

## REPORT

## 米国最高裁判所による、消尽論が方法特許に適用し、「特許を包含する」製品の許可された販売が特許所有者の権利を消尽させるという判決

2008年6月24日

## I. 概要

6月9日、*Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*<sup>1</sup> 事件において、米国最高裁判所は、(特許消尽を眼鏡レンズに適用するかどうかに関する)*United States v. Univis Lens Co.*事件、316 U.S. 241 (1942)での同裁判所の先例をコンピューター技術に関する方法特許とシステム特許に適用しました。トーマス裁判官が執筆した同裁判所の裁判官全員一致での判決では、「製品が、特許消尽とするために、特許を包含しなければならぬ(強調のため下線挿入)程度」について説明があります。この判決では、「特許を実質的に包含する物品の許可された販売は、特許所有者の権利を消尽させる。物品の販売後の使用をコントロールするため、特許所有者は特許法の行使はできない」としています。

しかし、脚注では、同裁判所は、この判決が、消尽のみに適用し、特許所有者の「契約権利」に対して「必ずしも制限」がなく、また「特許損害賠償が、特許消尽論のため禁じられたとしても、契約損害賠償を得ることができるかどうか」について説明していないと記載しています。また、同裁判所の判示事項に基づき、例えば、特許所有者と特許実施権者との間のライセンス契約上で制約の違法があった場合の販売のような未許可の販売、もしくは特許発明を「実質的に包含」しない物品の許可された販売は、販売された物品に関する特許所有者の権利を消尽させることになりません。

## II. 背景

LG Electronics (LGE)は、米国カリフォルニア州北部地方裁判所において、Intelから購入した部品(マイクロチップとチップセット)を使用するQuantaのコンピューターが、部品を組み込むシステムと部品を使用する方法とに関する3件のLGE特許を侵害すると主張してQuantaを訴えました。<sup>2</sup> LGEは、LGE特許の発明を実施するIntel製品の「製造、使用、(直接もしくは間接)販売、販売の提示、輸入、もしくは別の方法での処分」を許可するライセンス契約に基づき全特許についてのライセンスをIntelに出しました。ライセンス契約には、「当事者以外の源から. . . 獲得された物品、部品等と、いずれかの当事者のライセンス化された製品との第三者による組み合わせ、もしくはそのような組み合わせの販売、使用、輸入、販売の提示について、如何なる第三者に対しても. . . いずれかの当事者によってもライセンスを許可しない」と明記されていました。別途の契約(マスター契約)では、Intelは、Quantaのような自己の顧客に対して、LGEからのIntelのライセンスは、Intel製品を非Intel製品と組み合わせることにより製造するものにまで明確にもしくは黙示的に及ばないとする書面通知を出すことに同意しました。しかし、マスター契約は、「この契約の不履

<sup>2</sup> 主張された一件の特許は、最新の現行データが、メインメモリーから検索されることを確実にするためのシステムに関するものです。別のもう一件は、メインメモリーから読み取り、メインメモリーに書き込む要求の調整に関するものです。また、別のもう一件は、コンピューターの部品を接続する配線のセット、すなわち「バス」におけるデータ通信量を管理する問題について提示しています。

<sup>1</sup> 2008 WL 2329719.

2008年6月24日

行は、特許ライセンスに対して何らかの影響をももたらさず、特許ライセンスの終了の根拠とならない」としました。

このような事実に基づいて、まず地方裁判所は、Intel部品そのものが、対象である「特許のいずれをも」完全に「実施」していないものの、理屈にかなった非侵害使用が存在しないため、Univis事件に基づき、IntelによるQuantaに対する許可された販売は、Quantaの被疑侵害コンピューターについてLGEの特許権を消尽させたとしました。しかし、その後の判決で、地方裁判所の意見書よると、特許消尽論が、製品を製造もしくは使用する操作を記載する方法クレームに対してではなく、物体を記載する装置クレームもしくは構成クレームのみに対して適用するため、LGEの特許の方法クレームには適用しないとしました。

