

Bowman v. Monsanto最高裁判決と 米国特許法における消尽論

SOFTIC 知財ゼミ
第3回
2013年9月12日
松村 光章

消尽論とは

特許権侵害

- 特許権侵害は、正当な権原なく実施行為を行なった場合に起きる。
 - 米国特許法271条(a) 35 U.S.C. § 271(a)
“Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”
 - (参考和訳)
本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者、又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。

消尽論とは

- では、特許製品を購入した者がその特許製品を使用又は再販売することは、特許権の侵害となるか？
 - (参考) 米国著作権法109条(a)、(参考) 日本著作権法26条2項
17 U.S.C. § 109(a) "Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title . . . is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord."
- 米国特許法には消尽論の規定なし。判例法。
 - 例えば、*Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 533 U.S. at 621:
“For over 150 years this Court has applied the doctrine of patent exhaustion to limit the patent rights that survive the initial authorized sale of a patented item.”
- 特許権の消尽は、特許製品が正当な権原のもとで販売された場合に起こる。

MONSANTO事件

原告 Monsanto (特許権者)

- 遺伝子組み換え作物の世界シェア9割
- 本社 St. Louis, Missouri州
- 従業員数21,183名
- 世界404拠点、66ヶ国

Mosanto社製 Roundup Ready® soybean

- 所定の除草剤に耐性がある遺伝子組換え大豆
- Monsantoは遺伝子の特許USP5,352,605、USRE39,247E等を保有

被告 Vernon Bowman氏

- Indiana州農家
- 75歳
- 二毛作

Monsanto Technology Agreement (特許ライセンス契約)

- MonsantoよりRoundup Ready® soybeanの種を購入するには、同社の「Monsanto Technology Agreement」(limited use license)を締結しなければならない。
- 同契約の「applicable patents」には605特許、247E特許が列挙される。

the licensed grower agrees:

- (1) “to use the seed containing Monsanto gene technologies for planting a commercial crop only in a single season”;
- (2) “to not supply any of this seed to any other person or entity for planting”;
- (3) “to not save any crop produced from this seed for replanting, or supply saved seed to anyone for replanting”; and
- (4) “to not use this seed or provide it to anyone for crop breeding, research, generation of herbicide registration data, or seed production.”

Monsanto Technology Agreement (特許ライセンス契約)

- 同契約は、購入した種につき1季に限って作付けできる権利を許諾。(除草剤への耐性は収穫後の種にも継承されるため、1季に限定)
 - 収穫した作物は、自ら食用として消費するか、穀物倉庫に売却する(穀物倉庫はそれら購入した収穫大豆を食用または飼料用として販売する)ことはできるが、
 - 収穫した大豆を来季の作付のために保管したり、来季の作付目的で販売することは認められていなかった
- 農家は作付のためにMonsantoより毎シーズンRoundup Ready soybeanを購入しなければならなかった。
- 但しCAFC判決 “Monsanto authorizes growers to sell second-generation seed to local grain elevators as a commodity, without requiring growers to place restrictions on grain elevators’ subsequent sales of that seed.”

問題となった Bowman氏の行為

- 第一季： Roundup Ready® soybeanの種をMonsantoの正規ライセンスより購入（契約書にはMonsanto Technology Agreementと同じ制限事項）。1999年～2007年。こちらの種については、上記約定に従い、収穫した大豆は全て残さず穀物倉庫に売却。

1季： Monsanto → Bowman → 穀物倉庫

- 第二季： 1999年に、大豆を穀物倉庫から購入。除草剤をまき、同除草剤に耐性のある大豆を毎年残し、翌年の種として使用。その後、穀物倉庫で追加購入しては除草剤をまくことで、結果として、Roundup Ready® soybeanを選別し、作付けを続ける（合計8回）。

2季： Monsanto → 農家 → 穀物倉庫 → Bowman

Monsanto主張/ Bowman抗弁

Monsanto

2007年10月、Bowmanの2季目の作付け行為につき、自己の特許権侵害を主張

Bowman氏

「買って来た種を植えるという農家が普通にやることの何が悪い！ Monsanto特許は、prior authorized saleによって消尽している!!」

争点

- 特許発明たる大豆種を一般市場から拘束条件なしに購入した農家は、特許権者の許諾なしに当該種を作付し収穫できるか。
- 流通経路を通じて購入した自己複製する種子を作付した場合に、「特許権の消尽」が認められるのかが問題となる。

