

判決要旨

注記：本件に関して発表するのと同様に、可能な場合には、判決理由が発行される時点で判決要旨（頭注）も発表される。判決要旨は、当裁判所の判決の一部を構成するものではなく、読者の便宜のために判決報告官（Reporter of Decisions）により作成されたものである。合衆国対 *Detroit Timber & Lumber Co.* 事件（連邦最高裁判所判例集第 200 巻 321 ページ、337 ページ）（*United States v. Detroit Timber & Lumber Co.*, 200 U. S. 321, 337）を参照。

連邦最高裁判所

判決要旨

IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 事件

連邦巡回区控訴裁判所に対する移送命令

事件番号 15—1189。弁論期日 2017 年 3 月 21 日—2017 年 5 月 30 日宣言

米国特許は、特許保有者に対し、「他者が[特許所有者の]発明を米国内で作成し、使用し、販売に供し若しくは販売すること又はかかる発明を米国に輸入することを排除する」ための権利を付与する。合衆国法典第 35 編第 154 条(a)（35 U. S. C. §154(a)）。特許権者から「権限を得ずに」これらの行為を行う者はいずれも、特許権侵害に係る責任を負う可能性がある。第 271 条(a)（§271(a)）。特許権者がその製品のうちの一つを販売する場合で、当該特許権者が特許法を通じて当該製品を管理することが不可能である場合、当該製品の特許権は「消尽した」とみなされる。

被上告人 *Lexmark International, Inc.* は、トナーカートリッジの設計、製造並びに米国及び海外の消費者に対する販売を行っている。被上告人は、かかるカートリッジの部品及びその使用方法に係る特許権を多数所有している。*Lexmark* がトナーカートリッジを販売する際、*Lexmark* は消費者に対して 2 つの選択肢を与えている。1 つは正規価格でトナーカートリッジを購入することで、この場合、制限は付されない。もう 1 つは *Lexmark* の「リターン・プログラム」を通じてトナーカートリッジを割引価格で購入することである。リターン・プログラムを利用して購入する顧客は、価格が割引かれる代わりに、かかるカートリッジの使用を 1 回のみとすること、及びかかるカ

2 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

判決要旨

ートリッジを Lexmark 以外の者に移転しないことに同意する旨の契約に署名しなければならない。

再製造業者として知られる会社は、米国内の購入者から空の Lexmark 製のトナーカートリッジ（リターン・プログラムのカートリッジを含む。）を回収し、かかるトナーを補充しかつそれらを再販売する。同様に、再製造業者は海外の購入者からも Lexmark 製のカートリッジを回収し、それを米国に輸入する。Lexmark は、いくつかの再製造業者を訴えており、それには、申立人である Impression Products, Inc.による 2つのカートリッジ区分に係る特許権侵害訴訟も含まれる。かかる区分のうちの 1つは、Lexmark が米国内で販売したリターン・プログラムのカートリッジで構成される。Lexmark は、当該カートリッジの再利用及び再販売を明示的に禁じていることから、Impression Products が、それらを改造及び再販売した時点で、Lexmark の特許を侵害していると主張した。もう 1つの区分は、Lexmark が海外で販売した全てのトナーカートリッジで、その後 Impression Products が米国内に輸入したもので構成される。Lexmark は、これらのカートリッジの輸入権限をいかなる者にも付与したことはなく、Impression Products がかかる輸入を行ったことだけでもそれらが Lexmark の特許権侵害に該当すると主張している。

Impression Products は、Lexmark によるカートリッジの米国内外における販売がかかるカートリッジの特許権を消尽させており、Impression Products がそれらを改造かつ再販売し、かつ、それらが米国外から回収したものであれば輸入する権利を有することを理由として、当該主張に関して棄却の申立てを行った。地方裁判所は、米国内のリターン・プログラムのカートリッジに関しては棄却の申立てを認めたものの、海外に販売されたカートリッジについては申立てを却下した。その後、連邦巡回区控訴裁判所は、カートリッジの 2つの区分について Lexmark に対して裁定した。まず Lexmark が米国内で販売したリターン・プログラムのカートリッジについて、連邦巡回区控訴裁判所は、特許権者が当該カートリッジを販売する権利を有し、かつ、特許侵害訴訟による販売後の使用又は再販売に対する明確に説明されかつ合法的な制限を執行する権利を有する旨の判断を示した。Impression Products は Lexmark による制限及びかかる制限が一切の法律に違反しない旨を把握していたことから、Lexmark による販売はその特許権を消尽させず、Lexmark が Impression

判決要旨

Products を特許権違反で訴えることも可能となる。Lexmark が米国外で販売したカートリッジについて、連邦巡回区控訴裁判所は、特許権者が海外で製品を販売した際でも、かかる販売は当該製品に係る特許を消尽させない旨の判断を示した。したがって、Lexmark が海外で販売したカートリッジを Impression Products が輸入した時点で、Lexmark は侵害訴訟を提起する権利を有していた。Dyk 判事は、Hughes 判事とともに反対意見を述べた。

判決：

1.Lexmark は、自らが米国内で販売したリターン・プログラムのカートリッジに係る特許権を消尽している。特許権者が製品の販売を決定した場合、かかる決定は、特許権者が課すことを意図する一切の制限にかかわらず、かかる製品に係る特許権の全てを消尽させる。この結果、Lexmark が顧客との間で締結した契約において定めた制限が明確で契約法に基づき執行可能であったとしても、かかる制限は、Lexmark が販売を決定した製品における特許権の保持を Lexmark に認めない。Pp.5～13 ページ。

(a)特許法は、特許権者に対し「他者が[特許権者の]発明を作成し、使用し、販売に供し若しくは販売することを排除する権利」を付与する。合衆国法典第 35 編 154 条(a) (35 U. S. C. §154(a))。160 年間に渡って、特許権の消尽 (the doctrine of patent exhaustion) は、排除権に係る制限を課すというのが慣行であった。特許権者が製品を売却した時点で、当該製品は「[特許]独占の制限」が課されなくなり、その代わりにかかる製品の購入者の「個人の私有財産」となる。Bloomer 対 McQuewan 事件、14 How. 539 ページ、549～550 ページ (Bloomer v. McQuewan, 14 How. 539, 549-550)。特許権者は、購入者の製品の使用权及び再販売権を制限する契約の交渉を行う場合、契約法上は当該制限を執行することができても、特許侵害訴訟においては当該制限を執行することはできない。

消尽規則は、コモン・ローにおける反譲渡制限の原則に従う場合について特に言及している。特許法は、発明者の発明に対し金銭的な対価を保証することで発明を促している。特許権者が一度でも製品を販売すると、金銭的な対価が保証され、特許法上はかかる製品の使用及び便益を制限する根拠は存在しない。さらなる制限を認めることは、「コモン・ローにおける動産の譲渡制限の許容に対する否定」に相反する。Kirtsaeng 対 John

4 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

判決要旨

Wiley & Sons, Inc. 事件（連邦最高裁判所判例集第 568 巻 519 ページ、538 ページ）（*Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U. S. 519, 538）。ロード・コークが 17 世紀に指摘したとおり、所有者が販売後の製品の再販売又は使用を制限する場合、かかる制限は「無効である。なぜなら（略）それはトレード・アンド・トラフィック（Trade and Traffique）並びに当事者間の交渉及び契約に反するからである。」。「*Institutes of the Laws of England*」（E・コーク著）第 1 巻第 360 節 223 ページ（1628）

（1 E. Coke, *Institutes of the Laws of England* §360, p. 223 (1628)）。議会は特許法を制定し、譲渡制限に対する反発に対応するため、繰り返し当該法を改正していた。かかる改正は特許法の消尽に反映されている。

したがって、当裁判所は、特許権者が明示的その他合法的な制限に基づいて製品を販売した場合でも、特許権者はかかる製品における特許権を保持しない旨の判断を長年の間示してきた。例えば、*Quanta Computer, Inc.* 対 *LG Electronics, Inc.* 事件（連邦最高裁判所判例集第 553 巻 617 ページ）（*Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U. S. 617）を参照。こういった判例において適切に引かれたボーダーラインに基づくと、本件において導かれる結論は次の 1 点しかない。Lexmark は、米国内で販売するリターン・プログラムのカートリッジに関しては、それらをいったん販売すると特許権に従って当該カートリッジを管理する権利を消尽していると解すべきであることから、Impression Products に対してかかるリターン・プログラムのカートリッジ特許権侵害訴訟を提起することはできない。5～9 ページ。

