

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title            | 米国における特許権の消尽 (1) : 消尽の根拠と特許権者による消尽回避に関する判例法理の形成と展開                                                                                                                                                                |
| Sub Title        | Patent exhaustion in the U.S. (1)                                                                                                                                                                                 |
| Author           | 野田, 真史(Noda, Masashi)                                                                                                                                                                                             |
| Publisher        | 慶應義塾大学大学院法学研究科内『法学政治学論究』刊行会                                                                                                                                                                                       |
| Publication year | 2025                                                                                                                                                                                                              |
| Jtitle           | 法學政治學論究 : 法律・政治・社会 (Hogaku seijigaku ronkyu : Journal of law and political studies). No.144 (2025. 3) ,p.451- 489                                                                                                 |
| JaLC DOI         |                                                                                                                                                                                                                   |
| Abstract         |                                                                                                                                                                                                                   |
| Notes            |                                                                                                                                                                                                                   |
| Genre            | Departmental Bulletin Paper                                                                                                                                                                                       |
| URL              | <a href="https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN10086101-20250315-0451">https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN10086101-20250315-0451</a> |

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

# 米国における特許権の消尽（1）

## ——消尽の根拠と特許権者による消尽回避に関する 判例法理の形成と展開——

野 田 真 史

- 一 問題の所在
  - 二 米国における判例の変遷——消尽と特許権者による消尽回避との関係を中心に
    - (一) 最初期
    - (二) 形成期
    - (三) 転換期
- （「3 Motion Picture事件」まで、本号）
- 三 検 討
    - (一) 最初期
    - (二) 形成期
    - (三) 転換期
  - 四 結論および今後の課題

（以上、145号）

### 一 問題の所在

ある国で登録された特許権の保有者又はその者から許諾を受けた者（以下、両者をあわせて「特許権者等」という。）が、その国で特許製品を譲渡した場合、特許権者等は、その後に当該特許製品を使用、譲渡等する者がいても、特許権を行使することができなくなる<sup>1)</sup>。これを特許権の消尽といい、日本を含む多くの国では、特許法に根拠規定はないものの<sup>2)</sup>、そのよ

---

1) 最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁参照。

2) なお、日本では特許法以外において、著作権法第26条の2第2項、同法第95条の2第3項、同法第97条の2第2項、種苗法21条4項、半導体集積回路の

うな法理が判例実務で認められてきた。もっとも、特許権の消尽がどのような根拠で認められるのか、どのような要件のもとにどのような範囲で認められるのか、特許製品の国際取引の場合に国際消尽が認められるのか、一度消尽した特許権が再び行使できるようになる場合があるのか、特許権が消尽しないように契約等で制限することができるのか等、理論上、実務上、見解が対立する場面が多い。TRIPs 協定第 6 条も、各国の見解が対立することに鑑み、「この協定にかかる紛争解決においては、第 3 条及び第 4 条の規定を除くほか、この協定のいかなる規定も、知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うために用いてはならない。」<sup>3)</sup>と規定する。

日本では、消尽は、BBS 事件最高裁判決<sup>4)</sup>において国内の取引について傍論ながら認められ、インクタンク事件最高裁判決<sup>5)</sup>において正面から認められるに至っている。インクタンク事件最高裁判決において、最高裁は、国内取引における消尽につき「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者（以下、両者を併せて「特許権者等」という。）が我が国において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品の使用、譲渡等（特許法 2 条 3 項 1 号にいう使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。）には及ばず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。この場合、特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、ひいては特許法 1 条所定の特許法の目的にも反することになる一方、特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものということができ、特許権者等から譲渡された特許製品について、特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必

---

回路配置に関する法律第 12 条 3 項等の規定がある。

3) 特許庁、「TRIPs 協定 2」、<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/trips/chap2.html#law6>, (2024. 1. 12)。

4) 最判平成 9 年 7 月 1 日民集 51 卷 6 号 2299 頁。

5) 前掲・注 1)。

要性は存在しないからである」<sup>6)</sup>と判示している。

すなわち、インクタンク事件最高裁判決は、特許権の消尽の理論的根拠として、

「我が国において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽」<sup>7)</sup>する

「特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、ひいては特許法1条所定の特許法の目的にも反する」<sup>8)</sup>

「特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものということができ、特許権者等から譲渡された特許製品について、特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しない」<sup>9)</sup>

と説明する。

特許権者は、特許権が消尽して、特許製品の譲受人やその転得者に対して特許権を行使できなくなることを避けるために、様々な対策を講じることがある。すなわち、特許権者は、他者に対して、契約で条件を付すことによって、自身の特許権が消尽することを回避しようとしてきた。この点についても、裁判例がいくつか存在する。第一に、裁判例上は傍論であるが、特許権者が特許製品の「譲渡」時に契約によって条件を付した事例<sup>10)</sup>がある。第二に、特許権者が特許製品を「譲渡」せず所有権を留保した事例<sup>11)</sup>がある。第三に、特許権者が許諾に条件を付してライセンス契約をし

---

6) 前掲・注1) 2999頁。

7) 同上。

8) 同上。

9) 前掲・注1) 2999頁以下。

10) 東京地判平13年11月30日平成13年（ワ）第6000号裁判所WEB、知財高判令和元年8月28日平成31年（ネ）第10023号裁判所WEB。

11) 大阪地判平成26年1月16日判時2235号93頁。

た事例<sup>12)</sup>がある。学説上は、伝統的に、特許権者が条件を付した契約によって、特許権者が消尽の効果を妨げることはできないとされてきた<sup>13)</sup>。

一方、米国連邦最高裁は、2017年、Impression事件<sup>14)</sup>において、消尽の根拠、特許権者の条件付販売による消回避の可否、国際消尽について判示した。同事件は、日本でも大きく注目された<sup>15)</sup>。例えば井関涼子教授

---

12) 大阪地判平成14年12月26日平成13年(ワ)9922号裁判所WEB。もっとも、この事件は、特許権の「消尽」という観点から判断していない。

13) 中山信弘『工業所有権法(上) 特許法[第2版増補版]』362頁(弘文堂、2000)、田村善之「用尽理論と方法特許への適用可能性について」特許研究39号8頁(2005)等。

14) *Impression Prod., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 581 U. S. 360 (2017). 以下、本判決を「Impression事件」という。

15) 我が国においてImpression事件を紹介する研究として、星埜正和「米国知財重要判例紹介(第116回)米国最高裁、特許権の国際消尽を認める: *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* [2017. 5. 30判決]」国際商事法務45巻9号1356-1359頁(2017)、鈴木将文「米国特許権に係る国内消尽と国際消尽について判断した連邦最高裁判決——*Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l Inc.* 事件」West判例コラム112号1-7頁(2017)、前川有希子「米国特許権消尽: *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* 米最高裁判決」A. I. P. I. 62巻9号880-886頁(2017)、小泉直樹「特許権の消尽に関する米国連邦最高裁Impression事件判決」慶應法学40号163-175頁(2018)、廣瀬孝「米国最高裁判例評釈 特許権の国内消尽及び国際消尽: *Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 581 U. S. \_ (2017) 合衆国最高裁2017年5月30日判決」IPジャーナル6号62-70頁(2018)、紋谷崇俊「*Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 137 S. Ct. 1523 (2017): 特許権者の販売する特許製品に関し、(1)条件付販売がされた製品について国内消尽を認めると共に、(2)国外で販売された製品についても国際消尽を認め、いずれも特許権の行使を否定した事例」アメリカ法2018巻1号126-132頁(2018)、後藤未来「特許権の消尽に関する最近の米国連邦最高裁判決について」知財おりずむ16巻183号62-66頁(2017)、松本慶＝田邊政裕「海外注目判決 (No. 36) 米国 特許権の消尽に関する連邦最高裁Lexmark判決: 販売後制限と国際消尽」[*Supreme Court of the United States*, 2017. 5. 30]」知財管理68巻6号770-779頁(2018)、井関涼子「米国における特許権の消尽を巡る転回: *Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.* 最高裁判決」同志社法学71巻1号253-286頁(2019)、小松陽一郎＝川端さとみ「特許権の消尽に関する論点の日米比較」知財おりずむ17巻200号1-18頁(2019)、井関涼子「米国における特許権の消尽」パテント76巻1号23-26頁

は、「米国では、従来、契約により消尽を否定できること、外国での譲渡により消尽しないことが、連邦巡回区控訴裁判所……の裁判例で確立していると解されて」<sup>16)</sup> いたのに対し、連邦最高裁が、同事件において、連邦巡回区控訴裁判所（以下、「CAFC」という。）で確立していた法理を覆した<sup>17)</sup> 判決であって、「産業界に大きな影響を及ぼ」<sup>18)</sup> すとされる。

前述のとおり、特許権の消尽について検討すべき論点は多く存在するが、本稿では、米国における消尽の根拠、特許権者の条件付販売による消尽回避の可否について、検討する。

米国における特許の消尽を我が国で紹介した高橋直子氏<sup>19)</sup> は、「アメリカ合衆国に於ては、特許権者と特許製品の取得者との利害を調整する、ファーストセイル・ドクトリンと黙示のライセンス理論という二つの理論が、適用範囲を異にして併存することによって効果的な役割を果たしている。従って、特許権者は、対価と引き換えに一度流通に置かれた特許製品に対して、最早特許権に基づくいかなる権利も行使することはできないことになる」<sup>20)</sup> とする。同様に、竹中俊子教授は、「消尽理論と黙示的ライセンス理論はその根拠からも明確に区別されるべきである」<sup>21)</sup> とし、また、

---

(2023)。また、同事件下級審判決の研究として、前川有希子「米国における特許権消尽：Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc」A. I. P. P. I. 61巻6号500-506頁（2016）、高石秀樹「海外注目判決（No. 19）米国 特許製品の条件付き譲渡/国外譲渡と特許権の消尽（日本との比較）[Court of Appeals for the Federal Circuit, 2016. 2. 12 en banc 判決]」知財管理66巻11号1505-1520頁（2016）。

