

米国における特許権の消尽

同志社大学法学部 教授 井関 涼子

要 約

近年の産業構造の変化によりサービスの価値が高まり、従来、物の流通の円滑化を主たる根拠としていた特許権の消尽の理論について、見直しが議論されている。そのような消尽を巡る現代的課題の中で、消尽と契約の関係、外国での譲渡と消尽の関係について、米国では *Impression Prods. v. Lexmark* 事件最高裁判所判決（2017年）が、従来の CAFC 判例を変更し、特許権者が特許製品の販売に際し転売禁止等を契約していたとしても、特許権は消尽すること、特許権者が国外において特許製品を販売した場合も特許権は国際消尽することを判示した。この判断は、特許権の消尽の根拠を特許製品の所有権を譲渡するという特許権者の決定に求める考え方であり、黙示の許諾論による柔軟な判断よりも、製品の円滑な流通や予測可能性を重視する政策判断である。また、サービスに関連する特許権について問題となる、方法特許の消尽や特許発明の部分的実施と消尽の関係について、*Quanta Computer v. LGE* 事件最高裁判決（2008年）は、特許発明の全てを実施せずとも、実質的に実施している物の販売により特許権は消尽するという「実質の実施テスト」基準を確立しており、実質的に同一の特許発明について、方法特許により消尽法理を回避することは厳しく戒められている。

目次

1. はじめに
2. *Impression* 最高裁判決（2017）前の特許権の消尽
 - 契約と国際消尽を中心に
 - 2. 1 条件付販売による国内消尽
 - 2. 2 国際消尽
3. *Impression* 最高裁判決（2017）
 - 3. 1 事実の概要
 - 3. 2 第一審（オハイオ南区連邦地方裁判所）判決
 - 3. 3 原審（CAFC 大合議）判決
 - 3. 4 司法省のアミカス・ブリーフ
 - 3. 5 最高裁判決
4. *Impression* 最高裁判決（2017）に対する学説
5. 方法特許の消尽
6. 特許発明の部分的実施と消尽
7. 考察
8. おわりに

1. はじめに

近年、産業構造が「もの」から「こと（サービス）」に移行し、サービスの価値が高まるにつれて、従来、「物の流通」を念頭に置いていた特許権の消尽の考え方は、特許発明の価値に応じた対価の回収という観点から見直しが必要ではないかという議論が活発化して

いる⁽¹⁾。特許権の消尽とは、特許権者等が特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品について特許権はその目的を達成したものであるとして、特許権の効力がその製品の使用や再譲渡等に及ばなくなることをいう。特許権の消尽は、日本特許法上の規定はなく、判例法理として認められており、諸外国でも認められているが、その理論的根拠や消尽が及ぶ範囲等については、多様な議論がある。特許発明の価値に応じた対価回収の観点から、とりわけ、消尽と契約との関係をどのように考えるかは大きな問題である。また、サービスに関連する特許権については、方法特許の消尽の問題や、特許発明の部分的実施と消尽の関係も議論を呼んでいる。なぜなら、サプライチェーンの上流で特許発明実施品の部品や半製品を権利者が譲渡等したことにより特許権が消尽すると、下流で大きな収益を上げるビジネス形態においては特許発明の対価を適切に回収できないのではないかが論じられているからである。国際取引の活発化に伴い、外国で特許製品を譲渡した場合に特許権が消尽するかという問題も、重要性を増していることは言を俟たない。

こうした消尽を巡る現代的課題の中で、特許製品を譲渡する際に、販売後の制限を契約した場合にも特許

権は消尽するか、また、外国で譲渡した場合にも消尽するかという論点について、米国では、従来、契約により消尽を否定できること、外国での譲渡により消尽しないことが、連邦巡回区控訴裁判所（以下、CAFC）の裁判例で確立していると解されてきた。ところが、米国連邦最高裁判所は、2017年の *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*⁽²⁾（以下、*Impression 最高裁判決*という）において、特許権者が特許製品の販売に際し転売禁止等を契約していたとしても、特許権は消尽すること、特許権者が国外において特許製品を販売した場合も特許権は国際消尽することを判示し、これまでのCAFCの判断を覆した。この米国最高裁判決は、特許権の消尽について、特許法における位置づけをCAFCの解釈とは異なるものとして捉え、また、理論的根拠として特許権より所有権を優位におく考え方を採った。これは日本の判例法理とも異なる立場であり、産業界に大きな影響を及ぼしている。本稿では、*Impression 最高裁判決*によって大きく変更された、契約と消尽の関係及び国際消尽の理論を中心に、米国において特許権の消尽が現在どのように考えられているのかを分析したい。

2. *Impression 最高裁判決*（2017）前の特許権の消尽—契約と国際消尽を中心に⁽³⁾

まず、*Impression 最高裁判決*以前の米国において、特許製品を譲渡する際に販売後の制限を契約していた場合（条件付販売）、また、外国において特許製品を譲渡した場合（国際消尽の問題）について、裁判例は特許権の消尽をどのように考えてきたのかを確認する。

2. 1 条件付販売による国内消尽

特許権者等が特許製品を譲渡する際に、契約により特許製品の使用に条件を付したり、再販売を禁止したりする制限を課していたが、契約相手がこれに反した場合に、特許権が消尽していないのであれば、契約違反のみならず特許権侵害にもあたり、契約違反に問えない転得者にも特許権侵害を主張できることになる。これは、権利者が特許製品を譲渡することにより本来は特許権が消尽するところを、契約により消尽しないとすることが可能かという問題である。したがって、特許権の消尽の理論的根拠を、特許権者の黙示的な実施許諾であると考えれば、明示の契約によって消尽しないとすることができると解することができる。

米国では、権利消尽法理⁽⁴⁾と黙示的实施許諾とは、別の事象ではなく、同じ事柄を説明する二つの方法と考えられており、それらの実質的根拠は、特許発明の実施について権利者が「完全な価値（full value）」を得た場合には、それ以上の権利行使を許さないという考え方であると解する説がある⁽⁵⁾。別の説では、米国における消尽理論の起源は、特許製品の所有権の効果としての説明であったが、判例の発展に伴い、特許政策に基づくものへと変化してきたとするものがある⁽⁶⁾。古い判決の多くは、消尽理論と黙示的实施許諾理論を区別していないが、本来は区別すべきところ、CAFCの判例は区別しており、すなわち、消尽理論は、特許法特有の政策目的に係り、特許権者が発明公開の代償を得た後、一般公衆によるその特許製品の自由な実施を確保するため、排他権の消尽を認めるものであるのに対して、黙示的实施許諾は、契約法上の理論であり、当事者間の信頼及び取引の安全を保護するものであるといわれている⁽⁷⁾。

米国において、条件付販売により特許権が消尽するかという問題について判断したCAFCの先例として裁判例で最もよく引用される判決は、*Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*（CAFC 1992年）⁽⁸⁾（以下「*Mallinckrodt 判決*」）である。この事件では、特許製品である医療機器について、特許権者は病院に「一回限り使用」との指示つきで販売していたが、被告は、使用済み機器を回収して再生処理し、もとの病院に返送していたため、この行為が特許権侵害にあたるか、それとも、特許権は消尽しており非侵害かが争われた。CAFCは、販売には条件を付しうるという契約法の原則に基づき、特許権の消尽法理は、条件付販売を無条件の販売に変えるものではないと述べて消尽を否定し、特許権侵害を認めた。

条件付販売により特許権は消尽しないとされた、この *Mallinckrodt 判決* を、最高裁が覆したのかが問題となったのが、*Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*,（2008年）⁽⁹⁾（以下「*Quanta 最高裁判決*」）である。この事件では、特許権者LGE社がインテル社に許諾した特許製品（マイクロプロセッサ）の製造販売ライセンス契約において、インテル社製品の購入者はこれをインテル社製品と組み合わせて使用しなければならないとする条項があり、また、ライセンス契約とは別の基本契約において、インテル社はその旨を購入者に通知する義務があったところ、インテル社は

