米国特許消尽法理の判例形成と連邦最高裁による転換（1）

――Impression事件を中心に――

野　田　真　史

一　問題の所在
二　判例法におけるImpression事件――Mallinckrodt事件以降の判例法の変遷
㈠　B. Braun Medical事件――CAFCによるMallinckrodt事件の承継
㈡　Quanta事件――Mallinckrodt事件の先例性と連邦最高裁
㈢　Princo事件――CAFCによるMallinckrodt事件の先例性の再検討①
㈣　Impression事件控訴審――CAFCによるMallinckrodt事件の先例性の再検討②
（以上、本号）
㈤　Impression事件裁量上告審――連邦最高裁による転換
三　Impression事件の位相と理論的根拠に関する考察
㈠　特許法と一般法の関係を扱う連邦最高裁の近年の動向
㈡　特許消尽におけるImpression事件の射程
㈢　日本におけるImpression事件に関する学説
㈣　考　察
四　結論および今後の課題
（以上、151号）

一　問題の所在

特許権者らが特許製品を販売した場合、販売後特許製品に対する特許権行使はできなくなる。これを特許権の「消尽」[1]という。米国において「exhaustion」や「first sale doctrine」と呼ばれるこの原則は、米国特許法においてこの点を規定する条文はなく、判例法によって認められてきた法

1）　かつて、「用尽」や「消耗」という語で表現されることもあったが、後述の判例によって消尽の語をあてるのが一般的になった。

理である。

市場における特許製品の円滑な流通の保護と特許権者に二重の利得を与える必要がないとの 2 つの根拠に基づいて消尽理論を発展させてきた我が国の判例[2] とは違い、米国では、消尽論において重視する要素が時代によって変化したという歴史を持つ。

米国は、消尽に関連する判例法に約170年の歴史を持つ。その変遷では、消尽を特許法と州法の峻別から導くもの、特許権者の対価回収から導くもの、コモンローの原則から導くものなど、多様な要素が現れている[3]。先行研究[4] によれば、米国の特許消尽に関する判例は、条件付き販売との関係に着目すると、1853年から1992年までを最初期、形成期、転換期の 3 つに分類することができる。最初期は、特許製品の取得者に所有権が移転したことに着目し、所有者の所有権に基づく使用を保護する立場、すなわち、連邦議会法たる特許法の限界と州法による保護から消尽を説明する。形成期にはいると、特許権者が特許製品に対して地理的制限を付すようになる。特許権者自らが販売した特許製品に付した地理的制限が購入者によって違反されたように見える事例について、連邦最高裁は、特許権者の利益の保護について認識しつつも、最終的には所有者の利益を特許権者の利益に優先させる形で判例を発展させた。その後、米国連邦巡回区控訴裁判所（U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下、「CAFC」ということが

2）　我が国における消尽に関する判例として、最判平成19年11月 8 日民集61巻 8 号2989頁、最判平成 9 年 7 月 1 日民集51巻 6 号2299頁。

3）　羅秀培「米国特許法における国内消尽論：条件付売買と価格差別論の適用を中心に」知的財産法政策学研究18号84-86頁（2007）、玉井克哉「アメリカ特許法における権利消尽の法理(1)(2)」パテント54巻10号19-26頁、パテント54巻11号31-42頁（2001）、竹中俊子「特許製品の加工・部品交換に伴う法律問題の比較法的考察：キヤノンプリンターカートリッジ事件を題材に」紋谷暢男教授古稀記念『知的財産権法と競争法の現代的展開』379頁（発明推進協会、2006）、野田真史「米国における特許権の消尽(1)(2・完)：消尽の根拠と特許権者による消尽回避に関する判例法理の形成と展開」法学政治学論究144号451-489頁、法学政治学論究145号343-371頁（2025）などを参照。

4）　野田・前掲注 3 ）参照。

ある。）[5] の創設によって新たな判例形成機関ができると、CAFCはこれまでの連邦最高裁の判例法とは異なり、条件付販売の制限に違反した所有者との関係で、契約自由の観点から、特許権者の利益保護を優先させる立場に転換した。

現在は、2017年の連邦最高裁による判例（Impression事件[6]）によって、消尽の根拠をコモンローの原則と報酬受取の観点から説明するに至っている。特許権者の契約による消尽の回避についても、上述のとおり、消尽の根拠のうち何を重視するかによって、その可否の結論が異なっていたが、現在ではそれまでの契約の自由を重視していたCAFC判決（Mallinckrodt事件[7]）を覆し、再び所有者の利益を優先させるとし、特許権者は販売後特許製品に係る購入者の制限違反について、特許法上の救済を認めないとしている。

Impression事件に関する我が国の先行研究[8] では、判例法の位置づけと

5） 米国連邦巡回区控訴裁判所の設立等に関する詳細な紹介、近況について、玉井克哉「米国特許法における 2 種類の判例――連邦巡回区控訴裁判所と合衆国最高裁判所」三村量一先生古稀記念論集『切り拓く――知財法の未来』214-228頁（日本評論社、2024）に詳しい。

6） Impression Prods. v. Lexmark Int'l, Inc., 581 U. S. 360 (2017).

7） Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F. 2d 700 (Fed. Cir. 1992).

8） 評釈に限定せず、本件に関するものとして、星埜正和「米国知財重要判例紹介（第116回）米国最高裁、特許権の国際消尽を認める：Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.［2017.5.30判決］」国際商事法務45巻 9 号1356-1359頁（2017）、鈴木將文「米国特許権に係る国内消尽と国際消尽について判断した連邦最高裁判決――Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l Inc.」West判例コラム112号 1-7 頁（2017）、前川有希子「米国特許権消尽：Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.米最高裁判決」A. I. P. P. I. 62巻 9 号880-886頁（2017）、後藤未来「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」知財ぷりずむ16巻183号62-66頁（2017）、松下満雄「特許権の国際消尽を理由として第三者による特許品の並行輸入を認めた米最高裁判決」国際商事法務45巻12号1679-1688頁（2017）、松村光章「Lexmark最高裁判決と特許ライセンス実務への影響」SLN158号（2018）、紋谷崇俊「Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 137 S. Ct. 1523（2017）：特許権者の販売する特許製品に関し、(1)条件付販売がされた製品について国内消尽を認めると共に、(2)国外で販売された製品についても国際消尽を認め、い

いう点においてMallinckrodt事件を覆したことが強調される。先行研究の研究手法は、専ら、Mallinckrodt事件やImpression事件控訴審での判断とその理論が帰結する結論と対比して、Impression事件の理論が何を意味するか、どう理解されるべきか、実務にいかなる影響を与えるか、精緻に分析するものである。

繰り返しになるが、米国における特許消尽は議会法（米国特許法）に規定がない一方で、判例は約170年の歴史を持ち、さらに、多分に時流の影響を受けて発展した流動的な法理である。であるならば、Impression事件

ずれも特許権の行使を否定した事例」アメリカ法2018-1号126-132頁（2018）、小泉直樹「特許権の消尽に関する米国連邦最高裁Impression事件判決」慶應法学40巻163-175頁（2018）、松本慶＝田邊政裕「海外注目判決（No. 36）米国特許権の消尽に関する連邦最高裁Lexmark判決：販売後制限と国際消尽［Supreme Court of the United States, 2017.5.30］」知財管理68巻6号770-779頁（2018）、廣瀬孝「米国最高裁判例評釈 特許権の国内消尽及び国際消尽：Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 581 U. S. _(2017）合衆国最高裁2017年5月30日判決」IPジャーナル6号62-70頁（2018）、三村淳一「米国における国際消尽に関する新判断が与える日本企業への影響に関する一考察」日本大学知財ジャーナル12巻17-33頁（2019）、井関涼子「米国における特許権の消尽を巡る転回：Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc. 最高裁判決」同志社法学71巻1号253-286頁（2019）、小松陽一郎＝川端さとみ「特許権の消尽に関する論点の日米比較」知財ぷりずむ17巻200号1-18頁（2019）、Douglas P. Mueller「米国特許権の消尽：権利行使とライセンス契約との関連」LES Japan news61巻2号32-36頁（2020）、伊藤政也「譲渡制限法理に関する一考察」環太平洋大学研究紀要18号105-114頁（2021）、井関涼子「米国における特許権の消尽」パテント76巻1号23-26頁（2023）、竹中俊子「DX時代の消尽理論」別冊パテント77巻30号105-121頁（2024）、矢部達雄「米国における特許権および著作権の消尽」発明122巻2号73-77頁（2025）、泉克幸「権利の消尽と競争政策(1)(2・完）著作権と特許の並行輸入に関する米国最高裁判例を素材に」中央ロー・ジャーナル21巻4号25-64頁、22巻1号25-48頁（2025）。

控訴審について、前川有希子「米国における特許権消尽：Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc」A. I. P. P. I. 61巻6号500-506頁（2016）、高石秀樹「海外注目判決（No. 19）米国 特許製品の条件付き譲渡/国外譲渡と特許権の消尽（日本との比較）［Court of Appeals for the Federal Circuit, 2016.2.12 en banc判決］」知財管理66巻11号1505-1520頁（2016）。