訴訟の経過

- 連邦地裁： Bowman < Monsanto
 - 特許権侵害を認定。消尽は認めない。
- 連邦高裁： 地裁判決を支持 (Bowman < Monsanto)
 - 特許技術が自己複製するからといって、購入者が複製されたものまで使用する権限なし
“The fact that a patented technology can replicate itself does not give a purchaser the right to use replicated copies of the technology. Applying the first sale doctrine to subsequent generations of self-replicating technology would eviscerate the rights of the patent holder.” *Scruggs*, 459 F.3d at 1336.
 - 「use」には、実質的に新しいものを作る権利を含まず
The right to use “do[es] not include the right to construct an essentially new article on the template of the original, for the right to make the article remains with the patentee.” *Jazz Photo Corp. v. Int’l Trade Comm’n*, 264 F.3d 1094, 1102 (Fed.Cir. 2001).

最高裁判決 (Justice Elena Kagan)

- 1960出生New York City(父、弁護士事務所パートナー、母、小学校教諭)
- 1981 Princeton, BA(歴史学), *summa cum laude*
- 1983 Worcester College, Oxford, M. Phil (Daniel M. Sachs Graduating Fellow scholarship)
- 1986 Harvard Law School, JD, *magna cum laude*, supervising editor of the Harvard Law Review
- 1986 clerkship for Judge Abner Mikva of the U.S. Court of Appeals
- 1987 clerkship for Justice Thurgood Marshall of the Supreme Court
- 1988ワシントンDCのWilliams & Connollyにて弁護士として3年間活動
- 1991 University of Chicago Law School教授(1995 tenured)
- 1995 Bill Clinton大統領のAssociate Counsel(のちに、Deputy Assistant to the President for Domestic Policy、さらにその後、Deputy Director of the Domestic Policy Council)
- 1999 Harvard Law School客員教授、(2001教授、2003 Dean of the Law School)
- 2009アメリカ合衆国訟務長官(solicitor general)
- 2010 最高裁判事

最高裁判決 (Justice Elena Kagan)

- 消尽論とは、「特許製品の販売が行われた場合には、そこで一度発明の対価が支払われているため、その製品の“使用(use)”や“再販売(sell)”に特許権者は重ねて特許権を行使できない」というもの
 - 特許製品を新たに生産(make)することには及ばない。
- あてはめ/結論: Bowman氏の行為は、「特許発明を実施した大豆を生産する」行為であり、消尽論の適用なし。よって、特許権侵害を構成。

最高裁判決 (Justice Elena Kagan)

- “[T]he purchaser of the [patented] machine . . . does not acquire any right to construct another machine either for his own use or to be vended to another.” *Mitchell v. Hawley*, 16 Wall. 544, 548 (1873);...”
- ... That is because the patent holder has “received his reward” only for the actual article sold, and not for subsequent recreations of it. *Univis*, 316 U. S., at 251. If the purchaser of that article could make and sell endless copies, the patent would effectively protect the invention for just a single sale.
- Under the patent exhaustion doctrine, Bowman could resell the patented soybeans he purchased from the grain elevator; so too he could consume the beans himself or feed them to his animals. But the exhaustion doctrine does not enable Bowman to make additional patented soybeans without Monsanto’s permission (either express or implied).

最高裁判決 (Justice Elena Kagan)

- if simple copying were a protected use, a patent would plummet in value after the first sale of the first item containing the invention. The undiluted patent monopoly, it might be said, would extend not for 20 years (as the Patent Act promises), but for only one transaction. And that would result in less incentive for innovation than Congress wanted. Hence our repeated insistence that exhaustion applies only to the particular item sold, and not to reproductions.

(参考) Supreme Court 口頭弁論記録より

J. Ginsburg “The exhaustion doctrine was shaped with the idea of an article: There was an article that you could use and then you use it and it’s used up. But we haven’t applied the exhaustion doctrine when you create a copy of the original.”

