

# 使い捨て特許製品を再利用する行為に特許権の効力が及ぶか



会員 来栖 和則

## 目 次

1. はじめに
2. フィルム一体型カメラユニットに関する特許権仮処分事件の決定要旨
3. レンズ付きフィルムユニットに関する特許権侵害差止等請求事件の判決要旨
4. 私 見

.....

### 1. はじめに

平成9年にBBS アルミホイール事件において最高裁判所により下された判決によれば、国内において特許製品が適法に譲渡された場合には、その特許製品に特許権の効力が及ばないことが判示され、さらに、国外においてある製品（その国において特許が付与されているか否かを問わない）が適法に譲渡された場合には、その製品についての日本における特許権の効力はその製品には及ばないことも判示された。異論もあるが、説明の便宜上、以下、それらの理論をそれぞれ国内消尽論および国際的消尽論ということにする。

近年、既存の商品を使い捨て商品に転換し、同じ機能を安価に実現可能とするビジネスが増えている。一方、これに付随して、使い捨て商品を再生し、再利用を行うビジネスも増えている。再利用という行為が、使い捨て商品のメーカーにより予定されるものである場合には、問題はないが、多くの場合には、そのようなメーカーの意に反して再利用が行われてしまう。

このような状況のもと、使い捨て商品として世界中で人気を博しているフィルム一体型カメラにつき、そのメーカーの意図しない再利用をめぐる2つの特許訴訟事件が時期をほぼ同じくして起きている。

そこで、本稿においては、それら2つの事件の概要を紹介するとともに、特許権の消尽に関して私見を述べる。

## 2. フィルム一体型カメラユニットに関する特許権仮処分事件の決定要旨

東京地裁平 11(ヨ)22179 号

原告：コニカ

決定：平成 12 年 6 月 6 日

### (1) 事案の概要

債務者は、フィルム一体型カメラの使用済みプラスチック製筐体部分を利用して、別途入手したフィルムと乾電池を充填して、詰め替え製品を販売した。

### (2) 債務者の主張

債務者は、債権者が流通に置いた債権者製品を購入して、再販売しているのであり、債権者が債権者製品を販売した時点で、債権者製品に含まれる実用新案権等は既に用い尽くされており、その後の再販売行為にまで権利が及ぶ余地はない。

消費者は債権者製品を購入すると筐体の返還義務を負わず、現像店も債権者に対して筐体の返還義務を負わないので、債権者は、筐体の回収を前提とすることなく、債権者製品の価格を設定したものと考えられる。本件各考案等の公開の代償を確保する機会は充分に与えられている。さらに、大量に発生する産業廃棄物が社会問題化しているのは周知の事実であり、ゴミの発生を抑えるリサイクルは時代の要請であって、債務者が債務者製品を販売することについて、債権者に本件各実用新案権等に基づく権利行使を認めることは、リサイクルによってゴミの発生を抑えるという社会公共の利益との調和を妨げる。

### (3) 債権者の主張

消尽論が適用されるためには、債権者が市場において販売した本件各考案及び本件登録意匠の実施品である債権者製品と債務者製品とが、同一と評価されるこ

と、又は、債務者の実施態様が、債権者製品を市場に置いた譲渡の趣旨を超えていない実施態様であることが必要である。債権者製品は、あらかじめ装填されているフィルム一本分の撮影を目的としたカメラであり、消費者が債権者製品を現像に出し、現像所において、紙カバーをはずし、蓋をこじ開けてフィルムを出した段階で、その使用目的を達成し、その商品としての生命を終える商品である。ところが、債務者は、債権者製品の使用済みプラスチック製筐体に、新たに調達したフィルムを装填し、フィルムカウンターのスタート位置を、債権者製品として販売された時点におけるフィルムカウンターのスタート位置とは異なる位置に設定し、独自の紙製カバーを付し、〇〇MiNi 等独自の表示を付して、債務者の商品として債務者製品を販売している。したがって、債務者の右行為は、使用済みプラスチック製筐体を使用して、債権者製品とは別個の新たな商品とする行為であるから、消尽論が適用される余地はない。

