慶應義塾大学学術情報リポジトリ
Keio Associated Repository of Academic resouces

Title	米国における特許権の消尽 (2・ 完) : 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. (2. end)
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.145 (2025. 6) ,p.343- 371
JaLC DOI	
Abstract	
Notes	
Genre	Departmental Bulletin Paper
URL	https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN10086101-20250615-0343

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（2・完）

――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
　㈠　最初期
　㈡　形成期
　㈢　転換期
（「3　Motion Picture事件」まで、144号）
三　検　討
　㈠　最初期
　㈡　形成期
　㈢　転換期
四　結論および今後の課題
（以上、本号）

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

㈢　転換期（承前）

4　General Talking Pictures Corp. 事件[129]

「被上告人American Telephone & Telegraph Co.は本件特許を所有している。当該発明を含む増幅器は、異なる分野において使用される。一つ目の分野は、商業分野として知られ、映画のための有声映画装置を含んでい

129）　General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 304 U. S. 175 (1938).

る。もう一方の分野は、私的分野と呼ばれ、ラジオ放送受信、アマチュア無線受信、実験無線受信を含んでいる。他の被上告人らは、電話会社の子会社であり、音の録音及び再生に関する商業的分野における独占的ライセンシーである。……当該被上告人らは、本件特許が含まれている発明を具現化した増幅器を含んだ有声映画装置を製造し映画館へ供給していた。

American Transformer Companyは、商業的使用とは区別された私的使用のための増幅器の製造及び販売に限定された非独占的ライセンスを有する製造業者の一社であった。これらのライセンスは、ラジオ会社自身と被上告人である電話会社（American Telephone & Telegraph Co.）を代理してラジオ会社によって付与され、後者（被上告人であるAmerican Telephone & Telegraph Co.）によって合意されていた。American Transformer Companyのライセンスは、アマチュア無線受信、実験無線受信、家庭放送受信のために特許された増幅器を製造し使用する権利に明示的に制限されていた。このライセンスには、有声映画装置の一部として映画館で使用するための増幅器の販売権は含まれていなかった。

それにもかかわらず、同社（American Transformer Company）は、映画館での使用のために上告人に（上記ライセンスの範囲外であることにつき）悪意で販売した。上告人は、American Transformer Companyが上告人へ販売した増幅器が映画産業において使用され得ることを認識していたと認めている。上告人は、映画館での使用のためAmerican Transformer Companyから購入した際、同社（American Transformer Company）がこのような販売についてライセンスを受けていないことを知っていた。American Transformer Companyは、ライセンスの条件に従い、ライセンスに基づいて販売された製品が、本件特許のもと、アマチュア無線受信、実験無線受信、ラジオ放送受信に限ってライセンスされているという内容を示す通知を付した。当該ライセンス範囲外で上告人に対して販売された増幅器にも、上記記載方法と同様の形式によって通知を付したが、両当事者（売主と買主）によって無視されることが意図されていた。」[130)]

130）　*Id.* at 179-180.

被上告人は、上告人に対して、特許侵害に基づき、侵害行為の差止めを求めて訴訟を提起した。原審は、有効性の争われた特許7件のうち6件を有効とし[131]、上告人による侵害を認めた。

BUTLER判事による法廷意見は次のとおりである。

「(American) Transformer Companyは、権利の譲受人ではなかった。同社は、特許も特許にかかるいかなる利益も有していなかった。同社は、単に非独占的ライセンスに基づくライセンシーであり、『訴える権利の単なる放棄』[132]以上のものではなかった。ライセンスの関連する文言は、次のとおりである。『アマチュア無線受信、実験無線受信、及びラジオ放送受信のためのみに製造し販売すること』。特許権者は、全ての使用にかかる範囲のライセンスを付与することも、定義された分野における使用に限定されたライセンスを付与することもできる[133]。疑いなく、特許権者は、独占の範囲に反しない限り、製造、使用、販売するライセンスに条件を付与することができる[134]。本件において、特許権者側は、特許法が意図している独占の範囲を超えて、独占の範囲を拡大しようとはしていない[135]。上告人への増幅器の販売が、特許や特許権者の権限に基づいて行われていたと扱う根拠はない[136]。

131） 上告審では、特許の有効性について争われていない。*Id.* at 176.

132） *Id.* at 181 (quoting De Forest Radio Tel. Co. v. United States, 273 U. S. 236, 242 (1927).).

133） *Id.* at 181 (citing Rubber Co. v. Goodyear, 76 U. S. 788, 799-800 (1869). Gamewell Fire-Alarm Tel. Co. v. Brooklyn, 14 F. 255 (2nd Cir. 1882). Dorsey Revolving Harvester Rake Co. v. Bradley Mfg. Co., 7 F. Cas. 946, 947 (2nd Cir. 1874).).

134） *Id.* at 181 (citing Bement v. National Harrow Co., 186 U. S. 70, 93 (1902). United States v. General Electric Co., 272 U. S. 476, 489 (1926).).

135） *Id.* at 181 (citing Carbice Corp. v. Patents Development Corp., 283 U. S. 27, 33 (1931). Leitch Mfg. Co. v. Barber Co., 302 U. S. 458 (1938).).

136） *Id.* at 181 (citing R. S. §§ 4884 and 4898 (35 U. S. C. §§ 40 and 47). Moore v. Marsh, 74 U. S. 515, 521 (1868). Waterman v. Mackenzie, 138 U. S. 252, 256 (1891). Gayler v. Wilder, 51 U. S. 477, 494 (1851). *General Electric Co.*, at 489. et seq.).

（American）Transformer Companyは、販売が許諾されていないことを知りながら、上告人に対して、それ（増幅器）を譲渡することはできなかった[137]。当該ライセンスの範囲外であることを知りながら、上告人に対し販売したことによって、（American）Transformer Companyは、その増幅器に具現化された特許を侵害した。上告人は、侵害を構成する販売で購入した事実を知りながら、映画館で有声映画装置としての使用のためにリースしたとき、増幅器に具現化された特許を侵害した[138]。」[139]

以上より、多数意見は、上告人の上告を棄却した。

なお、BLACK判事による反対意見がある。

「本件……は、必然的に、特許独占の範囲と期間を制限するために連邦議会によって憲法上定められた制定法上の境界を広範に拡大することになる。

発明者に付与された発明者の特許された商業的機器を「生産し使用し販売する」排他的権利は、発明者の権利を譲り受けた企業（及び、その他『パテントプール』参加者）に対し、自由市場において購入した買主がどのようにどこで使用しうるかコントロールすることを認めると判示することによって、特許独占の範囲が拡張される。

本件上告人は、『アマチュア無線受信、実験無線受信、及びラジオ放送受信のためのみに製造し販売すること』を許諾されたライセンシーであるAmerican Transformer Companyから増幅器を購入した。当該機器は、多くの『分野』での一般的で有用とされる標準的で統一されたタイプの機械である。

当裁判所は、ライセンシー American Transformer Companyとの契約に基づく被上告人の権利に関連する点を検討しない。被上告人らは、本件訴

137）　*Id.* at 181（citing *Mitchell,* 16 Wall. at 550.）.