を理解するために、Mallinckrodt事件以外の消尽に関する判例法の沿革はもちろん、特許消尽以外の分野を含む、判決時の社会的背景といった法形成の基盤を踏まえる必要があるだろう。もちろん、判例法の沿革や社会的背景や事実のすべてを忠実に表象することはできず、この点、歴史の恣意的な抽出であるとの批判が当然予想されるところである。本稿は、少なくとも、専らMallinckrodt事件等との関係からImpression事件を検証するという研究手法から距離を置きつつ、Impression事件に関する別角度の分析を提供することを試みるものであり、この点に学術的な意義があると考える。

そこで、本稿は判例史及び裁判資料に基づき、複数の判例群の関係の中でImpression事件の理論的転換の意義を明らかにする点に主眼を置く。このような分析対象に照らせば、判例及び裁判資料それ自体に直接依拠することにより、その構造及び形成過程を把握することが基本的な方法となる。

他方で、Impression事件については、我が国においても一定の理解枠組みが形成されている。我が国に外国法の構造と形成過程に係る分析を示すためには、我が国における学説や紹介の状況を前提として、本稿の位置づけを明確にする必要がある。このため、本稿は日本の研究者・実務家による議論を整理した上で考察する。

本稿では、上記の点を踏まえ、以下のとおり、Impression事件を中心に分析・検討し、米国法における特許消尽[9]について論じる。

第一に、Impression事件が出現するまでの判例法における背景を紹介したうえで、Impression事件を紹介する（二）。その際、CAFCによる

9）①「方法の発明」に係る特許権の消尽や②間接侵害、③国際消尽、④その他消尽に関連する論点については、本稿では対象としない。

①につき、最新の連邦最高裁判決はQuanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U. S. 617（2008）。②につき、日本特許法におけるいわゆる「にのみ」製品と同種の事案について、United States v. Univis Lens Co., 316 U. S. 241（1942）。日本特許法101条5号と同種の事案について、*Quanta Computer, Inc.*, 553 U. S. 617（2008）。③につき、Impression事件。④につき、たとえば、ライセンスにおける不起訴条項（covenant not to sue）について、TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563 F. 3d 1271（Fed. Cir. 2009）。

Mallinckrodt事件の承継としてB. Braun Medical事件、Mallinckrodt事件の先例性について連邦最高裁が検討を要求された事件としてQuanta事件、Quanta事件出現を踏まえつつ、再度CAFCがMallinckrodt事件の立場に立つことを明確にした事件としてPrinco事件とImpression事件控訴審を取り上げる。こうした歴史的背景のなかで、再度、連邦最高裁の立場を示されることを要求された事件としてImpression事件が出現し、同事件がそれまでの約25年間で確立した判例法と考えられていたMallinckrodt事件を覆した連邦最高裁判決であることを確認する。

第二に、同時期の連邦最高裁の動向とImpression事件の理論的根拠に関して先行研究を整理し、Impression事件の位相と理論的根拠に関して若干の考察をする（三）。まず、Impression事件とは別に、同事件の（現代的な）背景として、特許法と一般法との関係に関する連邦最高裁の近年の動向を概観する。また、我が国におけるImpression事件に関する先行研究を整理する。

これらのImpression事件の歴史的・現代的背景の分析をもとに、Mallinckrodt事件によって約25年間確立していた法理が、消尽の約170年の歴史からみれば、やや特異であったとも評価できることを指摘する。また、Impression事件が判示した消尽論の理論的根拠について、Mallinckrodt事件以前の連邦最高裁が採用する立場であった従来の所有権を重視する構成と若干の相違はありつつも、Mallinckrodt事件が採用していた契約の自由重視による特許権者の保護を優先させる構成を捨て去り、大枠として所有権を重視する構成へ再転換したことを論じる。

以上により、本稿では、Impression事件の出現と同事件によりMallinckrodt事件が覆されたことは歴史的・現代的潮流から異質とはいえず、むしろMallinckrodt事件以前の連邦最高裁による判例群への（約25年ぶりの）回帰であるというImpression事件の判例法上の位置づけに関する新たな視点を提供することができよう。こうしたImpression事件の位相の確認とともに、Impression事件の真に意味するところが、特許法と州法、特許権者と第三者、特許権とpropertyといった紐づきの意識下にある円滑な流通の保護にあるとする私見とその調整原理に関する分析が示される。

二　判例法におけるImpression事件 ——Mallinckrodt事件以降の判例法の変遷

㈠　B. Braun Medical事件[10] ——CAFCによるMallinckrodt事件の承継

まず、CAFC創設後、大合議（en banc）にて判断されたMallinckrodt事件が、その後の判例において先例性を有していたかを確認する。この点については、B. Braun Medical事件が参考になる。B. Braun Medical事件は、すでに我が国の研究者が日本へ紹介している[11]ところではあるが、改めて、詳しく紹介することとしたい。

1　事案の概要

B. Braun Medical, Inc.（一審原告、控訴人。以下、判例紹介の際は、単に「Braun」。）は、米国特許第4,683,916号（以下、「'916特許」。）の特許権者である。'916特許は静脈ラインに取り付ける逆流防止弁であり、Braunは「SafSite®」として販売していた。

Abbott Laboratories（一審被告、交差控訴人。以下、「Abbott」。）は、Braunとの間で、特許製品であるSafSite®の購入について協議し、Braunは一次ライン及び二次ラインセットに使用するSafSite®を販売する意思はあるが、延長セットのための弁は販売しないことをAbbottへ伝達した[12]。

10）　B. Braun Med., Inc. v. Abbott Labs., 124 F. 3d 1419 (Fed. Cir. 1997).

11）　B. Braun Medical事件に言及する論考は多数存在するが、特に、「フル・ヴァリュー原則」の紹介として、玉井・前掲注３）に詳しい。

12）　一次ライン及び二次ラインセットとは、静脈注射に直接接続する無針注射器と、一次ラインとして、静脈内に注入する第一又は主たる輸液の運搬ライン、二次ラインとして、一次ラインの途中から接続され、追加的又は補助的に注入する輸液を運搬するラインから構成された製品であったように思われる。一方で、延長セットとは、一方の端にSafSite®バルブを用い、もう一端に一つ以上のコネクタを有するチューブで構成されており、これによって、追加の液体や

Abbottは、書簡にて、以下の制限事項を遵守することに同意した。

> 貴社（筆者注：Braun）の要求に従い、弊社は一次ライン及び一次ライン二次ラインセット以外の提示されたリスト番号のためにバルブを使用しない。

この制限事項とともに、Abbottは約53万6000個のSafSite®バルブを購入した。その一方で、Abbottが延長セットのためにSafSite®バルブを購入することについて、AbbottとBraunとの間で交渉が続いていた。両者はこれらの事項について合意に達することができなかったため、Abbottは、NP Medical, Inc.（一審被告、交差控訴人。以下、「NP Medical」。）に対して代替バルブの開発を依頼した。

NP Medicalは、大規模な研究開発の末、「NP Medical Luer Activated Valve」と称する被疑侵害品を開発した。NP Medicalにより開発された被疑侵害品の新規性については、米国特許第5,190,067号において主張されている。

Braunは、NP Medicalの被疑侵害品が'916特許の請求項1及び2を侵害しているとして、Abbott及びNP Medicalを提訴した。一審において被告らは、'916特許の有効性を争うとともに被疑侵害品による'916特許の侵害を否認し、特許濫用（patent misuse）、禁反言の法理、及び、黙示の実施許諾に基づく衡平法上の抗弁を主張した。

一審において、連邦地裁は係争中のクレームの解釈を含む全ての争点について、陪審に付託した。陪審は、'916特許が有効としつつも、被疑侵害品による特許侵害はなかったと判断した。陪審はまた、Braunが被告らの侵害に対して訴訟を提起するのは禁反言の法理に該当し、また、'916特許の濫用であると判断した。被告らの黙示の実施許諾による抗弁は認めな

薬剤を投与することが可能となっている。要するに、静脈内に留置した針に接続される、特許発明を具現化した逆流防止弁を含む静脈内投与用のセット製品であり、特許権者は逆流防止弁につき、セット販売した内容での使用に制限していた事案といえる。*See B. Braun Med., Inc.*, 124 F. 3d at 1429（Footnotes 1）. なお、'916特許は、逆流防止弁のみを対象としており、その他のチューブや輸液パック、接合部分に関する特許は含まれていない。*See* '916 Patent.

かった。Braunは、被疑侵害品が'916特許を侵害していない、特許濫用及び特許侵害訴訟の提起が衡平法上の禁反言の法理に反するとした陪審における審理を経た連邦地裁の判決に対して、上訴した。Abbottは、特許権濫用の認定に基づき宣言判決（の反訴）において損害賠償を請求していたが、陪審は、追加審理の後、Abbottに対する損害が発生していないと判断した。連邦地裁の全ての争点に関する判決後も弁護士費用に関する申立てを行ったが却下された。両者は自己の敗訴部分につき、上訴した。

2　判旨（法廷意見）

Clevenger判事による法廷意見は、次のとおりである[13)]。

「陪審はまた、地方裁判所による以下の説示に基づき、特許濫用につきBraunが有責であると認定した（強調はCAFCによる）。

特許権者は、購入者に対して、特許製品の再販売を禁止する制限、又は、特定の製品のみと組み合わせて再販売することを許可する制限を課すことは許されない。もし、証拠の優越によって、Braunがそのような制限をAbbott含む購入者に課したことを認定するのであれば、陪審はBraunが特許を濫用したと認定しなければならない。

Braunは、陪審に対する説示につき法的な誤りがあると主張する。その理由は、この説示が、Braunが当該販売において課したいかなる条件も本質的に当然責任を生じさせる（per se liability）としたからである。当裁判所も、同意する。

この問題の解決は、Mallinckrodt事件に従って解釈される。同事件において、当裁判所は、販売後特許製品の使用に対する制限の適法性に関連する先例を検討した。一般論として、当裁判所は、特許製品の無条件販売が販売後特許製品の購入者による使用をコントロールする特許権者の権利を消尽させることを説明した[14)]。このルールの背景にある理論は、このよう

13）　なお、本稿ではMallinckrodt事件と関係する特許濫用に関する判示について紹介する。

14）　*B. Braun Med., Inc.*, 124 F. 3d at 1426（citing *Mallinckrodt, Inc.*, 976 F. 2d at 706）.

