

特集《環境技術》

リサイクルと特許権

—最高裁平成19年11月8日第1小法廷判決における「特許製品の新たな製造」の解釈についての—考察—

会員 牧山 皓一



要 約

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、当該特許製品の使用、譲渡等には及ばず、特許権者は、当該製品について特許権を行使することは許されない。

しかしながら、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、特許権者等が我国において譲渡した特許製品そのものに限られるのであり、特許製品につき加工や部材の交換がされ、特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権を行使することが許されると解されている。

このような特許権の消尽と、その制限が問題となるのは、いわゆるリサイクル製品についてである。

本稿では、インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許権に基づいて、リサイクル事業者に対してインクタンクの輸入、販売等の差止め及び廃棄を求める事案（以下、「インクジェットプリンタ用インクタンク事件」という）について、第一審判決、控訴審判決、及び最高裁判決を比較・検討し、「特許製品の新たな製造」の解釈についての若干の考察を行う。

目 次

1. はじめに
2. インクジェットプリンタ用インクタンク事件の概要
3. 判決内容の比較・検討
4. 最高裁判決における「特許製品の新たな製造」の解釈
5. おわりに

1. はじめに

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、当該特許製品の使用、譲渡等には及ばず、特許権者は、当該製品について特許権を行使することは許されない⁽¹⁾。

これは、特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、ひいては特許法1条所定の特許法の目的にも反することになる一方、特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものということができ、特許権者等から譲渡された特許製品につ

いて、特許権者とその流過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである⁽²⁾。

しかしながら、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、特許権者等が我国において譲渡した特許製品そのものに限られるのであり、特許製品につき加工や部材の交換がされ、特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権を行使することが許されると解されている。

このような特許権の消尽と、その制限が問題となるのは、いわゆるリサイクル製品についてである。

すなわち、特許権の消尽を広く認めると、特許権者の開発投資費用の回収が困難となり、新製品の開発意欲が低下する。一方、特許権の消尽の制限を広く認めると、特許製品を購入した消費者及びリサイクル事業者の行動が大きく制限され、消費者の製品選択の自由確保、環境保全等の点で好ましくない。

本稿では、インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許権に基づいて、リサイクル事業者に対してインクタンクの輸入、販売等の差止め及び廃棄を求める事案（以下、「インクジェットプリンタ用インク

タンク事件」という) について、第一審判決、控訴審判決、及び最高裁判決を比較・検討し、「特許製品の新たな製造」の解釈についての若干の考察を行う。

2. インクジェットプリンタ用インクタンク事件の概要

(1) 事案の概要

X は、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」とする特許第 3278410 号の特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である。

X は、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。)の実施品(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て、販売している。

Y は、インクタンク(以下「Y 製品」という。)を輸入し、販売している。Y 製品は、Z 社によって、X 又は X から許諾を受けた者が我が国の国内又は国外で販売した X 製品においてインクが費消されたものにインクを再充填するなどして、製品化されたものである。

本件は、X が、Y に対し、本件発明 1 及び 10 に係る本件特許権に基づいて、Y 製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を求める訴訟である。

(2) 両者の主張

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、Y 製品の製品化の方法が、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、当事者間に争いが無い。

Y は、Y 製品のうち、我が国の国内において販売された X 製品(以下「国内販売分」という。)に由来するものについては本件特許権が「消尽」したことにより、国外で販売された X 製品(以下「国外販売分」という。)に由来するものについては、BBS 事件最高裁判決⁽³⁾の判示する理由⁽⁴⁾により、X が Y 製品について本件特許権に基づく権利行使をすることは許されないなどと主張する。

これに対し、X は、Y 製品は使用済みの X 製品にイ

ンクを再充填するなどしたものであり、その際の工程に照らせば、改めて本件発明 10 に係る生産方法を実施して本件発明 1 の技術的範囲に属する製品を新たに生産する行為により製造されたものであるから、Y 製品について本件特許権に基づく権利行使をすることは妨げられないと主張する。

(3) 争点

- ① 国内販売分の 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(本件発明 1)に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否
- ② 国内販売分の X 製品にインクを再充填するなどして製品化された Y 製品について物の生産方法の発明(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の許否
- ③ 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 製品について本件特許権に基づく権利行使をすることの許否
(本稿では、議論を明確にするため、争点①に特化して議論を展開する。)

