

Morgan Lewis

| Webinar Series

PATENT LITIGATION SERIES

BETTER SAFE THAN SORRY

003 International Exhaustion

April 22 | Jitsuro Morishita

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.

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.**

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.

Repair v. Reconstruction

Morgan Lewis

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."



Other Ex-Territory Rules

§271(f) Infringement of patent

(1) Whoever without authority supplies or causes to be **supplied in or from the United States all or a substantial portion** of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to **actively induce the combination of such components outside of the United States** in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

(2) Whoever without authority supplies or causes to be **supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use** in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, **knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States** in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

§271(g) Infringement of patent

Whoever without authority **imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer**, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after—

- (1) it is materially changed by subsequent processes; or
- (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

日本法における国際消尽 の考え方

東京ステーション法律事務所
弁護士・弁理士 森本晃生

消尽の主要論点

- 並行輸入 (特許) B B S 事件最判
(商標) フレッドペリー事件最判
- 再生品 (特許) キヤノンインクカートリッジ
事件最判
(商標) 理想科学事件一審／控訴審

Civil Lawにおける正義／権利

suum cuique

各人に彼のものを

Πλάτων “Πολιτεία”; Cicero “*De finibus bonorum et malorum*”;
“*Corpus Iuris Civilis*”

個々の法律条文⇒類推適用⇒一般条項（特別法⇒民法）

利益考量 ≠ 利益衡量


市民civis社会の財貨／取引秩序

私有財産と市場取引の安全

自由主義 cf. ハイエク

消尽における配分的正義

特許権者 発明公開の代償 = 超過利潤の取得機会
対
一般公衆 産業の発達 = 発明実施品の自由な流通

- (1) 特許製品の自由流通は特許権者の利益でもある
- (2) 二重利得禁止 

Cf. *BBS* 事件最高裁判決（最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁）

消尽における利益考量

「けだし、（１）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、（２）一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、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という事になれば、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、もつ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り、（３）他方、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を保障されているものといえることができ、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からである。」

国外取引で国内特許権に対応 する利得の機会ありやなしや？

販売国における対応特許の存否

特許権の属地主義

(経済レベルに応じた価格差)

(国／地域別ライセンス)

たしかに

「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、直ちに右と同列に論ずることはできない。

すなわち、特許権者は・・・対応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。」

しかし

「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、・・・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。」

並行輸入への適用法理

× 国際消尽 ○ 黙示の許諾

特許権の限界の議論から契約法理による解決への転回

私的自治による修正の余地

対応特許の存否は問題にならない

黙示許諾における利益考量

「（１）・・・特許製品を国外において譲渡した場合に、その後当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、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である。

（２）他方、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。・・・

（４）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。」

消尽／黙示許諾の前提

特許権者／ライセンシーにより市場の流通過程に投じられたもの

消尽：利得の機会があった

黙示許諾：権利行使留保の機会があった

にもかかわらずしなかった

明示の排除表示の画餅性

契約法の鉄則：意思表示の到達

取引の過程で転得者に表示が視認可能か？

取引単位：コンテナ、パレット、カートン

表示言語は少なくとも発売国語+日本語

再生品の問題

消尽適用の先決問題：販売済み製品との同一性

争点：再生は新たな製造か修理か

Cf. キヤノン・インクカートリッジ事件最高裁判決
(最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁)

消尽の限界：再生品における利益考量


「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、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。」

黙示の許諾の限界

「最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決・・・により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品そのものに限られるものであることは、特許権者等が我が国において特許製品を譲渡した場合と異ならない。そうすると、我が国の特許権者等が国外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、我が国にお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、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た場合と同一の基準に従って判断するのが相当である。」

輸入される再生品にかかる判断順序

- 1 製造か修理か
- 2 新たな製造⇒特許権行使可能  しかし
修理（同一製品）⇒黙示許諾テスト
- 3 合意&明示排除表示⇒権利行使可能
通常はリパッケージされるので意味なし

