

# [米国] 特許権の消尽に関する連邦最高裁Lexmark判決

——販売後制限と国際消尽——

Supreme Court of the United States, 2017年5月30日判決

Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., No. 15-1189

松 本 慶\*  
田 邊 政 裕\*\*

**抄 録** 「特許権の消尽」とは、特許権者等が特許製品を販売した時点で、特許権の目的は達成して、その効力は消耗し尽くされるという考えである。特許権の消尽を認めること自体については、米国や日本をはじめ多くの国や地域が容認している。そのような中、2017年5月30日に、米国の連邦最高裁判所が標記のLexmark判決を下した。「販売後制限」や「国際消尽」の論点について判断を示すなど、特許権の消尽に正面から取り組んだ画期的な判決である。本稿では、特許権の消尽について概観したうえで、本判決について紹介・考察し、実務上考えられる対応策について提言する。

## 目 次

1. はじめに
2. 特許権の消尽とは
  2. 1 意義・根拠
  2. 2 販売後制限
  2. 3 国際消尽
  2. 4 著作権の場合
3. Lexmark事件の紹介
  3. 1 事件の背景
  3. 2 主な争点
  3. 3 下級審判決
  3. 4 連邦最高裁判決
4. 考 察
  4. 1 連邦最高裁判決の結論について
  4. 2 日本・ドイツ・中国との比較
5. 提 言
  5. 1 実務への影響
  5. 2 実務上考えられる対応策
6. おわりに

## 1. はじめに

近年は、プリンタ用のトナーカートリッジをはじめとして、特許権の実施製品の一部をリサイクルして再販売するビジネスが増加している。そのため特許権者が再販売業者を特許権侵害で訴える事案が少なからず報告されている。

そのような事案では、特許権保護の要請と取引安全保護の要請が正面からぶつかり、特許権者を保護すべきか、特許製品の購入者を保護すべきか、米国や日本を含め、各国の実務法曹が両者の最適な利益調整を試みている。

そのような状況の中、米国の連邦最高裁判所

\* ベーカー&マッケンジー法律事務所（外国法共同事業） 弁護士・NY州弁護士  
Kei MATSUMOTO

\*\* ベーカー&マッケンジー法律事務所（外国法共同事業） 弁護士・NY州弁護士  
Masahiro TANABE

(以下「連邦最高裁」という。)が2017年5月30日にLexmark判決<sup>1)</sup>(以下「本判決」という。)を下した。「特許権の消尽(patent exhaustion)」に正面から取り組んだ画期的な判決である。

本稿では本判決を取り上げ、中心的な争点となった「販売後制限」(post-sale restriction)と「国際消尽」(international exhaustion)を検討する。

## 2. 特許権の消尽とは

### 2.1 意義・根拠

米国特許法上、特許権者は、他人が特許製品を「米国内で製造、使用、販売申込み若しくは販売、又は米国内へ輸入」することを排除(exclude)することができる<sup>2)</sup>。したがって、特許権者の「許諾なく(without authority)」それらの行為をした場合には、特許権の侵害とされるおそれがある<sup>3)</sup>。

もともと、特許権者やその許諾を得た者が特許製品を販売した時点で、特許権の目的は達成して、その効力は消耗し尽くされるとも考えられる。とすればその時点で特許権の効力は及ばないこととなり、以後その製品を譲渡・使用しても特許権侵害にはあたらないはずである。このような効果のことを一般に「特許権の消尽」という。

特許権の消尽の内容や範囲については各国に違いはあるものの、消尽を認めること自体については多くの国や地域が容認しているところである。この点、特許権の消尽を法律そのものに定める国と、判例に委ねる国がある。

特許権の消尽に関する根拠としては一般に次の2つが挙げられる。1つは取引安全の保護である。もし市場で流通する製品に対して特許権者が特許権を行使することができるなら、第三者は当該製品を安心して譲り受けることができない。とすれば特許権の消尽を認める必要性が

