

真正特許製品の再生品の輸入販売につき 特許権侵害が認められた事例

——キヤノンインクタンク事件——

最高裁第一小法廷平成19年11月8日判決
平成18年(受)第826号特許権侵害差止請求事件
判例時報1990号3頁

横 山 久 芳**

[要 旨]

本件は、真正特許製品の再生品の輸入販売の差止めが求められた事案であり、特許権者が国内で販売した製品を元にした再生品に関しては消尽の成否が、国外で販売した製品を元にした再生品に関しては黙示の許諾の適用の有無が争点となった。本判決は、特許権者等が譲渡した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できるとの一般論を述べた上で、本件はこのような場合に該当するとして、消尽の成立及び黙示の許諾の適用を否定し、被上告人の請求を認容した原判決を維持し、上告を棄却した。本判決の結論に賛成。

[事 実]

Xは、インクジェットプリンタ用のインクタンクの発明（以下、本件発明）に関し、特許権を有する者である。Xは、本件発明の実施品であるインクタンク（以下、X製品）を我が国において製造し、国内及び国外において販売して

いる。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我が国を除外する旨の合意はされていないし、その旨がX製品に明示されてもいない。

Yは、本件発明の技術的範囲に属するインクタンク（以下、Y製品）を、訴外Aから輸入し、我が国において販売している。Y製品は、我が国及び国外から収集した使用済みのX製品のインクタンク本体を利用し、その内部を洗浄してこれに新たにインクを注入するなどの工程を経て製品化されたものをAが入手し、Yに輸出したものである。

Xが、Yに対し、本件特許権に基づき、Y製品の輸入、販売等の差止めおよび廃棄を請求したところ、Yは、Y製品のうち、我が国の国内で販売されたX製品を元にしたものについては、本件特許権が消尽したことを理由に、国外で販売されたX製品を元にしたものについては、販売先または使用地域から我が国を除外する旨の譲受人との合意や製品への明示がないこ

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 学習院大学法学部准教授
Hisayoshi YOKOYAMA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とから、BBS事件最高裁判決により特許権の行使が制限されることを理由に、Xの請求が棄却されるべきであると主張した。

本件第一審¹⁾は、物の発明の実施行為のうち、生産する権利が消尽することはありえないから、特許製品の取得者が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、特許権侵害となるという一般論を述べた上で、本件インクタンク本体に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認めることはできないとして、消尽の適用を認め、侵害を否定した。

これに対し、本件原審²⁾は、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使用がされた場合(＝第1類型)、又は、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(＝第2類型)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が許されるという一般論を述べた上で、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ものとなることはできず、第1類型に該当するとはいえないが、Y製品の製造過程において、インクタンク本体の内部を洗浄して固着したインクを洗い流したうえ、これに構成要件Kを充足する一定量のインクを再充填する行為は、本件発明の目的(開封時のインク漏れの防止)達成の手段に不可欠の行為として、特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の一部についての加工又は交換に当たるとして、本件が第2類型に該当することを認め、消尽の成立を否定した。これに対し、Yが上告及び上告受理申立てをした。

[判 旨]

上告棄却。

1. 我が国において譲渡された特許製品について

「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。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になるというべきである」

2. 国外において譲渡された特許製品について

「(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、販売先または使用地域から我が国を除外する旨の譲受人との合意や製品への明示がない場合に)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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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」

[評 釈]

1. 消尽論

特許法は、特許権者が業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定し（68条）、物の発明の実施行為として、物の譲渡・使用を定義している（2条3項1号）。ゆえに、条文上は、特許権侵害物品の譲渡・使用がなされる場合に限らず、特許権者が適法に譲渡した製品についても、その製品の譲渡・使用がなされる都度、特許権者が特許権を行使できるかのような規定ぶりとなっている。しかし、従来から、特許権者が適法に特許製品を譲渡した場合には、その製品の取得者は、特許権者からの権利行使を受けずに、その製品を自由に譲渡・使用することができるということが裁判例・学説上、認められてきた。これが一般に消尽論と呼ばれるものであり、特許権者の保護と特許製品の円滑な流通との調整を図ったものと説明されている。最高裁も、本判決以前から、特許権者等が国外で販売した特許製品の並行輸入の可否が争われた事案において、傍論ながら、特許権者が特許製品を国内で販売した場合には消尽論が妥当するというを既に判示していたが³⁾、本判決は、まさに特許権者が国内で特許製品を販売していたという事案において、消尽論が適用されることを正面から肯定し、かつ、消尽の適用範囲に関する一般的な基準を定立したという点で、重要な意義を有するものである。

