

No. 134(2013/12)

Bowman v. Monsanto 連邦最高裁判決と契約による消尽法理の適用制限の可否

松村光章（ニューヨーク州弁護士）

はじめに

特許権者は契約によって消尽法理の適用を阻止することができるのか、Mallinckrodt Inc. v. Medipart, Inc.連邦巡回区控訴裁判所判決以降、米国で議論されている論点である。

同事件では、自己の販売する特許製品につき一定の使用条件を設けて販売していた特許権者が同条件に反する使用をした者に対して特許権を行使することが認められるかが問題となった。この点、連邦巡回区控訴裁判所は、消尽法理を適用することなく、当該特許権者による特許権行使を認めている。連邦最高裁が1942年の Univis 判決以降、消尽法理を取り扱ってこなかったこともあり、実務界では、Mallinckrodt 判決を踏まえ、「特許権者は条件付販売を行うことで消尽の効果を制限することができるのではないか」という主張が一定の支持を得ることとなった。

「条件付販売を行った場合、消尽法理は適用されるのか」という点は、2008年の Quanta Computer v. LG Electronics 連邦最高裁判決において検討されるものと期待された。しかし、Quanta 判決は、LG Electronics から許諾を受けた Intel による Quanta 等への販売が消尽法理の対象となる「authorized sale」にあたりと事実認定することで、LG Electronics による Quanta 等への特許権の行使は認められないという結論を導いたため、「条件付販売を行った場合、消尽法理は適用されるのか」という点について連邦最高裁が立ち入ることはなかった。このため、米国では Quanta 判決以降も、特許権者が契約によって消尽法理の適用を制限できるのかという議論が繰り返されていた。

以上のような状況において、本稿で紹介する Bowman v. Monsanto Co.事件の上告申立が連邦最高裁に受理された際、連邦最高裁がようやく契約と消尽法理の関係について見解を示すものと期待が高まった。しかし、後述のとおり、Bowman v. Monsanto Co.事件においては、「消尽の対

SOFTIC

© 2013 (一財)ソフトウェア情報センター

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-1-4 東都ビル 4階
TEL. (03)3437-3071 FAX. (03)3437-3398
WebSite <http://www.softic.or.jp/>

象となる use と、その対象とならない make の違い」が議論の中心となり、「消尽法理の契約による適用回避の可否」についての議論はなされなかった。

このため、特許権者が契約によって消尽法理の適用を制限できるのかという点について、米国法上どのように考えるべきかという点を明らかにしておくことは一定の意義があるものとする。そこで本稿では、Bowman v. Monsanto Co.連邦最高裁判決を紹介し、同判決において示された自己複製可能な製品に関する消尽法理の考え方をはじめに検討する。その上で、米国法上、契約による消尽法理の適用制限が認められるのかについて検討することとする。

．．． 以 下 目 次 ．．．

1. 事案の概要
2. 争点及び判示内容
3. 検討
 - (1) 自己複製する製品のうち「種」について明らかにされた点と残された課題
 - (2) 種以外の自己複製する製品について
 - (3) 契約による消尽法理の適用の制限

(以上全 10 ページ)