HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	特許発明の実施品であるインクタンクの使用済み品を用いて製造された 再生品について特許権に基づく権利行使をすることの許否 ： インクカートリッジ事件
Author(s)	酒迎, 明洋
Citation	知的財産法政策学研究, 18, 105-179
Issue Date	2007-12
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/43541
Type	departmental bulletin paper
File Information	18_105-179.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

特許発明の実施品であるインクタンクの使用済み品を用いて製造された再生品について特許権に基づく権利行使をすることの許否
―インクカートリッジ事件―

知財高裁特別部平成18年１月31日判決（平成17年（ネ）第10021号）
判時1922号30頁、判タ1200号90頁
（原審：東京地判平成16年12月８日（平成16年（ワ）第8557号）判時1889号110頁）

酒　迎　明　洋

［事案の概要］

キヤノン株式会社（原告、控訴人）は、発明の名称を「液体収納容器、該容器の製造方法、該容器のパッケージ、該容器と記録ヘッドとを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出記録装置」とする特許権（特許番号第3278410号、平成11年４月27日出願、平成14年２月15日登録）を有している。控訴人は、本件特許権の請求項1の発明（液体収納容器の発明。以下、本件発明１）及び請求項10の発明（液体収納容器の製造方法の発明。以下、本件発明10）の実施品として、インクジェットプリンタ用インクタンク（以下、控訴人製品）を日本国内で製造し、日本国内外で販売している。

リサイクル・アシスト株式会社（被告、被控訴人）は、国外にある甲会社から、インクタンク（以下、被控訴人製品）を輸入・販売した。被控訴人製品は、甲会社の関連会社が日本国内外で収集した使用済みの控訴人製品を用いて、被控訴人の子会社が製品化したものである。その手順は、インクタンク本体の液体収納室の上面に、洗浄及びインク注入のための穴を開け、インクタンク本体を洗浄し、インクを注入する、というものであっ

た。

控訴人は被控訴人に対して、被控訴人製品の輸入・販売・販売のための展示の差止め、被控訴人製品の廃棄を求めて本件訴訟を提起した。なお、被控訴人製品は本件発明１の構成要件をすべて充足し、その技術的範囲に属すること、被控訴人製品の製造方法は、本件発明10の構成要件をすべて充足し、その技術的範囲に属することは、当事者間に争いがない。

原審（東京地判平成16年12月８日判時1889号110頁［液体収納容器１審］）は、被告の主張に理由があるとして、原告の請求をいずれも棄却した。原告は、原判決を不服として、本件控訴をした。

［判旨］

原判決取消し、請求認容。

１　国内販売分の控訴人製品を用いて製造された再生品について物の発明に係る特許権に基づく権利行使の許否

(1) 物の発明に係る特許権が消尽しない場合

「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内において当該特許発明に係る製品（以下「特許製品」という。）を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達したものとして消尽し、もはや特許権者は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に対し、特許権に基づく差止請求権等を行使することができないというべきである（BBS事件最高裁判決参照）。」

「しかしながら、（ア）当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（以下「第１類型」という。）、又は、（イ）当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合（以下「第２類型」という。）には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。」

「その理由は、第１類型については、〔1〕一般の取引行為におけるのと同様、特許製品についても、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として、市場における取引行為が行われるものであるが、上記の使用ないし再譲渡等は、特許製品がその作用効果を奏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作用効果を奏しなくなった場合に譲受人が当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではないから、その効用を終えた後に再使用又は再生利用された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ず、〔2〕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、効用を終えた後に再使用又は再生利用された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ときには、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からである。」

「また、第２類型については、特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合には、特許発明の実施品という観点からみると、もはや譲渡に当たって特許権者が特許発明の公開の対価を取得した特許製品と同一の製品ということができないのであって、これに対して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が阻害されることはないし、かえって、特許権の効力が及ばないとすると、特許製品の新たな需要の機会を奪われることとなって、特許権者が害されるからである。」

「そして、第１類型に該当するかどうかは、特許製品を基準として、当該製品が製品としての効用を終えたかどうかにより判断されるのに対し、第２類型に該当するかどうかは、特許発明を基準として、特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたかどうかにより判断されるべきものである。」

(2) 原判決の考え方に対する批判

特許権侵害の成否を「修理」又は「生産」のいずれかに当たるかによって判断すべきものとする原判決の「考え方では、特許製品に物理的な変更が加えられない場合に関しては、生産であるか修理であるかによって特許権に基づく権利行使の許否を判断することは困難である。また、この見解

は、「生産」の語を特許法2条3項1号にいう「生産」と異なる意味で用いるものであって、生産の概念を混乱させるおそれがある上、特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合であっても、当該製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度や取引の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして、特許権に基づく権利行使をすることが許されないこともあり得るという趣旨であれば、判断手法として是認することはできない。」

(3) 第1類型該当性の判断基準

「第1類型にいう特許製品が製品としての本来の耐用期間が経過してその効用を終えた場合とは、特許製品について、社会的ないし経済的な見地から決すべきものであり、（a）当該製品の通常の用法の下において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、（b）物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品（例えば、使い捨て注射器や服用薬など）にあっては、当該使用回数ないし使用期間を経たものは、たとえ物理的ないし化学的には当該制限を超えた回数ないし期間の使用が可能であっても、社会通念上効用を終えたものとして、第1類型に該当するというべきである。

第1類型のうち、前者（上記（a））については、特許製品につき、消耗部材（例えば、電気機器における電池やエアコンにおける集じんフィルターなど）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）を交換し、あるいは損傷した一部の部材につき加工又は交換をしたとしても、当該製品の通常の用法の下における修理であると認められるときは、製品がその効用を終えたということはできない。これに対し、当該製品の主要な部材に大規模な加工を施し又は交換したり、あるいは部材の大部分を交換したりする行為は、上記の意義における修理の域を超えて当該製品の耐用期間を不当に伸長するものというべきであるから、当該加工又は交換がされた時点で当該製品は効用を終えたものと解するのが相当である。この場合において、当該加工又は交換が製品の通常の用法の下における修理に該当するかどうかは、当該部材が製品中において果たす機能、当該部品の耐用期

間、加えられた加工の態様、程度、当該製品の機能、構造、材質、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。また、主要な部材であるか、大部分の部材であるかどうかは、特許発明を基準として技術的な観点から判断するのではなく、製品自体を基準として、当該部材の占める経済的な価値の重要性や量的割合の観点から判断すべきである。

そして、特許権の消尽が、特許法による発明の保護と社会公共の利益の調和との観点から認められること（BBS事件最高裁判決参照）に照らせば、特許権者の意思によって消尽を妨げることはできないというべきであるから、特許製品において、消耗部材や耐用期間の短い部材の交換を困難とするような構成とされている（例えば、電池ケースの蓋が溶着により封緘されているなど）としても、当該構成が特許発明の目的に照らして不可避の構成であるか、又は特許製品の属する分野における同種の製品が一般的に有する構成でない限り、当該部材を交換する行為が通常の用法の下における修理に該当すると判断することは妨げられないというべきである。その点にかんがみれば、第三者による部材の加工又は交換が通常の用法の下における修理に該当するか、使用回数ないし使用期間の満了により製品が効用を終えたことになるのかは、特許製品に関する上記の事情に加えて、当該製品の属する分野における同種の製品が一般的に有する機能、構造、材質、用途、使用形態、取引の実情等をも総合考慮して判断されるべきものである。

さらに、後者（上記（b））については、使用回数ないし使用期間が一定の回数ないし期間に限定されることが、法令等において規定されているか、あるいは社会的に強固な共通認識として形成されている場合が、これに当たるものと解するのが相当である。したがって、単に特許権者等が特許製品の使用回数や使用期間を制限して製品にその旨を表示するなどしただけで、当該制限に達することにより製品がその効用を終えたことになるものではない。」

(4) 第2類型該当性の判断基準

「第2類型は、上記のとおり、特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたことをいうものであるが、ここにいう本質的部分の意義につ

いては、次のように解すべきである。

特許権は、従来の技術では解決することのできなかった課題を、新規かつ進歩性を備えた構成により解決することに成功した発明に対して付与されるものである（特許法29条参照）。すなわち、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術にはみられない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的構成をもって公開した点にあるから、特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分をもって、特許発明における本質的部分と理解すべきものである。特許権者の独占権は上記のような公開の代償として与えられるのであるから、特許製品につき第三者により新たに特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合には、特許権者が特許法上の独占権の対価に見合うものとして当該特許製品に付与したものはもはや残存しない状態となり、もはや特許権者が譲渡した特許製品と同一の製品ということはできない。したがって、このような場合には、特許権者は当該製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるというべきである。これに対して、特許請求の範囲に記載された構成に係る部材であっても、特許発明の本質的部分を構成しない部材につき加工又は交換がされたにとどまる場合には、第１類型に該当するものとして特許権が消尽しないことがあるのは格別、第２類型の観点からは、特許権者が譲渡した特許製品との同一性は失われていないものとして、特許権に基づく権利行使をすることが許されないと解すべきである。」

(5) 本件事案へのあてはめ

①第１類型該当性を否定

「インク費消後の使用済みの控訴人製品は、…インクを改めて充填すれば、インクジェットプリンタにおける印刷に供することは可能なのであるから、インク収納容器として再度使用することは可能な状態にあるものと認められる。そして、インクは正に消耗部材であるから、…インク費消後の控訴人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こととなる。」

「控訴人製品においてインク充填用の穴が設けられていないことは、本

件発明１の目的に照らして不可避の構成であるとは認められない。…液体収納室が実質的な密閉空間であることも構成要件の一つとされており（構成要件Ｂ）、…本件発明1の目的を達成する上で技術的な意義を有するものである…が、防水機器など外部が密閉カバーにより覆われている構成の製品においては、消耗部材を交換し、あるいは内部の部材の修理を行う際に、一時的に密閉状態を解消することは通常行われていることであり…、密閉空間であることが必要であるとしても、…不可避な構成ということにはならない（現に、…控訴人製品のうちには、…新たな穴を開けることを要しない構成のものが存在する。）。」「また、…いわゆるリサイクル品が販売されているところ、それらの製品の製造方法がおおむね被控訴人製品の製造方法と同じであることに照らしても、被控訴人製品の製品化に際して、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、消耗部材の交換に該当しないということはできない。」

「インクジェットプリンタ用インクの分野においては、控訴人製品を含めた純正品だけでなく、リサイクル品や詰め替えインクも販売されていること、リサイクル品は、純正品に比べると品質面では劣るものの、価格が低いことなどからこれを利用する者も少なからず存在することが認められる。そして、使用済み品を廃棄せずに再使用することは、環境の保全に資するものであって、特許権等の他人の権利や利益を害する場合を除いては、広く奨励されるべきものであり、使用済みインクタンクの再使用については、これを禁止する法令等は存在しない。」

「本件において、控訴人が控訴人製品の使用者に対して使用済みの控訴人製品の回収に協力するよう呼び掛け、現に相当量の使用済み品が回収され、これがセメント製造工程における補助燃料等として利用されている」が、「被控訴人製品は、使用済みの控訴人製品を廃棄することなく、インクタンクとして再使用したものであり、同一のインクタンクを複数回使用することにより廃棄されるインクタンクの量を減少させることが可能である。そもそも使用済み製品の熱源としての利用は、…循環資源の循環的利用として再使用に劣るものであることは明らかである。」

「そうすると、控訴人において、控訴人製品が使い切り型のインクタンクであることを示すとともに、使用済み品の回収を図るため、…使用済みのインクタンクの回収活動への協力を呼び掛けていることなどの事情を

勘案しても、…インクタンクの利用が１回に限られる旨の認識が社会的に強固な共通認識として形成されているということはできない。」

「以上によれば、インク費消後の控訴人製品の本件インクタンク本体にインクを再充填する行為は、特許製品を基準として、当該製品が製品としての効用を終えたかどうかという観点からみた場合には、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し、また、インクタンク本体の利用が当初に充填されたインクの使用に限定されることが、法令等において規定されているものでも、社会的に強固な共通認識として形成されているものでもないから、当初に充填されたインクが費消されたことをもって、特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えたものとなるということはできない。

したがって、本件において、特許権が消尽しない第１類型には該当しないといわざるを得ない。」

②第２類型該当性を肯定

「本件発明１は、インクタンクの単位体積当たりのインク収容量を増加させ、安定したインク供給を実現するという従来のインクタンクと同様の作用効果を奏しつつ、併せて、従来の技術にみられた開封時のインク漏れという問題を解決するために、〔1〕負圧発生部材収納室に２個の負圧発生部材を収納し、その界面の毛管力が各負圧発生部材の毛管力よりも高くなるように、これらを相互に圧接させるという構成（…最も技術的に重要なのは、…構成要件H…）と、〔2〕一定量のインク、すなわち、液体収納容器がどのような姿勢をとっても、圧接部の界面全体が液体を保持することが可能な量の液体が充填されているという構成（構成要件K）を採用することによって、負圧発生部材の界面に空気の移動を妨げる障壁を形成することとした点に、従来のインクタンクにはみられない技術的思想の中核を成す特徴的部分があると認められる」。

「控訴人製品の使用者が本件発明１に係るインクタンクを使用することにより、液体収納室及び負圧発生部材収納室内のインクが減少し、構成要件Kの充足性を欠くに至るから、インクが費消された後の本件インクタンク本体が構成要件Kの充足性を欠いていることは明らかである。

また、…インクが費消された後の本件インクタンク本体が…プリンタから取り外された後に上記の期間〔注：１週間ないし10日程度〕が経過し、

圧接部の界面の繊維材料の内部の多数の微細な空隙に付着したインクが不均一な状態で乾燥して固着し、空隙の内部に気泡や空気層ができ、新たにインクを吸収して保持することが妨げられているものと認められる本件インクタンク本体においては、構成要件Hを充足しない状態となっているというべきである。

したがって、本件インクタンク本体の内部を洗浄して固着したインクを洗い流した上、これに構成要件Kを充足する一定量のインクを再充填する行為は、特許発明を基準として、特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分という観点からみた場合には、控訴人製品において本件発明１の本質的部分を構成する部材の一部である圧接部の界面の機能を回復させるとともに、上記の量のインクを再び備えさせるものであり、構成要件H及びKの再充足による空気の移動を妨げる障壁の形成という本件発明１の目的（開封時のインク漏れの防止）達成の手段に不可欠の行為として、特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の一部についての加工又は交換にほかならないといわなければならない。」

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

２　国内販売分の控訴人製品を用いて製造された再生品につい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

「特許法においては、物を生産する方法の発明の実施として、その方法の使用（特許法２条３項２号）と、その方法により生産した物（以下、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を「成果物」という。）の使用、譲渡等（同項３号）が、規定されている。前者は、方法の発明一般について規定された実施態様であるが、後者は、物を生産する方法の発明に特有の実施態様として規定されたものである」。

(1) 成果物の使用、譲渡等について

「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）に

ついては、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内においてこれを譲渡した場合には、当該成果物については特許権はその目的を達したものとして消尽し、もはや特許権者は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に対し、特許権に基づく権利行使をすることができないというべきである。なぜならば、この場合には、市場における商品の自由な流通を保障すべきこと、特許権者に二重の利得の機会を与える必要がないことといった、物の発明に係る特許権が消尽する実質的な根拠として判例（BBS事件最高裁判決）の挙げる理由が、同様に当てはまるからである。

そして、（ア）当該成果物が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第１類型）、又は、（イ）当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において、当該部材の全部又は一部につき、第三者により加工又は交換がされたとき（第２類型）には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該成果物について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。この点については、物の発明に係る特許権の消尽について…判示したところがそのまま当てはまるものである。」

(2) 方法の使用について

「特許法２条３項２号の規定する方法の発明の実施行為、すなわち、特許発明に係る方法の使用をする行為については、特許権者が発明の実施行為としての譲渡を行い、その目的物である製品が市場において流通するということが観念できないため、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当てはまるものではない。しかしながら、次の（ア）及び（イ）の場合には、特許権に基づく権利行使が許されないと解すべきである。

（ア）物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が、物の発明の対象ともされている場合であって、物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものではないとき、すなわち、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ときは、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と解するのが相当である。したがって、物を生産する方法の発明を実施して特許製品を生産するに当たり、その材料として、物の発明に係る特許発明の実施品の使用済み品を用いた場合において、物の発明に係る特許権が消尽するときには、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こととなる。」

「（イ）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、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法101条３号〔注：現行法では101条４号〕）又はその方法の使用に用いる物（我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの（同条４号〔注：現行法では同条５号〕）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、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されないと解するのが相当である。その理由は、〔1〕この場合においても、譲受人は、これらの物、すなわち、専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をすることができることを前提として、特許権者からこれらの物を譲り受けるのであり、転得者も同様であるから、これらの物を用いてその方法の使用をする際に特許権者の許諾を要するということになれば、市場における商品の自由な流通が阻害されることになるし、〔2〕特許権者は、これらの物を譲渡する権利を事実上独占しているのであるから（特許法101条参照）、将来の譲受人ないし転得者による特許発明に係る方法の使用に対する対価を含めてこれらの物の譲渡価額を決定することが可能であり、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているからである（この場合には、特許権者は特許発明の実施品を譲渡するものではなく、また、特許権者の意思のいかんにかかわらず特許権に基づく権利行使をすることは許されないというべきであるが、このような場合を含めて、特許権の「消尽」といい、あるいは「黙示の許諾」というかどうかは、単に表現の問題にすぎない。）。

したがって、物を生産する方法に係る発明においては、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器を譲渡したり、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を譲渡したりした場合には、譲受人ないし転得者が

当該製造機器ないし原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をして物を生産する行為については、特許権者は特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されず、当該製造機器ないし原材料等を用いて生産された物について特許権に基づく権利行使をすることも許されないというべきである。」

(3) 本件事案へのあてはめ

①成果物の使用、譲渡等について

「被控訴人が、本件発明10の成果物としての被控訴人製品を譲渡する行為について、本件発明10に係る本件特許権に基づく権利行使が許されるかどうかについては、物の発明である本件発明１に係る本件特許権が消尽するか否かと同様に検討すべきである。