2. 消尽論の適用範囲

(1) 問題の所在

消尽論は、もともと特許製品が譲渡時の品質・性能を維持したまま再譲渡・使用されることを念頭に論じられたものであった。それゆえ、特許製品が摩耗し、故障した場合に製品を加工したり、部材を交換して製品を再利用する場合にも消尽により特許権者の権利行使が否定されるのか、ということは必ずしも明らかではなかった。特許製品を使用する過程では、適宜、補修や修理が必要となるから、一定の範囲で、自由に加工や部材交換をなすことが認められるべきであろう。とはいえ、加工や部材交換が無制限に行われると、旧製品の使用が継続することで新規の特許製品に対する需要が減少し、特許権者が発明の対価を十分に獲得することが困難となるため、特許製品への加工や部材交換を無制限に許容することはできない。したがって、特許製品につき加工や部材交換が行われた場合には、特許権者と製品取得者の利益バランスを考慮しながら、消尽の適用範囲を具体的に検討していく必要が生じることになる。

(2) 従来の裁判例・学説－「生産アプローチ」と「消尽アプローチ」

この点につき、従来の裁判例、学説では、物の発明の実施行為のうち、消尽の対象となる行為は譲渡、使用等であり、「生産」は消尽しない⁴⁾ということを前提として、特許製品への加工や部材交換が新たな特許発明の実施対象の「生産」にあたるか否かで消尽の適用を画する立場が有力であった（いわゆる「生産アプローチ」である）。本件第一審も、こうした立場を採用している。「生産アプローチ」によれば、クレームの対象となる物そのものを別個に「生産」する場合はもちろん⁵⁾、特許製品の中のクレームの構成要件の一部の部材につき加工や交換を行う場合でも、それによって特許発明の実施対象が実質的に新たに「生産」されたと評価

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

できる場合には、消尽の適用が否定され、特許権者の権利行使が認められることになる⁶⁾。ただし、後者につき、どのような場合に、実質的に新たな「生産」があると判断すべきか、その基準をめぐって、裁判例、学説の見解は大きく分かれていた⁷⁾。

その一方で、近年の裁判例の中には、上記の考え方とは異なるアプローチを採用するものが登場するに至った。これらの裁判例は、特許法2条3項1号が規定する特許発明の実施行為に即して「生産」か否かで消尽の適用を画するのではなく、特許権者の保護と特許製品の円滑な流通の促進という消尽論の趣旨解釈から、いかなる特許製品の利用態様に特許権者の権利行使を認めるべきかを衡量して、消尽の適用範囲を決定するという立場を取る⁸⁾（いわゆる「消尽アプローチ」である）。本件原審は、消尽論の趣旨に照らして、特許製品がその効用を終えた後の再使用又は再生利用（＝第1類型）、特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の加工又は交換（＝第2類型）の場合に、特許権者の権利行使を認めるべきとしており、まさにこうしたアプローチを採用したものである⁹⁾。

「消尽アプローチ」が登場した背景には、次のような事情がある。すなわち、特許法上「生産」とは、特許発明の実施対象の有形的再製をいうため（2条3項1号参照）、「生産」か否かを消尽の適用を画する基準と捉えると、発明の実施対象の再製を伴わない製品の利用行為に一律消尽の効力が及び、特許権者の権利行使が否定されることになる。しかし、特許権者による発明の対価回収の実現を保障するという観点からは、発明の実施対象の再製がない場合にも、特許権者の権利行使を認めたほうが望ましい場合もある。例えば、使い捨て注射器が特許発明である場合に、注射器の使用済み品を廃棄せずに消毒して再使用する行為は、使用済み品がそのままの状態の特許発明の作用効果を奏する限

