

使用済み特許製品を再利用したインクタンクにつき、消尽が否定された例

知的財産高等裁判所特別部 平成18年1月31日判決
平成17年(ネ)10021号特許権侵害差止請求控訴事件
原判決取消・請求認容（上告受理申立て）判例時報1922号30頁

古 沢 博**

【要 旨】

本判決は、特許権者Xが、国内外で販売された特許製品（インクタンク）を回収し、洗浄・インク再充填などにより製品化されたY製品を輸入販売するYに対して提起した特許権侵害請求につき、特許権の消尽しない場合として、①当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第1類型）、②当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合（第2類型）のいずれかに該当するときは、特許権は消尽しないとの判断基準を定立し、本件のY製品は、第1類型には該当しないが、第2類型に該当するとして、Yの消尽の抗弁を認めず、特許権侵害を認めた。判旨の定立した判断基準には反対であり、その結論にも疑問がある。

本件判例評釈 帖佐隆・特許ニュース平成18年3月8日号1頁，同月9日号1頁，判旨に賛成。牧野和夫・発明2006年4月号46頁。

＜参照条文＞ 特許法2条3項，68条，100条

【事 実】

X（控訴人，原告）は、インクジェットプリンタ用のインクタンクに関し、発明の名称を「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」と題する特許権（以下、「本件特許権」という。）を有しており、本件特許権の請求項1の発明（液体収納容器の発明，以下「本件発明1」という。）のインクタンク（以下「X製品」という。）を，請求項10の発明（液体収納容器の製造方法の発明，以下「本件発明10」という。）の方法により製造し，国内外で販売している。Y（被控訴人，被告）は，インクを使い切ったX製品を回収，洗浄，インクの再充填などを経て製品化されたインクタンク（Y製品）を，海外の業者から輸入し，販売した。そこで，Xは，本件各特許権に基づき，①Y製品は本件発明1の物の発明の技術的範囲に属する，②Y製品を製品化する工程は，本件発明10の物の生産方法に関する発明を使用するもので

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 弁護士・獨協大学名誉教授 Hiroshi FURUSAWA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あり、その技術的範囲に属すると主張して、本件各特許権に基づいて、Y製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めた。Y製品が本件発明1の構成要件をすべて充足し、その技術的範囲に属すること、及びY製品が、XあるいはXから許諾を受けた者がわが国の内外で販売したX製品のインクが消費されたインクタンクにインクを再充填するなどして製品化されたものであり、その製品化の方法が、本件発明10の構成要件をすべて充足し、その技術的範囲に属することは、当事者間に争いがない。なお、国外で販売されたX製品については、譲受人との間で販売先又は使用地域からわが国を除外する旨の合意はされておらず、その旨がX製品に明示もされていなかった。

Xの請求に対し、Yは、特許権の消尽を主張して、特許権侵害を争った。

第1審判決は、①特許権者が国内で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消尽するが、特許権の効力のうち生産する権利については消尽はあり得ないから、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、特許権の侵害となる、②本件においては、X製品の構造等、特許発明の内容、取引の実状等によれば、インクを再充填してY製品としたことが新たな生産に当たるとは認められないから、国内販売分に由来するY製品につき消尽が成立する、③また、国外販売分に由来するY製品についても、同様の理由により、国際消尽の成立が認められる、などと判示して、Xの請求をいずれも棄却した。この判決に対し、Xが控訴した。

【判 旨】

1. 「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内において当該特許発明に係る製品（以下「特許製品」という。）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して消尽し、もはや特許権者は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に対し、特許権に基づく差止請求権等を行行使することができないというべきである（BBS事件最高裁判決参照）。」

「しかしながら、（ア）当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（以下「第1類型」という。）、又は、（イ）当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合（以下「第2類型」という。）には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。」

2. その理由は、「第1類型については、①一般の取引行為におけるのと同様、特許製品についても、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、市場における取引行為が行われるものであるが、上記の使用ないし再譲渡等は、特許製品がその作用効果を奏していることを前提とするものであり、年月の経過に伴う部材の摩耗や成分の劣化等により作用効果を奏しなくなった場合に譲受人が当該製品を使用ないし再譲渡することまでも想定しているものではないから、その効用を終えた後に再使用又は再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても、市場における商品の自由な流通を阻害することにはならず、②特許権者は、特許製品の譲渡に当たって、当該製品が効用を終えるまでの間の使用ないし再譲渡等に対応する限度で特許発明の公開の対価を取得しているものであるから、効用を終えた後に再使用又は再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても、特許権者が二重に利得を得ることにはならず、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

