

No. 158(2018/3)

## Lexmark 最高裁判決と特許ライセンス実務への影響 Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc., 137 S. Ct. 1523 (2017)

松村 光章

### 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の製造・販売事業者である。Lexmark は 2 種類のカートリッジを販売していた。通常価格で販売される「Regular カートリッジ」は、使用回数制限や再販売禁止等の制約条件が設けられていなかったのに対し、通常価格より 20%程度安い「Return Program カートリッジ」は、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という規定がエンドユーザー向けシュリンクラップ契約に設けられていた。

Impression Products, Inc.は、Lexmark プリンター用インクカートリッジのリサイクル品を第三者から入手のうえ、これを米国内で販売していたところ、Lexmark が Impression を特許権侵害で提訴したのが本件である<sup>1</sup>。他のリサイクル事業者が Lexmark と和解する中、Impression のみ争い続けた。本件訴訟において、Impression は Lexmark の特許権の有効性を争っていない。Return Program カートリッジに設けられた制約条件の競争法違反を主張するものでもない。Impression 自身はカートリッジのチップ取り替えやトナー充填を行っていないこともあり、本件では修理 (repair) か再生産 (reconstruction) かという点も争点となっていない<sup>2</sup>。また、Lexmark は特許製品であるトナーカートリッジそのものを販売しており、その構成品の一部を販売していた事案ではないため、黙示の許諾

<sup>1</sup> Lexmark 特許は、US5,337,032、US5,634,169、US5,758,231、US5,758,233、US5,768,661、US5,802,432、US5,875,378、US5,995,772、US6,009,291、US6,078,771、US6,397,015、US6,459,876、US6,487,383、US6,496,662、US6,678,489、US6,816,692、US6,871,031、US6,879,792、US7,139,510、US7,233,760、US7,305,204。

<sup>2</sup> 特許されていない構成品の取り替えは permissible repair として特許権侵害を構成しないのに対し、新たな生産と同視し得るような再生産は impermissible reconstruction として特許権侵害となる (*Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 US 336 (1961))。使用済みトナーカートリッジへのインク充填行為は permissible repair である判断した事案として *Hewlett-Packard v. Repeat-O-Type Stencil*, 123 F. 3d 1445 (Fed.Cir.1997)。他方、本件において Impression は、インク再充填済みの Lexmark プリンター用カートリッジを第三者から調達おり、Impression 自身はインク充填行為を行っていない。

(implied license)もここでは問題となっていない<sup>3</sup>。本件における Impression の主張は 1 点に集約される。Lexmark の国内外の第一販売によって同社の米国特許権は消尽したのかという点が最高裁まで争われることとなった。

第一審は、*Quanta* 最高裁判決<sup>4</sup>によって *Mallinckrodt* 判決<sup>5</sup>は破棄されたといい、Return Program カートリッジが制約条件付きで販売されようと米国内での第一販売によって米国特許権は消尽しているとした<sup>6</sup>。他方、外国販売については、国際消尽を否定した *Jazz Photo* 判決<sup>7</sup>に基づき、米国特許権は消尽しないとされた<sup>8</sup>。連邦巡回区控訴裁判所は本件を大法廷で審理することとし、外国販売については一審同様、*Jazz Photo* 判決を維持し、米国特許権の消尽を否定しつつ、国内販売については *Quanta* 最高裁判決によって *Mallinckrodt* 判決は破棄されていないとして、特許製品の使用等に関する制約条件が販売時に明確であった場合、当該制約条件は有効で、特許権も消尽しないとされた<sup>9</sup>。最高裁が 7 対 1 の判決により、Lexmark の米国特許権は米国内外の販売によって消尽すると判断したのが本件である<sup>10</sup>。

## 二. 裁判所の判断

### 1. 多数意見 (ROBERTS, Chief Justice, KENNEDY, THOMAS, BREYER, ALITO, SOTOMAYOR, and KAGAN Judges)

#### (1) 国内消尽と販売後の拘束条件の関係

- ① 特許法は特許権者に「その発明の製造、使用、販売の申出又は販売を排除する権利」を認めている(154 条)。この権利に 160 年以上にわたって制限を設けてきたのが消尽法理である。このため、特許権者が設けた販売後の使用や再販売に関する制約条件の違反は、

