

消尽論と修理／再生産理論に関する日米の判例の状況

会員 上山 浩・西本 強*



かみやま ひろし にしもと つよし

目次

1. はじめに
2. 消尽論と修理／再生産の関係
3. 米国における判例の状況
4. 結論

.....

1. はじめに

特許権の権利者（特許権者及び実施権者）が適法に拡布した特許製品に対しては特許権の効力が及ばないとされている。その理論構成については種々の説があるが、最高裁は、傍論ながら、並行輸入に関する事案で「消尽論」（用尽論）を採用した⁽¹⁾。その後の下級審では消尽の効果を認める判例が続いており、権利者により拡布された特許製品に対しては特許権の効力が及ばないという結論自体については異論がない。

もっとも、権利者が拡布した特許製品がそのまま転々流通または使用される場合に消尽論が問題となることは、現実にはほとんどない（この例外の典型的なものが、前掲 BBS 事件で問題となった並行輸入の場合である）。実際の紛争は、第三者が特許製品を入手し、その一部の部品を交換したうえで再度流通におく場合である⁽²⁾。例えば、インクジェットプリンタ用のインクカートリッジの使用済品を第三者が回収して、インクを再充填等してリサイクル製品として販売する場合（東京地判平成 16.12.8 平成 16（ワ）8557 [インクカートリッジ事件]）や、撮影済の使い捨てカメラを回収してフィルムや電池を交換してリサイクル製品として販売する場合（東京地判平成 12.8.31 [使い捨てカメラ事件]）などである。部品交換対象の特許製品は、使用済品に限られず、新品の場合もあり得る⁽³⁾。

部品交換後の製品に特許権の効力が及ぶかという問題については、わが国では、消尽論の適用範囲の問題（真正品にどの程度加工等を加えれば、消尽論の適用範囲を超えて特許侵害を構成するか）として議論されることが多い。しかし、部品交換といっても故障の修

理や消耗品の交換など態様が種々様々であることに加え、特許権者が部品交換を禁止する表示を付している場合の効力などが複雑に絡むため、議論が錯綜しがちである。

これに対して、この問題は消尽論とは別個の問題であって、部品交換行為が特許法上許容される「修理」なのかそれとも許容されない「再生産」なのかによって判断するというアプローチがある⁽⁴⁾。筆者らは、この考え方の方が分かりやすく理論的にも適切であると考ええる。この点で参考になるのが米国の「修理／再生産理論」（“the doctrine of repair/reconstruction”）である。

そこで、本稿では、部品交換の事案を題材として、消尽論と修理／再生産理論に関する日米の判例の状況を紹介し、今後の議論のたたき台を提示できればと思う。

また、前掲インクカートリッジ事件では、部品交換の過程において物を生産する方法の発明を実施する行為に対して特許権の効力が及ぶかが問題とされている。物を生産する方法の発明に関しては、物の発明と区別する理由がなく生産物の適法な拡布により消尽すると解されている⁽⁵⁾。しかし、この点が裁判で争われたのはこの事件が最初である。また、この事件では従来あまり議論されていない点が争点とされていると考えられるので、これについても検討を加えたい。

2. 消尽論と修理／再生産の関係

2.1 消尽論の根拠

前述のように、権利者が適法に拡布した特許製品に対しては特許権の効力が及ばないという結論自体には異論がない。

その根拠は、特許製品が転々流通する際に譲渡の度ごとに特許権者の承諾を得なければならないとすると

* 非会員・日比谷パーク法律事務所弁護士

特許製品の流通が著しく妨げられる一方（流通過程及び転得者の保護＝積極的根拠）、権利者は、特許製品を販売する際に特許発明の対価を排他的に取得する機会が与えられるのであり、二重利得の機会を与える必要がないという点にある（消極的根拠）⁽⁶⁾。

特許権の効力が及ばない理由付けとしては、まず、適法に取得した特許製品の所有権の効果として特許権の効力が及ばなくなるという所有権説があるが、特許権と所有権を混同したものと批判されている。

次に、権利者が自らの意思で特許製品を流通においた以上、権利者は当該製品については特許権を黙示に許諾したこととなる、という黙示の許諾説がある。米国では、この黙示の許諾説を適用して消尽の効果を認められた判例もあるが、わが国では支持が少ないとされる。権利者が反対の意思表示をしていた場合に侵害を肯定せざるを得なくなること、実施権を登録していない場合に特許権が譲渡されると許諾があることを対抗できなくなることが理由である⁽⁷⁾。

前掲 BBS 事件最高裁判決は、「特許権者又は実施権者がわ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」と述べて、消尽論（用尽論）を採用した。これがわが国の通説でもある。

ここで留意しなければならないのは、特許権が消尽し特許権者が特許権を主張することができなくなる、つまり消尽の対象となるのは、特許権者から譲受人が譲り受けた「当該」特許製品のみである、という点である。特許権者は、自らが保有する特許権を用いて、既に販売した特許製品とは別の新たな特許製品を生産し、販売することは勿論できるのであり、特許権者が有する「新たな特許製品を生産する権利」自体は消尽の対象とはならない。

たとえば、X という特許を有している特許権者が、その X を用いて生産した A という特許製品を販売した場合、消尽の対象となり、その特許権者が再び特許権を主張することができなくなる対象は「A」という特許製品のみである。X という特許権を実施して、新たな特許製品 B を生産する権利は、A という特許製品を販売したからといって、消尽することはあり得ない。「生産は消尽しない」⁽⁸⁾といわれるが、消尽論とは、

権利者が生産し自らの意思で拡布した「当該」特許製品に対しては以後権利行使を認めないという結論を説明する道具なのであるから、これは当然のことである。

2.2 修理と再生産

それでは、いったん特許権者により適法に販売され、流通過程におかれた特許製品が、譲受人等の使用により破損又は消耗した場合に、当該特許製品の譲受人等が破損又は消耗した特許製品の一部を交換して、再度、当該特許製品を使用できる状態にする行為は、特許製品の「生産」（特許法 2 条 3 項 1 号）にあたり、特許法上許容されない特許権の実施行為として特許侵害を構成するといえるであろうか。