(4) 第一審判決⁽⁵⁾

「判旨」

① 特許権の消尽とその例外についての考え方

特許権者が我が国の国内において特許発明に係る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、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(BBS 事件最高裁判決⁽⁶⁾)。

しかしながら、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。

② 特許権の消尽の判断基準

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。

③ 特許権者の意思の考慮

特許製品の製造者、販売者の意思は、価格維持の考慮等が混入していることがあり得るから、特許製品の通常の使用形態を認める際の一事情として考慮されるにとどまるべきものである。

④ 本件への適用

本件インクタンク本体は、インクを使い切った後も破損等がなく、インク収納器として十分再利用することが可能であり、消耗品であるインクに比し耐用期間が長い関係にある。この点は、撮影後にフィルムを取り出し、新たなフィルムを装填すると、裏カバーと本体との間のフック、超音波溶着部分が破壊されてしまう使い捨てカメラ事件判決の事案とは大きく異なっている。

本件発明1においては、…毛管力が高い界面部分を形成した構造が重要であり、…上記毛管力が高い界面部分の構造は、インクを使い切った後もそのまま残存しているものである。

⑤ 結論

本件インクタンク本体にインクを再充填して被告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から、日本で譲渡された原告製品に基づく被告製品につき、国内消尽の成立が認められる⁽⁷⁾。

(5) 控訴審判決⁽⁸⁾

「判旨」

① 特許権の消尽とその例外についての考え方

物の発明に係る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使することができない。

しかしながら、(i) 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

用又は再生利用された場合（以下「第1類型」という。）、又は、(ii) 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。

② 特許権の消尽の判断基準

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て、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。

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、特許発明の本質的部分と理解すべきものである。特許権者の独占権は公開の代償として与えられるものであるから、特許製品につき第三者により新たに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、特許権者が特許法上の独占権の対価に見合うものとして当該特許製品に付与したものはもはや残存しない状態となり、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とはできない。

したがって、このような場合には、特許権者は当該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いうべきである。これに対して、特許請求の範囲に記載された構成に係る部材であっても、特許発明の本質的部分を構成しない部材につき加工又は交換されたにとどまる場合には、第1類型に該当するものとして特許権が消尽しないことがあるのは格別、第2類型の観点からは、特許権者が譲渡した特許製品との同一性は失われていないものとして、特許権に基づく権利行使をすることが許されないと解すべきである。

③ 特許権者の意思の考慮

特許権の消尽が、特許法による発明の保護と社会公共の利益の調和との観点から認められること（前掲BBS事件最高裁判決）に照らせば、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から、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、当該構成が特許発明の目的に照らして不可避の構成であるか、又は特許製品の属する分野における同種の製品が一般的に有する構成でない限り、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いうべきである。

④ 本件への適用

X 製品の使用者が本件発明 1 に係るインクタンクを使用することにより、液体収納室及び負圧発生部材収納室内のインクが減少し、構成要件 K（液体収納容器がどのような姿勢をとっても圧接部の界面全体が液体を保持することが可能な量の液体が充填されているという構成）の充足性を欠くに至るから、インクが費消された後の本件インクタンク本体が構成要件 K の充足性を欠いていることは明らかである。

インクが費消された後の本件インクタンク本体がプリンタから取り外された後 1 週間ないし 10 日程度が経過すると、インクタンク内部の液体収納室の壁面、第 1 及び第 2 の負圧発生部材、両負圧発生部材の圧接部の界面、インク供給口等に残ったインクが乾燥して固着するに至る。殊に圧接部の界面は、第 1 及び第 2 の負圧発生部材よりも毛管力が高いのであるから、プリンタから取り外された時点で、界面の繊維材料に液体のインクが付着したままであるのが通常であり、上記期間が経過した後は、界面の繊維材料の内部の多数の微細な空隙に付着したインクが不均一な状態で乾燥して固着し、空隙の内部に気泡や空気層が形成され、新たにインクを吸収して保持することが妨げられる状態となっているものと認められる。

そして、そのことにより、インクタンクがいかなる方向に放置されたとしても、第 2 の負圧発生部材のもつ毛管力と圧接部のもつ毛管力との差が、第 2 の負圧発生部材中の インク-大気界面 の水頭と圧接部の界面の インク-大気界面 の水頭の差以上となっていること、すなわち、圧接部界面がインクタンクの姿勢にかかわらず常にインクで満たされていることで、

