

米国における国際消尽に関する新判断が与える 日本企業への影響に関する一考察

三村 淳一^(*)

2017年5月30日、国際消尽に関する判例変更が米国連邦最高裁でなされた。本研究では、この米国最高裁の判断を詳細に検討することで、日米企業のビジネスプラクティスへの影響を考察し、今後の対応策について言及する。特に、この対応策については、この米国最高裁判決に鑑みた国際消尽の適用を避けるための日本企業の特許戦略について検討を試みる。

目次

I. はじめに

1-1 日本における国内消尽

1-2 米国における国内消尽

1-3 日本における国際消尽

1-4 米国における従前の国際消尽

II. IMPRESSION PRODUCTS, INC., v. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

III. LEXMARK 事件の検討

IV. 考察

I. はじめに

1-1 日本における国内消尽

2017年5月30日、LEXMARK 事件⁽¹⁾で、国際消尽に関する判例変更が米国連邦最高裁でなされた。本稿では、米国連邦最高裁の新判断を受け、日本企業がどのような点を考慮し、米国で特許ビジネスの展開を行う必要があるか検討していきたい。

まず、消尽について、日本の最高裁は、BBS 並行輸入事件⁽²⁾において、「特許権者又は実施権者が我が国の国内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は、特許権はその目的を達成したも

とせず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されない」と説明している⁽³⁾。つまり、特許製品が特許権者または実施権者によって適法に販売された場合⁽⁴⁾、特許権の効力は、もはや使い尽くされており、その後、特許製品の取得者は、その特許製品を転売する際に特許権者に許諾を得ることを要しないとする理論である。特許法の条文で、消尽論を肯定する規定は設けられていないが、この根拠としては、適法に取得した者の所有権の効果として特許権の効力は及ばないとする説(所有権説)や権利者が特許に係る物を適法に拡布したということは黙示の許諾を与えたことになるとする説(黙示の許諾説)、取引の安全や二重利得の防止という観点から、権利者が特許に係る物を適法に拡布したということは、当該物に関する限り、特許権はすでにその目的を達成しているとする説(目的達成説)があげられるが、通説的見解は、目的達成説であるとされる⁽⁵⁾。

1-2 米国における国内消尽

米国における特許権の消尽の原則(the principle of exhaustion of the patent right)は、120年以上も前の連邦最高裁判決である Keeler 事件⁽⁶⁾で判断されている。Keeler 事件で対象となった発明は、「衣装ケース付きベッド枠」の改良に関するものである。本事件は、Welch 社に特許が与えられ、Welch 社から特許製品を購入した被告である Keeler 社が、Welch 社から特許

(*) 日本大学法学部教授

(1) *Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, ___ U. S. ___ (2017), 137 S.Ct. 1523

(2) 最三小判平成9・7・1民集51巻6号2299頁

(3) 高部真規子「実務詳説 特許関係訴訟(第二版)」PP235-6 金融財政事情研究会

(4) 代表的には、東京地判昭和39・10・13(チェーンの連結装置事件) 特許権者のみならず、実施権者の販売も消尽するとする。

(5) 中山信弘「特許法(第三版)」PP411-412 弘文堂。所有権説は特許権と所有権を混同したもので今日では支持されないとし、黙示の許諾説は、許諾を与えていないことが明らかな場合等の特殊な場合の理論的説明に窮することから支持が少ないと説明する。

(6) *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659 (1895)

を譲り受けた Standard Folding Bed 社により特許侵害で訴えられた事件である。本事件では、“One who buys patented articles of manufacture from one authorized to sell them at the place where they are sold becomes possessed of an absolute property in such articles, unrestricted in time or place⁽⁷⁾ (特許製品が販売された場所で特許製品を販売するため、権限あるものから特許製品を購入した者は、時間や場所に制限されず、その様な特許製品に内在する絶対的な所有権の所持者となる)”と説明され、日本でいう所有権説を根拠に国内消尽を説明している。また、この事件の22年前の Adams 事件⁽⁸⁾でも、同様な判断がなされている。Adams 事件で対象となった発明は、「棺の蓋」の改良に関するものである。この発明は、Merill 氏によりなされ、特許は、本人と Horner 氏に譲渡された。その後、この特許は、ボストンを中心として、半径10マイル以内の地域に限って、Lockhart & Seelye 社に譲渡され、その後、半径10マイルを超える地域については、Adam 社に譲渡された。被告の Burke 社は葬儀業を営んでおり、ボストンから10マイル以内の場所で、Lockhart & Seelye 社から特許製品を購入し、ボストンから17マイル離れた町、即ち、Adam 社の特許権が有効な地域で特許製品を使用したビジネスを実施していた。Burke 社は、Lockhart & Seelye 社から特許製品を購入する際には、一切の条件や制限は課されていないものであった。Adam 社は、Burke 社を特許侵害で提訴した。この事件において連邦最高裁は、“It seems to us that, although the right of Lockhart & Seelye to manufacture, to sell, and to use these coffin lids was limited to the circle of ten miles around Boston, that a purchaser from them of a single coffin acquired the right to use that coffin for the purpose for which all coffins are used. That so far as the use of it was concerned, the patentee had received his consideration, and it was no longer within the monopoly of the patent. It would be to engraft a limitation upon the right of use not contemplated by the statute nor within the reason of the contract to say that it could only be used within the ten miles circle. Whatever, therefore, may be the rule when patentees subdivide territorially their patents, as to

the exclusive right to make to to sell within a limited territory, we hold that . . . when they are once lawfully made and sold, there is no restriction on their use to be implied for the benefit of the patentee or his assignees or licensees. (Lockhart & Seelye 社の特許製品を製造し、販売し、使用する権利はボストンから半径10マイルの円内に制限されるが、彼らから特許製品を購入した者は、その特許製品が使用される目的とする限りにおいて、特許製品を使用する権利を有していると最高裁は考えている。その特許製品の使用に関する限り、特許権者は既に約因を受けており、特許製品はこれ以上特許の独占の範囲内に置かれていない。このようなものに権利行使を認めることは、使用权にさらに法が予定していない制限を課することになるし、半径10マイル内のみの使用に限定することは契約でも述べられていない制限を課することになる。従って、特許権者が、限定された領域で製造、販売する排他権に関し、特許権を地域分割した時は、どのような制約が課せられていたとしても、最高裁は、. . . 特許製品が合法的に製造及び販売がなされたときは、特許権者やその譲受人、または実施権者への利益をもたらしていることになるその購入者の使用に関しては、一切の制約がないものと判断する)”として、消尽説を肯定している。そして、その根拠は、“A careful examination of the plea satisfies us that the defendant, who, as an undertaker, purchased each of these coffins and used it in burying the body which he was employed to bury, acquired the right to this use of it freed from any claim of the patentee, though purchased within the ten-mile circle and used without it. (訴答の詳細な検討により、最高裁は、特許製品を10マイル以内で購入し、10マイルの範囲外で使用したとはいえ、それら棺を購入し、埋葬で雇われ、遺体埋葬に使用した葬儀屋である被告は、特許権者のあらゆる請求権から放棄される使用权を取得したと考えるのに十分であった。)”であると述べている(これは、アダムス・パーク理論と称されている⁽⁹⁾)。この判決においても、適法購入により、特許権者のあらゆる請求権を消尽させるとする所有権説を採用し、国内消尽を説明している。両判決とも、特許権者が特許製品を販売した事例であるが、特許権者から許諾を受けた実施権者による特許

(7) *Id.* at 741

(8) *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453 (1873)

(9) 高岡亮一「アメリカ特許法(第四版)実務ハンドブック」P399 中央経済社

製品の販売も、日本同様に、特許権は消尽する⁽¹⁰⁾。

1-3 日本における国際消尽

国際消尽とは、前述した消尽の理論を、特許製品が海外で流通に置かれた場合にも適用する理論である。つまり、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において、第三者に特許製品を譲渡した場合において、その第三者が特許製品を日本に輸入しても、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないとする理論である。日本では、「BBS 並行輸入事件」⁽¹¹⁾で、国際消尽が否定されている。これは、発明の名称を「自動車の車輪」とする特許権を日本及びドイツにて有する原告が、原告が製造・販売した特許製品を被告が日本に輸入した際、日本の特許権を侵害するとして被告を訴えた事件である。第一審の東京地裁⁽¹²⁾は、「現行特許法の立法当時外国における特許権者自身又はその者から許諾を受けた者が外国で販売した特許発明の実施品を、業として我が国へ輸入し、販売し、使用する行為が、同じ発明についての我国の特許権を侵害するものではないと解すること(特許権の国際的用尽)が、我国における共通の理解であったものとは認められず、経済的な観点及び特許法の目的に照らし、「特許権の国際的用尽は、現在の特許法が前提としていたものとは認められないから、業としての並行輸入及び並行輸入品の販売、使用は、文言のとおり、我国の特許権の侵害に当たるものと解するのが素直な解釈である」とし、特許権者の並行輸入業者に対する差止請求を容認した。これに対し、その控訴審である第二審東京高裁⁽¹³⁾では、商標事件ですでに真正品の並行輸入を容認する判決⁽¹⁴⁾を引用し、「知的財産権者の保護の要請と社会公共の利益の保護、特に商品の市場における自由な流通を保障して産業の発達を図ることの要請との調和という観点からみた場合、商標商品の並行輸入を認め、特許製品の並行輸入を否定すべき理由はない」としたうえで、「被控訴人に発明公開の代償を確保する機会が既に一回保障されていたことは明らかである以上、拡布の際に、右代償確保の機会を法的に制約されていたとの事実を認めるに足り