そうすると、前記１において判示したのと同様の理由により、本件発明10の成果物である控訴人製品が、…第１類型…ということはできないが、…本件発明10において、２個の負圧発生部材を収納し、その圧接部の界面の毛管力が各負圧発生部材の毛管力よりも高い負圧発生部材収納室を備えた液体収納容器を用意するという工程（構成要件Ｈダッシュ）及び液体収納容器がどのような姿勢をとっても圧接部の界面全体が液体を保持することが可能な量の液体を充填するという工程（構成要件Ｋダッシュ）は発明の本質的部分を構成する工程の一部を成すものであり、その効果は本件発明10の成果物である控訴人製品中の部材（本件発明１の構成要件Ｈ及びＫを充足する部材）に形を換えて存在するというべきところ、丙会社によって前記工程により被控訴人製品として製品化されたことで、当該部材につき加工又は交換がされた場合（第２類型）に該当するから、控訴人は、本件発明10に係る本件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いうべきである。」

②方法の使用について

「本件発明10は、本件発明１に係る液体収納容器を生産する方法の発明であって、インクを充填して使用することを当然の前提とする液体収納容器に、公知の方法により液体を充填するというものであるから、本件発明１に新たな技術的思想を付加するものではなく、これと別個の技術的思想を含むものではないと解される。そうすると、本件発明１に係る本件特許権が消尽するときには、本件発明10に係る本件特許権に基づく権利行使も

許されないこととなるが、本件発明１に係る本件特許権が消尽しない以上、同様の理由により、丙会社が本件発明10の技術的範囲に属する方法により生産した成果物である被控訴人製品について、控訴人が本件発明10に係る本件特許権に基づく権利行使をすることは許されるというべきである。

また、被控訴人製品は、…本件発明1の技術的範囲に属するものとして、インクが充填された状態で販売されているものであって、インクタンク製造のための製造機器ないし原材料等として販売されているものではない。加えて、…丙会社がインクの費消された後の控訴人製品（本件インクタンク本体）に上記一定量のインクを充填する行為は、…本件発明10のうち本質的部分に当たる工程を新たに実施するものである。これらの点を考慮すれば、本件において、控訴人及び控訴人の許諾を受けた者が本件発明10に係る方法を使用してのインクタンクの製造のための製造機器ないし原材料等を販売したということはできないから、控訴人が本件発明10に係る本件特許権に基づく権利行使をすることが許されないということはできない。」

３　国外販売分の控訴人製品を用いて製造された再生品について特許権に基づく権利行使の許否

(1) 物の発明に係る特許権について

「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、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の合意をしたときを除き、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、譲受人との間でその旨の合意をした上で特許製品にこれを明確に表示したときを除き、当該製品を我が国に輸入し、国内で使用、譲渡等する行為に対して特許権に基づく権利行使をすることはできないというべきである（BBS事件最高裁判決）。本件において、国外で販売された控訴人製品については、譲受人との間で販売先又は使用地域から我が国を除外する旨の合意はされていないし、その旨が控訴人製品に明示されてもいない…。したがって、国外で販売された控訴人製品を使用前の状態で輸入し、これを国内で使用、譲渡等する行為は、本件特許権の行使の対象となるものではない。」

「しかしながら、（ア）当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経

過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第１類型）、又は、（イ）当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合（第２類型）には、特許権者は、当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。その理由は、国外での経済取引においても、譲受人が目的物につき自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として、市場における取引行為が行われ、国外での取引行為により特許製品を取得した譲受人ないし転得者が、業として、これを我が国に輸入し、国内において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想されるところであるが、〔1〕上記の使用ないし再譲渡等は、特許製品がその作用効果を奏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作用効果を奏しなくなった場合に譲受人ないし転得者が我が国の国内において当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではなく、また、〔2〕特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合に譲受人ないし転得者が我が国の国内において当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではないから、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外で譲渡したとしても、譲受人ないし転得者に対して、上記の（ア）、（イ）の場合にまで、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したと解することはできないからである。」

その上で、国内販売分ついての判示と同様の理由により、特許権侵害を肯定した。

(2) 物を生産する方法の発明に係る特許権について

①成果物の使用、譲渡等について

「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）については、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において成果物を譲渡した場合、特許権者は、譲受人に対しては、当該成果物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ときを除き、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、

譲受人との間でその旨の合意をした上で成果物にこれを明確に表示したときを除き、当該成果物を我が国に輸入し、国内で使用、譲渡等する行為に対して特許権を行使することはできないというべきである。なぜならば、この場合には、国際取引における商品の自由な流通を尊重すべきことなど、物の発明に係る特許権について判例（BBS事件最高裁判決）の挙げる理由が、同様に当てはまるからである。本件において、国外で販売された控訴人製品については、譲受人との間で販売先又は使用地域から我が国を除外する旨の合意はされていないし、その旨が控訴人製品に明示されてもいないことは、前記…のとおりである。

しかしながら、（ア）当該成果物が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第１類型）、又は、（イ）当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において、当該部材の全部又は一部につき、第三者により加工又は交換がされたとき（第２類型）には、特許権者は、当該成果物について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。この点については、物の発明に係る特許権について判示した理由…が、同様に当てはまるものである。」

その上で、国内販売分ついての判示と同様の理由により、特許権侵害を肯定した。

②方法の使用について

「物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が、物の発明の対象ともされており、かつ、物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものでない場合において、特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品について、物の発明に係る特許権に基づく権利行使が許されないときは、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と解するのが相当である。本件発明10は、本件発明１に係る液体収納容器を生産する方法の発明であって、インクを充填して使用することを当然の前提とする液体収納容器に、公知の方法により液体を充填するというものであるから、本件発明１に新たな技術的思想を付加するものではなく、これと別個の技術的思想を含むものではないと解されるが、本件発明１に係る本件特許権に基づく権利行使が許される以上、控訴人が本件発明10に係る本件特許権に基づく権利行使をする

ことは、許されるというべきである。

一方、特許権者又はその許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法101条３号〔注：現行法では101条４号〕）又はその方法の使用に用いる物（我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの（同条４号〔注：現行法では同条５号〕）を我が国の国内において譲渡した場合においては、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、特許権者は、特許権に基づく権利行使をすることは許されないというべきであるが…、特許権者又はこれと同視し得る者がこれらの物を国外において譲渡した場合において、これらの物を我が国に輸入し国内でこれらを用いて特許発明に係る方法の使用をする行為、及び、国外でこれらの物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を我が国に輸入して国内で使用、譲渡等する行為について、特許権に基づく権利行使をすることが許されるかどうかは、判例（BBS事件最高裁判決）とは、問題状況を異にする。すなわち、この場合には、国外での取引行為によりこれらの物を取得した譲受人ないし転得者が、国内でこれらの物を用いて特許発明に係る方法の使用をし、あるいはこれらの物を用いて生産した物を国内で使用、譲渡等することをも、特許権者が黙示的に許諾したと解することができるかどうかは、なお、検討を要する課題というべきである。しかし、本件においては、前記…のとおり、控訴人及び控訴人の許諾を受けた者が本件発明10に係る方法を使用してのインクタンクの製造のための製造機器ないし原材料等を販売したということはできず、前記検討課題の前提を欠くものであるから、その結論のいかんにかかわらず、控訴人は、被控訴人に対し、本件発明10に係る本件特許権に基づき、国外販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品の輸入、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。」

［検討］

第一　本判決の意義

本件では、特許権者が特許製品であるインクタンクを製造・販売していたところ、リサイクル業者が、一般消費者によって使用された後の空のインクタンクを回収し、インクを再充填するなどして製造した再生品を輸入、販売等した行為について、特許権に基づく権利行使をすることの許否が争われている。特許権者が拡布した特許製品を修理・再生利用等する行為はいかなる範囲であれば許されるのかという、修理と再生問題にかかる紛争の一類型である。本判決は、特許権に基づく権利行使の許否を決するにあたり、許される修理・再生利用行為の範囲を画する法律構成と詳細な判断基準を示した点で、重大な意義を有するものである。

具体的には、本判決は、①物の発明に係る特許権について、消尽理論の適否により侵害の成否を決する見解を採用した上で、消尽の範囲外とされる２つの類型とその判断基準を詳細に示した。また、②事案の解決としては不要ではあったが、物を生産する方法の発明に係る特許権について、消尽する場合と権利行使が許されない場合を示した。さらに、③国外で販売された特許製品を用いて製造された再生品について特許権に基づく権利行使が許される場合も詳細に論じている。

これらの判断は、知的財産高等裁判所が扱う事件のうち、特に慎重な処理が要求される事件につき審理、裁判をなす大合議による判決でなされている。裁判実務、企業の経済活動に対しても大きな影響を与えるものと考えられる[1) 2)]。

以下、上記①ないし③の論点につき、検討をする。

第二　国内販売分の控訴人製品を用いて製造された再生品について物の発明に係る特許権に基づく権利行使の許否

１．問題の所在

特許権者または特許権者から実施許諾を受けた者等（以下、特許権者等）

1) 知財高裁大合議部の意義等に関しては、篠原勝美「知財高裁大合議部について」ジュリスト1316号８頁（2006）参照。

2) 本件は、上告及び上告受理の申立てがなされており、最高裁に係属中であったが、本評釈の脱稿後、上告が棄却され（最判平成19年11月８日平成18年（受）第826号）、控訴審判決が確定した。付記において、最高裁判決の簡単な検討を追記しておきたい。

が適法に拡布した特許製品につき、当該特許製品の購入者、あるいは購入者からの転得者は、いかなる利用行為をすることができるのか。特許製品の使用に伴い、当該特許製品が故障・磨耗し、あるいは消耗部材の費消により製品として機能しなくなった場合に、修理をなし、あるいは使用済みの製品を再生する行為は、いかなる範囲で認められるのだろうか。

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有するところ（特許法68条）、物の発明にあっては、特許製品の譲渡、使用は実施にあたるから（２条３項１号）、譲渡、使用の各行為に特許権の効力が及ぶことになる。しかし、各行為に特許権の効力が及び、特許権者の許諾を要するとしては、特許製品の流通を過度に害することになる（積極的根拠）。また、特許権者は特許製品の最初の販売において、対価を獲得する機会を有していたのだから、あらためて権利行使を認める必要性はない（消極的根拠）。そこで、特許法上明文の規定はないが[3]、特許権者等が国内において適法に製造、販売した特許製品について、以後の譲渡、使用等する行為に関しては、特許権を行使することができないとされている（消尽理論[4])[5] [6]。

[3] 著作権法26条の２第２項、半導体集積回路配置保護法12条３項、種苗法21条４項本文など、明文で規定する法律もある。

[4] 用尽理論、消耗理論とも呼ばれる。本稿では本判決に合わせて、消尽理論という用語を用いる。

[5] 中山信弘『工業所有権法（上)』（有斐閣・第2版増補版・2000）361頁、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』（有斐閣・第２版・2006）332頁、田村善之『知的財産法』（有斐閣・第４版・2006）255頁。なお、傍論ではあるが国内消尽を認めた最判平成９年７月１日民集51巻６号2299頁［BBS上告審］は、①消尽の自由な流通の阻害の防止ないし取引の安全保護、②譲渡契約当事者間における合理的意思の推認ないし特許権者による黙示的許諾、③特許権者の二重利得の禁止、を根拠とするものと位置付けている（三村量一「判解」最高裁判所判例解説民事篇平成９年度(中)（法曹界・2000）793頁)。

[6] 裁判例では、大阪地裁昭和44年６月９日無体集１巻160頁［ボーリング用自動ピン立て装置］が国内消尽（特許権消耗論）を認める旨を説いており、奈良地判昭和50年５月26日判タ329号287頁［網戸］は、消尽等の用語は用いていないが、通常実施権者である加工業者に材料を供給し完成させた製品を材料メーカーが販売する行為につき、実用新案権を侵害しない適法な行為としている。大阪地判平成元年４月24日無体集21巻１号279頁［製砂機のハンマー］は、一般論として、実用新案権者が製造、販売した実施品の正当な購入者の使用行為等に実用新案権が及ばないことを説く（「用尽されたからであると説明されたりする」と判示している)。

先使用による通常実施権者から製品を購入した者が適法に使用等をなしうることを認めた裁判例として東京地判昭和39年10月13日判タ168号152頁［チェーンの連結装置］、千葉地判平成４年12月14日知裁集24巻３号894頁［建築用板材の連結具１審］、東京高判平成７年２月22日知裁集27巻１号23頁［同２審］がある（いずれも消尽等の用語は用いていない)。

職務上創作された意匠に基づく法定通常実施権者から製品を購入した者が適法に販売をなしうることを消耗理論により認めた裁判例として、大阪地判昭和62年１月26日判タ640号217頁［剛性物質穴あけ用ドリル］、消尽等の用語は用いていないが、職務発明に基づく法定通常実施権者から譲り受けた者が特許製品を使用しても侵害とならないとした裁判例として、名古屋地判平成５年11月29日昭和59年(ワ)第100号［傾床型自走式立体駐車場におけるフロア構造Ⅱ］がある。

なお、特許権者が製造した製品であっても、廃棄処分する目的で第三者に渡した不良品につき、その再生品を転売する行為は侵害とされる（大阪地判平成８年２月29日判時1573号113頁［ガス感知素子］)。特許権者に対価獲得の機会が一度もなかったからである。

最高裁は、傍論ではあるが、特許権者による特許製品の並行輸入の差止めが争われた事件に関する最判平成９年７月１日民集51巻６号2299頁［BBS上告審］において、特許権者が国内で特許製品を譲渡した場合において消尽理論が妥当することを認めている。

最高裁判決以降、消尽理論を認める裁判例が続いている。東京地判平成13年11月30日平成13年(ワ)第6000号［遠赤外線放射球］は、被告が、原告特許権者から本件発明の実施品であるヒーターを買い受け、これを組み込んだ高速遠赤外線乾燥機の製造を訴外Ａ社に委託し、Ａ社が製造した乾燥機を販売していたという事案において、前掲最判［BBS上告審］を引用した上で、消尽理論を適用して、被告による特許権侵害を否定した。その他、消尽理論の適否が侵害の成否を決する上で争われた裁判例として、東京地決平成12年６月６日判時1712号175頁［フィルム一体型カメラ］、東京地判平成12年８月31日平成８年(ワ)第16782号［レンズ付きフィルムユニット］、大阪高判平成12年12月１日判タ1072号234頁［薬剤分包用紙の芯管２審］、東京地判平成13年１月18日判時1779号99頁［置換プリン１審］、東京高判平成13年11月29日判時1779号89頁［同２審］、大阪地判平成14年11月26日平成12年(ワ)第7271号［ステップ用具］、東京地判平成16年12月８日判時1889号110頁［液体収納容器１審］等がある。

そうだとすると、特許製品の使用を継続する上でなされる修理や再生利用に関しては、使用の一環として許されてしかるべきであろう。しかし、

使用等の結果、製品を構成する部材が故障・磨耗した場合に、当該部材を交換する等して修理をなし、製品としての機能を維持・回復する行為には、特許権に基づく権利行使を認めるべき限界があることが従来の裁判例、学説において認められていた。本件においても、特許製品の使用により消耗部材を使い切った後に、消耗部材を交換するなどして再生品を製造した行為が、特許権との関係で適法な範囲内であるかが争われたのである。修理や再生利用行為の限界に関して、いかなる法律構成をもって説明し、いかなる基準を用いてその限界を画するべきかが、ここでの問題である[7]。

2．従来の裁判例

(1) 法律構成による整理

修理と再生問題に関する裁判例・学説は、特許権に基づく権利行使の限界を説明する法律構成をもって大きく二分して整理されることが多い。一方は、特許権の効力の及ぶ実施行為のうち、生産は消尽しないことを前提として[8]、当該行為が生産に該当すれば、侵害と評価する見解であり（生産アプローチ[9]）、他方は、消尽理論の趣旨解釈から、消尽の効力が及ぶ範囲を限定することにより、修理と再生問題を消尽理論の適用範囲の問題として扱い、当該行為が消尽の範囲外であれば、侵害と評価する見解である（消尽アプローチ[10][11]）。

このような観点で修理と再生問題に関する従来の裁判例を分類すれば、前者の裁判例として、①大阪地判平成元年４月24日無体集21巻１号279頁［製砂機のハンマー］、②大阪地判平成4年７月23日昭和59年（ワ）第567号［海苔送り機構］、③名古屋地判平成11年12月22日平成7年（ワ）第4290号［中心保持装置］、④東京高判平成13年11月29日判時1779号89頁［置換プリン２審］、⑤本件原審、後者の裁判例として、⑥東京地決平成12年６月６日判時1712号175頁［フィルム一体型カメラ］、⑦東京地判平成12年８月31日平成８年（ワ）第16782号［レンズ付きフィルムユニット］、⑧東京地判平成13年１月18日判時1779号99頁［置換プリン１審］、⑨大阪地判平成14年11月26日平成12年（ワ）第7271号［ステップ用具］、を挙げることができる。

---

[7] なお、本件は特許製品の再生利用が問題となった事案であるが、判決は、物理的な変更を伴わない行為をも包含した、特許権者の権利行使が許される場合についての一般論をも論じる。そこで、本稿では、部品の交換等の物理的な変更を伴う典型的な修理や製品の再生利用に、物理的な変形を伴わない行為を含めて、利用行為と表現する。また、「修理と再生問題」という用語も、部品の交換等の修理の問題に限定するものではなく、物理的な変形を伴わない行為をも対象とするものとして用いる。

[8] 生産は消尽しないと判示する裁判例として、東京高判平成13年11月29日判時1779号89頁［置換プリン２審］、本件原審があるが、その理由は必ずしも明らかにされていない。なぜ、生産は消尽しないのか。その根拠は、生産と評価される行為まで許容すると、特許権者は、そのような行為が行われることを前提とした対価を設定せざるを得ず、流通の促進を害することになることに求められよう（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６号35頁（2005））。その他に、消尽とは具体的な製品に限って認められる効力であり、本体たる特許発明にまで及ぶ物でないから、特許製品を新たに「生産」する権能は消尽の対象とならない（横山久芳「判批」ジュリスト1201号149頁（2001））、消尽は、実施品が生産されて適法に流通に置かれた場合の問題であるから、当然、消尽するのは、生産以外の実施態様についての権利である（古沢博「判批」知財管理51巻６号961頁（2001））、流通におかれた特許製品は、最終需要者による「使用」を究極の目的とするが、「使用」に至る流通の段階において「生産」が必要とされることはない（滝井朋子「判批」中山信弘ほか編『特許法判例百選』（有斐閣・第３版・2003）129頁）といった説明がなされている。

