

## 知財法務の勘所Q & A（第6回）

### 特許権の消尽に関する最近の米国連邦最高裁判決について



アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
弁護士 後藤 未来

ここ数年の間に、米国の知財法分野においては、連邦最高裁判所により重要な判決が相次いで出されています。特許法関連では、実務上の重要性が高くかつ理論的にも興味深いと思われるものの1つとして、消尽論に関する2017年5月30日の米国連邦最高裁判所の判決（*Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U.S.）があります。本稿では、この判決（以下「本判決」といいます。）の内容やその実務上の影響等について、日本の消尽論との異同にも触れつつ、ご紹介します。

**Q1** 本件の事案と争点はどのようなものですか？

**A1** 原告のLexmark International, Inc.（以下「Lexmark」といいます。）は、トナーカートリッジに関連する複数の米国特許を保有しており、これら特許の実施品であるカートリッジを米国内外で販売していました。その販売において、購入者には、2種類の購入プログラムが選択可能とされていました。1つは、レギュラー・プログラムと呼ばれるもので、購入者は購入価格を定価で支払う必要があるが、購入したカートリッジの処分について何ら制限を課されません。もう1つは、リターン・プログラムと呼ばれるもので、購入者は、定価より低額（約2割引）で購入できる代わりに、購入したカートリッジを1度しか使用できず、かつ使用済のカートリッジをLexmark以外の第三者に譲渡しないという制約が課されます。

被告のImpression Products, Inc.（以下「Impression」といいます。）は、米国内外でLexmarkより販売されたカートリッジを購入して米国内で転売していたところ、Lexmarkより、その米国特許を侵害するとして提訴されたものです。具体的に問題とされた被疑侵害行為には次の2つの態様がありました。1つは、米国内でリターン・プログラムの下でLexmarkより販売された使用済のカートリッジを購入し、インクを再充填して販売する行為（以下「被疑侵害態様1」といいます。）です。もう1つは、米国外で販売されたカートリッジを購入し、これを米国に輸入して販売する行為（以下「被疑侵害態様2」といいます。）です。

被疑侵害態様1に関しては、特許権者（Lexmark）により販売されたカートリッジについて上記のとおり使用後の第三者への譲渡等を禁じる制限が課されていたところ、かかる制限に反し