

米国における特許権の消尽を巡る転回

—Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc. 最高裁判決（2017）—

井 関 涼 子

1. はじめに

特許権の消尽とは、特許権者等が特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品について特許権はその目的を達成したものとして、特許権の効力がその製品の使用や再譲渡等に及ばなくなることをいう。仮に、権利者から適法に取得した特許製品であるにもかかわらず、その使用や再販売の都度、特許権者から許諾を得なければ特許権侵害にあたるかすれば、市場における商品の自由な流通が著しく阻害され妥当ではないため、特許権の消尽は、特許法に規定はないものの、判例通説上認められている理論であり、諸外国においても当然のこととして解されている。しかし、消尽を認める理論的根拠としては、市場における特許製品の円滑な流通の確保や取引の安全、特許権者に発明公開の代償を確保する機会が一度保障すれば十分であること、特許権者の黙示の実施許諾など種々のものが唱えられ、それらのいずれが本質的理由であるのか、いずれかが欠ければ消尽は認められないのか等について、定まった見解があるわけではない。また、どのような場合にまで消尽が認められるのかという限界については、国内外を問わず様々な議論がある。

特許製品を譲渡する際に、販売後の制限を契約した場合にも特許権は消尽するか、また、外国で譲渡した場合にも消尽するかも、従来から議論されてきた論点であるが、日本では、契約により特許権の消尽を否定することはで

きないというのが通説であり、外国で譲渡された場合は、黙示の許諾が認められる場合に特許権の行使ができなくなるという判例が確立している。これに対して米国では、従来、契約により消尽を否定できること、外国での譲渡により消尽しないことが、連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) の裁判例で確立していると解されてきた。ところが、米国連邦最高裁判所は、2017年5月30日の *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*¹⁾ (以下、本件事案を *Impression 対 Lexmark 事件* という) において、特許権者が特許製品の販売に際し転売禁止等を契約していたとしても、特許権は消尽すること、特許権者が国外において特許製品を販売した場合も特許権は国際消尽することを判示し、これまでの CAFC の判断を覆した。この米国最高裁判決は、特許権の消尽について、特許法における位置づけを CAFC の解釈とは異なるものとして捉えており、また、理論的根拠として特許権より所有権を優位におく考え方を採っている。これは日本の判例法理とも異なる立場であり、産業界に大きな影響を及ぼすものである。本稿では、米国最高裁判決の特許権の消尽を巡る転回をどのように解釈すればよいのか、日本の判例との比較も交えて考察したい。

2. 従来米国における特許権の消尽

まず、これまで米国において、特許製品を譲渡する際に販売後の制限を契約していた場合 (条件付販売)、また、外国において特許製品を譲渡した場合 (国際消尽の問題) について、裁判例は特許権の消尽をどのように考えてきたのかを確認する。

2-1. 条件付販売による国内消尽

特許権者等が特許製品を譲渡する際に、契約により特許製品の使用に条件

1) *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 137 S. Ct. 1523 (2017).

を付したり、再販売を禁止したりする制限を課していたが、契約相手がこれに反した場合に、特許権が消尽していないのであれば、契約違反のみならず特許権侵害にもあたり、契約違反に問えない転得者にも特許権侵害を主張できることになる。これは、権利者が特許製品を譲渡することにより本来は特許権が消尽するところを、契約により消尽しないとすることが可能かという問題である。したがって、特許権の消尽の理論的根拠を、特許権者の黙示的な実施許諾であると考えれば、明示の契約によって消尽しないとすることができるかと解することができることになる。

米国では、権利消尽法理²⁾と黙示的实施許諾とは、別の事象ではなく、同じ事柄を説明する二つの方法と考えられており、それらの実質的根拠は、特許発明の実施について権利者が「完全な価値 (full value)」を得た場合には、それ以上の権利行使を許さないという考え方であると解する説がある³⁾。別の説では、米国における消尽理論の起源は、特許製品の所有権の効果としての説明であったが、判例の発展に伴い、特許政策に基づくものへと変化してきたとするものがある⁴⁾。古い判決の多くは、消尽理論と黙示的实施許諾理論を区別していないが、本来は区別すべきところ、CAFCの判例は区別しており、すなわち、消尽理論は、特許法特有の政策目的に係り、特許権者が発明公開の代償を得た後、一般公衆によるその特許製品の自由な実施を確保するため、排他権の消尽を認めるものであるのに対して、黙示的实施許諾は、契約法上の理論であり、当事者間の信頼及び取引の安全を保護するものであるといわれている。

2) 特許権者等から購入した特許製品は、独占権の範囲外になるという法理は、米国において「ファーストセール法理」と呼ばれるが、権利消尽法理と区別されているわけではない。玉井克哉「アメリカ特許法における権利消尽の法理(1)」*パテント*54巻10号19頁、21頁(2001年)。Impression 対 Lexmark 事件最高裁判決において、「権利消尽法理は160年以上の伝統を有する」として紹介されている *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539 (1853年) 最高裁判決でも、消尽(exhaustion)の用語は使われておらず、ファーストセール法理を判示している。

3) 玉井・前掲注2・21～22頁。

4) 竹中俊子「特許製品の加工・部品交換に伴う法律問題の比較法的考察—キャノンプリンターカートリッジ事件を題材に」*紋谷暢男教授古稀記念『知的財産権法と競争法の現代的展開』*379頁、387～394頁(発明協会2006年)。

米国において、条件付販売により特許権が消尽するかという問題について判断したCAFCの先例として裁判例で最もよく引用される判決は、*Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* (CAFC 1992年)⁵⁾ (以下「*Mallinckrodt* 判決」)である。この事件では、特許製品である医療機器について、特許権者は病院に「一回限り使用」との指示つきで販売していたが、被告は、使用済み機器を回収して再生処理し、もとの病院に返送していたため、この行為が特許権侵害にあたるか、それとも、特許権は消尽しており非侵害かが争われた。CAFCは、販売には条件を付しうるという契約法の原則に基づき、特許権の消尽法理は、条件付販売を無条件の販売に変えるものではないと述べて消尽を否定し、特許権侵害を認めた。

条件付販売により特許権は消尽しないとした、この *Mallinckrodt* 判決を、最高裁が覆したのかが問題となったのが、*Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, (2008年)⁶⁾ (以下「*Quanta* 最高裁判決」)である。この事件では、特許権者 LGE 社がインテル社に許諾した特許製品 (マイクロプロセッサ) の製造販売ライセンス契約において、インテル社製品の購入者はこれをインテル社製品と組み合わせて使用しなければならないとする条項があり、また、ライセンス契約とは別の基本契約において、インテル社はその旨を購入者に通知する義務があったところ、インテル社はこの通知をしていたが、購入者の *Quanta* が、非インテル製品と組み合わせて特許製品を製造したため、LGE 社が *Quanta* を特許権侵害で訴えた。そこで、特許権者が販売後の特許製品の使用方法について制限をしていたことにより、制限に反した使用について特許権は消尽しないかが争われた。原審⁷⁾ で CAFC は、特許権者は、インテル社製品を、非インテル社製品と組み合わせて使用する目的で

5) *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992). 本判決を中心とした米国における条件付販売と特許権の消尽に関する詳細な論考として、羅秀培「米国特許法における国内消尽論—条件付売買と価格差別論の適用を中心に—」知的財産法政策学研究18号69頁 (2007年)。

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

7) *LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc.*, 453 F.3d 1364 (Fed. Cir., 2006).

Quanta に販売することについてインテル社にライセンスを与えていないと認定し、特許権の消尽は、無条件の販売 (unconditional sale) により生じるものであって明示的な条件付販売又はライセンスには適用されないとして、消尽を否定した。これに対して最高裁は、特許権の消尽は、「特許権者による許可された販売 (authorized sale)」により生じるとした上で、当該ライセンス契約は、インテル社の権利を制限していないことを理由として、消尽を認めた。最高裁はこの判決では、インテル社に対するライセンスは条件付きではなかったと解釈したため、条件付販売により消尽するかにつき判断しなかったと解する説⁸⁾がある一方で、消尽の要件を、「無条件の販売」ではなく「許可された販売」と述べた点から、CAFC の条件付販売の理論は否定されたと考えるべきだと述べる説⁹⁾もあり、この点に関する Quanta 最高裁判決の解釈は分かれていた。

2 - 2. 国際消尽

特許権者等が特許製品を譲渡したのが国外であった場合でも、国内での譲渡と同様に特許権が消尽とする国際消尽を、CAFC 判決は認めてこなかった。その代表例として引用されるのが、Jazz Photo Corp. v. ITC (CAFC 2001年)¹⁰⁾ (以下「Jazz Photo 判決」) である¹¹⁾。この事件は、使い捨てカメラにフィルムとカートリッジを搭載する方法に係る特許権について、米国内で適法に実施され、これによる物が制限なく販売された場合は、特許権は消尽するとされた事案であるが、米国外で販売された製品については、消尽しないとされた。この判決で CAFC は、米国の特許権者が、特許製品を国外

8) 林いづみ = 川田篤「新たな生産と修理と一消尽の日米独比較」パテント62巻1号58頁、62頁(2009年)、など。

9) 小松陽一郎 = 川端さとみ「日米における特許国内消尽論—クアンタ事件連邦最高裁判決(2008.6.9)を素材にして」知財ふりすむ7巻73号14頁(2008年)、大江修子 = 岡田誠「米国の特許権消尽論: Quanta 判決の示すもの」知財研フォーラム76号42頁、48頁(2009年)。

10) Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001).