他方、効用を終えた特許製品に加工等を施したものが使用ないし再譲渡されるときには、特許製品の新たな需要の機会を奪い、特許権者を害することとなるからである。」

「第2類型については、特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合には、特許発明の実施品という観点からみると、もはや譲渡に当たって特許権者が特許発明の公開の対価を取得した特許製品と同一の製品ということができないのであって、これに対して特許権の効力が及ぶと解しても、市場における商品の自由な流通が阻害されることはないし、かえって、特許権の効力が及ばないとすると、特許製品の新たな需要の機会を奪われることとなって、特許権者が害されるからである。」

3. 「第1類型に該当するかどうかは、特許製品を基準として、当該製品が製品としての効用を終えたかどうかにより判断されるのに対し、第2類型に該当するかどうかは、特許発明を基準として、特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたかどうかにより判断されるべきものである。したがって、特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部が損傷又は喪失したことにより製品としての効用を終えた場合に、当該部材につき加工又は交換がされたときは、第1類型にも第2類型にも該当することとなる。また、加工又は交換がされた対象が特許発明の本質的部分を構成する部材に当たらない場合には、第2類型には該当しないが、製品としての効用を終えたと認められるときは、第1類型に該当するということができる。」

4. 「なお、原審は、「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。」、「本件のようなり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。」と判示し、特許製品に施された加工又は交換が「修理」であるか「生産」であるかにより、特許権侵害の成否を判断すべきものとした。」

「しかし、このような考え方では、特許製品に物理的な変更が加えられない場合に関しては、生産であるか修理であるかによって特許権に基づく権利行使の許否を判断することは困難である。また、この見解は、「生産」の語を特許法2条3項1号にいう「生産」と異なる意味で用いるものであって、生産の概念を混乱させるおそれがある上、特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合であっても、当該製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度や取引の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして、特許権に基づく権利行使をすることが許されないこともあり得るという趣旨であれば、判断手法として是認することはできない。」

5. 物を生産する方法の発明により生産された成果物の使用、譲渡等について

「物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物（成果物）については、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内においてこれを譲渡した場合には、当該成果物については特許権はその目的を達したものとして消尽し、もはや特許権者は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に対し、特許権に基づく権利行使をすることができないというべきである。なぜならば、この場

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

合には、市場における商品の自由な流通を保障すべきこと、特許権者に二重の利得の機会を与える必要がないことといった、物の発明に係る特許権が消尽する実質的な根拠として判例（BBS事件最高裁判決）の挙げる理由が、同様に当てはまるからである。」

6. 物を生産する方法の発明の使用について

「特許法2条3項2号の規定する方法の発明の実施行為、すなわち、特許発明に係る方法の使用をする行為については、特許権者が発明の実施行為としての譲渡を行い、その目的物である製品が市場において流通するということが観念できないため、物の発明に係る特許権の消尽についての議論がそのまま当てはまるものではない。しかしながら、次の（ア）及び（イ）の場合には、特許権に基づく権利行使が許されないと解すべきである。

（ア）物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が、物の発明の対象ともされている場合であって、物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものではないとき、すなわち、実質的な技術内容は同じであって、特許請求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を、単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記したときは、物の発明に係る特許権が消尽するならば、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解するのが相当である。」

「（イ）また、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法101条3号）又はその方法の使用に用いる物（我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの（同条4号）を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を

使用、譲渡等する行為については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行わせることは許されないと解するのが相当である。」

7. 国外販売分のX製品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について、物の発明に係る特許権に基づく権利行使の可否

「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、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の合意をしたときを除き、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、譲受人との間でその旨の合意をした上で特許製品にこれを明確に表示したときを除き、当該製品を我が国に輸入し、国内で使用、譲渡等する行為に対して特許権に基づく権利行使をすることはできないというべきである（BBS事件最高裁判決）。本件において、国外で販売された控訴人製品については、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はされていないし、その旨が控訴人製品に明示されてもいないことは、前記（中略）のとおりである。したがって、国外で販売された控訴人製品を使用前の状態で輸入し、これを国内で使用、譲渡等する行為は、本件特許権の行使の対象となるものではない。