この通知をしていたが、購入者の Quanta が、非インテル製品と組み合わせて特許製品を製造したため、LGE 社が Quanta を特許権侵害で訴えた。そこで、特許権者が販売後の特許製品の使用方法について制限をしていたことにより、制限に反した使用について特許権は消尽しないかが争われた。原審⁽¹⁰⁾で CAFC は、特許権者は、インテル社製品を、非インテル社製品と組み合わせて使用する目的で Quanta に販売することについてインテル社にライセンスを与えていないと認定し、特許権の消尽は、無条件の販売 (unconditional sale) により生じるものであって明示的な条件付販売又はライセンスには適用されないとし、消尽を否定した。これに対して最高裁は、特許権の消尽は、「特許権者による許可された販売 (authorized sale)」により生じるとした上で、当該ライセンス契約は、インテル社の権利を制限していないことを理由として、消尽を認めた。最高裁はこの判決では、インテル社に対するライセンスは条件付きではなかったと解釈したため、条件付販売により消尽するかにつき判断しなかったと解する説⁽¹¹⁾がある一方で、消尽の要件を、「無条件の販売」ではなく「許可された販売」と述べた点から、CAFC の条件付販売の理論は否定されたと考えるべきだと述べる説⁽¹²⁾もあり、この点に関する Quanta 最高裁判決の解釈は分かれていた。

2. 2 国際消尽

特許権者等が特許製品を譲渡したのが国外であった場合でも、国内での譲渡と同様に特許権が消尽とする国際消尽を、CAFC 判決は認めてこなかった。その代表例として引用されるのが、Jazz Photo Corp. v. ITC (CAFC 2001 年)⁽¹³⁾ (以下「Jazz Photo 判決」) である⁽¹⁴⁾。この事件は、使い捨てカメラにフィルムとカートリッジを搭載する方法に係る特許権について、米国内で適法に実施され、これによる物が制限なく販売された場合は、特許権は消尽するとされた事案であるが、米国外で販売された製品については、消尽しないとされた。この判決で CAFC は、米国の特許権者が、特許製品を国外のみで販売又は販売許可をした場合は、購入者に米国に輸入し販売、使用する権限を与えていないのだから、それらの行為は無権限によるものであること、米国特許権者の販売がその特許製品の権利を消尽させると推定されるような米国が支配する米国市場と、外国の主権により支配されている外

国市場は、同等ではないと判示した。

しかし、Quanta 最高裁判決は、特許製品の譲渡が国内か国外かを問題とせず、その後、国際消尽を肯定する判決 *Tessera, Inc. v. ITC* (CAFC 2011 年)⁽¹⁵⁾ が出された。この判決は、無条件の世界的なライセンスの下で許諾された国外販売により、米国特許権も消尽するとしたものである。一方で、従来通り、特許権の国際消尽を否定する判決 *Fujifilm Corp. v. Benun* (CAFC 2010 年)⁽¹⁶⁾、*Ninestar Tech. Co. v. ITC* (2012 年)⁽¹⁷⁾ もあり、判決は分かれている状況となった。そして、著作権について国際消尽を認める最高裁判決 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* (2013)⁽¹⁸⁾ (以下「Kirtsaeng 最高裁判決」) が出されたため、特許権についても同様の判断がなされるかが注目されていた。*LifeScan Scot., Ltd. v. Shasta Techs., LLC* (CAFC 2013 年)⁽¹⁹⁾ は、国外での販売が問題になった国際消尽のケースではないが、製品の販売ではなく贈与により特許権が消尽するかに関して CAFC は、消尽に関して特許権と著作権とで区別はなく、Kirtsaeng 最高裁判決は特許権の消尽にも同様に適用されるべきであると判示し、著作権のファーストセール法理は著作権法に明文規定 (著作権法 109 条 (a)) があるのに対して特許法では規定がないが、最高裁は、この法理はコモンローに根ざすものであると解しているとした。

政治的には、米国政府は TRIPS 交渉において国際消尽の考え方に強く反対し、国際消尽を導入しようとする開発途上国と対立し、激しい議論となったことが知られており、米国は、国際的権利消尽について各国が自由に制度のあり方を決定できることを条約で明記することは絶対に認めがたいとの態度で交渉に臨んでいたとされる⁽²⁰⁾。

3. Impression 最高裁判決 (2017)⁽²¹⁾

このような状況の中、Impression 最高裁判決は、条件付販売、国外譲渡のいずれのケースにおいても、特許権は消尽することを判示し、原審判決を破棄差戻として⁽²²⁾、CAFC において従来確立されていた法理を覆すことを明らかにした。

3. 1 事実の概要

原告 Lexmark 社は、レーザープリンター用トナーカートリッジの構成及び使用方法に係る米国特許権を有し、当該特許製品を製造し米国内外で販売してい

た。その販売方法には2通りあり、1つは定価かつ無条件の販売であるが、他の1つは、2割引きだが再使用や転売は禁止され、使用済みカートリッジは原告にのみ返却しなければならないという契約による「返却プログラム」と呼ばれる販売であった。被告 Impression 社は、使用済みカートリッジを米国内外で入手し、これを再生して販売した。そこで原告は、国内販売にかかる返却プログラム版カートリッジの再生販売、及び国外販売にかかるすべてのカートリッジの再生販売は、特許権を侵害すると主張して提訴した。これに対して被告は、いずれのケースにおいても特許権は消尽していると主張した。

3. 2 第一審（オハイオ南地区連邦地方裁判所）判決⁽²³⁾

国内販売の返却プログラムカートリッジについて、判決は、Quanta 最高裁判決を、特許製品の販売後の制限が課されていても消尽は成立すると判示しているという意味に解釈した。なぜなら、Quanta 事件において顧客は販売の条件につき通知を受け取っていたが、それでもなお最高裁は、ライセンスであるインテル社が無制限の権限により販売したことによって特許権は消尽すると判示したからである。したがって、Quanta 最高裁判決後は、無条件の権限により一旦販売されたら、販売後の制限を付けることにより特許権の消尽を防ぐことはできないのであり、その限りで Mallinckrodt 判決は覆されたのであるとした。この解釈は、既に Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc. (2009 年)⁽²⁴⁾でケンタッキー東地区連邦地方裁判所が判示していると述べて、本地裁判決もこれに賛同し、本件でも特許権の消尽は成立しているとして、返却プログラムカートリッジに対する特許権侵害訴訟の請求を棄却した。しかし、国外販売のカートリッジについては、著作権についての Kirtsaeng 最高裁判決は、特許権には適用されず、国際消尽を否定した Jazz Photo CAFC 判決は、Kirtsaeng 最高裁判決により覆されていないとして、国際消尽を否定し、被告が申し立てた棄却を求めるモーションを却下した。

3. 3 原審（CAFC 大合議）判決⁽²⁵⁾

CAFC は大合議で判断し、まず、条件付き販売による国内消尽については、特許権者が特許製品の販売

時に、購入者に対して再販売や再使用は禁止されている旨を通知して販売した場合は、特許権者は購入者に対して、その禁止された再販売や再使用をする権限を与えていないのであり、特許権者が、このような行為をした購入者や禁止を知っていた転得者に対して、特許法 271 条に基づき特許権侵害責任を問う権利は消尽しないとして、特許権侵害を否定した第一審判決を破棄した。Mallinckrodt 判決は、Quanta 最高裁判決によって覆されていない、なぜなら、Quanta 事件は、無制限の権限を特許権者から与えられた独立した製造者による販売の事案であって、制限付きの販売ではなかったからであるとした。

次に国際消尽については、国際消尽を否定した Jazz Photo 判決に従い、国際消尽を認めず、特許権侵害を認めた第一審判決を維持した。特許権者が国外で販売した特許製品の購入者は、国外で販売されたことを特許権侵害に対する抗弁として主張できるかもしれないが、それは、消尽とは別個の抗弁としての、明示又は黙示の実施許諾があったということだけであり、それは特許権者とのやり取りその他の販売の状況に基づくものであると判示している。

