

# 液体収納容器（インクタンク）事件， 知財高裁判決を受けての一考察

久留米大学法学部法律学科教授

会員 帖佐 隆

## 目次

1. はじめに
2. 本判決の判示事項とその検討
3. 本問題に関する今後の予測と検討等
4. おわりに

.....

### 1. はじめに

平成18年1月31日に、いわゆる液体収納容器（インクタンク）事件の控訴審判決が知財高裁にてあった<sup>(1)</sup>。この事件は純正品業者である控訴人Xの製造・販売する液体（インク）入りの液体収納容器（インクタンク）の使用済み品にインクを再充填した再生品を輸入・販売する被控訴人Yの行為が特許権侵害に問われたものである。

本判決では、Yの行為に消尽理論は適用されず、特許権侵害ということになり、Xの差止請求が認容された。しかし、判決は、Yが行ったような再生品事業すべてを排除できるとしたわけではなく、権利行使できる条件を判示し、かつ技術論にも言及し、今回の事件における特許権の権利内容や対象物件に照らし合わせた上ではじめて侵害を認定している<sup>(2)</sup>。

このように考えると、今回は純正品業者側の勝訴となったが、彼らも知的財産権の取得に工夫を凝らさなくては独占状態を維持するのは難しい状況になったともいえよう。

このような状況で、本稿は、上記判決やその他の判決を受け、今後の純正品業者と再生品業者の間の攻防等について、実務面を含めて予測や検討等を加えることを目的とするものである<sup>(3)</sup>。

## 2. 本判決の判示事項とその検討

### (1) 物の発明における法律論

#### ① 主な判示事項について

インクタンク事件において、いわゆる純正品の使用済み品を再生する行為については、物の発明に関しては次のように判示された。すなわち、当該判決は、ま

ずはBBS事件最高裁判決<sup>(4)</sup>で説示された国内及び国外における消尽理論を前提としつつ、消尽理論が及ばず特許権者が権利行使できる場合として、「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』と「第2類型」＝『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』という2つの場合について説示し、そのどちらか一方に該当すれば権利行使できると説示した。

#### ② 理由と意味

このような判断基準を置いた理由と意味については次のようなことがいえよう。すなわち「第1類型」に関しては、製品を基準として効用を考える効用基準といえるわけである。では、なぜ効用で考えるかということについて、判決でもいくつか理由が掲げられているが、『効用を終えた特許製品に加工等を施したものが使用し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』ということが大きな理由ということになる。すなわち、製品が効用を終えた後にまで使用等されるということは、本来買い換えられるべき製品が買い換えられないこととなり、これにより、特許製品の新たな需要を奪うということに特許権侵害の意味を見出す考え方である。

一方、「第2類型」に関しては、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加工又は交換を考える考え方であるが、この考え方は特許発明を基準として特許発明の主たる効果を再度奏させる行為と考えてよいであろう。すなわち、特許発明の本質的部分を新たに加工又は交換するということは、事実上、特許発明に係る特許品を再度生産することと同視しうるため、『もはや特許権者が譲渡した特許製品と同一の製品ということはできない』ものが生産されるといえるため<sup>(5)</sup>、これに特許権侵害の意味を見出す考

え方であると解されるのである。

### ③ 判断基準

#### i) 「第1類型」について

「第1類型」における判断基準としては，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するということが判示されている（効用基準）。そして，この「第1類型」（効用基準）については，さらに、『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』等や『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』が挙げられている。

この「第1類型」のうち，前者『実際に不可能となった場合』に，『加工又は交換が製品の通常の用法の下における修理に該当するかどうかは，当該部材が製品中において果たす機能，当該部品の耐用期間，加えられた加工の態様，程度，当該製品の機能，構造，材質，用途，使用形態，取引の実情等の事情を総合考慮して判断されるべきものである』とされた。

また，『特許権者の意思によって消尽を妨げることはできないというべきである』とされ，特許製品において，消耗部材や耐用期間の短い部材の交換を困難とするような構成とされている（例えば，電池ケースの蓋が溶着により封緘されているなど）としても，原則として，当該部材を交換する行為が通常の用法の下における修理に該当すると判断することは妨げられない旨も説示されている。

さらに，「第1類型」のうち後者『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』でも特許権者の意思は排除されるように説示されている。

