

消尽論に関する CAFC 判決: Jazz v. ITC

今泉 俊克*

目 次

1. はじめに
2. 経 過
3. 事実関係
4. 先例で確立された修理と再生に関するルール
5. 本判決における CAFC の判断
6. むすび

.....

1. はじめに

特許権者から特許でカバーされた製品（以下「特許製品」という）を購入した購入者に対し、特許権者がどこまで権利を持ち、どこまで購入者の特許製品に対する行為（例えば、使えなくなった特許製品を使用可能にするといった行為）を制限することができるかについて、いわゆる Aro 判決(Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961))をはじめとし、幾つかの判例が出されている。これらの判例では、いわゆる特許の消尽論に基づき、購入者の行為が「特許侵害とならない修理 (Repair)」または「特許侵害となる再生 (Reconstruction)」のいずれかに分類されて、特許権者が購入者の行為を制限できるかどうかについての判断が下されている。これまで、「修理」と「再生」の判断のために幾つかのファクターが示され、一つのファクターを重視するのではなくそれらが総合的に判断され、修理か再生の判断が行われてきた。

2001 年 8 月、連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)により出された Jazz v. ITC 判決では、修理と再生を判断する幾つかのファクターのうち、1 つのファクター（修理された部品が装置全体の寿命より短い点）を重視し、修理であると判断した点で注目される。また、いわゆるディクタ (Dicta: 先例としての意味を持たない意見) ではあるが米国特許の特許権者が海外における第三者の行為をどこまで制限できるかを、100 年以上も前の最高裁判

決(Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890))に基づき再確認した点にも注目すべきである。本稿では、この Jazz 判決を法的背景とともに紹介する。

2. 経 過

富士フィルムが、関税法 337 条に基づき、控訴人である Jazz Photo Corp.および Dynatec International Inc.（以下「控訴人ら」という）を含む 14 社の米国へのカメラの輸入差し止めを求めて、国際取引委員会(International Trade Commission(以下 ITC という))に提訴した。その結果 ITC は、富士フィルムの米国内への輸入差し止めおよび米国内にある特許侵害品の排除の命令(Order)を下した。これに対し、控訴人らが ITC の命令を不服として CAFC に控訴した。

3. 事実関係

今回問題となった製品は、いわゆる使い捨てカメラ（カメラに装填されたフィルムがなくなるまで使用可能なカメラ。本件では Lens-fitted film packages と表現されている）であった。控訴人らは、米国内で富士フィルムの許可のもと販売(First Sale)された使用済み使い捨てカメラを回収し、米国外で新しいフィルムとフィルム容器とを挿入し、フィルムカウンターをリセットし、そして、こわれたケースを再度シールした上で、使用済み使い捨てカメラを使用可能にし(Refurbish)米国内に輸入した。そこで富士フィルムは、当該製品の輸入差し止めを求めて ITC に提訴した。

4. 先例で確立された修理と再生に関するルール

まず、消尽論に基づく修理(Repair)と再生(Reconstruction)について説明する。

特許権者は特許法で与えられた排他的権利（製造、

* 米国弁理士

販売、使用、輸入等)を有する一方、特許された製品を購入した者は、それを使用し、修理し、改良し、処分し、再販売することができる。このように、特許製品が特許権者の許可のもとで適法に販売され、個人の所有物(Property)となると、その特許製品は特許法で保護されなくなる。つまり、特許権者は、特許法により、個人がその購入した特許製品を使用し、修理し、処理し、再販売する権利を制限できなくなる(特許製品の販売により特許権が消尽する)。しかし、特許製品から実質的に新たな製品を作る場合は問題は別で、その購入者は特許製品に基づき新たにその特許権で保護される製品を作ることはできない。このように、特許製品を購入した者は、その製品を使用できる状態(Useful Live)に維持する(修理する)権利を有するが、新たに製品を作る(再生する)権利を有さない。ところが、この修理と再生にははっきりした境界線がない。グッドイヤーシュー判決(Goodyear Shoe Mach. v. Jackson, 112 F.146 (1st Cir. 1901))では、修理と再生の境界を示すのは非実用的であると述べている。また、Aro 事件では、「特許されていない部品から構成される特許製品の再生は、その製品が使い尽くされた後(Spent)、その製品から実際に新しい製品(New Article)を作るようなものに限定されるべきであり、2度、特許法で与えられた独占を得るためには、特許された製品を再度作るような場合でなければならない」と述べている。

さらに、サンドビック判決(Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co., 43 USPQ2d 1620 (Fed. Cir. 1997))では、今まで統一性なく使用されていた修理と再生を判断するためのファクターを以下のように整理した。

- (a) 被告による行為の性質(Nature)
- (b) 製品の性質あるいは設計のされ方(特許の組み合わせ部品の1つが全体に比べて短い寿命を有しているか)
- (c) 問題となっている部品を製造あるいはサービスするため市場が存在しているか
- (d) 特許権者の意図を示す客観的な証拠

そして、この4つのファクターを総合的に判断して修理か再生を決定する。つまり、CAFCは、1つのファクターに基づき修理か再生を判断するのではなく、4つのファクター全てを全体として考慮し、判断を下してきた。

しかしながら、特許権者が特許製品購入者の行為を制限できる方法が1つだけある。それは、マリנקロッド判決(Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, 24 USPQ2d 1173 (Fed.Cir.1192))で示されたように、特許製品の販売時、特許権者が特許製品に対する修理等の行為を制限する契約を購入者と結んで販売を行った場合、特許権者はその契約に基づき購入者が契約条項に従わせることができる。これは契約法に基づくものであり、有効な契約を結べば特許権者は購入者の再生といった行為まで制限できる。なお、有効な契約が結ばれたか否かに関しては契約法の問題であり、本稿では割愛する。