な取引において、特許権者が製品の完全な価値と同等の対価を交渉し受け取ったというものである[15]。しかしながら、この消尽法理は、明示的な条件付販売又はライセンスには適用されない。このような取引では、当事者が交渉した価格が特許権者によって付与された「使用」する権利の価値のみを反映しているとするのがより合理的だからである。その結果、特許製品の販売又はライセンスにおける明示的な条件は、一般的に有効である[16]。参照；General Talking Pictures事件（「制限的なライセンスが合法であることは明らかである。」）[17] しかしながら、このような明示的条件は性質として契約的であり、反トラスト法、特許法、契約法、その他の適用可能な法と同様に、特許濫用のような衡平法上の考慮事項も対象となる[18]。したがって、法や衡平法上の考慮事項に違反する条件は、権利行使不可能である。一方で、有効な条件の違反は、特許権者に特許侵害又は契約違反のいずれかに対する救済を請求する権利を与える[19]。これが一般的な判断枠組みである。

Mallinckrodt事件においては、販売後特許製品の使用に対する明示的条件が特許濫用を構成するか否かについて評価する判断枠組みを示した。…（筆者注：許されない特許権の範囲拡大と比較して、）これに対し、本件で問題となっているような使用制限は、一般的に認められる[20]。また、使用制限が引き起こしうるいかなる反競争的効果も、合理の原則に基づいて判断さ

15）*B. Braun Med., Inc.*, 124 F. 3d at 1426（citing Adams v. Burke, 84 U. S.（17 Wall.）453, 456-457（1873）; Keeler v. Standard Folding-Bed Co., 157 U. S. 659, 663（1895））.

16）*B. Braun Med., Inc.*, 124 F. 3d at 1426（citing *Mallinckrodt, Inc.*, 976 F. 2d at 708）.

17）*B. Braun Med., Inc.*, 124 F. 3d at 1426（quoting General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 305 U. S. 124, 127（1938））.

18）*B. Braun Med., Inc.*, 124 F. 3d at 1426（citing *Mallinckrodt, Inc.*, 976 F. 2d at 703）.

19）*B. Braun Med., Inc.*, 124 F. 3d at 1426（citing *Mallinckrodt, Inc.*, 976 F. 2d at 707）.

20）*B. Braun Med., Inc.*, 124 F. 3d at 1426（citing *General Talking Pictures Corp.*, 305 U. S. at 127）.

れる[21]。

地方裁判所は、Mallinckrodt事件における判断枠組みに従って陪審に説示せず、BraunがSafSite®バルブの販売において何らかの使用の制限を課したのであれば特許濫用であったと認定しなければならないと誤って説示したため、当裁判所はさらなる審理のため本件を差し戻す。差戻審では、地方裁判所は、第一にBraunの制限が特許が与える範囲を超えるか否かについて判断しなければならない。制限が特許が与える範囲を超えていない場合、Braunに特許濫用があったとすることはできない。制限が特許が与える範囲を超えるものであった場合、制限は合理の原則に基づいて評価されなければならない。」[22]

以上により、特許濫用の部分に係る原判決について、審理を差し戻した。

3　検　討

法廷意見に「この問題の解決は、Mallinckrodt事件に従って解釈される」とあるとおり、B. Braun Medical事件は明確にMallinckrodt事件を先例として確認し、適用している。もっとも、B. Braun Medical事件において特徴的であるのは、消尽の成否が特許濫用に基づく抗弁において判断されていることであろう。この点について、検討する。

米国における消尽と特許濫用の関係を探るには、第一に、Mallinckrodt事件の中で「Bauer三部作（the Bauer trilogy）」としても参照されたBauer事件[23]が参考になる[24]。Bauer事件は、特許権者が、小売りのドラッグストアに対して、特許製品の再販売価格を拘束したとする事例である。特許権者は、小売りのドラッグストアに対し、特許を侵害するとして訴訟を提

21）*B. Braun Med., Inc.*, 124 F. 3d at 1426（citing *Mallinckrodt, Inc.*, 976 F. 2d at 707）.

22）*B. Braun Med., Inc.*, 124 F. 3d at 1426–1427.

23）Bauer & Cie. v. O'Donnell, 229 U. S. 1（1913）.

24）本稿は、特許法と反トラスト法の法制史的関係については詳細な説明を控え、あくまで、Mallinckrodt事件や本稿で扱う判例に関係する限りで言及するにとどめる。

起した。Day判事は、Bauer事件を次のように位置付けている。

「連邦議会の意図は、販売の排他的権利を保障することであり、価格のつり上げに特権を付与するものでもなければ、部材の販売時における価格を制限させる通知によって競争を妨げさせるものでもない。特許法によって付与された販売する権利は行使されたのであり、加えられた制限は特許法の保護及び目的を超えたものである。そうすると、本件は、買主に製品が引渡され所有権を譲渡したことにより特許製品を手放した特許権者は、当該製品につき特許法によって保護される独占の範囲を超えるとしてきた当裁判所の一連の流れに位置づけられる。」[25)]

Bauer事件において、特許権者による再販売価格拘束の制限は連邦議会の意図するところではなく、特許法の保護及び目的を超えたものであると判断された。連邦最高裁はこうした制限の有効性にかかる判断を行えば十分だったようにも思われるが、さらに、所有権移転によって特許法が付与する独占の範囲を超えることを指摘し、本件が連邦最高裁の一連の流れに位置づけられるとした。この文言は、Bloomer事件、Chaffee事件、Keeler事件など、消尽を説明する文脈で使用されてきたものであり、Bauer事件を消尽の系譜へ位置づける。すなわち、Bauer事件は、こうした連邦議会法たる特許法の特許権とコモンロー由来の所有権について、特許法によって与えられる「独占の範囲」に言及することで、区別している。従来の連邦最高裁のように、特許法が付与した販売する権利によって、特許製品の販売自体は特許権者の独占にかからせつつ、特許権者による特許製品の販売後は、特許法が付与する独占の範囲から外れ、所有権を根拠に特許製品によるコントロールを否定するのである。

ところで、Bauer事件は1913年の事件である。この頃の米国は、第二次産業革命と同時に、かかる新工業に関する経済活動を新たに始めることができた企業が（経済的な事由から）少数に限られていたとの事情から、独占資本の急激な形成をもたらしていた。法学的には、こうした社会情勢

25）　*Bauer & Cie.,* 229 U. S. at 17. 日本語訳につき、野田・前掲注 3)(1) 486頁を引用。

に対処するため、米国初の独占規制法であるシャーマン法（Sherman Antitrust Act of 1890）やシャーマン法を補うために立法されたクレイトン法（Clayton Act of 1914）などの反トラスト法が発展した時代にあたる[26]。そして、こうした独占規制は、反トラスト法の立法前にあった法源をたどれば、契約法の一部であるコモンローの「取引制限」の原則（「common law doctrine of “restraint of trade”」）から観念されている[27]。これとともに、19世紀末の特許法の世界にも、Bauer事件をはじめとして、反競争的制限に関する事例が増加していた[28]。

Bauer事件が再販売価格拘束に関する事例であったことを最大限重視したのが、Mallinckrodt事件である。CAFCは、「条件が他の法に反しない限り、……私的当事者は販売の条件に関して契約の自由がある。……本件は、価格操作や抱き合わせ販売に関する判例ではなく、地裁の依拠した諸判例と同種の反トラスト法違反や特許濫用の事実は存在しない。適切な判断基準は、特許権者の制限が特許付与の範囲内（within the scope of the patent grant）として合理的であるか、あるいは、合理の原則（the rule of reason）の下で正当化されない反競争的効果を持つ行為となっているかであ

26） 我が国におけるシャーマン法の形成過程に関する先行研究として、たとえば、水野里香「シャーマン法反トラスト法の成立（1890）――アメリカ合衆国における州際通商と独占規制」エコノミア54巻1号31-54頁（2003）。

27） Phillips Sawyer, Laura, *U. S. Antitrust Law and Policy in Historical Perspective*, Harvard Business School Working Paper, No. 19-110, p. 5 (2019).

なお、現代の反トラスト法におけるコモンローの原則（特に、「譲渡制限禁止（Restraint on Alienation）」）の位置づけについては、C. Paul Rogers, *Restraints on Alienation in Antitrust Law: A Past with No Future*, 49 SMU L. REV. 497 (1996).

See also Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U. S. 373 (1911).

