

1 RONALD B. LEIGHTON 閣下

2  
3  
4  
5  
6 ワシントン州西地区合衆国地方裁判所  
7 タコマ裁判所棟

8 PERFECT COMPANY

9 原告

10 対

11 ADAPTICS LIMITED

12 被告

事件番号 3:14-cv-05976-RBL

一部略式判決を求める被告の申立てを却  
下する命令

ドケット番号 317 及び 321

13  
14 序論

15 本事案は、当裁判所において一部略式判決を求める被告 Adaptics Limited の申立てであ  
16 る。ドケット番号 317 及び 321。本件の原特許紛争は、使用者が重量に基づく測定値を  
17 用いて食品の作成及び飲料の混合を行うことを可能にする二つの製品を対象としている。  
18 両製品とも、app との間で通信する 1 個の電子的目盛りを通じてこれを達成する。

19 Perfect Company は、当初 2014 年 12 月 12 日に、Adaptics の Drop Kitchen Connected Scale  
20 及び Drop Kitchen Recipe App がその特許番号 No. 8,829,365 を侵害することを主張して、  
21 Adaptics を訴えた。3 か月後、Perfect は共同被告として Apple を参加させた。Perfect は、  
22 Apple が iOS 用に構成された Adaptics の製品を App Store 及びその実店舗営業所を通じて  
23 販売することによって、Perfect の特許を侵害したと主張した。Perfect は、Apple が Adaptics  
24 の製品を販売することによってその顧客を Perfect の特許の侵害に誘導したことも主張し

1 た。Perfect はその後、'365 特許の優先権を主張するその特許番号 9,772,217 に基づく訴え  
2 を申し立て、その結果、二つの事件は併合された。ドocket番号 232。

3 2015 年 9 月 25 日、Perfect は Apple と和解し、Apple 又はその顧客、関係会社、サプラ  
4 イヤーその他の者のいずれに対しても'365 特許又はその優先権を主張するその他のもの  
5 の侵害に関する訴えを申し立てないことに同意した。ドocket番号 322 第 1.1~1.2 条、  
6 第 2.1~2.2 条を参照。この和解は、Apple が販売した（販売する）過去及び将来の全ての  
7 製品を対象とする。同上第 1.1 条、第 2.1~2.2 条。しかしこの和解には、Perfect の特許  
8 を侵害する製品又はサービスを設計又は製造した Adaptics 及びその他の法人に対する侵  
9 害請求を明確に除外する「分割」が含まれている。同上第 2.7 条。訴えない旨の誓約は、  
10 分割条項に言及することによって、幅広い誓約並びに Apple の関係会社及びサプライヤーの  
11 免除から Adaptics を除外している。同上第 2.1 条。

12 Adaptics は、この和解が、Apple が iOS システムを用いるあらゆる Adaptics 製品を販  
13 売することの許可として機能すると主張している。Adaptics は、特許権の消尽の法理を  
14 適用して、Perfect が Apple に販売を許可した製品に係る侵害に関して、Perfect が Adaptics  
15 又はその他の者を訴える権利を消尽させたと強く主張している。Adaptics の特許権の消  
16 尽の観念の下では、特許権者がある種類の製品の販売を許可すれば直ちに、当該製品は  
17 特許の独占の範囲外へと通過し、訴訟の目的になり得なくなる。Adaptics は、Perfect の  
18 特許権が Apple に対する許可によって消尽しないとすれば、Perfect がその特許の価値の  
19 2 倍を回収することが可能になると主張している。

20 Perfect は、特許権の消尽のこの特徴付けに強く抵抗している。Perfect によれば、特許  
21 権の消尽は、許可された当初の販売後の川下の後続の購入にのみ適用される。それゆえ、  
22 Apple は当初の製造業者及び販売業者ではないので、上記の和解は特許権の消尽を発生さ  
23 せなかった。Perfect は、「和解契約は被告としての Apple を放免することに同意したが、  
24 Adaptics の侵害行為に関連する範囲に属する Apple の活動を実際に免責しなかった。」と