11) この他、国際消尽を否定した判決として、Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005), Fuji Photo Film Co. v. ITC, 474 F.3d 1281 (Fed. Cir. 2007).

のみで販売又は販売許可をした場合は、購入者に米国に輸入し販売、使用する権限を与えていないのだから、それらの行為は無権限によるものであること、米国特許権者の販売がその特許製品の権利を消尽させると推定されるような米国が支配する米国市場と、外国の主権により支配されている外国市場は、同等ではないと判示した。

しかし、Quanta 最高裁判決は、特許製品の譲渡が国内か国外かを問題とせず、その後、国際消尽を肯定する判決 *Tessera, Inc. v. ITC* (CAFC 2011年)¹²⁾ が出された。この判決は、無条件の世界的なライセンスの下で許諾された国外販売により、米国特許権も消尽するとしたものである。一方で、従来通り、特許権の国際消尽を否定する判決 *Fujifilm Corp. v. Benun* (CAFC 2010年)¹³⁾、*Ninestar Tech. Co. v. ITC* (2012年)¹⁴⁾ もあり、判決は分かれている状況となった。そして、著作権について国際消尽を認める最高裁判決 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* (2013)¹⁵⁾ (以下「*Kirtsaeng* 最高裁判決」) が出されたため、特許権についても同様の判断がなされるかが注目されていた。*LifeScan Scot., Ltd. v. Shasta Techs., LLC* (CAFC 2013年)¹⁶⁾ は、国外での販売が問題になった国際消尽のケースではないが、製品の販売ではなく贈与により特許権が消尽するかに関して CAFC は、消尽に関して特許権と著作権とで区別はなく、*Kirtsaeng* 最高裁判決は特許権の消尽にも同様に適用されるべきであると判示し、著作権のファーストセール法理は著作権法に明文規定 (著作権法109条 (a)) があるのに対して特許法では規定がないが、最高裁は、この法理はコモンローに根ざすものであると解しているとした。

政治的には、米国政府は TRIPS 交渉において国際消尽の考え方に強く反対し、国際消尽を導入しようとする開発途上国と対立し、激しい議論となったことが知られており、米国は、国際的権利消尽について各国が自由に制度

12) *Tessera, Inc. v. ITC*, 646 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2011).

13) *Fujifilm Corp. v. Benun*, 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010).

14) *Ninestar Tech. Co. v. ITC*, 667 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012).

15) *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519 (2013).

16) *LifeScan Scot., Ltd. v. Shasta Techs., LLC*, 734 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2013).

のあり方を決定できることを条約で明記することは絶対に認めがたいとの態度で交渉に臨んでいたとされる¹⁷⁾。

3. Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc. 最高裁判決¹⁸⁾

このような状況の中、Impression 対 Lexmark 事件最高裁判決は、条件付販売、国外譲渡のいずれのケースにおいても、特許権は消尽することを判示し、原審判決を破棄差戻として¹⁹⁾、CAFC において従来確立されていた法理を覆すことを明らかにした。

3-1. 事実の概要

原告 Lexmark 社は、レーザープリンター用トナーカートリッジの構成及び使用方法に係る米国特許権を有し、当該特許製品を製造し米国内外で販売していた。その販売方法には2通りあり、1つは定価かつ無条件の販売であるが、他の1つは、2割引きだが再使用や転売は禁止され、使用済みカートリッジは原告にのみ返却しなければならないという契約による「返却プログラム」と呼ばれる販売であった。被告 Impression 社は、使用済みカートリ

17) 尾島明『逐条解説 TRIPS 協定』46-51頁（日本機械輸出組合1999年）。

18) Supra note 1.

19) 本件での被疑侵害行為は、使用済みトナーカートリッジの再生販売であり、権利者による最初の販売によって特許権が消尽していたとしても、再生行為が特許製品の再生産とされ、特許権が及ぶかという問題も想定されるところである。しかし、本件最高裁判決においてサーシオレーライ (certiorari) が認められたのは、条件付販売による国内消尽及び国外販売による国際消尽についての原審判断の当否であり、最高裁は当該論点しか判断していない。また、後述する第一審判決は、条件付販売による国内消尽を認めた後、再生産か否かを検討せず請求棄却（非侵害）の結論を導いているが、原告はそもそも再生産該当性の主張をしていない。米国では日本と異なり、インクの詰め替えのような消耗品取替えやりサイクル行為は、修理であって特許権侵害にあたらぬという判例が確立しているためと考えられる。Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961), 前掲注10・Jazz Photo 判決, Fuji Photo Film Co., Ltd. v. ITC, 474 F.3d 1281 (Fed. Cir. 2007) など。

ッジを米国内外で入手し、これを再生して販売した。そこで原告は、国内販売にかかる返却プログラム版カートリッジの再生販売、及び国外販売にかかるすべてのカートリッジの再生販売は、特許権を侵害すると主張して提訴した。これに対して被告は、いずれのケースにおいても特許権は消尽していると主張した。

3-2. 第一審（オハイオ南地区連邦地方裁判所）判決²⁰⁾

国内販売の返却プログラムカートリッジについて、判決は、Quanta 最高裁判決を、特許製品の販売後の制限が課されていても消尽は成立すると判示しているという意味に解釈した。なぜなら、Quanta 事件において顧客は販売の条件につき通知を受け取っていたが、それでもなお最高裁は、ライセンスであるインテル社が無制限の権限により販売したことにより特許権は消尽すると判示したからである。したがって、Quanta 最高裁判決後は、無条件の権限により一旦販売されたら、販売後の制限を付けることにより特許権の消尽を防ぐことはできないのであり、その限りで Mallinckrodt 判決は覆されたのであるとした。この解釈は、既に *Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.* (2009年)²¹⁾ でケンタッキー東地区連邦地方裁判所が判示しているとして、本地裁判決もこれに賛同し、本件でも特許権の消尽は成立しているとして、返却プログラムカートリッジに対する特許権侵害訴訟の請求を棄却した。しかし、国外販売のカートリッジについては、著作権についての *Kirtsaeng* 最高裁判決は、特許権には適用されず、国際消尽を否定した *Jazz Photo CAFC* 判決は、*Kirtsaeng* 最高裁判決により覆されていないとして、国際消尽を否定し、被告が申し立てた棄却を求めるモーションを却下した。

20) *Lexmark Int'l, Inc. v. Ink Techs. Printer Supplies, LLC*, 9 F. Supp. 3d 830 (国際消尽の論点について), 2014 U.S. Dist. LEXIS 41045 (条件付販売の論点について) (S.D. Ohio, 2014).

21) *Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 615 F. Supp. 2d 575 (E.D. Ky., 2009).