28） Patent Misuseと反トラスト法の関係に関する判例の紹介は、本間忠良「フェティシズムとユーフォリア――米国『技術と競争』判例にみるミスユースと反トラストの系譜」知的財産研究所創立10周年記念論文集『21世紀における知的財産の展望』（知的財産研究所、2000）参照。

る。」[29] とした。

Mallinckrodt事件は、従来、連邦最高裁が重視していた、特許法上の権能による販売後制限につき、制限違反を所有権を根拠に否定する立場とは異なる見解を示した。すなわち、特許製品の購入者に係る所有権は考慮せず、契約法やその他の法に違反しない契約条件を「契約の自由」に基づいてすべて執行可能としたのである。そして、法に違反しない契約条件という判断基準について、特許濫用の法理や反トラスト法における合理の原則に依拠した。Mallinckrodt事件は、Adams事件をはじめとする消尽に関連する判例、特に契約制限の違反にかかる侵害は特許法上救済を求めることができず、契約法上の問題であるとしていたKeeler事件を引用したにもかかわらず、契約違反が特許法上の侵害となるとした[30]。むしろ、特許消尽が無条件販売においてのみ成立するとの前提を示し、「特許消尽の原則は、条件付販売を無条件販売に転換するものではない」[31] として、特許消尽の原則よりも契約の自由を重視する姿勢を明確に示したのである。かくして、特許消尽の原則は、（「無条件」販売については当然認められている一方で、）契約の自由を重視したMallinckrodt事件により、その適用範囲を著しく狭められた。

B. Braun Medical事件は、こうしたMallinckrodt事件の判断構造を確認しつつ、同事件の理論をさらに前に進めた。それは、特許消尽に関する論点を特許濫用の抗弁の中で判断しつつ、契約の自由を重視する立場の根拠を判示した点に現れている。

繰り返しになるが、B. Braun Medical事件は、「このルールの背景にある理論は、このような取引において、特許権者が製品の完全な価値と同等の対価を交渉し受け取ったというものである。しかしながら、この消尽法

29）　*Mallinckrodt,* 976 F. 2d at 708. 日本語訳につき、野田・前掲注 3 ）(1) 486頁を引用。

30）　Mallinckrodt事件以前の詳細な検討は、前掲注 3 ）における玉井、野田等を参照。

31）　*Mallinckrodt,* 976 F. 2d at 706. 日本語訳につき、野田・前掲注 3 ）(1) 486頁を引用。

理は、明示的な条件付販売又はライセンスには適用されない。このような取引では、当事者が交渉した価格が特許権者によって付与された「使用」する権利の価値のみを反映しているとするのがより合理的だからである。その結果、特許製品の販売又はライセンスにおける明示的な条件は、一般的に有効である。」としている。

B. Braun Medical事件は、Mallinckrodt事件が契約の自由を重視した論理について、特許消尽の原則が「完全な価値」の受取りから説明されるとして、Mallinckrodt事件の判決文にはなかった新たな理論的根拠を明確にした点に特徴を有する[32]。また、連邦最高裁が購入者による特許製品の使用に関しては、所有権に基づく特許製品の使用行為であると捉えていた[33]のに対し、B. Braun Medical事件は、「特許権者によって付与された「使用」する権利の価値のみを反映している」として、購入者による特許製品の使用に係る行為にも特許法における使用の概念を結び付け、「使用」する権利は特許権者が付与することを前提としている。以上の判示を行い、Mallinckrodt事件と同様に、特許消尽の原則を契約の自由の影に隠しつつ、本件における解決の焦点を特許権者による制限が特許権の濫用にあたるかの判断にあてたのである。

以上、本節では、B. Braun Medical事件がMallinckrodt事件を先例として確認し、適用したことについて論じた[34]。

32） 前掲注３）及び前掲注11）の繰り返しとなるが、邦語文献として、玉井・前掲注３）に詳しい。

33） 野田・前掲注３）。

34） なお、特許製品の販売に際して、販売の条件やライセンス条項が存在したか、当事者に合意があったか等の事実認定レベルの議論をめぐる判例の蓄積もB. Braun Medical事件周辺で多数存在するが、本稿では紙幅の関係上、詳細な検討を別の機会に譲りたい。

2006年頃までのこの点に関する我が国における先行研究として、特に、羅・前掲注３）84-86頁。また、Mallinckrodt事件の登場によって売買とライセンスの境界が曖昧になったことも指摘する。同90-94頁。

㈡　Quanta事件[35]——Mallinckrodt事件の先例性と連邦最高裁

次に、Mallinckrodt事件やB. Braun Medical事件が確立した判例法と連邦最高裁の立場について、Quanta事件を取り上げて紹介[36]する。

35）　*Quanta Computer, Inc.*, 553 U. S. 617（2008）.

36）　Quanta事件を紹介するものとして、山田有美「特許消尽に関する米国最高裁Quanta判決がライセンス実務に与える影響［米国最高裁2008.6.9判決］」国際商事法務36巻 8 号991-995頁（2008）、服部健一「特許消尽は特許の本質的特徴を有する製品の販売で成立し、方法の特許の消尽もあり得、また、ライセンス契約に一定の制限が規定されていても、その違反がライセンス契約の特許消尽に影響を与えない場合は、特許消尽は働く［最高裁No. 06-937 2008.6.9判示］」発明105巻 9 号50-57頁（2008）、村尾治亮「アメリカ特許法における消尽法理の展開―クアンタコンピュータv. LG電子連邦最高裁判決［Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U. S._（2008）］」NBL887号29-37頁（2008）、河野英仁「特許部品の購入により権利は消尽するか?消尽論に関する最高裁判決―Quanta Computer, Inc., et al., v. LG Electronics, Inc」知財ぷりずむ 6 巻72号97-103頁（2008）、小松陽一郎＝川端さとみ「日米における特許国内消尽論―クアンタ事件連邦最高裁判決（2008.6.9）を素材にして」知財ぷりずむ 7 巻73号14-35頁（2008）、Steven F. Meyer「特許権の消尽論―許諾を得た販売の販売条件の効果」知財研フォーラム72号37-45頁（2008）、Steven F. Meyer「合衆国裁判所が特許の消尽をめぐる伝統的な原則に復帰」知財研フォーラム74号39-44頁（2008）、山口洋一郎「米国最高裁判所における特許制度改革―方法特許権の消尽によりライセンス外の第三者の行為の非侵害を認めたQuanta v. LGE判決」A. I. P. P. I. 53巻11号690-696頁（2008）、平嶋竜太「Quanta事件　アメリカ連邦最高裁判決」SLN118号（2018）、大江修子＝岡田誠「米国の特許権消尽論―Quanta判決の示すもの［合衆国最高裁判所2008.6.9判決］」知財研フォーラム76号42-52頁（2009）、増田守「QUANTA COMPUTER v. LG ELECTRONICS事件の連邦最高裁判決―方法特許の消尽をもたらす重要部品の販売［2008.6.9］」パテント62巻 2 号76-86頁（2009）、日本知的財産協会国際第一委員会「Quanta最高裁判決に見る米国における特許権の消尽について」知財管理59巻 7 号807-816頁（2009）、日本知的財産協会特許第 2 委員会第 2 小委員会「日本における特許消尽の研究―Quanta事件米国最高裁判決との対比」知財管理59巻 9 号1099-1115頁（2009）、瀋暘「特許権の消尽理論と黙示の実施許諾論との比較研究」Law & Practice 4号245-282頁（2010）、坂田均「米国特許法における権利消尽の法理」龍谷法学44巻 4 号751-765頁（2012）。

1　事案の概要

本件特許の特許権者である被上告人LGは、訴外Aに対して、下記の2つの契約を締結していた。

①　ライセンス契約

訴外Aとのクロスライセンスであり、訴外Aに対し、本件特許を実施する製品を「製造、使用、（直接又は間接的に）販売、販売の申し出、輸入、又は処分する」権利を付与している。当該ライセンス契約には、以下の制限が含まれていた。

両当事者は、第三者がいずれかの当事者のライセンス済製品を当事者以外の供給源から取得した物品、部品、その他のものと組み合わせること、そのような組み合わせで使用し、輸入し、販売の申し出をし、又は販売することを、第三者に対し、付与するものではない[37]。

②　基本（マスター）契約

ライセンス契約とは別に、訴外Aは、自社の顧客に対して、以下の内容を書面で通知することに合意した。

「お客様が購入するA社製品は、LGによってライセンスを供与されており、したがって、LGのいかなる特許も侵害していない。」ライセンスは、「A社製品とA社以外の製品を組み合わせて製造するいかなる製品にも、明示又は黙示によって拡張されない。」

上告人Quantaら（以下、「Quanta」とする。）は、コンピュータメーカーのグループである。Quantaは、本件ライセンス契約の対象であったA社製品を購入し、その際、本件基本契約に基づいた通知を受領した。Quantaは、通知の受領にもかかわらず、A社製品と非A社製品を組み合わせてコンピュータを製造した。

LGは、Quantaに対し、QuantaのA社製品と非A社製品の組み合わせによるコンピュータの製造がLGの特許を侵害するとして、訴訟を提起した。

連邦地裁は、当初、特許消尽に基づいてQuantaに有利な略式判決を下

37）Brief for Petitioners in *Quanta*.

