

●国際活動センターからのお知らせ
【米 国 情 報】

2016 年 7 月 28 日

担当:外国情報部 那須 威夫

特許権者による特許製品の米国内外での制限付き販売は
米国特許権を消尽させるか否かについて判断した CAFC 判決の紹介
Lexmark International, Inc., v. Impression Products, Inc.¹

判決日 2016 年 2 月 12 日

1. 特許権の消尽

(1) 特許権の効力の原則

「本法律において別段の定めがない限り、特許権の存続期間内に、権限なく、特許発明を米国において生産、使用、販売の申出または販売を行った、または特許発明を米国に輸入した者は特許権を侵害する(Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.)」(米国特許法271条(a))

特許法において、別段の定めはない。

(2) 特許権消尽の法理(Doctrine of Patent Exhaustion or First Sale Doctrine)

特許権者によってなされたまたは許可された販売は、当該製品の再販売等の行為を行うことについて購入者に許可を与える。

特許法においては明文の規定はない。

判例法上の法理である。

(3) 特許権消尽に関する先例

国内消尽について

ア. *General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.*事件(連邦最高裁判決)²

ライセンシーによる行為を制限することを許容する判決

特許権者がライセンシーに特許製品(アンプ)のホームラジオ用のための製造、販売ライセンスを与えたが、当該ライセンシーは購入者が商業用に使用することを知った上で当該アンプを販売し、購入した被告はこのライセンスにおける制限を知った上で、当該制限に違反してシアターにおいて使用されるトーキー映画装置(talking picture equipment)に組み込んで使用した。

最高裁は、特定の使用態様について制限するライセンスは許容されるものであり、ライセンシーによる販売はライセンスの範囲外であり、販売者および購入者の行為は特許権侵害を構成する、と判断した。

イ. *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*事件(CAFC判決)³

制限付き販売の原則確立

販売者は、特許製品の販売に制限を付すことにより、消尽論の適用可能性を限定できる、とした。

本事件においては、特許権者である Mallinckrodt 社による「一回限りの使用」の制限の対象とされた医療装置の販売が特許権を消尽させるか否かが争点となった。

¹ http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/14-1617-Corrected_Opinion.pdf

² *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 304 U.S. 175 (1938)

³ *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992)

この医療装置は、吸入器と放射性の治療用物質の霧を患者に届ける(delivering)ための部品を備え、肺疾患の診断ないし治療に使用されるものである。

Mallinckrodt 社は当該装置を一回限りの使用条件のもと、使用後の廃棄方法についての説明を付して販売した。しかしながら、いくつかの病院は、再調整、部品交換のために、使用済み装置を Medipart 社へ送付した。Mallinckrodt 社は Medipart 社を特許権侵害で提訴した。

CAFC は、他の法律やポリシーに違反しない限り、特許権者は販売の条件について自由に契約する権利を保持する、と述べ、被告の行為は特許権を侵害すると判断した。

すなわち、他の法律によって制限されない限り、明確に示された制限の対象となる特許製品の特許権者による販売によって特許権は消尽しない、と判示した。

ウ. *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* 事件 (連邦最高裁判決)⁴

本件は、特許権者である LG Electronics (LGE) 社が Intel 社に制限付きのライセンス契約を付与した後、Intel 社が LGE 社の特許権の実質的な部分を含む部品を製造し、Quanta 社に販売し、Quanta 社はこの部品と他の部品とを組み合わせることでコンピュータを製造、販売したところ、LGE 社が Quanta 社を特許権侵害によって提訴した事案である。

LGE 社の特許は方法クレームを含むものであった。

LGE 社と Intel 社とのライセンス契約は、LGE の特許を実施する製品の製造、使用、販売、販売の申出、輸入その他の処分をすることを Intel 社に許可するものであった。

ただし、このライセンス契約には、各当事者以外の供給源から入手した部品類を各当事者のライセンス製品と組み合わせること、そのような組み合わせ品を販売し、使用し、輸入し、販売の申出をすることを第三者に許可するようなライセンスは、いずれの当事者にも与えられていない、とする制限条項が含まれていた。

