

新たな生産と修理とー消尽の日米独比較

ー最判平成 19 年 11 月 8 日(平成 18 年(受)第 826 号)
民集 61 卷 8 号 2989 頁[インクタンク事件]を踏まえてー

弁護士 林 いづみ* 弁護士 川田 篤**

第 1 緒 論

本件、すなわち、インクタンク事件においては、リサイクル業者が使用済みの C 社製のプリンター用のインクタンクにインクを再充填する行為に消尽の効力が及ぶかが争われた。最高裁はインクタンクに穴を空け、インクタンク内部を洗浄し、再びインクを入れて、内部のウレタンなどからなる負圧発生部材の間の界面による洩れ防止という機能を回復させる行為は、特許製品の新たな製造に当たり、消尽の効力が及ばないとした。

平成 20 年 4 月 11 日、東京弁護士会知的財産権法部の本部会において、表記の消尽に関する最高裁判決についての報告が、本稿の共著者である林により行われた。同最高裁判決についての林の分析は、中山信弘編『知的財産権研究 V』⁽¹⁾に掲載の論稿(以下「林論文」という。)に詳しい。事件の概要を含めて、その詳細は、林論文を併せて参照されたい。

本稿のもう一人の共著者である川田は、林の報告を聴き、若干の違和感を感じた。本稿においては、川田はこの違和感の淵源を探ることを試みる。他方、林はかねてよりドイツの議論の調査(特に「本質的」の解釈を巡って)の必要を感じていたところ、当部会報告後、川田より最近のドイツ判決について示唆を受け上記林論文においてその要旨のみ脚注に追記したが⁽²⁾、さらに、本稿、すなわち、パテント誌の当部会判例研究報告の機会に、川田の研究成果を読者と共に享受したいと考えたものである。

本稿では、以下、日本のみならず、米国及びドイツの消尽理論を順次渉猟していく。そして、最後に、林と川田との仮想対談で終了する。なお、日本及びドイツの議論については川田が、米国の議論については林が、それぞれ担当する。

第 2 日本における消尽の議論ー特に「生産」と「修理」とについて

1. 「生産」とは「修理」とは

「消尽」とは、典型的には、特許権者の意思に基づいて流通におかれた特許製品の使用、再譲渡などについて特許権の効力を制限する法理をいうが、特許法には規定がないものの従来から承認されている⁽³⁾。いわゆるベーパーエス並行輸入事件に係る平成 9 年の最高裁判決においても、傍論ながら、(国内)消尽が認められている⁽⁴⁾。

そして、消尽の効力は、例えば、物の発明の実施の態様(特許法 2 条 3 項 1 号)についてであれば、「使用」や「譲渡」などには及ぶが、「生産」(又は実用新案法 2 条 3 項の「製造」)には及ばないものと理解されている。

しかし、特許権者が譲渡した製品を譲受人が使用するうちに、その製品の一部を「修理」することがある。その「修理」が行き過ぎれば、「生産」となるおそれがあると理解されている。

ここで「生産」の意義や「修理」の意義を定めないうまま、消尽の議論に突入することは、いたずらに混乱を招くであろう。ここで、議論の混乱を避けるために、まず、本稿における「修理」という概念と「生産」という概念との関係を明確にする。

「生産」の意義であるが、例えば、中山信弘編著『注解特許法〔第三版〕上巻』には、「生産とは物を作り出す行為」とある⁽⁵⁾。これを、もう少し敷衍すれば、「生産」とは、「(発明の構成要件をすべて満たす)物を作り出す行為」をいうとも言い換えられるであろう。ここで、「修理」の概念との関係については、中山信弘編著『注解特許法〔第三版〕上巻』においては、「修理」にも、①「生産」に当たるものと、②「生産」に当た

* 永代総合法律事務所

** 竹田総合法律事務所

らないものがあるとされている⁽⁶⁾。しかし、他方において「生産か修理かという切り口」で議論がされてきたことを指摘するものもあり⁽⁷⁾、この切り口においては、「生産」と「修理」とは異なる類型になる。

「生産」と「修理」との関係を整理する際に、①「修理」の一部が「生産」に当たるとするか、②「生産」と「修理」とを別の類型とするかは便宜的なものと思われる。そこで、本稿では、「生産」と「修理」とを別の類型ととらえ、「修理」の意義については、「物」の機能を維持し、回復するためのすべての行為のうち「生産」に当たらないものをいうものと消極的な定義をしておく。このような定義をすれば、例えば、「加工」や「部品の交換」がされた場合においても、「生産」に当たるとき、「修理」に当たるときがあることになる。

2. 「生産」－比較の視座としての構成要件的定義

本稿では、「修理」とは、「物」の機能を維持し、回復するためのすべての行為のうち「生産」に当たらないものをいうものと定義した。

このような定義をすれば、結局、加工であれ、部品の交換であれ、物の機能を維持し、回復するための行為のうち、「生産」に当たるものは何かという点が重要になる。

先ほど、物の発明の実施の態様としての「生産」とは、「(発明の構成要件をすべて満たす)物を作り出す行為」をいうものと理解した。

このような理解を前提とする限りにおいては、物の機能を維持し、回復するための行為のうち、「生産」に当たるものは、その物を使用するうちに発明の構成の一部が欠落した際に、その欠落した構成を回復する行為をいうと理解することが可能である(このような定義を、本稿では、仮に「構成要件的定義」という)。それ以外の行為は「修理」に当たることになる。

このような構成要件的定義は、形式的な定義であり、その外延が比較的明確であるから、議論の出発点としては有益であろう。

この構成要件的定義から出発すると、従来の裁判例などにおける議論は、①より「生産」の範囲を狭くする方向での議論と、②より広くする方向での議論とがあり得ることになる。この点を次に検討する。

3. 効用終了類型と発明の本質的部分取替類型との2類型分類型－「A判決」

林論文において「A判決」と「B判決」とに分類されているもののうち、「A判決」⁽⁸⁾に相当する東京地判

平成12年8月31日⁽⁹⁾は、①効用終了類型と、②本質的部分取替類型との2類型に分けて、消尽の効力が及ばなくなり、特許権の効力が及ぶ場合を示す⁽¹⁰⁾。

この東京地裁平成12年判決の「効用終了類型」は、「効用を終えた後の特許製品に特許権の効力が及ぶ」とするものであり、「特許製品が効用を終えるべき時期は、……当該製品の機能、構造、材質や、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」とされる。このような類型には、「物理的にはなお使用が可能であっても一定回数の使用により社会通念上効用を終えたものと評価される場合をも含む」とされる。

また、同判決の「本質的部分取替類型」は、「特許製品において特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を取り除き、これを新たな部材に交換した場合にも、特許権者は、当該製品について特許権を行使することが許される」とするものである。同判決は、この類型においては、「特許発明を構成する部材であっても消耗品(……)や製品全体と比べて耐用期間の短い一部の部材(……)を交換すること、又は損傷を受けた一部の部材を交換することにより製品の修理を行うことによって、いまだ当初の製品との同一性は失われない」ので、そのような行為に対しては特許権を行使することができないとされる。

この枠組みは、インクタンク事件の控訴審判決⁽¹¹⁾においても踏襲されたと理解されている⁽¹²⁾。

このような枠組みにおいては、上記「2.」の「生産」の構成要件的定義からは、二つの方向へのずれが出てくる。

一つには、効用終了類型の方でいえば、社会通念上、効用を終えたと認められる場合においては、構成要件的定義においては「生産」には該当しないときでも、消尽の効力が及ばなくなり、特許権の効力が及ぶことになる。

もう一つには、本質的部分取替類型の方でいえば、発明の技術的思想の本質的部分とは関係のない構成要件に相当する部品(消耗品など)を交換したにすぎない場合においては、構成要件的定義において「生産」には該当するときでも、なお、消尽の効力が及ぶことになり、特許権の効力は及ばないことになる。

4. いわゆる「生産」理論型－「B判決」

林論文において「A判決」と「B判決」とに分類されているもののうち、「B判決」⁽¹³⁾と称されている

東京高判平成 13 年 11 月 29 日⁽¹⁴⁾ は、特許発明の主要な構成に対応する主要な部品の交換などにより特許製品と同一性を欠くものとする行為は「生産」であり、もはや消尽の効力が及ばなくなり、特許権の効力が及ぶことになるとする。

この東京高裁平成 13 年判決は、まず、「修理」行為について、「特許発明の構成要素である部品の交換であつたりなどしても、当該製品の使用を継続するために通常必要な部品の交換（……）等であつて、実施対象の同一性の範囲内において行われる限りは、……その製品の本来の寿命を全うさせる行為であつて、当該製品を新たに生産する行為とはいえない」として、特許権の効力は及ばないとする。

また、同判決は、「生産」行為について、「特許発明の主要な構成に対応する主要な部品の交換等により、特許権者等が譲渡した特許製品に含まれる実施対象と同一のものとはみなされなくなるものを生産する行為」については、特許権の効力が及ぶとする。

このような「生産」か「修理」かという枠組みは、インクタンク事件の第一審判決⁽¹⁵⁾において踏襲されたとされる⁽¹⁶⁾。

このような「B 判決」の枠組みは、「A 判決」とは異なり、上記「2.」の「生産」の構成要件的定義からのずれは一方向である。

すなわち、「B 判決」の枠組みは、「特許発明の構成要素である部品の交換」でも「特許発明の主要な構成に対応する主要な部品の交換」に当たらないければ「修理」であり、「生産」には当たらないとする。したがって、「生産」の構成要件的定義によれば「生産」となる場合においても、「特許発明の主要な構成に対応する主要な部品の交換」に当たらないときは、「B 判決」の枠組みにおいては「生産」に該当しないことになる。すなわち、消尽の効力が及び、特許権の効力が及ばないことになる。

この「B 判決」において「特許発明の主要な構成に対応する主要な部品」とは何かが問題となるが、この点を「特許発明の本質的部分を構成する主要な部材」と理解すれば、限りなく「A 判決」の「本質的部分取替類型」に近づくことになる。

5. インクタンク事件最高裁判決－総合考慮型

(1) 同判決の要旨

インクタンク事件において、最高裁は、まず、「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」

とし、加工や部材の交換により「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」といえるかどうかにより、消尽の効力が及ぶかが判断されるとした。

そして、

「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」

とし、①特許製品の属性、②特許発明の内容、③加工及び部材の交換の態様、並びに、④取引の実情等という 4 要素を総合考慮して判断するものとした。

これらの考慮要素のうち、①の「特許製品の属性」については、同判決は、例えば、

「製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様」

を下位の考慮要素として挙げる。

また、③の「加工及び部材の交換の態様」については、「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」

を下位の考慮要素として挙げる。

なお、②の特許発明の内容については、具体的考慮要素を列挙していないが、具体的な事案についての判断を参照すると、「本件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かどうかを一つの有力な考慮要素としているものと思われる⁽¹⁷⁾。

また、取引の実情については、同判決は、下位の考慮要素の例示すらしていないが、例えば、リサイクルによる環境保全の必要性などが考慮要素としてはあり得るかもしれない⁽¹⁸⁾。

(2) 最高裁判決の評価－特に「A 判決」及び「B 判決」との関係

最高裁判決の 4 つの考慮要素のうち、①の「特許製品の属性」、③の「加工及び部材の交換の態様」、並びに、④の「取引の実情等」は、「A 判決」の「効用終了類型」において考慮されている要素である。

最高裁判決は、さらに、②の「特許発明の内容」と

いう考慮要素を挙げることにより、「A判決」の「効用終了類型」における考慮要素に、同じく「A判決」の「本質的部分取替類型」の考慮要素を取り入れたものといえる。

また、仮に「B判決」の「特許発明の主要な構成に対応する主要な部品」が「A判決」の「本質的部分取替類型」に近似するものといえたとすれば、最高裁判決は、「A判決」の「効用終了類型」に「B判決」の考慮要素を取り入れたものと評価することも可能である。

ところで、「A判決」の本質的部分取替類型における「発明の本質的部分を構成する部材」の加工又は交換かという基準、又は「B判決」の「特許発明の主要な構成に対応する主要な部品」の加工又は交換という基準は、その基準の当否はともかくとして、「生産」と「修理」との区別を明確化しようという試みであるともいえた。しかし、最高裁判決における総合考慮という枠組みにこれらの基準が単なる考慮要素として取り込まれた時点において、区別の明確化という要請は一步後退している感は否定できない。

ここで、「A判決」の「効用終了類型」及び「本質的部分取替類型」、「B判決」並びに最高裁判決の枠組みの関係を図示すれば、下図のようにまとめることが

できるであろう。

この図をみれば分かるとおり、最高裁判決は、「総合考慮型」であるので、まず、①物理的な変更がなくとも、社会通念上、特許製品がその効用を終えたと認められる場合には、特許権の効力が及ぶ場合があることになる。また、②発明の本質的部分の加工又は交換がされた場合においても、それ以外の事情を考慮して、なお、消尽の効力が及ぶことがあることになる⁽¹⁹⁾。

このように、最高裁判決の枠組みにおいては、「A判決」の本質的部分取替類型における「発明の本質的部分の加工又は交換」という基準、又は「B判決」において「特許発明の主要な構成に対応する主要な部品」という基準は、もはや、消尽の効力が及ぶ範囲と特許権の効力が及ぶ範囲とを区分する基準ではなくなり、各考慮要素の一つに格下げされたものといえる。