証拠のない本件においては、ドイツ連邦共和国内における適法な右拡布の事実によって、本件特許権は本件各製品に関して消尽したものと解するのが相当」として、日本の特許権の国際消尽を認めたとうえで、並行輸入を許容した。

これに対し、最高裁は、我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに国内消尽の場合と同列に論ずることはできないとしたうえで、「特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権・・・を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と譲渡地の所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということとはできない」と、一般論として国際消尽を否定した。一方、本事件では、商品の国際流通という観点から、「我が国の特許権者又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においては、特許権者は、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我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当」とし、前述のごとく、国際消尽を否定しつつも、明示又は黙示の権利授与があった場合には合法と考えている⁽¹⁵⁾。このような考え方は、「承諾擬制説⁽¹⁶⁾」や「黙示的許諾説⁽¹⁷⁾」と呼ばれている。

BBS 並行輸入事件では、原告は日本及びドイツに特許権を有していたが、製造販売地である外国に対応する特許権を有していない場合には問題となる。並行輸入を認める説の多くは、対応特許を必要としているが、日本特許とのクレームの異同、存続期間の相違の場合の説明に窮することになる⁽¹⁸⁾。BBS 並行輸入事

(10) *Intel Corp. v. ULSI System Technology, Inc.*, 995 F.2d 1566 (Fed.Cir.1993)

(11) 前掲

(12) 東京地判平成6・7・22 知的裁集26巻2号733頁

(13) 東京高判平成7・3・23 知的裁集27巻1号195頁

(14) 大阪地判昭和45・2・27「パーカー事件判決」無体集2巻1号71頁

(15) 前掲 中山 P423

(16) 増井和夫・田村善之「特許判例ガイド(第四版)」P538 有斐閣

(17) 大淵哲也他「特許訴訟 上巻」P230 民事法研究会

(18) 前掲 中山 P429

件では、「特許製品の譲受人の自由な流通への信頼を保護すべきことは、特許製品が最初に譲渡された地において特許権者が対応特許権を有するかどうかにより異なるものではない」と判断しており、製品の国際的な取引の現状から鑑み、世界のいずれかの国において特許製品を流通させた以上、日本への輸入に際し、日本の特許権を行使することは許されないとしている⁽¹⁹⁾。

1-4 米国における従前の国際消尽

LEXMARK 事件で最高裁の判断がなされる前までは、米国での国際消尽は、1890年に Boesch 事件⁽²⁰⁾で、一度だけ連邦最高裁で判断している。これは、被告がドイツでは販売権限のある製造者から、ランプバーナーを購入し、米国に輸出したところ、米国内でランプバーナーの特許を所有する原告に特許侵害で訴えられた事件である。ドイツの製造者と米国の特許権者には一切関係はないが、被告は、ドイツ国内で製造権限のある製造者から製品を購入したことで、米国特許は消尽していると主張したところ、連邦最高裁は、ドイツの製造業者は、米国内での販売に対して、特許権者から許諾を得ておらず、また、特許権者は米国内で特許製品を販売していないことから、特許権を消尽していないと判断している。ここでの判断は、特許権者が取引に関して何もしていないときには、海外での販売は特許権者の権利を消尽していないということであった。

しかし、この事件は、特許権者が海外で特許製品を販売していないため、日本の BBS 並行輸入事件とは一致しない。実際には、並行輸入がなかったが、並行輸入があった場合には、どのように判断すべきかということを示した事例として Jazz photo 事件⁽²¹⁾がある。元々、この事件の争点は、米国特許権者により、特許製品である「使い捨てカメラ⁽²²⁾」が米国内で最初に販売した場合、その「使い捨てカメラ」を再販業者が回収し、新しいフィルムを装填して米国内で販売した場合、特許権侵害となるか否か、即ち、新フィルム装填行為は、「修理」にあたるのか、「再製造」なのか争点であった。本事件では、最初の販売が特許権者による米国内であることから、上記行為が「修理」と判断された

場合、特許侵害とならない。これは、特許権が消尽していることになるからである。CAFCは、この行為を「修理」ととらえ、特許侵害を認めなかった。そして、本事件の判決において、傍論として、特許権者による最初の販売が米国外であった場合であって、新フィルムを装着した「使い捨てカメラ」を米国内に輸入した場合は、どのように判断すべきかを判断した。判決では、“United States patent rights are not exhausted by products of foreign provenance. To invoke the protection of the first sale doctrine, the authorized first sale must have occurred under the United States patent. See *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697, 701–703, 10 S.Ct. 378, 33 L.Ed. 787 (1890) (a lawful foreign purchase does not obviate the need for license from the United States patentee before importation into and sale in the United States) (米国特許は、外国で製造された製品によっては消尽しない。ファーストセールドクトリン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。Boesch v. Graff 事件の、外国で合法的にその製品を購入したものは、米国に輸入する際、米国特許権者からライセンスを取得しなくてもいいということはないとの判断を参照)”と述べており、国際消尽を完全に否定している⁽²³⁾。

Jazz Photo 事件は、プリンター製造業への影響が甚大であった。本判決以前は、プリンター製造業は、プリンター本体で利益を得るのではなく、ランニングで安定的に収入を得るインクカートリッジで利益を上げる手法を採用しておいた。ところが、使い切った空カートリッジに新インクを注入する行為は、Jazz Photo 事件によれば、「修理」にあたる判断されたことにより、再販業者が、空のインクカートリッジを収集し、インクを注入し、再生品として正規品より安価で販売を開始した。これにより、プリンター製造業は、インクカートリッジにて利益が期待できるビジネスを継続することが難しい状況になり、プリンター本体の価格を上昇せざるを得ない戦略へと変換するといった影響があった。

尚、欧州では、EU 域内での特許製品の移動に対しては国際消尽が認められているものの、EU 域外から

(19) 前掲 増井・田村 P540

(20) *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890)

(21) *Jazz Photo Corp. v. International Trade Com'n*, 264 F.3d 1094 (Fed.Cir.2001)

(22) 「フィルム付きレンズ」が正しい名称であるが、一般的な名称を用いた。

(23) 余談ではあるが、私が GWU の Law School に留学していた時、当時 CAFC の裁判官であった Rader 教授が、本事件を題材に最初の Patent Law の授業で国際消尽について講義を行った。

EU 域内についての特許製品の移動に対しては各国内法及び判例が適用されることになる⁽²⁴⁾。

米国の著作権法は、国内消尽に関しては、109 条(a) 項にて、First Sale Doctrine として明記されている。国際消尽に関しては、2013 年に、Kirtsaeng 事件⁽²⁵⁾で、国際消尽を認めている。本事件は、被控訴人である John Wiley & Sons, Inc 社は、教科書の出版社であり、著作権者である。John Wiley & Sons, Inc 社のアジア子会社は、親会社の許諾を得て、英語版の教科書を米国外で印刷・販売していた。教科書には、米国に許可なく持ち込むことを禁止すると明記されていた。控訴人である Kirtsaeng 氏が米国に数学を学ぶために留学後、同氏は、友人及び家族に、米国外にて安価で販売されている被控訴人の子会社の教科書を米国に送付する依頼を行い、米国内で転売し、利益を得ていた。そこで、被控訴人は、頒布権の侵害として、控訴人を提訴した。控訴人は、教科書は適法に出版され、適法に入手したのであり、109 条(a) 項の First Sale Doctrine により、米国内への輸入は許可されており、米国内での転売に際し、被控訴人の許可は必要ないと主張する一方、被控訴人は、米国外で印刷・販売されたものに First Sale Doctrine の適用はなく、109 条(a) 項の“Lawfully made under title”は地位的制限(つまり、米国内での印刷・販売)を意味すると主張した。地裁は、First Sale Doctrine は、海外での製造品には適用されないため、被控訴人の主張には根拠がないとし、陪審員は故意侵害を認めた。控訴審である第 2 巡回裁判所も第一審を支持した。

これに対し、最高裁は、6 対 3 のスプリットデシジョンではあったが、控訴人の主張をみとめ、The “first sale” doctrine applies to copies of a copyrighted work lawfully made abroad (First Sale Doctrine は、海外で合法的に製造された著作物の複製物に適用する)として、109 条(a) 項の“Lawfully made under title”には地位的制限はないと判断し、著作権における国際消尽を認める判断を示した。