さらに、当該ライセンス契約以外のマスタ契約において、Intel 社は、Intel 社の顧客に対して、他社製品と組み合わせた製品に対しては、特許権の効力が及ぶ旨の通知をする義務を有する旨の条項が含まれていた。

本事件においては、1) 方法特許は消尽するのか、2) 特許権の実質的な部分が実施されていれば消尽が生じるのか、3) 本件ライセンス契約によって特許権の消尽を回避することができるか、が争点となった。

最高裁判所は、1) 方法特許も消尽する、2) 特許権の実質的な部分が実施されていれば消尽が生じる、3) 本件契約によっては、特許権の消尽を回避することができない、と判示した。

方法特許は消尽しないとすると、方法クレームを作成することにより、事実上、特許権の消尽を回避することが可能となり、特許権消尽論を著しく損ない、下流の購入者を危険にさらすため、方法特許も消尽する。

*Univis Lens*⁵ 判決に基づき、部品が特許を「実質的に実施する」場合には当該部品の販売によって、その部品と他の構成要素との組み合わせを包含する特許権が消尽することを確認した。最高裁は、部品の唯一の合理的な使用が特許の実施であること、特許の本質的な特徴部の実施でなければならないことを示した。

特許権の消尽が発生するか否かの判断の焦点は、特許権者から販売許可を受けているか否か、であり、本件の契約は、Intel 社の販売するための権利を制限するものではないから、Intel 社の販売行為によって、LGE 社の特許権は消尽した、と判断した。

ウ. *Quanta* 判決において、連邦最高裁判所は制限付き販売によって特許権の消尽を回避できるか否かについては明確な指針を示さなかった。

国際消尽について

ア. *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission* 事件 (CAFC 判決)⁶

米国外で最初に販売された製品によって、米国の特許権は消尽しないことを判示した。

本事件においては、Fuji Photo 社によって販売された使い捨てカメラを修理調整(refurbish)したものを輸入し

⁴ *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* 553 U.S. 617 (2008)

⁵ *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241 (1942)

⁶ *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission*, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001),

た Jazz Photo 社の行為が特許権を侵害するか否かが争われた。

輸入された修理調整済み使い捨てカメラは2つのグループに分けられる。一つは、最初に米国内で販売された後、海外で修理調整されて米国へ輸入され、もう一つのグループは、最初に海外で販売された後、海外で修理調整されて米国へ輸入された。

CAFCは、米国内で最初に販売されたカメラについての修理回収は、単なる修理 (repair) であって、新たな製品を作り出す再生産ではないから、Jazz Photo 社による輸入行為は特許権侵害にあたらない、国内における販売が当該製品についての特許権者の権利を消尽させた、と判示した。

一方、米国外で最初に販売され、修理回収されたカメラについては、当該改変が単なる修理であったとしても、米国特許権の侵害から免責されることはない、と判断された。

イ. *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 事件 (連邦最高裁判決)⁷

本件は、著作権の国際消尽を認めた判決である。

「著作権法のもと適法に作成された特定の著作物の所有者は、著作権者からの許可なく、その著作物の所有権の販売ないし処分する権利を有する (the owner of a particular copy . . . lawfully made under this title . . . is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy)」(著作権法109条(a))。

連邦最高裁判所は、著作権法109条(a)は地理的な限定を与えるものではないから同条の保証は、米国内において作られた著作物に限定されず、その著作物の作成者が著作権者から作成することの承認を得ている限り、その作られた場所によらず、適用される、と判示した。

すなわち、どこの国で最初に作成され、販売されても、適法に作成された著作物の著作権は消尽すると判示した。

2. 事件の概要

Lexmark社はプリンタおよびそのプリンタ用のトナーカートリッジを製造、販売する者である。Lexmark社はカートリッジおよびその使用についての多数の特許権を所有していた。本件訴訟の対象となるカートリッジはLexmark社によって米国内ないし外国において販売された。これらの販売されたカートリッジのうちの一部は、一回限りの使用／再販売禁止の明確な制限の対象(リータンカートリッジ)であり、ディスカウントされた価格(約20%オフ)によって販売された。Impression社はこれを取得し、制限の対象となっている製品については、制限に反して再使用できるように第三者による修理の後、米国において再販売し、外国で取得したものについては米国に輸入した。Lexmark社は、Impression社を特許権侵害で提訴した。