138）　*Id.* at 182（citing *Rubber Co.,* 76 U. S. at 799-800. *Bement,* 186 U. S. at 93. *General Electric Co.,* at 489. Vulcan Mfg. Co. v. Maytag Co., 73 F. 2d 136, 139（8th Cir. 1934）. L. E. Waterman Co. v. Kline, 234 Fed. 891, 893（4th Cir. 1916）. Porter Needle Co. v. Nat. Needle Co., 17 Fed. 536（1st Cir. 1883）.）.

139）　*Id.* at 181-182.

訟において、当該契約の当事者たりえない上告人に対して、（American）Transformer Companyとの契約に基づいておらず、事実、基づくことができない。仮に、（American）Transformer Companyが契約に違反したとき、被上告人の救済は（American）Transformer Companyの契約違反に対する訴訟によるものである。契約上の利益への悪意ある干渉（malicious interference）という問題は、当裁判所に現れていない。被上告人らは、特許のみに基づいて、製造販売ライセンシーから買主の手に渡り広範に使用された増幅器の使用を被上告人らがコントロールする権利を主張している。

標準的で統一された電子機器の一部の買主が、売主が一定の合意された目的のために機器を販売してはならないことを装置の特許権者と契約していることにつき悪意であるという単なる事実は、特許独占の範囲や効果を拡大するものではない。特許法は、特許権者に対し、特許された製品を製造、使用、販売する排他的権利を与えているに過ぎない。」[140]

「特許権者は、特許法下において、特許製品の再販売価格を定める権利、または、特定の非特許部品を特許製品と併せて使用させる権利を有していない。販売する排他的権利は、（使用に対する排他的権利以上に、）製造し所有権を譲渡する販売をした後に、特許権者の独占を国内の流通経路に拡張させる力を与えているわけではない。上告人が増幅器の所有権を得たことについて争いはない。

特許権者に『製造し、使用し、販売する』ことを可能にする特許法は、製造販売の許諾を受けた者から自由市場で購入した後、商品性のある商品（merchantable commodity）の使用を定め、制限する権限を与えていない。動産の製造権も、使用権も、販売権も、当該動産を購入した他者による使用をコントロールする権利を（契約は別にして、特許独占に由来しては）含んでいない。広範に使用される商品性のある動産の販売についてのライセンスは、将来的な買主に対して、特許権者の販売に関するすべての権利を移転するものでなければならない。すなわち、非契約当事者に対して、自由市場において購入された通常の製品の使用を制限することはできない。

140） *Id.* at 183-185（BLACK, J., dissenting）.

『法律に使われている文言は、少なく、単純で親しみのあるものである。これらの文言は、その文言が本来含んでいないものの読み込みを避けることができる場合、疑いがなくなる。』[141] 上告人は、所有権と販売する権利を持つ者から購入した通常の真空増幅管の使用に対して、責任を追及された。売主が被上告人との契約に違反しているとの上告人に対する通知は、被上告人に対して、特許法に基づくいかなる権利も与えず、特許法に基づく責任を課さない。上告人は、増幅管の所有者となった。」[142]

また、近年、自由市場に現れる製品のほとんどが特許の対象となっており、また、機械の操作に必要不可欠な小さな部品もまた特許されていることに着目している[143]。

「特許に基づいて製造された製品は、現代の電気分野において広く普及している。自由市場において販売されるこれらの重要な商品性のある製品の全てに対して、最終的な使用を決定する制限のない権力を行使する排他的権利は、私は、連邦議会によって与えられていない権限であると考える。契約は別にして、このように多大な範囲を持つ権限は、他の法に明示的に付与されていないし、暗示的に法を読み込むべきでもない。」[144]

5　Mallinckrodt事件[145]

本件で対象となった特許装置は、肺疾患の診断及び治療のために、患者の肺へエアロゾルミスト状の放射性物質もしくは治療物質を運資する機器である。放射性物質は肺の疾患状況の画像スキャニングに用いられ、治療剤は、種々の肺疾患で苦しむ患者へ投与される。

控訴人Mallinckrodt, Inc.は、本件特許装置を製造し、病院へ販売した。本件特許装置は、上記放射性物質または治療薬を霧状にする「nebulizer」

141）*Id.* at 186（BLACK, J., dissenting）（quoting *Motion Picture Co.,* 243 U. S. at 510.）.

142）*Id.* at 185–186（BLACK, J., dissenting）.

143）*Id.* at 186–187（BLACK, J., dissenting）.

144）*Id.* at 188（BLACK, J., dissenting）.

145）Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F. 2d 700（Fed. Cir. 1992）.

（部品名称）、酸素、空気、活性物質の流れを調整する「manifold」（部品名称）、フィルター、チューブ、マウスピース、ノーズクリップから構成される一つのキットとして販売される。この機械の使用にあたっては、上記放射性物質または治療薬がnebulizerに投与された後、霧となり、密閉されたシステムにおいて患者が呼吸することによって、吸引され排出される。本件特許装置は、排出時にいくらかの放射性物質やその他の有毒物質を捕らえ蓄える。本件特許装置は、放射線の被ばくを最小限にし使用後安全に処分するために、Mallinckrodtによって製造される鉛で覆われた遮蔽容器に収められる。

本件特許装置には、適切な特許番号、「Mallinckrodt」「UltraVent」の商標、「Single Use Only」の印字がされていた。また、各ユニットには「For Single Patient Use Only」と記載され、バイオハザード廃棄物の処理手続きに従って処分するように指示されていた。病院は、使用済み器具について、処分の前に、放射線遮蔽容器に密封するよう指示されていた。