上述のごとく、特許権と著作権では、国際消尽に関する取り扱いに隔たりがあり、特許権に関する国際消尽について最高裁の判断が待たれていた中、次に紹介する LEXMARK 事件で特許権に関する国際消尽を正面から争う事件が最高裁に上告された。本事件は 2 つの争点があったが、その 1 つの争点である国際消尽に

関しては、地裁及び CAFC(オンバンク)ともに、国際消尽を否定する判断であった。次項では、この最高裁事件を詳細に解説する。

II. IMPRESSION PRODUCTS, INC., v. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Robert 首席裁判官は判決文を記載し、KENNEDY, THOMAS, BREYER, ALITO, SOTOMAYOR, and KAGAN 裁判官が合意。GINSBURG 裁判官は多数意見に一部賛成し、一部反対した。なお、GORSUCH 裁判官は本判決に関与していない。

一般論として、米国特許法は、特許権者に 20 年間の「他人がその発明品を合衆国において製造、使用、販売の申出若しくは販売又は当該発明を合衆国に輸入することを排除する権利」を与えている(35USC154 (a))。上記行為を行った権限無き者は、特許侵害の責任に直面する。

しかし、特許権者が特許製品を販売したときは、特許権者は特許法によって、これ以上特許製品をコントロールすることはできず、つまり、特許権は消尽したことになる。

特許権者の製造した特許製品の購入者及びその者から特許製品を購入した者も、他の個人物品と同様に、訴訟に恐怖することなく、自由にその特許製品を使用し、再販売することができる。

本事件は、特許消尽論の射程に関する 2 つの問題を提示する。第 1 に、本来は、特許権者の製造する特許製品を購入した購入者は、その特許製品を再利用及び再販売することができる権利を有するが、この様な権利に対し、販売時に、明確な制限を課した場合には、特許権者は、特許侵害訴訟において、その様な制限を行使することが可能であろうか？第 2 に、米国特許法が及ばない領域である米国外で特許製品を販売することによって特許権は消尽するのであるか？本事件で、最高裁は、特許権者が意図する制限や販売の場所に関わらず、特許製品に用いられた特許技術は、特許権者は製品を販売すると決定したことですべて消尽すると結論付けた。

(24) <http://knpt.com/contents/news/news2014.08.01/news2014.08.01.html> 又は、<https://innoventier.com/archives/2017/07/3648>

(25) *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519 (2013)

本事件の根本的な争点は、レーザープリンター、特に、トナーを含むカートリッジに関するものである。LEXMARKは、米国内及び世界中でトナーカートリッジの製造販売を行っており、そのようなカートリッジの部品や使用方法に関する多くの特許を有している。

トナーカートリッジは、そのトナーを使い切った時、トナーを再注入し、再度、使用することが可能である。そこで、再製造業社は、米国や外国の一般購入者から空となったLEXMARKのカートリッジを取得し、トナーを再注入し、販売店におかれたLEXMARKの新品のものより安価で再販するといった事を行っていた。

この問題に対して、LEXMARKは、消費者に使用済みカートリッジを返却させることを推奨する様な方法により販売するような構造を作り出した。それは、消費者に2つのオプションを与えるというものである。1つは、何ら制限がない代わりに定価で購入するものであり、もう1つは、20%引きで販売するが、LEXMARKの「返却プログラム」に拘束されるというものである。後者を選択した消費者は、購入したカートリッジの所有権は有しているが、低価格での購入の代わりに、1回の使用(シングルユース)及びLEXMARK以外の者に空のカートリッジを譲渡するのを控えるという契約にサインすることになっている。このシングルユースと再販制限を実効するため、LEXMARKは、「返却プログラム」カートリッジに空となったカートリッジの再使用を妨げるマイクロチップを埋め込んでいた。

このLEXMARKの戦略は、再販業者の創造力にさらに拍車を駆り立てた。再販業者の多くは、空の「返却プログラム」カートリッジを集め続け、マイクロチップの効果を弱める方法を開発した。この技術により、再販業者は再販ビジネスにおいて「返却プログラム」のもとで販売されたカートリッジを再販に用いることを妨げる事象はほとんどなくなった。結局のところ、LEXMARKの契約によるシングルユースと再販禁止の合意は、最初の消費者のみであり、再販業者の様にそれ以降の購入者にはその様な合意は実質的には

存在しないことになっていた。

しかしながら、LEXMARKはまだ諦めていなかった。2010年に本事件の上告人であるImpressionを含めた再販業者を2つのグループに被告を分けて、特許侵害で提訴した。1つ目のグループの再販業者は、LEXMARKが米国内で販売した「返却プログラム」カートリッジを再販した者である。LEXMARKは、販売時に明確に再使用及び再販売禁止としているので、再販業者が再製造し、再販したときは、再販業者はLEXMARKの特許権を侵害していると主張した。2つ目のグループの再販業者は、LEXMARKが米国外で販売したすべてのトナーカートリッジを米国内に輸入した者である。LEXMARKは、誰にも、これらのカートリッジを米国内に輸入する許諾を与えておらず、そのため、その行為が特許権に抵触すると主張した。

最終的に、被告はImpressionの1社となり、Impressionの唯一の主張は、米国内外でのLEXMARKの販売は、特許権を既に消尽しており、Impressionは、再製造及び再販、さらに、もし海外でカートリッジを取得した場合はそのカートリッジの輸入は自由に行えるというものであった。Impressionは、2つのグループに対する訴訟、それぞれに、訴訟却下の申立てを提出した。地裁は、国内の「返却プログラム」カートリッジに関する訴訟却下の申立ては認めたが、海外でLEXMARKが販売したカートリッジに関する訴訟却下の申立ては退けた。LEXMARK及びImpression共に控訴した。

CAFCは、オンバンクで事件を審理し、両グループともLEXMARKに軍配を上げた。CAFCはまず、LEXMARKが米国内で販売した「返却プログラム」カートリッジについて審理を行った。CAFCは、Mallinckrodt, Inc v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700で判断したように、特許権者は特許製品を販売しながら、販売後の使用や再販について、合法的な制限を明確に行っている場合、特許権を行使する権利を持ち続けることができると判断した⁽²⁶⁾。CAFCは、消尽論は、権限無き特許製品の製造、使用、販売、輸入の禁止に由来している⁽²⁷⁾。特許製品を購入した場合、自由にその製品を使用したり再販したりする権限を得たと思いが

(26) *Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc.*, 816 F.3d 721, 735 (2016)

(27) *Id.*, at 734 (米国特許法 271(a)を引用)

ちだが、それはあくまでも推定に過ぎず、再販や販売後の使用に関しての制約を課している場合には、そのような権限は製品には適用されない⁽²⁸⁾。ImpressionがLEXMARKの制約を知っており、その様な制約は何等法令違反ではないということを本件の原告及び被告が合意していたので、CAFCは、LEXMARKの販売は特許権を消尽しておらず、Impressionが再製造し、そして「返却プログラム」カートリッジを再販した時、特許侵害でLEXMARKは訴えることができると結論付けたのである。

LEXMARKが海外で販売したカートリッジに関しては、CAFCは再度、再度先例であるJazz photo事件を参照し、特許製品を海外で販売するという特許権者の決定は、特許製品を輸入し、米国内で販売する販売者に対し、特許侵害訴訟を提起する権限は消滅していないと判断した⁽²⁹⁾。そして、このルールは次の理由から首肯しうると結論付けた。消尽は、米国市場で売られることで得られる恩恵を受けたとき正当化されるものである。つまり、その恩恵は、特許権者が海外で売却しても発生しない場合である。これは、米国特許は海外では保護を受けていないため、従って、特許権者は、海外では製品の価格を上げることができないことによる⁽³⁰⁾。その結果、CAFCは、LEXMARKは、外国で販売され、米国の市場に持ち込まれたImpression製品を特許侵害で訴えるのは自由に行えるとした。

このCAFCのパネル判断に対し、Dye判事(Hughes判事も同意)は反対意見を述べている。この両名の見解によれば、米国内で「返却プログラム」カートリッジを販売するという事は、特許製品の正当な販売であり、特許法によれば、この行為は使用及び販売の制約からその物品は解放される。従って、その製品における特許権は消尽したといえる⁽³¹⁾。海外のカートリッジに関しては、海外販売も又、販売者が明確に米国の特

許権を留保するとしないう限り、消尽すると判断すべきである⁽³²⁾。

最高裁は、国内および国際消尽に関し、CAFCの判断を検討するため、サーシオレイライを認め、そして、CAFCの判決を破棄する。

II

A

最初に判断するのは、LEXMARKが米国内で販売した「返却プログラム」カートリッジに関する争点である。最高裁は、LEXMARKがそれらのカートリッジを販売した時点で特許権は消尽したと結論する。消費者とのシングルユース及び再販禁止制限は明らかに契約法の下では行いうるが、これは販売するとの選択を行った製品に対して特許権を持ち続けるという権利をLEXMARKに与えるものではない。