3-3. 原審 (CAFC 大合議) 判決²²⁾

CAFCは大合議で判断し、まず、条件付き販売による国内消尽については、特許権者が特許製品の販売時に、購入者に対して再販売や再使用は禁止されている旨を通知して販売した場合は、特許権者は購入者に対して、その禁止された再販売や再使用をする権限を与えていないのであり、特許権者が、このような行為をした購入者や禁止を知っていた転得者に対して、特許法271条に基づき特許権侵害責任を問う権利は消尽しないとして、特許権侵害を否定した第一審判決を破棄した。Mallinckrodt 判決は、Quanta 最高裁判決によって覆されていない、なぜなら、Quanta 事件は、無制限の権限を特許権者から与えられた独立した製造者による販売の事案であって、制限付きの販売ではなかったからであるとした。

次に国際消尽については、国際消尽を否定した Jazz Photo 判決に従い、国際消尽を認めず、特許権侵害を認めた第一審判決を維持した。特許権者が国外で販売した特許製品の購入者は、国外で販売されたことを特許権侵害に対する抗弁として主張できるかもしれないが、それは、消尽とは別個の抗弁としての、明示又は黙示の実施許諾があったということだけであり、それは特許権者とのやり取りその他の販売の状況に基づくものであると判示している。

原審判決の理由づけや議論については、最高裁判決が詳細に検討し反論しているので、最高裁判決の紹介において後述する。

3-4. 司法省のアミカス・ブリーフ²³⁾

この裁判では、多くのアミカス・ブリーフが提出されているところ、米国

22) Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., 816 F.3d 721 (Fed. Cir. en banc 2016). 原審判決の紹介として、高石秀樹「[米国] 特許製品の条件付き譲渡／国外譲渡と特許権の消尽（日本との比較）」知財管理66巻11号1505頁（2016年）。

23) 米国司法省ウェブサイト Office of the Solicitor General - Supreme Court Briefs <https://www.justice.gov/osg/brief/impression-prods-v-lexmark-intl>

政府（司法省）によるアミカス・ブリーフが注目される。司法省は、条件付き販売による国内消尽については、権限ある者の特許製品の販売により、特許権は完全に消尽し、販売後の使用や再販売の制限を特許法により執行することはできないと述べていた。もし、特許製品の使用や再販売について、通商の下流における多数の時点で特許権者がロイヤリティを要求できることとすれば、実務上の困難を生じるであろうが、完全な消尽によりこれを防ぐことができるのであり、最高裁の判例も、ごくわずかな例外を除いて、販売後使用や再販売の制限を特許侵害訴訟を用いて達成しようとする試みを、繰り返し拒絶してきたとしている²⁴⁾。

国際消尽について司法省は、米国外で特許製品が販売された場合、上告人が述べるように米国特許権は必ず消尽するということでも、被上告人が述べるように決して消尽しないということでもなく、その中庸的立場、すなわち、推定的な国際消尽のルールを採用し、特許権者が米国特許権を明示的に留保しない場合に米国特許権は消尽するとすることが、特許法の属地的性質と、特許製品の無制約の販売により購入者はその製品についての全ての権利を取得するとみなされるという伝統的な権利との、適切なバランスをとるものであると述べていた²⁵⁾。Boesch v. Graff (1890年)²⁶⁾ 最高裁判決は、外国において当該外国法の下で合法的に販売されたことによって米国特許権は消尽しないと判示したが、これは米国特許権者が関わったり権限を与えていたりしていない事案であり、米国特許権者やその許諾を得た者が外国で販売した場合に米国特許権が消尽するかについて判断したものではない。また、下級審判決では、外国での販売に際し米国特許権を明示的に留保することを長らく認めてきており、一方で、外国での無制約の販売によって米国特許権が消尽するとしていたのであると述べていた²⁷⁾。

24) Supra note 23, Brief for the United States p. 6.

25) Supra note 23, Brief for the United States p.22.

26) Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890).

27) Supra note 23, Brief for the United States pp.23-25.

3-5. 本件最高裁判決

1) 消尽理論の根拠

最高裁は、消尽理論の根拠について、原審への反論も含めて詳細に論じている。最高裁は、「消尽理論は、特許権より『譲渡に制限を付してはならない』というコモンローの原則の方が優先するという地点である。』²⁸⁾とする。そして判決は、17世紀イギリスでクック卿が著した『イギリス法提要』(1628年)の一節²⁹⁾を引用し「もし所有者が物の販売後もその再販売や使用を制限するとすれば、そのような制限は無効である、なぜなら、それは通商や流通に反し、人と人との取引や契約に反するからである。」と述べる。この引用は、Kirtsaeng 最高裁判決 (2013年)でも同じように使われているものであり、Kirtsaeng 最高裁判決は、著作権法において消尽は、動産の譲渡に制限を付すことを拒否するコモンローの伝統に回帰するものであると説示している³⁰⁾。先例としては、Keeler v. Standard Folding Bed Co. 最高裁判決 (1895年)³¹⁾の判示として、特許権者が一旦特許製品を販売すれば、有限である独占権により保障されたすべての権利を享受したことになること³²⁾、また、United States v. Univis Lens Co. 最高裁判決 (1942年)³³⁾ (以下「Univis 最高

28) Supra note 1, 137 S.Ct. at 1531.

29) 1 E. Coke, Institutes of the Laws of England §360, p. 223 (1628) (Impression 対 Lexmark 最判より)。

30) Supra note 1, 137 S.Ct. at 1532.

31) Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U. S. 659 (1895).

32) Supra note 31, 157 U. S. at 661 (supra note 1, 137 S.Ct. at 1532).

33) United States v. Univis Lens Co., 316 U. S. 241 (1942). この最高裁判決の概要は次の通りである。多焦点レンズの特許権に関し、特許権者が(販売代理店を通じて)、特許製品用の未処理レンズをライセンサーである卸売業者に販売し、このライセンサーは、この未処理レンズを研磨して特許製品を作成し、ライセンサーである眼鏡処方店に特許権者が指定した価格で販売することを許諾されていた。そして、眼鏡処方店は、特許権者の指定価格で消費者に販売することを許諾されていた。そこで、再販価格拘束の独禁法違反により提訴されたため、特許権者は、特許権の行使であると反論した。最高裁は、特許権者が、未完成であっても特許発明の重要要素を具現化したものを販売したことにより、完成した特許製品に係る特許権は消尽するとした。

裁判決)の判示として、特許権者がその発明の使用に対して対価を得た時点で、特許法の目的は達成されたのだから、特許法は、販売された物の使用や収益を制約する根拠を与えるものではなくることが引かれている³⁴⁾。

原審は、消尽理論の根拠を、特許権侵害の条文(特許法271条(a))、すなわち、特許製品を「権限なく」使用、販売することを禁じていることの解釈から導いたが、これは誤りである。すなわち、原審は、消尽は、特許権者が特許製品を販売するという決定をしたことにより、これを購入者が使用し再販売する「権限を与えたと推定される」というデフォルト・ルールを反映したものであるとする。原審によれば、特許権者は、必ずしも「権利の束」のすべてを手渡す必要はなく、特許権者が明示的にその束の一つを留保する(たとえば購入者の再販売の権利を制限する)場合は、購入者はその留保された権限を得ることはできず、特許権者が、特許法に基づいて、その排他的権利を引き続き行使することができるとする³⁵⁾。

しかし、最高裁は、この論理は誤りであり、消尽理論は販売に基づく権限の推定ではないと述べる。United States v. General Elec. Co. 最高裁判決(1926年)³⁶⁾を引用し、消尽理論は、「特許権者の権利範囲の制限」であるとする。また、Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works 最高裁判決(1923年)³⁷⁾を引用し、物を使用、販売、輸入する権利は、特許法とは別に存在し、特許権が付与するのは、他人がそうした行為をなすことを禁ずるための限定的な権利であると述べている。そして、消尽によりこの排他的権利は消滅し、物を使用、販売、輸入する権利は所有に伴う権利であるから、販売により移転し、もはやいかなる排他的権利も残らないため、購入者は、特許権侵害訴訟を免れることになるという³⁸⁾。

34) Supra note 1, 137 S.Ct. at 1532.

35) Supra note 1, 137 S.Ct. at 1533-1534.

36) United States v. General Elec. Co., 272 U. S. 476, 489 (1926).

37) Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works, 261 U. S. 24, 35 (1923).

38) Supra note 1, 137 S.Ct. at 1534.

2) 条件付販売による国内消尽について

最高裁は、特許権者が条件付きで特許製品を販売しても、特許権は消尽するとした。Bloomer v. McQuewan 最高裁判決 (1853年)³⁹⁾を引用し、特許法は、特許権者にその発明の製造、使用、販売申出、販売の排他権を付与する(特許法154条(a))が、この排他権には、160年以上、消尽理論による制限が課されている。この制限は自動的なものであり、特許権者が特許製品を販売した後は、その製品はもはや排他権の範囲を超え、購入者の所有権に伴う権利と利益のある「個人的で独立した財産」になるとする⁴⁰⁾。そして、Univis 最高裁判決 (1942年)を引用し、特許権者は、特許製品の価格や契約につき購入者と自由に交渉することができるが、その所有権を購入者に移転した後は、その使用や処分を特許権に基づいて支配することはできないとする⁴¹⁾。また、Quanta 最高裁判決 (2008年)を引用し、販売は、その製品に対するすべての特許権を終了させるとする⁴²⁾。

本件最高裁判決が典拠した判例は、Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co. (1918年)⁴³⁾とUnivis 最高裁判決であり、両事件とも再販価格拘束による独禁法違反が争われた事案ではあったが、この拘束の違法性ではなく、製品の販売が理由で、特許権者は特許侵害訴訟により再販価格契約を履行させることができなかつたとする。そして、明示され合法的であったとしても、条件が付された販売においても特許権が消尽することを認めたのが、Quanta 最高裁判決である。ここでは、契約の合法性についてはほと

39) Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539 (1853).