#### ii) 「第2類型」について

一方，「第2類型」における判断基準としては，特許発明を基準として（クレーム基準），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するということが判示されている。これはいふなれば特許品についての生産基準ということがいえよう。そして判決は，その『本質的部分の意義』とは『特許請求の範囲に記載さ

れた構成のうち，当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分をもって，特許発明における本質的部分と理解すべきものである』としている。これは言い換えると，その発明の主たる効果を奏させる部分を加工又は交換されたかどうかという考え方もいえるだろう。

この基準はクレーム基準であるが，クレーム中における本質的部分を評価するものである。よって，クレームの（数量的な）大部分にわたっていても本質的部分の加工・交換を行っていなければ非侵害であるし，クレームの中では（数量的に）一部分であったとしても，本質的部分の加工・交換を行っていれば特許権侵害であるという考え方である<sup>(6)</sup>。この考え方はクレームの機能を再度奏させるかどうかという観点からは納得できる考え方である。

#### iii) 使い捨てカメラ事件<sup>(7)</sup>との関係

尚，本判決以前の判例において，いわゆる使い捨てカメラ事件における判示事項は，本判決の判示事項と一見類似している。しかし，詳細部分を含めて考えるとかなり異なったものとなっている。この点，詳細は割愛するが本判決のほうに妥当性があると考えられる。但し，本判決と類似した判示事項が存在する分，今後の指針について参考になると考えられる。

## (2) 方法の発明における法律論

続いて，本判決における，方法の発明における法律論にも触れておきたい。本判決では製造方法（生産方法）クレームにおける権利解釈というものについても形式的には判断がなされた形になっている。すなわち，本事件では対象特許権の内容に，物の発明に係る「本件発明1」以外にも製造方法クレームに係る「本件発明10」も含まれている。この結果，「本件発明1」及び「本件発明10」の実施品である液体収納容器（インクタンク）の使用済み品（空の液体収納容器（インクタンク））にインクを再充填する行為そのものが（製造）方法に関する本件発明10の実施行為（2条3項2号にいう方法の実施であり，2条3項3号ではない）となる，という関係が成立しているのである。

この場合，インクの（再）充填は，あくまで文理に従い，特許権侵害となるのか，それとも，空の液体収納容器（インクタンク）が対象特許権の実施品の使用済み品であり，消尽理論が適用されることを重視して，特許権侵害を免れるのか，という点について判断が求

められた。

しかしながら，本判決では，形式的には判断がなされたが，実質的には何も判断されていないに等しい結果となった。判決は、『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』としたが、『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』とし，物の発明に連動して特許権侵害かどうか決まる旨の判示がなされた。

しかしながら，例えば，「本件発明 1」が存在せずに「本件発明 10」のみが存在するような場合にも，上記問題は同様に発生しうるのである。また，物の発明や方法の発明の記載の仕方によって，いろいろな場面が生じうるから，やはり（製造）方法の発明単体で特許権侵害に該当するかどうかの判断基準を提供しなければ意味がない。よって，この問題については今後の課題となることとなった。

### 3. 本問題に関する今後の予測と検討等

#### (1) 総論

それでは，本判決を受けて，今後の本問題の展開等について予測や検討等を加えたい。

まず，再生品を作成するにあたり，その再生品は当初の純正品からの流用部分と新たに付加すべき交換部分からなる，ということになるだろうか。例えば，本事件では空のインクタンクは流用部分であり，インクが交換部分ということになる。トナーカートリッジではトナーが交換部分，カートリッジが流用部分になるであろう。また，使い捨てカメラでは，フィルムが交換部分であり，その他の部分は概ね流用部分ということになる。また，電池機器では，電池が交換部分であり，その他の部分が流用部分になるであろう。

ここで考えなければならないのは，純正品業者が取得すべき知的財産権は概ね自社製品の実施形でなければならないということである。もっとも後述するように交換部分に関しては実施形以外にも特許権を取得し