本件に関連する訴外病院は、上記UltraVent装置を処分せず、一回限りの使用に限定しなかった。代わりに、病院は、使用したmanifold及びnebulizerを被控訴人Medipartへ送品した。被控訴人は、送品された製品を梱包し、訴外Radiation Sterilizers Inc.へ送り、Radiation Sterilizersは、少なくともガンマ線2.5メガラドを照射し、被控訴人へ返送した。その後、被控訴人の担当者は、それぞれの（返送された）製品の損傷や漏れを確認し、新たなフィルター、チューブ、マウスピース、ノーズクリップとともに、ビニール袋へ収納した。被控訴人が呼称するところの「再生された（reconditioned）」ユニットは、使用済manifold及びnebulizerを送品した元の病院へ返送された。この際、Radiation Sterilizersも被控訴人も、再生されたユニットに残った生物学的活性や放射能を検査していなかった。また、製品（元の病院へ返送されたmanifold及びnebulizer）には、「Mallinckrodt」「UltraVent」の商標、「Single Use Only」の印字がされたままであった。

控訴人は、被控訴人に対し、上記行為によって病院による特許侵害を誘引し（誘引侵害）、被控訴人自身特許を侵害したとして、訴訟を提起した。

原審が請求を棄却したため、控訴人が控訴した。

NEWMAN判事による法廷意見は次のとおりである。

「米国特許法第154条　すべての特許は、17年の期間、当該発明につき、他者の米国全土における発明の製造、使用、販売を排除する権利の付与を含むものとする。

この（米国特許法第154条の）排他的権利は、その全部または一部を放棄することができる。このような権利放棄の条件は、特許濫用に関する法（the law of patent misuse）が反映しているような衡平法上の約因（considerations）と同様に、特許法、契約法、反トラスト法、その他の適用可能な法の対象となる。他の商業的分野と同様に、私的当事者（private parties）は、法に反しない限り、自由に契約ができる。」[146]

「地裁の依拠した再販売価格維持と抱き合わせ販売禁止の判例は、特許商品の販売に伴う価格固定や抱き合わせ販売の制限が当然違法（per se illegal）であったと確立し、特許製品の販売に伴うすべての制限が違法とみなされる（deemed illegal）とは判示しておらず、（結論も）そのようになっていない。General Talking Pictures Corp.事件においても、使用の制限が議論されており、以下のように要約する。制限付きライセンスが適法であったのは明らかである[147]。」[148]

「地裁（一審）は、Mallinckrodtによる単発使用制限は、……「政策的」配慮から権利行使が不可能であると判示した。地裁（一審）は、特許製品の再販売価格維持が違法とされた事例（Bauer事件、Straus事件[149]、

146）*Id.* at 703.

147）*Id.* at 703（citing *Mitchell,* 83 U. S. at 544.）.

148）*Id.* at 703.

149）Straus v. Victor Talking Mach. Co., 243 U. S. 490（1917）.

特許権者である上告人が、蓄音機を販売するに際して、請求書に「ライセンス通知」を付していた。その内容は、本通知書が添付されている機械が特許に基づいて製造されたこと、最低取引価格の表示等であった。

本判決は、連邦最高裁が、「ライセンス通知」について、「上告人の販売方式は、上告人及び公衆の機械の合理的使用を確保するためにデザインされたものではなく、実質的にも事実上も単なる価格操作である。仮にこれが有効であるとすれば、無実の購入者に対して数多にかつ広範に不正義をなすことになる。」（*Straus,* 243 U. S. at 501.）と判示した部分を引用している

Boston Store事件[150]。以下、「Bauer三部作」（“the Bauer trilogy”）という。）や、特許権行使された抱き合わせ販売を禁止する判例（Motion Picture事件）に依拠する。」[151]

「特許消尽の原則は、条件付販売を無条件販売に転換するものではない。」[152]

Bloomer事件、Adams事件、Mitchell事件、Keeler事件等を検討し、「これらの早期の判例群を見てみると、裁判所は、販売に条件が付され得るという契約法の原則を個別具体的に適用しているだけである。Adams事件といくつかの関連事例は、特許製品の販売に際していかなる制限も条件も付し得ないという命題を示したのではない。地裁はこの点で、先例から命題を導き出したことは誤りである。条件が他の法に反しない限り、……私的当事者は販売の条件に関して契約の自由がある。……本件は、価格操作や抱き合わせ販売に関する判例ではなく、地裁の依拠した諸判例と同種の反トラスト法違反や特許濫用の事実は存在しない。適切な判断基準は、特許権者の制限が特許付与の範囲内（within the scope of the patent grant）として合理的であるか、あるいは、合理の原則（the rule of reason）の下で正当化されない反競争的効果を持つ行為となっているかである。」[153]

「当裁判所は、地裁（一審）が、再使用の制限は特許法の下では権利行使できないとしたのは誤りであると結論づける。UltraVentの販売に、売買やライセンスを規律する法など適用される法に基づいて、有効に条件が付され、再使用の制限が特許付与の範囲内（within the scope of the patent

---

（*Mallinckrodt,* 976 F. 2d at 704.）。

150） Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co., 246 U. S. 8（1918）.
本件も同様に、特許権者による最小再販売価格の条件に関して検討された事案である。
本判決は、Bauer事件とStraus事件を引用し、「……価格条件は一般法（the general law）に反し、『特許法によって与えられる独占の範囲で』もない」と判示したとしている（*Mallinckrodt,* 976 F. 2d at 704.）。

151） *Id.* at 704.

152） *Id.* at 706.

153） *Id.* at 708.

grant）、または、その他に正当化されるものであるならば、当該制限違反は、特許侵害訴訟による救済の対象となり得る。」[154]

以上より、原判決を破棄し審理を差し戻した。

三　検　討

㈠　最初期

1　Bloomer事件

Bloomer事件は、当初の特許存続期間中に締結されたライセンス契約に基づくライセンシーが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る。連邦最高裁は、「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。」売主である特許権者は、その特許の存続期間を超える期間の利益を売ることはできないし、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。」と判示した。すなわち、連邦最高裁は、特許が付与するフランチャイズを「期間の利益」として捉え、また、当初の存続期間を超える特許存続期間延長後の期間の利益は、当初の存続期間において特許権者が得ることができないことを理由に、当初の存続期間中に取引をした買主は、特許存続期間延長後の特許権の譲受人に対して延長された期間の利益を主張することができないとの立場を示した。

しかし、連邦最高裁は、所有者による特許製品の使用について、①連邦議会法によって制定された排他的権利を行使するものではなく、②所有権は、連邦議会法が特許権者に対して付与したフランチャイズや排他的特権

154）　*Id.* at 709.