40) Supra note 1, 137 S.Ct. at 1531.

41) Supra note 33, 316 U. S. at 250 (supra note 1, 137 S.Ct. at 1531).

42) Supra note 6, 553 U. S. at 625 (supra note 1, 137 S.Ct. at 1531).

43) Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co. 246 U. S. 8, 17-18, (1918) (supra note 1, 137 S.Ct. at 1533). この最高裁判決の概要は次の通りである。蓄音機の特許権に関し、特許権者が特許製品を販売する際の契約において、再販価格の下限を設定し、これより低価格で販売すれば特許権侵害にあたるという条項があった。そこで、この条項に反した者に対して特許権者が特許権侵害訴訟を提起したが、最高裁は、「特許製品を販売すると、これは特許法による制約を離れ、使用について制限を課すことによって特許による独占を続けることはできない」とした。

んど触れることなく、権限ある者の販売により、その製品は特許の排他権の範囲外となるとした。

以上より、一旦販売されたら、返却プログラムのカートリッジも、特許権の範囲外となり、原告がどのような権利を留保していたとしても、それは購入者との契約の問題であって、特許法の問題ではないと結論づけた。

条件付き販売に関する原審の誤りについて、最高裁は次のように述べている。原審は、特許権者が販売に際して特許権の留保ができないとすれば、特許権者の販売とライセンシーの販売に不合理な差を設けることになる主張する。原審は、General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co. 最高裁判決 (1938年)⁴⁴⁾ (以下「General Talking Pictures 最高裁判決」) によれば、特許権者の制限に反したライセンシーからの悪意の購入者の行為を特許権侵害とすることができるのに、特許権者が直接販売した者に対しては別とする意味がないと述べるが、誤りである⁴⁵⁾。特許権者は、ライセンシーに制限を課すことができるが、それは、ライセンスは、販売の場合のような「譲渡に制限を付す」という問題を意味しないからである。特許権の消尽は、物が市場に置かれたら、なんら権利に法的障碍なく流通すべきだという原則を反映したものである。ライセンスは、物の権利を譲渡するものではなく、特許権者の独占権の範囲を変更する、すなわち、製造や販売についてライセンシーを排除しないことを約し、権限を有する製造販売者の範囲を拡大するものであることを、本件最高裁は United States v. General Elec. Co. 最高裁判決 (1926

44) General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 304 U. S. 175 (1938). この最高裁判決の概要は次の通りである。アンプの特許権に関し、特許権者はライセンシーに、家庭用に限定したアンプの製造販売ライセンスを与えたところ、このライセンシーがこのライセンス契約に反して、アンプを被告に販売し、被告はそれを知りながら、購入したアンプを劇場の映画装置として使用するために貸与したため、特許権者が被告を特許権侵害で訴えた事案である。最高裁は、特許権者は被告に当該特許製品を販売したのではなく、ライセンシーに対して、劇場等の商業用に用いる為のアンプの販売を許諾したのでもないから、ライセンシーの被告への販売は、ライセンスの範囲外であって、ライセンシーのこの販売は特許権侵害であるし、それを知りながら劇場に貸与した被告の行為も特許権侵害にあたるとした。

45) Supra note 1, 137 S.Ct. at 1534.

年)⁴⁶⁾を引用して述べる。特許権者は、ライセンスの場合は物ではなく権利を売買しているのであって、特許権による保護の束の一部だけを放棄することは自由である⁴⁷⁾。特許権者がライセンシーに制限を課すことは、原審が述べるような、特許権者が特許法に基づいて購入者に販売後の制限を課すためにライセンスを用いることを、意味しない⁴⁸⁾。ライセンス契約により、ライセンシーに、個人の非商業的用途のためにしか販売してはならないという制約を課し、ライセンシーがこれに従って販売していたにもかかわらず、ライセンシーの顧客がこれに反した場合でも、その特許製品についてすべての特許権は消尽しており、ライセンシーも契約法によってしか救済されないことは、特許権者自身が条件付きで特許製品を販売した場合と同じであることを、*Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.* 最高裁判決 (1917年)⁴⁹⁾を引用して述べている⁵⁰⁾。

原審が引用している *General Talking Pictures* 最高裁判決 (1938年) は、根本的に事案が異なり、ライセンシーがライセンスの範囲外で、それを知りながら販売したケースである。したがって、あたかも特許権者がライセンスを全く与えていないケースであるかのように扱い、特許権者は、ライセンシーもその契約違反を知っていた顧客も特許権侵害により訴えることができた。このことは、特許権者が販売後に購入者に制約を課すためにライセンスを用いることができることを意味しない。これとは逆に、ライセンシーはライセンス契約に違反したことにより特許権を侵害したのであり、ライセンシーの顧客は、ライセンシーの侵害行為に加担したために特許権侵害とされたのである。つまり、*General Talking Pictures* 最高裁判決は、特許権者がライセンシーに販売の許諾をしていない場合は、その販売により特許権は消尽しないという法理を示したものである。

46) *Supra* note 36, 272 U. S. 476 at 489-490.

47) *Supra* note 1, 137 S.Ct. at 1534.

48) *Supra* note 1, 137 S.Ct. at 1534-1535.

49) *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U. S. 502, 506-507, 516 (1917).

50) *Supra* note 1, 137 S.Ct. at 1535.

最高裁は、このように特許権の消尽は、統一的で自動的なものであるとする。特許権者が一旦販売を決意した以上、それが自身によるかライセンスによるかを問わず、販売後の制限を直接またはライセンスを通じて課していたとしても、その販売により特許権は消尽するのである⁵¹⁾。

3) 国際消尽について

著作権法109条(a)は、ファーストセール法理を定め、著作権者が適法な複製物を販売すれば、購入者がこれを自由に販売及び処分することを制限する著作権者の権利は失われる。Kirtsaeng 最高裁判決(2013年)は、ファーストセール法理が、国外で適法に作成、販売された場合にも適用されることを判示した⁵²⁾。この国際消尽も、ファーストセール法理が、動産の譲渡に制約を課してはならないというコモンローに由来していることを示しているのである⁵³⁾。コモンローの原則は、議会が反対の立法目的を有していたことが明白である場合でない限りは適用されるものであり(Astoria Fed. Sav. & Loan Ass'n v. Solimino (1991))⁵⁴⁾、特許権と著作権は強い類似性と目的の共通性があるのだから、特許権の消尽と著作権のファーストセール法理を異なるものとするのは、理論的にも実務上も意味をなさない(Bauer & Cie v. O'Bauer & Cie (1913))⁵⁵⁾。

消尽は、特許権者がその特許製品を譲渡し、「その物とそれが具現している発明」の対価として相応しいと特許権者が決めたものを受け取るという決定をしたことによって、引き起こされるものである(Univis 最高裁判決)⁵⁶⁾。特許権者は、米国におけるのと同じような対価を外国では得られないかもしれないが、特許法は、特定の対価を保障するものではない。排他権

51) Supra note 1, 137 S.Ct. at 1535.

52) Supra note 1, 137 S.Ct. at 1535-1536.

53) Supra note 1, 137 S.Ct. at 1536.

54) Astoria Fed. Sav. & Loan Ass'n v. Solimino, 501 U.S. 104, 108 (1991).

55) Bauer & Cie v. O'Bauer & Cie, 229 U.S. 1, 13 (1913).

56) Supra note 33, 316 U. S., at 251 (Supra note 1, 137 S.Ct. at 1537).

は、各特許製品を特許権による独占の範囲外に譲渡する際に、特許権者が十分な補償であると考える額の対価を一度受け取ることを保障するだけのものである (Keeler v. Standard Folding Bed Co. 最高裁判決 (1895年))⁵⁷⁾。

最高裁が国際消尽について判断したのは、125年以上前の Boesch v. Graff (1890年)⁵⁸⁾ 事件が唯一のものである。この事件では、特許権者はドイツと米国で特許権を有していたところ、ドイツにおいて先使用権のような法定実施権を有する者が販売した特許製品を米国に輸入した者が、特許権の消尽を主張したが認められなかった。この事件では特許権者がドイツで特許製品を販売しておらず、ドイツの製造者に許諾も与えていなかったため、消尽しなかっただけであり、およそ国際消尽は認められないということではない⁵⁹⁾。

最高裁は、政府（司法省）のアミカス・ブリーフについて、次のようにコメントしている。政府は、米国特許権者により権限を与えられた国外での販売は、米国特許権を明示的に留保していない限り、米国特許権を消尽させる、という中庸の立場を述べる。この政府の理論は、特許権者と購入者の間における販売をめぐる期待に焦点を合わせているが、それは間違いである。消尽は、販売により特許権が移転するかについての当事者の期待により生じるものではない⁶⁰⁾。

なお、国際消尽については、Ginsburg 判事が次のように反対意見を述べている。米国特許権は、国外では保護されず、特許法は国により異なり、各国は異なる政策判断をしている。国外における販売は、米国特許権により保護されていないのだから、国外での販売が米国における米国法の保護を失わせることは不合理である。また、国際的に調和がとれている著作権制度と、そうではない特許制度は異なるのであり、私は著作権について国際消尽を認めた Kirtsaeng 最高裁判決に同意しないが、仮に同意するとしても、それを

57) Supra note 31, 157 U. S., at 661 (supra note 1, 137 S.Ct. at 1537).

