HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	ファーストセイル後の特許権の行使：アメリカ合衆国における裁判例を素材として
Author(s)	髙橋, 直子
Citation	北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル, 1, 97-116
Issue Date	1994-11
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/22258
Type	departmental bulletin paper
File Information	1_P97-116.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

ファーストセイル後の特許権の行使

—アメリカ合衆国における裁判例を素材として—

髙橋直子（たかはしなおこ）

目　次

第1章　ファーストセイル・ドクトリンと黙示のライセンス理論
序
第1節　ファーストセイル・ドクトリン …… 98
第2節　黙示のライセンス理論 …… 99
第3節　ファーストセイル・ドクトリンと黙示のライセンス理論の相違と両者併存の必要性 ……102
第2章　修理と再生
序
第1節　従前の裁判例 ……104
第1款　Wilson 判決（U.S. 1850）……104
第2款　Cotton Tie 判決（U.S. 1882）……105
第3款　下級審判決の動向 ……107
序
第1項　Wilson 判決適用裁判例 ……107
第2項　Cotton Tie 判決適用裁判例 ……107
第3項　特許製品のモデルチェンジに関する裁判例 ……107
第2節　現在の裁判例 ……108
序
第1款　Aro 判決（U.S. 1961）……108
第2款　特許製品のモデルチェンジに関する裁判例の考察 ……109
第3款　下級審判決の動向 ……111
第1項　Aro 判決適用裁判例 ……111
第2項　Aro 判決をめぐる二つの Fromberg 判決の対立 ……112

第1章　ファーストセイル・ドクトリンと黙示のライセンス理論

序

特許権者は，対価と引き換えに特許製品を手放した後も，その特許製品が転々流通する度に，使用や再販売をなす者に対して特許権を行使することができるのであろうか。即ち，特許製品を取得した者は，直接特許権者から特許製品を取得する者に限らず，その特許製品を使用もしくは再販売する際に，逐一特許権者の許諾を得なければならないのであろうか。特許製品が特許権者の下を離れて一度流通に置かれると，ここに於て，特許権に基づきできるだけ多くの対価を徴収することを望む特許権者と，特許権による制限を受けずに，できるだけ自由に特許製品を使用・再販売することを望む特許製品の取得者の利害が対立する。

我が国に於ては，一度適法に流通に置かれた特許製品に対して特許権の効力は原則として及ばないという法常識が存在するが，その理論構成として特許権の消尽理論と黙示の契約論が提唱されている(1)。但し，各理論は相互に排斥するものとして捉えられており，適用場面を分けて二つの理論を両立させるという考え方は示されたことがない。

これに対して，アメリカ合衆国に於ては，特許権者と特許製品の取得者との利害を調整する，ファーストセイル・ドクトリンと黙示のライセンス理論という二つの理論が，適用範囲を異にして併存することによって効果的な役割を果している。従って，特許権者は，対価と引き換えに一度流通に置かれた特許製品に対して，最早特許権に基づくいかなる権利も行使することはできないことになる(2)。

第1節　ファーストセイル・ドクトリン

特許権者又は特許権者からライセンスを受けた者から特許製品を購入した者は，特許権者が課す制限に服することなく自由にその特許製品を使用・再販売することができる。つまり，特許権者は一度特許製品を販売すると，その特許製品に対する排他的独占権を失う為，その特許製品を購入した者が，その後特許権者に許諾を得ずにその特許製品を自由に使用・再販売することを特許権により禁ずることはできない。これは，19世紀からアメリカ合衆国に於て採用されてきたファーストセイル・ドクトリンである。最高裁の判例は当初，ファーストセイル後の特許製品の使用のみを認めていたが，後に製品の使用に限らず再販売をも認めるに至った。

まず出現したのが使用期間に関する判例である。いずれの判決も，当初の特許期間中に特許製品を正当に取得した者に対して，特許権の存続期間が延長された後も，その特許製品の使用を継続することを認めている。

Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. (14 How) 539 (1852) に於て最高裁は，ファーストセイル後の特許製品の製造及び販売に関する権利と使用に関する権利とを明確に区別して，特許製品である材木用平削り機の購入者は，特許期間延長後も製品の使用を継続することができると判示した。その理由として，使用の目的で正当に特許製品を取得した者は，特許の独占権に服さず，特許期間に関係なくその特許製品の使用を続けることができること，これらの製品が，使用期間については何ら制限されずに販売されたこと，発明者は，かつて十分な対価を得て手放した財産に対して再び権利を行使することはできないことが挙げられている。

同じく Bloomer v. Millinger, 68 U.S. (1 Wall.) 340 (1864) に於ても，最高裁は，特許製品の購入者に対して，特許期間の延長に関わらず製品（材木用平削り機）が摩滅するまで使用を継続することを認めた(3)。

以上は期間に関する裁判例であったが，次に現われたのが，ファーストセイル後に特許製品が使用される地域に関する裁判例である。特許権者は，地域毎に分割して特許権を譲渡することができるが，この場合，ある地域の特許権の譲受人から特許製品を購入した者は，他の者が同じ特許権を譲受けて特許製品を製造・販売している他の地域でその特許製品を使用・再販売することができるの

かということが問題となる。

これについて言及しているのがAdams v. Burks, 84 U.S. (17 Wall.) 453 (1873) であるが，ファーストセイル・ドクトリンを確立した判例として著名である。本件に於ては，ある地域の特許権の譲受人から何ら条件を付されること無く特許製品（棺桶の蓋）を購入した者は，第三者が同じ特許権を譲受けて特許製品を製造・販売している地域に於て，それらを使用・再販売することができるかが争われた。最高裁は，制定法や契約に拘わらず，特許権者は，使用されることを目的とする製品を販売すると，その製品の使用を制限する権利を手放す為，各地域毎に特許製品の排他的製造や販売に関する権利を分割して譲渡する場合も，正当に製造・販売された特許製品を取得した者に対して使用に関する制限を付すことはできない，とした。

このAdams判決に於ては，ある地域における特許権の譲受人が特許製品を一度流通に置くことによって，その特許製品はその後，同じ特許権の譲受人がいる他の地域を含むいかなる地域に於ても自由に使用され得ることが明らかとされたが，Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659 (1895) に於ては，ファーストセイル・ドクトリンが適用されて，同じ状況で特許製品の再販売も可能であるとみなされた。

この事件で最高裁は，ファーストセイル後に特許製品を使用する権利と再販売する権利とを区別する必要はないとの前提に立って，ミシガン州に於て特許権者から特許製品である簞笥兼用折畳式ベッドを購入してそれらをマサチューセッツ州で再販売した被告は，マサチューセッツ州における特許権の譲受人である原告の利益を侵害していないとした。本件に於てAdams判決(U.S. 1873)は，単にファーストセイル後の使用のみを認めた判決ではなく再販売をも認めた判決であると解されている。最高裁は，同判決における被告が，遺族に販売する為に特許製品である棺桶の蓋を購入したという事を強調して，一度ロイヤルテイが支払われて特許製品が購入者の手に渡ると，製品は購入者の完全で制限のない財産となり，購入者はそれを自己の所有権によって当然再販売する権利を持つとした[(4)(5)]。

以上の判例を見る限り，最高裁は，特許製品を正当に取得した者に対して，特許権者により期間や地域に制限を付されることなく自由に特許製品を使用・販売することのできる権利を認めたといえる[(6)]。

第2節　黙示のライセンス理論

既に述べた様に，アメリカ合衆国に於ては，ファーストセイル・ドクトリンと並んで，同じく特許権に限界をもたらす黙示のライセンス理論が存在している。ところで，ファーストセイル・ドクトリンが問題としたのは，ファーストセイル後の特許製品自体の使用・販売に関する購入者の権利であった。しかし，次に述べる黙示のライセンス理論が問題とするのは，それ自体は特許をカバーしないが特許が実施される際に使用される製品，又は他の特許製品と組み合わされて使用される製品（それ自体特許の対象となる製品も含む）を特許権者から購入する者に与えられる権利である。この理論によれば，特許が実施される以外に製品が使用法を持たない場合や，特許製品と組み合わされて使用される以外に製品が使用法を持たない場合であって，且つ，製品の販売の際に特許権者が制限を付さない場合には，購入者は特許権者から黙示のライセンスを与えられたことになり，その製品を使用して特許の実施及び特許製品の製造・使用・販売をなすことができる。なお，この問題が裁判所で扱われるのは，主にその様な製品を製造・販売する者が特許権の寄与侵害者として提訴される場合である[(7)]。

アメリカ合衆国に於ては，特許権に関する訴訟の専属管轄を有する連邦地方裁判所の判決に対する控訴は，1982年に連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals For the Federal Circuit）が設立されるまでは，各地域毎の12個の控訴裁判所（Court of Appeals）が取り扱っていた。しかし，1982年に連邦巡回控訴裁判所が設立されたことによっ

て，それまで12個の控訴裁判所で扱われていた特許権に関する控訴は，連邦巡回控訴裁判所に於て一括して取り扱われることとなった。その為，特許権に関しては，1982年以前の控訴審判決とそれ以降の控訴審判決との間には断絶が見られるが[8]，初めに紹介するEdison Electric Light Co. v. Peninsular Light, Power & Heat Co., 101 F. 831 (6th Cir. 1900) は，1982年以前の判例であるにも拘わらず，黙示のライセンス理論の確立に至る過程としての重要な判例である為，敢えて紹介することにした。