いずれにせよ、最高裁判決の基準は、「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」といえるかどうかに係ることになるが、その考慮要素は多様であり、明確性を欠くのではないかと批判はあり得るであろう⁽²⁰⁾。

そのような批判に 대응するためには、「A判決」の本質的部分取替類型における「発明の本質的部分の加工又は交換」という基準、又は「B判決」において「特

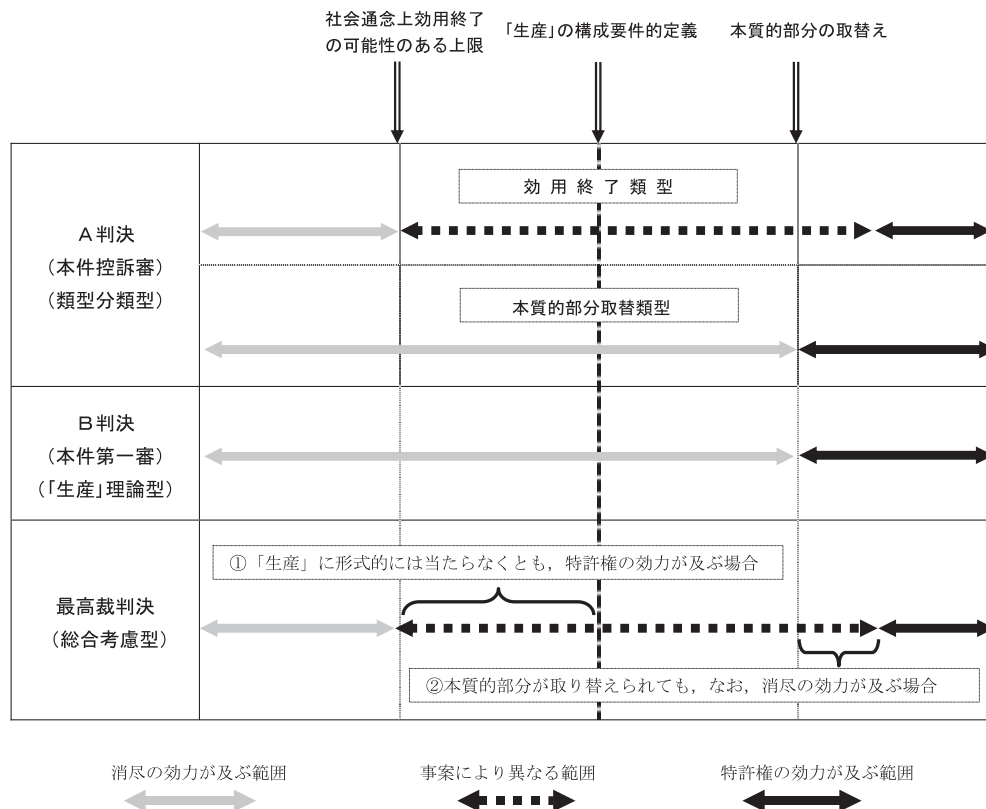


図 「A判決」、「B判決」及び「最高裁判決」の関係

許発明の主要な構成に対応する主要な部品」という基準を重要な考慮要素として機能させるべきではないかと考える。例えば、①物理的な変更のない場合における特許権の効力の拡張については、第三者の保護の観点から慎重に対応するように留意し、他方、②発明の本質的部分の加工又は交換がされた場合においては、特許権の保護の観点から原則として特許権の効力が及ぶことを肯定しつつも、第三者の保護の必要性などから例外的に消尽を肯定し、特許権の効力が及ぶことを否定するというような扱いが考えられる。

なお、最高裁判決が「新たに生産された」という用語を使用せず、「新たに製造された」との用語を使用したことに特別の意味を認め、「生産」とは異なる新たな基準が提示されたと評価する見解もある⁽²¹⁾。しかし、①実用新案法2条3項において「生産」より狭い概念として「製造」との用語が使用されているし、②実務的には、「生産」と「製造」とはほぼ同義で使用されていると思われ、③最高裁判決に係る調査官の解説においても、「製造」に特別の意味を認めるような趣旨の説明はない。したがって、「製造」に「生産」とは異なる意味を認め、例えば、「生産」には当たらずとも、新たな「製造」に当たるので、特許権の効力が及ぶというような用語の使い方をしたのでは、いたずらに概念の混乱を招くおそれがあるのではないか。

第3 米国における消尽の議論との対比

特許権消尽論は、社会における特許権行使の適切な範囲を画する理論として機能している。特許権者の権利保護との利益衡量をするべき検討の観点としては、取引の安全を始めとして、競争法上の観点、消費者保護、環境問題など事案によって様々な観点がありうるであろう。本稿は「新たな生産と修理」に焦点をあてるものであるが、米国判例における消尽論の概観及び日本との対比において、関連するその他の重要事項に言及することをお許しいただきたい。

1. 消尽論の現在

消尽論に関する最近の米国判決としては、2008年6月9日のQuanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc. 事件(米国最高裁判所 No. 06-937。以下「Quanta 判決」という。)⁽²²⁾が著名である。近年、多くのCAFC判決及び地方裁判所による判決において、特許消尽論、条件付販売の原則及び黙示のライセンス論の適用上の法

的不確実性が生じているといわれ、特に、「特許権者はライセンス契約を通じて消尽の範囲を制限できるのか」という争点について、本件最高裁判決の帰趨が注目されていた。結局のところ、米国最高裁判所はこの争点に答えなかったが、全員一致でCAFC判決を破棄し、部品の許可された販売により、その部品が、その後、他の部品と組み合わせられて特許システムを形成したり、方法特許を実施することになる場合、当該部品で実質的に実施されている全ての特許(システム特許及び方法特許を含む)は消尽すると判示し、方法特許への消尽の適用を明確に肯定したものである。

2. 消尽総論

(1) 概観⁽²³⁾

米国法においても、特許法自体には消尽を定める規定はないものの、19世紀以来の判例法において⁽²⁴⁾、いわゆる特許消尽論(patent exhaustion doctrine, first-sale doctrine)が認められてきた。消尽論は特許法特有の政策目的に根拠をもち、発明の公開の代償を得た後は、取得者による当該特許製品の自由な実施を確保するため排他権の消尽を認めるものとされる。

米国においては、特許実施製品が、①米国内において、かつ、②特許権者の意思に基づいて(authorized sale)、販売された場合という2つの条件を充たす場合において、特許発明の排他権は消尽し、その後、当該特許実施製品に関する限り、取得者を含めた第三者の使用・修理・再販行為に権利を及ぼすことはできない。

①の米国内販売であることは特許権消尽の第一の要件であり、国際消尽は明確に否定されている⁽²⁵⁾。②の要件との関係において、条件付販売(conditional sale)の扱いが問題となる(後述3参照)。

(2) 黙示のライセンスと特許消尽

前記Quanta事件最高裁判決が引用する1942年のUnivis Lenz事件判決を含めて、米国の古い判決の多くは、黙示のライセンスと特許消尽とを明確に区別していない。黙示のライセンスは、特許権者によって販売された非特許製品についてもその“lifetime”(耐用期間ないし寿命⁽²⁶⁾)の限度で認められる⁽²⁷⁾。特許消尽の原則のもとでは、米国内で適法に販売された特許製品について、承継取得した買手もまた最初の販売の買手と同様の免責を得ることができる⁽²⁸⁾。

日本のBBS最高裁判決は、日本国外で最初に販売された場合について、黙示の承諾理論により、「販売先、

使用地域から日本を除外する。」旨の当事者の合意及び製品上の当該合意の明示が存在する場合は（並行輸入に対する特許権行使の制限対象から）除く旨を判示したが、これらの事由が特許権の国内消尽の否定事由となるかについては明示しなかった。また、インタラック事件最高裁判決も BBS 最高裁判決を一般論として引用するのみであり、依然として、日本における特許消尽論と黙示の承諾理論の関係は明確に整理されてはいない。

3. 条件付販売 (conditional sale)

(1) Mallinckrodt 事件判決⁽²⁹⁾による「条件付販売の原則」

前述した消尽の要件「②特許権者の意思に基づいて (authorized sale)、販売された場合」に関連して、CAFC は、Mallinckrodt 事件判決において、販売及びライセンスが準拠する法律など適用法令に基づき有効に条件を付されている場合には、当該条件によって制限された使用については消尽は生じないとする「**条件付販売の原則**」を確立した。同原則によれば、消尽の成否についてはまず、特許権者による米国内の最初の販売契約において条件が付されていたか否かが問題となる。

同事件では、特許権者の Mallinckrodt 社が、医療検査装置のキットを病院に販売するにあたり、製品に「一回のみの使用」(single use only)との表示をし、使用後のものを医療廃棄物として廃棄するように指示していたにもかかわらず、Medipart 社が病院から使用済キットを回収して新しいパーツの交換等を行って装置を組み立て販売していた。

CAFC は、修理・再生産⁽³⁰⁾ 区別論 (the reconstruction-repair distinction) の判断に入らず、「特許権の消尽という原則は、条件の付された販売を無条件の販売に変えるわけではない」「本件機器の販売について、販売及びライセンスが準拠する法律など適用法令に基づき有効に条件を付されている場合には、当該条件によって制限された使用については消尽は生じず、当該条件の違反は特許侵害訴訟により救済され得る。」「条件付販売の場合には特許権が消尽せず権利行使が許される可能性がある。」と判示し、原判決を取り消し、地裁に事件を差し戻した。

ただし、この判決において CAFC は本件が条件付販売に該当するか否か（販売に有効に条件が付されていたか）については一切事実認定していない。したがって、本 CAFC 判決より、特許権者が一方的に、

商品等に「single use only」と記載すれば特許権消尽を回避できるようになったと評価することはできないし、本 CAFC 判決は、「かかる条件は、独占禁止法違反やその他のタイプのパテント・ミスユース (patent misuse)⁽³¹⁾ を構成するものであってはならない」とも判示している。

条件付販売の原則は、条件が明示されていることを前提とするもの⁽³²⁾であり、明示の条件の存在が有効に認められない場合は、特許権消尽又は黙示のライセンス (implied license) の適用が問題となる。

黙示のライセンスは、契約法上の取引安全のための理論であり、取引安全の観点から範囲・条件が検討される。かつて、CAFC では黙示のライセンスを認めるためには、(1) 当該販売製品は合理的な非侵害用途がなく、(2) 当該販売状況がライセンスの供与が推定されることを明白に示していること、という二段階判断基準 (two-prong test) を設けていた⁽³³⁾が、厳格な基準として維持されているかは不明である。

(2) Jazz Photo (Jazz I) 事件判決⁽³⁴⁾による合意の要請

その後、CAFC は、2001 年の Jazz Photo (Jazz I) 事件では、「**条件付販売には、その旨を定める当事者間の契約上の合意を要する**」とし、特許されたカメラのカバーに付された説明や警告 (single use only) は、カメラの再利用制限に対する購入者による契約上の合意の形態をとっておらず、「購入者が使い捨てカメラに対する契約に違反したとみなされる可能性がある『合意』の立証がない」として「**販売特許権者の一方的な意思表示によって修理が再生産に変わることはない。**」と判断した。

(3) Quanta 事件最高裁判決の意義

Quanta 事件では、CAFC は、方法特許に対する消尽論の適用を否定した上で、Intel の顧客に対する「通知」により、黙示のライセンスは阻止されると判断し、あたかも Mallinckrodt 判決の「合意」要件を放棄し、単なる通知またはその他の販売事情に基づき消尽を回避することを特許権者（及びライセンシー）に認めるかのごとくであった。これに対して、米国最高裁判所は同 CAFC 判決を覆し、方法特許への消尽論適用を肯定した上で、特許権の消尽が発生するか否かは、特許権者から販売許諾 (authorized sale) を受けているかによって判断されるものであるところ、ライセンス契約及び Intel の顧客への通知義務を定める基本契約のいずれの定めも、許諾された Intel の販売権を制限

し得ないとした⁽³⁵⁾。このように、Quanta 事件最高裁判決は、単なる顧客への通知により消尽が回避されることはないということは明確にしたが、依然として、Mallinckrodt 判決による「条件付販売の原則」により特許権消尽の回避が可能であるかどうかについては同判決は言及していない。有効な条件付販売となるための条件や、有効な条件の違反行為に対して、契約違反のみならず第三者に対する特許権の行使が可能なのか、今後の実務的対応には不確実性が残るといえる。

4. 修理・再生産の区別

(1) 米国判例における基本的な枠組み

米国判例では、問題となる行為が、正当に取得した特許製品の加工・交換に関し、消尽論適用の範疇に入るか、という限界を示す基準として修理・再生産の区別論 (the reconstruction-repair distinction) が使われる。修理 (repair) は適法行為であるが、再生産 (reconstruction) は侵害行為となる。特許消尽は、対価の回収により、特定の特許製品に限り排他権が消尽するが、再生産によって特許が消尽した製品は別の製品となるため、この製品には特許権の消尽を適用せず、侵害が構成されると考えるものである。

以下において概観するとおり、米国判決では、修理と再生産の区別の一般的な線引き基準を作ることは困難であるとして、むしろ、具体的事案の中で、特許製品の購入者の財産権を保護する観点から、できるだけ広く適法な修理行為 (純粋な修理に限らない) を認める基本姿勢を、繰り返し示していると思われる⁽³⁶⁾。