この問題を考える場合、「修理」と「再生産」という概念を用いるのが便利であり、実際にわが国の従来学説や裁判例においても用いられている。

特許製品を購入した譲受人等は、自らが特許権者に対して対価を支払って購入した特許製品については全ての権利を譲り受けているのであり、当然のことながら、当該特許製品をその寿命がくるまで「使用」することができる。そして、このような譲受人等は、譲り受けた特許製品の寿命を全うすべく、特許製品が破損又は消耗した場合、特許製品の部品を交換するなどして「修理」を行うことも当然に許される。

他方で、特許権者は、上述のとおり、特許製品を販売したとしても、販売した特許製品とは別の新たな特許製品を生産する権利を専有している。したがって、特許製品を購入した譲受人等であっても、特許権者の「特許製品を生産する権利」を侵害するような行為を行うことは許されない。

つまり、特許製品を購入した譲受人等が、特許製品の「修理」を行うことができるとはいっても、部品交換等の行為が特許法的には新たな製品の「再生産」と評価される場合は、特許権者の「特許製品を生産する権利」を侵害することになり許されないのである。

このように、いったん特許権が消尽した特許製品について譲受人等は、「修理」を行うことはできるが、当該特許製品をもとに新たな特許製品を「再生産」したと評価される行為を行うことはできない。

そこで、特許製品の「修理」と「再生産」の区別（評価）が問題となる。

そして、この「修理」にあたるか「再生産」にあた

るかの評価は、

① 破損又は消耗した部品の寿命が特許製品全体の寿命に比べて長いかな否か、当該部品が破損又は消耗することにより特許製品全体の寿命が終えるかな否か、当該部品を交換することが容易なように設計されているかな否か、といった特許製品の構造等、

② 当該部品が破損又は消耗することにより、特許製品における発明の重要部分が喪失するといえるかどうか、当該部品自体が特許されているかな否か、といった特許発明の内容、

③ 当該部品が破損又は消耗することにより、社会通念上、特許製品全体の効用が喪失したといえるかな否か

といった種々の事情を総合的に考慮してなされる。

なぜなら、

① 破損又は消耗した部品の寿命が特許製品全体の寿命に比べて短い場合や特許製品において当該部品を交換することが容易なように設計されている場合、当該部品を交換しても、別個の特許製品を新たに生産したと評価することはできないし、

② 当該部品が破損又は消耗することにより、特許製品における発明の重要部分が喪失するといえない場合、つまり、当該部品が破損又は消耗したとしても、特許発明の重要部分がそのまま残存しているような場合には、当該部品を交換したとしても、特許発明の重要部分を再度製造したことにはならず、したがって、特許製品を新たに生産したと評価することはできず、

③ さらに、当該部品が破損又は消耗することにより、社会通念上、特許製品全体の効用が喪失したといえる場合には、当該特許製品は「ゴミ」になったのであり、このゴミを使用して製品を作る行為は、ゴミを原材料として新たな特許製品を生産したとみなせる

からである。

以上の次第で、「修理」にあたるか「再生産」にあたるかの評価は上述のような基準に従って行われるべきである。

なお、「修理」にあたるか「再生産」にあたるかの評価は政策的なものである。この評価を行うに当たっては以下の点に留意する必要がある。すなわち、もとより特許制度は、国家の産業の発達に資する重要な制度であり、特許権は適正な範囲で保護されることが不可欠である。しかしながら他方で、前掲 BBS 事件最

高裁判決も指摘しているとおおり、特許法による発明の保護は、社会公共の利益との調和の下において実現される必要がある。特許権消尽の法理は、まさに特許権者の利益と社会公共の利益を調整するためのものであり、この適用範囲を決定するにあたっては、社会公共の利益（一般消費者の利益や環境保護の利益等）が不当に犠牲にされないようにする必要がある。プロパテント政策を取るといわれる米国においてさえ、特許権者に過大な保護を与えないようにすべく（社会公共の利益が不当に害されないようにすべく）、特許権の消尽が問題となる場面においては、後述のとおり消尽が積極的に認められてきた歴史があるのである。

2.3 消尽論と修理／再生産の関係

以上にみたように、第三者による部品交換行為に特許権の効力が及ぶかな否かは、要するに当該行為が許容される「修理」にあたるかそれとも許容されない「再生産」に当たるかという判断の問題であって、消尽論とは別個の問題として捉えることができる。この修理と再生産に関する法理が「修理／再生産理論」（修理／再製造理論）である。

しかし、わが国の議論の大勢は、この問題を消尽論の適用範囲の問題として論じているようにみえる。

例えば、撮影済の使い捨てカメラを回収してフィルムや電池を交換してリサイクル製品として販売する行為が問題となった前掲使い捨てカメラ事件は、後述するように、「特許製品の効用が社会通念上喪失した後に、当該特許製品に加工等を加え、その効用を再度発揮できる状態にしたかな否か」という判断基準を用い、修理と再生産という基準には拠っていない。また、この判決の考え方によれば、適法に譲渡された特許製品については、特許権の効力は一旦消尽するが、効用を終える使い切りによって消尽が否定され、その結果当該製品に再び特許権の効力が甦るといふことになる⁽⁹⁾。これは、問題を消尽論が適用される範囲（適用範囲の外縁）の問題として捉えていることの表れである。

この例から分かるように、部品交換と特許権の問題を消尽論の適用範囲の問題として論じると議論が錯綜しがちである。理解のしやすさの観点からも、また理論的にも、この問題は、消尽論とは別の修理／再生産理論の問題として処理することが妥当である。

もう少し具体的にいうと、特許製品が最初に拡布された地が国内・国外いずれであるかとか（国内消尽・国際消尽）、特許権者が特許製品の外装に修理や部品交換を制限する旨を記載していた場合の当該制限の有効性などが消尽論の問題である。拡布の時点で消尽の成立が認められれば、その後の行為である部品交換の特許権侵害の成否は、消尽論とは別の問題として考えることができる。