地裁において、Impression社は、特許の有効性、充足性については争わず、Lexmark社の最初の販売によって、米国特許権が消尽したという点のみについて主張した。地裁は、米国内で販売されたカートリッジについてはこれを認め、米国外で販売された製品については認めなかった。

これに対して、両当事者がCAFCに控訴した。

CAFCは、米国内で販売されたカートリッジについての地裁判決を取り消し、米国外で販売されたものについては地裁判決を支持した。

3. 争点

(1) 争点1 (国内消尽について)

*Quanta*判決は *Mallinckrodt*判決(一回限りの使用／再販売禁止の制限を付された製品の販売は、特許権の消尽を発生させない)を覆したか？

⁷ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351, 1363 (2013)

(2) 争点2 (国際消尽について)

*Kirtsaeng*判決は *Jazz Photo*判決 (特許品の販売が米国外で行われたときは米国特許権の消尽は発生しない) を覆したか？

4. 地方裁判所の判断

(1) 争点1 (国内消尽)について

*Quant*判決は、*Mallinckrodt*判決におけるルールを覆したと判断し、一回限りの使用／再使用禁止の制限の対象となっている特許品についての特許権者による販売によって特許権の消尽は回避されない(すなわち、特許権者による制限付き販売により特許権は消尽する)、と判示した。

(2) 争点2 (国際消尽)について

*Kirtsaeng*判決によって、*Jazz Photo*判決におけるルールは覆されていないと判断した。*Kirtsaeng*判決は、著作権法109条(a)の解釈に基づくものである。連邦最高裁判所は、長年にわたって著作権法と特許法とは代替可能なものではない、との立場を取っている。したがって、*Kirtsaeng*判決は *Jazz Photo*判決に影響を与えるものではなく、依然として有効である。したがって、米国外でのみ販売された製品によって、米国の特許権は消尽しない。

5. CAFCの判断

(1) 結論

ア. 特許権の国内消尽は、明確に伝えられた(clearly communicated)制限によって回避可能。米国内で販売されたリターンカートリッジについての地裁の非侵害の判決を取り消す。

イ. 特許権は国際消尽しない。米国外で販売されたリターンカートリッジについての地裁の侵害判決を支持する。

(2) 理由

ア. 国内消尽について

*Quanta*事件においては、特許品の特許権者による販売は含まれておらず、当然ながら、一回限りの使用／再販売禁止の制限の対象となっている特許権者の販売は含まれない。*Quanta*事件は、特許権者によらない、生産ライセンサー(チップメーカーIntel)による(コンピュータメーカーQuanta社への)販売行為を含むものであり、特許権者はその製品についての製造および販売のライセンスを与えていた事案である。すなわち、*Quanta*事件は、1) 特許権者による販売がない、2) ライセンサーによる販売に対する制限がない、という点で、本件と相違するものである。*Quanta*事件は、特許権者が自己の販売において制限を付することによる特許権の消尽を回避できるという *Mallinckrodt*判決のルールを損なうものではない。

*General Talking Picture*最高裁判決により、特許権者は、ライセンサーに許可したライセンサーによる販売に対して制限を付することにより特許権の消尽を回避することが可能であること、は明らかである。