原審判決の理由づけや議論については、最高裁判決が詳細に検討し反論しているので、最高裁判決の紹介において後述する。

3. 4 司法省のアミカス・ブリーフ⁽²⁶⁾

この裁判では、多くのアミカス・ブリーフが提出されているところ、米国政府（司法省）によるアミカス・ブリーフが注目される。司法省は、条件付き販売による国内消尽については、権限ある者の特許製品の販売により、特許権は完全に消尽し、販売後の使用や再販売の制限を特許法により執行することはできないと述べていた。もし、特許製品の使用や再販売について、通商の下流における多数の時点で特許権者がロイヤリティを要求できることとすれば、実務上の困難を生じるであろうが、完全な消尽によりこれを防ぐことができるのであり、最高裁の判例も、ごくわずかな例外を除いて、販売後使用や再販売の制限を特許権侵害訴訟を用いて達成しようとする試みを、繰り返し拒絶してきたとしている⁽²⁷⁾。

国際消尽について司法省は、米国外で特許製品が販売された場合、上告人が述べるように米国特許権は必ず消尽するということでも、被上告人が述べるように

決して消尽しないということでもなく、その中庸的立場、すなわち、推定的な国際消尽のルールを採用し、特許権者が米国特許権を明示的に留保しない場合に米国特許権は消尽するとすることが、特許法の属地的性質と、特許製品の無制約の販売により購入者はその製品についての全ての権利を取得するとみなされるという伝統的な権利との、適切なバランスをとるものであると述べていた⁽²⁸⁾。Boesch v. Graff (1890年)⁽²⁹⁾最高裁判決は、外国において当該外国法の下で合法的に販売されたことによって米国特許権は消尽しないと判示したが、これは米国特許権者が関わったり権限を与えていたりしていない事案であり、米国特許権者やその許諾を得た者が外国で販売した場合に米国特許権が消尽するかについて判断したものではない。また、下級審判決では、外国での販売に際し米国特許権を明示的に留保することを長らく認めてきており、一方で、外国での無制約の販売によって米国特許権が消尽していたのであると述べていた⁽³⁰⁾。

3. 5 最高裁判決

(1) 消尽理論の根拠

Impression 最高裁判決は、消尽理論の根拠について、原審への反論も含めて詳細に論じている。Impression 最高裁判決は、「消尽理論は、特許権より『譲渡に制限を付してはならない』というコモンローの原則の方が優先するという地点である。」⁽³¹⁾とする。そして判決は、17世紀イギリスでクック卿が著した『イギリス法提要』(1628年)の一節⁽³²⁾を引用し「もし所有者が物の販売後もその再販売や使用を制限するとすれば、そのような制限は無効である、なぜなら、それは通商や流通に反し、人と人との取引や契約に反するからである。」と述べる。この引用は、Kirtsaeng 最高裁判決(2013年)でも同じように使われているものであり、Kirtsaeng 最高裁判決は、著作権法において消尽は、動産の譲渡に制限を付すことを拒否するコモンローの伝統に回帰するものであると説示している⁽³³⁾。先例としては、Keeler v. Standard Folding Bed Co. 最高裁判決(1895年)⁽³⁴⁾の判示として、特許権者が一旦特許製品を販売すれば、有限である独占権により保障されたすべての権利を享受したことになること⁽³⁵⁾、また、United States v. Unis Lens Co. 最高裁判決(1942年)⁽³⁶⁾(以下「Univis 最高裁判決」)の判示として、特許権者がその発明の使用に対して対価

を得た時点で、特許法の目的は達成されたのだから、特許法は、販売された物の使用や収益を制約する根拠を与えるものではなくることが引かれている⁽³⁷⁾。

原審は、消尽理論の根拠を、特許権侵害の条文(特許法 271 条 (a))、すなわち、特許製品を「権限なく」使用、販売することを禁じていることの解釈から導いたが、これは誤りである。すなわち、原審は、消尽は、特許権者が特許製品を販売するという決定をしたことにより、これを購入者が使用し再販売する「権限を与えたと推定される」というデフォルト・ルールを反映したものであるとする。原審によれば、特許権者は、必ずしも「権利の束」のすべてを手渡す必要はなく、特許権者が明示的にその束の一つを留保する(たとえば購入者の再販売の権利を制限する)場合は、購入者はその留保された権限を得ることはできず、特許権者が、特許法に基づいて、その排他的権利を引き続き行使することができるとする⁽³⁸⁾。

しかし、Impression 最高裁判決は、この論理は誤りであり、消尽理論は販売に基づく権限の推定ではないと述べる。United States v. General Elec. Co. 最高裁判決(1926年)⁽³⁹⁾を引用し、消尽理論は、「特許権者の権利範囲の制限」であるとする。また、Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works 最高裁判決(1923年)⁽⁴⁰⁾を引用し、物を使用、販売、輸入する権利は、特許法とは別に存在し、特許権が付与するのは、他人がそうした行為をなすことを禁ずるための限定的な権利であると述べている。そして、消尽によりこの排他的権利は消滅し、物を使用、販売、輸入する権利は所有に伴う権利であるから、販売により移転し、もはやいかなる排他的権利も残らないため、購入者は、特許権侵害訴訟を免れることになるという⁽⁴¹⁾。

(2) 条件付販売による国内消尽について

Impression 最高裁判決は、特許権者が条件付きで特許製品を販売しても、特許権は消尽するとした。Bloomer v. McQuewan 最高裁判決(1853年)⁽⁴²⁾を引用し、特許法は、特許権者にその発明の製造、使用、販売申出、販売の排他権を付与する(特許法 154 条 (a)) が、この排他権には、160 年以上、消尽理論による制限が課されている。この制限は自動的なものであり、特許権者が特許製品を販売した後は、その製品はもはや排他権の範囲を超え、購入者の所有権に伴う権利と利益のある「個人的で独立した財産」になると

する⁽⁴³⁾。そして、Univis 最高裁判決（1942年）を引用し、特許権者は、特許製品の価格や契約につき購入者と自由に交渉することができるが、その所有権を購入者に移転した後は、その使用や処分を特許権に基づいて支配することはできないとする⁽⁴⁴⁾。また、Quanta 最高裁判決（2008年）を引用し、販売は、その製品に対するすべての特許権を終了させるとする⁽⁴⁵⁾。

Impression 最高裁判決が典拠した判例は、Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co.（1918年）⁽⁴⁶⁾と Univis 最高裁判決であり、両事件とも再販価格拘束による独禁法違反が争われた事案ではあったが、この拘束の違法性ではなく、製品の販売が理由で、特許権者は特許権侵害訴訟により再販価格契約を履行させることができなかつたとする。そして、明示され合法的であったとしても、条件が付された販売においても特許権が消尽することを認めたのが、Quanta 最高裁判決である。ここでは、契約の合法性についてはほとんど触れることなく、権限ある者の販売により、その製品は特許の排他権の範囲外となるとした。

以上より、一旦販売されたら、返却プログラムのカートリッジも、特許権の範囲外となり、原告がどのような権利を留保していたとしても、それは購入者との契約の問題であって、特許法の問題ではないと結論づけた。

条件付き販売に関する原審の誤りについて、Impression 最高裁判決は次のように述べている。原審は、特許権者が販売に際して特許権の留保ができなかつとすれば、特許権者の販売とライセンシーの販売に不合理な差を設けることになることを主張する。原審は、General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co. 最高裁判決（1938年）⁽⁴⁷⁾（以下「General Talking Pictures 最高裁判決」）によれば、特許権者の制限に反したライセンシーからの悪意の購入者の行為を特許権侵害とすることができるのに、特許権者が直接販売した者に対しては別とする意味がないと述べるが、誤りである⁽⁴⁸⁾。特許権者は、ライセンシーに制限を課すことができるが、それは、ライセンスは、販売の場合のような「譲渡に制限を付す」という問題を意味しないからである。特許権の消尽は、物が市場に置かれたら、なんら権利に法的障碍なく流通すべきだという原則を反映したものである。ライセンスは、物の権利を譲渡するものではなく、特許権者の独占権の範囲を