しかしながら、（ア）当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第1類型）、又は、（イ）当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合（第2類型）には、特許権者は、当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。その理由は、国外での経済取引においても、譲受人が目的物につき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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ことを前提として、市場における取引行為が行われ、国外での取引行為により特許製品を取得した譲受人ないし転得者が、業として、これを我が国に輸入し、国内において、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、当然に予想される場所であるが、①上記の使用ないし再譲渡等は、特許製品がその作用効果を奏していることを前提とするものであり、年月の経過に伴う部材の摩耗や成分の劣化等により作用効果を奏しなくなった場合に譲受人ないし転得者が我が国の国内において当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではなく、また、②特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合に譲受人ないし転得者が我が国の国内において当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではないから、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外で譲渡したとしても、譲受人ないし転得者に対して、上記の(ア)、(イ)の場合にまで、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と解することはできないからである。]

8. 国外販売分のX製品に由来するY製品について、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使の可否(その実施態様のうち、当該方法により生産された物の使用、譲渡等について)

「物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物(成果物)については、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成果物を譲渡した場合、特許権者は、譲受人に対しては、当該成果物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の合意をしたときを除き、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、譲受人との間でその旨の合意をした上で成果物にこれ

を明確に表示したときを除き、当該成果物を我が国に輸入し、国内で使用、譲渡等する行為に対して特許権を行使することはできないというべきである。なぜならば、この場合には、国際取引における商品の自由な流通を尊重すべきことなど、物の発明に係る特許権について判例(BBS事件最高裁判決)の挙げる理由が、同様に当てはまるからである。本件において、国外で販売された控訴人製品については、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はされていないし、その旨が控訴人製品に明示されてもいないことは、前記(中略)のとおりである。

しかしながら、(ア)当該成果物が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)、又は、(イ)当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において、当該部材の全部又は一部につき、第三者により加工又は交換がされたとき(第2類型)には、特許権者は、当該成果物について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。この点については、物の発明に係る特許権について判示した理由(中略)が、同様に当てはまるものである。」

9. 国外販売分のX製品に由来するY製品について、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使の可否(当該方法の使用について)

「物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が、物の発明の対象ともされており、かつ、物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものでない場合において、特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品について、物の発明に係る特許権に基づく権利行使が許されないときは、物を生産する方法の発明に係る特許権に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

基づく権利行使も許されないと解するのが相当である。本件発明10は、本件発明1に係る液体収納容器を生産する方法の発明であって、インクを充填して使用することを当然の前提とする液体収納容器に、公知の方法により液体を充填するというものであるから、本件発明1に新たな技術的思想を付加するものではなく、これと別個の技術的思想を含むものではないと解されるが、本件発明1に係る本件特許権に基づく権利行使が許される以上、控訴人が本件発明10に係る本件特許権に基づく権利行使をすることは、許されるというべきである。」

【研究】

1. 本判決は、平成17年4月に新たに発足した知的財産高等裁判所の特別部（いわゆる大合議部）が、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者により譲渡された特許製品の加工・再使用と特許権の消尽の問題について、新たな判断基準を定立し、その判断方法を詳細に論ずるとともに、従来の学説や裁判例において多く説かれていた、特許製品に施された加工又は交換が「修理」であるか「生産」であるかにより特許権侵害の成否（消尽の成否）を判断する判断手法を否定することを明らかにした点において、重要な意義を有する。

2. 特許権の消尽については、最判三小平成9年7月1日（民集51巻6号2299頁）¹¹（以下「BBS事件最高裁判決」という。）があり、この最高裁判決は、「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。」と判示して国内消尽を認め（ただし、同判決では傍論である。）、次に、「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。」と判示して、いわゆる国際消尽につき、国内消尽とは若干異なる基準のもとに、これを認めた。

本判決及び原審判決のいずれも、このBBS事件最高裁判決の判示を引用し、これを前提として論じているが、本件の事案がBBS事件と異なる点は、①本件では、Y製品は、X製品そのものではなく、インクが費消されて空となったX製品に対して、これを洗浄しインクを再充填するなどの加工を施した物である点、②本件は、物の発明についての特許権の消尽のみではなく、物を生産する方法の発明に係る特許権の消尽も問題となった点にある。