[9] 紋谷暢男編著『注釈特許法』（有斐閣・1986）12頁、松尾和子「判批」判例評論372号59頁（1990）、吉藤幸朔＝熊谷健一補訂『特許法概説』（有斐閣・第13版・1998）435頁、中山・前掲注５）313頁、桐原和典「判批」CIPCI ジャーナル106号72頁（2000）、布井要太郎「実用新案権の用尽理論についての一考察」『判例知的財産侵害論』（信山社・2000）272頁、福田親男「判批」大場正成先生喜寿記念『特許侵害裁判の潮流』（発明協会・2002）516頁、滝井朋子「判批」判例評論504号34頁（2001）、古沢・前掲注８）961頁、横山・前掲注８）148頁、林秀弥「消尽論の根拠とその成立範囲に関する序論的考察」パテント55巻５号45頁（2002）、仙元隆一郎『特許法講義』（悠々社・第４版・2003）156頁、高林龍『標準特許法』（有斐閣・第２版・2005）90頁、角田政芳「判批」知財管理55巻11号1658頁（2005）、渋谷・前掲注５）185頁。

[10] 消尽アプローチを支持する学説として、玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務体系(4)知的財産関係訴訟法』（青林書院・初版・2001）252頁、倉内義郎「判批」パテント55巻10号29頁（2002）。

[11] 横山・前掲注８）150頁、横山久芳「判批」中山信弘ほか編『特許法判例百選』（有斐閣・第３版・2004）130頁。

しかし、いずれの法律構成を採用したとしても、侵害の成否を決する基準が一様に定まり、直ちに結論が導かれるわけではない[12]。何をもって生産と評価するか、あるいは、いかなる範囲に消尽の効力が及ばないのかという具体的な侵害判断基準と、当該基準のあてはめにおいて具体的に斟酌された事情に目を向けると、これらの裁判例は、侵害の成否を決するにあたり、一定の観点を重視していることが分かる。そこで、法律構成のみに着目するのではなく、侵害の成否を決するために用いられた判断基準と当該事件において具体的に斟酌された事情から、いかなる観点を重視して結論を導いたのかという視点から、修理と再生問題に関する裁判例を整理したい。

(2) 特許権者の経済的利益を重視する裁判例

特許権は、他人が特許発明を業として実施する場合、その差止めを求めることができる排他権であるから（特許法68条）、当該特許発明の実施品の製造・販売を通じて、当該発明の対価を回収することができる。このような特許権の機能に照らして、特許権者の経済的利益を害するような利用行為を侵害と評価したものと考えられる裁判例がある。

原告が実用新案権の実施品であるハンマーを装着した製砂機を製造・販売していたところ、本件ハンマーを構成する部品であり数日間の使用で磨耗する消耗部品である打撃板を製造・販売する被告の行為が「製造にのみ用いる物」[13]にあたるとして間接侵害責任が問われた①大阪地判平成元年4月24日無体集21巻1号279頁［製砂機のハンマー］をみてみよう[14]。

---

12) ただ、生産アプローチが形式的な意味においても「生産」に該当する場合を専ら問題とするのに対して、消尽アプローチは、形式的な意味においても「生産」に該当しない場合でも、権利行使の余地を認めるという点に違いがあると説明されている（横山・前掲注8）151頁、福田・前掲注9）516頁も参照）。

13) 特許法とは保護対象が異なるため、実用新案法においては、「製造」（実用新案法2条3項、28条）という用語が用いられている（中山信弘編著『注解特許法』（青林書院・第3版・2000）34頁）。特許法における「生産」該当性の議論と同様に考えてよい。

14)「製造」該当性が修理行為との関係で争われたはじめての裁判例である（松尾・前掲注9）58頁）。

判旨は、実用新案権者等が販売した実施品の使用等について権利行使できないのは、当該行為が「対価を回収する行為」であり、権利行使ができないことにより「実用新案権者等の独占的利益の源泉を確保する」ことができるのだから、「実用新案権者等に支払った対価を超えて考案を利用することになる場合は、もはや単なる修理行為とはいえず、…『製造』に当たると解するのが相当である」との一般論を述べる。その上で、打撃板は、磨耗・消耗が激しく、その他の部材の耐用期間中に取替えが予定されている製品であるところ、実用新案権者は、製砂機の購入者が「当面必要な打撃板を販売し、その後は、購入者等の注文に応じて予備の打撃板を販売していくというのが、本件考案の特質に即した販売方法であり、実用新案権者等の独占的利益を確保する方法として許されてよいもの」として、「実用新案権者等から購入した打撃板を使用し終った後に、実用新案権者等以外の者から新たに打撃板を入手する等して使用することは、実用新案権者等に対して支払った対価を超えて本件ハンマーを使用することになり」、「製造」に該当するとして侵害を肯定した。

実用新案権者は、ハンマーを装着した製砂機と消耗部材である打撃板を製造・販売していたところ、製砂機の利用頻度は購入者により異なるから、製砂機を販売した後、打撃板を利用状況に応じて購入してもらうのが、価格設定において製砂機の利用者の利益にもなる。当裁判例は、打撃板が別個に販売されることにより、製砂機の適正価格が保たれ流通が促進されるとともに、当該考案の対価回収が図られているという実体を考慮して、打撃板の製造・販売までを実用新案権者に独占させてしかるべきだとの判断をしたものと考えられる。

次に、特許権者が製造、販売した特許製品のオーバーホール・改造、およびオーバーホール・改造した製品の販売行為を特許権侵害と判断した②大阪地判平成4年7月23日昭和59年(ワ)第567号［海苔送り機構］をみてみよう。

判旨は、「特許権者ないし実施権者が製造販売した特許発明の技術的範囲に属する物件を、修理ないし改造することが、発明の実施（生産）に該当するか否かは、それが発明の対象である物の生産と実質的に同視することができるか否かにより決すべきであると解される」との一般論を述べた上で、「被告の行ったオーバーホールとは、原告製品の全体を点検して、

回転刃やチエーン駆動、シールロールの交換、放射状ガイド（誘導樋）のレール磨き、部品交換、全体塗装等をして新品に近い状態にすることであるから…、右改造及びオーバーホールは実質的に生産と同視するのが相当である」として侵害を肯定した。

原告製品の値段は正確に認定されていないが、330万円～750万円程度であったところ、被告のオーバーホール品は、100万円以下で販売されていた。業務上の使用に耐えなくなった特許製品の大半の部品を交換し新品同様とされてしまうと[15]、特許製品の需要を奪うことになり、特許製品の販売による特許権者の対価回収機能を害する。それゆえ、侵害が肯定された裁判例と評価できる。

現像に出された後の使い捨てカメラを回収し、フィルム等を交換して製造した再生品の販売に対して仮差止めを認めた⑥東京地決平成12年６月６日判時1712号175頁［フィルム一体型カメラ］は、「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…に基づく権利を行使することができる」とする。判旨は、「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の使用が予定された商品であることが明らかである」から、「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」は、「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」として侵害を肯定した。結論を導くにあたって、「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現像に出され、消費者には本体筐体は返還されない製品である」こと、

[15] 物の生産と実質的に同視することができるか否かを基準とするのみで、詳細な判断基準を示してはいないが、あてはめ部分から、製品中のクレーム記載の部品の大半の修理や取替えがなされ、クレームに係る物の同一性が失われたと評価できることから、侵害を肯定した裁判例と評価できる（増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』〔田村善之執筆部分〕（有斐閣・第３版・2005）249頁）。

「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」こと、債権者製品には、「『…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」こと、「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」ことを斟酌している。

特許権者は、最初に装填されたフィルムのみの使用を想定した価格設定をして特許製品を製造・販売しており、装填済みのフィルムを超えた利用をされると、その利用分について対価回収の機会を害されることになる。かような使い捨てカメラの経済的実態に配慮して、権利行使を認めた裁判例と捉えることができよう。

(3) 特許発明の本質的部分の保護を重視する裁判例[16]

修理行為の対象が、（本判決の表現を用いれば）特許発明の本質的部分を構成する部材であることを侵害の成否にあたって考慮する裁判例がある。

特許発明の実施品の構成部分である下部段ロール等の肉盛溶接再生加工をし、販売した行為が間接侵害にあたるか否かが争われた事案で、③名古屋地判平成11年12月22日平成７年(ワ)第4290号［中心保持装置］は、「発明の特徴を具備する構造部分を修理する場合は、その程度と内容により、特許品を再生産したと評価されることになる」とした上で、「下段部ロールは、本件発明の実施品である原告装置の吸引箱装置と結合されて、本件発明の特徴である吸引箱装置による吸引装置を有効に作用させる枢要部分」であり「本件発明の特徴を具備する構造部分に該当する」として侵害

[16] 特許製品のうち、発明としての特徴を有する構造部分（特許部分）の全部または大部分が交換された場合に生産にあたるとする基準を採る学説として、吉藤・前掲注９）435頁、中山・前掲注13）34頁、松尾・前掲注９）59頁、特許製品が物理的に効用を喪失した場合は、修繕部分が特許発明の本質的部分であるか否かに関係なく権利行使を認める基準と併用する見解であるが、横山・前掲注８）150頁。

を肯定した。

「発明の特徴を具備する構造部分」に手を加える行為を侵害とするものであり、特許権者の経済的利益ではなく、特許発明の本質的部分の保護という視点が全面に出されている。当裁判例は、「被告が肉盛溶接再生した下部段ロールの修理代金が200万円を超えること」から「取り替え分については、なお特許権者の権利は残存しているとみるべき」としており、特許権者の経済的利益への配慮も窺わせるが、あくまでも、修理対象の部材が「発明の特徴を具備する構造部分」であることが前提とされている点が、後述する両者の観点を別個に考慮する裁判例とは異なる。

(4) 特許権者の経済的利益と特許発明の本質的部分の保護の両者を考慮する裁判例

以上にみた、特許権者の経済的利益と特許発明の本質的部分の保護という両者の観点を考慮する裁判例がある。

使い捨てカメラの再生品の製造・販売に対する権利行使の許否が争われた⑦東京地判平成12年８月31日平成８年(ワ)第16782号［レンズ付きフィルムユニット］は、特許権者等が譲渡した特許製品について特許権を行使することが許される場合として、「特許製品がその効用を終えた場合」および、「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」という２つの類型を示す。１つめの類型については、「原告製品に内蔵されたフィルムの撮影を終えた消費者がフィルムユニット本体から撮影済みのフィルムを露光させることなく取り出すことは困難な構造となっている」こと、再生品は「原告製品に比べて品質、性能が劣るものとならざるを得ない」こと、「撮影後、フィルムユニット本体が消費者の手元に残らないことは、原告製品が市場において広く受入れられ、大量の製品が販売されるのに伴って、一般消費者の間で広く認識されるに至り、…社会一般における共通認識となっていた」ことから、「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」として特許権等に基づく権利行使を認めた。⑥前掲東京地決［フィルム一体型カメラ］とほぼ同様の事情を考慮しており、出荷時に装填されたフィルムを超えた使い捨てカメラの利用行為は、特許権者の経済的利益を害するとの視点であろう。２つ

めの類型については、「フィルム詰替え作業において、原告製品において右各意匠権の意匠を構成する主要な部分である紙カバーを外した上、自ら準備した紙カバー…を取り付けたというのであるから、被告製品は、意匠の本質的部分を構成する主要な部材を交換したもの」として、意匠権に基づく権利行使を認めている。紙カバーが交換されたとしても、実施品に代替する製品となるわけではない。侵害を肯定したのは、意匠権の本質的部分の保護という点を重視しているからに他ならない。

特許権者らが製造販売した特許発明の実施品である医薬品（ゾビラックス）を購入し、精製水を加えて攪拌することにより錠剤を崩壊させて、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）を製造販売した行為が特許権侵害となるかが争われた事件[17]で、⑧東京地判平成13年１月18日判時1779号99頁［置換プリン１審］は、一般論として、⑦前掲東京地判［レンズ付きフィルムユニット］と同様の規範を判示した上で、両類型に該当しないとして、権利行使を認めなかった。

１つめの類型については、「本件特許発明は、…アシクロビルという物質自体を内容とするものであるところ、原告製剤の錠剤が破砕され、あるいは精製水に溶解されても、原告製剤に含有されるアシクロビル自体については何らの変化も生じておらず、これを前記用途に用いることが不可能となったわけでもない」こと、「被告らがその購入に係る原告製剤から抽出したアシクロビルを被告製剤に含まれるものとして販売し、これが患者に投与されたからといって、…原告製剤の需要が奪われることにはならない」ことから、権利行使を否定した。確かに、被告製剤が材料として「原告製剤の投与を受けた患者の排泄物からアシクロビルを採取」したものを利用したのであれば、原告製剤の需要を害することになるのだろうが、原告製剤に含まれるアシクロビルは、被告製剤を経由することになったものの、患者に到達するまでのルートが変更されたにすぎない。被告の行為により、原告特許権者の経済的利益は害されていないのである。２つめの類型については、「本件特許発明は、アシクロビルという物質自体を内容と

17) 被控訴人がこのような行為を行った経緯に関して、倉内・前掲注10)37頁注(2)参照。

するものであり、…原告製剤の錠剤が精製水に溶解され、アシクロビルが再結晶されても、原告製剤に含有されるアシクロビル自体には何らの変化も生じていない」として、権利行使を否定する。被告の行為は、特許発明に手を加えるものではなく、発明の本質的部分の保護という観点からも問題はない。それゆえ、権利行使が否定されるに至った事件である。

⑨大阪地判平成14年11月26日平成12年(ワ)第7271号［ステップ用具］は、実用新案権の実施品であるステップ用具の構成部品であり、使い捨て部品であった受金具の製造・販売の間接侵害が問われた事案で、一般論として説いているわけではないが[18]、⑦前掲東京地判［レンズ付きフィルムユニット］が判示する「特許製品がその効用を終えた場合」、「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」のいずれの類型にも該当しないことを考慮した上で、権利行使を認めなかった裁判例と評価できる[19]。すなわち、「タラップ本体は、何度も使用することができるのに対し、受金具は、建設現場の鉄柱等に溶接され、一度しか使用することができないから、受金具は、…実施品…全体に比べて明らかに耐用期間が短いといえる。また、受金具は、…容易にタラップ本体から取り外して交換できるように設計されている」との判示から、ステップ用具は受金具を交換しつつ継続使用されることが予定されている製品であって、交換用の受金具まで実用新案権者の独占としなければ、適正な対価回収を図ることができない製品ではないと判断したものと考えられる。また、「受金具は、本件考案の構成要件の一部を構成するものの、本件考案の本質的部分を構成する主要な部分に当たるとすべき事情があるとまではいえない」として、権利行使を認めなかった

[18] 当裁判例は、「実用新案の実施品の一部分で、考案の構成要件の一部を構成する部分が、実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている場合は、そのような部分を耐用期間の経過により交換する行為は、形式的には考案に係る物の『製造』（実用新案法2条3項）に当たり、考案の実施に当たるように見えるが、実用新案権はもはや目的を達したものとして消尽しており、このような行為は実用新案権の侵害とはならないものと解するのが相当である」と説く。

[19] 田村善之「特許権の消尽理論と修理と再生問題―インクカートリッジ事件知財高裁大合議判決の意義―」知財年報I. P. Annual Report 2006（別冊NBL116号）204頁（2006）。

としても、発明の本質的部分の保護に悖るわけではないことを付言する。

⑤本件原審は、以上に紹介した3つの裁判例とは異なり、諸要素の総合衡量により侵害の成否を決するという立場であるが、特許権者の経済的利益や特許発明の本質的部分の保護という観点も考慮している裁判例と評価することができるため、ここで併せて紹介しよう。判決は、「本件のようなリサイクル品について、新たな生産か、それに達しない修理の範囲内かの判断は、特許製品の機能、構造、材質、用途などの客観的な性質、特許発明の内容、特許製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度、取引の実情等を総合考慮して判断すべきである」として、結論として侵害を否定した。具体的には、「インクタンク本体は、…消耗品であるインクに比し耐用期間が長い関係にある」こと、「液体収納室の上面に注入孔を開ければ、インクの再充填が可能である」こと、「インクの変質等に起因する障害を防止する観点からは、…本件インクタンク本体を再利用しないことが最良であるが、…純正品を使うかリサイクル品を使うかは、本来プリンタの所有者が…決定すべき事項である」こと、「リサイクルされた安価なインクタンクへの指向は、今後更に高まることが予想される」こと等を斟酌するが、これらの考慮要素は、本判決が第1類型の判断において侵害を否定する方向に斟酌している事情とさほど異ならない。つまり、インクの費消によりインクタンクの効用は終了しないのだから、出荷時に充填されたインク量を超えてインクタンクが利用されたとしても、特許権者が特許製品を譲渡する際に予想できる範囲を超える行為とはいえないため、特許権者の対価回収の機会を害するものではないとの判断があるものと考えられる。

特許発明の内容に関しては、発明の効果を奏するにはインクタンクの「構造が重要であり、…インクを充填することは、上記構造に規定された必然ともいうべき充填方法である」として、インクの交換は、発明の本質的部分に手を加える行為ではないことを侵害を否定する方向に斟酌する。インクタンクの再生利用を許容しても、特許発明の本質的部分の保護に悖ることはないことを考慮しているのである。

(5) クレームに記載された特許発明の構成要件に手を加えない行為を非侵害とする裁判例

以上、侵害の成否の判断にあたり、特許権者の経済的利益、あるいは特許発明の本質的部分の保護を考慮しているか、という観点で裁判例を分類したが、それらとはまったく別個の観点から、権利行使を認めないとの判断を示した裁判例がある[20]。

⑧前掲東京地判［置換プリン１審］の控訴審である④前掲東京高判［置換プリン２審］は、一般論としては、「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、特許権の効力が及ぶと説く。しかし、その具体的なあてはめにおいては、「被告製剤に含まれるアシクロビルは、原告製剤に含まれていたアシクロビルそのものであって、アシクロビルについて何らかの化学反応が生じたり、何らかの化学反応によりアシクロビルが新たに生成されたりしたわけではない」として、控訴人の権利行使を否定する。抽象論としては、修理が高じて生産と評価される場合に権利行使が許される旨を説くが、その判断においては、形式的にも生産に該当しないことをもって、すなわちクレームに記載された特許発明であるアシクロビルに何ら手を加えていない行為であることをもって、権利侵害を否定したものである。クレームに記載された特許発明の構成要件に手を加えない行為は、特許権侵害を構成しないとの判断が示された裁判例ということができる。