変更する、すなわち、製造や販売についてライセンスを排除しないことを約し、権限を有する製造販売者の範囲を拡大するものであることを、Impression 最高裁判決は United States v. General Elec. Co. 最高裁判決（1926年）⁽⁴⁹⁾を引用して述べる。特許権者は、ライセンスの場合は物ではなく権利を売買しているのであって、特許権による保護の束の一部だけを放棄することは自由である⁽⁵⁰⁾。特許権者がライセンシーに制限を課すことは、原審が述べるような、特許権者が特許法に基づいて購入者に販売後の制限を課すためにライセンスを用いることを、意味しない⁽⁵¹⁾。ライセンス契約により、ライセンシーに、個人の非商業的用途のためにしか販売してはならないという制約を課し、ライセンシーがこれに従って販売していたにもかかわらず、ライセンシーの顧客がこれに反した場合でも、その特許製品についてすべての特許権は消尽しており、ライセンシーも契約法によってしか救済されないことは、特許権者自身が条件付きで特許製品を販売した場合と同じであることを、Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. 最高裁判決（1917年）⁽⁵²⁾を引用して述べている⁽⁵³⁾。

原審が引用している General Talking Pictures 最高裁判決（1938年）は、根本的に事案が異なり、ライセンシーがライセンスの範囲外で、それを知らずながら販売したケースである。したがって、あたかも特許権者がライセンスを全く与えていないケースであるかのように扱い、特許権者は、ライセンシーもその契約違反を知っていた顧客も特許権侵害により訴えることができた。このことは、特許権者が販売後に購入者に制約を課すためにライセンスを用いることができることを意味しない。これとは逆に、ライセンシーはライセンス契約に違反したことにより特許権を侵害したのであり、ライセンシーの顧客は、ライセンシーの侵害行為に加担したために特許権侵害とされたのである。つまり、General Talking Pictures 最高裁判決は、特許権者がライセンシーに販売の許諾をしていない場合は、その販売により特許権は消尽しないという法理を示したものである。

Impression 最高裁判決は、このように特許権の消尽は、統一的で自動的なものであるとする。特許権者が一旦販売を決意した以上、それが自身によるかライセンシーによるかを問わず、販売後の制限を直接またはライセンスを通じて課していたとしても、その販売

により特許権は消尽するのである⁽⁵⁴⁾。

(3) 国際消尽について

著作権法 109 条 (a) は、ファーストセール法理を定め、著作権者が適法な複製物を販売すれば、購入者がこれを自由に販売及び処分することを制限する著作権者の権利は失われる。Kirtsaeng 最高裁判決 (2013 年) は、ファーストセール法理が、国外で適法に作成、販売された場合にも適用されることを判示した⁽⁵⁵⁾。この国際消尽も、ファーストセール法理が、動産の譲渡に制約を課してはならないというコモンローに由来していることを示しているのである⁽⁵⁶⁾。コモンローの原則は、議会が反対の立法目的を有していたことが明白である場合でない限りは適用されるものであり (Astoria Fed. Sav. & Loan Ass'n v. Solimino (1991))⁽⁵⁷⁾、特許権と著作権は強い類似性と目的の共通性があるのだから、特許権の消尽と著作権のファーストセール法理を異なるものとするのは、理論的にも実務上も意味をなさない (Bauer & Cie v. O'Bauer & Cie (1913))⁽⁵⁸⁾。

消尽は、特許権者がその特許製品を譲渡し、「その物とそれが具現している発明」の対価として相応しいと特許権者が決めたものを受け取るという決定をしたことによって、引き起こされるものである (Univis 最高裁判決)⁽⁵⁹⁾。特許権者は、米国におけるのと同じような対価を外国では得られないかもしれないが、特許法は、特定の対価を保障するものではない。排他権は、各特許製品を特許権による独占の範囲外に譲渡する際に、特許権者が十分な補償であると考えた額の対価を一度受け取ることを保障するだけのものである (Keeler v. Standard Folding Bed Co. 最高裁判決 (1895 年))⁽⁶⁰⁾。

最高裁が国際消尽について判断したのは、125 年以上前の Boesch v. Graff (1890 年)⁽⁶¹⁾ 事件が唯一のものである。この事件では、特許権者はドイツと米国で特許権を有していたところ、ドイツにおいて先使用権のような法定実施権を有する者が販売した特許製品を米国に輸入した者が、特許権の消尽を主張したが認められなかった。この事件では特許権者がドイツで特許製品を販売しておらず、ドイツの製造者に許諾も与えていなかったため、消尽しなかっただけであり、およそ国際消尽は認められないということではない⁽⁶²⁾。

Impression 最高裁判決は、政府 (司法省) のアミカス・ブリーフについて、次のようにコメントしてい

る。政府は、米国特許権者により権限を与えられた国外での販売は、米国特許権を明示的に留保していない限り、米国特許権を消尽させる、という中庸の立場を述べる。この政府の理論は、特許権者と購入者の間における販売をめぐる期待に焦点を合わせているが、それは間違いである。消尽は、販売により特許権が移転するかについての当事者の期待により生じるものではない⁽⁶³⁾。

なお、国際消尽については、Ginsburg 判事が次のように反対意見を述べている。米国特許権は、国外では保護されず、特許法は国により異なり、各国は異なる政策判断をしている。国外における販売は、米国特許権により保護されていないのだから、国外での販売が米国における米国の法の保護を失わせることは不合理である。また、国際的に調和がとれている著作権制度と、そうではない特許制度は異なるのであり、私は著作権について国際消尽を認めた Kirtsaeng 最高裁判決に同意しないが、仮に同意するとしても、それを特許権についてあてはめるべきではない⁽⁶⁴⁾。

4. Impression 最高裁判決 (2017) に対する学説

米国においては、Impression 最高裁判決の立場に賛成する考えはあまり見られない。Impression 最高裁での審理中に、ロースクール教員 44 名が署名したアミカス・ブリーフが、原審判決を支持する立場により最高裁に提出されていた⁽⁶⁵⁾。これによると、消尽理論の役割は 2 つあり、取引の下流に位置する者が、特許製品の最初の販売時に課された使用制限を知らないことにより不当な不意打ちを受けないようにすることと、他方で開発者等が、特許発明を商業化するために最も効率的な体制を取るために、流通の様々な時点で使用制限や価格条件を工夫することを可能にすることである。消尽理論をあらゆる特許製品の取引に強制的に適用し、契約による制限を認めないとすれば、不意打ちを防止し取引コストを低減するという目的には適うだろうが、技術流通過程を通じた効率的な契約という他方の目的は達成できなくなる。特許製品販売時の制限に関する下流での行為を特許権侵害訴訟を通じて禁止するという取引の可能性を制約し、特許取引をカスタマイズすることによる戦略的利益を減じてしまうからである。そこで、このアミカス・ブリーフでは、特許権の消尽には推定アプローチ (黙示の許諾論) を採用し、下流での制限が明確に通知されている

場合には、消尽しないとするを許す立場を主張している。多様な製造者、販売者、消費者に合わせた使用や価格の条件での契約を可能にすることによって、技術開発者が開発投資を回収し、特許発明へのアクセスを促進することができるとしている。また、国外販売に関しては、国際消尽を否定した原審の判決が特許法にも *Kirtsaeng* 事件最高裁判決にも適合する、なぜなら、特許法には著作権法のような明文規定がないからである。しかし、それでもなお国外販売にも消尽理論を及ぼすのであるならば、国内販売と同様に推定アプローチを採るべきであると主張していた。