3. 本判決の特徴は、物の発明に係る特許権の消尽に関し、権利が消尽しない場合として二つの新たな類型（第1類型と第2類型）を提示し（〔判旨〕1～3）、原審判決が採用した、特許製品に施された加工又は交換が「修理」であるか「生産」であるかにより特許権侵害の成否を判断する判断手法を否定した点（〔判旨〕4）にある。

4. 本判決において特許権が消尽しないとされる場合の第1類型は、「当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効力を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合」であり、第2類型は、「当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合」である。そして、そのいず

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れかの類型に該当するときは、特許権の消尽はないというのである。結局、本判決は、Y製品は第1類型には該当しないが、第2類型に該当するとして、消尽を認めなかった。

筆者は、特許権の消尽に関し、本判決が上記のような判断基準を設定したこと、とりわけ、第1類型の判断基準について疑問を感ずるものである。そこで本判決が設定したこれらの各類型について検討を加える。本判決の論点は、物を生産する方法に係る特許権の消尽の問題を含めて多岐にわたるが、本稿では、上記の点を中心に論ずる。

5. 特許製品の適法な取得者が当該特許製品に加えた加工等が特許権の侵害となるかどうかは、当該加工等が「修理」に止まるか、それとも「生産」と評価されるかを基準とするのが、従来の裁判例及び学説の基本的立場であったといえることができる。

ところが、近時の裁判例には、①東京地裁平成12年6月6日決定（判例時報1712号175頁）（フィルム一体型カメラ事件）²⁾、②東京地裁同年8月31日判決（レンズ付きフィルムユニット事件）（最高裁ホーム・ページ）³⁾、③東京地裁平成13年1月18日判決（判例時報1779号99頁）（置換プリン事件又はアシクロビル事件第1審）など、従来の裁判例とは異なる基準を採るものも現れている。上記①の東京地裁決定（実用新案権ないし意匠権に関する事件である。）は、「当該取引について、その対象となった実施品の客観的な性質、取引の態様、利用形態を社会通念に沿って検討した結果、権利者が、譲受人に対して、目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等できる権利を無限定に付与したとまでは解することができない場合に、その範囲を超える態様で実施されたときには、権利者は、実用新案権ないし意匠権に基づく権利を行使することができるものと解される。」と判示し、権利実施品譲渡の取引

の際の権利者の意思解釈を基準とし、上記②の東京地裁判決は、「特許製品がその効用を終えた後においては、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することが許される。」、 「また、当該特許製品において特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を取り除き、これを新たな部材に交換した場合にも、特許権者は、当該製品について特許権を行使することができる。」と判示した。その流れに沿った裁判例が、上記③の東京地裁判決であり、本判決とほぼ同旨の判示をしている。ただし、結論としては、消尽を認め、特許権の行使を認めなかった。なお、同事件の控訴審判決（東京高裁平成13年11月29日判決、判例時報1779号89頁）⁴⁾は、消尽の成否の基準を、「修理」であるか、「生産」と評価できるかに置き、消尽を認めた上、「消尽は、特許権者の意思とは無関係に、特許権者による特許製品の譲渡行為により無条件に生ずるものというべきである。」と判示している。

本判決は、上記東京地裁の①、②、③の裁判例、とくに②、③の判決の流れのもと、とりわけ③の判決の判示を発展させたものといえることができる。なお、上記③の判決の事案では、本判決の立場に立てば、消尽を否定し、特許権の行使を認める結論になりそうであるが、③の判決が消尽を認めたのは、特許製品が効用を終えたかどうかについて、製品基準を採らなかったためであろうか。

6. 本判決及び東京地裁の前記①、②、③の裁判例は、いずれも特許権の消尽の範囲に制限を加え、消尽の範囲を、当該特許製品につき社会通念上想定し得る「使用」の範囲に限定しようとする点において共通する。これに反し、従来の新たな「生産」と評価し得るかどうかを基準として消尽の成否を決する考え方は、消尽は、権利者が特許製品を譲渡した段階で、特許権者の意思とは無関係に、無条件に、画一的に生ずるという考え方を基礎とするものである。前者

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のアプローチは「消尽アプローチ」と、後者のアプローチは「生産アプローチ」といわれる⁵⁾。

