

# 米国における特許権および著作権の消尽



米国特許権は権利者から特許製品が販売された時点で消尽する。すなわち販売後の製品に対して特許権は消尽しているため、購入者は当該特許製品を再販することも可能である。国外での販売によって国際消尽するのか？ この争点に関してCAFCの判決は整合性が欠けていたが、2017年に最高裁は明瞭な判決を下した。著作物に関してはどうか？ さらに自己再生型の特許されたもの（植物の種子）に関する消尽の考え方についても2013年に最高裁が判示している。

弁理士法人ユニアス国際特許事務所  
米国NY州弁護士 矢部 達雄

## はじめに

合衆国最高裁判所（以下、最高裁）は2013～2017年の4年間に知的財産権の消尽に関する3件の事案に参与した。これら3件は、米国の巨大なビジネス界では弱小と思える原告（1件は小規模事業者、2件は個人）による上告が受理された点で共通している。

さらに、これら3件の最高裁判決によって、過去に連邦高裁で下された特許権と著作権の消尽に対する非整合な判決に対して、明瞭な法理論が判示された。これらによって、米国における特許権と著作権の消尽に関する現在の法理論の骨子を理解できると考えられるので、以下にまとめた。

## [1] Impression v. Lexmark<sup>1)</sup> (最高裁 2017年)

2017年5月30日、最高裁は売却後の製品に対する特許権の消尽について判決を下した。この判決により、特許権者が販売後の製品に制限を課していたとしても、特許法の下ではそれらは無効とされ、販売によって特許権は消尽することが確認された。また、最高裁は販売が国外で行われた場合でも、販売行為により特許権は消尽すると判断し、特許権の国際消尽を全員一致で認めた。

以下は本件最高裁判決の概要である。

Lexmarkはトナーカートリッジを設計・製造し、米国内外で販売しており、当該トナーカートリッジの部材およびその使用方法に関する数件の米国特許を所有している。

なお、世間には使用済みLexmark製カートリッジを回収し、トナーを充填して再販する再製業者（remanufacturers）が複数存在する（外国で販売されたものも同様の工程を経て再販）。これら再製業者に対してLexmarkが訴訟を提起した

ところ、ほとんどは和解したがImpressionは和解に応じなかったため、訴訟を継続した。

なお、訴訟の対象となったImpressionが再製するトナーカートリッジは2つのグループに分類される。

①第1のグループ：米国でのLexmark製カートリッジの販売には、通常の販売と返却プログラムによる販売の2種類があった。後者は通常の販売価格よりも2割安く購入できる代わりに、ユーザーは使用後のカートリッジをLexmarkに返却するという制限があった。Impressionは当該返却プログラムで販売されたカートリッジ（使用済み）を回収したうえでトナーを充填し再販していた。

②第2のグループ：Impressionは外国で販売されたLexmarkのトナーカートリッジ（使用済み）を米国に輸入し、トナー充填後に再販していた。

### 1. 第1グループのカートリッジに関して：

Lexmarkが第1グループのカートリッジを米国で販売することで、関連する特許権は消尽する。

特許は米国特許法154条(a)項に規定されているように、自身の発明を他者が製造し、使用し、販売のオファーをする、もしくは、販売することを禁止する排他権を権利者に与える。過去160年にわたり特許権の消尽という法理は当該排他権に制限を課してきた。すなわち特許権者が製品（特許で保護されたもの）を販売すると、販売された製品は特許権者の排他権の域から離脱し、買い主の所有物となる（Bloomer v. McQuewan<sup>2)</sup>）。買い主に購入された後の製品の使用あるいは再販に関する制限を契約によって同意した場合には、当該制限を契約法の下に行使できるであろう。しかし、特許法に基づく権利行使ではこのような制限を実現できない。

特許法は発明者に経済的対価を得ることを許容すること

で技術革新を助長しており、特許権者は製品を販売することで当該対価を確保できる。しかし特許法は、買い主によるその製品の使用を規制したり製品の価値を充足することを制限したりする根拠にはならない。このように販売後の製品への制限を許容することは「譲渡制限を否定するコモンローの原則：Common Law Principle Against Restraints Of Alienation」に反する（Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.<sup>3)</sup>）。

