

リサイクル・カートリッジの輸入販売は 特許権を侵害しないとされた事例

——インクタンク事件——

東京地裁 平成16年12月8日判決 平成16(ワ)8553号・8557号
特許権侵害差止請求事件 棄却（控訴） 最高裁HP（知的財産権判決集）
判例時報1889号110頁（平16(ワ)8557号のみについて）

角 田 政 芳**

【要 旨】

本件Xは、インクジェットプリンタ用インクタンクに関する2つの特許権を有しており、Xの特許発明の実施品の使用済み品を利用して製造されたりサイクル・カートリッジをマカオから輸入し販売している本件Yに対してその差止請求と損害賠償を請求した。判決は、2つの特許権ごとに出されたが、①うち1件の特許が無効であるか否か、②Yの行為に対して物の特許権の用尽理論が適用されるか否か、③Yの行為に対して物の生産方法の特許権の用尽理論が適用されるか否か、が争点となった。特許権の用尽理論は、本件のようなリサイクル製品の製造販売輸入行為には適用がない。本件判決は、特許権の用尽理論に関して十分に理解をしていないように思われる。

<参照条文> 特許法2条3項1号および2号、同法68条、同法100条等

【事 実】

X（原告）は、「インクタンクおよびインクタンクホルダ」と称する特許発明（特許第2801149

号、平成6年8月24日出願、平成10年7月10日登録、以下、「A特許発明」といい、その特許権を「A特許権」という。）と、「液体収納容器、該容器の製造方法、該容器のパッケージ、該容器と記録ヘッドとを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出記録装置」と称する特許発明（特許第3278410号、平成11年4月27日出願、平成14年2月15日登録、以下「B特許発明」といい、その特許権を「B特許権」という。）の特許権者である。

Xは、A特許発明（請求項1および6）およびB特許発明（請求項1および10）の実施品として、インクジェットプリンタ用インクタンク（以下、「原告製品」又は「本件インクタンク」という。）をいずれも日本国内で製造販売し、海外においては、XおよびXの関連会社又は商社が、原告製品を販売している。

つまり、原告製品は、A特許発明とB特許発明の実施品とされているが、同一の製品である。ただし、A特許発明の特許請求の範囲の請求項1は、「インクジェットヘッドを備えたホルダ

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 東海大学法科大学院教授 Masayoshi SUMIDA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に対して着脱自在にされ、該ヘッドに供給される記録に使用されるインクを貯留可能なインクジェット用のインクタンク」に関するものであり、その請求項6は、これにその「インクタンク内には黒インクが収容されていること」との構成要件を加えたものである。また、B特許発明の特許請求の範囲の請求項1は、「液体収納容器」の自体の内部構造に関する発明であり、その請求項10は「液体収納容器の製造方法」に関する発明である。つまり、B特許発明には、「物」と「方法」の特許発明が含まれている。

X又はXの関連会社が海外で販売した原告製品については、X又はXの関連会社は、海外における原告製品の譲受人との間で、販売先又は使用地域から我が国を除外する旨の合意をしていないし、その旨の合意をしたことを原告製品に明確に表示していない。

Y（被告）は、被告製品であるインクタンクを中国マカオにある甲会社から輸入している。この被告製品は、甲会社の関連会社である乙会社が、原告製品のインクを使い切って残ったインクタンク本体（以下「本件インクタンク本体」という。）、を北米、欧州及び日本を含むアジアから収集し、乙会社の子会社である丙会社がリサイクル化したインクタンク（以下、「被告製品」という。）である。つまり、Yは、Xの上記2つの特許権の実施品である原告製品の使用済み品を利用してリサイクル化された被告製品を輸入販売している。

そこで、Xは、上記2つの特許権に基づき、被告製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄、並びに不法行為に基づき、損害金及び遅延損害金の支払を求めた。

このうち、A特許権に基づく事件が、平成16(ワ)8553号「インクタンクA事件」であり、B特許権に基づく事件が平成16(ワ)8557号「インクタンクB事件」である。