圧接部の界面に空気の移動を妨げる障壁を形成し、圧接部の界面を介して第 1 の負圧発生部材及び液体収納室へ大気が流入しないようにするという、本件発明 1 において圧接部の界面の果たすべきものとされた機能を奏することができない状態になっているものである。

…新たにインクを吸収して保持することが妨げられていると認められる本件インクタンクにおいては、構成要件 H（圧接部の界面の毛管力が各負圧発生部材の毛管力よりも高くなるようにするという構成）を充足しない状態となっているというべきである。

⑤ 結論

Y 製品は、Y 製品中の本件発明 1 の特許請求の範囲に記載された部材につき Z により加工又は交換がされたものであるところ、この部材は本件発明 1 の本質的部分を形成する部材の一部に当たるから、本件は、第 2 類型に該当するものとして特許権は消尽せず、X が、X 製品について本件発明 1 に係る本件特許権に基づく権利を行使することは許されるというべきである。

(6) 最高裁判決⁽⁹⁾

「判旨」

① 特許権の消尽とその例外についての考え方

特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者（以下、両者を併せて「特許権者等」という。）が我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成したものと消尽し、もはや特許権の効力は、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ものと解するのが相当である。

しかし、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、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いうべきである。

② 特許権の消尽の判断基準

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となるというべきである。

③ 特許権者の意思の考慮

インクタンクの取引の実情などを総合的に判断する⁽¹⁰⁾。

④ 本件への適用

本件についてみると、… X は、X 製品のインクタンクにインクを再充電して再使用することとした場合には、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を生じさせるおそれもあることから、これを 1 回で使い切り、新しいものと交換するものとしており、そのために X 製品にはインク補充のための開口部が設けられておらず、そのような構造上、インクを再充電するためにはインクタンク本体に穴を開けることが不可欠であって、Y 製品の製品化の工程においても、本件インクタンク本体の液体収納室の上面に穴を開け、そこからインクを注入した後にこれをふさいでいるというのである。

このような Y 製品の製品化の工程における加工等の態様は、単に消耗品であるインクを補充しているというにとどまらず、インクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるものにほかならない。

また、前記事実関係等によれば、X 製品は、インク自体が圧接部の界面において空気の移動を妨げる障壁となる技術的役割を担っているところ、インクがある程度費消されると、圧接部の界面の一部又は全部がインクを保持しなくなるものであり、プリンタから取り外された使用済みの X 製品については、1 週間～10 日程度が経過した後には内部に残存するインクが固着

するに至り、これにその状態のままインクを再充電した場合には、たとえ液体収納室全体及び負圧発生部材収納室の負圧発生部材の圧接部の界面を超える部分までインクを充電したとしても、圧接部の界面において空気の移動を妨げる障壁を形成するという機能が害されるというのである。

そして、Y 製品においては、本件インクタンク本体の内部を洗浄することにより、そこに固着していたインクが洗い流され、圧接部の界面において空気の移動を妨げる障壁を形成する機能の回復が図られるとともに、使用開始前の X 製品と同程度の量のインクが充電されることにより、インクタンクの姿勢のいかんにかかわらず、圧接部の界面全体においてインクを保持することができる状態が復元されているというのであるから、Y 製品の製品化の工程における加工等の態様は、単に費消されたインクを再充電したというにとどまらず、使用済みの本件インクタンク本体を再使用し、本件発明の本質的部分に係る構成（構成要件 H 及び構成要件 K）を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであるということができ、本件発明の実質的な価値を再び実現し、開封前のインク漏れ防止という本件発明の作用効果を新たに発揮させるものと評せざるを得ない。

これらのほか、インクタンク取引の実情など前記事実関係等に現れた事情を総合的に考慮すると、Y 製品については、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と認めるのが相当である。

⑤ 結論

特許権者等が我が国において譲渡した特許製品である X 製品の使用済みインクタンク本体を利用して製品化された Y 製品については、本件特許権の講師が制限される対象となるものではないから、本件特許権の特許権者である X は、本件特許権に基づいてその輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めることができるというべきである。