ある。もう1つは特許権者の二重利得の禁止である。特許権者が特許製品を市場に置き譲渡代金を取得するのであれば、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されている。とすればさらに特許権者の利得を認める必要はない。

もともと、特許権の消尽は無制限に認められるわけではない。特に最近、特許権の消尽に関する限界事例が注目されている。販売後制限や国際消尽も、そのような限界事例に関わる論点である。

### 2.2 販売後制限

販売後制限の問題は、特許権者等が、特許製品を販売した後の取得者等の行為について制限を課した場合に、特許権の消尽があるかという論点である。

例えば特許権者が特許製品を製造して販売した際に、その購入者に対して当該製品の再利用や再販売について制限したとする。にもかかわらず購入者(更には転得者)が制限に違反した場合、果たして特許権者はその購入者等に対して特許権侵害を主張できるだろうか。

この問題について各国の対応は異なる(下記4.2(1)参照)。米国では従来、各裁判所の判断が統一されていなかった。例えば連邦最高裁は2008年のQuanta判決<sup>4)</sup>でライセンスによる販売後制限の事案を取り上げ、特許権の消尽を認めた。他方、連邦巡回控訴裁判所(以下「CAFC」という。)は1992年のMallinckrodt判決<sup>5)</sup>で特許権者による販売後制限の事案を取り上げ、特許権の消尽を否定した。

### 2.3 国際消尽

国際消尽の問題は、特許権者等が特許製品を国外で販売した場合に、国内で販売した場合と同様に特許権の消尽があるかという論点である。この論点は特許製品の並行輸入が許されるかという問題と密接にかかわっている。

例えば特許製品が米国外で販売された場合に、輸入業者がその特許製品を米国に輸入したとする。その場合、米国における特許権者はかかる輸入業者に対して特許権侵害を主張できるだろうか。

この問題について各国の対応はおおむね3つの立場に分かれる。国内消尽のみ認める立場、地域消尽を認める立場、および国際消尽を認める立場である（下記4. 2 (2) 参照）。米国では従来、国内消尽のみ認め、国際消尽を否定する判決が多かった。例えば連邦最高裁は1890年のBoesch判決<sup>6)</sup>で国際消尽を否定した（それ以降、連邦最高裁では国際消尽に関する判決がなかった）。またCAFCも2001年のJazz Photo Corp.判決<sup>7)</sup>で国際消尽の論点を取り上げ、これを否定した。

## 2. 4 著作権の場合

特許権だけでなく、著作権を含むその他の知的財産権についても消尽はあり得る。特に著作権について、米国には「ファーストセール・ドクトリン（first sale doctrine）」という理論があり<sup>8)</sup>、特許権の消尽と類似の議論がなされている。

例えば2013年の連邦最高裁Kirtsaeng判決<sup>9)</sup>では、米国外で著作物の複製物が譲渡された場合、米国内法上の著作権は消尽するかが問題となった。この点、連邦最高裁は国際消尽を認めた。

このように連邦最高裁が近時、著作権で国際消尽を認めたため、特許権の国際消尽についてどのような判断を下すのかがますます注目されていた。

## 3. Lexmark事件の紹介

### 3. 1 事件の背景

原告（被上訴人）Lexmarkはレーザープリンタ用のトナーカートリッジに関する特許を多数

保有していた。同社は各種のプリンタとともに上記カートリッジを製造し、それらを米国や世界の消費者に対して販売していた。

Lexmarkが販売するカートリッジには2種類あった。1つは何ら譲渡後制限のない通常カートリッジであり、もう1つは消費者の再利用・再販売を契約上制限したReturn Programカートリッジである。Return Programカートリッジは通常カートリッジに比べて2割ほど安く価格が設定されていた。その代わりに、Return Programカートリッジには特別なマイクロチップが埋め込まれており、1回しか使用できないよう設定されていた。