この各アプローチのいずれを採用するかによって生ずる違いは、権利者から譲渡された特許製品に対し、購入者等により加えられる加工・変型が「生産」と評価し得ない場合に生ずる。それが「生産」と評価され得る場合には、いずれのアプローチをとっても実際上変りはない。

上記のいずれのアプローチをとるべきかの判断は、結局は、消尽を認める実質的根拠いかに帰着するであろう。その実質的根拠は、BBS事件最高裁判決を参照すれば、①商品の自由な流通の阻害の防止ないし取引の安全の保護、②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はない、ということであるが、その基本は、①の自由な流通の阻害の防止ないし取引の安全にあり、重複利得機会を与える必要がないというのは、消極的根拠であろう。このように考えると、消尽は特許製品が譲渡された段階で無条件に、画一的に生ずべきものであり、譲渡後の事情により消尽の成否が左右されることになれば、第三者の予測可能性を害し、消尽を認める本来の趣旨に反することとなろう⁶⁾。消尽の及ぶ範囲の限定について、社会通念という概念を用いたとしても同様である。

上記の考え方は、いわゆる「生産アプローチ」に基づく考え方であり、取引の安全保護を重視する立場である。これに対し、「消尽アプローチ」は、特許権者による投下資本の回収に重点を置く考え方ともいえよう。そのいずれを可とするかは、結局は政策論に帰するが⁷⁾、前者を可とすべきであると考えられる。

7. 判旨4は、いわゆる「生産アプローチ」により、特許製品に施された加工又は交換が「修理」であるか「生産」であるかにより、特許権侵害の成否を判断すべきものとした原審判

決⁸⁾の判断手法を不当とするものである。その理由は、原審判決の考え方では、①特許製品に物理的な変更が加えられない場合に関しては、特許権に基づく権利行使の許否の判断が困難となる、②この見解は、「生産」の概念を混乱させる、③特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換された場合であっても、判示の事情により「生産」に該当しないものとして、特許権に基づく権利行使をすることが許されないこともあり得るといふ趣旨であれば、判断手法として是認できない、というのである。

第一の特許製品に物理的な変更が加えられない場合に関しては、後に触れる。第二の「生産」の概念の混乱を招くとの点については、そもそも特許法2条3項1号の「生産」の概念自体が特許法上の法的概念であるから、特許法の目的に沿って「生産」と評価される行為をもって「生産」と解することに、格段の不都合があるわけではない。

8. そこで、まず本判決において特許権の消尽がないとされる2類型中の第1類型について考える。本判決が第1類型（当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合）につき特許権が消尽しないとする理由は〔判旨〕2に示したとおりであるが、本判決はさらに敷衍して、その典型として、「当該製品の通常の用法の下において製品の部材が物理的に摩耗し、あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合」を挙げ、さらに、この場合、特許製品につき消耗部材や製品全体と比べて耐用期間の短い一部の部材を交換し、あるいは損傷した一部の部材につき加工又は交換をしたとしても、当該製品の通常の用法の下における修理であると認められるときは、製品がその効用を終えたということとはできないが、当該製品の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

主要な部材に大規模な加工を施し又は交換したり、あるいは部材の大部分を交換したりする行為は、上記の意味における修理の域を超えて当該製品の耐用期間を不当に伸長するものというべきであるから、当該加工又は交換がされた時点で当該製品は効用を終えたものと解するのが相当である旨説明している。なお、本判決は、上記説明に引き続き、上記の意味における「修理」に該当するかどうかの判断に際し考慮すべき諸事情を示すとともに、「主要な部材であるか、大部分の部材であるかどうかは、特許発明を基準として技術的な観点から判断するのではなく、製品自体を基準として、当該部材の占める経済的な価値の重要性や量的割合の観点から判断すべきである。」と判示している。

筆者は、第1類型に該当する場合には特許権は消尽しないとする本判決の判断基準及びその理由付けについて、非常な違和感を感じるものであり、これに賛成することができない。本項では、理解し易いように、まず第1類型のうち本判決が典型的な場合であるとしている「当該製品の通常の用法の下において製品の部材が物理的に摩耗し、あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合」を例として、述べる。