1 も主張している。ドケット番号 331 の 10 ページ。Perfect は続けて、最高裁判所が、1 人  
2 の被告との間の和解が他の被告を免責しないこと、及び、そのような和解が二重の回収  
3 をもたらさないことを判示してきたと主張している。最後に、Perfect は、ちなみにとし  
4 て、Adaptics が積極的抗弁として特許権の消尽を申し立てなかったことを指摘している。

## 5 理由

### 6 1. 法的基準

7 略式判決は、「訴答、証拠開示及びファイルに記録された開示資料、並びに宣誓供述書  
8 が、重要な事実に関する真正な争点が存在しないこと、及び、申立人が法律の問題とし  
9 て略式判決を受ける権利を有することを示している場合に」適切となる。連邦民事訴訟  
10 規則第 56 条(c) (Fed. R. Civ. P. 56(c))。事実に関する争点が存在するかどうかの決定にお  
11 いては、裁判所は、被申立当事者に最も有利な観点から全ての証拠を精査し、当該当事  
12 者に有利なあらゆる合理的推論を導き出さなければならない。Anderson 対 Liberty Lobby,  
13 Inc.事件(連邦最高裁判所判例集第 477 巻 242、248~50 ページ。1986 年(*Anderson v. Liberty*  
14 *Lobby, Inc.*, 477 U.S. 242, 248-50 (1986)) (強調部分は追加)、及び、Bagdadi 対 Nazar 事件  
15 (連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 84 巻 1194、1197 ページ。第 9 巡回区。1996 年(*Bagdadi*  
16 *v. Nazar*, 84 F.3d 1194, 1197 (9th Cir. 1996))。合理的な事実認定者が被申立当事者のために  
17 認定する十分な証拠がある場合には、重要な事実の純粋な争点が存在する。Anderson 事  
18 件(連邦最高裁判所判例集第 477 巻 248 ページ(*Anderson*, 477 U.S. at 248))。問題は、「証  
19 拠が、陪審に提出する必要がある十分な不一致を提示しているか、非常に一方的なので  
20 一方の当事者が法律の問題として勝訴するに違いないか」である。同上 251~52 ページ。  
21 申立当事者は、被申立当事者の主張に不可欠な要素を支持する証拠が存在しないことを  
22 最初に立証する責任を負う。Celotex Corp.対 Catrett 事件(連邦最高裁判所判例集第 477  
23 巻 317、322 ページ、1986 年(*Celotex Corp. v. Catrett*, 477 U.S. 317, 322 (1986))。申立人が  
24 この責任を果たした場合には、被申立当事者は、公判のための真正な争点が存在するこ

1 とを証明しなければならない。Anderson 事件（連邦最高裁判所判例集第 477 卷 250 ペー  
2 ジ (*Anderson*, 477 U.S. at 250)）。被申立当事者が、公判のための真正な争点が存在するこ  
3 とを証明しなかったときは、「申立当事者は法律の問題として判決を受ける権利を有する」。  
4 Celotex 事件（連邦最高裁判所判例集第 477 卷 323～24 ページ (*Celotex*, 477 U.S. at 323-24)）。

5 申立当事者が被申立人の主張を否定することは要件ではない。Lujan 対 National Wildlife  
6 Federation 事件（連邦最高裁判所判例集第 497 卷 871 ページ、1990 年 (*Lujan v. National*  
7 *Wildlife Federation*, 497 U.S. 871 (1990))。申立当事者がその責任を果たした場合には、被  
8 申立人は、単に訴答における主張に依拠せずに、事実に関する真正な争点が残っている  
9 ことを示す具体的な証拠を提出しなければならない。Anderson 対 Liberty Lobby, Inc. 事件  
10 （連邦最高裁判所判例集第 477 卷 242、248 ページ。1986 年 (*Anderson v. Liberty Lobby, Inc.*,  
11 477 U.S. 242, 248 (1986))）。

## 12 2. 特許権の消尽

13 両当事者は、Perfect が Adaptics に対する訴えも申し立てているのと同じの製品を Apple  
14 が販売することを和解が許可している範囲に、その注意の大半を集中している。しかし、  
15 Adaptics の申立ての成否は、許可された製品の販売が、商取引の連鎖の中の川下及び川  
16 上の両方の者に対して、その種類の製品に対するすべての特許権を消尽させるかどうか  
17 という、一つ法的問題に依存する。Adaptics は主にそうならないことが当然だと考えて  
18 いるが、判例法が示すところはそれとは異なる。