Impression 最高裁判決後の米国の学説⁽⁶⁶⁾では、Impression 最高裁判決は、特許製品の所有権移転とはいえない制限付き移転の場合に消尽するかについては論じておらず、完全な所有権移転のみが消尽を引き起こすことを示唆しているといわれている。また Impression 最高裁判決は、特許権者が制限的なライセンスを付与し、これに違反したライセンシーと、ライセンス契約違反を知ってライセンシーから購入した者に対して特許権侵害で訴えることを認めているが、知らなかった購入者に対しても可能なかは不明であるとしている。一般的には、特許権の直接侵害には知不知や意図を問わない厳格責任が課せられるが、Impression 最高裁判決ではそのようには述べていないとしている。さらに国際消尽については、クック卿が述べた 17 世紀のイギリス法における土地や牛の所有権に対する制限禁止の法理が、国際調和を欠いた 21 世紀の複雑な多国間の特許制度に、どのように適用されるのか、満足な説明がないこと、Ginsburg 判事が反対意見において、国外の販売は、米国特許制度とは無関係に生じているのだから、これにより米国特許権が消尽するというのは不合理であると述べているのは正しいと論じられている。また、Impression 最高裁判決は、著作権法における *Kirtsaeng* 最高裁判決の枠組に特許権の事案を無理に当てはめようとしているが、著作権法においては、ベルヌ条約により無方式主義が採られ、自動的に国際的な保護が得られるのに対し、工業所有権におけるパリ条約では、特許独立の原則が採られ、外国で特許権を得るためには国毎にそのための労力が課せられるのであり、両制度は異なっている。古くから判決でも説かれてきたように、特許権の価値は、市場が決めるその発明の値打ちとしての報酬であるが、市場からの報酬とは、米国の法の下における米国

市場から得られる報酬であって、Impression 最高裁判決が、「特許法は特定の対価を保障するものではなく、排他権は、各特許製品を特許権による独占の範囲外に譲渡する際に、特許権者が十分な補償であると考えられる額の対価を一度受け取ることを保障するだけのものである」と判示しているのは、米国特許権も外国の特許権も一つの「特許権による独占」として一緒くたにし、特許法の地域的制限や各国特許権の独立性を無視している点で誤りであるとしている。実務的には、Impression 最高裁判決によりグレイマーケット（並行輸入）が盛んになると考えられ、製薬業界には大きな影響があるだろうが、特許法以外にもグレイマーケットに対する防御手段⁽⁶⁷⁾がある製薬業界と異なり、他の規制が存在しないプリンターカートリッジのような業界は、特許製品を外国で販売することを控えるようになるかもしれない。そうなれば、Impression 最高裁判決は、消費者には有利であるといわれていることに反し、長い目で見れば消費者にとっても有利な結果をもたらさないであろうと述べられている。

米国の経済法学者からの批判として、反トラスト法においては、市場支配力や反競争効果などの悪影響、社会的コストや便益、イノベーションに与えるメリットとデメリットなどを考慮してきたが、Impression 最高裁判決は、そうした種々の事情は一切考慮に入れず、一刀両断で単純な消尽のルールを打ち出しているといわれている。このようなカテゴリーカルなアプローチは、特許政策、イノベーション政策、競争政策のいずれにとっても誤りであり、具体的な特許製品の譲渡後の制限がもたらす実際の結果は、有益なものと同様に有害なものがあるのだから、これを吟味した上で、よりきめ細やかな消尽のルールを打ち立てる方が賢明であろうと論じられている⁽⁶⁸⁾。また、Impression 最高裁判決が根拠としたコモンローの譲渡後の制限に関するルールは、最高裁の認識よりも複雑なものであり、コモンローでは时期的に限定された制限は典型的には支持されているところ、特許権侵害訴訟により行使される制限は特許権の存続期間中に限定されたものであるとも指摘されている⁽⁶⁹⁾。

日本の学説では、Impression 最高裁判決と原審判決との違いは、消尽の特許法上の位置づけにあり、原審は、消尽の特許法 271 条 (a) (特許権侵害) に関連する法理であって、許諾を与えたものと推定するデフォルト・ルールにすぎないとして位置づけている

が、最高裁は、特許法 154 条 (a) (特許権の効力) に関わる制限であるとしたと分析されている⁽⁷⁰⁾。Impression 最高裁判決は、消尽の根拠をコモンロー上の譲渡制限の禁止法理に求めており、Quanta 最高裁判決⁽⁷¹⁾などにおいて特許権の消尽を広く認めてきたことからすると、米国最高裁には、特許権の国際消尽を正面から認める土壤があり、Impression 最高裁判決も必然的に生み出されたものと解する意見もある⁽⁷²⁾。また、このような理論上の理由に加え、消尽を否定した場合における実務への影響、たとえば何千もの部品からなる中古車の修理・販売事業が妨げられることや、技術進歩により供給網は複雑化し、スマートフォンには約 25 万件もの特許が実施されていること等に対する素直な感覚が、最高裁の判断を強く後押ししたのであろうという見解もある⁽⁷³⁾。

実務的には、米国特許権の消尽を起ささない方法は、米国特許製品の所有権を他者に譲渡しないこと、たとえば所有権留保やリースなどを行うことが考えられ、たとえば、コンピュータソフトウェアは、所有権を譲渡せず、使用のみを許可するという形態は可能であるとする見解が唱えられているが、消耗品や比較的安価なもの、広く売買されているものについては、困難であろうとされている⁽⁷⁴⁾。

しかし、「販売ではない」とすることにより消尽を免れうるかについては、米国の学説で疑問が呈されている。すなわち、統一商法典 (Uniform Commercial Code) によれば、購入者への引渡に関わらず商品の権利を保有するいかなる試みも、その効果は「担保権」に限られるとされており (UCC1 条—201 条 (b) (35))、これによるならば、譲渡担保ということになるのだから、依然として販売であって、消尽法理が適用されることになると述べられている⁽⁷⁵⁾。また同文献では、Impression 最高裁判決が、消尽理論がなければスムーズな流通が阻害されると述べることに對しても疑問が示されており、根拠として、Mallinckrodt 判決 (1992 年)⁽⁷⁶⁾ 以来四半世紀にわたって、特許製品の流通が阻害されていたようには見えないこと、商法によって財産に担保権のような負担が設定されることはよくあるが、経済的には実質的にプラスになると考えられていること、正規の価格では購入できない顧客層に対して割引きを実施するなどの販売条件を課すことにより、経済効率を増すことができることを挙げている⁽⁷⁷⁾。

5. 方法特許の消尽

サービスに関連する特許権については、方法の発明にかかる特許権が消尽するかという問題がある。この点についても判断した上記 Quanta 最高裁判決⁽⁷⁸⁾は、方法特許は消尽しないという特許権者の主張を明確に斥けた。すなわち、方法特許は、それを実施した (embodied) 製品が販売された場合に消尽するとし、古く 1940 年の最高裁判決 Ethyl Gasoline Corp. v. United States (1940 年)⁽⁷⁹⁾でも、上記 Univis 最高裁判決⁽⁸⁰⁾でも同旨を判示しているとしている。こうした扱いは確固たる根拠に基づいており、もし方法特許に消尽が及ばないとするならば、特許権者は、クレームドラフト技術によって装置のクレームをその装置の機能を果たすための方法のクレームとして記述するだけで消尽を免れることができ、消尽理論を著しく損なうことになる。すなわち、特許権者は特許発明を実施した製品の販売を許諾したにもかかわらず、その購入者が特許権侵害に問われることとなり、特許製品が一旦適法に製造販売されたら、その使用にはいかなる制約もないとされる古くから確立された消尽法理の回避を許すことになることと述べている⁽⁸¹⁾。

後の CAFC 判決 Keurig, Inc. v. Sturm Foods, Inc. (2013 年)⁽⁸²⁾では、コーヒーメーカーと、これにカートリッジを装着してコーヒーを淹れる方法につき特許権を有する原告が、原告が販売したコーヒーメーカーに装着するカートリッジを販売した被告に対して方法特許の侵害で訴えた事件について、方法特許は、原告によるコーヒーメーカーの販売により消尽したとされ、CAFC は、Quanta 最高裁判決が物の販売による消尽を方法特許により回避しようとする策略について消尽法理の回避は許されないと判示した上記の警告を引用している⁽⁸³⁾。

もっとも、Helferich Patent Licensing, LLC v. New York Times Co. (2015 年)⁽⁸⁴⁾で CAFC は、原審の消尽の判断を覆して方法特許の消尽を認めなかった。本件で特許権者は、携帯電話の装置にかかる特許権と、様々なコンテンツを保存、更新し、携帯電話に向けて送信するシステムと方法にかかる特許権を有しており、携帯電話を販売していたことにより、コンテンツに関する特許権も消尽するかが問題となった。CAFC は、本件では 2 つの発明があって、実施行為は別々のグループ (消費者とコンテンツプロバイダー) に向けられており、それぞれの実施が他方にも有用であると