特許法は、「他人がその発明品を合衆国において製造、使用、販売の申出若しくは販売又は当該発明を合衆国に輸入することを排除する権利」を与えている(35 USC154(a))。160年以上もの間、特許消尽論は排除権に制限を課してきた⁽³³⁾。この制限は自動的に機能しており、特許権者が特許製品を販売するという選択をした場合、その製品は、「これ以上、独占の範囲にはない」し、代わりに、所有者に発生する権利と利得を有する購入者の「個人的な個々の所有物」となる⁽³⁴⁾。特許権者は価格を自由に設定し、購入者と契約を結ぶが、所有権が購入者に移った後は、「特許を理由として製品の使用や譲渡をコントロール」してはいけない⁽³⁵⁾。販売が、「その製品に対するすべての特許権は消滅させる」⁽³⁶⁾。

すでに確立された消尽のルールは、譲渡禁止ということに対し、特許権はコモンローに従うという場合の目印をつけている。特許法は、「(発明者に)一定期間

(28) 816 F.3d at742

(29) 816 F.3d at726-727

(30) *Id.*, at 760-761

(31) *Id.*, at 775-776

(32) *Id.*, at 774, 788 この意見は、日本のBBS事件の判断に類似する。すなわち、Dye判事によれば、上述の特約に関し、明確な留保をしていないので、外国の販売も米国の特許権を消尽しているとの意見である。

(33) *Bloomer vs. McQuewan*, 14 How 539 (1853)

(34) *Id.*, at 549-550

(35) *U.S. v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 250 (1942) なお、日本でも同様な判断となろう。前掲中山414頁では、「特許権者が当該特許製品を販売するにあたり、例えば北海道以外での販売を禁止しても、それは契約の効果として契約当事者を拘束するが、その製品を購入した第三者による北海道以外での販売を差し止めることはできない」とする。

(36) *Quanta Computer, Inc. v. LG Electirinics, Inc.* 553 U.S. 617, 625 (2008)

独占権を与えることで、学術および有益な技芸の進歩を促進し、これは、発明に対して、発明者への経済的報酬を確保することを認めている⁽³⁷⁾。しかし、特許権者が一度製品を売却した後は、一定期間の独占権により担保されたすべての権利は、その時点で享受したとされる⁽³⁸⁾。「特許の目的は、特許権者が発明の使用による報酬を受けたときに満たされる」ので、法は「販売された物品の使用等を制限する根拠を規定していない」⁽³⁹⁾。

消尽に関する扱いは、物品の譲渡禁止をコモンローが禁じていることを起源に、確立された歴史的なつながりがあると著作権法の文脈が説明している⁽⁴⁰⁾。Cook判事も17世紀に判断したように、オーナーが、販売後に再販や使用を制限したとしても、その制限は、取引法に反し、人と人との取引及び契約に反するため無効であると著書に述べている⁽⁴¹⁾。

この尊重すべき原則は、CAFCは否定的ではあるが、譲渡禁止を目指した昔の単なる1つのコモンロー管轄にある一般的な司法ポリシーではない⁽⁴²⁾。譲渡を制限することへの反対を背景に、議会は特許法を制定し、繰り返し改正を行ってきた。この確執が消尽論へ反映された。特許は、最初の販売後、「さらなる譲渡を制限する」権利を含んでいない。これはそのような状況を「法が望んでいない」という事であり、「公衆の利益に反する」ということである⁽⁴³⁾。反対の結果をもたらすであろう公衆への不便性や不快感は、解説をするまでもなく、極めて明確である⁽⁴⁴⁾。

ここで、例示して考えてみる。例えば、中古車を修理し販売するお店である。このようなビジネスは、所有している車に権利が付随している限り、店は自由に修理し再販することができるということが保証されているので成り立つ。もし、車に使用される部品を製造

する企業が、部品の最初の販売以降も特許権を保持し続けたら、商取引のスムーズな流れは断ち切られてしまう。そのような企業は、例えば、再販する権利を制限し、特許侵害で販売店を訴えるかもしれない。たとえそのような企業がそのような制約を課すことを自粛したとしても、特許保障の脅威は、販売店に可能性のある訴訟から自身を守るための投資をすることを余儀なくされる。いづれにしろ、最初の販売を超えて特許権を拡張することは、特許権者へ必要以上の支配を与えたとしても、そこからの利益がほとんどない状態で、単に商取引の流れを阻害することになる。そして、技術の進歩は、ますます複雑なサプライチェーンとともに、この問題を悪化させることになる⁽⁴⁵⁾。

従って、本最高裁は、長い間、たとえ、特許権者が制限付きで製品を売った時でも、特許権者はその製品における特許権は維持しないと判断し続けている。例えば、Boston Store of Chicago事件では、製造業者が最古の録音再生装置の1つであるグラフォーンを、ある価格で売却すべきことを要求する契約のもとで、小売業に販売した⁽⁴⁶⁾。その製造業者が、その価格より安く販売した小売業者に対し、特許侵害で訴えを起こしたが、最高裁は、販売を行うことにより、製造業者はその販売した製品を特許法の効力外に置くこととしており、また、使用に関する制約を制限することで、その製品に対して特許の独占を主張できない⁽⁴⁷⁾と判断し、これ以上議論の余地なしと述べた。

20年後、United States v. Univis Lens Co.事件⁽⁴⁸⁾でも同様な問題に直面した。ここでは、メガネレンズを製造する企業が、あらかじめ決められた価格でレンズを市場で販売するのを条件として、その代理店が問屋や小売にその製品を販売するのを許可していた。政府は、独禁法違反で訴訟を提起し、それに対し、その制約を課した企業は、特許法のもとでの権限の実効を

(37) *Univis*, 316 U.S., at 250

(38) *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659, 661 (1895)

(39) *Univis*, 316 U.S., at 251

(40) *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519, 538 (2013)

(41) *Institutes of the Laws of England* § 360, p. 223 (1628)

(42) 816 F.3d, at 750

(43) *Straus v. Victor Talking Machine Co.*, 243 U.S. 490, 501 (1917)

(44) *Keeler*, 157 U.S., at 667

(45) Brief for Costco Wholesale Corp. et al. as Amici Curiae 7-9; Brief for Intel Corp. et al. as Amici Curiae 17, n. 5 (様々なハイテク部品から組み立てられる一般的なスマートフォンは250,000もの特許が用いられている)

(46) *Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co.*, 246 U.S. 8, 17-18, 38 S.Ct. 257, 62 L.Ed. 551 (1918)

(47) *Id.*, at 20, 25, 38 S.Ct. 257

(48) *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241

根拠に、政府の主張に対し反論した。最高裁は、最初の販売は、その物に関する特許独占を放棄したのであり、再販価格を決める条項は、特許でサポートされていないし、特許が使われていない製品の制約と同じ条件で行わなければならない⁽⁴⁹⁾と判断した。

このことは、上記の訴訟と同時期に判断された再販価格に関する制約問題を含む Boston Store and Univis で独禁法違反が判断されていることからわかる。しかし、両ケースにおける争点は、特許侵害訴訟を通じての再販価格合意の実効から特許権者を阻むという制約の不法性というよりは、物の販売に関するものである。販売が、法的な制約ではなく、取り決めにより行われたときに特許消尽が適用されることに疑義があるのであれば、最近の *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* 判決でこの問題は判断済みである。この事件では、特許権者(LG)から許可を得た技術会社(インテル)が、その会社(インテル)製の他の部品と組み合わせて使用することを購入者に要求する契約のもとで、マイクロプロセッサを販売した。しかし、購入者の1社(Quanta)は、この制約を無視したため、特許権者が特許侵害で訴えを起こした。この事件では、契約の合法性に関して触れずに、最高裁は、正当な販売をしたことで、製品は特許独占権の効力の外におかれるので、特許権者は特許侵害訴訟を起こすことができないと判断した⁽⁵⁰⁾。

では、次にこの事件に目を向けると、最高裁は、先例で行っている判断からは1つの結論が導き出される。それは、LEXMARK は Impression に対し、「返却プログラム」カートリッジにかかるシングルユース/再販禁止条項を行使するための特許侵害訴訟を提起することはできないという事である。一度販売がなされたら、「返却プログラム」カートリッジは、特許独占権の効力外に置かれ、LEXMARK が保持する権利のすべてはその購入者との契約の問題であり、特許法の問題ではないという事である。

B

CAFC は、真逆の結論を行ったのは、出だして誤ったからである。CAFC は「消尽論は、特許権者の許可なく特許製品を使用又は販売することを禁ずるという侵害法の解釈として、理解しなければならない」と考えていた⁽⁵¹⁾。消尽は、製品を販売するとして特許権者の決定は、購入者にそれを使用し、再販することの権限を「推定的に与えている」という当たり前のルールを反映しているだけである⁽⁵²⁾。しかし、CAFC は、どのような場合でもすべての特許権の束を使い切らなければならないという事はないと説明した⁽⁵³⁾。そして、もし特許権者がその権利の束から1つの権利だけ明確に差し引いたら(例えば、購入者の再販売権利制限するような場合)、購入者はそのような権限を取得することはなく、特許権者は特許法の下で、そのような行為を排除する権利を行使しつづけるものであると説明した。

