

## 特許権の消尽と侵害の成否 — インクカートリッジリサイクル事件 —

平成19年11月8日最高裁第一小法廷判決、平成18年（受）第826号特許権侵害差止請求事件（民集61巻8号2989頁，判時1990号3頁，判タ1258号62頁，金商1289号48頁）

原 審 = 平成18年1月31日知財高裁判決、平成17年（ネ）第10021号（判タ1200号90頁）

第1審 = 平成16年12月8日東京地裁判決、平成16年（ワ）第8557号（判時1889号110頁）

【参照条文】特許法68条，同100条

中山 実 郎\*

### The Ink Cartridge Recycling Case

Jitsuro Nakayama\*

#### Abstract

This study examines a judgment of the Japanese Supreme Court which has attracted a great deal of attention from legal experts because it involved the re-use and resale of a patented product by another company.

There was a conflict between the need to protect the patent rights, and the right of the other company to promote and sell the modified, recycled product. The details of the Supreme Court ruling are examined after first covering the District Court and Intellectual Property High Court judgments.

#### キーワード

特許権の消尽、特許製品に対する加工や部材の交換、特許製品の新たな製造、再生品に対する特許権の行使

#### I はじめに

本判決は、特許製品の再利用によって誕生した製品（リサイクル製品）に関する特許権の侵害における特許製品に対する加工と特許権消尽の問題に対して、最高裁がその判断基準を明らかにしたものである。これまで、特許製品における加工と消尽については、下級審

---

\*なかやま じつろう：大阪国際大学現代社会学部准教授（2008.12.16受理）

や学説の場で議論されてきたが、本判決はその判断基準をはじめて定立した最高裁判決となる。

本判決は、消尽の成立範囲の判断基準について、原審の示した考慮要因を認めた上で、さらに判断の手法に修正を加えたことで、消尽の成立を広く認めようとする姿勢を提示した一方で、1審、原審ともに触れていない本件特許製品を使い切りのものと判断するなど、原審で示された第1類型への該当を肯定したことから、原判決より積極的に消尽を否定したという二面性をもっている<sup>1)</sup>。

特許権者自身が譲渡した特許製品における第三者が加工や部材の交換をした場合の特許権行使の可否については、これまで生産と修理のどちらに当たるかという基準で判断されてきた。どのような場合が生産に当たり、どのような場合が修理に該当するのかについての議論も、様々な観点から展開されてきたが、未だにその予見可能性が確保されていないとの意見もみられる<sup>2)</sup>。本件事案の原審が示した基準は、この予見可能性の確保に踏み込んだものとして注目される。また、国内消尽の原則を積極的に認めた点でも大きな意義を有しており<sup>3)</sup>、拙稿では下級審判決の検討と合わせて、本判決が示した特許権消尽の判断基準の内容を中心に検討していくことにする。

## II 事実の概要

本件事案は、インクジェットプリンタ用インクタンク（以下「X製品」という）に関する特許権を有するX（原告・控訴人・被上告人）が、Y（被告・被控訴人・上告人）の輸入販売するインクジェットプリンタ用インクタンク（以下「Y製品」という）に対して、Xの特許（以下「本件特許権」という）の特許発明の技術的範囲に属するとして、Yにその輸入販売等の差止めおよび廃棄を求めた事案である。

1. 本件特許権はインクカートリッジの構造や収納方法についての発明に関するものであり、X製品はその実施品となる。特許権者であるXは本件特許発明の実施品であるインクカートリッジを製造販売している。
2. YはX自身とXから許諾を得た者が国内外で製造販売したX製品をユーザーが費消し空になったものを訴外会社が回収し、Yの子会社がインクを再充填して製造したY製品を輸入販売している。
3. X製品はインクの注入口を封緘（ふうかん）されており、容易にインクを再充填できない構造になっていた。Y製品はインクタンクの注入口とは別の個所に穴をあけてインクを再充填されている。
4. Xは、Y製品は自身が有する本件特許権を侵害して製造された製品であるから、Yは侵害製品を輸入販売していると主張して、特許権侵害差止請求訴訟を提起した。これに対して、Yは本件特許権の消尽等を主張して争った。

### Ⅲ 本件事案の争点について

本件事案では、主に次の内容について判断が求められた。とくに、特許権者によって譲渡された特許製品に対して、第三者が加工等をした場合の特許権の消尽と、当該製品への特許権行使に関する判断基準が主な争点となった。