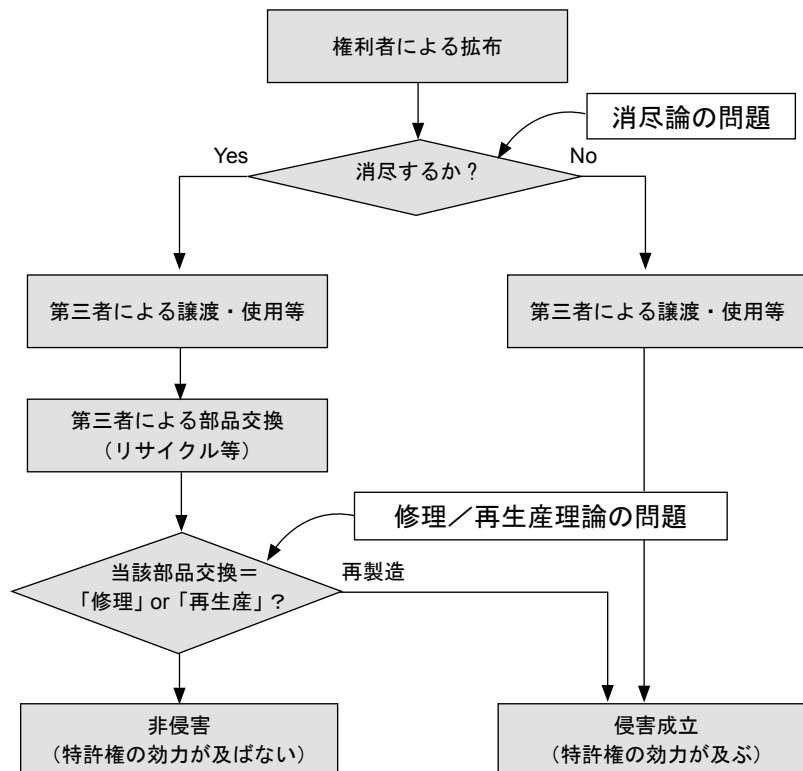
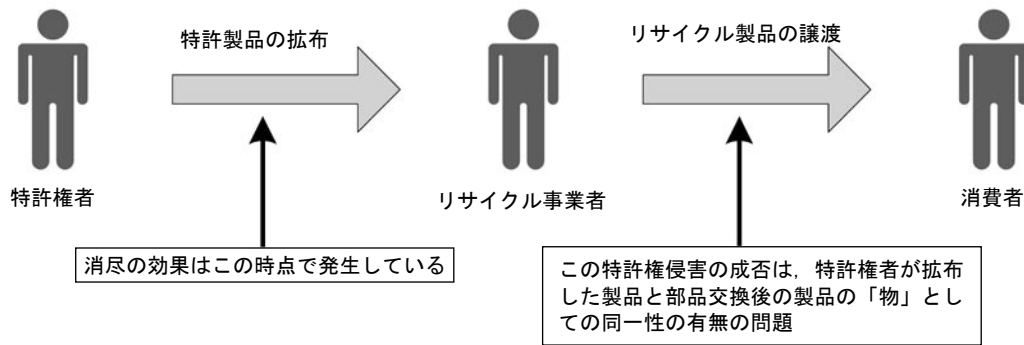
そして、部品交換を行っても権利者が拡布した製品と同一の物であると評価できる限り、消尽の効果として当該部品交換行為および部品交換後の製品の譲渡・使用等には特許権の効力は及ばず特許権侵害となることはない。これに対して、部品交換により元の物との同一性が失われたと評価できる場合は、部品交換後の製品はもはや権利者が拡布した製品とは別個のもので

あるから、これに対して特許権の効力が及ぶことになる。

しかし、部品交換と一言でいってもその態様は種々様々である。インクを消耗しきったインクカートリッジを回収してインクを再充填等するという軽微な行為もあれば、故障により修理不可能となった廃棄品を分解してパーツを取り出し、その中古パーツと新たなパーツ組み合わせて製品にするという場合もあり得る。

修理／再生産理論は、このような多様な行為について、上述のような諸事情を考慮して、当該行為が許容される「修理」（物としての法的同一性を維持している場合）かそれとも許容されない「再生産」（物としての法的同一性を欠いている場合）かを判断するものである。

言い換えれば、部品交換行為で問題となるのは、「特許法上の法的評価」として当該部品交換行為の前後で



権利者が拡布した「当該」特許製品としての「同一性」が維持されているか否かの判断に尽きるのである。「同一性」がない場合は、それ以前の消尽の効果を受けていた物とは別個の特許製品を新たに生産したことになる、無権限で生産された当該新たな特許製品には消尽論の適用がなく権利侵害となる。これに対し、「同一性」が維持される場合は、部品交換行為以前の法的状態に変化はない。したがって、部品交換行為以前に発生していた消尽の効果がそのまま存続するというだけのことである。

このように考えれば、部品交換の問題を消尽論と切り離して別個の問題として把握することができる。

2.4 修理と再生産に関するわが国の裁判例概観

「特許製品の部品を交換等する行為」が特許侵害を構成するかについて、わが国の裁判例は、2種類の基準を用いて判断しているようにみえる。

すなわち、消尽論の適用を認めた上で、「特許製品の効用が社会通念上喪失した後に、当該特許製品に加工等を加え、その効用を再度発揮できる状態にしたか否か」という判断基準を用いている裁判例と、同じく消尽論の適用を認めた上で、消尽の効果を修理／再生産理論を用いて判断する裁判例の2種類である。

しかしながら、2種類の基準を採用しているようにみえるわが国の裁判例も、実質的には、消尽論を適用した上で、上述した特許製品の構造や特許発明の内容等種々の事情を総合的に考慮して、問題となった行為が特許権を侵害するかどうかを判断している。

以下、詳しく検討する。

2.4.1 効用喪失基準を用いた裁判例

消尽論の適用を認めた上で、「特許製品の効用が社会通念上喪失した後に、当該特許製品に加工等を加え、その効用を再度発揮できる状態にしたか否か」という判断基準を用いている裁判例は、前掲使い捨てカメラ事件判決である⁽¹⁰⁾。

この裁判例の事案は、特許権者が、使用済みの使い捨てカメラを業者が現像所から回収し、フィルムを詰め替えるなどして再度使用できるようにした製品を製造、輸入等したのに対して、差し止め等を求めた事案である（結論は、特許権侵害を肯定、請求認容）。