り、「生産」に相当する行為が行われていないから、「生産アプローチ」によれば、消尽の効力が及び、特許権者の権利行使が否定されることになる。しかし、注射器は、保健衛生上の理由から社会通念上使用後は廃棄されることが想定されており、特許権者もそのことを前提として、発明の対価を含む製品価格を決定しているから、注射器が使用後も廃棄されずに継続的に使用されるということになると、特許権者が販売時に取得した対価に不足を生じることになる。特許権者が一般に想定している対価回収を可能とするには、使用済み注射器のように、社会経済的にみて、特許製品がその効用を終えた製品については、その使用を継続する行為を阻止する必要があることになる。そこで、本件原審は、特許製品が社会、経済的にみてその効用を終えたと評価される場合には、「生産」に相当する行為が行われたか否かを問わず、当該製品の再使用又は再生利用につき、消尽を否定し、特許権者の権利行使を認めるべきとしたものである¹⁰⁾。このように、「消尽アプローチ」は、特許権者の対価回収機会の保障という観点から、「生産」に該当しない製品の利用態様に対しても、特許権者の権利行使を認めるために編み出された理論であるということが出来る¹¹⁾。

(3) 本判決の理論的位置付け—「製造」該当性の判断の意義¹²⁾

上記のような裁判例・学説の議論の対立がある中で、本判決は、特許製品への加工や部材交換が当該特許製品と同一性を欠く特許製品の新たな「製造」に当たるか否かで消尽の適用を画するとの判断を示した。ここで本判決にいう「製造」の意味が問題となる。「製造」は「生産」と似た意味を有する用語であるから、本判決にいう「製造」を特許法上の「生産」の意味と理解するならば、本判決は「生産アプローチ」を採用したものと読むこともできよう。しかし、本判決が従来の裁判例・学説で広く用いられて

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

きた「生産」という語をあえて用いずに「製造」を消尽の判断基準としていることからすれば、本判決は「製造」を「生産」とは異なる概念として用いていると解するのが合理的であろう¹³⁾。既述の通り、「生産」とは、特許発明の実施対象の有形的再製をいうため（特許法2条3項1号）、「生産」を消尽の基準とすると、特許製品への加工や部材交換が特許発明の実施対象の再製と評価できない限りは、特許権者の権利行使が否定されることにならざるを得ないが、「製造」は、特許法上の概念ではないから、特許製品への加工や部材交換が特許発明の実施対象の再製とは評価できない場合でも、広い意味で、特許製品を新たに再生させる行為といえれば、これを「製造」と解釈し、特許権者の権利行使を認めることも可能となろう。例えば、1回限りの使用が想定されている注射器の使用済み品を消毒して再使用するという場合も、消毒して再利用可能な状態に置くことを新たな注射器の「製造」に相当すると評価することも不可能ではないだろう¹⁴⁾。

このように、特許製品の新たな「製造」か否かを消尽の適用を画する基準と捉えることには、次のような意味がある。物の発明に係る特許権者は、発明そのものを直接売買するわけではなく、発明の実施品たる現実の特許製品を販売することで発明の対価を回収することになるのであるから、発明の対価は、必ずしも特許発明の内容だけに着目して決められるものではなく、特許製品の属性や、その一般的な流通形態・使用形態、取引の実情等の特許製品をめぐる様々な事情を考慮して決められるべきものである。このように、物の発明の場合、特許権者による発明の対価の回収は、特許製品を基準として、製品単位で行われることになるから、特許権者による適切な対価回収の実現を保障するためには、特許製品への加工や部材交換が特許製品の譲渡時に特許権者が取得した対価の範囲

を超えるものであって、特許権者から新たな特許製品への需要機会を奪うこととなる場合には、当該製品につき消尽の適用を否定し、特許権者の権利行使を認めるべきであるということになる。本判決が、元の特許製品と同一性を欠く特許製品の新たな「製造」に当たる場合に、特許権者の権利行使を認めるべきとしているのはまさにこのことをいうものであろう。

なお、本件原審は、特許製品がその効用を終えた後に製品を再使用又は再生利用する場合（＝第1類型）に消尽を否定していたが、効用を終えた製品を再使用又は再生利用するためには元の製品に何らかの加工や部材交換がなされるのが通常であり、そうした加工や部材交換は、特許製品への新たな需要機会を特許権者から奪う行為と評価することが可能であるから、本件原審の第1類型に相当する場合は、基本的には、本判決にいう特許製品の新たな「製造」と評価することが可能であろう¹⁵⁾。その意味で、本判決は、原審の第1類型と共通の発想（「消尽アプローチ」）に立脚したものと見ることができる¹⁶⁾。