に由来するものではないことから、連邦議会法の保護下ではなくなり、州法による救済の問題であるとしている。所有者による耐用期間における通常の継続的使用について、その救済は州法の保護によるべきであって、所有者の使用行為は連邦議会法の特許保護の対象にはならないとの理論を導いた。このことから、連邦最高裁は、所有者による特許製品の使用行為が所有権に由来する行為であると捉えていると考えられる。これは、特許製品の取引において購入者が重視しているのが、特許権という排他的特権の存続ではなく、特許製品を購入することによる有用性、使用することから得られる利益であるとした判示からもうかがえる。

特許権者が排他的特権を売った場合、特許権者は、存続期間延長後は期間の利益を回収していないとしてその買主との関係で有利になる。一方で、特許製品の所有者に対しては、延長された特許存続期間の利益に対する対価回収が行われていない又は不十分であるとしてもなお、連邦議会法の保護下ではないとして特許権者の権利行使を認めなかった。この理論構成は、後者の場合において、延長後の期間の利益が、特許権者に対する対価回収機会の保護対象から外れたことを意味し、特許製品の所有者の平穏な使用を優先させたものであると評価できる。

Bloomer事件において、連邦最高裁は、機械が購入者に引き渡された（passes to）時、すなわち、発明者から絶対的で無制限な権利（the absolute and unlimited right）を購入した場合、その特許製品が上記行為の帰結として、独占の範囲（the limits of the monopoly）から外れることを理由に、特許法の救済を受けることができず、権利者は州法による救済を求めなければならないと判示した。独占の範囲を外れることにより、連邦法が州法の保護に干渉することができないことにつき、その理由を「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」として、特許権行使の限界からも説明されている。

なお、Bloomer事件の多数意見において判示されたのは発明者から絶対的で無制限な権利（the absolute and unlimited right）を購入した場合であり、

Bloomer事件の事実としても時間的に無制限の権利を購入していた。制限のある権利を譲り受けていた場合について、Bloomer事件の射程が及ぶかは判示されていない。

一方で、反対意見は特許権者の利益を重視している。「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」との考えを示し、特許権者が想定していた以上に特許製品が使用されることを、特許権者に対する対価の不足という点から、特許侵害になると説明している。また、この立場は、特許製品の購入者が契約以上の内容を正当に主張することができない点にも着目している。

2　Chaffee事件

Chaffee事件は、Bloomer事件を先例としており、基本的にはBloomer事件を維持するものとなっている。

Bloomer事件とChaffee事件を詳細に比較すると、市場流通済みの特許製品につき、連邦議会法によって与えられた特許権の独占範囲から外れ、連邦法ではなく州法の保護下となるという結論について同様である。この法理の要件論として、主体を「発明者」本人から適法に手に渡るという前提が「特許権者または特許権者から譲渡（convey）を許諾された（authorized）者」と拡大している点、具体的行為である「適法に手に渡る」ことの解釈について、詳細には「絶対的で無制限な権利（the absolute and unlimited right）」を得ることから、「有効な売渡と買受によって（a valid sale and purchase）」と変化した点が注目に値する。特に、「有効な売渡と買受」については、無制限の権利を買い受けることとは異なり、条件付販売についても「有効」であれば、判例の射程となる可能性を含んでいる。

また、Chaffee事件では、独占の範囲から外れた購入済みの機械の使用について、その行為が所有権（title）に由来することを理由に、他のいかなる財産を扱う際と同様に、買主が望むままに、使い果たすまで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としている。買主の

使用行為について、連邦議会法の関与がないことを再度確認し、州法による支配であるとの立場を再度示したと評価できる。

3　Mitchell事件

Mitchell事件においても、（判旨紹介での繰り返しは省略したが、）市場流通済みの特許製品につき、連邦議会法によって与えられた特許権の独占範囲から外れ、連邦議会法ではなく州法の保護下となるという結論について同様である。

Mitchell事件では、「生産、売却」する権利と「使用」する権利が明確に区別されるべきであると判示されている。生産、売却に対する排他的特権について、その買主（すなわち、ライセンシー）は、「譲渡の性質によって」フランチャイズの全部または一部を保持するとしている。その権利は、特許権者による「反対する明示的な規定がない場合」、特許期間満了まで譲受けた権利を保持できるとした。Bloomer事件と異なるのは、この際、特許権者が明示的に反対することにより、譲渡した後の排他的特権に制限を付与しライセンシーがその制限に違反したとき、ライセンシーが特許権を侵害するとの構成を採る可能性を残した書きぶりになっている点である。

使用に対する排他的権利については、従来の要件論としての具体的行為の解釈につき、「絶対的で無制限な権利（the absolute and unlimited right）」の購入としたBloomer事件と同様に、一方、「有効な売渡と買受によって（a valid sale and purchase）」としたChaffee事件と異なり、「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）」と「無条件」であることを明確な要件としている。これまでのBloomer事件及びChaffee事件とは異なり、Mitchell事件は、「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」と判示しているため、条件付販売の場合にChaffee事件の射程が及ばないと解釈し連邦最高裁の立場を明確にした点に特徴がある。

また、Mitchell事件においては、Bloomer事件とは異なる別の特徴が見てとれる。それは、特許権の譲受人またはライセンシーによる特許製品の販売を、「特許製品に対する一回のロイヤリティの受」取りとして捉えて

いる点である。Bloomer事件では、対価の回収があったかを特許権者と排他的特権の買主との関係で考慮し特許権者を保護するとし、所有者による存続期間延長後の使用については考慮要素としなかったが、Mitchell事件では、特許製品の所有者の使用が制限されるかを判断する場合にも経済的視点を有する点で、異なる。

①Bloomer事件では、この法理の本質的な根拠として、「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」として、独占の範囲外への移行を連邦議会法によって付与される特許権の権利行使の限界から説明していた。

②Chaffee事件においては、専ら「適法に手に渡る」ことについて検討がされ、Bloomer事件で言及されたこの法理の根拠付けと似た書きぶりが読み取れる。

③一方で、本判決では、特許権者が他人へ特許製品を無条件で販売、または、特許製品の使用を無条件で許諾した場合につき、その行為を、①当該特許製品にかかる排他的権利を手放し、②当該特許製品にかかる対価を受け取ったものとして捉えている。

もっとも、根拠付けの判示部分において、なぜ要件を「無条件」の販売及び許諾に限定したのかという説明はされず、また同様に、「有効な売渡と買受」を要件としたChaffee事件との違いも十分に説明していない。