(b)連邦巡回区控訴裁判所は、特許権の消尽が、特許権者から「許可を得ずに」いずれかの者が特許品を使用又は販売することを禁じた特許権侵害に係る制定法を解釈したものであるという前提で議論を始めているため、異なる結論を導き出している。連邦巡回区控訴裁判所によると、消尽は、物品の販売が「購入者に対してかかる物品を使用及び再販売する「権限」を推定上与える」というデフォルト規則を反映している。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 816 巻 721 ページ、742 ページ（816 F. 3d 721, 742）。ただし、購入者の権利を明示的に制限することにより、特許権者が一定の権限を留保する場合、特許権者は特許権侵害訴訟を通じて当該制限を執行することができる。同判例 741 ページを参照。

判決要旨

連邦巡回区控訴裁判所の論理における問題点は、特許権の消尽とは販売に伴う権限について推測する点ではなく、特許権者の権利射程の制限であるという点である。特許法においては、特許権者は限定的な排除権原を付与され、かつ消尽によってかかる権原を無効にする。購入者は、物品を使用し、販売し又は輸入する権利を有する。その理由は、かかる権利が所有権に付随して発生するためであって、購入者が特許権者からかかる行為を行う権限を購入したためではない。9～13 ページ。

2. また、Lexmark は海外においてもトナーカートリッジを販売しており、Impression Products はそれを購入者から取得し、米国に輸入していた。Lexmark は、かかるカートリッジに関しては、特許権侵害で Impression Products を訴えることはできない。米国外における権限ある販売は、米国内における場合と同様、特許法上の一切の権利を消尽させる。

知的財産権の国際消尽に関する疑問が、著作権法の文脈で生じている。ファースト・セール・ドクトリン (first sale doctrine) において、著作権者は、合法的に作成されたその著作物の複製品を販売する時点で、「かかる複製品の(略)販売その他処分」を行う購入者の権利を制限する権原を喪失する。合衆国法典第 17 編第 109 条(a) (17 U. S. C. §109(a))。Kirtsaeng 対 John Wiley & Sons, Inc. 事件 (連邦最高裁判所判例集第 568 巻 519 ページ)

(Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U. S. 519) において、当裁判所は、ファースト・セール・ドクトリンが、作成されかつ海外に販売された著作物の複製品にも適用されると判示している。かかる決定の中核を成していたのは、ファースト・セール・ドクトリンが、コモン・ローにおける反譲渡制限の原則に根差しているという事実であった。なぜなら、かかる原則は地理的な区別をしておらず、また著作権法の条文にも当該区別の規定がないため、ファースト・セール・ドクトリンの直接適用は、海外における場合にも適用すべきであるとの結論を導いた。

特許権消尽の国外販売への適用は、同様に直接的なものである。特許権消尽は、また、譲渡制限に対する反発に原点があり、さらに、特許法の条文は、当該原則の適用を米国内の販売に限定する旨の議会の意図を反映していない。特許権消尽と著作権のファースト・セール・ドクトリンを区別すること自体も、理論上又は実務上の意味を成さない。両者には「多くの類似点(略)及び同一の目的内容」があり (Bauer & Cie 対 O'Donnell 事件 (連邦最高裁判所判例集第 229 巻 1 ページ、13 ページ))

6 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

判決要旨

(*Bauer & Cie v. O'Donnell*, 229 U. S. 1, 13)、日常製品の多くが特許権及び著作権保護の両方の対象となっている。

特許法においては、他者が製品を作成し、使用し、販売し又は輸入することから米国内で生じる行為に至るまでを排除する特許権者の権原が制限されるため、Lexmark は海外への販売が特許権を消尽させない旨を主張している。その理由として、かかる排除権原は海外への販売に適用されず、特許権者は米国内における場合と同価格で製品を販売することができないため、Lexmark が米国の特許法が保証する対価を受け取ることができると不明であることを挙げた。対価がない場合は消尽もまた認められるべきではないと Lexmark は主張した。

特許権の属地制限は著作権保護を認める際の基準とはならず、また当該保護は域外的効力も有しない。さらに、属地制限は Lexmark の主張を裏付けるものでもない。消尽とは、特許権付与における明確な制限であり、それは特許権者が適切と判断する何らかの対価を受けて特許品の販売を決意することによって発生する。特許権者は、かかる製品の販売において、米国における場合と同一の金額を主張することができない可能性がある。しかし、特許法は特定の金額の保証を行っていない。特許法は、その代わりに、特許法は、特許独占の範囲外となった全ての製品について特許権者が満足する何らかの補償、これを1つの対価として特許権者が受け取るとを保証している。

Boesch 対 *Gräff* 事件（連邦最高裁判所判例集第 133 卷 697 ページ）（*Boesch v. Gräff*, 133 U. S. 697）における当裁判所の決定もまた、これに反するものではない。かかる決定は、Lexmark が主張するとおり、全ての海外への販売について特許権消尽の適用を除外しなかった。そして、連邦最高裁判所は、特許権者が取引に何ら関係していなかった場合は、海外への販売が特許権者の権利を消尽させない旨判断している。とはいえ、かかる判断は、特許権者のみが製品の特許権を消尽させる販売を行うか否かを決定することができるという、基本前提を再確認したに過ぎなかった。

最終的に、米国は、特許権者が明示的に特許権を留保しない限り海外への販売はかかる特許権を消尽させる旨の中立的立場としての見解を主張した。この明示的留保の原則は、海外の購入者が製品を自由に使用し再販売できることが予測されるという考えに基づいていることから、消尽もまた推定されるべきである。しかし、同時に、下級裁判所は長期に渡って特権者によ

引用：連邦最高裁判所判例集第 581 巻 ____ ページ (2017 年)
(581 U. S. ____ (2017))

7

判決要旨

る明示的な権利留保を認めており、特許権者は選択肢を与えられるべきである。とはいえ、政府が引用したのは内容が希薄かつ一貫性のない判断で、それは特許権者が製品を海外に販売する際に権利留保を可能とする場合の確定基準はいうまでもなく、想定基準でさえも提示していない。また、明示的留保の原則の背景にある理論も、販売行為を行う際の特許権者及び購入者の期待に誤って焦点を当てている。契約を通じて解決される当事者間の取引よりも特許権の消尽がより問題視されている。その代わりに、既に販売された製品が市場で取引される間も特許権が付帯することを認めることは反譲渡制限の原則に違反することから、この場合は消尽が発生する。つまり、特許権の消尽には制限及び場所は関係がなく、重要なのは特許権者による販売の決定である。13～18 ページ。

連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 816 巻 721 ページ (816 F. 3d 721) を破棄し、原審に差し戻す。

ROBERTS 長官が当裁判所の判決理由を起案し、KENNEDY、THOMAS、BREYER、ALITO、SOTOMAYOR 及び KAGAN の各判事が賛成した。GINSBURG 判事は、一部同意し、一部反対する旨の意見を示した。GORSUCH 判事は、本件の審議及び決定に参加しなかった。

引用：連邦最高裁判所判例集第 581 巻 ____ ページ (2017 年)
(581 U. S. ____ (2017))

1

当裁判所の判決理由

注記：この判決理由は、連邦最高裁判所判例集 (United States Reports) の仮印刷版における発行前に形式上の改訂を受ける場合がある。誤植その他形式上の誤りがある場合には、仮印刷版の印刷が開始される前に訂正することができるように、連邦最高裁判所の判決報告官 (20543 ワシントン D.C.) に通知することを読者に要請する。

連邦最高裁判所

事件番号
15-1189

申立人 IMPRESSION PRODUCTS, INC., 対 LEXMARK
INTERNATIONAL, INC.