3. 本判決における「製造」該当性の判断の考慮要素

(1) 一般論

本判決は、特許製品への加工や部材交換が特許製品の新たな「製造」に当たるか否かは、特許製品の属性、特許発明の内容、加工や部材交換の態様、取引の実情等を総合考慮して決めべきであるとしている。特許製品には、特許発明の実施品としての性格と、社会的な流通・取引の対象となる商品としての性格の両面があることから、元の製品への加工や部材交換が新たな「製造」といえるかどうかの評価に際しては、技術的な観点と社会、経済的な観点の双方を加味して判断することが合理的であると解釈したものであろう¹⁷⁾。

ゆえに、加工・交換の対象となった部材が特許発明の本質的部分を構成する部材である場合

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(=本件原審の第2類型に相当する場合)には、特許発明の内容からみて重要な加工、交換が行われたことになるから、製造該当性が肯定されやすくなるであろう¹⁸⁾。また、製品の大半にわたる部材が加工・交換された場合や、その他の部材に比して経済的価値の大きい部材が加工・交換された場合には、社会・経済的にみて重要な加工・交換が行われたことになるから、製造該当性が肯定されやすくなるであろう。他方、加工・交換の対象となった部材が製品全体のごく一部を占めるにすぎない消耗部材である場合には、社会・経済的にみて日常的に行われる補修・修理の範囲内の行為として、製造該当性が否定されやすくなるであろう。

なお、本件原審は、消尽が否定される場合として、特許発明の本質的部分を構成する部材の加工・交換が行われた場合(=第2類型)を挙げていた。本件原審によれば、特許発明の本質的部分を構成する部材につき加工・交換が行われる限り、当該部材が特許製品全体に占める経済的価値がごく僅少にとどまる場合であっても、原則として、特許権者の権利行使が認められることになる。本件原審は、特許製品が特許発明の実施品であるがゆえに特許権の保護を受けるという点を重視し、特許発明の内容からみて重要な加工や部材交換を行い、特許発明の内容を実質的に再現する行為は、それだけで新たな特許製品の需要機会を奪う行為として、特許権者の権利行使を認めるべきとの価値判断を示したものと見えよう。これに対し、本判決においては、特許発明の内容は、製造該当性の判断の考慮要素の一つにすぎないから、特許発明の本質的部分を構成する部材が加工・交換された場合も、例えば当該部材が製品全体に占める経済的価値が僅少である場合には、製造該当性が否定されるということもあり得よう¹⁹⁾。このような些細な加工・交換については、日常的な補修・修理の一環として頻繁に行われることが予

想されるため、それが特許発明の本質的部分に関わるものであるとしても、特許製品の円滑な流通のために、特許権者の権利行使を否定することが妥当な場合もある²⁰⁾。他方、特許権者も、このような場合には、製品の使用の過程で特許発明の本質的部分を構成する部材が加工・交換されることを見越して発明の対価を取得しているとも考えられるから、特許権者の権利行使を否定しても、特許権者から発明の対価取得機会を不当に奪う結果とならない可能性がある。こうしたことを踏まえて、本判決は、本件原審のように、技術的な観点のみから直ちに消尽を否定するという構成を採用せず、技術的な観点と社会、経済的な観点を併用し、総合考慮により消尽の適用範囲を画するとの判断を示したものである。このようにみると、本判決は、本件原審の第1類型の発想を基礎とした判断基準を定立しつつ、その具体的な考慮要素として、本件原審の第2類型の観点を取り込んだものと整理することができる²¹⁾。

(2) 本件への当てはめ

本件においては、X製品の使用済み品にインクを再充填することが消耗部材の交換に該当するか否かが争われたが、本判決は、XがX製品をインク補充のための開口部を設けない設計としていることから、インクタンク本体の上面に穴を開け、インクを注入してこれをふさぐ加工等の態様を消耗品の補充とはいえないとして、かかるY製品の再生行為を製造該当性を肯定するに有利な事情として斟酌している。X製品にインク補充のための開口部がないということは、特許製品の取得者は、一般に、X製品を1回限りの使い切り品として使用することを想定しているから、X製品の再利用行為に特許権者の権利行使を認めても、製品取得者の予測可能性を奪うことにはならない。その反面、Xは、X製品が1回切りの使い切り品として利用されることを前提に発明の対価を取得しているか