被告（上訴人）Impressionは米国や世界の消費者から使用済みカートリッジを回収し、トナーを再充填し、それを再販売していた。Return Programカートリッジに埋め込まれていたマイクロチップを無効化する技術も習得していた。

当時の状況の概要は図1のとおりである。

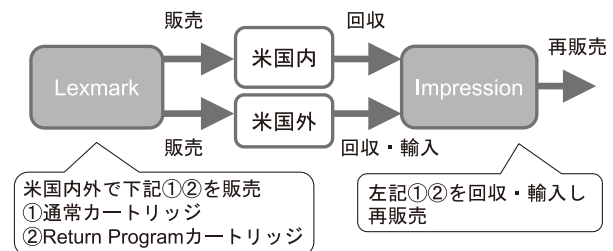


図1 Lexmark事件の状況

そのような状況のもと、Lexmarkは2010年、Impressionを含む多数の再販売業者を相手に特許権侵害訴訟（以下「本訴訟」という。）を提起した。

### 3. 2 主な争点

Lexmarkが問題視したのは、再販売業者が行った、米国内で販売されたReturn Programカートリッジの再販売と、米国外で販売されたカートリッジの米国への輸入である。

前者についてLexmarkは、Return Program

カートリッジは再利用・再販売が制限されているので、再販売業者によるかかるカートリッジの再販売はLexmarkの特許権を侵害すると主張した。裁判では、再利用・再販売について制限がある場合に、かかる制限に違反したことを根拠として特許権侵害を主張できるかが争点となった。前述の販売後制限に関する論点である。

後者についてLexmarkは、カートリッジを輸入することについて一切許諾していないとして、再販売業者によるカートリッジの輸入はLexmarkの特許権を侵害すると主張した。裁判では、特許権者が米国外で特許製品を販売した場合に、その特許権は消尽するかが争点となった。前述の国際消尽の論点である。

本訴訟では、上記2つの論点に関して、連邦地方裁判所、CAFCおよび連邦最高裁の判断が分かれた。その概要は表1のとおりである。

表1 Lexmark訴訟における各裁判所の判断

	連邦地方裁判所	CAFC	連邦最高裁
①販売後制限	消尽肯定	消尽否定	消尽肯定
②国際消尽	消尽否定	消尽否定	消尽肯定

### 3.3 下級審判決

#### (1) 販売後制限

販売後制限に関する論点について、連邦地方裁判所は消尽を認め、特許権の行使を否定した。これに対して、CAFCは消尽を否定し、特許権の行使を認めた。

CAFCはまず、特許権の消尽は、特許製品を「許諾なく」製造、使用、再販売または輸入することの禁止に由来するとした。つまり特許製品がいったん販売された以上、かかる許諾はあるものと推定できるので、原則として特許権は消尽するが、特許権者が明確に販売後制限を示した場合にはそのような推定は働かないとした。

そして本件のReturn Programカートリッジ

についてはLexmarkが明確に販売後制限を示しており、Impressionもそれを認識していたのであるから、特許権は消尽しないとされた。その結果、LexmarkによるImpressionに対する特許権の行使は認められるとした。

#### (2) 国際消尽

国際消尽に関する論点について、連邦地方裁判所もCAFCも国際消尽を否定し、特許権の行使を認めた。

CAFCはまず、特許権の消尽は、米国市場における対価を得られることによって初めて正当化できるとした。つまり外国の市場では米国特許法の保護が及ばず、特許権者は十分な対価を得られないので、外国の市場で特許製品を販売したとしても消尽は正当化できないとした。

そして本件でもLexmarkが米国外の市場で販売したカートリッジについて特許権は消尽しないとされた。その結果、LexmarkによるImpressionに対する特許権の行使は認められるとした。