16) 井関・前掲注15) パテント24頁。

17) 小泉・前掲注15) 174-175頁も「Impression判決は、特許法における消尽の位置づけの見直しを迫り、また、コモンローの法理を持ち出すなど、定着しつつあった連邦巡回控訴裁判所の消尽に関するルールを全面的に上書きするものである」とする。鈴木・前掲注15) 4頁同旨。

18) 井関・前掲注15) パテント24頁。

19) 高橋直子「ファーストセイル後の特許権の行使——アメリカ合衆国における裁判例を素材として——」北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル1号97頁（1994）。

20) 高橋・前掲注19) 98頁。

21) 竹中俊子「特許製品の加工・部品交換に伴う法律問題の比較法的考察——

「消尽を認める理由付けは、特許製品を正当に取得した者の所有権に基づく考え方から、特許政策に基づくものに、判例の発展に伴い変化してきた」<sup>22)</sup>と説明する<sup>23)</sup>。

一方で、玉井克哉教授は、「権利消尽法理（ないしファーストセール・ドクトリン）と黙示的实施許諾の法理とは、合衆国において概念的に別の事象を指しているのではなく、少なくとも一定の場合には、同じ事柄を説明する二つの方法ととらえられていると見るのが適切である」<sup>24)</sup>とし、これらに共通する「実質的な基盤」<sup>25)</sup>として、「特許権の実施について権利者が『完全な価値（full value）』を得たとみられる場合にはそれ以上の権利行使を許さない、という考え方」<sup>26)</sup>があると説明する。

このように、米国における特許権の消尽は、（当初特許製品を正当に取得した者の所有権に基づく考え方もあったが、）特許権者が特許製品の販売に際して対価を回収できていたかを重視しているとして紹介されてきた<sup>27)</sup>。

特許権者の意思によって消尽の成立を妨げることができるかという点に関しては、Mallinckrodt事件<sup>28)</sup>がリーディングケースとして紹介されてきた<sup>29)</sup>。同事件判決は、条件付販売によって特許権が消尽しないとの「基本

---

キャノンプリンターカートリッジ事件を題材に」紋谷暢男教授古稀記念『知的財産権法と競争法の現代的展開』395頁（発明協会、2006）。

22) 竹中・前掲注21) 387頁。

23) ここでいう「特許政策」は、特許権者が相当な対価を受け取ったことによって排他権の消尽を認めることを指す。したがって、消尽理論の根拠は、独占権に基づく対価回収に変化したと指摘する趣旨である。

24) 玉井克哉「アメリカ特許法における権利消尽の法理(1)」パテント54巻10号21頁（2001）。

25) 玉井・前掲注24) 22頁。

26) 同上。

27) 小松陽一郎＝川端さとみ「日米における特許国内消尽論——クアンタ事件米連邦最高裁判決（2008. 6. 9）を素材にして」知財ぶりずむ7巻73号23頁（2008）同旨。

28) Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F. 2d 700 (Fed. Cir. 1992). 以下、「Mallinckrodt事件」という。

29) Mallinckrodt事件の紹介・分析として、特に、玉井克哉「アメリカ特許法における権利消尽の法理(2)」パテント54巻11号35頁（2001）、吉野正己「特許

的な準則を提供」<sup>30)</sup> しており、「この問題についての確定的な先例として機能している」<sup>31)</sup> と評される<sup>32)</sup>。Mallinckrodt事件は、米国が特許権消尽の根拠として消尽説を通説としていたが、CAFCは黙示的实施許諾理論を採用した<sup>33)</sup> とされ、また、「販売には条件を付しうるという契約法の原則に基づ」<sup>34)</sup> いて、条件付販売による特許権消尽を否定したとされている。さらに、「この判決が出るまでは、ファーストセールによって特許権が消尽するという効果は強行法規的なもので、当事者間の契約でその効力を限定することはできない、という解釈であった。現に第一審はそう考えていたのであり、合衆国最高裁の判例も、いずれも古い判決ではあったが、そうした解釈を支えるように見えた」<sup>35)</sup>。Mallinckrodt事件は、こうした「USSCの先例を実質的に覆すものである」<sup>36)</sup> ったと分析するものもある。

その後の消尽に関する連邦最高裁判例としてQuanta事件<sup>37)</sup>がある<sup>38)</sup>。し

---

権、著作権の国内消尽と譲渡制限特約の効力について——日米判決の比較に基づく考察」民事法情報191号5-6頁（2002）、羅秀培「米国の特許法における国内消尽論：条件付売買と価格差別論の適用を中心に」知的財産法政策学研究18号74-80頁（2007）、林いずみ＝川田篤「新たな生産と修理と——消尽の日米独比較」パテント62巻1号62頁（2009）。

30) 玉井・前掲注29) 35頁。

31) 同上。

32) 小松＝川端・前掲注27) 20頁同旨。

33) 羅・前掲注29) 74頁。井関・前掲注15) パテント33頁同旨。

34) 玉井・前掲注29) 35頁。

35) 玉井・前掲注29) 35頁。小松＝川端・前掲注27) 20頁も、「アダムズ事件等の古いUSSC判決は、販売に条件が付されているにもかかわらず、消尽理論を適用しており、特許法の下では、当事者間の合意により特許権の消尽の効力を変更することはできない旨示唆してきた。」とする。

36) 小松＝川端・前掲注27) 21頁、小松＝川端・前掲注15) 5頁、林＝川田・前掲注29) 63頁。

37) Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U. S. 617 (2008). 以下、本判決を「Quanta事件」という。

38) Quanta事件を紹介したものとして、山田有美「特許消尽に関する米国最高裁Quanta判決がライセンス実務に与える影響 [米国最高裁2008. 6. 9判決]」国際商事法務36巻8号991-995頁（2008）、服部健一「特許消尽は特許の本質的特徴を有する製品の販売で成立し、方法の特許の消尽もあり得、また、ライセ

かし、連邦最高裁が同事件において、条件付販売による消尽回避の論点を判断したかどうかについて、解釈が分かれていた<sup>39)</sup>。

こうした背景のなか、2017年に登場したのが前述の Impression 事件である。連邦最高裁は、同事件において、消尽の根拠を「販売による所有権の移転を中心に」<sup>40)</sup> しつつ、「消尽理論の政策理由に関し、特許権者は販売によって排他権による報酬を受け取ると、有用な技術の奨励という特許法の目的を達し特許権が消尽するとして、販売による特許発明の使用に対する報酬」<sup>41)</sup> に着目しているとか、「特許製品の所有権を譲渡するという特

---

ンス契約に一定の制限が規定されていても、その違反がライセンス契約の特許消尽に影響を与えない場合は、特許消尽は働く [最高裁 No. 06-937 2008. 6. 9 判示] 発明 105 巻 9 号 50-57 頁 (2008)、村尾治亮「アメリカ特許法における消尽法理の展開——クアンタコンピュータ v. LG 電子連邦最高裁判決 [Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U. S. (2008)]」NBL887 号 29-37 頁 (2008)、河野英仁「特許部品の購入により権利は消尽するか?——消尽論に関する最高裁判決——Quanta Computer, Inc., et al., v. LG Electronics, Inc」知財ぶりずむ 6 巻 72 号 97-103 頁 (2008)、小松＝川端・前掲注 27) 14-35 頁、山口洋一郎「米国最高裁判所における特許制度改革--方法特許権の消尽によりライセンス外の第三者の行為の非侵害を認めた Quanta v. LGE 判決」A. I. P. P. I. 53 巻 11 号 690-696 頁 (2008)、大江修子＝岡田誠「米国の特許権消尽論——Quanta 判決の示すもの [合衆国最高裁判所 2008. 6. 9 判決]」知財研フォーラム 76 号 42-52 頁 (2009)、増田守「QUANTA COMPUTER v. LG ELECTRONICS 事件の連邦最高裁判決——方法特許の消尽をもたらす重要部品の販売 [2008. 6. 9]」パテント 62 巻 2 号 76-86 頁 (2009)、日本知的財産協会国際第一委員会「Quanta 最高裁判決に見る米国における特許権の消尽について」知財管理 59 巻 7 号 807-816 頁 (2009)、日本知的財産協会特許第 2 委員会第 2 小委員会「日本における特許消尽の研究——Quanta 事件米国最高裁判決との対比」知財管理 59 巻 9 号 1099-1115 頁 (2009)。

39) CAFC の理論を否定したとする (条件付販売をしていた場合でも消尽すると解釈した) のとして、村尾・前掲注 35) 29 頁、小松＝川端・前掲注 29) 21 頁、日本知的財産協会特許第 2 委員会第 2 小委員会・前掲注 38) 1099 頁等。同判決において、条件付販売に関する点は判断されていないとするものとして、林＝川田・前掲注 29) 64 頁、山田・前掲注 38) 995 頁等。

40) 竹中俊子「DX 時代の消尽理論——消尽回避使用権ライセンス契約の政策整合性——」パテント 77 巻 5 号 111 頁 (2024)。

41) 同上。

許権者の決定」<sup>42)</sup> が消尽の根拠であるとしていると分析されている<sup>43)</sup>。また、実定法上の根拠という観点からは、従来の考え方によって判断を下したCAFCの原審が実施行為における権限 (authority) の有無を重視する35 U. S. C. 274条(a)に関連する法理としていたところ、連邦最高裁は特許権の効力に関する規定である特許法154条(a)にかかる制限であるとした<sup>44)</sup>。このように、Impression事件では従来の (Mallinckrodt事件で確立していた) 消尽の根拠とは異なる解釈が展開された。

また、Impression事件は、Mallinckrodt事件の消尽の根拠とは異なる解釈をしたことによる一つの帰結として、特許権者の条件付販売による消回避を認めなかった。条件付販売については、「従前は、黙示許諾論に基づいて、その条件を認め、消尽を否定して」<sup>45)</sup> おり、「従来より、この点について明確にした米国連邦最高裁の判決はな」<sup>46)</sup> かったため、その意義は大きいとされる。