いう関係にあるが、特許権の効力を制限する消尽法理は、そのような相補的な行為に適用されるものではないと述べている⁽⁸⁵⁾。Quanta 最高裁判決など消尽を認めた判決では、権利者から物を得た者が、その物と同一の発明にかかる特許権を侵害したかが問題となっていたが、本件は、Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co. 最高裁判決（1894年）⁽⁸⁶⁾が傍論で述べていた事案、すなわち、侵害を主張されているものが、特許発明とは関係はありつつも別個のものであり消尽論は適用できない場合に近いとしている⁽⁸⁷⁾。また、Quanta 最高裁判決が特許発明の部分的実施による消尽について判示した「実質的实施テスト」（次章で後述）に照らして、携帯電話のクレームによりコンテンツのクレームが実質的に実施されるとは言えないとした⁽⁸⁸⁾。

6. 特許発明の部分的実施と消尽

特許発明の部分的実施と消尽についても、上記 Quanta 最高裁判決⁽⁸⁹⁾は、上記 Univis 最高裁判決⁽⁹⁰⁾を引いて判示した。すなわち、特許製品として不完全であるが、特許発明を実質的に実施している（substantially embodies）物を権原に基づいて販売したことにより、特許権は消尽するとした。実質的に実施しているかは、（1）その物に合理的な非侵害用途がなく、（2）特許にかかる方法の発明的特徴を全て含んでいること、から判断される⁽⁹¹⁾。本件では、特許発明の実施に対して追加的に必要になるのは、ありふれた工程や標準的な部品の追加であって、何らの創意工夫も要しないこと等により、実質的な実施が認定されている⁽⁹²⁾。

上記 Keurig, Inc. v. Sturm Foods, Inc.⁽⁹³⁾では、Univis 最高裁判決と Quanta 最高裁判決によるこの（1）（2）からなる基準を「実質的实施テスト（substantial embodiment test）」と呼んでおり、判断基準として定着していることが察せられる。しかしこの事案では、特許権者は特許発明の実施品そのものを販売しているためこの基準は適用されず、実施品の販売を根拠として特許権は消尽すると判示し、特許権者による、販売した物に非侵害用途があるので（1）を満たさないとする主張を退けた。

LifeScan Scot., Ltd. v. Shasta Techs., LLC, (2013年)⁽⁹⁴⁾で CAFC は、血糖値計を用いて血糖値を測る方法の特許権について、その血糖値計に用いる細帯の販

売が侵害に問われたが、特許権者が当該血糖値計を無料配布したことが特許発明の実質的实施にあたり、方法特許が消尽するかが問題となった。CAFC は、本件でも上記 Quanta 最高裁判決の「実質的实施テスト」を適用し、（1）の非侵害用途は、特許権者により合理的に意図されたものでなければならず、意図されたものでない場合は消尽を否定できないとして⁽⁹⁵⁾、血糖値計は方法特許の実質的实施にあたり、方法特許は消尽したと判断した。

学説⁽⁹⁶⁾では、特許発明を実質的に実施している物かどうかの判断は困難であるという指摘があり、Life Technologies Corp. v. Promega Corp. 最高裁判決（2017年）⁽⁹⁷⁾では、事案は特許法 271 条（f）（1）（特許発明の全ての又は実質的な部分〔all or a substantial portion of the components〕を海外で組み合わせるために供給することによる侵害）の適用が争われたものであるが、「実質的な部分」の判断は、質的意味すなわち当該部分の重要性に基づくのではなく、量的になすべきであると判示していることを参照している。この最高裁判決では、特許発明の構成部分のほとんどは重要であってそれを欠けば機能を果たし得ないものであり、裁判所や当事者にとって、その相対的な重要性を容易に判断できるものではないことを理由として挙げている⁽⁹⁸⁾。

7. 考察

特許権の消尽の根拠として、特許製品の円滑な流通と、特許権者の二重利得不要論がこれまで挙げられてきたことは、日米で変わらない。しかるに、Impression 最高裁判決は、日本では「所有権と特許権との混同」として顧みられなくなった所有権理論を根拠としたかのように見えるが、果たしてそうであろうか。

Impression 最高裁判決は、国際消尽を認めるにあたり、特許権者が米国におけるのと同じような対価を外国では得られないことは問題ではなく、排他権は、各特許製品を特許権による独占の範囲外に譲渡する際に、特許権者が十分な補償であると考えた額の対価を一度受け取ることを保障するだけのものであると判示し、特許製品を譲渡する外国における対応特許権の有無を問題としなかった。すなわち、ここで特許権者の対価は一度だけであるということは、特許権に基づく独占価格としての対価を意味しておらず、二重利得というのも、独占権を二度以上行使するというものでは

ない。少なくとも日本において二重利得とは、特許権を二度以上行使することを意味してきたため、国際消尽論に対する批判として、外国での対応特許権の有無によって消尽の成否を分けることの不合理が主張されてきた。対応特許権の有無にかかわらず特許権は国際消尽すると主張する学説では、二重利得論によって並行輸入を認める根拠とすべきではないと述べられてきた⁽⁹⁹⁾のも、二重利得ということが独占価格の二重取りを意味していたからこそ、これを根拠とすべきではないと考えられたのであろう。しかし、米国最高裁によれば、特許権者の対価とは、「特許権者が十分な補償と考えて譲渡を決めた」対価であって、特許権による独占価格かどうかは関係ない。すなわち、重要なのは、特許製品の所有権を譲渡するという特許権者の決定なのであり、ここに消尽の根拠があると考えているのである。

米国最高裁が考える二重利得不要論は、特許製品の所有権を譲渡するという特許権者の決定機会は一度保障されればよいという意味であると考え、消尽のもう一つの根拠である特許製品の円滑な流通とも繋がるのが分かる。製品の円滑な流通、すなわち取引の安全とは、製品の所有権を得たらこれにつき制限はないという信頼であろう。日本の学説でも、消尽理論の目指すところは特許製品について所有権を取得した者の保護にあることに間違いはなく、所有権理論は、説明不足であるとしても問題の核心の一端を捕捉していると指摘されていた⁽¹⁰⁰⁾。特許権と特許製品の所有権が対立する状況で、いずれを保護するかという場面において、所有権を優先する根拠が、上記の「特許権者の決定」だということではないか。決して、所有権と特許権を混同しているわけではないのである。そしてこのことは、米国最高裁のいうコモンローの伝統とは関係のない日本においても、等しく妥当する理論であるようにも思われる。

特許権の消尽の根拠の一つとして黙示の許諾論がいわれることがあるが、黙示の許諾は、特許権の消尽とは別の法理であると考え。なぜなら、特許権の効力が存するからこそ、その排他権を行使しないということが、黙示の許諾の内容なのであって、許諾があるということは、当該実施品に対しても特許権が存在することを前提としているからである。もっとも、消尽も黙示の許諾も、特許権者等の特許製品の譲渡に伴い特許権の効力が当該製品には及ばなくなることの説明と

しては共通しており、米国の従前の CAFC 判例による実務は、黙示の許諾論を主軸として考えられていたということである。特許権の効力を優先し、特許権者の取引の自由や諸般の事情を柔軟に考慮できる理論は、黙示の許諾論である。

特許権の効力と、特許製品の所有権との調整において、いずれを優先させるかは、理論的に定まるものではなく、政策判断であろう。製品の円滑な流通や予測可能性を重視するならば、米国最判のように消尽理論を徹底させることが望ましいし、具体的事情に応じた柔軟な判断をするためには、黙示の許諾論の方がよいであろうが、柔軟な判断には裁判所の負担も伴うことになるだろう。

8. おわりに

米国では、Impression 最高裁判決により、条件付販売、国外販売のいずれによっても、特許権は消尽することとなった。

実務的には、特許権者のいわゆる消耗品ビジネスは再考を迫られるであろうし、並行輸入ビジネスが隆盛するかもしれない。特許権者側の方策として、消尽を避けるために特許製品の「販売」を避け、貸与とすることが考えられる。しかし、単なる形式的判断ではなく、実質的にみて譲渡に該当する場合は、消尽を避けられないと思われる⁽¹⁰¹⁾。したがって、販売を避けるという戦略が可能な製品は、高額な機械類などに限られるであろう。特許製品の利用者側の方策としては、特許権者（又はライセンシー）との取引により、所有権が譲渡されているかどうかには留意する必要があるだろう。

