

# 特許製品のリサイクルと消尽理論

木村直人

(法学専攻 リーガル・スペシャリスト・コース)

はじめに

第1章 消尽をめぐる判例

第1節 消尽理論

第2節 従来の判例

第3節 インクカートリッジ事件判決

第2章 消尽をめぐる学説

第1節 学説の議論状況

第2節 2つのアプローチの検討

第3章 考 察

第1節 消尽の判断基準をめぐる問題の本質

第2節 インクカートリッジ事件最高裁判決の意義と射程

おわりに

## はじめに

特許法は、特許権者が業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定し(同法68条)、物の発明の実施行為として、物の譲渡・使用を定義している(同法2条3項1号)。条文を見れば、特許権侵害物品の譲渡・使用がなされる場合に限らず、特許権者が適法に譲渡した製品についても、譲渡・使用がなされる都度、特許権者が権利を行使できるかのような規定と見られる。しかし、判例・学説上、特許権者が適法に特許製品を譲渡した場合には、同製品の取得者は、特許権者からの権利行使を受けずに、同製品を自由に譲渡・使用することが認められてきた。これを一般的に「消尽理論」<sup>1)</sup>と呼ぶ。特許権者の保護と特許製品の円滑な流通との調整を

図った制度と説明される。

しかし、消尽理論は、本来、特許製品が譲渡時の品質・性能を維持したまま、再譲渡・使用される場合を念頭に論じられた。そのため、特許製品が使用により摩耗し故障した場合に、製品の加工や部材交換を行うなどして製品を再利用する行為についても特許権の消尽が認められるのかについては必ずしも明確ではない。実際には、特許製品の使用過程で、適宜、補修や修理が必要となるから、一定の範囲で特許製品の加工や部材交換は認められなければならない。ただし、製品の加工や部材交換が無制限に行われると、新規の特許製品に対する需要が減少し、特許権者の利益も減少するため、発明の奨励の観点からは、特許権者の利益を不当に害する加工や部材交換が行われた場合に、特許権者の権利行使を認めるべきと通常考えられている。

消尽理論の適用をめぐるのは、学説が、いかなる判断基準において消尽する範囲を考えるのかを議論していた。近年、使用済みの特許製品に加工等を施して再度製品化する、リサイクル行為に対して特許権を行使できるのが問題となり<sup>2)</sup>、インクカートリッジ事件上告審<sup>3)</sup>において、最高裁が初めて判断基準を示した。

そこで、本稿は、消尽理論の限界事例である特許製品のリサイクルを題材に、従来の消尽の判断基準をめぐる議論を整理し、その判断基準について考察する。まず、判例・学説の整理を通して、消尽の判断基準をめぐる問題の本質について検討する。それを踏まえ、インクカートリッジ事件最高裁判決の意義とその射程範囲、すなわち、最高裁の基準が充足される具体的な場合について考察を試みたい。

なお、特許法上、発明は、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明の3つに分類されており、それぞれについて消尽理論との関係を検討する必要があるが、本稿では、検討対象を物の発明に絞り、かつ、国内における消尽の検討に限定する<sup>4)</sup>。

## 第1章 消尽をめぐる判例

### 第1節 消尽理論

特許権者XからAが特許製品を購入し、自らこれを使用し、又はBに転売し、Bが同製品を使用した場合、A、Bらの行為はいずれも特許法2条3項1号の実施行為に当たり、形式的には特許権侵害行為となるにもかかわらず、権利侵害とならないのは、特許法上明文規定はないが、当然に認められてきた。その理由をどう説明するかについては、古くから多くの判例・学説が提示されてきた。具体的には所有権移転説<sup>5)</sup>、黙示的实施許諾説<sup>6)</sup>、利用権説<sup>7)</sup>、消尽理論（消尽説）などが挙げられ、判例・通説は消尽理論とされる<sup>8)</sup>。

消尽理論は、権利者が特許製品を適法に譲渡した場合、同製品に関する限り、特許権はすでにその目的を達成しており、特許権は消尽すると考える。法理的には、特許製品の譲渡等があった場合に適用される信義則の定型化であるとか<sup>9)</sup>、権利濫用の法理の具体化の一つ<sup>10)</sup>、特許法の趣旨から導かれる特許権者の追求権の放棄の犠牲である、などと説明されるに留まる<sup>11)</sup>。

#### (1) 判 例

並行輸入に関して、主に国際消尽が争点とされたBBS事件最高裁判決<sup>12)</sup>が、傍論で、「特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したもとして消尽し、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」と判示し、国内消尽を明示的に認めた。根拠には、発明の保護と社会公共の利益との調和、譲渡においてはすべての権利を譲渡するのは一般的であり、そうでないと商品の自由な流通が阻害されること、および、特許権者

が流通の過程で二重に利得を得る必要はないこと、の3点を挙げている。その後、著作権の消尽が争点となった中古ゲームソフト事件最高裁判決<sup>13)</sup>は、BBS事件最高裁判決を「当裁判所の判例」として引用し、同判決の国内消尽の説示が単なる傍論ではなく、最高裁判例であることを確認している。

## (2) 消尽理論の根拠

前掲 BBS 事件最高裁判決の説示した根拠と同様に、2つの理由が挙げられる<sup>14)</sup>。

まず、市場における「取引の安全」が消尽を認めるべき積極的理由<sup>15)</sup>とされる。市場経済を全体的に機能させるためには、商品の円滑な流通の確保が必要である。しかし、特許法の条文上、特許製品が使用・譲渡されるたびに、「実施」があることになり(同法68条)<sup>16)</sup>、転々流通する度に特許権者の許諾が必要となると、製品にどのような特許が実施されているかは外形的に明らかでないことや、複数の権利者の特許の実施品であることが多いため、その流通阻害は著しい。この防止のために、市場において適法に特許製品を譲り受けた者に十全な権利の取得を可能とする必要がある。これは動産の即時取得などと通じる面があるとも考えられている<sup>17)</sup>。

次に、「二重利得の禁止(フル・ヴァリューの原則)」が消尽を認めるべき消極的理由<sup>18)</sup>とされる。特許権者は、特許製品を譲渡等する際に、その後、同製品について自由に使用・譲渡等の実施がされることを前提に価格設定を行っているはずである。したがって、特許権者による譲渡等の行為に際して通常想定されており、譲渡等をした取引当事者間でその対価が支払われていると認められる実施については、特許権者はすでに特許実施の対価を回収する機会を与えられているため、これに対して特許権の効力は及ばないとしても、特許権者を害することにはならない。

ここで、積極的理由からは、取引の安全を阻害しないために、特許権者の意思により消尽の効果が妨げられることがあってはならないと解され

る<sup>19)</sup>。消極的理由からは、侵害品が流通した場合には消尽理論は適用されないことになる<sup>20)</sup>。特許権者の許諾なく製造された侵害品の場合は、特許権者が利潤を獲得する機会を一度も与えられていない以上、その実施行為は特許権侵害として問われる。

### (3) 小 括

消尽に関しては、半導体集積回路の回路配置に関する法律12条3項や著作権法26条の2第2項のように、明文規定を置くものもある。一方、特許法、実用新案法、意匠法には、明文規定が存在せず、その法的根拠が明らかにされる必要がある。ところが、前述の消尽を認めるべき理由に基づく利益衡量が掲げられることはあっても、それ以上に法的根拠が解明されることは少ない<sup>21)</sup>。結局のところ、取引の安全を保護し円滑な商品流通を促進することで産業の発展に寄与する必要があるため、そもそも産業の発展の目的のために設けられた特許権が逆にそれを邪魔してはいけないという利益衡量に基づいたものが、消尽理論であると考えられる<sup>22)</sup>。ここでは、特許権者の保護の要請と市場における特許製品の円滑な流通確保の要請とが衝突しており、この両者を適切に衡量するための枠組みが必要となる。消尽は特許権の効力が制約される場面と考えると、特許権者の保護を図りつつ、可能な限り特許製品の流通を確保し得るように考えなければならぬ<sup>23)</sup>。

