理的側面を含む製品に限定されるべきだとする。この理論に従えば、Intel 製品は特許を実施する前に追加の物理的コンポーネントが必要な為、

裁判所の意見

特許を具現化できない。次に、LGEはUnivisにおいて、レンズブランクと特許のある加工済みレンズは、どちらも同じ特許の対象である為、両者の間に「特許性のある区別」はなかったとしている。Brief for Respondent 14 (*Univis, supra*, at 248–252) を引用)。そしてこれとは対照的に、Intel製品はLGE特許を使用したシステムからは「独立した、性質の異なる製品」であり、「個別特許」の対象になるとしている。Brief for Respondent 13。最後に、LGEはIntel製品は組み合わせ特許の中の個別要素と同質であり、これらのコンポーネントの販売を許可して特許を消尽させることは、「特許のある組み合わせの単一の要素を特許発明そのものとして位置付ける」と言う許されざる結果になる」為、Univis事案は適用しないと主張する。*Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Re- placement Co.*, 365 U. S. 336, 344–345 (1961)。

この事案はUnivisが優位に立つと言う点で、我々はQuantaに同意する。当時の裁判所が説明しているように、レンズブランクの適切かつ意図された唯一の利用は特許を実践することであり、それらが「特許を得た発明の基本的な性質を具現化」している為、消尽はレンズブランクの販売が引き金になった。316 U. S., at 249–251。これらの性質はそれぞれ、Intelがライセンス契約に基づいてQuantaに販売したマイクロプロセッサとチップセットにも共通である。

まず最初にUnivisは、「特許を実施することによってのみ利用できる物品の正式な販売は、販売された物品に関する特許占有の放棄である」と主張する。(同上、p.249)。Univis事案のレンズブランクは、「特許のある加工済みのレンズとして研磨され磨かれるまで利用性がない」為、この基準を満たしている。(同上)。したがって、「販売の唯一の目的は、潜在的な利用者がレンズを使用する為に[最終加工をする小売業者が]レンズを研磨し磨くことができるようにすること」だった(同上)。ここでLGEは、LGE特許を実施するコンピューターシステムに組み込むこと以外には、Intel製品のその他の適切な利用は示唆していないし、

裁判所の意見

6 我々はそれを区別することもできない。マイクロプロセッサとチップセットはバスとメモリに接続されない限り機能できないからである。そしてここでは *Univis* の事案と同様に、*Intel* が *Quanta* に販売した唯一の明白な目的は、特許を実施するコンピューターへの *Intel* 製品の組み込みを *Quanta* に許可することだった。

次に、*Univis* 事案におけるレンズブランクは、「特許のある発明の基本的な特徴を具現化していた」（同上、pp. 250–251）。*Univis* のレンズの特許の基本的あるいは発明性のある特徴は、レンズの異なるセグメントを融合させて、二重および三重焦点のレンズを作ることであった。融合後に最終加工および度入れをする小売業者が行った最終加工プロセスは一意性のあるものではなかった。合衆国側は以下の説明をしている。

「最終加工を行うライセンシーは、*Univis* のレンズブランクを他のあらゆる二重焦点レンズの処理と寸分違わぬ方法で最終加工した。事実、被上訴人は彼らのライセンスシステムがレンズブランクの最終加工に関連する方法やプロセスを網羅する特許に裏打ちされているとは一切主張していない。結果的に、被上訴人は *Univis* のレンズに対する新規性要素の特許請求に寄与するすべての操作を行ったようである。」*Brief for United States in United States v. Univis Lens Co.*, O. T. 1941, No. 855 et al., p. 10（脚注と引用は省略）。

⁶LGE は、*Intel* 製品が海外で販売されたり、代替部品として利用されたり、あるいは非 *Intel* 製品と共に使用された場合に特許のある機能を無効にするように技巧されていれば特許侵害にはならないことを示唆している。*Brief for Respondent* 21–22, n. 10。しかし *Univis* の事案から、問題は製品が「特許を実施することにおいてのみ使用可能」かどうかであり、これらの使用が侵害行為であるかどうかではないことがわかっている。316 U. S., at 249（強勢を追加）。海外であろうと代替部品としての機能だろうと、*Intel* 製品は、侵害には当たらなくとも、依然として特許を実施していることになる。また、部分的に特許を実施している機能は代替使用があるべきものであり、それを無効にしても解決策にはならないことが示唆される。無効になった機能には、実質的な利用価値がなくなるからである。

裁判所の意見

裁判所は、最終加工プロセスが特許に包含されていると考え、(Univis, supra, at 248–249)、地方裁判所はそれが機能的なレンズを製作するために必要だとしたが[United States v. Univis Lens Co., 41 F. Supp. 258, 262–263 (SDNY 1941)]、研磨処理は特許の核心部分ではない。その標準プロセスはどの特許にも詳しくは含まれておらず、それにまったく触れていない特許も2件ある。最終加工処理に触れていない特許では、その処理を発明に付随的なものであるとし、例えば「ブランクはその後、通常の方法で研磨される」と注記する(U. S. Patent No. 1,876,497, p. 2)か、単にブランクは「研磨し磨かれる」とだけ述べている。U. S. Patent No. 1,632,208, p. 1, Tr. of Record in United States v. Univis Lens Co., O. T. 1941, No. 855 et al., pp. 516, 498。