消費財である医薬品は、販売せざるを得ない。米国が TRIPS などの条約交渉において国際消尽に強く反対してきたのは、途上国からの安価な医薬品の並行輸入に対して特許権を行使したいという趣旨であったことを考えると、Impression 最高裁判決の影響は多大であると思われる。途上国からの並行輸入は、FDA による規制などがあるにしても、最終的には止められないであろう。先進国での値崩れを防ぐためには、途上国での販売価格を先進国と同程度とすることが考えられる。そのような価格では、途上国での需要を満たすことはできないため、途上国では強制ライセンスが発動される可能性がある。これにより途上国における独占権の弊害を防ぎつつ、特許権者は、強制ライセン

スからのライセンス料をわずかながら得ることができるのみならず、強制ライセンスにより販売された特許製品は、権利者の意思に基づいて拡布された製品ではないため、米国での特許権は消尽しないと解される。特許権者の開発投資の回収を妨げることなく、権利者自身が拡布した特許製品の国際流通の安全も損なわないための方策のひとつとして、考えることができるかもしれない。

特許権者側が消尽を避ける方策として実務的には、方法特許の活用も検討されているようであるが、Quanta 最高裁判決が、「実質的实施テスト」として、特許権者が実質的には方法特許を実施する物や、部分的な実施品を譲渡した場合には、方法特許も消尽するという判断基準を確立しており、方法特許による消尽法理の回避を厳しく戒めていることに留意すべきであろう。

(注)

- (1)たとえば、産業構造審議会第16回知的財産分科会・特許庁資料「知財エコシステムの自律に向けた中長期的課題」(2021年6月28日) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/16-shiryu.html。
- (2)Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 137 S. Ct. 1523, 198 L. Ed. 2d 1 (2017)。
- (3)Impression 最高裁判決の詳細と日本法との比較については、井関涼子「米国における特許権の消尽を巡る転回—Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc. 最高裁判決(2017)—」同志社法学71巻1号253頁(2019年)。
- (4)特許権者等から購入した特許製品は、独占権の範囲外になるという法理は、米国において「ファーストセール法理」と呼ばれるが、権利消尽法理と区別されているわけではない。玉井克哉「アメリカ特許法における権利消尽の法理(1)」パテント54巻10号19頁、21頁(2001年)。Impression 最高裁判決において、「権利消尽法理は160年以上の伝統を有する」として紹介されている Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539 (1853年) 最高裁判決でも、消尽(exhaustion)の用語は使われておらず、ファーストセール法理を判示している。
- (5)玉井・前掲注4・21~22頁。
- (6)竹中俊子「特許製品の加工・部品交換に伴う法律問題の比較法的考察—キヤノンプリンターカートリッジ事件を題材に」紋谷暢男教授古稀記念『知的財産権法と競争法の現代的展開』379頁、387~394頁(発明協会2006年)。
- (7)竹中・前掲注6・394頁。
- (8)Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992)。本判決を中心とした米国における条件付販売と特許権の消尽に関する詳細な論考として、羅秀培「米国特許法における国内消尽論—条件付売買と価格差別論の適用を中心に—」知的財産法政策学研究18号69頁(2007年)。

- (9)Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)。
- (10)LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., 453 F.3d 1364 (Fed. Cir., 2006)。
- (11)林いづみ=川田篤「新たな生産と修理と—消尽の日米独比較」パテント62巻1号58頁、62頁(2009年)、など。
- (12)小松陽一郎=川端さとみ「日米における特許国内消尽論—クアンタ事件連邦最高裁判決(2008.6.9)を素材にして」知財ふりずむ7巻73号14頁(2008年)、大江修子=岡田誠「米国の特許権消尽論:Quanta判決の示すもの」知財研フォーラム76号42頁、48頁(2009年)。
- (13)Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)。
- (14)この他、国際消尽を否定した判決として、Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005), Fuji Photo Film Co. v. ITC, 474 F.3d 1281 (Fed. Cir. 2007)。
- (15)Tessera, Inc. v. ITC, 646 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2011)。
- (16)Fujifilm Corp. v. Benun, 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010)。
- (17)Ninestar Tech. Co. v. ITC, 667 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012)。
- (18)Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519 (2013)。
- (19)LifeScan Scot., Ltd. v. Shasta Techs., LLC, 734 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2013)。
- (20)尾島明『逐条解説 TRIPS 協定』46-51頁(日本機械輸出組合1999年)。
- (21)supra note 2。
- (22)本件での被疑侵害行為は、使用済みトナーカートリッジの再生販売であり、権利者による最初の販売によって特許権が消尽していたとしても、再生行為が特許製品の再生産とされ、特許権が及ぶかという問題も想定される場所である。しかし、本件最高裁判決においてサーシオレーライ(certiorari)が認められたのは、条件付販売による国内消尽及び国外販売による国際消尽についての原審判断の当否であり、最高裁は当該論点しか判断していない。また、後述する第一審判決は、条件付販売による国内消尽を認めた後、再生産か否かを検討せず請求棄却(非侵害)の結論を導いているが、原告はそもそも再生産該当性の主張をしていない。米国では日本と異なり、インクの詰め替えのような消耗品取替えやリサイクル行為は、修理であって特許権侵害にあたらないという判例が確立しているためと考えられる。Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961), 前掲注13 Jazz Photo 判決, Fuji Photo Film Co., Ltd. v. ITC, 474 F.3d 1281 (Fed. Cir. 2007) など。
- (23)Lexmark Int'l, Inc. v. Ink Techs. Printer Supplies, LLC, 9 F. Supp. 3d 830 (国際消尽の論点について), 2014 U.S. Dist. LEXIS 41045 (条件付販売の論点について) (S.D. Ohio, 2014)。
- (24)Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 615 F. Supp. 2d 575 (E.D. Ky., 2009)。
- (25)Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., 816 F.3d 721 (Fed. Cir. en banc 2016)。原審判決の紹介として、高石秀樹「[米国]特許製品の条件付き譲渡/国外譲渡と特許権の消尽(日本との比較)」知財管理66巻11号1505頁(2016年)。