#### 1. 主な争点

- (1) 特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者がわが国において特許製品を譲渡した場合に、特許権者が当該特許製品につき特許権を行使することの可否
- (2) 特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者がわ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に、特許権者が当該加工等がされた製品につき特許権を行使することの可否
- (3) 特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者がわ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に、当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき特許権の行使が許されるといえるかどうかの判断基準
- (4) わが国の特許権者また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き加工や部材の交換がされた場合に、特許権者が当該加工等された製品につきわが国において特許権を行使することの可否
- (5) わが国の特許権者また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き加工や部材の交換がされた場合に、当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につきわが国において特許権の行使が許されるといえるかどうかの判断基準
- (6) インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許の特許権者によりわが国および国外で譲渡された特許製品の使用済みインクタンク本体を第三者が利用しこれに加工するなどして製品化したインクタンクについて、特許権を行使することの可否。

### Ⅳ 下級審の判断

#### 1. 第1審の判断について

本件第1審（東京地判平16・12・8判時1889号110頁）は、YのX製品に対する行為が再生産にあたるか否かの問題について、インクタンク上部に穴をあけて内部を洗浄した後にインクを再充填してY製品を製造した工程は、新たな生産とは認められないとして、国内、国外ともに特許権の消尽を認め、Xの権利行使を否定した。

再生品（リサイクル）をめぐる下級審判決には、使い捨てカメラに関するもの（東京地判平

12・8・31, 以下「使い捨てカメラ事件」という)<sup>4)</sup>と、原告製剤から特許成分を抽出した事案(東京高判平13・11・29判時1779号89頁, 特許百選〔第3版〕62事件, 以下「アシクロビル事件」という)との2つがある。1審判決は、Yの行為は使い捨てカメラ事件で示された新たなフィルムを充填する際に構成部分を破壊する行為とは事情を異にすると判示したことで、生産理論(生産アプローチ)と呼ばれる手法による判断と解され、アシクロビル事件控訴審判決(前掲東京高判平13・11・29)を踏襲するものと考えられる<sup>5)</sup>。

特許法は特許権実施の定義規定(2条3項1号)を設けており、当該行為が「生産、使用、譲渡」等のいずれに該当するかどうかによって侵害行為の有無が判断されることになる。1審は特許製品の再利用についても、その行為が生産に当たるか否かの観点で判断すべきとの考えを示した<sup>6)</sup>。

## 2. 原審の判断について

### (1) 方法の発明に関する特許権の消尽

X製品の国内外での販売により、物の発明および生産方法の発明についての特許権が消尽したか否かが本件原審での争点となった。

特許権者等が特許製品を国内または国外で譲渡しても特許権を行使し得る場合について、原審(知財高判平18・1・31判時1922号30頁)は、1審が示した生産理論を用いた判断を取り消し、新たな枠組みとして次の2類型を提示することで、消尽が否定される場合を明らかにし、その場合は国内販売、国外販売のいずれについても、物の発明および物を生産する方法の発明にかかわる特許権に基づく権利行使が認められると判示した。

原審が採用したのは消尽論(消尽アプローチ)と呼ばれる判断手法である<sup>7)</sup>。第1類型(効用終了類型)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場合に、第三者がそれを再利用して元の製品と同様のものを製造する行為は、純正特許製品の需要を奪い、特許権者を害する結果になることを根拠としている。また、第2類型(本質的部分取替類型)は、特許製品の特許発明を構成する部材の全部または一部が損傷または喪失した場合、物の特許発明の本質的部分を構成する部材につき加工または交換したり、物の製造方法の特許発明の本質的部分を構成する工程の一部を実施したりするなどの場合を挙げている。第2類型については、元の製品と同様のものを製造することとは異なるが、生産する方法の発明についても、特許権者の権利侵害が認められるという理論を示して、この場合も第1類型と同様の基準が用いられるとした。

原審は、Y製品についてインクを費消したことで製品の効用を終えたとはいえないとして、第1類型への該当を否定した<sup>8)</sup>。原審が示した「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または再生利用がされた場合(第1類型)、また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または一部につき加工また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」との判断については、第1類型は取引安全の観点から修理加工の対象とされた特許製品の修理加工前の物理的な状態を問う基準であり、第2類型は特許に関する発明思