米国連邦巡回控訴裁判所(連邦巡回)は、地方裁判所の判決を一部維持し、一部覆しました。まず、連邦巡回は、対象特許が、「Intelに対してライセンスが与えられた、もしくはIntelにより販売された製品を網羅していない」ことを確認しました。同裁判所は、特許消尽論が、方法クレームに対して適用しないことに同意しました。また、同裁判所は、消尽が、システム特許にでさえ適用しないとしました。その理由とは、LGEが、Intelに対して、Intel部品が非Intel部品と組み合わせられたシステムの使用に関してIntel部品をQuantaに販売することをライセンスしていなかったということです。従って、Quantaに対する販売は、特許消尽論外になる未許可の販売であるとしました。

### III. Quanta事件における最高裁判所の判決

最高裁判所は地方裁判所の判決を覆しました。特許消尽論の経過を検討後、同裁判所は、方法クレームが一般に消尽しないというLGEの議論を拒絶しました。次に、同裁判所は、製品が、特許消尽とするために、「特許を包含」しなければならない程度に関する当事者の議論を検討し、Univis事件を適用して、Intel部品が「LGE特許を包含する」という結論を出しました。最終的に、同裁判所は、ライセンス契約中で、非Intel部品とIntel部品を組み合わせることを意図する購入者に対してIntel部品を販売するIntelの権利について何らかの制約がないという理由で、Quantaに対するIntel部品の販売が許可されたものであったため、LGEの特許権は消尽しました。

#### A. 方法クレーム

Univis事件の判示事項が方法クレームに適用可能であるというQuantaの議論と一致して、最高裁判所は、「特許消尽論に対する同裁判所のアプローチには、方法特許が消尽不可能となるLGEの議論を裏付けするものがない」、また「方法が. . . 製品に「包含され」、その製品の販売が特許権を消尽させる可能性がある」としました。更に、Ethyl Gasoline Corp. v. United States事件<sup>3</sup>とUnivis事件とを引用し、最高裁判所は、Quanta事件で、「この裁判所では、方法を包含する品物の販売は、方法特許を消尽させることを繰り返して判決として出した」ことを述べました。

前記2件の判示事項に従いつつ、同裁判所は、「特許消尽論を避けようとする特許所有者が、装置に代わり方法を記載する特許のクレームを単に作成することができる」ため、「方法特許において、特許消尽論を取り除くことは、特許消尽論をかなり弱めることになる」という理論的根拠を述べました。同裁判所は、この観点からLGEの見解を検討し、拒絶しました。同裁判所によると、「LGEの理論では、IntelがLGE特許を実施するコンピューターシステムの完成品を販売することを許可されているとしても、市場でのシステムの購入者が、特許侵害の責任を負うことになる可能性がある」としました。同裁判所の見解では、Adams v. Burke事件、17 Wall. 453, 457 (1873)を引用して、そのような起こり得る責任は、「特許品物が「一度法的に製造かつ販売されると、特許所有者の利益のためにその品物の使用についての制約を黙示するべきではない」という長年続いている原則」を破ることになります。

#### B. 製品が「特許を包含」しなければならない程度

Quanta事件で最高裁判所が再度述べたように、「長年続いている特許消尽論」によると、「特許品物の許可された最初の販売が、その品物に対して全特許権を差し止める」ことを示します。先例であるUnivis事件には、最高裁判所は、この特許消尽論を未完成レンズ

<sup>3</sup> 309 U.S. 436, 446, 457 (1940) (一件の特許に基づき製造されたモーター燃料が、燃焼モーターの燃料を使用することからなる方法の別の特許を消尽させるという判決に関する事件)。

2008年6月24日

の半加工品の販売に適用し、その未完成レンズの半加工品の販売が、完成レンズに関する特許を消尽させるとしました。その理由として、特許所有者が「特許発明の基本的特徴を包含するため、特許保護内にある未完成の品物を販売し、また特許と一致して購入者が[その品物を]仕上げると理解している場合、その発明がその特定の品物で包含されている限り、もしくは包含される可能性がある限り、その発明を販売した」ことになるからです。Univis事件、316 U.S. at 250-251を参照のこと。Quanta事件では、最高裁判所は、同事件の判示事項を次のように抽出していました：

