

●国際活動センターからのお知らせ
【米 国 情 報】

2017年10月12日
担当:外国情報部 深町 美音子

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最高裁判決の紹介
Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc.¹

判決日 2017年5月30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、特許権の消尽について、別段の定めはない。

(2) 譲渡制限(restraints on alienation)の無効の法理

所有者が商品を販売後に、その商品の再販売または使用を制限した場合、そのような制限は無効である。²
法文上の規定はなく、判例法上の法理(コモン・ロー)である。

(3) 特許権消尽に関する先例

国際消尽について

*Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*事件(最高裁判決)³

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))。

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。

¹ https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189_ebfj.pdf

² E.Coke, Institutes of the Laws of England §360, p.223 (1628)

³ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351, 1363 (2013)

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、購入者に対し、一回限りの使用／再販売禁止の明確な制限のもとにディスカウントされた価格（約20%オフ）で販売する契約を結んだものであった（リターンカートリッジ）。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を米国に輸入した。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。

Impression社はCAFC判決を不服として、最高裁判所に上告した。

最高裁判所はCAFC判決を取り消し、米国内で販売されたカートリッジのみならず、米国外で販売されたカートリッジに対しても米国特許権の消尽を認めた。

3. 争点

(1) 争点1 (国内消尽について)

購入者が製品を再使用または再販売する権利についての明確な制限の下、商品を販売した特許権者は、侵害訴訟において、そのような制限を主張できるか。

(2) 争点2 (国際消尽について)

特許権者は、米国特許法の適用されない場所である、米国外での製品の販売により、その特許権を消尽するか。

4. 地方裁判所の判断

(1) 争点1 (国内消尽)について

*Quanta*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。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。よって、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、と判示した。

5. CAFCの判断⁴

(1) 争点1(国内消尽)について

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と判断し、特許権の国内消尽是、明確に伝えられた(clearly communicated)制限によって回避可能である。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は取り消す。

(2) 争点2(国際消尽)について

*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。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。また、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得る。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。

6. 最高裁判所の判断

(1) 結論

ア. 争点1(国内消尽)について

Lexmark社は、カートリッジが販売されたときに特許権を消尽する。

イ. 争点2(国際消尽)について

米国外での適法な販売は、米国内と同様、米国特許法下の全ての権利を消尽する。

表. 消尽判断まとめ

	国内消尽	国際消尽
地裁	する	しない
CAFC	しない	しない
最高裁	する	する

(2) 理由

ア. 争点1(国内消尽)について

(i) 譲渡制限の無効の法理

特許法は独占排他権を有するが、特許権者が商品を販売した時には、その権利は自動的に制限され、購入者の「私的かつ個人の財産」となる。特許権者が、購入者がその商品を使用または再販売する権利の制限をする契約を協議したとしても、その権利行使は契約法上の問題であり、特許侵害で行使しうるものではない。「販売」が、その商品に対する全ての特許権を終了させる。⁵

⁴ CAFC 判決の詳細は、2016年度日本弁理士会国際活動センター米州部那須威夫先生から報告がされている。 <http://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/Lexmark-v-Impression.pdf>

⁵ *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617, 625 (2008)

消尽論は、「譲渡の制限」に対してコモン・ローに従ったことを主張するものである。17世紀にコーク卿が述べたように、「所有者が商品を販売後に、その商品の再販売または使用を制限した場合、そのような制限は無効である。というのも、そのような制限は、商取引及び流通、並びに個人間の売買及び契約に逆らうものだからである。」²

(ii) CAFCの判断の誤り

a. 消尽論の解釈の誤り

CAFCは、「消尽論は、第三者が特許権者からの権限を有さずに特許権に関わる物品を使用または販売することを禁止する侵害の一解釈として理解されるべきである。」と考えている。

しかし、これは間違いであり、消尽論は「販売に伴う制限の推定」でなく、「特許権者の権利範囲の限界」である⁶。消尽論は独占排他権を失わせるものである。「販売」は、使用、販売、または輸入の権利を移動させるものである。というのも、それらは所有権に伴って手に入る権利だからである。したがって、権利行使を認める排他権は存在しないのであるから、購入者は侵害訴訟から免除されることとなる。

b. ライセンス契約と消尽論の認定の誤り

CAFCは、「特許権者は、特許法により権利行使可能な購入者に販売後制限を課すというライセンスを使用することができる。」と考えている。

しかし、ライセンスを制限する特許権者の権限は、そのような意味ではない。ライセンシーが販売制限に関する契約にサインをしていたとしても、(特許権者の)販売はその商品における全ての特許権を消尽する。

*General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*事件の場合⁷、特許権者は特許製品(アンプ)の中のホームラジオ用のための製品の製造、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たというものであり、本件とは異なる。すなわち、当該ライセンシーの販売は、特許権者から得た権限の範囲外の販売であり、そのような販売によっては特許権の消尽は生じない。したがって、特許権者は特許権の侵害として、購入者を訴えることができたのであり、このことは、特許権者が購入者に販売後制限を課すことができたことを意味するものではない。