(2) Aro Manufacturing 事件最高裁判決⁽³⁷⁾の示す基本姿勢

古くは、1850年の Wilson v. Simpson 事件⁽³⁸⁾において、裁判所は「被告が、(60～90日)で摩耗したカッターナイフを交換する行為は発明の再生産 (reconstruction) には該当しない。けだし、かかる交換がなければ、特許対象機械の購入は、購入後の60～90日間を除いて、役立たないことになってしまうからである。」と述べている。

さらに、消尽論において常に引用される最も著名な事件は、1961年の Aro Manufacturing 事件最高裁判決であろう。同事件においては、自動車の布製コンバーティブル・トップ (耐用期間3年) の交換について、特許権者は交換された布製コンバーティブル・トップこそが、発明のいわゆる本質的部分⁽³⁹⁾と主張したが、最高裁は、特許権者の主張を認めた控訴審判決を覆し、

かかる交換は、「再生産」(reconstruction)ではなく、許される「修理」(repair)として性格づけられるべきものであるとした。同判決は、以下のように、修理と再生産の区別についての基本的な判断姿勢を示している。

まず、最高裁判決 (多数意見) は、下級審判決が修理・再生産の区別の基準として用いた要素 (耐用期間や、個々の部品の価格や重要性) を否定し、同様に、“Justice Brennan’s test” と呼ばれるところの基準も適用しなかった。Brennan 判事は、本件トップの交換が「修理」であって「再生産」ではないとの結論は多数意見と同旨であったが、修理・再生産の区別の基準については、すべての場合に当てはまる基準などなく、多様な要素を考慮して決定されるべきであるとし、「組合せ (combination) 全体の耐用期間に対する交換部分の耐用期間、当該発明概念 (inventive concept) に対する交換された要素 (element) の重要性、組合せ物のコストに対する部品 (component) のコスト、腐敗・死滅 (perishable) した部品に関する、特許権者と組合せ物の購入者の通常の意味ないし理解、購入された部品は、消耗した部分を交換するものか、それとも、その他の目的や適切な要因をもたらすものか。」などの要素を考慮すべきであると主張した上で、本件は「修理」に該当するという意見であった。

これに対して、最高裁多数意見は、「組合せ特許において、法律上認められるまたは保護されるべき、発明の“本質的 (essential)”要素や、発明の“要点 (gist)”ないし“心臓部 (heart)”など存在しない。特許は構成要件の組合せ全体に対し付与されているものであり、特許発明の構成要素については、独自に特許されない限り、発明のいかに本質的部分であっても、交換部分の価値がいかに高く、交換困難であっても、独占する権利を持たない。」旨を述べて、特許の構成要素の essential (必須の、不可欠の、本質的な) 又は distinguishing (特徴的、識別可能) な部分が取り替えられたかどうかを修理・再生産テストで考慮することを拒絶し⁽⁴⁰⁾、「特許品の再生産は、当該特許品が、全体としてみて、効用喪失した (spent)⁽⁴¹⁾後に、『新たな商品の製造と全く同様』の商品の真の再生産の場合に限られる。特許権によって与えられる独占権を再度享受するためには、当該特許製品が、実際に、再度、生産されなければならない。特許されていない個々の部分の単なる交換は、自らの財産を修理するという所

有者のもつ法的に正当な権利を超えるものではない。」として、本件トッパの交換は、許される「修理」であると判断したものである。

Aro 最高裁判決の示したこの基本姿勢は、その後の判決において頻繁に引用されている。個別事案においては、効用喪失 (spent) や耐用期間 (life-time) の評価要因として物理的のみならず経済的要因も含まれるか、販売者の意図 (及び意図の反映した設計) や医療等安全の観点からの使用方法の制限 (感染防止目的の一回使用後廃棄の指定) をどう考えるか等が問題となるが、それについて米国判例では整理された基準を設けるよりも、上記のような基本姿勢のもとで、事案ごとの利益衡量により解決をはかっているように思われる。

リサイクル事案ではどうなのか。次に、日本のインクタンク事件との比較に適すると思われる米国のリサイクル事案について検討する。

(3) Hewlett-Packard 事件判決 (CAFC 1997 年 8 月 12 日)⁽⁴²⁾

「明確な線引き基準はないが、許される修理に、より近い。」という考え方

Hewlett-Packard 事件においては、被告 ROT 社は Hewlett-Packard 社 (HP 社) 製の新品のインクジェットカートリッジを購入してこれをインクを補充できるように改造して再販売していた。また、ROT 社は改造したカートリッジに自社の米国特許 “Refillable Color Ink Jet Cartridge And Method For Making Said Cartridge” 番号を明記していた。

同事件の地裁判決は、ROT 社の行為は「修理」である、インクは発明の構成要件ではなくインク補充行為は特許侵害にはあたらない、及び、消費者によるインク補充のために、キャップのシールを破り、キャップを取り替えることは、「許されない再生産」を構成しないと判断した。

CAFC 判決も以下のとおり前掲 Aro 判決を引用し、被告行為は「許されない再生産」を構成しないと判断した。「何人も自分が購入した特許製品を修理する権利を有する。modification (変更) が当該製品について売手が有する特許を侵害するに十分な『再生産』に該当するかどうかを決定する明確な線引きをする基準はないが、本件における争いのない事実に基づき、当裁判所は、ROT 社は本件カートリッジを再生産していないという地裁判決に賛同する。ROT 社は適法に

当該カートリッジを購入した。HP 社のカートリッジのキャップについての ROT 社の変更は、許されない『再生産』というよりも、許される『修理』により近いものというべきである。」

(4) Fuji Photo Film 事件判決 (CAFC 2007 年 1 月 11 日判決－Fuji Ⅲ判決)⁽⁴³⁾

本件は、被告の再生業者が現像後のレンズ付フィルムを買い集め、米国外で詰め替えを行って米国に輸入しようとする行為に対して、富士フィルム社が輸入差止めを申し立てたという事案である。米国国内販売分の製品に対するフィルムの詰め替えについて、国際貿易委員会 (ITC) は違法な再生産であると認定していた。なお、本件 Fuji Photo Film 事件判決は、2001 年から 2006 年にかけて出された同じ事実関係を背景とする 4 件の判決 (Jazz I, Fuji I, Fuji II, Jazz II) を前提として引用している⁽⁴⁴⁾ ので、以下においては本件を Fuji Ⅲ判決という。

これらの Fuji Ⅲ判決において引用された 4 件の判決のうち、2001 年の Jazz I 判決がよく知られており、国際消尽の否定や、使い捨てカメラに表示された「single use only」について「販売特許権者の一方的な意思表示によって修理が再生産に変わることはない。」などの判旨がしばしば引用されている。リサイクルに関する修理と再生産についても、同判決は、実際のリサイクルがいかになされたかにより判断されるべきであって、基本的にはリサイクルは許される修理にあたり、とし、「Aro 判決が述べるとおり、組合せ全体 (の耐用期間) よりも短い耐用期間 (life) の非特許部分の交換は、再生産ではなく、修理として性格づけるべきである。」「クレームされた部品が交換されず、単に再使用された場合は、再生産にも、修理にも該当しない。」と述べている。

これらの事件の事実関係は共通するが、2001 年の Jazz I 判決では CAFC の administrative law judge (ALJ) は被告行為を具体的に 19 の工程に分けて検討し、いずれも「許される修理」と認めたとうえで、バックカバーを取り替える行為を捉えて「許されない再生産」であるとしていた。2007 年の Fuji Ⅲ判決は後述するとおりバックカバーを取替える行為についても「許される修理」と認めたものである。

以下の通り、Fuji Ⅲ判決では、CAFC は、具体的に被告行為を分析したうえで、許される修理かどうかの利益衡量の指針として、従来の米国判例法上の修理と

再生産に関する基本姿勢（ポリシー）を適用して、結論を導いている。

- ①最高裁判決は、非特許構成要件（要素）の組合せの特許品に対して、許される修理行為を広く認めさせてきた⁽⁴⁵⁾。
- ②消耗備品の補充は許される修理の典型例である⁽⁴⁶⁾。
- ③特許権者の一方的な再使用禁止の意思表示は、許される「修理」を許されない「再生産」に転換するものではない⁽⁴⁷⁾。
- ④当裁判所及び他の裁判所（tribunals）は、フィルム交換のために除去ないし取り壊されねばならない部分を取り替える行為及び取り付けの行為もまた「許される修理行為」を構成することを繰り返し判示してきた⁽⁴⁸⁾。實際上、フィルムを取り替えるにはカメラのバックカバーを壊す必要があるし、いったん新しいフィルムを挿入した以上、バックカバーはもはやカメラの収納及び遮光の機能を果たすものではない。
- ⑤ITCは、「もし、ある構成要素が特定の特許のクレームにとってintegral（不可欠）であって、それが新しい部分に取り替えられた場合は、かかる取替行為は、再生産を認める方向で重視される」と主張するが、それは修理・再生産についての誤った基準に基づく主張である。本件カメラのバックカバーは独立に特許されたものではない。最高裁は、特許の構成要素のEssential（必須の、不可欠の、本質的な）又はdistinguishing（特徴的、識別可能）な部分が取り替えられたかどうかを修理・再生産テストで考慮することを拒絶している⁽⁴⁹⁾。その理由は、「特許は構成要件の組合せ全体に対し付与されているものであり、特許発明の構成要素については、独自に特許されない限り、発明のいかに本質的部分であっても独占する権利を持たない」からである⁽⁵⁰⁾。
- ⑥結論：本件カメラのバックカバーの取替行為を「許されない再生産」と認定したITCの判断は誤りである。

5. 本質的部分ないし不可欠部分（essential features）という概念の用法

以上、述べたとおり、米国判例法上は、特許消尽論において、または、「許される修理」の判断において、特許発明を基準に本質的部分に保護を与える考え方は明確に否定されていると思われる。前掲Aro判決など、

米国連邦最高裁は、特許は構成要件の組合せ全体に対し付与されているものであり、特許発明の構成要素については、独自に特許されない限り、発明のいかに本質的部分であっても独占する権利を持たないと強調している⁽⁵¹⁾。

筆者のかかる理解に対しては、Quanta 最高裁判決が述べた、「essential features」「inventive part」を契機として異論があるかもしれないので、以下、私見を述べる。

前掲 Quanta 最高裁判決は、「消尽を発生させるために、製品はどの程度、特許発明を実施しているべきか」という観点から、Univis Lens 事件判決⁽⁵²⁾を引用して、(1) 当該製品の“唯一の合理的及び意図された用途”が当該特許発明の実施であること、及び、(2) 当該製品が特許発明の本質的特徴を実施したものであることを認定した上で、当該製品の販売によって、その製品と他の構成要素との組合せをカバーする特許権が消尽したことを確認した。なお、両判決において、(2) の特許発明の本質的（ないし不可欠な）部分（essential features of his patented invention）の定義は明らかにされていないが、これを「先行技術と区別可能なクレーム部分」を指すと述べたCAFC判決もある⁽⁵³⁾。

ここで引用されたUnivis Lens事件は、眼鏡レンズに関する特許権者（Univis社）が、卸売業者に対して、特殊な材料レンズ（研磨により特許製品となる）を販売する際に、特許権者のライセンスを受けた小売業者に対し、固定レートで再販売することを課した制限が、シャーマン法上の不当な取引制限に該当するとして当局が特許権者を訴えた事件において、特許権者は特許による独占権の抗弁を主張したのに対して、裁判所は、特許権者による当該材料レンズの販売によって特許権は消尽しているとした1942年の判決である。Quanta 最高裁判決（米国最高裁 web 掲載判決文 P8）は、Univis Lens 事件を引用⁽⁵⁴⁾したうえで、「要するに、（Univis Lens 事件において）裁判所は、伝統的な特許権制限理論である特許消尽論は、販売された商品において、uncompleted であって特許が完全に実施されていなくても、十分に特許が実施されてさえいれば、その唯一かつ意図された使用は特許の名のもとに完了しているとして、特許権の消尽を認めたものである。かかる特許消尽理論の歴史を念頭において、当事者の主張を検討に移ろう⁽⁵⁵⁾。」と述べて、「実質的に特許を実施している商品の承認された販売は、特許権者の権

利を消尽させ、特許権者が当該商品の販売後の使用を管理するために特許法に訴えることを妨げるものである⁽⁵⁶⁾。」との結論（P19）を得たものである。

たしかに Quanta 最高裁判決の“essential features”という言葉からは、インクタンク事件控訴審及び最高裁判決における「本質的部分」が連想されるかもしれない。また、Quanta 最高裁判決の判旨（組合せ特許に関する Aro 判決と峻別や黙示のライセンスの要件との区別等）については今後の議論に待つ部分もある。

しかしながら、すくなくとも、上記のとおり、Quanta 最高裁判決及び引用された Univis 事件最高裁判決をみる限り、米国判例においては、本質的（または不可欠な）部分（“essential features”）で表現される概念は、特許権者は、実質的に特許権を実施した商品の自ら承認した最初の販売（the authorized sale of an article that substantially embodies a patent）によってすでに特許権行使の対価を得ており、購入者の財産権の尊重、取引安全との利益衡量においてさらなる特許権の行使は認めるべきではないとの、特許権行使を制限する論理（すなわち特許消尽を認める論理）の文脈においてのみ用いられているものであって、いまだ、特許発明の部分（本質的部分）に保護を与える論理としては認められてはいないことに留意すべきである。

