

No. 153(2017/3)

Lexmark 対 Impression 事件と消尽法理 (①販売後の拘束条件と国内消尽との関係、②国際消尽)

Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc., Nos. 2014-1617, 2014-1619
(Fed. Cir. Feb. 12, 2016) (en banc)

松村 光章

はじめに

Lexmark 対 Impression 事件で連邦巡回区控訴裁判所の大法廷は、米国特許法における消尽法理に関する論点のうち、①販売後の拘束条件と国内消尽との関係及び②国際消尽を取り上げた。

販売後の拘束条件と国内消尽との関係については「特許権者が特許製品を販売する際に契約や通知によって消尽法理の回避できるか」という点につき *Mallinckrodt* 判決（1992年）¹以降、盛んに議論されてきた。*Quanta* 最高裁判決（2008年）²や *Bowman* 最高裁判決（2013年）³において、最高裁が判断することの期待が高まったが、最高裁がこの点について判断に至ることはなかった。このため、これまでの最高裁判決において、本論点を詳細に検討したものは存在しない。二つ目の国際消尽については、*Kirtsaeng* 最高裁判決（2013年）⁴が著作権法における国際消尽を肯定したことから、特許法においても同様に国際消尽が認められるべきか注目が集まっていた。本稿はこれら論点に関する連邦巡回区控訴裁判所の大合議判決を紹介するものである。

[付記] 本件の上告申立は受理され、最高裁での口頭弁論も 2017 年 3 月 21 日に行われていることから、2016 年-17 年開廷期中に本件の最高裁判決の言渡しが見込まれる。

¹ *Mallinckrodt Inc. v. Medipart, Inc.*, 976F.2d 700 (Fed. Cir. 1992). 法的に有効で特許権の付与の範囲内で設けられた拘束条件付きの販売の場合、特許権の消尽は認められないと連邦巡回区控訴裁判所は判断している。

² *Quanta Computer v. LG Electronics*, 553 U.S. 617 (2008).

³ *Bowman v. Monsanto Co.*, 133 S. Ct. 1761 (2013).

⁴ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (2013).

一. 事案

Lexmark International, Inc.はプリンター及び同プリンター向けトナーカートリッジを製造販売し、同カートリッジに関する特許権を多数保有する。Lexmark は本件カートリッジを米国内外で販売するにあたり 2 つの販売プログラムを設けていた。「Regular カートリッジ」は通常価格で販売され、当該カートリッジには使用回数の制限や再販売禁止等の拘束条件は設けられていない。他方、通常価格より 20%程度安い価格で販売される「Return Program カートリッジ」については、使用済みカートリッジの再使用が禁止され、使用後は Lexmark に返還しなければならない、第三者への譲渡も禁止されていた。

Lexmark は Return Program カートリッジのリサイクル品が自社製プリンターで使用されることを防ぐべく、カートリッジにチップを組み込むことでリサイクル品を把握する仕組みを設けていた。このため、リサイクル業者は収集した Lexmark 製の使用済みカートリッジの搭載チップを破壊し、別のチップに取り替えた上でトナーを再充填することで、リサイクル品を Lexmark 製プリンターで使用可能としていた。Impression Products, Inc.がこのようなリサイクル品を入手し米国内で販売していたところ、Lexmark が Impression その他の特許権侵害に基づき提訴したのが本件である。

ここでの Impression の主張は、・・・

全 11 ページ； 以下目次のみ。

二. 争点

三. 裁判所の判断

1. 多数意見

- (1) 国内消尽と販売後の拘束条件の関係
- (2) 国際消尽

2. 反対意見(DYK, HUGHES)

- (1) 国内消尽と販売後の拘束条件の関係
- (2) 国際消尽

四. 個別論点の検討

1. 国内消尽と販売後の拘束条件の関係

- (1) 最高裁によって否定された販売後の拘束条件の範囲
- (2) 販売とライセンスの区分け
- (3) 販売後の拘束条件の競争促進効果

2. 国際消尽

3. 結びに代えて

以 上