

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 (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

<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。

<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.

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>。

以下目次のみ。全7頁。

## 二. 裁判所の判断

1. 多数意見 (ROBERTS, Chief Justice, KENNEDY, THOMAS, BREYER, ALITO, SOTOMAYOR, and KAGAN Judges)
2. 反対意見 (GINSBURG)

## 三. 個別論点の検討

1. コモンロー
2. 販売とライセンス
3. 国際消尽

以上

---

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時 (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。