58) Supra note 26.

59) Supra note 1, 137 S.Ct. at 1537.

60) Supra note 1, 137 S.Ct. at 1538.

特許権についてあてはめるべきではない⁶¹⁾。

4. 本件最高裁判決に対する学説

米国においては、最高裁の立場に賛成する考えはあまり見られない。最高裁での審理中に、ロースクール教員44名が署名したアミカス・ブリーフが、原審判決を支持する立場により最高裁に提出されていた⁶²⁾。これによると、消尽理論の役割は2つあり、取引の下流に位置する者が、特許製品の最初の販売時に課された使用制限を知らないことにより不当な不意打ちを受けないようにすることと、他方で開発者等が、特許発明を商業化するために最も効率的な体制を取るために、流通の様々な時点で使用制限や価格条件を工夫することを可能にすることである。消尽理論をあらゆる特許製品の取引に強制的に適用し、契約による制限を認めないとすれば、不意打ちを防止し取引コストを低減するという目的には適うだろうが、技術流通過程を通じた効率的な契約という他方の目的は達成できなくなる。特許製品販売時の制限に関する下流での行為を特許侵害訴訟を通じて禁止するという取引の可能性を制約し、特許取引をカスタマイズすることによる戦略的利益を減じてしまうからである。そこで、このアミカス・ブリーフでは、特許権の消尽には推定アプ

61) Supra note 1, 137 S.Ct. at 1539.

62) Jonathan Barnett and Ted M. Sichelman, Brief of 44 Law, Economics and Business Professors as Amici Curiae in Support of Respondent in *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* (March 6, 2017). USC Law Legal Studies Paper No. 17-10; San Diego Legal Studies Paper No. 17-266. Available at SSRN : <https://ssrn.com/abstract=2923826>

署名した教員は、上記執筆者の他、Martin J. Adelman, Henry N. Butler, Daniel R. Cahoy, James Ming Chen, Vincent Chiappetta, Thomas F. Cotter, Gregory Dolin, Richard A. Epstein, Christopher Frerking, Robert W. Gomulkiewicz, Hugh Hansen, Timothy R. Holbrook, Christopher Holman, Justin Hughes, Keith N. Hylton, Olena Ivus, Jay P. Kesan, Edwin L.-C. Lai, Anne Layne-Farrar, Irina D. Manta, Walter F. Matystik, Shawn P. Miller, Adam Mossoff, Craig Allen Nard, Christopher M. Newman, Xuan-Thao Nguyen, Sean O'Connor, David S. Olson, Seth C. Oranburg, David Orozco, Kristen Osenga, Jillian Popadak, Michael Risch, Guy A. Rub, Karen E. Sandrik, Mark F. Schultz, 竹中俊子, David O. Taylor, Liza S. Vertinsky, Saurabh Vishnubhakat, R. Polk Wagner, Elizabeth Winston, の42名である。

ローチ（黙示の許諾論）を採用し、下流での制限が明確に通知されている場合には、消尽しないとするを許す立場を主張している。多様な製造者、販売者、消費者に合わせた使用や価格の条件での契約を可能にすることによって、技術開発者が開発投資を回収し、特許発明へのアクセスを促進することができるとしている。また、国外販売に関しては、国際消尽を否定した原審の判示が特許法にも *Kirtsaeng* 事件最高裁判決にも適合する、なぜなら、特許法には著作権法のような明文規定がないからである。しかし、それでもなお国外販売にも消尽理論を及ぼすのであるならば、国内販売と同様に推定アプローチを採るべきであると主張していた。

本件最高裁判決後の米国の学説⁶³⁾では、本件最高裁判決は、特許製品の所有権移転とはいえない制限付き移転の場合に消尽するかについては論じておらず、完全な所有権移転のみが消尽を引き起こすことを示唆しているといわれている。また本件最高裁判決は、特許権者が制限的なライセンスを付与し、これに違反したライセンシーと、ライセンス契約違反を知ってライセンシーから購入した者に対して特許権侵害で訴えることを認めているが、知らなかった購入者に対しても可能なかは不明であるとしている。一般的には、特許権の直接侵害には知不知や意図を問わない厳格責任が課せられるが、本件最高裁判決ではそのようには述べていないとしている。さらに国際消尽については、クック卿が述べた17世紀のイギリス法における土地や牛の所有権に対する制限禁止の法理が、国際調和を欠いた21世紀の複雑な多国間の特許制度に、どのように適用されるのか、満足な説明がないこと、Ginsburg 判事が反対意見において、国外の販売は、米国特許制度とは無関係に生じているのだから、これにより米国特許権が消尽するというのは不合理であると述べているのは正しいと論じられている。また、本件最高裁判決は、著作権法における *Kirtsaeng* 最高裁判決の枠組に特許権の事案を無理に当てはめよう

63) Donald Chisum and Janice Mueller, *Impression Products: Domestic and International Exhaustion as an "Unwritten Limit" on Patent Rights*, Chisum Patent Academy: Commentary. <https://madmimi.com/p/8f1a3a/preview>

としているが、著作権法においては、ベルヌ条約により無方式主義が採られ、自動的に国際的な保護が得られるのに対し、工業所有権におけるパリ条約では、特許独立の原則が採られ、外国で特許権を得るためには国毎にそのための労力が課せられるのであり、両制度は異なっている。古くから判決でも説かれてきたように、特許権の価値は、市場が決めるその発明の値打ちとしての報酬であるが、市場からの報酬とは、米国法の下における米国市場から得られる報酬であって、本件最高裁判決が、「特許法は特定の対価を保障するものではなく、排他権は、各特許製品を特許権による独占の範囲外に譲渡する際に、特許権者が十分な補償であるとする額の対価を一度受け取れることを保障するだけのものである」と判示しているのは、米国特許権も外国の特許権も一つの「特許権による独占」として一緒くたにし、特許法の地域的制限や各国特許権の独立性を無視している点で誤りであるとしている。実務的には、本件最高裁判決によりグレイマーケット（並行輸入）が盛んになると考えられ、製薬業界には大きな影響があるだろうが、特許法以外にもグレイマーケットに対する防御手段⁶⁴⁾がある製薬業界と異なり、他の規制が存在しないプリンターカートリッジのような業界は、特許製品を外国で販売することを控えるようになるかもしれない。そうなれば、本件最高裁判決は、消費者には有利であるといわれていることに反し、長い目で見れば消費者にとっても有利な結果をもたらさないであろうと述べられている。

米国の経済法学者からの批判として、反トラスト法においては、市場支配力や反競争効果などの悪影響、社会的コストや便益、イノベーションに与えるメリットとデメリットなどを考慮してきたが、本件最高裁判決は、そうした種々の事情は一切考慮に入れず、一刀両断で単純な消尽のルールを打ち出しているといわれている。このようなカテゴリカルなアプローチは、特許政策、イノベーション政策、競争政策のいずれにとっても誤りであり、具体的な特許製品の譲渡後の制限がもたらす実際の結果は、有益なものと同様に有害なもの

64) Merges and Duffy, *infra* note 72, p.43でも、医薬品に関しては、輸入につきFDA (Food & Drug Administration) の承認を要することが述べられている。

のがあるのだから、これを吟味した上で、よりきめ細やかな消尽のルールを打ち立てる方が賢明であろうと論じられている⁶⁵⁾。また、本件最高裁判決が根拠としたコモンローの譲渡後の制限に関するルールは、最高裁の認識よりも複雑なものであり、コモンローでは時期的に限定された制限は典型的には支持されているところ、特許権侵害訴訟により行使される制限は特許権の存続期間中に限定されたものであるとも指摘されている⁶⁶⁾。

日本の学説では、本件最高裁判決と原審判決との違いは、消尽の特許法上の位置づけにあり、原審は、消尽を特許法271条(a)(特許権侵害)に関連する法理であって、許諾を与えたものと推定するデフォルト・ルールにすぎないとして位置づけているが、最高裁は、特許法154条(a)(特許権の効力)に関わる制限であるとしたと分析されている⁶⁷⁾。最高裁は、消尽の根拠をコモンロー上の譲渡制限の禁止法理に求めており、Quanta 最高裁判決⁶⁸⁾などにおいて特許権の消尽を広く認めてきたことからすると、米国最高裁には、特許権の国際消尽を正面から認める土壌があり、本件最高裁判決も必然的に生み出されたものと解する意見もある⁶⁹⁾。また、このような理論上の理由に加え、消尽を否定した場合における実務への影響、たとえば何千もの部品からなる中古車の修理・販売事業が妨げられることや、技術進歩により供給網は複雑化し、スマートフォンには約25万件もの特許が実施されていること等に対する素直な感覚が、最高裁の判断を強く後押ししたのであろうという見解もある⁷⁰⁾。

65) Herbert Hovenkamp, *Reasonable Patent Exhaustion*, Yale Journal on Regulation, Vol. 35, p. 513, 514, 548, 2018; U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper No. 17-29. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2995751>

66) Hovenkamp, *supra* note 65, at 535.