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ら、X製品の再利用が行われると、取得する対価に不足を生じることになる。したがって、本判決のいうように、特許製品の設計に「変形」を加えて再生する行為は、一般に、製造該当性を肯定する方向で斟酌すべきことになる²²⁾。

また、本判決は、インク費消済みのX製品では、発明の本質的部分に係る構成を欠いているところ、Y製品の製造過程で、インクタンク内部が洗浄され、X製品と同程度のインクを充填されることにより、再び発明の本質的部分に係る構成が充足され、本件発明の実質的な価値が再び実現され、本件発明の作用効果が新たに発揮されているとして、これを製造該当性を肯定するための重要な事情として斟酌している。

その他、本判決は、取引の実情等も、製造該当性を肯定するに有利な事情として斟酌している。本判決は、取引の実情として、具体的にどのような事実をどのように考慮したのかを一切明らかにしていないが、本判決により引用された事実関係からすれば、X製品は、1回の使い切りの製品であって、インク費消後は、新品に交換することが合理的であるという認識が社会一般に広く浸透していることが推認される。そうだとすると、インク費消後のX製品は、社会的、経済的観点からみてその効用を終えたものであり、これにインクを再充填して再生品とすることは、製品としての効用を復活させる行為であり、製造該当性を肯定するに有利な事情として斟酌されることになるであろう²³⁾。

4. 国外で特許製品が販売された場合

本件は、Xが国外で販売したX製品を元に製造されたY製品についても、特許権侵害が争われていたため、本判決は、特許製品が国外で販売された場合の製品の再利用の可否についても、判断基準を示している。BBS事件最高裁判決によれば、特許権者が特許製品を国外で販売した場合には、我が国の特許権が消尽することはないが、特許権者が無制限に特許製品を譲渡

した場合には、黙示の許諾論により、特許権者は、我が国への特許製品の輸入やわが国における特許製品の譲渡に対して、我が国の特許権を行使できないということになる。本判決は、この黙示の許諾の適用範囲についても、消尽論の場合と同様に、新たな特許製品の製造に当たるか否かで判断すべきことを示した。BBS事件最高裁判決は、黙示の許諾論の根拠を、国際経済取引における輸入も含めた特許製品の自由流通の要請に求めており、この点で、黙示の許諾論は、特許製品の円滑な流通をその趣旨とする消尽論と通底するものである。特許製品の円滑な流通という観点からは、消尽の適用範囲は可及的に明確であることが望ましく、この点で、黙示の許諾論についても、国内消尽論の場合と同様に、特許製品の属性や、発明の内容、加工及び部材交換の態様、取引の実情等の客観的な事情に即して、その適用範囲を決することが合理的であるといえよう。

注 記

- 1) 東京地判平成16年12月8日判例時報1889号110頁〔キヤノンインクタンク事件第一審〕。
- 2) 知財高判平成18年1月31日判例時報1922号30頁〔キヤノンインクタンク事件控訴審〕。
- 3) 最判平成9年7月1日民集 51巻6号2299頁〔BBS事件上告審〕。
- 4) 「生産」は消尽しないことを説くものとして、東京高判平成13年11月29日判例時報1779号89頁〔アシクロビル事件控訴審〕、東京地判平成16年12月8日・前掲注1) (本件第一審)、高林龍『標準特許法(第2版)』90頁(有斐閣・2005年)、渋谷達紀『知的財産法講義(第2版)』329頁(有斐閣・2006年)、滝井朋子〔富士カラー判批〕『特許判例百選(第3版)』129頁(有斐閣・2004年)など参照。また、本判決は、特許権の消尽により、特許権の効力が「当該特許製品の使用、譲渡等(特許法2条3項1号にいう使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ)には及ばない」としていることから、本判決も「生産」は消尽しないことを前

