

「アシクロビル」事件 特許権の国内用尽に関する判決  
 東京地裁 H11(ワ)27944号 H13.1.18 損害賠償請求事件  
 東京高裁 H13(ネ)959号 H13.11.29 損害賠償請求控訴事件

## はじめに

本件は、購入した製品（医薬品）から特許対象物を取り出し、この特許対象物と同じ用途を有する同種の製品（医薬品）を利用したメーカーの行為が問題となつた新しいタイプの事案である。

## 事 実

アシクロビルという物質特許（第1090820号）の特許権者である原告Xらが、同じく医薬品の製造販売を主たる業務とする被告Yらが製造販売した薬剤は上記特許権を侵害するものであったと主張して、被告Yらに損害賠償を請求しているのに対して、被告Yらが抗弁として特許権の用尽を主張して争った事案である。

本件特許発明は、いわゆる物質発明であるところ、本件特許の存続期間満了（平成8年3月1日）後、この物質に属するアシクロビルについて、特定症状への用途につき、平成11年11月2日まで存続期間が延長された。

原告製剤は、一錠中に、アシクロビルのほかに、賦形剤、崩壊剤、結合剤、滑沢剤などを含有したものである。被告製剤も、一錠中にアシクロビルのほかに賦形剤、崩壊剤、結合剤、滑沢剤を含有したもので、原告製剤と同じく医師の処方薬で経口により服用する。

被告Yらは、本件特許延長期間中に、原告製剤を購入し、この錠剤からアシクロビルを抽出し、この抽出したアシクロビル精製品を再結晶させ、これを有効成分として含有した被告錠剤を製造した。被告Yらはこの錠剤を本件特許延長期間中に販売した。なお、被告製剤は、本件特許延長に係る前述した原告製剤の用途（効能、効果）を有している。

一審は、本件特許権は用尽したものとして、原告らの請求を棄却した。

この原判決によれば、被告製剤について本件特許に基づく権利行使を認めるときには、Xらが同一のアシクロビルについて二重の利得を得ることを容認することになるし、原告製剤と被告製剤との間で同一性が失われたということはできないため、Yらの行為をもつ

て本件特許発明についての「生産」ないし「再生」に当たるということもできないというのである。そこで、原告は控訴した。

## 判 旨（控訴棄却）

### 1. 特許権の国内用尽についての考え方と判断基準

#### (1) 用尽理論（最高裁判決の援用）

「特許権者等が、我が国の国内において、…特許製品を譲渡したときは、その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…、当該特許権の効力は、その特許製品を業として使用し、譲渡等する行為には及ばないものというべきである。」といって、BBS最高裁判決（平成7年（オ）第1988号 平成9年7月1日最高裁第三小法廷判決 民集51巻6号2299頁）を援用している。

#### (2) 特許製品の修理

「…買受けた者が、特許製品を業として使用し、譲渡等をするために、当該特許製品を修理等したとしても、その修理等の行為が、特許発明に含まれない部品の交換であったり、特許発明の構成要素である部品の交換であったりなどしても、当該製品の使用を継続するため通常必要な部品の交換…等は、当該製品の継続的な使用や中古品としての再譲渡等に必要な行為であり、その製品の本来の寿命を全うさせる行為であって、当該製品を新たに生産する行為とはいえないものであるから、当該特許権の効力は、このような修理行為等に対して及ぶことはないというべきである。」

#### (3) 特許発明の主要な部品の交換

「…特許権の消尽といつても、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のであり、消尽するのは、特許権者等の生産に係る特許製品に含まれる実施対象を業として使用し、譲渡等する権利であり、特許製品を適法に購入した者といえども、特許製品を構成する部品や市場で新たに購入した第三者製造の部品等を利用して、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のは当然というべきである。」

#### (4) 特許権者の意図

「…特許発明の実施行行為である生産行為と評価することができるか否かは、相手方が特許製品についてなした変形行為を具体的にとらえ、当該製品及び実施対象の客観的な性質、利用形態などから、これが特許発明の新たな実施対象の生産にあたるか、そうではなく、当初の特許製品の本来の寿命を全うさせるための修理等、その実施対象の同一性の範囲内において行われているものに当たるかを、当該特許発明の構成と作用効果若しくはその技術思想に基づいて評価し、判断すべきである。…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じるものというべきである。」

#### 2. 本件への当てはめ

「被控訴人が、原告製剤からアシクロビルを取り出して、これを含有する被告製剤を製造した行為は、本件特許発明の実施対象となるアシクロビルを生産する行為ではなく、単にこれを使用する行為というべきであるから、本件特許発明の実施対象という側面からみる限り、これを新たな生産行為ということはできず、したがって、被控訴人による被告製剤の製造行為についても、被控訴人らがこれを譲渡した行為についても、本件特許権の効力は及ばないものという以外にない。」

「本件においては、本件特許発明の対象となる部分は、アシクロビルであり、原告製剤全体でも、被告製剤全体でもないのであるから、原判決が原告製剤と被告製剤に含有されるアシクロビルについてのみ、本件特許発明の実施品としての同一性を検討したのは正当であり、原告製剤と被告製剤との間でその同一性を判断する必要はない。本件特許発明における生産とは、アシクロビルの生産をいうのであり、アシクロビルを含有する医薬品を生産する行為をいうのでないことは明らかである。」