以上のように、我が国では、米国法における特許消尽の根拠及び条件付販売と消尽の関係に関する研究が多くなされてきた。特に、Mallinckrodt事件、Quanta事件、Impression事件については、米国における判例法理及び実務が大きく変動し、または、変動する可能性を大いに含んでいたこともあって、これらの判例は既に詳細に紹介検討されてきた。

その一方で、およそ170年間の歴史における米国法の消尽に関する判例のうち、Mallinckrodt事件に至るまでの判例については、比較的簡易な引用や判旨の紹介にとどまる。Mallinckrodt事件以降の米国の判例法理の変遷を正確に理解するためには、Mallinckrodt事件までの判例法の形成を、消尽と条件付販売との関係という観点から整理・検討することが重要である。

そこで、本稿は、Bloomer事件からMallinckrodt事件に至るまでの展開

42) 井関・前掲注15) パテント33頁。

43) Impression事件に限らないが、Douglas P. Mueller「米国特許権の消尽：権利行使とライセンス契約との関連」LES Japan news61巻2号34頁(2020) 同旨。

44) 小泉・前掲注15) 171頁、鈴木・前掲注15) 5頁。

45) 紋谷・前掲注15) 129頁。

46) 松本=田邊・前掲注15) 776頁。

を整理・紹介し、分析することにより、米国特許法における消尽の概念がいかに観念され、また、どのように変容を遂げてきたかを明らかにすることを目的とする。

米国における Mallinckrodt 事件に至るまでの判例は、大きく3つの時期に分類することができる。本稿ではそれぞれの3分類を①最初期、②形成期、③転換期とよび、その後の、Quanta 事件及び Impression 事件を④再転換期とよぶことにする。

第一に、米国における特許消尽の起源ともいわれる判例とそれに類似する判例を①最初期とする。これらの判例は、当初の特許存続期間中に特許製品を購入した者、または、特許の譲受人もしくはライセンスーと特許延長期間後の特許の譲受人という対立構造を持つ点が特徴的である。連邦最高裁は連邦議会法が付与する排他的特権を期間の利益として保護するとしたが、特許製品が他の者の所有にかかる場合には、所有権に基づく使用行為を認め、特許権者の利益である期間の利益は劣後するとの判断を示した。

第二に、その後の特許権者が権利の譲受人に対して制限を付すようになった点に特徴を有する判例群を②形成期とする。形成期には、特許権者が、権利の譲受人に対して地理的制限や再販売制限をすることによって、権利の譲受人からの買主に対して権利行使をしようと試みたり、権利の譲受人が、権利を有する地域において、他の場所で購入した特許製品を使用した買主に対して権利行使をしようとした事例がある。連邦最高裁は、消尽の根拠について変化をみせつつも、なお買主による使用行為や再販売行為を保護する傾向にあり、特許権者にとって市場の流通をコントロールすることが難しかった時期である。

そして、第三が③転換期である。この時期は、シャーマン法の立法や Patent Misuse 概念の出現、CAFC の設立といった社会的背景を有しており、判例もこうした背景の影響を多く受けたようにみられる時期である。特許権者による制限は、使用用途制限や再販売価格拘束など多様化し、また、新たに設立された CAFC は特許権者の対価回収を重視する姿勢を示した。

我が国において多く紹介されている④再転換期の Quanta 事件及び Impression 事件の判例の紹介と再検討は、紙数の関係上、本稿において紹

介検討する①から③までの判例の変遷を踏まえたうえで、他稿において行うものとする。

本稿の構成は以下のとおりである。まず、第2章において、米国における判例の変遷を、①最初期、②形成期及び③転換期までについて、時系列で紹介する。次に、第3章において、前章で紹介した判例について検討を加え、米国における特許権の消尽が、どのように形成、発展してきたかを分析し、①最初期から③転換期までの米国判例において、特許権の消尽の理論及びその理論的根拠がどのように理解できるかを検討する。最後に、第4章において、本稿の結論と残された課題を述べる。

## 二 米国における判例の変遷——消尽と特許権者による消尽回避との関係を中心に

### (一) 最初期

#### 1 Bloomer 事件<sup>47)</sup>

米国における特許消尽に関する最初の判例は、*Bloomer v. McQuewan*, 55 U. S. 539 (1853) であるとされる<sup>48)</sup>。

本件特許のある地区における最初の譲受人である訴外Collinsと訴外Smithは、訴外Barnetに対し、本件特許の最初の存続期間中に、その存続

47) *Bloomer v. McQuewan*, 55 U. S. 539 (1853).

48) *Impression Products*, 581 U. S. at 370. 同趣旨のものとして、坂田均「米国特許法における権利消尽の法理」龍谷法学44巻4号1760頁(2012)、小松＝川端・前掲注27)15頁(2008)。もっとも、本事件は、延長された特許権の最初の存続期間中に締結されたライセンス契約に基づくサプライセンシーが特許製品を組み立てて使用を継続している場合に、その使用を特許存続期間延長後の特許権の譲受人に対抗できるかが問題となった事例であり、特許製品のみの譲受人による使用について言及した判示部分は、本事件で引用されている関連事件判例(*Wilson v. Rousseau*, 45 U. S. 646 (1846).)から導かれた傍論であるとも読める。*Wilson* 事件を消尽理論の起源として紹介するものとして、竹中・前掲注21)387頁、羅・前掲注29)72頁。一方、後述するAdams事件を消尽論の起源とするものもある。日本知的財産協会国際第一委員会・前掲注38)809頁。

期間である14年間に特許発明である平削り盤を50台に至るまで製造し、使用し、又はサブライセンスをすることについてライセンスを許諾した。訴外Warnerと被上告人John W. McQuewanは、Barnetから本件特許に関するすべての権利を譲り受け、WarnerはそのライセンスをMcQuewanに譲渡し、McQuewanはいずれも被上告人のAllen R. McQuewanとDouglasの2名へ譲渡したようであり、上記存続期間中に本件平削り盤2台が製造され、同2名はその後もこれを使用していた。

本件特許の当初の存続期間は1842年に満了したが、その後2度、7年間の延長がされている。二度目の期間延長は1845年連邦議会法によるものであり、その起算日は1849年12月27日である。特許権者の管理者として延長証の名義人となった訴外Woodworthは、Wilsonに対し全権利を譲渡した。Wilsonは、上告人Bloomerに対し、ピッツバーグを含む指定された広域において、(特許製品である)機械を製造し、使用し、又はかかる製造及び使用をする権利を適法に他人に対して販売する権利を譲渡し、その書面は特許庁に記録された。

上告人は、被上告人らの本件平削り盤を使用する権利は、本件特許の最初の存続期間満了をもって消滅したとして、被上告人らによる平削り盤2台の使用の差し止めを請求した。連邦最高裁は、被上告人らに本件平削り盤を使用し続ける権利があるか否かの争点についてのみ判示するとした。

TANEY最高裁長官の法廷意見は次のとおりである。

「特許が付与するフランチャイズは、特許権者の許諾なしに、特許された物 (the thing patented) を生産し、使用し、又は販売することから万人を排除する権利が集まって構成される。これが、特許権者が特許により取得する全てである。そして、特許権者が、特定の地域において特許された物を使用するために生産又は販売する排他的特権を売るときは、買主は、その特許が与えるフランチャイズの一部を買うのである。買主は、独占(権)の共有持分 (share) を取得し、その独占(権)は、連邦の保護に由来し、その下で行使される。」<sup>49)</sup> 売主である特許権者は、その特許の存続期間を

---

49) *Id.* at 549.

超える期間の利益を売ることとはできないし、買主は排他的特権が認められる期間の利益を買う。「したがって、買主は、その（売買）後に特許権者が取得した延長された独占（権）に対する共有持分を主張することはできない。買主はそれを買ってはいないし、その対価を払ってもいない。」<sup>50)</sup>

「しかし、器具、機械の耐用期間における通常の継続的な（the ordinary pursuit of life）使用の目的で器具、機械を購入した者は、異なる立場にある。その使用において、購入者は連邦議会法によって制定された権利を行使するのではなく、その所有権（title）は、特許権者に対して付与されたフランチャイズや排他的特権に由来するのではない。発明者は、自分が特許を有するか否かにかかわらず、他の特許権者が反対しない限り、合法にそれ（器具や機械）を販売することができる。そして、機械が購入者の手に引き渡された（passes to the hands of the purchaser）とき、それはもはや独占の範囲（the limits of the monopoly）内ではなくなる。それは独占の範囲外へ移り、もはや連邦議会制定法の保護下ではなくなる。そして、彼（購入者）の当該器具や機械に対する権利が侵害されたならば、その者は州の裁判所に対して、州法に基づいて救済を求めなければならない、特許を付与する連邦議会制定法に基づき連邦裁判所において求めるものではない。その器具や機械は、購入者の私有の個人財産（his private, individual property. すなわち所有物）となり、連邦法によって保護されるのではなく、所在する州法によって保護されるのである。関連する契約は州法によって規律され、州の司法管轄の対象となる。」<sup>51)</sup>

「さらに、購入者が使用のために購入した器具または機械の価値は、特許権者が付与された排他的特権のための期間によって、その程度が決まるということはない。また、その使用につき他者が排除されることによって決まることでもない。」<sup>52)</sup> ……「購入者にとって、特許期間が1年であろうが21年であろうが、重要なことではない。購入者は、排他的特権の存

50) *Id.* at 549.

51) *Id.* at 549-550.

52) *Id.* at 550.

