



Morgan Lewis

IP WEBINAR SERIES

BETTER SAFE THAN SORRY

International Exhaustion

Oct. 11 | Jitsuro Morishita



Morgan Lewis

NATIONAL EXHAUSTION

35 U. S. C. §154(a)

(a) In General.—

(1) Contents.—

Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, **of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States**, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

Arguments against International Exhaustion

- A domestic sale triggers exhaustion because the sale **compensates the patentee for surrendering their rights under 35 U.S.C. §154(a)**.
- A foreign sale is different. The Patent Act **does not give patentees exclusionary powers abroad**. Without those powers, a patentee selling in a foreign market may not be able to sell its product for the same price that it could in the United States, and therefore is not sure to receive **“the reward guaranteed by U. S. patent law.”**
- **Absent that reward, there should be no exhaustion.** In short, there is no patent exhaustion from sales abroad because there are no patent rights abroad to exhaust.

Express-Reservation Rule

- In the 1890s, two circuit courts did hold that patentees may use **express restrictions to reserve their patent rights in connection with foreign sales**. And in 2001, the Federal Circuit adopted its blanket rule that **foreign sales do not trigger exhaustion**, even if the patentee fails to expressly reserve its rights.
- Exhaustion does not arise because of the parties' expectations about how sales transfer patent rights. Instead, exhaustion occurs because, in a sale, **the patentee elects to give up title to an item in exchange for payment**. Allowing patent rights to stick remora-like to that item as it flows through the market would violate the principle against **restraints on alienation**.
- Exhaustion does not depend on whether the patentee receives a premium for selling in the United States, or the type of rights that buyers expect to receive. **As a result, restrictions and location are irrelevant; what matters is the patentee's decision to make a sale.**

Jazz Photo v. ITC (Fed. Cir. 2001)





Morgan Lewis

INTERNATIONAL EXHAUSTION

35 U. S. C. §154(a)

(a) In General.—

(1) Contents.—

Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, **of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States**, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

17 U. S. C. §109(a) First Sales Doctrine

Limitations on exclusive rights:

Effect of transfer of particular copy or phonorecord

(a)Notwithstanding the provisions of section 106(3), **the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title ... is entitled ... to sell or otherwise dispose** of the possession of that copy or phonorecord.

Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. (U.S. 2013)

