

知財法務の勘所Q & A（第6回）

特許権の消尽に関する最近の米国連邦最高裁判決について



アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 後藤 未来

ここ数年の間に、米国の知財法分野においては、連邦最高裁判所により重要な判決が相次いで出されています。特許法関連では、実務上の重要性が高くかつ理論的にも興味深いと思われるものの1つとして、消尽論に関する2017年5月30日の米国連邦最高裁判所の判決（*Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U.S.）があります。本稿では、この判決（以下「本判決」といいます。）の内容やその実務上の影響等について、日本の消尽論との異同にも触れつつ、ご紹介します。

Q1 本件の事案と争点はどのようなものですか？

A1 原告のLexmark International, Inc.（以下「Lexmark」といいます。）は、トナーカートリッジに関連する複数の米国特許を保有しており、これら特許の実施品であるカートリッジを米国内外で販売していました。その販売において、購入者には、2種類の購入プログラムが選択可能とされていました。1つは、レギュラー・プログラムと呼ばれるもので、購入者は購入価格を定価で支払う必要があるが、購入したカートリッジの処分について何ら制限を課されません。もう1つは、リターン・プログラムと呼ばれるもので、購入者は、定価より低額（約2割引）で購入できる代わりに、購入したカートリッジを1度しか使用できず、かつ使用済のカートリッジをLexmark以外の第三者に譲渡しないという制約が課されます。

被告のImpression Products, Inc.（以下「Impression」といいます。）は、米国内外でLexmarkより販売されたカートリッジを購入して米国内で転売していたところ、Lexmarkより、その米国特許を侵害するとして提訴されたものです。具体的に問題とされた被疑侵害行為には次の2つの態様がありました。1つは、米国内でリターン・プログラムの下でLexmarkより販売された使用済のカートリッジを購入し、インクを再充填して販売する行為（以下「被疑侵害態様1」といいます。）です。もう1つは、米国外で販売されたカートリッジを購入し、これを米国に輸入して販売する行為（以下「被疑侵害態様2」といいます。）です。

被疑侵害態様1に関しては、特許権者（Lexmark）により販売されたカートリッジについて上記のとおり使用後の第三者への譲渡等を禁じる制限が課されていたところ、かかる制限に反し

て米国内で転売された場合に、特許権が消尽したといえるかが問題となりました（以下「争点1」といいます。）。被疑侵害態様2に関しては、米国外で特許権者により販売されたカートリッジについても、特許権が消尽するかが問題となりました（以下「争点2」といいます。）。なお、米国連邦特許法271条（a）は、特許権の存続期間中に、権限なく（without authority）、米国内において特許発明品を製造し、使用し、販売の申出もしくは販売をする者、または特許発明品を米港に輸入する者は、当該特許を侵害する旨を定めています。

Q2 上記争点に関する本判決以前の議論や先例の状況はどのようなものでしたか？

A2 米国法の下で、特許権が消尽すること自体は、古くから裁判例において認められてきました。争点1（国内消尽）に関しては、例えば、米国の特許権者がライセンシーに対して特許実施品を個人使用目的の顧客向けにのみ製造・販売することを許諾したが、ライセンシーが商用向けにも特許実施品を製造・販売した場合において、当該特許実施品について特許権は消尽しないとした連邦最高裁の先例がありました（General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Company, 304 U.S. 175）。他方で、特許権者が使用回数を1回に限定し、かつ使用後は廃棄すべき旨の条件を説明書に記載して販売した製品について、かかる条件に反して転売された場合に、特許権侵害を問い得る余地があるとした連邦巡回区控訴裁判所（以下「CAFC」といいます。）の先例がありました（Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700）。また、より最近の連邦最高裁の先例として、Quanta Computer Inc. v. LG Electronics, Inc. 553 U.S. 617（2008）があります。この事件では、特許のライセンシーに、その製品購入者に対して当該製品を当該ライセンシーが販売する以外の部品と組合せることを禁止する旨の通知義務が課されていた場合において、当該通知を受けた購入者が上記禁止事項に反してライセンシーの製品をライセンシー以外の部品と組合せたことについて特許権侵害を問えるかが問題となりました。連邦最高裁は、特許権侵害を問える（特許権は消尽しない）と判断しました。

争点2（国際消尽）に関しては、まず、米国外（ドイツ）において米国の特許権者とは無関係の者により適法に販売された製品について、米国の特許権は消尽しないとした連邦最高裁の先例がありました（Boesch v. Graff, 133 U.S. 697）。また、米国外で特許権者により販売された製品（の再利用品）について、米国の特許権は消尽しないとした連邦巡回区控訴裁判所の先例もありました（Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F. 3d 1094）。また、著作権の消尽（first sale doctrine）に関するものとして、米国外で適法に製造・販売された複製物について、first sale doctrineが適用される（著作権は消尽する）とした連邦最高裁の先例がありました（Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519）。