#### (4) 裁判所の判断

要旨:取引の対象となった実施品の客観的な性質、取引の態様、利用形態を社会通念に沿って検討した結果、権利者が、譲受人に対して、目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等できる権利を無限定に付与したとまでは解することができない場合に、その範囲を超える態様で実施されたときには、権利者は、その権利を行使することができるものと解される。

右債務者製品は本件各考案の技術的範囲に属し、その意匠は本件登録意匠と同一であるから、債務者が債務者製品を販売する行為は、債権者の各権利を形式的に侵害することになる。

ところで、実用新案権ないし意匠権の権利者が、我が国において、当該権利の実施品を譲渡した場合には、当該権利の実施品については、実用新案権ないし意匠権は、目的を達したものとして消尽し、もはや実用新案権ないし意匠権の効力は、当該実施品を更に譲渡する行為等には及ばないといえることができる（最高裁判所平成9年7月1日第三小法廷判決民集51巻6号2299頁参照）。このように、実用新案権ないし意匠権の効力が、当該実施品を更に譲渡する行為等には及ばないと解すべき所以は、一般に、譲渡人は目的物について有

するすべての権利を譲受人に移転するものであり、権利の実施品が市場での流通に置かれる場合、譲受人が目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等できる権利を取得することを前提として取引が行われると解するのが相当であって、仮に権利の実施品の譲渡等の度ごとに権利者の許諾を格別に要するとするならば、市場における商品の自由な流通が阻害され、権利の実施品の円滑なる流通が妨げられ、法が権利者に対して独占権を与えた目的に反することになるからである。

したがって、当該取引について、その対象となった実施品の客観的な性質、取引の態様、利用形態を社会通念に沿って検討した結果、権利者が、譲受人に対して、目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等できる権利を無限定に付与したとまでは解することができない場合に、その範囲を超える態様で実施されたときには、権利者は、実用新案権ないし意匠権に基づく権利を行使することができるものと解される。

債権者製品は、いわゆるフィルム一体型カメラであり、消費者は、本体にあらかじめフィルムが装填された商品を購入して、そのまま撮影し、撮影が終了すると、フィルムが本体に内蔵されたままの状態で見出し、消費者には本体筐体は返還されない製品である。そして、債権者商品は、装填されたフィルムを取り出すために、通常は本体の一部を破壊せざるを得ない構造とされている。消費者自らがフィルムを交換し、再利用するのは著しく困難が伴うように設計されている。また、債権者製品には、「撮影が済みましたら……このまま現像にお出し下さい。……なお、フィルム以外の構造部品は、お戻しいたしませんので、あらかじめご了承下さい。」との注意書きがある。さらに、債権者は本体筐体の回収に努めており、回収された本体筐体は、仕分け、分別、解体後、検査の上、使用可能な部品については新たな債権者製品の部品として再利用されている。

右認定したとおり、債権者製品の客観的な性質、取引の態様、通常の利用形態等に照らすならば、債権者製品は、販売の際にあらかじめ装填されているフィルムのみが使用が予定された商品であることが明らかである。これに対し、債務者の販売等の行為は、本件各考案及び本件登録意匠の実施品である債権者製品の使

用済みの筐体にフィルム等を装填したものを販売する行為であって、製品の客観的な性質等からみて、債権者が債権者製品を市場に置いた際に想定された範囲を超えた実施態様であるといえることができる。

したがって、このような実施態様については、債権者が、債権者製品について、これを譲渡した際に、権利者の権利行使を離れて自由に業として再譲渡できる権利を付与したと解することができないような場合であるから、債権者は、債務者に対し、実用新案権ないし意匠権に基づく権利を行使することができるものと解される。

### 3. レンズ付きフィルムユニットに関する特許権侵害差止等請求事件の判決要旨

東京地裁平 8(ワ)16782 号

原告:富士写真フィルム

判決:平成 12 年 8 月 31 日

#### (1) 事案の概要

被告 A は、原告が日本国内において販売した原告製品について、これを一般消費者が使用後に現像所に持ち込んだものを購入し、フィルムを入れ替えるなどの作業を行わせたものを、被告製品として販売している。