### 3.4 連邦最高裁判決

#### (1) 販売後制限

販売後制限に関する論点について、連邦最高裁は消尽を認め、特許権の行使を否定した。ただし、購入後制限が契約上有効になり得る余地を残した。

連邦最高裁はまず、特許権の消尽は特許権者の排他権に対する限定であると位置づけた。そしてかかる限定は自動的に発生するとした。特許権者がいったん特許製品を販売した以上、その特許製品は購入者の個人財産となり、その特許製品に対する特許権者の特許権はすべて消滅するとした。

また特許権といえども、コモンロー上の「譲渡制限禁止の法理 (principle against restraints on alienation)」に劣後する場合があります。



とを示した。そして特許権の目的は、特許権者に一種の独占権を与え、その結果、金銭的な利益を確保することを可能にすることだとした。特許権者が特許製品を販売した以上、かかる目的は達成されているのであり、それ以上特許製品に対して権限を認めるべきでないとした。

さらに2008年のQuanta判決を取り上げ、本件との類似性を説いた。Quanta事件は、あるテクノロジー会社が、特許権者の許諾のもと、特許製品の使用方法について制限を付して特許製品を販売していた事案だった。連邦最高裁は、かかる販売は許諾された販売なので、特許権者は特許製品の購入者に対して特許権侵害を主張できないと判示した。

そして本件でもLexmarkが特許製品をいったん販売した以上、かかる販売の時点で特許権は消尽するので、LexmarkはImpressionに対して特許権侵害を主張できないと結論付けた。

最後に連邦最高裁はCAFCの判断を批判した。第1に、CAFCが消尽を「権限の推定 (presumption about the authority)」と捉えたのに対して、連邦最高裁は消尽を「特許権者の権利の範囲に対する限定 (a limit on the scope of the patentee's rights)」と捉えるべきであるとした。第2に、CAFCがライセンス契約において制限を加え得ることとの不均衡を懸念したのに対して、連邦最高裁はライセンス契約ではそもそも譲渡制限禁止の法理が適用されるべきでないとした。

## (2) 国際消尽

国際消尽に関する論点について、連邦最高裁は国際消尽を認め、特許権の行使を否定した。

連邦最高裁はまず、著作権のファーストセール・ドクトリンが譲渡制限禁止の法理に由来することを指摘し、同法理の適用にあたっては地域的な制約は存在しないと示した。そして特許権の消尽も同じ法理に由来しており、また著作権

と特許権は互いに類似の制度目的を有するものであるから、国際消尽の論点について異なる解釈をする余地はないとした。

その後、Lexmarkの主張を取り上げ、これに反論した。Lexmarkは特許法の属地主義を根拠とした主張をしていた。すなわち、米国特許法は米国外で何ら保護を与えないのだから、米国外で特許製品を販売したとしても米国内で販売した場合と同等の報酬が得られない、よって米国外で販売した場合は消尽しないと主張した。これに対して連邦最高裁は、特許権の目的として特許権者に一定の金銭的な利益の確保を可能にすることを含むとしても、それは米国市場における利益を必ずしも意味するわけではなく、特許権者が満足する何らかの利益を受け取れば足りるとした。

連邦最高裁はまた1890年のBoesch判決を取り上げ、本件の事案との違いを強調した。Boesch事件は、ドイツでランプバーナーを購入した業者がそれを米国に輸入しようとしたところ、米国内の特許権者がかかる輸入に対して特許権侵害を主張したという事案だった。連邦最高裁は、かかる特許権者はドイツでの販売を許諾していなかったことを指摘し、その場合には特許権は消尽しないと説明した。

さらに連邦最高裁は米国政府の第三者意見 (amicus curiae) を取り上げ、根拠がないと批判した。米国政府は、米国外で特許製品を販売した場合、米国の特許権は原則として消尽するが、特許権者が権利を明確に留保した場合は除かれるとの意見を提出した。しかし、同じ趣旨の判例がごくわずかに過ぎないこと、そして特許権者や直接購入者の期待や認識を過度に重視すると市場流通や取引安全を阻害することなどを理由として、連邦最高裁は米国政府の意見を退けた。