Edison Electric Light Co. 判決（6th Cir. 1900）に於て原告は，配電システムの特許と，それに電圧低下装置を加えた改良特許を持ち，配電も行なっていた。原告は以前，あるホテルに対してワイヤーと電圧低下装置を設置し，配電も行なっていたが，後にホテルが原告の配電を断わり，被告に依頼して，原告が供給した設備を使用して，原告が特許を持つ配電システムを完成させて配電も行なわせた為，被告の行為が寄与侵害にあたるとして提訴した。原告がホテルに装置を取り付けた当時，原告以外に電流を供給する者がいなかった為，電流の供給に利益を見出すことができた原告にとって，ワイヤーや電圧低下装置の販売にあまり利益を見出せないことは然程重要なことではなかった。従って，競業者のいなかった原告は，ホテルにワイヤーと電圧低下装置を販売する際，それらの使用に対する制限を付さず，原告が供給する電流のみを使用する為にそれらを使用すべきことを要求しなかった。しかし，その後，ホテルによる自家発電や被告の様なライバル企業による電流の供給が実現することになる。

第6巡回裁判所は，まず，特許権者が特許製品P1を販売する場合，もしP1がその特許権者の他の特許製品であるP2と共に使用されなければ機能しない様な場合，P2をP1と共に使用する権利が買主にimpliedされる，と述べた。そして，本件に於てワイヤーと電圧低下装置は，発明を使用する為に特別に順応させられたものであり，他のいかなる配電システムによっても安全に使用され得ないものであることから，ホテルは原告の設備と配電システムを共に使用することができるとした。次に裁判所は，黙示のライセンスが存在するか否かの判断がなされる際には，状況によって売主が禁反言により侵害を主張することを禁じられるかが重要であると述べた。即ち，もし装置が，売主が電流を供給する限り機能する様な特許方法に従わない限り利用できないものである為に高額であって，且つその特許は売主が電流を供給する場合に限り実施を許されるという様な場合には，信義則上，買主は明確にその旨を知らされていなければならない。本件で買主は，原告から購入した永久的な配電システムが，原告が供給する電流と共に使用されることによって，取り付けられた装置が最も有効な方法で利用されるということを理解していた筈であるが，発明の重要な要素である装置の使用を続ける為に，原告から電流を購入しなければならないということは非合理的である為，被告がホテルに電流を供給したことは，原告の特許権の寄与侵害にはあたらないとみなされた。

本件で問題となった製品は，特許システムが実施される以外に安全な使用法を持たないワイヤーと，特許システムが実施される以外に使用法を持たない特許製品である電圧低下装置であり，然も，原告はそれらの販売の際，被告に対してそれらの使用に対する制限を付さなかった。これらのことから第6巡回裁判所は，原告がそれらの販売によって，特許システムを実施することのできる黙示のライセンスをホテルに与えた為，ホテルは原告の特許を侵害しておらず，被告も寄与侵害をしたことにはならない，とみなしたのである。

黙示のライセンスがどのような場合に認められるかということが連邦巡回控訴裁判所に於て具体的に述べられているのが，同裁判所の設立後に下されたMetCoil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F. 2d 684, 231 USPQ 474 (Fed. Cir. 1986) である。判決は，(1)特許権者によって販売された製品が，特許製品に使用される以外に非侵害となる使用法を持たないこと，(2)特許権者

による製品の販売の際の状況から，ライセンスが認められたことが明らかであること，が認められるならば，製品の購入者は特許権者から黙示のライセンスを与えられたことになるとした。

本件に於て原告は，金属管の接続部分とその接続システムについて特許権を有し，金属管の接続部分を形成する機械を販売していた。原告は同時に，金属管の接続部分に装着される輪縁(非特許)も販売していたが，同じく輪縁を原告の機械の購入者に販売した被告が購入者による特許権侵害を誘引しているとして提訴した[9]。

本件では，黙示のライセンスが認められるための二つの要件のうち，特許をカバーする金属管の接続部分を形成する以外に機械が使用法を持たないことから，第一の要件は満たされているとみなされた。第二の要件については，機械の購入者に対して，原告の販売する輪縁を使用する者に限り，特許システムを実施することのできるライセンスが与えられる旨の告知が機械の販売後になされたことから，機械の販売の際には制限は付されていなかったとみなされて，特許システムを実施する為にのみ有用である機械の販売の際に制限が付されていなかったことにより，機械の購入者に対して黙示のライセンスが認められたと推定されることが明らかであるとされた。そして，機械の購入者が被告から輪縁を購入して原告の特許を実施したことが特許権侵害にあたらない為，被告の販売行為も侵害の誘引及び寄与侵害にはあたらないとされた。

黙示のライセンスが認められたこれらの判例を見る限り，まず第一に，特許を実施する為に使用される耐久消費材（配電装置，金属管の接続部分形成機）は高額なものであり，然も特許が実施されない限り使用される価値のないものである。第二に，特許権者はその様な高額耐久消費材に加えて，更に，特許実施の際に使用される消耗品（電流，輪縁）も販売し，同じくその様な消耗品を高額耐久消費材の購入者に販売する者を寄与侵害者として訴えている。特許権者は，特許が実施される際に使用される高額耐久消費材と消耗品を抱き合わせて販売することによって，多大な利益を得ることになる。つまり，高額耐久消費材自体はたとえ高額とはいえ，各購入者に対して何度も販売されるものではないが，将来に亙って需要が続く消耗品を抱き合わせて販売することによって，長期的に確実な収入を得ることができるのである。従って特許権者は，消耗品を販売するライバル企業を駆逐する為に彼らを寄与侵害者として訴えたが，元々特許製品ではない消耗品を他人が販売することを禁ずることに加えて，消耗品を自己から購入しない限り高額耐久消費材の使用を購入者に禁ずる権利を特許権者に与えることは，特許法の趣旨を大きく逸脱しているといえる。特許が実施される以外に使用法を持たない製品を特許権者から購入した者は，黙示のライセンスを与えられることによって，特許が実施される際に使用される他の製品をいかなる者から購入しようと，それらを使用して特許を実施することができるとした裁判所の判断は妥当である。

次に，黙示のライセンスが認められる為の二つ目の要件について判断がなされる際，特許権者による告知の存在の有無が極めて重要であることは明らかであるが，その様な告知が存在しない場合，特許製品に使用される製品の価格も考慮されるべきであろう。黙示のライセンスが認められた前述の判例に於ては，特許が実施される際に使用される製品は高額であった。特許権者が，特許が実施される以外に使用法を持たない高額の製品の販売の際に，告知によって黙示のライセンスを与えないことを明確に示さないにも関わらず，製品の販売後に突然購入者に対して製品の使用を禁ずることは，明らかに信義則に反する。

実際に，General Electric Co. v. Continental Lamp Works, Inc., 280F. 846 (2d Cir. 1922) に於ては，問題となった製品の価格が低かったことも理由に，黙示のライセンスが否定された。本件に於て原告は，白熱電球の特許を有していたが，被告が原告から購入した口金を使用して白熱電球を製造したことにより特許権を侵害されたとして提訴した。問題となった口金は，原告が特許を持つ

白熱電球以外の電球にも使用され得るものであり，電球と比べて価格が低く，白熱電球全体のうち口金の価値は小さいことから，原告は，単なる口金のみの販売によって白熱電球全体の製造ライセンスを与えることを意図する可能性はないばかりか，原告は被告に口金を製造する際に，口金の販売によって白熱電球全体の製造ライセンスが与えられる訳ではない旨の告知をしていたことから，第2巡回裁判所は，黙示のライセンスが存在せず，被告は白熱電球の特許を侵害したとみなした。

第3節　ファーストセイル・ドクトリンと黙示のライセンス理論の相違と両者併存の必要性

米国特許法271条(a)項は,「本法に別段の定めがある場合を除き，米国内において特許の存続期間中に特許発明を権限なく生産・使用・販売した者は，特許を侵害したものとする[10]」として，特許権の直接侵害を規定している。しかし，仮にいかなる場合にも同法が適用されるとすれば，特許製品が転々流通する際に使用や再販売をなす者は皆，特許権者の許諾を得たりロイヤルテイを支払わなければならず，取引の安全が害され，特許製品の流通は促進されないであろう。従って，その様な不都合を取り除く為に，米国ではファーストセイル・ドクトリンと黙示のライセンス理論という二つの理論が併存している。これらの理論を採用したとしても，特許権者の側としては，特許権に基づき，特許製品の独占的価格を決定することができる為，特許製品を手放す際に，十分な対価を得て投下資本を回収することが可能である。更に言えば，特許製品の流通が促進されることによって，特許権者自身もより多くの利益を得ることができるであろう。従って，特許権者に対価が支払われて一度流通に置かれた特許製品を取得する者は，その後，特許権者の課す制限に服することなく，自由にその特許製品を使用・再販売することができるのである。

第1節と第2節で見た通りこの帰結に疑いはない。それではなぜ二つの理論が必要とされるのであろうか。本節では，両理論の違いを確認しながら，両理論が併存している理由を考察することにする。