特許権の消尽のための制限について、特許権者による販売とライセンサーによる販売とで区別する理由はない。

明確に伝えられた、適法な(独占禁止法等に違反しない)制限とともに、特許権者が特許品を販売したとき、特許権者は特許法271条の権利を失わない。

特許法271条(a)は、「権限のない」特許品の販売ないし使用は侵害であると規定する。かかる文言によれ

ば、権限の明確な否定によって、購入者に否定された権限を与えないことができると解釈される。

特許権者ないしライセンシーによる販売はその特許品の使用、販売について購入者に権限を与えるものと仮定される(デフォルトルール)。

イ. 国際消尽について

*Kirtsaeng*判決は、*Jazz Photo*判決の特許権消尽についての結論に影響を与えるものではない。

*Kirtsaeng*事件は、著作権法に関するものであり、特許法についての問題に何ら答えるものではない。

本件訴訟における争点は、特許法において特許製品の購入者が輸入のための権限を与えられたか否かであり、著作権法の問題ではない。

当裁判所は、長年にわたって著作権法と特許法とが異なることを認識し、特定の問題については各法ごとに別々の解析が必要であるという立場を取ってきた。著作権法における結論と特許法における結論とは必ずしも一致するものではないから、著作権法についての結論を特許法に自動的に持ち込むことはできない。

*Kirtsaeng*判決は、著作権法の問題であり、特に、著作権法109条(a)の解釈に基づくものである。特許法においては、この著作権法の条文に対応するものはない。

したがって、*Kirtsaeng*判決は、本事案を判断するためのルールを提示するものではない。

特許法においては、外国における販売は購入者に発明品を米国に輸入する権限を与えるものではない。

特許法271条(a)において「米国内で」と規定するとおり、特許法は特許権者に発明についての米国市場における報酬(reward)を与える。

特許権者は、価格規制等の各国ごとに異なるポリシーのため外国市場での販売によって米国市場での報酬を得ることはできない。

したがって、特許製品の外国における販売によって米国特許権は消尽しない。明示または暗黙のライセンスがあった場合には消尽しうる。

(3) 反対意見

ア. 国内消尽について

CAFC少数派は、*Mallinckrodt*判決は妥当ではなく、*Quanta*判決と矛盾すると述べた。*Quanta*判決において連邦最高裁は、権限のある最初の販売によって特許権は常に消尽する、と判断したものであると述べた。

イ. 国際消尽について

CAFC少数派は、権限ある販売者が米国特許権を留保する旨を明示しなかった場合には外国における販売によって米国特許権が消尽する、と述べた。

6. 所感

国内消尽、国際消尽ともに日本における理論および結論と異なる。

いずれも日本よりもプロパテントよりの立場であると考えられる。

国内消尽については、本判決においては、黙示の許諾論ということになると考えられる。

日本法においては、消尽論であるから、特許権者によって販売された特許製品に対して制限によって特許権の消尽を回避することは一般的にはできない。

日本のインクタンク最高裁判決⁸は、特許権は消尽したものの、再生産にあたるか否かが争われた。これは、

⁸ 最判平成19年11月8日、民集61巻8号2989頁、平成18年(受)第826号

国内においては消尽論であるから、特許権は消尽していない、との理論が成立しないためであろう。

*Lexmark*判決は、消尽の有無のみについて争われ、再生産にあたるか否かは争われていない。

特許権が消尽しているということになったら、再生産にあたるか否かの議論があり得るのかもしれない。ただし、*Jazz Photo*判決において、使い捨てカメラを修理調整(refurbish)する行為は再生産にはあたらないと判断されたことなどからして、米国においては一度販売されたものに対する修理等の行為が再生産にあたるとの判断は難しいとの見方もある。本事件においてもそのような背景のもと、再生産の争点が争われなかったのかもしれない。

国際消尽については、日米ともに国際消尽は認めないものの、日本では原則黙示の許諾があるため権利行使できないとされる(BBS最高裁判決⁹)のに対して、米国においては原則権利行使可能である、とされた。

*Lexmark*判決の反対意見が日本の理論と一致する。

*Quanta*判決からみて、連邦最高裁は広く国内消尽を認める考え方であろうとの見方もある。

また、*Kirtsaeng*判決からみて、連邦最高裁は、特許についても国際消尽を認める可能性があるとの見方もある。

本件事件は、連邦最高裁判所にすでに上告されている。

連邦最高裁において消尽についての明確な指針が示されることが期待される。

以上

⁹ 最判平成9年7月1日、民集51巻6号2299頁、平成7年(オ)第1988号