そして本件では、カートリッジが米国外で販売されているが、それは特許権者によって許諾

された販売である以上、米国内での販売と同様に特許権は消尽すると結論付けた。

## 4. 考 察

### 4. 1 連邦最高裁判決の結論について

#### (1) 販売後制限

本判決は販売後制限があっても消尽を認めた。米国では従来、各裁判所の判断が分かっていたので、それらを統一させる意義ある判決といえるだろう。

上記判断に達するにあたり連邦最高裁は理論的な根拠を明確にした。すなわち、特許権といえども「譲渡制限禁止の法理」に劣後する場合があります。これを示し、特許権の消尽は特許権者の排他権を自動的に限定するものであるとした。

本判決は、2008年のQuanta判決に続き、販売後制限の事案において特許権の消尽を認めたものである。米国裁判所における今後の判断に確固たる指針を示したものといえるだろう。今後の判例や実務は本判決を前提にして構築されていくものと思われる。

なお本判決は販売後制限が契約上有効になり得る余地に言及しており、今後どのような契約実務が展開されるか、注目する必要があるだろう（下記5参照）。

#### (2) 国際消尽

本判決は国際消尽を認めることを明確にした。従来、米国は国内消尽のみ認めるものだと理解されてきたが、本判決はそのような理解を覆す画期的な判決といえるだろう。

上記判断に達するにあたり連邦最高裁は、特許法の属地主義を根拠とした主張を退け、「譲渡制限禁止の法理」を主な根拠とした。これに対して、Ginsburg判事の反対意見は特許法の属地主義を主な根拠としており興味深い。

本判決は、著作権の国際消尽について判断し

た2013年のKirtsaeng判決に続き、国際消尽を認めたものである。特許先進国である米国の最高裁判所がここまで明確に判断した以上、米国以外の国の判断にも影響を与える可能性がある。今後の判例や実務は、本判決の内容を受けて、国際消尽を認めることを前提にして構築されていくものと思われる。

### 4. 2 日本・ドイツ・中国との比較

#### (1) 販売後制限

日本では、国内消尽の場合、特許権の実施製品を譲渡したとしてもはや特許権の効力は当該製品に及ばないと考えられている。そして販売後制限の特約があるなど、特許権者等による反対の意思表示があったとしても、消尽の効果は妨げられないと一般に考えられている。ただし、所有権留保という構成（薬剤分包用ロールペーパー事件判決<sup>10)</sup>）や「新たな製造」という基準（インクカートリッジ事件判決<sup>11)</sup>）を採用し消尽を否定する裁判例もあるので注意を要する。

ドイツでも、消尽論は、特許権者に対して与えられた権利に対する制限として理解されている。そして特許権は、特許権者の意思と関係なく、その実施製品の販売により当然に消尽することとされている。また契約により販売後制限がある場合は、契約違反の効力のみを有することになり、特許権の侵害にはならないとされている。

中国では、消尽論は中国特許法<sup>12)</sup> 69条<sup>13)</sup>において定められている。同条においては、特許権の実施製品あるいは特許権の成立している方法により直接得られた製品については、その特許権者による又は特許権者の許諾を得た販売の後、かかる製品の使用、販売の申し出、販売又は輸入は特許権の侵害とならないこととなっている。かかる特許権の消尽と特許権者による販売後制限との関係については同条においては明確に記載はされていないが、特許権者の販売後

制限の意思にかかわらず特許権はその実施製品等の販売により当該製品について消尽すると一般的には考えられている。但し、販売後制限の違反について契約上の効果が発生することについては、ドイツなどと同様である。