ておく必要があるが，基本的に実施形にできることが要求される。すなわち，実際に製品に搭載することが可能な技術でなければならない。なぜならば，純正品業者対再生品業者の争いでは，再生品業者は基本的に純正品業者の特許製品を「再現」するにとどまるからである（ついでに言えば，純正品業者対再生品業者の紛争の争点は技術的範囲の争いではなく，消尽かどうかの争い，いいかえれば「実施」したかどうかの争いになるからであり，通常の特許権侵害訴訟の争いとは異なってくる）。そうすると，結局，再生品業者側が「実施」する技術は，純正品業者の製品に関する技術となる。従って，これに知的財産権の網をかぶせようとすると，結局，自社製品で当該特許発明を実施することに帰着する。

そうすると，1つの問題としてコストの問題が出てくる。例えば，純正品に特許発明を搭載しようとする場合を考える。多くの民生製品の消耗品についてはある程度技術水準は飽和しようとしているのではあるまいか。そうすると本来比較的低コストで消耗品を提供できるのに対し，特許権等をかぶせるために，あえて高度な技術を搭載するということにもなりえよう。そうすると，開発コスト，部品コスト，品質保証コストならびに製造コストが製品に転嫁され，高価な製品となることも考えられる。

もっとも，現状，消耗品の原価に対する利益率がもし高いとするならば，多少コストがアップしたとしても，これにより独占が維持でき，高付加価値が維持できるならば，これとの兼ね合いで純正品業者にとっては特許技術を導入する価値はあるということにもなるであろう。

また，2つ目の問題として，品質保証の問題がある。もし特許権等で独占を維持したいと考えるのならば，ともすると比較的簡単な構造ですむ可能性のある製品にあえて複雑な特許技術が搭載されるということにもなりうるであろう。これにより当該製品の利便性は上がることとなるのだろうが，複雑な機構を搭載すると，品質保証のチェック体制も強化しなければならないというデメリットも出てこよう。

#### (2) 交換部分についての特許権取得

それでは，純正品業者がとりうる権利取得について考えていくが，まず考えられるのが，交換部分に対する特許権取得である。例えば，インクジェットプリン

ターならばインク，レーザービームプリンター等であればトナー，使い捨てカメラであればフィルムであり，その他，交換用電池なども考えられようか。

されど，これらのもので特許権等を取得するという事は難しい場合も多いのかもしれない。例えば，本事件ではインクには特許権が存在しない，とされる<sup>(6)</sup>。本来，インクジェットプリンターでいえば，最適なインクの吐出，耐水性，印画した後の経年変化等の問題を考えると，インクにも多くの特許権が存在してしかるべきであると考えのだが，今回，インクで権利行使できなかったということは，①インクに関してはもはや技術水準が飽和し，組成等，インクそのものについては有効な権利が得られなかったか，または，②再生品メーカーがインクの組成について特許権を回避したものを使用しているが，それでもなお印画可能である，といったことになるか，どちらかであろう。よって，交換部分については可能ならば実施品以外についても実施形周辺で実施可能なものは特に特許権を取得しておくのがよいということにもなる。ちなみに，このことはトナーについても同様のことがいえるのではなかろうか。

また，電池やカメラにおけるフィルム等については，もはやこれ自体が汎用品として世の中に出回っていることも影響する。電池やカメラにおけるフィルム等は純正品に特許の網をかぶせても，交換部分としての電池やフィルムで特許品以外の汎用品を利用して再生しても再生品はそれなりに動作することが多いであろうから，特許権の取得もあまり意味がなくなってしまう。そうすると，当該製品（流用部分側との関係）に特化した形状の電池やフィルムを使用する，ということになり，これに特許の網をかぶせるということもあるであろうが，汎用品が使用可能であるものを特別仕様品とすると，売れ行きに影響することから，なかなか現実的でない。従って，純正品業者にとって交換部分そのものについて特許権を取得することは難しいのかもしれない。

### (3) 効用を終えるということ

次に，本判決にいう効用を終えるということ，すなわち，いわゆる第1類型であるが，この効用基準である第1類型により，再生品の排除を期待することは今後難しいのではないかと考えるところである。というのは，判決に『特許権者の意思によって消尽を妨げることはできない』とあり，『特許製品において，消耗