再生品に対する更なる試練

独禁法違反を理由とする権利濫用の抗弁

譲渡等により対価をひとたび回収した特許製品が市場において円滑に流通することを保護する必要性があることに照らすと、特許製品・・・の円滑な流通や利用を特許権者自身が制限する措置については、その必要性及び合理性の程度が、当該措置により発生する競争制限の程度や製品の自由な流通等の制限を肯認するに足りるものであることを要するというべきである。

cf. リコー・トナーカートリッジ事件東京地裁判決
(東京地判令和2年7月22日平成29年(ワ)第40337号)

「本件各特許権の権利者である原告は、使用済みの原告製品についてトナー残量が「？」と表示されるように設定した上で、本件各特許の実施品である原告電子部品のメモリについて、十分な必要性及び合理性が存在しないにもかかわらず本件書換制限措置を講じることにより、リサイクル事業者である被告らが原告電子部品のメモリの書換えにより本件各特許の侵害を回避しつつ、トナー残量の表示される再生品を製造、販売等することを制限し、その結果、被告らが当該特許権を侵害する行為に及ばない限り、トナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受ける状況を作出した上で、当該各特許権の権利侵害行為に対して権利行使に及んだものと認められる。

・・・

トナーカートリッジ市場において原告と競争関係にあるリサイクル事業者である被告らとそのユーザーの取引を不当に妨害し、公正な競争を阻害するものとして、独占禁止法（独占禁止法19条、2条9項6号、一般指定14項）と抵触するものというべきである。

そして、本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の程度が低いこと、同措置は使用済みの製品の自由な流通や利用等を制限するものであることなどの点も併せて考慮すると、本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは、特許法の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用（民法1条3項）に当たるというべきである。」

ご清聴ありがとうございました





Teruo Morimoto

Tokyo Station Law Firm

03-5288-0350

morimoto.teruo@shigapatent.com

Teruo Morimoto specializes in Intellectual Property disputes, including court litigation, invalidation trials before Japan Patent Office, Customs Seizure proceedings and criminal cases, as well as licensing, R&D, employee IP remuneration and antitrust matters. He handles evidences in English or Chinese.

Degrees:

LLB, University of Tokyo (Politics)

BA, Kokugakuin University (Archaeology)

JD, cum laude, University of Tokyo Law School

Career:

Global Office Automation Vendor

Bibliography (excluding those on archaeology and falconry):

「応用美術の著作権保護をめぐる若干の考察」パテント64巻1号53頁（2011）

「裁判例評釈 いわゆる応用美術の著作物性判断基準につき従前の立場を変更した知財高裁第2部判決」パテント68巻10号67頁（2015）

『競争力を高める 特許訴訟・審判の論点と留意点』（近刊、発明推進協会）〔共著〕

IP Webinar Series: Better Safe than Sorry 2022

- No. 1: Important IP Cases (2022.01.28)
- No. 2: A-C Privilege (2022.02.25)
- No. 3: Int'l Exhaustion (2022.04.22)
- No. 4: Claim Construction (2022.05.27)**
- No. 5: Doc Management (2022.07.29)
- No. 6: Texas/Delaware Update (2022.08.26)
- No. 7: Indirect Infringement (2022.10.28)
- No. 8: Litigation Docket (2022.11.25)





Jitsuro Morishita
Partner

Tokyo: 03-4578-2530

Mobile: 070-1498-0066

jitsuro.morishita@morganlewis.com

Jitsuro Morishita devotes his practice to resolving complex global disputes in the areas of intellectual property, antitrust, governmental investigations, environmental issues, and labor.

Early in his career, he worked in-house for two global technology companies, Pioneer Corporation and Fujifilm Corporation, bringing unique expertise to advocate using profound understanding of Japanese company cultures.

Jitsuro is devoted to bringing his clients (i) easy communication using excellent communication skills, (ii) pleasant surprises from creative and out-of-the-box ways of thinking, and (iii) deep satisfaction through great results and client-friendly experiences.