続を確認するのではなく、購入することによる有用性、それを使用することから得られる利益に着目して購入するのである。」<sup>53)</sup>

「発明者から絶対的で無制限な権利 (the absolute and unlimited right) を購入した後、そして、その財産がもはや一般政府 (General Government) の保護とコントロール下でなく、州の保護下となり州税の対象となったときに、連邦議会が、購入した財産の使用を市民から適法に奪うことができるとは到底いえない。」<sup>54)</sup>

「合衆国憲法修正第5条は、何人も、法の適正な手続によらずに、生命、自由、または財産を奪われてはならないと宣言している。

これらの平削り盤を組み立てて使用する権利は、使用期間の制限なしに購入され、対価が支払われた。これらの機械は被上告人らの所有物である。その唯一の価値は使用することにある。その後、可決された連邦議会の特別法によって、被上告人らが所有物を使用する権利を剥奪することは、法の適正な手続ということとはできない。

連邦議会は、科学と有用な技芸の進歩を促進するために、著作者や発明者にそれぞれの著作物や発見に対する排他的権利を一定期間保障する権限を有していることに疑いはない。

しかし、連邦議会が適切と考える限り何度でも、発明者に対して、他人に許諾した権利を回復する権限を与えることができるとも、あるいは、有償かつ公正な対価で以前に譲渡した財産権を発明者に再帰属させることができるともいえない。

しかし、我々は、この特別法が、以前に取得された財産権に干渉するものではなく、また干渉することを意図したものでもなく、一般法の下で、延長期間中も (財産権を) 従前のままにしておくものであると考えるため、この問題を追及することは差し控える。このような観点からすると、上告人には差止命令を得る権利はなく、巡回裁判所が請求を棄却したのは正しい。」<sup>55)</sup>

---

53) *Id.* at 550.

54) *Id.* at 550.

55) *Id.* at 553-554.

以上より、多数意見は、上告人の上告を棄却した。

なお、McLEAN判事とNELSON判事が反対し、McLEAN判事は、特許権者の経済的利益に着目した反対意見を示した。

「私は、特許期間延長の下における機械使用の拒否が財産権 (property) に対する不当な干渉 (interference) であるという考えは、理由がないと考える。機械における財産権 (property) に対する干渉 (interference) はない。使用するライセンスを持つ所有者は、他のいかなる者に対しても機械を売却することができる。問題とされるのは、機械の財産権がないということではなく、契約期間が設定する期間以上に機械を動かす権利が与えられないからである。ライセンシーは、ライセンスを購入し支払った限りにおいてフランチャイズを使用してきた。そこでライセンシーは契約以上のことを正当に主張できるであろうか。延長された特許が存続している間に使用する権利を延長することは、特許権者に対価 (compensation) を与えることなく特許権者の財産権 (property) を奪い、ライセンシーにこれを与えることとなり、特許権者に不利である。フランチャイズは財産権 (property) である、他の財産権 (property) と同様に、対価 (compensation) や契約なしに、他者へ移転されることはない。」<sup>56)</sup>

「排他的権利は、1849年12月27日から7年間延長された。しかし、本判決が与えるのは、結果として、この排他的権利を特許権者に対して与えていないことを意味するものである。」<sup>57)</sup>

## 2 Chaffee 事件<sup>58)</sup>

Bloomer 事件後、同事件と関連する連邦最高裁判決として Chaffee v. Boston Belting Co., 63 U. S. 217 (1859) がある。

訴外 Charles Goodyear はインドゴムの製造における改良をし、1836年に特許を取得した発明者である。その後、正当な手続きによって、当該特

---

56) *Id.* at 557 (McLEAN, J., dissenting).

57) *Id.* at 559 (McLEAN, J., dissenting).

58) Chaffee v. Boston Belting Co., 63 U. S. 217 (1859).

許は1850年8月31日から7年間延長された。上告人Edwin M. Chaffeeは、1853年7月1日、特許権者から延長された特許発明に対する全ての権原 (the title) を譲り受けたと主張している。上告人は、被上告人Boston Belting Companyに対し、1850年8月31日から本件特許発明に基づいて製造された機械を使用し上告人の特許権を侵害したとして損害賠償を請求した。

連邦最高裁は、最終的に、陪審の認定に誤りがあったとして原判決を破棄しているため、細かい事実関係における確定事項は裁判上現れていない。

CLIFFORD判事の法廷意見は次のとおりである。

Bloomer事件及びWilson v. Rousseau, 45 U. S. 646 (1846) を参照し、そのうえで、当裁判所は、1836年連邦議会法第18条後段に基づき、「特許された機械 (a patented machine) を購入し、特許が付与された原期間中に使用していた当事者は、延長期間の間も当該機械を使用し続けることができる」<sup>59)</sup> としてきたとした。「このルールは、上記判例のような状況下で機械を使用している場合、買主が連邦議会法によって制定された権利を行使するものでもなければ、買主が特許権者によって付与されたフランチャイズや排他的特権によって権原 (title) を享受するわけでもないという原理 (the doctrine) に基づいている。」<sup>60)</sup>

「特許付与された機械が、特許権者または特許権者から譲渡 (convey) を許諾された (authorized) 者から、適法に購入者の手に引き渡された (rightfully passes to the hands of the purchaser) とき、その機械はもはや独占の範囲内 (the limits of the monopoly) にはない。前述の判例による当裁判所の判決に従えば、独占の範囲外へ渡った時、もはや特許された権利に付与された固有の保護下 (under the peculiar protection granted to patented rights) ではなくなる。有効な売渡と買受によって (a valid sale and purchase)、特許付与された機械は買主個人の私有の個人財産 (private individual property) となり、連邦法による保護はなく、機械が存在する州法によって保護され

---

59) *Id.* at 223.

60) *Id.* at 223.

ることになる。したがって、特許状の対象となっている機械に対する所有権 (title) を適法に取得した場合、権利取得者は、他のいかなる財産 (property of any other kind) を扱う際と同様に、彼が望むままに、使い果たすまで (until it is worn out) 使用し続けることも、修理することも、改良することもできる。」<sup>61)</sup>

### 3 Mitchell 事件<sup>62)</sup>

訴外 Taylor は、1853 年 5 月 3 日、帽子のフェルト化に関する改良された機械 (improved machinery) にかかる特許権を取得した。当該特許期間中の 1860 年 11 月 19 日、Taylor は、以下のとおり、訴外 Bayley にその権利を譲渡した。

「一定の制限と限定を条件として、当該特許状の当初の特許存続期間中、マサチューセッツ州とニューハンプシャー州において、生産並びに使用する排他的権利『及び他者へ当該機械を使用する権利をライセンスする』排他的権利は、特許権者によって、真に譲渡またはライセンスされた。この譲渡証書において、ライセンシーは、『いかなる方法、形式によっても、』当初の特許存続期間の『満了を超えて当該機械を処分、販売、または、使用するライセンスを付与してはならない』と明示的に定められていた。これとは別に、特許権者は仮に特許が延長された場合、当該ライセンシーは、前述の 2 つの州において同特許をコントロールする権利を有するべきであるとし、また、その際、ライセンシーはライセンスの付与者、またはその相続人及び譲受人に対して公正かつ合理的な対価を支払うものとし、その条件は、他のいかなる者または当事者に提供され得るものと同等に有利なものであると定めた。」<sup>63)</sup>

Bayley は、1864 年 3 月 18 日、ライセンシーとして、2 台 1 組の機械を 4 台製造し、マサチューセッツ州ヘイバーヒル町の上告人 Mitchell とその

---

61) *Id.* at 223.

62) *Mitchell v. Hawley*, 83 U. S. 544 (1872).

63) *Id.* at 548-549.

他の者に対し、1864年3月3日付のTaylorの特許に基づき、同ヘイバーヒル町で、2セット（4台）の機械を運用し使用することを許諾し売却した。

当該特許期間が満了する（1867年5月3日）以前、特許庁長官は、当該特許を更新し、7年間延長した。被上告人Hawleyは、マサチューセッツ州とニューハンプシャー州の延長された特許の所有者となった。

被上告人は、上告人らに対し、1864年3月18日にBayleyが使用を許諾した4つの機械の使用の差止めを請求した。

原審が請求を認容したため、上告人Mitchellらが上告した。

CLIFFORD判事の法廷意見は次のとおりである。

「特許権者は、特許状により、特許発明を生産し、使用する排他的権利、及び、特定の期間に使用される目的で当該権利を他人に売却する権利を取得する。しかし、特許権者が一つまたは複数の特許製品を生産し、これを使用させるために他者へ売却した場合、特許権者は特許権者の排他的権利をその範囲において手放したことになる、それとともに、特許製品に対する1回のロイヤリティを受け取ったことになる。その結果として、特許権者は、自ら機械を製造し無条件で（without any conditions）販売した場合、または、他者が製造し、販売し、引渡し、もしくは、製造し、使用し、操作することを無条件で（without any conditions）許諾した場合において、特許製品に対する特許権者への対価（the consideration）は支払われたものと理解しなければならない。特許権者は、全排他的権利を手放したものと解されなければならない、特許権者は販売し引き渡した特許された機械、または、生産され操作されることを許諾した特許された機械にかかる一切の利益を有さなくなると解さなければならないというルールが十分に確立されている。このような事実関係の上では、（それを組み立てたのであろうが購入したのであろうがいずれにせよ）機械の所有者は、特許期間の存続中であれば使用し、操作する権利を取得したのであれば、その後の特許権者もしくはその譲受人による延長にかかわらず、当該機械が使い果たされるまで使用を継続することができる。」<sup>64)</sup>

---

64) *Id.* at 546-547.