67) 小泉直樹「特許権の消尽に関する米国連邦最高裁 Impression 事件判決」慶應法学40号163頁、171頁(2018年)。

68) *Supra* note 6.

69) 星埜正和「米国最高裁、特許権の国際消尽を認める(米国最高裁2017年5月30日判決—Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.—) 国際商事法務45巻9号1356頁、1358頁(2017年)。

70) 廣瀬孝「特許権の国内消尽及び国際消尽 Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.,

実務的には、米国特許権の消尽を起こさない方法は、米国特許製品の所有権を他者に譲渡しないこと、たとえば所有権留保やリースなどを行うことが考えられ、たとえば、コンピュータソフトウェアは、所有権を譲渡せず、使用のみを許可するという形態は可能であるとする見解が唱えられているが、消耗品や比較的安価なもの、広く売買されているものについては、困難であろうとされている⁷¹⁾。

しかし、「販売ではない」とすることにより消尽を免れうるかについては、米国の学説で疑問が呈されている。すなわち、統一商法典 (Uniform Commercial Code) によれば、購入者への引渡に関わらず商品の権利を保有するいかなる試みも、その効果は「担保権」に限られるとされており (UCC 1条—201条 (b) (35))、これによるならば、譲渡担保ということになるのだから、依然として販売であって、消尽法理が適用されることになることと述べられている⁷²⁾。また同文献では、本件最高裁判決が、消尽理論がなければスムーズな流通が阻害されると述べることに對しても疑問が示されており、根拠として、Mallinckrodt 判決 (1992年)⁷³⁾ 以来四半世紀にわたって、特許製品の流通が阻害されていたようには見えないこと、商法によって財産に担保権のような負担が設定されることはよくあるが、経済的には実質的にプラスになると考えられていること、正規の価格では購入できない顧客層に対して割引きを実施するなどの販売条件を課すことにより、経済効率を増すことができることを挙げている⁷⁴⁾。

581 U.S. __ (2017) 合衆国最高裁2017年5月30日判決]IP ジャーナル6号62頁、68-69頁 (2018年)。

71) 前川有希子「米国特許権消尽—Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. 米国最高裁判決—」AIPPI 62巻9号44頁、49頁 (2018年)、松本慶=田邊政裕「[米国] 特許権の消尽に関する連邦最高裁 Lexmark 判決—販売後制限と国際消尽—」知財管理68巻6号770頁、778頁 (2018年)。

72) Robert Patrick Merges and John Fitzgerald Duffy, PATENT LAW AND POLICY, 2017 Summer / Fall Supplement, 7th ed. pp.44-45 (Carolina Academic Press 2017)。

73) Supra note 5.

74) Merges & Duffy, supra note 72.

5. 日本法との比較

日本における特許権の消尽を巡る議論状況は、次に見るとおり、国際消尽に関しては米国の本件 Impression 対 Lexmark 事件最高裁判決が打ち出した立場とは異なるものであり、一方、米国の従来の CAFC 判例とは、条件付販売、国際消尽の双方に関して異なっていた。以下では、消尽理論の根拠と国際消尽の扱いを中心に、また、議論は少ないが所有権留保や契約による制限と消尽との関係についても、米国との比較を交えつつ、判例、学説を検討する。

5-1. 消尽理論の根拠に関して

特許権の効力が、権利者が適法に拡布した特許製品には及ばないことの根拠として、所有権移転の効果とする説、黙示の実施許諾による説、特許権は当該製品については目的を達したとして消尽するという消尽理論の3つの理論構成が考えられる。所有権説は、「特許権と所有権とを混同したものであり、今日では支持されていない⁷⁵⁾」と考えられてきた。黙示の実施許諾説では、許諾を与えていないことが明らかな場合等の理論的説明に窮するとして、日本では支持が少ない。判例・通説は、消尽理論により説明し、特許権の消尽を扱った2つの判例である「BBS事件」最高裁判決、「インクタンク事件」最高裁判決は、「特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したもものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである⁷⁶⁾」と判示する。その実質的根拠は、特許製品の円滑な流通、取引の安全と、特許権者の

75) 中山信弘『特許法(第3版)』412頁(弘文堂2016年)。

76) 最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁「BBS事件」(国内消尽については傍論)、最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁「インクタンク事件」。

利得確保の機会を二重に認める必要はないことであるとされている⁷⁷⁾。消尽理論を、そのような利益衡量を根拠とした、究極的には権利濫用の法理の具体化の一つとして位置づける見解⁷⁸⁾や、特許権の消尽とは、特許製品の譲渡等があった場合に適用される信義則を一定の類型に対して定型化したものだとする分析もある⁷⁹⁾。

上記2つの最高裁判例が述べる消尽の根拠には、若干の相違がある。「BBS事件」最高裁判決では、特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないこと、「一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するということになれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、」かえって特許権者自身の利益を害し、特許法一条にいう法目的にも反すること、他方、特許権者には、特許製品を自ら譲渡し、特許発明の実施を許諾するに際して特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されており、特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないことが挙げられている。このうち、一般に譲渡においては譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提としているという説明を読むと、消尽の根拠の1つとして黙示的許諾も含めているとも解され、そうであるならば、権利者が

77) 中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法(第2版)中巻』1154-1155頁〔鈴木將文〕(青林書院2017年)、中山・前掲注75・412頁。

78) 田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究6号33頁、35頁(2005年)。

79) 玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋=飯村敏明編『新・実務大系知的財産関係訴訟法』233頁、255頁(青林書院2001年)。

明示的に特許権行使を留保する意思表示をした場合（すなわち、条件付き販売などの場合）には特許権は消尽しないのかが問題となり得る。しかし、「BBS事件」最高裁判決の調査官解説では、「本判決は、国内消尽の根拠として、特許権者による黙示的許諾のみならず、商品の自由な流通の保障（取引の安全保護）、特許権者の二重利得の禁止といった点をも併せて挙げているものであり、… 国外における譲渡の場合と異なり、国内における譲渡の場合には、特許権者が譲渡の際に反対の意思を表示することにより権利を留保する余地はなく、一律に国内消尽により特許権を行使することができなくなるという見解を採っている」（下線は筆者）と述べられている⁸⁰。「インクタンク事件」最高裁判決では、市場における特許製品の円滑な流通と特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されていることのみが挙げられ、「BBS事件」最高裁判決における黙示的許諾と解されるような説明は、存在しない。

しかし後述する通り、「BBS事件」最高裁判決は、国外譲渡の場合には、国際消尽を否定しつつ黙示の許諾論を採用したことから、「国内消尽について、特許権者の黙示的許諾という考え方を加味することも、その合意内容が一方当事者に予測できない不利益を与える内容でないときは、十分考慮に値するように考えられる。」との見解もある⁸¹。

最近、間接侵害品の譲渡後の特許権の効力に関して、消尽と黙示の許諾論の関係が注目されている。平成26年の知財高裁大合議判決が、国内での譲渡について黙示の許諾論を採用したからである。消尽理論が想定する典型例は、権利者が特許製品を譲渡するケースであるが、特許製品ではなくその生産に使用する部品等の間接侵害品（特許法101条）を譲渡するケースである。これについては、平成18年の知財高裁大合議判決との不整合が指摘され、学説も分かれている状況である。平成18年の「インクタンク事件」知財高裁判決（大合議）⁸²では、方法の特許発明の専用品（特許法101条4号）、非専用品（同

