

米 国  
通商関連知的財産権情報

2017 年 7 月

日本機械輸出組合

## 米国特許ニュース

### 目次

最高裁、特許製品を米国販売した場合は当然として、外国で販売した場合でも、たとえ条件付き販売で条件が満たされていない場合であっても、その特許製品に対する米国特許権は消尽し、第三者は再生特許製品を自由に販売できると判決…………… 1

1. はじめに……………	1
2. Lexmark 社の特許製品の販売プログラム……………	1
3. 地裁訴訟……………	2
4. CAFC 控訴……………	2
5. 最高裁判決……………	3
(A) 消尽の原理……………	3
(B) Lexmark 社が米国内で販売した特許製品……………	3
(C) Lexmark 社が米国外で販売した特許製品……………	4
6. 解説……………	5

**最高裁、特許製品を米国販売した場合は当然として、外国で販売した場合でも、  
たとえ条件付き販売で条件が満たされていない場合であっても、  
その特許製品に対する米国特許権は消尽し、  
第三者は再生特許製品を自由に販売できると判決**

---

## 1. はじめに

最高裁は特許消尽に関してドラスチックな判決を下した。

まず、特許製品を販売すると、米国内で販売した場合は当然として、海外で販売した場合でも米国特許権は消尽し、たとえ特許製品を再生されても特許侵害訴訟は提起できないという判決を下した。しかも、販売が条件付きで、その条件が満たされなかった場合でも消尽は成立するとした。但し、その条件の違反は契約法としては生き残るので、契約違反としての訴訟提起は可能であると示した。

この事件では、特許製品はトナー入りカートリッジで、特許権者が購入者に使用済みカートリッジは返却するという条件付で販売したにも拘わらず、購入者は返却せず再生業者に売却し(つまり購入者には契約違反がある)、再生業者がトナーカートリッジを再生して販売した場合でも、特許権は消尽しているので特許侵害で提訴はできないとした。しかも、その再生業者は契約当事者でない(契約当事者は最初の購入者)ので契約違反で訴追できないので、今後、再生業者は、合法的に特許製品の再生業務を問題なく行うことができるので、特許権者にとってはどのようにして防ぐかが大きな課題になって行くであろう。

*Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*  
S.C. No. 15-1189 最高裁判決 2017年5月30日

## 2. Lexmark 社の特許製品の販売プログラム

Lexmark 社はトナーカートリッジに関する米国特許を所有しており、特許製品を米国や外国で販売している。Lexmark 社は販売時に購入者(一般消費者がほとんどであろう)に対して二つの選択肢を与えていた。一つは条件が一切ない正価による販売で、購入者は再生を含めて自由に処分できる。もう一つは、Return Program(返却プログラム)で、これはカートリッジを一回使用した後に Lexmark 社に返すプログラムで、その代わり購入者は割引値段で買える。その場合、購入者は返却プログラム契約書にサインして、それはカートリッジを一度だけ使うことと、カートリッジを Lexmark 社のみで返却する契約になっている。

従って、購入者が Lexmark 社に返却せずに再生業者に販売したりすると契約違反になる(しかし、購入者が一般消費者の場合、Lexmark 社は訴追し難いものである)。

このようなトナーカートリッジの市場には、大体、「再生業者」(“remanufacturers”)が多くおり、その内の1社の Impression 社は、Lexmark 製の空になったカートリッジ(これには通常販売ルートのカートリッジも Return Program のカートリッジも含む)を米国内で収集し、トナーを補充して、再販売している。Impression 社は外国の購入者からも Lexmark 製カートリッジを外国で入手し、トナーを補充して米国に輸入し、再販売していた。

### 3. 地裁訴訟

Lexmark 社は米国内で販売した Program カートリッジを再生させて販売している Impression 社を含む多数の再生業者を特許侵害で訴えた。Lexmark 社は、返却プログラムではカートリッジの再使用と再販売を明白に禁じているため、購入者に違法行為があり、よって特許権は消尽していないので、Impression 社の再生品は Lexmark 社の特許を侵害していると主張した。Impression 社が海外でカートリッジ入手して米国に輸入した再生品については、Lexmark 社はこのようなカートリッジを輸入する特許法第 271 条の権利は誰にも与えていないので Impression 社はやはり特許侵害していると主張した。

これに対して Impression 社は、Lexmark 社は米国内外で販売した時点でカートリッジの「特許権は消尽した」ので、特許権は存在していないことから、訴訟却下を求めた。つまり、米国内で販売されたカートリッジを再利用したり再販売することは自由であり、これは、海外で販売されて入手したのも同じであると主張した。