## (2) 国際消尽

日本では、国際消尽が認められていないとされている。例えば1997年のBBS最高裁判決<sup>14)</sup>は国内譲渡について特許権の消尽を認めたのに対して、国外譲渡の場合は「右（国内消尽）と同列に論ずることはできない」としてこれを認めなかった。もっとも、同判決は「黙示の授権」という法律構成を採用し、特許権者が日本国外において特許製品を譲渡した場合、原則として日本国内においても「特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである」とした。これは本判決における米国政府意見と類似の立場といえよう。

ドイツを含む欧州では、域内消尽が認められるとされている。EU加盟国を含む欧州経済領域（EEA）の創立により、同領域において単一の自由市場が生まれた。その結果、EEA加盟国の域内で販売された特許製品については特許権の消尽が認められるとされる。Lexmark事件における国内消尽説と国際消尽説の中間的な立場である。

中国では、国際消尽が認められているとされている。中国特許法69条において、特許権侵害とみなされない行為として、特許製品を販売後に当該製品を「輸入」する行為が最近の法改正で追記された。かかる追記により、中国国外で特許製品を販売した場合には特許権が消尽すると理解されるようになった。これは結論において本判決とほぼ同じ立場といえる。

日本、ドイツおよび中国の状況をまとめると表2のとおりである。

表2 日本・ドイツ・中国における状況

	日本	ドイツ	中国
①販売後制限	消尽肯定	消尽肯定	消尽肯定
②国際消尽	国内消尽	域内消尽	国際消尽

## 5. 提 言

### 5.1 実務への影響

#### (1) 総 論

本判決の影響は、実務上大きいと言わざるを得ない。本判決は、米国の特許法上、販売時の購入者への制限の有無やその内容にかかわらず特許権が消尽することを明らかにし、かつ国際消尽についてもそれを認めた。これにより、米国内において、一旦特許権の実施製品の販売をすれば、当該製品の再販売者等に対しての特許権の権利行使はできないこととなった。また、上記のように国際消尽が認められたため、米国外において販売された同一の製品が米国のマーケットに流入した場合においても、当該製品の輸入者や再販売者等に対して特許権の権利行使はできないこととなった。

従来より、この点について明確にした米国連邦最高裁の判決はなく、かえって販売後制限を付することによって特許権の消尽を防ぐことが可能であるかのような判決もあり（上記Mallinckrodt判決）、かつ本判決の下級審でもCAFCは消尽を否定していた。これまでの実務においても、特許権が消尽しないことを前提として販売後制限が付されているものが多かった。従って、かかる販売後制限が商取引の中で頻繁になされている業界に対しては、特にその影響が大きいと言えよう。

一方で本判決は、販売後制限についての契約上の効果までは否定していない。従って、今後の実務の中では、どのような販売後制限であれば機能するか、といった点が問題となるであろう。



また本判決は、あくまで特許権の実施製品が「販売」された場合の特許権の消尽について判断したものであり、特許権のライセンスやその実施製品のリースについて判断されたものではない。ただ、特許権のライセンスやその実施製品のリースと謳うものであっても、実質的に「販売」に該当するものか否かは検討されることとなる。

## (2) 具体的考察

本判決の実務への影響について、具体的な商取引やビジネスの枠組みなども考慮の上、より具体的に考察してみる。

まず本判決は、プリンタ用のトナーカートリッジを再販売業者に回収されることをなるべく回避するための事業戦略に関するものであるが、それを成り立たせるための販売後制限については契約上の効力しか認められず、特許権の消尽は肯定された。とすると、原告（被上告人）Lexmarkのような特許権者は、被告（上告人）Impressionのような転得者・転売者に対して何ら権利行使ができないことになる。一人一人の各特許権の実施製品の購入者に対して契約違反に基づく請求は可能ではあるが現実的ではなく、そうするとこのような事業戦略そのものに対する影響は甚大である。

また、比較的安価で、大量に販売される製品、特に消費者に対して直接販売されるような製品については、同じように一人一人の各特許権の実施製品の購入者に対する契約違反に基づく請求が現実的ではなく、何らか販売後制限が必要なのであれば、プリンタ用のトナーカートリッジと同じように事業戦略に与える影響が甚大になり得る。

