

## 合衆国最高裁判所の特許消尽理論を審理

合衆国最高裁判所はこのほど、特許消尽理論に関する判断を自ら下す決定をした。米国では、特許製品が正当に販売された後は、特許消尽理論（ファースト・セール・ドクトリンとも呼ばれる）によって当該特許保有者は侵害によって生じた損害の回復ができない。換言すれば、特許製品の利用および販売をコントロールできる特許保有者の排他的権利は、特許製品が最初に販売された時点で「消尽」し、購入者は特許製品を自由に利用または再販売できるとされている。合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、この規則に対し2つの例外を制定した。第一に、特許保有者は、特許製品の販売に付帯する取引条件の中に、販売後の再利用または再販売に関する制限を加える事ができるというものだ。この制限により、特許製品について所有権が移転しながらも再利用または再販売に制限を加える事が可能になっている。第二は外国向け販売の例外であり、特許製品について特許保有者が持つ米国特許は、外国での販売によっては消尽しないというものである。最高裁判所は、これらの例外が今後も有効であるか近く判断を下す予定だ。

Lexmark International, Inc.（「Lexmark社」）と Impression Products, Inc.（「Impression社」）との間で争われた事件において連邦巡回裁判所は、Lexmark社による販売は外国での販売であるか販売後の再利用/再販売制限が付けられており、よって同社の米国特許は消尽していないとする判断を全裁判官出席の上で下していた。Impression社はこれを不服として本件の移送命令を最高裁に請願していたが、最高裁は2016年12月2日、これを許可する決定を下した。

本事件の被告である Impression社は Lexmark社の使用済みトナー・カートリッジを再生利用できるようにし、Lexmark社と直接競合する形で販売している。Lexmark社は、この販売行為は特許を侵害しているとして訴訟を提起。連邦巡回裁判所は、Lexmark社による米国および海外での販売は特許消尽に相当しないという判断を下した。合衆国最高裁判所は、(1) 外国での販売が米国特許権を消尽させ

るか、および (2) 販売後の再利用/再販売の制限を強制する為に特許法を用いる事ができるかという2つの点について判断する事になる。

最高裁判所の判決は、特許製品は再販売可能との前提に立つ中古品市場にとって、大きな意味を持つ。連邦巡回裁判所は「条件付きの販売」は特許権を消尽させないという判決を下しているが、仮に最高裁が当判決を支持した場合、特許保持者は理論上、再販売制限付き特許製品の中古品市場での取引を制限できる事になる。そうなると、最初に販売された時に再販売制限が付いていたと知らずに特許製品を購入した者が特許侵害訴訟の対象となりかねない事になる。川下市場での購入者にとってこのような不確実性が生じるのは、懸念すべき事態である。更に、スマートフォンといった、部品やその補助部品の塊の様な製品には何百という特許が絡む場合もあり、米国にこれらを輸入する者は、輸入時点で特許侵害訴訟の対象になるのを防ぐ為、そこに使われた部品とその補助部品の出元を知る必要が生じる。法廷意見書の中にはこの問題に対する懸念を表明している物も幾つかあり、その中には米国政府が提出した物も含まれる。

合衆国最高裁判所の判決は2017年6月に下されると思われるので注目しておきたい。