3. 判決内容の比較・検討

第一審判決、控訴審判決、及び最高裁判決を比較・検討してみる。

(1) 特許権の消尽とその例外についての考え方

我が国の学説は、特許製品を自ら譲渡した特許権者が当該製品について特許権を行使できないという結論を説明するための法理として、所有権説、默示的実施許諾説、消尽説があるが、前掲 BBS 事件最高裁判決により、一応の決着をみた⁽¹¹⁾。

本件でも、第一審判決、控訴審判決、及び最高裁判決ともに、前掲 BBS 事件最高裁判決の説示を根拠としている。

前掲 BBS 事件最高裁判決は、国内消尽の根拠を、①商品の自由な流通の障害の防止ないし取引安全の保護、及び②特許権者の二重の利得の防止、の二点に求めている⁽¹²⁾、⁽¹³⁾。

(2) 特許権の消尽の判断基準

特許権の消尽の判断基準、いわゆる再生産に該当するか否かの判断基準については考え方が分かれている。

第一審判決は、「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。」としている。

これに対して、控訴審判決は、第 1 類型と第 2 類型に類別し、「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て、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。」としている。

最高裁判決は、「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、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いうべきである。」として、同一性の判断基準は、「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となるというべきである。」と判示している。

具体的な判断基準は、第一審判決に近いものと思われる。

(3) 特許権者の意思の考慮

特許権の消尽を認めるか否かを判断する際に特許権者の意思を考慮するかについては、第一審、控訴審ともに否定的である⁽¹⁴⁾。

最高裁判決は、明確ではないが、「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、」と判示していることから、特許権者の意思を考慮するとしても限定的であると解される。

(4) 本件への適用と結論

第一審判決は、「本件インクタンク本体は、インクを使い切った後も破損等がなく、インク収納器として十分再利用することが可能であり、消耗品であるインクに比し耐用期間が長い関係にある。」「本件発明 1 においては、…毛管力が高い界面部分を形成した構造が重要であり、…上記毛管力が高い界面部分の構造は、インクを使い切った後もそのまま残存しているものである。」ことを理由として、特許権の消尽を認めている。

これに対して、控訴審判決は、「インクが費消された後の本件インクタンク本体がプリンタから取り外された後 1 週間ないし 10 日程度が経過すると、…界面の繊維材料の内部の多数の微細な空隙に付着したインクが不均一な状態で乾燥して固着し、空隙の内部に気泡や空気層が形成され、新たにインクを吸収して保持することが妨げられる状態となっている…新たにインクを吸収して保持することが妨げられていると認められる本件インクタンクにおいては、構成要件 H を充足しない状態となっているというべきである。」として、「本件は、第 2 類型に該当するものとして特許権は消尽しない」と判示している。

最高裁判決は、「プリンタから取り外された使用済

みの X 製品については、1 週間～10 日程度が経過した後には内部に残存するインクが固着するに至り、これにその状態のままインクを再充てんした場合には、…圧接部の界面において空気の移動を妨げる障壁を形成するという機能が害される… Y 製品においては、本件インクタンク本体の内部を洗浄することにより、そこに固着していたインクが洗い流され、圧接部の界面において空気の移動を妨げる障壁を形成する機能の回復が図られるとともに、使用開始前の X 製品と同程度の量のインクが充てんされることにより、インクタンクの姿勢のいかにかわらず、圧接部の界面全体においてインクを保持することができる状態が復元されているというのであるから、Y 製品の製品化の工程における加工等の態様は、単に費消されたインクを再充てんしたというにとどまらず、使用済みの本件インクタンク本体を再使用し、本件発明の本質的部分に係る構成（構成要件 H 及び構成要件 K）を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものである」として、特許権は消尽しないと判示している。

4. 最高裁判決における「特許製品の新たな製造」の解釈

最高裁判決において、「特許製品の新たな製造」に該当するか否かを判断する基準は、「特許権者等が譲渡した特許製品との同一性」である。

すなわち、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品について、加工や部材の交換がなされ、それにより当該特許製品との同一性を欠くに至った場合は、特許製品が新たに製造されたものとして、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のである。

この最高裁判決における判断基準を第一審、控訴審の判断基準と比較してみる。

第一審は、「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。」として、各考慮要素間の軽重、具体的な判断基準については、明確に述べていないが、「本件発明 1 においては、…毛管力が高い界面部分を形成した構造が重要であり、…上記毛

管力が高い界面部分の構造は、インクを使い切った後もそのまま残存しているものである。」という記載から、「主要部」は「効用を」終えていないと、判示していると思われる⁽¹⁵⁾。