19 最高裁判所は最近、Impression Products, Inc. 対 Lexmark International, Inc. 事件（最高裁判  
20 所レポーター第 137 卷 1523、1532～33 ページ。2017 年 (*Impression Products, Inc. v. Lexmark*  
21 *International, Inc.*, 137 S. Ct. 1523, 1532-33 (2017)) において、特許の消尽の法理の再教示  
22 を提示した。同裁判所は、「特許権が譲渡の制限に対するコモンローの原則に譲る地点」  
23 としてこの法理を特徴付ける簡潔な歴史の再教示から始めている（最高裁判所レポーター  
24 第 137 卷 1531 ページ (137 S. Ct. at 1531)）。「『特許権者がその発明の使用の報酬を受領し

1 た時点で…特許法の目的は果たされる』ので、法は、『販売された物の使用及び享受を制  
2 限する根拠を』提供しない。』。同上 1532 ページ（合衆国対 *Univis Lens Co.* 事件（連邦最  
3 高裁判所判例集第 316 卷 241、251 ページ。1942 年 (*United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S.  
4 241, 251(1942)) を引用している。)。それゆえ、「特許法には、当初の販売後の『追加的な  
5 譲渡… [ ] を制限する』権利は含まれない。』。同上（*Straus* 対 *Victor Talking Machine Co.*  
6 事件（連邦最高裁判所判例集第 243 卷 490、501 ページ、最高裁判所レポーター第 37 卷  
7 412 ページ、ローヤーズエディション第 61 卷 866 ページ。1917 年 (*Straus v. Victor Talking*  
8 *Machine Co.*, 243 U.S. 490, 501, 37 S.Ct. 412, 61 L.Ed. 866 (1917)) を引用している。)

9 その上で、同裁判所は、特許権者が限定的な条件に基づいてその製品を販売するライ  
10 センスを小売業者に許諾した何件かの事件について議論している。同上 1533 ページ (*Bos.*  
11 *Store of Chicago* 対 *Am. Graphophone Co.* 事件（連邦最高裁判所判例集第 246 卷 8、17～18  
12 ページ。1918 年 (*Bos. Store of Chicago v. Am. Graphophone Co.*, 246 U.S. 8, 17-18 (1918))  
13 （小売業者は特定の価格で販売しなければならなかった。）、合衆国対 *Univis Lens Co.* 事  
14 件（連邦最高裁判所判例集第 316 卷 241、248 ページ。1942 年 (*United States v. Univis Lens*  
15 *Co.*, 316 U.S. 241, 248 (1942))（同）、及び、*Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.* 事件（連  
16 邦最高裁判所判例集第 553 卷 617、638 ページ。2008 年 (*Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs.,*  
17 *Inc.*, 553 U.S. 617, 638 (2008))（買い手は特許権者が製造した部品を用いるプロセスを使  
18 用しなければならなかった。）を議論している。)。これらの特許権者は、その許可の範囲  
19 を制限することはできたが、その製品が「特許の独占の範囲外」に移動した後のその使  
20 用を制限することはできなかつた。同上。同裁判所は、この原則に沿って、同事件の特  
21 許権者が、その製品を被告に販売した後のその「1人での使用／再販売禁止規定」を強  
22 制するために特許法を用いることはできないと判断した。同上。

23 特許権者が自身の製品を販売した事例は一般的なシナリオだが、特許権の消尽はこの  
24 場合のみに適用されるものではない。例えば、*TransCore, LP* 対 *Electronic Transaction*