(6) 本判決の位置付け

特許権者等が適法に拡布した特許製品について、いかなる利用行為が許されるのか。従来の裁判例において、その限界を画するにあたっては、当

[20] 東京高判平成13年11月29日判時1779号89頁［置換プリン２審］は、どのような行為に至れば生産と評価されるか、すなわち、侵害を構成するのかに関しては、明確な基準を提示していない。クレームに記載された特許発明の構成要件に抵触しないことのみをもって請求を棄却している点に着目したが、特許権者の経済的利益を重視する立場、および特許発明の本質的部分の保護を重視する立場のいずれとも両立し得る考え方ではある。

該利用行為によって、特許権者が当該製品から得られるべき経済的利益を害しているのではないか、あるいは、特許発明の本質的部分の保護に悖るのではないか、という観点が考慮されていることがわかる。

本判決は、第１類型において、特許権者の経済的利益の保護、第2類型において、特許発明の本質的部分の保護という観点を取り込んでおり、両者の観点を取り込んだ裁判例の流れに位置付けることができる[21]。

また、本判決は、特許製品に物理的な変更が加えられない場合にも権利行使を認めるべきだと考えていることから（第二　５.(1)参照）、④前掲東京高判［置換プリン２審］の立場には立たたないものといえる。特許製品に物理的な変更が加えられない行為、すなわち、クレームに記載された特許発明の構成要件に手を加えない利用行為は、生産アプローチか、消尽アプローチかという法律構成の違いによって、修理と再生問題の対象として扱うか否かが分かれる行為である。生産アプローチは、生産は消尽しないことを前提に、生産該当性をもって侵害を決するのだから、形式的にも生産に当たらない行為に対しては権利行使を認めない立場である。クレームに記載された特許発明の構成要件に手を加えない利用行為にも権利行使を認めるためには、法律構成としては、消尽アプローチを採用することになる[22]。

それゆえ、本判決は、許されない利用行為の範囲を画する基準を導くに

[21] 裁判例では、東京地判平成12年８月31日平成８年(ワ)第16782号［レンズ付きフィルムユニット］、東京地判平成13年１月18日判時1779号99頁［置換プリン１審］は、細部において、いくつかの相違点が見られるものの（帖佐隆「判批」特許ニュース11727号２頁（2006）参照）、本判決が判示した２つの類型と概ね共通した判断基準を判示しており、本判決がこれらの裁判例を踏襲したものであることは間違いない。現在では、これらの裁判例が先例として価値があることになろう。

[22] 高林龍「権利の消尽と黙示の許諾」高林龍ほか編『ビジネス法務体系Ⅰ　ライセンス契約』（日本論評社・第１版・2007）180頁。もっとも、修理と再生問題を消尽の適用範囲の問題として説明したとしても、必ずしも、クレームに記載された特許発明の構成要件に手を加えない利用行為に対して権利行使を認める立場となるわけではない。当該立場からは、クレームに記載された特許発明の構成要件に手を加えない利用行為に対して権利行使を認めうる基準を設定することができる、ということである。

あたり、消尽理論の趣旨解釈から、消尽の範囲外であるとの説明をする。消尽理論は、特許権者の利益と、産業の発展に必要な特許製品の円滑な流通とを調整する法理だと考えると[23]、特許権者等により拡布された特許製品について許容される利用行為の範囲を画する基準をどのように設定するかという基準論は、特許権者の保護を重視するか、特許製品の流通の促進を重視するか、という価値判断の問題といえる[24]。詳しくは後に検討するが、本判決の判断基準は、消尽理論の趣旨である、取引の安全という観点から問題を孕むものである。それでもなお、本判決が二重の基準を採用したのは、特許権者の経済的利益を保護しつつ、特許発明の本質的部分の保護を図るべきだとの価値判断があるからだと理解することができる。

３．本判決の立場

それでは、本判決の判示内容をみてみよう。

(1) 法律構成

本判決は、最判平成９年７月１日民集51巻６号2299頁［BBS上告審］を引用して、国内消尽論を確認した上で、「製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合」（第１類型）、「特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合」（第２類型）のいずれかに該当する行為については、特許権は消尽せず、特許権者等は権利行使をすることが許されるとした。

いずれの類型に該当する場合に権利行使を認めても、市場における商品の自由な流通を阻害せず、特許権者が二重に利得を得ることにはならないことを理由とする。修理と再生問題について、消尽理論の趣旨が及ばない場合に例外として権利行使を認めるという、消尽理論の適用範囲の問題として扱う立場を採用したものである。

(2) 判断基準

次に、消尽理論の適用範囲を画する具体的な判断基準を簡単に確認しておこう。

[23] 田村善之「用尽理論と方法特許への適用可能性について」特許研究39号７頁(2005)、田村・前掲注８)35頁参照。

[24] 横山・前掲注８)152頁、中山・前掲注５)362頁参照。

ア）第１類型該当性の判断は、特許製品を基準として、製品としての効用を終えたかどうかにより判断する。判旨は、効用を終えた場合を2つに分類する。

１つめは、（ａ）製品の部材の物理的に摩耗、化学的変化等により製品の使用が実際に不可能となった場合である（以下、物理的な効用終了）。消耗部材・耐用期間の短い部材・損傷した一部の部材の加工・交換は、「通常の用法の下における修理」とされる場合は効用を終えたとはいえないが、主要な部材の大規模な加工・交換、大部分の部材の交換は、修理の域を超えたものであり、効用を終えたものとされる。「通常の用法の下における修理」該当性は、当該部材の機能・耐用期間、加工の態様・程度、当該製品の機能・構造・材質・用途・使用形態、取引の実情等の事情を総合考慮して判断する。主要な部材・大部分の部材該当性は、製品自体を基準として、当該部材の占める経済的な価値の重要性や量的割合の観点から判断する。特許権者の意思によって消尽を妨げることはできず、例えば、消耗部材の交換を困難とする製品であっても、特許製品の目的上不可避の構成であるか、同種の製品が有する一般的な構成でない限り、「通常の用法の下における修理」と判断されることになる。

２つめは、（ｂ）物理的・化学的には使用可能であっても、法令等や社会的に強固な共通認識により限定された使用回数・使用期間を超えた場合である（以下、社会通念上の効用終了）。当該限定を超えた後の使用等の利用行為は直ちに消尽の範囲外とされるものであり、特許製品に物理的な変更が加えられない場合をも侵害と評価する基準である。

イ）第２類型該当性は、特許発明を基準として、特許発明の本質的部分を構成する部材の全部または一部を加工・交換したとされる場合に肯定される。発明の本質的部分とは、「特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分」をいう。特許発明を基準として、技術的な観点から判断するのが第２類型である。

第１類型と異なり、第２類型は、特許製品を構成する部材の加工・交換という物理的な変形を伴う修理行為のみを問題とする。物理的な変更を伴わない行為は、第２類型の問題とはならない。また、加工・交換された部材の量的な割合は問題とされていないから、クレーム全体の一部を構成す

る小さな部材であっても、当該部材が発明の本質的部分とされれば、侵害と評価されることになる。

ウ）第１類型、第２類型は、いずれも単独で侵害の成否を判断し得る基準である。すなわち、両者に該当する場合に侵害と評価されるのではなく、いずれか一方に該当する行為であれば、侵害と評価されることになる。本判決の二重の判断基準を簡略化して整理した表を以下に示す。

【表Ⅰ】知財高裁の二重の判断基準

類型	判断基準	分類	判断基準
製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用・再生利用がされた場合（第１類型）	特許製品	（ａ）製品の部材の物理的な摩耗、化学的変化等により製品の使用が実際に不可能となった場合（物理的な効用終了）	加工・交換された部材が大部分に及ぶか（経済的な価値の重要性・量的割合）
		（ｂ）物理的・化学的には使用可能であっても、法令等や社会的に強固な共通認識により限定された使用回数・使用期間を超えた場合（社会通念上の効用終了）	法令等・社会的に強固な共通認識により使用回数・使用期間が限定されているか
特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工・交換がされた場合（第２類型）	特許発明	―	加工・交換された部材が発明の本質的部分を構成するか（技術的な観点）

４．本件事案への２類型の適用

本判決の２つの類型は、単独で消尽の範囲を画する基準であるから、侵害の成否の判断にあたっては、個別に事案に適用する必要がある。本件では、控訴人製品の再生品を製造する行為について、第1類型該当性は否定されたが、第２類型該当性が肯定され、特許権侵害と帰結された。では、具体的にいかなる事情が考慮されてかような結論に至ったのか、本件事案への２類型の適用を詳しくみておきたい。

(1) 第１類型該当性の判断

ア）インクタンクは、インク費消後も、インクを再充填すれば継続使用できることから、控訴人製品の再生品の製造工程は、「通常の用法の下における消耗部材の交換」であるとして、物理的な効用終了は否定された。

ここで、控訴人製品にはインク充填用の開口部が設けられておらず、インクを再充填するにはインクタンク本体に穴を開けなければならないことから、消耗部材の交換とはいえないのではないか、という点が問題とされた。本判決は、控訴人の他の製品には簡単に開口部を設けることができるものがあることや、密閉された製品においても修理行為時には密閉状態を解消することが通常行われていることから、インクタンク本体にインク補充用の開口部を設けないことが「不可避の構成」とは認められないこと、また、他のインクタンクのリサイクル品の製造方法にも、同様の工程があることから、インクタンク本体に穴を開ける工程が含まれることをもって、消耗部材の交換に当たらないとはいえないと判断した。

物理的な効用終了の判断において注意すべきは、第一に、交換された部材であるインクの製品全体に占める経済的価値や量的割合は一切考慮されていない点である。判旨は、消耗部材・耐用期間の短い一部の部材・損傷した一部の部材の加工・交換は、「通常の用法の下における修理」該当性により判断するとし、他方、製品の主要な部材・大部分の部材の加工・交換を経済的価値や量的割合から判断するとしている。本件事案へのあてはめにおいては、インクが主要な部材・大部分の部材であるかは問題とされていないから、消耗部材の交換であれば、加えられた加工の程度等から、「通常の用法の下における修理」該当性のみが問題とされるように読むことができる。消耗部材の交換であれば、製品の主要な部材・大部分の部材の加工・交換にはあたり得ないとの趣旨だとすると、消耗部材の価格が、特許製品全体から見て経済的価値の大半を占めるような製品であっても、そのような事情のみでは、消尽を妨げることはできないことになろう。

第二に、インクタンクが密閉されていることは、「特許発明の目的に照らして不可避の構成」ではなく、「消耗部材の交換」であることを否定できないとした点に注意すべきである。判旨は、特許権者の意思によって消尽を妨げることはできないから、消耗部材の交換を困難とする構成とされていても、「当該構成が特許発明の目的に照らして不可避の構成であるか、

又は特許発明の属する分野における同種の製品が一般的に有する構成でない限り」、「通常の用法の下における修理」であるとの判断を妨げないとする。「特許発明の目的に照らして不可避の構成」か否かといっても、「当該製品の属する分野における同種の製品が一般的に有する機能、構造、材質、用途、使用形態、取引の実情等をも総合考慮して判断されるべき」なのだから、技術的な要素はほとんど考慮されないことになる。実際、あてはめにおいても、インクタンクが密閉されていることは、本件発明１の構成要件Ｂに記述されており、「本件発明１の目的を達成する上で技術的な意義を有する」と断りつつも、同種の製品等の例を持ち出して、簡単に「不可避の構成」とはいえないとした。

従来の裁判例は、消耗部材の交換の難易を、権利行使の許否の判断において斟酌していたといえる。例えば、⑨前掲大阪地判［ステップ用具］は、受金具が容易にタラップ本体から取り外して交換できるように設計されていることを、権利行使を否定する方向に斟酌する。これに対し、使い捨てカメラの再生品の製造に対する権利行使を認めた⑦前掲東京地判［レンズ付きフィルムユニット］や⑥前掲東京地決［フィルム一体型カメラ］は、消費者によるフィルム交換が困難な構造になっていることを権利行使を肯定する方向に斟酌する。本判決によれば、このような考慮は、消尽の成否の判断においては不要となる。消耗部材の交換を困難とするような製品設計上の工夫は、再生品の製造を奨励させないという事実上の効果はあるかもしれないが、消尽の成否の判断との関係においては、意味をなさないのである（黙示のライセンスの法理との関係では意味がある。第二 6. 参照）。

さらに、「不可避な構成」であるか否かは、結局、同種の製品との比較等により決せられるのだから、クレームに記載されているか否かとも直接の関係はないことになろう。

イ）社会通念上の効用終了も否定されているが、インクタンクの再生利用を禁止する法令等が存在しない点は、問題なかろう。使用回数・期間が制限されているとの社会的に強固な共通認識の存在を否定した点はどうか。

⑦前掲東京地判［レンズ付きフィルムユニット］は、再生品が原告製品に比べて品質・性能が劣ることを、効用終了を肯定する方向に斟酌していた。これに対し、本判決は、純正品に比べると品質面では劣るものの、廉価であることなどから利用者が存在することを、効用終了を否定する理由として斟酌する。再生利用により品質・性能が低下したとしても、製品としての用途に耐えうる限りは、効用終了に結びつかないことになろう[25]。

また、本判決は、インクタンクのリサイクル品や詰め替えインクが販売されていること、控訴人は使用済みの控訴人製品を回収して熱源として使用しているが、同一のインクタンクを複数回使用することのほうが、より環境保全に資することも、効用終了を否定する事情として斟酌する。これに対し、⑦前掲東京地判［レンズ付きフィルムユニット］は、撮影後、使い捨てカメラ本体が消費者の手元に残らないことは、大量の製品が販売されるのに伴い、一般消費者の間で広く認識され、社会一般における共通認識となっていたことを、効用終了を肯定する方向に斟酌する。⑥前掲東京地判［フィルム一体型カメラ］は、消費者には使い捨てカメラ本体は返還されないこと、その旨の注意書きがあること、特許権者は、使用済みのカメラ本体を回収し、使用可能な部品は再利用していることを、権利行使を肯定する方向に斟酌している。本判決は、リサイクル品が存在すること自体やリサイクルが環境保全に資することを効用終了を否定する方向に斟酌しているのだから、一般に、使用済みの特許製品が特許権者により回収されることを消費者が受け入れていたとしても、それをもって直ちに効用が終了したとは判断されないものと考えられる。特許権者が再生品の出現を防ぐために使用済み製品の回収をしていたとしても、リサイクル業者により現実に再生利用されてしまうと、効用終了が肯定されることはなかろう。

ウ）以上、第１類型の適用においては、①消耗部材の交換は、原則として「通常の用法の下における修理」とされ、製品設計によってこれを覆すことはできないこと、②消耗部材の経済的価値は考慮されないこと、③部材の交換により品質が劣化したとしても、製品として機能すれば効用は終了しないとされること、④特許権者が、使用済み製品を回収し、何らかの形でリサイクルしていたとしても、リサイクル品が市場に存在すること自

[25] 再生品の品質によっては、出荷当時充填されたインクの費消により効用が終了したと評価できる可能性があるとする見解として、横山久芳「判批」知財管理56巻11号1687頁注32（2006）、渋谷・前掲注５）185頁。

体や、製品のリサイクルの方がより環境保全に資することが効用終了を否定する方向に斟酌されることが、本判事案への適用から分かる。このようにみてみると、消耗部材の交換による再生品の製造が、第１類型に該当して特許権侵害とされるのは、法令等により使用回数・使用期間が制限されている場合を除いては、相当限定された場面となるのではないかと思われる。

なお、本判決後の裁判例として、使い捨てカメラの再生品の製造・販売が問題となった⑩東京地判平成19年４月24日平成17年(ワ)第15327号／平成18年(ワ)第26540号［レンズ付きフィルムユニットⅡ］があるが、当裁判例は、「事案の内容に鑑み、インクカートリッジ大合議判決の第２類型…に当たるか否かについて判断する」として、第1類型該当性の判断には立ち入っていない。

(2) 第２類型該当性の判断

ア）本判決は、インクタンクの再生品の製造工程は、本件発明１の本質的部分を構成する部材の加工・交換にあたると認定し、第２類型該当性を肯定する。

本件事案において、「本質的部分」はどのように認定されたのであろうか。まずは、ごく簡単に、本件発明１の技術内容を説明しよう。

従来の技術では、安定したインク供給を行うための負圧を発生させるため、インクタンク内にインク吸収体を備え、インク吸収体の毛管力（インクの吸収力）を利用するとともに、インクタンクの単位体積当たりのインク収容量を増加させるため、インクタンク内を二つの空間に仕切り、一方の空間はインクを直接保持する液体収納室、他方の空間は負圧発生部材を収納する負圧発生部材収納室としていた（図Ⅰ参照)。

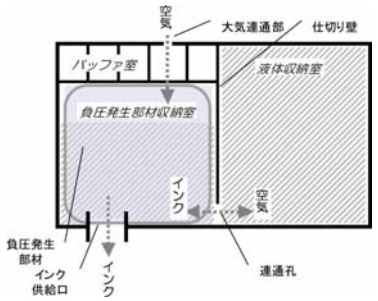
しかし、物流時等の使用開始前に、液体収納室を負圧発生部材収納室に対して重力方向上方に位置させると、液体収納室に気体が導入されることにより、液体収納室のインクが保持可能なインク量を超えて負圧発生部材へと漏れ出し、開封時に大気連通部からあふれ出て、あるいは液体供給口からインクが垂れて使用者の手などを汚してしまうおそれがあった（図Ⅱ参照)。

そこで、物流時のインク漏れという課題を解決するため、本件発明1の

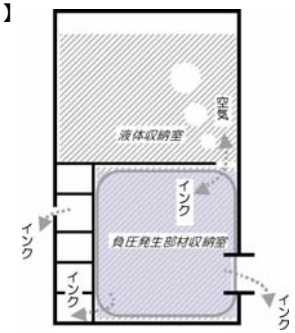
液体収納容器には、負圧発生部材収納室中に負圧発生部材Ａ（大気連通部側）と負圧発生部材Ｂ（液体収納室との連通孔側）を収納し、負圧発生部材Ａと負圧発生部材Ｂの境界層を圧接し、負圧発生部材の境界層近傍は他の部位と比較して圧縮率が高く、毛管力が強い状態とした（図Ⅲ参照)。