特許の消尽は不変的で、自動的なものである。自身によるものであろうと、ライセンスを通じたものであろうと、特許権者が販売を決定すれば、特許権者が直接的に、またはライセンスを通じて課すると主張するいずれの販売後制限に関係なく、当該販売によりその特許権は消尽する。

イ. 争点2(国際消尽)について

(i) 著作権の国際消尽との比較

著作権の場合、*Kirstaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*事件³の最高裁判決において、ファーストセールドクトリンの下、「著作権者は適法に作成されたその著作物の複製物を販売した場合、著作権者は購入者がその複製物を販売または処分する自由を制限する能力を失う。」と判断した。そして、当該「ファーストセール」には地理的制限がなく、また明確に国際消尽を採用するものでもないが、ファーストセールドクトリンがコモン・ローに基づくものであることを考慮し、ファーストセールドクトリンは外国においても適用されると判示した。

外国販売における特許権の消尽も同様である。特許権の消尽論についても、特許法には国境のないコモン・

⁶ *United States v. General Elec. Co.*, 272 U.S. 476, 489 (1926)

⁷ *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 305 U.S. 124, 127 (1938)

ローを国内販売にのみ限定しようとする意図はない。また、特許権の消尽と著作権のファーストセールドクトリンとの間には、理論的または實際上ほとんど違いがない。

(ii) Lexmark社の反論について(米国特許法の下による報酬の有無)

Lexmark社は、特許権者の権利は国内だけに限られ、海外での排他力を与えられていないこと、そのため、特許権者は海外市場で米国内と同じ価格で販売することができないこと、その結果、米国特許法の補償を受けることができないことを理由に、補償がなければ消尽も生じないと主張した。

しかし、特許権の地理的制限は、著作権の補償との違いの根拠とはならない。消尽は特許権の別個の制限であり、米国市場での販売で、特許権者が金銭的報酬を受けていたかどうかには依拠するものではない。

決定された対価とは、当該物品及び具体化する発明に対し適切であるものに対して、消尽とは、商品を与えるとする特許権者の決定により起こるものである。

(iii) *Boesh v. Gräff*事件(最高裁判決)⁸との比較

*Boesh v. Gräff*事件の最高裁判決で判示されたことは、特許権者が当該取引について何も行っていない場合、外国販売は特許権者の権利を消尽しない、というものである。当該事件では、独製造業者が米国特許権者から米国内での販売許可を有しておらず、特許権者は独製造業者らに商品を販売していなかった。よって、特許権者は当該製品の特許権を消尽しておらず、独製造業者から購入した購入者に対して、米国内で当該製品を販売する権限を何ら与えていなかった。

一方、本件では米国外で販売された製品は適法にLexmark社より権限を受けたものであるから、国際消尽する。

消尽は、特許権者が米国内での販売のための補償を受けたか否か、または購入者が獲得しない権利の種類に依拠するものではない。すなわち、制限も、場所も関係がなく、特許権者が販売すると決定したか否かに依拠する。

(3) 反対意見

国内消尽については同意見であるが、国際消尽については異議を唱える。

外国での販売については、米国特許権者の権利は消尽していないと判断する。特許法は属地主義であり、国外では補償がなく、また特許法は各国で異なるものだからである。

外国での販売は米国特許法から独立しているから、そのような販売が発明者の米国特許権を消尽することはほとんど意味のないことである。また、米国特許の結果に関係なく競合者は外国で販売可能であるのだから、外国での販売により米国内での補償を狭めるべきではない。

7. 実務上の指針

CAFCによる判決が全て覆される結果となり、適法な販売は米国内のみならず、米国外の販売も含め、全て特許権の消尽を認めるというものであるから、特許権者には厳しい判決といえる。

さらに、本件は購入者との契約により、販売された製品の再使用または再販版する権利について制限が課された事案であり、特許権者は特許法の観点のみならず、ライセンスーとの契約についても見直す必要があると

⁸ *Boesch v. Gräff*, 133 U.S. 697, 703 (1890)

考えられる。なぜならば、ライセンシーとの間の契約において、使用の制限や再販売の禁止条項を組み込んでいた場合であっても、それらは特許法上の侵害の抑止力とはならないことが明確に判示されてしまったからである。

具体的には、以下の点等について、検討が必要とされ则认为られる。

- ・販売製品の価格付け
- ・「使用」の範囲
- ・再販売の可能性
- ・特許権の金銭的評価(M&A、税金等)
- ・販売行為の回避(リース／ライセンス供与など)

さらに、米国外での販売については、上記のような契約の見直しはもちろん、適法に販売された製品の並行輸入による市場への影響も懸念される。すなわち、商品の販売価格の地域格差等、販売戦略の見直しも、今後の検討課題の一つと考慮される。

以上