

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）<sup>1</sup>以降、盛んに議論されてきた。*Quanta* 最高裁判決（2008年）<sup>2</sup>や *Bowman* 最高裁判決（2013年）<sup>3</sup>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）<sup>4</sup>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。

<sup>1</sup> *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。

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

<sup>3</sup> *Bowman v. Monsanto Co.*, 133 S. Ct. 1761 (2013).

<sup>4</sup> *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、Lexmark の第一販売によって同社の米国特許権は消尽したという点に集約される(黙示のライセンスの主張もない)<sup>5</sup>。カートリッジのうち、Lexmark が米国内で販売した Return Program カートリッジ及び Lexmark が米国外で販売した一切のカートリッジ(Regular カートリッジ及び Return Program カートリッジ)それぞれについて、Impression は、それらの第一販売によって Lexmark の米国特許権は消尽したと主張している。その根拠として、拘束条件付き国内販売については *Quanta* 最高裁判決が *Mallinckrodt* 判決を覆したといい、外国販売については *Kirtsaeng* 最高裁判決が *Jazz Photo* 判決(2001 年)<sup>6</sup>を覆したと主張する。なお、米国内で販売された Regular カートリッジのリサイクル品を Impression が販売した点については Lexmark も争っていない。

原審は、拘束条件付き国内販売につき *Quanta* 最高裁判決によって *Mallinckrodt* 判決は破棄されたとして、たとえ拘束条件による留保事項が明白だったとしても、権限に基づく販売(authorized sale)によって米国特許権は消尽するとした。他方、外国販売については *Jazz Photo* 判決を維持し、外国販売による米国特許権の消尽を否定していた。

## 二. 争点

両当事者が控訴後、連邦巡回区控訴裁判所は職権で本件を大法廷で審理することを決定し、次の 2 点を争点とした。

① 使用回数が 1 回に限定されており、使用後は返還しなければならないという拘束条件が設け

---

<sup>5</sup> Impression は自らの販売及び輸入が Lexmark の特許発明の実施にあたり、当該特許権の有効性についても争っていない。また、本件拘束条件がミスユース法理又は競争法違反であること、特許法において独占排他権が認められた範囲を越えた条件であるという主張もしていない。さらに、Return Program カートリッジに設けられた使用回数制限及び譲渡禁止に関する拘束条件が第一譲受人及び Impression に明確に伝わっていたかという点についても争っていない。また、カートリッジのチップ取り替えとトナー充填が修理(repair)か再生産(make)かという点も、他の Lexmark 訴訟で争われたこともあつてか、本件では争点となっていない。

<sup>6</sup> *Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm'n*, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001).

られていた特許製品の販売によって特許権の消尽は認められるか？ *Quanta* 最高裁判決を踏まえた場合、*Mallinckrodt* 判決は破棄されるべきか。

- ② 米国外での販売によって米国特許権が消尽することはないとした *Jazz Photo* 判決は、*Kirtsaeng* 最高裁判決を踏まえ、破棄されるべきか。

### 三. 裁判所の判断

1. 多数意見 (PROST, Chief Judge, NEWMAN, LOURIE, MOORE, O'MALLEY, REYNA, WALLACH, TARANTO, CHEN, and STOLL, Circuit Judges)

#### (1) 国内消尽と販売後の拘束条件の関係

拘束条件付き国内販売については、特許製品の使用等に関する拘束条件が法的に有効で、販売時に買主に明確になっていた場合、当該拘束条件に反する使用等について、権利者の特許権の消尽は認められないと判断する。その理由を次のように述べる。

- ① *Quanta* 判決はライセンシーによる販売を検討したものであって、本件で問題となった特許権者による条件付き販売については判断していないため、*Quanta* 判決の本件への適用はない【多数意見 II-B】。
- ② 消尽を判断する際に最高裁が用いてきた「authorized sale」について、特許権者による特許製品の販売が一律「authorized sale」に該当すると考えた場合、消尽法理は、特許権者による販売と特許権者から販売権限を付与されたライセンシーによる販売とを峻別することとなるが、*Quanta* 判決や *Bowman* 判決はそのような厳格な区別をしたとまではいえない【多数意見 II-C】。
- ③ 特許法 271 条(a)の「without authority」という文言からして、販売にあたって特定の範囲の権限が明確に特許権者に留保されている場合、買主は当該留保された権限を有しないと解すべきである【多数意見 II-D-1】。最高裁判例で使用回数制限に関する拘束条件について判断したものはなく、最高裁は特許権者が特許製品の販売時に明確かつ適法な拘束条件を設けることについて否定まではしていない【多数意見 II- D-2】。動産取引において売主は譲渡禁止特約を買主に課すことができないという英国コモンローは、特許法にはあてはまらない【多数意見 II- D-3】。
- ④ *Mallinckrodt* 判決を覆すほどの実害は存在せず、本件拘束条件は消費者へ利益をもたらしている側面もある【多数意見 II- D-4】。