部材や耐用期間の短い部材の交換を困難とするような構成とされている…としても…当該部材を交換する行為が通常の用法の下における修理に該当すると判断することは妨げられない』とも判示しているし，現に再度インクを注入できない構成としている本事件においてもインクを使い切った状態で効用を終えているとはしていないからである。となると，純正品業者にとって，効用を終えた，と判断されることを期待するのはきわめて難しい。そうすると，いわゆる交換部分の（最初の）使用が終了した段階で，流用部分も一緒に破壊されるような構造でも考えなければ効用を終えたことにはならないであろう。もっとも使い捨てコンタクトなどのように政府の規制や安全性等の要求によって効用を終えたと判断される場合もあるかもしれないが，これは例外的な分野であるはずである。

もっとも，前掲使い捨てカメラ事件<sup>(7)</sup>では，対象である使い捨てカメラは効用を終えたとされた。この事件では，①超音波により溶着して接合するなどされており，消費者が撮影済みのフィルムを露光させることなく取り出すことは困難な構造であること，②（再生品は）品質，性能が劣ること，③フィルムユニット本体が消費者の手元に残らないことが一般消費者の間で広く認識されるに至ったこと（いうなれば「取引の実情等」か），という理由で，効用を終えたとされている。

しかし，上記①については，本事件の基準として，上述の『…交換を困難とするような構成とされている…としても…修理に該当すると判断することは妨げられない』との説示があり，本判決の基準であれば，判断が異なってくる可能性がある。また，②については，本事件の事例では，再生品において品質面が劣ることも一様の認定が行われているように見えるので，今後は判断が異なってくる可能性がある。③はリサイクルが「取引の実情等」として認定されたことを考えると，やはりこれも判断が異なってくる可能性がある。そうすると，第1類型のハードルは今後かなり高く，第1類型にあてはめることは今後かなり難しくなるのではなかろうか。

また，第1類型における効用基準の考え方では，判示事項にもあるように権利者の意思を反映させることはできないのが原則となる。そうすると純正品業者側にとって第1類型に頼ることはほとんどできないといってもよいのではないか。

となると，以下にいう特許発明基準の第2類型を利

用することにより，特許権の効力をもって独占を維持することを旨とするということが多く行われるようになるのではなかろうか。

#### (4) 物の発明で権利を取得する場合

では，物の発明で権利を取得する場合を考える。この場合，上記第2類型を意識するものとなることとなる。

##### ① 本事件の例

まず，本事件の例をみてもみるが，本事件においては，特許第3278410号の特許権における「本件発明1」のクレームが権利行使の根拠となった。その内容は，判決による符号とともに示せば，以下の通りとなる。

『A 互いに圧接する第1及び第2の負圧発生部材を収納するとともに液体供給部と大気連通部とを備える負圧発生部材収納室と，

B 該負圧発生部材収納室と連通する連通部を備えると共に実質的な密閉空間を形成するとともに前記負圧発生部材へ供給される液体を貯溜する液体収納室と，

C 前記負圧発生部材収納室と前記液体収納室とを仕切るとともに前記連通部を形成するための仕切り壁と，

D を有する液体収納容器において，

E 前記第1及び第2の負圧発生部材の圧接部の界面は前記仕切り壁と交差し，

F 前記第1の負圧発生部材は前記連通部と連通するとともに前記圧接部の界面を介してのみ前記大気連通部と連通可能であると共に，

G 前記第2の負圧発生部材は前記圧接部の界面を介してのみ前記連通部と連通可能であり，

H 前記圧接部の界面の毛管力が第1及び第2の負圧発生部材の毛管力より高く，かつ，

K 液体収納容器の姿勢によらずに前記圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体が負圧発生部材収納室内に充填されている

L ことを特徴とする液体収納容器。』

以上，本事件におけるクレームのうち，構成要件A～Hまではインクタンクの容器部分を示し，残るKの構成要件でインクの充填を示している。そして本件発明1の本質的部分は構成要件Hと構成要件Kであると認定された。構成要件Hの構造をもつ容器に構成要件Kの態様でインクを充填することで，当該液体収納容器からのインク漏れを防ぐという発明であるということになっている。すなわち，インク漏れを防ぐためには構成要件Kの態様でインクを充填するこ

とが必要であり，この構成要件H及びKが本事件の発明の本質的部分（＝当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分）ということになるわけである<sup>(9)</sup>。つまり，構成要件HやKの構成をとることによりはじめて，当該発明によって従来にない新たな効果を奏させるということが評価されたわけである。