1 Consultants Corp.事件 (*TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*) では、特  
2 許権者が主張される侵害者との間の和解を行い、それから数年後に、この従前の侵害者  
3 から購入した製品の設定及び試験を行うことに同意したコンサルティング会社に対する  
4 訴えを試みた (連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 563 巻 1271、1273~74 ページ。連邦巡  
5 回区。2009 年 (563 F.3d 1271, 1273-74 (Fed. Cir. 2009))。裁判所は、特許権者が侵害に関  
6 する訴えを申し立てないことに同意した和解が、製品の販売の許可としての役割を果た  
7 したと判断した。同上 1276 ページ。なぜなら、「特許ライセンス契約は、基本的に、ラ  
8 イセンシーを訴えない旨のライセンサーによる約束以上のものではない。」からである。  
9 同上 1275 ページ。それゆえ、その後の購入者としてのコンサルティング会社に対する特  
10 許権者の権利は消尽した。同上 1277 ページ。

11 本件においては、Adaptics は、Apple との間の Perfect の和解が、Apple 及びその顧客が  
12 Adaptics の iOS 製品を希望どおりに販売することの許可として機能するという点で、正  
13 しい可能性が高い。Apple との間の和解は、特許権者が特定の特許の侵害について被告を  
14 訴えない旨の誓約が両方に含まれる限りで、基本的に TransCore 事件の和解と区別するこ  
15 とができない<sup>1</sup>。同上 1277 ページ及びドケット番号 322 の第 2.1 条を参照。分割が Adaptics  
16 を訴える Perfect の権利を明確に保全した一方で、和解のその他の条項は、製品を購入又  
17 は販売する Apple の能力を制限していない。同上第 2.7 条。それゆえ、分割は、訴えない  
18 旨の誓約を制限する限りにおいて、潜在的責任を免除される者のリストから Adaptics を  
19 除外することのみによる制限となる。同上第 1.3 条、第 2.1~2.2 条。

20 しかし、特許権の消尽は川下の譲渡に対する特許権者の権利のみに適用されるので、  
21 Apple との間の Perfect の和解は、Adaptics に対するその権利を消尽させなかった。これ  
22 と相反する主張には、支持する判例法がない特許権の消尽の川上方向の新規な適用が必  
23 要となる。Adaptics は、Impression Products 事件の判例が、「特許権者は、製品ごとに特  
24 許法に基づいて 1 回、かつ 1 回のみ回収することができる」と判断することによって消

1 尽の法理を「拡大した」と主張しているが、これは不正確である。ドケット番号 321 の  
2 1、6 ページ。特許権の消尽に関する最高裁判所の説明によれば、「特許権者がその製品  
3 の一つを販売する場合には、…購入者及びその後の全所有者は自由に当該製品を使用又  
4 は販売することができる。同上 1529 ページ（強調部分は追加）。同裁判所は、特許権者  
5 自身による最初の販売がその製品を「特許の独占の範囲外」に動かせたと判断すること  
6 によって、この原則を直截的に適用した。同上 1533 ページ。特許権の消尽のこの説明及  
7 び適用は、許可された販売の川下の取引に限定されており、川上の者に対する特許権者  
8 の権利が消尽するかどうかについては何も語っていない<sup>2</sup>。本件においては、Adaptics は  
9 その後の購入者ではなく、むしろその製品の原設計者、製造業者及び Apple に対するサ  
10 プライヤーであり、このことは、消尽を適用不可能にしている。

---

17 <sup>1</sup> 実際には、TransCore 事件における和解は、被告がどのような行為をすることができるかを明記せずに、  
18 特許権者が「将来の侵害について」訴えを申し立てないと宣言するのみだったので、それが販売の許可  
19 であることの明確さは、より低かった。連邦控訴裁判所判例集第3集第563巻1276ページ(563 F.3d at 1276)。  
20 にもかかわらず、同裁判所は、和解の中の制限の欠如が「全ての行為」が許可されることを意味すると  
判断した。同上。しかし、本件においては、和解の中の対象となる製品の記述は、和解が「Apple 又は  
Apple 関係会社」により又は代わってその設計、ブランド付け、生産、使用、販売、販売申込み、賃貸、  
購入、ライセンス許諾、輸入、輸出、供給その他の提供が行われる」製品を対象にすると明記している。  
ドケット番号 322 の第 1.1 条。