合衆国連邦巡回区控訴裁判所に対する移送命令について

[2017 年 5 月 30 日]

ROBERTS 長官が当裁判所の判決理由を起案した。

米国特許は、特許保有者（以下「特許権者」という。）に対し、「他者が[特許権者の]発明を米国内で作成し、使用し、販売に供し若しくは販売すること又はかかる発明を米国に輸入することを排除する」ための権利を 20 年間付与する。（合衆国法典第 35 編第 154 条(a) (35 U. S. C. §154(a))。特許権者から「権限を得ずに」これらの行為を行う者はいずれも、特許権侵害に係る責任を負う可能性がある。第 271 条(a) (§271(a))。

特許権者がその製品のうちの一つを販売する場合で、当該特許権者が特許法を通じて当該製品を管理することが不可能である場合、当該製品の特許権は「消尽した」とみなされる。購入者及びその後の所有者は、個人財産におけるその他の物品と同様に、特許権侵害訴訟の恐れなく製品を自由に使用又は再販売する権利を有する。

本件は、特許権の消尽の範囲に関する 2 つの疑問点を提示する。第一に、購入者が製品を再使用し又は再販売する権利を明示的に制限したうえで製品を販売する特許権者が、特許権侵害訴訟によってかかる制限を執行できるか否かという点。第二に、米国の特許法が適用されない米国外において製品を販売する特許権者は、自らの特許権を消尽するか否かという点である。当裁判所は、特

2 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

当裁判所の判決理由

許権者による製品の販売の決定が、特許権者が課すことを意図する一切の制限又はその販売地にかかわらず、かかる製品に係る特許権の全てを消尽させると結論付けた。

I

本件に内在する紛争は、レーザープリンター又は、より具体的に述べる場合は、レーザープリンターが紙に画像を映すために使用される、トナーとして知られる粉末状物質を含むカートリッジに関するものである。被上告人 **Lexmark International, Inc.** は、トナーカートリッジの設計、製造並びに米国及び世界中の消費者に対する販売を行っている。被上告人は、かかるカートリッジの部品及びその使用方法に係る特許権を多数所有している。

トナーカートリッジ内のトナーがなくなった場合、トナーを補充しかかるカートリッジを再使用することができる。これによって、再製造業者として知られる他の会社が空の **Lexmark** 製のカートリッジを米国及び海外の顧客から取得し、トナーを補充し、かつ、**Lexmark** が販売する新品のカートリッジよりも低い価格でそれを再販売する機会を創出している。

この業務上の問題を把握した **Lexmark** は、顧客に対し使用済みのカートリッジを返却するよう促すため、その販売を構造化している。その構造化というのは、購入者に2つの選択肢を与えることであった。1つは制限なしで正規価格でトナーカートリッジを購入することである。もう1つは **Lexmark** の「リターン・プログラム」を通じてトナーカートリッジを約20%の割引価格で購入することである。リターン・プログラムを利用して購入する顧客は、カートリッジを所有することは可能なものの、価格が割引かれる代わりに、かかるカートリッジの使用を1回のみとすること、及びかかるカートリッジを **Lexmark** 以外の者に移転しないことに同意する旨の契約に署名しなければならない。この1回使用／再販売禁止の制限を執行するため、**Lexmark** は、各リターン・プログラムのカートリッジにカートリッジ内のトナーを使い切った後の再使用を防止するためのマイクロチップを取り付けて

当裁判所の判決理由

いる。

Lexmark の戦略は、再製造業者がより巧妙な手段をとるのを促したに過ぎなかった。その多くは引き続き空のリターン・プログラムのカートリッジを取得し、マイクロチップの効果を打ち消す方法を開発した。こういった技術的な障害が取り除かれていく中で、再製造業者がリターン・プログラムのカートリッジを自らの再販売ビジネスに用いるのを防ぐ手だては殆どなかった。結局のところ、Lexmark による 1 回使用／再販売禁止に関する契約上の合意は、川上顧客との間におけるものであり、再製造業者のような川下顧客との間で行われたものではなかった。

しかし、Lexmark は、自らの計画が功を奏しなかったことについて認める準備ができていなかった。2010 年、Lexmark は、いくつかの再製造業者を訴えており、それには、申立人である Impression Products, Inc. による 2 つのカートリッジ区分に係る特許権侵害訴訟も含まれる。かかる区分のうちの 1 つは、Lexmark が米国内で販売したリターン・プログラムのカートリッジで構成される。Lexmark は、当該カートリッジの再利用及び再販売を明示的に禁じていることから、再製造業者によってそれらが改造及び再販売された時点で、再製造業者は Lexmark の特許を侵害していると主張した。もう 1 つの区分は、Lexmark が海外で販売した全てのトナーカートリッジで、その後再製造業者が米国内に輸入したもので構成される。Lexmark は、これらのカートリッジの輸入権限をいかなる者にも付与したことはなく、再製造業者がかかる輸入を行ったことだけでもそれらが Lexmark の特許権に相反すると主張している。

最終的に訴訟は Impression Products を 1 原告とした、Lexmark によるカートリッジの米国内外における販売はかかるカートリッジの特許権を消尽させており、Impression Products がそれらを改造かつ再販売し、かつ、それらが海外から回収したものであればそれらを輸入する権利を有する旨の主張 1 点に絞られた。Impression Products は 2 つのカートリッジの区分の両方について

4 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

当裁判所の判決理由

棄却の申立てを別個に行っている。地方裁判所は、米国内のリターン・プログラムのカートリッジに関しては申立てを認めたものの、Lexmark が海外に販売したカートリッジについては申立てを却下した。両者は不服申立を行った。

その後、連邦巡回区控訴裁判所は、カートリッジの2つの区分についての不服申立を大法廷で審議し、Lexmark に対して裁定した。当裁判所は、Lexmark が米国内で販売したリターン・プログラムのカートリッジについてまず審議した。*Mallinckrodt, Inc. 対 Medipart, Inc.* 事件（連邦控訴裁判所判例集第2集第976巻700ページ、1992年）（*Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F. 2d 700 (1992)）における自らの決定に依拠し、連邦巡回区控訴裁判所は、特許権者が当該カートリッジを販売する権利を有し、かつ、特許侵害訴訟を通じて「販売後の使用又は再販売に関する明確に説明された（略）合法的な制限」を執行する権利を有する旨の判断を示した。連邦控訴裁判所判例集第3集第816巻721ページ、735ページ（2016年）（816 F. 3d 721, 735 (2016)）。裁判所は、特許権の消尽が「権限のない」製品の作成、使用、販売又は輸入を禁じることから派生すると判断した。同判例、734ページ（合衆国法典第35編第271条(a)を引用）（35 U. S. C. §271(a)）。ある製品を購入した者は、推定上、かかる製品を自由に使用又は再販売する権限もまた同時に取得するものの、それはあくまでも推定に過ぎず、販売者が販売後の使用又は再販売を制限した場合、同権限はかかる製品に付随しない。連邦控訴裁判所判例集第3集第816巻742ページ（816 F. 3d, at 742）。Lexmark が制限を設定し、かつその制限が一切の法律に違反していない旨について **Impression Products** が把握していた点について両当事者は合意しているため、連邦巡回区控訴裁判所は、Lexmark による販売がその全ての特許権を消尽させていないこと、**Impression Products** によってリターン・プログラムのカートリッジが改造かつ再販売された際は、Lexmark が特許権侵害で訴えを提起することができる旨結論付けた。

引用：連邦最高裁判所判例集第 581 巻 ____ ページ (2017 年)
(581 U. S. ____ (2017))

5

当裁判所の判決理由

Lexmark が海外に販売したカートリッジに関しては、連邦巡回区控訴裁判所は再度判例に依拠した。*Jazz Photo Corp. 対 International Trade Commission* 事件（連邦控訴裁判所判例集第 3 集 第 264 巻 1094 ページ (2001 年)）（*Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission*, 264 F. 3d 1094 (2001)）において、当裁判所は、特許権者が海外において製品を販売すると決定しても、かかる決定は「米国において（略）特許品を輸入し[した]、かつ[販売した]」購入者に対して特許権侵害訴訟を提起する特許権者の能力を失わせるものではないと判示していた。連邦控訴裁判所判例集第 3 集 第 816 巻 726～727 ページ (816 F. 3d, at 726～727)。当裁判所は、消尽について、特許権者が「米国市場[における販売]からの対価」を受ける場合に正当化されるものであり、米国特許による保護がなされず、これにより特許権者の製品の価格を引き上げることが不可能である海外に特許権者が製品を販売する場合は生じないことから、かかる規則が理に適っていると結論付けた。同判例、760～761 ページ。これにより、Lexmark は、海外で販売したカートリッジを米国市場内に持ち込んだことに関連して、自らの特許権を自由に行使して *Impression Products* を訴えることが可能であった。