していた[38]が、その後の経過によって、方法の特許には及ばないとして範囲を狭める略式判決を下していた[39]。控訴審であるCAFCは、消尽が方法の特許には及ばないとした点を維持しつつ、代替的に、LGは、訴外Aに対し、A社製品と非A社製品を組み合わせて使用することを前提とした販売ライセンスを供与しておらず、特許消尽は適用されないとした[40]。

CAFCのMayer判事は法廷意見において、特許消尽の一般論として、Mallinckrodt事件とB. Braun Medical事件を参照しつつ、以下の通り、判断している。

「一般に第一販売法理と称される特許消尽の原則は、無条件の販売（an unconditional sale）によって起こることは自明である[41]。『特許製品の無条件販売が販売後特許製品の購入者による使用をコントロールする特許権者の権利を消尽させる。このルールの背景にある理論は、このような取引において、特許権者が製品の完全な価値と同等の対価を交渉し受け取ったというものである。しかしながら、この消尽法理は、明示的な条件付販売又はライセンスには適用されない。このような取引では、当事者が交渉した価格が特許権者によって付与された「使用」する権利の価値のみを反映しているとするのがより合理的だからである。』[42]」[43]

2　連邦最高裁への「期待」

本節では判旨（法廷意見）を紹介する前に、まずは、連邦最高裁に対す

38）LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc., 65 U. S. P. Q. 2D 1589（ND Cal. 2002）.

39）LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc., 248 F. Supp. 2d 912（ND Cal. 2003）.

40）LG Elecs., Inc. v. Bizcom Elecs., Inc., 453 F. 3d 1364（Fed. Cir., 2006）.

41）*LG Elecs., Inc.*, 453 F. 3d at 1369（citing Mitchell v. Hawley, 16 Wall. 544, 83 U. S. 544, 547（1873））.

42）*LG Elecs., Inc.*, 453 F. 3d at 1370（quoting *B. Braun Med. Inc.*, 124 F. 3d at 1426（Fed. Cir. 1997）（discussing *Mallinckrodt, Inc.*, 976 F. 2d at 708（Fed. Cir. 1992）））. 強調は、Quanta事件においてCAFCが追加したものである。

43）*LG Elecs., Inc.*, 453 F. 3d at1369–1370.

る期待について、Quanta事件で連邦最高裁に提出されたいくつかのアミカス・ブリーフを参考にして簡単に言及したい。

第一に、合衆国訴訟長官のアミカス・ブリーフによる判断の要求についてである。「……消尽法理は連邦巡回区控訴裁判所において発展してきたが、連邦最高裁判所の特許消尽に関する判例と相反しており、これによって、許諾された販売後の購入者に対する下流の制限が、（州法上の契約に関する訴訟ではなく、）特許侵害に基づく連邦裁判所の訴訟を通じて特許権者が権利行使できるのかについて、不確実性をもたらしてきた。いかに特許権者が契約法の問題としてこのような制限を執行する権利を有しうるとしても、特許権者が、正規の購入者に対して、このような制限を連邦特許法に基づいて執行できるかどうかという問題は、実務上極めて重要であり、本件はこの問題に対処するために十分適切な媒体である。」[44)]

第二に、Dell社等から提出されたアミカス・ブリーフをみると、以下のとおり、合衆国訴訟長官のアミカス・ブリーフと同様の立場を示しつつ、従来のCAFCの判断に反対する。「本件における連邦巡回区控訴裁判所は、連邦最高裁によって 1 世紀を超える期間のなかで確立してきた特許消尽の原則を覆した。下級審の新たな制度は、特許権者が特許発明の使用につき完全な対価を得るために必要なものではなく、（特許を関連する部品を含むすべての製品の販売者及び最終的な使用者と同様に、）製造工程における下流の関係者にとって重大な混乱と不確実性を生み出すものである。そして、濫用的特許侵害請求に新しく、非常に重大な扉を開くものである。」[45)]

第三に、CAFCの判断に反対する上記の立場とは異なり、バイオテクノロジー業界からはMallinckrodt事件の判例法理の維持が要請されている。同業界では販売後の特許製品の用途として、研究用の販売と商業用の販売に明確に分けられ、購入者が購入した製品に対する使用分野の制限は購入者が取得した特許製品の使用機会を奪うものではないと主張している。む

44） Brief for the United States as Amicus Curiae, Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U. S. 617 (2008) (No. 06-937), at 6.

45） Brief for Dell Inc., et al. as Amici Curiae Support of Petitioners, Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U. S. 617 (2008) (No. 06-937), at 4.

しろ、商業用、非商業用などの分類に基づいて価格差別を用いながら、適切にロイヤリティを分割し投資を回収している実情から、Mallinckrodt事件の判例法理の維持を主張している。「つまり、バイオテクノロジー産業が最近の20年間でアメリカの公衆にもたらしてきた重要な進歩は、現在そして進行中の数十億ドルの資本投資の決定はいわずもがな、安定し強固な特許法の保護という基盤に決定的に依拠している。……特許消尽は、特許法の本来の境界を越えた特許権者に対抗して保護するためにデザインされている。そして、これは、バイオテクノロジーの発展にとって実証済みの重要性を有し、最近の20年間で目の当たりにしてきた医療、ヘルスケア診断、農業の拡大の画期的な進歩を促すという著しく重要な役割を果たしてきた特許法の基本的な保護を解体するためのものではない。」[46]

本稿ではすべてのアミカス・ブリーフを紹介することはしないが、少なくとも、B. Braun Medical事件以後も同事件の判例法理は絶対的なものであったとはいえず、CAFCによる判例群に対しては不確実性が生じており、同判例法理を連邦最高裁が判断することへの期待があったことをある程度示せたであろう。

3　判旨（法廷意見）

連邦最高裁のThomas判事による法廷意見（全員一致）は、次のとおりである[47]。

「消尽は、特許権者により権限を与えられた販売（a sale authorized by the patent holder）によってのみ引き起こされる。」[48]

「LGは、訴外AとLG間の取引における構造の重要な観点を見過ごして

46）Brief of The Biotechnology Industry Organization as Amicus Curiae in support of Neither Party, Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U. S. 617（2008）（No. 06-937）, at 33-34.

47）なお、Quanta事件は方法の特許の消尽に関する論点など、複数の論点が存在するが、本稿はMallinckrodt事件の法理を連邦最高裁が承継したかという観点に必要な部分のみを紹介することとしたい。

48）*Quanta Computer, Inc.*, 553 U. S. at 635-636（citing United States v. Univis Lens Co., 316 U. S. 241, at 249（1942））.

いる。ライセンス契約には、訴外Aが非A社製品と組み合わせることを意図している購入者にマイクロプロセッサやチップセットを販売する権利を制限していない。ライセンス契約は、A社に対し、LGからの特許の主張から解放された製品の「製造、使用、（又は）販売」を広範に認めている[49]。……Quantaの通知要求の条項は、基本契約においてのみ現れているのであって、LGは、基本契約の違反がライセンス契約に違反することを何ら示していない。したがって、A社の本件特許を組み込んだ製品の販売に関する権限は、通知、又は、Quantaが当該通知におけるLGの指示を遵守するかについて条件付けされたものではなかった。」[50]

「ライセンス契約は、訴外Aに本件特許を実施する製品を販売する権限を与えていた。訴外Aの権限は、本件特許を実質的に具現化する製品の販売を一切制限されていない。」[51]

4　検　討

本判決の一つの特徴は、CAFCが消尽のトリガーを「無条件販売（an unconditional sale）」としていたことに対し、「特許権者により権限を与えられた販売（a sale authorized by the patent holder）」や「the authorized sale」とした点にあろう。一方で、連邦最高裁は肝心のMallinckrodt事件やB. Braun Medical事件について言及することなく、条件付販売に関する特許消尽の射程について、事実認定の段階でライセンス契約において制限がなかったとすることで立場を示さなかった。これにより、同論点の解釈は、消尽のトリガーが「無条件販売」から「許諾された販売」との表現へ言い換えたことがどのような意味を有するかという点から展開されることになった[52]。

49）　Brief for Petitioners 8（quoting App. 154）.

50）　*Quanta Computer, Inc.*, 553 U. S. at 636-637.

51）　*Quanta Computer, Inc.*, 553 U. S. at 637.

52）　我が国における同様の議論として、CAFCの理論を否定したとする村尾・前掲注36）29頁、小松＝川端・前掲注36）21頁、日本知的財産協会特許第２委員会第２小委員会・前掲注36）1099頁、泉・前掲注８）(2）35頁等、CAFCの

以上、本節では、Mallinckrodt事件とこれを承継したB. Braun Medical事件によって確立しつつも不確実性を有していたCAFCの判例法について、当事者以外からの期待が相応にあったにもかかわらず、Quanta事件では連邦最高裁がその先例性等を判断しなかったことを示した。

㈢　Princo事件[53]——CAFCによるMallinckrodt事件の先例性の再検討①

Quanta事件以降、CAFCは自身の判例法理をどのように捉えたのであろうか。本節では、Princo事件の紹介によって、この点を論じたい。

1　事案の概要

本件は、CD-RとCD-RWの技術に関する係争である。CD-R/RW技術は、異なるメーカーが製造した製品に互換性がないと支障をきたすため、開発業者が技術規格を策定していた。CD-R/RW向けに策定された規格は、「Recordable CD Standard」と題する出版物に集約され、一般的には「オレンジブック（Orange Book）」として知られる。CD-R/RW技術は主にPhillipsとSonyが開発しており、オレンジブックの企画も両社が共同で策定している。

PhillipsとSonyの技術者は、とある解決課題に対して異なるアプローチを採った。一つは、Phillips社による解決策であり、アナログ方式で課題を解決するものであった（Raaymakers特許）。もう一方は、Sony社による解決策であり、デジタル方式で課題を解決するものであった（Lagadec特許）。PhillipsとSonyは、その後、協議のうえでPhillips社によるアナログ方式の技術が採用に適していると判断し、CD-R/RW製造の規格として、オレンジブックへ掲載した。

PhillipsとSonyは、オレンジブックへ採用した特許のマネタイズを図り、

理論は判断されていないとする、林いづみ＝川田篤「新たな生産と修理と―消尽の日米独比較」パテント62巻1号58頁（2009）64頁、山田・前掲注36）995頁等がある。

53）　Princo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 616 F. 3d 1318 (Fed. Cir. 2010).