この事案において、判決は、特許権の効力が、業者

のフィルム詰め替え行為に及ぶか否かの判断基準として、BBS事件最高裁判決を引用し使い捨てカメラに関する特許権の消尽を認めた上で、「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。…右にいう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ものと解される。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せられるものではなく、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。」と判示している。

2.4.2 修理／再生産理論を用いた裁判例

効用喪失基準を採用した裁判例よりは修理／再生産理論を用いている裁判例の方が主流といえる。そのなかでも代表的なものは、東京高等裁判所平成13.11.29[アシクロビル事件二審判決]⁽¹¹⁾であり、直近のものとして、前掲インクカートリッジ事件判決がある。

アシクロビル事件二審判決の事案は、業者が特許製品であるアシクロビルをその有効成分として含む医薬品（ゾビラックス）7000錠を購入し、この錠剤を崩壊させて、その有効成分であるアシクロビルを抽出・精製し、アシクロビルを有効成分とする医薬品（アシロベック）を製造販売しところ、特許権者である控訴人が被控訴人に対し特許権侵害を理由として損害賠償を請求したというものである（結論は特許権侵害を否定、控訴棄却）。修理やリサイクルのような部品交換の事案とはかなり異なるが、法的には同様の問題として考えることができるので、ここで採りあげる。

この事案において、判決は、特許権の効力が、アシクロビルを錠剤から抽出・精製し、別の医薬品を製造販売する行為に及ぶかの判断基準として、まずBBS事件最高裁判決を引用し特許権の消尽を認めた上で、「特許権者等が、わが国の国内において当該特許発明の実施品である特許製品を譲渡した場合は、これを買

い受けた者が、特許製品を業として使用し、譲渡等するために、当該特許製品を修理等したとしても、その修理等の行為が、特許発明に含まれない部品の交換であったり、特許発明の構成要素である部品の交換であったりなどしても、当該製品の使用を継続するために通常必要な部品の交換（電池やフィルターなどの消耗品、あるいは耐用期間の短い一部の部品の交換がその典型例であるが、必ずしもこれらの行為に限定されるわけではない。）等であって、実施対象の同一性の範囲内において行われる限りは、それらの行為は、当該製品の継続的な使用や中古品としての再譲渡等に必要行為であり、その製品の本来の寿命を全うさせる行為であって、当該製品を新たに生産する行為とはいえないものであるから、当該特許権の効力は、このような修理行為等に対して及ぶことはないというべきである。しかし、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、修理等の域を超えて、実施対象を新たに生産するものと特許法上評価される行為、すなわち、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は、もはや単なる修理やオーバーホールなどということではできず、特許権者等が本来専有する実施権である、特許発明の実施対象を生産する行為に該当し、この新たな生産行為について、当該特許権の効力が及ぶのは当然というべきである。・・・特許発明の実施行為である生産行為と評価することができるか否かは、相手方が特許製品についてなした変形行為を具体的にとらえ、当該製品及び実施対象の客観的な性質、利用形態等から、これが特許発明の新たな実施対象の生産に当たるか、そうではなく、当初の特許製品の本来の寿命を全うさせるための修理など、その実施対象の同一性の範囲内において行われているものに当たるかを、当該特許発明の構成と作用効果若しくはその技術思想に基づいて評価し、判断すべきである。」と判示した。

2.4.3 2つの基準の比較

上記のとおり、わが国の裁判例は、効用喪失基準と修理／再生産理論という二つのアプローチを採用しているように見えるが、上記において引用した判示から明らかなおと、特許製品の構造（性質）、特許発明

の内容、利用状況等を総合的に判断して結論しているものであり、判断基準は実質的に見れば同一のものであると評価できる。

2.5 物を生産する方法の発明と消尽、修理・再生産

前述のように前掲インクカートリッジ事件では、部品交換の過程において物を生産する方法の発明を実施する行為に対して特許権の効力が及ぶかが問題とされている。

物を生産する方法の発明を実施して生産された特許製品に関しては、物の発明と区別する理由がなく生産物の適法な拡布により消尽すると解されている。

ただし、単純方法の発明については、消尽が問題となる余地はないとされる⁽¹²⁾。これは、次の理由によると解される。すなわち、消尽論とは、権利者が適法に拡布した「当該」特許製品に対しては特許権の効力が及ばないということを説明する道具であるから、特許によって生産される「物」の存在を大前提としている。

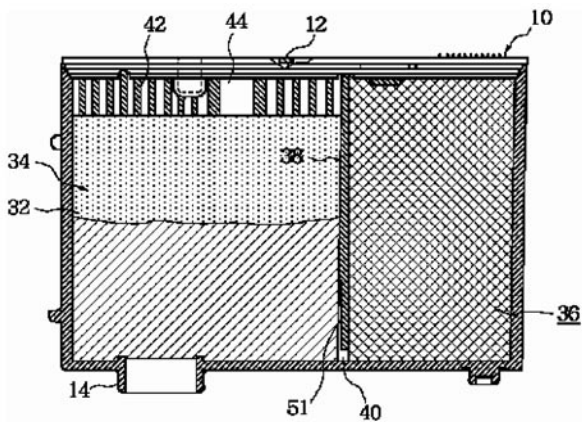
しかし、単純方法の発明は当該方法を使用しても「物」が生産されることはないことから、消尽が問題となる余地がない。例えば、「ベルトコンベアー上にタラを並べて、ある位置にセットされた刃物で機械的に順次タラの頭を切断し、タラコを傷つけずに取り出す方法」⁽¹³⁾という単純方法の発明の実施の結果は、単にうまくタラコが取り出せただけであって、実施によって生産された「物」は存在しない。そのため、消尽を議論する状況が生じ得ないのである。

一方、特許法第2条3項3号は、物を生産する方法の実施行為として、「その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」に加え、「前号に掲げるもの」すなわち単純方法の発明に関する規定である2号の「その方法の使用をする行為」を挙げている。

そうすると、文言上は形式的には、無権限者が特許製品の部品交換を行う過程で物を生産する方法の発明の方法を「使用」すると、消尽論の適用がなく、特許侵害となるのではないかという疑問が生じる。

前掲インクカートリッジ事件の特許は、概要以下のようなものである。インクを保持するためのインク吸収体（スポンジのようなもの）を2つ圧接させて格納してあるインクタンクを用意し、インクが2つのイン