要するに、最高裁判所は、[Univis事件において]品物の販売に続く特許制約に関する従来の禁止は、品物が特許を完全に実施しないとしても、品物の唯一の意図的使用は、特許と一致して完成することであるように、その品物が十分に特許を包含する際に適用されるとした。

最高裁判所は、特許が特許消尽論の対象となるかどうかに関して、Intel部品が十分に「LGE特許を包含している」かどうかを判断するために、Univis事件の判示事項を適用しました。Univis事件では、特許消尽論を適用する一つの要因とは、レンズの半加工品の「唯一の理屈にかなった、意図的使用」は、特許発明を実施することであるという事実でした。この第一要因に対して、Quanta事件において最高裁判所は、「LGEは、LGE特許を実施するコンピューターシステムにIntel製品を組み入れること以外に、同製品の理屈にかなった使用を示唆していない」としました。

Univis事件での第二要因は、レンズの半加工品が、特許発明の「基本的な特徴を包含する」という事実でした。同裁判所が、「新規性となるポイント」アプローチをこの分析に適用したように思われます。同裁判所は、「Univisレンズ特許の基本的な特徴、すなわち新規的な特徴は、二重焦点レンズと三焦点レンズを製造するために異なるレンズの部分の結合であった」、また「結合後に仕上げおよび処方箋を取り扱う小売業者が行った仕上げ過程は、特有なものではなかった」と説明しました。更に、同裁判所は、研磨過程を「標準的なもの」であると特徴付けし、研磨過程が、Univis事件において対象「特許のいずれにも詳細に含まれていなかった」、「特許中の2件で全く言及されていなかった」、また（「それから、半加工品が通常

の状態研磨される」ことを記載する特許を引用して）研磨過程を確かに言及した特許中で「発明に対して偶然的なものとした」と説明しました。Quanta事件で最高裁判所は、この第二要因について、「Univisレンズの半加工品のように、Intel製品は、特許発明の重要な部分を構成し、特許をほとんど実施するものである」としました。また、同裁判所は、「ここでは、Univis事件のように、特許を実施するのに唯一必要なステップは、一般的過程の適用もしくは標準部分の補足であるため、未完成品が特許を実質的に包含している」、また「各々の特許について新規的である全てのことは、Intel製品で包含されている」としました。「各々の事件では、特許を実施するための最終ステップは、一般的であり、非新規的である： レンズを顧客の処方箋に合わせて研磨する、もしくはマイクロプロセッサもしくはチップセットをバスもしくはメモリーに接続する。」「Intel製品は、設計に対応して、標準部品と組み合わせた際、全ての新規的な過程を実施するため、LGE特許の基本的特徴を包含する。」

Univis事件において、レンズの半加工品と特許完成レンズとの「特許取得可能な区別」がないというLGEの議論は、同裁判所を納得させることはできませんでした。LGEは、LGE特許を使用するシステムと比べて「独立かつ全く異なる製品」として、また「独立の特許」の対象であるとしてIntel部品を特徴付けました。この議論を拒絶して、同裁判所は次のように述べました：

各々のIntelマイクロプロセッサとチップセットが、この事件の対象でないLGE特許を含む何千件という個々の特許を実施する一方、特許消尽論分析は、一件以上の特許が同一製品により実施されるという事実によって変更されない。ここで考慮すべき事柄は、例えば、特許の基本的特徴を包含することにより、部分的にその特許を実施するIntel製品が、その特許を消尽させるかどうかである。

同裁判所は、Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.事件、365 U.S. 336, 344-45 (1961)を区別しました。LGEは、Intel部品が、組み合わせ特許の個々の要素と類似し、これらの要素の販売がその特許を消尽させることを認めることは、不適切に、「特許組み合わせの一要素に関して特許権を与える」ことになるため、Univis事件が適用しないことを議論しまし