#### (2) 国際消尽

次の理由により、*Jazz Photo* 判決を維持する。

- ① *Kirtsaeng* 判決は特許権について言及していない。加えて、同事件では著作権法 109 条(a)

「lawfully made under this title」の解釈が争われ、本件のような「外国販売により買主に輸入又は販売の権限が与えられたといえるか」という点は争点となっていない【多数意見 III-B】。

- ② 特許法は米国市場における独占排他権を権利者に付与するものである。消尽を認めるべき実質的根拠は権利者が発明公開の対価を得ているところにあるが、その場合の対価も米国市場を通じて得たものと考えらるべきである【多数意見 III-C-1】。
- ③ 外国販売による米国特許権の影響を検討した唯一の最高裁判決である *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890)も「米国特許権に基づく米国での製品の販売は、外国法の影響を受けるものではない」という【多数意見 III-C-2】。
- ④ *Jazz Photo* 判決を破棄すべきほどの社会的影響を当裁判所は認識していない【多数意見 III-C-5】。

## 2. 反対意見 (DYK, HUGHES)

### (1) 国内消尽と販売後の拘束条件の関係

*Mallinckrodt* 判決は判決時点で誤りで、*Quanta* 最高裁判決と調和するものではなく、最高裁が明らかにしてきた国内消尽の法理に従わないことは、下級裁判所としての役割の逸脱だという。要旨、次のような理論構成をとる。

- ① 最高裁は、1850 年以降、特許製品の「authorized sale」によって特許権者の当該製品における特許権は消尽すると繰り返し判断してきた（販売後の拘束条件は、州契約法の問題に過ぎない）。多数意見がいう売主が商品の使用や再販売を買主に「authorize」したかは、消尽の検討にあたって無関係である【反対意見 I-A】。
- ② 最高裁の上記法理にあてはまらない唯一の最高裁判決 *A.B. Dick* はその 5 年後の *Motion Pictures Patents* 判決によって明示的に否定されている。多数意見は、*Motion Pictures Patents* 判決が販売後の拘束条件全般に及ぶものではなく、再販売価格拘束や抱き合わせなどの特定の拘束条件のみを射程とするというが、誤りである【反対意見 I-B】。
- ③ *Quanta* 判決をはじめ消尽に関する最高裁判決における「unconditional sale」という用語は、販売後の拘束条件を特許法の対象外としてきた最高裁の考え方と矛盾するものではない。最高裁のいう「unconditional sale」とは、販売によって所有権が移転するものを意味し、「conditional sale」とは条件成就をもって販売する合意を意味する。「unconditional」が拘束条件のない販売を指すものではないことは、*Quanta* 判決が（販売後の拘束条件について判断した）*Motion Patent Pictures* 判決について「最高裁は、同判決において、販売に対する排他権は“single, unconditional sale”によって消尽し、販売された製品は売主が設けようとした拘束条件から解放されることをあらためて確認した」と評価していることから明白である【反対意見 I-B】。
- ④ 当裁判所がコモンローを無視して特許法特有の法を創造することを最高裁は常々禁止しており、販売後の拘束条件に関する伝統的なコモンローの見解を特許製品の販売にのみ適用し

ないという理由は見当たらない【反対意見 I-C】。

- ⑤ 多数意見が最高裁判決に従う必要がないとしてあげる正当化要素はいずれも下級裁判所の役割の誤解によるものである。

まず、多数意見は、271 条(a)及び 154 条(a)(1)を根拠に、消尽を広く認めた場合、特許発明の使用又は販売を「権限なし(without authority)」で行った場合に特許権侵害を構成するという同条の文言と矛盾するという。しかし、特許権の消尽は、売主が「権限に基づく販売(authorized sale)」を行うことができたかを検討するもので、製品の販売後に買主がその製品につき再販売や特定の使用ができる権限が明示的又は黙示的に与えられていたか(authorized)を検討するものではない。