6. 米国判例の評価—日本との比較

本稿の構成に従いあえて比較を試みるならば、米国判例は、発明の対価の回収についての特許権者の利益と、適法に流通に置かれた特許製品を自由に使用するという譲受人の利益とを衡量するという基本的な枠組みと、修理か再生産（再生産）という判断基準を、日本のそれと共通にし、しかも、リサイクルインクタンク事件の最高裁判決と同様、米国判決も、事案に応じた利益衡量を行う。

しかるに、リサイクル事件を例とすれば、上記のとおり、CAFC の Hewlett-Packard 判決及び Fuji III 判決では「許される修理」として消尽を認めたのに対して、日本のリサイクルインクタンク事件の最高裁判決は「許されない再生産」として消尽を否定しており、結論が別れている。仮に、米国で日本のリサイクルインクタンク事件が発生したとすればどのような結論になったのか興味深い。

思うに、これらの米国判決の結論が日本の最高裁と結論が別れた理由は、利益衡量における基本姿勢の相

違にあるのではないか。CAFC は、Aro 最高裁判決が示した基本姿勢である「特許発明の構成要素については、独自に特許されない限り、発明のいかに本質的部分であっても独占する権利を持たない」を踏襲し、特許発明の本質的部分に係る部品の加工又は交換についても「許される修理」として、消尽の効力が及ぶことを認めるものである。

これに対して、日本の最高裁は、特許製品の新たな製造に当たるか否かについての判断基準として、①当該製品の属性、②特許発明の内容、③加工及び部材の交換の態様、及び④取引の実情を掲げた上で、①については「製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様」が、また、③については「加工等がされた際に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述べた。かかる判断基準・考慮要素は、Aro 最高裁判決（1961年）が採用を否定した前述の“Justice Brennan’s test”と呼ばれるところの基準を彷彿させる。ブレナン判事は同基準において「当該発明概念（inventive concept）に対する交換された要素（element）の重要性」を判断要素の一つとして掲げたが、米国最高裁は、かかる基準を採用せず、むしろ、特許発明を基準に本質的部分に保護を与える考え方を明確に否定した。

日本の最高裁は、判断基準・考慮要素としては、「特許発明の本質的部分」を明記していない（従って、「日本の最高裁は特許発明の本質的部分の保護を認めた。」とはいえない。）にもかかわらず、当該判断基準・考慮要素の事案への当てはめにおいては、特許発明の本質的部分の認定と本質的部分に関わる構成の再充足をもって「生産」該当性を認め、消尽の効力が及ぶことを否定したものと思われる。結果的には、Aro 最高裁判決が明確に否定した「特許発明の本質的部分の保護」を生じさせたともいえる。かかる相違は、消尽理論という社会における特許権行使の適切な範囲を画する理論の運用における基本姿勢の相違の反映かもしれない。

今後、日本においては、最高裁の掲げた総合考慮型の判断基準ないし要素を運用する利益衡量において、どのような基本姿勢をもつかが、結論を左右する重要性をもつと思われる。北大の田村善之教授は、「仮に被告の行為が『特許製品の属性』上、予定されていな

い加工や取替えをなすものであたるとしても、それが特許発明の本質的部分に関わらない場合には、なお、消尽の範囲内にあるとして特許権侵害を否定することが穏当な解決であるように思われる。』『特許発明の内容』は、あくまでも消極的に、修理や加工が特許発明の本質的部分に関わらない場合には、侵害が否定されるという方向でのみ吟味される考慮要素となるべきである。」「多くが語られていないからこそ、今後、『特許発明の内容』をこの消極的な方向にのみ斟酌するという取扱いをなしたとしても、本判決に違反するとはまではないだろう。」という⁽⁵⁷⁾。

第4 ドイツにおける消尽の議論との対比

日本における消尽の議論の状況は上記「第2」において、米国における消尽の議論の状況は上記「第3」において、それぞれ概観した。

ここでは、ドイツにおける消尽の議論を概観し、その上で、日本における消尽の議論と対比する。

1. ドイツ法における「生産」の概念

ドイツ法における「消尽」について論ずるに先立ち、まず、ドイツ法における「生産 (Herstellen)」(ドイツ特許法9条)の概念を明確にする。

ドイツ法において「生産」とは、特許権により保護された物の完成に直接向けられたすべての行為(着手する行為から完成させる行為まで)をいう。「完成」に向けられた行為であるから、特許請求の範囲において規定されたすべての構成要件を充足することに向けられた行為でなければならない⁽⁵⁸⁾。

そうすると、ドイツ法においては、特許発明の構成要件を充足する物の完成に直接に向けられた行為であれば、どの段階の行為であれ、「生産」に該当し、特許権を侵害する行為になりそうである。

2. 「修理」との関係－「新たな生産」とは

ドイツ法の上記のような「生産」の概念を前提とすれば、特許製品が消耗や損傷などにより、特許発明の構成要件を充足した状態が失われた場合において、それを回復する行為は「生産」に当たることになりそうでもある。

しかし、ドイツ法においても、そのような形式論はとられていない。すなわち、ドイツ特許法自体には規定はないが⁽⁵⁹⁾、「消尽」(Erschöpfung)が認められており、特許権者の意思に基づいて流通におかれた特許製品については、新たな生産に当たる行為を除き、特

許権の効力は及ばないとされている⁽⁶⁰⁾。

そして、消尽の可否が問題とされる、部品などの交換類型との関係において、①「新たな生産」(Neuherstellung)に当たり消尽の効力が及ばない行為と、②通常の「使用」(Benutzung)に当たり消尽の効力が及ぶ行為との区別について、既にワイマール時代(1920年代から1930年代初め)からライヒ裁判所の判例がみられ、議論がされている⁽⁶¹⁾。

この論点は、第二次世界大戦後、経済復興期(1950年代から1970年代ころ)にも戦前のライヒ裁判所の判例を踏まえて、ドイツ連邦通常裁判所において、新たな判例が示され、活発に議論されてきた⁽⁶²⁾。

これらの議論をみると、どのような場合が「新たな生産」に当たるのかについては、ドイツ法は、従来から二者択一的に区別するというよりは、発明についての経済的対価の回収という特許権者の利益と、譲渡を受けた者による発明に係る物の自由な使用という利益とを衡量するとする考え方が一般的である⁽⁶³⁾。このとき、特許権者と譲受人との間の契約的な関係は考慮されないとする考え方が一般的と思われる⁽⁶⁴⁾。そして、利益衡量において考慮される要素としては、従来の判例及び学説において、例えば、①特許製品の同一性が維持されているか⁽⁶⁵⁾、②通常の耐用期間の範囲内の修繕か⁽⁶⁶⁾、③交換される部品が発明の技術的思想を体现しているか⁽⁶⁷⁾などが挙げられている⁽⁶⁸⁾。

最近、「新たな生産」と「使用」との区別について、再び議論が活発化しており、ドイツ連邦通常裁判所により、羽根車式流量計事件(Flügelradzähler)に関する2004年5月4日判決⁽⁶⁹⁾や、羽根車式流量計事件の判断を踏襲する外輪事件(Laufkranz)に関する2006年5月3日判決⁽⁷⁰⁾が、相次いで出された。これらの判決は、従来の判決及び学説の観点を総合することを試みている。

そして、これらの判決においては、「新たな生産」か「使用」かの区別は、既に流通におかれた物の「同一性」が維持されているかどうかによるとされる。そのような判断に当たり、①発明についての経済的対価の回収という特許権者の利益と、②譲渡を受けた者による発明に係る物の自由な使用という利益とを衡量すべきであるとする⁽⁷¹⁾。

例えば、部品の交換などであれば、①そのような部品が特許製品の耐用期間の間に交換されていることが予想されていたかどうか、言い換えれば、その交換に

より耐用期間が延長されるかどうか、あるいは、②その部品の交換が技術の発展に繋がるような特許発明を体現している本質的な部分の交換かどうかなどが考慮される⁽⁷²⁾。

このようにドイツ連邦通常裁判所の近時の判例は、ライヒ裁判所以来の議論を踏まえた上で、消尽の効力が及ぶかどうかは、特許権者の利益と譲渡を受けた者の利益とを考慮しながら、耐用期間との関係や、発明の技術的思想との関係を衡量しながら、「同一性」が維持されているかどうかにより判断するとの枠組みを示したといえる。

次に紹介するピペットシステム事件(Pipetensystem)に係る2007年2月27日判決⁽⁷³⁾は、羽根車式流量計事件及び外輪事件により示された枠組みを踏まえてなされた比較的最近のドイツ連邦通常裁判所の判断である。

3. ピペットシステム事件 (Pipetensystem) (ドイツ連邦通常裁判所 2007年2月27日判決)

(1) 事案の概要

原告は、発明の名称を「ピペットシステム」とする欧州特許 (EP0656229)⁽⁷⁴⁾ を有していた。そのピペットシステムは、①ピペットと、②注射器シリンジとから構成されていた。注射器シリンジは、ピペットに取り付けて使用され、使用後交換される。

被告は、原告が販売するピペットシステムに取り付けることができる注射器シリンジの部分のみを販売していた。

原告は、被告が注射器シリンジを販売する行為は特許権の間接侵害行為に当たるとして、差止め、計算書類の提出及び損害賠償義務の確認を請求して、デュッセルドルフ地方裁判所に訴えを提起した。

第一審のデュッセルドルフ地方裁判所は、請求を棄却した。原告が控訴したところ、控訴審のデュッセルドルフ高等裁判所は、請求を認容した。そこで、被告が上告したところ、上告審のドイツ連邦通常裁判所において特許権に関する紛争の専門部である第10部は、控訴審判決を破棄し、控訴を棄却した。

争点は、①間接侵害との関係において、注射器の部分がドイツ特許法10条1項の「発明の本質的要素に関連する」という要件に該当するかどうかという点と、②消尽との関係において、注射器の部分を取り替えることは、通常の使用の範囲といえるかどうかという点である。

なお、欧州特許公報に記載の図1及び図2は、次のとおりであり、「ピペット1」及び「注射器シリン

ジ7」が図示されている。

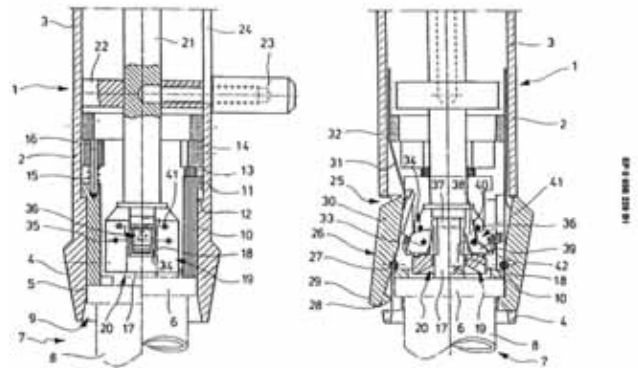


図1

図2

また、控訴審が認定し、本件特許請求の範囲の請求項1から4までを分説したものは次のとおりである。この分説は、上告審においても、そのまま認められている。

1. 注射器シリンジ (7) と手動ピペットを備えた手動ピペットシステム。
2. 注射器は、取付部 (6) 及びシリンジプランジャー (17) を有している。
3. ピペットは、
 - 3.1 ピペット本体 (2) 内に、取付部のためのフランジ收容部 (5) を有し、
 - 3.2 收容体 (19) 内に、シリンジプランジャーのためのプランジャー收容部 (18) を有し、
 - 3.3 フランジ及びプランジャー收容部 (5, 18) 内において、收容部及びシリンジプランジャーを取り外し可能に固定するための固定手段 (26, 36) を有し、かつ
 - 3.4 ピペット本体内において、收容体を移動させるためのプランジャー調節手段 (56, 23) を有する。
4. 取付部及びシリンジプランジャーは、收容のための軸方向の開口 (9, 20) に固定位置まで軸方向に押し込むことができる。
5. 固定手段 (26, 36) は、固定位置において取付部及びシリンジプランジャーを固定するために、手動により操作可能な半径方向に動作可能な握持手段 (28, 36) を有している：
 - 5.1 握持手段 (28, 36) は、ピペット本体内に

において動作可能に配置されたシリンジ握持レバー（26）と収容体において動作可能に配置されたプランジャー握持レバー（36）を有する。

- 5.2 シリンジ握持レバー及びプランジャー握持レバーには、握持アーム（29, 38）及び操作アーム（30, 39）と2つのアームが設けられている。
- 5.3 シリンジ握持レバーは、操作アームの内部において、作動カム（33）を有している。
- 5.4 作動カム（33）は、その操作アームの操作により、プランジャー握持レバーの操作アームに対し、外側から動作可能であり、プランジャー握持レバーを操作する。
6. 取付部及び／又はシリンジプランジャーは、その取付部における固定位置において、当接部（10, 21）に当接する。
7. 握持手段（28, 38）は、取付部及び／又はシリンジプランジャーを、当接部に背後から握持することにより固定する（請求項2）。
8. 取付部がシリンジのフランジである（請求項3）。
9. シリンジプランジャーが、握持手段により背後から握持するためのプランジャーカラー（37）を有する（請求項4）。

(2) 上告判決の要点

ア 間接侵害について－発明の本質的要素に関するか

控訴審は、間接侵害との関係において、注射器シリンジは、ドイツ特許法10条1項にいう「発明の本質的要素に関する」ものに当たるとした。ドイツ連邦通常裁判所もまた、次のように判示して、この点についての控訴審の判断を支持した（なお、ゴシックによる強調及び〔〕内は訳者による。）。