他の２つの判例と結論を異にした要因は、連邦最高裁が契約法的な視点から買主の権原を否定した点にあると思われる。連邦最高裁は、「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.) したがって、所有者でない者や所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も得ることはない。」とし、また、あてはめにおいて、売主に特許存続期間延長後の使用許諾がないことを買主が知っていたと認定して、買主に特許製品にかかる使用許諾がないこと

を理由に特許権侵害を認定した。Bloomer事件反対意見と同様、特許権者による権利行使を認める立場は、所有権の移転に着目するのではなく、特許権者が契約により許諾していたか否かを重視する。この点で、上記2判例のような、所有者による特許製品の使用行為が所有権に基づくものであり連邦議会法による保護の対象とはならないとの立場と、相違がみられる。

また、Mitchell事件は、買主が特許存続期間後に使用許諾がないことを明確に認識していた点につき、買主の帰責性を重視したと考えられる。

4　小　括

以上、米国における消尽の展開ではその最初期として、当初の存続期間に権利を譲り受けた、または、購入した特許製品を特許権の延長された後でも使用し続けることができるのかという点で多く争われた。Bloomer事件によって示された法理は、厳密には今日の消尽理論と異なるものであるが、特許権の権利行使を制限する法理として現れた。米国において現在の特許法の前身となる1836年法[155]の立法があったことが影響しているかは定かではないが、消尽の展開における最初期は、連邦議会法と州法の峻別という観点が重要視されているように思われる。

また、三つの判例は、要件として、無条件に限定されるか、条件付販売を含めるかについて、一致していないが、特許権者が少なくとも無条件で販売したとき、その販売した製品が特許独占の範囲外となることについて、一致がみられる。一方で、特許製品の所有者による使用行為を所有権に基づく使用行為であるとして連邦議会法の保護の対象外とするか、特許製品の買主が契約の制限以上の使用権を正当に主張することができないとする契約法的視点を重視するかは、それぞれの事件において立場が分かれており、また、多数意見と反対意見がこの点で対立している判例も見られる。換言すれば、特許製品の所有権者による所有権に基づく使用を保障するか、特許権者の対価回収を保障するかという立場の違いによって結論が異なっている。

155）　The Patent Act of 1836, Pub. L. No. 24-357, 5 Stat. 117（1836）.

この後、これらの特許期間の延長に対する判例群を先例とした法理が確立したものとして受け入れられ、別の事例に適用されることで発展していく。

㈡　形成期

Adams事件をはじめとして、特許権者によって、特許の譲受人に対して地理的制限を設けることによって市場を分割し、それぞれの地域に特許の譲受人を配置することで特許製品をコントロールすることを目指す構造が作られる。

1　Adams事件

Adams事件は、地理的制限を課された特許の譲受人から無条件で特許製品を購入した者が、当該地理的制限の圏外で特許製品を使用した事案である。連邦最高裁は、関連する先例としてBloomer事件及びMitchell事件を参照している。

しかしながら、Adams事件では、「独占の範囲」について言及しつつも、連邦議会法による保護と州法による保護の峻別について一切触れず、特許製品への支配が販売行為後に特許独占の範囲外となることを「販売行為によって、特定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」いることのみから説明する。これは最初期の判例群に見られなかった新たな傾向である。

さらに、Adams事件は、上述のようにBloomer事件及びMitchell事件を参照しながらも、特許権者による販売及び許諾が「無条件」であることを要求していた点については一切触れられていない。むしろ、「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」と判示しており、その範囲は無条件であることを明確にしていたMitchell事件より広がることになり、Chaffee事件で判示されたような「有効な売渡と買受」に近い説示を行っているようにもみえる。しかし、「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」という判示からは、「特定の使用」に対する対価しか受け取っていなかったため、「特定の使用」外の実施行為について特許権侵害を構成すると結論づけられる可能性が高いといえよう。したがって、「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」という表現のみからは、無条件に限定しないとの立場と考えられるが、「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」は上記販売の場面とは異なると考えているように思われるため、本判決も要件を無条件販売に限定していると考えられる。

また、Adams事件は、特許権者から権利の譲受人に地理的制限が付されたところ、被上告人は当該譲受人から特許製品を無条件で購入したという事案である。そして、連邦最高裁も、結論として、被上告人の使用に対する制限について否定した。これに対し、Adams事件で参照されたMitchell事件では「誰でも自分の所有している権原より『優れた』権原を譲渡することはできない」とされていた。地理的制限を付された譲受人からの特許製品の購入は、その権原の範囲で買主に譲渡されるため、譲受人がもつ全ての制限が引き継がれるはずであるが、連邦最高裁はこの点について言及していない。Bloomer事件反対意見やMitchell事件との関連につき、疑問が残る。反対意見も（Mitchell事件との関連については述べていないが）同様の趣旨で批判している。

また、反対意見は、Bloomer事件と同様に、特許権者とライセンシーの利益の観点からも反対する。すなわち、仮に買主が特許の譲受人に付された地理的制限の範囲外で販売できるのであれば、地域Aでの販売に制限された特許の譲受人aによる販売によって地域Aで購入した買主が、地域Bでの販売に制限された特許の譲受人bの地域内（地域B）で販売できてしまうため、特許の譲受人bは、許諾されていた地域Bに対する独占を実質的に失ってしまうのである。そして、そのような制限をしていた特許権者自身も利益を喪失する。反対意見が、多数意見はこうした特許権の価値に対する破壊であると批判するように、特許権者に対して利益を保障することを重視していると考えられる。

2　Hobbie事件

Hobbie事件は、その判決の大部分がAdams事件の参照及びその解釈であるため、基本的なスタンスはAdams事件に従った形になっている。特許延長とは異なる事案であったこともあってか、これまで基本とされてきたBloomer事件等の判例群には言及がされていない。

一方で、Hobbie事件が先例との関係で重要な意味を持つのは、Adams事件の射程について連邦最高裁が追加的判断をした点であると思われる。上告人は、「誰でも自分の所有している権原より『優れた』権原を譲渡することはできない」というMitchell事件の判示と同趣旨の主張で特許の譲受人の販売の合法性について争っていた。この点、本判決によって（たとえ販売行為の対象がミシガン州に限定されていたとしても）ミシガン州における販売それ自体に条件や制限が付されていない場合には、特許の譲受人は、買主が地理的範囲外で使用する目的であることについて悪意であったとしても、責任を負わない旨が明確にされた。