2008年6月24日

た。Aro事件、365 U.S. at 344-45を参照のこと。しかし、最高裁判所は、この議論を拒絶しました。Aro事件は、Quanta事件では対象でなかった質問である、「特許組み合わせの一部の置き換えは、特許を侵害するかどうかという質問のみに関するものである」としました。また、同裁判所は、「一つの要素が発明に対して主要である、もしくは均等であるとみなすべきではないというAroの警告は、組み合わせそのものが特許の唯一の新規的局面であるという状況のみに適用する」と述べました。ここで、同裁判所は、組み合わせ特許では、「組み合わせが発明であり、組み合わせの要素のいずれとも区別できる」という主張のため、Mercoird Corp. v. Mid-Continent Investment Co.事件、320 U.S. 661, 667-68 (1944)を引用しました。同裁判所は、「この事件において、特許の新規的な部分は、メモリーやバスがマイクロプロセッサやチップセットと組み合わせられるという事実ではない。むしろ、Intel製品の設計とこれらの製品がメモリーもしくはバスにアクセスする方法に含まれるものである」という根拠に基づき、Aro事件を区別しました。

### C. 許可された販売

Quantaに対してIntel部品の販売はLGEの特許権を消尽させたという最終結論において、同裁判所は、最初の販売は「許可された」販売でなければならないという理論の適用に関する必須条件について説明しました。同裁判所は、IntelとLGEとのやり取りを注意深く分析し、「ライセンス契約中で、非Intel部品とIntel部品を組み合わせることを意図する購入者に対してIntel部品を販売するIntelの権利について何らかの制約がない」としました。むしろ、ライセンス契約は、Intelに対して、LGEの特許クレームにより影響されず、「製品を製造、使用、[もしくは]販売する」ことの幅広い許可を与えるとしました。この結論に到達するにあたり、同裁判所は、ライセンス契約に基づきLGE特許を包含する製品を販売するIntelの権威が、別途のマスター契約により契約的にIntelに課せられた制約もしくは条件の対象でないとした。

最高裁判所の解釈によると、LGEが、Intelの顧客に特許を実施するライセンスを出さないという通知をQuantaを含む同顧客に出すという、マスター契約に基づくIntelの契約的義務は、ライセンス契約とは別のものでした。また、同裁判所は、「LGEは、その契約の

不履行は、ライセンス契約の不履行となることを示唆していない」と記しました。

従って、IntelとLGEとのやり取りの分析に基づき、最高裁判所は、「Intelには販売の許可がなかったことをIntelおよびQuantaが知っていた... ことを、すなわちIntelが非Intel部品を使用して特許を実施する権利をQuantaに与えることができなかった」というLGEの議論を拒絶しました。同裁判所は、「Quantaが黙示的ライセンスに基づいたものでなく、特許消尽論に基づき特許を実施するための権利を主張するため」、この議論は「関連性がない」ものであるとし、「特許消尽論は、LGEの特許を実施する製品を販売するためのIntelのライセンスのみに依存するものである」としました。同裁判所は、次のように結論を出しました：

ライセンス契約は、IntelにLGE特許を実施する製品を販売する許可を与えた。特許を実質的に包含する製品を販売するIntelの権限に対して制約を与える条件はなかった。Intelには、Quantaに対して製品を販売する許可が与えられていたため、特許消尽論は、これらの製品により実質的に包含された特許に対してLGEが特許権を更に主張することを禁止している。

## IV. 分析

### A. 方法クレーム

Quanta事件において、最高裁判所は、特許消尽論が方法特許に適用しないという連邦巡回の判示事項を覆しました。これは、特許出願人が、製品もしくは装置の代わりに方法を定義するために、単に特許クレームを作成することにより、特許消尽論の適用を避けることを可能にする抜け穴を塞ぐため、連邦巡回の解釈による法律に著しい変化をもたらすことを示します。現行の法律によると、特許消尽論が方法特許もしくはシステム特許に関するライセンスのやり取りに適用するかどうかは、下記のように、特許実施権者が販売する製品が、特許発明を「実質的に包含する」かどうか、またライセンス契約が、特許に基づく特許実施権者の権利について特許消尽論を避ける制約を含むかどうかによります。