「[18] 当部の判例において、ある部材が発明の本質的要素に関するといえるためには、保護された発明の技術的思想の実現において、特許請求の範囲の一つ以上の構成要素と機能的に協働するのに適していることが必要である（BGHZ 159, 76, 85 – 羽根車式流量計事件）。部材が発明の利用において用いられていても、発明の技術的思想の実現に寄与していないときは、この要件には該当しない。しかし、ある部材がそのような寄与をしている限り、それが特許請求の範囲のどの構成要素と協働

しているかは重要ではない。その部材が特許請求の範囲の構成要素の一部でありさえすれば、原則として、発明の本質的要素にも原則として該当する（BGHZ 159, 76, 86）。控訴審は、的確にこの前提に基づいて議論を始めている。

[19] 問題とされた注射器シリンジは、本件発明の本質的要素に関する。そのシリンジは、保護された『システム』を構成する手動ピペットと注射器シリンジからなる発明の実施品の構成要素である（構成要素1）。収容部及びシリンジプランジャーにより、注射器シリンジ自体が構成要素2を構成している。そして、それにより、構成要素5の握持手段がピペット本体の収容部において、構成要素7及び9のとおり、収容部及びシリンジのプランジャーカラーを握持し、固定し、かつ操作アームの操作により注射器シリンジ自体を持たなくとも、再び取り外されるといふ発明の技術的思想の実現において、ピペットと機能的に協働することに適したものと見える。」

このように、ドイツ連邦通常裁判所は、シリンジの部分も、ピペットと機能的に協働することに適したものと見えるので、間接侵害の要件である「発明の本質的要素に関する」ものに該当すると認定し、この点については上告には理由がないとした。

ドイツ連邦通常裁判所は、羽根車式流量計事件において、特許請求の範囲の構成要素は、原則として、「発明の本質的要素に関する」との要件を満たすものとしており⁽⁷⁵⁾、この要件はかなり広く解釈されている。したがって、間接侵害が成立する範囲の方と比べて、消尽が否定されて特許権の効力が及ぶ範囲の方が狭いことになる。言い換えれば、間接侵害の要件を満たしても、「消尽」が成立する場合には、結果として特許権の行使が否定されることになる。

そこで、ピペット事件においても、ドイツ連邦通常裁判所は、次に、間接侵害の要件を満たすとしても、「消尽」が成立するかどうかについて検討をしている。

イ 消尽について－通常の「使用」の範囲か

消尽について、控訴審は、本件発明の特徴はシリンジの交換を容易にしたことにあるのだから、シリンジを取り替えることは本件発明の特徴に関するとし、新たなシリンジに取り替えたピペットシステムは、もとのピペットシステムとは同一性がないとして、消尽を否定した。

これに対し、ドイツ連邦通常裁判所は、次のように

判示して、消尽を肯定し、控訴審の判断は誤りであるとした。

〔27〕 aa) 特許により保護された物の通常の使用には、具体的な物の機能や性能が完全又は部分的に消耗、毀損その他の理由により低下し、又は失われたとき、使用可能な状態を維持し、回復する行為も含まれる。しかし、特許権者の同意のもとに流通に置かれた物についても、その使用可能な状態が失われ、低下したときに、それを回復するためにとられた手段が、特許発明の実施というべき物を新たに生産したといえるような場合には、もはや単なる回復とはいえない。 (許される) 通常の使用と (許されない) 新たな生産との区別においては、とられた手段が、既に流通に置かれた具体的な特許により保護された物の同一性を維持しているか、それとも新たな発明の実施といえる物を作り出すことと同視することができるかが基準となる。この点を判断するためには、特許により保護された物の性質を考慮しながら、発明の経済的な対価の回収についての特許権者の保護に値する利益と、流通に置かれた具体的な発明の実施といえる物を自由に使用するという譲受人の保護に値する利益とを衡量することが必要である。それは、基本的に事実認定の問題である (BGHZ 159, 76, 90 f.- 羽根車式流量計事件, Sen. Urt. v. 3. 5. 2006-X ZR 45/05, GRUR 2006, 837, Tz. 16- 外輪事件。)],

〔28〕 bb) 同一性が維持された修理と新たな生産との区別について当部が既に判断しているように、通常の使用の範囲を適正に定めるためには、**発明固有の性質、効果及び利点を考慮することが必要**である。それは、特許法の観点において、一方において物の同一性の内容を形成するし、他方において、その物について互いに衝突する関係者の利益が、適正な解決のために、どの程度の保護を必要とするのかについての視点を与える (Sen. Urt. 外輪事件 aaO Tz. 16。)],

〔29〕 cc) 本件は、厳密には『修理の事例』とはいえない。それは消耗品の交換でもない。しかし、『羽根車式流量計事件』判決や『外輪事件』判決におけるような『消耗品』の交換の事例と類似する点もある。すなわち、**注射器シリンジの交換は、通常毎日のように行われ、ピペットの耐用期間にお**

いて何度も行われるものであり、反復ピペットの使用に属するものといえるからである。機械の通常の耐用期間において、場合により何度も、交換されることが予定されている消耗品の交換におけるように、そのような注射器シリンジの交換は、新たな生産とはいえないであろう。なぜなら、反復ピペットと注射器シリンジからなるピペットシステムの購入者は、長期間の使用が予定されている反復ピペットを、それと同時に購入した注射器シリンジとのみ用いられ、『使い捨て品』としてのみ用いることができるとは思わないだろうからである。

〔30〕 ただし、発明の技術的な効果がまさにその交換される部品に現れているような場合、例えば、**発明が、その部品の機能や、耐用期間に影響を与えているようなときは、特許権者の有利に判断すること**になろう (BGHZ 159, 76, 92- 羽根車式流量計事件, Sen. Urt. 外輪事件 aaO Tz. 17)。注射器シリンジが発明の思想の本質的部分を体現している場合においても、ピペットシステムの購入者は手動ピペットを1回使用するために取得したわけではないであろう。そうだとすると、購入者は、そのために必要な注射器シリンジをみずから生産し、又は任意の販売者から購入してよいとまで期待すべきではないであろう。しかし、本件はそのような〔交換される部品が発明の思想の本質的部分を体現している〕場合には当たらない。

〔31〕 それは、**発明の技術的效果が注射器シリンジにおいて、たとえ部分的にでも、現れていないから**である。発明がピペット及び注射器シリンジからなる保護された装置全体のいくつかの構成要素において実現し、その結果、ピペットに挿入された各注射器シリンジが発明の機能全体の一部であるとしても、それは、取付部と注射器シリンジのシリンジプランジャーとが、発明の実施である握持手段により、ピペット本体において、機能的に協働することを裏付けるにすぎない。その機能的な協働は、間接侵害のために必要な要件となるであろうが、注射器シリンジの交換をピペットシステムの新たな生産と評価するために十分な条件とはいえない (vgl. Sen. Urt. 外輪事件 aaO Tz. 20 ff.)。控訴審は、保護された発明の技術的な利点が使用済みの注射器シリンジの取り外しと新しい注射器シリンジの取り付け

が技術水準と比べて改善された点にあることを重視している。しかし、発明のこのような効果は「新たな生産と評価するためには」十分なものとはいえない。なぜなら、注射器シリンジそれ自体の物理的な性質やその機能に影響が生じているわけではなく、それ自体において発明の思想の本質的要素を体现しているとはいえないからである。注射器シリンジは、むしろ、改善された取り付けや取り外し方法の単なる客体にすぎず、その方法を体现している部分は、そのために構成されたピペットの握持手段にある。」

このように、ドイツ連邦通常裁判所は、羽根車式流量計事件及び外輪事件の枠組みにおいて、本件においては、注射器シリンジの部分において、発明の技術的作用が体现されているわけではないと認定した。その結果、同裁判所は、注射器シリンジが間接侵害にいう「発明の本質的要素」に関するものだとしても、それをピペットシステムの耐用期間において交換することは、ピペットシステムの「新たな生産」には当たらないとし、「新たな生産」に当たるとした控訴審の判決を破棄し、控訴を棄却した。

(3) ピペットシステム事件上告審判決の検討

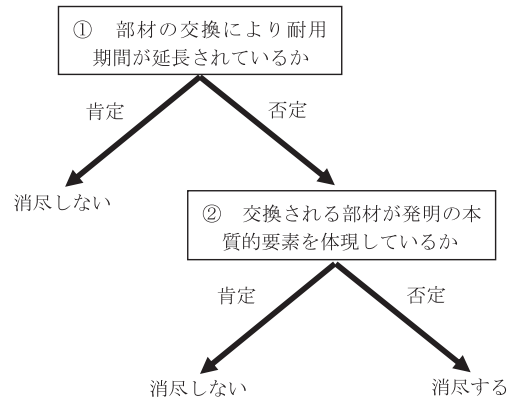
ピペットシステム事件上告審判決においても、物の機能及び性能を回復する行為において、物の同一性が維持されているか、それとも、新たな発明の実施といえる物を作り出すことと同視することができるかどうかにより、通常の「使用」か「新たな生産」かを判断するという基準が前提とされている。

また、同判決は、その判断基準の適用に当たり、特許により保護された物の性質を考慮しながら、発明の経済的な対価の回収についての特許権者の保護に値する利益と、流通に置かれた具体的な発明の実施といえる物を自由に使用するという譲受人の保護に値する利益とを衡量するという羽根車式流量計事件及び外輪事件の枠組みをそのまま踏襲している。

さらに、同判決は、その利益衡量の際の視点として、発明固有の性質、効果及び利点を考慮することが必要であるとする外輪事件の考え方をそのまま取り入れている。

具体的には、①物の耐用期間が延長されているかどうか、②延長されていない場合においても、交換される部材において発明の技術的な効果が現れているかどうか、言い換えれば、交換される部材において発明の本質的要素が体现されるかどうかを判断することにな

る⁽⁷⁶⁾。この点を仮に図式化すれば、次のようになる。



ピペットシステム事件上告審判決においては、①の問いについては、注射器ピペットの交換によりピペット本体の耐用期間が変わることはないから、否定している。そして、②の問いについては、注射器ピペット自体には、発明の本質的要素が体现されていないとし、否定している。したがって、結論としては、「消尽する」ということになる。

このように、ピペットシステム事件上告審判決の結論が導かれるまでの論理展開をみると、利益衡量とはいいながら、発明の本質的要素が体现されているかどうか重視されているといえる。

4. ドイツ連邦通常裁判所判決の評価－日本との比較

ドイツ連邦通常裁判所の判断と日本の最高裁判所の判断とを対比すると、筆者としては、多くの共通点を感じる。

まず、物の「同一性」が維持されているか、それとも「新たな生産」といえるかを判断基準としている点において共通する。

また、発明の対価の回収についての特許権者の利益と、流通に置かれた特許製品を自由に使用するという譲受人の利益とを衡量するという基本的な枠組みにおいても共通する。

もっとも、日本の最高裁判所が、①特許製品の属性（製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様など）、②特許発明の内容、③加工及び部材の交換の態様（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）、並びに、④取引の実情等という4つの要素を挙げて、総合考慮するとの判断枠組みを示している点については、その考慮要素が極めて多様であるとの印象を受ける。

しかし、ドイツ連邦通常裁判所においても、物の性質、耐用期間、固有の性質、効果及び利点を考慮するとしており、これらの考慮要素は、日本の最高裁判所が挙げている考慮要素と類似したものともいえる。

ピペットシステム事件においても、具体的に、ピペットの購入者が、交換される注射器シリンジを何度も交換するものとして購入しているという点や、注射器シリンジ自体の物理的な性質や機能が発明により影響を受けているわけではない点などが考慮されている。

したがって、利益衡量の考慮要素という観点においても、ドイツ連邦通常裁判所の判断と、日本の最高裁判所との間にそれほどの相違があるとは思われない。

さらに、その利益衡量においても、ドイツ連邦通常裁判所が、発明の本質的要素を体現している部材の交換かという点を重視している点においても、日本の最高裁判所がインクタンク事件において、発明の本質的部分に係る界面の構成が、穴を開ける行為及び内部の洗浄という行為により機能が回復されていることを重視している点との共通性をみることができる。

このように結論としては、ドイツ連邦通常裁判所の枠組みと日本の最高裁判所の枠組みとは、相当類似しているものといえる。ただし、日本の最高裁判所が「総合考慮型」であるのに対し、ドイツ連邦通常裁判所が「段階的な枠組み」を示しているように思われ、思考方法の相違が感じられる。

第5 日米独の議論の総括－林 VS 川田の仮想対談⁽⁷⁷⁾

1. インクタンク事件最高裁判決について

川田：林先生は、インクタンク事件の最高裁判決については、どのような印象をお持ちですか。

林：印象というのは？

川田：例えば、賛成か反対かというようなことですが、それでも。

林：私の意見は「知的財産権研究V」に書いてしまいましたが、川田先生はどのようなご意見ですか。

川田：私は、「A判決」の本質的部分取替類型というか、「B判決」の枠組みというか、これ一本で行くのが明確かなと思います。総合的に判断したのでは、「生産」に当たらないような場合にまで、特許権の効力が及んでしまうおそれがある気がします。

林：そうすると、反対ということですか。

川田：反対ということでしょうか。明確性がなく、商品の流通を阻害するんじゃないかと。条件付きに賛成するとしても、なるべく特許権の効力を拡張しない方向ですかね。林先生はいかがですか。