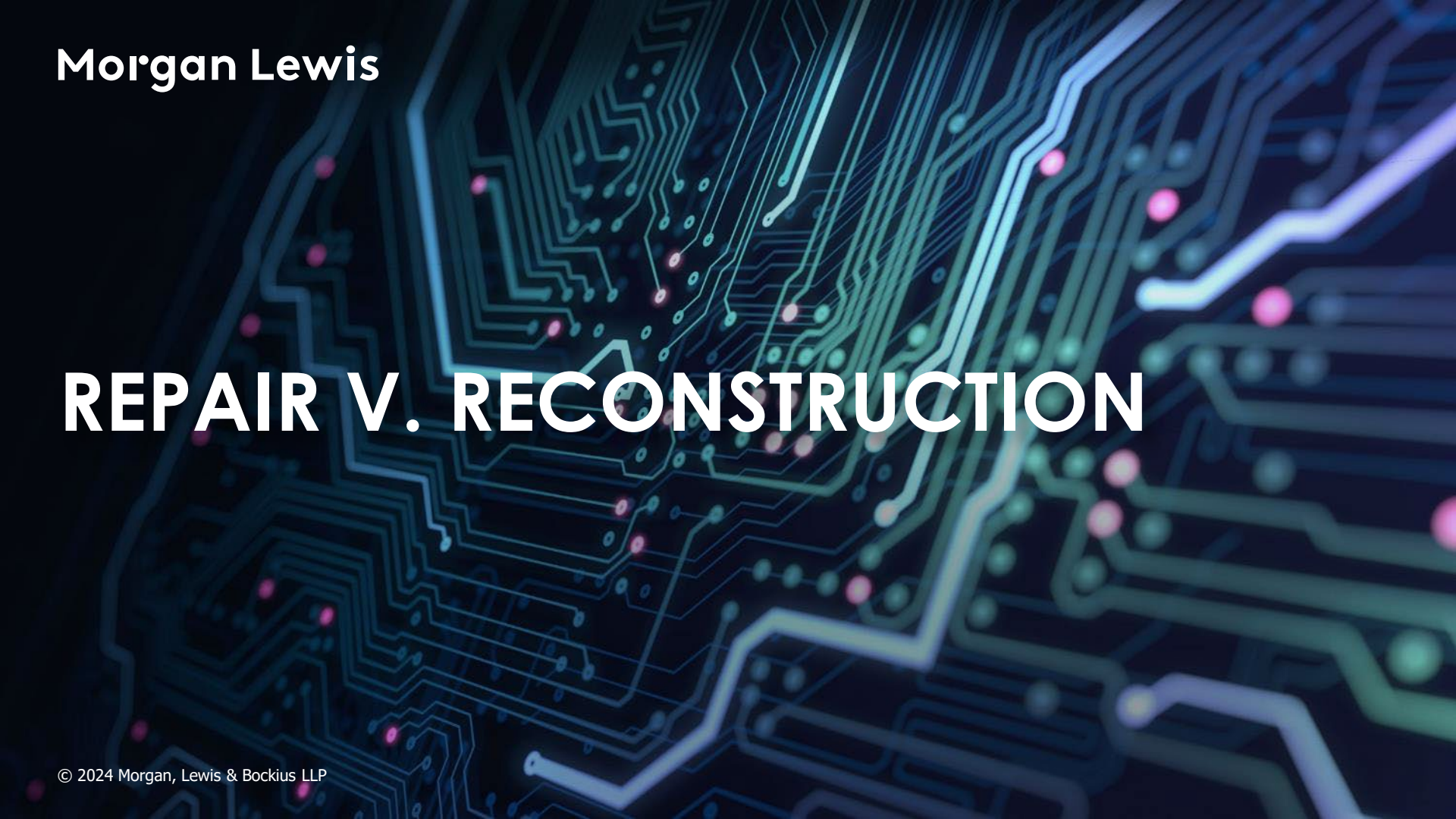
- The text of §109(a) neither “restrict[s] the scope of [the] ‘first sale’ doctrine geographically,” nor clearly embraces international exhaustion.
- The first sale doctrine originated in “**the common law’s refusal to permit restraints on the alienation of chattels**” and “**common-law doctrine makes no geographical distinctions.**” Thus, “a straightforward application” of the first sale doctrine required the conclusion that it applies overseas.
- Thus, “‘first sale’ [rule] applies to copies of a copyrighted work lawfully made [and sold] **abroad.**”

Impression products v. Lexmark Intern'l (U.S. 2016)

- Applying patent exhaustion to foreign sales is just as straightforward. Patent exhaustion, too, has its roots in the antipathy toward restraints on alienation ... and **nothing** in the text or history of the Patent Act shows that Congress intended to confine that borderless common law principle to domestic sales.
- There is a “**historic kinship between patent law and copyright law**” and the bond between the two leaves no room for a rift on the question of international exhaustion.

Impression products v. Lexmark Intn'l (U.S. 2016)

- Exhaustion is a separate limit on the patent grant, and does not depend on the patentee receiving some undefined premium for selling the right to access the American market. **A purchaser buys an item, not patent rights.** And exhaustion is triggered by the patentee's decision to give that item up and receive whatever fee it decides is appropriate **"for the article and the invention which it embodies."**
- The patentee may not be able to command the same amount for its products abroad as it does in the United States. But the Patent Act does not guarantee a particular price, much less the price from selling to American consumers. Instead, the right to exclude just ensures that the patentee receives one reward—of whatever amount the patentee deems to be **"satisfactory compensation,"** for every item that passes outside the scope of the patent monopoly.