第1節及び第2節に於て既に明らかとなっている両理論の違いとしてまず挙げられるのが，ファーストセイル・ドクトリンが特許製品自体を対象とするのに対し，黙示のライセンス理論は，それ自体は特許をカバーしないが，特許製品と共に使用される製品も対象とすることであった。又，前者は，適法に流通に置かれた特許製品は常に使用も再販売も自由にされ得るとするのに対して，後者は，その製品が特許製品に使用される以外に使用法を持たず，更に，販売の際の状況から，ライセンスが与えられたことが明らかである場合にのみ，特許権者に許諾を得ずに，その製品を使用して特許製品を製造・使用・販売することができるとする。

両理論に関して一見して明らかな違いは，黙示のライセンス理論の方が適用される場合の要件が厳しいことである。両理論は，特許権に制限を課すことを目的としているが，常に特許権を行使することを望む特許権者にとっては，少しでも多く特許権を行使する機会が与えられる黙示のライセンス理論の方が有利である。

以上の様に,両理論の違いは明らかとなったが,それではなぜ両理論は併存すべきなのであろうか。本来，特許権に制限を設ける為にこれらの理論が生み出されたのであるから，できるだけ要件を必要とせず，一律に特許権を制限するファーストセイル・ドクトリンのみが採用されるべきとも思われるが,第1節に於ても確認した様に,ファーストセイル・ドクトリンが適用されるのは，特許製品自体が適法に流通に置かれる場合である。この場合特許権者は，特許製品を手放す際に，投下資本を回収する為に必要な対価を得ることができる。しかし，これに対して，黙示のライセンス理論が適用されるのは，主に，それ自体は特許をカバーしない製品を取得した者が，それを使用して特許製品を製造する場合である。この場合，もしその様な製品が適法に流通に置かれたことのみを

理由に特許権が行使されないとすれば，その製品が使用されて特許製品が製造されても，特許権者は投下資本の回収に必要な対価を得られないことになる。従って，黙示のライセンス理論が適用されて特許権が行使されなくなる為には，特許権者が特許権の効力を手放すに値する十分な対価を真に得ていたかどうかを吟味する必要がある。その為に前述の様な二つの要件が必要とされるのである。つまり，特許製品以外に使用され得ない製品の販売の際に，その製品と共に使用される特許製品自体の使用に対する対価も徴収する必要がある特許権者にとって，この二つの要件によって投下資本の回収を行なうチャンスが与えられることになる。逆に，この様な要件がなければ，その様な製品の購入者は不測の損害を被ることになる。

それでは，これらの要件が必要とされる理由を，それぞれの要件に沿って具体的に確認してみよう。第一の要件は，特許権者によって販売された製品が，特許製品に使用される以外に非侵害となる使用法を持たないことであった。もしその製品が特許製品以外の製品にも使用され得るならば，それらを購入する者は，常にそれらを特許製品と共に使用するとは限らないため，特許権者は彼らに対して特許製品の使用に対する対価を要求することはできない。しかし，その製品が特許製品と共に使用される以外に使用法を持たないのであれば，それらを購入する者は特許製品を使用することを意図していることは明らかである為，特許権者は，それらの販売の際に特許製品自体の使用に対する対価も徴収する必要があると同時に，常にその様な対価を要求できる権利を持つ。然も，もしこの場合，それらの製品の購入者がそれらを使用して特許製品を使用することができないことになると，購入者にとってその製品は全く意味のないものとなってしまう。又，その様な製品を購入しようとする者は，それらと共に特許製品を使用することは明らかであるので，それらを購入する際に，特許権者に対して特許製品自体の使用に対する対価も支払うことは当然であって，彼らに何ら不利益は生じない。

第二の要件は，特許権者による製品の販売の際の状況から，ライセンスが与えられたことが明らかであることであった。この要件によって特許権者は，その様な製品の販売の際に，それらの販売によって特許製品自体の使用までもがライセンスされる訳ではない旨の告知さえ明示しておけば，それらを購入して特許製品自体を使用する者を，特許権侵害者として訴えることができるのである。そして，特許権者によってその様な告知が明示されることによって，その製品を購入しようとする者は，それらの購入の際に，購入を断念するか，それらを購入して，更に特許権者に対価を支払って特許製品自体の使用を可能とするかを決定する機会を与えられることになる。逆に，もし特許権者が製品の販売の際にその様な告知をしないまま製品を手放すのであれば，前述の様に，製品の価格等が考慮されることにより，特許権者が特許製品自体の使用もライセンスしたか否かが判断されるべきである。従って，製品の価格が高額であれば，販売の際に何ら制限が付されずに流通に置かれた製品に対して，特許権者が特許権を行使することを禁反言によって禁ずることで，製品の購入者がそれを使用して特許製品自体の使用も可能として，彼らが不測の損害を被らない様にすべきであるが，製品の価格が低額であるならばその必要はないであろう。

既に述べた様に我が国に於ては，特許権に関して，消尽理論と黙示の契約論の両理論が併存すべきことを提唱する見解はなかった。しかし，米国に於て，ファーストセイル・ドクトリンと黙示のライセンス理論が併存し，それによってより効果的に，特許権者と特許製品の取得者との利害の調整がなされている事実を見る限り，我が国に於ても，適用される範囲を区別することによって両理論を併存させるべきではないかと思われる。

第2章　修理と再生

序

特許権者又は特許権者からライセンスを受けた者から特許製品を購入した者は，ファーストセイ

ル・ドクトリン及び黙示のライセンス理論によって，特許権に基づくいかなる制限にも服することなく，自由にその製品を使用することができることが明らかとなったが，特許製品を使用する権利には，それらの使用を続ける為に必要な修理をする権利も含まれる。明らかに修理とみなされる行為は特許権によって制限されないが，修理には部品の交換も含まれる場合がある。部品の交換は常に許容されるわけではなく，完全に摩滅もしくは損壊した特許製品が，部品の交換によって再生されることは許容されず，特許権の直接侵害とみなされる。更に，交換の為の部品を製造・販売する行為は，特許権の寄与侵害とみなされる。即ちこの場合，再び特許権者と特許製品の取得者との利害が対立する。特許権者は，購入者の手に渡った特許製品の一部が機能しなくなった場合，彼らにできるだけ新たに新品の特許製品を購入させることによって，自己が得る利益を増大させることを望むであろう。又，特許製品自体に加えて，それ自体は特許の対象とはならないが，特許製品の購入者が特許製品の修理を行なう際に使用する部品をも独占的に製造・販売することによって，更に自己の利益を増大させることまでをも意図するかもしれない。これに対して，特許製品の取得者は，特許製品の一部が機能しなくなった場合，新たに新品の特許製品を購入するのではなく，修理を施すことによって，できるだけその特許製品の使用を続けることを期待するであろう。そして，修理の際に使用される部品がそれ自体は特許の対象ではないならば，それらの製造・販売は特許権者に独占されるのではなく，できるだけ多くの者によって製造・販売されることによって価格の競争が行なわれ，合理的な価格決定がなされることを望む。従って，特許製品の修理と再生の区別の方法は，部品の交換が修理であるか再生であるかを判断することに尽きるといっても過言ではない。

実際に，修理と再生の区別は，特許製品に使用される交換部品の製造者や販売者が寄与侵害者として提訴される場合に主に問題となるが，修理と再生の区別は容易ではなく，訴訟の数も少なくない。その中でも，修理と再生の問題に明確な基準を設けた判例として，Aro 判決（U.S. 1961）が特に重要である。同判決が下される以前は，Wilson 判決（U.S. 1850）と Cotton Tie 判決（U.S. 1882）という二つの判決が対立していた為に，判例は動揺していた。しかし，Aro 判決の出現によって，その後の判例はほぼ統一されることになる。以下ではまず，Aro 判決以前の動揺する裁判例を概観し，次に Aro 判決を紹介して，最後に，Aro 判決以降の下級審判決を紹介することで，同判決が以降の下級審判決に与えた影響を検証することにする。

第1節　従前の裁判例

第1款　Wilson 判決（U.S. 1850）

修理と再生の区別が最初に問題とされたのが Wilson v. Simpson, 50 U.S. (9 How.) 109 (1850) である。被告は，原告の特許製品である材木用平削り機を正当に取得し使用していたが，使用によって摩滅した刃を，原告の承諾を得ずに新しい刃と交換して使用を続けた。機械自体は数年間の使用に耐えられたが，刃は一般に，60～90 日間使用されることによって摩滅するものであった。なお，刃自体は特許の対象ではなかった。最高裁は，特許製品の一部が摩滅した場合，たとえそれが特許製品の重要な部分であっても，所有者は，その特許製品の当初の使用を実現する為にその部分を新しいものと交換することができる，と述べて，被告の行為は特許製品の再生ではないとみなした。つまり，刃の交換は，購入された機械の使用に含まれる行為であって，機械の購入時に得る権利であると解されている。もしそのような権利がなければ，購入者にとって機械は，使用に供されてから 60～90 日間しか役に立たないものとなってしまうからである。その様な権利は，刃が摩滅しやすいものであるからではなく，機械の発明者がそれらを発明の組み合わせの一部とした為に，短い周期で刃を定期的に交換しなければ機械の使用を続けることができない為に与えられるのである。又，間に合わせの部品を交換することは，た