被告 B は、原告が韓国において販売した原告製品について、これを韓国の一般消費者が使用後に現像所に持ち込んだものを韓国の詰替業者が購入してフィルムを入れ替えるなどの作業を行わせたものを、その詰替業者から輸入して、販売していた。

#### (2) 被告の主張

(a) BBS 事件の最高裁判決の判旨に沿うべきであるとの主張

最高裁第三小法廷平成 9 年 7 月 1 日判決(民集第 51 巻 6 号 2299 号)は、国内消尽につき、「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したものと消尽し、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ふべきである。」と判示している。

被告 A は、原告が日本国内において販売した原告製品について、これを一般消費者が使用後に現像所に持ち込んだものを購入し、フィルムを入れ替えるなどの

作業を行わせたものを、被告製品として販売しているところ、右の原告製品については、原告の販売により原告製品に実施されている本件諸権利(特許権・実用新案権・意匠権)はその目的を達したものと消尽し、もはや本件諸権利の効力は、被告 A による被告製品の販売等の行為には及ばない。

前掲最高裁判決は、国際的消尽につき、「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特許製品を譲渡した場合においては、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、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及び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特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国にお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。」と判示している。

(b) 原告製品は商品としての寿命が尽きてはいないとの主張

原告製品は、その主要部分は構造的にも価値的にも撮影機能の備えられたフィルムユニット本体であるから、消費者による撮影後、現像所において撮影済みフィルムが抜き取られた後も商品としての寿命が尽きるものではない。被告は、単に原告製品につき消耗品であるフィルムを入れ替えるなどしているだけであって、その構造に変更を加えているものではないから、被告の行為をもって原告権利の実施品の製造ということはいえない。

#### (3) 原告の主張

(a) 製品同士が同一であることが必要であるとの主張  
国内消尽及び国際消尽の主張は、被告が主張立証することを要する抗弁といふべきであるところ、この抗弁が成立するためには、被告が販売等した製品と、特許権者等が販売した「特許製品」とが、特許法上同一と評価されなければならない。そして、それらが同一であるか否かは、権利者が流通においた製品の性質、被告が製品を入手したときの製品の状況、被告の行為、権利者の意思等の諸般の事情を総合考慮して、社会通念に照らし、特許権者等が販売した特許製品等と、被告が販売した製品とが特許法上同一といえるかどうかで判断されるべきであり、その判断をするに際しては、

各消尽論の根拠として挙げられる事情が、当該被告製品に対して工業所有権を行使することについて、あてはまるかどうかを考慮する必要がある。例えば、国内消尽が問題になっている場合には、当該被告の行為に特許権を行使することが社会公共の利益と調和するか、そのような特許権の行使により特許製品の円滑な流通が阻害されるか、そのような特許権の行使を認めなくても、当該被告の行為につき、発明の公開の代償が確保されているといえるかどうか、という点を考慮することが必要である。このような観点から本件をみると、次に述べるような理由から、被告製品は、原告製品と特許法上同一と評価することができないから、国内消尽ないし国際的消尽の抗弁は成立しない。

(b) 原告製品の寿命が尽きたとの主張

原告製品は文字通り「再利用できない」ようにされている「一回使用カメラ」であり、その客観的構造上、繰り返して使用され得ないものであるから、消費者が内蔵されたフィルムを取り出した段階で、原告製品の寿命は終わっており、その段階で、「レンズ付きフィルム」ではなくなったといえる。したがって、その後右の形骸品を加工して、本件諸権利の権利範囲に属するレンズ付きフィルムを製造した場合には、それは原告製品とは、社会通念上別製品であるから、本件諸権利を侵害することになる。

(c) 被告の行為が新たな製造に該当するとの主張

使用済みの原告製品について、韓国の詰替業者が行い、被告Aが国内の業者に行わせている詰替え作業は、極めて複雑な工程であり、それ自体、新たな製造行為と評価すべきものである。

(d) 被告の行為が原告製品の本質的要素の入れ替え作業にあたるとの主張

原告の特許権等は、レンズ付きフィルム機構と、それに内蔵されているパトローネ入りフィルムとの組合せを特許請求の範囲等としており、予め装填された未露光フィルムがその本質的要素であることは明らかである。