ク吸収体の圧接面を超えるだけの量を充填するというものである。こうすることにより、運搬中などにインク漏れを防止することができる（代表図面参照）。



この事件は、リサイクル事業者が使用済インクカートリッジを回収してインクを再充填する等してリサイクル製品を製造・販売した行為が特許侵害に問われたものであるが、この事件においては、当該リサイクル過程において、使用済インクカートリッジを用意し、これに所定のインク量を充填するという特許された方法が用いられているから、修理／再生産を問題とするまでもなく特許権侵害となるのではないかが問題とされた。この問題意識は、単純方法の使用については消尽が問題となる余地はないという理解を前提にしたものと考えられる。

つまり、リサイクルされた製品の「使用、譲渡等」については消尽論の適用があるとしても、リサイクル過程での「方法の使用」については消尽が問題となる余地はないから特許権侵害となるということである。

この問題を消尽論の適用範囲の問題として考えると、議論が錯綜してしまいがちである。

しかし、消尽論と修理／再生産理論を区別して考えるアプローチでは結論は明快である。この問題は、消尽の問題としてでなく、修理／再生産理論のなかで論じるべき問題である。

この事件のインクカートリッジも特許製品である以上、特許権者の適法な拡布の時点で「当該」インクカートリッジに関する特許権は、製法特許であれ、消尽している。すなわち、特許権者は、「当該」特許製品を入手した無権限者が「当該」特許製品についていかなる行為をしようとも、「当該」特許製品と同一性が維持されている限りは特許権を行使できない。仮に無権

限者の行為がたまたま物を生産する方法の発明の実施に該当するとしても、結論は異なるところがない。なぜなら、消尽の実質的根拠、すなわち特許製品の流過程及び転得者の保護と特許権者に二重利得の機会を与える必要がないという点は、物を生産する方法の発明にあっても妥当するからである。

リサイクル過程の行為は、特許権者の拡布後の事象であるから、その特許権侵害成否は修理／再生産理論により判断される問題である。そして、ここで問題となるのは、「当該」特許製品との法的同一性の有無であり、発明と同様の方法が使用されているか否かは直接関係ない。仮に使用者が典型的な修理のために「当該」特許製品について方法の発明と同様の行為を行ったとしても、物としての同一性を維持していると評価される限りは、そのような行為に特許権の効力を及ぼしめる理由はない。

前掲インクカートリッジ事件も、上記と同様に判断している。すなわち、「物を生産する方法の特許についても、物の特許の場合と同様に、国内消尽が成立し、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が、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。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。」として、製法特許にかかる特許製品についても、「物の発明」についての特許と同様に、譲渡された特許製品については製法特許が消尽することを認め、そのうえで、変形行為が修理にとどまるか、特許法上許容されない再生産に該当するかが問題となると判示したのである。

この考え方および結論は妥当である。

3. 米国における判例の状況

3.1 ファースト・セール・ドクトリン

米国においても、特許権者又は特許権者の許諾に基づき、特許製品の譲渡が行われた場合、特許権者等は、原則として、「当該」特許製品に関しては権利行使（特

許権に基づく「当該」特許製品の譲渡及び使用についての支配)を行うことはできないとされている。この法理は、ファースト・セール・ドクトリン (“the first sale doctrine”) と呼ばれており、判例により長い年月をかけて形成されてきたものである。

その理論的説明としては、特許権は、特許権者等による特許製品の譲渡により、「当該」特許製品に関しては特許権が消尽する (“exhaust”) からであると説明されたり、黙示的実施許諾 (“implied license”) が認められるからであると説明されたりする。そして、この権利消尽や黙示的実施許諾の考え方の背景にある実質的な根拠は、特許権者等は、特許製品を最初に販売 (“first sale”) した段階で発明の対価を回収するという点にあると解されている⁽¹⁴⁾。

ただし、このようなファースト・セール・ドクトリンには重要な例外がいくつかある。それは、まず第一に、最初の拡布が米国において行われていない場合である。Jazz Photo 事件判決⁽¹⁵⁾で指摘されているように、米国においてはいわゆる国際消尽は認められていない⁽¹⁶⁾。消尽の原則による保護が与えられるためには、最初の拡布が米国特許に基づく許諾の下で生じる必要がある。したがって、仮に外国である特許製品を適法に購入したとしても、それを米国に輸入し販売する前に米国特許権者の許諾を得る必要がなくなるわけではない。

第二に、最初の購入者による当該特許製品の使用に関して、契約 (“enforceable contract”) により制限が付されている場合である。契約により制限が付されている場合、その制限に反する使用を行えば特許侵害を構成することになる。ただし、契約により制限されたといえるためには、特許製品に「一回だけの使用としてください」といった特許権者による一方的な指示 (“instruction”) や危険性の警告 (“warning of risk”) のみでは足りず、譲受人との間の意思の合致 (“meeting of the minds”) が必要とされる⁽¹⁷⁾。

このように一定の例外はあるものの、上述のとおり、特許権者等により特許製品の譲渡が行われた場合、特許権者等は「当該」特許製品に関しては権利行使を行うことはできない。

3.2 修理／再生産理論

ファースト・セール・ドクトリンの下においては、

特許製品の譲渡により、その譲受人には、当該特許製品に関して一定の権利が移転されることになる。そして、特許製品の所有権に付随して移転する権利には、修理を行うことにより当該製品を使用できる状態 (“useful life”) に維持し保持する権利が含まれるとされる。しかし、かかる権利には、新たな特許製品を再生産する権利までは含まれない。

このような状況において米国の裁判所は、どの範囲の行為が特許権の効力の及ばない「修理」となり、あるいは特許法上許容されない「再生産」と評価されるのかに関して、上述のとおり、修理／再生産理論を発展させてきた。

以下においては、このような米国判決のうち、主要なものを紹介する。

3.3 修理／再生産理論に関する米国判決の状況

特許法上許容される「修理」と特許法上許容されない「再生産」の限界を画することは非常に難しい作業であり、これまでも数多くの判例がこの問題に取り組んできたにも関わらず、未だに明確な境界が一義的に確立されるには至っていない。

