

## 最初の販売がなされた地域に関わらず合衆国の特許権は消滅する

少なくとも 19 世紀半ばから 1990 年代の初頭まで、特許製品が特許権者によって、又は特許権者の許可の下に販売された場合、当該製品に関する特許権はすべて「消尽」という解釈がほぼ通説となっていた。この権利消尽の原則もしくは「ファーストセール・ドクトリン」は、17 世紀以来のイギリス法の特徴（後にアメリカ法に導入される）であり、「譲渡の禁止（restraints on alienation）に対する一般原則の一つの現れである（この原則を平易な言葉で言うならば、「俺の物は俺のものなのだから俺の好きなようにできる」というものである）。

1992 年、ある医療機器の会社が自社の特許製品に「使用は 1 回限り」という制限を課して販売し、その制限を無視して当該製品を再利用した合法的な購入者を特許侵害のかどで提訴するという事件が起こった。事実審（一審）は特許権者に不利な判決を言い渡し、1 回限りの使用という制限に関わらず、当該製品の最初の販売によって特許権は消尽すると認定した。合衆国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、特許法の概念と契約法の概念を折り合わせて事実審の判決を破棄し、特許法を利用して最初の販売が既になされた後の特許製品の使用及び/又は販売を規制することを初めて認めた。何世紀もの歴史を持つファーストセール・ドクトリンは、合衆国特許法においては効力を失ったのである。

2017 年 5 月 30 日、合衆国最高裁は、1992 年に示された事実審の判決は実は正しい結論であったとの判断を示した（だが、この 2017 年の判決は 1992 年の訴訟で敗訴した被告にはほとんど恩恵や利益をもたらさなかった）。*Impression Prods, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, No. 15-1189 (U.S., May 30, 2017) の訴訟はレーザープリンターのトナーカートリッジが絡んだ現代的な事件であるが、この訴訟において最高裁は時計の針を過去に戻し、25 年間にわたって援用されてきた特許法に関する CAFC の先例を一蹴した上で、特許権者の許可を得てなされた特許製品の最初の販売はそれ以後の特許法上の権利をすべて消尽させるという一般原則を復活させたのである。最高裁の説明によれば、「特許権者が自らの発明の使用に対する報酬を手にした時点で……特許法の目的は達成されている」。特許権者の「報酬」が何であるかは特許権者自身によって規定され、特許権者が製造者を兼ねている状況において特許発明の価格が報酬となる場合と、特許権者のライセンサーが行う特許製品の製造販売について支払われる実施料が報酬となる場合がある。特許侵害訴訟を通じて特許製品に課される販売後の制限（「使用は 1 回限り」、「再販禁止」等）を執行することは、再び不可能となったのである。

この *Impression Product* 事件において最高裁は更に、ファーストセール・ドクトリンによる合衆国の特許権の消尽は、合衆国のみならず世界のいずれかの場所で特許権者の許可の下に販売がなされた時点で発生するとの判断を示している。知的財産権のうち著作権の分野で最高裁がほとんど同じ判決を示していることを考慮し、ファーストセール・ドクトリンが 1992 年以前の強さを取り戻すとすれば「権利消尽」は地域の制限を伴わないものとなるだろうという予想は広く行き渡っていた。

*Impression Product* 事件の判決は特許権を抑制するものだが、その抑制の程度は---国際的な権利消尽の適用を別にすれば---特許権が制限されていた 1992 年当時と同じ状態に戻ったに過ぎない。この最高裁判決によって生じる可能性のある経済的な帰結（予見可能なものも予見できなそうなものも含めて）は無数に存在する。再利用可能な商品の販売が絡んだ多くの状況において、当初の販売価格が高騰するかもしれない。特許説明がある国において一定の価格で販売されており、他の国ではより安い価格で販売されている場合、状況によっては、製品を後者の国で購入して前者の国向けに輸出もしくは再販しようという目論見を挫くのに必要な程度に価格の収斂が起こるかもしれないし、前者の国での販売価格を保護するために後者の国での販売を完全に中止するという決定を特許権者が下すかもしれない。医薬品のような規制の厳しい製品の場合、それによって困難な課題が発生し、立法及び又は行政による新たな措置が要求されることもありうる。

同様に、状況によっては、再利用可能な製品の「最初の販売」を完全に排除するために特許権者がビジネスモデルの転換を図り、「ライセンス」に権原が移転されない「ライセンス契約」をすべての取引に適用することも考えられる。こうしたアプローチには前例がないわけではない。「シュリンクラップ・ライセンス」もしくは「クリックラップ・ライセンス」と呼ばれる契約を用いたソフトウェア製品の小売流通は、大半の無頓着な観察者の目には普通の売買のように見えるにも関わらず、適正に実行されれば「販売」とは見なされない。この手法が製品の頒布地となる合衆国その他の国の特許法及び又は契約法の下で認められるか否か、それらの国の会社法もしくは租税法の下で意味をなすか否かは、ケース・バイ・ケースで判断しなければならない。絶対に確実なことが一つだけある：*Impression Product* 事件の判決は、将来的に弁護士が扱うことになる新しい仕事を大量に発生させたのである。