特許権者が特許製品の販売時に明示的に合法的な制限を設けたとしても、販売後の製品に対して特許権者は権利を維持できないということを最高裁は長期にわたり判示してきた（Quanta Computer v. LG Electronics<sup>4)</sup>）。このように長年にわたり確立した法理に基づき販売後は特許の権利が消尽するので、LexmarkはImpressionを相手に販売後の製品に関する特許権侵害訴訟を提起することはできない。

## 2. 第2グループのカートリッジ（外国で販売されたカートリッジ）に関して：

米国内で販売するのと同様に、外国において正規に販売することで特許法に由来するすべての権利が消尽する。したがって、LexmarkはImpressionによる再製カートリッジ（外国から輸入し、トナーを充填して再販された製品）に対して侵害訴訟を提起することはできない。

知的財産権の国際消尽の考え方は、著作権との関係において生じた消尽の準則（first sale doctrine）による。同準則によると、自身の作品の複製品を売却した著作権者は、その買い主が当該複製品を販売したり処分したりすることを制限する権利を失う。後述するKirtsaeng事件において、最高裁は外国で作成され、販売された著作物の複製品に「消尽の準則」を適用している。当該判決に至った理由の核心部は「消尽の準則」によるものであり、譲渡制限を否定するコモンローの原則に基づく。当該原則は地理的な区別を設けておらず、著作権法においても地域に関する適用の差異は規定されていない。したがって、「消尽の準則」を著作権に素直に適用すれば、海外での売却にも適用されるという結論に至る。

特許権の消尽の法理も海外での売却に対して問題なく適用可能である。当該法理も譲渡制限を否定するコモンローの原則に由来しており、特許法およびその立法趣旨のいずれの箇所にも立法者が当該原則の適用を国内販売に限定しようとした記録はない。特許権消尽と「消尽の準則」とを識別することは理論的にも実務的にも意味をなさない。特許権と著作

権は権利としてかなり類似し、目的を共有し、かつ、日常においても多くの製品が両権利の保護を受けている。

Lexmarkは外国における販売価格は米国内の価格よりも低くなり、米国特許法で認められた利益を享受できないため、外国での販売行為では特許権は消尽しないと主張している。

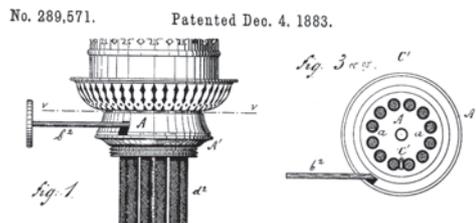
特許権の消尽とは特許の権利に対する明白な制限であって、消尽は特許権者が特許製品をいかなる価格であっても売却に際し合意した価格で売却（販売）することを決意することで発生する。米国特許法は特許製品を販売する際の特定の価格を保証するものではなく、特許権者が一度対価を得ることを保証するのみである。

Lexmarkが主張するBoesch v. Graff事件<sup>5)</sup>の法理論（外国での販売行為で消尽がなかった）は本判決と矛盾するものではない。

### Boesch v. Graff（最高裁1890年）

Graff氏（発明者）は米国とドイツでランプ・バーナーに関する特許を取得していたが、Graff氏のドイツ特許出願時には、第三者のHecht氏が既に当該特許発明に関わるバーナーの製造準備をしていたため、当時のドイツの公平特許法（Impartial Patent Law）によると特許を取得していなかったHecht氏も当該発明の製造・販売を行う権利を持っていた。

### Graff氏の米国特許 図1と図3の要部



Boesch氏（被告）はHecht氏からランプ・バーナーを購入し米国で販売していたところ、Graff氏はBoesch氏の輸入販売行為が米国特許を侵害しているという理由で侵害裁判を提起した。

最高裁はBoesch氏の行為はGraff氏の米国特許を侵害すると判断した。その理由は、特許を取得していないHecht氏がランプをドイツ内で製造・販売できるのは当時のドイツの法律によって許容されていたからであり、Boesch氏は特許権者であるGraff氏からではなくHecht氏からランプを購入していたので、米国特許法の下では権利者から特許された製品を購入したことにはならないためである。したがってBoesch氏の行為（ドイツ在住のHecht氏の製品をドイツで購入し、米国に輸入し、米国で販売する行為）はGraff氏の米国特許を侵害する。