21 <sup>2</sup> 実際、同裁判所の争点の要約は、同裁判所が検討した問題として、Adaptics が主張する特許権の消尽の  
22 「拡大」の範囲も示さなかった。Impression Products 事件(最高裁判所レポーター第 137 巻 1529 ページ(137  
23 S. Ct. at 1529))（「本件は、特許権の消尽の法理の次の二つの範囲に関する問題を提示している。第一は、  
24 製品の再使用又は再販売を行う購入者の権利の明示的制限に基づいて物品を販売する特許権者が、侵害  
訴訟を通じてこの制限を強制することができるかどうかである。第二は、特許権者が、米国特許法が適  
用されない合衆国外でその製品を販売することによって、その特許権を消尽させるかどうかである。」）

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24

Adaptics は、第三者による許可された販売が、特許権者が自ら当該販売を行うことに等しく、販売が「当該物品に対する特許権者の権利を消尽させる」（同上 1535 ページ。強調部分は追加）結果をもたらすという同裁判所の説明を指し示している。しかし、同裁判所による「当該物品」という用語の使用は、Adaptics が希望するように、許可された販売の前に発生した可能性がある譲渡に関して、広くその種の製品、又は、当該の特定の物品さえも指したものではない。むしろ、特許権者は、「購入者に対する販売後の制限」を強制する権利のみを失う。同上。（特許権者自身でないなら）原製造業者又は設計者に対する特許権者の権利は影響を受けない。

Adaptics が引用した *Keurig, Inc. v. Sturm Foods, Inc.* 事件も、川上に直接適用するように特許権の消尽を拡大したものではない。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 732 巻 1370 ページ。連邦巡回区。2013 年（732 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2013)）。Keurig 事件では、裁判所は、特許権者が、消費者に関する制限を課さないそのビール醸造会社の販売後に、ビール醸造会社に対するその特許権を消尽させたと判断した。同上 1374 ページ。したがって、特許権者は、Keurig のビール醸造会社との互換性のあるカートリッジを販売した Sturm に対してその方法特許を行使することができなかった。当該行使が、Keurig が販売後にそのビール醸造会社を支配することを可能にするからである。同上。対照的に、本件においては、Perfect は、Apple により既に販売された製品の使用又は再販売が行われる方法に対する支配権を行使しようとはしていない。

そうではなく、Perfect は、Apple によるそれぞれの製品の許可された販売前に必然的に発生した独立の侵害について Adaptics の責任を問うその権利を行使しようとしているのである。Adaptics の川上消尽の主張を熟考した何件かの判例は、それを退けた。*Crossroads Sys., Inc. v. Dot Hill Sys. Corp.* 事件（連邦地方裁判所判例集第 3 シリーズ第 48 巻 984、990 ページ。テキサス州西地区。2014 年（*Crossroads Sys., Inc. v. Dot Hill Sys. Corp.*, 48 F. Supp.



1 3d 984, 990 (W.D. Tex. 2014))), *Glob. Commc'ns, Inc. 対 DirecTV, Inc.* 事件 (連邦地方裁判所  
2 判例集第 3 シリーズ第 1 巻 1305、1308 ページ。フロリダ州北地区。2014 年 (*Glob. Commc'ns,*  
3 *Inc. v. DirecTV, Inc.*, 1 F. Supp. 3d 1305, 1308 (N.D. Fla. 2014))), *Asetek Holdings, Inc. 対*  
4 *CoolIT Sys., Inc* 事件 (カリフォルニア州北部地区。2013 年 10 月 11 日 (事件番号 C-12-4498  
5 EMC、ウェストロー 2013 年の 5640905 の 2 ページ) (*Asetek Holdings, Inc. v. CoolIT Sys., Inc.*,  
6 No. C-12-4498 EMC, 2013 WL 5640905, at \*2 (N.D. Cal. Oct. 11, 2013))) を参照。Asetek 事  
7 件では、裁判所は、川上の者を保護するために特許権の消尽を適用した他の裁判所がな  
8 いことを認め、そのような適用が *Quanta* 事件における最高裁判所のこの法理の説明と矛  
9 盾すると結論付けた。ウェストロー 2013 年の 5640905 の 2 ページ (*Quanta* 事件 (連邦最  
10 高裁判所判例集第 553 巻 626 ページ (553 U.S. at 626)) を引用している。)。本件におい  
11 ても同じ理由が当てはまる。