ライセンス供与の検討を開始した。その後、ライセンスの管理を委託されたPhillipsは、オレンジブックに準拠するCD-R/RWの製造に必要となる特許を特許パッケージに含め、「使用分野」制限を設けつつ、ライセンスの供与を始めた。この「使用分野」制限は、ライセンスされた特許をオレンジブック規格に準拠するCDの製造に限定するものであった。2001年以降、Phillipsが追加のパッケージを提供し始め、そこにはオレンジブック規格に準拠するCDを製造するのに「必須」な特許と「非必須」な特許に分類されていた。

控訴人であるPrincoは、米国にオレンジブック規格に準拠するCDを製造し輸入するため、Phillipsからライセンスを受けたが、ほどなくしてライセンス料の支払いを停止した。

2　判旨（法廷意見）

本件の論点は多岐にわたり、その経緯も非常に複雑である[54]が、米国国

54）　第一に、Phillipsは、PrincoらがPhillipsの特許を侵害するCD-R/RWを輸入しているとして関税法違反を主張し、ITCへ申し立てを行った。Princoは、ITCにおける審理で、必要な特許に加えて不必要な特許を抱き合わせてライセンスしている等の行為は特許濫用にあたるとして積極的抗弁を主張した。行政法判事（Administrative Law Judge）はPrincoの特許濫用の抗弁を認め、Phillipsの特許を執行不能であるとした。その後、PhillipsはCAFCへ控訴し、当裁判所は特許濫用にあたるとのITCの判断を破棄した（U. S. Philips Corp. v. Int'l Trade Comm'n（Philips I）, 424 F. 3d 1179（Fed. Cir. 2005）.）。その後、差戻後のITCも特許濫用を否定したため、Princoが上訴した。Princoは、ITC決定の上訴において、抱き合わせとSony開発の特許がライセンスされないことについて、再度特許濫用を主張し、本件はCAFCに係属した。CAFCはDyk判事の法廷意見により、Princoの主張を一部（詳しくは、抱き合わせ販売による特許濫用の主張と特許実施表示のない製品に対するライセンス支払いを特許ライセンス付与の条件とすることが特許濫用にあたるとの主張）退け、ITCのremedial ordersを取り消し、一つの争点（PhillipsとSonyがSony開発のデジタル方式で課題解決した特許を排除することに合意したか、代替技術の開発を阻害する合意が反競争であるとして特許濫用に該当するか）については判断していなかったとし、追加の審理が必要であるとして差し戻した（Princo Corp. v. International Trade Com'n, 563 F. 3d 1301（Fed. Cir. 2009））。

際貿易委員会（ITC）の判断に対する控訴審としてCAFCは、Bryson判事の法廷意見によって、最終的に次のとおり判断をした。

「Phillips、Princo、ITCは、全員、大合議（en banc）における再審理を求めて申立てをした。裁判所は、PhillipsとITCによる申立てを認め、Princoによる申立てを認めなかった。PhillipsとITCが大合議（en banc）での再審理における申立書や意見書の中で掲げる問題は多数存在するが、当裁判所が判断するのは一つの論点のみである。すなわち、Phillipsが主張するところの、PhillipsとSonyがSonyのLagadec特許に具現化される技術を隠すことに合意していたかどうかにかかわらず、そのような合意は特許濫用とならず、Princoに対するPhillipsの特許侵害主張への抗弁とはならない。……Princoに対する救済を与えた命令を維持する。」[55]

Princo事件は、以上のとおり、特許濫用に関する事件である。その中には、Mallinckrodt事件やB. Braun Medical事件への言及がある。

「B. Braun Medical事件とMallinckrodt事件において、当裁判所は、この法理（筆者注：特許濫用法理を指す）の根拠について判示した。一般的な問題として、特許製品の無条件販売は、特許権者がその製品の完全な価値（full value）を交渉し、それを受け取ったとの理論に基づき、これ以降の当該製品の購入者の使用権をコントロールする特許権者の権利を消尽させる。しかし、この「消尽」法理は、条件付販売やライセンスには適用しない。この場合、交渉された価格は、特許権者によって付された「使用」権の価値のみを反映していると推論する方がより合理的である。したがって、使用分野制限のように、明示的条件が付された特許製品の販売やライセンスは、一般的に支持される[56]。しかし、価格拘束制限や抱き合わせの制限に関する事例のように、これらの契約法上の制限違反が公共政策に反するとき、根拠とする特許は権利行使不能となり、特許権者は特許侵害又は契約

55）　*Princo Corp.*, 616 F. 3d at 1326.

56）　*Princo Corp.*, 616 F. 3d at 1328（citing General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 304 U. S. 175, 181（1938）（“Patent owners may grant licenses extending to all uses or limited to use in a defined field”））.

違反に対する訴権を喪失する[57]。

したがって、特許濫用の法理は「法定の特許権に内在する利益を超えて、特許権者が特許を用いて市場利益を得ることを妨げる」という政策的な要請に基づいている[58]。その結果、特許濫用法理に基づく重要な問題は、当該条件が課されることによって、特許権者が特許付与の物理的又は時間的範囲を許されないほど拡大し、反競争的効果を有する方法を行っていたかどうかとなる[59]。特許権者が特許法によって付与された権利の範囲を超えて特許の影響力を利用していない場合、濫用は認められない[60]。」[61]

3　検　討

判決文の書きぶりからは、CAFCは、Quanta事件後も、Mallinckrodt事件とB. Braun Medical事件が判例法として有効に機能していると捉えていることが明らかである。こうした立場はMallinckrodt事件等の引用のみならず、次の点からもうかがわれる。前述のとおり、Quanta事件は消尽のトリガーを「無条件販売」から「権限ある販売」とした点に特徴があった。しかし、CAFCは依然としてB. Braun Medical事件における「特許製品の無条件販売は、特許権者がその製品の完全な価値（full value）を交渉し、それを受け取ったとの理論に基づき、これ以降の当該製品の購入者の使用

57）　*Princo Corp.*, 616 F. 3d at 1328（citing *B. Braun Medical, Inc.*, 124 F. 3d at 1426（Fed. Cir. 1997）; *Mallinckrodt, Inc.*, 976 F. 2d at 706）.

58）　*Princo Corp.*, 616 F. 3d at 1328（quoting *Mallinckrodt, Inc.*, 976 F. 2d 700 at 704）.

59）　*Princo Corp.*, 616 F. 3d at 1328（quoting *B. Braun Medical, Inc.*, 124 F. 3d at 1426（Fed. Cir. 1997））.

60）　*Princo Corp.*, 616 F. 3d at 1328（quoting Monsanto Co. v. Homan McFarling 363 F. 3d 1336, 1341（Fed. Cir. 2004）（“In the cases in which the restriction is reasonably within the patent grant, the patent misuse defense can never succeed.”）; Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F. 3d 856, 869（Fed. Cir. 1998）（particular practices by the patentee “did not constitute patent misuse because they did not broaden the scope of its patent, either in terms of covered subject matter or temporally”））.

61）　*Princo Corp.*, 616 F. 3d at 1328.

権をコントロールする特許権者の権利を消尽させる」（下線は本稿による）との判示を参照している。この文言からは、CAFCが消尽のトリガーは「無条件販売」によるとの従前の立場を維持していること、Quanta事件の出現によってMallinckrodt事件やB. Braun Medical事件における判例法理がその先例性を失っていないとの理解を明らかにするものであるといえよう。

もっとも、本件は、特許濫用の法理の中で消尽が検討されている事例であり、本稿との関係では間接的な意味を持つにとどまるとの見方もできるだろう。節を改めて、CAFCがMallinckrodt事件やB. Braun Medical事件の判例法理につき、先例性をどのように捉えていたのかについて、もう一つ判例を取り上げて、引き続き検討する。

㈣　Impression事件控訴審[62]——CAFCによるMallinckrodt事件の先例性の再検討②

特許濫用の抗弁が検討されたPrinco事件に比して、Impression事件は特許権者が「single-use/no-resale」の条件と付して特許製品を販売した事例であり、Mallinckrodt事件とより近似する事例である。本節では、Impression事件控訴審におけるCAFCの立場を確認する。なお、Impression事件の事案の概要については、裁量上告審におけるRoberts長官の法廷意見をもとに紹介する。

1　事案の概要

本件における基本的紛争は、レーザープリンターに関するものである。より具体的には、レーザープリンターが紙に画像を出現させるのに使用する（トナーとして知られる）粉末状の物質を含むカートリッジに関するものである。被上告人であるLexmark International, Inc.は、トナーカートリッジをデザインし、製造し、米国及び全世界において、消費者へ販売している。同社は、当該カートリッジの構成部品と使用方法について、複数の特

62）　Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., 816 F. 3d 721（Fed. Cir. 2016）.

