

制限付き販売と国際消尽

～国際消尽に関する米国最高裁判決～ 米国特許判例紹介(137)

2017年6月16日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

IMPRESSION PRODUCTS, INC.

v.

LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

1. 概要

特許権者が製品を販売した場合、消尽論により、もはや当該製品を特許法によりコントロールすることはできない。購入者及びこれに続く全ての所有者は、他の個人財産と同様に、特許権侵害訴訟を恐れることなく、当該製品を自由に使用、再販売することができる。

本事件では再使用、再販売を明示的に禁止する条件で販売した製品に対し、特許権が消尽するか否かが問題となった。また製品を外国で販売し、その後米国内に輸入した製品に対し国際的に特許権が消尽するか否かが問題となった。

最高裁は、明示的な条件があっても特許権は消尽し、また外国での販売によっても特許権は消尽すると判断し、共に特許権が消尽しないとした CAFC 大法廷判決を取り消した。

2. 背景

本事件の論争の対象は、レーザプリンタに装着されるトナーカートリッジである。特許権者である Lexmark は、トナーの製造、販売を米国及び全世界で消費者に提供している。Lexmark は、これらのカートリッジの部品及び使用方法をカバーする数多くの特許を所有している。

トナーカートリッジがトナーを消費した場合、補充でき、再使用することができる。再販メーカーは、Lexmark の空のカートリッジを米国及び外国で取得し、トナーを充填し、Lexmark が販売する新規製品よりも低価格で再販売している。

Lexmark は、この問題に対して、消費者に使用済みカートリッジを返却するよう働きかける方法を構築した。これは購入者に2つのオプションを与えるものである。

一つは、条件なしでトナーカートリッジを定価で購入させるものである。

もう一つは、約20%オフとする Lexmark 「リターンプログラム」でカートリッジを購入させるものである。リターンプログラムで購入した消費者は、低価格でカートリッジを所有するが、それを一度だけ使用でき、Lexmark を除く他人に使用済みカートリッジを譲渡することを禁じる契約にサインするものである。

このシングルユーズ、再販禁止制限を実効力あるものとするべく、Lexmark は、各リターンプログラムカートリッジ上に、使用済みカートリッジの再使用を禁止するマイクロチップを装着した。

Lexmark の戦略は、多くの再販メーカーに刺激を与えた。多くの再販メーカーは、消費済みのリターンプログラムカートリッジを取得し続け、マイクロチップの効果を妨げる方法を開発した。

技術的な障害がなくなったため、再販業者が、リターンプログラムカートリッジを再販ビジネスにおいて使用することを避けることができなくなった。その後、Lexmark の契約であるシングルユーズ/再販売禁止契約は、最初の消費者だけとなり、再販業者のような二次購入者に対するものではなくなった。

2010年、Lexmark は、被告を含む複数の再販業者を、カートリッジの2つのグループに関し、特許権侵害として訴えた。

第1グループは、Lexmark が米国内で販売したリターンプログラムカートリッジからなる。Lexmark は、明示的にこれらのカートリッジの再使用及び再販売を禁止しているため、再組立て及び再販売した際に、再販業者は、Lexmark の特許を再販業者が侵害していると主張した。

他のグループは、Lexmark が、外国で販売し、かつ、再販業者が米国へ輸入したすべてのトナーカートリッジからなる。Lexmark は、いかなる者にも、これらのカートリッジを輸入することを許可しておらず、そのため再販業者は、当該行為を行うことにより特許権に抵触すると主張した。

この点に関し、CAFC 大法廷は、特許権は消尽せず米国内は特許権侵害が成立し、外国からの輸入する行為に対しても特許権侵害が成立すると判断した。

3. 最高裁での争点

争点 1: 製品を再使用または再販することについて購入者の権利に関し明示的な制限の下、商品を販売した特許権者が、侵害訴訟を通じてその制限を強制することができるか否か。

争点 2: 特許権者が、その製品を米国特許法が適用されない米国外で販売することにより、その特許権が消尽するか否か

4. 最高裁の判断

結論: 特許権者が課した制限や販売場所にかかわらず、製品を販売した特許権者の決定は、当該製品において全ての特許権を消尽させる

(1)国内での制限付き販売

最初に、Lexmark が米国で販売したリターンプログラムカートリッジについて検討する。

最高裁は、Lexmark は、これらのカートリッジを販売した時点で特許権は消尽すると判断した。Lexmark の契約における消費者とのシングルユーズ/再販禁止は、契約法に基づけば明確かつ権利行使可能であるが、当該契約は Lexmark に販売製品における特許権を維持する権利を認めるものではない。

