

特集《第13回知的財産権誌上研究発表会》

リサイクル・インクカートリッジ事件に関する最高裁判決の概要と意義

—平成18年(受)第826号 平成19年11月8日判決—

会員 来栖 和則



I. はじめに

特許権の行使を制限する法理として特許権の消尽がある。特許権が消尽するか否かを判断することが必要となる事例としては、例えば、真正品の並行輸入、使用済みの特許製品のリサイクルなどがある。

近年、地球環境保護や資源保護の必要性の高まりを背景に、使用済みの製品を再利用して再び市場に投入するというメーカーの社会的要請が増してきた。一方、メーカーは、特許権が消尽によってリサイクル品を保護することができない可能性の存在を踏まえ、自身のビジネスを保護するために、営業面および技術面のみならず権利面から様々な対策を講じてきた。

そのような最中、特許権者とリサイクル業者が、インクジェットプリンタ用のインクカートリッジすなわちインクタンクのリサイクル品についての特許権の行使の可否について互いに争う事件が発生した。その事件の第一審では、東京地裁はリサイクル業者の言い分を認めて特許権の消尽を肯定したが、控訴審では、知財高裁は、一転して、特許権者の言い分を認めて特許権の消尽を否定した。

そして、2007年11月8日、最高裁は、リサイクル品についての特許権の行使の可否について国内で最初の判決を下した。

そこで、本稿においては、今回の事件に関する最高裁判決を紹介するとともに、同事件に関する第一審判決および控訴審判決の概要に触れ、さらに、国内における過去の関連判決の概要に及ぶ。

II. 事件の概要

この事件は、インクジェットプリンタ用の使い切り型のインクタンクに関する特許権者が国内および国外で譲渡した特許製品の使用済のインクタンク本体を国外で回収して加工、インク充填等を行って製品化されたインクタンクについて、特許権者による権利行使の可否が判断された事件である。

III. 本件発明の内容 (資料1 参照)

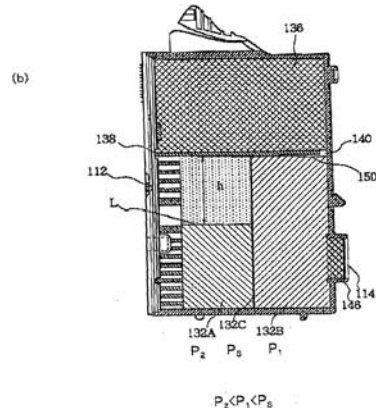
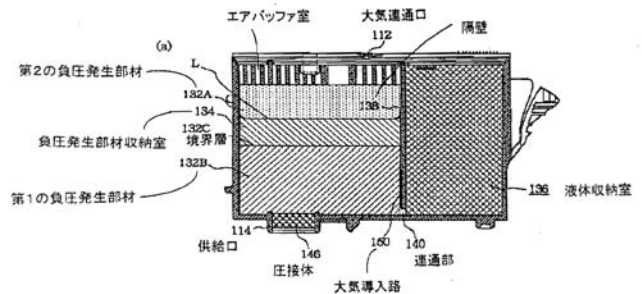
1. 本件発明1 (物の発明)

【請求項1】(請求項1の記載を複数の構成要件に分説した上で、本件明細書に添付の図2中の符号を括弧内に付記した)

A: 互いに圧接する第1及び第2の負圧発生部材(132B, 132A)を収納するとともに液体供給部(114)と大気連通部(112)とを備える負圧発生部材収納室(134)と、

B: 該負圧発生部材収納室(134)と連通する連通部(140)を備えると共に実質的な密閉空間を形成するとともに前記負圧発生部材(132B, 132A)へ供給される液体を貯溜する液体収納室(136)と、