そもそも、特許製品が特許製品である所以は、当該製品が、特許発明の構成を具備するとともに、所定の作用・効果（「効用」）を有している点にある。特許製品が「当該製品の通常の用法の下において製品の部材が物理的に摩耗し、あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合」すなわち「特許製品が製品としての本来の耐用期間が経過してその効用を終えた場合」（通常の用法の下における修理によりその効用が回復し得る場合を除く。）には、従来の特許製品は、もはや「特許製品」ということはできず、単なる物ないし、極論すれば、製品の残骸⁹⁾に

すぎない。このような効用を終えた後の（かつての）特許製品そのものの「再使用」（〔判旨〕1参照）につき特許権が消尽せず、特許権の行使が許されるというのは、非常に奇妙である。常識的に考えても、特許製品が製品としての効用を保っている間は特許権が消尽し、当該製品の「使用」につき特許権の行使が許されないのに、当該製品がその効用を終えたとの理由により、もはや「特許製品」とはいえなくなった後のその「再使用」については、特許権の行使が許され、特許権がより厚く保護されるということのも、違和感を感じるところである。これは、本判決の、第1類型に該当する場合に特許権が消尽しないとする立論の理由付けに、そもそも問題があるからではないかと思われる。第1類型中の、当該特許製品が製品としての効用を終えた後の「再生利用」については、効用を終えた製品（残骸）を部材としていかなる「再生」が行われて利用されたかにより、特許権行使の許否が判断されるべきであり、当該特許製品がその製品としての効用を失ったかどうかのみが判断の基準となるべきでないであろう。

9. 前項では、本判決が第1類型に該当する典型的な場合と判示するものについて述べた。本項では、それ以外で第1類型に該当する場合について検討する。この点について、本判決では、「物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品（例えば、使い捨て注射器や服用薬など）にあっては、当該使用回数ないし使用期間を経たものは、たとえ物理的ないし化学的には当該制限を超えた回数ないし期間の使用が可能であっても、社会通念上効用を終えたものとして、第1類型に該当するといふべきである。」と判示した上、さらに「使用回数ないし使用期間が一定の回数ないし期間に限定されることが、法令等において規定されて

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いるか、あるいは社会的に強固な共通認識として形成されている場合が、これに当たるものと解するのが相当である。」と説明している。

消尽に関する、いわゆる「消尽アプローチ」は、このような場合を含めて、特許権の消尽の範囲を限定し、その結果特許権の行使を広く認めようとする立場である。上記の例では、単なる「修理」か、それとも新たな「生産」と評価できるかにより特許権行使の可否を判断する従来の多くの裁判例や学説の立場（「生産アプローチ」）からは、新たな「生産」に該当しないから、特許権の行使が認められないケースである。本研究5. に示した東京地裁の裁判例①、②、③は、このような立場を採用し、それが本判決へと発展してきたものといえることができるが、これらの裁判例の立場は、BBS事件最高裁判決の国内消尽に関する説示に由来し、これを増幅ないし変質させたものと思われる。

BBS事件最高裁判決が特許権の国内消尽を認めた根拠としては、①商品の自由な流通の阻害の防止ないし取引の安全保護、②譲渡契約当事者間における合理的意思の推認ないし特許権者による黙示的許諾、③特許権者の二重利得の禁止、が説かれている¹⁰⁾。このうち②の合理的意思推認論の基礎となったと思われる最高裁判決の判決文は、「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、もつて産業の発達に寄与する』（特許法1条参照）という特許法の目的にも反することになり、」（下線は筆者による。）であって、この判文の下線部分は、商品の自由な流通の阻害の防止という根拠を導入するための前提としての説示である。これを、契約当事者の合理的推認論として、特許権の国内消尽の独立した根拠であるといえるのか、また、この説示を、特許権消尽の範囲の制限の根拠として用いてよいのか、問題の残るところである。本項で扱う本判決判示の上記の場合、より一般的には、〔判旨〕4で説かれた特許製品に物理的な変更が加えられない場合等においては、取引の安全保護の観点から第一とする立場から、特許権は消尽し、その行使は許されないと解すべきであろう。この場合、特許権者は当該特許製品について一度は対価を得ているのであるから、対価を得る機会が全くなかったわけではない¹¹⁾。本判決は、第1類型に該当するもののうち、「社会通念上効用を終えたもの」として、「使用回数ないし使用期間が一定の回数ないし期間に限定されることが、法令等において規定されているか、あるいは社会的に強固な共通認識として形成されている場合がこれに当る」として、「社会通念」をさらに限定して明確性を維持しようとしているが、それでもなお、具体的な適用の場において不明確さが残るし、法規制の問題は、特許権の保護とは別個の問題であるというべきであろう¹²⁾。