このような構成とすると、境界層は、いかなる姿勢においても、その全域にインクを有した状態を保つことができるようになり、仕切り壁と負圧発生部材収納室に収納されるインクと協働して、液体収納室への気体の導入を阻止する気体導入阻止手段として機能し、負圧発生部材収納室に保持可能なインク量を超えたインクが液体収納室から流入することを抑制することができ、物流時のインク漏れを防ぐという作用効果を奏することになるのである（図Ⅳ参照)。

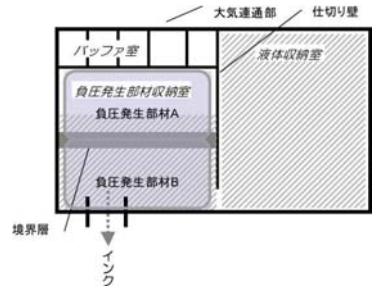
【図Ⅰ】



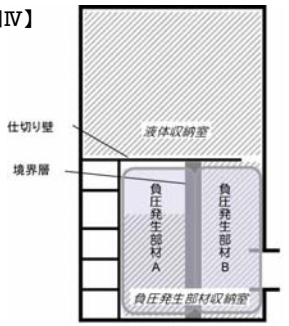
【図Ⅱ】



【図Ⅲ】



【図Ⅳ】



本判決は、物流時のインク漏れという課題の解決は、①インクタンクの構造（構成要件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く」）と②一定量のインクが充填されていること（構成要件K「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が負圧発生部材収納室内に充填されている」）の両者が備わって初めて達成することができるのだから、その両者が本質的部分であると認定した[26]。

では、インクタンクの再生品の製造が、なぜ本質的部分の加工・交換と評価されたのか。本件インクタンクを印刷に使用してインクを使い切ると、構成要件Kを欠く状態となる。インクを使い切った状態で、1週間〜10日経過するとインクタンク内部に残ったインクが乾燥して固着するため、境界面は新たにインクを吸収して保持することが妨げられる状態となるから、構成要件Hも欠くことになる。この状態のインクタンクを洗浄すると、境界面は再びその機能を回復するから、構成要件Hを再充足したことになり、その後、インクを再充填すれば、構成要件Kを再充足することになる。それゆえ、再生品の製造工程であるインクタンクの洗浄およびインクの再充填により、本質的部分H・Kを構成する部材の加工・交換がされていると評価されたのである。

このような本判決の認定に対しては、疑問が投げ掛けられている。本件発明の課題解決の手段として重要なのは、負圧発生部材の境界面全体がインクを保持しているということではなく、あくまでも、境界面全体がインクを保持するというインクタンクの構造そのものなのだから、構成要件Kを発明の本質的部分とするのは誤りであり、また、インクを使い切った後、境界面にインクが固着したとしても、境界面の毛管力が高いという性質は変わらないのだから、洗浄によって、本質的部分を構成する部材の加工・交換がなされたわけではない、との指摘である[27]。本件原審も、「毛管力が高い界面部分を形成した構造が重要であり、界面部分の上方までインクを充填することは、上記構造に規定された必然ともいうべき充填方法である」として、インクが充填されていることをもって発明の本質的部分とは理解しなかった。技術的な判断であるため、いずれの認定を是とすべきか、難しい問題である。ただ、クレームに記載された特許発明の本質的部分を探究する作業は、専門家の判断をもってしても分かれ得る、困難な作業ということはできよう。

イ）特許製品の再生品の製造工程は、消耗部材の交換が中心となろう。第2類型該当性の判断において注意すべきは、消耗部材の交換であっても、クレームに記載された特許発明の本質的部分を構成する部材と評価される限り、特許権侵害と評価される点である。そこで、純正品を製造する特許権者の側としては、交換されそうな部材は、少なくともクレームの記載に含めておく必要がある[28]。その限りにおいて、クレームに警告機能があることになろう。

再生品の出現を防ぐ方策としては、消耗部材そのものを特許発明とすることも考えられる。しかし、プリント後も長期間に亘り鮮やかな色彩を保つことができることに技術的特徴を有するインクを発明し、当該インクを充填したインクタンクを製造・販売した場合であっても、発明の実施品ではないインクを当該インクタンクに再充填することによりインクタンクとしての機能を果たせるのであれば、再生品の出現を防ぐことはできな

[26] 本件発明1を構成要件に分節したものを以下に示す。(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、(D) を有する液体収納容器において、(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く、かつ、(K) 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が負圧発生部材収納室内に充填されている (L) ことを特徴とする液体収納容器。

[27] 近藤惠嗣「判批」CIPCI ジャーナル172号30頁（2006)。

[28] ただし、クレームに含める構成要素を増やすことは、発明を限定する方向に働くから、純粋な侵害場面においては、有利に働くとはいえない。専ら、消尽の場面を念頭においた対応である（帖佐隆「判批」パテント59巻5号82頁（2006))。また、このような対応は、特許製品を利用する側からすれば、どこが発明の本質的部分かを見分けるのを困難にすることになろう。

い[29]。

ところが、本判決によれば、交換される消耗部材が、他の部材とあわせて使用されることにより、課題を解決する主たる作用効果を奏する発明であれば、消耗部材の交換が消尽の範囲外とされるのである[30]。本件発明1は、消耗部材であるインクが充填されていることが、インクタンクの構造と相俟って、インク漏れを防ぐという課題を解決する作用効果を奏する発明であったため、インクの再充填が、発明の本質的部分を構成する部材の交換であると認定されたのである。もっとも、他の特許製品であるインクタンクについて、インクの交換が発明の本質的部分を構成する部材の交換と認定されるような発明は、なかなか無いのではないだろうか。

ウ）他の特許製品についてはどうか。使い捨てカメラの事案をみてみよう。⑦前掲東京地判［レンズ付フィルムユニット］では、特許権については、「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」に該当するか否の判断を示していない。⑦前掲東京地判［レンズ付フィルムユニット］は、消耗品の交換は当該類型に該当しないと判示していたから、判断がなされなかったのかもしれない。ところが、類似の事案において同一の特許権の侵害の成否が争われた、本判決後の⑩前掲東京地判［レンズ付きフィルムユニットⅡ］では、第2類型該当性が肯定されている[31]。発明が解決しようとする課題は、使い捨てカメラにフィルムの巻き戻し機構を設けることによるコスト増を防ぎつつ、作業効率の向上のためにフィルムの取り出しを明室でも行うことができるようにすることであったところ、「パトローネから予め引き出された未露光フィルムをフィルムロールとしてフィルムロール収納部に装填し、撮影の度に撮影済みのフィルムがパトローネに収納されていく構成」が、発明の本質的部分と認定された。現像に出された後に回収された使い捨てカメラは、フィルム及びパトローネを欠く状態にあるから、フィルムやパトローネを再装填する作業工程を含む再生品の製造は、

[29] 帖佐・前掲注28)80頁参照。

[30] 帖佐・前掲注28)81頁。

[31] 当該裁判例においては、別個の特許権についても侵害の成否が争われ、こちらも第2類型該当性が肯定されている。

本質的部分を構成する部材の加工・交換と認定されたのである。当該事案においても、消耗部材が製品内部に装填されていることが、カメラの構造と相俟って、課題を解決する主たる作用効果を奏する上で重要と評価されたのである。

このようにみてくると、例えば、漏電防止という課題解決のために、漏電を防止する構造を有する電気製品の発明があり、電池の形状と相俟って作用効果を奏するような発明が仮にあるとしたら、電池が組み込まれた状態でクレームされているだけで、電池の交換ですら発明の本質的部分の加工・交換と認定されることがあるのではないかと思われる。再生品の製造工程において交換される消耗部材を発明の主たる作用効果に何らかの形で関係させることができれば、特許権によって再生品の出現を防ぐことが可能となろう。

なお、消耗部材の交換が問題となった⑨前掲大阪地判［ステップ用具］においては、当該考案の本質的部分がどのように評価されたのか明らかにされてはいないが、ステップ用具を構成する受金具は「考案の本質的部分を構成する主要な部分に当たるとすべき事情があるとまではいえない」と判断されている[32]。ステップ用具は、建設現場において、立設した鉄骨の側面に作業者が昇降するための足場を確保するという作用効果を奏する実用新案であるところ、受金具によりタラップ本体が建築現場の鉄柱の側面に固定されるのであるから、受金具が本質的部分を構成する部分ではないとは簡単にはいえないのではないかと考えられる[33]。

ところで、⑦前掲東京地判［レンズ付フィルムユニット］では、使い捨てカメラの形状につき意匠権が取得されていたところ、再生品の製造過程において、紙カバーを交換する工程をもって、意匠の本質的部分を構成する主要な部材の交換と認定されている。本判決の射程が仮に意匠権についてまで及ぶとすると、例えば、インクタンクの外装を破壊しなければインクを再充填できないような構造とすれば、第2類型該当性が問題となるこ

[32] なお、当裁判例においては、均等侵害の成否も争われているが、第5要件（意識的除外）で決着がついており、第1要件（非本質的部分）の判断はなされていない。

[33] 倉内義朗「判批」知的財産法政策学研究5号170頁（2005）。

とになり、再生品業者への対抗手段となり得る[34]。もっとも、このように考えると、製品の部材を交換するのに外観に手を加えなければならないような製品設計としておけば、再生利用されそうな製品につき意匠権を取得しておくだけで、修理行為等が容易に消尽の範囲外とされてしまうことになる。本判決の基準がそのまま意匠権に妥当するとするのには問題があるのではないかと考える。

5. 本判決の検討

それでは、判旨の検討に入ろう。

(1) 原審の法律構成に対する批判

最初に、原審の法律構成に対する批判の内容を検討しよう。本判決は、修理と再生問題を消尽の適用範囲の問題と捉えるとの立場を明らかにした後、「特許製品に施された加工又は交換が『修理』であるか『生産』であるかにより、特許権侵害の成否を判断すべき」とする原審の考え方を批判する。第一に、特許製品に物理的な変更が加えられない場合について権利行使の許否を判断することが困難であるとする。生産該当性を判断基準とする立場は、クレームに記載された特許発明を構成する部材に手を加えない行為に関してはそもそも権利行使を認めるべきではないと考えており[35]、取引の安全に配慮した所以である[36]。本判決が、特許製品に物理的な変更が加えられない場合についても特許権の効力を及ぼすべきとの考えに立っていることを強調したものであろう。

第二に、「生産」の語を特許法２条３項１号にいう「生産」と異なる意味で用い、生産の概念を混乱させるおそれがある、とする。

特許権の効力の及ぶ「生産」（特許法２条３項１号）とは、純粋な侵害場面で考えれば、クレームに記載された発明の構成要件をすべて充足する物を作り出す行為である[37]。そうすると、クレームに記載された発明を構成する部材の一部を交換する修理行為であっても、形式的には生産に該当することになる[38] [39]。しかし、特許権者が拡布した特許製品を修理する場面においては、形式的に生産に当たる行為であっても、別個の製品を作り出したと評価されない限りにおいては、消尽理論の趣旨からも許されるべきである。生産該当性をもって侵害の成否を決する見解は、そのような意味で、消尽の場面においては、形式的に生産とされる行為を限定した、別個の生産概念を用いるものである[40]。

生産該当性の問題として扱う立場は、特許権の効力が及ぶ実施概念をもって消尽の範囲を画する点で、明確な基準を提示するとも思える。しかし、

[34] 帖佐・前掲注28)83頁参照。

[35] 鈴木將文「判批」Law & Technology 32号82頁（2006)。

[36] 田村・前掲注８)37－38頁、田村・前掲注19)202頁。

[37] 例えば、クレームに記載された発明がａ＋ｂ＋ｃ＋ｄで構成されているときに、ａ＋ｂ＋ｃで構成される物を作り出す行為は、均等論の要件を満たし直接侵害行為とされる場合を除けば、間接侵害の成否が問題となるのみで、「生産」の実施行為とは評価されない。これに対して、ａ＋ｂ＋ｃで構成される物にｄを加える業者がいれば、「生産」を直接実施する侵害者と評価されよう。

[38] 玉井・前掲注10)240頁、田村・前掲注19)191頁。

[39] 例えば、クレームに記載された発明がａ＋ｂ＋ｃ＋ｄで構成されているときに、修理としてｄを交換すると、当該修理行為はａ＋ｂ＋ｃにｄを加える行為となり、形式的に生産にあたることになる。

[40] 生産該当性の問題と捉える見解の中には、生産を形式的にクレームを充足する物を作り出す行為と捉えて、侵害の成否を決する見解もある。角田・前掲注９)1658頁は、特許発明のクレームを充足しなくなった特許製品には消尽理論を適用する余地はなく、特許製品ではない物を入手してクレームを充足する物とする行為は侵害にあたるとする。また、渋谷・前掲注５)185頁は、リサイクル業者が行う物の構成部材の全部または一部を補修・交換する行為は、特許権者に無断で行えば、理論的には、すべて特許権の侵害になると考えるべきであるとする。

「生産」概念を一義的に捉える点では同じであるが、特許法２条３項１号の「生産」概念自体を実質的に考え、「生産」該当性を基準とする見解もある（羽柴隆「間接侵害について（その３)」特許管理28巻４号384－386頁（1978))。

また、修理行為が問題となる場面を限定する手法として、生産概念は形式的に捉えた上で、生産に該当しない場合に侵害を否定する方向でのみ生産概念を用いる見解がある（田村・前掲注８)36－39頁)。

学説においては、侵害場面とは異なる生産概念を用いる見解が多数である（紋谷・前掲注９)12頁、松尾・前掲注９)59頁、吉藤・前掲注９)435頁、中山・前掲注５)313頁、桐原・前掲注９)72頁、布井・前掲注９)272頁、福田・前掲注９)516頁、滝井・前掲注９)34頁、古沢・前掲注８)961頁、横山・前掲注８)148頁、林・前掲注９)45頁、仙元・前掲注９)156頁、高林・前掲注９)90頁)。

修理の場面における生産を形式的な生産とは異なる意味で用いる通説的見解は、結局のところ、許される範囲の修理は「使用」（消尽の範囲内）、その範囲を超えれば「生産」（消尽の範囲外）とするものであり、両者を分けるのは、いかなる行為が生産に該当するかを決する具体的な判断基準である。生産概念を混乱させるかどうかは別としても、あえて純粋な侵害場面で用いられる生産概念と異なる生産概念を介在させずとも、直接に消尽の範囲外とする基準を打ち立てればよいのではないだろうか[41) 42) 43)]。

第三に、特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の加工・交換がされた場合であっても、権利行使を認めることができない可能性があると批判する。

技術的な視点以外の要素をも考慮する原審の判断基準に対する批判であり、生産該当性の問題とする立場一般に妥当する批判ではない[44)]。発明の本質的部分の保護が図られるべきだとの考えに立つことを強調したものであろう。技術的基準の当否については、第２類型の基準論において検討する。

(2) 第１類型の基準論

次に、第１類型の判断基準について検討をしよう。

ア）物理的な効用終了に関して、消耗部材等の交換は、原則として消尽の範囲内とされる点、部材の加工・交換等が大規模・大部分に及ぶか否かの判断は、特許製品を基準に、経済的価値の重要性、量的割合を基準としてなされる点は、部材の加工・交換等の行為を行う者からみて、予測可能性が高く、取引の安全を積極的根拠とする消尽理論の趣旨に沿うものと評価できる[45)]。

ところで、第１類型は、特許製品を基準として、経済的価値や量的割合から大部分の部材の加工・交換か否かを判断するが、当該部材が特許権者等が拡布した製品を構成する部材であればよく、クレームに記載された特許発明を構成する部材であるか否かは考慮されていないのだろうか。本件は、特許権者が拡布した製品であるインクタンク全体がクレームされている事案である。これに対し、特許権者が拡布した製品全体がクレームされていない場合、例えば、従来よりも多量のインクを保持可能で、かつ、インクの供給に最適な負圧を発生させることができる点に技術的特徴を有する負圧発生部材が特許発明としてクレームされている場合を想定してみよう。この場合に、特許発明としてクレームされている負圧発生部材に何ら関係しない、例えばインクタンクのプラスチック容器の修理行為であっても、インクタンク全体を基準として経済的に大部分の加工・交換に及べば、効用が終了したとされるのだろうか。特許製品を基準とするという

41) もっとも、形式的な生産に当たらない行為を侵害から排除するという意味はある（形式的な生産を超える範囲で生産概念が用いられることがあれば別論であるが）。しかし、そのような観点からは、生産概念は形式的に捉えた上で、生産に該当しない場合に侵害を否定する方向でのみ生産概念を用いる見解が優れているといえよう（田村・前掲注８）36－39頁）。

42) 生産該当性を判断基準とする立場からは、「生産」を発明の実施に含めた趣旨が、物に対する需要を特許権者に独占させることにあることからすれば、侵害の場面では、物を完成させる行為一般により物の新たな需要が奪われることになるのに対し、再利用の場面では、元の物と同一性を有しない物を誕生させた時点で物に対する新たな需要が充足されたといえることから、生産の解釈の違いが生ずるにすぎないとの反論がある（横山・前掲注25)1685頁。鈴木・前掲注35)82頁、古沢博「判批」知財管理56巻９号1432頁（2006）も参照)。また、高林・前掲注22)は、第２類型を、加工・交換される部材の生産・譲渡が特許発明の間接侵害を構成する場合に、流通に置かれた特許製品のうちの一部材としてこれを用いて加工・交換する行為を特許権の侵害行為とするものと位置付けるため（188頁)、生産の語は、直接侵害が成立する場合の生産と、間接侵害が成立する場合の生産をもって、新たな権利侵害としての生産である旨を述べるものとして理解すれば足りるとする（190頁)。

43) 間接侵害が問題となる事案類型の場合、「生産」該当性の判断が必要となるとする指摘もあるが（鈴木・前掲注35)82頁)、本判決は「生産」を形式的に捉えるのだから、間接侵害における「生産」該当性も形式的に判断することになろう。その上で、生産を実施する者の行為が消尽の範囲内か否かを判断し、消尽の範囲外とされれば間接侵害も成立、消尽の範囲内とされた場合は、直接実施に従属するか否かの問題に帰着することになろう。修理等に必要な部材をすべて自前で用意できるわけではないから、修理行為が消尽の範囲内で適法とされたことを実効あらしめるために、直接侵害者の行為が消尽の範囲内とされた場合、間接侵害はこれに従属し、間接侵害も成立しないと考える。

