

●国際活動センターからのお知らせ(米国情報)

担当:外国情報部 森友宏、井上知哉

最高裁判所 No. 11-796

Vernon Hugh Bowman v. Monsanto Company et al.

2013年5月13日判決

1. 事件の概要

Monsanto 社は、遺伝子組み換えを行った大豆の種子についての特許を侵害しているとしてインディアナ州の農家 Bowman 氏を被告としてインディアナ南地区連邦地裁に提訴した。

この事件では、特許された種子(以下、特許種子という。)を購入した農家が、特許権者の許可なくその特許種子を植えて栽培することにより特許種子を再生産できるのか否かが争点となった。

Bowman 氏は、Monsanto 社の特許権は販売によって消尽していると主張したが、地裁はこの主張を認めず、侵害を認めた。CAFC も地裁判決を支持した。

最高裁は、特許権の消尽の法理は、販売された「特定の物」についてのみ特許権者の権利を制限するものであり、購入者が特許製品を新たに複製することを特許権者が防止することには影響を与えないとして CAFC の判断を支持した。

2. 事件の経緯

Monsanto 社は、グリホサート除草剤に対して耐性を有するように遺伝子組み換えを行った大豆の種子について特許を取得しており(米国特許第 5,352,605 号及び再発行特許第 39,247 号)、この種子を Roundup Ready 種子として販売している。この Roundup Ready 種子は、1回の栽培期に限って購入された種子を栽培でき、種子を購入した農家は、収穫した作物を消費又は販売することはできるが、収穫物を再び栽培するためにとっておくことはできないというライセンスの下で販売されている。

インディアナ州の農家 Bowman 氏は、Roundup Ready 種子を Monsanto 社の関連会社より購入し、上記ライセンスの下で各栽培シーズンの1期目の栽培を行い、収穫した作物を穀物業者に販売していた。

しかし、Bowman 氏は、各栽培シーズンの2期目の栽培のコストを削減するために、異なる手法をとった。Bowman 氏は、Monsanto 社が Roundup Ready 種子に付加している上乗せ価格を支払いたくなかったため、穀物業者から消費用の大豆を購入し、それらを自分の畑に植えることにした。穀物業者の大豆はその地域の農家から収穫されたものであるが、その地域の農家の多くが Roundup Ready 種子を使っていたので、Bowman 氏は、穀物業者から購入した大豆の大部分は Roundup Ready の性質を持っているのではないかと予想した。そこで、Bowman 氏は、グリホサート除草剤を用いて Roundup Ready の性質を持たない植物を取り除き、Roundup Ready の性質を有する大豆のみを収穫し、その一部を次のシーズンの2期目の栽培に使用した。

Monsanto 社は、この Bowman 氏の行為が特許権を侵害するとしてインディアナ南地区連邦地裁に提訴した。

Bowman 氏は、Monsanto 社の特許権は販売によって消尽していると主張したが、地裁はこの主張を認めず、Bowman 氏の侵害を認めた。CAFC も地裁判決を支持した。Bowman 氏は最高裁判所に上訴した。

3. 最高裁の判断

特許権の消尽の法理は、農家が特許権者の許可なく特許種子を植えて栽培することにより特許種子を再生産することを認めるものではない。

特許権の消尽の法理の下では、特許された物の最初の正当な販売によって、その物に対するすべての特許権が消滅し、その購入者やそれ以降の取得者にその物を使用又は販売する権利が与えられる。特定の物について特許権者がその利益を享受した際に、特許法の目的は満たされ、その目的が満たされた以上、特許法

は、販売された物についての使用等を制限する根拠を与えるものではないからである。当該趣旨に鑑みると、この法理は、販売された「特定の物」についてのみ特許権者の権利を制限するものであり、購入者が特許製品を新たに複製することを特許権者が防止することには影響を与えるものではない。

Bowman氏は、Monsanto社の特許種子を植えて栽培することによりMonsanto社の特許発明を付加的に複製したのであり、Bowman氏の行為は特許権の消尽による保護を受けられない。もし、そうでなければ、Monsanto社の特許による利益はほとんどなくなってしまうだろう。Monsanto社が最初に種子を販売した後は、他の種子業者が特許種子を再生産することができMonsanto社と競合することになるであろうし、農家はたった1回だけ種子を購入すればよいことになるであろう。

Bowman氏は、自分が通常の農家と同じように種子を使用しているだけであるから、Monsanto社がそのような使用に干渉することを認めることは消尽に対する例外として認められないと主張している。しかしながら、消尽は特許された物の複製を新しく作る権利にまで拡張するものではないという定着したルールに対して例外を求めているのは、実はBowman氏の方である。Bowman氏にこのような例外を認めたならば、種子に与えられる特許にはほとんど価値がなくなってしまう。また、通常のルールを適用することで、農家は特許種子を有効に利用することができる。消費用の種子を購入したBowman氏が、自分の大豆を有効に利用することができないと主張するのは極めて説得力がない。Bowman氏は、穀物業者から購入した大豆を植えている他の農家を知らないと認めている。農家がMonsanto社又はその関連会社からRoundup Ready種子を購入する一般的な場合においては、農家はMonsanto社とのライセンスに従って1回の収穫のためにRoundup Ready種子を栽培することができる。

4. 本判決の射程

最高裁は、自己複製可能なすべての物に本判決が適用されるものではないと述べている。

例えば、最高裁は、購入者のコントロールができないところで自己複製が生じる場合や、その物を他の目的のために使用する際の付随的なステップにおいて自己複製が生じる場合(例えば、米国著作権法(17 U.S.C. § 117(a)(1))は、コンピュータプログラムを使用する際の必須ステップとしてそのプログラムの新しい複製が作成される場合には著作権の侵害にならない旨を規定)には、結論が異なる場合もあり得る点を指摘している。

5. 「再生産」と「修理」

本事案で問題となっている「再生産」に関しては「修理」との関係がしばしば問題となる。この点に関して、米国最高裁は、「組み合わせ特許の要素の1つを構成する要素であって、別個に特許されていない要素は、それが特許された組み合わせに対していかに本質的なものであっても、取り替えることがどれほどコストのかかる難しいものであったとしても、特許による独占権を得ることはできない。…特許されていない要素を含む特許品の再生産は、その物が全体として見た場合に使い切られた後に、『実際に新しい物を作る』ようにその物と全く同じ物を再生産する場合に限定される。特許により与えられる独占権を再び利用するためには、特許品が再度作られなければならない。特許されていない個々の部品を単に取り替えることは、1つずつにせよ、同じ部品を繰り返し交換するにせよ、異なる部品を順次交換するにせよ、所有者が自己の所有物を修理するという正当な権利にすぎない。」(Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961))としている。

一方、日本においては、インクタンク事件(最判平成19年11月8日)において、特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのはあくまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品について加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められたときは、特許権者はその特許製品について特許権を行使することが許される旨が判示されている。そして、当該特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断される旨が判示されている。

上記のように、特許製品の再生産(新たな製造)に当たるか否かという観点から、特許権の消尽を判断してい

る点においては、日米両国で同様の考え方に立っていると考えられる。

以上

[出典]

- http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-796_c07d.pdf
- <http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/365/336>
- <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071108162351.pdf>