(e) 被告製品は原告製品とは別の製品であるとの主張

被告製品は、原告製品と比べて、欠陥の多いものであり、この意味でも、社会通念上、原告製品とは異なる製品と評価されるべきものである。

(f) 詰め替え品の製造が許諾されていないとの主張

原告製品が市場において譲渡される際には使用済み

の原告製品を用いて詰め替え品が製造されることは想定されていないから、原告製品の寿命が終了した後にこれを用いて詰替え品を製造することができる権利を譲受人が取得することを前提として、原告製品の取引行為が行われているとは到底いえない。

(4) 裁判所の判断

(a) 国内における被告の行為について

要旨：特許製品がその効用を終えた後においては、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が許されるものと解するのが相当である。

当該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ものと解するのが相当である。

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、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡しまたは貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。

しかしながら、特許製品がその効用を終えた後においては、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が許されるものと解するのが相当である。

理由 譲渡された特許製品の使用ないし再譲渡等は、特許製品がその効用を果たしていることを前提とするものであり、年月の経過に伴う部材の摩耗や成分の劣化等によりその効用を果たせなくなった場合にまで譲受人が当該製品を使用ないし再譲渡することを想定しているものではないから、その効用を終えた後の特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても、市場における商品の自由な流通を阻害することにはならない。

特許権者は、特許製品の譲渡に当たって、当該製品が効用を終えるまでの間の使用ないし再譲渡等に対応する限度で特許発明の公開の対価を取得しているものであるから、効用を終えた後の特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても、特許権者が二重に利得を得ることにはならず、他方、効用を終えた特許製品に加工等を施したものが使用ないし再譲渡される際には、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。

ここに特許製品がその効用を終えた場合とは、年月の経過により特許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がその典型であるが、物理的には複数回の使用が可能であるにもかかわらず保健衛生上の観点から再度の使用が禁じられているもの（例えば、使い捨て注射器や使い捨てコンタクトレンズ等）など、物理的にはなお使用が可能であっても一定回数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解される（物理的な摩耗や成分変化等により使用が不可能となった特許製品は、通常、廃棄されるので、特許法上の問題を生ずることはほとんど想定できないが、社会通念上効用を終えたにもかかわらず物理的には使用が可能な製品については、その再使用は再譲渡に対して、特許権者からの権利行使が許されるかどうかの問題となり得る。）。このような場合において、特許製品が効用を終えるべき時期は、特許権者ないし特許製品の製造者・販売者の意思により決められるのではなく、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べきものである。

当該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ものと解するのが相当である。

理由：このような場合には、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ができない。

もっとも、特許発明を構成する部材であっても消耗品（例えば、電気機器における電池やフィルターなど）や製品全体と比べて耐用期間の短い一部の部材（例えば、電気機器における電球や水中用機器における防水用パッキングなど）を交換すること、また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は、いまだ当初の製品との同一性は失われないものと解すべきである。

(b) 国外における被告の行為について

要旨：当該特許製品がその効用を終え、あるいは特許製品において特許製品の本質的部分を構成する主要な部材が交換されたときには、特許権者による権利行使は許されると解するのが相当である。

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特許製品を譲渡した場合においては、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わ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、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者および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特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品についてわが国にお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。

しかしながら、右のような場面においても、当該特許製品がその効用を終え、あるいは特許製品において特許製品の本質的部分を構成する主要な部材が交換されたときには、特許権者による権利行使は許されると解するのが相当である。

理由 国外での経済取引においても、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得することを前提として取引行為が行われるものであり、その点は特許製品についても同様であるが、それは、特許製品がその効用を果たしていることを前提とするものであるから、その効用を終えた後の特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても、国際取引における商品の自由な流通を阻害することにはならない。

譲受人または譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、その効用を終えた後の特許製品をわが国に輸入し、あるいはわが国において使用ないし譲渡することは、特許権者において当然に予想される場所ではないというべきである。

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製品は、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ができない。