他方、例えば高額の工作機械や医療機器の販売においては、上記のような比較的安価な製品と異なり、転々流通する可能性は低く、販売数（従って購入者数）自体も少ないと想定される。

そうすると、特許権者（あるいはその許諾を受けたもの）の直接の契約当事者である（最初の）購入者との間において販売後制限についての契約を締結すれば、かかる契約上の約定が十分に機能する可能性が高い。すなわち、仮に転売がなされたとしても、（最初の）購入者に対して契約違反の責任を問うことが現実的である。従って、このような製品の販売自体においては、本判決の与える影響は必ずしも大きくないと考えられる。

もっとも、高額の工作機械や医療機器の販売においても、それに付随して比較的安価な摩耗しやすい部品や試薬などの消耗品を販売している場合もあると思われるが、このようなものについては別途の考察が必要であろう。

また、製品の種類や業界のいかんにかかわらず、並行輸入などにより米国のマーケットにより転売される可能性がある場合においては、本判決により国際消尽が肯定されていることに特に留意されるべきである。例えば、米国により高額で販売されている製品について、第三国においてそれに比べてかなり安価な価格設定がされている場合、米国に並行輸入がされた場合に特許権侵害に基づく訴訟や国際貿易委員会（International Trade Commission）における水際措置は採れないこととなる。高額な工作機械や医療機器の販売においては、実際にはニーズや商流によっては、この点が大きい影響があるかもしれない。

## 5. 2 実務上考えられる対応策

本判決の影響は上記のように実務上大きいのであるが、これに対して実務上考えられる対応策について、特に特許権者の立場から考察する。

### (1) 契約に基づく対応

まず、繰り返し述べてきたところであるが、本判決は販売後制限の契約上の効力まで否定す



るものではない。また、日本・ドイツ・中国のいずれにおいても、かかる制限は少なくとも契約上の効力は有する。従って、まず考えられるのは、契約に基づく対応である。

この点、上記のように、例えば高額の仕事機械や医療機器の販売においては、かかる契約上の対応が基本的には十分に機能すると考えられる。かかるケースにおいては、転々流通する可能性は低く、販売数（従って購入者数）自体も少ないと想定されるため、販売後制限の違反があった場合は（最初の）購入者に対して契約違反を問うことが現実的である。もっとも、かかる商流が第三国を含み、米国への並行輸入があった場合においては、米国と当該第三国の間での売価の差額が管轄裁判所において損害として認められるか、という問題はあろう。また、並行輸入行為への干渉においては競争法上の問題もはらむことについても留意が必要である。

次に、比較的安価な製品であっても、特定の購入者が大量に購入するような製品であれば、当該購入者に対する販売後制限については機能するであろう。

一方、プリンタ用のトナーカートリッジなどのような比較的安価で、大量に販売される製品、特に消費者に対して直接販売されるような製品については、契約上の対応は難しいと言わざるを得ない。

## (2) 「販売」ではない法的な枠組み

本判決は、特許権の実施製品が「販売」された場合の特許権の消尽について判断したものであるが、特許権のライセンスについては特許権が消尽しないことは争いが無いところである。また、特許権の「消尽」を防ぐためにその実施製品の占有を移転して顧客に使用させることにつき、所有権留保（上記薬剤分包用ロールペーパー事件判決参照）をしたり、リースなど他の法的な枠組みの下で行うことも考えられる。

このような他の枠組みが実際の商取引やビジネスの中で可能か否かは個別具体的な考察が必要であるが、以下ではもう少し具体的に考察する。

一般的には、リースや所有権留保は一定期間の保有・使用が前提となるであろうから、消耗品にはかかる法的な枠組みはフィットしづらいところがある。また購入者の側でも、比較的安価なものや広く売買されているものについて所有権留保やリースの枠組みにおいて取引することについては抵抗感があるものと考えられる。