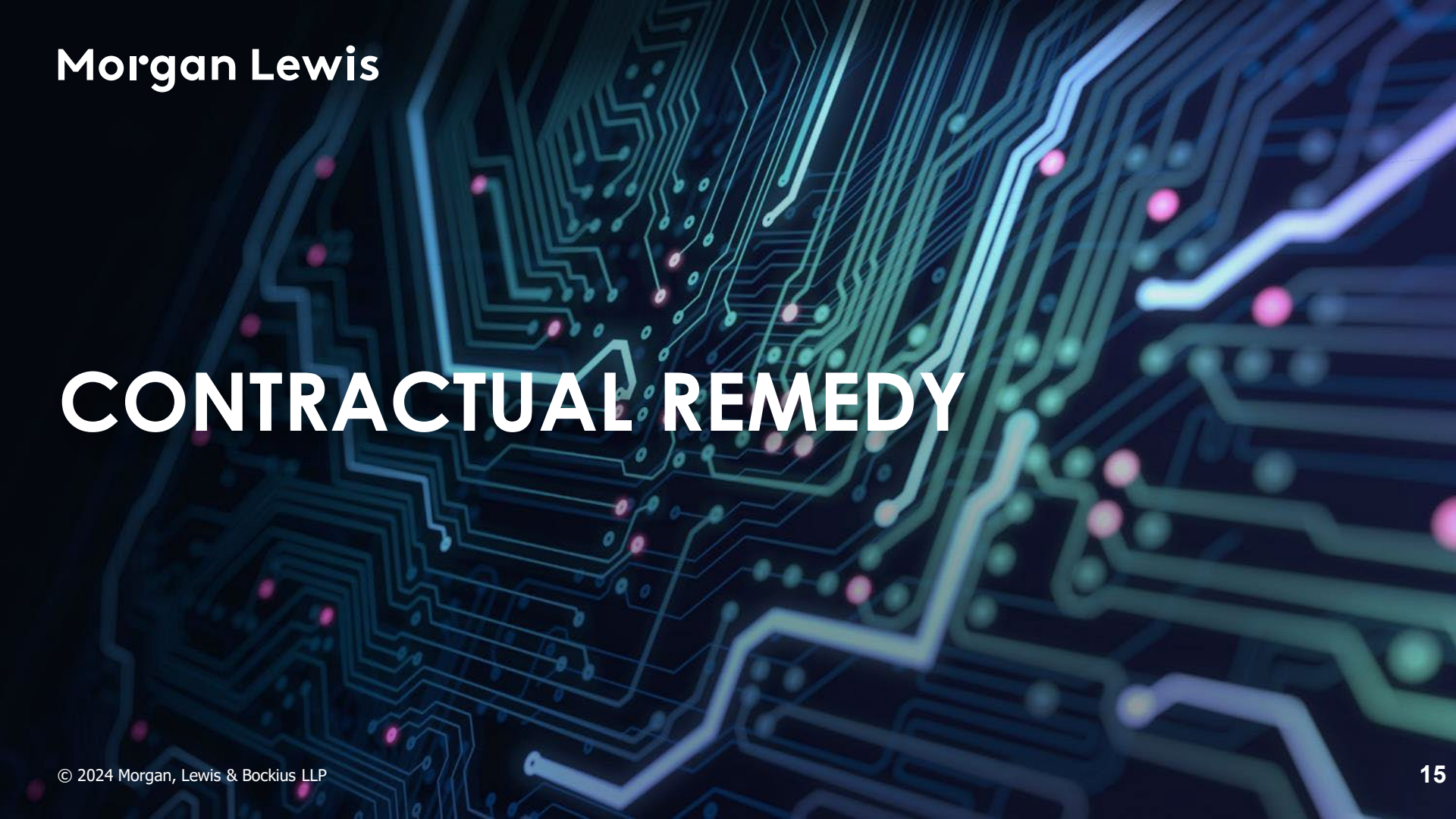
Morgan Lewis

REPAIR V. RECONSTRUCTION

Aro Mfg. v. Convertible Top Replacement (U.S. 1964)

The decisions of this Court require the conclusion that reconstruction of a patented entity, comprised of unpatented elements, is limited to such a true reconstruction of the entity as to "**in fact make a new article**," after the entity, viewed as a whole, has become spent. In order to call the monopoly, conferred by the patent grant, into play for a second time, **it must, indeed, be a second creation of the patented entity**. ...Mere replacement of individual unpatented parts, one at a time, whether of the same part repeatedly or different parts successively, is no more than the lawful right of the owner to repair his property. Measured by this test, the replacement of the fabric involved in this case must be characterized as permissible "repair," not "reconstruction."





Morgan Lewis

CONTRACTUAL REMEDY

Contractual Remedy

Contractual Restrictions: Patent holders can use contractual restrictions to impose restrictions on downstream buyers. For example, patent holders can impose **resale price maintenance (RPM) agreements**, **non-resale clauses**, or **territorial restrictions** in contracts with distributors. Violations can result in breach of contract litigation, allowing the patent holder to seek damages or terminate agreements with those engaging in parallel imports.