想の保護の観点から、技術的思想の中核をなす本質的部分が取り換えられたか否かという技術的思想を問う基準であるとの見解を示したうえで、そのどちらかに該当すれば特許侵害となるとする本件1審の判断よりも、どちらか一方でも非充足の場合は特許権の侵害を否定するという意味での二重の基準として用いるべきとの意見も示されている<sup>9)</sup>。また、第2類型の提示の意義については、第1類型を特許製品の属性や加工および部材の交換の態様を考慮される事情に、第2類型が特許発明を考慮すべき事情としていることで、取引の安全と特許の発明思想のどちらをより重視するかとの問題を超えて、どちらかに該当すれば特許権侵害が肯定されるという意味で、それぞれ独立した侵害に対する要件を示したと評価する意見もある<sup>10)</sup>。

## (2) 第2類型への該当性

原審が第2類型として挙げるのが、物理的等の観点から使用が可能であるが、社会通念上効用を終えた製品の再利用の例である。このような場合は、生産には当たらないまでも権利行使を認めるべきとしたのは、注射針のように保健衛生等の観点から使用回数や使用期間を制限している製品を格別の処理を施すことなく再利用する行為は、生産とはいえないまでも、消尽を否定すべきであるとした。これについては、第2類型への当てはめの段階で、生産理論あるいは消尽論のどちらかによるかで、消尽を肯定するか否かについての結論が異なる可能性が出てくるとの指摘がなされている<sup>11)</sup>。

本件事案では、Yの施したX製品のインクタンク本体の内部を洗浄して付着しているインクを洗い落とした上で、これにインクを再充填する行為が、特許製品における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または交換に当たるかが争点となった。

これについて、原審はX製品が開口、洗浄、インク再充填等により復活するものにとらえ、Yの行為は特許発明の本質的部分を構成する工程の全部または一部の加工または交換、物の製造方法の特許発明の本質的部分を構成する工程の一部または全部の実施に当たるとして、第2類型への該当を肯定した。

本件事案のインクを発明の本質的部分を構成する部材とした原審の法的構成に対しては、X製品の構造上の理由から再充填されたインクを純正のそれと同一の物にとらえることへの疑問や<sup>12)</sup>、インクを再充填する際にインクタンクに開口部を設ける行為について、Xのクレームがなされていないことを理由に、インクの再充填は発明の本質的部分を構成する部材の交換または加工に当たらないとするものや<sup>13)</sup>、特許発明の本質的部分を構成する部材交換との実事のみで、消尽を否定すべきではないとの批判がなされている<sup>14)</sup>。また、消尽論は商品の自由な流通や取引の安全を確保するために主張される政策的判断との定義に基づいて、本件事案を第2類型に該当することによる弊害に触れ、一旦消尽した権利を復活させる消尽論の構成自体への問題点に言及したものなど<sup>15)</sup>、全体として原審判決に批判的な論説が多くみられる。

本件原審判断は、特許権侵害の問題に対して、特許権の消尽が成立しない場合を具体的に示したこと、物を生産する方法についても消尽論が適用されるとしたことなど、特許法にかかわる重要な解釈論上の提示がなされたことから、多くの評釈が著されている<sup>16)</sup>。

## V 本件判決

Yは原審判決を不服として、次の理由を基に上告、改めて次の争点に対して、最高裁は判断を下している。

### 1. Yの上告理由

原判決には、特許法1条および68条の法令の解釈に関する重要な事項を含む事件もしくは、BBS高裁判決と相反する判断がある事件として、上告申立て事由がある。

特許製品の購入者または転得者は、当該特許製品の常識的な寿命期間は当該有体物について格別の許諾なく利用できるものであるから、その限界を超えて使用・再生する場合は権利者に改めて利得の機会を与えるべきだということになる。そうすると、消尽の成立範囲は発明を基準とするのではなく、特許製品を基準として考えるべきであり、知財高裁の第2類型は不当である<sup>17)</sup>。