林：おっしゃるとおりだと思いますね。明確性がないという点については、最高裁は、一見、明確な判断基準を掲げたようであるが、自らの考え方を示すことから逃げたような印象を受けました。

川田：逃げたというのは。

林：最高裁は、これまでの下級審判決が採用した判断基準・要素を取り込み抽象化して列挙しましたが、結論は、そこに掲げていない「発明の本質的部分」という概念を使って導いていると思います。ですから、最高裁がどのような基本的姿勢、というかポリシーをとるのか、何も示されていないと思うのです。

川田：「ポリシー」ですか。

林：つまり、特許権消尽の成否を決める「生産」と「修理」の区別について、明確な基準を設けることは難しいので、米国でもドイツでも、結局、利益衡量の問題になっていると思いますが、日本の最高裁が知財高裁の大合議判決を覆して判断基準を示すからには、基準運用上の利益衡量の指針となるポリシーを示して頂きたかったと思います。

川田：米国ではどんなポリシーを示してるんですか。

林：米国判例法では、米国内で特許権者の意思に基づいて販売された以上は、特許製品を自由に使用するという特許製品の取得者の財産権の保護が重視されています。特許発明の「部分」保護の否定も、特許権者は最初に自らの意思で販売するときに十分に対価を得る機会があったのだから、二重取りすることは認めないというポリシーに基づくのではないかと思います。

川田：なるほど。ところで、インクタンク事件最高裁判決の判断枠組みを前提として、具体的事案の解決としては、どのような感想をお持ちですか。

林：具体的事案の解決としては非常に疑問を感じます。まず、一点目は、インク補充のための「穴開け行為」の評価についてです。知財高裁は、「穴開け行為によって消耗部材の交換に該当し

ないことになるとはいえない」と明言しています。これはFuji Ⅲ判決（消耗品交換のために必要な行為を許される修理行為とする考え方）と同様、取引の安全を図る考え方だと思えます。インク再充填は合法だがそのために、穴を開けたら違法というのでは「ベニスの商人」の裁判官が恋人の命を助けるために下した「肉を切ってもよいが血を流すのは許さない」の苦肉の判決みたいですよ。でも、最高裁は、穴開け行為はインクタンクを變形させるものと評価していて、これについて、北大の田村善之先生は、「最高裁は『特許製品の属性』のところで、発明の本質的部分ではないところであるにも関わらず、あえてインクの注入口を塞ぎ再充填を不可能とする構成を採用しているという一事をもって消尽を否定した。」と批判なさっています。私はこの点については、「一回限りの使用」という特許権者の意図は修理を再生産に転換するものではない、というHewlett-Packard事件判決と比較して批判的に考えていたのですが、今年6月の弁理士会の講演で、田村先生のこの指摘を伺って、とてもスッキリしました。もう一点の疑問は、本文で米国判例との比較を書いた、発明の本質的部分の保護の問題です。川田先生のご研究のお陰で、「ドイツでは、発明の本質的要素を体現している部材の交換かという点を重視している」という点を教えて頂きましたが、本件では、部材自体は何も取り替えられていないですよ。本件のリサイクル業者がした加工とは、ただ穴を開けて内部を洗って、インクを入れただけ。判決の事実認定でも中古品の再利用にとってごく一般的な行為であると認められている。それなのに、意図したわけでもなく、結果として、特許の本質的部分の機能が復活していたから侵害だと。私は、この点では、ドイツの判例とインクタンク最高裁判決は共通していないと思うのですが、どうでしょうか。

川田：確かに部材は同じだし、プロセス自体も簡単ですけど。ただ、界面の機能が回復し、負圧が発生するようになるのも、特別な部材の構成にしているからじゃないでしょうか。特許発明の課題とか作用からみれば、部材の機能を復活させているかどうかの方が大事じゃないかと思うんです

が。

林：問題は消尽という場面において、単なる機能回復をもって消尽否定の評価をしてよいかではないでしょうか。いわゆる「A判決」も「特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を取り除き、これを新たな部材に交換した場合」と述べています。「B判決」も、「当該特許発明の主要な構成に対応する主要な部品を交換するなどして」と述べて、原告製剤から特許発明であるアシクロビルを抽出して被告製剤を製造販売する行為をアシクロビルは単に「使用」する行為であると判断して消尽を認めたわけですから、機能回復というよりは、やはり具体的に主要な部材を交換していることを重視しているのではないのでしょうか。

川田：ただ、「主要」な部材といっても、もちろん大きい小さいではないと思うんですね。例えば、レーザーはチップが一番大事ですが、チップは全体からみればほんの爪先ですから。それに、「交換」をするのも機能を回復するのに必要だからですよ。交換しなくても加工だけで機能を回復することができるのであれば、「新たな生産」でしょう。

林：そうですね。小さい部材でも「B判決」のいう「主要な部品」になり得るし、「B判決」も「交換など」といっているので「加工」を含むと考えてよいでしょうね。考え方のベクトル、というか方向性の違いかもしれません。私は、取引安全の観点から、消尽において許される修理はどこまでか、つまり、リサイクル業者側の「行為」に焦点をあてて考えています。川田先生は、特許発明の課題とか作用の観点から、侵害と評価すべき「結果」が発生しているかに焦点をあてていらっしゃるように思います。私は、少なくとも、消尽論の場面においては、発明の本質的機能の回復という結果の評価次第で消尽の成否が決まるのでは、取引安全を害すると思うんです。リサイクル業者にとっては界面の機能回復なんて想定外のことでしょう。

川田：発明にもよりますけど。発明のメカニズムは目に見えないことも多いですよ。界面の作用も目にはみえなくても、それが本当に回復しているのであれば、それでよいのでは。特許権の侵

害になるかは、行為者の知・不知とは関係ないですよ。

林：でも、オール・エレメント・ルールの例外である間接侵害を、多用途品に拡大する際には、日米独いずれも、取引安全の観点から、主観的要件を要求していますよね⁽⁷⁸⁾。消尽論も、取引の安全、取得者の所有権とのバランスにおいて特許権行使の範囲を制限する理論でしょう。取引の安全とのバランスを考えると、主観的要件なしに、機能を回復したという結果発生だけで特許権侵害を認めるのはバランスを欠くのではないのでしょうか。

川田：主観的要件を考慮すること自体は構わないと思うのですが、あくまで例外的な場合かなと思います。間接侵害について行為者の主観を考慮するドイツ特許法10条2項も、汎用品の供給でも意図的に直接侵害を惹起したときは例外的に間接侵害の成立を認めるというものです。ただ、機能を回復した点についての知・不知を消尽の成否において、どこまで考慮するかは今後の課題でしょうね。

2. 日米独の消尽論一般

川田：消尽論自体は、日米独いずれも認めているということでしょうね。

林：そうですね。

川田：米国では、当事者の合意とかで制限できるんですかね。

林：そもそも、特許権者の意思に基づく販売であることが消尽の要件であり、Mallinckrodt判決の条件付販売の原則もありますが、問題は契約外の第三者効ですね。契約により消尽成立を回避できるか、今年6月のQuanta最高裁判決で判断されるかと期待されていましたが、判決はその点を判断しなかったので実務上は不透明だといわれています。黙示の許諾との関係もはっきりしません。ドイツではどうでしょうか。

川田：ドイツ連邦通常裁判所は、羽根車式流量計事件で黙示の許諾も理論構成としてはあり得るとしています。ただ、それが認められるだけの十分な事情が必要だとしています⁽⁷⁹⁾。なかなか認められないでしょうね。それなら、消尽の理論で足りるんですよ。

林：ドイツでは、黙示の許諾があれば、効力が第三

者にも及ぶんですか。

川田：及ばないと考えているように思います。

3. 「生産」と「修理」という用語について

川田：ところで、米国では、「生産」と「修理」とを対比してるようですが、ドイツでは、「生産」と「使用」とを対比し、ある「修理」行為が、「生産」と「使用」とのどちらに該当するかという議論の立て方をしています。林先生は、日本はどちらだと思います。

林：用語の点を意識していませんでしたが、面白いですね。ちなみに、米国は、修理・再生産の区別論(the reconstruction-repair distinction)を使いますが、米国のJazz I判決のように「クレームされた部品が交換されず、単に再使用された場合は、再生産にも、修理にも該当しない。」というものもありますので、再生産>修理>使用という区別も可能なかもしれません。日本のB判決も結論では被告行為をアシクロビルを単に「使用」する行為と言っていますが、議論の立て方としては、「修理等の行為が」と述べています。他の日本の事案をみると、消尽を否定する「生産」かどうかの区別において、「使用」か「修理」かという議論の立て方はされていないのではないかと思います。

川田：特許製品を普通に使うことは明らかに「修理」ではない「使用」でしょうから、二者択一ではないんでしょうね。いずれにせよ、単なる用語の問題かもしれませんね。

4. 「利益衡量」について

川田：利益衡量をするという点については、日米独とも変わらないと考えていいんでしょうね。

林：はい、そう思います。利益衡量において、米国判例は、Aro判決の取引安全、特許製品の取得者の財産権を重視する基本姿勢を踏襲してきたといえると思いますが、Mallinckrodt判決の「条件付販売」理論によるバランスもとられています。ドイツでは、どうなのでしょう。

川田：そうですね。利益衡量を重視していることは明らかですね。ただ、特許権者の保護と特許製品の取得者の保護とのどちらを重視するかという議論よりは、利益衡量の要素のうちどれを重視するかという議論がされているような気がします。

林：川田先生の報告部分のピペットシステム事件上告審判決は、2007年の判決ですね。ドイツの消尽論では、部品の交換事案では、交換された部品が本質的要素を体现する部品かどうか、決め手なのでしょうか。

川田：羽根車式流量計事件では部品である測定カプセルの取替えについて、発明の効果が表現されている部品だからという理由で消尽を否定して、特許権侵害を認めています。ドイツでは、ワイマール時代から部品の交換について消尽を否定する例がそれなりにあるという印象を受けましたね。

林：ドイツの消尽論では、取り替える部材の大小は考慮されていますか。

川田：ワイマール時代のコークス炉I事件なんかは、炉壁のレンガの一部の取替えであればともかく、壁全体を新しくする行為は「生産」に当たるとしています⁽⁸⁰⁾。ただ、発明の技術的思想との関係を重視せず、取り替えられる部分の価値を問題としている点については批判もあります⁽⁸¹⁾。米国ではどうでしょう。

林：Aro判決では、部品の取替えや修理の事案において、交換される部品がいかに全体にとって重要でも、また取替え費用がかかっても、特許発明の部分の保護は認めないとして、「生産」にあたるのは、全体として消耗した後で現実に新しい製品を作る場合に限ると明言しています。この考え方は、その後の判例でも、例えば、2007年のFuji III判決でも、踏襲されています。

川田：米国でも、例えば、コークス炉の炉壁を全部取り替えれば、消尽しないになるんですか。

林：炉壁を全部取り替えることが、全体として消耗した後で現実に新しい製品を作る場合なら、生産になるのでしょうか。米国判例の基本姿勢はAro判決のような取得者に有利に、ですが、許される修理の限界の利益衡量は、競争法との観点から、時代により、振り子状態でバランスをとってきているように思います。

川田：利益衡量をする要素は、日本とドイツとは似ているなという気がしてます。米国はどうなんでしょう。

林：少なくとも、特許発明の本質的部分を消尽否定の要素とはしないとします。部分の保護の否

定の伝統がありますし、Quanta判決が引用したUnivis判決も、特許権者が、実質的に特許権を実施した製品について自らの意思に基づく販売の対価を得た以上、特許権は消尽済みであるという文脈において、実質的な実施の要件として、essential featuresを挙げているだけです。

川田：米国のFuji III事件の枠組みで、インクタンク事件をみたら、結論はどうなるんでしょう。

林：私は、「許される修理」として消尽が認められる可能性が高いと思います。ドイツの裁判所が判断したらどうなるのでしょうか。

川田：そうですね。自分は微妙だと思いますね。発明の本質的部分を体现しているのが界面の構成だとして、それが失われて、復活した点を「新たな生産」とみるかもしれませんね。

林：でも、部材も同じ、加工の仕方も洗浄して、インクを入れるだけで、機能が復活しただけでしょう。

川田：ええ。

林：川田先生は、報告部分の注(76)で「交換される部材において『発明の本質的要素が体现されている』という用語は、間接侵害の要件である『発明の本質的要素に関する』という用語よりは、狭い意味に使用されていることは、ピペットシステム事件の判示からも明らかといえる。」と書かれていますね。ドイツの判例で、機能が回復しただけで、消尽を否定して特許権の行使を認めたものはありますか。

川田：ちょっと思いつかないですね⁽⁸²⁾。そういわれると、ドイツの裁判所がどう判断するかは、ますます微妙ですね。日本の裁判所は特許権者に優しいかもしれませんね。

5. 間接侵害との関係

林：ところで、ピペットシステム事件も間接侵害の事案ですよ。

川田：はい。

林：米国はいわゆる従属説⁽⁸³⁾ですが、ドイツはどうなのでしょう。

川田：ドイツでは、特許発明の実施権を有する者への部品の供給は間接侵害に当たらないとされています。だから、従属説的ですね。ただ、個人的使用のために部品を売ったときなどは、例外的に間接侵害が成立することがドイツ特許法10