この CAFC の論理の誤りは、消尽論は販売に伴って移転する権限については、推定に基づいて判断したことではなく、代わりに、特許の範囲に基づく限界で判断したことである⁽⁵⁴⁾。物を使用・販売・輸入する権利は、特許法とは無関係に存在する。特許の与えるもの、そして特許権者に排他的に認めるのは、商取引から他人を排除する限定的な権利である⁽⁵⁵⁾。消尽は、そのような排他的権限を失わせる⁽⁵⁶⁾。その結果、販売が、所有権と共に移転する使用・販売・輸出の権利を移転させ、そして、特許権者には行使可能な排他的権利が残らないので、購入者は侵害訴訟が解放される。

CAFC は、特許権者が物品を販売した時、特許権者が特許権を留保するのを妨げることは、そのような販売とライセンスによる販売との人為的な区別を生むという懸念を示している。特許権者はしばしば製品を製造し、販売するライセンスを他人に与え、そのライセンスに制約を課していると CAFC は述べている。例えば、コンピュータの開発者は、製造者に特許製品を製造し、個人による非商業的使用に限って販売する

(49) *Id.*, at 249-251

(50) 553 U.S., at 638

(51) 235USC271 (a) を引用しつつ 816 F.3d, at 734

(52) 816 F.3d, at 742

(53) *Id.*, at 741

(54) *United States v. General Elec. Co.*, 272 U.S. 476, 489 (1926) なお、この意味するところは、特許権の消尽というのは、特許権に内在する限界であって、当事者の合意によって覆すことができないものということである。

(55) *Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works*, 261 U.S. 24, 35 (1923)

(56) *Bloomer*, 14 How., at 549

というライセンスを結ぶことができる。もし、ライセンサーが商業的使用に用いるコンピュータを販売することでライセンスを破ったら、特許権者は特許侵害でライセンサーを訴えることができる(とCAFCは考えている)。そして、CAFCの見解によれば、General Talking Pictures Corp 事件⁽⁵⁷⁾において、ライセンサーから製品を購入した者の「その後の販売活動について、明確に制約を述べたもと」で、特許権者がライセンスを与えたときは、特許権者は制約を知りながら違反した購入者を特許侵害で訴えることができるとしたルールを確立している⁽⁵⁸⁾。そして、特許侵害訴訟で行使可能な販売後の制約を、もし、特許権者が購入者に課するというライセンスを行うことができるのであれば、消費者に直接売るときは、逆に、特許権者がそのような制約を課すことができないという判断は、ほとんど意味がないとCAFCは結論付けている。

このCAFCの懸念は、間違っている。販売として譲渡禁止に関して、同様の懸念を含んでいないので、特許権者はライセンサーに制約を課すことができる。物品が流通に置かれたとき、特許消尽は、物品が市場に置かれているので、法的な権利のかげりによって、保護されるべきではないという原則を反映している。しかし、ライセンスは物品の権利を譲渡するのではなく、特許権者の独占の範囲を変えているのである。これは、特許発明を製造し販売することからライセンサーを排除しないという合意であり、認可された製造者と販売者の集合体を広げているものである⁽⁵⁹⁾。特許権者は物ではなく、権利を交換しているので、特許法の束の一部のみを手放すのは自由である。

CAFCが考えている様に、ライセンサーを制限する特許権者の権限は、特許権者が特許法により行使可能である購入者への販売後の制限を課すというライセンスを用いることが可能であるという事を意味しない。販売時においてライセンサーがライセンスに従う限り、実質的には、販売を認めている。そのライセンサーによる販売は、特許消尽については、あたかも、特許権者が販売を行っているよう扱われる⁽⁶⁰⁾。ライセンス契

約では、ライセンサーに、購入者に関する制約を課すことを要求してもよい。例えば、個人による非商業的使用に限って販売してもよいというような制限である。しかし、もしライセンサーがそうしたとしても(多分、顧客には、仕事でコンピュータを使用しないことを約束する契約にサインさせることを行うことになる)、販売は売却された物品にあるすべての特許権を消尽する⁽⁶¹⁾。購入者はこの制約に従わないかもしれないし、この場合のライセンサーへの唯一の救済手段は、あたかも、特許権者自身が制約の下で物品を販売したかのような、契約法を通じたものとなる。

General Talking Pictures 事件は、基本的に異なる状況を含んでおり、これは、ライセンサーが契約の範囲を超えていることを知りつつ販売を行っている事例である⁽⁶²⁾。最高裁は、この販売は、特許権者による一切のライセンスがないものとして扱っており、これは、特許権者は、契約違反を知っているライセンサーと購入者の両方を特許侵害で訴えることができることを意味する⁽⁶³⁾。しかし、これは、特許権者が購入者に販売後の制約を課すライセンスを行っていないという事を意味するものではない。それどころか、ライセンサーが特許侵害をしていると判断しているとしているのである。これは、ライセンス条項に従わなかったからである。また、特許権者は購入者のみを特許侵害で訴えることもできる。これは、購入者がライセンサーの特許侵害に加担しているからである。General Talking Pictures Corp 事件は、もし、特許権者が販売権限をライセンサーに与えていないのであれば、販売自体は特許権者の権利を消尽させることはできないという原則を支持している。

まとめると、特許消尽は、時間がたってもその考え方は不変であり、自動的に適用されるものである。特許権者が、自己であろうと、ライセンサーを経由してであろうと、販売することを決断したら、直接的であろうと間接的であろうと特許権者が課したと主張する販売後のあらゆる制約にかかわらず、その販売は特許権を消尽するという事である。

(57) *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 304 U.S. 175, (305 U.S. 124 で再審理で支持) (1938)

(58) 816 F.3d, at 743-744

(59) *General Elec. Co.*, 272 U.S., at 489-490

(60) *Hobbie v. Jennison*, 149 U.S. 355, 362-363

(61) *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, 506-507, 516

(62) 304 U.S., at 181-182

(63) *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 305 U.S. 124, 127 (1938)

III

LEXMARK が国内向け返却プログラムカートリッジを販売した時、自身の特許権は消尽するという最高裁の結論は、この事件の問題解決のまだ、中間地点であるといえる。LEXMARK はトナーカートリッジを海外でも販売しており、「米国内に LEXMARK の発明品を輸入 (35 U.S.C. § 154(a).)」していることが特許侵害にあたるとして *Impression* を訴えていた。LEXMARK は、特許権者が、明確に又は默示的に、すべての権利を移転又はライセンスしない限り、外国での販売は、特許消尽の引き金とはならないため、(返却プログラム下のカートリッジだけではなく)すべての輸入カートリッジに関して特許侵害で訴えることができることを主張している⁽⁶⁴⁾。CAFC はこの主張を支持したが、最高裁は支持しない。米国外での正当な販売は、米国内でなされたのと同様に、特許法の下でのすべての権利を消尽するのである。

この知的財産権における国際消尽に関する問題は、著作権法の分野においても発生している。17 U.S.C. § 109(a) にて規定されるファースト・セール・ドクトリンの下では、著作権のオーナーが、その著作物の合法的に製造されたコピーを販売した時、そのコピーを販売したり、売却の形で処分したりする購入者の自由を制限する権限を失う。*Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* の事件で、最高裁は、この「ファースト・セール・ルールは、海外で合法的に製造された(また販売された)著作物のコピーに適用される」と判断した⁽⁶⁵⁾。最高裁は、この § 109(a) から検討を始めたが、これが決定的な根拠となったわけではない。なぜなら、この条文の文言は、「ファースト・セール・ドクトリンの範囲を地理的に制限する」ことも、国際消尽を明確に採用することも記載されていないからである⁽⁶⁶⁾。世界的な消尽の基準のヒントとなるものは、ファースト・セール・ドクトリンが、物品の譲渡拒否を認めることをしなかったコモンローでの拒絶が発端であるという事実であった⁽⁶⁷⁾。その様なコモンローでの原則は、

地位的な差異を行わないという事である⁽⁶⁸⁾。国内と国外販売を区別する文言上の根拠がないことが、ファースト・セール・ドクトリンのそのままの適用が海外でのものにも適用するという結論に到達するということを導いた⁽⁶⁹⁾。

特許消尽を海外販売物に適用することは至極まっとうなことである。(先に述べたように)特許消尽もまた譲渡禁止に対する反感にその根底があり、特許法の文言や成立過程で何も言っていないことは、議会がボーダーレスのコモンロー原則を国内販売に限定する意図があったことを示している。実際、議会は全く特許消尽を変更していないし、特許独占の範囲の明記がなされていない限界が残っている⁽⁷⁰⁾。そして、特許消尽と著作権のファースト・セール・ドクトリンに差を設けることは、ほとんど論理的及び実務的に意味がなく、この両権利は、「強い類似性及び目的の類似性」を共有し⁽⁷¹⁾、「自動車、電子レンジ、電卓、携帯電話、タブレットや PC など」の多くの日々の製品は特許や著作権の保護の影響下にある⁽⁷²⁾。特許と著作権には歴史的な同族関係があり⁽⁷³⁾、そして、この2法の結びつきは、国際消尽の問題に関して分けて考える余地は全く残されていない。