#### コメント

##### 1. 過去の裁判例と本件の特徴

我が国において、特許製品を購入したユーザーの手元で製品の改変等が行なわれた場合に関する注目すべき判決例として、当初の実施品を加工するメーカーの行為が問題となった例がある。

まず、[ フィルム一体型カメラ 1 事件 ] 特許権仮処分事件 東京地裁平成 11 年(3)第 22179 号 平成 12 年 6

月 6 日決定 判例時報 1712 号 175 頁である。この事件は、使用済みの筐体に、フィルムや電池を再装填したリサイクル商品を販売する行為は、製品の客観的な性質等からみて、市場において想定された範囲を超えた実施態様であるとして、差止請求を認めた。上記の BBS 最高裁判決を引用し、用尽論の趣旨が商品の円滑な流通を図るとともに、取引の安全を確保することにあると確認している。

これに対して、本件の場合、原告製剤から特許発明に係る物質アシクロビルを抽出し、用途(効能、効果)を同じくする被告製剤にこの抽出したアシクロビルを含有させて製造販売した被告の行為が問題になった。被告の実施行行為である製造販売の対象は製剤であり、特許物質のアシクロビルではないのである。しかし、本判決は、原告製剤からアシクロビルを取り出して、これを含有する被告製剤を製造した行為は、本件特許発明の実施対象となるアシクロビルを生産する行為ではなく、単にこれを使用する行為というべきであると判断した。

次に、この決定とほとんど同じ時期に、[ フィルム一体型カメラ 2 事件 ] 特許権侵害差止等請求事件 東京地裁平成 8 年(7)第 16782 号 平成 12 年 8 月 31 日判決がある。

現像所において撮影済みフィルムが取り出された時点で、社会通念上、その効用を終えているから、消尽の成立を妨げる事情が存在するというべきで、権利を行使することが許されると判決した。つまり、社会通念上の効用の喪失という考え方を初めて提示した重要な判決である。

これに対して、本件の場合、特許製品の性質、使用形態、取引の実状などのいわゆる社会通念を斟酌する考えは全く示されていない。

##### 2. 学 説

特許製品の購入者の「実施」に特許権の効力が及ぶか否かの問題に対しては、特許権の「用尽」という考え方を用いて解決するのが通説となっている。ところが、購入者の「実施」は単純なものばかりではない。これらの問題に対応するため、用尽説の中でもいろいろな考え方方が示されることになる。

修理等の行為が侵害にあたるか否かに関して用尽説を適用する考えは、(1)特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考え方と、(2)特許製品を基準に

する考え方と、(3)前記の(1)、(2)の考え方を併用する見解がある。

特許請求の範囲に記載された特許発明を基準とする考え方とは、対象物が特許請求の範囲に該当しないものであれば、特許製品の客観的性質や特許権者の特許製品の販売意図がどのようなものであったとしても、それとは無関係に、再度の権利行使をなすことを否定するものであり、その意味で、取引の安全を最も配慮した考え方であるということができよう。

その点、特許製品を基準とする考え方とは、特許権者に特許製品の販売の仕方次第で再度の権利行使をすることができるという選択肢を認める点で、より特許権者に配慮した考え方である。

そこで、この二つの考え方を併用する見解があるが、この見解に、社会通念を基準として修理と再度の製造ないし用尽の範囲を制約する考え方を取り込む見解を探ることに基本的には賛成する。

### 3. 本件の検討

本判決は、特許請求の範囲に記載の特許発明を基準にする考え方を、単に当てはめているに過ぎない。原告が製造販売したのは製剤であるが、製剤に含有されている特許物質であるアシクロビルにのみ主眼を置い

て判断している。

(1) つまり、被告が原告製剤から取り出したアシクロビルについては、取り出す過程でアシクロビルの状態変化が生じているとしても、アシクロビルを生じさせるような化学反応は全くなく、取り出したアシクロビルについてはなんらの化学変化も生じていない以上、被告がアシクロビルの生産行為をなしたものとみることはできないので、被告らの行為について本件特許権の効力は及ばないという外ない、というのである。

(2) しかし、被告の行為が侵害に当たるかどうかに関して、特許製品を基準に考えるべるとすると、本判決と逆の結論をとらざるを得ない。もちろん、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考え方と特許製品を基準にする考え方を併用し、この見解に社会通念を基準とする考え方を取り込む見解をとっても、本判決と逆の結論をとることになるであろう。

以上、本判決を簡単に解説したが、国内用尽についての学説や過去の裁判例の批評等を解説して、用尽説の判断基準を詳細に論じたレポートを、近々、本誌に発表する予定である。

(会員 倉内 義朗)

### 「工業所有権法規沿革」IV・V巻 発行のご案内

特許庁監修・日本弁理士会発行

「工業所有権法規沿革」について、明治4~平成6年にひきつづき、今回、平成7~12年分が完成しました。下記の方法で販売しますので、お申し込み願います。いずれもセット販売に限ります。

- ~ 卷(明治4~平成6年) 30,000円(送料込) + 消費税1,500円
- ・ 卷(平成7~12年) 22,000円(送料込) + 消費税1,100円

申込先:日本弁理士会 西田宛 FAX:03-3581-9188

e-mail:XLL02710@nifty.com