特許法は、発明品を製造し、使用し、販売を申し出、販売する他人を排除する権利を特許権者に認めている(米国特許法第 154 条(a))。

160 年間、特許消尽論は、当該排除権に対し制限を課している。特許権者が商品を販売することを選択した場合に、当該制限機能は自動的に発生する。製品は、もはや独占の制限には属さない。それは、購入者のプライベートで個人の財産だからである。

特許権者は、自由に価格を設定し、購入者と契約を交渉することができるが、特許を理由に所有権が購入者に移った製品の使用、処分をコントロールすることはできない。

販売は、全ての特許権をその製品に対し終了させる。

特許法は、発明者に、発明に対する経済的報酬を確保するという制限的な独占を認めることにより、科学の進歩及び有用な技術を促進している。

しかし一度特許権者が製品を販売した場合、制限された当該独占により確保された全ての権利は享受される。特許権者が発明の使用に対するその報酬を受け取った時点で、特許法の目的は満たされるため、特許法には販売された物の使用と享受を拘束する根拠規定は存在しない。

最高裁は、たとえ特許権者が商品を明示的な制限下で販売したとしても、特許権者は特許権をその製品に対して維持することができないということ、過去の判例で示している。

例えば **Boston Store** 事件¹では、製造業者がグラホーン（世界最初の実用録音機）を、小売店に、これらの小売店に特別な値段で再販売を要求する契約の下、販売した。製造業者は、特許侵害訴訟をより定価で販売した小売店に提起した。最高裁は、その結果について議論の余地はないと判断した。

商品を販売することによって、製造業者は商品の特許法の枠を超えておくことはできるが、製造業者は、使用に関し制限することによって、商品の特許の独占下に維持することはできない。

最高裁は、**Univis** 事件²を挙げた。以下に **Univis** 事件の概要を説明する。**Univis** レンズ社（以下、U 社）はメガネレンズに関する特許を所有している。

この特許は、異なる複数のレンズブランクを融合して、2 焦点または 3 焦点レンズを製造する技術である。レンズブランクとは、サイズ、デザイン、及び、配合が適した未加工の不透明なガラスの塊をいい、これは研磨された後、メガネの多焦点レンズに利用される。

U 社はレンズブランクを融合して製造されるメガネに関する特許について、複数の業者に実施許諾を行った。U 社は卸売業者に対し、特許部品であるレンズブランクを融合して 2 焦点または 3 焦点レンズを製造し、販売する権利を実施許諾した。メガネは個人により微調整が必要である。下流の小売業者には、このレンズブランクを最終研磨させ、

¹ *Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co.*, 246 U. S. 8, 17–18 (1918)

² *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U. S. 241, 250 (1942)

微調整した上で、最終ユーザーに販売する権利を実施許諾した。

まとめると、特許権は最終部品であるメガネに付与されているところ、レンズブランクを融合してメガネのレンズ、すなわち特許部品を卸売業者に実施許諾している。さらに最終の小売業者にこの特許部品であるレンズを研磨及び微調整させ、最終製品であるメガネを販売させている。

この場合、特許権者である U 社は、メガネの特許について、卸売業者及び小売業者の双方に実施許諾しているが、妥当であろうか。この点が争点となった。すなわち、小売業者はほぼ製品としてできあがった特許に係るレンズを、ユーザーの視力に合わせて研磨・微調整しているに過ぎないのである。

最高裁は、レンズブランクを融合しメガネの半完成品を得ることは、特許発明の基本的特徴を具体化していると述べ、また、この半完成品を研磨して小売業者が最終品であるメガネを完成させることは何ら、固有のものではないと述べた。そして、特許を実施するためにのみ使用することが可能な特許部品の適法な販売により、当該部品の販売に関する特許は消尽すると判示したのである。

Boston Store 事件及び Univis 事件は、これらの判決時において独占禁止法に違反する再販売価格制限に関連するということは事実である。しかし、2 つの事件において、それは制限の違法性というよりも、特許権者にこれらの再販価格契約を、特許侵害訴訟を通じて権利行使することを禁止するというものであった。

販売が明確な法律上の制限を受ける場合に、特許が生じるか否かの問題については、**Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.**事件が解決した。この事件において、特許権者から許可を得た技術会社は、購入者に当該会社が製造した他の部品と共にこれらのプロセッサの使用を要求する契約に基づき、マイクロプロセッサを販売していた。

ある購入者は、この制限を無視したため、特許権者は特許侵害訴訟を提起した。当該契約の正当性にあまり議論することはなく、最高裁は、承認された販売は、その製品を特許独占の範囲外に置くことになることから、特許権者は侵害訴訟を提起できないと判断した。