一方、高額であり、かつ一定期間保有して使用することが通常である製品については、所有権留保やリースの枠組みを採用することによって特許権の消尽を防ぐことを検討する価値があろう。もっとも、所有権留保については、日本以外の法域においてどのように解釈されるか予測が困難なところがある。

特許権のライセンスにおける対応については、更に慎重な検討が必要である。特許権に基づく製造・販売のライセンスについては、原則として特許権者がその範囲を設定できる場所であり、例えば製造拠点となっているような第三国において製造する場合において、販売のライセンスにおいて米国を除外し、販売については別途のライセンスをすることも考えられる。しかしながら、本判決及びその後に出されたMiiCs判決<sup>15)</sup>を前提とすれば、一旦正当な権限に基づいて販売がされたのであれば、販売後制限に反して米国内に輸入されたとしても特許権は消尽している、ということになる。従って、端的に米国を販売ライセンスから除外したとしても、米国外での販売による特許権の国際消尽は防げないこととなろう。一方で、本判決を前提としても、特許権の製造・販売のライセンスにおいて、どのような場合に特許の国際消尽が起り得るのかは、一義的にはライセンス契約の文言と実際に行われた行為により判断される

のであろうが、しかしながら未だ不透明な部分も多く、本判決の射程や今後の影響がどのように及ぶかについては今後の判例実務の推移を見守る必要がある。

### (3) ビジネス上の対応策

以上からすると、法的な考察からのいずれの対応策も限界があると言わざるを得ない。そうすると、ビジネス上の対応策も同時に検討せざるを得ない。

本判決の事案においては、通常のインクカートリッジの販売とReturn Program付きのより安価に設定されたインクカートリッジの販売が二本立てでなされていたのであるが、後者については本判決によりビジネスモデル上困難となったと理解される。もちろん、通常のインクカートリッジの販売に一本化することも考えられようが、特許権者がメンテナンスサービスなどの付加価値を組み合わせてリサイクル製品の再販売をする等も検討されて良い。

本稿はあくまで法的な考察のためのものである。ビジネス上の対応策については以上に留めるが、より本判決を前提としたよりクリエイティブなビジネスモデルの創設が求められるところであると考ええる。

## 6. おわりに

本判決は、特許権の消尽という注目の論点に関する画期的な判決である。特にプリンタ用のトナーカートリッジのように特許製品の一部をリサイクルして再販売するビジネスモデルに与え得る影響は甚大であるし、国際消尽を認めたことによる国際取引への影響も大きいと考えら

れる。本稿が実務上の対応策を検討するうえでの一助となれば幸いである。

本稿の執筆にあたっては、Baker & McKenzieのKevin O'Brien, Christine Streatfield (ともにワシントンDCオフィス), Jochen Herr, Alexander Ritter (ともにミュンヘン・オフィス) およびClement Ngai (上海オフィス) 各氏の助言・協力を得た。

### 注 記

- 1) Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 137 S.Ct. 1523 (2017)
- 2) 35 U.S.C. § 154 (a)
- 3) 35 U.S.C. § 271 (a)
- 4) Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)
- 5) Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (1992)
- 6) Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890)
- 7) Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F.3d 1094 (2001)
- 8) 17 U.S.C. § 109 (a)
- 9) Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519 (2013)
- 10) 大阪地判平26・1・16 (平成24年(ワ)第8071号)
- 11) 最一小判平19・11・8 (平成18(受)826号)
- 12) 中華人民共和国専利法
- 13) 同条の「使用」や「方法」の解釈については、重要な判例が出されたところである。
- 14) 最三小判平9・7・1 (平成7年(オ)第1988号)
- 15) MiiCs & Partners America, Inc. v. Toshiba Corporation, No. 14-cv-803, 2017 U.S. Dist. LEXIS 127745 (D. Del. Aug. 11, 2017)

(原稿受領日 2018年1月18日)