これに対して、Yは、「インクタンクA事件」

においては、①A特許権には進歩性欠如の明らかな無効事由が存する、②原告製品の販売によりA特許権は国内および国際的に消尽していると主張し、「インクタンクB事件」においては、原告製品の販売によりB特許権は国内および国際的に消尽しているとだけ主張している。両事件は、消尽の主張部分が共通している。また、「インクタンクA事件」判決においては、その争点①に関する判断のみがなされ、②についての判断はなされていない。

そこで、本稿においては、「インクタンクA事件」判決の争点である、①A特許発明1及び6についての特許は、発明の進歩性欠如の無効理由が存在することが明らかであるかどうかについて検討し、「インクタンクB事件」判決の争点である、②原告製品の日本国内及び海外における販売により、物の発明であるB特許発明1についての特許は消尽したか、③原告製品の日本国内及び海外における販売により、物の生産方法の発明であるB特許発明10についての特許は消尽したか、という点について検討することとする。

【判 旨】

1. 「インクタンクA事件」判決におけるA特許権の無効理由の存在

「A特許発明1と引用例1の1に記載された発明とを対比すると、…取付手段として、本件発明1の構成要件E及びFに相当する手段を用いることは、引用例2に記載されているところ、引用例2に記載された発明も、インクリボンカセットホルダに対して、より簡単な操作で着脱し、かつ位置決め、保持を確実にするという本件発明1と同様の課題を解決するものである。

したがって、引用例1の1に記載された発明に、取付手段として引用例2に記載された発明を適用して、本件発明1のように構成すること

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、当業者が容易に想到することができたものと認められる。…A特許発明1についての特許は、特許法29条2項の規定に違反して与えられたものであり、明らかな無効理由を有する。」

「A特許発明6は、A特許発明1の構成に、「前記インクタンク内には黒インクが収容されていること」との構成要件Hが加わったものであるところ、この構成要件の付加は、インクタンクにおいて最も一般的な実施態様を記載したものにすぎないものと認められる。

よって、本件発明6も、当業者が容易に想到することができたものであり、本件発明6についての特許も、特許法29条2項の規定に違反して与えられたものであり、明らかな無効理由を有する。…以上によれば、本件発明1及び6についての特許に基づく原告の請求は、権利の濫用として許されない。」

2. 「インクタンクB事件」判決における物の特許の用尽について

「(1) 法律論

ア 国内消尽について

(ア) 特許権者が我が国の国内において特許発明に係る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したものと消尽し、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（BBS事件最高裁判決）。

しかしながら、特許権の効力のうち生産する権利については、もともと消尽はあり得ないから、特許製品を適法に購入した者であっても、新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば、特許権を侵害することになる。

(イ) そして、本件のようなリサイクル品について、新たな生産か、それに達しない修理の範囲内かの判断は、特許製品の機能、構造、材質、

用途などの客観的な性質、特許発明の内容、特許製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度、取引の実情等を総合考慮して判断すべきである。

特許製品の製造者、販売者の意思は、価格維持の考慮等が混入していることがあり得るから、特許製品の通常の使用形態を認める際の一事情として考慮されるにとどまるべきものである。

イ 国際消尽について

(ア) 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、譲受人との間で上記の旨の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される（BBS事件最高裁判決）。

(イ) しかしながら、上記のような場面においても、上記アと同様な事情が認められる場合には、特許権者による権利行使は許されると解される。

ウ 原告の主張に対する判断

原告は、インクを使い切った本件インクタンクが廃棄された後のリサイクル業者の行為に関しては、新たな生産か修理かを判断する必要がない旨主張する。

しかしながら、特許製品を譲り受けた者は消尽等によりその使用及び譲渡等を自由に行うことができるものであるから、新たな生産か否かが問題とされる行為を行った者が原告からの直接の購入者であるか転得者であるかは、新たな生産か修理かの判断に影響せず、ただ、インクを使い切った本件インクタンクが消費者によって廃棄され又はリサイクルに付されたという事