また、多数意見は特許製品の売主による販売後の制限とライセンサーによるライセンス契約に基づく制限を区別すべき法的根拠はないという。しかし、最高裁判例上、販売後の拘束条件とライセンスの制限事項の区別は存在し、当該区別が適切かどうかは当裁判所が判断できるものではない。

さらに多数意見は、競争促進的な効果を有する可能性があるとして販売後の拘束条件を一部認めるべきという。しかし、消尽法理は、ある販売後の拘束条件の適否を検討するものではなく、販売が権限に基づくものであったか(authorized)のみを検討するものである【反対意見 I-D】。

## (2) 国際消尽

国際消尽を否定した *Jazz Photo* 判決が維持されるべきとしながら、販売時に米国特許権が留保される旨の明示がなかった場合、当該特許権は外国販売によって消尽すべきという。その理由として、次をあげる。

- ① 多数意見が国際消尽を認めることができない根拠としてあげる *Boesch* 判決は、外国法に基づく先使用权を有する第三者による販売に関する事案であり、国際消尽を判断したものではない。このため、米国特許権者 Lexmark による外国販売に関する本案に *Boesch* 判決は及ばない【反対意見 II-A】。
- ② 本件は米国法の域外適用に関するものでもない。本件は、米国特許権者の外国販売による米国特許権の消尽を検討するもので、特許製品の米国外での使用又は製造が米国特許権の侵害を構成するか等を検討するものではない【反対意見 II-A】。
- ③ *Jazz Photo* 以前の下級審判決とも合致する【反対意見 II-B】。
- ④ 政府が締結した自由貿易協定の内容とも整合する【反対意見 II-C】。
- ⑤ 外国販売によって米国特許権の消尽の推定を認めなかった場合、取引に多大な悪影響を及ぼす【反対意見 II-D】。
- ⑥ 上記⑤のとおり、特許権の国際消尽を認めるべき理由は著作権と共通するも、著作権は各国で画一的に保護されるのに対し、特許法に基づく保護は各国で異なる。消尽を認めるべき実質的根拠は権利者が特許発明公開の対価を得ているところにあるが、外国販売では権利者

が十分な対価を得ていない可能性もある。このため、国際消尽を一律に認めるのではなく、権利者と譲受人との利害調整が必要となる。

多数意見によった場合、譲受人は、黙示の許諾を別途証明できない限り、購入品を輸入するには関係する全ての権利者より実施許諾を得る必要があり、譲受人にとっては現実的な解決とならない。むしろ権利者が譲受人に対して米国特許権を留保する旨を通知するという構成をとるべきである。特許権者は、各国の特許法制が異なることを踏まえ、それぞれの市場に最適な経営判断を行うことが求められていることから、外国での販売時に米国特許権の留保を求めることも可能である。こうすることで、特許権者と譲受人の双方の利害調整が可能となる【反対意見 II-E】。

#### 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

近年の最高裁は、「authorized sale」を基点に消尽法理を説明してきたが<sup>7</sup>、「authorized sale」によって消尽が生じると説明するのみで、権利者が明示的に一部の権限を許諾しなかった場合にまで「authorized sale」が生じるかについては言及しなかった。このため、本大合議法廷の第一争点である「*Quanta* 判決が *Mallinckrodt* 判決を覆したといえるのか」についても、確たる合意形成はなされていない<sup>8</sup>。

多数意見は、*Quanta* 判決が国内消尽と販売後の拘束条件という点をそもそも判断していないため *Mallinckrodt* 判決は維持されるべきであるという<sup>9</sup>。反対意見は、判例法における消尽法理とは、authorized sale によって権利者が設けた販売後の拘束条件は全て特許権の対象外となるという

---

<sup>7</sup> *Bowman*, 133 S. Ct. at 1764 (“Under the doctrine of patent exhaustion, the authorized sale of a patented article gives the purchaser, or any subsequent owner, a right to use or resell that article.”); *Quanta*, 128 S. Ct. at 2115 (“The longstanding doctrine of patent exhaustion provides that the initial authorized sale of a patented item terminates all patent rights to that item.”); *Quanta*, 128 S. Ct. at 2121 (“Exhaustion is triggered only by a sale authorized by the patent holder.”); *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 249 (1942) (“An incident to the purchase of any article, whether patented or unpatented, is the right to use and sell it, and upon familiar principles the authorized sale of an article which is capable of use only in practicing the patent is a relinquishment of the patent monopoly with respect to the article sold.”).

