

最高裁、Impression Products Inc. v. Lexmark International Inc.事件 CAFC 判決を覆す

2017年6月29日

JETRONY 知財部

柳澤、丸岡

最高裁は「特許権者の『製品を販売する』という決定は特許権者が課すことを意図する制限または販売地に関係なく当該製品の特許権を全て消尽させる」と判示し、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の Impression Products Inc. v. Lexmark International Inc.事件判決を覆した。

この事件は、Lexmark 社が「Impression 社は米国外で販売された Lexmark 社製カートリッジを再製造して米国内で販売」しており、自社のプリンターカートリッジに関する特許が侵害されているとして Impression 社を訴えたもの。

Impression 社は、①Lexmark 社が米国外で販売したカートリッジの特許権は消尽していること、また、②特許権者の権利は当該製品の販売を受けて消尽するため、Lexmark 社は販売したカートリッジの再使用または再販売を制限できないことを主張したが、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、「特許権消尽論に基づき『特許保有者は販売後の製品に対する権利を保持できる』と考えられるため、特許権者 Lexmark International 社は販売後の製品の使用を制限でき、また、同社の米国特許権は製品の海外販売を受けて消尽しない」との判断を下した。

Impression Products 社は、この連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)判決を不服として最高裁に申立を行った。

○最高裁判決の概要

最高裁審理では、①特許製品に対する制限付き販売(conditional sale)は特許消尽法理の適用を回避し、その結果、侵害訴訟による当該制限の執行が許可されるか否かという点、及び②特許製品の米国外における許可された販売は米国特許権を消尽させると判断されるか否かという点についての判断が求められていたところ、5月30日付判決で最高裁は「特許権者の『製品を販売する』という決定は特許権者が課すことを意図する制限または販売地に関係なく当該製品の特許権を全て消尽させる」と判示し、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)判決を覆した。

なお、最高裁は本事件の判決で「Lexmark International 社は特許法を用いて自社製カートリッジの再販売を制限できないが、合法的な販売契約を用いて自社製カートリッジ購入者による当該カートリッジの再販売を制限することはできる」としている。

○関係者の反応

弁護士からは、「特許製品の購入者に対して当該製品の使用や販売を制限するという実務は広く行われている。こうした制限はライセンス契約に含まれる場合が多いため、特許権者は特許権消尽を防ぐためにライセンス契約を早急に見直す必要がある」、「特許権者は今後、特許製品の初回販売先または初回ライセンス供与先から当該特許の価値の全てを回収する価格方針を採用する必要がある」などの声があがっている。

以上