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

情が、新たな生産か修理かの判断の考慮要素である取引の実情の一部として考慮される関係にあるものと考えられる。

よって、原告の上記主張は、採用することができない。」

(2) (省 略)

(3) 国内消尽について

「ア 上記 (2) に説示の事実をまとめれば、次の通りである。

(ア) 特許製品の構造等

本件インクタンク本体は、インクを使い切った後も破損等がなく、インク収納容器として十分再利用することが可能であり、消耗品であるインクに比し耐用期間が長い関係にある。この点は、撮影後にフィルムを取り出し、新たなフィルムを装填すると、裏カバーと本体との間のフック、超音波溶着部分等が破壊されてしまう使い捨てカメラ事件判決の事案とは大きく異なっている。

そして、液体収納室の上面に注入孔を開ければ、インクの再充填が可能である。」

「イ 以上の事実によれば、本件インクタンク本体にインクを再充填して被告製品としたことが新たな生産に当たると認められないから、日本で譲渡された原告製品に基づく被告製品につき、国内消尽の成立が認められる。」

(4) 国際消尽について

「前記 (2) (筆者注、事実認定) 及び (3) アの事実によれば、海外で譲渡された原告製品に基づく被告製品についても、国際消尽の成立が認められる。」

3. 製造方法の特許の消尽等について

〔(1) 法律論

物を生産する方法の特許についても、物の特許の場合と同様に (前記 1 (1) ア参照)、国内消尽が成立し、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

が、特許権の効力のうち生産する権利については、もともと消尽はあり得ないから、特許製品を適法に購入した者であっても、新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば、特許権を侵害することになる。新たな生産か、それに達しない修理の範囲内かの判断は、特許製品の機能、構造、材質、用途などの客観的な性質、特許発明の内容、特許製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度、取引の実情等を総合考慮して判断すべきである。」

(2) 国内消尽について

「本件発明10についての特許の関係においても、本件インクタンク本体を用意し、特定の態様にインクを再充填して被告製品としたことが新たな生産に当たるものと認められないから、日本で譲渡された原告製品に基づく被告製品につき、国内消尽の成立が認められる。」

(3) 国際消尽について

「海外で譲渡された原告製品を再製品化した被告製品についても、上記 (2) と同じ理由で、国際消尽の成立が認められる。」

【研 究】判決の結論および理由に反対

1. 本件における「インクタンク A 事件」判決は、無効理由を有する特許権の行使を権利濫用とした平成12・4・11の「キルビー最高裁判決」¹⁾と、その後の多くの下級審判決を踏襲するものである。

「インクタンク B 事件」判決が、インクタンクという物とその製造方法に関する特許発明の特許権の国内的及び国際的用尽理論の適用可能性に関して判断した中で、物の発明に関する判断部分は、平成9・7・1の「BBS最高裁判決」²⁾をほぼ踏襲するものである。これに対して、その製造方法に関しても特許権の用尽理論の適用があるとした判断部分は、これが初めてのものということができる。もとより、正当である。但し、判旨の物に関する特許権の用尽理論と物

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の生産方法の特許権の用尽に関する理解は不十分であると思われる³⁾。

2. 「インクタンクA事件」判決の無効理由の存否に関する判断について

「インクタンクA事件」判決は、A特許発明と引例との比較の結果、進歩性を欠くと判断して、明らかな無効理由を有する権利行使は認められないとした。この点は、「キルビー事件最高裁判決」を踏襲するものである。

特許権侵害訴訟において、当該特許発明が公知技術に属する場合等には、いわゆる特許無効の抗弁が認められるべきであるとの見解もあるが、被告の実施している技術に着目した公知技術の抗弁が認められるべきであるとの見解や、同様に本件におけるような進歩性を欠く発明である場合には、いわゆる自由技術の抗弁が認められるべきであるとの見解がある⁴⁾。