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

提にしているといえよう。

- 5) 例えば、製品の部材に特許権が発生している場合に、製品の所有者が、当該部材が摩耗したために、当該部材と同一の新部材を新たに「生産」する行為は、当然に特許権侵害となる。
- 6) なぜ、「生産」が消尽の適用を画する基準となるのか、換言すれば、なぜ物の発明の実施行為のうち、「生産」は消尽しないのかという点については、様々な説明の仕方があり得るが、筆者は、次のように考えている（横山久芳〔判批〕『特許判例百選〔第三版〕』131頁（有斐閣・2004年））。すなわち、特許権は特許発明の実施の独占権であるから（68条）、特許権の効力は、第三者が特許権者と関わりのないところで特許発明の技術的価値を新たに再現し、その効果を利用する場合に及ぶものと解すべきである。そして、物の発明においては、特許発明の技術的価値が物に具現されることになるから、物の「生産」が新たに特許発明の技術的価値を再現する行為となる。それゆえ、第三者が「生産」に相当する行為を行えば特許権者に新たな対価取得の機会を保障すべく権利行使を認めるべきである。反面、特許製品の取得者が「生産」に至らない程度の加工や部材交換を行い、製品を使用することは、特許権者らが自ら再現した技術的価値を製品取得者が享受する行為にすぎないから、特許権者が回収した対価の範囲内の行為として、特許権者の権利行使を認める必要はないことになる。このような考え方によれば、消尽論とは、特許製品が特許権者らによって再現された特許発明の技術的価値を保持した状態で行われる行為（真正特許製品の譲渡や使用等）に対して特許権者の権利行使を否定する法理として捉えることができよう。
- 7) 従来の裁判例・学説の考え方を大まかに分類すれば、特許製品のうち発明の技術的特徴を具現した重要な部材につき加工や交換が行われた場合を「生産」と解するもの（名古屋地判平成11年12月22日平成7（ワ）第4290号〔中心保持装置事件〕、東京高判平成13年11月29日・前掲注4）、吉藤幸朔『特許法概説〔第13版〕』435頁（有斐閣・1998年）、松尾和子〔判批〕判評372号59頁（1990年）、クレームの大半にわたって加工や部材交換が行われた場合や、クレームを構成する部材のうち経済的価値のあるものについて加工

や部材交換が行われた場合に「生産」と解するもの（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巻41頁（2005年）、酒迎明洋〔本件原審判批〕知的財産法政策学研究18号155頁（2008年））、特許製品に対して行われた加工や部材交換の技術的・経済的意義を総合評価して「生産」の有無を判断するもの（東京地判平成16年12月8日・前掲注1）（本件第一審）、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—」知的財産法政策学研究6号119頁（2005年）、鈴木将文〔本件原審判批〕L&T32号81頁（2006年）、特許製品のうち技術的に重要な部材を交換すること、及び、特許製品が物理的に効用を終えた後に製品の再利用を可能とする部材交換を行うことを「生産」と解するもの（横山久芳〔判批〕ジュリスト1201号150頁（2001年）、倉内義郎〔判批〕パテント55巻10号29頁（2002年））、特許権者に支払われた対価の範囲を超えて特許製品に対して加工や部材交換を行うことを「生産」と解するもの（大阪地判平成元年4月24日無休集21巻1号279頁〔製砂機ハンマー事件〕）などがある。

なお、筆者は、「生産」該当性の判断を次のような観点から行うべきであると考えている。既述の通り、物の発明において、「生産」とは、クレームの対象物を再製し、特許発明の技術的価値を新たに再現する行為をいい、この点で、譲渡や使用等のその他の実施行為とは明確に区別される。したがって、特許製品中クレームの一部の部材を加工・交換する行為を「生産」というためには、当該部材の加工・交換をもって特許発明の技術的価値が実質的に再現されたものと評価し得ることが必要と解すべきである。そして、そのような観点から、第一に、特許発明の本質的部分を構成する部材を加工・交換する場合、第二に、特許発明の実施対象となる物が故障や寿命等により効用を終え、発明の作用効果を奏しなくなった後に、当該物につき加工や部材交換を行って再利用可能とする場合に、実質的に「生産」に相当する行為が行われたものとして、特許権者の権利行使を認めるべきである。第一の観点は、特許権の効力は、特許発明の実施に及ぶものであり（68条）、特許発明とは技術的思想の創作であるから（2条1項）、技術的思