「特許された機械を生産、売却する排他的特権の買主は、譲渡の性質によって、特許が保障するフランチャイズの全てまたは一部を保持する。そして、反対する明示的な規定がない場合、買主が取得する利益は、フランチャイズを創出している法<sup>65)</sup>によって、その期間の継続が限定された時点<sup>66)</sup>で終了する。しかし、器具または機械を耐用期間における通常の継続的な (the ordinary pursuit of life) 使用の目的で購入した買主は、これと異なる立場に立つ。この場合の買主は、自己使用の目的、もしくは、他の目的を持つ他者への売却のために、別の機械を生産する権利を取得しない。購入された器具または機械に対する完全な所有権 (title) は、売渡と買受によって買主に帰属する。しかし、機械が特許権者から買主へ適法に移転したとき、当該機械は独占の範囲 (the limits of the monopoly) ではなくなるから、買主はフランチャイズのいかなる一部も取得しない。」<sup>67)</sup>

「耐用期間における通常の継続的な (the ordinary pursuit of life) 使用のために販売される特許された器具や機械は、買主の私有の個人財産 (the private, individual property. すなわち所有物) となり、もはや、その器具や機械が所有されるか使用されるかを問わず、特許法によって特別に保護されることはない。このような販売は、条件付でも無条件でも行われ得るが、販売が絶対的なものであり、無条件であった場合には (absolute, and without any conditions)、買主は、他の財産を扱う際と同様に、彼の思うままに、購入した器具または機械を使い果たすまで使用し続け、修理し、改良することができるとのルールが判例として確立している。」<sup>68)</sup>

「一般に、人は、当人が所有者であるか、法的に所有者を代理している場合を除き、人的財産を販売し、これにかかる有効な権原を譲渡することはできない (Nemo dat quod non habet.<sup>69)</sup>)。したがって、所有者でない者や所

65) the law which created the franchise. 特許法を指すと解される。

66) at the time limited for its continuance. 特許存続期間を指すと解される。

67) *Id.* at 548.

68) *Id.* at 548.

69) 法格言「誰も持たないものを与えない」の意。宮崎繁樹「ローマの法・格言・法諺抄」法律論叢第81巻第4・5合併号329(40)頁(2009)。

有者を法的に代理していない者から製品を購入する者は、その者たちが誠実であったとしても、その製品にかかるいかなる財産権も得ることはない。なぜなら、このような場合、売渡が市場において公然とされ、または、売主が法的に所有者を代理していたことが明らかな状況下で行われた場合を除き、人が所有している以上に権原を譲渡することはできないからである。

権利付与者<sup>70)</sup>が、機械を販売し、購入者<sup>71)</sup>へ当初の特許存続期間を超えて耐用期間における通常の継続的な (the ordinary pursuits of life) 使用をする権利を与える権利を得ていないことを示す被上告人主張の議論は、明らかに不要である。なぜなら、特許権者<sup>72)</sup>から購入者<sup>73)</sup>に対する譲渡証書では、特許存続期間終了後、いかなる方法や形式によっても、当該機械の処分、販売、いかなる使用許諾の付与もできないことが明確に定められており、購入者<sup>74)</sup>が今まで有していた権原の全てが記載されているからである。さらに、購入者<sup>75)</sup>が取得したライセンスの形式は、購入者自身が当該制限を超えてライセンスを付与されていないことを理解していることを疑いの余地なく示しているからである。このような場合、購入者<sup>76)</sup>に対する通知は必要ない。なぜなら、法は、売主<sup>77)</sup>の権原が有効な譲渡をできるか否かを、購入者<sup>78)</sup>に真の所有者<sup>79)</sup>に対するリスクとして課しているからである。このルールには一部の例外が存在することは疑う余地もないが、本件ではいずれも適用されない。仮にこのルールと違って、真の所有者が購入者<sup>80)</sup>の権原 (title) を無効にするために購入者が事実を知っていたことを示さ

---

70) Bayleyを指す。

71) 上告人Mitchellを指す。

72) Taylorを指す。

73) Bayleyを指す。

74) Bayleyを指す。

75) Bayleyを指す。

76) 上告人Mitchellを指す。

77) Bayleyを指す。

78) 上告人Mitchellを指す。

79) Taylorを指す。

80) 上告人Mitchellを指す。

なければならないとしても、裁判所は判決を維持すべきとの意見に変わりはない。なぜなら、売主<sup>81)</sup>が購入者<sup>82)</sup>に与えたライセンス条項は、購入者に問い合わせをさせるのに十分であり、知る手段が購入者の手中にあったことは極めて明らかなからである。そして、仮に購入者が最低限でも問い合わせをしていれば、購入者は権利付与者<sup>83)</sup>が当初の特許状の日付から14年間を超えて機械を使用するいかなる権原も購入者に与えることができないことを確かめたであろう。なぜなら、権利付与者は、単なるライセンスであり、特許によって保護されたフランチャイズの行使から永久に逃れるように機械を販売するいかなる権限 (power) もなかったからである。」<sup>84)</sup>

以上より、上告人の上告を棄却した。

## (二) 形成期

### 1 Adams事件<sup>85)</sup>

1863年5月26日、訴外Merrill & Hornerは、棺の蓋に関する改良について特許状を付与された。1865年3月13日、特許権者であるMerrill & Hornerは、マサチューセッツ州ミドルセックス郡ケンブリッジの訴外Lockhart & Seelyeに対し、ボストン市の中心から半径10マイルの範囲で、同特許権者 (Merrill & Horner) が有する当該特許状に記載された発明に対する全ての権利を譲渡した。その後、彼ら (Lockhart & Seelye) は、当該特許及び彼らが有していた権利を上告人Adamsへ譲渡した。

被上告人Burkeは、この特許権の譲受人 (Lockhart & Seelye) から、上記地理的範囲内において、当該特許製品を条件や制限なしに (without condition or restriction) に購入し、上記地理的範囲外において使用した。上告人は、被上告人に対し、上記地理的範囲外における使用が特許を侵害し

---

81) Bayleyを指す。

82) 上告人Mitchellを指す。

83) Bayleyを指す。

84) *Id.* at 550-551.

85) *Adams v. Burke*, 84 U. S. (17 Wall.) 453 (1873).

ているとして、差止等を請求した。

原審は、請求を棄却したため、上告人が上告した。

MILLER判事の法廷意見は次のとおりである。

「本件によって現れている問題は、特許法において興味深いものであり、その正確な論点は、当裁判所によって判断されたことがない。しかし、この問題に適用される要素のいくつかは関連判例によって判決されており、類似の性質を持つ事例においても繰り返されている。このような事例は膨大な金銭的結果、公益が関連しており、それぞれの事例において、慎重にならなければならない、本件が直接的に関係していること以上を判決しないようにしなければならない。

当裁判所は、特許権者及びその権利の譲受人の特許された機械を購入した場合、当該買受は当該機械が使用可能な限り使用する権利を伴い、特許期間の満了及び更新は、特許権者及び特許権の譲受人の利益となるかどうかにかかわらず、使用する権利に影響を及ぼさないと繰り返し判示してきた。これらの判決が真に根拠とするのは、機械の製造、販売、使用に関する全ての権利を有する者による販売が、時間の観点から (in point of time)<sup>86)</sup> 使用可能な全ての範囲で当該機械を使用する権利を伴うことである。

製造権、販売権、使用権は、それぞれが独立した権利であり、特許権者によって分割して付与され、与えられ得る。

しかし、事象の本質として、特許権者または特許権者の権利を有している者 (the patentee, or the person having his rights) が特定の場面における使用に価値がある機械及び器具を販売するとき、特許権者はその使用に対する対価を受け取るのであり、当該使用を制限する権利を手放すことにな

---

86) 最初期において連邦最高裁は、当初の存続期間に適法に購入した特許製品の購入者が存続期間延長後に当該特許製品を使用することについて判断してきた。「時間の観点から」という表現は、最初期の判例群である「これらの判決」と本件との間に距離があり、本件では特許権者が地理的制限を課していることに着目していることを前提にした判示であると考えられる。

る。』<sup>87)</sup>「特許権者または特許権の譲受人は、販売行為によって、特定の機械や器具における発明の使用に対して求めるロイヤリティや対価 (consideration) を全て得ており、買主の使用は、特許権者等の独占を理由とする更なる制限から解放される。』<sup>88)</sup>

「棺の蓋を製造し、販売し、使用する Lockhart & Seelye の権利は、ボストン周辺の 10 マイルに限定されていたが、彼ら (Lockhart & Seelye) から一つの棺を購入した買主は、棺の全ての使用目的のために当該棺の使用権を取得していたとすべきであると思える。これに関連する使用である限りは、特許権者は対価を受け取っており、もはや特許独占の範囲内ではなくなった。10 マイル以内での使用のみが可能であるとすることは、特許法によっても、契約の合理性 (the reason of the contract) の範囲内においても考慮されていない制限を使用権に課することになる。したがって、当裁判所は、特許権者がどのように地理的に特許権を細分化しようが、特定の地理内で生産する、または、販売する排他的権利に関して、……当該特許製品が一度適法に生産され販売された (once lawfully made and sold) とき、彼らの使用につき、特許権者または権利の譲受人、ライセンシーの利益のためのいかなる制限も課されないと判断する。』<sup>89)</sup>

以上より、多数意見は上告人の上告を棄却した。

なお、本判決には BRADLEY 判事による反対意見がある (SWAYNE 判事、STRONG 判事が同意見)。

仮に、制限された地域内で蓋を一定数生産した後、権利の譲受人が地域外の使用や他者による使用の許諾ができるとすると、特許権者が手にする残った独占の差分は、ほとんど無価値となる可能性がある<sup>90)</sup>。

「仮に、蓋を他者に販売する権利が、限定された地域外で販売された蓋に関する買主の使用権を与えることができるとすると、どのようにして彼ら (売主) が自ら行使することのできない権利を彼ら (買主) に与えるこ

87) *Id.* at 455-456.

88) *Id.* at 456.

89) *Id.* at 456-457.

90) *Id.* at 458 (BRADLEY, J., dissenting).