原告製品は、これを購入した消費者が、内蔵されたフィルムの撮影を終えて、現像取次店を経由して現像所に送り、現像所において撮影済みのフィルムが取り出された時点で、社会通念上、その効用を終えたものというべきである。したがって、本件においては、原告権利について、国内消尽および国際消尽の成立を妨げる事情が存在するというべきであるから、原告が被告製品について原告権利を行使することは許されるものである。

#### 4. 私見

##### (1) 譲渡製品に特許権の効力が及ばないとする理論構成

特許製品が適法に譲渡された場合にはその特許製品に特許権の効力が及ばないとする理論には、いわゆる消尽説と言われるものと、黙示許諾説と言われるものが存在する。それら2つの説をどのように定義するのか、それ自体問題であるが、ここでは次のように定義する。

すなわち、消尽説は、特許製品の適法な最初の譲渡という行為を原因として、譲渡人である特許権者と譲受人との間における契約の有無を問わず、強行的に、その特許製品にはその特許権の効力が及ばないとする説であると定義し、これに対して、黙示許諾説は、特許製品の適法な譲渡時に、譲渡人である特許権者の、譲受人に対する黙示の許諾が行われたことを原因として、当事者間の暗黙の合意に基づき、その特許製品にはその特許権の効力が及ばないとする説であると定義するのである。

前述の2つの判決においては、裁判所がいずれの理論を採用することを明言することはせず、いずれの理論を採用する場合であっても、破綻を来すことのない判断を使い捨て商品の再利用という事案に対して行ったものと考えられる。

いずれの説を採用する場合でも「使い捨て商品には特許権の効力が及ばないにもかかわらず、それを再利用した使い捨て商品には特許権の効力が及ぶ」とする結論を導くには、何らかの妥当な擬制が必要となる。

消尽説では、適法に譲渡された特許製品の物としての性質が連続する場合には、その特許製品に特許権の効力が及ばない状態も連続する。物の同一性が維持される限り、特許権の効力が及ぶことはないのである。ここで「物が同一である」とは、何を基準にして判断すべきかが問題となる。

物の属性には、形状、大きさ、色、重さ、弾性、磁性、構造、機構等、内的な属性と、その物を使用した場合にその物から発現される機能という外的な属性とがある。機能は、特許法のもとでは一般に、効果といわれるものに該当する。効果の実用上の側面に着目すれば、効果という用語を効用という用語に置換することが可能である。一方、物が発揮する機能が維持される場合には、その物の内的な属性も維持されることに

なる。内的な属性により機能が実現されるからである。したがって、特許法のもとにおいて「物が同一」であるか否かを判断するためには、物が発揮する機能が同じであるか否かを判断することが必要となる。

よって、このような「物の同一性判断基準」を消尽説に採用すれば、物としては一見同一であるが、その物に予定された機能を発揮することができなくなった場合には、特許法のもとでは、物の同一性が失われたと考えることができる。そして、物を人間と同様に、寿命があると考える場合には、その物に予定された機能が発揮することができなくなった時期に、その物の寿命が尽きたと考えることができることになり、結局、一旦寿命が尽きた物を再生することは、その寿命が尽きた物を全く使用せずにその物と同じものを新たに生産することに等しいことを意味することとなる。そして、物としての寿命が尽きた場合には、もともとは特許製品であったものが特許製品ではなくなったと擬制し、それにより、新たな特許製品には、原則に従い、特許権の効力を及ぼさせるのである。

これに対して、前述の後の事件(原告:富士写真フィルム)においては、予定された効用が発揮できなくなった時点で、その特許製品は物としての寿命が尽きたから、その後その特許製品を再利用する場合には、その特許製品に特許権の効力が及ぶのが相当であると判示している。このように、同事件においては裁判所が「物としての寿命」に着目していることから判断するに、裁判所は消尽説を念頭において判決を作成したものと推測される。

一方、前述の先の事件(原告:コニカ)においては、使い捨てカメラの再利用という行為が、もとの使い捨てカメラの寿命が尽きた後に行われたものであるか否かという点については判断せずに、特許権者がその使い捨てカメラの譲受人に対し、その使い捨てカメラを再利用できる権利を付与したと解することが社会通念上、妥当でないのであれば、その使い捨てカメラの再利用に対して特許権の効力が及ぶのが相当であると判示している。