12 特許権の消尽に関する *Adaptics* の新規な見解は、支持する判例がないことに加えて、  
13 譲渡に関する制限の防止というこの法理の主目的と矛盾する。*Impression Products* 事件 (最  
14 高裁判所レポーター第 137 巻 1532 ページ (137 S. Ct. at 1532)) を参照。「Coke 卿が 17 世  
15 紀に表現したように、所有者が物品を販売した後のその再販売又は使用を制限すれば、  
16 この制限は、『…通商及び交通、並びに、人と人との間の交渉及び契約締結に害を及ぼ  
17 すので無効となる。』。同上。(E. Coke 著「イングランド法の制度 (*Institutes of the Laws of*  
18 *England*)」第 1 巻 (1628 年) 第 360 項 223 ページを引用している。)。しかし、侵害する  
19 製造業者に対する権利を維持する一方で、販売業者によるその製品の再販売を許可する  
20 ことは、不確実性をもたらすことによる「商取引経路の動きの妨げ」を生じさせない。  
21 同上 1532 ページ。製造業者のみが責任にさらされる一方で、販売店からの購入者はそう  
22 ならないからである。

23 *Adaptics* の立場は、特許権者がその特許の公正な価値のみを回収することを確保する  
24 という目的にも反し、特許訴訟の効率性も低下させる。同上を参照。特許権者が侵害し

1 た製造業者と和解する場合には、この和解は理論的に特許の価値全額（予見不可能な将  
2 来の譲渡を含む。）を反映する。Princo Corp.対 Int'l Trade Comm'n 事件（連邦控訴裁判所  
3 判例集第3集第616巻1318、1328ページ。連邦巡回区。2010年（*Princo Corp. v. Int'l Trade*  
4 *Comm'n*, 616 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2010)) を参照。特許権者が特定の販売業者を訴える  
5 その権利を保持することを希望する場合には、製造業者に許諾されるライセンスの中に  
6 そのような制限を含めることができる。Impression Prod.事件（137 S. Ct.の1535ページ）  
7 を参照。ただし、川下の販売業者が製品を販売することを許可するが製造業者から製品  
8 を取得することを制限する方法で特許権者が川下の販売業者と和解するための対応する  
9 方法は存在しない。製造業者は製品の唯一の源泉なので、そのような制限は製品を販売  
10 するライセンスの価値を失わせる<sup>3</sup>。Adaptics が提言するように特許権の消尽が川上に適  
11 用されれば、全当事者が同時に和解する場合（これは、効率的な紛争解決を無意味に妨  
12 げる要件である。）を除いて、複数の侵害者に対して特許権を行使する方法がなくなって  
13 しまう。Interdigital Tech. Corp.対 OKI Am., Inc.事件（連邦地方裁判所判例集第866巻212、  
14 212ページ。ペンシルバニア州東地区。1994年（*Interdigital Tech. Corp. v. OKI Am., Inc.*, 866  
15 F. Supp. 212, 212 (E.D. Pa. 1994)）（1人の主張される侵害者との間の和解が第二の侵害者  
16 に対する訴訟を妨げないと判断し、その他の帰結が和解を思い止まらせることを認めた。）  
17 も参照。

---

19 <sup>3</sup>Adaptics は、その補足上訴趣意書の中で、Perfect が Apple との間で和解することによって Adaptics に対  
20 するその権利を故意に消尽させたことを、最近提出された電子メールが示していると主張している。ド  
21 ケット番号423の1~2ページ。この電子メールは、Perfect が当初、「Apple ブランド製品として販売され  
22 た」製品に和解を限定しようと試みたこと、しかし、それが「侵害被疑製品を除外するという理由で合  
理的でない」として、Apple がそれを拒否したことを示している。同上1ページ。けれども、Perfect が提  
案した限定の Apple による拒否は、Apple に許諾されるライセンスから Adaptics の製品を除外するのと同  
時に Apple との間で意味のある方法により Perfect が和解することが不可能であったことを強調するだけ  
である。同上1ページ。