許を所有している。

トナーカートリッジがトナーを費消すると、これらは再充塡し再使用することができる。このことは、他社に対してある機会を与え、remanufacturersとして知られている。このremanufacturersは、費消済みLexmark社カートリッジを米国内及び国外の購入者から取得し、トナーを再充塡した後、Lexmark社が商品棚に置く新品よりも低い値段で再販売する機会を得ている。

Lexmark社は、このビジネス問題を把握しており、消費者に対して、費消済みカートリッジを返却するような方法で販売する構成を設計している。この構成は購入者に2つの選択肢を与える。一方は、何ら条件が付随しないトナーカートリッジをフルプライスで購入することである。もう一方は、Lexmark社の「Return Program」を通じて、20%の割引を受けたカートリッジを購入することである。Return Programを通じて購入した消費者は、カートリッジを所有するが、低価格で購入するのと引き換えに、一度に限定して使用し、Lexmark社以外の者に費消済みカートリッジを譲渡しないとする契約に同意し、署名する。Lexmark社は、single-use/no-resaleの制限を行使するため、Return Programのカートリッジそれぞれにつき、一度カートリッジ内トナーが費消すると再使用を妨げるマイクロチップが内蔵されている。

Lexmark社の戦略は、remanufacturersをさらにクリエイティブにした。多くのremanufacturersは、費消済みのReturn Programカートリッジを取得し続け、マイクロチップの効果を無効化する方法を編み出した。技術的障害がなくなったことにより、remanufacturersが自身の再販売ビジネスにおいてReturn Programカートリッジを使うことを妨げるものはほとんどなくなった。結局のところ、Lexmark社の契約によるsingle-use/no-resale条項は、remanufacturersのような下流の購入者に対しては存在せず、第一消費者との間で存在した。

しかし、Lexmark社は、自社の計画が失敗したと簡単に認めることはなかった。2010年、上告人のImpression Products, Inc.を含む複数のremanufacturersに対して、カートリッジを2つのグループに分けたうえ

で、特許侵害訴訟を提起した。1つ目のグループは、米国内でLexmark社が販売したReturn Programカートリッジに基づくものである。Lexmark社は、これらのカートリッジについて、明示的に再使用及び再販売を禁止したのであるから、remanufacturersが当該製品をrefurbishし再販売した行為は、Lexmark社の特許権を侵害すると主張した。2つ目のグループは、Lexmark社が国外において販売し、remanufacturersが米国に輸入したすべてのトナーカートリッジに基づくものである。Lexmark社は、当該カートリッジを輸入する権限はいかなる者にも与えていないとし、remanufacturersがこのような行為をすることによって、Lexmark社の特許を侵害したと主張した。

最終的に、この訴訟は、被告がImpression社1社となり、その抗弁も、次の1つとなった。Lexmark社の国内外における販売は、カートリッジに係る特許権を消尽させる。そのため、Impression社は、当該製品のrefurbish及び再販売を自由になせるのであり、仮に国外で取得した場合の輸入であっても同様である。Impression社は、2つのグループにつき、別々で訴え却下の申立て（motion to dismiss）をした。連邦地裁は、国内のReturn Programカートリッジにつき申立てを認めたが、Lexmark社が国外で販売したカートリッジに対する申立てにつき、却下した。両当事者が上訴。

2　判旨（法廷意見）

Tranto判事による法廷意見は、次のとおりである。

271条（a）について概説した後、「権限（authorized）」について以下のように判示した。

「侵害を回避するための「権限」要件は、その自然な意味における、許可（permission）の付与を指す。論理的には、その許可は議会に由来し得る。それは特許法以外、又は、特許法自体によるものである。271条(a)における「(特許法）において別段の定めがある場合を除き」との文言は、他の相反する条項に従うことが明示的に示されている。しかし、本件にお

いて適用される他の法定の規定が存在しないことに争いはない[63]。Impression社の立場にある者が侵害とならずに列挙された行為を行うために、特許権者からの権限が必要であるとの271条要件を覆す規定は、同法に存在しない。

この点において、特許法は著作権法と異なる。著作権法は、議会が特定の物品所有者に対して販売する権利を与える規定（17 U. S. C. 109条（a））を設けており、侵害、輸入、排他的権利の規定を、この明示的な保障に従属させている。特許法は、議会によって前もって法定された消尽の規定は含んでいないことはもちろん、いかなる議会の明示した消尽法理にも侵害の明示的な定義と排他権（現在は輸入を含む）を従属させる規定も持たない。

したがって、本件に関連する限りの特許法において、271条(a)に列挙された行為につき、侵害を構成しないために必要とされるのは、特許権者による「権限」の付与である。政府の主張するように、271条(a)と154条(a)の排他権付与について並列すると、271条(a)は「特許権者の『権限なく』当該行為を行った者は特許を侵害する」ことを意味する[64]。271条(a)は、その文言上、列挙された行為を行う者であればだれでも、（直接的にしろ間接的にしろ、）実施される行為のために特許権者から許可を受け取ることを要求しているのであり、そうでなければ当該行為は特許を侵害する。したがって、271条(a)は、権限付与を要求する者について、特許権者がだれに、（製造、使用、販売等のうち）どの行為を、いかなる場合において権限を与えるかにつき、その選択を制約していない。」[65]

「当裁判所は、Mallinckrodt事件とその後の判断と同様に、（筆者注：連邦地裁の結論とは）異なる結論に至る。明示的な伝達がなされ、販売後の使用や再販売の制限のような他の法に反しない制限の下で行われた販売は、

63） *Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 773（citing U. S. Br. 5; quoting for comparing 35 U. S. C. § 262（each joint owner of a patent may engage in making, using, selling, offering to sell, and importing without authority from other owners））.

64） *Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 734（quoting U. S. Br. 1）.

65） *Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 733–734.

買主やその後の購入者に対して、当該制限が防止していた使用や再販売に関する「権限」を与えるものではない。」[66]

「特許法内か特許法外かを問わず、いずれかの法において販売制限が不適切でないならば、明示的に伝達した制限を条件とする特許権者自身の特許製品の販売が、当該制限に違反する物品の販売や使用に関する権限を与えることはない。したがって、当該物品に関する当該行為は、特許権者の271条の権利を消尽させない。Mallinckrodt事件以来、当裁判所はこの原則に従っている[67]。」

「本件において連邦地裁は、Quanta事件が、明示的に伝達したsingle-use/no-resale制限を条件とする特許権者の特許製品の販売に関するMallinckrodt事件の判例法を覆したと結論付けた。しかし、Quanta事件において、そのような販売に関する問題は判断も判決の対象ともされていない。」[68] Quanta事件控訴審及び上告審において、特に米国政府のアミカス・ブリーフと上告人のBriefにてMallinckrodt事件とB. Braun Medical事件が批判されていることについて触れつつ、「連邦最高裁は、Mallinckrodt事件やB. Braun Medical事件に対して言及していない。」[69]

Coke卿のコモンローの原則を引用したKirstaeng事件について[70]、主に前述の特許法と著作権法の違いを理由に本件への適用を否定した。「特許法は、特許権に関してこれ（筆者注：特許法が一定の期間と範囲において発明者に排他権を付与し、その期間と範囲は知的財産の性質ごとに設定されていること）を明示しており、具体的には、他者の製造、使用、販売等を排除する別個の権利を付与している。このような立法上の優先的規定は、1628年においてCoke卿が自国の一般的な、裁判所によって形成された財産法の

66）*Id.* at 735.

67）*Id.* at 737（citing *B. Braun Med., Inc.*, 124 F. 3d at 1426; *Princo Corp.*, 616 F. 3d at 1328）.

68）*Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 737.

69）*Id.* at 738.

70）詳細は、Kirstaeng事件（Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 658 U. S. 519（2013））参照。

See also Lexmark Int'l, Inc., 816 F. 3d 779（Dyk, J., dissenting）.

記載の射程から特許製品の販売を取り除くものである。同様に、このことは、英国の司法機関によっても早くから認識されていた[71]。」「要するに、Coke卿の英国における一般的な、判例法が形成した財産法の記載にかかわらず、本件では特許特有の規定の分析が優先される。」[72]

最後に、CAFCはMallinckrodt事件の先例性について、より実務的な面から支持した。第一に、Mallinckrodt事件が出現した1992年以降、市場において問題となっていることが実証されていないことである。第二に、医療機器を販売するMallinckrodt社やプリンター関連製品を販売するLexmark社は自社管理下にない製品の市場流通によって、医学的に有害な結果がもたらされることや粗悪な再生品によって自社の評判が損なわれる可能性について言及し、こうした問題も特許法が保護する利益と無関係ではないとする。

以上より、Return Programカートリッジの再販売行為について、連邦地裁の非侵害とした判決を破棄、差し戻した[73]。

71） *Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 751–752（citing Henry v. A. B. Dick Co., 224 U. S. 1 , 42–43（1912）（quoting the judicial committee of the Privy Council, speaking through Lord Shaw in 1911: "the general doctrine of absolute freedom of disposal of chattels of an ordinary kind is, in the case of patented chattels, subject to the restriction that the person purchasing them, and in the knowledge of the conditions attached by the patentee, which knowledge is clearly brought home to himself at the time of sale, shall be bound by that knowledge and accept the situation of ownership subject to the limitations. These limitations are merely the respect paid and the effect given to those conditions of transfer of the patented article which the law, laid down by statute, gave the original patentee a power to impose."）（quoting Nat'l Phonograph Co. v. Menck, [[1911] A. C. 336, 349（P. C. 1911 appeal taken from Aus.）]）; Incandescent Gas Co. v. Cantelo, [1895] 12 R. P. C. 262, 264（Eng.））.