C: 前記負圧発生部材収納室(134)と前記液体収納室(136)とを仕切るとともに前記連通部(140)を形成するための仕切り壁(138)と、



資料1【図2】

- D：を有する液体収納容器（10）において、
- E：前記第1及び第2の負圧発生部材（132B, 132A）の圧接部の界面（132C）は前記仕切り壁（138）と交差し、
- F：前記第1の負圧発生部材（132B）は前記連通部（140）と連通するとともに前記圧接部の界面（132C）を介してのみ前記大気連通部（112）と連通可能であると共に、
- G：前記第2の負圧発生部材（132A）は前記圧接部の界面（132C）を介してのみ前記連通部（140）と連通可能であり、
- H：前記圧接部の界面（132C）の毛管力が第1及び第2の負圧発生部材（132B, 132A）の毛管力より高く、かつ、
- K：液体収納容器（10）の姿勢によらずに前記圧接部の界面（132C）全体が液体を保持可能な量の液体が負圧発生部材収納室（134）内に充填されている
- L：ことを特徴とする液体収納容器（10）。

2. 本件発明 10（方法の発明）

【請求項 10】（請求項 1 に記載の構成要件に関連付けて、請求項 10 の記載を複数の構成要件に分説した）

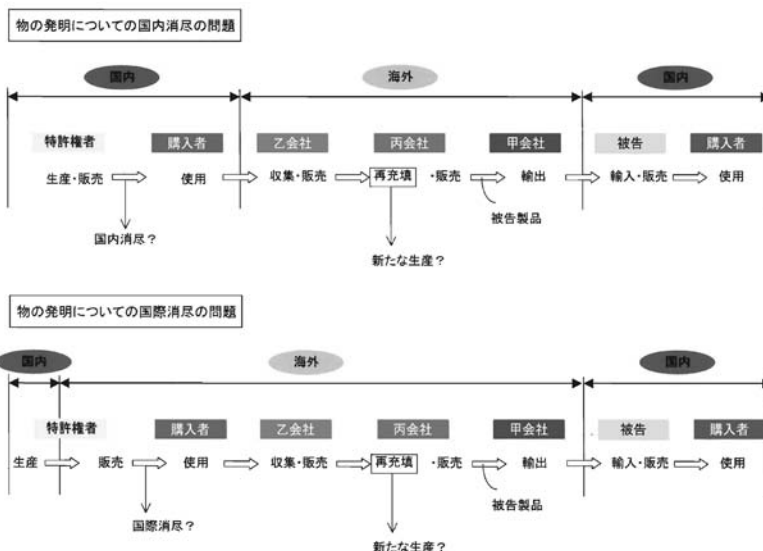
- A'：互いに圧接する第1及び第2の負圧発生部材を収納するとともに液体供給部と大気連通部とを備える負圧発生部材収納室と、
- B'：該負圧発生部材収納室と連通する連通部を備えると共に実質的な密閉空間を形成するとともに前記負圧発生部材へ供給される液体を貯溜する液体収納室と、
- C'：前記負圧発生部材収納室と前記液体収納室とを

- 仕切るとともに前記連通部を形成するための仕切り壁と、を有し、
- E'：前記第1及び第2の負圧発生部材の圧接部の界面は前記仕切り壁と交差し、
- F'：前記第1の負圧発生部材は前記連通部と連通するとともに前記圧接部の界面を介してのみ前記大気連通部と連通可能であると共に、
- G'：前記第2の負圧発生部材は前記圧接部の界面を介してのみ前記連通部と連通可能であり、
- H'：前記圧接部の界面の毛管力が第1及び第2の負圧発生部材の毛管力より高い
- I'：液体収納容器を用意する工程と、
- J'：前記液体収納室に液体を充填する第1の液体充填工程と、
- K'：前記負圧発生部材収納室に、前記液体収納容器の姿勢によらずに前記圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体を充填する第2の液体充填工程と、
- L'：を有することを特徴とする液体収納容器の製造方法。

IV. 特許権者およびリサイクル業者らの行為（資料 2 参照）

A. 特許権者の行為

- ・特許製品を国内で製造・販売した。
- ・特許製品を海外で販売した。
- ・譲渡後の特許製品の販売先又は使用地域から我が国を除外する旨の合意・製品表示はなかった。



