

IMPRESSION PRODUCTS 事件を判例として ビジネス契約を見直そう

米国最高裁判所は、最近の *Impression Products*¹ 事件の判決において、一旦特許所有者が、一世界のどこにおいても一特許製品を（ライセンスが）販売することを売却または認可すると、特許所有者は、当該製品で合法的な購入者による裁量防止のために自身の特許を使用不可能であることを極めて明確にした。この判決は、特許所有者、特許ライセンス及びそのような特許製品の購入者に潜在的に大きく面倒な影響を及ぼし、多くの現行の契約書が基くビジネスの条件や前提を狂わせる。*Impression Products* 事件を踏まえて、特許商品に関する全ての契約書や他の合意書を調べ、それらが（１）今なお権利行使可能であり、（２）今なお経済的に意味があることを確かめる必要がある。

米国法には、「特許消尽」または「ファーストセール」理論として知られる原則がある。一旦特許権者が自身の製品を販売する、または自身の製品の販売を認可すると、その製品の特許権は、「消尽した」とされる。*Impression Products* 事件において、米国最高裁判所は、2つの共通するビジネス状況を取り上げた。

- 第 1 に、製品を再利用または再販する購入者の権利に対する明示的制約の下で物品を販売する特許権者は、侵害訴訟を通して、その制約を行使できるか否か。そして
- 第 2 に、特許権者が、アメリカ特許法が適用されない米国外において製品を販売することによって、特許権が消尽するか否か。

特許所有者の権利を限定することに関するこれら両方の問題に答えて、裁判所は、「製品を販売するという特許権者の決定は、特許権者が課すことを主張する制約や販売の場所に関わりなく、その物品の特許権の全てを消尽する」と下した。

特許製品を取り扱う契約当事者（特許所有者、特許ライセンス、独占販売業者及びその他商品流通網内の者）は、この法律の変更が現行のビジネス契約や今後想定されるビジネス契約にどのように影響するかを検討する必要がある。いくつかの例では、最高裁判所自身が認めるように、特定の既存ビジネスモデルは、もはや商業上実用的ではなく、また実行可能ですらない可能性がある。契約書の中には、特許侵害訴訟という手段を通して、もはや権利行使できない販売後の条件または制約を含むものが多い。特許に似た契約上の制約を作ろうとする試みは、取引を制約するためになされる合意を禁止する独占禁止及び競争法に抵触する可能性がある。特定の種類の販売後の制約を行使する他の方法は、依然としてあり得るが、多くの例では、より費用がかかり、一層煩雑、または実用的でなく、影響を受ける契約を交渉した際には想定されていない予期せぬ結果となる可能性がある。

したがって、特許所有者並びにライセンスおよび特許商品の販売業者は、販売後の制約を含む既存の契約やライセンスおよび／または特許製品を米国外で販売する契約を調べるべきである。その上、過去または既存の契約書は、将来の契約書のテンプレートとして使用すべきではないであろう。これらの

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

契約書を見直す際に、以下の事項を考慮しよう。

販売後の制約：販売後の制約とは、「ファーストセール」の後に、製品の使用または更なる販売に影響を及ぼすことを目的とした条件または規定である。制約（または制限）は、いくつかの可能性を紹介するならば、特許製品が再販され得る地理的場所、地域または国に対する限度、規定された回数以上に特許製品を再利用し得るか否かを含む、特許製品の特定の使用に関する限度または制約、製品の購入が許可される人に対する制約、規定の再販価格、および特許製品の改変の禁止を含む。特許保持者は、米国においてこれらの制約のいずれかを行行使するために、もはや特許を使用することはできない。特許の権限なしでは、これらの制約の多くは、独占禁止法違反の懸念を生じ得る。

契約上の救済：特許権者は、下流の流通経路にも目を向けねばならない。契約上の制約が用いられている場合であっても、契約違反に対する救済は契約当事者間のみで行使可能である。製品と業界の慣行によっては、特許所有者が下流の販売業者または個人の購入者と制約ある別途契約を交渉する、あるいはライセンスにそうすることを要求することは実行可能であろう。これは業界によっては意味をなすが、意味をなさない業界もあるであろう。その上、契約上の救済は、一般に、特許侵害に対して利用可能な種類の救済、例えば、差止、故意に対する損害賠償、また場合によっては、訴訟費用負担の転嫁または弁護士費用を含まない。契約上の請求や救済は、州または国によっても異なり得る。