<sup>8</sup> 平嶋竜太「*Quanta* 事件 アメリカ連邦最高裁判決」SOFTIC LAW NEWS 118号(2008)は、Solicitor General より「*Mallinckrodt Case* 以来 CAFC において形成されてきた「消尽法理の契約上の留保による制限」という考え方自体について、公益を損ね、従来からの連邦最高裁の判例法理の考え方と矛盾するものであることから見直されるべきであることが主張されており、連邦最高裁としてこの点についての判断を強く求められていたと考えられるのであるが、本件連邦最高裁判決では、結論として、この点についての判断を提示することを避けたといえるであろう」という。他方、村尾治亮「アメリカ特許法における消尽法理の展開—クアンタコンピュータ v. LG 電子連邦最高裁判決」NB L887号29頁(2008年)は、「しかし、連邦最高裁は、消尽する場合について、もっぱら販売者の販売する権限を問題としていること、本判決の脚注において、契約法の問題となる旨を述べた1895年のキーラー事件最高裁判決を引用していることに鑑みると、CAFC の理論は否定されたものと考えられる(脚注略)。」という。

<sup>9</sup> *Quanta* 最高裁は、LGE の「*General Talking Pictures* 判決同様、*Intel* の販売は“権限に基づく販売”にあたらぬ」という主張を採用せず、LGE・*Intel* 間のライセンス契約には、*Intel* の許諾製品の販売に関する拘束条件はなかったとして *Intel* の *Quanta* に対する販売をもって authorized sale を認定し LGE の *Quanta* に対する特許権に基づく権利行使を認めなかった。

考えに立っているため、*Quanta* 判決がそれまでの判例法を変更するものではない以上、それら最高裁判決と矛盾する *Mallinckrodt* 判決は破棄されるべきであるという。

多数意見と反対意見の差異は、「authorized sale」の解釈の違いに行き着く。多数意見は、271条(a)が、特許製品の販売・使用にあたって“権限がない(without authority)”場合、権利侵害を構成すると規定していることから、販売時に特定の使用方法を禁止するなどして権限がないことが明白な場合にまで、当該禁止された使用について“authorized sale”があったと考えることできないという。これに対して反対意見は、そもそも消尽法理は特許権者が特許製品の買主に対して特許権に基づいてコントロールを及ぼすことのできる限界を定めるものと考えているため、消尽の検討にあたって売主が商品の使用を買主に「authorize」したかどうかは無関係で、「販売にあたって売主に第一販売を行う権限があったか」という点が重要だという。このような対立軸を念頭に、次の点を検討する。

#### (1) 最高裁によって否定された販売後の拘束条件の範囲

多数意見と反対意見の対立は *Motion Picture Patents* 判決<sup>10</sup>の射程の捉え方に現れる。多数意見によれば、*Motion Picture Patents* 判決で最高裁が否定したのは、あくまで非特許製品との抱き合わせ (*A.B. Dick, Motion Picture Patents*) や再販売価格拘束 (*Bauer, Straus, Boston Store, Univis*) など特定の販売後の拘束条件だけであって、反対意見がどのような販売後の拘束条件全般を否定したものとまでは読むことはできないという。そこで、*Motion Picture Patents* 判決につき、同事件に至る判例の推移とともに見てみたい。