しかし、「キルビー事件最高裁判決」以後においては、およそ無効理由を有する特許権の行使は権利濫用であるとする下級審の判例の蓄積が進んでいるものといえることができる⁵⁾。また、平成16年特許法改正により、「キルビー事件最高裁判決」をうけて、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」と定められた(改正法104条の3)。本件判決は、そのような判例と改正法の趣旨に従ったものであるが、無効理由には種々の異なった性質のものがあり(特123条1項1号～8号)、無効理由があるときには一律に権利濫用とすることには疑問がある。

3. 「インクタンクB事件」判決における物の特許の用尽について

判旨は、まず「法律論」として、特許権の国

内用尽についてBBS最高裁判決を引用して、「特許権はその目的を達したものとして消尽」という目的達成説にたっているように見える。しかし、目的達成説は、いったいどのような特許権の目的を達したのか明らかにしていないものである。ただし、「特許権の効力のうち生産する権利については、もともと消尽はあり得ない」と述べて、物に関する特許権の用尽理論は生産行為には適用されないものであることを明確にしているが、当然のことを述べたものである。

判旨は、続けて「特許製品の製造者、販売者の意思」については、「特許製品の通常の使用形態を認める際の一事情として考慮されるにとどまるべきものである。」としている。それが特許権の用尽については、特許権者の意思は考慮すべきではないとの意味であり、また、特許権の用尽の実質的根拠論の一つである黙示の実施許諾説を否定したものであれば正当である。

次に、判旨は、国際消尽についても、BBS事件最高裁判決を引用して、特許権者が、特許製品の譲受人との間では、わが国での販売や使用を除外したり、特許製品の転得者との間ではそのことを特許製品に表示した場合には、わが国での権利行使が許されると述べている。

この点は、「BBS事件最高裁判決」について、国際的用尽理論を否定し、黙示の実施許諾説を採用したものであるとする多くの見解により支持されるものと思われる。しかしながら、黙示の実施許諾説は、特許権の用尽理論の実質的根拠論の一つにすぎないし、前記のように、判旨が、特許権の用尽理論の適用については、特許権者の意思は考慮すべきではないと述べた部分と明らかに矛盾する。国際的用尽の場面においても、特許権者の意思は考慮すべきではないと考えるのが一貫しているし、黙示の実施許諾説の理論的欠陥である明示の実施不許諾を許すような「BBS事件最高裁判決」の立場は、大きな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

問題を残している⁶⁾。

本件における具体的判断において、判旨は、「新たな生産か否かが問題とされる行為を行った者が原告からの直接の購入者であるか転得者であるかは、新たな生産か修理かの判断に影響」しないと述べている。

この点が、特許権の用尽理論に関する判旨の理解が不十分と思われる点である。特許権者から特許製品を直接購入した者や転得者の行為が、新たな生産にあたり特許権侵害を構成するのか、修理に当たり特許権侵害を構成しないのかの判断に関して、学説は、(1) 用尽効果残存度基準説、(2) 特許製品効用消失説、(3) クレーム基準説に分かれるとあってよい。用尽効果残存度基準説は、特許権の用尽効果の残存部分と残存しない部分に分けて前者は特許権侵害に当たらず、後者は特許権侵害に当たるとするものである⁷⁾。特許製品効用消失説は、特許権者等により市場に置かれた特許製品自体に着目して、リサイクル製品は、「その効用を終えた」物として捉えるものである⁸⁾。クレーム基準説は、特許権の用尽理論との関係でいえば、「実質的な再度の生産と評価しうる」場合には、特許権侵害となるが、その判断基準としては、「クレームに記載された特許発明を基準に考える」見解である⁹⁾。ただ、この見解が、特許権の侵害を構成するのは、クレームの構成要件の大半にわたる補充や部品の交換であるかどうかによって判断しようとしている点は、やや説得力を欠いているように思われる。