Differentiated Product Offerings: Another common strategy is to sell **slightly different versions of the same product** in different regions. These variations can be subtle, such as different packaging, features, or even warranties. The goal here is to discourage parallel imports by making products intended for one market less appealing in another. For example, a product sold in Europe may have specific features or warranties that differ from those sold in the U.S., making the parallel-imported version less attractive to consumers in the destination market (**i.e. iPhone**)

Limits on Contractual Remedy

1. Reseller Non-compliance: Once a product has been sold, **it can change hands several times**, often through unauthorized resellers who are not parties to the original contract. **These resellers are not bound by the initial agreement** and may disregard the restrictions on resale or territory. Legal action against these resellers can be difficult.

2. Difficulty in Policing Sales Channels: Contractual restrictions on resale often rely on the assumption that the patent holder can monitor and control the entire distribution chain. However, in practice, **it can be nearly impossible to track how products flow through global supply chains**, especially when unauthorized or third-party distributors are involved. Even if the original seller abides by the contract, products can still be sold to intermediaries who violate those terms. Policing such behavior, especially on a global scale, requires significant resources and cooperation from various actors in the supply chain.

Limits on Contractual Remedy

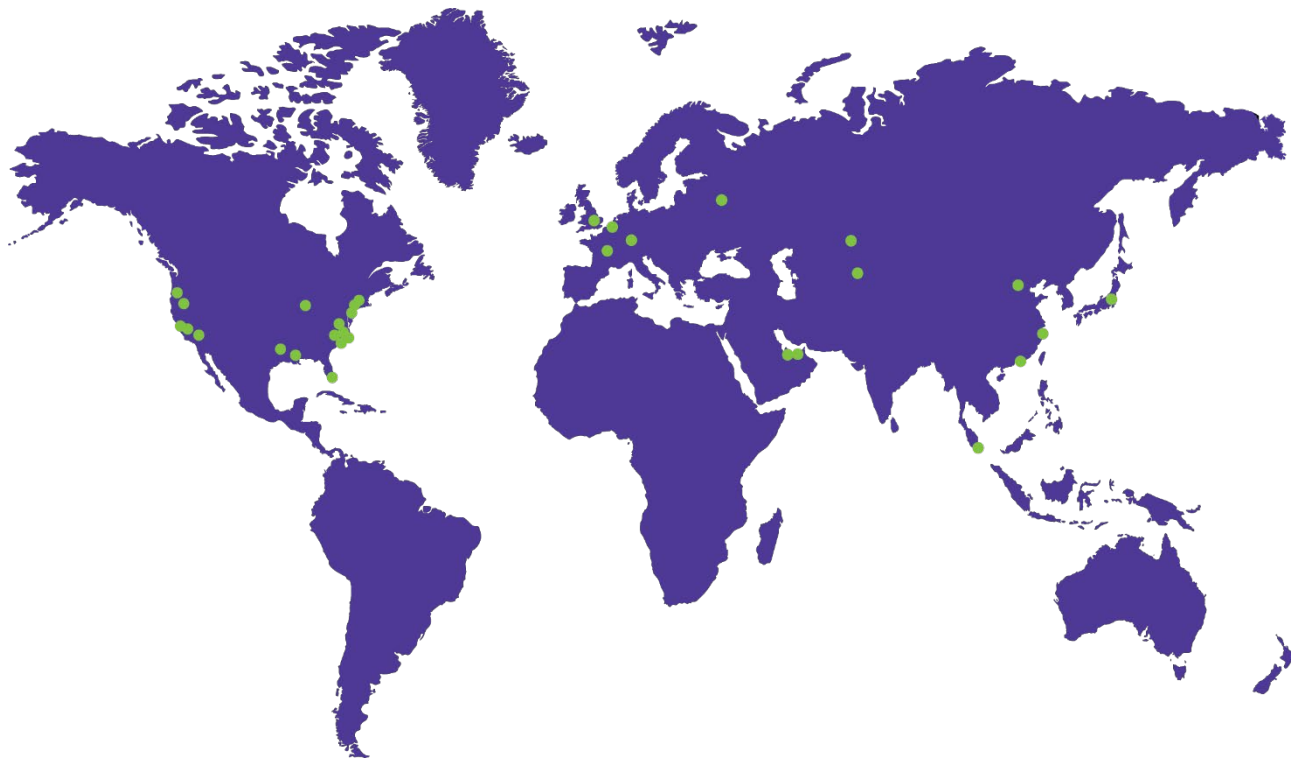
3. Consumer Rights and Trade Policies: Many jurisdictions prioritize consumer rights and free trade policies over enforcing resale restrictions. For example, under the **World Trade Organization's (WTO) Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)** agreement, some countries may limit the extent to which patent holders can enforce resale restrictions. Similarly, anti-competitive practices, such as **resale price maintenance** or **territorial restrictions**, may be viewed as anti-competitive and thus unenforceable under local competition law.