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 想の観点からみて重要な部材を加工・交換すれば、特許発明の技術的価値を新たに再現するものと評価し得るという考え方に基づくものである。これに対し、第二の観点は、物の発明においては、特許発明の技術的思想が物（有体物）として具体化されて初めて産業上有用な作用効果を奏することになるから、特許発明の実施対象たる物の効用を復活させる行為もまた特許発明の技術的価値を再現する行為と評価し得るという考え方に基づくものである。
- 8) 東京地決平成12年6月6日判例時報1712号175頁〔コニカ使い捨てカメラ事件仮処分〕、東京地判平成12年8月31日平成8年(ワ)16782号〔富士カラー写ルンです事件〕、東京地判平成13年1月18日判例時報1779号99頁〔アシクロビル事件第一審〕、知財高判平成18年1月31日・前掲注2) (本件原審) 参照。「消尽アプローチ」を支持する学説として、玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系(4) 知的財産関係訴訟法』250頁、252頁(2001年)、倉内・前掲注7) 29頁(2002年) 参照。
- 9) 本件原審の判断基準は、東京地判平成12年8月31日・前掲注8)、東京地判平成13年1月18日・前掲注8) が用いた基準に、多少の修正を加え、理論的な進化を図ったものである。
- 10) なお、本件原審は、特許製品がその効用を終えた場合(=第1類型)とは別に、特許製品中特許発明の本質的部分を構成する部材が加工又は交換された場合(=第2類型)にも消尽が否定されるとしているが、第2類型は、要するに、特許発明の技術的価値を実質的に新たに再現する行為について特許権者の権利行使を認めるべきとする考え方であり、「生産アプローチ」のうち、発明の技術的特徴を具現した重要な部材につき加工や交換が行われた場合を「生産」と解する立場と基本的に同様の発想に立脚したものである(泉克幸「特許製品の再利用と競争政策」公正取引667号17頁(2006年)、鈴木・前掲注7) 81頁、横山久芳「特許製品の再利用と消尽理論」知財管理56巻11号1685頁(2006年)など参照)。したがって、本件原審が「消尽アプローチ」を採用したことの意義は、消尽の適用を否定する事由として、第1類型を定立することにあるとみるべきである。
- 11) 横山・前掲注5) 131頁、鈴木・前掲注7) 78頁参照。これに対し、「生産アプローチ」は、本文で述べたような特許権者の対価回収の実現の保障という観点よりも、特許製品の取得者の予測可能性の観点を重視した立場とすることができる。特許製品を業として取り扱う者は、他人の特許権を侵害しないよう、他人の特許権の存否を確認する義務を負っているから、「生産アプローチ」のように、クレームを基準として、特許発明の実施対象の再製に当たらない限り、製品の利用行為を一律自由と解することは、取引当事者の予測可能性に資するというメリットがあるといえよう(田村・前掲注7) 37頁)。
- 12) 本判決の解説として、より詳しくは、横山久芳「特許権の消尽—キヤノンインクタンク事件最高裁判決を素材として」知財研フォーラム72号24頁(2008年)を参照。
- 13) 本件は、クレームの構成部材が加工等された事案であり、「生産アプローチ」、「消尽アプローチ」のいずれによっても侵害との結論を導くことが可能であったため、本判決は、いずれのアプローチを採用するかを明確にせず、侵害を肯定している。しかし、筆者は、以下に述べる理由から、本判決は「生産」とは異なる概念として「製造」を用いたものと理解すべきであると考えている。既述の通り、特許法上の「生産」とは、特許発明の実施対象を再製することをいうから(2条3項1号参照)、「生産」の対象は厳密には特許製品それ自体ではなく、特許発明の実施対象に求められるべきところ、「生産アプローチ」を採用した本件第一審が両者を区別し、「生産」の対象を特許発明の実施対象と捉えているのに対して(東京高判平成13年11月29日・前掲注4)も同旨である)、本判決は、「製造」の対象を特許製品それ自体と捉えている。また、加工や部材交換された特許製品に対し特許権者が権利行使をなすためには、第三者が当該製品につき業としての実施に相当する行為を行う必要があるが、「生産アプローチ」を取る第一審は、「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」として、特許製品への加工や部材交換それ自体が業としての実施(「生産」)に該当するという理論構成を採用している。これに対し、本判決は、「特許製品につき加工や部材の交換がされ、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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」とするのみであり、新たな特許製品の「製造」をもたらず加工や部材交換がそれ自体として業としての実施（「生産」）に該当するかどうかは特に問題としていない。すなわち、本判決は、「製造」がそれ自体として業としての実施に該当するか否かに関わりなく、「製造」がなされた後の特許製品を消尽の適用対象外とすることで、その後の当該製品の譲渡や使用等が特許権侵害を構成するという理論構成を採用したものと解される。この点、本件原審も、第一・第二類型に該当する場合には、「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」としており、特許製品への加工や部材交換がそれ自体として業としての実施に当たるか否かを問題とせずに、加工・交換後の製品を消尽の適用対象外とすることで、当該製品の譲渡・使用等に特許権の行使が許されるという理論構成を採用している。こうしたことから、本判決にいう「製造」は、特許法上の実施概念としての「生産」とは異なるものとして理解すべきように思われる。

