

## 特許権の消尽をめぐる重要判決：「米国特許製品は米国外購入または購入に付随した制約条件により、米国特許権は消尽しない」

### Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc. 裁判

前川有希子（2016/03/30 日経知財 Awareness に掲載）

原則的に、ある製品に対して米国特許権を有する者は、一旦その製品を他者に販売すると、その製品に関して特許権を再行使することはできないとされている。この理を“特許権の消尽（patent exhaustion）”という。しかし、いくつかの判決において、米国特許製品を販売した時の条件または状況によっては、“特許権の消尽”が生じないとされてきた。一方、2013年に米国最高裁判所は「Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. 裁判」において、著作権製品が米国外で合法的に購入された場合、米国著作権は消尽するという判決を下した。そんな中、「Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc. 裁判」において、2016年2月、米国連邦巡回裁判所（CAFC）大法廷は、米国特許製品が最初に米国外で販売された場合、あるいは販売の際に合法的な販売後の制約的条件を付加した場合は、販売された米国特許製品に対して米国特許権は消尽しないという判決を下し、米国特許権消尽の条件を明確にした。Lexmark 大法廷判決において CAFC は、著作権消尽に関する米最高裁判決を特許権消尽の問題に適用することはできないと判断した。

今回の CAFC 判決について、米国弁護士、前川有希子氏は、「米国特許製品がその米国特許権所有者から米国外で購入され、その後米国へ輸入されて販売、使用されるビジネス形態はよくある。その米国特許製品が、米国内で単体として販売、使用される場合もあるし、ある製品の一部品として販売、使用される場合もある。このようなビジネス形態に関わる米国特許権を所有する企業にとっても、米国特許製品を米国外で購入してから米国へ輸入する企業にとっても重要な判決」と指摘する。今回の CAFC 判決について、前川氏が解説する。

### 1. 特許権消尽

米国特許法 271 条は、特許発明を使用、製造、販売、販売をオファー、または米国に輸入する行為を“許可なく”、“米国内で”行った者は、特許を侵害することになると定めている。つまり、ある発明に対して米国特許権を有する者は、他者に特許発明を使用、製造、販売、販売をオファー、または米国に輸入する行為を行うことを禁止または許可する権利があるということである。

この許可は必ずしも、明文化されている必要はない。例えば、米国特許権所有者が販売後の制約的条件を付けずに米国特許製品を販売した場合、購入者が購入した米国特許製品を使用または第3者に転売することを自動的に許可したことになるかとされている。したがって、一旦販売した米国特許製品に対して、購入者がその製品を使用、または第3者に転売することを特許侵害として訴えることにより、再度米国特許権を行使することはできない。つまり、米国特許権商品を購入者に販売した時点で、その販売した製品

に対する米国特許権が消尽したことになる。特許権消尽の根拠の一つは、米国特許製品をその特許権所有者が他者に販売する際に、特許権行使に対する対価を得ているので、販売後さらに対価を重ねて取ることはできないからであるとされている。

しかし、米国特許権の消尽に関しては、その適用に様々な解釈がある。「Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc. 裁判」においても争点となったように、主に2つの問題点がある。1つは、米国特許権者による米国特許製品の販売が米国外で行われても、米国特許権の消尽が生じるのかという問題である。もう1つは、米国特許権者が米国特許製品の販売の際に、米国特許権の一部を保持するような制約的条件を付加することが可能かという問題である。

## 2. 本裁判の背景

Lexmark社はプリンタ用のトナーカートリッジに関する米国特許を所有していた。Lexmark社は、そのトナーカートリッジを製造し、米国内、および米国外で販売していた。

Lexmark社は、トナーカートリッジの販売価格に2つの選択肢を設定していた。1つは、“通常カートリッジ”に対する値引きなしの価格で、購入者に対してトナーカートリッジの再使用・再利用に関する制限は一切設けなかった。したがって、購入者が通常カートリッジにトナーを詰め替えることは可能であった。

もう1つは、返還プログラムカートリッジに対する20%の値引き価格である。ただし、購入者に対してトナーカートリッジの再使用・再利用を禁止し、さらに、Lexmark社以外の者に使用済みのトナーカートリッジを譲渡することを禁止する制限を設けていた。なお、Lexmark社は、返還プログラムカートリッジにトナー量をモニターするチップを組み込み、返還プログラムカートリッジへのトナーの詰め替えを防ぐようにしていた。