Q3 本件の下級審では、上記争点に関してどのように判断されましたか？

A3 第一審のオハイオ州連邦地裁は、争点1（国内消尽）に関しては、特許権は消尽すると判断しました。また、争点2（国際消尽）に関しては、CAFCの先例（上記のJazz Photo Corp. v. International Trade Commission）等に照らし、米国外での特許製品の販売によっては米国の特許権は消尽しないと判断しました。

控訴審のCAFCは、争点1（国内消尽）に関しては、特許権の消尽を否定しました。その主な

理由としては、消尽の有無は、連邦特許法271条 (a) の「権限 (authority)」の解釈によるべきところ、販売後の使用や転売に関する明示的な制限の下で販売された製品については、購入者やその後の転得者には、当該制限で禁止された使用や転売を行う「権限 (authority)」は与えられていないことがあげられました。また、争点2 (国際消尽) に関しても、特許権者による米国外での販売により、購入者に対して当該製品を米国に輸入する「権限 (authority)」が付与されることはないこと等を理由に、特許権は消尽しないと判断しました。

Q4 本判決では、上記争点に関してどのように判断されましたか？

A4 本判決は、まず上記争点1 (国内消尽) に関し、特許権者による製品を販売する決定により、当該製品に関する一切の特許権は消尽すること、それは特許権者がいかなる制限を課そうとしたとしても変わらないことを判示しました。その理由として、本判決は、まず、コモン・ロー上の原理として、所有権者が販売した物の利用や再販売に制限を課すことが無効とされているところ、消尽論もかかるコモン・ローの原理に由来することをあげました。また、本判決は、先例においても、特許権者が明示的な制限を課して製品を販売したケースでも、消尽論が肯定されてきたことをあげました。さらに、本判決は、最初の販売後の処分についても特許権者が制限できるとすれば、製品の流通を妨げ、公共の利益に反することをあげました。

控訴審のCAFCは、上記のとおり、消尽の有無は、連邦特許法271条 (a) の「権限 (authority)」の解釈によるべきところ、販売後の使用や転売に関する明示的な制限の下で販売された製品については、購入者やその後の転得者には、当該制限で禁止された使用や転売を行う「権限 (authority)」は与えられておらず、特許権は消尽しないと判示していました。連邦最高裁は、かかるCAFCの判断は、消尽の有無を、連邦特許法271条 (a) の「権限 (authority)」の問題として捉えた点で誤りであるとししました。

次に、上記争点2 (国際消尽) に関して、本判決は、特許権者による製品の販売が米国外で行われたとしても、当該製品について特許権は消尽すると判示しました。その理由として、まず、消尽の根拠である上記コモン・ローの原理は、製品の販売地が米国内か米国外かを問わず妥当するものであり、その点は議会の立法によって変更されていないことをあげました。また、著作権について国際消尽 (first sale doctrine) を認めた連邦最高裁の先例が存在するところ、消尽に関して特許権と著作権を区別することは理論的にも実務的にも意味がないことをあげました。なお、特許権の国際消尽を否定したCAFCの先例 (Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission等) については、少数で一貫性のない先例であり、特許権者が米国外での販売の際に特許権を留保できるという期待を基礎づけるものではないと指摘しました。

なお、争点2に関しては、Ginsburg判事による反対意見が述べられました。同判事は、特許は属地的であり、特許法も国によって異なることを踏まえ、米国外での販売は米国の特許システムとは独立に作用するものであり、かかる国外販売によって米国における特許権を消尽させるのは理にかなわないことを述べました。また、著作権について国際消尽を認めた上記連邦最高裁の先例 (Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.) については、そもそもその判断自体に反対であるし (Ginsburg判事は当該判決において実際に反対意見を述べていました)、仮に当該判断を容認するとしても、著作権法と特許法には違いがあることを述べました。

Q5 米国と日本の消尽論を比べるとどのような違いがありますか？

A5 日本法の下での特許権の消尽に関しては、2つの最高裁判決（最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁および最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁）その他下級審の裁判例の蓄積があります。国内消尽に関しては、上記最判平成19年11月8日において、特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者が日本において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品について特許権は消尽する旨が判示されました。また、この消尽の効果は、特許権者の意思で変更することは認められないとの理解が一般的と思われます。そうしてみると、国内消尽に関しては、米国法における消尽論は、日本法におけるのと同様の枠組みであると理解できそうです。ただし、消尽の根拠に関しては、米国の連邦最高裁は、上記のとおりコモン・ロー上の原理に主たる根拠を求めており、日本の最高裁が取引の安全や特許権者による対価回収の機会等に根拠を求めたのとは異なっています。