とができるのかという疑問が生じる。このような譲渡に対して与えられる唯一の一貫した解釈は、販売によって与えられた全ての特権を明示された地区に制限するということである。このような譲渡は、当該地域内に対する特許製品の製造及び使用権の譲渡<sup>91)</sup>であり、当該地域内のみに対するものである。」<sup>92)</sup>

地理的制限のある特許が譲渡された場合、譲受人が特許製品を製造し、他の者が地理的制限外で使用するために販売することができるの原理は、「(特許を譲り渡した際の残余部分の権利に関して) 権利の譲渡人だけではなく、譲受人にも最も深刻な影響を及ぼす。仮にこれが正しいとすれば、価値ある都市 (a valuable city) やその他の地域内で特許を譲渡した後、特許権者自身が、譲渡した地域内で使用される特許機械や特許製品の販売を妨げるものが何もなくってしまうからである。そうすると、このような譲渡や無数の事例は、無価値なものとなり得る。製造する地域や都市を制限する特許の譲渡において製造者や機械工は、数百万ドルを投資しており、彼ら(特許権者) がそうしたように、このような譲渡によって、地域内における特許機械や特許製品の独占は購入されたのである。私の見解では、当裁判所の判決(多数意見)は、この財産の大部分の価値を完全に破壊するものである。

私は、引用された先例 (authorities) が、現在争われている論点と異なる原理を確立したものとは考えない。Bloomer v. McQuewanにおけるTaney最高裁長官の『機械が購入者の手に引き渡された (passes to the hands of the purchaser) とき、それはもはや独占の範囲 (the limits of the monopoly) 内ではなくなる。それは独占の範囲外へ移り、もはや連邦議会制定法の保護下ではなくなる。』という判示は、この意味において完全に真であり、最高裁長官による適用も完全に真である。彼 (Taney最高裁長官) は、時間について判示しており、場所について述べたのではない。すなわ

---

91) “an assignment of the manufacture and use of the patented article within that district” となっているが、文脈から、“the manufacture and use [right] of ...” と考えられる。

92) *Id.* at 458-459 (BRADLEY, J., dissenting).

ち、原特許が満了し更新された後の機械の使用権について述べたのであって、付与された範囲外の場所における使用について述べたのではない。最高裁長官が言及した全ての効果は、これを売主が作出する権限がある場合に限って疑いなく適用できるが、それ以上のことはない。彼（Taney最高裁長官）は、これらの効果が売主の権限が生み出す以上に適用されることを判示していない。本件の論点はまさにこの部分である。（特許権の）譲受人の利益はどこまで及び、その権限はどこまで拡張されるのであろうか。私の意見では、製造及び使用の双方に地理的制限がされており、彼（権利の譲受人）は、他者に対して、彼（権利の譲受人）自身が有していないものを譲渡することができなかった。したがって、原審の判決は破棄されるべきである。」<sup>93)</sup>

## 2 Hobbie 事件<sup>94)</sup>

Adams 事件は特許権者と特許の譲受人からの買受人との対立構造であったが、同様の事案において特許権者と特許の譲受人が直接争った Hobbie 事件が現れる。

上告人 Issac S. Hobbie と John A. Hobbie は、コネチカット州を含む東部地域について、訴外 Arcalous Wyckoff に付与されたガスや水道等のインフラに用いられるパイプの改良に関する特許の譲受人であり、所有者であった。被上告人 Ayrault, Jennison & Co. は、ミシガン州における同特許の譲受人及び所有者であり、特許されたパイプを製造・販売していた。

1880 年、被上告人は、コネチカット州に所在する訴外 Hartford Steam Co. からの注文書を受理し、その内容に従い当該特許製品を販売し、引渡した。このとき、被上告人は、当該パイプの販売及び運輸の交渉中、コネチカット州の蒸気暖房機の建設に使用されること、及び、Hartford Steam Co. と契約している訴外 Harvey & Son によってコネチカット州に敷設されることを知っていた。

93) *Id.* at 460 (BRADLEY, J., dissenting).

94) *Hobbie v. Jennison*, 149 U. S. 355 (1893).

上告人らは、被上告人に対し、被上告人の販売による特許侵害に基づき、訴訟を提起した。

原審は、Adams事件に基づき、請求を棄却したため、上告人らが上告した。

本件において上告人らは、本件がAdams事件の射程に入らないことを主張している。Adams事件においては、特許製品がボストン半径10マイルにかかる特許譲受人から買主へ無条件で適法に販売された事案である。連邦最高裁は、特許譲受人である売主の販売において、売主は、買主の使用が自身の権原範囲である地理的範囲内で行われること、または、買主がこれを意図していたことを予見していたことについて判断をしておらず、売却の有効性及び適法性を認めていた。一方で、本件は、被上告人による特許製品たるパイプの販売につき、実際の事実関係におけるこの販売行為の合法性について問題としている。買主が上告人の地域内における使用を明記したという状況下での販売と出荷は、上告人の権利に対する侵害であり、違法なもの (unlawful) である<sup>95)</sup>。

BLATCHFORD判事による法廷意見は次のとおりである。

判決の基礎としてAdams事件を参照し、同事件の説示を繰り返している。上告人の主張については、以下のとおり判示し、その主張を排斥した。

「当裁判所は、Adams事件の事例を上告人主張のように限定することはできないと考える。販売は、ベイシティ（筆者注：ミシガン州の地名）における完全なものであった。そして、コネチカット州におけるパイプの実際の使用、または、被上告人がコネチカット州にて使用するという意図の一部を知っていたということのいずれも、被上告人の責任を構成しない。」<sup>96)</sup>

---

95) 上告人らは、Adams事件はその射程を相当程度限定すべきであると主張して、次の裁判例を引用した。California Electrical Works v. Finck, 47 F. 583 (9th Cir. 1891); Standard Folding Bed Co. v. Keeler, 37 F. 693 (1st Cir. 1889); Hatch v. Adams, 22 F. 434 (3rd Cir. 1887); and Hatch v. Hall, 30 F. 613 (2nd Cir. 1887). これに対して、連邦最高裁は、次の最高裁判例を引用して上告人らの主張を排斥した。Birdsell v. Shaliol, 112 U. S. 485 (1884); Wade v. Metcalf, 129 U. S. 202 (1889); and Boesch v. Graff, 133 U. S. 697 (1890).

96) *Id.* at 363.

「特許権者が特定のテリトリーに対する特許に基づく排他的権利を譲渡したとき、特許権者とその譲受人を保護することは容易である。特許権者は、特許に基づく生産による製品を販売する権利を彼らに与える際、他のライセンシーや譲受人が妨害されることを予防する条件を課すことで、全てのライセンシーや譲受人を拘束することができる。本件において、被上告人の権原（the title）にいかなる条件も制限も付されていない。被上告人は、特許の譲受人であり、ミシガン州にかかる特許の所有者であった。」<sup>97)</sup>

以上より、上告人の上告を棄却した。

### 3 Keeler 事件<sup>98)</sup>

Adams 事件、Hobbie 事件は、特許権者と地理的制限の付されている特許の譲受人または特許の譲受人からの買受人との特許製品にかかる使用権に関する争いであったが、その後、再販売する権利についても連邦最高裁による判例が現れる。

被上告人 Standard Folding Bed Company は、マサチューセッツ州における、訴外 Lyman Welch に付与された洋服タンス機能付き折りたたみ式ベッドに関する特許の譲受人である。訴外 Welch Folding Bed Company は、ミシガン州における特許を譲受けていた。上告人 Keeler & Brother は、マサチューセッツ州で当該製品を販売する目的で、ミシガン州の Welch Folding Bed Company から当該特許製品を購入し、マサチューセッツ州において販売した。

被上告人は、上告人に対し、マサチューセッツ州における販売によって被上告人の特許を侵害したとして、特許侵害に基づき差し止めを請求した。

原審は、請求を認容したため、上告人が上告した。

SHIRAS 判事の法廷意見は次のとおりである。

Wilson 事件、Mitchell 事件、Adams 事件、Hobbie 事件を引用し、「これらの判例の簡単な歴史は以下のことを示している。Wilson 事件とこれに

---

97) *Id.* at 363-364.

98) *Keeler v. Standard Folding-Bed Co.*, 157 U. S. 659 (1895).

従う判例は、特許の所有者と特許に基づいて生産された製品の買主との間に一度ロイヤリティが支払われたこと、もしくは同じことであるが、特許権者から販売を許諾された者からの製品の購入は、特許期間を通じて特許に対するさらなる他の従属から解放されることを判示している。たとえ、特許状が法によって販売時点に存在していた期間を超えて、また、享受 (enjoyment) の時点についても同様に、後に延長されるべきとしても、これらの判例によれば、購入者の権利、その譲受人または法的代理人の権利は、特許権者やその譲受人の他の更なる請求から永久に自由であると明確に確立されている。また、Adams 事件では、特許を与えられた場所に関する点につき、ある特定の地域における特許製品の買主と他の地域における特許の譲受人との間という状況において、一旦適法に取得された保持 (hold)、使用 (use)、販売 (sell) の権利は、買主を独占による他のさらなる従属から保護するとした。Hobbie 事件では、対象地域の異なる譲受人間において、一方が、売主の認識 (knowledge) とともに、他の地域へ使用するために持ち込むことを意図している者へ特許製品を販売することが適法であるとされた。」<sup>99)</sup>とした。

本判決へのあてはめとして、

「販売を許諾された者から特許製品を購入した者は、時間や場所において制限のない当該製品の絶対的財産権 (an absolute property) を有することになる。特許権者が、特許製品の購入者と特別な契約を締結し、その内容を特許製品の購入者に理解させることにより、特許権者自身と特許権の譲受人を保護することができるかどうかは、本件において問題となっておらず、当裁判所は何ら意見を示さない。しかしながら、この問題は明らかに契約の問題として生じるのであって、特許法の固有の意味や効果に基づいた問題ではない。」<sup>100)</sup>

「この結論は、特許権者の権利を奪うものではない。いかなる製品も、その貢献への対価 (tribute) が支払われることなしに、特許権者による独

---

99) *Id.* at 666.

100) *Id.* at 666.