このような考え方をとるならば，この第2類型で再製品を排除しようとする場合には，交換部品がそれ単体では特許権が存在しないということを前提とすると，交換部品が流用部品とあわせて使用されることにより，その交換部品によって，流用部品，または流用部品と交換部品の結合体において，課題を解決するような主たる効果を奏させる発明をなさなければならぬ，ということになる。

このような発明を行うことは意外に難しいのかもしれない。本事件にいう本件発明1では，『…構成要件K…を採用することによって，負圧発生部材の界面に空気の移動を妨げる障壁を形成することとした点に，従来のインクタンクにはみられない技術的思想の中核を成す特徴的部分があると認められる』としている。すなわち，インクによって空気の障壁を作り，これにより空気の移動を防ぎ，結果，運搬中のインク漏れを防ぐという効果を奏するということもあり，インクは本質的部分となり，これを再充填する行為は，第2類型に該当したといえることとなったのである。

##### ② この考え方を他の事例で考えるならば

これと同様の考え方でいくならば，例えば，思いつくままに書くが，『トナーをカートリッジに充填することにより，トナーの自重により常に安定したトナー供給ができる』とか，『市販の乾電池の陽極の突起により本体スイッチを操作する』といった類の発明をしなければならぬ。しかし，この程度の発明であれば，新規性・進歩性を満たすことは難しいであろう。もっとも新規な分野における新規な消耗品（交換部分，流用部分）であれば，新規性・進歩性を満たすことも多いであろうが，すでに当該消耗品の分野が技術的に飽和していたり，消耗品が汎用品であったりすると，このような発明で新規性・進歩性を満たすことは難しいであろう。となると，特に技術の飽和した分野では，この第2類型に対応する発明を行うことはそれなりに難しいのではないだろうか。

また，この判決を受けて，審査官の目も厳しくなる

可能性があるということも言えるかもしれない。すなわち、審査官が本判決を知ることにより、発明を第2類型に該当させようとする意思は審査官にもおそらく理解できるわけである。この影響も無視できないであろう。

さらには、この第2類型の説示によって、いわゆる発明のための発明が多く創出される可能性もあるのではないだろうか。すなわち、技術的課題がはじめにあってそれを解決するために発明が生まれるのが通常であるが、他者排除のみを第一義とした発明が多く創出されることも考えられるのではなからうか。結果、製品に対してオーバースペックとなるような発明が製品に多く搭載される可能性を秘めていると思われる。ただ、そのような状況にもしなつたとしても、これは特許制度を採用する上で、ありうる範囲内のことであると考えられるから、当該判決を筆者は否定しない。そのようなオーバースペックとなるような発明でも産業の発達に寄与すると思われるため、特許制度の趣旨を曲げているとは思えないからである。

### ③ 明細書の書き方について

次に明細書の書き方についても影響が生じてくるであろう。例えば、本来的には流用部分についての発明であるのに対し、交換部分の存在によって新たな効果を奏するように書く、という書き方をする者も出るかもしれない。されど、明細書等の書き方のみで結果を左右するという事は少ないのではなからうか。なぜならば、あくまで実際の発明における効果等については審査官によって充分識別されると考えるからである。されど、明細書等の書き方の巧拙が結果を分けることは充分ありうるので、注意が必要である。

また、交換部分のみで権利をとるか、流用部分を含めて権利をとるかという問題も起きてくる。今回、本事件では、対象特許権における物の発明すべてにおいて液体の充填が条件となっている。また、製造方法の発明についても負圧発生部材の挿入等に係る請求項9以外では液体の充填がクレームに記載されている。

本事件の各発明のようにクレームにインク（交換部分）を記載するという事は、原則として、インクタンク（流用部分）のみについては、特許発明の技術的範囲には入らない（但し、101条にいう間接侵害品として特許権侵害に問える可能性は高いと解されるが）。この意味であえて特許請求の範囲を狭くしているということがいえる。

しかしながら、本件特許権ではあえてインク（流用

部分）をクレームに記載し、特許請求の範囲を狭くしているのである。このように、あえて権利を狭くして、インクが必須の構成要件であることをより強調し、必要不可欠なものである旨主張することにより、再生品を禁圧する意思が当初よりあったとも筆者には感じられる。すなわち、広く第三者におけるインクタンク一般の製造行為等を禁止するよりも（ともすればこの禁止をあきらめてでも）、あえてインクの再充填による再生品の製造の禁圧に重点を置いたとする意思が筆者には強く感じられるのである。