条3項に規定されてます。

林：間接侵害で訴えられた人が、直接侵害らしき行為が実施権に基づくものだと抗弁することができるわけですか。

川田：ええ。特許権者が直接侵害らしき行為としての「生産」があることを主張すれば、相手方としては、実施権があることを抗弁として主張することになりますね。消尽についても特許製品の取得者の方で抗弁として主張立証すべきだというのが、ドイツの判例です⁽⁸⁴⁾。

林：なるほど。

川田：ただ、日本のインクタンク事件では、消尽の主張が抗弁というよりも、「生産」の主張に対する積極否認になるようにも、個人的には思うんですけど。

林：確かに、消尽は一般には抗弁とされていますが、「生産」が問題となるときは、議論がありますね。平成12年の使い捨てカメラ事件（A判決）は、被告は抗弁事実として、その対象となっている製品が特許権者などにより譲渡された特許製品に由来することを主張立証すれば、消尽を理由として特許権者の権利行使を免れることができ、これに対して、特許権者は、再抗弁事実として、当該対象製品が、特許製品としてすでに効用を終えたものであること又は特許製品における特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を交換したものであることを主張立証することにより、消尽の成立を否定することができるかと述べていますね。

6. おわりに

川田：というわけで、消尽の日米独比較という無謀な試みをしてきましたが。このような比較をする意味ってなんでしょうね。

林：川田先生の「異和感」は解決しましたか（笑）。私の場合は、研究者でもない単なる「オタク」的興味で、今回、東弁知財研究会のご縁で、川田先生から最新のドイツ判例と動向を教えて頂き、勉強になりました。我々の衣食住もビジネスも、グローバルになっているのに、島国で妙に周回遅れの議論をしているとガラパゴス島状態になってしまう。私は、各国の「今」をウォッチしていく意味はあると思います。

川田：ただ、出願でしたら、PCTルートだと1本の

出願ですべての国の出願をまかなうので、運用のレベルまで比較して、統一の努力をする必要がありそうですね。ただ、特許権は、特許独立の原則どおり、各国ばらばらでも何とかかなりそうですけどね。特許権の統一は、まだヨーロッパでも実現してませんよね。

林：仮想的な世界特許化の提言もありますが、ともあれ、リサイクル事案では、日本でだけ特許権者の保護を厚くすると、国際競争力促進の面ではかえってマイナスかもしれないですね。

川田：欧米あたりから、競争条件が不平等とかで、WTOにでも訴えられそうですね。

林：色々、考えられますよね。

川田：消尽をどこまで認めるかも、各国の政策的な問題なんでしょうね。ただ、消尽が認められる範囲を狭くしたり、あいまいにすると、商品の自由な流通が妨げられるかもしれませんね。リサイクル品を流通しにくくなりますよね。米国には輸出できて、ドイツにはできないとかね。

林：もっとも、米国判例は、時代によって、競争政策、プロパテントの振り子の揺れがあからさまに反映するようです。

川田：消尽の制度は政策的な部分が強いんでしょうね。最高裁もポリシーがはっきりしない面はありますが、利益衡量をするとき、どの要素を重視するかは、今後の下級審の裁判所に投げられた課題でしょうね。

林：まさに、そんな印象です。私は、インクタンク事件の控訴審判決を踏まえた東京地判平成19年4月24日⁽⁸⁵⁾（46部）の判断は、特許製品の新たな生産と同等な行為として評価しうる行為かどうかという観点から、本質的部分の「部材の交換」類型を明示して判断をされているのではないかと思います。

川田：そうですね。まあ繰り返しになりますが、自分としては、本質的部分取替類型を中心に判断すべきじゃないかと思います。

林：ちなみに、ごく私的な言葉のこだわりとしては、観念的思考を招きそうな「本質的」よりは「主要部分取替類型」の方がいいかなと思っています。

川田：そうですね。ともあれ、お疲れさまでした。

注

- (1) 林いづみ「リサイクル・インクカートリッジ事件最高裁判決の検討」中山信弘編『知的財産権研究V』（レクスネクシス・ジャパン、2008年）259頁以下。
- (2) 林・前掲注（1）292頁注13。
- (3) 中山信弘編著『注解特許法〔第三版〕上巻』（青林書院、2000年）667頁〔中山信弘〕。
- (4) 最判平成9年7月1日（平成7年（オ）第1988号）民集51巻6号2299頁〔バーベエス並行輸入事件〕は、「特許権者又は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」とする。
- (5) 中山信弘編著・前掲注（3）34頁〔中山信弘〕。
- (6) 中山信弘編著・前掲注（3）34頁〔中山信弘〕。
- (7) 例えば、インクタンク事件に係る最高裁判決についての中吉徹郎最高裁調査官の解説においては、「新たな生産」と「修理」とを異なる類型として扱っている（中吉徹郎「最高裁平成19年11月8日判決解説」L&T39号（2008年）60頁以下、特に同66頁）。
- (8) この「A判決」を「消尽アプローチ」と呼称する見解もあるが（横山久芳「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－」知財管理58巻7号（2008年）935頁以下（特に937頁以下））、林論文は、「消尽アプローチ」の「消尽」という用語が誤解を招くおそれがあることを懸念し、あえて価値中立的な「A判決」という用語を用いている。「A判決」でも、いわゆる「本質的部分取替類型」であれば、「生産アプローチ」に該当するのではないかと思われ、全体として「消尽アプローチ」と呼称することは混乱を招くおそれがある。
- (9) 東京地判平成12年8月31日（平成8年（ワ）第16782号）〔使い捨てカメラ事件〕。
- (10) 林・前掲注（1）263頁及び288頁注3。
- (11) 知財高判（大合議）平成18年1月31日（平成16年（ネ）第10021号）判例時報1922号30頁、判例タイムズ1200号90頁〔インクタンク事件（控訴審）〕。
- (12) 中吉・前掲注（7）66頁以下。
- (13) なお、横山・前掲注（8）937頁以下においては「B判決」は「生産アプローチ」と称されているが、林論文は、ここでも「生産アプローチ」の「生産」という用語が誤解を招くおそれがあることを懸念して、「B判決」と呼称

している。

- (14) 東京高判平成13年11月29日（平成13年（ネ）第959号）判例時報1779号89頁〔アシクロビル事件（控訴審）〕。
- (15) 東京地判平成16年12月8日（平成16年（ワ）第8557号）判例時報1889号110頁〔インクタンク事件（第一審）〕。
- (16) 林・前掲注（1）263頁、中吉・前掲注（7）66頁。
- (17) 林・前掲注（1）276頁。
- (18) インクタンク事件の第一審である前掲注（15）東京地判平成16年12月8日は、「インクを使い切った本件インクタンクが消費者によって廃棄され又はリサイクルに付されたという事情が、新たな生産か修理かの判断の考慮要素である取引の実情の一部として考慮される関係にある」として、リサイクルの必要性が取引の実情として考慮され得るとする。そして、同判決は、「近年、廃棄物の大量発生が深刻な社会問題・環境問題を引き起こしているが、リサイクル可能な物品のリサイクルを行うことは、社会全体にとって極めて有用かつ重要である」とし、「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）」の制定を指摘するなど、リサイクルの点を「取引の実情」として積極的に考慮すべきことを肯定する。
- (19) 中吉・前掲注（7）69頁は、発明の本質的部分に係る構成の加工又は交換に当たる場合でも、なお、消尽の効力が及ぶ可能性を示唆している。
- (20) インクタンク事件の控訴審に係る評釈であるが、鈴木将文「特許発明の実施品であるインクタンクのいわゆるリサイクル品につき特許権に基づく差止請求権等を行使することが許されるとした事例－リサイクルインクタンク事件控訴審－」L&T32巻（2006年）71頁以下（特に79頁以下）は、効用終了類型について、他の法令による規制や社会通念に「効用」を終えたかどうかを掛からせたのでは予測可能性がなく、取引の安全を阻害するのではないかと懸念を示している。
- (21) 横山・前掲注（8）938頁以下。
- (22) (事案) Quanta 社らは Intel 社からマイクロプロセッサ及びチップセット（以下、本件製品と総称する）を購入してコンピュータを製造・販売している。Intel 社は、LGE 社と Intel 社とのクロスライセンス契約に基づき、被告 Quanta 社らに対して、「本件製品の販売はライセンスされているが、ライセンス契約上、本件製品を非 Intel 製品と組み合わせることはライセンスされてい

ない」と通知していた。LGE社は、Quanta社らに対して、本件製品を他のコンピュータ部品と組み合わせることは、データ送受信の方法及び装置に関するLGE社の特許を侵害していると主張した。一方、Quanta社らは、本件製品の使用はLGE社とIntel社間のクロスライセンス契約によりライセンスされたものである旨を反論している。地裁は、装置クレームに関しQuanta社らの主張を認めた（非侵害）。LGE社が控訴し、CAFCでは、消尽が生じるためには"unconditional sale"が必要（契約が消尽に優先する、特許権の消尽という原則は、条件の付された販売を無条件の販売に変えるわけではない、とする。）として地裁に差し戻したが、米国最高裁に上告されていた。被告側の業界他社は、CAFC判決の理論が認められれば、同一の特許につきライセンス料の二重徴収が可能になるとして、Dell社、HP社、Gateway社等が、アマicus・ブリーフ（*Amicus Brief*：訴訟当事者以外の第三者が、裁判所に対し、係属中の事件の争点について提出する意見書。裁判所は特に公共性が強い場合、特定の争点の法的な判断について第三者に意見を募る。最近ではCAFCはビジネスモデル特許の発明性を巡るIn re Bilski事件について2008年2月15日に募集している。）を提出していた。

(23) 消尽論の歴史及び2001年当時までの概観は、玉井克哉「アメリカ特許法における権利消尽の法理（1）、（2）」*パテント* 54巻10号（2001年）19頁及び11号（2001年）31頁に詳細に網羅されているので参照されたい。

(24) *Bloomer v. McQuewan*, 55 U. S. (14 How.) 539 (1853); *Mitchell v. Hawley*, 83 U. S. (16 Wall.) 544, 548 (1872); *Adams v. Burke*, 17 Wall, 453 (1873).

(25) *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890) を始めとして、後述する2001年Jazz I判決、2005年Fuji II判決及び2007年のFuji III判決など。Fuji II判決「国際的な最初の販売についての特許権者の承諾は、米国に於ける特許権の消尽を発生させない。」「米国特許制度は域外の効力を与えないのであるから、海外での販売が、米国特許権のもとでなされることはあり得ない。」1368, 1376; Fuji III判決「修理の抗弁は、米国における最初の販売によって特許権が消尽した製品についてのみ適用され得る。」1281, 1293。

(26) 米国判決紹介においては、“lifetime”の和訳として「耐用期間」がよく用いられるので、本稿でも以下においては「耐用期間」を用いることとする。ただし、判旨からは“lifetime”は、特許権者の予定する効用を喪失する「耐

用期間」にとどまらず、用語の一般的意味である、物理的に費消されるまでの「寿命」を指すようにも思われる（the duration of the existence of a living being or a thing, Webster 9th）。

- (27) *Carborundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovations Inc.*, 37 U. S. P. Q. 2d 1169 (Fed. Cir. 1995).
- (28) *Jazz Photo Corp. v. United States*, 78 U. S. P. Q. 2d. 1180, 1186 (Fed. Cir. 2006).
- (29) *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F. 2d 700 (Fed. Cir. 1992).
- (30) 本文脈における“reconstruction”の和訳としては「再製」ないし「再生」が一般的かもしれないが、本稿では「再生産」の用語を統一的に用いる。米国の古い判決では“making” or “reconstruction”という言い回しもみられる（50 U. S. 123.）。“construct”（to make or form by combining or arranging parts or elements）と比較すると“making”（the act or process of forming, causing, doing, or coming into being）の方が広義であるが、使用上、区別されていない。
- (31) パテント・ミスマス理論（the patent misuse doctrine。特許権濫用理論）は、特許侵害事件や独占禁止法事件で用いられる特許権行使に対する抗弁である。米国特許法271条（d）項は正当行為の態様を類型化しており、プロ・パテント時代の象徴的条文といわれている（林いづみ「プロ・パテント時代の米国特許実務の動向-1988年米国特許法271条（d）項改正と米国独占禁止法実務の関係」*東京弁護士会法律実務研究*第8号（1993年）347頁以下参照）。
- (32) *B. Braun Med., Inc. v. Abbott Labs., Inc.*, 124 F. 3d 1419, 1426 (Fed. Cir. 1997).
- (33) *Carborundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovations Inc.*, 37 U. S. P. Q. 2d 1169, 1172 (Fed. Cir. 1995).
- (34) *Jazz Photo Corp. v. Int’l Trade Comm’n*, 264 F.3d 1094, 1108 (Fed. Cir. 2001). なお、日本のA判決の類型に属する前掲注（9）東京地判平成12年8月31日〔使い捨てカメラ事件〕も、国内消尽を否定する「効用喪失」如何は特許権者の意見により決せられるものではないと判示している。
- (35) 米国最高裁web掲載のQuanta事件判決P19。
- (36) 竹中俊子「特許製品の加工・部品交換に伴う法律問題の比較法的考察」*紋谷暢男教授古稀記念論文集*刊行会編『知的財産権法と競争法の現代的展開 紋谷暢男教授古稀記念論文集』（発明協会、2006年）395頁。後述する