Univis のレンズブランクと同様に、Intel 製品は特許権を得た発明の物質的部分を構成しており、特許を完全に実施している。ここでは Univis 事案と同様に、特許を実施するために必要な唯一のステップは、一般的なプロセスの適用か標準部品の追加である為、未完成の物品が実質的に特許を具現化している。各特許について発明性のあるものはすべて Intel 製品に具現化されている。それらは、641 と 379 の特許を実施し、キャッシュメモリをメインメモリと照合して読み取りリクエストと書き込みリクエストを比較し、メインメモリとキャッシュメモリへのアクセスを制御する。また、733 特許により、その他のさまざまなコンピューターコンポーネントを利用して、バスアクセスへの優先順位を制御する。当然ながら、Intel 製品はメモリとバスに接続されていなければこれらの機能を実行できないが、これらの追加のコンポーネントはシステムの標準コンポーネントであり、マイクロプロセッサとチップセットの機能を可能にする素材を提供している。Intel 製品はメモリかバスに接続されて初めて機能するように設計されていた。これらの部品を追加するにあたり、Quanta は一切の創造的あるいは発明的な判断を下す必要はなかった。事実、Intel 製品の内部構造は Intel が企業秘密として保護しているため、Quanta はそれを知る由もなく、Intel 仕様に従って自社のコンピューターに

裁判所の意見

Intel 製品を組み込む以外に方法はなかったのである。Brief for Petitioners 3。Intel は標準部品の追加だけを残して、その製品が特許を実施するように設計することで特許を確実に実施したのである。

LGE が Univis を差別化しようと試みても、我々はそれには納得しない。まず、Univis 事案の物品が特許を実施するには、素材の除去が必要な一方で、Intel 製品が特許を実践する為にはコンポーネントの追加が必要だからとして、2つの事案を区別する理由はない。LGE は、レンズブランクとレンズには物理的な類似性があることを理由に「基本的性質」を共有していると特徴づけ、Intel 製品は LGE 特許に関わる「特許性のある差別的な要素や段階」の一部のみを具現化しているに過ぎないとしている。Brief for Respondent 26–27。しかし我々は、最終段階の性質は、素材の追加であろうと削除であろうと、関連性のある特徴だと考える。どちらの事案においても、特許を実践するための最終段階、即ち顧客の度に合わせてレンズを研磨すること、または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は一般的であり発明性はない。Intel 製品は、設計に従って標準コンポーネントと組み合わせるとすべての発明的プロセスを実行する為、LGE 特許の基本的機能を具現化している。

消尽は特許を跨いで適用するものではないとする LGE の論争について、我々は一般的な原則としては同意する。特許 A を実施するデバイスの販売は、特許 A を実施したからと言って、特許 B を消尽させるものではない。しかし、仮にデバイスが特許 B を実質的に具現化する一方で、特許 A を実施していれば、そのデバイスの特許 A との関係は、特許 B の消尽を妨げるものではない。例えば、Univis のレンズブランクが特許 A を取得している飛散防止ガラスでできていても、最終加工済みのブランクは実質的に特許 B を具現化しており、特許 B を消尽していることになる。

裁判所の意見

今回の事案もそれと変わらない。Intel の各マイクロプロセッサとチップセットは何千もの個別特許を實踐しており、中にはこの事案では問題にならない LGE 特許も含まれているが、一つの製品に1件以上の特許が實踐されていると言う事実によって消尽分析が変わることはない。ここで考慮すべきは、例えばその基本的な機能を具現化していることで、特許を部分的に実施している Intel 製品がその特許を消尽するかどうかと言う点である。

最後に、LGE が Aro に依存するのは場違いである。Aro 事案は、特許のある組み合わせの中の一つの部品の入れ替えが特許侵害になるかを扱ったものだからである。まず、入れ替えはここでは問題ではない。次に、そしてより重要な点なのだが、Aro の事案は、既存部品の新しい組み合わせを開示するものではない LGE 特許のような特許の消尽にそのまま適用することはできない。Aro は組み合わせの特許を「いずれの要素も個別に見た場合に承認の範疇に含まれないよう、特許要素の全体性のみ当てはまるものである」と記述している。365 U. S., at 344。また、*Mercoird 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、「組み合わせが発明であり」その要素の「それぞれからは区別される」と指摘している)も参照。Aro が、いずれの個別要素も発明に対して核心的または同等であると見なされるべきではないと警告していることは、組み合わせそのものが特許の唯一の発明的側面である状況に特定のものである。今回の事案の場合、特許の発明的な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ているという事実ではなく、むしろそれが Intel 製品の設計の中に含まれていることと、それらの製品がメモリやバスにアクセスする方法である。

C

Intel 製品が特許を具現化していると結論づけた後、次に我々は Quanta への販売が LGE の特許権の消尽になったかを考える。消尽の引き金になるのは、特許権者が認可する販売のみである。Univis,