占の主張から解放されないためである。反対の結論がもたらす公衆への不便さと煩わしさ (The inconvenience and annoyance to the public) は、例証を必要としないほど明らかである。」<sup>101)</sup>

以上より、多数意見は原判決を破棄し差し戻した。

なお、BROWN判事による反対意見があり、最高裁長官<sup>102)</sup> とFIELD判事が同意している。

「マサチューセッツ州で商売をしている特許製品の販売業者が、同州内で当該特許製品を製造、使用、販売する権利が他者に帰属していると知りながら、マサチューセッツ州内において再販売する目的で通常取引の過程でミシガン州の特許権者から当該特許製品を購入し、ライセンシー<sup>103)</sup>の権利を無視して同州で販売することができるかという点が本件における記録によって提示される正確な問題である。」<sup>104)</sup>

「Adams事件及びHobbie事件の先例から、当裁判所は、特許権者またはライセンシーの特許製品を購入した買主は、当該特許製品が他者への許諾地域で使用されることを認識している売主から購入したとしても、また、買主が当該特許製品を使用しようとする地域が他者に属していると認識していたとしても、買主が持ちこんだ場所ならどこでも使用权を手にするという法理に従う必要があると考えられる。本件において、当裁判所は、さらに一歩進めることを求められている。それは、ライセンシーや権利の譲受人の地域的権利に関する通知を認識する競業者が、特許権者の特許製品を好きにだけ購入し、そのような地域における譲受人の権利を無視しなが

---

101) *Id.* at 666-667.

102) 具体的な名前が挙がっていないが、1895年の判決であるため、FULLER最高裁長官を指すと思われる。SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, 「Justices 1789 to Present」, [https://www.supremecourt.gov/about/members\\_text.aspx](https://www.supremecourt.gov/about/members_text.aspx), (2024. 09. 17).

103) 多数意見における判示では、ミシガン州、コネチカット州の両権利者につき、特許を譲り受けたと表現している (ex. “An assignee for Michigan”, “Hobbie, who was the owner, by assignment, of the patent for the State of Connecticut”). 一方で、反対意見においては、一部で “licensee” が使われている。

104) *Id.* at 667 (BROWN, J., dissenting).

ら競業者自身の地域において販売することを認めるよう判示することである。私は、この提案につき同意することができない。」<sup>105)</sup>

「特許権者に対価 (tribute) を一度支払った者は、製品を他の場所で使用することを理由に、二度目の対価の支払を要求されてはならないということには理由がある。しかし、購入者がローカルライセンシーとの競争に参入する意図的な目的のために製品を購入することは、特許製品にかかるローカルライセンシーの権利の完全な破壊である。」<sup>106)</sup>

## (三) 転換期

### 1 Henry 事件<sup>107)</sup>

本件は、Rotary Mimeographとして知られる謄写機に関する2つの特許を侵害しているとして被上告人A. B. Dick Co. が訴訟を提起した事案である。上告人Sidney Henryらは、New York州で被上告人A. B. Dick Co. の共同経営者としてビジネスを行っていた。被上告人は、訴外Christina B. Skouに対し、2つの同特許発明を具現化したRotary Mimeographを、以下のライセンスを付して販売した。

#### 「ライセンス制限

この機械は、米国シカゴのA. B. Dick Co. から、A. B. Dick Co. から供給される謄写版原紙、インク、その他供給品と併用することによってのみ使用できるというライセンス制限が付された状態で販売される。」<sup>108)</sup>

上告人は、上記ライセンス制限を知りながら、さらに、謄写版に使われることを予期しつつ、謄写版への使用に適したインクの缶を販売した。販売されたインクは、当該特許の特許請求の範囲に含まれるものではなかった。そこで、被上告人は、上告人に対し、特許に対する寄与侵害であるとして特許法に基づく救済を求めた。

本事件では、上告人は、消尽の判断基準として「無条件販売」を前提と

---

105) *Id.* at 671-672 (BROWN, J., dissenting).

106) *Id.* at 672 (BROWN, J., dissenting).

107) *Henry v. A. B. Dick Co.*, 224 U. S. 1 (1912).

108) *Id.* at 11.

したBloomer事件、及び、買主がライセンシー（売主）に付された制限を認識していたことによる帰責性を認定し特許侵害としたMitchell事件に基づいて、契約法による保護ではなく特許法による保護を求めた。一方、被上告人は、本稿の分類でいう形成期の判例によって確立された消尽の不可避性を根拠に、特許侵害とはならない旨主張した。

LURTON判事の法廷意見は次のとおりである。

「特許権者が特許製品につき時間、場所、使用方法を実質的に制限でき、禁止された使用が特許の侵害を構成することは、確実に認められている。」<sup>109)</sup>

「文献は、機械の特許権者が、ライセンシーが受入れることに同意した時間、場所、使用方法、使用目的にかかる制限を条件として、他者に使用をライセンスする権利を支持する判例を多く掲載している。ライセンスを超えたいかなる使用も、明確に侵害となる使用であり、ライセンスは抗弁とはならない。(Robinson on Patents, §§915, 916 and notes.)。これらは極めて初歩的であるため、判例の引用を省略する。」<sup>110)</sup>

「争点は、特許権者が特許製品の使用につき特許権者が黙示に意図していたような制限を付すことができないことではなく、また、禁止された使用行為は特許を侵害することでもなく、特許権者が権原を保持することによって特許権のコントロール内に製品をとどめておくことができるということである。換言すれば、特許製品における特許権者の財産権のいかなる譲渡も、特許権者による製品の使用に対するいかなる制限、及び、購入者による同意に関係なく、機械の同一性が保たれている限りにおいて、発明全体を使用する権利を伴うことである。このような販売によって、特許権者は、『特許権者の特許に基づく全ての権利を処分し、従って、当該製品を特許法の支配から取り除く』と言われている。仮に、特許権者が特定の使用のみのために機械を販売し、他の使用につき全て禁止しようとする場合、当該制限は、人的財産の売主が課するような付随契約 (a collateral

---

109) *Id.* at 17.

110) *Id.* at 18.

agreement) を構成するものとして処理され、有効であった場合でも、付随契約としてのみ執行ができる。」<sup>111)</sup>

「この問題は平易なものである。仮に、これが正しいのであれば、本件は終結し、我々の結論は否定的なものになる。なぜなら、単なる付随契約の違反は、特許の侵害ではなく、特許法に基づくものではないからである。しかし、特許権者が特定の限定された使用のために特許製品を売った場合、特許権者は、販売された機械に具現化されている発明で構成されているものを全て許諾なく使用することに対する排他的権利を特許権者自身に留保しないというのは本当だろうか。これは明らかに特許法下における問題として生じる。無条件で特許製品を販売することによって、買主は特許が存続する限り、特許のすべての目的のために当該製品を使用する権利を取得することは間違いない。買主はどこでもいつでもどのようにも彼の思うままに使用し得、他者に制限のない同一の権利を処分し得る。これは、当裁判所及び全ての特許裁判所で長い間確立された原理であった。(Mitchell事件、Livingston v. Woodworth, 56 U. S. 546 (1853)、Adams事件、Keeler事件参照。) このような特許製品の無条件販売によって、『もはや独占の範囲になり、もはや独占の範囲ではなくなる。それは独占の範囲外へ移り、もはや連邦法の保護下ではなくなる。』と言われてきた。」<sup>112)</sup>

「上記判例やBloomer事件のようなリーディングケースにおいて、機械の同一性が保たれている限り、特許製品の買主は発明の全ての目的のために使用する無制限の権利を有するとされている。これは、買主の使用権に対して特定の制限がないという無条件性によってもたらされていた。しかし、使用権に対する制限の効果という問題に対して、Mitchell事件が現れ、そこで当裁判所はその区別を重要であるとみなし、その効果を宣言した。」<sup>113)</sup>

「特許製品に対する財産権 (The property right) は、使用権なしに、また

---

111) *Id.* at 18.

112) *Id.* at 18-19.

113) *Id.* at 19.

は、特定の方法・特定の場所・特定の目的における使用権に限って、買主に渡ることがある。販売が無条件であれば、特許権者が有し、特許権者によって保証されている無制限の排他的使用権が与えられる。しかし、特定の制限によって使用権が限定されているとき、その許諾されていない使用は必然的に特許権者に留保される。このような留保された機械の使用に関するコントロールが侵害された場合、特許は侵害される。所有権と使用権とを分断するこの権利は、特許独占の本質から推論されるものであり、判例で認められている。」<sup>114)</sup>

「特許権者が、使用に関する排他的権利を特許権者の権限によって細分化できることから明らかなように、特許権者が特許製品を製造し販売するとき、その販売によって使用許諾の範囲は、使用にいかなる制限が課されたか、及び、製品を取得した者にそれが伝えられたか否かによって決まる。」<sup>115)</sup>

「この場合、特許権者は無制限の使用を条件として機械を販売する意図がなかったことは、当然、機械に対して付されていた『ライセンス制限 この機械は、米国シカゴの A. B. Dick Co. から、A. B. Dick Co. から供給される謄写版原紙、インク、その他供給品と併用することによってのみ使用できるというライセンス制限が付された状態で販売される。』との文言から否定できない。」<sup>116)</sup>

「制限の手段と目的は、機械にかかる所有が購入者の手に渡る一方、発明の使用権は、特許権者によって供給される、実際の操作に必要な他の製品との使用に限定されることである。法廷が示してきたように、また、控訴審の判決において Ray 判事の意見で表れたように、特許権者は原価で、もしくは、それ以下で機械を販売し、機械に使用するために適応した他の非特許製品の販売からの利益をあてにしていた。このような販売は、機械にかかる財産権の譲渡をする一方で、ライセンスの条項に従って発明を実

114) *Id.* at 24-25 (citing *Sawin v. Guild*, 21 F. Cas. 554 (1st Cir. 1813), *Porter Needle Co. v. Nat. Needle Co.*, 17 F. 536 (1st Cir. 1883)).