本事件について最高裁は、この十分解決された過去の判例の基準によれば答えは唯一であると結論付けた。**Lexmark** は、リターンプログラムカートリッジに係るシングルユーザー/再販禁止規定を行使するために、特許権侵害訴訟を **Impression** に提起することはできない。

一度販売すれば、リターンプログラムカートリッジは、特許独占の外側に置かれ、Lexmark が保持する権利は、特許法ではなく、購入者との契約の問題となるのである。

(2)国際消尽について

Lexmark はトナーカートリッジを外国で販売し、Lexmark の発明品を米国へ輸入した Impression Products を特許権侵害で提訴した。

Lexmark は、外国での販売は、特許権者が「明示的にまたは黙示的にその権利を移転またはライセンスしない限り」特許消尽を引き起こすものではないため、リターンプログラムにおけるカートリッジだけではなく、全ての輸入したカートリッジに関し特許権侵害で提訴することができるかと主張した。

連邦地裁はこれに同意したが最高裁は同意しなかった。最高裁は、米国外での許可された販売は、米国内での販売と同じく、特許法に基づき全て消尽すると判示した。

知的財産権の国際消尽についての本質疑は、著作権法においても生じていた。米国著作権法第 109 条(a)に規定される「First Sale 理論」に基づけば、著作権者が合法的に作成した作品のコピーを販売する場合、著作権者は、そのコピーを売却するまたは処分する自由を制限する権限を失う。

著作権法第 109 条 排他的権利の制限：一定のコピーまたはレコードの移転の効果

(a) 第 106 条(3)の規定にかかわらず、本編に基づき適法に作成された特定のコピーもしくはレコードの所有者またはかかる所有者の許諾を得た者は、著作権者の許諾なく、当該コピーまたはレコードを売却しその他占有を処分することができる。

Kirtsaeng 事件³において当裁判所は、この First Sale ルールは、合法的に外国で作成され販売された著作権保護のある著作物のコピーに適用される、と判断した。

First Sale ルールは、動産の譲渡制限を認めることに対するコモンローの拒否を由来としている。コモンローの理論は、地理的な区別を行っていない。国内と国際販売間との間で区別することの文言が欠如しているということは、First Sale ルールが、外国でも適用されるということを意味する。

外国での販売に対し、特許消尽を適用することは、直接的である。特許消尽もまた、

³ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., U. S.*, at 525

譲渡制限に対する反感をルーツとしており、文言上あるいは特許法の歴史において、議会がボーダーレスコモンローの原則を国内販売に限定することを意図していた、ということを示しているということはない。

実際に、議会は、特許消尽を全く変更していない。議会は特許権者の独占範囲に対し、文言のない制限を維持している。

特許消尽と著作権の **First Sale** ルールとの相違は理論的または実用的な意味をほとんど持たない。両者は、強い類似性と目的のアイデンティティをシェアし、多くの日用製品、例えば自動車、電子レンジ、計算機、携帯電話、タブレット、及びパソコンは、特許と著作権による保護対象となる。

歴史的な関連が特許法と著作権法に存在し、両者の結びつきは、国際消尽の質疑を割く余地がない。

購入者は、商品を買うのであって、特許権を購入するのではない。消尽は特許権者の当該商品をあきらめ、かつ、特許権者が適切と判断する手数料を受け取るという決定により生じる。すなわち、販売において特許権者は商品に対する権利を支払いと引き換えにあきらめることを選択したから、消尽が起こるのである。

製品が市場に流通しているときに、その商品にコバンザメのように特許権を張り付かせることを認めれば、譲渡制限に対する原則に反する。その結果、制限と販売場所は、関係がない。重要なのは特許権者の売却決定である。

以上述べた通り、最高裁は販売時の制限の有無にかかわらず、また販売場所にかかわらず特許権者の製品の売却決定により特許権は全て消尽すると判示した。

5. 結論

最高裁は特許権が消尽しないとした CAFC 大法廷判決を取り消す判決を下した。

6. コメント

今回の最高裁判決により、再販売・再使用に関し条件を付けて販売しようが、米国外で販売しようが製品を譲渡した段階で特許権は消尽すると判示された。

なお、国際消尽に関し日本の最高裁は「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において当該特許発明に係る製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、その後の転得者に対しては譲受人との間で右の旨を合意した上当該製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権に基づき差止請求権損害賠償請求権等を行行使することはできない。」と判示している⁴。すなわち、国際消尽は生じるものの、譲受人との間で販売先から日本を除外する旨の合意があれば消尽しない取り扱いとなっている。

判決 2017年5月30日

以上

【関連事項】

判決の全文は裁判所のホームページから閲覧することができる。

https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189_ebfj.pdf

⁴ 平成 7(オ)1988