Dyk 判事は、Hughes 判事とともに反対意見を述べた。Dyk 判事らは、一切の「特許品の権限に基づく販売は（略）特許法上、使用又は販売に係る制限からかかる特許品を解放する」ことから、リターン・プログラムのカートリッジを米国内で販売することは、かかる製品における Lexmark の特許権を消尽させたとの見解を示した。同判例、775～776 ページ。海外製のカートリッジに関しては、反対意見を述べた判事らは、海外への販売もまた、販売者が「明示的に[自らの]米国特許権を留保」しない限り、販売の時点で消尽に至ったと判断したはずである。同判例、774 ページ、788 ページ。Lexmark はかかる明示的な留保を行わなかったため、その海外への販売は Lexmark の特許権を消尽させた。

当裁判所は、連邦巡回区控訴裁判所による米国内及び国際消尽

6 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

当裁判所の判決理由

に関する決定（連邦最高裁判所判例集第 580 巻 ____ ページ（2016 年））（580 U. S. ____ (2016)）を審議するため、移送命令を認める。かかる決定は現在破棄されている。

II

A

第一に、Lexmark が米国内で販売したリターン・プログラムのカートリッジについて述べる。当裁判所は、Lexmark が、かかるカートリッジを販売した瞬間にかかるカートリッジにおける自らの特許権を消尽したと結論付ける。Lexmark が顧客との間で締結した契約において定めた 1 回使用／再使用禁止の制限が明確で契約法に基づき執行可能であったとしても、かかる制限は、Lexmark が販売を決定した製品における特許権の保持を Lexmark に認めない。

特許法は、特許権者に対し「他者が[特許権者の]発明を作成し、使用し、販売に供し若しくは販売することを排除する権利」を付与する。合衆国法典第 35 編 154 条(a) (35 U. S. C. §154(a))。160 年間に渡って、特許権の消尽 (the doctrine of patent exhaustion) は、かかる排除権に係る制限を課してきた。Bloomer 対 McQuewan 事件、14 How. 539 ページ (1853 年) (Bloomer v. McQuewan, 14 How. 539 (1853)) を参照。かかる制限は自動的に機能する。特許権者が製品の販売を決定すると、かかる製品は「独占の制限範囲から外れ」、その代わりに、所有権に付随する権利及び利益とともに購入者の「個人の私有財産」となる。同判例、549～550 ページ。特許権者は、自由に価格を設定し、購入者との間で契約交渉を行うことが可能だが、所有権が購入者に移転した後は、製品に対して「自らの特許権を目的とした使用又は処分についての制限を行うこと」はできない。合衆国対 Univis Lens Co. 事件 (連邦最高裁判所判例集第 316 巻 241 ページ、250 ページ (1942 年)) (強調は追加した。) (United States v. Univis Lens Co., 316 U. S. 241, 250 (1942))。製品の販売は「かかる製品に対する特許権の全てを終了させる。」Quanta Computer, Inc. 対 LG Electronics, Inc. 事件 (連邦最高裁判所判例集第 553 巻

引用：連邦最高裁判所判例集第 581 巻 ____ ページ (2017 年)
(581 U. S. ____ (2017))

7

当裁判所の判決理由

617 ページ、625 ページ (2008 年)) (*Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U. S. 617, 625 (2008)) 。

十分に確立されたこの消尽規則は、コモン・ローにおける反譲渡制限の原則に従う場合について特に言及している。特許法は、

「[発明者に対し]限定的な独占を認めることにより科学と有用な芸術の発展を促しており」、これによって発明者は、自らの発明品に対する「金銭的対価を保証」されている。*Univis 事件* (連邦最高裁判所判例集第 316 巻 250 ページ) (316 U. S., at 250) 。しかしながら、特許権者がいったん製品を販売すると、かかる限定的な独占によって、特許権者は「保証された権利の全てを享受した」ことになる。*Keeler 対 Standard Folding Bed Co. 事件* (連邦最高裁判所判例集第 157 巻 659 ページ、661 ページ (1895 年))

(*Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U. S. 659, 661 (1895)) 。その理由は、「特許権者がその発明品の使用に係る対価を受け取った時点で (略) 特許法の目的は達成され」、かかる特許法は、「販売された製品の使用及び享受を制限する基準」を具備していないためである。*Univis 事件* (連邦最高裁判所判例集第 316 巻 251 ページ) (316 U. S., at 251) 。

当裁判所は、「動産の譲渡制限の許容に対するコモン・ローの否定」の起源にまで遡り、かかる消尽が「一部の隙もない系統 (impeccable historic pedigree) 」を有していることを著作権法に関連して説明した。*Kirtsaeng 対 John Wiley & Sons, Inc. 事件* (連邦最高裁判所判例集第 568 巻 519 ページ、538 ページ (2013 年))

(*Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U. S. 519, 538 (2013)) 。ロード・コークが 17 世紀に指摘したとおり、所有者が販売後の製品の再販売又は使用を制限する場合、かかる制限は「無効である。なぜなら (略) トレード・アンド・トラフィック (Trade and Traffique) 及び当事者間の交渉及び契約に反するからである。」。「*Institutes of the Laws of England*」 (E・コーク著) 第 1 巻第 360 節 223 ページ (1628 年) (1 E. Coke, *Institutes of the Laws of England* §360, p. 223 (1628)) 。「*Restraints on the Alienation of Property*」 (J・グレイ著) 第 27 節 18 ページ (1895 年第 2 版)

8 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

当裁判所の判決理由

(J. Gray, *Restraints on the Alienation of Property* §27, p. 18 (2d ed. 1895)) (「動産に係る全権益の移転に付随する譲渡条件又はその条件付制限は、土地に係る単純不動産権に付随する場合と同様に無効である」) を参照。

連邦巡回区控訴裁判所が否定的な見解を示したとおり、この由緒ある原則は、「反譲渡制限に関してコモン・ロー法域が示した一般的な司法方針の一例」に過ぎないということではない。連邦控訴裁判所判例集第3集第816巻750ページ(807 F. 3d, at 750)。議会は特許法を制定し、譲渡制限に対する反発に対応するため、繰り返し当該法を改正していた。かかる反発は特許権の消尽に反映されている。特許法は、最初の販売後の「●を制限し(略)さらに譲渡も制限する」権利を含まず、かかる条項は、「ロード・コーク時代から現代に至るまでの法律にとって憎むべき存在」で、かつ「公共の利益に反するもの」であった。*Straus* 対 *Victor Talking Machine Co.* 事件(連邦最高裁判所判例集第243巻490ページ、501ページ(1917年)) (*Straus v. Victor Talking Machine Co.*, 243 U. S. 490, 501 (1917))。「正反対の結論が社会に引き起こすであろう不便及び不快感はあまりにも明確で、説明の必要がなかった。」*Keeler* 事件、連邦最高裁判所判例集第157巻667ページ(*Keeler*, 157 U. S., at 667)。

しかし説明をしたところで誰かに被害を与えることはない。中古車を修理し再販売する店を例に挙げる。その商売が成立するのは、かかる商売がその店に中古車を所有する安心感を与えている限り、その店はそれらの中古車を自由に修理し再販売することができるからである。自動車に使用される何千もの部品を製造する会社が、最初の販売後も特許権を保持できってしまうとなると、こういった流通の円滑な流れは崩壊してしまう。部品製造業者は、例えば、再販売権を制限し、中古車販売店のオーナーを特許権侵害で訴えるかもしれない。例え部品製造業者がこのような制限を課すことがなかったとしても、中古車販売店は、特許責任の恐れそのものによって潜在的な訴訟から自らを守るための投資を余儀なくされる可能性がある。いずれにしても、最初の販売を超えて