2008年6月24日

最高裁判所は、Quanta事件において、製造方法特許および使用方法特許を含む全方法特許は、特許消尽論の対象であるとしています。しかし、同裁判所は、製造された品物の許可された販売が、その品物の製造方法に関する特許を消尽させるかどうかについて明確に説明していません。製造方法特許に対して、多数の場合、物品を作成するために必要である、方法の請求されたステップを「包含する」ことはないため、物品を作成するのに使用される機械もしくはシステムと区別して、このような製造された品物の許可された販売は、製造方法特許を消尽させないと思われます。それに比べて、物品の製造に使用される機械の許可された販売は、このようなステップを包含する可能性があるため、Quanta事件<sup>4</sup>に基づき製造方法特許を消尽させることが可能です。

## B. 製品が「特許を包含」しなければならない程度

Quanta事件に基づき、方法特許もしくはシステム特許を「実質的に包含」するために、製品は、特許方法もしくはシステムのみを理屈にかなった範囲内で実施されなければなりません。また、その方法もしくはシステムは、特有であり、基本的かつ新規的な特徴を包含しなければなりません。製品が、「標準」、「共通」、「非新規的」、「偶発的」、もしくは「普通である」と特徴付けられる可能性があるプロセッシングもしくは操作方法ステップもしくは補足システム特徴を除き、全ての請求された特徴を含む場合、Quanta事件に基づき、特許をほぼ確かに「実質的に包含」することになります。これは、最高裁判所がUnivis事件で適用した同一の2つの要因テストである一方、Quanta事件の判決は、このテストを特に方法特許に適用することについて著しく明確にしています。

<sup>4</sup> 例えば、バイオ技術において、製造された物が自己複製であるということがあるかもしれません。その場合に、その物が製造方法を包含すると議論する余地があり得ます。このような製品および製造方法特許に「特許を包含」という適用は、複雑なものです。従って、このような製品に関連がある契約の明確な用語は、特許消尽論を避けるため、もしくは確かにするため、非常に重要なものとなります。

できる限り、特許発行後に発明に対して特許消尽論の適用を避けることを所望する特許出願人の観点から、またQuanta事件の観点から、特許出願は、中立的用語を使用して、請求された特徴を記載し、請求された特徴を「標準」、「共通」、「非新規的」、「偶発的」、もしくは「普通である」のように特徴付けることを避けるように作成されるべきです。また、出願において、出願の対象である製品の代替使用を説明するべきです。製品そのものではなく、製品の請求された使用が、新規的である場合、出願において、非侵害使用を明確に説明するべきです。このように注意深く出願を作成することにより、特許出願人は、一般に裁判所が、部品が請求されたシステムもしくは使用方法を実質的に包含することを見い出すことを更に困難にさせることができます。

Quanta事件での最高裁判所の判示事項は、特許の「請求」に関する特許消尽論ではなく、「特許」に関する特許消尽論に焦点を当てています。更に、所定の製品について一件一件の特許の分析に焦点を当てているように思われます。従って、システム特許もしくは方法特許の場合、例えば、特許取得可能である製品と、少なくとも2つの互いに異なるシステムまたは製品の使用法とを網羅する別途の出願を提出することが利点となるかもしれません。そうすると、システム特許もしくは方法特許の各々について(必ずしも両方でなくてもよい)製品の理屈にかなった、非侵害使用が存在することになります。

この今後の方針の観点から、時には、重要な発明に関して限定要件もしくは種概念の選択要件を覆すのではなく、分割出願をした方が特許出願人にとってよいかもしれません。しかし、いつものことながら、このような追加出願および特許にかかる費用について検討しなければなりません。

特許取得可能である部分Aと特許取得可能である部分Bからなるシステムの場合、特許出願人は、システム全体のみならず、この部分Aと部分Bについて別途特許を取得することが可能かもしれません。この例では、確かに部分Aについての特許のライセンスに準じて部分Aの販売は、部分Bに関する特許に基づく権利を消尽させることにはなりません。部分Aは、Quanta事件で適用されたUnivis事件のテストの第二部分に基づき、部分Bを実質的に包含しないからです。しか