地裁判事は Lexmark 社の国内 Return Program に関する訴訟については米国特許権は消尽していることから訴訟却下を許可したが、海外で販売されたカートリッジに対する訴訟については米国特許権は消尽していないことから訴訟却下を否定した。

### 4. CAFC 控訴

その控訴で CAFC は、米国内外で入手した2種類のカートリッジの両方について米国特許権は消尽していないので Lexmark 社が正しいと逆転させた。

その理由は、Lexmark 社が米国内で販売した Return Program のカートリッジに関しては、特許権者が販売後の再使用や再販売については合法的に規制することを明白に伝えており、その規制はいかなる他の法律にも違反しておらず、購入者にその違反があり、且つ Impression 社もそれを知っていたので、特許権は消尽しておらず、Lexmark 社は商品販売後も特許侵害で訴訟する権利を保持しているからである。

他方、海外で販売した方のカートリッジに関しては、CAFC は、特許製品を海外で販売することは、米国特許権とは直接関係ないので消尽することはなく、従って、Lexmark 社が米国外で販売したカートリッジを Impression 社が輸入した時、Lexmark 社は特許侵害で訴えることは出来るとした。つまり、CAFC は Lexmark 社の全面的勝訴の判決を下した。

## 5. 最高裁判決

そこで Lexmark 社は最高裁に上告した。最高裁は、以下の理由で CAFC 判決を逆転させた。

### (A) 消尽の原理

特許法第 271 条は、特許権者に対して「米国内で他者が発明を製造、使用、販売、そして販売の申し出をしたり、あるいは米国内へ輸入することを禁じる」権利を与えている。このような行為を特許権者の「許可なし」に行う者は特許侵害の責任が生じる。

しかし特許権者が特許製品を販売すると、「特許製品は購入者の個人財産となり特許、製品に対する特許権は消尽される」ため、特許権者は特許法でその製品をコントロールすることはできない。特許権者が購入者の使用权や再販売権を制限する契約を行い、購入者にその違法があった場合は、その違反を契約法で訴追することはできるが、特許権は(所有権の移転により)消尽しているので特許侵害で訴えることは出来ない。

消尽の原理は、特許製品を販売することによって、特許権者が有している独占販売権を喪失する、ということから生じる原理ではなく、特許権者の権利範囲そのものを制限する原理である。つまり、購入者は特許製品の所有権を入手することになるので、当然に製品の使用、販売、輸入についての権利を所有することになる、つまり、購入者は特許権者から独占的に扱う(という特許法上の)権利を買い取ったわけではない(注：買い取った場合であると、契約違反がある場合は、買い取りが不成立に成り得る)。

米国外での販売でも、国内販売と同じく、特許製品に関する所有権は移転するので特許法上の特許権者の権利を消尽させることになる。

以上の理由で最高裁は CAFC の判決を逆転させた。Lexmark 社は米国内で Return Program 上のカートリッジを販売することによって、条件の有無に係わらず、特許権を消尽したと判示したのである。最高裁は、特許権者が課した販売上の条件や制限には関係なく、特許権者が特許製品を販売した時点で所有権が移転し、特許権は消尽したと解釈した。Lexmark 社と購入者との間の条件／制限は、契約法上は明白で行使可能であるが、その契約によって Lexmark 社の製品に対する特許権をなお保持しているという主張は出来ないという論理である。

### (B) Lexmark 社が米国内で販売した特許製品

最高裁は、まず、米国内で販売された特許製品についてその理由を以下のように詳しく述べた。

まず、「特許法は、発明者の発明に対して報酬を与えることによって技術革新を推進させている。特許権者は特許製品を販売した時点で、その報酬を獲得したことになり、特許法はそれ以上特許製品の使用や楽しみについて規制するベースを提供してはならない」。購入者が特許製品を買った後で、製品に関する権利を制限することは、米国法の根本であるコモンローでは所有権

が譲渡(alienation)された後は制限を課すことを禁止していることから出来ない。議会は特許法を制定し、後に改正した時に、譲渡（移転）に対して制限を課すことや、消尽に制限を課すことを避けて来た。

よって、Lexmark 社は Return Program のカートリッジを販売した時点で、特許法上での権利は消尽したので、カートリッジについて特許権で Impression 社を訴えることは出来ない。