資料 2

B. リサイクル業者らの行為

- (1) 海外において、乙会社は、特許製品のうちインクを使い切って残ったインクタンク本体（本件インクタンク本体）をユーザから収集し、それを丙会社に売却した。
- (2) 丙会社は、次の手順で、本件インクタンク本体をリサイクル品として製品化した。
 - ① 本件インクタンク本体に、洗浄及びインク注入のための穴を開ける。
 - ② 本件インクタンク本体を洗浄する。
 - ③ 本件インクタンク本体のインク供給口からインクが漏れないようにする措置を施す。
 - ④ ①の穴から、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及び液体収納室全体にインクを注入する。
 - ⑤ ①の穴及びインク供給口に栓をする。
 - ⑥ ラベル等を装着する。
- (3) 甲会社は、丙会社から、リサイクル品を買入れ、これを日本に輸出した。
- (4) リサイクル業者は、甲会社からリサイクル品を購入して我が国で販売した。

V. 事件の当事者および下級審の判決要旨

A. 当事者

1. 特許権者：第一審では原告、控訴審では控訴人、上告審では被上告人
2. リサイクル業者：第一審では被告、控訴審では被控訴人、上告審では上告人

B. 下級審の判決

1. 第一審（東京地裁 平成 16（ワ）第 8557 号 判決言渡し：平成 16 年 12 月 8 日）

判決要旨：使用済のインクタンク本体は製品としての効用を終えておらず、また、本件発明のうちの重要な構成である構成要件 H はインクを使い切った後もそのまま残存しているから、使用済のインクタンク本体にインクを再充填して製品化する行為は新たな生産に該当しない。よって、特許製品に基づくリサイクル品につき、国内消尽も国際消尽も成立する。

⇒特許権者が敗訴した。

なお、東京地裁は、法律論として、物を生産する方法の特許についても国内消尽および国際消尽が成立するか否かを判断し、結局、物の特許の場合と同様に判

断すべきと結論付けた。

また、本件において東京地裁が引用した判決は、BBS 事件最高裁判決、使い捨てカメラ事件東京地裁判決およびアシクロビル事件東京高裁判決である。

2. 控訴審（知財高裁 平成 17（ネ）第 10021 号 判決言渡し：平成 18 年 1 月 31 日）

判決要旨：使用済のインクタンク本体は製品としての効用を終えていないため、特許権が消尽しない 2 つの種類のうちの第 1 類型に該当しないが、使用済のインクタンク本体にインクを再充填して製品化するために、本件発明の本質的部分（構成要件 H 及び構成要件 K）を構成する部材の一部が加工または交換されるから、第 2 類型に該当し、よって、特許権は国内的にも国際的にも消尽しない。

⇒特許権者が逆転勝訴した。

なお、知財高裁は、法律論として、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使の許否についても判断した。知財高裁は、その方法により生産された成果物の使用、譲渡等と、方法の使用とについて互いに区別して議論し、そして、成果物については、物の発明に係る特許権の消尽についての判断基準がそのまま妥当すると結論付ける一方、方法の使用については、興味深い議論を展開した。ただし、残念ながら、この議論の是非は、最高裁において一切判断されていない。

また、本件において知財高裁が引用した判決は、BBS 事件最高裁判決である。

VI. 最高裁判決の概要

A. 上告人（リサイクル業者）の論旨（主張）

「原審（控訴審）の特許権行使の可否に係る判断基準、及びこれに基づいて本件特許権の行使が制限されないとした理由について、法令違反がある。」

B. 判決要旨

リサイクル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こととどまらず、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出来るから、リ

サイクル品については、加工前の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るのが相当である。よって、当該リサイクル品については、本件特許権の行使が制限される対象となるものではない。