では、もし、構成要件Kを含まないクレームを入れておいたならばどうなるか。今回構成要件Kが第2類型にいう本質的部分であるとする主張は行いにくくなる可能性もあるだろう。構成要件Hが含まれれば構成要件Kが含まなくても発明が完成しているととられかねないからである。

このように考えると、権利取得の方策としては、①本件のようにすべて交換部分も含めて権利化する、②交換部分を記載せずに流用部分のみで権利化する、③それぞれのクレームをたてて権利化する、という3つの方策が考えられ、①では再生品業者を、②では再生品でない他の業者をそれぞれの意識したものになるだろうか。そして、③のようにそれぞれクレームを立てた場合に、果たして構成要件Kが本質的部分であるとする主張が容易に認められるのであろうか。そういう問題も出てくるであろう。

ともかく、今後、対象を意識した明細書が多く出現するということになるであろう。

### (5) 方法クレームの作成について

明細書の書き方という点では、上記(3)③の項の範囲でもあるのだが、本事件のような再生品が絡む明細書に方法クレームをたてるかどうかという問題もクローズアップされるであろう。今回、本事件においては対象特許権で、本件発明10なる製造方法クレームが立てられているが、その内容をみると、判決がいうように発明としては、本件発明1と実質的同一であり、本件発明1と比較した場合に、何ら新たな思想を含むものではない。しかし、表現形式を変えたことにより、再生品業者の行為が2条3項2号による方法の実施となり、消尽理論が適用されない可能性が出てくるわけである。この点については、上記2(2)で述べたが、本判決では、この方法の実施により特許権侵害を問え

るかかどうかということについては事実上判断を避けた形となっている。

もっとも、本判決では、『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』としていて、物の発明と方法の発明の内容が同一である場合には、方法のクレームが存在しても意味がないともとれる。しかし、物の発明と方法の発明の間に異なる技術的思想が含まれる場合や、方法の発明のみを記載した場合、等にどのように権利解釈がなされるのかは未知数である。物の発明と方法の発明を別出願とした場合にはどうか、という問題も出てこようか。

このように考えると、かかる事例での方法クレームにおける2条3項2号の解釈論や判断がまだ十分に確立されていない状況では、当面は、方法のクレームは記載されるべきであるということになるであろう。この方法クレームの司法判断についても今後注目されるところである。

#### (6) 意匠権の取得と活用

もうひとつ、意匠権の取得と活用の可能性についても検討されることとなるであろう。これは使い捨てカメラ事件<sup>(7)</sup>と関係するからである。当該使い捨てカメラ事件では、本事件と異なり、特許権、実用新案権に加え、意匠権も対象として掲げられた。これに対して同事件の判決は次のように判示したのである。すなわち、『意匠権⑤ないし⑦に関しては…フィルム詰替え作業において、原告製品において右各意匠権の意匠を構成する主要な部分である紙カバーを外した上、自ら準備した紙カバー…を取り付けたというのであるから、被告製品は、意匠の本質的部分を構成する主要な部材を交換したもので、原告製品と同一の製品と評価することはできず、この点からも、国内消尽及び国際消尽の成立は否定される』というのである。

すなわち、意匠は物品の美的外観（意匠法2条1項）であり、意匠の本質的部分は物品の外観におけるいずれかの場所にある意匠の特徴部分にあるのであろうから、本判決の射程が意匠権に及ぶとするならば、例えば交換部分（インク等）の交換（補充等）にあたり、インクタンクの外装（それも意匠の本質的部分）を加工・交換しなければならない構造にすれば、純正品業者に

とって有効な権利ということになるのではなかろうか。

例えば、上記使い捨てカメラ事件<sup>(7)</sup>では、意匠権があり、意匠権の本質的部分をなす紙カバーの交換を行っており、この紙カバーを少なくともとりはずさなければ内部の交換はできない構造だったわけである。そのように考えると、例えば、インクタンクにおいては、インクタンクの外観で意匠権を取得し、インクを補充するためには意匠の本質的部分に穴をあけなければならないというような構造、また、そこに穴をあけようとすると外観が大きく破壊されてしまうような部材を使用することにより、意匠が大きく破壊され、外装の交換を余儀なくされてしまうというような工夫をこらせば、本事件の第2類型に該当するということにはならないだろうか<sup>(10)</sup>。そうすると、純正品業者にとって、このように意匠権を活用するというのが、今後の可能性として見えてくるのであるが、これはこれで正しいのであろうか。