国際消尽に関しては、上記最判平成9年7月1日において、日本の特許権者またはこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合、特許権者は、①譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から日本を除外する旨を譲受人と合意した場合を除き、②その後の転得者に対しては、譲受人との間で上記の合意をした上でこれを明確に表示した場合を除き、当該製品について特許権を行使することはできない旨が判示されました。これを、米国法に関する本判決と比べると、本判決では特許権者がその譲受人とどのような合意をするか、また特許製品にどのような表示をしたかにかかわらず特許権は消尽するとされたのに対し、日本の上記最判では、譲受人との合意や特許製品への表示いかんによっては特許権を行使可能とされた点が異なっています。

Q6 本判決の影響や射程範囲に関してはどのような問題がありますか？

A6 本判決の影響や射程範囲を巡っては、第一に、特許権者が、製品（特許実施品）を「販売」するのではなく、使用についてのライセンスを許諾し、当該ライセンスの条件として製品の転売を禁じたという仮想事例において、特許権は消尽するか（転売禁止条件に反してライセンシーが製品を転売した場合に、特許権者は特許権侵害を問えるか）という問題があります。本判決は、特許権者が製品を「販売」する決定を行ったことにより、特許権が消尽すると判示したものであり、「販売」ではなく「ライセンス」の場合にも特許権が消尽するかには触れていないためです。この点について、例えば、スタンフォード大学のLisa Ouellette準教授らによる次のような示唆に富む議論があります¹。すなわち、一つの見方としては、連邦最高裁の先例（General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Company）も踏まえると、上記仮想事例において、特許権者は、ライセンシーからの製品の購入者に対して特許権侵害を問える（特許権は消尽しない）と考えられるとされます。上記連邦最高裁の先例では、特許権者から特許実施品の「生産」についてライセンスの許諾を受けたライセンシーが、許諾されていない販売行為を行った場合に特許権は消尽しないとされたところ、この帰結が、上記仮想事例にも同様に妥当するように思われることなどが理由とされます。他方で、裁判所としては、上記仮想事例における

¹ <https://writtendescription.blogspot.jp/2017/05/licensing-in-shadow-of-impression.html>

取引の形式（ライセンス）よりもその実質を重視し、偽装された販売と捉えて、特許権は消尽すると判断する可能性も指摘されます。この点に関して、グラフィックデザインのソフトウェア製品に係る著作権の消尽（first sale doctrine）を巡って、「販売」と「ライセンス」の区別が問題とされた第9巡回区控訴裁判所の裁判例に言及されています。当該裁判例では、製品の「販売」か「ライセンス」かは、契約の名称、著作権者が複製物に対する所有権を留保しているか否か、当該契約において複製物の返還または廃棄が要請されているか否か等の複数のファクターを考慮して判断するとされました。消尽が問題となる米国特許が、ソフトウェア製品に関するものであるような場合には、上記第9巡回区控訴裁判所が示した判断基準等に照らし、その実質も「ライセンス」であるとして、特許権の消尽が否定されることがあるのかもしれませんが。他方で、問題となる製品が医薬品である場合には、仮に契約上は（当該医薬品の）「ライセンス」と呼んだとしても、「薬をライセンスする」というのはあまりに技巧的で裁判所に受け入れられない可能性も示唆されています。いずれにしても、上記仮想事例のようなケースにおいて裁判所がどのように判断するか、今後の動向が注目されるところです。

第二に、本判決の下で、特許権者以外のどの範囲の主体による販売によって、特許権が消尽するかという問題があります。本判決は、「米国外における、権限を与えられた（authorized）販売は、米国内におけるのと全く同様に、特許法の下でのあらゆる権利を消尽させる」と述べているところ、ここでいう「権限を与えられた（authorized）販売」の範囲を巡る問題ともいえます。この点に関して、例えば、米国の会社Xが保有する特許について、日本の子会社Y（その経営はXにより支配されている。）が当該特許の実施品を日本で販売するようなケースでは、Yによる販売を（米国の特許権者Xによる）「権限を与えられた販売」とみることに問題は少ないように思われます。これに対して、例えば、日本の会社Xの中国における子会社Zが中国で販売した製品について、米国における（Xの）子会社Yが保有する米国特許権は消尽するのでしょうか。米国の特許権者であるY自身は、（Yの兄弟会社である）Zによる中国での製品販売につき権限を与え得る立場にはないと考えると、Zによる当該販売を「権限を与えられた販売」とみることに疑問が生じる余地があるかもしれません。

第三に、特許権者が製品を販売する際に、その購入者との間で当該製品の再販売を禁じる合意をした場合、（本判決に照らして特許権は消尽するとしても、）特許権は当該購入者に対して契約違反による責任を追及できるかという問題があります。この点については、少なくとも本判決では、かかる責任追及の可能性は否定されていないと思われます。

第四に、本件では問題とされませんでした。特許権者により販売された製品が修理ないし再生産されて販売された場合に、当該修理品ないし再生産品について特許権は消尽するかという問題があります。この点について、連邦最高裁の先例（Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336）において、真に新しい製品の生産といい得る行為がなされたような場合には、特許権は消尽しないとされており、かかる先例の法理は本判決の下でも否定されていないと思われます。

以上