控訴審判決は、再生産に該当するか否かの判断を「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されたがされた場合）」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）」とに分類し、どちらかの類型に該当する場合は、特許権は消尽しないと判示している。

最高裁判決は、「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となるというべきである。」と判示している。

最高裁判決における「同一性」を判断する具体的な考慮事項と、第一審判決における判断基準の考慮事項とは、最高裁判決における「耐用期間」を除いて共通している。

最高裁判決においては、「同一性」を判断基準としているのに対して、控訴審判決は、「第 1 類型」「第 2 類型」と類別して判断している点で大きく相違しているようにも思える。

しかし、控訴審判決の「第 1 類型」の「耐用期間」は、最高裁判決の「同一性」を判断する考慮事項にも述べられている。また、控訴審判決の「第 2 類型」の「本質的部分を構成する部材の全部又は一部についての加工又は交換⁽¹⁶⁾」も、最高裁判決の「同一性」の判断方法として用いられている。

思うに、最高裁判決における「同一性」は、控訴審判決における「第 1 類型」「第 2 類型」を含んだ統一的概念であり⁽¹⁷⁾、最高裁判決の「同一性」を判断する際の具体的な判断方法の一つに位置付けられるもの

と思われる⁽¹⁸⁾。

第1審判決、控訴審判決及び最高裁判決を比較検討してみると、共通部分が多く、「特許製品の新たな製造」の解釈は、最高裁判決における判示事項を基本として、第1審判決、控訴審判決における判示事項を考慮して定めるべきであると考えられる。

すなわち、「特許製品の新たな製造」に該当するかは、以下の基準により判断されると解される。

- ① 特許権者等が譲渡した特許製品との「同一性」を基準に判断する。
- ② その際に、「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する」。
- ③ 具体的には、「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となる」。「取引の実情」として考慮すべき事項として、「特許権者等と被疑侵害者が販売している特許製品の販売価格」、「特許製品が、1回で使い切り、新しいものと交換するものである等の特許製品等への表示」、「1回限りの使用であることが社会一般の共通認識となっている⁽¹⁹⁾」等が考えられる。
- ④ 「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いての加工又は交換」の有無は、「同一性」を判断する際の具体的な判断方法の一つとして有効である。
- ⑤ 特許権者の意思により、特許権の消尽を妨げることとはできないと解される。特許権者の意思は、特許製品の通常の使用形態を認める際の一事情として考慮されるにとどまる⁽²⁰⁾。

5. おわりに

本稿では、特許権の消尽について注目すべき判示がなされた、「インクジェットプリンタ用インクタンク事件」を取り上げて、第一審判決、控訴審判決、及び最高裁判決を比較・検討し、「特許製品の新たな製造」

の解釈についての若干の考察を述べた。

今回の最高裁判決により、「特許製品の新たな製造」の判断基準が明確になり、特許権者だけでなく、リサイクル事業者にとっても、リサイクルビジネスを展開する上での予測可能性が増すという利点があると思われる。

最高裁判決の「同一性」の解釈については、不明確な点もあることから、その具体化が今後の課題である⁽²¹⁾。

本稿は、これから多くの論文で議論されるであろう、「特許製品の新たな製造」の解釈についての序論にすぎない。

本稿では、「特許製品の新たな製造」について、より具体的な解釈を行い、最高裁判決の射程範囲を定めることを目的としていたが、筆者の力不足により達成することはできなかった。かかる問題意識を今後の研究指針とすることとして、本稿を擲筆させていただく。

注

- (1)最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決、民集51巻6号2299頁
- (2)前掲・最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決
- (3)前掲・最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決
- (4)最高裁は、「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当該特許発明に係る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を譲受人との間で合意した場合を除き、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 当該製品にこれを明確に表示した場合を除いて、我が国において特許権に基づき差止請求権等を行わせることはできない」と判示した。これは、国際消尽説ではなく、黙示の実施許諾説を採用したものと解されている。
- (5)東京地裁判決平成16年12月8日、判例時報1889号110頁
- (6)前掲・最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決
- (7)本判決では、国際消尽の問題について判示しているが、本報告では、国内消尽の問題について検討を加えるため、国際消尽の判示事項は記載していない。
- (8)知財高裁平成18年1月31日判決
- (9)最高裁平成19年11月8日第1小法廷判決