LEXMARK は、異なる見解である。LEXMARK は、特許法は特許製品を米国内で製造し、使用し、販売し、輸入することから他人を排除する特許権者の権利を制限するものである 35 U.S.C. § 154(a) と指摘する。販売が米国の特許権等の権利を放棄するために特許権者に補償を与えていることから、確かに、国内販売は消尽の引き金とはなると LEXMARK は主張する⁽⁷⁴⁾。しかし、外国の販売は、異なる。これは、米国特許法は特許権者に海外での排他的権限を与えていないからである。このような権限なしに、外国のマーケットで販売を行う特許権者は、その製品を米国内での価格と同額で販売することができないであろうし、従って、米国特許法で保証された利益を享受できるかわからな

(64) Brief for Respondent 36-37

(65) 568 U.S., at 525

(66) *Id.*, at 528-533

(67) *Id.*, at 538

(68) *Id.*, at 539

(69) *Id.*, at 540

(70) *Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. v. Solimino*, 501 U.S. 104, 108

(71) *Bauer & Cie v. O'Donnell*, 229 U.S. 1, 13

(72) *Kirtsaeng*, 568 U.S., at 545 及び Brief for Costco Wholesale Corp. et al. as Amici Curiae 14-15

(73) *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 439

(74) Brief for Respondent 38

い⁽⁷⁵⁾。そのような保証がないことから、消尽すべきではないと LEXMARK は主張している。簡単に言うと、消尽する特許権が海外にはないので、海外での販売では特許消尽はあり得ないということである。

しかしながら、特許権の地域的限界は、著作権保護と区別する根拠にはなりえず、どちらの権利も、領域外での効力を有していない。地域的限界は、LEXMARK の主張の根拠を支持するものではない。消尽は、許可された特許での分離した限界であり、そして、消尽は、米国市場にアクセスする権利を販売することで規定されていない受益を特許権者が受け取ったか否かに依拠しない。購入者は、商品を購入しているのであって、特許権を購入しているのではない。そして、消尽は、特許製品を引き渡し、特許権者が決定したその商品に見合う額を受け取るという特許権者の決定によって引き起こされる⁽⁷⁶⁾。特許権者は、海外では、米国内にあるような特許製品に対する同量の効力を持って支配することはできないかもしれない、しかし、特許法は、アメリカの消費者に販売することによる価格をはるかに下回る特定の価格を補償するものでない。むしろ、排他権は、特許権者が特許独占の範囲外にあるすべての製品に対する1つの恩恵(特許権者が「十分な補償⁽⁷⁷⁾」と思える量のどんなものでも構わない)を受けるとのことのみを確保している。

最高裁は、125年前に、特許国際消尽に関しては唯一の事件である *Boesch v. Graff*⁽⁷⁸⁾ で判断している。この事件で判断したことすべては、特許権者が取引に関して何もしていないときは、海外での販売は特許権者の権利を消尽しないということである。電気照明が広く採用される前の日々から、Boesch の事件は、アメリカで販売する計画で、ドイツの製造者からランプ・バーナーを購入した小売業者が訴訟の当事者となった。米国では、ドイツ製造者と何ら関連のない2人の個人がこのランプ・バーナーに使用する発明について特許を持っていたという問題はあったが、ドイツ法下では、製造者はバーナーを作る権限があった。そ

の特許権者らは、小売業者が米国内にランプ・バーナーを輸入したため、特許侵害でその小売業者を訴え、最高裁は、ドイツの製造業者の販売が米国特許権を消尽していると言う主張を退けている。ドイツの製造業者は、米国内での販売に対し、米国の特許権者から許諾を受けておらず、米国の特許権者らは、米国内でその製品を誰にも販売していないので、その製品にある特許権を消尽していないからである。そのため、ドイツの製造者からの購入者は米国内でその物品を販売することの認可を得たとは言えない⁽⁷⁹⁾。

LEXMARK が主張するように、最高裁の判断は、特許消尽に対してすべての外国での販売を除外していない⁽⁸⁰⁾。むしろ、特許権者のみが、部品に使用される特許権を消尽することになる販売を行うかどうかの決定ができるという基本的な前提を再確認したのである。米国特許権者らはドイツ製品に関し、そのようなことは行っておらず、そのためドイツでの販売は彼らの特許権を消尽していなかった。

結局、法廷助言者として、米国は、中立的な立場として、明確に留保しない限り、米国特許権者により許可された外国での販売は米国特許を消尽しないという見解を示している⁽⁸¹⁾。その立場は、原則というよりむしろ大きくポリシーに依存している。政府は、海外での「購入者の論理的な予測」は、「販売が特許製品に内在する販売者の利益のすべてを譲渡する」と考えており、そのため、その推定は、海外での販売が消尽の引き金になるというものであった⁽⁸²⁾。しかし、同時に、下級裁判所は、随分前に、海外での販売時における、特許権者による米国特許権の明確な留保は、その効力が与えられ、そのため、そのようなオプションは、特許権者に残されていると判断している⁽⁸³⁾。

政府は、随分前よりもう少し前から、そのような立場を示している。1890年代に、2つの巡回裁判所は、(どちらも同じ企業が当事者であるが)海外の販売に関連して特許権者は、特許権を留保する明確な制限を用

(75) Brief for Respondent 39

(76) *Univis*, 316 U.S., at 251

(77) *Keeler*, 157 U.S., at 661

(78) *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890)

(79) 133 U.S. 697, 703, (1890)

(80) Brief for Respondent 44-45

(81) Brief for United States 7-8

(82) Brief for United States 21-33

(83) Brief for United States 22

いてもいいと判断している⁽⁸⁴⁾。しかし、上述した判断はほとんど採用されておらず、そのあと100年以上も、少数の下級裁判所が海外販売の明確な制約ルールを述べているに過ぎない⁽⁸⁵⁾。そして、2001年にCAFCは、たとえ特許権者が、明確な権利留保するのを怠ったとしても、海外の販売は消尽の引き金にはならないというブランケットルールを採用した⁽⁸⁶⁾。これらの希薄で一貫していない判断は、特許権者が海外で販売したとき、特許権を留保することができるという十分に判断されたものは勿論、あらゆる思い込みの根拠とはならない。

政府の明確な権利留保ルールの背景にある論理もまた、販売における特許権者と購入者の起こりうる期待に誤って焦点を当てている。どのような販売が特許権を移転するのかという事に関する両者の思い込みから鑑み、消尽は発生しない。契約法を通して解決が図られる両者間の単なる取引より争点の特許となった時に、より大きな問題となる。それよりむしろ、販売において、特許権者が、支払いと引き換えに商品にある権利をあきらめる選択を行うという理由から消尽は発生する。市場を介して流通するアイテムを滞らせるようなことを特許権に認めることは、譲渡禁止に反する原則を犯すものである。消尽は、特許権者が米国内での販売で利益や購入者が受けとると思い込んでいる様々な権利を得たか否かに基づくものではない。その結果、制約や場所はあまり関係がなく、販売をするかどうかの特許権者の判断が重要であるといえる。

CAFCの判決はここに破棄し、この判断と一致してさらに手続きを進めるために、事件を戻す。

GINSBURG 裁判官の賛成意見及び一部反対意見。
私は、米国での販売は販売された製品に内在する特

許権は消尽していることから、再販や転売に関する明確な制限を課した製品を販売した特許権者は、その様な制約に違反したことを理由に特許侵害訴訟を提起できないとする国内消尽に関する判断には賛成する⁽⁸⁷⁾。しかし、国際消尽に関する判断には反対する。私なら、外国での販売は、米国特許権者の米国特許は消尽していない判断する。

特許法は、属地主義に基づく。発明者が米国特許を取得した時は、その様な米国特許は外国では一切の保護を受けない⁽⁸⁸⁾⁽⁸⁹⁾。米国の特許権者は、発明品を販売するための排他的権を得るそれぞれの国で特許を申請しなければならない⁽⁹⁰⁾⁽⁹¹⁾。そして、特許法は国により様々であり、それぞれの国の法は、特許発明において、発明者や競業者、公共の利益を考慮して異なった政策的判断を組み込んでいる⁽⁹²⁾。

海外での販売は、米国に特許システムとは独立して取引されているので、その様な販売が米国特許権を消尽しているとは全く理解できない。米国特許の保護は、海外での特許権者の販売には全く実効されず、競業者は、米国とこの影響を受けず、その特許製品を海外で販売することができる。従って、外国での販売は、米国における米国の法の保護を消滅させるべきでない。