特許製品に加えられた変形行為が、修理と評価されるか再生産と評価されるかという問題に関して最初に判断を下した連邦最高裁判決は、Wilson 事件判決⁽¹⁸⁾である。

この事件において連邦最高裁は、「平削り盤の破損した切刃を交換する行為」は特許装置を修理する行為として許容されるものであると判断し、「たとえそれを構成する部分のすべてが元の部品の材料と同じ材料からなるものではないとしても、寿命が短い部品の交換は装置の性質を変えるものではなく、それを保持するだけのものである」と述べた (同判決 126 頁)。

その後、Aro Manufacturing 事件⁽¹⁹⁾における連邦最高裁は、修理と再生産の問題に関する詳細な分析を行った。

同事件における特許製品は、自動車 (オープンカー) 用幌の布部と金属製の支持構造からなる組み合わせに関するものであった。破損した布部を交換する行為は当該組み合わせ特許製品の許される修理に相当するとの判断を下すにあたり、連邦最高裁は「特許製品の再生産行為は、それぞれが特許されていない要素から全体として構成される特許製品に関しては、全体として

みたときに当該製品が使い果たされた後に『事実上新たな物品を作り出す』行為のような真の再生産行為のみに限定される」と結論付けた。同事件における連邦最高裁はさらに次のようにも述べている。「組み合わせ特許（“combination patent”）を構成する要素のひとつであるものの、それ自体が別個に特許されているわけではない要素は、たとえそれが特許を受けた組み合わせの中でどれほど重要であったとしても、またそれを交換するのにどれほど多くの費用がかかろうと、それがどれほど困難であろうと、特許による独占の対象とはならない。……特許を受けていない個々の部品を一度にひとつだけ単に交換するに過ぎない行為は、同じ部品が繰り返し交換されていようと、異なる部品が順次に交換されていようと関係なく、自らの財産を修理する所有者の正当な権利を逸脱するものとは見なされない」（同上）。このように、Aro Manufacturing 事件最高裁判決は、修理か再生産かに関する分析を行う際には、当該製品の他の部分と比較した場合における特定要素の予想耐用年数や当該部品の相対コスト等の様々な要因を使用することを考えるべきではないことを明確に述べている。

その後の多くの判例は、上記の分析をより精緻化しながら、様々な事実関係に適用してきた。修理と再生産の問題について検討した連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）判決は、いくつかの例外はあるものの、Aro Manufacturing 事件最高裁判決において示されたところにしたがい修理として許容される範囲を拡大していく傾向を示している⁽²⁰⁾。

特許製品に対して加工等を加える行為が「修理」とどまるとして特許法上許容されると判示した CAFC 判決は数多いが、部品の交換という文脈において示唆的な判決は、前掲の Jazz Photo 事件判決である。

Jazz Photo 事件は、使用済みの使い捨てカメラを購入し、それに新たなフィルムを充填することで再販売を目的とした再生を行っていた被告の行為が「修理」とどまるか、特許法上許容されない「再生産」に該当するかが問題となった事案である。CAFC は、本事件の状況をトラックのクラッチを作り直した行為は修理として許容されるものであるとの結論を下した Dana 事件判決⁽²¹⁾における状況と比較し、本件の場合にはフィルムと電池を除くすべての構成部品はまだ使える状態にあり（フィルムと電池は使い捨てカメラ本

体と比べて寿命が短い）、実際に再使用されてもいることを指摘した上で、フィルム、フィルム容器、カメラケースのうちの現像業者により壊された部分及び一部のカメラに関しては巻き取り用のホイールを除けば再生されたカメラは実質的に元のままであるという点に着目し、使用済み使い捨てカメラにフィルム等を再充填する行為は、「修理」の範囲内にある行為であると判示した（123 F.3d, 1105 頁）^{(22) (23)}。

また、この Jazz Photo 事件後の、Husky Injection Molding Systems 事件⁽²⁴⁾における CAFC は、修理と再生産に係る 3 つの異なる類型を提示し、その類型ごとに問題となっている変形行為が「修理」に該当するか、「再生産」に該当するかを判断すべきであるとしている⁽²⁵⁾。この類型化による判示は示唆に富むことから、以下において紹介する。

第一の類型は、特許製品の全体が使い果たされた（“spent”）後に、当該特許製品に加工等を加え、その特許製品を再び使用できるよう再生産した場合である。連邦巡回区裁判所は、一般的に、この種の製品再生行為は認められない再生産行為に相当すると指摘している⁽²⁶⁾。

第二の類型は、使い果たされた部品のみを交換すれば装置全体は有効に作動するケースにおいて使い果たされた部品のみを交換するような場合である。これに関して、CAFC は、Aro Manufacturing 事件の事実関係はこの種類の状況に相当するものであることを指摘し、組み合わせ特許にかかる特許製品のうち、使い果たされた部品を交換するだけの行為は修理として許されるとの結論を下した。その後同製品の所有者が特許された組み合わせ中の破損した部品を順次に交換していったときでも、この結論は変わらない。

第三の類型は、その部品がまだ使い果たされていないにもかかわらず、当該装置に別の機能を果たさせるためにその部品を交換するような場合である。かかる交換は「修理と同種」のものであり、したがって許容されるとの考えを述べている（以上につき 291 F.3d, 785 頁以下）。

以上の分類をまとめると以下のとおりとなる。

- ① 特許製品が、全体として見たときに、使い果たされた後にそれを使用可能になるよう再生する行為が行われた場合

⇒「再生産」に当たる⁽²⁷⁾

② 特許が付与された組み合わせの中の特許を受けていない部分を使い果たされた際に、かかる組み合わせ全体を使用できる状態に保つ目的で使い果たされた部分が交換される場合

⇒「修理」に当たる

③ 意図されたのと異なる用途を果たせるようにすることを目的として、特許装置中の部品を改造又は交換する場合

⇒「修理」そのもの又は「修理」に「近い」

このような CAFC による許容される変形行為と許容されない変形行為の類型化の努力は、わが国において同様の判断を行う際にも示唆に富むものである。

3.4 物を生産する方法の発明に関する米国判決の状況

特許された方法を用いて、消耗又は破損等した特許製品の部品を交換する行為が、特許法上許容されない特許権の実施行為として特許侵害を構成するか否かという点についても、米国においては、「物の生産方法の発明」についての特許権も消尽することを前提として、特許製品の部品を交換する行為が「修理」にとどまるのか、特許法上許容されない「再生産」に当たるのかという枠組みのもとで判断されている。