当裁判所の判決理由

特許権を適用させることは流通経路を妨害するうえに、特許権者が維持する特別な管理によって得られる利益も殆どない。技術の発展もまた、複雑性を増しつつあるサプライ・チェーンとともに、問題を増幅させている。法定助言者としての Costco Wholesale Corp.他の準備書面 7～9 ページ (Brief for Costco Wholesale Corp. et al. as Amici Curiae 7-9)、法定助言者としての Intel Corp.他の準備書面 17 ページ注記 5 (Brief for Intel Corp. et al. as Amici Curiae 17, n.5) (「様々なハイテク部品を組み合わせて作られた ジェネリックのスマートフォンの場合、推定 250,000 の特許権を実施することになる。」)を参照。

したがって、当裁判所は、特許権者が明示的制限に基づいて製品を販売した場合でも、特許権者はかかる製品における特許権を保持しない旨の判断を示してきた。例えば、*Boston Store of Chicago* 対 *American Graphophone Co.* 事件 (*Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co.*) において、ある製造業者は、(世界初の音声録音及び再生機器のうちの 1 つである) グラホーンを、特定価格で再販売するよう求める旨の契約に基づいて小売業者に販売した。連邦最高裁判所判例集第 246 巻 17～18 ページ (1918 年) (246 U. S. 8, 17-18 (1918))。製造業者が製品の販売量がより少ない小売業者に対して特許侵害訴訟を提起した場合、製品を販売することで、製造業者はその製品を「特許法の適用範囲外のものとし、[かつ]使用に係る制限を緩和したことで[それを]特許独占の状態に維持することはできなかった。」として、当裁判所は、かかる結果に関して「議論の余地はない」と結論付けた。同判例、20 ページ、25 ページ。

20 年後、当裁判所は合衆国対 *Univis Lens Co.* 事件において同様の取決めを扱った。その事件において、眼鏡用のレンズを製造する会社は、レンズの固定価格での販売を約束した場合に限り、代理店が製品を卸売業者及び小売業者に販売することを認めていた。政府は反トラスト法訴訟を提起し、これに対しレンズ製造会社は特許法に基づく権限を行使していたことを理由に自らの取決めについて正当化した。当裁判所は、最初の販売によって「販売した

10 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

当裁判所の判決理由

特許品[類]に関する特許独占が放棄される[された]ため、「再販売価格を調整するといった（略）条件を設定した場合も特許の保護は得ず、」特許を有しない製品と「同様の条件下にあるべき」と判示した。連邦最高裁判所判例集第 316 巻 249～251 ページ（316 U. S., at 249–251）。

Boston Store 及び *Univis* が再販売価格制限を必要としていたのは事実であるが、これらにかかる制限について決定した時点で反トラスト法に違反していた。しかし、双方の事件において特許権者が特許権侵害訴訟を通じて再販売価格に係る合意を執行するのを妨げていたのは、制限の違法性というよりもむしろ製品の販売であった。もし、販売が明示的その他合法的な制限に従う場合で特許権の消尽が適用される点について何らかの疑いが残っていた場合、かかる点は、*Quanta Computer, Inc. 対 LG Electronics, Inc.* 事件における当裁判所の最近の決定により解決済みである。かかる事件において、特許権者から権限を得た技術会社は、マイクロプロセッサを販売していた。かかる販売は、技術会社が製造したその他の部品とともにかかるマイクロプロセッサを使用することを購入者に要求する契約に基づいて行われていた。ある購入者がこの制限に違反したため、特許権者は特許権侵害でかかる購入者を訴えた。契約の合法性について言及することなく、当裁判所は、「権限のある販売（略）によってその製品は特許独占の範囲から除外された」ことを理由に、特許権者が特許権侵害訴訟を提起することは不可能であったと判示した。連邦最高裁判所判例集第 553 巻 638 ページ（553 U. S., at 638）。

本件に戻ると、当裁判所は、このような判例において適切に引かれたボーダーラインに鑑みた場合、導かれる結論は次の 1 点しかないと判断する。Lexmark は、そのリターン・プログラムのカートリッジに伴う 1 回使用／再販売禁止規定を執行するために *Impression Products* に対して特許権侵害訴訟を提起することはできない。いったん販売されると、リターン・プログラムのカートリッジは特許独占の範囲から外れ、Lexmark が保持していたいかなる権利も、特許法ではなく、かかるカートリッジの購入者との

当裁判所の判決理由

間の契約に関する事項となる。

B

連邦巡回区控訴裁判所は、大きな誤りを犯したために、これとは大きく異なる結論に達している。連邦巡回区控訴裁判所が信じる「特許権の消尽」は、特許権者の「権限を得ていない」特許品の一切の者による使用又は販売を禁じた特許権侵害に係る制定法を「解釈したものとして理解されなければならない」。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 816 巻 734 ページ (816 F. 3d, at 734) (合衆国法典第 35 編第 271 条(a)を引用 (35 U. S. C. §271(a)))。消尽は、特許権者が物品の販売を決定した場合、かかる決定が「購入者に対してかかる物品を使用及び再販売する「権限」を推定上与える」旨のデフォルト規則を反映している。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 816 巻 742 ページ (816 F. 3d, at 742)。しかし、連邦巡回区控訴裁判所は、特許権者が毎回全ての「権利の束」を手渡す必要がないと説明した。同判例 741 ページ (内部の引用符は省略した。)。特許権者が、場合によっては購入者の再販売権利を制限することによって、権利の束の中からその一部を明示的に留保する場合、購入者は留保されたかかる権限を決して得ることはなく、かつ、特許権者は特許法に基づきかかる行為を排除する権利を引き続き執行することができる。

この論理における誤りは、特許権の消尽とは販売に伴う権限について推測する点ではなく、「特許権者の権利射程」の制限であるという点である。合衆国対 *General Elec. Co.* 事件 (連邦最高裁判所判例集第 272 巻 476 ページ、489 ページ (1926 年)) (強調は追加した。)(*United States v. General Elec., Co.*, 272 U. S. 476, 489 (1926))。製品を使用、販売又は輸入する権利は、特許法とは無関係に存在している。特許権が付加するもの、そして特許権者に対して独占的に付与するものとは、他者がかかる行為に従事するのを防止するための限定的な権利である。*Crown Die & Tool Co.* 対 *Nye Tool & Machine Works* 事件 (連邦最高裁判所判例集第 261 巻 24 ページ、35 ページ (1923 年)) (*Crown Die & Tool Co.*

12 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

当裁判所の判決理由

v. Nye Tool & Machine Works, 261 U. S. 24, 35 (1923)) を参照。消尽は排除権原を無効にする。*Bloomer 事件*, 14 How. 549 ページを参照（購入者は、「議会制定法によって生じるいかなる権利も行使せず、特許権者に与えられる独占権（略）を理由に[かかる製品に対する]権原を得ることはない。」）。使用、販売又は輸入を行う権利は所有権に付随するため、販売を行うことは、結果としてこれらの権利を移転させることになる。また、執行可能な排除権が残されていないことから、購入者は特許権侵害訴訟を提起されることもない。

連邦巡回区控訴裁判所はまた、製品の販売時における特許権者による特許権の留保を防止することが、特許権者による販売とライセンスによる販売の間に人工的な格差を生じさせるのではとの懸念を表明した。特許権者は、自らの製品を作成し販売するためのライセンスを他者に認めることが度々あり、かかるライセンスに対して制限を課すことができると裁判所は説明した。例えばコンピューターの開発者は、特許が付与された自らの機器を作成し、非商業的な個人使用に限ってそれらを販売するためのライセンスを製造業者に与えることができる。ライセンスが商業目的でコンピューターを販売し、かかるライセンスに違反した場合、特許権者はかかるライセンスを権利侵害で訴えることができる。また、連邦巡回区控訴裁判所の見解では、*General Talking Pictures Corp. 対 Western Elec. Co.* 事件（連邦最高裁判所判例集第 304 巻 175 ページ（再審理にて維持）連邦最高裁判所判例集 305 巻 124 ページ（1938 年））（*General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 304 U. S. 175, *aff'd on reh'g*, 305 U. S. 124 (1938)）における当裁判所の決定が、次の点を立証したとしている。特許権者が、ライセンスから製品を購入した者に対する「明確に表明された販売後の活動に対する制限」に基づいてライセンス付与を行う場合、特許権者はかかる制限に故意に違反した購入者についても特許権侵害で訴えることが可能であるという点である。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 816 巻 743～744 ページ（816 F. 3d, at 743-744）。特許権者が、特許権侵害訴訟を通じて執行可能な