44) 横山・前掲注25)1685頁、鈴木・前掲注35)82頁。

45) 田村善之「判批」NBL836号30頁（2006)。

場合の、「特許製品」とは何を意味すると考えるべきかの問題である。

仮に、修理の対象がクレームに記載された特許発明を構成する部材であるか否かは考慮されていないとすると、特許権により保護されるのは特許発明であるにも拘らず、特許発明の技術的範囲と一切関係のない部分についても保護を及ぼすことになる[46]。特許権者の側からすれば、製品に何かしら特許発明たる部品を用いるだけで、当該製品全体の利用行為に一定の影響力を及ぼすことが可能となるのである。特許発明は、クレームにより記載されることにより警告機能を果たしている以上、当該クレームを構成しない部材に対する加工・交換を特許権侵害とするのは、取引安全の観点からも問題があろう。

したがって、特許製品を基準とする場合の「特許製品」とは、製品中の、クレームに記載された特許発明を構成する部分を意味するものであり、クレームに記載された特許発明を構成しない部材を加工・交換しても、前述の負圧発生部材の例でいえば、特許製品である負圧発生部材以外の部材を加工・交換しても、第1類型の物理的な効用終了においては問題とならないと考える[47]。

それでは、なぜ判旨は、第１類型と第２類型とで、特許製品基準、特許発明基準と、表現を違えたのか、次のように解すれば足りるだろう。特許製品を基準として判断する、特許発明を基準として判断するとは、どのような情報を判断基底に含めるかの問題である。すなわち、第１類型においては、加工・交換された部材が経済的価値の重要性や量的割合の観点から大部分であるかという判断を、現実に流通する特許発明の実施品を見て判断するということである。第２類型においては、加工・交換された部材が発明の本質的部分を構成する部材であるか否かを判断するにあたり、クレームに記載された特許発明を見て判断するということである。クレームに記載された特許発明からは、特許製品を構成する部材の材質、耐久性等の情報は必ずしもすべて与えられるわけではないのだから、特許製品を基準

[46] 鈴木・前掲注35)80頁。

[47] 高林・前掲注22)183頁。渋谷・前掲注５)184頁、鈴木・前掲注35)80頁も、特許発明を構成しない部材が加工・交換された場合に侵害を肯定することには問題があるとする。

とするか、特許発明を基準とするかによって、判断の基礎とされる情報は異なるのである。

イ）社会通念上の効用終了は、法令等や社会的に強固な共通認識を判断基準とする。社会的に強固な共通認識という基準は、不明瞭で予測可能性に乏しく、取引の安全という観点から問題がある。もっとも、既にみたように、従来の裁判例で消尽の範囲外とされた使い捨てカメラの再生品の製造であっても、本判決の基準を適用すると、効用終了は否定されるものと予想される。社会的に強固な共通認識という基準が現実に適用される場面はそれほど多くはないものと考える。

法令等を基準とする点はどうか。例えば、使い捨て注射器の使用が１回に法規制されている場合に、当該回数を超えて注射器を使用する行為は、特許権を侵害することになることをどのように考えるべきだろうか。

確かに、法令で使用回数が制限されている製品の販売価格は、当該使用回数を念頭において設定されるから、当該制限を超えた使用がなされるとすれば、特許権者の対価回収の機会を害するとも思える[48]。しかし、製品の使用回数を制限するのは、当該法令で実現すべき事柄にすぎず、特許権者の保護とは無関係であり、特許権者に権利行使を許す契機とするべきではないと考える[49]。

法令等を基準として効用終了を判断するとなると、特許製品の流通後に、使用回数を規制する法令が改正された場合、権利行使が許される製品と許されない製品が混在することになる。取引の安全という消尽理論の趣旨から考えて問題があろう[50]。

(3) 第２類型の基準論

第２類型は、特許発明を基準として、発明の本質的部分を構成する部材の加工・交換を消尽の範囲外とする技術的基準を採用した。特許発明はクレームにより公示されているのだから、特許発明を基準とする点は、取引安全という観点から評価できよう。

[48] 玉井・前掲注10)250頁参照。

[49] 田村・前掲注８)38頁参照。

[50] 鈴木・前掲注35)79頁参照。

問題は、技術的基準を採用した点である。本判決は、「特許発明の本質的部分」の意義を「当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分」と定義した。均等論にいう本質的部分の要件（最判平成10年２月24日民集52巻１号113頁［ボールスプライン軸受］参照）と同じものであると解されている[51]。

しかし、修理行為が問題となる場面において、均等論にいう本質的部分と同じ基準を用いることには問題がある。均等論は、特許権者の拡布した製品とは関係のない、純粋の侵害場面において、特許権者を救済する法理として位置付けることができる。これに対し、消尽の場面においては、特許権者からの譲受人との関係が問題となっており、特許権者を有利に扱う利益衡量を同様に働かせる必要はない[52]。また、特許発明の本質的部分がどの構成要素であるかを見極める作業は、取引当事者が行うのは困難であり、取引の安全を害することになると考えることができる[53]。既にみたように、本件発明１の本質的部分の理解は、裁判所や専門家の間ですら分かれ得るのである。

このような批判に対しては、被疑侵害者が当業者である場合は、他人の特許権の存否を確認し、その技術内容を把握する義務を負うべきものであり、不都合はないとする反論がある[54]。特に、本件のような再生業者の場合は、純粋の侵害者と同様の立場にあるから、不合理ではないという[55]。明細書から客観的に判断することが可能な事情に焦点を当てて侵害の成否を論じる点で、技術的基準は、判断の客観性、透明性を担保しやすい手法との評価もある[56]。

51) 横山・前掲注25)1685頁。

52) 田村・前掲注45)33頁注(24)。

53) 田村・前掲注45)31頁、33頁注(21)参照、鈴木・前掲注35)81頁、長沢幸男「消尽論の推移と展望」金判1236号71頁（2006）、玉井・前掲注10)248頁、東海林保「特許権の消尽―裁判例に現れた国内消尽の判断手法を中心として―」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務　第1巻〔特許法［Ⅰ］〕』（新日本法規出版・2007）270－271頁も参照。

54) 横山・前掲注25)1689頁、帖佐・前掲注21)12頁。

55) 横山・前掲注25)1694頁注44。

56) 横山・前掲注25)1694頁注43。ただし、技術的基準のみならず、物全体を考慮したアプローチを補完的に採用することが望ましいとする。

しかし、修理と再生問題の場面においては、本件事案のように製造能力を有するリサイクル業者の行為が問題となるだけでなく、多様な者が想定される。事業者といえども、特許製品の製造に至るまでの技術的能力を有する者ばかりではない。適法に特許製品を取得した者が修理する場面において、純粋な侵害場面で生産行為に及ぶ当業者と同様の注意義務を一律に負わせるのは、無理があろう。消尽理論の趣旨に沿って、取引の安全に配慮するならば、発明の本質的分部の見極めという技術的な基準ではなく、経済的、量的基準をもって判断するのが妥当と考える。

また、判旨は、発明の実質的価値は、従来技術にはない特有の技術的思想に基づく解決手段である本質的部分にあるから、発明の本質的部分が加工・交換された場合は、特許製品に付された対価は残存しなくなり、製品の同一性は失われるとする。しかし、技術的な価値と経済的な価値は直ちに結びつくものではない[57]。経済的な評価から、加工・交換された部材が特許発明を構成する部材の大半に及んでこそ、特許権者が対価を回収した製品と同一の製品ではなくなったと判断されよう。

本判決によれば、加工・交換の対象が本質的部分であれば、当該部材が消耗品等であることは第２類型該当性を否定する要素とはならない。確かに、特許発明の保護の観点からは、当該部材が消耗部材であるか否かは、侵害の成否とは関係ないといえる[58]。しかし、消耗部材の交換が侵害と評価されては、購入者の予測可能性を害するおそれがあり、問題があろう[59]。

６．残された課題

消耗部材が交換可能とされている場合に、当該部材の交換を特許権侵害と評価するのは、取引当事者にとって不意打ちとなる。消耗部材の交換が

57) 鈴木・前掲注35)81頁参照、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　キヤノンプリンターカートリッジ事件を題材に」紋谷暢男教授古希記念『知的財産法と競争法の現代的展開』（発明協会・2006）400－401頁も参照

58) 横山・前掲注25)1686頁、帖佐・前掲注21)11頁。

59) 田村・前掲注45)31頁。

第２類型によって消尽の範囲外とされても、なお、特許権者の権利行使が許されない場合がないだろうか。

本件では、再生品の製造に用いられた控訴人製品は、インクを充填する際の開口部が塞がれており、インクの再充填を行うには、インク充填用の穴を開ける必要があった。消耗部材の交換が簡単にはできない特許製品が問題となった事案であったといえる。仮に、インクの交換が簡単に行える構造となっていたならばどうだろうか。本判決でも、控訴人製品には、インク充填用の穴がプラスチックのボール状の部材でふさがれているだけで、当該部材をインクタンクへと押し込み、またはこれを取り除くことによってインクを再充填するための開口部を確保することができる製品があることが認定されている。

消耗部材を容易に交換することが可能な製品設計となっている場合、反対の意思表示がない限り、特許権者は交換されることを考慮して特許製品を拡布したと評価することができるし、また、特許製品の一部を占めるにとどまる交換可能な消耗部材の交換が侵害に問われるのでは、特許製品の購入者に不意打ちとなろう。

そこで、消耗部材が交換可能とされている場合、黙示の許諾があったものとして、当該交換行為は、特許権侵害を構成しないとすべきである[60]。インク充填用の穴を塞ぐ等により反対の意思表示をすることは簡単であるから、限定された事案となろうが、消耗部材の交換が可能な設計となっている場合は、黙示のライセンスの法理の適用を認めるべきである。

第三　国内販売分の控訴人製品を用いて製造された再生品について方法の発明に係る特許権に基づく権利行使の許否

１．問題の所在

控訴人は、物の発明である本件発明１とは別に、当該物の発明を、物を生産する方法の発明として表現したものを本件発明10としてクレームしていた。

物を生産する方法の発明に係る特許権の効力は、「方法の使用をする行為」（特許法２条３項２号）および「その方法により生産した物の使用、譲渡等…をする行為」（同条項３号）に及ぶ。特許権者等が本件発明10を使用して生産したインクタンクを再生利用等する行為は、「その方法により生産した物の使用、譲渡等」に及ぶ特許権の効力との関係で侵害の成否が問題となる。また、被控訴人製品の製造方法は、発明10の構成要件をすべて充足し「方法の使用」にあたるため、被控訴人製品を輸入等する行為は、「その方法により生産した物」の「輸入」等に該当する。そこで、特許権者は被控訴人による被控訴人製品の輸入等の行為につき、本体発明10に係る特許権に基づき差止めを請求したのだが、被控訴人製品は、特許権者が拡布した特許製品を再生利用して製造したものであるため、消尽理論の適否も絡んで、権利行使の許否が争われたのである。

物を生産する方法の発明に係る特許権は消尽するのか。消尽するとした場合、それはいかなる場合か。従来、この点に関する判断が示された裁判例はなかったところ、本判決は、本件発明１の特許権に基づく権利行為を認めているため、事案の解決としては不要であったが、詳細に判示したものである。

２．原審判決

本判決の検討に入る前に、本件原審の判示内容を確認しておこう。原審は、「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。」「特許された製造方法により生産された製品を譲り受けた者が、当該製品を使用し譲渡等する権利に基づき、その製品の寿命を維持又は保持するために当該特許製品を修理することができることは、物の特許の場合と同様であり、…物を生産する方法の特許の場合も、物の特許の場合におけると同様な考慮要素を総合して新たな生産か修理かを判断する必要がある」。「そして、本件発明10の構成、作用効果の概要は、…本件発明１のそれと異なるところはない。」「したがって、本件発明10に

[60] 田村・前掲注８）43－45頁参照。

ついての特許の関係においても、本件インクタンク本体を用意し、特定の態様にインクを再充填して被告製品としたことが新たな生産に当たるものと認めることができないから、日本で譲渡された原告製品に基づく被告製品につき、国内消尽の成立が認められる」として、本件発明10に係る特許権に基づく権利行使を認めなかった。

原審は、物の発明につき、生産該当性を判断基準とする見解を採った。その考え方を当該方法により生産された物（以下、成果物）の利用行為についても敷衍し、成果物の「生産」にあたるのか、「修理」にとどまるのかという判断枠組みの下、物を生産する方法の発明に係る権利行使の許否を決したのである。

３．本判決の立場とその検討

本判決は、原審とは異なり、物の発明の実施品についての修理と再生問題を消尽の適否の問題として処理したところ、被控訴人製品の製造行為は成果物を再生利用する行為であることから、成果物の使用、譲渡等に及ぶ特許権の効力に関しては、物の発明と同様、消尽の適用範囲の問題として論じた。加えて、再生品の製造工程が本件発明10のクレームに記載された構成要件をすべて充足するため、「その方法により生産した物」の「輸入」等に該当するとして権利行使が許されるかの判断において、方法を使用する行為について特許権に基づく権利行使が許されないとする２つの類型、すなわち、方法の使用が特許権侵害を構成しない場合（当該方法により生産された物の輸入等も権利侵害とはならないことになる）についても別途判断を示した。

以下、３つの説示について、順に検討をしよう。

(1) 成果物の使用、譲渡等

ア）特許権者等が国内において成果物を譲渡した場合、当該成果物についての権利は消尽するが、物の発明と同様の理由により、「(ア) 当該成果物が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第１類型）、又は、(イ) 当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において、当該部材の全部又は一部につき、第三者により加工又は交換がされたとき（第２類型）には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該成果物について

特許権に基づく権利行使をすることが許される」とした。

成果物の使用、譲渡等に及ぶ権利の消尽に関しては、従来、物の発明と同様に考えられていた[61]。本判決に対しても、その法律構成、具体的な判断基準はともかく、物の発明と同様に考えるという点に関しては、異論は見られない[62]。しかしながら、以下の点に関しては、成果物に特有の考慮が必要であろう。

イ）物の発明の消尽と異なる点は、あくまで成果物の使用・譲渡等に及ぶ「物を生産する方法の発明」の効力が問題となっているため、本判決は、第２類型につき、「当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において、当該部材の全部又は一部につき、第三者により加工又は交換がされたとき」（傍点は筆者）と表現を変えている。

「成果物中に」物を生産する方法の「発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合」とはどのような場合だろうか。本件発明1は物流時のインク漏れを防ぐインクタンクの発明という物の発明であり、本件発明10は、これを生産方法に表現を変えて、物流時のインク漏れを防ぐインクタンクの製造方法の発明としたものである（詳しくは第三　３.(2)ア）を参照)。本件発明10の方法を使用して得られる成果物は、本件発明１に記述されている物と同一という関係にある。ゆえに、本件発明１の本質的部分は、構成要件ＨとＫと認定されているところ、本件発明10においてこれらに対応する構成要件Ｈ´とＫ´は「発明の本質的部分を構成する工程の一部を成すものであり、その効果は本件発明10の成果物である控訴人製品中の部材（本件発明１の構成要件Ｈ及びＫを充足する部材）に形を換えて存在する」と認定され、インクタンクの再生品の製造により当該部材の加工・交換がなされたとして、第２類型該当性が肯定されるに至っている。物の発明を物を生産する方法に表現を変えただけであれば、成果物中に存在する物を生産する方法の発明の本質的部分に係る部材は、物の発明につ

61) 中山・前掲注５)362頁参照。

62) 田村善之「判批」NBL837号44頁（2006)、帖佐・前掲注21)11頁、鈴木・前掲注35)82頁参照。なお、高林・前掲注22)191－192頁は、成果物の部材を加工・交換する行為が方法の発明を使用して行われたときのみ権利侵害となるとする。

いて判断された本質的部分に係る部材と異ならない。物の発明の消尽と成果物の消尽の判断は一致することになろう。

これに対し、本件事案と異なり、発明の本質的部分が純粋な生産方法に係る工程のみに認められる場合はどうか。（A）インクタンクを製造する工程と（B）インクを効率的に充填する工程から構成される物を生産する方法の発明を想定してみよう。インクタンクの構造そのものには新規性はなく、インクの充填を効率化した点に、発明の本質的部分、すなわち「当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分」がある場合、本質的部分に係る部材は、当該物を生産する方法を使用した結果得られる成果物であるインクタンク中には存在し得ない。発明の本質的部分が純粋な生産方法に係る工程のみに認められる場合、その本質的部分に係る部材は成果物中に存在し得ないものとして、カテゴリカルに第２類型該当性は否定されるものと考えることができよう[63]。

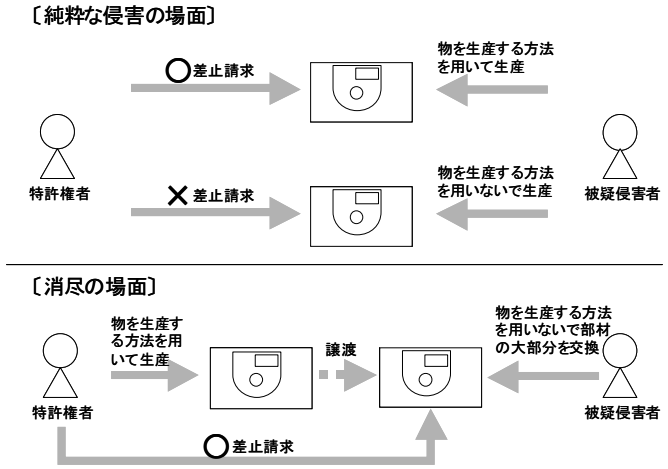
発明の本質的部分が生産方法に係る工程のみならず、物自体にもある場合、上記の例でいえば、インクタンクそのものも、物流時のインク漏れを防ぐなどの点において「当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分」を有する場合には、成果物であるインクタンク中に、「特許発明の本質的部分に係る部材」が存在するものと評価され、第２類型該当性が問題となり得る。

ウ）以上に対し、第１類型（ａ）物理的な効用終了該当性は、交換された部材が消耗部材等ではなく、利用行為が「通常の用法の下における修理」とみなされない場合は、特許製品を基準に、加工・交換等した部材の経済的価値の重要性、量的割合から判断される。そうすると、発明の本質的部分が生産方法に係る工程のみに認められる場合であっても、すなわち、当該成果物が何らの新規性を有しない物であっても、特許製品を構成する部材の加工・交換行為が侵害とされる場合があることになる。