- (10) 最高裁判決で、取引の実情として、「X 製品の 1 個当たりの小売価格は、800 円～ 1000 円程度である。Y 製品の 1 個当たりの小売価格は、600 円～ 700 円程度である。」、「X は、使用済みのインクタンクにインクを充填して再使用することとした場合には、インクタンク内部に残存して乾燥したインク等がプリンタヘッドのインク流路及びノズルの目詰まりの原因となり、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を生じさせるおそれもあることなどを理由に、X 製品について、インクを再充填して使用するのではなく、1 回で使い切り、新しいものと交換するものとしている。そして、X 製品がこのような使い切りタイプのインクタンクであることを示すとともに、使用済み品の回収を図るため、X 製品の包装箱、X 製品が使用される X 製のインクジェットプリンタの使用説明書、X のホームページにおいて、X 製品の使用者に対し、交換用インクタンクについては新品のものを装着することを推奨するとともに、使用済みインクタンクの回収活動への協力と呼び掛けている。」及び「X を含むインクジェットプリンタの製造業者は、それぞれ自社のプリンタに使用されるインクタンク（いわゆる純正品）の販売を行っている。他方、純正品のインクタンクの使用済み品にインクを再充填するなどしたインクタンク（いわゆるリサイクル品）が、複数の業者により販売されている。このようなりサイクル品の製造方法は、おおむね Z による X 製品の製造方法と同じである。また、インクタンクの使用者がインクを再充填するために用いるインク（いわゆる詰め替えインク）も販売されている。しかし、X は、リサイクル品や詰め替えインクの製造販売をしていない。」を考慮していると思われる。
- (11) ただし、BBS 事件は、国際消尽の有無が問題となった事案であり、国内消尽に関する説示は、傍論の域でない。
- (12) 国内消尽の根拠には、①、②の他に、③権利者の「黙示的許諾」という意思的要素も含まれているとする見解がある（林 秀弥「消尽論の根拠とその成立範囲に関する序論的考察」*パテント* Vol.55 No.5 46 頁）。
- (13) 国内消尽論の根拠を、「特許権者が完全な価値（full value）を取得し、又は取得できたと評価される限度で特許権は消尽する（フル・ヴァリュエ原則）」ことに求める考え方もある（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『知的財産関係訴訟法（新・裁判実務体系 4）*（青林書院 2001 年）240 頁）。
- (14) 権利者の「黙示的許諾」と「消尽論」とは対置される考え方で、別個の理論構成であることから、消尽論の根拠に黙示的許諾を介在させるべきではないという意見がある（林・前掲書 47 頁）。
- (15) 吉田広志「特許製品の使用済み品を再利用したりリサイクル製品について、国内消尽等の成立を認め、これを輸入する行為に対して特許権に基づく差止請求権等を行行使することはできないとされた事例」*判例時報* 1909 号・188 頁も、同様の見解を述べている。
- (16) 特許発明の構成要件を、本質的な部分とその他の部分に分けて特許権の消尽を判断することは、「特許権の消尽は、しばしば、中古品の販売や補修サービスの提供といった事業について問題となるのであり、それに従事する者が当業者であることは、一般に期待できない。…主要な構成要素か否かを問うという発想は、取引当事者の予測可能性を、あまりにも害するものである。」とする反対意見がある（玉井・前掲書 248 頁）。
- (17) 私見であるが、控訴審判決における「第 1 類型」の「耐用期間を超えてその効用を終えた場合」の特許製品を再使用するには、部材を交換するか、特許発明の機能を回復するための措置を取る等が想定されるため、「同一性」で判断できるとしたのではと、思われる。
- (18) このように位置付けることで、取引当事者の予測可能性を害するという問題点は解消できると思われる。
- (19) 玉井・前掲書 250 頁
- (20) 玉井・前掲書 251 頁「再使用を禁ずる旨の表示があったか否かは、社会通念の存否についての判断材料とはなりえても、それ以上に特別な重要性は持たない」も同様の趣旨と思われる。
- (21) 例えば、本件の事案で、Y が、インク費消直後に、インクタンク本体の内部を洗浄することなく、インクの再充填を行い、これにより本件発明の実質的な価値を再び実現させた場合、単に費消されたインクの再充填に該当するとして、特許権の消尽を認めるのか、が問題となる。

(原稿受領 2007.12.9)