80) 三村量一・判解平成9年度（中）793頁（法曹会2000年）。

81) 田中孝一「特許権の国内消尽」飯村敏明先生退官記念「現代知的財産法 実務と課題」591頁、595頁（発明推進協会2015年）。

82) 知財高判（大合議）平成18年1月31日判時1922号30頁「インクタンク事件」。

5号)の譲渡により特許権は消尽し、その物を用いた特許方法の使用に、特許権は及ばないとしたのに対し、平成26年の「アップル対サムスン事件」知財高裁判決(大合議)⁸³⁾では、傍論⁸⁴⁾ながら、物の特許発明の専用品(特許法101条1号)を譲渡しても、その物を用いた特許製品の生産に対して、特許権の行使は制限されず、但し、特許製品の生産を黙示的に承諾していると認められる場合には、特許権の効力は及ばないとされた⁸⁵⁾。本稿では、この論点については立ち入らないが、権利者による特許発明の実施に関する物の譲渡に起因して特許権の効力が及ばなくなるのはいかなる場合であり、その根拠は何かを巡っては、未だ不確定な部分があることが分かる。

特許権の消尽を認める根拠について、米国と比較すると、米国の本件 *Impression 対 Lexmark* 事件最高裁判決は、我が国でもかつて採られた所有権と特許権の調整原理としての消尽理論という考え方に近似するという指摘がある⁸⁶⁾。現在では所有権と特許権を混同するものとして支持されていないといわれる所有権説であるが、これにつき部分的に評価する学説もある。すなわち、「用尽理論の目指すところが、特許製品について所有権を取得した者の保護にあることに間違いはなく、ただ特許権者の利益と調整をするため

83) 知財高判(大合議)平成26年5月16日判時2224号146頁「アップル対サムスン事件」。

84) この傍論を巡る論考として、愛知靖之「特許発明の実施に用いられる物の譲渡と消尽の成否」飯村敏明先生退官記念『現代知的財産法 実務と課題』603頁(発明推進協会2015年)、平嶋竜太「特許法における間接侵害品の『消尽』について—アップルサムスン事件知財高裁大合議判決における『傍論』の意義」同書621頁、三村量一「部品等の販売と特許権の消尽」同書643頁。

85) 学説では、専用品型間接侵害品の譲渡により、特許権は原則として消尽とする説として、吉田広志「用尽とは何か—契約、専用品、そして修理と再生産を通して」知的財産法政策学研究6号71頁、88頁以下(2005年)、高林龍「権利の消尽と黙示の許諾」椋山敬士ほか編『ビジネス法務大系 I ライセンス契約』195頁(日本評論社2007年)、三村・前掲注84・658頁以下がある。なお、三村説は、非専用品も含めて消尽を認める。これに対して、消尽の成立は否定するが、黙示の許諾の成立可能性があるとする説として、田村・前掲注78・43頁以下、重富貴光「部材の譲渡・部材特許の実施許諾と完成品特許による権利行使—消尽と黙示の実施許諾の成立範囲に関する検討—」知財管理58巻3号387頁、392頁以下(2008年)、鈴木・前掲注77・1164頁がある。

86) 鈴木將文「米国特許権に係る国内消尽と国際消尽について判断した連邦最高裁判決—*Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.* 事件—」WJLJ判例コラム特報112号4頁(2017年)。

に、侵害品ではなく適法に拡布された製品であることが要件とされているに過ぎない。所有権理論は、たしかに説明不足であるとしても、問題の核心の一端を捕捉していると評価しうる」として、その意味で、取得者の所有権の取得と、権利者の通常の意味を組み合わせる理論が、利益状況を的確に把握していると評しうると述べられている⁸⁷⁾。

また、米国の本件最高裁判決は、消尽の根拠として、コモンローの販売後制限の禁止、最初の販売によって発明の利用に対する報酬を確保する機会は確保されていること、円滑な取引、の三者に言及し、多元的に説明する点では、日本の「BBS事件」最高裁判決と類似するが、米国本判決が、所有権取得の効果、あるいはコモンローの原則が特許法に優先することにより説明するのに対し、「BBS事件」最高裁判決は、所有権移転の効果ではなく、あくまで特許法の解釈として消尽の成立を位置づけている点で異なるとする分析もある⁸⁸⁾。

5-2. 国際消尽について

権利者が国外において特許製品を譲渡した場合について日本では、上記「BBS事件」最高裁判決により、国際消尽は認められず、黙示の許諾論により特許権の効力が制限されることが確立している。同判例は、国際消尽を認めない理由としては、特許権者は、特許製品を譲渡した国において、対応する特許権を有するとは限らず、これを有する場合でも日本の特許権とは別個の権利であるから、特許権者が日本で特許権を行使しても二重利得を得たとはいえないことを挙げる。一方で、「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特許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、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及び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

87) 田村・前掲注78・35頁、53頁。

88) 小泉・前掲注67・170頁。

上特許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を行使することは許されない」とする。その理由としては、特許製品を国外で譲渡した後、我が国に輸入されることは当然に予想されるから、特許権者が留保を付さずに国外で譲渡した場合は、特許権の制限を受けずに当該製品を支配する権利を黙示的に授与したと解すべきこと、特許権者に権利を留保することは許されるべきで、転得者も製品の表示により認識し購入決定できること、自由な流通への信頼保護の要請は、最初の拡布地の対応特許権の有無により異なること、等を挙げた。

学説では、「BBS 事件」最高裁判決の原審⁸⁹⁾が採用した国際消尽を支持する見解がある。総合的に判断するならば、国際的な流通の安全という理由から、並行輸入は認められるべきであり、対応特許権の存在は必要ないと解すべきである、現在の国際経済の状況から、世界のいずれかの国において権利者が任意に一度流通に置くということは、当該国における特許権の有無にかかわらず、その製品を国際市場に置いたものと解することが妥当だからであり、二重利得論によって並行輸入を認める根拠とすべきではないとの学説がある⁹⁰⁾。

これまでの米国 CAFC 判決は、外国では米国特許権に基づくのと同等の独占的利益を得られないことを、国際消尽を否定する根拠としていたが、これを退けた今回の米国最高裁の考え方と、この日本の学説は類似する見解であると思われる。

日本の「BBS 事件」最高裁判決が採用した、国際消尽は否定しつつも、権利者が権利を留保しない限りは特許権の行使ができないとする中間的な立場は、米国では本件 Impression 対 Lexmark 事件において司法省がアマカス・ブリーフにおいて述べていた見解であるが、米国最高裁はこれを否定し、今後、国際取引を巡る日米の扱いが大きく異なることになった。

89) 東高判平成7年3月23日知裁集27巻1号195頁。

90) 中山・前掲注75・427-429頁。

5-3. 所有権留保・契約による制限

日本では、特許権の消尽は、特許権者の意思によって否定することはできず、契約によって制限できないとされている⁹¹⁾。しかし、ライセンス契約に違反する行為が、単なる契約違反のみならず特許権侵害を構成する場合は、消尽も生じないことになる。ライセンス契約違反が特許権侵害となるかが争われた裁判例として、平成15年の「育苗ポット事件」大阪高裁判決⁹²⁾では、育苗ポットのポットカッターを、他者から購入した育苗ポットに使用してはならないとの契約に違反したライセンシーの使用行為は、債務不履行にとどまり特許権侵害にはあたらないとされた。この判決では、通常実施権の範囲(特許法78条2項)の制限は、時間的制限、場所的制限、内容的制限があり、内容的制限としては、特許法2条3項の生産、使用、譲渡等の実施態様を制限する場合や、製品分野ごとに制限する場合などを挙げている。そして、これらの制限範囲を超える場合は、特許権侵害となるが、特許発明の実施行為と直接関わりのない付随条件の違反は、債務不履行にとどまるとしている。これによれば、ライセンシーに特許製品の一回限りの使用や販売禁止を義務付ける制限は、この内容的制限に該当し、その違反は特許権侵害になると考えられるとする学説もある⁹³⁾。

また、特許権の消尽は、特許製品が譲渡されたことが前提であるため、特許製品の所有権が権利者に留保されている場合は、消尽しないことになる。所有権の留保により特許権の消尽を否定した裁判例として、平成26年の「薬剤分包用ロールペーパー事件」大阪地裁判決⁹⁴⁾は、中空芯管と薬剤分包用のロールペーパーからなる特許発明について、特許権者は特許製品の販売に際し