最高裁は、特許製品たる印刷機において指定の用紙、インク等しか使用してはならないという拘束条件が争われた *A.B. Dick* 事件 (1912 年) において、特許権者は特許発明の「使用」について独占排他権を有することから、使用に関する拘束条件に反した場合、特許権侵害を構成すると判断した<sup>11</sup>。この判決は 1914 年のクライトン法制定にも影響を及ぼすこととなる。しかし、続く *Bauer & Cie v. O'Donnell* 判決 (1913 年)<sup>12</sup>は *A.B. Dick* 判決との差異化をはかり、販売後の「使用」に関する拘束条件と異なり、「再販売」に関する拘束条件は、法律が権利者に認めた排他権には販売後の価格を維持し競争を制限することまで含むものではないとして、再販売価格に関する拘束条件は特許法上保護されるものではないとしている<sup>13</sup>。また *Straus v. Victor Talking Mach. Co.* 判決 (1917 年)<sup>14</sup>は、外形上「使用」に関する拘束条件という体裁をとっていたとしても、その実態が再販売価格拘束の場合、そのような拘束条件は認められないとして、*A.B. Dick* 判決の射程を限定している。そして、*A.B. Dick* 判決はそのわずか5年後の *Motion Picture Patents* 判決によって判例変更

<sup>10</sup> *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502 (1917).

<sup>11</sup> *Henry v. A.B. Dick Co.*, 224 U.S. 1, 24-25 (1912) (“The unlimited right of exclusive use which is possessed by and guaranteed to the patentee will be granted if the sale be unconditional. But if the right of use be confined by specific restriction, the use not permitted is necessarily reserved to the patentee. If that reserved control of use of the machine be violated, the patent is thereby invaded.”).

<sup>12</sup> *Bauer & Cie v. O'Donnell*, 229 U.S. 1 (1913).

<sup>13</sup> *Id.* at 17 (“[T]he intention of Congress to secure an exclusive right to sell, and there is no grant of a privilege to keep up prices and prevent competition by notices restricting the price at which the article may be resold. The right to vend conferred by the patent law has been exercised, and the added restriction is beyond the protection and purpose of the act.”). 著作権における再販売価格の拘束条件の効果を否定した *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908) と結論同じ。

<sup>14</sup> *Straus v. Victor Talking Mach. Co.*, 243 U.S. 490 (1917).

されている<sup>15</sup>。

*Motion Picture Patents* 事件において、特許権者は、キネトスコープ(映写機)の製造販売ライセンスにおいて、ライセンシーをしてその販売先(映画館)に特許権者が指定するフィルム(非特許製品)のみを使用させること、特許権者が特許製品の譲渡後に設定したその他の使用条件に従わせることをそれぞれ義務付けていた。最高裁は、特許発明に認められた排他権はクレームによって画定された特許発明の範囲に限定されるとして、特許権者が製品に通知を貼り付けるだけで、(1)特許製品の買主に特許発明の一部を構成しない非特許製品の使用を強制すること、(2)特許製品の流通後に、特許権者がその裁量で、買主が従うべき新たな使用条件等を設定することは認められないとした。

*Motion Picture Patents* 判決は、同事件の争点が上記(1)と(2)である点を明言していることもあり<sup>16</sup>、同判決をもって販売後の拘束条件を最高裁が一切否定したという反対意見の帰結を導くことは難しいものとする。また、反対意見は、*Motion Picture Patents* 判決後の *Boston Store of Chicago* 判決(1918年)<sup>17</sup>からも、最高裁が *Motion Picture Patents* 判決によって販売後の拘束条件全般の効力を否定したことが読み取れるという。しかし、*Boston Store of Chicago* 判決は *Bauer* 判決や *Straus* 判決同様、特許権者による再販売価格拘束に関する事案のため、*Boston Store of Chicago* 判決によっても、販売後の使用に関する拘束条件の特許法上の有効性について最高裁が判断したとまでは言えまい。なお、*Lexmark* 事件で単回使用制限・再販売禁止特約が付されていたのは特許製品たるトナーカートリッジそのものであって、*Motion Picture Patents* 判決のような非特許製品との抱き合わせ事案とも異なる点に留意することも必要であろう。

## (2) 販売とライセンスの区分け

多数意見と反対意見の相違は、特許権者による販売と特許権者より実施許諾を受けたライセンシーによる販売とを最高裁が区別していることの捉え方にも現れる。

*General Talking Picture* 最高裁は、ライセンシーが実施許諾契約において非商用目的での販売しか認められていなかったにもかかわらず、商用目的で特許製品を販売した事案において、消民法理の検討に入ることなく、特許権者は実施許諾にあたって特許権の排他権の範囲内であれば拘束条件を設けることができるとしている<sup>18</sup>。多数意見は、特許権者が特許製品を販売する際に使用条件を設けたとしても特許法上認められないという帰結は、特許権者がライセンシーを通じて特許製品を販売した場合に使用条件を設けることができると *General Talking Picture* 判決が認めていることとの均衡を失することになると批判する。これに対して反対意見は、最高裁が販売後の拘束条件とライセンスにおける制限事項とを区別している以上、当該区分けが適切かどうかは下級裁判所が判断すべきものではないとして、実質的な判断を避けている。

著作権法分野では、著作物の複製物への「first sale doctrine」の適用を回避すべく「販売」では

<sup>15</sup> *Motion Picture Patents*, 243 U.S. at 518 (“the decision in *Henry v. Dick Co.*, 224 U.S. 1, must be regarded as overruled.”).