一方、Impression社は、Lexmark社の使用済みの返還プログラムカートリッジを米国内外で取得し、米国で再販していた。Impression社が取得した使用済みの返還プログラムカートリッジは、別会社によって再使用できるように改造されていた。改造の際、元々再使用のモニター用として内蔵されていたチップは、Lexmark社の許可なく取り替えられていた。

## 3. CAFC 大法廷裁判

### 3. 1 CAFC 大法廷裁判の争点

本裁判では、Lexmark社による米国特許製品の販売に含まれる2つのファクターが、米国特許権消尽の適用を可能にするかどうか争点となった。

1つ目のファクターは、Lexmark社がトナーカートリッジの販売に単発使用、再販を禁止する条件を付与したことである。2つ目のファクターは、Lexmark社のトナーカートリッジの販売が米国外で行われたことである。

### 3. 2 CAFC 大法廷判決

#### 1) 単発使用のみを許可する条件、または再販を禁止する条件の効果

上述したように、ある発明に対して米国特許権を有する者は、許可を与えなければ特許侵害となる行為に関して、他者にその行為を行うことを許可する権利がある。CAFC は、米国特許権の所有者は米国特許製品を販売すると、販売した製品に対して特許権全体が消尽する訳ではないとした。さらに、CAFC は、米国特許製品を販売する際に、制約的条件を付与することにより、購入者に一部の行為だけを許可することを可とした。CAFC は過去の判例を挙げ、再販時の価格統制や非特許製品との抱き合わせ契約は独占禁止法に反する条件となるので、特許権消尽を防ぐ条件として認められないと述べている。しかし、特許製品の単発使用のみを許可する条件、購入した特許製品の再販を禁止する条件、特許製品を使用できる地理的制限などは、必ずしも独占禁止法に反する条件とはならないとした。

Lexmark 社の場合、値引き価格で販売したトナーカートリッジに付加した制約的条件は、「再使用・再利用の禁止」と、「使用済みトナーカートリッジの Lexmark 社以外の者への譲渡の禁止」である。CAFC は、これらの条件は特許権の一部を保持するために合法的な条件であるとし、値引き価格で販売されたトナーカートリッジの使用および再販に関する特許権消尽が生じないとした。

#### 2) 米国特許製品の米国外での販売が特許権消尽に与える影響

CAFC は、米国特許製品の米国外での販売によって、米国特許権は消尽しないと見た。その根拠の1つとして、米国特許権の消尽が発生するベースとなる報酬はアメリカ市場での販売によって得られるものであると CAFC は述べている。特許権所有者は特許製品を販売することにより、その収入から特許に対する報酬を得る。しかし、各国の市場によって製品の販売価格が異なるので、米国外で特許製品を販売しても米国特許権消尽の根拠とならないと CAFC は述べている。

また、他の根拠として、いくつかの国際間協定からみて、米国議会は米国外での販売が米国特許権の消尽を起こすことに同意していないと CAFC は述べている。

さらに、米国外での著作権製品の販売により著作権が消尽するとした Kirtsaeng 裁判の米最高裁判決は特許権消尽問題には適用できないと CAFC は述べている。Kirtsaeng 裁判において米最高裁は、米国著作権法 109 条 (a) が、著作権消尽を起こす著作権物の合法的な販売の場所を米国内に限定していないと解釈した。しかし、CAFC は、特許法は著作権法と異なる法律であること、また米国特許法が米国著作権法 109 条 (a) に相当する法律を含んでいないことを根拠とし、Kirtsaeng 裁判の米最高裁判決を特許権消尽に適用することはできないとした。

### 4. 今後の動向

なお、今回の CAFC 大法廷少数派意見は、もし米国特許製品の販売が米国内で起こった場合、特許製品に販売後の使用、販売などに関する制限的条件が付けられていても、

その制限に効力はなく特許権消尽が生じると述べている。また、米国特許製品が米国外で販売された場合に米国特許権者は米国での権利を保持すると購入者に通知しなければ、特許権消尽が生じると述べている。

CAFC 大法廷の多数派意見と少数派意見をみると、特許権消尽および著作権消尽に関する米最高裁判決の解釈が大きく異なり、まだ多くの議論の必要があると言える。先日、本判決に対して米最高裁への上告がなされた。本件の重要性からみて、米最高裁が本件を取り上げる可能性は高い。今後も米国特許権消尽に関する動向に注意すべきであろう。