⇒最高裁は、特許権の消尽の成立を否定した控訴審判決を結論において維持した。

C. 最高裁判決からの抜粋

結論：上告人の論旨は採用することができない。

理由：

「(1) 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。この場合、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えることができ、特許権者等から譲渡された特許製品について、特許権者が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（前掲最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決参照）。このような権利の消尽については、半導体集積回路の回路配置に関する法律12条3項、種痘法21条4項において、明文で規定されているところであり、特許権についても、これと同様の権利行使の制限が妥当するものと解されるというべきである。

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、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、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。そして、上記にいう特許製品の新たな

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。

(2) 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者（以下、両者を併せて「我が国の特許権者等」という。）が国外において特許製品を譲渡した場合には、特許権者は、譲受人に対しては、譲受人との間で当該特許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の合意をした場合を除き、譲受人から当該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、譲受人との間で上記の合意をした上当該特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該特許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されるところ（前掲最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決）、これにより特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品そのものに限られるものであることは、特許権者等が我が国において特許製品を譲渡した場合と異なる。そうすると、我が国の特許権者等が国外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、我が国にお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。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、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た場合と同一の基準に従って判断するのが相当である。

(3) これを本件についてみると、前記事実関係等によれば、被上告人は、被上告人製品のインクタンクにインクを再充てん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、そのために被上告人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、インクを再充てん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、上告人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。このような上告人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、被上告人製品は、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の被上告人製品については、1週間～10日程度が経過した後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、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てんしたとしても、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、上告人製品においては、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、使用開始前の被上告人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、上告人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、インクタンクの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、上告人製品については、加工前の被上告人製品と同一性を

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。したがって、特許権者等が我が国において譲渡し、又は我が国の特許権者等が国外において譲渡して特許製品である被上告人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上告人製品については、本件特許権の行使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被上告人は、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。」

Ⅶ. 最高裁判決の意義

A. 特許権行使の可否に係る判断基準の類型化の廃止

特許権者等によって適法に譲渡された特許製品に対する特許権行使の可否に係る判断基準は、基本的には、最高裁と知財高裁とで互いに共通している。

しかし、最高裁は、特許製品の同一性が破られたときに、特許権が行使可能となることを基本的判断基準としているのに対し、知財高裁は、特許製品が製品としての効用を終えた（すなわち、第1類型に該当する）か、または特許発明の本質的部分を構成する部材の全部または一部につき加工または交換がされた（すなわち、第2類型に該当する）ときに、特許権が行使可能となることを基本的判断基準としているというように、両者間に食い違いもある。

また、最高裁は、「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、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものである」ということを根拠にして上記の基本的判断基準を誘導している。

これに対し、知財高裁は、第1類型については、「譲受人による特許製品の自由な使用、再譲渡等は、特許製品がその作用効果を奏している期間中に限られる」ということを根拠にして誘導し、また、第2類型については、「譲受人による特許製品の自由な使用、再譲渡等は、特許製品の同一性が維持される期間中に限られる」ということを根拠にして誘導している。

このように、知財高裁は、特許権の行使が制限される対象を、「特許発明の内容に着目しない、製品としての同一性」と、「特許発明の内容に着目した、製品としての同一性」という2種類の概念を用いてそれらを互いに区別するのに対し、最高裁は、特許製品を、製品という側面と特許発明という側面とに無理に分断せず総合的に取り扱うことを前提にして、製品と

しての同一性を、「特許発明の内容に着目しない、製品としての同一性」と、「特許発明の内容に着目した、製品としての同一性」という2種類の概念を包含する概念として用いている。

最高裁の判断基準は、「特許発明の内容に着目するか否かを問わない製品の同一性」という概念を唯一の出発点として、かつ、検討すべき具体的な行為を無理に類型化することなく、総合的に、かつ、柔軟に、製品としての同一性が損なわれるか否かを判断するものであるため、なじみ易い。