## 第2節 従来の判例

前掲 BBS 事件最高裁判決以降、消尽を認める判例が続いている。しかし、同判決の理論は、適法に購入された特許製品自体に何ら加工等が加えられていない状況を前提に適用されると理解すべきであり、大規模な加工を施すなどの場合にも、その射程が当然に及ぶとして安易に当てはめてはいけない<sup>24)</sup>。同判決の後、特許製品を修理や再生等するために加工を施し、それを改めて販売するといった事例が現れるとともに、実際に、加工後の

特許製品に対して特許権の効力をめぐって判断を下した判決が現れた。

特許製品の修理行為について特許権が及ぶかを判断する際、「生産」該当性を基準に判断する考え方が学説上優勢であり、判例においても同様の考え方が採られてきた<sup>25)</sup>。ところが、新たな判断基準を提示する判例が出現し、消尽の判断基準をめぐる議論は錯綜した。消尽の適否が侵害の成否を決する上で争われた代表的な判例には、時代順に、(1) 使い捨てカメラに関する2つの事件判決、(2) アシクロピル事件判決、(3) インクカートリッジ事件判決、が挙げられる。なお、インクカートリッジ事件判決は、次節で紹介する。

#### (1) 使い捨てカメラに関する2つの事件

以下2つの判決は、特許製品である使い捨てカメラに関して、消費者が撮影を終えて現像に出し、現像所でカメラからフィルムが取り出された後に、再度同様の製品に再生して販売する行為に対して、特許等の権利者が販売行為の差し止めや損害賠償等の請求を行った事案である。どちらも消尽が否定され、権利者側の請求が認容された。

フィルム一体型カメラ事件東京地裁仮処分決定<sup>26)</sup>では、国内消尽を確認しつつも、例外的に「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」には権利行使できると判示した。本件決定は、客観的に製品の態様からみて総合的に考慮し、再生行為が、権利者がそのような使用態様を予定しているといえるかで判断する。ここでの、消尽をその時々取引にあたっての権利者の意思によって定まるとする論理に対しては、消尽の範囲が不明確となり、第三者の予測可能性を害し、消尽理論の趣旨に反するとの批判が強くなされた<sup>27)</sup>。

一方、それに続くレンズ付きフィルムユニット事件東京地裁判決<sup>28)</sup>は、消尽の例外となる類型に、「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2つがあると示した。本件判決は、消尽を判断するうえで2つの類型を提示し、この両タイプのいずれかに該当する場合には特許権は消尽しないとする。この類型化は、後掲インカートリッジ事件控訴審判決で明確なものとなされ注目を浴びることになる。

以上の判例の最大の特徴は、消尽の判断基準として、従来支持されてきた「生産」についての評価から離れた判断手法を提示した点に見出せる<sup>29)</sup>。ここで、東京地裁判決が、東京地裁仮処分決定の理論的な難点を承知の上、あえて同様の「生産」を基準としない判断手法を採用したのには、使い捨て注射器の再使用のような「生産」なき再利用に特許権の効力を及ぼそうという政策的判断が働いたと考えられるとの指摘<sup>30)</sup>がある。

## (2) アシクロビル事件

被告が原告の特許の実施品であるアシクロビルを有効成分として含む医薬品の錠剤を通常実施権者から購入し、これを崩壊させてアシクロビルを抽出・精製し、新たな医薬品を製造販売したことに対し、原告が特許権侵害を主張して損害賠償を請求した事案である。

第一審<sup>31)</sup>は、前掲レンズ付きフィルムユニット事件判決と同様の2類型を説示した上で、消尽の成立を妨げる事情が存在するか否かを判断したが、両タイプのいずれにも該当する事由は認められなく、消尽の成立を妨げる事情が存在しないからと原告の請求を棄却した。

一方、控訴審<sup>32)</sup>は、2類型化論を採用しなかった。判決は、「特許権の消尽といっても、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」との前提に立ち、「消尽するのは、特許権者等の生産に係る特許製品に含まれる実施対象を業として使用し、譲渡等する権利

であり、特許製品を適法に購入した者といえども、特許製品を構成する部品や市場で新たに購入した第三者製造の部品等を利用して、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のは当然というべきである」と判示し、アシクロピルを新たに「生産」したものと評価できないとして控訴を棄却した。

本件控訴審では、本件第一審の判断とは結論においては同じであるが、判断手法は全く異なり、「生産」該当性を判断基準とする。つまり、従来の「生産」に該当するかどうかを消尽の判断基準とする手法に回帰したといえる。

### 第3節 インクカートリッジ事件判決

上告審までの流れを簡単に示すと、第一審は「生産」かを見極めるといった手法を採用したのであるが、控訴審は「生産」を基準としない手法に復帰して、これを理論的に詳しく説明したものと位置づけられる<sup>33)</sup>。しかし、上告審では、第一審のような手法に回帰したと考えられる。

#### (1) 第一審<sup>34)</sup>

本件原告Xは、プリンタのインクカートリッジについて、2種類の負圧発生部材が互いに圧接するように収納され、その圧接部の界面の毛管力を高くして界面がインクに浸された状態にしておくという発明<sup>35)</sup>の特許権者である。被告Yは、Xが販売したインクカートリッジの使用済み品を回収し、内部を洗浄してインクを充填して販売していることが特許権侵害となるかが争われた事案である。

第一審は、「特許権の効力のうち、生産する権利については消尽はあり得ないから、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、特許権侵害となる」、「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」とし，前掲アシクロビル事件控訴審判決と同様の判断基準を示した。

当てはめでは，本件特許発明の技術的特徴は，インクタンクの構造にあり，インクの充填行為はクレームにはあるが，発明の本質的部分ではない以上，「生産」に当たらないとして消尽を認めた。

## (2) 控訴審<sup>36)</sup>

知財高裁は大合議により，消尽する範囲外となる類型として，次の一般論を述べ，いずれかに該当すれば侵害となるとした。

第一に，「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）」には消尽が否定される。これには，(a) 部材の摩耗や，成分の化学的变化などにより使用が実際に不可能となった場合，(b) 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）で，当該使用回数ないし使用期間を経たものの2種類があるとす。その根拠には，特許権者が特許製品の譲渡にあたって取得する特許発明の公開の対価は，同製品の効用を終えるまでの利用に対応するものであるため，効用喪失後の利用行為に権利を及ぼしても二重の利得を認めることにはならない点，特許権の行使を認めることにより特許製品の新たな需要の機会を与えることが必要と認められる点，特許権の行使を認めても商品の自由な流通を阻害することにはならない点，があるとす。

第二に，「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）」に該当すれば消尽が否定される。その根拠には，本類型にあたる行為がなされた場合，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えない点がある他は，第1類型の および と同一である<sup>37)</sup>。

当てはめでは、毛管力を高くすることと界面がインクに浸された状態にあることが発明の本質的部分であり、インクが費消されて期間が経過して界面にインクが乾燥固着して新たなインクを吸収できなくなった製品を洗浄して再度吸収できる状態にするのは、特許権が消尽しない場合の第2類型に当たると判断し、消尽を否定した。

第1類型は、修理・加工の対象とされた特許製品の修理・加工前の物理的な状態を問う基準であるのに対して、後者の第2類型は、特許発明の本質的部分が取り替えられたかどうかという技術的思想を問う基準であるとされる<sup>38)</sup>。

### (3) 上告審<sup>39)</sup>

最高裁は、「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、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、権利行使できると判示した。「特許製品の新たな製造」該当性は、「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」とする。

当てはめでは、特許権者Xは、インクの再充填・再使用は、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等のおそれもあることから、1回使い切りとして、インクの補充のための開口部を設けていないところに、Yはインクタンク本体の上面に穴を開け、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ている。また、Yはインクタンク内部を洗浄してインクを充填することにより、インク漏れを防ぐ機能を復元しているから、Yの加工等の態様は、本件発明の本質的部分に係る構成を欠くに至った状態の