<sup>16</sup> *Id.* at 508.

<sup>17</sup> *Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co.*, 246 U.S. 8 (1918).

<sup>18</sup> *General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.*, 305 U.S. 124, 127 (1938) (“the patentee may grant a license “upon any condition the performance of which is reasonably within the reward which the patentee by the grant of the patent is entitled to secure.””).

なく「ライセンス」形態をとる事例がみられる<sup>19</sup>。特許法分野においても、米半導体大手クアルコムが、特許製品の販売によって自身の特許権が消尽することを回避すべく、特許権のライセンスを行う会社と、同特許発明を実施する半導体チップを販売する会社とに分社化まで行っている。一定時間経過後に使用不能となるコンテンツの技術仕様や生育可能な種子をつけない不稔作物(いわゆるターミネーター種子)などの開発からも想像できるように、権利者の関心事は商品提供後も流通経路に一定の影響力を及ぼすことにある。このため、引き続き影響力を及ぼしたい多くの権利者においては、消尽の適用を回避するために自社商品のライセンス形態での提供に移行することが予想される。しかし、消尽の適用を避けるために「販売」ではなく「ライセンス」構成をとることを権利者に助長させる判例法に実益を見出すことは難しい。むしろ、ライセンス構成で認められている拘束条件は販売後の拘束条件においても許容しつつ、個々の拘束条件を競争法、ミスユース法理、特別法<sup>20</sup>等で規制すべきではないだろうか。

### (3) 販売後の拘束条件の競争促進効果

多数意見は、Lexmark の提供する販売モデルのうち単回使用制限付きのものは、他のモデルのものに比べ廉価で提供されており、消費者に直接的な利益をもたらしているという。反対意見によれば、消尽法理は個々の販売後の拘束条件の適否を諸事情を勘案しながら検討するものではなく、売主の販売が権限に基づくものであったかにおいてのみ判断されるものであると説明する。*Kimble v. Marvel Entertainment, LLC* 判決(2015年)<sup>21</sup>において最高裁が特許法の論点に競争法の利益考慮を持ち込むことに否定的だったことを踏まえると、消尽法理の検討においても最高裁は競争法観点での検討を行う可能性は低いものと思われる。

## 2. 国際消尽

*Boesch* 最高裁判決(1890年)<sup>22</sup>は、外国の先使用権者から購入した製品の米国での販売事案であって、米国特許権者による外国譲渡の事案ではない。連邦巡回区控訴裁判所は、*Jazz Photo* 判決において国際消尽について詳細な検討に入ることなく、*Boesch* 判決を根拠に「権限に基づく第一譲渡(authorized first sale)は米国特許権に基づき行われる必要がある」として国際消尽を否定している<sup>23</sup>。続く *Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp.* 判決(2005年)も *Boesch* 判決を挙げ「米国の特許制度に域外的効果がない以上、外国販売が米国特許権に基づき行われるということはありえない」と説明している<sup>24</sup>。多数意見は、*Boesch* 判決が特許権者による外国販売の事案でないことを意識しつつ、外国での販売が外国特許権に基づくものであったかは関係ないといい、外国での販売によって米国特許権の消尽は生じえない理由として、*Boesch* 判決が「米国特許権に

<sup>19</sup> *MDY INDUSTRIES, LLC v. Blizzard Entertainment*, 629 F.3d 928 (9th Cir. 2010), *UMG Recordings v. Augusto*, 628 F.3d 1175 (9th Cir. 2011), *Adobe Sys. Inc. v. Kornrumpf*, No. 12-16616. (9th Cir. 2014)等参照。

<sup>20</sup> 提供商品につき、自社指定の修理事業者を通じた修理しか認めないメーカーに対して、一部の州法は、独立系修理事業者の参入を確保すべく、メーカーに修理に必要な部品や検査機器の提供を要求している。

<sup>21</sup> 135 S. Ct. 2401 (2015).