Boesch事件において、権利が消尽しなかった理由は、外国での販売に特許権者が関与していなかったからである。よって当該事件は、特許権者のみが特許製品を販売するか否かを決定できるという特許法の大前提を再確認したのである。

\*\*\* (小括) \*\*\*

上述のとおり特許権の消尽は売却後の権利の留保や販売地域とは関係ない。なお、消尽が起こるのは権利者が販売を決意した時点であり、消尽の対象は販売された製品である。現在、Impressionは自社ウェブサイトの商品を紹介しており、Lexmarkのプリンターに使用するための再製トナーカートリッジであると堂々と説明している（以下写真参照）。



出典：Impressionウェブサイト  
(<https://impressionproductsinc.com/collections/all>)

なお、本事件の第2グループのトナーカートリッジに対する特許権の国際消尽の基礎となったのは、著作権の国際消尽に関する2013年のKirtsaeng最高裁判決であり、次にその概要を述べる。

## 【2】Kirtsaeng v. John Wiley & Sons(最高裁 2013年)

著作権の国際消尽に関しては、本件よりも2010年12月13日の最高裁判決 (Costco Wholesale Corp. v. Omega S.A.<sup>6)</sup>) が先行している。同事件では、Omega製時計を輸入業者から購入しOmegaの指示する販売価格以下で販売する量販店Costcoの行為が、著作権の侵害となるか否かが争点となっていたが、Kagan最高裁判事が忌避したため判決は4：4のデッドロックに陥っていた。

本最高裁判決はようやくCostco事件のデッドロック状態

を解消し、著作権に対する国際消尽について判断した。

事件は、タイ出身のKirtsaeng氏が1997年に数学の学位を取得するために米国のコーネル大学に留学したことに端を発する。コーネル大学で販売されているテキスト（教科書）の価格が自国タイよりはるかに高いことに驚き、自分自身のためにタイの知人にテキストの購入および米国への搬送を依頼した。

やがて、米国での学費、生活費を工面する目的からタイで安価に製造・販売されているテキスト（米国における出版元のJohn Wileyから権限を与えられてタイにおいて製造・販売されたもの）を自ら利用する分を超えて、大量に輸入するようになる。そしてeBayを利用して米国市場で大規模に販売し、利益を得るまでに発展した。

WileyはKirtsaeng氏の行為は著作権を侵害しているとして地裁で訴訟を提起し、勝訴した（すなわちKirtsaeng氏の行為は著作権侵害と判断）。控訴審である第2地区連邦控訴裁判所においても、侵害と判示したが、同判決は著作権侵害に係る従来の第3地区連邦控訴裁判所および第9地区連邦控訴裁判所の判断と食い違いが生じていた。

2012年4月、Kirtsaeng氏の上告が受理されて、最高裁で10月に口頭審理が開かれ、2013年3月19日、最高裁は第2地区連邦控訴裁判所の判決を破棄して、6：3で「著作権の国際消尽」を認める判決を言い渡した。すなわち一度外国において正規に販売されると著作権は消尽するという“first sale doctrine”を支持したということである。

本判決によって、本の購入者が古書店にその本を販売する行為あるいは古書店が他のユーザーに再販する行為は著作権の侵害を構成しないことが確定した。

次に紹介するのは本最高裁判決のわずか2カ月後に特許権の消尽（より詳細には特許が自己再生型の種子に係るものであるときの販売行為による消尽）に関して最高裁が判決を下した事案である。

## 【3】Bowman v. Monsanto<sup>7)</sup>(最高裁 2013年)

最高裁は特許権消尽の法理について、特許されたものに対してそれが最初に販売された時点で権利が消尽するという規則を確認した。本事件の特許対象物は自己再生可能な種子であり、当該種子を購入した時点で当該種子に対する特許権は消尽するものの、当該種子を植え付けて栽培される作物（穀