CAFC の判決の根拠は、「特許権者の「許可なく」特許権を使用することや販売することを特許法第 271 条は禁じていることから消尽の原理が生じている」という誤った解釈を基にしている。この論理によると、「消尽」は、特許権者が特許製品を「無条件で販売したことによって、購入者が再使用したり、再販売することが出来る権限を与えたであろうという仮定」に基づいており、この点で誤っている。この論理であると、もし特許権者が購入者の権利を明白に制限していれば、特許権者はなお何らかの権限を保持していることになり、完全には「許可していない」ことになるので消尽はなく、特許侵害で訴えることが可能になる。

最高裁は、そのような CAFC の解釈に反対し、消尽の原理は特許製品の販売によって特許権者の独占的権限の譲渡があったことを仮定にしているのではないと説明した。つまり、消尽の原理は、そもそも特許権者の権利の範囲を制限していることから生じているものなのである。特許法は特許権者に限定された排他的権を与えているが、消尽はその権利を消滅させる効果がある。購入者は特許製品の所有権を有することになるので、その製品の使用、販売、輸入する権利を所有者として得たことになり、その権利を特許者から購入したものではない。

よって、たとえ購入者が条件付きで購入し、購入者に条件違反があったとしても、Lexmark 社の特許権は所有権が移転した瞬間に消尽することになる。

### (C) Lexmark 社が米国外で販売した特許製品

最高裁は、Lexmark 社が海外で販売して空になったカートリッジを、Impression 社が購入者から集めて再生し、米国へ輸入したトナーカートリッジも、Lexmark 社は特許侵害で訴えることは出来ないと判決した。米国外での正当な販売は、国内販売と同じく、特許法上の特許権者の権利を消尽させる。

このような「知財の国際的消尽の問題は著作権法においても生じている」。

著作権上での「最初の販売の原理 (first sale doctrine)」によると、著作権者が合法的に著作物のコピーを販売した時点で、著作権者は、購入者が「そのコピーを販売したり処分する権利」を制限する権利を失う。17 U.S.C. § 109(a) *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519 判決では最初の販売の原理は海外で製造したり、販売された著作物にも適用されると判示した。最初の販売の原理は、コモンローでは所有物の譲渡／移転 (alienation) があった場合にそれに

対して制限を課することに反対していることから生じている原理である。このような原理は地理的区別がなく、その上、著作権法にも区別する条文はないため、最初の販売の原理は海外の場合でも適用されると考えられる。

その上、論理的にも現実的にも特許の消尽と著作権の最初の販売による消尽の原理を区別をしない意味がない。「これら2つの原理は極似しており目的も同じである。Bauer & Cie v. O' Donnell, 229 U.S. 1, 13 今日の大数の日常製品は特許権と著作権の両方で守られている」。

特許権の地理的制限は、著作権保護と区別する基にはならない。それは著作権法にも治外法権の効果はないからである。

更に、消尽の原理とは特許の権限を明確に制限する原理であり、特許権者が特許製品を自身が適切と考える価格で手放した時点で適用される。特許権者は米国と海外では同じ価格を要求できない可能性もあるが、特許法は特定の価格を保証するものではない。特許法は特許製品について、その独占範囲外を超える額で、それについて、特許権者が十分と考える報酬を受けることを保証するのみである。

以上のように最高裁はCAFCの判決を全面的に逆転させて差し戻した。

## 6. 解説

この事件の差し戻し審ではLexmark社の訴訟を却下させるImpression社の両方のモーションを認めることになるのであろう。

この判決は特許権者、そして特許の権限を大幅に限定することになる。また、この種の再生業者の活動を合法化するので、その影響は非常に大きい。

しかし、この種の第三者による再生製品を防ぐ方法はないではない。それはトナーカートリッジを販売するのではなく、貸し出し(レンタル)にすることである。その場合は所有権の移転はないので特許権の消尽はないはずである。そして、空のカートリッジを返却した時にそれなりの金額を返却するとすれば購入者が返却するインセンティブにもなる。

とはいえ、米国特許は海外販売でも消尽するという理論は、特許権者にとっては非常に厳しく、且つ法論理上疑問がないわけではないので、これで影響を受ける米国大企業は特許法改正を検討、提案して行くことは十分考えられる。

(服部 健一)

本レポートの全部または一部の無断転載を、  
翻訳、原文の如何を問わず禁ず。

米国通商関連知的財産権情報

2017年 7月

(Vol. 26 No. 3)

発行：日本機械輸出組合  
通商・投資グループ

Tel 03-3431-9348

Fax 03-3436-6455

E-mail: trade@jmcti.or.jp

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8

機械振興会館 401 号