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24

さらに、特許権者が製造業者に対するその権利を維持する一方で販売業者及びその顧客に対するその権利を消尽させることを認めても、特許権者がその特許に基づいて過大な回収を行うおそれを許容することにはならない。特許権者が川下の販売業者と和解する場合には、両方の当事者が、侵害した製造業者の存在を必然的に認識しており、特許の価値全額未満に和解を制限することによってこの点を反映するはずだからである。特許権者が製造業者及び販売業者を同時に訴える場合（各当事者が各々自身の侵害の責任の明確な割合を占めることを前提にした訴訟である。）には、このことは一層当てはまる。したがって、一方の被告に対する最終的回収は、前の方の和解によって相殺される可能性があるが、特許の価値が一方の被告の責任のみについての回収に制限されなければならないと述べることは無意味である。Aro Manufacturing Co.対 Convertible Top Replacement Co.事件（連邦最高裁判所判例集第 377 巻 476、512 ページ。1964 年（*Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 512 (1964)）を参照。

Adaptics は、Apple との間の Perfect の和解が Adaptics の製品を販売する無制限の許可を Apple に付与したものであり、従前の販売さえも遡及的に承認したと強く主張している。ドケット番号 321 の 8 ページ。和解契約第 2.2 条は、Perfect が「永久に、既知のものか未知のものかを問わず…本件訴訟における主張…の基礎にある事実、事象又は事由に起因する…あらゆる行為について Apple を免責する。」と明記している。ドケット番号 322 第 2.2 条。それゆえ、Adaptics は、Apple が許可を得て販売したまさに同一の製品について、Adaptics が責任を負う余地はないと主張している。

無条件の免責が過去の販売を遡及的に許可するかどうかは、明らかではない。それが可能だと判断した裁判所もある。Canon Inc.対 Tesseract Ltd.事件（連邦地方裁判所判例集第 3 シリーズ第 146 巻 568、577 ページ。ニューヨーク州南部地区。2015 年（*Canon Inc. v. Tesseract Ltd.*, 146 F. Supp. 3d 568, 577 (S.D.N.Y. 2015)））、及び、PSN Illinois, LLC 対 Abbott

1 Labs 事件（事件番号 09 C 5879、ウェストロー2011年の4442825の8～9ページ。イリノ  
2 イ州北部地区。2011年9月20日（*PSN Illinois, LLC v. Abbott Labs.*, No. 09 C 5879, 2011 WL  
3 4442825, at \*8-9 (N.D. Ill. Sept. 20, 2011)）を参照。少なくともその他の1件は反対した。  
4 Cascades 事件（連邦地方裁判所判例集第3シリーズ第70巻870ページ（*Cascades*, 70 F. Supp.  
5 3d at 870)）。いずれにせよ、許可された従前の販売でさえ、売り手及び川下の購入者に  
6 関してのみ特許権者の権利を消尽させるので、和解が Apple の過去の販売を許可したか  
7 どうかを当裁判所が判断する必要はない。原製造業者、設計者及び物品の提供者に対す  
8 る権利は、それによって消尽しない。本件においては、Adaptics がそうである。  
9 最後に、Apple のみはその製品を販売しているという Adaptics の思い付きの主張も、結  
10 果を変えない。Drop Scale に関しては、Adaptics の陳述は、Amazon.com から及びおそら  
11 くはその他からもこの製品を購入することが可能なのだから、単純に誤りである。Drop App  
12 に関しては、独占的販売店としての Apple の特権は、iOS のエコシステム及び市場に対  
13 するその支配権を前提条件としている。いずれにせよ、消費者に直接 app を販売してい  
14 る他の者がいないという事実は無関係である。Adaptics と Apple が同一の会社である場合  
15 を除いて、Adaptics の App が App Store で提供されるという両者間の当初の合意が必然的  
16 に存在するはずである。この合意は Apple が消費者に app を提供することに先行するの  
17 で、Adaptics は、Perfect の特許権を前提とする川上の者である。

18

1 結論

2  
3 以上の理由に基づいて、一部略式判決を求める *Adaptics* の申立て [ドocket番号 317  
4 及び 321] を却下する。

5 上記のとおり命じる。

6  
7 日付 本日 2019 年 3 月 19 日

8  
9 (署名あり)

10 \_\_\_\_\_  
合衆国地方裁判補判事

11 Ronald B. Leighton  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22