独占禁止法上の問題：既に述べたように、特許所有者は、契約上の販売後の制約によって以前は保護されていた製品の特許権をもはや主張することができないので、これらの以前は行使可能であった制約は、現在では、独占禁止法違反に要求される要素を示すことができる場合、現在では独占禁止法に抵触する可能性がある。当該業界において不可欠な市場支配力を有する特許所有者は、販売後の制約を義務付ける「特許力」がもはや存在しない既存契約に含まれる販売後の制約の意味あいについて特に関心を持つべきである。市場支配力のない特許所有者は、潜在的な顧客には上流市場において利用可能な他のオプションがないため、一般に、同じ反競争的基準に直面しはしないし、独占禁止法違反を案ずる必要もない。市場シェアと競争相手という要素は、販売後の制約が取引の反競争的かつ不法な制約と見なされるか否かに影響を及ぼすので、自身の市場シェアと自身の競争相手について承知することを勧める。

リース：特許製品を完全に売却する（その結果として所有権の売主から買主への移動を伴う）代わりに、リースプログラムが特許製品の商業化と流通に利用できるか否かを見極めることを勧める。特許権は、一般的に言えば、特許製品のリースによっては消尽しない。つまり、認可された「ファーストセール」はなく、特許消尽は一切ない。しかし、入念に起草されたリース規定が必要であり、最高裁判所は、リースとしての偽装販売に対し既に警告を発している。「販売」モデルから真の「リース」ビジネスモデルへ変更することによって、有り余る会計、税金、輸入／輸出などの検討事項も持ち上がるであろう。

ラベルライセンス：ラベルライセンスは、バイオテクノロジー分野において一般的に使用される。レベルライセンスは、（製品自体に特許が適用されるか否かを問わず）製品の使用に特許が適用されることを示すために用いられ、例えば、製品の使用を商業利用ではなく、大学または医療センターでの研究に限定するために用いることができる。ラベルライセンスは、現在では、特許法ではなく、契約法を通して

権利行使可能である可能性が高い。最終買主またはエンドユーザーについて検討し、可能ならば、買主を契約上の規定に拘束する方法を見出すことを勧める。

同一製品の関連製品または部品に関する特許：製品の複数の部分について別々に特許を取得し、別々に販売できるか否かを検討することを勧める。例えば、ギレットは、かみそりの刃とカミソリの両方について別々に特許を取得する。かみそりは、動作するためにかみそりの刃を要する。レックスマークがトナーに関し特許を持っていた場合、他者が侵害トナーをカートリッジに詰めるのを防ぐであろう。また、販売された製品を2つ以上の方法で使用可能かどうかを見極め、良い方の方法で特許を取得することを勧める。

市場検討事項：販売の方がリースよりも自分のビジネスには適していると見極めた場合は、高い価格が得られる市場にまず販売し、その後になってのみ、低い価格の市場への販売を検討することを勧める。これは、高い価格の市場の買主が、低い価格の市場の以前販売された製品から購入することを効果的に制限し得る。異なる市場が製品を異なる方法で使用するか否か、並びに異なる市場には異なる製品を設定し、さらに／または OEM（相手先銘柄製品の製造会社）にノウハウをライセンスして各市場ベースで製品をサポートするか否かについて検討することを勧める。

規制されている業界：いくつかの規制されている業界では、特許所有者は、特定の商品の輸入を制限することによって輸入法が助けとなるか否かを見直すべきである。これは、製薬業界において特に当てはまるであろう。

実施権者：専用実施権者への注意—製品の専用実施権と思っていたものが、もはや有効ではない可能性がある。現在は、第三者が以前に販売された製品を、実施許諾者からの侵害訴訟を恐れることなく「専用」市場と思っていた市場に持ち込むことができる。

被告について：特許権者が被疑侵害の根拠として販売後の制約または米国外での販売に依存する現在係争中の特許侵害訴訟における被告へのメッセージを最後に添える。第1に、最高裁判所による「特許消尽」理論の拡張は、現在では、特許侵害の当該申し立てに対する防御である。第2に、他者のビジネス契約への不法な妨げに留意することを勧める。

契約の見直しおよび／またはこれらの問題について詳しい話し合いを希望なされる場合は、ご連絡ください。