当裁判所の判決理由

販売後の制限を購入者に課す目的でライセンスを用いることが可能な場合、特許権者が消費者に直接販売を行う際にかかるライセンスの使用を防ぐことは、殆ど意味がないと裁判所は結論付けた。

連邦巡回区控訴裁判所の懸念は根拠のないものである。ライセンスは、販売を行う際の譲渡制限に関する懸念と同様のそれを与える可能性がないため、特許権者はライセンシーに対して制限を課すことができる。特許権の消尽は、製品が商取引に引き渡され、それが市場に流れるまでは、権原に関する法的圧力による影響を受けるべきではない旨の方針を反映している。しかしライセンスは製品に権原を付帯させることではなく、特許権者の独占の形態を変更することである。つまり、特許権者は、特許が付された発明品の作成又は販売に係るライセンスを排除しない旨に同意しており、これが権限を持った製造業者及び販売者を増大させている。*General Elec. Co.* 事件 (連邦最高裁判所判例集第 272 巻 489~490 ページ) (*General Elec. Co.*, 272 U. S., at 489-490) を参照。なぜなら、特許権者は、製品ではなく権利を交換しているのであり、特許権保護の束のうち、その一部のみを自由に放棄することができるからである。

特許権者がライセンシーを制限する権限というのは、特許権者が特許法を通じて執行可能な販売後制限を購入者に課すためのライセンスを使用することができるということを意味しているのではないと連邦巡回区控訴裁判所は判断した。ライセンシーが製品を販売する際にライセンスを遵守する限り、特許権者は、事実上、販売を許諾している。かかるライセンシーによる販売は、特許権の消尽の目的上、特許権者が自らかかる販売を行っているかのように取り扱われる。結果、当該販売はかかる製品における特許権者の権利を消尽させる。*Hobbie* 対 *Jennison* 事件 (連邦最高裁判所判例集第 149 巻 355 ページ、362~363 ページ (1893 年))

(*Hobbie v. Jennison*, 149 U. S. 355, 362-363 (1893)) を参照。コンピューターの製造業者がライセンスを理由に個人の非商業的使用を目的とした販売を制限されるのと同様に、ライセンシーもまたライセンスによって購入者に制限を課すことを要求されることが

14 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

当裁判所の判決理由

ある。しかし、ライセンシーが、場合によっては、コンピューターを業務で使用しない旨を約束する契約を各顧客に署名させるかかる制限を課す場合であっても、かかる販売は、販売される製品における全ての特許権を消尽させる。*Motion Picture Patents Co. 対 Universal Film Mfg. Co.* 事件（連邦最高裁判所判例集第 243 巻 502 ページ、506～507 ページ、516 ページ（1917 年））（*Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U. S. 502, 506–507, 516 (1917)）を参照。購入者はかかる制限を遵守しない可能性もあるが、ライセンシーが唯一依拠することができるのは、契約法に基づいて特許権者が自ら制限の付された製品を販売したかのようにすることである。

General Talking Pictures はこれとは根本的に異なる状況にある。その状況において、ライセンシーが「故意に（略）ライセンスの範囲を超えた販売を（略）行う[行った]」という点である。連邦最高裁判所判例集第 304 巻 181～182 ページ（強調は追加した。）（304 U. S., at 181–182）。当裁判所は、かかる販売について、特許権者によって「いかなるライセンスも付与されていなかった」ものとみなす。これは、特許権者が特許権の侵害について把握していたライセンシーと購入者の双方を訴えることができることを意味する。*General Talking Pictures Corp. 対 Western Elec. Co.* 事件（連邦最高裁判所判例集第 305 巻 124 ページ、127 ページ（1938 年））（*General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 305 U. S. 124, 127 (1938)）。これは、特許権者が購入者に対し販売後の制限を課すためのライセンスを使用することができる旨を意味しているわけではない。それどころか、ライセンシーは、ライセンス条項を遵守しなかったために特許権者の特許権に違反しており、特許権者は、ライセンシーによる権利侵害に購入者が関与したことのみに理由として、購入者に対して特許権侵害訴訟を提起することが可能であった。この結果、*General Talking Pictures* は、特許権者がライセンシーに対して販売を行う権限を与えていなかった場合は、当該販売が特許権者の権利を消尽させることができな

当裁判所の判決理由

い旨の中程度の原則を支持した。

要するに、特許権の消尽は、一定かつ自動的に生じるということである。特許権者がいったん販売を決定すると、それが自身によるか又はライセンスを通じるものであるかにかかわらず、かかる販売は、直接又はライセンスを通じて特許権者が課すことを意図するいかなる販売後の制限にもかかわらず、特許権者の特許権を消尽させる。

III

当裁判所が示す結論である、Lexmark が米国内でリターン・プログラムのカートリッジを販売した時点でその特許権を消尽したという点だけでは、本件の解決要素としては不十分である。Lexmark は、海外においてもトナーカートリッジ販売し、「[Lexmark による]発明品を米国内に輸入した」として特許権侵害で Impression Products を訴えている。合衆国法典第 35 編第 154 条(a) (35 U. S. C. §154(a))。特許権者がその権利を「明示若しくは黙示的に移転又は許諾」しない限り、海外における販売は特許権の消尽を引き起こさないことを理由として、Lexmark は、リターン・プログラムのカートリッジに限らず、輸入した全てのカートリッジについて特許権侵害で訴訟を提起することができる旨を主張している。被上告人準備書面 36～37 ページ。連邦巡回区控訴裁判所はこれを支持したが、当裁判所は支持しない。米国外における権限ある販売は、米国内における場合と同様、特許法上の一切の権利を消尽させる。

知的財産権の国際消尽に関するかかる疑問が、著作権法の文脈においても生じている。合衆国法典第 17 編第 109 条(a) (17 U. S. C. §109(a)) において成文化された「ファースト・セール・ドクトリン」に基づき、著作権者が合法的に作成された自らの著作作品の複製を販売する場合、かかる著作権者は、その購入者が「かかる複製品を（略）販売その他処分する」自由を制限する権原を喪失する。Kirtsaeng 対 John Wiley & Sons, Inc. 事件において、当裁判所は、この「ファースト・セール[規則]」が合法的に作成さ

16 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

当裁判所の判決理由

れ海外に[販売された]著作物の複製に適用される」と判示した。連邦最高裁判所判例集第 568 巻 525 ページ (568 U. S., at 525)。当裁判所はまず第 109 条(a)の条文を参照したが、それらは決定的なものではなかった。かかる条文は、「「ファースト・セール」ドクトリンの範囲を地理的に制限する」こともなく、また国際消尽を明確に取り扱ってもいなかった。同判例、528～533 ページ。国際消尽の範囲を予想するのに役立つのは、ファースト・セール・ドクトリンの起源が「動産の譲渡制限の許容に対するコモン・ローの否定」にあるという事実であった。同判例、538 ページ。かかる「コモン・ローの原則は、地理的な区別をしない。」同判例、539 ページ。国内及び国外における販売を区別するための文章化された基準が存在しなかったため、ファースト・セール・ドクトリンの「直接適用」を、海外の場合にも行うべきであると結論を導く以外の選択肢はなかった。同判例、540 ページ (内部の引用符は省略した。)