裁判所の意見

316 U. S., at 249.

LGE は、ライセンス契約は Intel に対し、Intel 製品を非 Intel 製品と組み合わせて LGE 特許を実施するような利用の為にその製品を販売することを許可していないとして、認可された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) と *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 305 U. S. 124 (1938) の事案を引用しているが、これらの事案では、メーカーが特許取得済みのアンプを商業利用向けに販売し、買主による販売を個人または家庭用に限定していたライセンスに違反した。この場合、メーカーはアンプを商業用に販売する認可は得ておらず、メーカーが「販売の権利がないと双方が知っていたことを 申立人に伝えられなかった」ことを理由に消尽は適用されないと裁判所は判定した。*General Talking Pictures, supra*, at 181. LGE はこの案件でも同じ原則が適用されると議論する。Intel が販売の認可がないと双方が知っていたこと、つまり非 Intel の部品で特許を実践する権利を Quanta に伝えられなかったと争議する。

LGE は Intel-LGE 取引構成の重要な側面を見逃している。ライセンス契約の中には、マイクロプロセッサとチップセットを非 Intel 製品と組み合わせる意図を持った買主に、Intel がそのマイクロプロセッサとチップセットを販売する権利を制限する記載は一切ない。LGE の特許請求とは関係なく、Intel が製品を「製造、利用、[または]販売」することを幅広く許可している。Brief for Petitioners 8 (App. 154 の引用)。確認の為に LGE は、Quanta も含めた顧客に対し、それら顧客が LGE 特許を実施するライセンスを LGE は付与していないと言う通知をすることを Intel に要請した。しかしいずれの当事者も、Intel がその意味では契約に違反したとの争議はしていない。Brief for Petitioners 9; Brief for Respondent 9。どちらにしても、Quanta への通知を求める条項はマスター契約にしか記載されておらず、LGE は、マスター契約違反がライセンス契約違反になるとは示唆していない。したがって、LGE 特許を具現化する製品を販売すると言う Intel の権原は 通知

裁判所の意見

あるいはその通知に記載されている LGE の指導に従うと言う Quanta の判断に条件づけられるものではなかった。

LGE は、ライセンス契約は、第三者がライセンス付与された製品を他のコンポーネントと組み合わせて特許を實踐するいかなるライセンスも特に否認していると指摘する。Brief for Petitioners 8。しかし、Quanta は黙示的なライセンスではなく特許権の消尽を基盤として特許を實踐する権利を主張している為、第三者が黙示的なライセンスを受けたかどうかと言う問題はここでは関係ない。さらに、消尽は LGE 特許を實踐して製品を販売する Intel のライセンスが実行されて発生する。

代替論として LGE は、特許消尽は、物品を「製造する」場合の販売後の制限には適用されないと言う原則を主張している。Brief for Respondent 43。しかしこれは、単に Intel 製品とその他のコンポーネントを組みわせることは、特許のある物品を完成させるための標準的な仕上げ以上のものを追加することになると言う主張の言い換えに過ぎない。前述したように、特許を実質的に具現化する製品を製造することは、特許消尽論から見れば特許を付与された物品を製造することと何ら変わりはない。言い換えれば、標準部品、即ちこの場合はバスとメモリを、すでに特許を実質的に具現化している製品に追加したところで、それ以上の「製造」は発生しない。

ライセンス契約は、Intel が LGE 特許を實踐する製品を販売することを認可している。Intel が特許を実質的に具現化する製品を販売する権利を制限する条件は一切ない。Intel は製品を Quanta に販売することを認可されていた為、特許消尽論は、これらの製品が実質的に具現化する特許に対する権利を LGE がさらに主張することを妨げる。⁷

⁷我々は、Quanta への販売の正式性は、必ずしもそれ以外の LGE の契約権利を制限することにはならないことを指摘しておく。LGE の訴えに契約違反の主張は含まれておらず、消尽が特許損害を排除するように働いたとしても、契約損害が発生するかどうかについての意見を我々は表明しない。 See *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U. S. 659, 666 (1895) (「買主が持ち帰った特別な契約により、

裁判所の意見

IV

特許を実質的に具現化する物品の正式販売は、特許権者の権利を消尽し、特許権者が特許法を発動してその物品の販売後の使用を制御することを防ぐ。ここでは、LGE が Intel にその特許のいずれをも実施し、それらを実施する製品を販売するライセンスを認可した。Intel のマイクロプロセッサとチップセットには、侵害性のない妥当な使用はなく、特許を取得した方法の発明的な側面がすべて含まれていた為、LGE 特許を実質的に具現化していた。ライセンス契約には、LGE 特許を実施してその製品を販売する Intel の権原を制限する規約はない。したがって、Intel から Quanta への正式販売は、製品を特許独占の範囲から外すことになり、結果的に LGE は Quanta に対して特許権を主張できなくなる。したがって、巡回区控訴裁判所の判決は取り消される。

上記の通り命令する。

特許権者が自身とその譲受人を保護するかどうかは、我々が直面している問題ではなく、意見をすべきものではない。しかし、かかる疑問が特許法に内在する意味や効力ではなく、契約上の問題として発生することは明らかである」。