多数意見は、一部において、最高裁判決である *Kirtsaebg* 事件での、海外での販売が、米国の著作権保護を消尽するとしたことに、同意していない。著作権と特許の消尽に関し、多数意見は「強い類似性を共有する」と述べている⁽⁹³⁾。私は、この *Kirtsaeng* 事件における最高裁判断にも反対したし、海外での販売で米国著作権の保護を消尽すべきではないという見解を述べた⁽⁹⁴⁾。

(84) *Dickerson v. Tinling*, 84 F. 192, 194-195 (C.A.8 1897); *Dickerson v. Matheson*, 57 F. 524, 527 (C.A.2 1893)

(85) *Sanofi, S.A. v. Med-Tech Veterinarian Prods., Inc.*, 565 F.Supp. 931, 938 (D.N.J.1983)

(86) *Jazz Photo*, 264 F.3d, at 1105

(87) *Ante*, at 1531-1536

(88) *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518, 531, 92 S.Ct. 1700, 32 L.Ed.2d 273 (1972) 「米国特許システムは領土外の効力を請求することができない」

(89) 35 U.S.C. § 271(a) では、「米国内の」特許侵害の行為及び「米国内に特許製品を輸入」に対する責任について規定する。

(90) *Microsoft Corp. v. AT & T Corp.*, 550 U.S. 437, 456, 127 S.Ct. 1746, 167 L.Ed.2d 737 (2007) 「米国の法ではなく、外国法が、現在、その外国での特許発明品の製造・販売を管理する」

(91) Convention at Brussels, An Additional Act Modifying the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of Mar. 20, 1883, Dec. 14, 1900, Art. I, 32 Stat. 1940 「異なる同盟国において申請された特許は、同じ発明で異なる同盟国で取得した特許から独立したものとす

(92) *Microsoft*, 550 U.S., at 455, 127 S.Ct. 1746

(93) *Ante*, at 1536

(94) 568 U.S., at 557, 133 S.Ct. 1351

しかし、たとえ、私が著作権に関する *Kirtsaebg* 事件での説明に同意したとしても、その判決は特許事案において、何ら価値を発生させるものではない。特許法と著作権法の間には、「歴史的な同族関係」があるかもしれないが⁽⁹⁵⁾、両法は区別できない双子ではない。特許法は、著作権法 109 条 (a) 項に類似する規定を有していないし、著作権法のファーストセール条項は、*Kirtsaebg* 事件で解析済みである⁽⁹⁶⁾。さらに重要なことは、特許保護とは異なり、著作権保護は、国をまたいでハーモナイズされている。174 国が加盟するベルヌ条約では、加盟国は、「著作者を本国で取り扱うのと同様に同盟国でも取り扱うことに合意する⁽⁹⁷⁾」としている。従って、たとえ、それぞれの国の独自の著作権体系のもとで与えられたとしても、海外で享受した著作権保護は、自国での保護に類似することになる。

これらの理由から、私は国際消尽に関して、CAFC の判決を支持する。

Ⅲ. LEXMARK 事件の検討

本事件を極めて簡潔に要約すると、国内においては、財産の譲渡を私人が禁止することを認めないコモンローの原則から、再販禁止などの特約を結んでいたとしても、特許権者等により米国内で販売された特許製品に対し、再販業者を特許権侵害で提訴することはできない(国内消尽)。また、国際間においては、国内消尽同様に、コモンローの原則を背景に(“An authorized sale outside the United States, just as one within the United States, exhausts all rights under the Patent Act”), 消尽は、・・・米国内市場で独占の受益を特許権者が受け取ったか否かに依拠しない。・・・消尽は、特許製品を引き渡し、特許権者が決定したその商品に見合う額を受け取るという特許権者の決定によって引き起こされる(“Exhaustion・・・does not depend on the patentee receiving some undefined premium for selling the right to access the American market.・・・。And exhaustion is triggered by the patentee’s decision to give that item up and receive whatever fee it decides is appropriate “for the article and the invention which

it embodies”)という理由から、特許権者等により米国外で販売された特許製品を米国内に輸入しても、輸入業者を米国特許侵害として訴えることはできないということである(国際消尽)。

前述したように、本最高裁判決がなされる以前は、*Jazz photo* 事件を根拠に国際消尽是否定されてきた。この最大の理由は、米国内における国内産業の破壊防止であった。例えば、多額の費用を費やして新薬を開発し、その新薬の米国特許を取得した後、米国および途上国で製造・販売を行ったとする。米国と途上国では新薬を同額では販売できないため、当然、途上国ではかなりの安価で販売されることになる。このとき、特許権者による米国外での特許製品の販売で、米国特許権が消尽したのであれば、米国内での転売を目的とする再販業者は、特許侵害を恐れることなく、米国内で真正品である新薬を特許権者の販売額よりも安価で販売することができることになる。共に真正品であることから、顧客は当然安価なものを購入するであろう。その結果、特許権者は多額の開発費用を回収できず、事業撤退に追い込まれる可能性が有る。国際消尽是否定する立場であれば、米国外での販売は、米国の特許権を消尽していないことから、真正品の並行輸入は特許侵害として訴えることができるが、LEXMARK 事件で、このような再販業者を特許侵害で訴えることはできないことになる。著作権と異なるのは、著作物は人間の生命に影響を与えるものはないが、特許権の場合、上述のごとく、新薬などは人間の生命に直結する。上述の例では、途上国には「安価な新薬を提供するため、途上国の売り上げで開発費を回収するということは難しい。利益よりは人道的な観点から新薬を提供しているとすれば、最高裁が国際消尽是肯定する判断を示したことで、特許権者は、その人道的行為が自己の首を絞める結果となりえる。この点に関し、本論の考察の項で、製薬会社を含む日本企業の今後の戦略を提案していきたい。

また、CAFC が消尽是、「製品を販売するとした特許権者の決定は、購入者にそれを使用し再販することの権限を『推定的に与えている』という当たり前のルール」と捉えている一方、最高裁は、特許権の消尽というのは、特許権に内在する限界であって、当事者の合意によって覆すことでできないものと捉えている。そ

(95) *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 439, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984)

(96) *Ante*, at 1535-1536

(97) *Golan v. Holder*, 565 U.S. 302, 308, 132 S.Ct. 873, 181 L.Ed.2d 835 (2012) (citing Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Sept. 9, 1886, as revised at Stockholm on July 14, 1967, Arts. 1, 5(1), 828 U.N.T.S. 225, 231-233)

のため、最高裁が消尽を認めたのは、適法に取得した者の所有権の効果として特許権が及ばないという点に依拠しているといえる⁽⁹⁸⁾。

さらに、判決では明確になっていない以下の様な問題点があるため、それらを指摘し、若干考察を試みる。まず、この国際消尽の前提として、他国における特許権の存在の必要性が問題となる。本判決では、その点を明示していないが、米国特許権が米国市場にしか及ばないから国際消尽を否定すべき LEXMARK の主張を連邦最高裁は明示的に排斥しているところ、その際、外国(販売地)における特許権の存在に一切言及していないことに照らすと、外国における対応特許を国際消尽の要件としない趣旨と思われるとの指摘がある⁽⁹⁹⁾が、判決文で一貫して述べているのは、「販売において、特許権者が、支払いと引き換えに商品にある権利をあきらめる選択を行うという理由から消尽は発生する⁽¹⁰⁰⁾」ということ、及び LEXMARK の「消尽する特許権が海外にはないので、海外での販売では特許消尽はあり得ないということである⁽¹⁰¹⁾」との主張から、対応特許の存在は不必要と考える方が自然な解釈である。尚、本事件では、Impression 社が空のインクカートリッジをどこで入手したのか、最高裁判決、CAFC 判決、地裁判決からは明らかにされていない。単に米国外で入手と記載されているだけ⁽¹⁰²⁾であり、また、対象となる特許⁽¹⁰³⁾は、上記判決文には記載がないが、一部にはドイツ特許や EPC 特許などの対応特許がある。そのため、本事件で、実際に販売地に LEXMARK 社が特許を有していたのか否かさらなる調査が必要である。

次に、国際消尽の肯定とパリ条約 4 条の 2 との関係である。上記では販売国での特許は不要であると考察したが、販売国に特許があった場合、国際消尽理論では、販売国の特許が特許製品の販売により国内消尽すると判断することが、他国である米国特許の効力までも消尽させることになり、従って、パリ条約 4 条の 2 の解釈が問題となる。パリ条約 4 条の 2 は、各国特許独立の原則を規定するが、(2)において、(1)の規定は、

絶対的な意味に、特に、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、独立のものであるという意味に解釈しなければならないとある。そしてその独立性の意味は、各国の特許は相互に独立であることであるが、その意味するところは、BBS 並行輸入事件における最高裁判決によれば、「(パリ条約 4 条の 2 の規定は)特許権の相互依存を否定し、各国の特許権が、その発生、変動、消滅に関して相互に独立であること、すなわち、特許権自体の存立が、他国の特許権の無効、消滅、存続期間等により影響を受けないということを決めるものであって、一定の事情のある場合に特許権者が特許権を行使することが許されるかどうかという問題は、同条の定めるところではないというべきである」ということから、効力に関する点に関しては特許独立の原則は影響を及ぼさない⁽¹⁰⁴⁾。米国でも同様な解釈であると思われる。