### 2. 判決要旨

- (1) 特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者（特許権者等）がわが国において譲渡した特許製品についての特許権行使の可否について、特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者がわが国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したものとして消尽し、特許権の効力は当該特許製品の使用・譲渡には及ばず、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は許されない（国内消尽の原則）。
- (2) 特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者がわ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（国内消尽の例外）。
- (3) 特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者がわ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において、当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとして特許権者がその特許製品につき特許権を行使することが許されるといえ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、加工およ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べきである。
- (4) わが国の特許権者また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、わが国において特許権を行使することが許される。
- (5) わが国の特許権者また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

き加工や部材の交換がされた場合において、当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとして特許権者がその特許製品につきわが国において特許権を行使することが許されるといえるかどうかについては、特許製品の属性、特許発明の内容、加工およ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べきである。

- (6) インクジェットプリンタ用のインクタンクに関する特許の特許権者Xがわが国および国外において特許製品であるX製品を販売したところ、YがX製品の使用済みインクタンク本体を利用して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Y製品を輸入し、わが国において販売している場合において、Y製品の製品化の工程における加工等の態様が、単にインクを補充しているというにとどまらず、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等の防止のために構造上再充填が予定されていないインクタンク本体をインク補充が可能となるように変形させるものであるとともに、上記特許にかかわる特許発明の本質部分にかかわる構成を欠くに至ったものにつきこれを再び充足させて当該特許発明の作用効果を新たに発揮させるものであることのほか、インクタンクの取引の実情など判示の事情の下では、Y製品は加工前のX製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものであって、特許権の行使が制限される対象となるものではなく、Xはその特許権に基づいてY製品の輸入、販売等の差止めおよび廃棄を求めることができる。

## VI 検討

### 1. 消尽論

消尽（別称：用尽）については、権利行使を制限する理論として広く知的財産権の場で議論されてきた<sup>18)</sup>。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定め、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）。消尽論では、特許権者または実施権者が特許製品を国内で譲渡した場合、当該特許製品については、特許権はすでにその目的を達成したものとして、特許権の効力は当該特許製品の使用、譲渡、貸渡す行為等には及ばないことになる<sup>19)</sup>。

半導体集積回路配置保護法、著作権法、種苗法は、消尽の規定（半導体集積回路配置保護法12条4項、著作権法26条の2第2項、種苗法21条4項）を設けている一方で、特許法、実用新案法、意匠法には消尽に関する規定はなく、したがって理論上認められたものとなっている。

特許法における消尽論は、これまで特許製品が最初に日本国内において譲渡された場合において、日本の特許権が消尽するか否かという問題と、特許製品の最初の譲渡が国外で行われた場合に、日本の特許権が消尽するか否かという問題とに分けて議論されてきた<sup>20)</sup>。

特許製品に限らず製品の多くは、使用する過程で補修や修理が適宜必要となることから、特許製品の取得者が特許製品に対して加工や部材を交換することは、一定の範囲で認められるとされている。しかし、特許製品に対する加工や部材交換が無制限に行われ、耐用期間を超えた使用が常態化すれば、新規の需要を減少させることになり、その結果特許権者が適正な発明の対価を得ることが困難になるという事態も予想される。特許権の保護には、

このような流通阻害の問題が関係してくることから、特許権者と特許製品の取得者との利益の均衡に配慮しながら、消尽の適用範囲を検討していく必要が出てくる<sup>21)</sup>。特許権者の保護に関して、特許権を侵害した製品は特許権者に対価を取得する機会を与えないまま譲渡される製品との位置付けから、特許権者またはその許諾権者は、譲渡された製品について、特許権者の許諾のない場合は、当該製品が譲渡される度に特許権の侵害行為であるとの訴えを起さなければならないとなれば、市場の流通を甚だしく損なう事態ともなってしまうが<sup>22)</sup>、これは特許権者が最初に譲渡する段階で特許発明に対する適正な対価を得てくことで解決が可能で、それ以降の特許権者の利潤を確保する必要性も低くなるとの見解もみられる<sup>23)</sup>。

消尽論については、特許法は特許製品の譲渡毎に特許権が及ぶと定めていること（特許68条、同2条3項1号・3号）に注目し、特許権者が市場で侵害製品を発見した場合に、最初の譲渡者を探すという負担を軽減し、市場で発見した際に法手段をとればよいという保護の実効性と流通促進との均衡に適った制度と評価できよう<sup>24)</sup>。

## 2. 国内消尽の原則と例外

国内消尽の問題について、本判決は過去の判例（最判平9・7・1民集51巻6号2299頁、以下「BBS事件最高裁判決」という）が示した判断を踏襲するものとなっている<sup>25)</sup>。

