

No. 118 (2008/12)

Quanta 事件 アメリカ連邦最高裁判決

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109 (2008), 553 U.S. ____ (2008)

筑波大学 平嶋 竜太

1 事案の概要

本件は、コンピュータ関連技術に関する方法の発明についての特許権者 L G E (被上告人) が、マイクロプロセッサ及びチップセットを他の部品と組み合わせて、当該特許権に係る特許発明を実施するコンピュータを製造していた Quanta を含む上告人 (他の上告人をまとめて、以下、本稿では Quanta とする。) に対して特許権侵害訴訟を提訴した事案である。

背景事情として、L G E は、当該特許権に係る特許発明の実施に関わるマイクロプロセッサ及びチップセットを製造販売することにつき訴外 Intel 社に対し実施許諾を行っており、L G E と Intel は当該実施許諾に係る契約とは別の約定により、Intel には、「Intel 製品と非 Intel 製品を組み合わせた製品について当該実施許諾契約の効果は及ぶものではない」旨の書面による通知を自らの顧客に対して行う義務があることを定めていたところ、Quanta は、マイクロプロセッサ及びチップセットを Intel から購入し、当該 Intel 製品について何ら手を加えることなく、Intel 製品以外の他社部品と組み合わせることで、当該特許権に係る特許発明を実施するコンピュータを製造していた。

以下、事案内容を捕捉して説明する。

本件事案において問題となった L G E の特許権は、米国特許 4939641 号 (以下 641 特許)、5379379 号 (以下 379 特許)、5077733 号 (以下 733 特許) である。641 特許は、メインメモリからキャッシュメモリへと読み出されるデータの更新に関する技術を、379 特許は、メインメモリからの読み出し・書き込みについてのリクエストの配列の効率化に関する技術を、733 特許は、コンピュータの構成要素間を接続するバスにおけるデータトラフィックの管理に関する技術を、それぞれ開示するものである。

L G E は、これらの特許権のほか他の特許権も含めたパテント・ポートフォリオについて、Intel に対し実施許諾 (本件最高裁判決では License Agreement と呼称されており、本稿では、以下、本ライセンス契約とする) していた。本ライセンス契約では、L G E の有する特許権に係る特許発明を実施する製品を、Intel が製造、使用、販売、販売の申出、輸入、その他処分する行為についての権原を付与するとしている。ただし、本ライセンス契約では、実施許諾された製品と任意の第三者に由来する部品等とを任意の第三

者が組み合わせる行為、及びその組合せ品を使用、輸入、販売、販売の申出する行為についてまでは、何らの許諾を付与するものではないことを定めており、いわゆる消尽法理(the doctrine of patent exhaustion)の適用については、本ライセンス契約において、特段これに反する定めを置かない限り、その効果が及ぶことを何ら制限・変更するものではないとしていた。

一方、L G Eと Intel の間で締結された別の約定（本件判決では Master Agreement と呼称されており、本稿では、以下、基本合意とする）では、任意の Intel 製品については、L G Eによる実施許諾がなされており、L G Eの有する特許権を何ら侵害するものとはならないが、Intel 製品と任意の非 Intel 製品を結びつけることで作出される、あらゆる製品についてまでは、明示または黙示のいずれに形式にかかわらず、L G Eの実施許諾は及ぶものではない旨を Intel の顧客に対して文書をもって通知することにつき Intel は合意している。また、基本合意については、本合意の違反については特許権についての実施許諾契約について何らの影響を及ぼすものではなく、当該実施許諾契約の解除理由とはならないものとする旨の記述がなされていた。

Quanta は、コンピュータ製造会社であって、マイクロプロセッサ及びチップセットを Intel から購入し、基本合意による通知を受領している。そのような前提の下で、Quanta はL G Eの特許発明を実施する態様で Intel 以外のメモリやバスと Intel の部品を用いてコンピュータを製造していた。Quanta は、Intel の部品自体については何ら加工を施しておらず、当該部品を自らのシステムへ導入するに際しては Intel の仕様書に従っていた。

本件事案についての下級審の判断としては、連邦地裁では、消尽法理(the doctrine of patent exhaustion)の適用によって、Quanta の請求を認める summary judgment を認めた¹ものの、その後、引き続いて、消尽法理は方法クレームの特許権には及ばないとして、当初の summary judgment を制限する命令を出し²、C A F Cの判決³では、消尽法理は方法クレームには適用されないことに同意し、また、選択的には、L G Eは、非 Intel 製品と組み合わせて使用することを前提として、Intel が Quanta に Intel 製品を販売することを許諾しているわけではないので消尽法理は適用されないとの結論を付け加えた。

2	本件判決の争点	4	解説・検討
3	本件判決の判旨概要	4-1	本件事案の特徴
3-1	消尽法理の前提	4-2	関連判例の状況
3-2	方法特許への消尽法理の適用	4-3	本件連邦最高裁判決の特徴
3-3	消尽法理が適用される範囲	4-4	本件連邦最高裁判決についての評価状況
3-4	本件事案への消尽法理の適否	5	結び—若干の私見と日本法への示唆
3-5	結論		(全 15 頁)

¹ LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc., 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1589(ND Cal.2002)

² LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc., 248 F. Supp. 2d 912(ND Cal.2003)

³ LG Elecs., Inc. v. Bizcom Elecs., Inc., 453 F.3d 1364 (Fed. Cir., 2006)