最高裁判決（Justice Elena Kagan） ～自己複製する技術について～

Bowman氏

「大豆は、自然に自己複製するため、
Monsanto特許発明の複製品を生産したのは、
本件大豆そのものだ！
私自身は何ら侵害行為を行っていない。」

最高裁判決（Justice Elena Kagan）

～自己複製する技術について～

- Bowman氏の主張は採用できない。
 - Bowmanが購入した大豆は自発的に8季に渡り、自己複製したのではなく、同氏が編み出した手法により、Bowman氏は、特許実施料の支払いなしにRoundup Ready seedsをつかった大豆を生産している。
 - 種ではなくBowman氏自身が本件技術の複製をコントロールしていたといえる
- “Our holding today is limited – addressing the situation before us, rather than every one involving a self-replicating product.”
 - 最高裁は、他の事案においては、以下が生じ得るとしつつも、それらについて本判決が及ばないことを明記
 - ① 対象製品の自己複製がその製品の買主のコントロールが及ばないところで起こることもあり得る。
 - ② また自己複製が「incidental in using the item for another purpose.（著作権法117条(a)(1)参照）」【次スライド】

(参考) 米国著作権法117条(a)

- 17 U.S.C. § 117(a)(1)
(a) Making of Additional Copy or Adaptation by Owner of Copy.—
Notwithstanding the provisions of section 106, it is not an infringement for the owner of a copy of a computer program to make or authorize the making of another copy or adaptation of that computer program provided:
 - (1) that such a new copy or adaptation is created as an essential step in the utilization of the computer program in conjunction with a machine and that it is used in no other manner,
- 参考和訳
(a) コピーの所有者による追加的コピーまたは翻案物の作成 -- 第106条の規定にかかわらず、コンピュータ・プログラムのコピーの所有者が、当該コンピュータ・プログラムの新たなコピーもしくは翻案物を作成しまたはこれを許諾することは、以下の場合には侵害とならない。
 - (1) かかる新たなコピーもしくは翻案物が、機械によるコンピュータ・プログラムの利用に不可欠な段階として作成され、かつ、他の方法では一切使用されない場合

Bowman v. Monsanto 小括

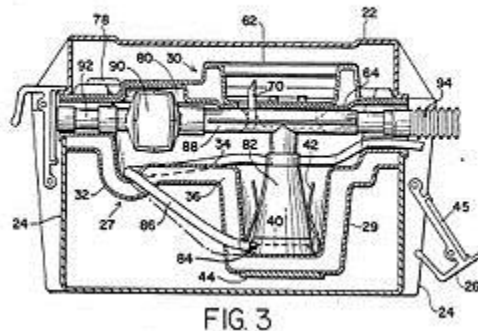
- 米国特許法の消尽論においては、「契約によって消尽を制限できるか？」がここ数年大きな議論となっており、本案の最高裁での審が決定した際、米国では「ついに最高裁が上記論点に見解を示すのでは」と期待が高まった。
- 背景として、CAFC判決 *Mallinckrodt Inc. v. Medipart, Inc.*, 976F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) 【次スライド】
- しかし、口頭弁論が公開された頃あたりから、本案の論点が「契約と消尽論」ではなく、「消尽の対象となるuseと、その対象とならないmakeの違い」にあることが明らかに。最高裁の見解表明が期待された「契約によって消尽を制限できるか？」については別の機会を待つこととなった。
- 傍論ながら、自己複製する技術について買主のコントロールが及ばない複製や当該使用に不可欠な複製について、本判決とは別の考えがありうる点を言及している。

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

事案)

Mallinckrodtは肺レントゲン撮影の際に放射性物質を霧状にして散布する機器の製造販売業者であり特許権者。Mallinckrodtが病院に販売した機器には「Single use only」とのラベル。これに目を付けたMedipartは、1回\$20で、Mallinckrodt機器を病院から回収し、これを洗浄し病院での再使用のために返送。

U.S. Patent Nov. 8, 1988 Sheet 2 of 5 4,782,828



Mallinckrodt



病院



Medipart



病院

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

判決) 消尽論の適用なし

Patentees may limit the applicability of the exhaustion doctrine by placing conditions on sale of patented products. If the sale of a product is “validly conditioned under applicable law such as the law governing sales and licenses,” there is no exhaustion.