Our Global Reach

Africa
Asia Pacific
Europe
Latin America
Middle East
North America

Our Locations

Abu Dhabi
Almaty
Beijing*
Boston
Brussels
Century City
Chicago
Dallas
Dubai
Frankfurt
Hartford
Hong Kong*
Houston
London
Los Angeles
Miami
Moscow
New York
Nur-Sultan
Orange County
Paris
Philadelphia
Pittsburgh
Princeton
San Francisco
Shanghai*
Silicon Valley
Singapore*
Tokyo
Washington, DC
Wilmington



Morgan Lewis

Our Beijing and Shanghai offices operate as representative offices of Morgan, Lewis & Bockius LLP. In Hong Kong, Morgan, Lewis & Bockius is a separate Hong Kong general partnership registered with The Law Society of Hong Kong. Morgan Lewis Stamford LLC is a Singapore law corporation affiliated with Morgan, Lewis & Bockius LLP.

特許権の国際消尽

2024年10月11日

TMI総合法律事務所 弁護士 松山 智恵



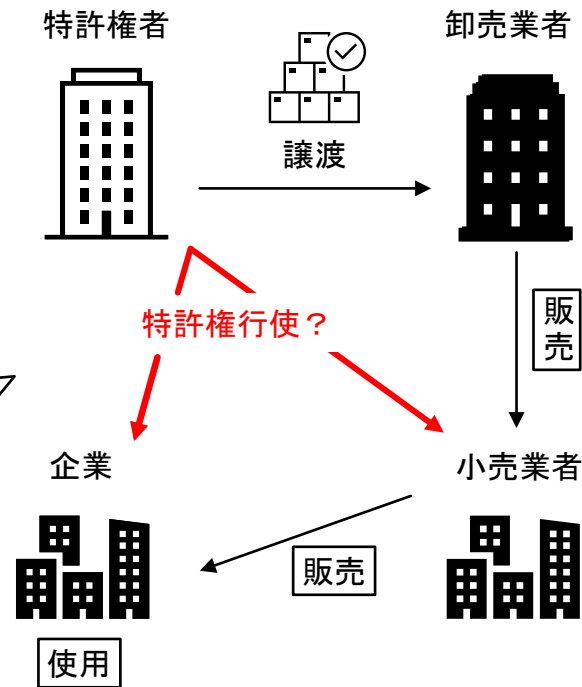
消尽論とは

➤ 消尽論について

特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が特許製品を譲渡した場合、

特許権者は当該特許製品に関する限りで特許権を行使し尽くした(＝消尽)と評価され、

当該特許製品の取得者がこれを使用、譲渡等、輸出、輸入、譲渡等申出する行為には特許権の効力が及ばないとする考え方。



著作権の消尽

➤ 明文規定による著作権の譲渡権の消尽

第26条の2（譲渡権）

1 著作者は、その著作物（映画の著作物を除く。以下この条において同じ。）をその原作品又は複製物（映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。）の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

- 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
- 二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律（昭和三十一年法律第八十六号）第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
- 三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
- 四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
- 五 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

その他消尽に関する明文の規定

- 半導体集積回路の回路装置に関する法律

第12条(回路配置利用権の効力が及ばない範囲)

1～2 (略)

- 3 回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者が登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この項において同じ。)を譲渡したときは、回路配置利用権の効力は、その譲渡がされた半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、及ばない。

- 種苗法

第21条(育成者権の効力が及ばない範囲)