10. 本判決の説く、特許権が消尽せず特許権の行使が許される第2類型の判断基準は、「生産」という表現こそ用いられていないものの、特許製品の譲受人が当該特許製品に加えた加工等が新たな「生産」と評価し得るかどうかにより特許権侵害の成否を決する「生産アプローチ」の判断基準と実質的に異ならず、私見もこの判断基準自体に異議はない。これを特許権が消尽

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しない場合というか、新たな生産による特許権侵害に該当するというか、という表現上の問題が残るだけである。

11. 私見によれば、物の発明に係る特許権の国内消尽については、次のように考えるのが妥当である¹³⁾。特許権者又は実施権者がその特許製品を譲渡し適法に流通に置いたとき、当該特許製品に関する限り、生産の態様による実施以外の実施権は消尽する。この消尽の効果は、一律に無条件で生じ、特許権者が譲渡の際に反対の意思を表示することにより権利を留保する余地はない¹⁴⁾。この消尽の効力の及ぶ範囲に限定はなく、一旦生じた消尽の効果が、その後が生じた事情により消滅すること（消尽の効果の消滅）を考える必要はない。このような消尽の効果の消滅を認めることは、消尽の最大の根拠である取引の安全保護の要請に背くことになるからである。適法に流通に置かれた特許製品で未だその効用を終えていないもの、あるいは既にその効用を終えたもの（残骸）に加工又は交換が加えられた場合には、その加工又は交換が新たな「生産」と評価できるかどうかにより、新たな生産と評価される場合に、特許権の消尽の効果とは別個に、特許権の行使を認めれば足りる¹⁵⁾。

結局、本判決が定立する、物の発明に係る特許権が消尽しない類型のうち第1類型には、既に述べたとおり、難点があり賛成できないが、第2類型については、この場合を特許権が消尽しない場合と位置付けることの是非は別として、特許権行使許否の判断基準としては、基本的に賛成できる。

なお、特許権の消尽とは、特許製品の譲渡等があった場合に適用される信義則を一定の類型に対して定型化したものである旨の見解がある¹⁶⁾。傾聴すべき見解であるが、重要なのは、その定型化の具体的内容であると思われる。

12. 〔判旨〕4は、原審判決が特許権侵害の成

否を、特許製品に施された加工又は交換が「修理」であるか「生産」であるかにより判断した判断手法を是認できないとするものである。しかしながら、この判示に賛成できないことについては、既述のとおりである。

13. 物の発明の特許権の国内消尽の本件へのあてはめ

本判決は、本件発明1（「液体収納容器」・インクタンクの発明）に係る特許権について、「Y製品については、当初に充填されたインクが費消されたことをもって、特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第1類型）に該当するということはできないが、丙会社によって構成要件H及びKを再充足させる工程によりY製品として製品化されたことで、特許権につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合（第2類型）に該当するから、本件発明1に係る本件特許権は消尽しない。」と判示し、XはYに対し、本件発明1に係る本件特許権に基づき、国内販売分のX製品に由来するY製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めることができると判断し、Yの行為は新たな生産に当たると認められないとしてXの特許権行使を許さなかった原審判決を取り消した。本件のY製品は、一言でいえば、インク費消後のX製品のインクタンクを洗浄し、これに一定量のインクを再充填したものである。ただ、この一定量のインクの充填は、構成要件Kとして本件発明の請求項1に記載されている。しかし、インクタンクである以上、インクを充填することは当然であるから、本判決の上記判断には疑問がないわけではない。

14. 本判決は、本件発明1（物の発明）に係る特許権に基づくXの請求を認容したから、本来本件発明10（物を生産する方法の発明）に基づく権利行使の許否について判断する必要はな

かったが、判決はその旨を説示しつつ、「事案にかんがみ」これらの点についても、消尽の主張と併せて、予備的主張である黙示の許諾の主張に対しても判断を示している。〔判旨〕5及び6がこれに該当する部分である。