ものを、再び充足させるものであり、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。その他インクタンクの取引の実情などの事情を総合的に考慮し、加工前のX製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたと判断し、消尽を否定した。

多くの学説が、本判決の「当該製品とは同一性を欠く特許製品が新たに製造された」のを、「製造」と述べられている点に注目し、実質的には、「生産」を基準に消尽を判断する手法に回帰したと評価できるとしている。また、原審が2つのタイプのいずれかに属すれば、ただちに消尽を否定するのとは異なり、総合考慮を打ち出す点に特徴がある。

## 第2章 消尽をめぐる学説

### 第1節 学説の議論状況

学説は、判例を理論的に説明する過程で形成されてきた<sup>40)</sup>。

特許製品を修理・再生するために同製品を加工等する行為に対する消尽理論の適用については、あまり大きな議論とならなかった。基本的には、修理と評価される程度の加工であれば「実施」に当たらないので消尽が肯定されるが、もはや「生産」と評価し得るほどの修理は、消尽を否定し特許権の効力が及ぶと解する立場が広く支持されてきた<sup>41)</sup>。

しかし、前掲の使い捨てカメラに関する判決のように、「生産」を基準としない新たな判断手法を提示する判決の出現により、消尽の判断手法をめぐって様々な議論がなされている。具体的には、判例は「生産アプローチ」と「消尽アプローチ」の2つの分類に整理され、議論されている<sup>42)</sup>。この分類法は、複雑な消尽の議論を非常にわかりやすくするため、本稿でもこの2分法に依拠する。

#### (1) 生産アプローチ

まず、特許製品の変形行為が新たな特許製品の「生産」と評価し得るか

どうかを基準とするもので、「生産アプローチ」と呼ばれる<sup>43)</sup>。これは、消尽理論が特許製品の使用や譲渡を対象とし、「生産」には及ばない点に着目し、特許製品の変形の態様、程度が使用のレベルを超え、実質的に見て「生産」のレベルにまで達した場合には違法となると解する。つまり、特許製品の変形行為を、「生産」と使用・修理とに分け、「生産」にあたらない場合のみ特許権が消尽する。判例・学説の多くは基本的にこの考え方に立つが<sup>44)</sup>、何を以て「生産」と評価するかは、各論者によって異なる<sup>45)</sup>。

「生産アプローチ」によれば、消尽理論は、特許製品の流通確保という要請から、特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者が適法に拡布した当該特許製品の使用等に対する権利行使の制限を認めるものである。それ故、特許権者等以外の者が新たに特許製品を「生産」することは、もはや消尽理論の射程外になり権利行使が認められる。特許権者等以外の出所から、同様の特許製品が生産されれば、特許権者を出所とする特許製品の需要が奪われ、特許権者の利益が害される結果となり、特許権者の保護の要請と市場における特許製品の円滑な流通確保の要請との衡量によっても、特許権者に過度の制約を課することになる<sup>46)</sup>。

## (2) 消尽アプローチ

次に、特許製品の変形行為が社会通念上想定し得る使用の範囲に属するかどうかを基準とするもので、「消尽アプローチ」と呼ばれる<sup>47)</sup>。これは、取引の安全を図るという消尽理論の趣旨を実現するには、特許製品の使用行為全般を消尽の対象にしなくとも、社会通念上想定し得る範囲の使用行為について消尽の効力を認めれば足りると考える。それ故、特許製品の取得者が社会通念上およそ考えられないような態様で当該製品を使用した場合には、消尽の成立を否定し、特許権者の再度の権利行使を認める。これは、「生産アプローチ」が、特許製品の使用が消尽理論により画一的、全面的に適法となると考えるのとは対照的に、社会通念を基準として適法と

すべき使用の範囲を画そうとする考え方である。つまり、「生産」に該当せず「使用」というカテゴリーに属する行為でも、社会通念上、特許権者が想定し得ない使用であるとして、消尽を否定すべき場合があるとする。近年の下級審判決や一部の学説で採用されている<sup>48)</sup>。

対価回収の機会の保障という観点を強調すると、特許権者が想定し得ない使用態様に対しては、その対価を回収する機会がなかったため、権利行使を認めるべきと考える点で、「消尽アプローチ」に結びつきやすい<sup>49)</sup>。

### (3) 両アプローチの具体的な結論の差

特許法上、物の発明の「生産」とは、自然科学的な機能や作用効果をもたらす物（特許対象）の産出を意味すると考えられる<sup>50)</sup>。「生産アプローチ」において、特許製品の変形行為が新たな「生産」に該当するというためには、変形行為が特許の対象物に関する物理的、化学的な産出過程を伴うものでなければならない。例えば、特許製品中の特許発明の主要な構成部分の部品を交換する行為などが、ここでいう「生産」に該当すると考えられる。一方、「消尽アプローチ」においても、上記の意味での「生産」と評価し得る場合には、当然に社会通念上、特許権者が想定し得ない使用ということになり、消尽が否定される。故に、「生産」的な変形行為が問題となる場面では、両アプローチに実質的な差異はない。

両アプローチで結論が異なるのは、「消尽アプローチ」は、特許製品の変形行為が「生産」と評価できない場合にも、社会通念上想定され得る範囲を超えたものについて、特許権者の権利行使の余地を認めるが、「生産アプローチ」は認めない点にある<sup>51)</sup>。具体的には、使い捨て注射器や使い捨てコンタクトレンズの再使用など、物理的ないし化学的にはさらなる使用が可能ではあるが社会通念上効用を終えた製品を再利用するケース（以下、「社会的効用滅失のケース」という）において違いが生じる。これは、「消尽アプローチ」を採ったインクカートリッジ事件控訴審が、消尽が否定される類型の一つに挙げるものである。

## 第2節 2つのアプローチの検討

### (1) 「生産アプローチ」で構成するメリット

特許法は、権利の及ぶ範囲を明確にするために発明の実施の定義規定を設けている<sup>52)</sup>。どのような行為態様が侵害に当たるかが不明確であると、第三者が不測の損害を被るなど取引の安全が害されるおそれがあるからである。物の発明の場合には、「その物の生産、使用、譲渡等……をする行為」(同法2条3項1号)と定義されている。そうすると、当該行為が「生産」、「使用」、「譲渡」等に該当するかを判断することが、特許権侵害成立を判定するオーソドックスな手法といえる。したがって、特許製品の修理又は再生行為についても、「生産」に該当するかをメルクマールとして特許権侵害の有無を決しようとする考え方が基本になると考えられる<sup>53)</sup>。これは、まさに「生産アプローチ」の考え方であり、条文に素直な手法といえる。

また、「生産アプローチ」は、クレームに該当する「生産」行為が行われているか否かという明確な基準で線引きし、「生産」に該当しない行為についてカテゴリカルに侵害を否定し得る。それ故、取引の安全も図られる。そして、特許製品を業として取り扱う者は、他人の特許権を侵害しないように、他人の特許権の存否を確認する義務を負っていることから、クレームを基準に消尽適用の有無を論じるのは、取引当事者の予測可能性にも資する。「生産」に該当しない場合に侵害を否定する発想の方が、理由が明快である<sup>54)</sup>。

その他に、クレームの対象物の再生とは関係のない特許製品の実施態様は、消尽の範囲内の行為として一律に適法と解される。本来、特許権が存在しなければ、製品の所有者が自己の製品をどのように扱うかは全くの自由であり、他の法規に抵触しない限り、製品に対する加工や部材交換も無制限になし得るので、製品に特許権が発生している場合も、特許権の根拠となるクレームと関係のない製品の加工や部材交換は、製品取得者が自由

になし得るものと解するのは理解しやすい<sup>55)</sup>。また、可能な限り特許製品の円滑な流通を確保すべきであり、基本的にクレームと関係のない製品の加工や部材交換は製品取得者が自由になし得ると解するべきである。