育成者権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

1～3 (略)

- 4 前2号の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為

国内消尽論

➤ 特許権の消尽論について

- 特許法には明文の規定がないものの、国内消尽については、最高裁判決で明確に認められている。

「特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである」(最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁(BBS事件))

国内消尽論

➤ 消尽論の根拠

① 特許製品の円滑な流通の確保

「特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ、」

「特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要することになれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては『発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する』（特許法一条参照）という特許法の目的にも反することになる（BBS事件）。

国内消尽論

➤ 消尽論の根拠

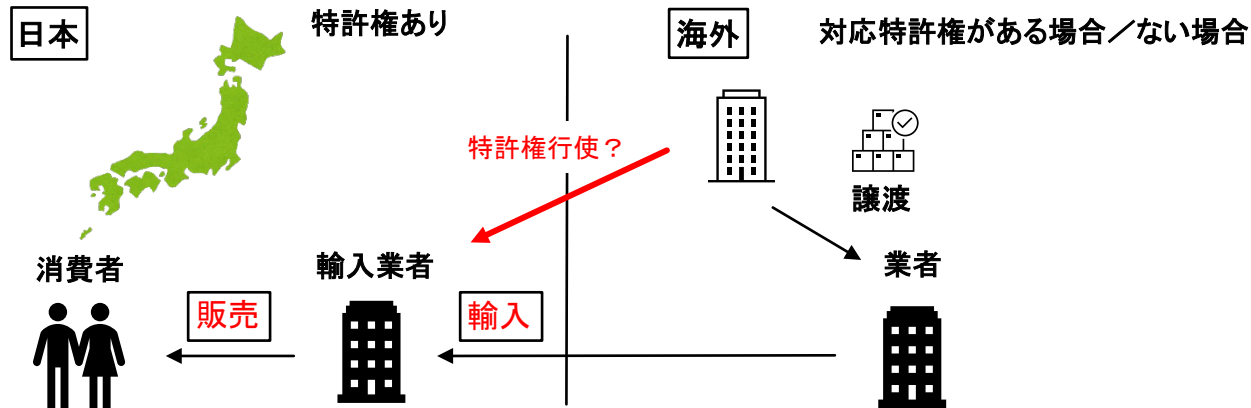
② 二重の利得機会の不要

「特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、**特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているもの**といふことができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、**特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しない**」(BBS事件)