物) から採れる第2世代の種子には消尽の法理は適用されないとした。

本事件で問題となった特許はMonsantoのUSP5,352,605およびRE39,247(再発行特許)の2件であり、それぞれ遺伝子組み換えにより除草剤への強い抵抗力を備えたマメ科の植物の種子に関するものである。Monsanto製のこのような種子は、Roundup Ready Seedと称する。RoundupとはMonsanto製の除草剤(一般的な除草剤の有効成分であるグリホサートを含む)であって、Roundup Ready SeedとはMonsanto製の除草剤を散布しても枯れない、すなわち当該除草剤(グリホサート)に抵抗力のある種子を意味する。

Monsantoは当該マメ科の植物の種子を農家にライセンス契約(購入した種子を1シーズンのみ植えること、栽培された作物の消費、販売を許可するもの、当該作物から得られる種子を再度栽培する目的で保存することを禁止する)の下に販売している。

Bowman氏は大別して2つのルートでMonsantoの種子を購入していた。

①第1のルート: Monsantoの関連会社よりRoundup Ready Seedを購入し、そのライセンス契約を順守していた。

②第2のルート: 他の穀物商からMonsantoの種子が混合されたマメ科の植物の種子を購入し、それらに除草剤を散布。除草剤に耐久性のある種子が成長すると、それらから採れる種子のみを保存し、次のシーズンでの使用に充てていた。

Monsantoは上記②の行為が特許権を侵害するとし、Bowman氏を提訴。Bowman氏は特許権の消尽を主張したが地裁は当該主張を認めず(侵害と判断した)、CAFCも地裁判決を支持した。

以下は本件最高裁判決の概要である。

特許権の消尽は、特許権者の許可を得ることなく農家が特許された種子を再生する(種子を植えて栽培し作物より種子を得る)ことを許容するものではない。

(a) 特許権消尽の法理によると、特許された「物: article」に対する特許権は、当該「物」に対する権限の与えられた最初の販売によって、消尽する(Quanta Computer v. LG Electronics)。そして、当該「物」のその後の購入者および所有者に対しても当該権利は消尽している(United States v.

Univis Lens Co.<sup>8)</sup>)。

しかしながら、当該法理には制限があり、特定の「物」に対してのみ特許権者の権利が消尽する。すなわち特許された製品を購入した者が、当該特許された製品と同じ物を新規に生成することを許すものではない。本事件においてMonsantoの特許された種子を植えて栽培することによって、Bowman氏はMonsantoの特許発明品のコピーを生成したのであって、この行為は特許権消尽の法理による保護範囲を超える。もしBowman氏の行為が認められるのであれば、Monsantoの特許の価値はほとんどなくなるに等しい。すなわちMonsantoが特許された種子を一度販売すると、その購入者は特許されたものと同じ性質を持つ種子を生成してMonsantoの競合者になり、さらに農家は一度種子を購入するだけで済む。

(b) Bowman氏は、自身は通常の農家のように種子を使っているだけなので特許権の消尽が適用されるべきであり、このような通常使用に対するMonsantoの異議は特許権消尽の法理を否定することになると主張した。しかし、Bowman氏が述べていることは「特許された『物』のコピーを新規に生成する行為までは消尽理論が適用されない」という確立した消尽ルールに例外を認めるべきであると主張するのと同じである。もしBowman氏の行為に消尽理論の例外が認められることになれば、特許された種子の価値はほとんどなくなるであろう。

\*\*\* (小括) \*\*\*

特許権の消尽を検討する際に、販売後の特許製品を修理(repair)する行為は侵害とはならないが、販売後の製品であってもそれを再生(reconstruction)する行為は侵害することになる(Jazz Photo Corp. v. U.S.I.T.C.<sup>9)</sup>)。ほとんどの特許製品の場合に修理、再生は人が手を加えて行うが自己再生型の植物、あるいは、遺伝子組み換えによる生命体においては、購入者の意思にかかわらず自然に自己再生が行われる可能性がある。この点に関して警鐘を鳴らした判決と理解される。

## まとめ

今回紹介した3件の最高裁判決によって以下の点が明瞭になった。

Impression事件より、特許の権利者が特許製品を販売する

ことで当該製品に対する特許権は消尽する。当該販売行為は地域を問わない、すなわち国内のみならず国際消尽となる。著作権に関しても同様の法理論が適用される。むしろ Kirtsaeng判決 による国際消尽論が Impression判決 の基礎となったといっても過言ではない。