## (2) 「生産アプローチ」で構成するデメリット

「消尽アプローチ」を採用したとされる前掲インクカートリッジ事件控訴審において、知財高裁が、「生産アプローチ」に対して、批判しているので、これを検討する。それは、特許製品に物理的な変形が加えられない場合に権利行使を認めることができない点、特許法2条3項1号中の「生産」の概念との間で混乱を招く点、特許発明の本質的部分を構成する部材の加工・交換であっても、「生産」に当たらないとして権利行使を否定する場合を認める点、の3点である。

について、例えば、使い捨て注射器のような「生産」なき使用の場合の基準を提供できないのではという意味だと考えられるが、「生産アプローチ」はこの場合には非侵害であるという明確な基準を示している。「生産」に該当する物理的な変更が加えられない限り、権利行使を認める必要がないと考えており、これは「生産アプローチ」独自の特徴である。

について、特許法が規定する「生産」とは、特許発明の構成要件のすべてを充足するものを「生産」することをいう。それ故、特許発明の構成要件中の主要部分を加工・交換する行為が、この意味でいう「生産」に該当しないのは当然である。知財高裁は、同法の「生産」よりも狭い「生産」概念を、消尽が問題になる場面で、「生産」と呼ぶことは混乱を招くという意味であるのだろうか<sup>56)</sup>。確かに、この点は「生産アプローチ」の難点であり、「生産」概念を明確にする必要がある<sup>57)</sup>。

について、権利行使を否定する可能性を認める立場をとるか否かは「生産」概念を基準とするか否かとは別次元の問題であるとする指摘が的を射ている<sup>58)</sup>。

(3) 「消尽アプローチ」で構成するメリット

「消尽アプローチ」は、画一的に特許製品の使用行為全般を消尽の対象とせず、社会通念上想定し得る範囲の使用行為について消尽を認める。柔軟にその時々々の社会共通の一般的考え方に沿った判断ができるという意味で優れている。また、特許権の投下資本回収の面においても力を発揮する。特許権者は、取引市場における特許製品の一般的な流通形態、使用形態を前提として特許製品の価格設定を行っており、取得者が予定された範囲を超える使用をした場合には、特許権者に新しく対価を享受する機会が保証されなければならないからである。

(4) 「消尽アプローチ」で構成するデメリット

「消尽アプローチ」に対する批判は強い。まず、特許製品が適法に譲渡されて以降は、同製品についての特許権が消尽したにもかかわらず、一度消尽した権利が再び蘇る根拠が明確といえない。また、特許権が復活すると考えるのは、円滑な商品流通の確保・取引の安全という消尽理論最大の要請または根拠を損なう可能性がある。この点、「生産」する権利は消尽しないと考える方が優れている。また、消尽が否定される際の基準の作成に関する議論が複雑・不明確になるおそれがあるとの指摘もある<sup>59)</sup>。

次に、社会的効用減失のケースの扱いについては、「生産アプローチ」の方が妥当と考える<sup>60)</sup>。単なる再使用で「生産」行為がないのであれば、消尽させるべきである。また、法規制や衛生上の理由から使用回数、使用期間などに制約が課されている製品に関しては、それらの制約によって使い捨てられる分、事実上、特許権者が、自身が販売する製品が売れるという恩恵を受けるとしても、それが特許権で守るべきものか疑問である<sup>61)</sup>。特許製品に加えられた使用回数や試用期間限定違反行為については、契約法理により処理すれば足り、特許権侵害とまで構成する必要性は欠しい。制限が法定されていたり、社会的に強固な共通認識として形成されている場合であるならば、法律や慣習法違反行為を別途規制することで十分であ



る<sup>62)</sup>。他には、その効用の終期の判断に問題がある。特許権者が、特許製品を譲渡した時点における、法令等や社会的に強固な共通認識が効用の終期の判断基準となると考えられるが、使用や転々流通する過程で、その法令等の改正や社会的共通認識が変化した場合には、どう考えればよいかという点で疑問が残る<sup>63)</sup>。効用がいつ終わるかの判断は容易ではなく、予測可能性確保の点で問題がある。

最後に、特許権者への対価の保証という観点からみても疑問が残る<sup>64)</sup>。例えば、社会的効用滅失の場合、「消尽アプローチ」だと、特許発明の公開の対価は当該使用回数・期間に対応するものであり、効用喪失後に再使用される場合には特許権者に再度対価が支払われることになる。しかし、特許権の機能として、特許製品の価格に含まれた特許発明の公開への対価の回収を、その流通後にも保証することを認めることは適切であろうか。消尽の根拠として、対価回収はあくまで消極的理由であって、重視すべきものではないと考える。

### 第3章 考 察

消尽の範囲をめぐる議論を整理し、消尽の判断基準について考察を試みる。まず、消尽の判断基準をめぐる問題の本質を検討する。そして、インクカートリッジ事件最高裁判決の意義と、最高裁の基準が充足される具体的な場合について考察する。

#### 第1節 消尽の判断基準をめぐる問題の本質

学説の多くは、消尽の範囲を考える際の手法として「生産アプローチ」の方が妥当か、それとも「消尽アプローチ」の方が妥当かというように二項対立的に考えてきたところがある。しかし、両アプローチの対立は、一点を除けば、単に消尽する場合の説明の仕方の違いに過ぎないと考える。以下、( ) 消尽の判断手法として採用することで消尽する範囲に影響を与

える点、( ) 説明の仕方の問題に過ぎない点、に分けて検討し<sup>65)</sup>、消尽の判断基準の問題の本質を明らかにする。

(1) について

両アプローチによって具体的に結論が異なる場合の議論が、そのまま当てはまる。「生産アプローチ」は、権利侵害といえるためには「生産」行為を必要とするため、「生産」なき特許権侵害を否定する。すなわち、社会的効用滅失のケースは、消尽し権利侵害が否定されることになる。一方、「消尽アプローチ」は、「生産」行為を要しないため、このケースのような「生産」なき特許権侵害を肯定する。

このケースについては、消尽するものと扱うべきと既に述べたところである。この場合に消尽を否定するのであれば、「消尽アプローチ」は採り得ないと考える。

ここで、「消尽アプローチ」を採ったとしても、特許製品中の発明としてクレームされていない部分の効用滅失後の再使用までも消尽を否定する範囲に含めるならば、この点も相違点であると考えられる。だが、一般的に考えられているように、両アプローチともにクレームされていない部分までも特許法で保護する必要はなく、問題にならないと考える。

(2) について

特許製品の変形行為の前後で同一性が失われた新たな構成要件該当製品に対して特許権の効力を及ぼすべき点に異論はないが、その消尽しない判断手法として、「生産アプローチ」のように再度の「生産」が行われたから、それとも、「消尽アプローチ」のように消尽の範囲外となったからと説明するのは、単に説明の方法の相違に過ぎない。実際に、言葉上の相違はあるが、両者を必ずしも対置させる必要はないと考える<sup>66)</sup>。

この点、「生産アプローチ」のように、消尽の場面で「生産」概念が変化すると説明して概念の混乱を招いてしまうより、「生産」に該当するか

もしれないが消尽の範囲内にあるから非侵害なのだ」と「消尽アプローチ」のように説明する方が優れているともいえるとの指摘<sup>67)</sup>がある。前掲インクカートリッジ事件控訴審が、特許法上の「生産」概念と違えて解釈する理由はないとして批判したのは、この点における議論といえる<sup>68)</sup>。しかし、「消尽アプローチ」といえども、結局のところ、特許権の効力が及ぶ根拠としては「生産」と評価されることが重要になる。