Monsanto控訴審判決においても本判決を用いてMonsanto勝訴を言い渡したMonsanto v. McFarling, 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002)に言及。一方、最高裁判決は、Mallinckrodt判決への言及なし。

QUANTA事件

米国特許法における消尽論

- Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. (14 How.) 539 (1852)
- Bloomer v. Millinger, 68 U.S. (1 Wall.) 340 (1864)
- Adams v. Burke (1873)
- Keeler v. Standard Folding-Bed Co. (1895)
- Henry v. A.B. Dick Co. (1912)
- Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917)
- General Talking Pictures v. Western Electric, 304 U.S. 175 (1938)
- General Talking Pictures v. Western Electric, 305 U.S. 124 (1938)
- United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942)
 - Makinckrodt v. Medipart, 976 F. 2d 700 (Fed. Cir 1992)
 - Jazz Photo v. U.S. International Trade Commission, 59 USPQ 2d 1907 (Fed. Cir. 2001)
- Quanta Computer v. LG Electronics, 128 S. Ct. 2109 (2008)
 - Transcore v. Electronic Transaction Consultants, 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009)
 - Monsanto v. Bowman, 657 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2011)
- Bowman v. Monsanto, 569 U.S. ____ (2013)

Quanta Computer v. LG Electronics (争点)

1. 方法特許にも消尽論の適用はあるか
2. *Univis*にて判示されたunfinished article(未完成品)販売時の消尽論は、Intelの本件販売にも適用されるか
3. Intelの販売は「authorized sale」にあたるか

Quanta Computer v. LG Electronics

(事案)

- Intelはマイクロプロセッサ(CPU)及びチップセットの製造・販売する。IntelとLGE間には特許クロスセンス契約が存在。同クロスセンス契約によって、Intelは上記マイクロプロセッサ及びチップセットの製造・販売に伴うLGE特許の実施を許諾されていた。

LGE ---> Intel → Quanta → エンドユーザー

ライセンス

売買
&
書面通知

売買
(インテル製品と
非インテルとの
組み合わせ)

ライセンス条項

The License Agreement authorizes Intel to "make, use, sell (directly or indirectly), offer to sell, import or otherwise dispose of" its own products practicing the LGE Patents.

Quanta Computer v. LG Electronics

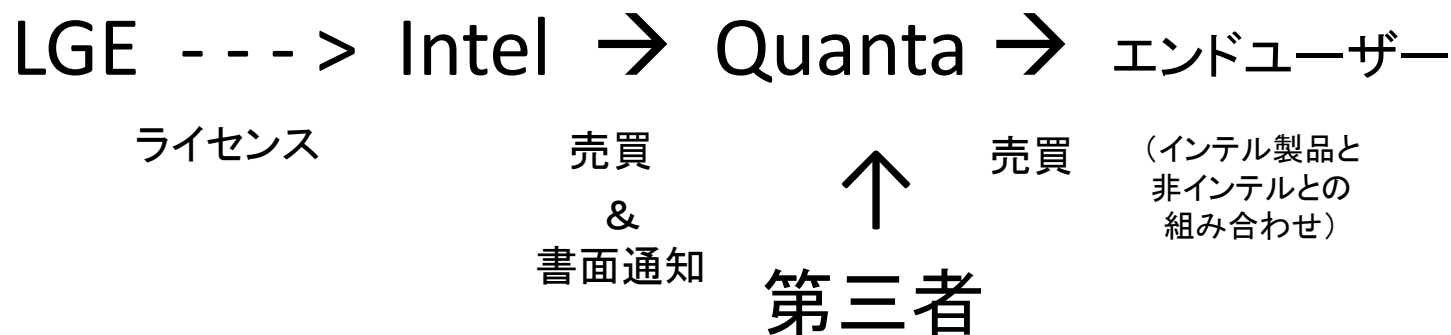
(契約書の文言)

- LGE及びIntelの各社とも第三者に対して組み合わせに関するライセンスを許諾していないことを確認する規定(ライセンス契約)
no license “is granted by either party hereto . . . to any third party for the combination by a third party of Licensed Products of either party with items, components, or the like acquired . . . from sources other than a party hereto, or for the use, import, offer for sale or sale of such combination.”
- クロスライセンス契約とは別に締結されたMaster Agreement
 - Intelの書面通知義務
Intel agreed to give written notice to its own customers informing them that, the license "does not extend, expressly or by implication, to any product that you make by combining an Intel product with any non-Intel product."
 - MAとLAはクロスデフォルト関係にない
"a breach of this Agreement shall have no effect on and shall not be grounds for termination of the Patent License."