消尽に関する判例の態度は、特許製品を加工する行為あるいは部品を交換する行為を製造（生産）と使用とに分けたうえで、後者の場合に特許権は消尽するとして、その結果特許権者の権利行使は制限されるとしたものが多数を占めている<sup>26)</sup>。

本件原審は、生産に該当せず使用の範囲にとどまる行為であっても、社会通念上特許権者が想定し得ない使用であるときは消尽が否定され、特許権を行使し得るとの判断を示している<sup>27)</sup>。この原審判断は、生産には該当しないが消尽を否定して特許権者の権利行使を認めるべきものとして、物理的ないし化学的にはさらなる使用が可能ではあるが、社会通念上効用を終えた製品を再利用するという行為に対して、その該当性を肯定した事例と理解される。

そして本判決は、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、原則として消尽論が適用されることを認めた上で、消尽の適用範囲に関する一般的な基準を明確に示した点において、意義あるものとされる<sup>28)</sup>。しかし本判決に対しては、BBS事件最高裁判決で述べられている譲渡契約当事者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、特許製品の一般的な取引当事者の共通了解について解釈を避けた点で<sup>29)</sup>、国内消尽の基準を純化させたとする指摘がなされている<sup>30)</sup>。

消尽論は前述の通り、特許製品の流通確保という観点から特許権者等が適法に拡布した当該特許製品の使用等に対する特許権の行使を制限したものであり、特許製品が譲渡時の品質・性能を維持したまま再譲渡や使用されることを前提に論じられてきた。これまで、本件事案で争われた部材を交換して製品を再利用するときに、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問題については、司法上の明確な基準が示されていないことから、解決を先送りされるかたちとなっていた<sup>31)</sup>。



生産理論と消尽理論との具体的な結論の差は、消尽を肯定するか否かの段階にあらわれるとされ<sup>32)</sup>、本判決は原審が社会通念上効用を終えた製品を再利用するという類型を明示して、それを認める姿勢を示しているにもかかわらず、これに関係する考慮的要素の具体例を挙げることは至っていない。実質的には生産理論に基づく判断を示しているだけに疑問が残る部分でもある<sup>33)</sup>。

### 3. 特許製品が国外で販売された場合

BBS事件最高裁判決は、特許権者が特許製品を国外で販売した場合、わが国の特許権は原則として消尽しないとしながら、特許権者が国外で特許権を留保せずに特許製品を譲渡したときは、特許権者はわが国への特許製品の輸入やわが国での譲渡に対して、特許権は行使できないとしている（黙示の許諾）。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点で、消尽論のそれとも重なる。

本判決は、黙示の許諾の適用範囲について、対象が新たな特許製品の製造に該当するかどうかの基準でもって判断すべきとした。BBS事件最高裁判決は、黙示の許諾論を示して、輸入を含む特許製品の自由流通の要請に応えた内容となっている。これについては、国際市場を含めた円滑な特許製品の流通という観点から、黙示の適用範囲を明確にし、特許製品の属性や発明内容、加工および部材交換の態様、取引の実情等の事情に即して適用範囲を決すべきとの意見がある<sup>34)</sup>。

### 4. 製造該当性の判断基準

本判決は、特許製品に対する加工や部材交換が新たな特許製品の製品に当たるか否かについて、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工および部材交換の態様に取引の実情等を加え、総合的に判断すべきとした。特許製品には、特許発明の実施品としての位置付けと流通取引の対象という二面性が認められることから、その製造該当性は特許製品に対する加工や部材交換の内容を技術的、経済的という双方の観点から判断すべきとの態度を明らかにしている。

原審は、特許製品が効用を終えた後の再使用や再利用（第1類型）、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）については、共に消尽は否定されるとしている。これは、特許製品は特許発明の実施品という位置付けから、製品のごく一部の加工・交換であっても、特許発明にとって重要な加工や部材交換が行われた場合には、それだけで特許製品を新たに製造することに匹敵するとの経済的保護の観点で、特許権者の権利行使を認めるべきとの考えに基づくものと思われる<sup>35)</sup>。この判断基準によれば、特許発明の本質的部分を構成する部材に加工・交換が行われると、当該部材が特許製品全体に占める経済的価値がごく僅かであっても特許権者の権利行使が認められることになり、特許権者を過剰に保護する結果となりはしないかとの指摘がみられる<sup>36)</sup>。またこれとは反対に、特許発明の内容は製造該当性の判断の考慮要素の1つとすることから、特許発明の本質的部分を構成する部材が加工・交換された場合でも、当該部材が製品全体に占める経済的価値が僅少であれば、製造該当性が否定されるおそれもあるとの意見もある<sup>37)</sup>。