- 14) 本判決につきこうした解釈の余地を示唆するものとして、愛知靖之〔本件判批〕TKC速報判例解説知的財産法No.1〔2008年1月18日掲載〕5頁、横山・前掲注12) 32頁、田村善之〔本件判批〕NBL877号22頁（注27）（2008年）を参照。
- 15) ただし、本件原審は、元の製品が効用を終えたか否かを消尽の基準とするため、本件原審の下では、例えば消費期限を過ぎた服用薬を患者に投与する場合など、元の製品に一切手が加えられない場合であっても、元の製品が効用を終えたと評価し得る限り、当該製品につき特許権者の権利行使を認めることが可能であるが、本判決は、「製造」を消尽の基準としているから、本判決の下では、元の製品につき何ら加工や部材交換が行われない場合に特許権者の権利行使を認めることは困難であろう（愛知・前掲注14) 9頁、横山・前掲注12) 32頁）。本件原審に対しては、学説上、物理的変更が加えられていない場合に特許権の行使を認めることは取引の安全を害するとの批判が加えられていたところであ

り（鈴木・前掲注7）79頁など参照）、本判決が「製造」を基準としたことは、こうした本件原審の問題点に対応するものともいうことができよう。

- 16) なお、筆者個人は「生産アプローチ」を支持するものであるが（注7）参照）、以下では、本判決の立場を前提として、その解釈論的検討を進めることにする。
- 17) なお、本件原審は、第1類型に関し、特許製品が効用を終えたか否かの判断は、特許製品の属性、使用態様、取引の実情等に照らし社会、経済的な見地から判断すべきであると、第1類型の判断では、特許発明の内容は考慮しないものとしていた。これは、本件原審が、消尽の適用を否定する事由として、特許製品を基準とした第1類型とは別に、特許発明を基準とした第2類型を設け、特許発明の内容からみて重要な加工、交換がなされた場合には、その他の事情を考慮するまでもなく、それだけで消尽を否定すべきであるとの解釈をとっていたことによるものである。
- 18) なお、学説の中には、本判決が特許発明の内容を「製造」該当性の考慮要素としていることにつき、特許発明の本質的部分が何かを取引時点において取引者が確知することは困難であるから、特許発明の本質的部分にかかる加工、交換であることを消尽を否定する方向で斟酌することは適当ではなく、特許発明の本質的部分にかかる加工・交換ではないことを消尽を肯定する方向にのみ斟酌すべきであるとの解釈を示すものも存在する（田村・前掲注14) 29頁）。
- 19) 酒迎・前掲注7) 177頁、愛知・前掲注14) 9頁、横山・前掲注12)、中吉徹郎〔判批〕L&T39号68頁（2008年）など参照。
- 20) このような観点から、本件原審の第2類型を批判する見解として、田村善之〔判批〕NBL836号31頁（2006年）、鈴木・前掲注7) 81頁、酒迎・前掲注7) 155頁など参照。
- 21) 中吉・前掲注19) 69頁は、「（本判決）の考慮事情には、本件原判決にいう第1類型で考慮される事情も、第2類型で考慮される事情も取り込まれており、その具体的な考慮の一手法として、本件原判決の示した類型該当性の判断によることを否定するものでもなく、多くの場合、本件原判決にいう二つの類型の場合に特許権行使を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

認めるのと結論において異なることにはならない」と述べている。

- 22) 本判決は、XがX製品を一回切りの使い切り品として設計したことは、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を防止するという一応の合理的な理由があることを指摘している。ゆえに、本判決も、特許権者が合理的な理由なく部材の加工や交換を不可能にする恣意的な設計をして

いた場合において、当該製品につき部材の加工や交換を可能にする行為を製品の「変形」と捉えて「製造」該当性を肯定する方向で斟酌するものではないと解される（横山・前掲注12）31頁，中吉・前掲注19）70頁）。

- 23) 横山・前掲注12）33頁，中吉・前掲注19）70頁参照。

（原稿受領日 2008年4月21日）