では、他国での特許製品の実施が、強制実施権による法定通常実施権者によるものである場合も、消尽することになるのだろうか。日本では、そもそも、国際消尽を認めていないので、国内に限った議論となるが、日本の場合は学説が分かれている。国内消尽では、権利者の意思に沿って特許発明の実施品が流通に置かれた場合のほかに、例えば、先使用権などの法定通常実施権を有する者が特許発明の実施品を流通においた場合、その製品を業として譲渡して、業として使用したりする者に特許権の効力は及ばないのも、消尽論で説明できるとする説⁽¹⁰⁵⁾と、消尽は特許権者又は実施権者が市場に流通させた場合に認められるが、特許権者の利益確保の機会の存在が消尽論の根拠とされることとの関係で、特許権者にその機会が保障されない場合、例えば、無償の法定実施権が認められる場合において、その実施権者が特許製品を譲渡するケースについては、消尽論は適用できないとする説⁽¹⁰⁶⁾である。いずれの説にしても、法定通常実施権が認められている趣旨に基づき、特許権の効力は及ばないことは勿論である。米国では、強制実施権としては、先使用権のみが特許

(98) この点、前掲中山 P412 では、日本では、この所有権説は「特許権と所有権を混同するものとして、今日では支持されない」としている。

(99) 鈴木将史 「米国特許権にかかる国内消尽と国際消尽について判断した連邦最高裁判決」 WLJ 判例コラム特報 第 112 号 7 頁

(100) *Impression*, at 1538

(101) *Impression*, at 1536

(102) *Lexmark Intern., Inc. v. Ink Technologies Printer Supplies, LLC*, 9 F.Supp.3d 830, 832

(103) Jury verdict, Stipulated Permanent Injunction, Consent Judgment, and Dismissal with Prejudice, dated June 26, 2013

(104) 前掲 中山 421 頁

(105) 高林龍 「標準 特許法(第 6 版)」 P102 有斐閣

(106) 前掲大淵他 P225

法で規定されている⁽¹⁰⁷⁾が、私有財産を公共の用に供する観点から、連邦政府による強制実施権に関する規定(政府使用及び介入権)がある。また、個別法(原子力法、大気汚染防止法、植物新品種保護法、半導体集積回路保護法、テネシー峡谷開発公社法)においては、強制実施権に関する規定が設けられている⁽¹⁰⁸⁾。本事件の判旨では、国内・国際消尽の根拠は、財産の譲渡を私人が禁止することを認めないとするコモンローの原則にあることから、法定通常実施権者による特許製品の譲渡は消尽論を根拠に抗弁しうることになる。

IV. 考察

LEXMARK 事件の判断以前は、国際消尽を否定していたため、日本企業はそれに沿った特許ビジネス戦略を展開してきていたが、LEXMARK 事件の真逆の判断がでたため、その戦略の方向転換をせざるを得ないであろう。

まず、LEXMARK 事件のように、空のインクカートリッジにインクを注入し、再販する事案について、日本企業が米国の特許権者である場合について検討する。日本での特許の有無にかかわらず、自己の米国特許技術を使用した製品を、日本国内または人件費の安い国家で製造した場合、米国特許は消尽することになる。そのため、再販業者が並行輸入品を米国内に輸入しても特許侵害で訴えることはできない。米国特許が消尽するのは、米国特許を用いた特許製品を引き渡し、特許権者が決定したその商品に見合う額を受け取るという特許権者の決定によって引き起こされるからである。そこで、米国特許は消尽させないため、まず、特許出願は、米国および日本で取得する。この際、米国と日本のクレームは同一のものとしなない。日本では、製品の特徴を含んだ製品の製造過程の Method claim と Apparatus claim とを記載する一方、米国では、日本で取得した特許の特徴に加えて、空のインクカートリッジにインクを再注入するような再販業者が行う行為を、Method claim と Apparatus claim に追加する。特許権者は、インクの再注入を最初の製品の製造時は行っていないので、米国特許は実施していないことに

なる。従って、特許権者は、日本で米国特許を使用しない製品を製造しているため、当然、米国特許は消尽しない。このような、特許クレームを日米で行為毎に分けて、異なるクレームとすれば、日本では、空のインクカートリッジにインクを注入し、再販したりする場合、再製造と判断されるため、再販業者を日本の特許侵害で訴えることができる。空のインクカートリッジのみを米国内に輸入し、米国内でインクを注入する行為を行った場合、再販業者を米国の特許侵害で訴えることができる。

問題は、上記の様な加工を施さず、そのままの形で米国に並行輸入する場合である。前述のごとく、米国で国際消尽が長い間、否定的見解を示していたのは、国内産業保護のためであり、例えば途上国で安価に製造販売された新薬を、米国内にそのまま並行輸入してきた場合、米国内での第三者による再販を止めることはできなくなった。このような新薬の並行輸入に関しても、米国の特許を消尽させず、並行輸入業者を特許侵害で訴えるには、日本の製薬企業は、新薬の製造販売国と米国で特許クレームを異なるもので取得することで実現しえる可能性がある。この時、新薬の製造販売国では、新薬の有効成分で特許を取得し、米国では用法で特許を取得する⁽¹⁰⁹⁾。米国の特許が用法に関するものであれば、新薬の製造販売国での行為で特許は消尽しないが、その製品を米国内に輸入した場合、特許侵害を誘発することになる可能性が有る⁽¹¹⁰⁾。この侵害の誘発に関する規定は、侵害の可能性を認識しながら、他人に直接侵害行為を行わせる教唆行為が間接的特許侵害を構成することを意味する⁽¹¹¹⁾。この規定により、並行輸入業者を抑えることができるであろう。しかしながら、国際消尽を防ぐために、このような手法を提案してはいるが、新薬を開発しているにもかかわらず、用法特許のみを米国で取得すべきなのだろうか。すなわち、有効成分に関する特許を取得していない米国で、競合他社による新薬の製造販売を差し止められるかということである。競合他社の販売の態様によっては、侵害の誘発を問うことができる可能性があるであろうが、競合他社による直接侵害を問う可能性を捨ててまで、新薬の並行輸入業者の行為を止めることの方が、新薬を開発する製薬会社にはメリット

(107) 35 U.S.C. 273

(108) https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/strategy_wg08/file7_1.pdf

(109) 用法に関しては、「特許適格性」が問題となる場合も多い。詳細は、「三村淳一 『米国における特許適格性要件の研究』 日本大学知財ジャーナル Vol 8, PP5-21」を参照

(110) 35 U.S.C. 271 (b)

(111) ヘンリー幸田 「米国特許法逐条解説(第六版)」 P311 発明推進協会

があるのかどうか、やはり問題が残る。前述したインクカートリッジに関しては、提案した手法でうまく特許ビジネスを展開できると思うが、新薬に関しては、米国における用法特許のみの取得は、あまりにも、並行輸入品が横行し、新薬ビジネスに多大な影響がある場合の一方策としての提案として考えるべきかもしれない。

又、米国企業が米国の特許権者である場合、即ち、日本企業がライセンスとなる場合は、可能な限り、ランニングロイヤリティーの支払いで契約を締結する。そのようにすれば、製造コストが低い国で特許製品を製造し、米国内に輸出しても、一製品の売り上げに対して料率がかかるので、ライセンス料の支払い額は低くなるうえ、途上国の国内産業の発展にも寄与できる。一方、米国特許は消尽されているので、その様な製品を米国内に輸入しても米国特許の使用料を支払う必要はない。この際、注意すべきは、米国特許を使った製品を製造販売することである。

本事件で、LEXMARK 社の最大の失敗は、「返却プログラム」の手法であると思われる。この手法は、「返却プログラム」に拘束されるかわりに 20%引きでインクカートリッジを販売するとしていた。そのため、契約違反ではあるが、顧客は、20%引きでインクカートリッジを購入した後、その空のカートリッジを購入したいという業者がいれば、製品納入から月日がたっているため、契約自体を忘れてしまう場合もあり、再販業者に売却してしまうであろう。LEXMARK 社は、これを避けるためには、空のカートリッジを販売店に持っていくと購入時の 20%が戻ってくるというようにすべきであり、最初に 20%のディスカウントしたのがよくなかったと感じる。

国際消尽の肯定は、米国産業を衰退させる可能性のある判断であるため、2017年に開かれた AIPLA 総会⁽¹¹²⁾でも多くの批判がなされた。暫くは、判例変更はないであろうから、今後の日本企業が生き残りをかけてどのような特許戦略を立案してくるのか、そして、直接影響を受ける米国企業がどのような対応・対策を行っていくのか注目していきたい。

(原稿受領日：2018年9月7日)

(112) October 19-21, 2017 at Washington D.C.