とえ全ての部品が当初の部品で構成されていなくとも，機械の同一性を変えず，それを保つことに過ぎない，とみなされた[11]。

このWilson判決に於ては，特許製品の購入者が特許製品に対して行う行為が問題となったが，次に紹介するHeyer v. DuplicatorMfg. Co. 263 U.S. 100 (1923) に於ては，特許製品に使用される交換用の部品を製造・販売する者が特許権の寄与侵害者とみなされるかが問題となった。被告は，原告の特許製品である複写機に使用されることを意図してゼラチンバンドを製造・販売した。当時，ゼラチンバンドは他の者も販売していたが，被告が販売したものは，原告の複写機に適するサイズであった。最高裁はWilson判決を引用して，原告の複写機の購入者は，ゼラチンバンドが摩滅した場合，自由に新しいものと交換することができる為，被告の行為は特許権の寄与侵害にはあたらないとした。判旨によれば，特許製品の一部が機能しなくなった場合，特許製品の購入者は修理を行なうことができる。本件に於て複写機の購入者は，複写機を購入した際に，ゼラチンバンドが使用に耐え得る60日間以上，売主の承諾を得ずに，自由に複写機の使用を継続することができると推定する権利を得たのである。複写機は無期限に使用可能だが，バンドは一定期間使用後摩滅し，必然的に新しいものと交換されなければならなかった。しかも，複写機は高額であるが，バンドは安価で，いかなる者も販売することができた。Wilson判決に於ては，材木用平削り機の購入者は，発明の究極的な部品である刃を自由に新しいものと交換することができるとみなされたが，本件では，被告がバンドを交換することは刃を交換することよりも更に必要とみなされた。バンドは，少なくとも刃よりも頻繁に交換されなければならないものであり，刃が材木用平削り機に適応させられていた程，特許権者の複写機に特別に適応させられたものではなかった為である。

これらの判例に於ては，交換された部品は皆，特許製品の重要な部分を占めてはいたが，それ自体は特許の対象となるものではなかった。又，それらは一定期間使用後摩滅し，新しいものと交換されなければ特許製品自体の使用も行われ得なかった。しかも，交換された部品は多数ではなく，一つの特許製品につき一部品のみが交換されたに過ぎなかった。更に，何れの事件に於ても，特許権者である原告は，特許製品に加えて，それと共に使用される非特許部品をも自己から購入することを顧客に強いていた。特に注(11)で引用したMorgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapper Paper Co. (U.S. 1894) に於ては，特許権者は特許製品の購入者に対して，特許製品に加えてその様な非特許部品をも自己から購入することを要求し，それに従わない者には特許製品自体の販売を拒否していた。特許権は特許権者に対し，非特許部品をも独占的に販売することを許容するわけではないことから，特許権者にその様な排他的独占権を与えなかった各最高裁判決は妥当であるといえる。

第2款　Cotton Tie 判決（U.S. 1882）

第1款に於ては，Aro判決以降の特許権侵害が認められなかった判例のみを紹介したが，本款に於て紹介する判例は，何れも特許権侵害が認められた判例である。

American Cotton Tie Co. v. Simmpson, 106 U.S. (16 Otto) 89 (1882) に於ては，特許製品が再生されたとみなされ，特許権侵害が認められた。原告は，バックルとバンドによって構成される綿花の梱包用金属ベルトの特許権者であった。なお，バックルには，一回の使用にのみライセンスが与えられる旨の記述がスタンプされていた。被告は綿花工場で，原告の特許製品であるベルトをスクラップとして購入し，細切れのバンドを繋ぎ合わせて適当な長さに切断し，同じくスクラップとして購入したバックルを装着して，綿花の梱包用ベルトとして販売した。ベルトは，綿花が工場に到着すると同時に切断され，その時点でベルトとしての機能が消滅すること，被告が使い古しの細切れのバンドを繋ぎ合わせたことは，バンドやベルトの修理ではないこと，被告が，使い古しのバックルを使用する権利を得たからといって，それら

を実質的に新しいバンドに装着して，綿花の梱包用ベルトを製造する権利までをも得たわけではないことから，最高裁は，Wilson 判決（U.S. 1850）とは区別して，被告の行為は特許製品の再生にあたり，原告の特許権を侵害しているとみなした。

同じく特許権侵害が認められた判例である Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Mach., 213 U.S. 325 (1909) に於ては，交換された部品がそれ自体は特許の対象ではなかったにも拘わらず，それらを交換することは許容される修理ではないとみなされた。被告は，原告の特許製品であるレコードプレーヤーの購入者に対して，自己が製造したレコードを販売した。最高裁は，レコード自体が特許の対象ではないという事実によって被告の行為が正当化されるわけではないとして，被告の行為は原告の特許権の寄与侵害にあたるとした。本件で最高裁は，レコードとプレーヤーが揃って初めてサウンドが醸し出されることから，レコードはプレーヤーの単なる付属品ではないと解している。又，最高裁は，原告のプレーヤーの購入者が，摩滅したレコードを新しいものと交換したのではなく，単に自己の所有するレコードのレパートリーを増やす為に被告からレコードを購入したことから，本件は，機械全体の使用を継続させる為に摩滅した部品が交換された Wilson 判決（U.S. 1850）とは異なるとみなした。

以上の二つの判例のうち，先に紹介した Cotton Tie 判決に於ては，特許製品である綿花の梱包用ベルトは，バックルとバンドのみからなる非常に単純な構造を持つ製品であり，機能および質量の点で，バンドが特許製品全体のうち大部分を占めているといえる。最高裁は，その様なバンドが綿花工場に於て切断されると，たとえバックルは摩滅も損壊もしていなくとも，ベルトの寿命はその時点で尽きたと判断している。従って，その様な寿命の尽きた特許製品に対して部品に処理を施し，特許権者によって製造された当初とほぼ同様の製品を再現した被告の行為は，最早単なる修理ではなく特許製品の再生とみなされたのであるが，はたしてその様な判断は妥当であるといえるであろうか。つまり，綿花工場で切断されたベルトは，その時点で寿命が尽きたといえるのであろうか。我々が問題とする特許製品の再生行為とは，特許製品全体が摩滅もしくは損壊した場合に，大部分の部品が交換されることによって達成されるものである。しかし本件に於ては，構成部品の数が少ないとはいえ，バックル自体は摩滅も損壊もしていないのである。又，ベルトは，被告が行なった様に，バンドを繋ぎ合わせてバックルを装着するというごく単純な行為によって，製造された当初とほぼ同様の機能が実現可能であった。これらのことから，特許製品であるベルトは，被告によって取得された際，今だに寿命が尽きてはいなかったと解することができる。その為，被告の行為は特許製品の再生にはあたらず，特許権を侵害するものではないとみなされるべきである。更にいえば，綿花工場に於てバンドは，単に（恐らく一か所のみを）切断されたに過ぎず，切断された部分を除けば，他の大部分のバンドは新品同様だったであろう。しかもバックル自体は新品同様であった。この様な新品同様の部品を一度の使用によって直ちに廃品としてしまうことは，資源配分の効率性を考える場合，望ましいこととはいえないであろう。

同様に，Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Mach. (U.S. 1909) における最高裁の判断も妥当ではないと解される。本件では，被告が販売したレコードは，それ自体は特許の対象とはならないものであったにも拘わらず，レコードとプレーヤーが一体となって初めて期待された機能が営まれるという理由から，被告が販売するレコードを原告の製造したプレーヤーに使用した行為が特許製品の再生とみなされた。しかし，Wilson 判決 (U.S. 1850) に於ては，機械と組み合わされて使用されることで初めて期待された機能が営まれる刃が交換されたことが，特許製品の再生とはみなされなかった。しかも，刃はレコードと同様に非特許部品であった。それ自体は特許の対象とはならない部品は，特許権者によって独占的に製造・販売されることによって価格が固定されるべきでは

なく，特許権者以外の者も製造・販売することによって価格競争が行なわれ，合理的な価格決定がなされるべきであることから，その様な部品の交換を特許製品の再生とはみなさなかったWilson判決（U.S. 1850）は妥当であるが，同様の状況で特許権侵害を認めた本判決には賛成できない。

第3款　下級審判決の動向

序

1961年に至り，最高裁は，特許製品の修理と再生に関する重要な判例であるAro判決（U.S. 1961）を下すことになるが，それに至るまでに，前述の最高裁の判例が下級審に於てどのように受け取られていったかを確認する作業も必要であると思われる。以下，Wilson判決（U.S. 1850）が適用された判決，Cotton Tie判決（U.S. 1882）の流れを汲む判決を順次紹介し，最後に，修理と再生の問題の応用例として特許製品のモデルチェンジに関する判決を紹介する。