---

<sup>3</sup> 米国裁判所は、消尽と黙示の許諾を異なる概念として取り扱っている (*Quanta Computer v. LG Electronics*, 128 S. Ct. 2109, 2122 (2008)) (“*Quanta* asserts its right to practice the patents based not on implied license but on exhaustion”), *Lexmark Int’l, Inc. v. Impression Prods., Inc.*, 816 F.3d 721, 727 (Fed.Cir.2016) (“A buyer may still rely on a foreign sale as a defense to infringement, but only by establishing an express or implied license — a defense separate from exhaustion, as *Quanta* holds — based on patentee communications or other circumstances of the sale.”)。最高裁で黙示の許諾を取り扱ったものとしては、*Lawther v. Hamilton*, 124 U.S. 1 (1888) や *De Forest Radio Tel. Co. v. United States*, 273 U.S. 236 (1927) などに限られる。連邦巡回区控訴裁判所は、特許権者が特許製品の一部の構成部品を販売した場合に、当該構成部品を使用するにあたって当該特許権を侵害しない使用が存在せず (no noninfringing use)、販売状況において実施権が許諾されるべきであったことが明白に推測されるとき (circumstances of the sale plainly indicate that the grant of a license should be inferred) に、黙示の許諾を認めてきた (*Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc.*, 803 F.2d 684 (Fed.Cir.1986), *Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd.*, 329 F.3d 1343 (Fed.Cir.2003))。

<sup>4</sup> *Quanta Computer v. LG Electronics*, 128 S. Ct. 2109 (2008).

<sup>5</sup> *Mallinckrodt Inc. v. Medipart, Inc.*, 976F.2d 700 (Fed.Cir.1992).

<sup>6</sup> *Lexmark Int’l, Inc. v. Ink Techs. Printer Supplies, LLC*, No. 1:10-CV-564, (S.D. Ohio 2014).

<sup>7</sup> *Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm’n*, 264 F.3d 1094 (Fed.Cir.2001).

<sup>8</sup> *Lexmark Int’l, Inc. v. Ink Techs. Printer Supplies, LLC*, 9 F.Supp.3d 830 (S.D. Ohio 2014).

<sup>9</sup> *Lexmark Int’l, Inc. v. Impression Prods., Inc.*, 816 F.3d 721 (Fed.Cir.2016).

<sup>10</sup> Roberts 首席裁判官による法廷意見に Kennedy 裁判官、Thomas 裁判官、Breyer 裁判官、Alito 裁判官、Sotomayor 裁判官及び Kagan 裁判官が同調。Ginsburg 裁判官が反対意見を執筆。Gorsuch 裁判官は審理不参加。

契約法に基づく責任追及が認められたとしても、特許権侵害の根拠たりえない。

- ② 消尽法理は、動産移転後の譲渡禁止条項の効力を否定してきたコモンローの原理 (common law principle against restraints on alienation) に特許権も服しているということの表れである。販売後の使用制限等を許容することはこのコモンロー原理に反することになってしまう (*Kirstsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519, 538)。議会もコモンローが動産移転後の譲渡禁止条項を認めてこなかったことを前提に特許法を制定し、改正を重ねてきた。だからこそ最高裁は、明白かつ適法な制約条件付きで特許製品を販売したとしても特許権者は特許権を保持できるものではないと長らく判示してきたのである (See, e.g., *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U. S. 617.)。
- ③ 連邦巡回区控訴裁判所によれば、消尽は、製品の販売を通じて購入者に使用及び再販売の権限が「推定」されることの表れであるという。特許権者が明示的に権限を留保した場合、当該留保された権限を購入者は取得し得ず、特許権者は、当該制限事項に違反する者に対して特許権を行使できるというのが連邦巡回区控訴裁判所の説明である。しかし、消尽法理は販売に伴う権限の推定ではなく、特許権者の排他権に対する制約である。特許製品の購入者が製品を使用、販売又は輸入できるのは、特許権者からこれら権限を購入したからではなく、それらの権限は所有権に伴うものだからである。