では、実際に「消尽アプローチ」を採用した前掲インクカートリッジ事件控訴審の2類型を例に、「生産アプローチ」と差がないことについて検討する。第1類型<sup>(a)</sup>製品の部材の摩耗や成分の化学的变化等により使用が実際に不可能となった場合については、説明の仕方はともかく、再生産行為が特許権侵害となる。例えば、物理的摩耗を伴う特許製品の場合、耐用期間の経過に伴って、一旦、同製品は物理的に「使用」できない状態になっているはずであり、そこに何らかの加工を施すことで、その後の再使用・再生利用が可能となる。そして、その再使用・再生利用の前に介在する加工は、結局、「生産」と評価されるかどうかによると考えられる。次に、第1類型<sup>(b)</sup>の社会的効用滅失のケースについては、両アプローチに差がある点は既に述べた。最後に、第2類型の特許発明の本質的部分を構成する部材が加工・交換された場合について、そもそも本質的部分とは、クレーム記載の構成のうち当該特許発明特有の解決手段を基礎づける技術的思想の中核をなす特徴的部分であり、その部分が加工・交換されて、もはや特許権者が譲渡した特許製品と同一の製品とは認められないものをつくり出した場合には「生産」に該当すると考える点で、これは「生産アプローチ」そのものと考えられる<sup>69)</sup>。

以上より、社会的効用滅失のケースの扱い方を除いて、両アプローチどちらにも到達する結論は同じで、ただ結論に至る説明の仕方だけ違うことがわかる。故に、消尽の判断手法としては、このケースの扱いを除いて、両アプローチとも、採り得るものであると考える。

## (3) 「生産」概念について

以上を踏まえると、いずれのアプローチを採るのが適切であるかを理論的に検討する実質的な意義は乏しいといえるかもしれない<sup>70)</sup>。しかし、消尽の範囲を考える際に、「消尽アプローチ」を採ると、社会的効用減失のケースのように、本来、「実施」概念として捉えられない行為にまで特許権の効力が及ぶという結論に至る可能性があり、特許権の効力が不当に広がるおそれがある。一方、「生産アプローチ」を基に考えていく方が、判断基準としての具体性・明確性の点でも優れており、特許権の効力が不当に広がるおそれを低減でき、また、消尽理論の積極的理由である取引の安全にも適う。それ故、「生産アプローチ」の方が妥当と考える。この場合、侵害の判断を決する「生産」概念を明らかにしておく必要があるが、特許権の効力が抑制される消尽の場面で、特許法上の「生産」と同じ意味での「生産」概念を考える必要はないと考える。

そこで、消尽の場面での「生産」をいかに評価すべきか検討する。特許製品は、特許発明の無体の情報とその受け皿のような素材を一組として、それが融合することで特許発明の作用効果を備えるに至ったものといえる<sup>71)</sup>。そこで、「生産」と評価されるには、新たな素材を用いて特許製品を加工した場合が考えられるが、その素材について、すべてを入れ替えるのか、一部を入れ替えるのかという点で幅が生じるため、どの程度の素材の入替えをもって「生産」概念に含まれるものと評価されるべきか問題となる。この点、特許発明の情報が最初の「素材」と一緒に組まれた際の「素材」とは「同一性を有していない」と評価されることが必要と考えられる<sup>72)</sup>。

この点を踏まえ、インクカートリッジ事件最高裁判決を考えてみる。最高裁が、新たに「製造」されたものと認められるときは侵害となとしたことは、純粋な権利侵害の場面の「生産」概念よりも狭いものを想起させる「製造」概念を消尽の場面で使用することによって、場面によって「生産」概念が異なるという問題をまた引き起こしそうである。しかし、重点

は、「製造」かどうかではなく、「同一性を欠く特許製品が新たに製造」されたかどうかというところに置かれていることがわかる。つまり、これは「製造」を評価する際に、前述の特許製品が「同一性を有している」かを基準にしていると考えられる。「同一性を有している」かの評価も問題になるが、これは複数の要素から評価されるべきであり、具体的には、最高裁が挙げるような各考慮要素によって判断すべきと考える。

故に、重要なのは、侵害の成否を決する最高裁の基準とはいかなるものかの検討に集中することだと考える<sup>73)</sup>。そこで、次に、インクカートリッジ事件最高裁判決の意義と射程について考察する。

## 第2節 インクカートリッジ事件最高裁判決の意義と射程

### (1) 判決の意義

インクカートリッジ事件最高裁判決（以下、「本件判決」という。）は、その判示内容から、「生産アプローチ」を採用したと解するのが自然であると考えられている<sup>74)</sup>。本件判決があえて侵害成否の判断基準の中に「生産」ではなく、社会的効用滅失のケースを消尽の範囲に含むような「製造」という言葉を使用している以上、「生産アプローチ」を支持する考えが込められている<sup>75)</sup>と見る方が素直であると考ええる。だが、本件判決は、このケースを消尽する範囲から除くとは明示的に判示しておらず、事案としても論じる必要がなかった。そのため、この点の判例法理は、未だ不明であるといえる。

次に、本件判決は、「製造」に該当するか否かを判断する考慮要素の一つとして、「特許発明の内容」を挙げているが、特許製品の属性、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するとしている。この点、「特許発明」ではなく、「特許製品」を基準として「製造」該当性を判断するものだと解される<sup>76)</sup>。

ここで注意を要するのが、特許発明の実施の一態様である特許製品の「製造」と評価するには、特許製品中の特許発明の対象となっている部分

について加工・交換が行われていなければならない点である。前掲アシクロビル事件控訴審のように特許製品中の非特許部分に対して加工等が加えられていても、クレームに直接関係しない以上、特許権の効力は及ばず、特許発明を実施したことにはならない。仮に、クレームされていない部分に特許権の効力が及ぶとすれば、特許権者に特許製品に対する利得の再取得を、特許発明の技術的範囲を超える部分についても保証することになり、理論的にも予見可能性の観点でも問題がある<sup>77)</sup>。なお、本件原審では、消尽が否定される第1類型に関しては、基準が特許発明ではなく特許製品におかれていることから、クレームされていない部分の加工・交換であっても権利行使が可能であると読む余地があったとされる<sup>78)</sup>。これに対して、本件判決が採用した「生産アプローチ」では、特許製品の「生産」に該当しなければ、権利行使が認められないため、特許されていない部分の加工・交換は「生産」に該当しないことは明らかである。

ところで、本件原々審と本件判決の判断基準や考慮要素は、ほぼ同様の基準であると考えられるが、事案への当てはめの結果、「生産」・「製造」に該当するか否かの結論は逆になった。この点から、本件判決のように「生産アプローチ」を採用しても、特許発明の本質的部分の加工・交換が考慮要素の一つにすぎないことなどから、「新たな製造」に該当するか否かが直ちに明らかになるわけではなく、結局のところ事案ごとに判断するほかないと考える<sup>79)</sup>。その意味で、より条文構造との関係性を明確にしつつも抽象度の高い判断基準を提示したに留まり、各考慮要素について具体的にどのような重み付けをとって判断するのか不明確な点是否定できない<sup>80)</sup>。

## (2) 判決の射程

以下では、本件判決の基準が充足される具体的な場合について考察する。

(2-a) 社会的効用滅失のケースに対する特許権行使の許否について  
繰り返しになるが、本件判決は、判決の文言上、明示的に社会的効用滅

失のケースに対する特許権行使を否定しているとは考えられない。だが、消尽の判断要素として各考慮要素を挙げているが、このケースに直接関係する要素を挙げていない。例えば、使用回数ないし試用期間が一定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、などである。故に、このケースに対して、特許権行使が許されない可能性は高いと考えられる。ただし、取引の実情等を総合考慮した結果、このケースでも、「製造」に該当する可能性がまったくないとは言いきれない<sup>81)</sup>。

ここで、本件判決が、あえて「生産」ではなく「製造」という用語を用いたのは、このケースを排除するため、すなわち、製品に対する物理的加工・交換行為が全く介在していないものを排除するために、「製造」を使っているのではないかとの指摘もある<sup>82)</sup>確かに、特許法上の「生産」よりも狭い概念を意味すると思われる「製造」を、消尽の場面における判断基準として使い分けしているとも考えられる。

このケースに対しては、何度も言うように、加工・交換といった物理的な処理が施されていない以上、特許製品としての同一性を欠くには至らず、消尽すべきと考える。そう考えると、前掲アシクロビル事件において、第一審・控訴審ともに権利消尽としたのは評価でき、判断手法に関しては、「生産」を基準に判断する控訴審が妥当であったといえる。