第1項　Wilson判決適用裁判例

初めに紹介するのは，Wison判決（U.S. 1850）が適用された判例である。Micromatic Hone Corporation v. Mid-West Abrasive Co., 177 F. 2d 934, 83 USPQ 409 (6th Cir. 1949) に於ては，交換された部品がそれ自体は特許の対象ではなかったことを理由に特許権侵害が否定された。原告は砥石用ホルダーの特許権を有し，砥石を他企業から購入してホルダーに設置して販売していたが，砥石自体の特許権は有していなかった。ホルダーは数年間使用可能であったが，砥石は6時間連続使用されることによって摩滅し，交換される必要があった。被告は砥石の製造業者であり，原告のホルダーの所有者からホルダーと摩滅した砥石を預かり，新しい砥石を設置して返却していた。第6巡回裁判所は，非特許の部分である砥石が摩滅しやすい性質を持ち，それが摩滅しても残りの部分であるホルダーが通常期待される機能を営むことができる為，被告の行為は特許製品の再生ではないとみなした。ホルダーの価格が砥石の価格よりも低いことは，この場合問題とされなかった。

第2項　Cotton Tie判決適用裁判例

次に紹介する二つの判例は，共にCotton Tie判決（U.S. 1882）の流れを汲むものであると解される。Thomson-Houston Electric Co. v. Kelsey Electric Ry. 75 F. 1005 (2d Cir. 1896) に於て原告は，電気鉄道の走行接触面に関する特許権を有していたが，特許製品の一部である触輪台が被告によって製造・販売された。第2巡回裁判所は，交換される部分が特許製品のうち使用により摩滅した部分ではなく，発明のうち重要で主要な部分である場合には，特許権者に無断でそれらを交換することは許されないと定義し，本件に於て触輪台は発明のうち重要な部分ではない為，被告の行為は特許権を侵害するものではないとした。

これに対してDavis Electrical Works v. Edison Electric Light Co., 60 F. 276 (1st Cir. 1894) に於ては，特許権侵害が認められた。被告は，原告の特許製品である電球のフィラメントが摩滅した後，新しいものと交換した。フィラメントの交換は特別な技能が必要であり，比較的高いコストを要すること，電球の価格が高額ではない為，フィラメントの寿命が尽きて電球自体を廃棄することは消費者にとってさほど経済的痛手ではないこと，特許権が与えられてから13年が経過し，被告の行為が行なわれる以前に約1,300万個の電球が原告によって製造されたが，フィラメントの寿命が尽きれば電球が使えなくなるというのが常識であるという経験則が存在することから，原告によって，フィラメントの交換についての明示もしくは黙示の同意があったとはいえず，被告の行為は特許製品の再生であるとみなされた[12]。

第3項　特許製品のモデルチェンジに関する裁判例

これまで紹介してきた判例は，特許製品の部品が交換されたことを問題としていたが，次に紹介する二つの判例はどちらも，部品の交換ではなく，特許製品のモデルチェンジが再生とみなされた判例である。ここでは，特許製品の部品の交換ではなく，部品の改造が行なわれることによって特許製品の同一性が変えられることが，特許製品の再

生にあたるかが問題となる。

George Close Co. v. Ideal Wrapping Machine Co., 29 F. 2d 533 (1st Cir. 1928) に於て，原告はキャラメル用切断・包装機の特許権者であり，通常，1インチ四方で1/4〜5/8インチの厚さのキャラメル用の機械に，1サイズのみのキャラメルを製造すべきことを記したプレートを付して販売していたが，ある企業に対してのみ，1¼インチ×1インチ×1/4〜3/4サイズのキャラメル用の機械の排他的使用権を認めていた。被告は，この様な状況によって不公平な競争を強いられているとして，より大きいサイズのキャラメル用の機械と交換する様原告に依頼したが断わられた為，業者に依頼して機械の刃の数を変え，いくつかの主要な部品も造り変えさせて改造を行った。第1巡回裁判所は，機械の改造によって特許製品の同一性が崩壊したことを理由に，被告が業者に行なわせた機械の改造は特許製品の再生にあたるとした。

Miller Hatcheries, Inc. v. Buckeye Incubator Co., 41 F. 2d 619, 5 USPQ 489 (8th Cir. 1930) に於ても特許権侵害が認められた。原告は，孵卵器とそれに使用されるトレイについてそれぞれ特許権を有していた。被告は原告から孵卵器を購入し，トレイの数を増やして内部を改造して使用し，販売も行なった。被告が改造を行った際，孵卵器は修理の必要のない新品であったことや，改造された部分が特許製品の重要な部分であり，改造が広範囲に行なわれたことから，特許製品の同一性が崩壊し，再生が行なわれたとみなされた。

特許製品のモデルチェンジが行なわれたこれらの判例に於ては，何れの特許製品も部品の交換がされたわけではなく，当初の部品の数や寸法が変えられたに過ぎない。この様な行為が特許製品の再生とみなされたことについては疑問が残るが，これについては次節に於て述べることにする。

第2節　現在の裁判例

序

Wilson 判決 (U.S. 1850) と Cotton Tie 判決 (U.S. 1882) の対立は，Aro 判決 (U.S. 1961) によって決着し，判例の動揺は治まったといえる。本節では Aro 判決を眺めた後，同判決が下された以降の下級審判決の動向を見ることにする。

第1款　Aro 判決 (U.S. 1961)

第1節第3款第1項で紹介した Micromatic Hone Co. v. Mid-West Abrasive Co. (6th Cir. 1949) に於ては，被告によって交換された部分が非特許部分であったことが，被告の特許権侵害が否定される理由の一つとされていたが，次に紹介する Aro 判決 (U.S. 1961) に於ては，交換された部分が非特許であったことが更に強調されて，特許権侵害が否定された。

Aro Manufacturing Co., Inc. v. Convertible Top Replacement, 365 U.S. 336, 346, 354, 356-357, 361, 128 USPQ 354 (1961) に於て被告は，原告が特許権を有する自動車の折畳式幌に使用されることを意図して布を製造・販売した。非特許部分から構成される特許製品の特許権者は，非特許部分の製造・販売についても独占権を行使できるのか，即ち，原告が製造した幌付自動車の所有者は，原告の承諾を得ずに使い古しの布を被告の販売する布と交換することで，原告の特許権を侵害するかが問題となった。

最高裁は，非特許部分から構成される特許製品に関する特許権は，あくまで特許製品全体に対する権利であって，個々の非特許部分には及ばないとして，自動車の所有者が被告から布を購入して交換したことは特許権の直接侵害にあたらず，被告の行為も特許権の寄与侵害にはあたらないとした。「摩滅した非特許部分を新しいものと交換することによって，特許製品全体の使用を維持することは再生ではない。……特許権者が持つ独占権が再び行使される為には，例えば Cotton Tie 事件の様に，明らかに特許製品全体の再生がなされる必要がある。同一部分を繰り返し，又は異なる部分を次々と交換しようとも，一度に一部の非特許部分を単に新しいものと交換することは，所有者が自己の財産を修理する権利によって正当化される。本件では，布の交換は許容される修理である。……Heyer 事件におけるゼラチンバンドと同様，

本件の布は，いかなる者も販売可能であった。……交換された部分が，特許製品の主要部分であるか否かによって修理と再生の区別がなされることは妥当ではない。その様な基準は曖昧であり，混乱を招くのみである。……本件における特許製品は，既にパブリック・ドメインに帰しているありふれた要素を集めたものであり，その様なありふれた要素は，特許製品の中でいかに重要な部分を構成すると雖も，単に発明の組み合わせに使用されることによって，パブリック・ドメインから除外されるべきではない。」

しかし，同当事者による Aro 判決 2.377 U.S. 476 (1964) に於ては特許権侵害が認められた。原告が特許権を有する折畳式幌は，GM とフォードの両社が製造する自動車に使用されていたが，原告から幌の製造ライセンスを得ていたのは GM 社のみで，フォード社は 1952 年～1954 年の間，原告に無許諾で幌を製造していた。被告は，両社が製造した幌付自動車の購入者に対して幌の修理用の布を販売していた。最高裁は，1952 年～1954 年の間にフォード社が原告に無許諾で幌を製造したことは原告の特許権侵害にあたり，フォード社から幌付自動車を購入して使用することも同じく特許権侵害行為である為，この期間に被告がフォード社の製造した幌付自動車の購入者に布を供給したことは，特許権の寄与侵害にあたるとした。

この Aro 判決 2.（U.S. 1964）は，今まで我々が問題としてきた判例及びこれから問題とする判例とは性質が異なる。我々が今まで問題としてきた判例に於ては，修理や再生がなされた特許製品は皆，正当なファーストセイルを経たものであった。それらを再生することは特許権者により禁じられるが，修理に過ぎない行為は禁じられない。しかし，Aro 判決 2.（U.S. 1964）の様に，問題の製品が特許権を侵害して製造されたものである以上，それらを購入して使用する行為も特許権侵害にあたる為，それらを修理すること，及び修理の為の交換部品を供給することも特許権侵害とみなされるのは当然である。

100 年以上に亙って議論されてきた特許製品の修理と再生の問題は，Aro 判決（U.S. 1961）によって一応結論に達したといえよう。正当なファーストセイルを経た特許製品を所有する者は，特許製品のうちそれ自体は特許の対象ではない部分が摩滅したり損壊した場合，その様な部分が一部であって，残りの部分が未だに使用可能であるならば，特許製品全体の使用を維持する為に，摩滅もしくは損壊した部分を新しいものと交換することができる。たとえ交換される部品が質量の点で特許製品の大部分を占めるとしても，その様な行為は単なる修理であり特許製品の再生ではない為，特許権侵害にはあたらない。逆に，摩滅もしくは損壊した部分がそれ自体特許の対象となる場合や，それ自体特許の対象ではなくても，特許製品の全ての部品が交換される様な場合には，その様な部品の交換は特許製品の修理ではなく再生であり，特許権を侵害する行為とみなされる。