115) *Id.* at 25.

116) *Id.* at 25-26.

用的に使用する権利のみを伴う。その他の、または、より大きな範囲では、特許権者は機械の使用に同意しない。購入者が製品の使用による侵害のために訴えられたとき、購入者は無条件販売から導かれる一般的かつ無条件のライセンスではなく、機械に付された金属板によって示される制限されたライセンスを主張して抗弁することができる。仮にその使用が許諾を受けたものでない場合、それは明らかに侵害となる使用である。」<sup>117)</sup>

購入者に対して特許権者が課した制限が合法か、非特許製品であるインクの販売が寄与侵害にあたるかにつき、いずれも肯定した<sup>118)</sup>。その中で、特許法と契約違反について、以下のように判示した。

「特許権者と特許製品の販売者との間の契約において、条項が当該特許製品をそれ以下では売ってはならないとして価格の下限を拘束しており、これが合理的で有効な条件であるならば、本質的には他の実体法に違反せず、特許権者によって特許製品の販売の一部として課されたものである他のいかなる合理的な条項も、同様に有効であり執行可能なものとなる。また同様に、この条項が、当該条項の対象となる機械の販売において使用権の制限をするものであって、契約違反 (breach) が契約に基づく訴訟の権利 (a right of action upon the contract) を発生させる場合、それと同時に侵害行為となり、特許権者に救済手段の選択肢を与えるものとなる。」<sup>119)</sup>

以上より、上告人の上告を棄却した。

なお、WHITE 最高裁長官による反対意見があり、HUGHES 判事と LAMAR 判事が同意している。

「特許が保護する機械において具体化された発明の使用にかかる排他権は、特許の対象である機械をあらゆる目的のために全ての場所で使用する権利である。本件特許は、操作されたときに特定の結果を生み出すというメカニズムのみであった。このメカニズムのための特許は、機械の操作において使用される材料はいかなる場合も考慮されておらず、正確には、特許によって保護されている権利は、特定のインクもしくは他の操作のため

---

117) *Id.* at 26.

118) *See Id.* at 26-50.

119) *Id.* at 31.

の材料と併用することでメカニズムを使用する権利ではない。当然ながら、機械の所有者は、特許製品の操作において望んだ材料を使用するというような財産の所有者として通常の権利を有しており、機械を販売する際に、公序良俗に反しないと考える範囲で特約を課す権限を有していたため、仮に彼が購入者に特定の材料のみを使用しなければならないと強要する権限を有していたとする。しかし、特許製品の使用において期待された操作のための材料を採用する権利は、特許法に由来する権利でも、特許法によって保護される権利でもなく、単に財産の所有権から生じる権利であるから、材料の使用に関連する制限を特許法によって保護された機械の使用に対する制限であるということはできない。というのも、特許が特許に包含されない使用を保護すると宣言することになるからである。そして結局のところ、これは、形式的にも実質的にも、機械の操作において採用される利用可能な材料の使用に対する制限であるところ、それを機械の使用にかかる制限であるとする認定が誤っていることを示す。換言すれば、特許が保護する使用は全て Skou 氏に譲渡されたのであり、検討されている特定の制限の存在は、このような完全な権利の享受を前提としている。そして、この所有には、機械の使用に対してではなく材料に対して契約上の制限が課せられたのである。これらの検討は、特許製品の販売行為や機械が可能な全ての使用を処分する行為によって、特許権者が、販売の際に含んでいなかったものを将来的に含むようにすることで特許権者の特許を拡大する権限を付与されているということができない限り、特許によって保護された販売にかかる排他権の行使に対しても同様に適用される。」<sup>120)</sup>

## 2 Bauer 事件<sup>121)</sup>

「サナトゲン」として知られる水溶性アルブミノイドとその製造方法に関する特許の譲受人である上告人 Bauer & Cie (ドイツ企業) は、訴外 The Bauer Chemical Company (米国企業) を同製品の唯一の販売代理店及びラ

120) *Id.* at 52-53 (WHITE, J., dissenting).

121) *Bauer & Cie. v. O'Donnell*, 229 U. S. 1 (1913).

イセンサーとした。上告人及びThe Bauer Chemical Companyは、小売業者へ以下の内容を通知して販売をしていた。

このサイズのパッケージは、1ドルを下回らない価格で販売され使用されるよう我々によってライセンスされる。この条件に違反した販売、販売時の使用は、本製品の特許を侵害し、差止め及び損害賠償の責任を負う。買主はこの条件を受け入れたものとする。

被上告人O'Donnellは、小売りのドラッグストアであり、前記通知が付された上告人製品を購入し、1ドルよりも安い価格で小売販売した。これにより上告人らは被上告人との関係を断った。その後、被上告人は、上告人の許諾及び同意を得ることなく、コロンビア特別区内の業者から前記通知が付された同製品のオリジナルパッケージを購入し、同パッケージを前記通知が指定する価格よりも低い値段で小売販売した。

上告人は、被上告人が前記通知に定められた価格よりも安い価格で販売した行為が上告人の特許権を侵害するとして、特許侵害訴訟を提起した。

DAY判事による法廷意見は次のとおりである。

「真の問題は、特許製品を『販売 (vend)』することを法令によって保護される排他的権利が、通知によって、当該製品の再販売における価格を決定する権利を含んでいるのかどうかである。特許権者は、非常に有用で一般的な使用に極めて望ましいとされる製品の購入者による再販売において、将来の価格をコントロールするために、本件で引用された通知のみに依拠している。……連邦議会の意図は、販売の排他的権利を保障することであり、価格のつり上げに特権を付与するものでもなければ、部材の販売時における価格を制限させる通知によって競争を妨げさせるものでもない。特許法によって付与された販売する権利は行使されたのであり、加えられた制限は特許法の保護及び目的を超えたものである。そうすると、本件は、買主に製品が引渡され所有権を譲渡したことにより特許製品を手放した特許権者は、当該製品につき特許法によって保護される独占の範囲を超えるとしてきた当裁判所の一連の流れに位置づけられる。」<sup>122)</sup>

---

122) *Id.* at 16-17.

以上より、上告人の上告を棄却した。

### 3 Motion Picture 事件<sup>123)</sup>

動画の映写機で使用する構造の一部に関する特許 (特許 707, 934 号) を付与された特許権者である訴外 Woodville Latham は、訴外 Precision Machine Company に対して製造販売を許諾していた。その際、契約 (agreement) には以下の条件が付されていた。

Precision Machine Company が販売する「展示及び上映用機械は、ライセンサーのライセンシー (Precision Machine Company) によってリースされる再発行された特許状 No. 12, 192 の発明を含む映画の展示及び上映のためにのみ使用されるものであるという制限及び条件の下」<sup>124)</sup> 販売されなければならない。

また、ライセンシー (grantee) は製造販売に際し、上記記載内容を特許権者に指示された文面で当該機械にプレートが付して販売することを義務付けられていた。

「本機械の売渡と買受は、……上記番号の特許と再発行された特許の所有者である Motion Picture Patents Company のライセンシーによってリースされている上記番号の再発行された特許発明を含む映画との使用に限られた使用权を与えるものである。」<sup>125)</sup>

Precision Machine Company は、特許機械を製造し、訴外 Seventy-Second Street Playhouse (ニューヨークの映画館) の所有者に、上記必要事項を記載したプレートが付して販売した。その後、被上告人 Prague Amusement Company が Seventy-Second Street Playhouse を賃借し、賃借した映画館の一部として特許機械を取得した。被上告人 Universal Film Manufacturing Company は、2つのフィルムまたはリールを製造し、被上告人 Universal Film Exchange に販売し、それらが特許機械で使用するた

---

123) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U. S. 502 (1917).

124) *Id.* at 506.

125) *Id.* at 506.

めに Prague Amusement Company へ供給された。

そこで、上告人は、被上告人らに対し、被上告人らによる上記行為は、上告人の所有する特許の直接侵害及び寄与侵害であるとして、特許侵害訴訟を提起した。

CLARKE 判事による法廷意見は次のとおりである。

Bauer 事件を参照し、「当裁判所は、販売する権利は、単一の無条件販売によって消尽し (exhausted by a single, unconditional sale)、販売された製品は、特許法の独占の外側へ移り、売主が製品へ加えようとするあらゆる制限から解放されると宣言した」<sup>126)</sup>として、本件が消尽に関連することが確認され、消尽が認められた。

「排他的権利の行使が可能であるのはあくまでクレームの範囲に限定されるとし、もしそうでないなら、特許権者は、特許発明ではない一部分であっても特許製品の操作に必要な部品の使用に限定することによって、または、特許権者の裁量によって課された使用や対価の支払いという条件を付すことで、その機械を国内の取引の流通経路に送り出す (to send its machines forth into the channels of trade of the country) のを制限することによって、特許独占の射程を広げることとなる。特許法は、このような実務を正当化しておらず、逆の結論から導かれるコスト、公衆への不便さと煩わしさ (inconvenience and annoyance to the public) は、こうした実務を禁止するものである。

特許権者が、独占権を与えられている発明からではなく、特許独占の範囲に属さず使用される非特許供給品から利益を得ることを意図し、実際にも得ていることが明らかである。したがって、特許権者は、特許権者が特許製品の価格を決定するのと同じように、非特許供給品の価格を決定しており、これは実質的に特許権者の権限を拡大していることになる。」<sup>127)</sup>

以上より、上告人の上告を棄却した<sup>128)</sup>。

---

126) *Id.* at 516.

127) *Id.* at 516-517.

128) なお、連邦最高裁は、Henry 事件の判決を覆すことを明確に宣言している。  
*See Id.* at 518.

本研究は、JST ムーンショット型研究開発事業、JPMJMS2215 の支援を受けたものです。

**野田 真史（のだ まさし）**

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 所属・現職 | 慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程 |
| 最終学歴  | 慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程   |
| 専攻領域  | 知的財産法                |