## (2) 国際消尽

- ① *Kirstsaeng* において当裁判所は、外国で生産販売された著作物の複製物にもファーストセール理論 (first sale doctrine) の適用があるとした。同判決の根底にあるのは、ファーストセール理論も譲渡禁止条項を認めてこなかったコモンローに由来するという事実である。ファーストセール理論は地理的な区別を設けておらず、制定法も地理的な区別を行っていない以上、外国販売にもファーストセール理論が適用されるとした。同様に、特許権の消尽法理も譲渡禁止条項に対する不信感に由来するもので、議会が同法理の適用を国内に限定したという意図を読み取ることもできない。
- ② 特許権の地理的な限界も、著作権法における保護と区別することの理由とはならない。*Lexmark* は、排他権が外国には及ばないため、特許権者は外国で米国と同じ価格で製品を販売できず、米国特許法において認められた対価を回収できない可能性があるとして、消尽を認めるべきではないと主張する。しかし、消尽は、特許権者が特許製品につき、自らが適当と判断した対価で譲渡したことによって生じるものである。外国販売を通じて特許権者が米国内での販売と同等の対価が得ることができるとは限らない。しかし、特許法は一定額の回収を保証しているものではない。特許権者が、特許権の独占の範囲から離れる製品毎に、権利者自らが満足できる対価として設定した額を得ることができていることを保証しているだけである。

## 2. 反対意見 (GINSBURG)

国内消尽については多数意見と同じながら、国際消尽を否定する。

- ① 特許法と著作権法は全く同じではなく、特許法には著作権法 109 条 (c) 相当の条文がない。何より、特許権の保護と異なり、著作権の保護については世界的な調和が進んでいる。各国の著作権法制によったとしても、外国で受けることのできる著作権の保護は母国で受ける保護

と同等である可能性が高い。

- ② 特許法には地理的制限がある。米国特許権者は、各国での出願が必要で、特許法は各国で異なる。外国での販売は米国特許制度と関係がないため、外国販売によって米国特許権が消尽すると説明できるものではない。

### 三. 個別論点の検討

#### 1. コモンロー

最高裁は、国内消尽及び国際消尽の根拠として、ともにコモンローをあげる。*Kirtsaeng* 最高裁判決<sup>11</sup>と同様、本判決においても Lord Coke による「所有者が販売後に製品の再販売や使用を制限した場合、当該制限は、商業、取引、人と人との間の交渉や契約に反するため無効である(1 E. Coke, *Institutes of the Laws of England* §360, p. 223 (1628))」というコモンロー原理が引用されている。しかし、なぜ販売後の再販売や使用の制限が商業、取引、人と人との間の交渉や契約に反するのかという点につき、本判決は詳しい検討を行っていない。販売後の再販売や使用の制限が Lord Coke の時代から今日に至るまで否定され続けてきたと述べるのみで、それは「公益に反し(“obnoxious to the public interest”)」、「公衆が被る不便や迷惑は自明(“inconvenience and annoyance to the public ... are too obvious”）」で、「特許権の行使を第一譲渡以降も認めることは、特許権者が更なるコントロールを保持することによるわずかな利益のために商業を停滞させる(“extending the patent rights beyond the first sale would clog the channels of commerce, with little benefit from the extra control that the patentees retain”）」と説明するだけである。

この点、*Kirtsaeng* 最高裁判決は、販売後の制約条件を認めるべきではない理由として、動産の購入者が再販売時に制限なく競争できることの重要性<sup>12</sup>、転々流通しやすく追跡困難な動産に設けられた制約条件の執行から裁判所を解放すること、さらに当該執行にあたって避けることのできない選択的な執行に裁判所が陥らずに済む点をあげる<sup>13</sup>。ブロックチェーン技術の決済分野以外での普及が進んだ場合、これまで把握することが難しかった個々の取引履歴や内容の追跡が可能となる。分散型台帳技術の台頭によっては、後述するライセンス構成をとった場合に許容されるような販売後の制約条件が必ずしも「公衆が被る不便や迷惑は自明」でなくなる可能性もでてくるものと考えられる。

#### 2. 販売とライセンス

CAFC 判決は、特許権者による特許製品の販売とライセンシーを通じた特許製品の販売で消尽の帰結が異なることを問題視していた。すなわち、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ライセンシーに課した商用利用禁止というライセンス条件は有効としながら(*General*

---

<sup>11</sup> *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (2013).