91) 中山・前掲注75・413-414頁、吉田・前掲注85・80頁以下、鈴木・前掲注77・1157頁。

92) 大阪高判平成15年5月27日平成15(ネ)320号「育苗ポット事件」。評釈として、小泉直樹・判批・ジュリスト209号188頁(2012年)。

93) 小泉・前掲注67・172頁。

94) 大阪地判平成26年1月16日判時2235号93頁「薬剤分包用ロールペーパー事件」。評釈として、青木大也・判批・L & T 68号45頁(2015年)、玉城光博・判批・判評682号30頁(2015年)。

芯管の所有権を留保し、使用後は特許権者が回収し、第三者に芯管を譲渡、貸与することを禁止していたところ、被告は使用済み芯管を回収し分包紙を巻き直して販売したため、特許権侵害として訴えた事案である。判決は、原告は芯管に巻いた分包紙のみを譲渡し、芯管については所有権を留保し使用貸借をしていると認定し、芯管については消尽の前提を欠いているとした。これに対して、よく似た事案ながら、平成12年の「薬剤分包機用芯管事件」大阪地裁判決⁹⁵⁾では、所有権留保の合意を認めず、実用新案権は消尽したとして、侵害不成立とした。製品を受領するまで非売品であることが認識できないこと、取扱説明書を読んでいるとは限らないこと、回収率が2～3割であることから、所有権留保の合意ができていないとした。

特許権者が所有権を留保して貸与等により特許製品の占有を移転していたとしても、即時取得（民法192条）により転得者が所有権を取得した場合に、消尽が成立するかという問題がある。「消尽は善意取得の問題ではなく、あくまでも権利者により適法に拡布された物には特許権の効力は及ばない、という特許権の効力の問題である」⁹⁶⁾という見解がある。即時取得するのは所有権であって、特許権の負担に関して同様に即時取得の理屈が当てはまるわけではないとの指摘もある⁹⁷⁾。これに対して、特許製品の円滑な流通という消尽の趣旨が及ぶという評価も可能であるし、一方で、特許権者の対価回収の機会が奪われる点で消尽の趣旨を満たさないという評価も可能であるものの、権利者が特許製品を手放したことに、即時取得される可能性について帰責があったともいえ、円滑な流通の趣旨を重く見るなら消尽が認められる余地もあるとする見解もある⁹⁸⁾。

95) 大阪地判平成12年2月3日平成10(ワ)11089号、大阪高判平成12年12月1日判タ1072号234頁「薬剤分包機用芯管事件」。評釈として、熊倉禎男・判批・大場正成先生喜寿記念『特許侵害裁判の潮流』493頁（発明協会2002年）。

96) 中山・前掲注75・413頁。

97) 本多広和「特許製品の譲渡と特許権者の留保」片山英二先生還暦記念論文集『知的財産法の新しい流れ』498-499頁（青林書院2010年）。

98) 青木・前掲注94・50頁。

6. 考 察

特許権の消尽の根拠として、特許製品の円滑な流通と、特許権者の二重利得の防止がこれまで挙げられてきたことは、日米で変わらない。しかるに、米国 *Impression* 対 *Lexmark* 事件最高裁判決は、日本では「所有権と特許権との混同」として顧みられなくなった所有権理論を根拠としたかのように見えるが、果たしてそうであろうか。

米国本件最高裁判決は、国際消尽を認めるにあたり、特許権者が米国におけるのと同じような対価を外国では得られないことは問題ではなく、排他権は、各特許製品を特許権による独占の範囲外に譲渡する際に、特許権者が十分な補償であると考える額の対価を一度受け取ることを保障するだけのものであると判示し、特許製品を譲渡する外国における対応特許権の有無を問題としなかった。すなわち、ここで特許権者の対価は一度だけであるということは、特許権に基づく独占価格としての対価を意味しておらず、二重利得というも、独占権を二度以上行使するというではない。少なくとも日本において二重利得とは、特許権を二度以上行使することを意味してきたため、国際消尽論に対する批判として、外国での対応特許権の有無によって消尽の成否を分けることの不合理が主張されてきた。対応特許権の有無にかかわらず特許権は国際消尽すると主張する学説では、二重利得論によって並行輸入を認める根拠とすべきではないと述べられてきた⁹⁹⁾ のも、二重利得ということが独占価格の二重取りを意味していたからこそ、これを根拠とすべきではないと考えられたのであろう。しかし、米国最高裁によれば、特許権者の対価とは、「特許権者が十分な補償と考えて譲渡を決めた」対価であって、特許権による独占価格かどうかは関係ない。すなわち、重要なのは、特許製品の所有権を譲渡するという特許権者の決定なのであり、ここに消尽の根拠があると考えているのである。

99) 中山・前掲注75・429頁。

米国最高裁が考える二重利得論は、特許製品の所有権を譲渡するという特許権者の決定機会は一度保障されればよいという意味であると考え、消尽のもう一つの根拠である特許製品の円滑な流通とも繋がるのが分かる。製品の円滑な流通、すなわち取引の安全とは、製品の所有権を得たらこれにつき制限はないという信頼であろう。日本の学説でも、消尽理論の目指すところは特許製品について所有権を取得した者の保護にあることに間違いはなく、所有権理論は、説明不足であるとしても問題の核心の一端を捕捉していると指摘されていた¹⁰⁰⁾。特許権と特許製品の所有権が対立する状況で、いずれを保護するかという場面において、所有権を優先する根拠が、上記の「特許権者の決定」だということではないか。決して、所有権と特許権を混同しているわけではないのである。そしてこのことは、米国最高裁のいうコモローの伝統とは関係のない日本においても、等しく妥当する理論であるようにも思われる。

特許権の消尽の根拠の一つとして黙示の許諾論がいわれることがあるが、黙示の許諾は、特許権の消尽とは別の法理であると考え。なぜなら、特許権の効力が存するからこそ、その排他権を行使しないということが、黙示の許諾の内容なのであって、許諾があるということは、特許権が存在することを前提としているからである。もっとも、消尽も黙示の許諾も、特許権者等の特許製品の譲渡に伴い特許権の効力が当該製品には及ばなくなることの説明としては共通しており、米国の従前の CAFC 判例による実務は、黙示の許諾論を主軸として考えられていたということである。特許権の効力を優先し、特許権者の取引の自由や諸般の事情を柔軟に考慮できる理論は、黙示の許諾論である。

特許権の効力と、特許製品の所有権との調整において、いずれを優先させるかは、理論的に定まるものではなく、政策判断であろう。製品の円滑な流通や予測可能性を重視するならば、米国最判のように消尽理論を徹底させることが望ましいし、具体的事情に応じた柔軟な判断をするためには、黙示の

100) 田村・前掲注78・35頁。

許諾論の方がよいであろうが、柔軟な判断には裁判所の負担も伴うことになるだろう。

7. おわりに

米国では、Impression 対 Lexmark 事件最高裁判決により、条件付販売、国外販売のいずれによっても、特許権は消尽することとなった。

実務的には、特許権者のいわゆる消耗品ビジネスは再考を迫られるであろうし、並行輸入ビジネスが隆盛するかもしれない。特許権者側の方策として、消尽を避けるために特許製品の「販売」を避け、貸与とすることが考えられる。しかし、単なる形式的判断ではなく、実質的にみて譲渡に該当する場合は、消尽を避けられないと思われる¹⁰¹⁾。したがって、販売を避けるという戦略が可能な製品は、高額な機械類などに限られるであろう。特許製品の利用者側の方策としては、特許権者（又はライセンシー）との取引により、所有権が譲渡されているかどうかには留意する必要があるだろう。

消費財である医薬品は、販売せざるを得ない。米国が TRIPS などの条約交渉において国際消尽に強く反対してきたのは、途上国からの安価な医薬品の並行輸入に対して特許権を行使したいという趣旨であったことを考えると、本件最高裁判決の影響は多大であると思われる。途上国からの並行輸入は、FDA による規制などがあるにしても、最終的には止められないであろう。先進国での値崩れを防ぐためには、途上国での販売価格を先進国と同程度とすることが考えられる。そのような価格では、途上国での需要を満たすことはできないため、途上国では強制ライセンスが発動される可能性がある。これにより途上国における独占権の弊害を防ぎつつ、特許権者は、強制ライセンスからのライセンス料をわずかながら得ることができるのみならず、強制

101) 実質的にみて譲渡に該当するか否かという観点からの検討を述べるものとして、青木・前掲注94・49頁。

ライセンスにより販売された特許製品は、権利者の意思に基づいて拡布された製品ではないため、米国での特許権は消尽しないと解される。特許権者の開発投資の回収を妨げることなく、権利者自身が拡布した特許製品の国際流通の安全も損なわないための方策のひとつとして、考えることができるかもしれない。

* 森田章先生に、研究者としての心構えなどを教えていただき、折に触れて励ましていただいたご恩は忘れません。心より感謝申し上げます。