この点については、判旨のいうように、特許権者から直接購入した者であるか転得者であるかが、新たな生産か修理かの判断に影響しないのは、転得者に特許製品がその同一性を維持したまま、したがって、特許発明のクレームを充足したまま譲渡された場合に限られる。けだし、特許発明のクレームを充足したままの特許製品を譲り受けた者の行為だけが、形式的に特許権

侵害を構成することとなるが、取引の安全という用尽理論の実質的根拠に基づいて、侵害責任を負うものとすべきではないとするのが用尽理論だからである。本件においてリサイクル行為を行う乙会社と丙会社が入手する原告製品の使用済み品は、特許発明の構成要件中のインクが欠けていて、特許発明のクレームを充足しない物となっている点を見過している。特許発明のクレームを充足しない物については、そもそも特許権侵害を構成しないものであるから、そのようなものについては、特許権侵害を構成しないようにするために用尽理論を適用する余地もない。そして、特許製品ではない物入手してリサイクル・インクカートリッジを生産し、販売する行為について国内用尽理論が適用される余地もなく、またわが国に輸入する行為について国際用尽理論が適用される余地もない。

その意味で、判旨がインクを使い切った物が特許発明のクレームを充足する物ではなくなった点を看過していることが明らかである。もちろん、特許発明としてクレームされているものが「インク収納容器」である場合には、判旨の見解は支持されよう。特許権侵害においては、特許発明のクレームとの関係を無視した判断をすることはできない。それは、特許権の用尽理論の適用においても同様である。判旨が、その点についての考察なく国内および国際消尽を肯定したのは誤りである。

(2) 製造方法の特許の消尽等について

判旨が、「法律論」において、「物を生産する方法の特許についても、物の特許の場合と同様に…、国内消尽が成立し、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が、特許権の効力のうち生産する権利については、もともと消尽はあり得ない」としている点は正当である。

ただし、物を生産する方法の特許権において用尽しないのは「生産する権利」ではなく、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「使用する権利」である（特2条3項3号）。この点が、物の特許権と物の生産方法の特許権の用尽理論の内容的相違をもたらす点である。すなわち、特許発明である物の生産方法によって生産された物が権利者から譲渡された後、その譲受人やその転得者が、その生産物を使用し、販売し、輸入等を行う場合に、取引の安全という見地から、特許権侵害とはならないものとするのが物の生産方法の特許権の用尽である。その生産物を入手した者が、その生産物を用いて生産方法を使用する行為には特許権の用尽理論の適用はそもそもあり得ないこととなる。本件におけるリサイクル業者の行為には、そもそも本件の物の生産方法の特許権の用尽理論が適用される余地はないこととなる。

判旨が、国内消尽についても、国際消尽についても、物の発明に関する特許権の用尽の場合と全く同様に考えたのは、誤りというほかない。

注 記

- 1) 最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁
- 2) 最判平成9・7・1民集51巻6号2299頁

- 3) 拙稿「リサイクルと知的財産権」日本工業所有権法学会年報22号98頁以下参照。
- 4) 大阪地判昭和45・4・17無体集2巻1号151頁「金属網籠事件第一審」など。
- 5) 新規性を欠く事例として、東京地判平成13・3・29判時1765号112頁等、準公知の事例として、東京高判平成13・11・28判時1778号130頁等があり、この傾向は、無効理由を有する商標権についても採用されるにいたっている。東京地判平成13・9・28判時1781号150頁参照。
- 6) 渋谷達紀『知的財産法講義I（特許法・実用新案法・種苗法）』230頁は、「BBS事件最高裁判決」が黙示の実施許諾説を採用した点につき「判旨が黙示的同意論をとり、あわせて同意の撤回方法を明示したことには問題がある。」とされ、「判旨が採用した黙示的同意論は、並行輸入を許容した判決の意義を著しく減ずるものである。」とされる。
- 7) 吉藤＝熊谷『特許法概説〔第13版〕』有斐閣1998年434頁以下
- 8) 高林龍『標準特許法』有斐閣2002年84頁
- 9) 田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究第6号（2005年3月）41～42頁

（原稿受領日 2005年7月26日）