15. 物を生産する方法の発明に係る方法により生産された成果物（国内販売分に由来するもの）の使用、譲渡等について（〔判旨〕5）

〔判旨〕5は、物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物（成果物）（国内販売分）に関する特許権の消尽について、物の発明に係る特許権の国内消尽と同様に扱われるべき旨を判示するが、判旨は、この点に関する限り正当である。

16. 物を生産する方法の特許発明の使用について（〔判旨〕6）

方法の発明自体については、本来、特許権の消尽の問題は生じ得ない¹⁷⁾。本判決は、この原則を確認した上、判示の（ア）及び（イ）の場合には、特許権の行使は許されない旨判示する。その根拠は示されていないが、おそらく特許権者の黙示の承諾によるものであろう。

17. 国外販売分に由来するY製品について

本判決は、国外販売分のX製品に由来するY製品に対する特許権の消尽ないし特許権行使の可否について、本件発明1（物の発明）（〔判旨〕7）、本件発明10（物を生産する方法の発明）の成果物（〔判旨〕8）、本件発明10の方法の使用（〔判旨〕9）のそれぞれにつき、BBS事件最高裁判決に依拠し、特許権の国内消尽と国際消尽について同判決が示した判断基準の差異に配慮しつつ、国外販売分に由来するY製品に対する特許権行使の可否を、国内販売分に由来するY製品に対するものに準じる判示を示している。これらに対する筆者の見解も国内販売分に由来するY製品に関し既述したものと基本的に変らない。

追記 本稿の脱稿後、横山久芳「特許製品のリサイクルと消尽理論—インクタンクリサイクル事件大合議判決を読んで」ジュリスト1316号34頁に接した。

注記

- 1) この最高裁判決については、三村量一・判例解説（最高裁判所判例解説民事篇平成9年度764頁）があり、同判決に対する判例評釈その他の参考文献はそこに詳しい。
- 2) 判例評釈として、拙稿〔判批〕知財管理51巻6号957頁、滝井朋子〔判批〕判例評論504号（判例時報1731号）31頁、布井要太郎『判例知的財産侵害論』（2000年）255頁、横山久芳〔判批〕ジュリスト1201号148頁がある。
- 3) 福田親男〔判批〕大場正成先生喜寿記念・特許侵害裁判の潮流（2002）509頁、桐原和典〔判批〕CIPICジャーナル106巻67頁がある。
- 4) 横山久芳〔判批〕「特許判例百選」（第三版）130頁、倉内義朗〔判批〕パテント55巻10号29頁がある。
- 5) 前掲注2）及び注4）の横山〔判批〕。
- 6) 前掲注2）の横山〔判批〕151頁、拙稿〔判批〕962頁、滝井〔判批〕34頁。
- 7) 前掲注4）の横山〔判批〕131頁。
- 8) 東京地裁平成16年12月8日判決（判例時報1889号110頁）。これについての判例評釈として、吉田広志〔判批〕判例時報1909号（判例評論563号）185頁、帖佐隆〔判批〕特許ニュース平成17年10月21日号1頁がある。
- 9) 前掲注2）の滝井〔判批〕196頁、拙稿〔判批〕962頁。
- 10) 前掲注1）の三村・判例解説793頁。その他、例えば、渋谷達紀『知的財産法講義I』（第2版）（2006年）334頁。
- 11) 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6号33頁、37、38頁。なお、関連したテーマにつき、吉田広志「用尽とは何か—契約、専用品、そして修理と再生産を通して—」同号71頁がある。
- 12) 田村・前掲注11）の論文38頁。
- 13) 前掲注2）の拙稿〔判批〕962頁。
- 14) 前掲注1）の三村・判例解説793頁参照。
- 15) 前掲注2）の滝井〔判批〕34頁、前掲注3）の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

桐原〔判批〕70頁。

- 16) 玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」(『新裁判実務大系(4) 知的財産関係訴訟法(2001年)』233頁, 255頁。なお, 関連するものとして, 同「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頁, 同巻11

号31頁がある。

- 17) 中山信弘『工業所有権法上(第2版)』(平成10年)362頁, 仙元隆一郎『特許法講義〔第四版〕』(2003年)162頁。

(原稿受領日 2006年7月7日)