B. 使用済みのインクタンクにインクを再充てんする行為が特許権を消尽させない原因行為であるか否かを判断することの複雑さの示唆

知財高裁は、「インク費消費後の控訴人製品（特許製品）にインクを再充填する行為は、インクタンクとしての通常の用法の下における消耗部材の交換に該当する」、「被控訴人製品（被告製品）を製品化する工程において、本件インクタンク本体に穴を開ける工程が含まれていることをもって、丙会社（インクを再充填する会社）の行為を、消耗部材の交換に該当しないということとはできない」という理由で、上告人製品（被告製品）の製品化の工程における行為を、特許権が消尽しない第1類型に該当しないと判断した。

これに対し、最高裁は、「これを本件についてみると、前記事実関係等によれば、被上告人は、被上告人製品のインクタンクにインクを再充てん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、そのために被上告人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、インクを再充てん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、上告人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。このような上告人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。」という理由で、「これらのほか、インクタンクの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、上告人製品

については、加工前の被上告人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。」と結論付けた。

このように、使用済みのインクタンクにインクを再充てんする行為については、知財高裁は、特許権を消尽させない原因行為に該当しないと判断したのに対し、最高裁は、特許権を消尽させない原因行為に該当すると判断した。

このような判断の相違は、インクという消耗品の補充という行為が特許権を消尽させない原因行為に該当するか否かの判断が、一見、単純そうであるが、複合要因的で複雑かつ相対的であることを示唆している。

C. 特許製品が製品としての効用を終えたか否かの判断の省略化

東京地裁も知財高裁も、特許権が消尽しないか否かを判断するために、特許製品が製品としての効用を終えたか否かを判断した。これに対し、最高裁は、特許権が消尽しないか否かを判断するために特許製品や消耗品の耐用期間を考慮することを排除してはいないが、今回の事件については、特許製品が製品としての効用を終えたか否かの判断をせずに、特許権が消尽しないか否かを判断した。

すなわち、最高裁は、特許製品が最初に譲渡された後に、その特許製品に対して、その理由の如何を問わず、何らかの変化が加えられたために当該特許製品の同一性が損なわれたか否かを判断しているのである。

ただし、最高裁は、使用前の特許製品中に、使用によって消耗される部材（インク等、消耗品）が存在する場合に、特許製品の使用によって消耗品が消耗し、その後、その特許製品に消耗品を補充する行為自体は、特許製品の同一性を損なう行為に該当しないということ为前提にしているように思われる。この前提は、消耗品が本件発明の構成要件であるか否かにかかわらず、維持されるようにも思われる。

一方、通常、特許製品が製品としての効用を終えたか否かの判断は、非常に曖昧で流動的であり、しかも、特許製品の種類に依存する相対的なものである。また、消耗品が消耗した場合に、その消耗品のみを補充すれば特許製品が再使用可能であれば、その特許製品は製品としての効用を終えていないということになる。そうすると、特許製品のうちのいずれの部材が消耗品であるか否かの判断も重要になる。

いずれにしても、最高裁は、特許製品が製品としての効用を終えたか否かについての曖昧で複雑な判断をすることなく、消耗品の補充という行為を除く特定の行為が特許製品の同一性を損なわせたか否かを判断し、それにより、特許権が消尽しないか否かを判断した。

D. 物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使の可否についての知財高裁の判断内容についての判断の見送り

知財高裁は、物を生産する方法の発明（本件発明10）に係る本件特許権に基づく権利行使の可否を、物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物（成果物）と、方法の利用とに分けて検討した。

その結果、成果物の使用、譲渡等については、物の発明に係る特許権の消尽についての議論がそのまま妥当すると判示した。

これに対し、方法の使用については、物の発明に係る特許権の消尽についての議論がそのまま妥当するものではないと判示したうえで、「実質的な技術内容は同じであって、特許請求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を、単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記した場合には、物の発明に係る特許権が消尽するならば、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されない」し、また、「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が間接侵害を構成し得る物を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権に基づく権利行使は許されない」と判示した。

これに対し、最高裁は、物を生産する方法の発明（本件発明10）に係る本件特許権に基づく権利行使の可否については、何ら判断しておらず、知財高裁の判断を是認するのか否かは不明である。