黙示許諾説を採用する場合には、使い捨て商品の譲渡時に特許権者がその使い捨て商品の再譲渡等を許諾した相手の範囲が問題となる。許諾は本来、当事者間の合意のもとに成立し、かつ、一方の当事者は、本来、常に特許権者でなければならないのに対して、他方の

当事者は、現実には、使い捨て商品が譲渡されるごとに变化する。したがって、黙示許諾説を採用する場合には、特許権者による最初の譲渡により、最初の譲受人に対してのみならず、潜在的な譲受人に対しても、再譲渡等を許諾したと擬制せざるを得ないことになる。

黙示許諾説を採用する場合には、さらに、使い捨て商品の譲渡時に特許権者がその使い捨て商品の再譲渡等を許諾した内容も問題となる。黙示の許諾があったと擬制せざるを得ない状況にあっては、その許諾内容を証明し得る証拠となるものは物理的には存在しない。その許諾内容を立証するには、その譲渡時における特許権者の意思では不十分であるし、譲受人の認識でも不十分である。したがって、使い捨て商品の譲渡時、一般的な消費者がその使い捨て商品を購入することを想定した場合にその消費者に一般的に形成されるべき認識が重要となる。

前述の先の事件（原告：コニカ）においては、裁判所は、「債権者製品の客観的な性質、取引の態様、通常の利用形態等に照らすならば、債権者製品は、販売の際にあらかじめ装填されているフィルムのみが使用が予定された商品であることが明らかである。これに対し、債務者の販売等の行為は、本件各考案及び本件登録意匠の実施品である債権者製品の使用済みの筐体にフィルム等を装填したものを販売する行為であって、製品の客観的な性質等からみて、債権者が債権者製品を市場に置いた際に想定された範囲を超えた実施態様であるということが出来る。」と判示している。これは、使い捨てカメラの譲渡時に、特許権者がその使い捨てカメラの再譲渡等を許諾した内容を、その使い捨てカメラの客観的な性質等に照らして判断していることを示している。したがって、同事件においては、裁判所は、黙示許諾説を念頭において判決を作成したものと推測される。

## (2) 再利用を禁止する旨の使い捨て商品上の明確な表示

使い捨て商品にあっては、前述の2つの事件におけるように、特許権者の意に反して第三者により再利用が行われてしまう可能性がある。そのような再利用は、特許権者が生産した特許製品の売上減退を招くことなどを理由に、特許権者としては、事前に阻止したいと考えるものである。

しかし、その使い捨て商品の客観的な性質のみから特許権者の意思を推定せざるを得ない場合には、特に、その使い捨て商品が市場において新規で斬新なものであり、消費者によって未だ認識されていないものであると、想定された一般消費者の認識を通して特許権者の意思を正確に推定することは困難となる。

そこで、第三者による再利用を阻止しつつ使い捨て商品を生産することを希望するメーカーは、その使い捨て商品に、その出荷前に、その再利用を禁止する旨の明確な表示を施すことが望ましい。

## (3) 使い捨て商品の再利用という行為に対して特許を請求する請求項の立案

再利用という行為を直接に表現した請求項が前述の2つの事件における特許出願の特許請求の範囲に存在していたならば、使い捨てカメラを第三者が権原なく再利用する行為を未然に防止することができたかもしれない。

したがって、使い捨て商品に関する発明について特許請求の範囲を立案する際には、それに先立ち、その使い捨て商品が将来再利用される可能性が高いか否かを予測し、高いと予測した場合には、その再利用という行為に対して直接に特許を請求する請求項を特許請求の範囲において立案することを検討すべきである。

そのような立案の一例は、次のとおりである。

[請求項1]

……を含むことを特徴とする使い捨てカメラ。

[請求項2]

請求項1に記載の使い捨てカメラを、その廃棄後に、再利用する方法であって、

……工程と、

……工程と

を含むもの。

この立案例においては、再利用する仕方自体に特許性がなくても、その再利用の対象である使い捨てカメラ自体に特許性があれば、請求項2に係る発明は全体として特許性を有すると判断されるのではないかと推測する。

(原稿受領 2001.1.25)