となると美的外観をもったファッションナブルなインクタンクが今後出現するというのもそれはそれで産業の発達にプラスになるとも思えてくるのである。

#### 4. おわりに

今回、純正品対再生品の問題でひとつの判決による判断がなされ、これで定着するものと思われる。しかし、上述した方法の実施の問題を含め、まだまだ未知数の部分も多い。今後の動向に注目されるところである。

#### 注

- (1) 知財高裁平成18年1月31日判決、平成17年（ネ）第10021号（原審 東京地裁平成16年12月8日判決、平成16年（ワ）第8557号）。控訴人X（一審での原告）キヤノン株式会社、被控訴人Y（一審での被告）リサイクル・アシスト株式会社である。
- (2) 本事件は既に上告されているようであるが（日本経済新聞2006年2月14日付紙面による報道等）、本判決は比較的よく検討された判決であると筆者は考えており、本判決が覆る可能性は低いと見ている。よって、本稿では、本判決の考え方を前提として稿をすすめることとする。
- (3) 液体収納容器（インクタンク）事件（(1)参照）の判例評釈そのものについては、控訴審判決については、帖佐隆「判例評釈 インクタンク（液体収納容器）事件【高裁判決】 使用済みインクタンクにインクを充填する行為と消尽理論」特許ニュース（経済産業調査会）No. 11726, No. 11727（平成18年3月8日（水）、同9日（木））で行っており、また、原判決に関する判例評釈は、帖佐隆「判例評釈 インクタンクに再度インク

を充填する行為は特許権侵害ではないのか？ インクタンク（液体収納容器）事件」特許ニュース（経済産業調査会）No. 11637（平成17年10月21日（金））で行っている。こちらも併せて参照されれば幸甚であるが、これらは主としてそれぞれの判決の評釈を目的とするものであるのに対し、本稿は本判決の説示等を受けての今後の予測や検討等に主眼を置くものである。

- (4) 最高裁第三小法廷平成9年7月1日判決，最高裁平成7年（オ）第1988号，民集51巻6号2299頁。
- (5) 本判決は，原判決における『「修理」又は「生産」のいずれに当たるかによって判断すべきものとする原判決の考え方』を文言上否定しているが，実質的には，この『第2類型』の考え方は，『「修理」又は「生産」のいずれに当たるかによって判断する』の考え方であると解される。すなわち，特許発明に係る特許品を再度作り出したかどうかを評価することがこの第2類型であるのである。そういう意味で本判決は原審における『「修理」又は「生産」のいずれに当たるかによって判断する』の考え方の適用方法の誤りを修正しつつも，この考え方自体は踏襲していると考えられるのである。ちなみに，この「修理」，「生産」の考え方は，実施概念（2条3項1号）に対応した考え方とった上でなお「生産」行為には消尽はありえない

という考え方からスタートしており，その意味で非常に合理的な考え方である。しかし，語句の意味の正確さの視点や第1類型との併存の観点から，本判決では「修理」，「生産」といった語句の使用を避けたと解されるところである。

- (6) 反対説として，本判決前の論文であるが，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（Vol. 6（2005））があり，ここでは，『技術的思想における本質的部分の変更は該当するか否かという観点で侵害の成否を区別する基準は採用しない』という。
- (7) 東京地裁平成12年8月31日判決，平成8年（ワ）第16782号。
- (8) (1)の知財高裁判決や原判決を参照。原判決には『本件発明1では，インクの充填が構成要件の一部を構成しているが，インクそれ自体は，特許された部品ではない』とある。本判決にはこの前提を覆す記載等は見当たらない。
- (9) 技術内容の検討については，前掲(3)の拙稿（原判決に関する判例評釈）参照。
- (10) 但し，再生後の意匠が登録意匠と同一または類似とならなければならないのは言うまでもない。

（原稿受領 2006.3.15）