特許権消尽の海外販売への適用は、同様に直接的なものである。特許権消尽は、また、譲渡制限に対する反発に原点があり (上掲の 6～8 ページを参照。)、さらに、特許法の条文又は歴史のいずれも、コモン・ローのボーダーレス原則の適用を米国内の販売に限定する旨の議会の意図を反映していない。事実、連邦議会は特許権の消尽について一切変更を行っておらず、特許権の消尽は特許権者の独占の範囲における暗黙の限度に留まっている。Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. 対 Solimino 事件 (連邦最高裁判所判例集第 501 巻 104 ページ、108 ページ (1991 年)) (Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. v. Solimino, 501 U. S. 104, 108 (1991)) (「コモン・ローの原則が十分に確立している場合 (略)、裁判所は、議会が、かかる原則を、これに反する法律上の目的が明らかである場合を除いて適用することを期待して制定したと仮定することができる。」 (内部の引用符は省略した。)) を参照。特許権の消尽と著作権のファースト・セール・ドクトリンとの間に相違を認めることは、理論上、また実務上の意味を成さない。この 2 つには「多くの類似点 (略) 及び同一の目的内容」があり Bauer &

引用：連邦最高裁判所判例集第 581 巻 ____ ページ (2017 年)
(581 U. S. ____ (2017))

17

当裁判所の判決理由

Cie 対 *O'Donnell* 事件 (連邦最高裁判所判例集第 229 巻 1 ページ、13 ページ (1913 年)) (*Bauer & Cie v. O'Donnell*, 229 U. S. 1, 13 (1913))、そして多くの工業製品「自動車、電子レンジ、計算機、携帯電話、タブレット端末、そして PC」に、特許権と著作権の双方が含まれている。*Kirtsaeng* 事件 (連邦最高裁判所判例集第 568 巻 545 ページ) (*Kirtsaeng*, 568 U. S., at 545)、法定助言者としての *Costco Wholesale Corp.* 他の準備書面 14~15 ページ (Brief for *Costco Wholesale Corp. et al. as Amici Curiae* 14-15) を参照。

「特許法及び著作権法は、現在に至るまで 共通関係」にあり、*Sony Corp. of America* 対 *Universal City Studios, Inc.* 事件 (連邦最高裁判所判例集第 464 巻 417 ページ、439 ページ (1984 年)) (*Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U. S. 417, 439 (1984))、また、両者の間に存在する絆は、国際消尽の疑問に関して不一致を生じさせる隙を与えることはない。

Lexmark はこの問題を異なる視点で捉えている。特許法は、製品を作成し、使用し、販売し又は輸入することから米国内で生じる行為に至るまでについて「他者を排除する」特許権者の権利を制限していると *Lexmark* は指摘している。合衆国法典第 35 編第 154 条(a) (35 U. S. C. §154(a))。また、米国内での販売は特許権者が「その米国における権利を放棄する」のと引き換えに特許権者を補償するため、かかる販売は消尽を生じさせると *Lexmark* は主張している。被上告人準備書面 38 ページ。海外における販売はこれと異なる。特許法は、海外における排除権原を特許権者に与えていない。かかる権原がない場合、外国市場において製品を販売する特許権者は米国内における場合と同価格でかかる製品を販売することはできない。それゆえ、特許権者は「米国の特許法が保証する対価」を受け取れるかが不明である。同判例 39 ページ (内部の引用符は省略した。)。対価がない場合は消尽もまた認められるべきではないと *Lexmark* は主張した。つまり、海外において消尽する特許権は存在しないことから、海外における販売は特許権を消尽させない。

ただし、特許権の属地制限は著作権保護を認める際の基準とは

18 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

当裁判所の判決理由

ならず、かかる保護は、「一切の域外的効力も有しない」。
「Copyright」(M. Nimmer & D. Nimmer 著) 第 5 巻第 17.02 節 17
~26 ページ (2017 年) (5 M. Nimmer & D. Nimmer, Copyright
§17.02, p.17-26 (2017))。さらに、属地制限は Lexmark の主張に
おける前提を裏付けるものでもない。消尽は特許権付与における
別個の制限であり、特許権者が米国市場へのアクセス権を販売す
る代わりに未確定の報酬を受け取ることによって左右されない。
購入者は製品を購入するのであって、特許権を購入するのではな
い。また、消尽は、特許権者が製品を手放し、「かかる製品が含
有する特許品及び発明品」に関連して自らが適切と判断する何ら
かの報酬を受領することを決定することによって発生する。
Univis 事件 (連邦最高裁判所判例集第 316 巻 251 ページ)
(*Univis*, 316 U. S., at 251)。特許権者は、かかる製品の販売にお
いて、米国における場合と同一の金額を主張することができない
可能性がある。しかし特許法は、米国の消費者向けの販売価格ど
ころか、特定の価格さえも保証していない。その代わりに、排除
権は、特許独占の範囲外となった全ての製品について特許権者が
「満足する」金額の「何らかの補償」(*Keeler 事件*、連邦最高裁
判所判例集第 157 巻 661 ページ) (*Keeler*, 157 U. S., at 661) を 1
つの対価として特許権者が受け取ることをのみを保証している。

当裁判所は、特許権の国際消尽について、125 年前に判断した
Boesch 対 Gräff 事件 (*Boesch v. Gräff*) のみににおいて審理している。
当該事件において明らかにされたのは、特許権者が取引に何ら関
係していなかった場合は、海外への販売が特許権者の権利を消尽
させないという点である。電光装置が広く採用される以前、
Boesch は、ドイツの製造業者からランプ・バーナーを購入した
小売業者を、かかるバーナーを米国で販売することをもくろんで
雇用した。製造業者はドイツ法に基づいてバーナーを製造する権
限を有していたが、これには問題があった。ドイツの製造業者と
関係のない 2 人の個人が、当該発明品に対する米国の特許を有し
ていたのである。これらの特許権者は、小売業者がランプ・バー
ナーを米国に輸入した時点で小売業者を特許権侵害で訴え、当裁

当裁判所の判決理由

判所は、ドイツの製造業者が米国の特許権者による権利を消尽していたとする主張を退けた。ドイツの製造業者は、米国の特許権者から米国内で販売を行う許可を得ておらず、かつ、米国の特許権者がかかる製品を誰にも販売していなかったために、かかる特許権者はその特許権を消尽していなかった。したがって、「[ドイツの製造業者]から製品を購入した者は、かかる購入によって米国において特許品を販売する権限を付与されない。」連邦最高裁判所判例集第 133 巻 697 ページ、703 ページ (1890 年) (133 U. S. 697, 703 (1890))。

当裁判所の決定は、Lexmark が主張するとおり、全ての海外への販売に対する特許権消尽の適用を除外しなかった。被上告人準備書面 44～45 ページを参照。とはいえ、かかる決定は、特許権者のみが製品の特許権を消尽させる販売を行うか否かを決定することができるという基本前提を再確認したに過ぎなかった。米国の特許権者は、ドイツ製品に関しては販売の決定を行っていなかったため、ドイツの製造業者による販売は、当該特許権者の特許権を消尽させなかった。

最終的に、米国は、法定助言者として、「米国における特許権が明示的に留保されない限り、米国の特許権者が許諾する海外への販売は米国特許権を消尽させる」旨の中立的立場としての見解を主張した。合衆国の準備書面 7～8 ページ。米国のかかる立場は、原則というよりも方針に大きく基づくものである。政府の考えでは、海外における「購入者が合理的に期待すること」は、「販売によって、特許権が付与された製品における販売者の全利益が譲渡されること」であり、海外における販売についても権利を消尽させると推定すべきである。同判例、32～33 ページ。しかし、これと同時に、「海外において販売を行う時点での特許権者による米国特許の明示的留保は有効とされる」という規則について、「遙か昔に複数の下級裁判所が見解を統一した」ことから、引き続き特許権者には選択肢が与えられるべきである。同判例、22 ページ (強調は追加した。)