最高裁は、特許発明の保護と特許製品の流通への配慮から、原審の技術的な観点に依拠した判断から消尽を否定した構成をとらずに、技術的な観点と取引・経済的な観点との相関的な評価でもって消尽の成否を判断するとした。特許製品にかかわらず、修理・補修の際に、製品に対する部分的な加工や部材の交換は、ごく日常的に行われており、かりにそれが特許発明の本質的部分にかかわるものであったとしても、特許製品の円滑な流通を優先する観点から、特許権者の権利行使を否定もしくは制限することが妥当とされる場合も予想される<sup>38)</sup>。しかし、特許権者側も製品化するにあたって、製品取得者による特許発明の本質的部分を構成する部材を加工・交換されることを前提とした発明の対価をあらかじめ含んだ価格設定が一般化していると考えられることから、特許権者の権利行使を制限したとしても、特許権者の発明対価を取得する機会を不当に奪うとの見方は合理的とはいえない<sup>39)</sup>。したがって、本判決は原審の第1類型が判断基準の基本であることを示した上に、原審の第2類型の観点を考慮要素として新たに加えたものとして評価できよう<sup>40)</sup>。

## 5. 本事案への当てはめ

Yの行為は、第1審は生産とは認められないと判示し、原審は本消耗部材の交換であるとして、第1類型には該当しないと判断している。これに対して、最高裁はX製品にインク再充填のためにインクタンク本体の上面に開口部分を設け、インク注入後にこれを塞ぐ加工等の行為は、単に消耗品であるインクを補充するにとどまらず、インクの再充填が可能になるように変形させたものであると判示している。そして、特許発明の内容の製造該当性を肯定する事情として、インクを費消したX製品は、発明の本質的部分にかかわる構成を欠いた状態になるが、Y製品の製造過程でインクタンク内部の洗浄後にインクが再充填されることにより、発明の本質的部分にかかわる構成が充足されて、本件発明の実質的な価値が再び備わり、本件発明の作用効果が新たに発揮されていると判示し、取引の実情等を考慮した上で、Y製品の製造が新たな特許製品の製造に当たると結論付けている。

この判断については、そもそもX製品のインクタンク本体にはインク補充のための開口部が設けられていない構造から、取得者はX製品を使い切り商品との認識の上で購入することが予想され、X製品の再利用行為に対して特許権者の権利行使を認めたとしても、製品取得者の予見可能性を奪うことにはならないと思われる<sup>41)</sup>。また、特許権者にしても、X製品を1回限りの使い切り商品との前提で発明の対価を想定しているとなれば、X製品の再利用はXが対価を取得する機会を侵害する結果にもなる。これらの理由から、YによるX製品への変形行為は、インクを再充填するために要する行為の枠を超えた製造に該当するとの判断は正当なものといえよう<sup>42)</sup>。

## VII おわりに、本判決の射程等

本判決は、「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」を総合的に判断して消尽の範囲を決するとの立場を示した。さらに、技術的に重要な加工等が行われたことが、製造該当性を肯定する理由とされており、このことから、本判決は特許発明の内容は製造該当性を判断する際の考慮要素の1つとしながら

も、製造該当性の判断における特許発明の内容を重視する考えを強く示したものと見える。

特許製品は、一般に特許発明の本質的部分を構成する部材が、特許製品全体の経済的価値を高めるといふ性質を有しているといわれる<sup>43)</sup>。これに基づいて、かりにある部材が特許発明の本質的部分を構成するものの、経済的価値に限ってみれば僅少なものにすぎない場合は、どのように判断すべきか。この場合は、当該部材の加工・交換等は製造に該当しないとされ、特許権者の権利行使は否定されるのであろうか<sup>44)</sup>。本判決の示すところによれば、ある部材の加工・交換等が製造に該当するか否かは加工・交換の様相が特許製品としての同一性を失わせる程の行為であったか、あるいは加工・交換された部材が特許製品の主要部分であったかという基準により決すべきものと考え<sup>45)</sup>。