国際消尽論

➤ 国際消尽とは

- 日本の特許権者が国外において特許製品を譲渡し、これを、これを第三者が輸入し、販売した場合、かかる輸入・販売行為に対して、特許権の効力が及ぶかという問題。



→上記**輸入行為**や、当該商品の**日本国内における販売**等に対して、特許権を行使することができるかが問題となる。

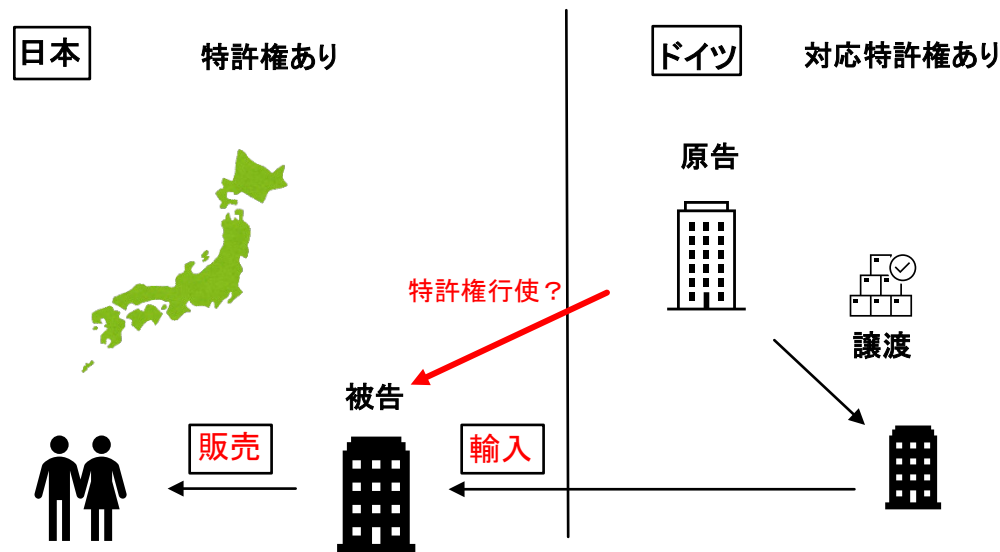
国際消尽論

➤ 国際消尽の問題意識

- 日本の特許権者が国外において特許製品を譲渡し、これを、これを第三者が輸入し、販売した場合、かかる輸入・販売行為に対して、特許権の効力が及ぶかという問題。
 - ✓ 「輸入」という行為は、特許発明の実施行為の一つにあたる。
 - ✓ 他方で当該製品は、特許権者により国外で譲渡された正規品である。
 - ✓ また、国際取引の安全性や円滑な流通の確保の要請もある。
 - ✓ もっとも、当該国外に対応特許権を有するとも限らず、また、そもそも、特許権は国ごとに別個の権利である。

BBS事件

➤ 最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁(BBS事件)



ドイツ及び日本において「自動車の車輪」という名称の特許権を有している原告が、ドイツで製造販売している特許製品を輸入して日本で販売している被告らに対し、輸入、販売等の差止め及び損害賠償を請求した事案。

BBS事件

➤ 二重の利得論の否定

(国内消尽を肯定した後)

「しかしながら、我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに右（＝国内消尽）と同列に論ずることはできない。すなわち、特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権…を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と譲渡地の所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということとはできないからである。」

→国内消尽論の根拠②(二重の利得論)は妥当せず、国内消尽論と同列には論じられないとした。

※上記（ ）内は筆者が追記

BBS事件

➤ 国外で譲渡した特許製品の輸入の一部許容 (黙示的許諾論)

「国際取引における商品の流通と特許権者の権利との調整について考慮するに、現代社会において国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況に照らせば、我が国の取引者が、国外で販売された製品を我が国に輸入して市場における流通に置く場合においても、輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されているものというべきである。そして・・・、前記のような現代社会における国際取引の状況に照らせば、特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、譲受人又は譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想されるところである。」

BBS事件

➤ 国外で譲渡した特許製品の輸入の一部許容 (黙示的許諾論)

「右のような点を勘案すると、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。」

「特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべき」

BBS事件

➤ 国外で譲渡した特許製品の輸入の一部許容 (黙示的許諾論)

「特許権者の権利に目を向けるときは、特許権者が国外での特許製品の譲渡に当たって我が国における特許権行使の権利を留保することは許されるというべきであり、特許権者が、右譲渡の際に、譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を合意し、製品にこれを明確に表示した場合には、転得者もまた、製品の流通過程において他人が介在しているとしても、当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識し得るものであって、右制限の存在を前提として当該製品を購入するかどうかを自由な意思により決定することができる。」

BBS事件

➤ 国外で譲渡した特許製品の輸入の一部許容 (黙示的許諾論)

- 国外において特許製品を譲渡した場合には、

- ✓ 譲受人との間で日本を除外する旨の合意
- ✓ 当該製品に当該合意の明確な表示

がない限り、「特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したもの」として特許権の効力は及ばない(黙示的許諾論)。

- 本事案では合意及び表示がないとして、特許権侵害を否定した。

国際消尽についての考察

➤ 対応特許権について

- 特許権者が特許製品を販売した外国における対応特許権の有無の影響
 - ✓ 対応特許の有無により結論は変わらない。

「特許製品の譲受人の自由な流通への信頼を保護すべきことは、特許製品が最初に譲渡された地において特許権者が対応特許権を有するかどうかにより異なるものではない。」(BBS判決)

国際消尽についての考察

➤ 表示方法について

- どの程度の表示があれば足りるのか。
 - ✓ 製品自体に表示すべきか。パッケージやタグに表示すべきか。
 - ✓ 表示はどのような言語で行うべきか。

→本判決の趣旨からすると、少なくとも、特許製品の転得者が当該製品を購入するに際して、特別な注意を要することなく表示の存在及び内容を認識することができ、表示された制限の存在を考慮した上で当該製品を購入するかどうかの意思決定をすることができることを要するものというべき(BBS事件調査官解説)

また、日本語で表示されるべきなのではないか(ジュリスト119号96頁)