しかし、このような第１類型の適用場面には、疑問がある。

使い捨てカメラに係る発明を例にとって考えてみよう。当該発明は、（A）使い捨てカメラの筐体を製造する工程と（B）フィルムを効率的に装填する工程から構成されており、その内、純粋な生産方法に係る（B）工程のみが発明の本質的部分とする。純粋な侵害場面においては、当該生産方法を使用して生産される物と同種の使い捨てカメラを、当該生産方法を使用しない方法で生産すれば、すなわち、使い捨てカメラの筐体に上記発明の構成要件（B）の工程に該当しない方法でフィルムを装填すれば、物を生産する方法の使用には該当しないため、特許権侵害と評価されることはない。それにも拘らず、本判決の判断基準によれば、消尽の場面において、（B）工程を用いない使い捨てカメラの製造が侵害と評価されることがある。特許権者等が拡布した使い捨てカメラの使用済み品を用いて再生品を製造する際に、構成要件（B）に該当しない方法でフィルムを交換し、さらに、使い捨てカメラのフラッシュ機構やレンズを交換したとする。この場合、再生品の製造行為は、当該物を生産する方法の発明に記載されたクレームを充足する行為ではない。しかし、フラッシュ機構等の交換が、経済的観点から大部分の部材の交換と評価されれば、第１類型該当性が肯定され、侵害と評価されることになる（図Ⅴ参照）（なお、既に検討したとおり、設例の発明では、第２類型該当性は問題とならない）。この点をどう理解すべきか。

【図Ⅴ】



[63] 高林・前掲注22）191頁注60参照。

物を生産する方法の発明の効力が、当該方法の使用による成果物の使用、譲渡等にも及ぶとされるのは、特許権者は、当該成果物の販売を通じて当該物を生産する方法の発明の対価を回収することが通常の経済活動として想定されるところ、方法の使用に対する排他権を付与したのみでは特許権の保護として薄く、権利保護の実効性を欠くからであろう。そうだとすると、当該生産方法を使用して得られた成果物を構成する部材の大部分を加工・交換して使用を継続されては、特許権者が当該成果物を通じて対価を回収する機能を害することになるから、当該生産方法を使用したか否かに拘らず、権利行使を認めるべきだと考えることができるのかもしれない。しかし、当該発明に係る特許権は、当該方法を用いないで生産した使い捨てカメラまでを市場から排除できる効力を有するわけではないのだから、当該物を生産する方法の発明を用いて得られた成果物である使い捨てカメラと、当該方法を用いないで生産した使い捨てカメラは、そもそも市場において競合する関係にある。市場に現れた製品が、特許権者が拡布した製品に端を発するからといって、権利行使を許すべきではなかろう。当該成果物の譲渡により方法の使用についての対価回収の機会はあった以上、当該方法の使用に該当しない態様での利用行為に権利行使を認めるべきではないと考える。

これに対し、上記の発明の例でいえば、工程（B）の方法を用いてフィルムを交換する行為は、消尽の範囲外として権利行使を認めるべきである。もっとも、この場合には方法の発明の全部実施にあたるから、方法の使用に係る権利行使が認められると考える（第三　3.(2)ウ）参照）[64]。しかし、当該発明にさらに、フィルムを装填した後、（C）紙箱状の外装を取り付けるという発明の本質的部分ではない生産工程があったとして、（C）工程のみを実施せずに、当該生産方法を使用して製造される使い捨てカメラと同様の製品である再生品を製造した場合は、一部実施であり方法の使用には該当しないから、方法の使用に係る権利行使は認められない。既に説明した通り、純粋な生産方法に係る工程にのみ本質的部分が認められる発明では、第2類型該当性は問題となり得ないから、この場合には、第1類型該当性を認めることにより、消尽の範囲外として権利行使を認めるべきだろう[65]。成果物を媒介とした当該方法の使用についての対価回収の機会が害されているといい得るし、また、当該方法を用いないこともできるのだから、取引の安全を害することもないと考えられる[66]。

以上を整理すると、純粋な生産方法に係る工程にのみ発明の本質的部分がある物を生産する方法の発明に係る成果物につき、当該方法の本質的部分を実施しない態様での部材の交換が特許製品を基準として大部分に及んだとしても、第1類型該当性を認めるべきではないと考える。

(2) 方法を使用する行為について権利行使が許されない場合（物の発明の実施行為類型）

ア）本判決は、方法の使用をする行為について権利行使が許されない場合の1つめとして、物を生産する方法の発明の技術内容が物の発明と実質的に同じであり、単に物の発明と物を生産する方法の発明を併記したときは、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とした（以下、物の発明の実施行為類型）。

本件発明10は、物を生産する方法の発明としてクレームされているが、物の発明である本件発明1の技術内容をそのままに、表現を変えただけのものである[67]。物の発明がなされている場合、当該物を製造する工程とい

64) もっとも、方法を使用する行為に関する間接侵害類型（第三　3.(3)参照）に該当し、権利行使が認められない場合はあり得る。

65) この場合でも、物を生産する方法の発明のクレームに該当しない方法で生産した製品なのだから、もともと特許権の排他的効力が及ばないはずであり、当該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を否定すべきだとする理解もあり得る。

66) 再生品の製造業者が(C)工程を実施しなくて済んだのは、再生品が当該方法を用いて生産した製品に由来するからである。特許権者に有利に衡量すべき場面ということができる。また、本文のように成果物の使用、譲渡等に関する第1類型の問題として処理するのではなく、不完全利用（田村・前掲注5）223頁以下参照）の一態様として、方法を使用する行為として権利行使を認めるとの法律構成も考え得る。

67) 本件発明10を構成要件に分節したものを以下に示す。本件発明1の構成要件と比較すると、表現を変えただけであることがよく分かる。(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

う記述に変えるだけでも、当該物が新規性等の特許要件を満たす以上、物を生産する方法の発明としても特許要件を満たすことになる。そこで、控訴人は、簡単に言えば、物流時のインク漏れを防ぐ作用効果を有するインクタンクの発明を、物流時のインク漏れを防ぐ作用効果を有するインクタンクの製造方法の発明としてクレームした特許発明の特許権を取得しておいたのである。

本判決は、同一の技術思想が、物の発明と物を生産する方法の発明としてクレームされている場合に、物の発明に係る特許権が消尽し（すなわち、第１類型および第２類型に該当しないと判断されて）、権利行使が許されない場合に、物を生産する方法の発明に係る特許権を行使することも許されないと判示した。

控訴人製品を用いて再生品を製造する被控訴人の行為は、形式的にはクレームに記載された本件発明10の構成要件をすべて充足するから、本件発明10の方法の使用にあたるが、インクタンクの利用行為が本件発明１の消尽の範囲内であれば、本件発明10の方法の使用に該当しても権利行使は許されないことになる。本件では、本件発明１に係る特許権は消尽しないと判断されているから、本件発明10に係る特許権に基づく権利行使も許されると判断された。

その理論的根拠は明示されてはいないが、物を生産する方法の発明が、

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。

物の発明と実質的に同一の場合という限定が付されていることからすれば、クレームの書き方によって、物の発明が消尽の範囲内とされた結論を左右することは認めないとの趣旨と考えられる[68]。

イ）物の発明の実施行為類型は、物を生産する方法の発明と物の発明が併記されている場合に限定した説示である。では、物を生産する方法の発明の技術内容が、実質的に物の発明であるが、物の発明としてはクレームされていない場合、本件事案に即して言えば、発明１がクレームされていない場合に、いかなる判断がなされるのだろうか。

本件発明10のように、物を生産する方法の発明であっても、物自体にのみ本質的部分がある発明では、成果物の使用、譲渡等につき消尽の範囲内とされる行為であっても、当該行為は形式的に方法の使用にあたることになる。しかし、特許権者には、当該物を生産する方法の発明を使用して生産した物を譲渡する際に、当該成果物を通じた対価獲得の機会が保障されているのだから、あらためて権利行使を許容する必要はない。物を生産する方法の発明の技術内容が物の発明と実質的に同じである場合とは、発明の技術内容が、生産方法に特有のものではなく、物の発明として評価し尽くし得る場合である。そうすると、当該物を生産する方法の成果物の使用、譲渡等についての消尽の成否の判断は、物の発明がクレームされている場合の当該物の発明の消尽の成否の判断と同一となる（第三　３.(1)イ）参照）。ゆえに、物を生産する方法の発明の技術内容が実質的には物の発明であるが、物の発明としてはクレームされていない場合にも、物の発明が消尽する場合に、当該方法の使用の権利行使は許されないという本判決の説示による判断と、同一の結論に至ることになろう。

あるいは、本判決は、成果物の使用、譲渡等についての権利が消尽する場合でも、形式的に物を生産する方法の使用にあたる実施行為があれば、常に方法の使用に係る権利の行使が許されると考えているのかもしれない[69]。仮にそうだとしても、物の発明がクレームされているか否かよって、

[68] 田村・前掲注62)45頁参照。

[69] しかしながら、このよう考え方に立つと、当該物を生産する方法の発明が生産方法に特有の技術的思想を有しない場合、クレームの範囲内で物理的な変更を伴う行為をする限り、成果物の使用、譲渡等に関して消尽の範囲内と判断されても、方法

結論は変えるべきではないと考える。権利行使が許されないとした趣旨が、クレームの書き方により消尽の成否を違えてはならないという点にあるとすれば、物の発明がクレームされていない場合にもかかる趣旨は妥当するからである[70]。

発明の技術内容が実質的同一であるとしても、物の発明と効力も同じというのでは、発明の種類毎に実施を規定した制定法に反する解釈となるという批判もある[71]。しかし、発明の区別が法技術的な問題にとどまるのならば、法的な取扱いを異にする理由はない。確かに、特許法は、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明と発明を分類し、各発明の種類毎に当該特許権の効力が及ぶ実施行為を定める。しかし、発明を区別せずに、特許権の効力が及ぶ実施行為を、生産、使用、譲渡と規定しても、生産や譲渡等が観念できない発明は、使用のみに効力が及ぶことになるにすぎない。特許法２条３項は、この理を分かり易く表現したにすぎないのである[72]。

ゆえに、形式上は物を生産する方法の発明と記載したところで、方法そのものに技術的特徴をまったく有しない以上、物を生産する方法の使用にあたることを理由とする権利行使を許容する理由はなく、成果物の使用、譲渡に係る権利が消尽する場合には、物を生産する方法の権利行使も許されないと解すべきである。

ウ）では、物の発明と物を生産する方法の発明が併記されているとしても、物を生産する方法の発明の技術内容が物の発明と実質的に同一ではなく、純粋な生産方法にも技術的特徴を有するような発明である場合に、権利行使は許されるのだろうか。物の発明が、従来の製品と比べて多量のインクを収納できるインクタンクの発明であるのに対して、多量のインクを収納できるインクタンクを製造する工程とインクを効率的に充填する工程を有する物を生産する方法の発明がクレームされている場合を想定し

の使用にあたり常に侵害と評価されることになる。すなわち、成果物の使用、譲渡等についての第２類型および第１類型（ａ）物理的な効用終了の判断は意味をなさないことになってしまう。

[70] 田村・前掲注62）47頁参照。

[71] 帖佐・前掲注21）11頁。

[72] 田村・前掲注62）46頁。

よう。

この場合に、物の発明との関係では消尽の範囲内とされる利用行為であっても、物を生産する方法の発明のすべての構成要件を充足する行為であれば、方法の使用に係る権利行使を許容すべきであろう。当該発明は方法の使用を観念し得るところ、成果物の最初の譲渡によって、新たな方法の使用による対価獲得の機会は保障されていないからである。

エ）物の発明の実施行為類型は、物を生産する方法の発明についてのみ述べられているが、単純方法の発明についても同様のことが妥当するのだろうか。

方法の発明の技術内容が物の発明と実質的に同じである場合とは、例えば、ある測定方法（方法の発明）と当該発明と別個の技術的思想を含むものではない当該測定方法を実行できるプログラム（物の発明）、あるいは、ある化学物質を用いた殺虫方法（方法の発明）と当該発明と別個の技術的思想を含むものではない当該化学物質を用いた殺虫剤（物の発明）などの組み合わせが考えられる。

これらの場合、方法の発明の使用にあたるとして権利行使が許されるか否かは、物の発明がクレームされているか否かに拘らず、次に検討する間接侵害類型の問題として扱われることになろう。すなわち、方法の使用と技術内容を実質的に同じくする物は、特許発明に係る「方法の使用にのみ用いる物」ないしは「その方法の使用に用いる物であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当すると考えられるからである[73]。

[73] もっとも、知財高判平成17年９月30日判例時報1904号47頁［一太郎２審］によれば、ある方法を使用するのに必要なプログラムが動作するためにハードウェアに搭載されたオペレーティング・システムの提供する機能（API）が必要となる場合、「その方法の使用に（のみ）用いる物」ではないとされることになり、本文で述べた測定方法の発明とプログラムの発明の例においては、間接侵害類型に該当するとして権利行使が否定されない場合があるとも思える。しかし、このような考え方は間接侵害の規定の実効性を損なうものであり妥当ではない。詳しくは、田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否」知的財産法政策学研究15号218頁（2007）参照。

(3) 方法を使用する行為について権利行使が許されない場合（間接侵害類型）

方法の使用をする行為について権利行使が許されない場合の２つめは、特許権者等が特許発明に係る「その方法の使用にのみ用いる物」（101条４号。以下、「にのみ」品）または「その方法の使用に用いる物…であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」（同条５号。以下、多機能品）に該当する物を譲渡した場合である（以下、間接侵害類型）。この場合、譲受人・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、当該方法の使用により生産されたものを使用・譲渡等する行為について権利行使することは許されない。方法の使用につき特許権者の許諾を新たに要すると商品の流通を阻害すること、特許権者は「にのみ」品や多機能品を譲渡する権利を事実上独占しているため、特許発明の対価を獲得する機会が保障されていることを理由とする。当該類型は、物を生産する方法の発明という限定は付されておらず、方法の使用一般についての説示である。

当該類型の判示内容は、方法の特許に使用する専用品ないし専用装置を特許権者等が譲渡した場合、特許権は消尽するか、という問題として議論されていた。黙示の許諾が問題となることは別として、方法の発明は原則として消尽の問題を生じないとの見解[74]に対して、近時、消尽する場合があることを詳細に論じる見解が示されていた[75]。そのような学説の状況下で、本判決は、方法の発明の権利行使が許されない一般的な場合を示したのである。

「にのみ」品や多機能品といえども、方法の発明に用いる物の部品や、方法の発明のごく一部に用いられる装置も含まれるのだから、一様に権利行使を認めないとすることには疑問がある[76]。このような場合に、発明全体について対価回収の機会があったと評価することは難しいし、一律に消尽を認めては、対価を発明全体に見合うように設定する必要が生じ、かえって物の流通を阻害することになる[77]。ゆえに、「にのみ」品の譲渡によって権利行使を否定する場合は、全工程に関与する物という限定を付すべきである[78]。

多機能品に関しては、もう一つ問題がある。101条５号は、侵害の成立に主観的要件の充足を必要とするため、当該製品を譲渡する権利を事実上独占しており、特許発明の対価を獲得する機会が保障されているとは言い

74) 中山・前掲注5)362－363頁注(5)参照、仙元・前掲注９)162頁。

75) 田村・前掲注23)5頁、吉田広志「用尽とは何か」知的財産法政策学研究6号71頁(2005)。

76) 田村・前掲注62)45頁、横山・前掲注25)1690頁、鈴木・前掲注35)83頁。また、吉田・前掲注75)93－94頁は、一部工程にのみ用いられる物をその一部工程に使用したとしても方法の使用とはならないことを全工程関与を必要とする理由とする。高林・前掲注22)194頁も参照。竹中・前掲注57)408頁は、間接侵害によって独占権を行使することは容易ではなく、かつ、特許製品全体の対価を獲得することは事実上困難であることも多いことから、間接侵害を構成する物の譲渡の場合、特許権者の反対の意思表示で権利行使の許否を左右させない消尽理論によって権利行使を制限すべきではなく、黙示のライセンス理論により説明すべきだとする。

77) 田村・前掲注23)12頁。

78) 本判決は、方法の発明に用いる装置の部品については、「その方法の使用に（のみ）用いる物」に該当しないと考えているのかもしれない。知財高判平成17年９月30日判例時報1904号47頁［一太郎２審］は、方法の発明の間接侵害につき、「その方法の使用に用いる物…であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」（101条５号）の該当性の判断で、「その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物」は肯定し、「そのような物の生産に用いられる物」は否定しており、方法の発明に対する間接侵害の成立範囲を限定したと考えられている（田村・前掲注73)215－218頁。茶園成樹「判批」ジュリスト1316号20頁(2006)、梶野篤志「判批」パテント59巻７号37頁(2006)も参照)。前掲知財高判［一太郎２審］は、ソフトウェアがインストールされたパソコンを用いると方法の使用が可能となるところ、CD-ROM 等の媒体により流通するソフトウェアの５号該当性を否定した事案である。しかし、当該事案の特殊性を離れ、「その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物」をその物を用いて直接方法の発明を実施できる物を指すものであり、方法の発明に対する間接侵害となる物を一般的に限定する趣旨であると解すれば、その当否はともかく、専用装置の専用部品でしかないものは間接侵害品足り得ないことになろう。そして、条文の文言上、この考え方は、101条４号にもそのまま妥当すると考えられる（田村・前掲注73)217頁)。当裁判例の考え方に拠ったとしても、方法の一部工程に用いられるものはにのみ品・多機能品に含まれるのだから、依然として問題は残る。

難いのではないだろうか[79]。もっとも、現在の侵害行為の停止と将来の侵害行為の予防を目的とする差止請求の成否に限れば、通常は訴訟の過程で悪意に至るので、主観的要件は機能しないことから[80]、事実上の独占を認めたものであろう。

本件事案においては、被控訴人製品は控訴人製品を再生利用して製造した製品であることから、控訴人製品が、本件発明10の「方法の使用に（のみ）用いる物」に該当するか否かが問題となる。本判決は、控訴人製品は本件発明１の実施品としてインクが充填された状態で販売されている点、インクを使い切ったインクタンクにインクを再充填する行為は、本件発明10の本質的部分（構成要件Ｋ´）に当たる工程を新たに実施する行為である点を考慮して、控訴人製品は、本件発明10に係る方法を使用したインクタンク製造のための製造機器・原材料等を販売したということはできないとする。