- (26) 米国司法省ウェブサイト Office of the Solicitor General—Supreme Court Briefs <https://www.justice.gov/osg/brief/impression-prods-v-lexmark-intl>
- (27) *supra* note 26, Brief for the United States p. 6.
- (28) *supra* note 26, Brief for the United States p.22.
- (29) *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890).
- (30) *supra* note 26, Brief for the United States pp. 23-25.
- (31) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1531.
- (32) 1 E. Coke, *Institutes of the Laws of England* § 360, p. 223 (1628) (Impression 最高裁判決より)。
- (33) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1532.
- (34) *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U. S. 659 (1895).
- (35) *supra* note 34, 157 U. S. at 661 (*supra* note 1, 137 S.Ct. at 1532).
- (36) *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U. S. 241 (1942). この最高裁判決の概要は次の通りである。多焦点レンズの特許権に関し、特許権者が(販売代理店を通じて)、特許製品用の未処理レンズをライセンサーである卸売業者に販売し、このライセンサーは、この未処理レンズを研磨して特許製品を作成し、ライセンサーである眼鏡処方店に特許権者が指定した価格で販売することを許諾されていた。そして、眼鏡処方店は、特許権者の指定価格で消費者に販売することを許諾されていた。そこで、再販価格拘束の独禁法違反により提訴されたため、特許権者は、特許権の行使であると反論した。最高裁は、特許権者が、未完成であっても特許発明の重要要素を具現化したものを販売したことにより、完成した特許製品に係る特許権は消尽するとした。
- (37) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1532.
- (38) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1533-1534.
- (39) *United States v. General Elec. Co.*, 272 U. S. 476, 489 (1926).
- (40) *Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works*, 261 U. S. 24, 35 (1923).
- (41) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1534.
- (42) *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539 (1853).
- (43) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1531.
- (44) *supra* note 36, 316 U. S. at 250 (*supra* note 2, 137 S.Ct. at 1531).
- (45) *supra* note 9, 553 U. S. at 625 (*supra* note 2, 137 S.Ct. at 1531).
- (46) *Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co.* 246 U. S. 8, at 17-18, (1918) (*supra* note 2, 137 S.Ct. at 1533). この最高裁判決の概要は次の通りである。蓄音機の特許権に関し、特許権者が特許製品を販売する際の契約において、再販価格の下限を設定し、これより低価格で販売すれば特許権侵害にあたるという条項があった。そこで、この条項に反した者に対して特許権者が特許権侵害訴訟を提起したが、最高裁は、「特許製品を販売すると、これは特許法による制約を離れ、使用について制限を課すことによって特許による独占を続けることはできない」とした。
- (47) *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 304 U. S. 175 (1938). この最高裁判決の概要は次の通りである。アンプの特許権に関し、特許権者はライセンサーに、家庭用に限定したアンプの製造販売ライセンスを与えたところ、このライセンサーがこのライセンス契約に反して、アンプを被告に販売し、被告はそれを知りながら、購入したアンプを劇場の映画装置として使用するために貸与したため、特許権者が被告を特許権侵害で訴えた事案である。最高裁は、特許権者は被告に当該特許製品を販売したのではなく、ライセンサーに対して、劇場等の商業用に用いる為のアンプの販売を許諾したのでもないから、ライセンサーの被告への販売は、ライセンスの範囲外であって、ライセンサーのこの販売は特許権侵害であるし、それを知りながら劇場に貸与した被告の行為も特許権侵害にあたるとした。
- (48) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1534.
- (49) *supra* note 39, 272 U. S. 476 at 489-490.
- (50) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1534.
- (51) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1534-1535.
- (52) *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U. S. 502, 506-507, 516 (1917).
- (53) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1535.
- (54) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1535.
- (55) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1535-1536.
- (56) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1536.
- (57) *Astoria Fed. Sav. & Loan Ass'n v. Solimino*, 501 U.S. 104, 108 (1991).
- (58) *Bauer & Cie v. O'Bauer & Cie*, 229 U.S. 1, 13 (1913).
- (59) *supra* note 36, 316 U. S., at 251 (*supra* note 2, 137 S.Ct. at 1537).
- (60) *supra* note 34, 157 U. S., at 661 (*supra* note 2, 137 S.Ct. at 1537).
- (61) *supra* note 29.
- (62) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1537.
- (63) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1538.
- (64) *supra* note 2, 137 S.Ct. at 1539.
- (65) Jonathan Barnett and Ted M. Sichelman, Brief of 44 Law, Economics and Business Professors as Amici Curiae in Support of Respondent in *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* (March 6, 2017). USC Law Legal Studies Paper No. 17-10; San Diego Legal Studies Paper No. 17-266. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2923826>
署名した教員は、上記執筆者の他、Martin J. Adelman, Henry N. Butler, Daniel R. Cahoy, James Ming Chen, Vincent Chiappetta, Thomas F. Cotter, Gregory Dolin, Richard A. Epstein, Christopher Frerking, Robert W. Gomulkiewicz, Hugh Hansen, Timothy R. Holbrook, Christopher Holman, Justin Hughes, Keith N. Hylton, Olena Ivus, Jay P. Kesan, Edwin L.-C. Lai, Anne Layne-Farrar, Irina D. Manta, Walter F. Matystik, Shawn P. Miller, Adam Mossoff, Craig Allen Nard, Christopher M. Newman, Xuan-Thao Nguyen, Sean O' Connor, David S. Olson, Seth C. Oranburg, David

- Orozco, Kristen Osenga, Jillian Popadak, Michael Risch, Guy A. Rub, Karen E. Sandrik, Mark F. Schultz, 竹中俊子、David O. Taylor, Liza S. Vertinsky, Saurabh Vishnubhakat, R. Polk Wagner, Elizabeth Winston, の 42 名である。
- (66) Donald Chisum and Janice Mueller, *Impression Products: Domestic and International Exhaustion as an “Unwritten Limit” on Patent Rights*, Chisum Patent Academy: Commentary. <https://madmimi.com/p/8f1a3a/preview>
- (67) Merges and Duffy, *infra* note 75, p.43 でも、医薬品に関しては、輸入につき FDA (Food & Drug Administration) の承認を要することが述べられている。
- (68) Herbert Hovenkamp, *Reasonable Patent Exhaustion*, Yale Journal on Regulation, Vol. 35, p. 513, 514, 548, 2018; U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper No. 17-29. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2995751>
- (69) Hovenkamp, *supra* note 68, at 535.
- (70) 小泉直樹「特許権の消尽に関する米国連邦最高裁 Impression 事件判決」慶應法学 40 号 163 頁、171 頁 (2018 年)。
- (71) *supra* note 9.
- (72) 星埜正和「米国最高裁、特許権の国際消尽を認める (米国最高裁 2017 年 5 月 30 日判決—Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.—) 国際商事法務 45 巻 9 号 1356 頁、1358 頁 (2017 年)。
- (73) 廣瀬孝「特許権の国内消尽及び国際消尽 Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 581 U.S. (2017) 合衆国最高裁 2017 年 5 月 30 日判決」IP ジャーナル 6 号 62 頁、68-69 頁 (2018 年)。
- (74) 前川有希子「米国特許権消尽—Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. 米国最高裁判決—」AIPPI 62 巻 9 号 44 頁、49 頁 (2018 年)、松本慶＝田邊政裕「[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—」知財管理 68 巻 6 号 770 頁、778 頁 (2018 年)。
- (75) Robert Patrick Merges and John Fitzgerald Duffy, PATENT LAW AND POLICY, 2017 Summer/Fall Supplement, 7th ed. pp.44-45 (Carolina Academic Press 2017).
- (76) *supra* note 8.
- (77) Merges & Duffy, *supra* note 75.
- (78) *supra* note 9, 553 U.S. 617 (2008).
- (79) Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436, 446, 457, 60 S. Ct. 618, 84 L. Ed. 852, 1940 Dec. Comm'r Pat. 758 (1940).
- (80) *supra* note 36, 316 U. S. 241 (1942).
- (81) *supra* note 9, 553 U.S. at 628-630.
- (82) Keurig, Inc. v. Sturm Foods, Inc., 732 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2013).
- (83) *supra* note 82, 732 F.3d at 1374.
- (84) Helferich Patent Licensing, LLC v. New York Times Co., 778 F.3d 1293 (2015).
- (85) *supra* note 84, 778 F.3d at 1301.
- (86) Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co., 152 U.S. 425, 14 S. Ct. 627, 38 L. Ed. 500 (1894).
- (87) *supra* note 84, 778 F.3d at 1303.
- (88) *supra* note 84, 778 F.3d at 1309.
- (89) *supra* note 9, 553 U.S. 617 (2008).
- (90) *supra* note 36, 316 U. S. 241 (1942).
- (91) *supra* note 9, 553 U. S. at 638.
- (92) *supra* note 9, 553 U. S. at 633.
- (93) *supra* note 82, 732 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2013).
- (94) *supra* note 19, 734 F.3d 1361.
- (95) *supra* note 19, 734 F.3d at 1369.
- (96) 5 Donald S. Chisum, Chisum on Patents § 16.03 [2] [a] [i] [E] COMMENT (Matthew Bender).
- (97) Life Technologies Corp. v. Promega Corp., 580 U. S. 140, 137 S. Ct. 734, 197 L. Ed.2d 33 (2017).
- (98) *supra* note 97, 580 U. S. at 148-149.
- (99) 中山信弘『特許法 (第 4 版)』457 頁 (弘文堂 2019 年)。
- (100) 田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究 6 号 33 頁、35 頁 (2005 年)。
- (101) 実質的にみて譲渡に該当するか否かという観点からの検討を述べるものとして、青木大也・判批・L&T 68 号 45 頁、49 頁 (2015 年)。
- * Web サイトはすべて、2022 年 10 月 7 日最終確認。
- (原稿受領 2022.10.12)