第 2 款　特許製品のモデルチェンジに関する裁判例の考察

以上の様に，Aro 判決（U.S. 1961）に於ては部品の交換がなされたのであったが，では，部品が交換されるのではなく，単にサイズが変えられる場合は修理といえるのであろうか。第 1 節第 3 款第 3 項に於て紹介した George Close Co. v. Ideal Wrapping Machine Co. (1st Cir. 1928) や Miller Hatcheries, Inc. v. Buckeye Incubator Co. (8th Cir. 1930) に於ては，キャラメル用切断機の刃や孵卵機のトレイの数が変えられて特許製品のモデルチェンジがなされたことが特許製品の再生にあたるとされた。

しかし，Wilbur-Ellis Company v. Max K. Kuther, 377 U.S. 422, 141 USPQ 703 (1964) に於ては，Aro 判決（U.S. 1961）が適用されて，特許製品のモデルチェンジが特許権侵害とはみなされなかった。原告は魚用缶詰機の特許権者であった。被告は，正当なファーストセイルを経て中古品となった同機械を購入し，ある企業に依頼して 35 個のうち 6 個の部品のサイズを変え，原告が製造する機械によって製造される缶詰の 1/2 のサイズの缶詰を製造できる機械に改造した。最高裁は Aro

判決（U.S. 1961）を適用し，被告の行為は特許製品の修理に過ぎず，原告の特許権は侵害されていないとみなした。その理由として，被告が改造した機械は，被告に購入された際，洗浄や修理は必要であったが未だに使用が可能であったこと，缶詰のサイズは発明の一部ではなく，改造された6部品のサイズ，形，それらの配置や構造は特許の対象ではないことが挙げられている。本件で被告は，既にロイヤルテイが支払われた使い古しの特許製品に有用な使い道をもたらしたに過ぎないと解されている。又，被告は1ポンド缶を製造する機械を購入したことによって，1ポンド缶を製造する機械の使用をライセンスされたが，5オンス缶を製造する機械の使用のライセンスは与えられていないという原告の主張は退けられた。被告が購入した機械は，既に正当なファーストセイルを経たものであるので，機械を再生しない限り，使用については特許権者によって何ら制限され得ないというのがその理由である。

本件では，特許製品の35個の部品のうち6個の部品は，新しいものと交換されたのではなく，洗浄や錆び落としがなされた後にサイズが変えられて，再び元の位置に設置されたに過ぎなかった。洗浄や錆び落としは明らかに修理であり，たとえ35個の全部品に同様の行為がなされたとしても，その様な行為は特許製品の再生とはいえないであろう。我々が問題とするのは，新しいものと交換される部品の質量であって，明らかに修理とわかる行為が施される部品の質量ではない。明らかに修理とわかる行為は，たとえ特許製品の全部品に施されたとしても，特許製品の再生とはいえないことは明らかであるからである。従って問題となるのは，部品のサイズを変えることであるが，部品自体は特許の対象ではないという事実のみから，特許製品の再生は行なわれていないという結論を導くことは妥当ではないであろう。前述のGeorge Close Co. v. Ideal Wrapping Mach. Co. (1st Cir. 1928) に於ては，特許製品であるキャラメル用切断・包装機の非特許部品が数か所（正確な数は示されていない）改造されて，切断・包装されるキャラメルの大きさが変えられたことによって特許製品の同一性が崩壊した為，特許製品が再生されたとみなされた。つまり，非特許部品の改造が単なる修理とはみなされなかったのである。この判例を本件に適用すれば，製造される缶詰のサイズを変える為に部品のサイズを変えた被告の行為は，特許製品の同一性を崩壊させる行為であるとみなされ，判決は全く逆，即ち，被告は特許権を侵害したことになる筈であるが，最高裁はその様に判示しなかった。本件は，類似した状況から導かれた他の判例と全く逆の判断がなされた判例であるといえる。

では一体，どちらの判決が正しいといえるのであろうか。結論から述べると，Wilbur Ellis Company v. Max K. Kuther (U.S. 1964) が望ましい判決である。George Close Co. v. Ideal Wrapping Mach. Co. (1st Cir. 1928) に於ては，特許製品の同一性を変えることが特許製品の再生にあたると解されたが，はたしてそうであろうか。特許製品の再生とは，極端な例を挙げると，製品全体が摩滅もしくは損壊し，単なる修理や一部の部品の交換だけでは最早機能しなくなった場合に，部品の殆どを交換して再び機能させることである。これは，別個の新しい特許製品を製造することと変わらない。製品全体が摩滅もしくは損壊した場合，新たに特許製品が購入されるべきであるが，購入者によって，特許権者に無断で特許製品が再生されると，本来特許権者が新たに特許製品を販売して得ることが期待される利益が失われてしまう。従って，特許製品の再生は特許権を侵害するとみなされるのである。交換される部品がそれ自体特許の対象である場合には，特許権者は製品全体だけではなく，その特許部品のみに関する利益も得る必要があるので，その場合，特許権者の承諾を得ない限り，その部品を交換するだけで特許権侵害が肯定されるのは当然である。

しかし，特許製品の購入者が特許製品の同一性を変えることによって，特許権者は本来得るべき利益を喪失しているといえるだろうか。つまり，特許製品全体もしくは部品の一部を改造すること

は，特許製品の使用とはいえないのであろうか。既に述べたように，特許製品が再生されたとみなされるのは，特許権者が期待する寿命を全うした特許製品に対して，購入者が部品の交換を行って再び使用が可能となるように機能させる場合である。この場合，特許製品の購入者は，特許権者に対して一つの特許製品分の対価のみを支払うことで，部品の交換によって再生された二つ目の特許製品も使用可能となるのである。しかし，購入者が特許製品の部品を改造する場合，その特許製品全体もしくは一部は摩滅も損壊もしてはいない筈である。もしその様な部分が存在すれば，それらを交換しない限り，その特許製品は期待された機能を果たすことができないからである。従って，部品全体もしくは一部が改造される特許製品は，特許権者が意図した寿命を未だに全うしていないものに限られることになる。この場合，特許権者は得べかりし利益を何ら喪失していない為，特許製品の改造行為は特許権を侵害するものとみなされる必要はないのである。

第3款　下級審判決の動向

第1項　Aro 判決適用裁判例

Aro 判決（U.S. 1961）によって，特許製品の修理と再生の区別にかなり明確な基準が設けられたといえよう。しかし，特許製品の修理と再生の問題は，その後も下級審に於て議論されている。ここでは，Aro 判決（U.S. 1961）が下された後に，更に特許製品の修理と再生が問題となった下級審判決を紹介することで，同判決がその後の下級審判決に与えた影響を検証していくことにする。

以下に紹介する下級審判決は，一部を除き，全て Aro 判決（U.S. 1961）を適用しているが，先ず初めに紹介するのが，同判決が適用されて特許権侵害が否定された判例である。Dana Corporation v. American Precision Company, Inc., 827 F. 2d 755, 3 USPQ 2d 1852 (Fed. Cir. 1987) に於て原告は，トラック用クラッチの一種でバネを搭載したクラッチの特許権者であった。被告は，原告と同様に再製造業者に対して，クラッチに使用される非特許部品を販売していた。再製造業者は，下取り品のクラッチを分解し，中古の部品を使用してあらゆる種類のトラック用クラッチを再製造していたが，その中には原告の特許製品も含まれていた。原告は，再製造業者が，原告からではなく被告から部品を購入して特許製品を再製造したことが特許権の直接侵害にあたるため，被告が彼らに部品を販売したことは特許権の寄与侵害にあたるとして提訴した。

連邦巡回控訴裁判所は，クラッチの所有者が，客観的な経済的決定によって部品を修理ではなく交換する場合，特許製品は使い古されて (spent) いなければならず，この点で本件は TSC Industries, Inc. v. International Harvester Company (7th Cir. 1968)（後述）とは区別されるべきであるという原告の主張を退けた。そして，原告の特許製品の購入者が被告から部品を購入して行った行為は特許製品の再生ではなく，特許権侵害にはあたらない為，被告が彼らに部品を供給したことは特許権の寄与侵害にはあたらないとした。

High Voltage Engineering Corp. v. Potentials, Inc., 398F. Supp. 18, 188 USPQ 535 (W. D. Tex. 1974) に於ても Aro 判決（U.S. 1961）が適用されて，特許製品の部品の交換ではなく単に部品の加工処理を施した被告の行為は特許権侵害とはみなされなかった。被告は，原告の特許製品である傾斜加速管に対して，修理サービスとして分解や部品の再仕上げを施して再組立を行なった。これによって，新品と同様の効果的な機能に必要なボルト数を保つことはできなかったが，新品の管よりも低コストで実験を行なうことができた。地方裁判判所は，被告によって処理が施された各非特許部品が当初の位置に戻されたこと，被告のサービスは，加速管の外形やその部品が摩滅したり損壊した為ではなく，加速管内部の部品の表面に金属片の汚れが付着した為に必要とされる洗浄や研磨であって，修繕に過ぎないことを理由に，被告による特許権侵害を否定した。本件で加速管は，単発の機能や一度の使用という目的を持たず，むしろ更なる使用を意図されており，その有用性は，Cotton Tie 判決（U.S. 1882）における綿花の