#### (2-b) 特許発明の本質的部分か否かについて

判例では、特許発明の本質的部分か否かが、重要な判断要素として扱われてきた傾向がある。本件原審では、特許製品中の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なされた場合には、他の要素を考慮するまでもなく第2類型に該当し、特許権行使が認められる<sup>83)</sup>。だが、本質的部分かが明白な場合は、通常多いとは考えられなく、予測可能性を害し、消尽理論の趣旨である取引の安全を害しかねないと指摘<sup>84)</sup>されている。また、本質的部分をめぐって侵害認定されやすいように、本来ならリサイクルで再利用される部分についての発明であるのに、交換され

る部分の存在によって新たな効果を奏するかのように書かれた明細書や、あえて再利用部分と交換部分を含めた特許請求の範囲とする明細書が多く出現するであろうとの見方もあった<sup>85)</sup>。

本件判決でも、事案への当てはめの段階で「本質的部分」という要素を考慮しているが、あくまで考慮要素の一つとして位置づけられているにすぎない。故に、加工・交換部材が本質的部分を構成する場合でも、他の要素を考慮した結果、「製造」に該当せず、特許権行使が認められない可能性が考えられる。この点、本質的部分の上記判断の問題は多少緩和されるとの見方もできる<sup>86)</sup>。この要素を考慮するのであれば、本件判決のように、特許発明の本質的部分を構成する部材に対して、どの程度の加工・交換が行われたかという物理的な観点のみでなく、そのような加工・交換が発明の作用効果にどのような影響を及ぼすのかという観点も加味した判断を行うべきという指摘<sup>87)</sup>が妥当と考える。

しかし、考慮要素の一つとはいえ、「本質的部分」という要素を堅持する必要性は小さいと考える<sup>88)</sup>。以下、この点について検討する。

特許権を取得するのに必要もないところ、クレームに消耗品等の取換え行為を書き入れるだけで、権利行使を認めてよいのかという点で問題がある<sup>89)</sup>。この点、特許製品の属性上、予定されていない加工・交換行為であったとしても、それが発明の本質的部分に関わらない場合には、消尽の範囲内にあるとして特許権行使を否定すべき点で、この要素は生きてくる。

だが、特許発明の本質的部分を構成する部材のごく一部について加工等する場合や、本質的部分を構成する部材が特許発明の構成要素全体に占める経済的価値の割合がごく僅少にとどまる場合に、その部材の加工・交換がなされても、特許権行使を否定すべき場合があるのではないかと考えられる<sup>90)</sup>。つまり、加工等する部材が本質的部分を構成する部材であっても、特許製品において経済的価値が高いなどを含む意味で主要な部材でないと、権利行使を認めるべきではない場合もあると考えられる。故に、当該部分が特許発明の本質的部分か否かが決定的とはいえなくなる。



そもそも、本質的部分は「特許発明」を基準とするものであって、これを交換することが常に「特許製品」としての同一性を失わせるわけではない。特許製品中の特許部分のうち主要な部分を加工・交換しない限り、権利行使を否定すると考えた方が、特許製品を取得した取引当事者の期待の保護に資する。しかし、同一性が維持されているかの判断は、一つの基準で一律に割り切れる性質のものではなく、個別事案ごとに諸要因を考慮して決めざるを得ない。それゆえ、主要な部分であるという判断も、本件判決のように考慮要素の一つに過ぎないとすべきと考える。

(2-c) 物理的効用滅失後の加工・交換について

本件原審の提示した第1類型<sup>(a)</sup>のように、特許製品の通常の用法の下において同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、同製品の利用が実際に不可能になった場合、特許製品が本来の耐用期間を経過したと評価できる場合が多いため、物理的に効用が滅失した原因となった特許部分の加工・交換は、「製造」に該当すると考えられる。特許製品の物理的効用が滅失した場合、製品は廃棄され、その分、新たな需要が生まれることから、特許権者の新規需要獲得への期待が高まる。一方、特許製品の購入者も、製品の物理的効用が存続する限度での「使用」を前提に対価を支払っていると考えられ、物理的な効用の有無は製品を見ればはっきりとわかる。故に、物理的に効用が滅失した原因の特許部分の加工・交換に、特許権の効力が及ぶとしても、購入者の予測可能性や取引の安全を害しないため、消尽理論の根拠にも適う<sup>91)</sup>。

本件判決の下でも、判旨が考慮要素として挙げる「加工等がされた際の当該特許製品の状態」という要素を中心に、部材を加工・交換することで、一旦、効用を終えた特許製品を新たに使用可能にする行為が「製造」に該当する場合が多いと考えられる<sup>92)</sup>。

ただし、物理的効用滅失の原因となった特許部分であっても、それが消耗部材であるケースも存在するため、特許製品が新たに「製造」されたという評価を基礎づける一つの事実にすぎないと理解すべきである。本件判

決も、「加工等がされた際の当該特許製品の状態」を考慮要素の一つに挙げているに過ぎない。

#### (2-d) 消耗部材の加工・交換について

特許製品の属性として特に問題となるのは、加工・交換の対象となった部材が製品全体に比べて耐用年数が短い消耗部材の場合である。本件では、消耗部材であるインクの再充填が問題となった。

本件判決も、一般論として、「特許製品全体の耐用期間」、「交換された部材の耐用期間」、「当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値」を考慮要素に列挙している。故に、交換された部材が、製品全体に比べて耐用期間が短く、取替えが容易な消耗部材であるという事実も、特許製品の新たな「製造」に当たるか否かを判断するための一要素となる。「特許製品全体の耐用期間」・「交換された部材の耐用期間」を考慮要素に挙げているため、加工・交換の対象となった部材が消耗部材であることは、「製造」該当性を否定するのに有利な事情として斟酌されると考える。一方、「当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値」を考慮要素としているから、例えば、消耗部材が特許発明の技術的特徴を構成する部材である場合や、消耗部材が特許製品全体に占める割合が大きく、経済的にも高価なものである場合など、「特許製品」の主要部分といえる場合には、消耗部材の交換が新たな「製造」と評価される可能性は残されていると考える。しかし、特許権者が特許製品を譲渡した時点で、取引当事者は、消耗部材が交換されることを想定しているはずであり、取引当事者の予測可能性を保護する観点から、消耗部材であることは、新たな「製造」に当たらない大きな要素と考えるべきである。

ただし、消耗部材自体に別途特許権が成立している場合には、同様には考えられない<sup>93)</sup>。消耗部材だからといって特許されているにもかかわらず「生産」を自由とすると、消耗部材開発へのインセンティブが損なわれる。したがって、母体製品の特許権者によって消耗品が別途特許されている場合は、母体製品所有者が、自らの必要とする範囲で製造するケースを除い

て、侵害とせざるを得ないを考える。

本件原審は、本件における加工が消耗部材の交換であると認めつつ、第2類型の本質的部分を構成する部材の加工・交換に該当することを理由に権利行使を肯定している。そして、本件判決では、単なるインクという消耗部材の補充それ自体を特許製品であるインクカートリッジの新たな「製造」に該当すると判断しているのではなく、加工等の態様全体を捉えて「製造」に該当すると判断している。消尽を否定する理由の一つとして「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」と述べており、単なる消耗部材の補充である場合には消尽肯定に働く要素であることを示している。