VIII. 最高裁判決に対する感想

A. 消耗品を有する製品を最初に製造・販売するメーカーの立場

メーカーの立場からすると、今回の最高裁判決は歓迎される判決である。

ただし、今回の最高裁判決は、すべての種類の特許製品のリサイクル品が一律に、特許権の行使が制限さ

れない対象に該当すると判示する判決ではない。

したがって、リサイクル可能製品については、

- ・製品の構造（例えば、特許製品の再利用を積極的に容認しない構造、再利用のために特許製品に対して行うべき作業をあえて複雑にするための構造）、
- ・特許を取得すべき発明のクレームドラフティング（例えば、該当製品を再利用するために消耗品が交換ないし補充されると、別の作業を行うことなく自動的に、クレーム発明が新たに実施されてその作用効果が新たに発揮するようなクレームドラフティング）等につき、事前に十分に検討して市場に投入しない限り、特許権者の利益は保護されない可能性があることに留意すべきである。

B. リサイクル業者の立場

リサイクル業者の立場からすると、今回の最高裁判決は歓迎されない判決である。

ただし、上記のように、今回の最高裁判決は、すべての種類の特許製品のリサイクル品が一律に、特許権の行使が制限される対象に該当しないと判示する判決ではない。

したがって、この判決は、見方を変えると、特許権の行使が制限される対象であると判断されるべきリサイクル可能製品が存在する可能性があることを示唆する判決であるということになる。そのようなリサイクル可能製品については、特許権の効力を受けることなく、事業としてリサイクルを行うことが許容される。

とはいえ、個々のリサイクル可能製品が特許権の行使が制限される対象であるか否かの判断は、様々な要因が混在した複雑な判断であるため、結論が流動的にならざるを得ない。

IX. 国内における関連判決の概要

A. 使い捨てカメラ事件（東京地裁 平成8（ワ）第16782号）

1. 事件の概要

被告Aは、原告（特許権者）が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。

また、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かせたものを、その詰替業者から輸入して、被告製品として販売していた。

2. 東京地裁の判断

「(2) 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。けだし、①…、②…からである。

右にいう特許製品がその効用を終えた場合とは、…

(3) また、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。けだし、このような場合には、当該製品は、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からである。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、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ものと解すべきである。」

「(4) 右認定事実によれば、原告製品は、…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、原告製品に実施されている特許権…について、国内消尽及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これらの権利を行使することは許されるものである。」

B. アシクロビル事件（東京地裁 平成 11（ワ）第 27944 号，東京高裁 平成 13（ネ）第 959 号）

1. 事件の概要

この事件は、被告が、原告（特許権者）から購入した製剤から特許対象物であるアシクロビルを抽出し、これを同じ用途を有する同種の製剤に利用したメーカーの行為が問題となった事件である。

2. 東京地裁および東京高裁の判断

いずれの裁判所も、原告製剤からアシクロビルを取り出して、これを含有する被告製剤を製造した行為は、本件特許発明の実施対象であるアシクロビルを生産する行為ではなく、単にこれを使用する行為というべきである。よって、本件特許権の効力は、被告製剤には及ばない。

X. 米国における関連判決

A. 使い捨てカメラのリサイクル品を販売した事件（Jazz Photo Corp. et al. v. ITC and Fuji Photo Film Co. Ltd., Fed. Cir. No.99-1431, 2001 年 8 月 21 日）

ITC（国際貿易委員会）は、自らの判断により、「被告らによる使い捨てカメラ（正確には、レンズ付きフィルム・パッケージ Lens-fitted Film Package）の修復は、かなりの工数を必要としており、特許製品の修理ではなく再生産に該当し、よって、特許権侵害を構成する」という理由で、輸入停止命令を決定した。

これに対して、被告らのうちの 3 社は、ITC の決定を不服として、CAFC（連邦巡回控訴裁判所）に対して控訴した。

CAFC は、「米国内で特許製品の販売があれば米国特許権は消尽するが、使い捨てカメラの寿命が尽きないうちに修復工程を経て再利用される限り、その行為は飽くまでも修理であり、特許権侵害を構成しない」と判示した。