梱包用ベルトとは異なり，購入者によって故意に消滅させられることはないと解された。

TSC Industries, Inc. v. International Harvester Company, 406F. 2d 53, 160 USPQ 34 (7th Cir. 1968) も，Aro 判決が適用されて，中古の特許製品の部品に加工処理を施すことが特許権侵害とみなされなかった判例である。被告は，原告が特許権を有する綿花の積取機に使用されて中古品となったかき取り円筒を購入して，加工処理を施した。第7巡回裁判所は，被告の行為は許容される修理であり特許権を侵害するものではないとした。そして，Cotton Tie 判決 (U.S. 1882) は Aro 判決 (U.S. 1961) に相反するものであり，最早採用され得ない判決であると位置付けしている。

Monroe Auto Equipment Company v. Precision Rebuilders, Inc. 229F. Supp. 347, 141 USPQ 626 (D. Kan. 1964) に於ても Aro 判決が引用されたが，被告の行為が単なる修理ではなかった為，特許権侵害が認められた。原告は自動車の緩衝機の特許権者であった。被告は，廃品販売者や自動車修理場などから中古の緩衝機を購入し，洗浄や欠陥部品の交換，溶接，塗装などを施して販売した。地方裁判所は，緩衝機の構造上，通常の分離方法では部品を切断することはできない為，原告はそれらが修理されることを意図していないこと，中古の緩衝機は皆，意図された目的を果たし終え，実質的に損壊し，廃品とみなされていたことから，被告は使い古しの役に立たない廃品から特許製品を再び復活させ，特許製品の第二の製造を果たしたみなされた[13]。

第2項　Aro 判決をめぐる二つの Fromberg 判決の対立

以上の下級審判決は，全て Aro 判決 (U.S. 1961) が適用されたものであった。しかし，Fromberg, Inc. v. Thornhill, 315F. 2d 407, 137 USPQ 84 (5th Cir. 1963) に於ては，交換された部品が非特許部品であったにも関わらず Aro 判決は適用されなかった。原告は，非特許部品である金属チューブとゴム製プラグによって構成される，タイヤのパンク修理機の特許権者であった。原告は，金属チューブにゴム製プラグを装着して販売していたが，購入者によって，パンクしたタイヤにチューブが差し込まれてプラグがタイヤに挿入されると，チューブは空になり，その時点で特許製品としての機能は消滅した。被告はゴム製プラグを製造し，空になったチューブにプラグを装着して再びパンク修理機として使用する方法を購入者に指示してゴム製プラグを販売した。第5巡回裁判所は CottonTie 判決 (U.S. 1882) を引用して，原告の特許製品の購入者が，一度使用されたことによって空になったチューブにプラグを装着したことは特許製品の再生にあたり，原告の特許権を侵害する為，被告が彼らに特許製品の再生法を指示したことは特許権侵害の誘引にあたるとみなした。プラグは一度タイヤに挿入されると，通常再び使用することはできないと同様に，チューブも再び使用されることが期待されていず，単発の機能しか持たないものであることがその理由として挙げられている。又，同裁判所は，特許製品の修理と再生の区別の方法は今日次第に単純化する傾向にあるが，判決が下される為には多数の要因が考慮されなければならず，Aro 判決 (U.S. 1961) に於て示された単純な基準は人を欺くものであり採用できない，とした。

しかし，同原告による Fromberg, Inc. v. Gross Manufacturing Co. 328F. 2d 803, 140 USPQ 641 (9th Cir. 1964) に於ては Aro 判決が適用されて，原告の製造する金属チューブに特別に適合するゴム製プラグを製造し，原告から購入したタイヤのパンク修理機と共に販売した被告の行為は特許権侵害にはあたらないとされた。第9巡回裁判所は，特許権者やライセンシーの意図や理解，もしくは特許製品の主要部や本質は，特許製品のうち，残りの部分が未だに存在し，更なる使用に耐えられるにも拘わらず，一部が必然的に摩滅する様な場合にはもはや支配的ではない，と述べた。そして，特許権者は，非特許部品からなる特許製品の購入者に対して，制限付きライセンスによって非特許部品をも特許権者から購入することを強いることはできないとした。又，Cotton　Tie 判決 (U.S.

1882）におけるような，一度きりの使用のみを強いるライセンスは今日，影響力を持ち得ないとして，同判決を引用して特許権侵害を認めたFromberg, Inc. v. Thornhill (5th Cir. 1963) における第5巡回裁判所の判断には賛成できないと述べた。第5巡回裁判所は，原告が，金属チューブが再び使用されることを意図していなかったことに言及したが，第9巡回裁判所は，何人も，自己の特許権侵害を否定する為に，特許権者の心の内を証明することを要求されるべきではないことから，特許権者の欲求や期待はこの場合何ら支配的ではないとみなした。そして，特許権者の心の内を仮定せずに特許製品を客観的に眺めると，その様な特許権者の期待を示すものは見出されないばかりか，プラグが挿入された後も，チューブはタイヤから取り外されると再び使用が可能であるとみなされた(14)。

これまで紹介してきたAro判決以降の下級審判決は，一部を除けば全てAro判決を援用している。何れも妥当な判決であると思われるが，例外的にAro判決を批判するFromberg v. Thornhill (5th Cir. 1963) には賛成できない。同原告によるFromberg v. Gross Mfg. Co. (9th Cir. 1964) に於て第9巡回裁判所が述べた様に，タイヤのパンク修理機のうち，非特許部品であるゴム製プラグは一度の使用によって消滅するが，金属チューブは新たにプラグが装着されることによって再び使用され得るものである。たとえプラグが特許製品のうち重要な部分を占めるとしても，それ自体は特許の対象とはならない部品までもが特許権者によって独占的に販売されるべきではない。

この様に，Aro判決によって，特許製品の修理と再生の区別という問題はほぼ解決されたといえる(15)。

注

(1) 以上につき，中山信弘編『注解特許法（上）第2版』（青林書院・1989年）630頁。

消尽理論とは，特許権者が特許製品を流通に置いた時点で，特許権は既にその目的を達した為，権利は消尽するというものである。又，黙示の契約論とは，特許権者が特許製品を適法に拡布したということは，黙示の実施権を与えたことになる，という理論構成である。但し，後者の理論に関しては，実施権は登録無き限り第三者に対抗することができず（特許法99条1項），特許権が譲渡された場合に，その特許製品の所有者又は使用者は保護を受け得ないことになるという不都合がある為，この理論の支持は少ない，とされる。その他，適法に取得した物の所有権の効果として最早特許権の効力は及ばないと述べた大審院の判決（大判大1・10・9民録18輯827）があるが，特許権の効力と所有権の効力を混同しているものとして今日全く支持されていない，とされる。中山前掲参照。

(2) 本稿に紹介した判例の抽出にあたっては，4 DONALD S. CHISUM, PATENTS, chap. 16 (1990) pp.90-117を参考とした。

(3) 最高裁は，特許期間内に正当に特許製品を取得した者は，それらを製造したか購入したかに拘わらず，その特許製品に対する完全な支配力(dominion)を得る為，特許期間が延長されようとも，それらが摩滅するまで使用を続けることのできる権利を有する，と述べている。

(4) この他，Adams判決(U.S. 1873)を確認した判決としてHobbie v. Jennison, 149 U.S. 355 (1893) がある。原告は，コネチカット州を含む14の州における木製パイプの特許権を譲り受けてパイプを製造していたが，ミシガン州における特許権の譲受人である被告が，原告のテリトリーであるコネチカット州の企業にパイプを大量に販売した。巡回裁判所はAdams判決を引用して，特許製品の販売権を持つ者から特許製品を購入して使用する行為が正当とみなされるのであれば，その様な販売行為も同じく正当とみなされるとした。最高裁も，被告がミシガン州に於てパイプの製造・使用・販売を行なう権利を持っていること，問題となったパイプはミシガン州で製造・販売され，コネチカット州では単に使用されたに過ぎないこと，被告の権

利には条件も制限も付されていなかったことから，被告の行為は何ら原告の権利を侵害するものではないとした。

(5) 同じく，正当なファーストセイル後の特許製品の再販売を認めた判決として，Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapper Paper Co., 152 U.S. 425 (1894) があるが，これについては第2章「修理と再生」第1節第1款注(11)参照。

(6) なお後に，Adams 判決(U.S. 1873)や Keeler 判決（U.S. 1895）の適用により，特許権者による再販売価格維持行為が反トラスト法違反とされたケースがいくつかみられる。United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942), Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436 (1940), Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co., 246 U.S. 8 (1918), Straus v. Victor Talking Mach. Co., 243 U.S. 490 (1917), Bauer v. O'donnell, 229 U.S. 1 (1913), United States v. General Elec. Co., 272 U.S. 476 (1926)