その根拠として、特許権者が他のライセンシーや譲受人に対して条件を付すことによって拘束することの容易性を挙げている。ただし、特許権者がそのような条件を付して拘束した場合に、当該条件違反を特許権侵害になるとするか債務不履行に留まるとするかはその書きぶりから明らかではない。

3　Keeler事件

Keeler事件は、適法な特許製品の売却を「一回のロイヤリティを得た」と初めて評価したMitchell事件、同事件を参照したAdams事件、その類似事例であるHobbie事件をそれぞれ引用及び参照し、再度、独占の範囲から外れることを経済的観点から根拠づけたものである。

最初期の判例においては、前述のとおり、独占の範囲外への移行を特許権の限界や経済的観点から説明していた。しかし、Adams事件以降、特許権者は「無条件」であることを回避するため第一買主や特許の譲受人との取引を条件付とし制限を付すことによって、経済的利益を満足に享受していないことを根拠として、独占の範囲外へ移行することを避けるように

なった。こうした背景のなか、連邦最高裁は、Hobbie事件において、（地理的制限は付されていても当該地域内においては）特許権者と買主またはライセンシーとの関係ではなく、ライセンシーによる第三者への販売に際して条件が付されていないことに着目した判断をした。

Keeler事件は、このような流れと異なり、特許権者による買主に対する特別な契約による特許権行使を認めることについても、「公衆への不便さと煩わしさ」を根拠として特許法の固有の意味や効果に基づいた問題とは異なるとの立場を示した。したがって、特許権者がたとえ特許の譲受人による販売において買主に対して条件付きで販売・許諾をしようとも、「販売を許諾された者から特許製品を購入し」た場合、その特許製品は、なお独占の範囲から外れることになったと解される。そしてその根拠を「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」として、最初期に頻繁に触れられていた所有権に基づく使用という観点に立ち返って説明している。また、このとき、時間だけでなく、場所についても制限のない絶対的財産権を有するとされている。そのため、特許存続期間の延長に関する判例とともに、地理的制限についても絶対的財産権を制限できないことが判例の射程とされている。

Keeler事件は、最初期と同様に、契約法により特許権者を救済する可能性に言及した。Bloomer事件以降の判例と同様に、特許権者等から適法に購入された特許製品について、特許権（連邦議会法）による独占の範囲外となり、特許権者は州法によって保護されることを再度確認した。すなわち、Hobbie事件の段階では、特許権者による条件付取引が特許権侵害を構成するか債務不履行に留まるかは明言されなかった。一方、Keeler事件では、「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」として、条件違反が契約の問題にとどまることが明らか

にされた。

4　小　括

以上、Adams事件からKeeler事件における展開について、簡単に紹介した。

まず、これらの判例群は、最初期と比べ、「適法に手に渡る」ことよりも、「特許権者がロイヤリティを手にしているか」を重要な判断基準としている点で大きく変化している。しかし、特許権者による制限が含まれる条件付取引であっても、その後の特許の譲受人等による販売が無条件であった場合等に、特許権者の対価回収よりも「公衆への不便さと煩わしさ」を重視するという立場は、最初期の判例群の多数派であった所有権に基づく使用の保護に近い考え方であるといえるだろう。

この形成期における事案は、特許権者が、前述のように、Mitchell事件において特許権者による条件付の許諾に違反した場合は特許侵害訴訟による救済が認められたこともあってか、特許の譲受人に対して条件を付すようになった点に特徴がある。連邦最高裁は、特許法に基づく排他的権利である使用権及び販売権の双方について、特許権者が特許の譲受人に地理的制限を付していたとしても買主がライセンシーから特許製品を適法に取得した場合には、買主は、売主である特許の譲受人に付されていた地域的条件に関して買主の善意悪意を問わず、米国内の全ての地域で使用し販売することができるとの立場を示した。また、Keeler事件ではさらに進んで、特許権が買主に対して特別な契約に基づいて特許権を行使することも否定し、契約の問題であるとした。

形成期における最初期からの展開は、特許権者がたとえ特許の譲受人に対して条件を付していても、その後の買主へ特許製品が流通すると特許独占の範囲を外れるとされたため、特許権による市場流通のコントロールが困難となり、さらに、この問題を対処することを目的として買主に対して特別な契約をしていたとしても、特許侵害に基づく救済を受けることができず、契約法による救済の問題であるとされたために、特許権者にとって不利な傾向であったといえる。

㈢　転換期

形成期において特許権者の地理的制限に関する判断が、連邦最高裁によってなされ、特許権者による消尽を回避する試みは否定されてきたことは前述のとおりである。しかしながら、特許権者による消尽回避に関連して、最初期においては錯綜し、形成期には多数派の法廷意見とはならずとも反対意見において依然として有力に主張されていた、「条件付取引と無条件取引の区別」の論点から論争がさらに展開する。

同時に、1900年頃、米国では（特許に関する取引に関わらず、）再販売価格維持や抱き合わせ販売が問題視されるようになり、特許法もこの影響を受けることになる。すなわち、特許権者は、再販売価格維持及び抱き合わせ販売を条件とするライセンスを用いるようになり、この点に関する判例が発展する。

1　Henry事件

Henry事件は、消尽の適用範囲について、「絶対かつ無条件の販売（An absolute and unconditional sale）」に限定されることを明言し、特定の使用が特許権者によって制限されている場合に、その許諾されていない使用が特許権侵害を構成するとした点で注目すべき判例である。

従来の判例は、無条件であることを明確に要件とするものと、無条件に限定されるとは必ずしも明確に述べないものに分かれており、本判決で連邦最高裁は、この点を前者であると明らかにした。この際、それぞれの判例は、「適法に引き渡されたとき」、「有効な売買」、「特許権者に対してロイヤリティが支払われたこと」等、消尽を適用する条件について様々示してきたが、本判決は、引用した判例に一貫する特徴について、特許権者がどのような行為をしたか、対価の回収が満足であったかではなく、買主の側に「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」があったことを指摘する。

引用した判例の共通項を指摘する一方、Henry事件で連邦最高裁が重視したのは、特許権者が使用権を細分化して他者に許諾することができ、そ

の一部を与え、その残余を特許権者に留保することができるという考え方であった[156]。特許権者による制限のない販売は、買主に特定の機械を使用する権利を与える一方で、使用に条件が付された販売では、買主の使用する権利の一部は、必然的に特許権者が保持し続けることになる。したがって、この立場によれば、制限が付された販売後に契約違反があれば、特許権者が保持し続けている特許権を侵害するという結論を導いた。