政府は「遙か昔」の規則に依拠しているに過ぎない。1890 年

20 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

当裁判所の判決理由

代、2つの巡回裁判所が、同一の会社が関連した事件において、海外における販売に関して、特許権者が自らの特許権を留保するために明示的な制限を用いることができる旨を判示した。*Dickerson* 対 *Tinling* 事件（連邦控訴裁判所判例集第 84 巻 192 ページ、194～195 ページ（CA8 1897））（*Dickerson v. Tinling*, 84 F. 192, 194–195 (CA8 1897)）、*Dickerson* 対 *Matheson* 事件（連邦控訴裁判所判例集第 57 巻 524 ページ、527 ページ（CA2 1893））（*Dickerson v. Matheson*, 57 F. 524, 527 (CA2 1893)）を参照。しかしこれまで「統一」は行われておらず、100 余年間に渡って、下級裁判所の決定のうちの一部のみが海外販売における当該明示的留保の規則について言及していた。例えば、*Sanofi, S. A.* 対 *Med-Tech Veterinarian Prods., Inc.* 事件（連邦地方裁判所判例集第 565 巻 931 ページ、938 ページ（NJ 1983））（*Sanofi, S. A. v. Med-Tech Veterinarian Prods., Inc.*, 565 F. Supp. 931, 938 (NJ 1983)）を参照。また、2001 年には、特許権者が明示的に自らの権利を留保しなくとも海外販売が消尽を生じさせない旨の一般規則を連邦巡回区控訴裁判所が採用した。*Jazz Photo* 事件（連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 264 巻 1105 ページ）（*Jazz Photo*, 264 F. 3d, at 1105）。この内容が希薄かつ一貫性のない判断は、特許権者が製品を海外に販売する際に特許権の留保を可能とする場合の確定基準はいうまでもなく、想定基準でさえも提示していない。

また、政府による明示的留保の原則の背景にある理論も、販売行為を行う際の特許権者及び購入者の潜在的な期待に誤って焦点を当てている。販売による特許権の移転方法に関して当事者間が期待することを理由に消尽は生じない。契約法を通じて解決される当事者間の単なる取引よりも特許権がより問題視されている。その代わりに、特許権者が、販売において、支払いと引き換えに製品に係る権原の放棄を選択したことによって消尽は生じる。市場で取引される間も製品にコバンザメのように（remora-like）特許権が付帯することを認めることは、反譲渡制限の原則に違反する。消尽は、特許権者が米国内の販売に関して報酬を受け取るか否か、

引用：連邦最高裁判所判例集第 581 卷 ____ ページ (2017 年)
(581 U. S. ____ (2017))

21

当裁判所の判決理由

又は購入者が取得すると予測される権利の種類に依拠しない。つまり、制限及び場所は無関係であり、重要なのは特許権者による販売の決定である。

連邦巡回区控訴裁判所の判決を破棄し、本判決の判決理由に従った追加的審理のために事件を原審に差し戻す。

以上のとおり命じる。

GORSUCH 判事は、本件の審議及び決定に参加しなかった。

GINSBURG 判事の意見
連邦最高裁判所

事件番号
15-1189

申立人 IMPRESSION PRODUCTS, INC., 対
LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

合衆国連邦巡回区控訴裁判所に対する移送命令について

[2017 年 5 月 30 日]

GINSBURG 判事は、一部同意し、一部反対する旨の意見を示した。

当職は、国内消尽に関する当裁判所の判示に関して、米国における販売が販売される製品に係る米国の特許権を消尽させることから、再使用又は再販売に関して明示的な制限を課してかかる製品を販売する特許権者が、特許権侵害訴訟を通じてかかる制限を執行することができない旨に賛同する。上記 5～13 ページを参照。しかし、当職は、国際消尽に関する当裁判所の判示については反対する。当職は、海外販売が米国の発明者による米国の特許権を消尽させない旨を支持する。

特許法は属地的なものである。発明者が米国特許を取得した場合、かかる特許は海外において保護を与えない。*Deepsouth Packing Co. 対 Laitram Corp.* 事件 (連邦最高裁判所判例集第 406 巻 518 ページ、531 ページ (1972 年)) (*Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U. S. 518, 531 (1972)) (「我が国の特許制度は、域外的効力に関する主張を行わない。」) を参照。また、合衆国法典第 35 編第 271 条(a) (35 U.S.C. §271(a)) (「米国内における」特許権侵害行為及び「特許発明の米国内への輸入」に関する責任の規定) を参照。米国における特許権者は、自らの発明品を販売するための独占権を要求する各国において出願しなければならない。*Microsoft Corp. 対 AT&T Corp.* 事件 (連邦最高裁判所判例集第 550 巻 437 ページ、456 ページ (2007 年)) (*Microsoft*

2 IMPRESSION PRODUCTS, INC. 対 LEXMARK INT'L, INC. 事件

GINSBURG 判事の意見

Corp. v. AT&T Corp., 550 U. S. 437, 456 (2007)) (「現時点では、外国における特許発明の部品の製造及び販売については米国法ではなく外国法が単独で規定している。」)。工業所有権の保護に関する 1883 年 3 月 20 日パリ条約を改正する追加協定である 1900 年 12 月 14 日ブリュッセル協定 Art.I, 32 Stat.1940 (「各同盟国(略)において出願した特許は、その他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。」)を参照。そして特許法は国毎に異なる。各国の法律によって「特許発明における発明者、競合他社及び公衆の相対権の方針に関して、異なる判断がなされている可能性がある。」*Microsoft* 事件(連邦最高裁判所判例集第 550 巻 455 ページ) (*Microsoft*, 550 U. S., at 455) (内部の引用符は省略した。)

海外における販売は米国の特許制度から独立して行われるため、かかる販売が発明者による米国の特許権を消尽させると主張することは意味を成さない。米国特許による保護は、米国の特許権者によるいかなる海外における販売にも伴わないため、競合相手が、米国の特許法に係る影響を受けることなく同一の特許製品を海外で販売することも可能である。したがって、海外における販売によって、米国法が米国内で与える保護が損なわれるべきではない。

Kirtsaeng 対 *John Wiley & Sons, Inc.* 事件(連邦最高裁判所判例集第 568 巻 519 ページ、525 ページ(2013 年)) (*Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U. S. 519, 525 (2013)) において海外における販売が米国の著作権保護を消尽させる旨当裁判所が決定したことを一部要因として、多数意見が反対した。多数意見によると、著作権及び特許権の消尽には、「多くの類似点がある。」*上記* 14 ページ(内部の引用符は省略した。)。当職は、*Kirtsaeng* 事件における当裁判所の決定に反対し、海外における販売は米国の著作権保護を消尽させるべきではないという意見を支持する。連邦最高裁判所判例集第 568 巻 557 ページ(568 U. S., at 557)を参照。

しかし、もし当職が *Kirtsaeng* 事件における著作権に係る推定に同意したとしても、当該決定は特許の文脈において重要視され

引用：連邦最高裁判所判例集第 581 巻 ____ ページ (2017 年)
(581 U. S. ____ (2017))

3

GINSBURG 判事の意見

るべきではない。特許法及び著作権法には「現在に至るまでの共通関係」が存在するかもしれないが (*Sony Corp. of America* 対 *Universal City Studios, Inc.* 事件 (連邦最高裁判所判例集第 464 巻 417、439 ページ (1984 年))) (*Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U. S. 417, 439 (1984))、両者は「一卵性の双生児 (identical twins) ではない」 (*同判例*、439 ページ注記 19) (*id.*, at 439, n.19)。特許法には合衆国法典第 17 編第 109 条(a) (17 U. S. C. §109(a)) と同様の規定がなく、著作権法のファースト・セール規定が *Kirtsaeng* 事件において分析された。*上記* 13~14 ページを参照。さらに重要なのは、著作権保護は、特許権保護と異なり、国家間で統一されている点である。174 か国が加盟している*ベルヌ条約において、その加盟国は、「他の加盟国の著作者を自国の著作者と同等に扱うことに同意している。」 *Golan* 対 *Holder* 事件 (連邦最高裁判所判例集第 565 巻 302 ページ、308 ページ (2012 年)) (*Golan v. Holder*, 565 U. S. 302, 308 (2012)) (1967 年 7 月 14 日にストックホルムで改正された 1886 年 9 月 9 日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 Arts.1, 5(1), 828 U. N. T. S. 225, 231-233 を引用) (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Sept. 9, 1886, as revised at Stockholm on July 14, 1967, Arts. 1, 5(1), 828 U. N. T. S. 225, 231-233)。したがって、海外で受けられる著作権保護は、例えそれが各国における別個の著作権制度に基づいて提供される場合であっても、自国で受けられるそれと同様になる可能性がある。

これらを理由として、当職は、連邦巡回区控訴裁判所の国際消尽に関する判断を支持する。