2008年6月24日

し、この例において、*Quanta*事件に基づき、システム全体についての特許が、部分Aの販売により特許権の消尽となるかどうかは確かではありません。*Quanta*事件におけるIntel部品のように、この例の部分Aは、疑いなく重要なものであり、特有であり、新規的であるため、部分Aは、システム特許をおそらく実質的に包含するという議論ができます；しかし、部分Bも、(*Quanta*事件のバスやメモリーのように、単に「標準」、「共通」、「非新規的」、「偶発的」、もしくは「普通である」のではなく) 疑いなく重要なものであり、特有であり、新規的であるため、部分Aは、システム特許をおそらく実質的に包含しないという議論もできます。<sup>5</sup>

特許所有者とライセンスについて交渉する今後の特許実施権者は、特に、特許所有者が、特許実施権者の顧客の今後市場での活動の一部もしくは全体に対して許可を出すことを拒否した場合、*Quanta*事件の観点から、提示された条件を分析する必要があります。勿論、システム特許もしくは方法特許を侵害すると言われた会社の観点から、その会社が、特許所有者からもしくは特許所有者の特許実施権者から、会社のシステムもしくは方法で使用される基本的な部品を購入した場合、(黙示的なライセンスという答弁に加えて)特許消尽論という答弁を検討する必要があります。

### C. 許可された販売

*Quanta*事件に基づき、「許可された」販売のみが、特許権の消尽という結果になります。最高裁判所による判決のこの局面は、法律上、著しい変更を示していません。しかし、制約なしに、システム特許もしくは方法特許を実施する形で組み合わせもしくは使用可能である製品を販売する特許所有者、もしくはその製品を販売するための許可を直接特許実施権者に与える(例えば、LGEのような)特許所有者は、システム特許もしくは方法特許に基づき、市場での購入者やユーザーから特許権使用料を要求したり、もしくは他の方法でその購入者やユーザーをコントロールすることができない可能性があるため、上記に説明したことは、非常

<sup>5</sup> しかし、他の状況では、部品が、第二特許の発明を「実質的に包含する」場合、第一特許のクレームを実施する部品の許可された販売は、第二特許に基づく特許所有者の権利を消尽させる可能性があります。

に重要なことです。適切な制約がない場合、このような特許所有者は、ライセンス化された製品の第一販売からライセンス総収益を取得するようにしなければなりません。*Quanta*事件の観点から、既存のライセンスやライセンスを実施する業務を検討する必要があります。

最高裁判所は、特許消尽論を避ける制約タイプに関する明確な手引きを出しませんでした。しかし、購入者のタイプ、許可範囲の使用の種類、および/もしくは許可範囲の組み合わせの種類を含む、違反が契約を不履行にする制約のあるライセンス契約を適切に作成することは、その制約を違反する販売がある場合に特許消尽論を妨げることになると思われます。その理由は、その制約を違反する販売が許されないからです。<sup>6</sup> 製造、使用、および販売に関するこのような制約は、販売/ライセンス契約で定義されるべきです。また、このような制約の違反は、重要な契約不履行になることを販売/ライセンス契約で明確にするべきです。例えば、*Quanta*事件で対象であったLGE/Intelのライセンス契約は、(1) Intelに、Intelが製造した部品およびシステムにおいてIntelによる使用、組み合わせ、再販売に関してのみ、Intel部品(マイクロチップおよびチップセット)の製造、使用、販売を許可するように；および (2) Intelの顧客がLGEから別途のライセンスを受けていない限り、非Intel部品とともにIntel部品のIntelの顧客による使用、組み合わせ、再販売が、LGE/Intelライセンスに関する重要な契約不履行になることを提示するように、(Intelが同意すると仮定して)作成することもできたかもしれません。おそらく、このような契約は、特許消尽論の適用を避けたことでしょう。

また、特許所有者は、*Quanta*事件に基づき、地理的領域もしくは使用分野に関する類似の不履行の際に行使可能である制約を課せることもできると思われま。そのような制約に基づく販売は、特許所有者がライセンスの対象でない地理的領域もしくは使用分野において特許を行使する権利を消尽させないと思われま