Henry事件は、契約違反に関して特許権侵害による救済を認めた。これにより、Keeler事件における買主に対して特別な契約をしていたとしても、特許侵害に基づく救済を受けることができず、契約法による救済の問題であるという立場を覆し、自身に留保していた特許権（使用権）のコントロールが失われた場合、これを特許侵害であるとして特許法による保護及び救済を認める方向へ転換した判決であると解される。

また、Henry事件における製品の所有者による使用行為の評価は、Bloomer事件のそれと全く異なるものである。繰り返しになるが、Bloomer事件では、所有者の使用行為を所有権に基づくものであると考え、ここに連邦議会法が入り込む余地がないとの立場であるのに対し、Henry事件では、特許権者から買主に対して連邦議会法による使用する権利が付与されていると評価し、契約違反が成立する場合は侵害行為にもあたるとして特許法による救済を認めた。

あてはめにおいて「他の非特許製品の販売からの利益をあてにしていた」と判示していることから、特許権者が販売を条件付とすることによって期待していた対価（利益）を回収できない点に着目していると考えられる。特許権者の経済的利益に着目することは最初期、形成期においても見られた傾向であるが、所有権に基づく使用よりも優先されるような書きぶりは最初期において少数であり、形成期においては否定的に捉えられていたため、この点で特徴的である。

このようにHenry事件は、①最初期、②形成期において重要な判例で

156）繰り返しになるが、前述のとおり、この立場はHenry事件においてはじめて現れたものではなく、既にMitchell事件等の契約法的な観点を重視する立場において判示されている。

あったBloomer事件、Keeler事件とは異なった判断を示した。

2　Bauer事件

Bauer事件は、特許権者が再販売価格を拘束した事例である。連邦最高裁は、契約における再販売価格拘束の有効性を否定し、特許権者による権利行使を退けている。特許権の権利行使に対して、連邦議会法が付与している販売する排他的権利の意義から、その制限が排他的権利の範囲外の行為であると導かれた。すなわち、Bauer事件は、特許権の内容に再販売価格拘束をして競争を妨げる権限が含まれていないとした。Bloomer事件等は所有権に基づく使用を保護するとして特許権を制限した一方で、本件は、特許権者の制限の性質によっては特許権の一部を特許権者が保持できる場合があるとした。

3　Motion Picture事件

Motion Picture事件は、特許権者による条件がクレイトン法に違反するかについて労力を割いているが、最終的にはクレイトン法を適用する必要がないことを明らかにし、Bauer事件を参照することで特許消尽との関連性に言及している。すなわち、特許権者による抱き合わせ販売の適法性及び特許権の行使につき、クレイトン法を適用することで否定するのではなく、特許法が保護する排他的権利の範囲外であるとして販売後の特許権行使を否定している。特許権者による条件付販売後の排他的権利の行使は、1900年代に新たに立法された反トラスト法の適用を受けずとも、クレイトン法制定の1914年以前のBauer事件と同様に、特許法が保護する排他的権利の範囲内であるかどうかという観点からも判断しうるという姿勢が明らかになった。

また、本件はいわゆる抱き合わせ販売に関する事件であったが、連邦最高裁は特許権者によって課された条件を、「機械を国内の取引の流通経路に送り出す」のを制限し「特許独占の射程を広げる」と評価し特許権の行使に消極的な姿勢を示した。その際、「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」について着目した上で、特許独占の射程を広げ

ることができないと根拠付けている。したがって、Motion Picture事件は、Henry事件において採用された特許権者による条件付取引を保護する立場を覆したものである。

4　General Talking Pictures Co.事件

General Talking Pictures Co.事件は、特許権者がライセンスにおいて使用用途を限定していたところ、ライセンシーがライセンスを受けた使用用途外で買主によって使用されることにつき悪意で、また、ライセンシーからの買主もライセンシーの使用用途制限を知りつつ使用用途制限外の使用をすることを目的として、特許製品を売買した事例である。

連邦最高裁は、Henry事件と同様に、General Talking Pictures Co.事件においても、特許権者がライセンスについて細分化でき、製造、使用、販売するライセンスに条件を付与することができると明言している。また、ライセンスの細分化による条件の付与について、本件では、特許独占の範囲を超えているとはいえないと判示されている。しかし、Bauer事件やMotion Picture事件では、競争を妨げさせることや機械を国内の取引の流通経路に送り出すことを制限することが特許独占の範囲を超えている理由として明示されているのに対して、General Talking Pictures Co.事件では、特許独占の範囲を超えていない理由について、関連判例を引用するのみで詳細に触れられておらず、その理由は不明である[157]。

また、General Talking Pictures Co.事件において連邦最高裁が取った立場は、Bloomer事件における反対意見やMitchell事件において採用されていた「誰でも自分の所有している権原より『優れた』権原を譲渡することはできない」との立場である。

General Talking Pictures Co.事件の反対意見は、特許権者の使用用途制

157）　もっとも、Bauer事件、Motion Picture事件、General Talking Pictures Co.事件と同事件反対意見に共通する特徴として、特許権者による条件が連邦議会法によって付与された排他的権利の意義・内容から逸脱したものでないかどうかについて触れていることが挙げられる。これは、米国において反トラスト法の観念があり、特許法にもその影響があったことをうかがわせる。

限が特許独占の範囲を超えたものであるとして、特許法による救済を与えるべきでないと反対している。使用用途を制限していたことは、形成期における地理的制限と類似しており、形成期の判例群は、ライセンシーと買主との販売における無条件性を理由に、買主の使用を認め、特許権行使を否定していた。一方、General Talking Pictures Co.事件の反対意見は、特許独占の範囲と所有権の関係から説明する。すなわち、「特許法は、特許権者に対し、特許された製品を製造、使用、販売する排他的権利を与えているに過ぎない。」「特許権者に『製造し、使用し、販売する』ことを可能にする特許法は、製造販売の許諾を受けた者から自由市場で購入した後、商品となり得る物品の使用を定め、制限する権限を与えていない。動産の製造権も、使用権も、販売権も、当該動産を購入した他者によってその使用をコントロールする権利を（契約は別にして、特許独占に由来しては）含んでいない。」「すなわち、非契約当事者に対して、自由市場において購入された通常の製品の使用を制限することはできない。」としている。したがって、同反対意見は、販売後製品に対する使用権の行使は特許法が付与した排他的権利の範囲外であることと販売後の製品の所有権に基づく使用に対して制限がされないことという最初期に見られた原始的な立場を採用したものであると解される。

5　Mallinckrodt事件

特許権者等による販売において、買主の使用・再販売を制限する契約は、契約法上の問題にはなり得れど、特許法の保護範囲からは逸脱しているとの連邦最高裁の形成期のスタンスが、転換期において否定的に捉えられるようになっていた後、米国特許法を取り巻く環境が変化する。1982年の連邦巡回区控訴裁判所Court of Appeals for the Federal Circuitの設立である[158]。米国は、従来、特許事件にかかる控訴審を各巡回区の控訴裁判所の

158）UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT, *About the Court,* https://cafc.uscourts.gov/home/the-court/about-the-court/（Sep. 30, 2024）.