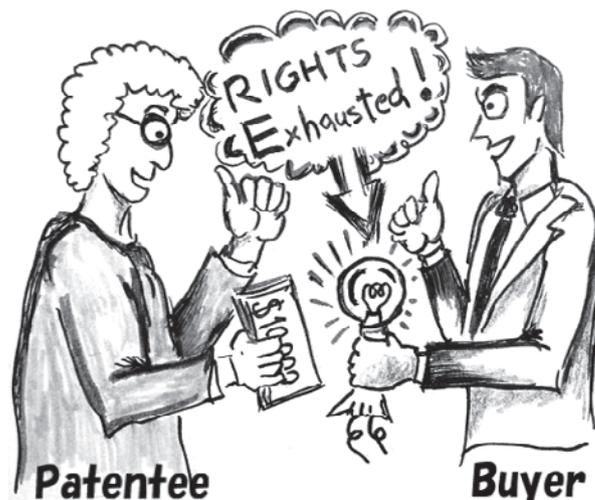
これら判決によって、何千もの特許が付随した部品で構成される車に関しても一度販売されてしまえば購入者は数千件の特許を心配する必要はない。もちろん中古車販売業者も再販する行為に関して、特許侵害の警告に備えながらビジネスをする必要はない。消尽論は国内外にかかわらず商品の流通に寄与しているといえよう。

権利者が契約によって販売後の製品に制限を課していた場合に購入者が制限を順守しないときの救済は、特許法ではなく契約法による。しかもこの救済措置は契約の当事者同士でのみ有効である。したがって、当事者間の売買契約の範疇を超えて消尽した製品を第三者が取得し、修理・再販する行為に対して特許権者は一切の権利を行使することはできない。

ただし、Jazz判決に代表されるように、販売行為による特許権の消尽は特許製品の再生にまでは及ばない。したがって、Bowman判決 で問題となった自己再生型の種子に関しては最初の販売行為により購入された種子に対してのみ権利の消尽となるが、それ以降に自己再生された種子にまで消尽は及ばない。

- 1) *Impression v. Lexmark* 137 S.Ct. 1523 (2017)
- 2) *Bloomer v. McQuewan* 55 U.S. 539 (1852)

- 3) *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 568 U.S. 519 (2013)
- 4) *Quanta Computer v. LG Electronics* 553 U.S. 617 (2008)
- 5) *Boesch v. Graff* 133 U.S. 697 (1890)
- 6) *Costco Wholesale Corp. v. Omega S.A.* 562 U.S. (2010)
- 7) *Bowman v. Monsanto* 569 U.S. 278 (2013)
- 8) *United States v. Univis Lens Co.* 316 U.S. 241 (1942)
- 9) *Jazz Photo Corp. v. U.S. I.T.C.* 264 F.3d 1094, 1102 (Fed. Cir. 2001)



やべ たつお

米国NY州弁護士、Patent Agent試験合格、ジョージワシントンロースクール修士、オハイオ州立アクロン大学卒業・同大学工学修士、Tao Beta Pi (全米工学優等生協会) 会員、神戸大学法学部卒業、弁理士事務所等で約20年欧米特許関係実務、約10年間米国のStudebaker Brackett知財法律事務所に勤務し、2022年より現職。

Book Information



発明推進協会

## AI 関連発明の特許明細書の書き方

岩田 諭 著 A5判 全288頁 定価2420円

本書は、機械学習の技術的特性に基づいて AI 関連発明を訓練処理に関する発明、推論処理に関する発明、ChatGPT などの生成モデルの利用に関する発明を含む6つに類型化し、それぞれの特許明細書の具体例を示した上で徹底解説しています。これから AI 関連発明の出願を予定されている方をはじめ、既に出願済みの方も、本書を大いに参考にしてください。

申込先：一般社団法人発明推進協会  
知的財産情報サービスグループ

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-9-1 虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス  
TEL : 03-3502-5492 / FAX : 03-5512-7567

※ 発明推進協会ホームページからご注文いただけます。 <https://www.jiii.or.jp>