例えば、前掲の使い捨てカメラに関する *Jazz Photo* 事件においては、フィルムとフィルムの容器をカメラに装着する製法に関する特許の侵害の有無も問題とされたが、同事件において CAFC は、『「修理」の抗弁は、特許を受けた製法が米国において使用され、それによって製造された製品について特許権が消尽している場合、物に関する権利と同様に、方法に関する権利にも適用されうる』と明示的に判示している⁽²⁸⁾。

このように、米国の裁判所は、特許の種類に関わりなく、適法に拡布された特許製品については消尽論の適用を認めた上で、当該特許製品に加えられた変形行為が「修理」の範囲にとどまる行為に過ぎないのか、それとも許容されない「再生産」に該当するのかという基準を用いて、変形行為が特許侵害を構成するか否かを判断しているのである。

4. 結論

以上にみたように、米国では部品交換と特許侵害の問題は消尽論と修理再生産理論という枠組みで判断されており、わが国の裁判例の主流もこれと同様である。

これから明らかなように、部品交換と特許権侵害の成否の問題は、新たな再生産といえるか否かにかかっており、消尽論の適用範囲の問題とは区別できるし、区別して議論した方が適切だといえよう。

このような枠組みで考えれば、物を生産する方法の発明と部品交換の問題も、物の発明と全く同様に処理できる。また、消尽論の適用範囲の問題として論じるのか、「生産」に該当するか否かで判断するのか、消耗品の取替をカテゴリカルに非侵害とすべきかといったような議論の錯綜⁽²⁹⁾を回避し、問題の所在を明確にすることができる。

この点で、上述の米国の判例の検討は参考になるところが多いといえよう。

注

- (1) 最高裁判所第三小法廷平成 9.7.1 判決民集 51 巻 6 号 2299 頁 [BBS 事件]
- (2) 「特許製品の部品を交換する行為」は、いわゆるリサイクルを行う行為と重複する場合もあるが、「リサイクル」という言葉は多義的であることから、本稿においては、「特許製品の部品を交換する行為」と「リサイクル」という言葉を区別して用いることとする。
- (3) 米国の事案であるが、後述の Hewlett・Packard 事件。
- (4) 吉田広志「用尽とは何か—契約、専用品、そして修理と再生産を通して—」知的財産法政策学研究 Vol. 6 (2005) 104 頁は、「修理と再生産の問題は、有体的に新たな生産といえるかどうかにかかっており、『用尽の範囲』なる中間概念を持ち込む必要はないのである」と述べている。
- (5) 中山信弘「工業所有権法上 特許法 第二版」362 頁
- (6) 前掲吉田知的財産法政策学研究 Vol. 6 (2005) 75 頁
- (7) 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 Vol.6 (2005) 34 頁、前掲 BBS 事件も同旨
- (8) 前掲吉田知的財産法政策学研究 Vol. 6 (2005) 75 頁
- (9) 滝井朋子「使い捨て製品と特許権の効力」『特許判例百選第 3 版』(別冊ジュリスト 170 号 61 事件・2004 年)
- (10) 最高裁判所ホームページ(判例雑誌未掲載)。なお、東京地方裁判所平成 12 年決定も、使用済みの使い捨てカメラを回収してフィルムを再充填する行為が問題となった事案であるが、同決定は、特許権者が当該加工等の行為を許諾しているかどうかという主観的要素により特許権の効力が及ぶ範囲を画する基準を採用するものであり、

妥当とはいえない。

- (11) 判例タイムズ 1104 号 259 頁
- (12) 前掲中山 362 頁
- (13) 高林龍「標準特許法」26 頁
- (14) 玉井克也「アメリカ特許法における権利消尽の法理 (1)」
パテント 54 巻 10 号 22 頁。
- (15) *Jazz Photo Corp. v. ITC*, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)
- (16) この点は、わが国においては、BBS 事件最高裁判決において、一定の要件の下、黙示的許諾論によって国際消尽が認められているのとは異なる。
- (17) *Hewlett・Packard 事件 (Hewlett・Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp., 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997))* においては、「インクカートリッジのインクを使い切ったら直ぐに廃棄してください」という趣旨の指示がインクカートリッジになされていたが、CAFC は、以下のように述べてかかる指示を有効な制限とは認めなかった。「契約的な意義を有する制限が存在しない限り、購入者は、使い果たされた製品の再生産に相当する改造でないことを条件として、購入した製品を改造する権利を有している。……販売者の意図は、それが執行可能な契約の中で具現化されているのでない限り、特許製品の使用、販売又は改造を行う購入者の権利を制限するものとはならない。……契約化されていない限り、販売者の意図は、執行可能な制限ではなく、単なる希望又は願望に過ぎないものである」(123 F.3d, 1453 頁)。また、製品の包装上に付された「当該製品は一度限り使用されるものとして設計されたものである」ということを使用者に対し指示し再使用しないように警告する内容の文言は「指示又は危険についての警告に過ぎず、相互の約定や販売の条件ではない」とされており執行可能な制限とは認められていない (*Jazz Photo 事件判決*, 264 F.3d at 1108)。つまり、米国においては、特許製品が譲渡された場合、譲受人は特許製品に対して修理等を行う権利を取得することが大原則と考えられており、かかる権利を例外的に制限するためには「執行可能な相互の合意」という高いハードルが課されているのである。わが国においては、黙示的許諾説に対して、特許権者が別異の意思表示をした場合に消尽を否定せざるを得なくなると批判されているが、上記の米国判決の考え方からするとかかる批判は当たらないことになる。

なお、上記の *Hewlett・Packard 事件判決* 及び *Jazz Photo 事件判決* より前の判決の中には、特許製品たる医療装置が「一度限りの使用」との告知を付されて販売されていた事例において「一度限りの使用」との制限は、特許製品の販売時において有効な条件として課されたものであり消尽原則の存在にかかわらず有効であると結論したものもある (*Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992)*)。しかしこの事案においては、種々の事実関係から「契約」の存在が認定されたものであり、特許権者の「一方的な」意思表示だけで制限を認めたもの