<sup>22</sup> *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890).

<sup>23</sup> *Jazz Photo*, 264 F.3d at 1105 (“United States patent rights are not exhausted by products of foreign provenance. To invoke the protection of the first sale doctrine, the authorized first sale must have occurred under the United States patent. See *Boesch v. Graff*.”).

<sup>24</sup> *Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368, 1376 (Fed. Cir. 2005).

基づく米国での製品の販売は、外国法の影響を受けるものではない」といっていること、271 条(f)のように法定されていない限り特許法は域外的効果を持つものではないと最高裁が判断してきたことなどをあげる。

これに対して反対意見は、本件が米国特許権者の外国販売による米国特許権の消尽を検討するもので、特許製品の米国外での使用又は製造が米国特許権の侵害を構成するか等を検討するものではないため、多数意見が依拠する域外適用の議論も不適切だという。その上で、*Kirtsaeng* 事件においてハイテク業界が表明した「国際消尽が認められなかった場合、米国外で第一譲渡があった著作物が多数含まれる最近の自動車、携帯電話、パソコン等を米国内で再販するには全ての権利者から許諾を得なければならない」<sup>25</sup>という懸念は、多数の部品からなる特許製品の取引においてもあてはまるとして、特許権についても国際消尽を認めるべきだという。ただし、特許権者が外国販売において十分な対価回収の機会を得ていない可能性もあるため、特許権者において外国販売時に米国特許権を留保する旨を通知することで米国特許権の国際消尽を防ぐことができるようにしておくべきであるという。特許製品の輸入にあたっては特許権者からの明示又は黙示による実施許諾が必要という多数意見に比べて穏当な判断を示したといえることができる。

### 3. 結びに代えて

国際消尽に関しては、特許権者と特許製品の輸入者・販売者の双方の利害調整が可能で著作物の国際取引とも整合性を有する反対意見のほうが現実的だと思われる。しかし、反対意見は、米国内での販売時には権利者が米国特許権を留保しようにも *authorized sale* によって米国特許権が一律消尽するといいながら、外国での販売にあたっては、購入者に対する通知をもって権利者が米国特許権の留保できるとする点について、十分説明していない。反対意見は国際消尽に一定の制限を設ける理由として、消尽を認めるべき実質的根拠が特許発明公開の対価を権利者が得ているところにあり、外国販売では権利者が十分な対価を得ていない可能性があることをあげる。しかし、ライセンス契約では制限できた使用が、特許製品の譲渡時には制限できないことによって、米国内販売時においても権利者は十分な対価を得ていないといえないだろうか。

国内消尽においても単回使用制限など権利者がライセンス契約を通じて設けることができる制限と同等の制限の特許製品の販売時の条件として設定することができれば<sup>26</sup>、外国販売において権利者が通知によって米国特許権を留保できるとすることも整合的に説明できる。実務的にも、米国特許権者は、特許製品の譲受人に対する通知によって、ライセンス契約で許容される範囲と同範囲の使用制限と外国販売における米国への輸出制限とが同時に実現できる。通知が明確に

---

<sup>25</sup> *Kirtsaeng*, 133 S. Ct. at 1365.

<sup>26</sup> 2017 年の改訂版 *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* も 1995 年版同様、使用分野の制限 (*field-of-use restriction*) は競争促進的であると説明する (§2.3 “Field-of-use, territorial, and other limitations on intellectual property licenses may serve procompetitive ends by allowing the licensor to exploit its property as efficiently and effectively as possible.”)。消尽法理において競争促進的／競争制限的かの検討は無関係という点は反対意見の言うとおりのかもしれない。しかし、競争促進的とされるライセンス契約を通じた使用制限と同等の制限の特許製品の販売にあたって設けた場合、消尽法理によって権利者は買主に対する排他権を一律行使できなくなるということは均衡を失する。第一販売後の特許製品の二次市場における競争保護の重要性が説かれることも、ライセンシーが許諾範囲外でライセンス対象物を販売した場合に当該製品の二次市場が存在しないことと整合的に説明できない。

設けられていた場合、取引の安全も害されることはないものと思われる。

以 上