加工や部材交換に係る消尽論

➤ 最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁（キャノンインクタンク事件）

- 事案の概要

原告（特許権者等）は、特許発明の実施品であるインクジェットプリンタ用インクタンクを製造販売していたところ、被告は、使用済みの原告製品にインクを再充填するなどして製品化されたインクタンクを輸入し、販売していた。

- 問題点

- ✓ 再充填されたインク部分以外は、原告が譲渡した特許製品であり、消尽するようにも思われる。
- ✓ 他方で、再充填することで一定の加工が施されているため、原告が譲渡した特許製品そのものであるとまではいえない。

加工や部材交換に係る消尽論

- 判決(判断基準)

「特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」

加工や部材交換に係る消尽論

- 判決(あてはめ)

被告製品の加工等の態様は、単なるインクの再充填に留まらず、**インクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるもの**と評価できること。

- ✓ 原告製品は、品質の低下等を防ぐために一回での使い切りを想定し、インク補充のための開口部を設けていなかったため、再充填するためにはインクタンク本体に穴を開けることが不可欠となる。
- ✓ 被告製品は、原告製品のインクタンクに穴を開けて、インクを注入した後
にこの穴をふさぐことによって製品化したものであった。

加工や部材交換に係る消尽論

- 判決(あてはめ)

被告製品の加工等の態様は、単なるインクの再充填に留まらず、**原告の特許発明の実質的な価値を再び実現するもの**と評価できること。

- ✓ 原告製品は、インク自体が圧接部の界面において空気の移動を妨げる障壁となる技術的役割を担っているところ、プリンタから取り外された使用済みの原告製品については、内部に残存するインクが固着し、障壁を形成する機能が害されている状態になる。
→ 原告の発明の本質的部分に係る構成を欠くに至っていた。
- ✓ 被告製品は、インクタンク内部の固着していたインクを洗い流し、障壁を形成する機能を回復させてから、インクを再充填している。
→ 原告の発明の本質的部分に係る構成が再び充足された。

加工や部材交換に係る消尽論

● 判決(結論)

「これらのほか、インクタンクの取引の実情など前記事実関係等に現れた事情を総合的に考慮すると、上告人製品については、**加工前の被上告人製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認めるのが相当**である。したがって、特許権者等が我が国において譲渡し、又は我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品である被上告人製品の使用済みインクタンク本体を利用して製品化された上告人製品については、本件特許権の行使が制限される対象となるものではないから、本件特許権の特許権者である被上告人は、本件特許権に基づいてその輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めることができるというべきである。」

まとめ

テーマ	米国	日本
国内消尽	○	○
国際消尽	○	△
加工や部材交換 (特許製品が新たに製造された等)	×	×

パートナー弁護士 松山 智恵

1999年 3月 お茶の水女子大学理学部物理学科卒業
2003年 4月 最高裁判所司法研修所入所
2004年10月 第二東京弁護士会登録
TMI総合法律事務所勤務
2009年 4月 特許庁審判部審判課勤務
2011年 7月 TMI総合法律事務所復帰
2013年12月 日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務研修講師
2016年 1月 パートナー就任
2017年 7月 特許庁調査業務外注先選定会議委員就任
2019年 1月 産業構造審議会知的財産分科会
特許制度小委員会委員就任
2019年 2月 産業構造審議会知的財産分科会委員就任
2020年 9月 産業構造審議会知的財産分科会
基本問題小委員会委員就任
2022年 3月 特許庁政策推進懇談会委員就任
2023年 2月 工業所有権審議会特定侵害訴訟代理業務
試験部会委員



e-mail: nmatsuyama@tmi.gr.jp
直通: 03-6438-5607

THANK YOU



Morgan, Lewis & Bockius UK LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales under number OC378797 and is a law firm authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. The SRA authorisation number is 615176.

Our Beijing and Shanghai offices operate as representative offices of Morgan, Lewis & Bockius LLP. In Hong Kong, Morgan, Lewis & Bockius is a separate Hong Kong general partnership registered with The Law Society of Hong Kong. Morgan Lewis Stamford LLC is a Singapore law corporation affiliated with Morgan, Lewis & Bockius LLP.

This material is provided for your convenience and does not constitute legal advice or create an attorney-client relationship. Prior results do not guarantee similar outcomes. Attorney Advertising.