ではないと思料される。

- (18) *Wilson v. Simpson*, 50 U.S. 109 (1850)
- (19) *Aro Mfg. Co v. Convertible Top Placement Co., 365 U.S. 336 (1961)*。この事件は、米国において修理再生産理論が確立されたリーディングケースであると考えられている (玉井克也「アメリカ特許法における権利消尽の法理 (2)」
パテント 54 巻 11 号 31 頁)。
- (20) 特許製品に対して、部品の交換を含む加工等を加える行為が「修理」の範囲にとどまると判示した CAFC 判決として、① *Wilbur-Ellis v. Kuther*, 377 U.S. 422 (1964), ② *Dana Corp. v. American Precision Co., 827 F.2d 755 (Fed. Cir. 1987)*, ③ *Everpure, Inc. v. Cuno, Inc., 875 F.2d 300 (Fed. Cir. 1989)*, ④ *Kedall Co. v. Progressive Med. Tech. Inc., 85 F.3d 157 (Fed. Cir. 1996)*, ⑤ *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp., 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997)*, ⑥ *Jazz Photo Corp. v. ITC*, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001), ⑦ *Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty., Ltd., 264 F.3d 1062 (Fed. Cir. 2001)*, ⑧ *Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R&D Tool & Engineering Co., 291 F.3d 780 (Fed. Cir. 2002)* その他多数に及ぶ。これに対し、特許製品に対して加工等の行為を加えることが、許容されない「再生産」に当たるとされた CAFC 判決は、筆者らが認識する限り、*Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co., 121 F.3d 669, 673 (Fed. Cir. 1997)* の 1 件のみである (ただし 1800 年代には 2 件「再生産」が認められた事件がある)。この *Sandvik Aktiebolag 事件* は、磨耗したドリル (特許製品) の先端部分を再装着 (“retip”) する行為が「修理」に当たるか「再生産」に当たるかが問題となったものであるが、CAFC は、ドリルの先端部分が特許製品たる機械全体の寿命に比べて明らかに短いわけではなく、機械の寿命を全うするためには、ドリルの先端部分を定期的に交換しなければならないわけではないという点を重視して、ドリルの先端部分を交換する行為を「再生産」に当たると判断した。
- (21) *Dana Corp. v. American Precision Co., 827 F.2d 755 (Fed. Cir. 1987)*
- (22) 前掲のわが国における使い捨てカメラ事件の裁判例 (東京地裁平成 12 年 6 月 6 日仮処分決定及び東京地裁平成 12 年 8 月 31 日判決) は、米国の *Jazz Photo 事件* CAFC 判決以前のものであることに注意が必要である。すなわち、*Jazz Photo 事件* で、ITC は、1999 (平成 11) 年 6 月 28 日、「使い捨てカメラ」のリサイクル品が特許権を侵害すると判断した。これは、*Jazz Photo 事件* CAFC 判決の前審に当たる。上記の東京地裁の 2 つの判断は、この ITC の判断の約 1 年後に出されたものであり、ITC の判断と軌を一にするものである。しかし、CAFC はその後の 2001 (平成 13) 年 8 月 21 日、ITC の決定を覆して、「使い捨てカメラ」のリサイクル品にも消尽論が適用され、特許権を侵害しないとの判断を下した。つまり、① ITC による特許侵害の肯定→②東京地裁による特許侵害の肯定→③ CAFC による特許侵害の否定という流れになっているのである。

この点で、東京地裁平成12年6月6日決定及び東京地裁平成12年8月31日判決は、CAFCのJazz Photo事件判決を踏まえて、再度見直しが求められる状況にあるともいえる。

(23) 使用済み使い捨てカメラのフィルム再充填行為を適法としたJazz Photo事件CAFC判決が存在するがゆえに、米国においては、使い捨てカメラのリサイクル製品は勿論、プリンタ用のインクカートリッジ等のリサイクル製品の市場も確立している。

EUにおいては、平成15年年1月27日付けで、EU加盟国に対して強制力のある「欧州議会及び欧州理事会指令」が採決され、プリンタ用のインクカートリッジ等の廃電機電子機器のリサイクルを保護するだけでなく強制されている(4条)。このような状況のもと、EUにおいても、使い捨てカメラやプリンタ用のインクカートリッジ等のリサイクル製品の市場は確立している。

(24) *Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R&D Tool & Engineering Co.*, 291 F.3d 780 (Fed. Cir. 2002)

(25) このような類型化による判断は、その後の米国における下級審判決にも引用されている(例えば、使い捨てカメラの再充填行為が問題となったFuji Photo Film事件ニュージャージー地区連邦地方裁判所判決 (*Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp.*, D.C. N.J., No. 99-2973, 2/25/03) (結論は再充填行為は「修理」の範囲内にとどまるとされた))。このような判断枠組みは、特許製品に対して加工

等を加えようとする際に、予見可能性を持たせるものであり、その意味で法的安定性の確保に資するものである。このような試みは今後広がるのではないかと思われる。

(26) ドリルの先端部分の交換行為が「再生産」に当たると判示した前掲の *Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co.*, 121 F.3d 669, 673 (Fed. Cir. 1997) は、この第1類型に該当する事案であるといえる。

(27) 言い換えれば、特許製品が、全体として見たときに、使い果たされたといえない段階でそれを使用可能になるよう再生する行為が行われた場合は、「修理」に当たる。

(28) なお、Jazz Photo事件CAFC判決が引用しているHewlett・Packard事件CAFC判決 (*Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp.*, 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997)) も「特許権者が無条件に装置を売却する場合、当該装置は、当事者が合理的に実施してきたもので、購入された装置の利用を妨げるいかなる特許 (“any patent”) を強制する権利も手放す。」とされている。すなわち、無条件で特許製品が売却された場合には、当該製品については製法特許を含むいかなる特許の効力をも強制することはできなくなるのである。このことは、製法特許も、当該製法特許に基づき生産された物が無条件に販売された場合には、当該製法特許は当該物に関する限り、消尽することを意味する。

(29) 議論が錯綜しがちであることにつき、前掲田村知的財産法政策学研究 Vol. 6 (2005) 34頁

(原稿受領 2005.5.10)