(7) 米国特許法における寄与侵害（contributory infringement)は，我が国特許法における間接侵害（特許法101条）に対応する制度である。即ち，米国特許法271条(c)項「特許された機械，製品，組物，あるいは組成物の構成部分，または，特許された方法を実施するために使用する材料あるいは装置であって，その発明の要部をなすものを，特許の侵害に使用するために特別に製造あるいは改造されたものであり，かつ実際上特許を侵害せずに使用することのできる一般的商品でないことを知りながら販売した者は，寄与侵害者として責任を負わなければならない。」（ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説(改訂版)』（発明協会・1992年）203頁)。但し，同書は間接侵害と訳している。

なお，米国における寄与侵害については，松本重敏『特許発明の保護範囲』(有斐閣・1981年) 241-248頁及び，ジャイル・S・リッチ（訳注）松本重敏「米国特許法における間接侵害の法理」『ジュリスト』497号（1972年）99～110頁参照。

(8) 田村善之『知的財産権と損害賠償』（弘文堂・1993年）150頁。

(9) 米国特許法271条(b)項「積極的に特許の侵害を引き起こした者は，侵害者として責任を負わなければならない。」
（ヘンリー幸田・前掲書（注7）203頁。）

(10) 訳出にあたっては，ヘンリー幸田・前掲書(注7）203頁の訳を参考とした。

(11) Wilson 判決(U.S. 1850)が適用されて，同じく特許権侵害が否定された判例として Morgan Envelop Co. v. Albany Perforated Wrapper Paper Co., 152 U.S. 425 (1894) がある。原告はトイレットペーパーのロールとホルダーの組み合わせに関する特許権を有し，自己が製造・販売するロールを購入することを条件にホルダーの販売を行なっていた。被告は，原告からホルダーを購入した第三者からホルダーを購入し，自己が製造したロールと共にそれらを販売した。これについて最高裁は，ファーストセイル・ドクトリンを適用して，原告が他人に特許製品を販売した時点で，その特許製品は原告の独占権の範囲から逃れる為，被告の行為は原告の特許権の寄与侵害にはあたらないとした。又，被告が原告のホルダーの所有者に対し，自己が製造したロールを販売したことについて，最高裁は，Wilson 判決を引用して，被告のロールの購入者は，摩滅し易く，交換されることを目的としたメカニズムを持ち，発明が使用される為には定期的に交換されなければならない部分を交換したに過ぎず，原告の特許製品を再生したとはいえない為，被告の行為は寄与侵害ではないとした。なお，本件では，ロールの交換は修理でも再生でもないとみなされた。

(12) 修理と再生の区別が具体的に示された判例として Automotive Parts Co. v. Wisconsin Axle Co., 81F. 2d 125, 28 USPQ 37 (6th Cir. 1935) がある。被告は，原告の特許製品である自動車のアクセルに含まれる二つの部品を，原告の特許製品に使用されることを意図して製造・販売した。なお，二つの部品はそれ自体は特許の対象

ではなかった。第6巡回裁判所は，発明に含まれる部品の供給が寄与侵害にあたるかを判断する際，問題となる部品が発明の本質であることを示すことは容易ではないことから，その部品が発明の要部や本質であるかを基準とすることには賛成できないと述べた。そして，いかなるケースに於ても，部品の交換後，特許製品の実質的な部分が新しく交換された部分か残存する部分かが考慮されなければならないとした。但し，本件に於ては，部品の交換が行なわれたアクセルのうち，残存する部分の状況や，一つのアクセルにつき被告がいくつの部品を販売したのかを示す証拠がなかった為，破棄差戻しがなされた。

(13) Lummus Industries, Inc. v. D. M. & E. Corporation, 862F. 2d 267, 8 USPQ 2d 1983 (Fed. Cir. 1988) に於ても Aro 判決が引用されたが，特許権侵害が認められた。原告は，織物生地の切断方法と切断機について特許権を有していた。被告は，原告の切断機のみに適合するカッターリールを製造・販売した。連邦巡回控訴裁判所は，原告の特許製品を購入した者が，被告が製造・販売するカッターリールを購入して原告の特許製品に使用することは，特許製品の再生にあたり，原告の特許権を侵害する為，被告の行為は特許権の寄与侵害にあたるとした地方裁判所における陪審員の評決を維持した。本件の様に，方法に特許権が与えられている場合には，それを実施する為の製品がたとえ非特許製品であっても，他に使用法を持たない製品を製造・販売した被告の行為は特許権の寄与侵害とみなされて当然である。

(14) Everpure, Inc. v. Cuno, Inc. 875F. 2d 300, 10 USPQ 2d 1855 (Fed. Cir. 1989) に於ても Aro 判決が引用されて特許権侵害は認められなかった。原告は，ヘッドとフィルターカートリッジによって構成される濾過装置の特許権を有していた。濾過装置の購入者は，フィルターを使い古すと，原告からカートリッジ自体を購入しなければならなかったが，被告は，原告のヘッドに自己が製造するカートリッジを取り付け可能とするアダプターを無料で供給してカートリッジを販売した。原告は，原告の特許製品の購入者が被告のアダプターを使用することで，原告のカートリッジのうち，使い古されていない部分迄もが交換され，特許製品の構造や機能が変えられる為，彼らの行為は特許製品の再生にあたり，被告の行為は特許権侵害の誘引及び寄与侵害にあたるとして提訴した。連邦巡回控訴裁判所は原告の主張を退けて，特許権の再生及び特許権侵害を認めなかった。同裁判所は，原告が使い捨てのカートリッジを販売し，カートリッジ全体を交換しない限りフィルターの交換ができない様にしたことや，最低年に一度はカートリッジの交換をすべきことを説明するラベルを付して装置を販売していたことから，原告が，フィルターが使い古されるとカートリッジ全体が使い古されるというビジネスシナリオを意図し，しかも明示しているとした。従って，その様なラベルが付された濾過装置を購入した者が，被告からカートリッジを購入して使用した事は特許製品の再生にはあたらないとした。

(15) 我が国に於ても，実用新案製品の修理と再生が問題となった判例が存在する。

大阪地判平成元・4・24 無体裁集 21 巻 1 号 279 頁（松尾和子『判例時報』1330 号（1990 年）219 頁。）に於て原告は，(a)アーム，(b)アームに止着される取付体，(c)取付体を介してアームに装着される打撃板によって構成される製砂機のハンマーの実用新案権を有していた。従来の製砂機は，破砕頭部にアームへの取付用の部品が鋳造により一体に設けられていた為，形状が複雑でコストが高く，頭部が消耗すると取付用の部品を廃棄又は再生処理する為無駄の多いものであった。原告の考案は，アームに取付体を介して打撃板を装着し，打撃板が消耗した場合には打撃板のみを交換できる様にしたものである。被告は，原告の製砂機に使用されることを意図して，原告の製砂機に適した形状の打撃板を製造・販売した。原告は，原告の製砂機の購入者

が被告から打撃板を購入して製砂機に使用することは，原告の実用新案権の侵害にあたり，被告の行為は実用新案権の間接侵害にあたるとして提訴した。なお，ハンマーのアームは1，2年，取付体は2，3年使用が可能であったが，打撃板は3日から1週間程の使用で摩耗し，新品に取り替えられる必要があった。又，打撃板自体は以前から周知の製品であり，それ自体は実用新案権の対象ではなかった。

大阪地裁は，被告の行為が実用新案権の間接侵害にあたるかを判断するには，被告の行為が実用新案法28条にいう「登録実用新案に係わる物品の製造にのみ使用するものを業として製造」する行為にあたるかが判断されなければならないとした。そしてまず，部品の交換が実施品の「製造」にあたるかについては，実施品の部品の交換は，購入者が実用新案権者に支払った対価を超えて考案を利用することになる場合には，最早単なる修理とはいえず，実施品の製造にあたるとし，原告の製砂機の購入者が，原告からではなく被告から打撃板を購入して使用することは，打撃板が消耗品であっても，原告に支払った対価を超えて製砂機を使用することになり，その様な行為は製砂機の製造にあたるとみなした。次に，部品が実施品「のみ」に使用され得るかについては，被告の打撃板が原告の製砂機以外に使用され得ないとした。以上のことから，被告の行為は実用新案権の間接侵害にあたるとされた。

原告は，従来の製砂機の欠点を改良して，製砂機のうち打撃板のみを交換可能としたことが本件考案の目的である為，打撃板が本件考案の主要構成部材であると主張したが，これについて裁判所は，打撃板が摩耗し易い消耗品であるのに対し，他の構成部材であるアーム及び取付体が一定の耐用性のある耐用品であることから，仮に，原告主張のような主要構成部材か否かという観点からいう時には，耐用性のあるアーム及び取付体こそが主要構成部材であるということも可能であるとし，原告主張の様な観点だけからは，何が「製造」にあたるかを決定することは困難であるとした。

以上の様に，本件における実施品は，耐用性のあるアーム及び取付体と消耗品である打撃板によって構成され，打撃板が消耗した場合も，アームや取付体は未だに使用可能である。又，問題となった打撃板は，それ自体は実用新案権の対象とはならないものであった。本件に於ては，摩滅した為に交換された一部品は非特許部品であり，それらの交換は，製砂機自体の使用を維持する為になされたに過ぎない。本件にAro判決を適用するならば，被告の行為は間接侵害にはあたらないことになるであろう。

（たかはし　なおこ　株式会社ニコン）