判決では101条４号・５号の条文へのあてはめがなされていないため、上記の事実をどのように評価したのか、判然としない。控訴人製品はインクが充填された状態で販売されているとの指摘は、控訴人製品は物の発明の実施品としての使用のために用いられる製品であることから「にのみ」要件を否定したものか[81]、あるいは、インクが充填されていれば、自ら充填

79) 田村・前掲注23)12頁。

80) 田村・前掲注73)170頁。

81) その物自体として使用できることが、101条４号の「にのみ」要件を否定する他用途として通用するとの理解に立つと、物を生産する方法の発明であれば、当該方法の使用により得られた成果物は、当該成果物としての用途があるのだから、当該成果物を用いて再生品を製造する際に、当該方法を使用することになっても、常に「にのみ」要件が否定され、101条５号該当性のみが問題となろう。方法の発明についてはどうだろうか。例えば、殺虫方法の発明に用いる殺虫剤があるとして、当該殺虫剤の使用が常に当該方法の発明の実施に該当するのであれば、物として使用したといっても、結局は方法の発明の使用に他ならないから、「にのみ」要件を否定する他用途とはならないものと考えられる。しかし、殺虫剤の使用が殺虫方法の発明の一部工程にしか該当しないような場合には、殺虫剤の使用は当該方法の発明の使用に該当するという関係にはないから、殺虫剤の使用は他用途ということができ、後は101条５号該当性の問題となろう。

する必要はないはずであることから、そもそも方法の使用を念頭においた製品ではなく、「方法の使用に用いる物」ではないと認定したものと考えられる。控訴人製品にはインクが充填されており、そのまま使用できるのであるから、権利行使を許しても取引の安全を害することはないとの考慮があるのかもしれない。また、判旨は、インクを再充填する行為が、発明の本質的部分に係る工程の実施である点を考慮する。「課題の解決に不可欠なもの」を発明の本質的分部の実施に関係するものとの理解に立ち[82]、インクの充填が本質的部分の実施であり、インクタンクそのものはインクを充填する行為に用いるものではなく、当該要件にあたらないとの認定なのだろうか。

(4) 消尽理論と黙示の許諾

本判決は、特許権者の権利行使が許されない２つの類型の説明として「消尽」とするか「黙示の許諾」とするかは表現の問題にすぎないとする。

確かに、本判決が「黙示の許諾」が特許権者の具体的な意思に関わりなく、実施品でなくとも一定の物を譲渡したことで定型的に認められるものだと考えているのであれば、用語選択の問題であろう[83]。

しかし、両者は一般に異なるものとして理解されており、かかる適用範囲の差異を認め、両者を併存させて考えるべきはないだろうか[84]。既述の

これに対し、他用途とされるためには、別個の技術的用途であることが必要との理解もあり得るところである。そのような理解に立つと、物を生産する方法の発明であれば、成果物自体に独自の技術的用途がないのであれば、他用途があるものとして「にのみ」要件は否定されないと考える。方法の発明については、前述の殺虫剤の例でいえば、殺虫剤に殺虫方法の発明に用いる以外の技術的用途がないのであれば、「にのみ」要件は否定されないことになろう。

82) 本判決と同じく、知財高裁の大合議判決である知財高判平成17年９月30日判例時報1904号47頁［一太郎２審］は、条件関係をもって不可欠要件を肯定する（田村・前掲注73)180頁)。もっとも、消尽の場面における101条４号・５号の解釈論が、侵害の場面における解釈論と同一のものとなるものかは、本判決の説示からは判断し得ない。

83) 横山・前掲注25)1694頁注49参照。

84)「消尽」が当事者の意思には関わりがなく、転得者の下においても権利行使は否

とおり、「にのみ」品・多機能品であっても、方法の発明の一部工程にしか関わらない装置を譲渡した場合、定型的に権利行使が許されない場合と評価すべきではないと考える。しかし、このような場面では、価格や発明の工程に関与する程度等の事情から、黙示の許諾の有無を別途検討すべきであろう。

第四　国外販売分の控訴人製品を用いて製造された再生品に対する特許権に基づく権利行使の許否

１．問題の所在

国外で販売された控訴人製品を用いた再生品を輸入等する行為は、「物」の「輸入」（特許法２条３項１号）および「その方法により生産した物」の「輸入」（同条項３号）等に該当するため、差止め等の権利行使をすることができるか、国内販売分の控訴人製品を用いた再生品の「輸入」等の実施行為と同様に問題となる。

修理と再生問題につき、消尽理論の適用範囲の問題とする知財高裁の判断は、国外において販売された控訴人製品を用いた再生品に対する権利行使の許否についても、そのまま妥当するものではない。最高裁は、特許権者等が国外で適法に拡布した特許製品について消尽理論（国際的消尽論）の適用を否定しているからである。

特許権者等が国外で適法に拡布した特許製品が第三者によって日本国内に輸入されようとするとき、特許権者は、日本国の特許権に基づき、これを差止めることができるのか。いわゆる並行輸入と特許権との関係とし

定されるのに対して、「黙示の許諾」はあくまで当事者間において効力を有し、特許権者の反対の意思表示によりその適用は否定される（田村・前掲注８）45－47頁参照）。消尽理論が特許製品自体を対象とするのに対して、黙示の許諾は、それ自体は特許をカバーしないが、特許製品と共に使用される製品も対象とする。また、消尽理論は流通におかれることにより常に適用されるのに対して、黙示の許諾は、製品販売状況からライセンスされたといえることを必要とするのである（髙橋直子「ファーストセイル後の特許権の行使」特許研究18号32－33頁）。玉井・前掲注10)255頁。

て争われてきたこの問題について[85]、最判平成９年７月１日民集51巻６号2299頁［BBS上告審］は、特許権者の権利行使を否定するにあたり、国際的消尽論を採用せずに、特許権者の黙示的許諾ないしは承諾擬制[86]という法律構成を採用した[87]。

特許権者等が国外で拡布した特許製品についていかなる利用行為が許

[85] 特許権に基づく並行輸入の差止めに関する従来の裁判例として、オーストラリアで製造・販売された特許製品が輸入され、国内で使用されていた事案で、大阪地判昭和44年６月９日無体集１巻160頁［中古ボーリング用自動ピンたて装置］は、特許権の国際消尽論を否定し、当該製品の使用に対して日本の特許権に基づく差止請求を認めたものがあった。ドイツで製造・販売された特許製品を並行輸入する輸入業者、販売業者に対する輸入・販売の差止め等が請求された事案において、東京地判平成６年７月22日知裁集26巻２号733頁［BBS１審］も、国際的消尽を認めず、特許権者の権利行使を認容した。これに対し、控訴審である東京高判平成７年３月23日知裁集27巻１号195頁［BBS２審］は、特許権の国際消尽を認め、並行輸入を許容するとの判断を示した。このような状況下で、最判平成９年７月１日民集51巻６号2299頁［BBS上告審］は、東京高裁とは全く異なるアプローチを採用し、並行輸入を許容したのである。

[86] 最高裁の法律構成を承諾擬制とみることの意義につき、田村善之「判批」NBL627号32頁（1997）参照。

[87] 最高裁は、「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」り、このような留保がない場合、「我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである」として、権利行使が許されないことを明らかにした。その理由として、「商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されている」こと、「国外での経済取引においても、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し、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ということができるところ、…特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、譲受人又は譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想されるところである」と述べる。

されるのかという、修理と再生問題と最高裁の黙示的許諾ないしは承諾擬制の関係は、従来の裁判例・学説ではほとんど論じられていない問題であるところ、本判決は、詳細な判断を示したものである。

２．本判決の立場

まずは、判旨の内容を簡単に確認しておこう。

(1) 物の発明に係る特許権に基づく権利行使の許否

前掲最判［BBS上告審］の黙示的許諾説を説いた後、国内で販売された物の発明に係る特許権の消尽の範囲外とされるのと同様に第１類型、第２類型に該当する場合は、権利行使が許されるとした。特許製品の取得者は特許製品についてすべての権利を取得することを前提として取引行為を行うから、国外で特許製品の譲渡がなされれば、譲受人等により輸入され、国内で使用・譲渡されることは当然に予想されるべきところ、第１類型、第２類型に該当する場合は、そのような想定の範囲内とはいえず、黙示的に授与した権利には含まれないとする[88]。

(2) 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

成果物の使用、譲渡等については、国内消尽の場合と同様に、物の発明の場合と同様の考え方から、第１類型、第２類型を導出し、これらに該当する場合は権利行為が許されるとした。

また、物を生産する方法の使用に係る権利については、物を生産する方法の発明の技術内容が物の発明と実質的に同じであり、単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記しているのであれば、物の発明に係る特許権に基づく権利行使が許されない場合は、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とした。この点は、国内販売分の特許製品に関する場合と同様である。

他方、特許権者等が特許発明に係る「その方法の使用にのみ用いる物」(101条４号）または「その方法の使用に用いる物…であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」（同条５号）に該当する物を譲渡した場合に権利行使が許されるか否かは、前掲最判［BBS上告審］とは「問題状況を異に」し、「なお検討を要する課題」として判断を留保した。

[88] 第１類型（ｂ）社会通念上の効用終了は、拡布した国の法令等や社会的共通認識により判断すべきなのだろうが、そのような判断を取引当事者に要求するのは非現実的であるとの指摘がなされている（鈴木・前掲注35)79頁)。

３．本判決の検討

消尽理論を根拠に権利行使を否定する場合、特許権者が反対の意思表示をなしても、当事者間の債務不履行責任の問題は生じうるが、消尽の効力そのものを否定することはできない[89]。これに対し、前掲最判［BBS上告審］は、国外で拡布した特許製品については、反対の合意と表示により、黙示的許諾の効果を否定することができるとする。特許権者の意思により権利行使の余地を認める点において、国内で譲渡された特許製品についての消尽理論よりも、国外で譲渡された特許製品についての黙示的許諾の方が、特許権者の権利行使を否定する理論的効力、あるいは当該理論を導く取引安全に対する要請は弱いということができよう。そうすると、特許権者が拡布した特許製品について許される利用行為の範囲を画するにあたっても、国内で拡布された特許製品についてよりも、国外で拡布された特許製品について、特許権者に不利に扱う理由はなかろう。

もっとも、本判決は、方法の使用についての間接侵害類型を除けば、国内における消尽理論の適用範囲と同一の判断基準が妥当すると判示した。判断基準を違えることによる混乱を避けたいとの配慮があるのかもしれない。そうすると、国際経済取引における商品の自由な流通を最大限尊重することが要請されていることからすれば、「にのみ」品や多機能品を譲渡した場合に権利行使を許さないとの結論を導けないことはないのだから、国外で「にのみ」品や多機能品が譲渡された場合にも間接侵害類型の適用を認めてもよさそうではあるが、本判決は判断を留保した。あるいは、前掲最判［BBS上告審］のいう反対の合意と表示がうまく機能しない場面であるからかもしれない[90]。

[89] 中山・前掲注５)362頁、渋谷・前掲注5)335頁、田村・前掲注23)６頁。

[90] 物を生産する方法に用いる「にのみ品」、多機能品を国外で拡布した場合に、特許権者等が権利行使を可能とするために、例えば当該装置を用いて生産される成果物を日本国へ輸入しない旨の合意をしたとしても、当該合意を当該装置に表示する

【付記】脱稿後、最高裁の判断が示されたため、若干の検討を加えることとしたい。

１．最高裁判決の意義

最高裁は上告を棄却し（最判平成19年11月8日平成18年(受)第826号）、特許権者側の勝訴という結論を維持した。もっとも、理由中の判断で示された法律構成・判断基準、及びあてはめにおいて考慮されている事項は、知財高裁の判示内容と異なる部分を多く含み、先例として極めて重要な意義を有する判決である。

最高裁は、国内外で販売された特許製品を用いて製造された再生品について物の発明に係る特許権（本件特許権の請求項１の発明）に基づく権利行使が許される場合についてのみ判断を示し、方法の発明に係る特許権（本件特許権の請求項10の発明）に基づく権利行使が許される場合については何ら判断を示していない。したがって、方法の発明に係る知財高裁の説示は、傍論であり、かつ、最高裁において、物の発明に係る特許権に基づく権利行使が許される場合を画する法律構成・判断基準について異なる判断が示されたことによる影響を受けることになると考えられるものの、今後も一定の意義を有するものであろう。

なお、国内で販売された特許製品について権利行使が許される場合と国外で販売された特許製品について権利行使が許される場合について、消尽理論の問題として論じるか、黙示的許諾の問題として論じるかという差異はあるが、法律構成・判断基準については同一の判断が示されている。以下、前者にかかる判旨について検討をすることとしたい。

２．最高裁判決の立場と若干の検討

(1) 法律構成

最高裁は、最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁[BBS上告審]を引用して、国内消尽論を確認した上で、「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」と述べる。

「特許製品が新たに製造された」場合に特許権に基づく権利行使が許されるとしており、いわゆる「生産アプローチ」を採用したものである。生産アプローチは、形式的な意味において「生産」に該当する場合、すなわち、クレームに記載された特許発明の構成要件に手を加える行為を問題とする考え方である。もちろん、知財高裁が第１類型（ｂ）（社会通念上の効用終了）で示したような、物理的な変更行為がない場合でも、特許権を行使することが許されるかという点については、何ら判断が示されていないものと捉えることもできないではない。しかし、最高裁は、特許権者が拡布した製品と同一の製品である限り消尽理論により権利行使は制限され、「特許製品につき加工や部材の交換」がされることにより「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」場合のみを挙げて、権利行使が許されるとする。クレームに記載された特許発明の構成要件に手を加えない行為については、権利行使は認めない趣旨と考えるのが素直な読み方であろう。

(2) 判断基準

では、いかなる場合に新たな製造と判断されるのか。最高裁は、「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」とする。

知財高裁は、第１類型・第２類型のいずれか一方にでも該当すれば、侵害と評価する規範を提示した。例えば、第２類型は、発明の本質的部分を構成する部材を一部でも加工・交換すれば侵害と評価する判断基準であり、特許発明の本質的部分の保護という視点が強く打ち出されていたといえる。これに対し、最高裁は、総合衡量型の判断基準を採用したため、例えば、特許発明の本質的分部の保護が考慮されるとしても、それは一要素にすぎず、必ずしも、侵害の成否を決する決定打とはならないと思われる。

最高裁の判断基準では、特許権者の経済的利益、特許発明の本質的部分の保護の両者が考慮されており、その点においては、従来の裁判例の流れから逸脱するものではない。しかし、いずれかの要素のみを取り出して侵害の成否を決するという立場を採らない点において、知財高裁の二重の基準とは、大きく異なる立場を採用したものと評価できる。

(3) 本件事案への適用

では、最高裁は、いかなる事情を考慮して、侵害との結論を導いたのであろうか。

第一に、被上告人（原告、控訴人）製品にはインク補充のための開口部が設けられていないところ、上告人（被告、被控訴人）製品の製造工程は、インクタンクに穴を開け、インク注入後に塞ぐという、インクタンク本体を変形させる行為であることを、侵害を肯定する方向に斟酌する。

ことは容易であるが、当該装置を用いて生産される成果物に表示させることは困難であろう。

1審が、インクタンクの上面に穴を開ければ、簡単にインクの再充填が可能となることを侵害を否定する方向に斟酌し、知財高裁が、注入孔がないことが不可避の構成でなければ、消耗部材の交換として侵害とはならないとしたのと対照的である(第二 4.(1)ア) 参照)。

このような衡量がなされるとすれば、純正品メーカーとしては、特許権によってリサイクル品の出現を防ぐ上で、消耗部材の交換を困難とする製品構造とすることは、極めて重要な対応策となろう。もっとも、本件では、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を防ぐという理由があって、被上告人製品には開口部が設けられていなかったと認定されている。単に消耗品の交換を困難とする目的のみでは、消尽の成否に与える影響の程度は変わり得るのかもしれない。

また、消耗品の交換といえども、インク補充用の開口部が設けられてないことから、取引の安全は担保されているとの考慮もあろうか。

第二に、上告人製品の製造工程は、本件発明の本質的部分に係る構成を再充足させている点を侵害を肯定する方向に斟酌する。

前述のとおり、知財高裁の第2類型とは異なり、発明の本質的部分を構成する部材の加工・交換のみをもって侵害と評価するわけではない。他の考慮要素によっては、発明の本質的部分を再充足するような加工・交換の態様であっても、侵害と評価されない場合があるものと思われる。また、知財高裁の判断基準では、本質的部分を構成する部材の一部であっても加工・交換が許されないが、最高裁の考え方では、本質的部分を構成する部材の加工・交換の程度も考慮されることになるものと思われる。

いずれにせよ、特許発明の本質的部分を構成する部材が加工・交換されたか、という発明保護の視点も、重要な判断材料となっていることは間違いない。

第三に、具体的にどのような事実関係をどのように考慮したのか、判旨は明確にしていないが、取引の実情を侵害の成否を決するにあたり考慮する。

最高裁判決に引用された取引の実情に関係する事実関係としては、被上告人製品が使い切りタイプであることを示して販売されていること、使用説明書やホームページにおいて消費者に新品の利用を推奨するとともに、回収活動への協力を呼びかけていること、被上告人は、リサイクル品や詰め替えインクの製造販売をしていないこと、上告人製品が600～700円程度、被上告人製品が800～1000円程度の小売価格であること等が摘示されている。

被上告人による表示等によって、被上告人製品は使い切りタイプであることが周知されているのだから、取引の安全に悖ることはないとの考慮であろうか。あるいは、被上告人のビジネスモデルの保護という視点もあるのだろうか。

原審は、リサイクル品が存在すること自体やリサイクルが環境保全に資することから、特許権者による回収活動等があっても、消尽を否定することにはならないと判断した。また、1審も、使用済み品をリサイクルすることの有用性を、侵害を否定する方行に考慮する。最高裁判決にはこのような視点は打ち出されていない。あくまで、流通している当該特許製品についての取引の安全を考慮しているといえよう。

本稿は、2007年8月31日に開催された北海道大学COE・知的財産法研究会において報告した内容に、加筆修正したものである。

本稿の執筆及び研究会での報告という貴重な機会を与えて頂き、また、執筆開始から脱稿まで、懇切丁寧なご指導をして頂いた田村善之先生に、厚く御礼を申し上げる。