- 1) 小泉直樹「本件判批」民商138巻6号89頁
- 2) 詳細は田村善之「修理の部品の取り替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究6号33頁以下、林いづみ「本件判批」『知的財産研究』雄松堂出版2008年261頁、横山久芳「本件判批」別冊ジュリ170号130頁、同「特許製品のリサイクルと消尽理論」ジュリ1316号37頁他参照
- 3) 愛知靖之「本件判批」法セ増刊『速報判例解説vol.2』2008年4月268頁
- 4) 詳細は角田正芳「使い捨てカメラ事件判批」知財管理55巻11号1653頁、桐原和典「使い捨てカメラ事件判批」CIPICジャーナル106号67頁、近藤恵嗣「使い捨てカメラ事件判批」CIPICジャーナル158号15頁他参照
- 5) 林前掲263頁
- 6) 詳細は伊藤隆史「原審判批」ジュリ1334号244頁、角田前掲「使い捨てカメラ事件判批」1653頁、近藤前掲「使い捨てカメラ事件判批」15頁、吉田広志「1審判批」判評563号23頁他
- 7) 使い捨てカメラ事件判決、アシクロビル事件第1審判決
- 8) 伊藤前掲244頁、田村善之「原審判批」NBL836号28頁以下
- 9) 田村善之「本件判批」法教330号26頁、林前掲264頁
- 10) 田村前掲「本件判批」26頁
- 11) 愛知前掲269頁、横山久芳「使い捨てカメラ事件判批」ジュリ1201号148頁以下
- 12) 伊藤前掲244頁
- 13) 伊藤前掲245頁、仁木弘明「リサイクル・インクカートリッジ事件知財高裁判決を読んで思うこと(上)」知財ぶりずむ4巻43号32頁
- 14) 愛知前掲270頁
- 15) 伊藤前掲245頁
- 16) 泉克幸「特許製品の再利用と競争政策」公正取引667号13頁、伊藤前掲242頁、井上由里子「原審判批」Rightnow!20号55頁、角田正芳「原審判批」発明103巻10号84頁、近藤恵嗣「原審判批」CIPICジャーナル172号22頁、高林龍「原審判批」判評573号20頁、布井要太郎「原審判批」判タ1213号67頁、牧野和夫「原審判批」A. I. P. P. I. 42巻10号8頁他
- 17) 詳細は民集61巻8号3003頁
- 18) 詳細は田村前掲「修理の部品の取り替えと特許権侵害の成否」33頁以下、林前掲261頁、横山前掲「本件判批」130頁、同前掲「特許製品のリサイクルと消尽理論」37頁他参照
- 19) 詳細は林前掲287頁以下
- 20) 判例・学説の詳細は酒迎明洋「本件判批」知的財産法政策学研究18号105頁、横山久芳「本件判批」知財管理56巻11号1675頁他参照
- 21) 酒迎前掲105頁、横山久芳「本件判批」ジュリ1354号293頁、同「特許製品の再利用と消尽理論」