72） *Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d 751–752.

73） なお、国際消尽については、連邦地裁が侵害であるとした判決を維持している。

3　検　討

CAFCによる判断のうち、Quanta事件以前の書きぶりと打って変わったのは、authorizedに対する言及があった点であろう。271条(a)は、「本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく（without authority）、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。」と規定する。CAFCは、Mallinckrodt事件の判例法を前提とし、さらに、Mallinckrodt事件が重視していた契約の自由を特許者の権限を契約等によって与えていたかどうかとの判断に落とし込む形で維持することで、Quanta事件との整合性を有する理論とした。CAFCは、Quanta事件の先例性について、Mallinckrodt事件の射程とは別であるとの立場を明確にしているが、Quanta事件が判示した「authorized sale」の文言が本件控訴審に影響を与えていたと考えられる。

また後述の本件反対意見や裁量上告審が取り上げるコモンローとの関係では、コモンローよりも特許法特有の法理を優先している点に特徴がある。従来の連邦最高裁との関係でいえば、連邦最高裁はCoke卿のコモンローの原則には言及していなかったが、一方で、販売後特許製品に対する特許権の行使を所有者の所有権に基づいて否定してきたのであり、やはり、CAFCの立場は連邦最高裁とは一線を画す判断であったといえる。

なお、本件はDyk判事による反対意見が付されている（Hughes判事が賛同）ため、本稿に関連する部分を取り上げる形で紹介する。

「私は、Mallinckrodt事件及びJazz Photo事件を有効な法として維持した多数意見に謹んで反対する。第一に、Mallinckrodt事件は判決当初から間違っており、いずれにせよ、連邦最高裁のQuanta事件における近年の判決とは整合的になり得ないとの政府の見解に同意する。最高裁が明らかにした国内消尽の原則に従うことを拒むのは、下級審としての我々の役割を超えている。」[74)]

「1850年代以降、最高裁は、権限ある販売が販売された物品に係る特許

74）　*Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 775（Dyk, J., dissenting）.

権者の特許権を消尽させると認識してきた。特許法に基づく特許権者の排他的権利は権限ある販売によって満了する。売主が買主の物品の使用や再販売を「許諾」していたかどうかという問題は、単に無関係である。……[75]

したがって、1850年中盤から 1 世紀の間、Quanta事件以前でさえ、最高裁は特許製品の権限ある販売は当該製品の特許権者の特許権をすべて消尽させるとし、当該物品は特許法に基づく使用や再販売のいかなる制限からも解放されると繰り返し判示してきた。販売後制限は、州の契約法に係る問題としてのみ執行可能であった。」[76]

「多数意見とは対照的に、Quanta事件の「無条件販売」の表現[77]は、他の消尽の判例と同様にみられる表現であるが、販売後制限は特許法に基づく執行不能であるとの当裁判所の主要な判示と矛盾すると読むことはできない。販売に課される「条件（conditions）」や「無条件（unconditional）」販売であるとの文言は、当該判例群で異なる二つの意味で使われている。一方に、こうした文言が特許権者によって課された販売後制限の存在を指し示すために用いられている判例が存在する。A. B. Dick事件やMotion Picture事件はこのカテゴリーに入る。A. B. Dick事件では、消尽は、販売が「無条件」である、すなわち、販売後制限がない場合に限って適用されると判示した[78]。Motion Picture事件では、A. B. Dick事件を覆す中で、売主が「条件」、すなわち、販売後の使用制限を課し得るとの立場を排斥した[79]。これらの判例におけるそのような文言の使用は、多数意見の理論の

75） この間、Bloomer事件（Bloomer v. McQuewan, 55 U. S. 539（1853）.）、Mitchell事件、Adams事件、Hobbie事件（Hobbie v. Jennison, 149 U. S. 355（1893）.）、Keeler事件、Boston Store事件（Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co., 246 U. S. 8（1918）.）、Gen. Elec. 事件（United States v. General Electric Co., 272 U. S. 476（1926））、Univis Lens事件をそれぞれ引用している。

76） *Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 775–776（Dyk, J., dissenting）.

77） *Quanta,* 553 U. S. at 626.

78） *Henry,* 224 U. S. at 19.

79） Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U. S. 502, 514–515（1917）.

反証となる。Motion Picture事件は、条件（すなわち制限）は特許法の下では許容できないと判示したからである。

「無条件販売」という文言を使用するほかのいくつかの判例は、「無条件」販売との文言が、制限が課されていない販売に関するものではなく、所有権の移転に係る販売に関するものである。この時代の「条件付販売」の理解は、担保手段、すなわち、「履行されるべき条件が付随する販売の合意」[80] としてである。

これらの判例において「無条件」の語の使用が制限のない販売を指していないことは、Quanta事件自体から非常に明瞭である。Quanta事件において、当裁判所はMotion Picture Patentsが「『販売する権利は単一で無条件の販売によって消尽し、したがって、販売された物品は特許法の独占の範囲外となり、売主が物品に課そうと試みるすべての制限から解放される』との判例を繰り返した」と述べている[81]。換言すれば、制限付きの販売は、それでもなお、所有権の移転する「無条件」の販売でありうる。この場合、その制限は消尽によって特許法の下では無効となる。」[82]

「最高裁の判例で示された法理は、特許法の背景を形作っていた動産の使用や譲渡に対する制限を否定するコモンローの原則と一致するものである。Kirsaeng事件[83] において、当裁判所は著作権法の文脈で、「first sale doctrineがコモンローの原則である」とし、「動産の譲渡制限を認めることへのコモンローの拒絶」に辿ることができるとした。……Kirsaeng事件は、「一度販売された動産の再販売、その他の処分を著作権者がコント

80）　*Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 779（Dyk, J., dissenting）（citing Harkness v. Russell, 118 U. S. 663, 665（1886）; quoting *Motion Picture Patents,* 243 U. S. at 520–21（Holmes, J., dissenting）（"[A] conditional sale retaining the title until a future event after delivery has been decided to be lawful again and again by this court."））.

米国では、州法の分野において、所有権の移転に伴う条件の付与を担保などの限られた形式に限定してきたという背景を前提に判決文を読む必要がある。

81）　*Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 779（Dyk, J. dissenting）（citing *Quanta,* 553 U. S. at 626（quoting *Motion Picture Patents,* 243 U. S. at 516））.

82）　*Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 778–779（Dyk, J. dissenting）.

83）　*Kirtsaeng,* 133 S. Ct. at 1363.

ロールすることを認める法は、同様に、『取引と流通、売買、人と人との契約に反する』ものである」[84] と結論付けた。」[85]

「同様に、特許権者に販売後制限を課すことを認めるのも、一般的なコモンローに反する。販売後制限は、「それぞれの販売に不確実性という雲を覆いかぶせる」[86]。最高裁は、伝統的な法原則を無視して「特許係争に特有の」法理を作り出さないように、繰り返し指示してきた[87]。当裁判所は、本件においてもそのような行為は控えるべきである。特許法は、再販売市場における自由競争と商取引における確実性を促進する、長きにわたって確立している一般的なコモンローに対して、特許権者のために特別な例外があるべきということを示していない。特許権者に物品販売において条件を課すことを許容すれば、抱き合わせや価格拘束その他の特許濫用や反トラスト法違反といった例外を除く、いかなる販売後制限の付与も認めることによって、事実上、消尽法理の実質的内容を大きく失わせることになる。」[88]

……

「多数意見は、本件における制限をそれが競争促進的であるとの理由で、何らかの方法によって維持すべきであると提案している。消尽は特定の販売後制限が望ましいかどうか、競争促進的か反競争的かによってではなく、販売に権限が付与されており、物品が特許独占の範囲を超えたかどうかによって成否が決する。いずれにしても、当裁判所は再販売の禁止を「明らかに反競争的」であるとしている[89]。」[90]

84） *Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 779（Dyk, J. dissenting）（quoting Tessera, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 646 F. 3d 1357, 1370（Fed. Cir. 2011））.

85） *Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 779（Dyk, J. dissenting）.

86） *Id.* at 779（Dyk, J. dissenting）.

87） *Id.* at 779–780（Dyk, J. dissenting）（quoting eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C., 547 U. S. 388, 393（2006）; citing Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A., 563 U. S. 754（2011）; MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U. S. 118（2007））.

88） *Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 779–780.

89） *Id.* at 779–780（Dyk, J. dissenting）（quoting *Kirtsaeng*, 133 S. Ct. at 1363）.

90） *Lexmark Int'l, Inc.*, 816 F. 3d at 783.

本研究は、JSTムーンショット型研究開発事業、JPMJMS2215の支援を受けたものです。

野田　真史（ノダ　マサシ）
所属・現職　慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程
慶應義塾大学大学院法学研究科研究員
最終学歴　慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程
所属学会　日本工業所有権法学会
専攻領域　知的財産法
主要著作　「米国における特許権の消尽(1)(2・完)：消尽の根拠と特許権者による消尽回避に関する判例法理の形成と展開」『法学政治学論究』144号、145号（2025）