管轄としていたところ、特許事件にかかる控訴審についてその管轄を一つに集約することにより、各州の控訴裁判所で判断されていた特許訴訟における判断を統一化することを目的として、CAFCを設立した。

1982年の設立以降、CAFCが初めて大合議（en blanc）で条件付販売に関する事案を扱ったのが、Mallinckrodt事件である。

Mallinckrodt事件は、Henry事件で示されていた排他的権利の細分化が可能であること、及び、契約の自由の観点から、特許権者が販売やライセンスにおいて、制限が他の法に違反しない限り、自由に条件を付すことができ、当該制限に違反した場合は特許法による救済を受けることができるとした。したがって、Mallinckrodt事件は、特許権者による条件付販売と無条件販売を明確に区別し、Henry事件と同様に、無条件販売のみに消尽を認め、条件付販売については特許権者の明示的な意思の表示によって消尽を迂回する可能性を残すとの立場を示した。

また、Mallinckrodt事件は、転換期に代表的である再販売価格維持や抱き合わせ販売について、「契約の自由」から特許権者が条件を付すことができることを前提とするため、その条件が「他の法に違反しない限り」という新たな判断基準を持つことになる。したがって、特許消尽の適用には、無条件販売であることが必要となり、一方、条件付販売によって消尽を迂回した場合、特許法による救済を受けるためには、特許権者が他者へ販売・許諾した際の制限が「他の法に違反」せず、「特許権者の制限が特許付与の範囲内として合理的であるか、あるいは、合理性の原則の下で正当化されない反競争的効果を持つ行為となっているか」というテストが行われることになる。形成期以前の判例では、特許権者による制限が有効であるか否かを判断するケースは多くなかったため、特許権者による制限の多様化や反トラスト法の発展の影響を受けた消尽の判断基準として、新たな判断基準を入れ込み確立することになったといえよう。

1992年以降、特許権者による条件付取引は、Patent Misuseや反トラスト法違反など他の法に違反しない限り、消尽を迂回できることがMallinckrodt事件により確立されたといえる。

6　小　括

転換期は、特許権者による制限が多様化したこと、反トラスト法による影響を受けたことが重なり、従来の特許消尽に関する判例とは異なる構成及び結論の判決が現れた。連邦最高裁は、最初期を中心に、所有者の使用行為を所有権に基づくものと評価して特許独占の範囲外としてきたが、転換期では、所有者による使用を特許権（使用権）に基づくものと捉えている。これにより、従来は、州法による救済しか受けることができないとしてきたような最初期と形成期の判例によって醸成されていた判例法理は、転換期において否定的に捉えられるようになり、最終的には、CAFCの大合議（en blanc）判決によって、条件付販売の制限違反の場合には特許法による救済を受けることができるという逆の立場を確立した。

四　結論および今後の課題

以上、本稿では、米国における特許権の消尽に関する判例の展開を整理した。

最初期では、連邦議会法と州法の保護を峻別することが重要視され、購入者の所有権に対して、連邦議会法が付与した排他的特権である特許権が及ばないことを明確にしていた。形成期においても、特許権者に対する対価の支払いという点が着目され、特許権者の利益の保護の重要性が認識されつつも、最終的には、特許権者の利益よりも購入者の所有権を保護するという点で、最初期と親和的であった。しかし、転換期において、形成期までの判例は否定的に捉えられ、特許権者による条件付販売を消尽の対象外とすることで、特許権者の保護を優先するという逆の立場に入れ替わった。

最初期では、Bloomer事件によって所有権に基づく使用を保護する立場が採用された。形成期に入ると、Adams事件において、所有権に基づく使用を保護する立場による根拠付けが影を潜め、特許権者の対価回収を重視する立場が採用された。ただし、前述のように、立場の違いがあっても、所有者の保護を優先するという結論は変わっていない。形成期後期の

Keeler事件は、所有権に基づく使用を保護する立場と特許権者の対価回収を重視する立場が入り混じった説明をし、その結論を（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）」から正当化した。形成期は、最初期における所有者の保護を優先するという結論と変わらないが、最初期が州法と特許法（連邦議会法）の区別を重視した価値判断をした点と異なり、「公衆への不便さと煩わしさ」に着目した点に特徴がある。転換期は、最初期に特約の存在を重視したMitchell事件を参照したHenry事件が、特許権者の対価回収を重視する立場を採用しつつ、契約違反を特許権の侵害行為であるとした。Henry事件は、Keeler事件と同様の根拠付けをしたMotion Picture事件によって、一度否定された。また、特許権者による制限が再販売価格拘束であったBauer事件では、特許権の行使が特許権の拡大であるとして特許権者の保護を否定していた。しかし、最終的に、新たに設立されたCAFCが、Mallinckrodt事件において、条件付販売の制限に違反した購入者に対する特許権行使を、契約自由の観点から認めるに至った。

少なくとも本稿が検討した判例からみると、両者の立場について、究極的にはどちらが理論的に正しいという絶対的な優劣はなく、そのときの社会的背景等によって影響を受けて検討され、どちらの立場を採るべきかという価値判断が長い歴史の中でそれぞれされてきたものであると考えられる。

本稿は、消尽に関する判例群の変遷を３つの時期に分けて紹介し、それぞれの判例がどちらの立場をどのような根拠で採用したかを中心に分析した。本稿では検討の対象としなかった米国における近年の判例について、今後改めて本稿の内容、米国の学説、その他の関連判例を調査・検討したうえで、米国における特許権の消尽の理論並びにその理論的根拠及び条件付販売による消尽回避について検討することを今後の課題としたい。

〔付記〕　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