- 知財管理56巻11号1675頁他
- 22) 積極的根拠, 田村前掲「本件判批」25頁
  - 23) 消極的根拠, 田村前掲「本件判批」25頁
  - 24) 田村前掲「本件判批」25頁
  - 25) 詳細は角田政芳「BBS事件判批」CIPICジャーナル71号28頁, 近藤恵嗣「BBS事件判批」CIPICジャーナル69号62頁, 鈴木將文「BBS事件判批」特許法判例百選〔第3版〕170頁, 田村善之「BBS事件判批」NBL627号29頁, 三村量一「BBS事件判批」ジュリスト1136号101頁他参照
  - 26) 生産理論, 本件1審の他, 東京地判平19・4・24〔公刊物未登載〕, 東京高判平13・11・29判時1779号89頁, 大阪地判平4・7・23判例工業所有権法〔2期版〕2399の263頁, 大阪地判平1・4・24無体判例集21巻1号279頁他
  - 27) 消尽理論, 本件原審の他, 東京地判平13・1・18判時1779号99頁, 東京地判平12・8・31判例工業所有権法〔2期版〕1725の21の2頁, 東京地決平12・6・6判時1712号175頁
  - 28) 横山前掲「本件判批」293頁
  - 29) 詳細は三村量一「BBS事件最高裁判解」最判民事篇平成9年度〔2000年〕793頁, 横山前掲「特許製品の再利用と消尽理論」1681頁他参照
  - 30) 愛知前掲268頁
  - 31) 横山前掲「本件判批」293頁
  - 32) 愛知前掲269頁, 横山前掲「使い捨てカメラ事件判批」148頁以下
  - 33) 愛知前掲269頁
  - 34) 横山前掲「本件判批」294頁
  - 35) 横山前掲「本件判批」294頁
  - 36) 横山前掲「本件判批」294頁
  - 37) 愛知前掲270頁, 酒迎前掲177頁, 平野和宏「本件判批」知財ぶりずむ65号21頁, 横山前掲「本件判批」294頁
  - 38) 酒迎前掲155頁, 鈴木將文「本件判批」L&T32号81頁, 田村善之「原審判批」NBL836号28頁
  - 39) 横山前掲「本件判批」294頁
  - 40) 横山前掲「本件判批」294頁
  - 41) 横山前掲「本件判批」294頁
  - 42) 横山前掲「本件判批」294頁
  - 43) 愛知前掲270頁
  - 44) 否定するものとして愛知前掲270頁
  - 45) 愛知前掲270頁, 角田正芳「本件判批」知財研究48巻2号7頁

#### 〈主要参考文献〉

##### 〔書籍〕

- 青山紘一(著)『特許法〔第10版〕』法学書院2008年  
川口博也(著)『基礎アメリカ特許法〔第2版〕』発明協会2005年  
木村耕太郎(著)『判例で読む米国特許法〔新版〕』商事法務2008年  
高林龍(著)『標準特許法〔第2版〕』有斐閣2005年  
田村善之編著『新世代知的財産法政策学の創成〔21世紀COE知的財産研究叢書〕』有斐閣2008年  
同『知的財産法〔第4版〕』有斐閣2006年  
中山信弘(著)『法律学講座双書工業所有権法〈上〉特許法〔第2版増補版〕』青林書院2000年  
同『注解特許法〈上巻第1条~第120条〕〔第3版〕』青林書院2000年

特許権の消尽と侵害の成否 —インクカートリッジリサイクル事件—

橋本良郎(著)『特許法〔第3版〕』発明協会2006年  
吉藤幸朔(著)熊谷健一補訂『特許法概説〔第12版〕』有斐閣1997年  
同『特許法概説〔13版〕』有斐閣2002年

〔論文他〕

岩田哲幸「EUにおける特許権の消尽(1・2)」A. I. P. P. I. 43巻4号2頁～13頁, 同43巻5号25頁～38頁  
来栖和則「リサイクル・インクカートリッジ事件に関する最高裁判決の概要と意義」パテント61巻5号39頁～47頁  
重富貴光「特許権の消尽と損害賠償請求(レンズ付きフィルムユニット事件)——平成18年知財高裁大合議判決及び平成19年最高裁判決との関係をも踏まえて」A. I. P. P. I. 53巻1号6～24頁  
下田憲雅「特許権の消尽と特約条項の効力——特許権者は特約条項で権利の消尽を回避することができるか」国際商事法務35巻11号1592頁～1595頁  
田村善之「費消済みインクタンクにインクを再充填する行為と特許権侵害の成否(上・下)」NBL877号12頁～23頁, 同878号22頁～35頁  
中村幸子「消尽について」知財管理103巻4号46頁～51頁  
日本知的財産協会国際第1委員会編「米国における特許権の消尽と黙示のライセンスについて」知財管理57巻6号901頁～910頁  
横山久芳「特許権の消尽」法学教室335号102頁～11頁  
Goddard, Heinz/著, 日本国際工業所有権保護協会事務局/訳『欧州連合における並行輸入と特許権の消尽, 先用権』知的財産研究所2002年  
Holder, Niels/著, 石野良和/訳「交換部品及び消耗部品における間接特許侵害と権利の消尽」A. I. P. P. I. 50巻3号10頁～18頁  
Schmidt—Bogatzky, Florian「並行輸入, 特許権の消尽, そしてTRIPS」知財研フォーラム50号19頁～24頁