- Aro 最高裁判決, *Jazz I* (CAFC 2001 年判決) 及び *Fuji III* (CAFC 2007 年判決) 参照。
- (37) *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U. S. at 336, 346, 363-364 (1961). 本件では当該コンバーティブル・トップの購入者に直接侵害 (米国特許法 271 条 a) が成立した場合, 購入者の使用目的を知って販売した Aro 社に寄与侵害 (contributory infringement 同条 c) が成立することになる。
- (38) 50 U. S. (9 How.) 109 (1850).
- (39) 判決において, 特許権者の主張として, the very heart of the invention; essential or distinguishing part of the patented combination 等と引用されている。
- (40) *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U. S. 336 (1961).
- (41) 再生産の事案における “spent” の和訳としては「効用喪失」が一般的であると思うが, この判旨からは, 特許権者の意図した「効用」の喪失にとどまらず, 物理的に「消耗」「費消」「使い尽くされた」状態を指すようにも思われる。
- (42) *Hewlett-Packard Company, v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corporation, Inc.* 123 F.3d. 1445, 1453 (Fed. Cir. 1997).
- (43) *Fuji Photo Film Co., Ltd., v. International Trade Commission, Jack Benun v. International Trade Commission*, 474 F. 3d 1281 (Fed. Cir. 2007).
- (44) 判決日の古い順 (1) *Jazz I* 事件: *Jazz Photo Corp. v. Int’l Trade Comm’n*, 264 F. 3d 1094 (Fed. Cir. 2001), (2) *Fuji I* 事件: *Fuji Photo Film Co. v. Int’l Trade Comm’n*, 386 F. 3d 1095 (Fed. Cir. 2004), (3) *Fuji II* 事件: *Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 2005), (4) *Jazz II* 事件: *Jazz Photo Corp. v. United States*, 439 F. 3d 1344 (Fed. Cir. 2006).
- (45) *Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc.*, 45 F. 3d 1575, 1578 (Fed. Cir. 1995).
- (46) *In Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R & D Tool & Engineering Co.*, 291 F. 3d 780 (Fed. Cir. 2002).
- (47) *Jazz I*, 264 F. 3d at 1106; *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp.*, 123 F. 3d 1445, 1453 (Fed. Cir. 1997).
- (48) *Jazz I*, 264 F. 3d at 1106 (reattachment of the back cover); *Fuji II*, 249 F. Supp. 2d. 434, 446 (D. N. J. 2003), aff’d 394 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 2005) (removal of the film door that was broken in removing the film); J. A. at 95 (refurbishment of the half backs).
- (49) *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U. S. 336 (1961).
- (50) *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.* 448 U. S. 176, 217 (1980).
- (51) *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 1961, *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.*, 1980.
- (52) *United States v. Univis Lens Co.* 316 U. S. 241 (1942).
- (53) *Cyrix Corp. v. Intel Corp.*, 846 F. Supp. 522, 534 (E. D. Tex. 1994), aff’d, 42F. 3d. 1411 (Fed. Cir. 1994) “a feature of a patent claim that distinguished over the prior art was an essential feature”.
- (54) 引用部分 “where one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent, and has destined the article to be finished by the purchaser in conformity to the patent, he has sold his invention so far as it is or may be embodied in that particular article.” *Univis*, 316 U. S. at 250-251.
- (55) “In sum, the Court concluded that the traditional bar on patent restrictions following the sale of an item applies when the item sufficiently embodies the patent – even if it does not completely practice the patent—such that its only and intended use is to be finished under the terms of the patent. When this history of the patent exhaustion doctrine in mind, we turn to the parties’ argument”.
- (56) “The authorized sale of an article that substantially embodies a patent exhausts the patent holder’s rights and prevents the patent holder from invoking patent law to control postsale use of the article”.
- (57) 平成 20 年 6 月日本弁理士会中央知財研究所における講演資料より。
- (58) *Benkard-Sharen*, § 9 PatG, Rdn. 32.
- (59) ただし, 2005 年改正により, ドイツ特許法 9a 条 2 項において, バイオ関係の物質を得るための方法の発明に関する特許については, その物質の特徴が発明に由来するときは, その発明の効力がその物質からさらに増殖されたものについても, 特許の効力が及ぶとされている。これは, 消尽の効力が制限されることを定めたものといえる。
- (60) *Benkard-Sharen*, § 9 PatG, Rdn. 16 ff.; *Busse-Keukenschrijver*, § 9 PatG, Rdn. 142.
- (61) ライヒ裁判所の判例としては, 例えば, 次のものがある。

る。

- ① RG GRUR 1926, 339 – Koksofen I (コークス炉 I 事件) : 炉壁の煉瓦を一部取り替えるだけであればともかく、壁を全面的に新しくすることは、特許権者から購入した部材を用いたとしても、新たな生産に当たるとした。
- ② RG GRUR 1930, 886 – Diskusschleifrad I (円形研磨板 I 事件) : 金属で補強された研磨板のうち研磨板のみを取り替える行為に特許権が及ぶかどうかは、研磨板自体に特徴があるかどうかによるとした。
- ③ RG GRUR 1934, 534 – Diskusschleifrad II (円形研磨板 II 事件) : 円形研磨板 I 事件と同じ特許権に関するが、研磨板自体に特徴がないとして特許権侵害を否定した。
- ④ RG GRUR 1939, 184 – Gerbsäure (タンニン酸事件) : ボイラーの湯あか防止用のタンニン酸供給装置において、消耗品であるタンニン酸入りの容器を交換する行為には、供給装置の特許権は及ばないとした。

⑤ RG GRUR 1939, 609 – Stöbel (タベット事件) : 機関車の空気ポンプのタベットの交換は、空気ポンプの耐用年数において交換され、かつ技術的思想と密接な関係もないとして、空気ポンプの特許権の侵害を否定した。

これらの判例において既に主な論点は議論されている。なお、この時期の文献としては、例えば、*Ohnesorge*, Mitt. 1937, 38; *Lindenmaier*, GRUR 1939, 505 がある。

(62) 1950年代から始まる経済成長期のドイツ連邦通常裁判所の判例としては、例えば、次のものがある。

- ① BGH GRUR 1951, 449 – Tauchpumpensatz (潜水ポンプ装置事件) : 潜水球のポンプやコンプレッサーに関する特許との関係において、発明の技術的思想を体现しているかどうかにより異なる判断をし、モーターの交換は特許権を侵害するが、コンプレッサーの羽根車の交換については特許権を侵害しないとした。
- ② BGHZ 2, 387 = GRUR 1951, 452 – Mülltonne II (ごみ容器 II 事件) : ごみ捨て装置に関する特許との関係において、ごみ容器自体は装置の発明と機能的に適合されていないので、ごみ容器を交換することは特許権の侵害に当たらないとする。
- ③ BGH GRUR 1959, 232 – Förderrinne (搬送溝事件) : 搬送溝の一部を修理する行為は、取引通念上の耐用年数を超えなければ、「修理」の範囲内であるとする。
- ④ BGH GRUR 1973, 518 – Spielautomat II (遊戯具 II 事件) : 行政的規制により3年の有効期限のあるスロットマシンのドラムなどを交換して、改めて3年の有効期限を得る行為が、通常の使用の範囲を超える行為であると

された。

なお、この時期の文献としては、例えば、*Lindenmaier*, GRUR 1952, 294; *Fischer*, GRUR 1960, 98; *Heiseke*, WRP 1969, 51 がある。

- (63) BGH GRUR 1959, 232 (235) – Förderrinne (搬送溝事件) は、*Lindenmaier*, GRUR 1939, 505 (512) を引用し、修繕をする行為が「新たな生産」か「使用」かは、事案ごとに特許権者の利益と特許製品の取得者の利益を衡量することが必要であるとする。このような考え方は、既に、*Ohnesorge*, Mitt. 1937, 38 (41) において示されている。
- (64) *Bodewig*, GRUR 1992, 567 (574 f.); *Rübel*, GRUR 2002, 561 (562). なお、契約的な関係が考慮されるとする見解として、*Keil*, Mitt. 1983, 136 (140) がある。
- (65) 下級審の裁判例として、LG Düsseldorf, GRUR 1957, 599 (600) – Rebuild-Pumpen (再組立ポンプ事件) は、自動車の燃料供給用ポンプを分解し、部品を取り替えて再び使用可能にする行為は、特許製品の同一性を失わせており、消尽の効力は及ばないとする。

なお、*Kowal-Wolk/Schuster*, in: Festschrift für Beier, 1996, S. 87 (105 f.) は、BGH GRUR 1959, 232 – Förderrinne (搬送溝事件) なども「同一性」という用語は使用していないものの同趣旨であるとする。また、*Ann*, in: Festschrift für König, 2003, S. 17 (29 ff.) は、取引通念において「同一性」が維持されているかどうかを判断基準として重視している。

- (66) RG GRUR 1939, 609 (611) – Stöbel (タベット事件) は、装置全体の通常の耐用年数において消耗品や交換が予定されている部品を取り替えることは認められるとする。BGH GRUR 1959, 232 (234 f.) – Förderrinne (搬送溝事件) も、事案ごとに特許権者の利益と特許製品の取得者の利益を衡量しながら、通常の耐用年数における修理かどうかを判断すべきであるとする。
- (67) RG GRUR 1930, 886 (887) – Diskusschleifrad I (円形研磨板 I 事件) は、それ自体に特徴のない部品について特許権による保護は及ばないとする。また、BGHZ 2, 387 (390) – Mülltonne II (ごみ容器 II 事件) は、技術的思想を直接に実現している部品だけが特許権により保護されるとする。さらに、BGH GRUR 1951, 449 – Tauchpumpensatz (潜水ポンプ装置事件) は、発明の技術的思想を体现している部品だけが特許権による保護を受けるとする。
- (68) *Fischer*, GRUR 1960, 98 は、これらの3要素を考慮要素として挙げるが、「同一性」を重視している。そして、

発明の技術的思想を体現しているかどうかは、そのような部材のすべてが交換されるような例外的な場合に考慮されるとする。

(69)BGHZ 159, 76 = GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler (羽根車式流量計事件)：同事件では、羽根車式流量計の測定カプセルにおいて、測定カプセルがハウジングと石灰分により固着することを防止することなどの発明の効果が実現されているとして、新たな生産に当たるとし、消尽を否定した。

なお、同判決に係る解説として、*Niels Hölder, Mittelbare Patentverletzung und Erschöpfung bei Austausch- und Verschleißteilen-Die “Flügelradzähler” -Entscheidung des BGH, GRUR 2005, 25*がある。その解説の邦訳として、Niels Hölder (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—ドイツ連邦裁判所：Flügelradzähler (羽根車式流量計) 判決」AIPPI 50 巻 3 号 (2005 年) 10 頁以下がある。

(70)BGH GRUR 2006, 837 – Laufkranz (外輪事件)：同事件では、路面電車の車輪の摩耗する外輪の部分の交換は、車輪の耐用期間において交換することが予定されており、かつ発明の技術的又は経済的効果が外輪において表現されていないとして、新たな生産には当たらないとし、消尽を肯定した。

(71)BGHZ 159, 76 (90 f.) – Flügelradzähler (羽根車式流量計事件)；BGH GRUR 2006, 837 (838) – Laufkranz (外輪事件)。

(72)BGHZ 159, 76 (92) – Flügelradzähler (羽根車式流量計事件)；BGH GRUR 2006, 837 (838) – Laufkranz (外輪事件)。

(73)BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Pipettensystem (ピペットシステム事件)。

(74)欧州特許の基礎とされたドイツ特許出願に基づいて日本国においても特許出願がなされ、特許権の設定登録がされている。その発明の内容については、公開特許公報 (特開平 7-194987) 及び特許公報 (特許第 2673671 号)

を併せて参照されたい。

(75)BGHZ 159, 76 (85 ff.) – Flügelradzähler (羽根車式流量計事件)。

(76)なお、交換される部材において「発明の本質的要素が体現されている」という用語は、間接侵害の要件である「発明の本質的要素に関する」という用語よりは、狭い意味で使用されていることは、ピペットシステム事件の判示からも明らかといえる。

(77)実際の対談そのままではないので「仮想」対談とした。

(78)日本特許法 101 条 2 号及び 5 号、米国特許法 271 条 (b) (c) 項、ドイツ特許法 10 条 2 項。

(79)BGHZ 159, 76 (89) – Flügelradzähler (羽根車式流量計事件)。

(80)RG GRUR 1926, 339 (340) – Koksofen I (コークス炉 I 事件)。

(81)*Heine*, Anm. zu BGH GRUR 1959, 232 – Förderrinne (搬送溝事件)。

(82)*Ann*, VRP-Rundbrief 2004, 117 (120) では、機能回復には交換部品が必要なのが通常であり、交換部品が不要な機能回復行為が問題となる事例は少ないとの認識が示されている。

(83)米国特許法上、“contributory infringement” は active inducement” を規定する 271 条 (b) と、“sale of component” に関する 271 条 (c) とから成る。「直接侵害の存しないところに間接侵害は成立しない。」との原則が確立されている (Molinaro v Fannon Corp., CAFC 1984, 223 USPQ 706)。ただし、直接侵害たる組立行為が米国外で為される場合については、直接侵害行為を問わず、「侵害」成立とする (271 条 (f))。

(84)BGHZ 143, 268 (276 ff.) – Karate (カラテ事件)。

(85)東京地判平成 19 年 4 月 24 日 (平成 17 年 (ワ) 第 15327 号) [レンズ付きフィルムユニット及びその製造方法]。

(原稿受領 2008. 12. 3)