ここで、特許製品が消耗部材等の交換を困難とするような構成とされている場合はどう扱えばよいであろうか<sup>94)</sup>。本件判決では、特許製品であるインクカートリッジ本体にインクの補充のための開口部が設けられていないのに、本体に穴をあけていることを重視しているが、この判決は、製品に開口部がない理由が、印刷品位の低下やプリンタ故障等の防止等の合理的な配慮としてインクを1回で使い切りとしている点にあるとする。このことから、不必要に交換が困難な作りをするなど、不合理な目的のために交換を困難とする構成とした場合には、「当該特許製品の属性」、「当該部材の特許製品中における技術的機能」の点で考慮され、権利行使を認める方向には働かないと考えられる。特許権者が合理的な理由に基づき、特許製品の設計を行っている場合には、製品を变形して再利用する行為を禁止しても、特許権者の恣意により消尽の成立が妨げられたことにはならず、製品取得者の製品を扱う自由を過度に害するということはないと考えられる<sup>95)</sup>。このように、交換された部材が消耗部材に当たるとして権利行使を否定すべきか否かという判断は特許権者の意思に関係なく客観的に行われる<sup>96)</sup>。消耗部材等の交換を困難とするような構成が、品質保持や故障防止等の合理的な配慮によるのか、再生利用可能な製品を廃棄させて新製品を購入させる目的によるのかは、取引の実情を踏まえて判断されると考

える<sup>97)</sup>。

(2-e) 判断対象となる特許製品の範囲について

本件判決は、「特許発明の内容」を考慮要素として挙げるが、製造該当性の判断対象を「特許製品」とする。できる限り特許製品の円滑な流通の確保を図るべきであり、判決と同様、「特許製品」を判断対象の中心にすべきと考える。

そもそも、特許発明という無体の情報は、著作物とは異なり、それ自体が直ちに消費の対象とならず、特許権者等によって具体的製品に応用されて始めて利用価値を持つ。特許権者は、発明を製品化する過程で、材質の選択や構造の設計等を通じて特許製品の性質(耐用期間)や対価を具体的に決定し、ユーザーは、そのような特許製品の性質や対価に照らして合理的、経済的な製品の利用方法を決定する<sup>98)</sup>。このように、現実の流通市場は、特許製品本位で動いているため、特許発明の技術的価値のみならず、現実取引対象となっている特許製品に着目せざるをえない<sup>99)</sup>。

そこで、「製造」該当性の判断において、特許製品は、加工・交換された部材の経済的価値等を評価する基準とされる以上、実際の取引・利用形態に即したものでなければならない。クレームによって特定された物、すなわち、特許発明の実施対象を含む最小の取引単位を「特許製品」と考えるのが妥当である<sup>100)</sup>。例えば、携帯電話の部品の一つに特許権が成立している場合は、同部品それ自体ではなく、実際の取引単位である携帯電話を特許製品と理解することになる。常に特許権者が最初に拡布した製品全体が一個の特許製品と評価されるべきではなく、また、常にクレームによって特定された物自体が特許製品と評価されるべきでない。

これにより、消尽の判断について特許権者がクレームの書き方を工夫することによる恣意的な「特許製品」を基準とする結果を避け、消尽理論の趣旨に沿った結果が得られると考える。

(2-f) 特許権者の意思について

特許製品が消耗部材等の交換を困難とするような構成とされている場合

の議論と通じる。例えば、特許権者が製品に「使い捨て用」と表示していても、それが品質保持、衛生面等からの適切な配慮の表れか、十分に再利用可能な製品を廃棄して新製品を求めさせるための戦略に過ぎないかの見極めは、取引の実情等の総合判断によらざるを得ないと考える。わが国の消尽が、最初の譲渡の際の特許権者の想定という主観的事情よりも、より客観的な取引安全や利得機会という点に立脚するので、特許権者の意思に占めるべき割合は小さいと考えられるからである<sup>101)</sup>。それ故、前掲フィルム一体型カメラ事件判決のように特許権者の意思が消尽の成否に影響を与え得ると考えるのは支持できない。

(2-g) リサイクルであることの考慮について

本件原審は、特許権行使が環境保全の観点から認められないとの被告の主張に対し、特許権行使が環境保全の理念に反する結果を生ずる場合があるとしても、そのことから直ちに特許権行使が権利濫用とはならず、被告の行為は環境保全の理念に沿うものであるが、原告も相当量の製品を回収して燃料等に使用しているから、原告の被告行為に対する差し止め請求が環境保全の理念に反するということはできないとして、被告の主張を排斥した。

環境保護の観点からリサイクルが重視されるとしても、法律的には、リサイクルであるからといって特許権行使で特別扱われることは少ないと考える。本件原審は、インクカートリッジの分野におけるリサイクルの状況を第1類型(b)該当性判断の考慮要素としていた。また、本件判決は、被告製品がリサイクル品である点を特別視していないが、取引の実情等を考慮要素とするため、同製品の分野においてリサイクル市場が発達し、需要者の間に同製品のリサイクルに対する認識が広く浸透していれば、リサイクルのための加工・交換であるということが、「製造」該当性を否定する要素として考慮されることも考えられる<sup>102)</sup>。しかし、取引の実情は、他の考慮要素と比べて、その内容が曖昧なものになりがちである。製品取得者の予測可能性を過度に害しないためにも、取引の実情を製造該当性を

肯定する事情として扱うには慎重になるべきと考える。

## おわりに

消尽の判断基準をめぐるには、判例・学説の見解が対立しており、経済界からの注目も非常に高く、特許法の重要な論点として多くの議論がなされてきた。インカートリッジ事件最高裁判決は、「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」には消尽を否定し権利行使を認めるという判断基準を基礎に、各考慮要素を総合考慮する立場をとった。この点、新たな「製造」か否かは、クレームを構成する部材のうち主要部といえる部材について加工・交換が行われ、特許製品の同一性が失われたと評価される場合に「製造」と解すべきと考える。ただし、特許製品の物理的・客観的な事情のみで判断するのではなく、特許法の内在的な制約原理である消尽理論の趣旨に立ち返り<sup>103)</sup>、特許権者の保護を図りつつ、可能な限り特許製品の流通の確保を図るという観点から判断されるのが、妥当な解決だと考えられる。その点、取引の安全を重視して、基準の明確化を図ろうとする「生産アプローチ」は、消尽理論の趣旨に適った手法と考えられる。

しかし、最高裁が総合考慮型の判断手法を採用したのは、消尽理論の困難さを示している。そもそも、侵害の形態が多岐に及びリサイクルの問題で、あらゆる事件に適用し得る基準を見出すことは非常に難しかったといえる。その点でも、最高裁判決の意義は非常に大きかったといえる。

一方で、この論点は、特許権とリサイクルとの今後の関係を考える契機となった。近年では、製品本体の市場（プライマリーマーケット）よりもむしろ部品等の市場（アフターマーケット）から多額の利益を得るというビジネスモデルが広がりを見せている。確かに、特許権者が消耗品等の供給から発明の対価を回収するという手法を採ることは、特許権者が効率的な対価回収を実現し得るとともに、より利益性が高い面がある。他方で、

アフターマーケットから独立業者を排除しユーザーが独立業者の商品を選択する利益を奪うのは競争政策上、また、環境保護という社会公共上、好ましくない面もある。

だが、特許製品のリサイクルと特許権侵害の問題は、論理的に結論が定まる性質のものではなく、政策的な判断に基づく。特許権は、消費者の利益や環境保護などの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が、どのように調和を図るべきかが問題である。特許権者保護とユーザー保護は、二律背反の状態であり、一方を追求すれば他方を犠牲にせざるを得ない。ここでも、考えていかなければならないのは、特許法自体、消尽理論によって取引の安全、ユーザーの利益を図ろうとしていることである。

ますますリサイクルの形態が多様化、複雑化することが予想される。最高裁の判断に基づいて、具体的事案をいかに解決すべきか、さらなる検討が必要となる。今後の特許製品のリサイクルに対する権利行使の事例及びそれを取り扱う裁判所の判断に注目したい。