<sup>12</sup> *Kirtsaeng*, 133 S. Ct. at 1363 (“Coke emphasizes the importance of leaving buyers of goods free to compete with each other when reselling or otherwise disposing of those goods. American law too has generally thought that competition, including freedom to resell, can work to the advantage of the consumer.”).

<sup>13</sup> *Id.* (“The “first sale” doctrine also frees courts from the administrative burden of trying to enforce restrictions upon difficult-to-trace, readily movable goods. And it avoids selective enforcement inherent in any such effort.”).

Talking Pictures<sup>14</sup>)、同等の条件を特許製品の販売時に設けた場合、特許法上認められないという区別は、形式的に過ぎると CAFC は批判する<sup>15</sup>。

これに対して最高裁は次のように説明し、CAFC の懸念は失当であるという。

- ① 特許権者がライセンシーに制限を課すことができるのは、販売後の動産の譲渡禁止への懸念がライセンスにおいては存在しないからである。消尽法理は、製品 (an item) の所有権がいったん移転した場合、その後の流通過程において所有権を制限するような影響は認めるべきではないという原理に基づくものである。しかし、ライセンスは製品の所有権の移転を伴うものではない。ライセンスにおいて特許権者は、製品ではなく権利を交換していることから、権利の一部のみ許諾することも認められる。
- ② 特許権者がライセンシーに制限を課すことができることは、CAFC が捉えるような特許権者がライセンスを通じて販売後の制約条件を譲受人に課し、その違反を特許権に基づき追及できることを意味するものではない。ライセンシーが製品販売時にライセンス条件を遵守する限り、特許権者においては、許諾された販売 (authorized sale) が生じたことを意味する。
- ③ *General Talking Pictures* は根本的に異なる。同事件では、ライセンシーは、ライセンスの許諾範囲外であることを知って販売していた。最高裁は、当該販売につき「いかなるライセンスも許諾されていない」状態で行われたのと同じものとして扱い、その結果、特許権者はライセンシーと譲受人の双方に対して権利行使できるとされた。ライセンシーが特許権者の権利を侵害したのは、ライセンス条件に従わなかったからであり、特許権者が譲受人に対して特許権に基づく請求ができるのは、譲受人がライセンシーによる侵害に関与したからである。とすれば、*General Talking Pictures* 判決は、特許権者がライセンシーに対して販売する権限を許諾していない場合、その販売によって特許権者の権利は消尽しないという当たり前の法理を示しているに過ぎない。

しかし、上記各点は、ライセンスの範囲内で販売した場合、当該ライセンス製品については消尽が発生し<sup>16</sup>、ライセンシーがライセンス範囲外で販売した場合、消尽はなく<sup>17</sup>、ライセンシーが販売時に課した制約条件にライセンス製品の譲受人が違反した場合、特許権者は譲受人に対して特

---

<sup>14</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.””).

<sup>15</sup> *Lexmark Int’l, Inc. v. Impression Prods., Inc.*, 816 F.3d 721, 739 (Fed.Cir.2016) (“In this view, exhaustion law embodies a sharp distinction between a sale by a patentee (for which restrictions are to be disregarded) and a sale made by another person authorized by the patentee to sell, i.e., a licensee as in *General Talking Pictures* (for which a patentee may preserve its § 271 rights by restricting the licensee’s authorized sales). That is an extraordinary doctrinal consequence to find established by the Supreme Court’s use of the phrase “authorized sale.””).

<sup>16</sup> *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.*, 137 S. Ct. 1523 (2017) (“So long as a licensee complies with the license when selling an item, the patentee has, in effect, authorized the sale. That licensee’s sale is treated, for purposes of patent exhaustion, as if the patentee made the sale itself. The result: The sale exhaust the patentee’s right in that item.”)