5. 本判決におけるCAFCの判断

(a) 修理と再生

以上に述べた先例に基づき、CAFCは、使用済み使い捨てカメラのフィルムを入れ換え、フィルムカウンターをリセットする行為が修理(Repair)に相当するか再生に相当するかを判断した。

CAFCは、まず控訴人らは特許権者が意図した寿命内でその特許製品を維持するために修理(Repair)したのではなく、新しい使い捨て(Single Use)カメラを作った(Create)とITCが判断した点に批判を加えた。そして特許権者の意図の1みによって、修理か再生かを判断すべきではなく、特許権の侵害に該当する再生(Infringing Reconstruction)があったかどうかは、被告が特許製品の第二回目の製造(Second Creation)を行ったかで判断すべきであると述べた。また、ITCが特許権者の「使い捨てカメラは再利用されない」という意図(4ファクターのうちの1つ)を重視したことについて、CAFCは特許権者の一方的な意図のみでは特許製品の再利用を妨げるものではないとの判断を示した。

さらに、CAFCは、先例によれば、1)修理を再生から区別するファクターのうち、特定のものを重視してはならない、また、2)該当する複数のファクターに依拠して判断する必要がある、と述べた。更にそれらの全ての先例において、特許製品の購入者の権利は、その製品を意図されたように利用するためにその製品を維持する権利を含むと判断している点に注目すべきであると述べた。確かにこの判断基準は先例に共通しており、その製品が後どのくらい使用できるかという点、

あるいは、交換される部品の性質、役割の考慮がなされていた。

このように、CAFC は、製品の部品の客観的な寿命のファクターに注目した。特許されていない部品の寿命が、組合せられた部品からなる特許製品全体としての寿命よりも短いときは、修理 (Repair) の特徴を示すものであり、再生 (Reconstruction) の特徴ではないとした。そして、控訴人らの新しいフィルムとフィルム容器とを挿入し、フィルムカウンターをリセットし、こわれたケースを再度シールするといった行為は、許される修理 (Permissible Repair) であると認定した。

このように CAFC は、特許権者の意図は 4 ファクターの内の 1 つであるが、本件の場合には、製品の部品であるフィルム等の寿命が短い点に着目し、控訴人らの行為が侵害を構成しない修理に該当するものであるとの判断を示した点が注目される。本件では、ITC はこの第二回目の製造 (Second Creation) の要件が満たされたと判断したが、先例に基づいて判断すれば、新しいフィルムとフィルム容器とを挿入し、フィルムカウンターをリセットし、そして、こわれたケースを再度シールするといった行為は、より修理 (Repair) に近いものであるということになる。

(b) 海外での修理または再生行為について

本件では、CAFC は外国で販売され (First Sale が外国で行われ)、その外国で再生された使い捨てカメラの米国への輸入が米国特許の侵害に該当するかどうかについては、証拠が十分に得られていないとして何ら判断を下していない。しかし、本判例の中で CAFC は、1890 年の最高裁の Boesch 判決を引用して米国特許の消尽について以下のように述べている。

「米国特許は外国では消尽しない。消尽論 (First Sale Doctrine) の抗弁を用いるには、特許権者により許可された最初の販売は米国特許のもとになされなければならない。外国で合法的にその製品を購入したものは (例えば、米国特許でその製品は保護されているが、その国では特許がないため特許侵害しない場合等)、米国に輸入する際、米国特許権者からライセンスを取得する必要がある。このように、米国特許の消尽は、米国で販売されて初めて消尽する。」

このように、日本で合法的に購入したとしても、その物がアメリカにおいて特許でカバーされるのであれば、米国特許は消尽しておらず、アメリカに輸入す

ることで特許侵害となる。つまり、修理、再生の問題ではなく、カメラの特許があれば、特許権者の許可なくそのカメラを輸入することで特許侵害となる点を CAFC は再確認した。

6. むすび

いままで、修理と再生の判断には 4 つのファクターを総合的に判断すると述べていた CAFC が、4 つのファクターの内、1 つのファクター (特許権者の意図) よりも他のファクター (部品の寿命) を重視して、控訴人らの行為は、許される修理 (Permissible Repair) であると判断した点に注目すべきである。しかしながら、本件では、4 つのファクターを総合的に判断するという先例を否定していないところからすると、この傾向が全ての事件に当てはまると判断するのは時期尚早であり、これからの判例を見守っていく必要がある。

また、本件では、使い捨てカメラは特許でカバーされていたが、消尽論に基づき使い捨てカメラの特許では再生業者の行為を抑えることができなかった。このような行為をいかに制限するか製造業者にとって大きな問題となる。対策としては、再生業者が交換するであろう部品に特許をとることが必要となってくる。本件の場合、フィルムおよびフィルムの容器が特許でカバーされていなかった。仮に、これらのフィルム、そして容器に特許があれば、使い捨てカメラ全体の特許ではなく、その部品特許で権利行使することができる。つまり、カメラの部品 (フィルム) に対し部品特許 (フィルムに関する特許) で、そのフィルムを作る (あるいは販売、輸入する) 行為に対し、権利行使を行うことになる。このように、製造業者は、部品特許をできるだけ取得していく努力、クレームしていくことが奨励されよう。

(原稿受領 2002.2.12)