Quanta Computer v. LG Electronics

(事案)

- コンピューターを製造販売するQuantaは、Intelより上記マイクロプロセッサ(CPU)及びチップセットを購入。その際に、Intelより上記Master Agreementに基づく書面通知を受領。にもかかわらず、Quantaは、上記Intel製品を非Intel製品であるメモリやバスと組み合わせてコンピューターを製造。当該製造はLGEの本件特許権を実施。LTE、Quantaを本件特許侵害で提訴。



Quanta Computer v. LG Electronics

(3. Intelの販売は「authorized sale」にあたるか)

- Quanta判決はUnivisを引用しつつ、消尽が生じるのは、特許権者が認めた売買のみとする (Exhaustion is triggered only by a sale authorized by the patent holder. *Univis*, 316 U.S., at 249)。
- LGE主張: Intelの販売が「authorized sale」にあたらぬ
 - ∴ *General Talking Pictures v. Western Electric*, 304 U.S. 175 (1938), 同305 U.S. 124 (1938) [次スライド]
 - 「*General Talking Pictures*同様、IntelはQuantaに対して、その双方が権限なしと認識していた売り方はできない (Intel製品の非Intel製品との組み合わせ)」

(参考) General Talking Pictures v. Western Electric, 304 U.S. 175 (1938)

事案)

- AT&Tのアンプに関する特許ライセンスは私的使用に限定されていたところ("To manufacture . . . and to sell only for radio amateur reception, radio experimental reception and radio broadcast reception. . . .")、ライセンシーは、当該ライセンスに基づき製造したアンプを商用目的で販売。ライセンシー及び販売先ともに、AT&Tのライセンスが私的使用に限定されていたことを認識。

AT&T - - - > Licensee → General Talking Pictures
ライセンス 売買

(参考) General Talking Pictures v. Western Electric, 304 U.S. 175 (1938)

判決)

- 消尽論の適用なし。ライセンシーにはそもそもアンプを商用目的で販売する権限がない。
- The manufacturer "could not convey to petitioner what both knew it was not authorized to sell." 304 U.S., at 181.

AT&T - - - > Licensee → General Talking Pictures
ライセンス 売買

Quanta Computer v. LG Electronics

(3. Intelの販売は「authorized sale」にあたるか)

- 最高裁：クロスライセンス契約において、Intelの許諾行為を制限する文言なし。ライセンス契約自体は、Intelへの広範な許諾となっている。Intelは書面通知義務は負っていたものの、LGEはIntelの契約違反を主張していない。またMaster Agreementにおける同書面通知義務の違反がLicense Agreement違反となる点もLGEは主張していない。
- 従って、Intelが許諾を受けていたLGE特許を実施する製品の販売は、(1) 書面通知すること、及び(2)QuantaがLGEの指示内容を実際に遵守すること、に条件付けられていなかった。
- 最高裁：“The authorized sale of an article that substantially embodies a patent exhausts the patent holder's rights and prevents the patent holder from invoking patent law to control postsale use of the article.”

私見

- 米国判例法は、消尽の根拠を権利者の対価回収の有無におく。
- 特許権者としては当該取引にて「対価を得ていない」とさえすれば、消尽論の起点となる「authorized sale有り」との認定を免れることができるか？
 1. 第一取引が売買ではなくライセンスの場合、特許権者は法が認めた排他権の範囲内で、シー及びシーの販売先に制限を課した場合（実施目的の限定など）、当該制限に反してシーや販売先が行った行為に対して、特許権者は特許権を行使できる（消尽はない）（*General Talking Pictures, Quanta*にて非Intel製品との組み合わせ禁止をライセンスの条件としていた場合のLGE）
 2. 一方、法が特許権者に認めた排他権とは無関係の拘束条件（post-sale restraint）を買主等に課した場合、当該条件違反につき特許権を行使しても特許権は消尽していると認定される可能性が高い（*Univis, Motion Picture Patent Co.*）
- 消尽論は、特許権者と所有権者の利害を調整しているだけでなく、特許権者による法が特許権者に認めた権利を越えた販売後の市場（流通市場、secondary market）への介入を防ぐための法概念といえる。
 - 米国競争法において、垂直的取引制限はLeegin SC判決以降、当然違法ではなく合理の原則で判断されることになった。
 - これを踏まえ、消尽についても事案に応じて個別具体的に判断すべきとの主張がある。しかし、そこまですべきでなく上記1と2の棲み分けにて対処すべきで、実際に米国最高裁も上記基準に沿って事案を判断している。