<sup>17</sup> なお、最高裁は、*General Talking Pictures* 判決の引用において、ライセンシー及び譲受人が販売につきライセンス許諾外であったことを知っていた点をあげる。しかし、*General Talking Pictures* 判決は、ライセンシーや譲受人の悪意を問題としていない。

許権に基づき請求できるわけではないという点を確認しているだけである。CAFC 判決が形式的に過ぎると批判した販売とライセンスを峻別することの問題点につき、最高裁は正面から検討していない。

著作権法分野では既に、「販売」ではなく「ライセンス」形態をとることで、複製物へのファーストセール理論の回避を試みる事例が見られる<sup>18</sup>。特許法分野においても、*General Talking Pictures* 最高裁判決がライセンス契約を通じた field-of-use 制限外の実施につき特許権の行使を認め、*General Electric* 最高裁判決<sup>19</sup>がライセンス契約を通じた販売価格の指定を許容している。本判決によって、販売後の使用又は再販売に関する制約条件を設けたところで、販売によって特許権は消尽するということが明らかとなった以上（本判決が販売後の使用制限及び譲渡禁止を否定し、販売後の価格指定は *Bauer*<sup>20</sup>や *Straus*<sup>21</sup>が否定、抱き合わせは *Motion Pictures*<sup>22</sup>が否定）、特許法分野においても、競争法における問題はさておき、ライセンス構成を採用しようとする権利者の増加が予想される<sup>23</sup>。

### 3. 国際消尽

特許権者自身が外国で特許製品を販売した場合、その米国特許権は消尽すると本判決はいう。他方、本判決及び *Boesch* 最高裁判決<sup>24</sup>より、米国特許権者と「何ら関係がなかった (had nothing to do with the transaction)」者による外国販売は米国特許権を消尽させるものでないということも導き出すことができる。

問題は、「特許権者本人」と「特許権者と何ら関係のない者」の中間に位置する者による外国販売である。例えば、親子会社間で特許ライセンス契約が締結されており、①現地子会社への許諾は当該国における販売に限定され、国外への輸出は許諾されておらず、②ライセンス対象には米国特許権は含まれないことが明記されていたとして、ライセンシー子会社が当該国で販売した特許製品を適法に入手した者が当該特許製品を米国で輸入販売した場合に、親会社である米国特許権者は、消尽の抗弁を受けることなく米国特許権に基づき権利行使できるのであろうか。

---

<sup>18</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>19</sup> *United States v. General Electric*, 272 U.S. 476, at 490 (1926) (“It would seem entirely reasonable that [the patent owner] should say to the licensee, “Yes, you may make and sell articles under my patent, but not so as to destroy the profit that I wish to obtain by making them and selling them myself.” He does not thereby sell outright to the licensee the articles the latter may make and sell, or vest absolute ownership in them. He restricts the property and interest the licensee has in the goods he makes and proposes to sell.”).

<sup>20</sup> *Bauer & Cie v. O'Donnell*, 229 U.S. 1 (1913).

<sup>21</sup> *Straus v. Victor Talking Mach. Co.*, 243 U.S. 490 (1917).

<sup>22</sup> *Motion Picture Patents*, 243 U.S.502 (1917).

<sup>23</sup> なお、*Univis* 最高裁は、ライセンス構成の事案につき、ライセンス全体を評価したうえで、価格拘束条件の効力を否定している。*United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S.241, 254 (1942) (“the case is an appropriate one for the suppression of the entire licensing scheme even though some of its features, independently established, might have been used for lawful purposes.”).

また、米半導体大手クアルコムは特許製品の販売による特許権の消尽を回避すべく、特許製品の販売会社を特許権のライセンス主体から分社化しており、この点は Apple との訴訟で争点となっている (*Apple Inc. v. Qualcomm Incorporated* (3:17-cv-00108), California Southern District Court)。

<sup>24</sup> *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890). 特許権者ではなく外国の先使用权者より購入した製品の米国への輸入及び米国内での販売につき、最高裁は米国特許権に基づく権利行使を否定しなかった。

日本では黙示の許諾の内容としてではあるものの、BBS 最高裁判決が外国販売によって国内の特許権者による権利行使が認められない要件の一つとして、特許権者のみならず「子会社又は関連会社等で特許権者と同視し得る者」による国外での譲渡をあげ<sup>25</sup>、「同視し得る者」の対象についての議論も盛んになされてきた<sup>26</sup>。アメリカではこの点につき今後の裁判例の蓄積を待つ必要がある。

以 上

---

<sup>25</sup> 最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁

<sup>26</sup> 飯田圭「判批」小泉直樹＝末吉互編『実務に効く 知的財産判例精選』（有斐閣、2014）55頁