<sup>6</sup> 最高裁判所は、*Quanta*事件におけるLGE/Intelライセンス条項では、Intelに対して実際の制約を課していないとしました。Intelの別途の通知義務は、制約の形で作成されていませんでした。また、ライセンス契約に含まれていませんでした。通知義務の違反は、ライセンス契約の不履行にはなりません。

2008年6月24日

す。従って、例えば、ある地理的領域で製造、販売、再販売に関して制約された製品の許可された販売が、別の地理的領域の市場の購入者による再販売に対する特許権使用料を要求するという特許所有者の権利を消尽させるものではないと思われます。

しかし、特許消尽論とは別に、特許所有者は、例えば、特許実施権者に、ライセンス上の制約について市場の購入者に対して通知を出すことを義務付けることにより、黙示的なライセンスの作成を避けることが必要となります。

## V. 提案

### A. 特許出願人

できる限り特許消尽論を避けるために、特許出願人は、請求された発明の基本的な部品もしくはステップ自体が、請求された発明を「実質的に包含」しないことを示すことに注意して、システム特許もしくは方法特許の出願を作成すべきです。下記にいくつかの提案を説明します:

- 中立的用語を使用して、請求された特徴を記載し、「標準」、「共通」、「非新規的」、「偶発的」、「普通である」等として請求された特徴を特徴付けることを避けること。
- 出願の対象である製品の代替使用を記載すること。
- 製品そのものではなく、請求された使用が、新規的である場合、非侵害使用を記載すること。
- 例えば、限定要件もしくは種概念の選択要件を覆すのではなく、分割出願を行うことにより、各々の特許取得可能な製品とその製品に関する互いに異なるシステムおよび方法とを網羅する別途の出願を提出する費用と利点を検討すること。

### B. 特許所有者

市場の購入者およびユーザーから特許権使用料を要求することを希望する特許所有者は、

- できれば、システム特許もしくは方法特許に基づき部品製造会社にライセンスを出すことを避けるべきである。
- 購入者のタイプ、許可範囲の使用の種類、およびもしくは許可範囲の組み合わせの種類に関する制約を含むライセンス契約を作成し、特許実施権者もしくは顧客による制約の違反が、重要な契約不履行を構成することを明確にするべきである。
- システム特許と方法特許に基づくライセンスを制約するように部品の販売契約を作成すべきである。
- 例えば、特許実施権者に、ライセンス上の制約について市場における購入者に通知を出すことを義務付けることにより、黙示的なライセンスの作成を避けるべきである。
- ある特定の植物および他のバイオ技術製品のような自己複製である物について、許可されていない製造を不履行なものとして定義するように、使用および販売ライセンスを明確に制約するように特に注意深くするべきである。

### C. 今後の特許実施権者

特許のライセンスを交渉する際、今後の特許実施権者は、特に特許所有者が、特許実施権者の顧客の今後市場での活動の一部もしくは全体に対して許可を出すことを拒否した場合、*Quanta*事件の観点からライセンスの条件を注意深く分析するべきです。自己を保護するため、また今後の顧客に対する制約を避けるため、今後の特許実施権者は、顧客の活動がライセンス不履行の結果とならないことを契約上で記載するようにすべきです。

### D. 被疑侵害者

会社が、特許所有者もしくは特許所有者からの購入者もしくは特許所有者の特許実施権者から、会社のシステムもしくは方法に使用される部品を購入した場合、その会社がシステム特許もしくは方法特許を侵害すると言われた際、特許消尽論と黙示的なライセンスという答弁を別途検討すべきです。



2008年6月24日

\* \* \* \* \*

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサン  
ドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事  
務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専  
門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規  
模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの  
幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的  
論点に関する情報を提供することを意図とするもので  
あり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、  
*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもあ  
りません。このスペシャルレポートの読者が、この  
中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合に  
は、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、  
email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite  
500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせ  
ください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト  
www.oliff.comにおいてもご覧いただけます。