B. 特許製品のうち重要ではあるが専用部品ではないものを第三者が製造して販売した事件（Husky Injection Molding Systems LTD. v. R & D Tool & Engineering Co., Fed. Cir. No.01-1346, 2002 年 5 月 17 日）

原告は、成型型と支持板を重要な部品として用いる射出成形機に関する特許を有し、射出成形機と成型型と支持板を販売していた。これに対し、被告は、原告とは異なる構造を有する成型型と支持板を原告特許製品の部品の代替品として販売した。原告は、被告の成型型と支持板は、特許製品のうちの重要部品であり、かつ、もとの部品が消耗する前にその部品を交換する部品であるから、原告特許権を侵害すると主張した。

CAFC によれば、

少なくとも、簡単に交換できる部品を交換する行為

は特許侵害でない修理に該当し、修理に類似する行為についても、この理論が適用できるし、

本件についてみるに、成型型にも支持板にも、それら部品自体には特許権が成立しておらず、一方、成型型と支持板という各部品はそれぞれ簡単に交換できる部品であるから、それら部品が特許発明において重要である部品であるか否かとは無関係に、それら部品をそれぞれ交換する行為は修理に該当する。

C. 韓国 LG 電子対台湾 Quanta コンピュータ事件

被告である Quanta 社は、コンピュータメーカーであり、Intel 社から購入したチップを使ってコンピュータを製造・販売していた。原告である LG 社は、Intel 社との間にクロスライセンス契約を有しており、Intel 社のチップはそのライセンス対象であった。一方、そのライセンス契約においては、Intel 社の顧客は明確に除外されており、また、Intel 社製の製品と Intel 社製以外の製品とが組み合わせられた製品も対象外であった。LG 社は、被疑製品中の部品の組合せが、データ送受信の方法およびシステムに関する LG 社の 5 件の特許権の侵害に該当するとして、カリフォルニア州連邦地裁へ提訴した（2001 年）。

地裁は、Intel 社の「制限のない」ライセンスおよびそのライセンスに基づく Intel 社のチップ販売は、特許による更なる救済を求める LG 社の権利を消尽させると判示して、被告勝訴の判決を言渡した。

これに対し、CAFC は、「ライセンスに制限が課されている場合には、両当事者が、特許権者から付与された「使用」権の価値のみを反映した価格について交渉したことを推認することが合理的である」と判示し、さらに、「Intel 社のライセンス製品の使用に関する明示の条件、具体的には、Intel 社のライセンス製品は Intel 社製ではない部品と組み合わせることがで

きないという条件があるために特許権の消尽が成立しない」と判示して、地裁判決を覆した（2006 年 7 月）。

そして、最高裁は、CAFC 判決に対する Quanta 社の上告を受理し、審理を行うことを決定した（2007 年 9 月）。現在、審理中であり、やがて下される判決は、特許権の消尽に関する久しぶりの判決となるため、強い関心が集まっている。

XI. むすび

特許製品のリサイクル品に特許権の効力を及ぼさせるべきか否かという問題は、基本的には、当事者間の権利紛争である以上、当事者のそれぞれの事情を考慮し、そのうえで法律判断を行って解決することが必要である。

しかし、この問題は、単に当事者の事情のみを考慮すれば足りるというものではない。この問題の解決方法は、大きな社会的影響力を有しており、そのため、社会的要請を反映した問題解決を必要とするからである。

よって、この問題は、当事者間での問題としてのみ解決しようとするのではなく、社会的な視点ならびに国内経済および商取引の現状をも考慮した社会全体・産業全体の問題として解決しようとすることも必要であろう。

参考文献

- (1) 日本弁理士会発行月刊「パテント」2002 年 3 月号「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」
- (2) 日本弁理士会発行月刊「パテント」2003 年 3 月号「米国において特許製品をその購入者が改修する行為の合法性」

以上
(原稿受領 2008. 2. 26)