- 1) 「消尽」以外に「用尽」や「消耗」ともいう。日本では、特許製品の並行輸入が問題となった BBS 事件最高裁判決（最三小判平 9・7・1 民集 51 巻 6 号 2299 頁）において、「消尽」が使用され、その後の判例も同語を使用しているため、本稿もそれに従う。
- 2) リサイクル行為は、修理又は部品の取替え等に対する特許法上の評価と同じ延長線上にある問題と理解され、多くの議論がなされている。
- 3) 最一判平 19・11・8 民集 61 巻 8 号 2989 頁。
- 4) 消尽是、特許権者等が譲渡した特許製品についての考え方なので、基本的には物を対象とした特許発明に適用されるものであり、方法の特許発明には適用されない。ただし、方法の特許発明の中でも、方法の発明の使用にのみ用いられる物や「物の生産方法の発明」により生産される物については、消尽の考え方が適用されるとする（中山信弘『工業所有権法（上）特許法〔第 2 版増補版〕』（弘文堂、2000 年）362 頁）。
- 5) 大判大正元・10・9 民録 18 輯 827 頁 [ 絹団扇粹製機械事件 ]、大判昭和 13・9・1 民集 17 巻 18 号 1697 頁 [ 立毛メリヤスノ毛割及毛立装置事件 ]。
- 6) 判例に、東京高判平 12・6・29 [ 負荷装置システム事件控訴審 ]、学説に、清瀬一郎『特許法原理〔第 4 版〕』（巖松堂書店、1936 年）124 頁がある。
- 7) 松葉栄治〔判批〕判タ 1062 号（2001 年）92 頁。
- 8) 消尽を比較法の観点からみると、仙元隆一郎『特許法講義〔第 4 版〕』（悠々社、2003 年）

161頁以下によれば、消尽理論はドイツで成立し、米国では first sale doctrine が同様の機能を果たしている。消尽を法定する国は多く、フランス無体財産法、イギリス特許法、オランダ特許法等がある。

- 9) 玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋＝飯村敬明『新・裁判実務体系 4 知的財産関連訴訟法』(青林書院, 2001年) 253頁。
- 10) 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(2005年) 7頁。
- 11) 高林龍〔判批〕判評573号(判時1940号) 190頁。
- 12) 最三判平 9・7・1 民集51巻 6号2299頁。
- 13) 最一判平 14・4・25 民集56巻 4号808頁。
- 14) 田村・前掲注10) 5頁, 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年) 73頁。
- 15) 「転得者の保護」を消尽理論の積極的理由に加える見解もある(吉田・前掲注(14)73頁)。ただし、消尽理論に第三者保護の側面があるとしても、真正品に限られる。
- 16) 「業として」の要件を充足しない私人による実施行為は、消尽理論を用いられず、特許権侵害が否定される。故に、本稿では、「業として」の要件を満たす実施行為を念頭に論じる。
- 17) 山田知司「国内消尽」『知的財産関係訴訟』(青林書院, 2008年) 179頁。
- 18) 田村・前掲注10) 5頁, 吉田・前掲注14)73頁。消極的理由は、絶対的なものではなく、あくまで流通確保の要請との衡量に基づく相対的な根拠付けに過ぎないと考えるべきとする見解がある(愛知靖之「特許製品の再利用と消尽法理 インクカートリッジ最高裁判決を素材として」法学論叢(162巻1~6号)(2008年) 309頁)。あくまで特許製品の流通確保を理由に権利行使を制限することが特許権者に対する過度の制約とならないことが正当化するだけのものという点で理解できる。
- 19) 中山・前掲注4)361頁, 仙元・前掲注8)161頁, 田村・前掲注10) 6頁。
- 20) 仙元・前掲注8)161頁, 田村善之『知的財産法〔第3版〕』(有斐閣, 2003年) 248頁。
- 21) 田村・前掲注10) 6頁。
- 22) 田村・前掲注10) 7頁。
- 23) 愛知・前掲注18)322頁。
- 24) 平嶋竜太『『消尽』と修理・再生の理論的構造に関する一考察』高林龍編『知的財産法制度の再構築』(日本評論社, 2008年) 95頁。
- 25) 製砂機ハンマー事件判決(大阪地判平元・4・24 判時1315号120頁)は、「部品の取替えも、これにより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、もはや単なる修理工為とはいえず、右法条にいう『製造』に当たると解するのが相当である」と判示した。平成元年の時点では特許製品の修理か再生産かといった論点が十分に認識されていなかったといわれるが、現在に至って同判決の論理構成が目玉され、よく引用される。
- 26) 東京地判平 12・6・6 判時1712号175頁。
- 27) 滝井朋子〔判批〕判評504号(判時1731号)(2001年) 34頁, 福田親男「特許権の消尽と特許製品がその効用を終えた後の特許権の行使」大場正成先生喜寿記念『特許侵害裁判の



## 特許製品のリサイクルと消尽理論（木村）

潮流』(発明協会, 2002年) 509頁, 古沢博〔判批〕知財管理51巻6号(2001年) 961頁, 横山久芳〔判批〕ジュリ1201号(2001年) 148頁。

- 28) 東京地判平 12・8・31 判工〔第2期版〕1725の21の2頁。
- 29) 平嶋・前掲注24)96頁。
- 30) 横山・前掲注27)152頁。
- 31) 東京地判平 13・1・18 判時1779号99頁。
- 32) 東京高判平 13・11・29 判時1779号89頁。
- 33) 高林・前掲注11)193頁。
- 34) 東京地判平 16・12・8 判時1889号110頁。
- 35) 本件発明について簡単に説明すると、インクを染み込ませてある2つのスポンジを圧接させて、インク漏れを防ぐという発明である。
- 36) 知財高判平 18・1・31 判時1922号30頁。
- 37) 鈴木將文〔判批〕L&T 32号(2006年) 76頁。
- 38) 田村善之〔判批〕NBL No. 877(2008年) 25頁。
- 39) 最一判平 19・11・8 民集61巻8号2989頁。
- 40) 高林・前掲注11)194頁。
- 41) 平嶋・前掲注24)108頁。
- 42) 横山・前掲注27)148頁。
- 43) 横山久芳『特許製品に対する変形行為と特許権侵害』中山信弘ほか編『特許判例百選〔第3版〕』(別冊ジュリ170)(2004年) 131頁。
- 44) 判例に、大阪地判平元・4・24 判時1315号120頁〔製砂機ハンマー事件〕, 大阪地判平 4・7・23 判工〔2期版〕2399の263頁〔海苔送り機構事件〕, 大阪高判平 12・12・1 判タ1072号234頁〔薬剤分包用紙芯管事件控訴審〕, 東京高判平 13・11・29 判時1779号89頁〔アシクロピル事件控訴審〕, 大阪地判平 14・11・26 平12(ワ)7271〔ステッブ用具事件〕, 東京地判平 16・12・8 判時1889号110頁〔インクカートリッジ事件第一審〕, 東京地判平 19・4・24 平17(ワ)15327・平18(ワ)26540〔レンズ付きフィルムユニット事件〕, 最一判平 19・11・8 民集61巻8号2989頁〔インクカートリッジ事件上告審〕などある。  
学説に、松尾和子〔判批〕判評372号(判時1330号)(1990年) 221頁, 吉藤幸朝(熊谷健一補訂)『特許法概説〔第13版〕』(有斐閣, 1998年) 435頁, 中山・前掲注4)313頁, 滝井・前掲注27)33頁, 古沢・前掲注27)961頁, 横山・前掲注27)149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(2002年) 55巻5号45頁, 福田・前掲注27)509頁, 高林・前掲注11)194頁, 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(2005年) 35頁, 吉田・前掲注14)99頁などある。
- 45) 横山久芳〔判批〕特許研究 No. 45(2008年) 57頁によれば、特許製品のうち発明の技術的特徴を具現化した重要な部材につき加工や交換が行われた場合を「生産」と解する見解(吉藤・前掲注(44)435頁), クレームの大半にわたって加工や部材交換が行われた場合や, クレームを構成する部材のうち主要部といえるような経済的価値のあるものについて加工や部材交換が行われた場合に「生産」と解する見解(田村・前掲注(44)41頁, 酒迎明洋〔判批〕知的財産法政策学研究 Vol. 18(2007年) 155頁, 愛知・前掲注18)307頁), 特許製

品に対して行われた加工や部材交換の特許発明の技術的・経済的意義を総合的に評価して「生産」の有無を判断する見解(吉田・前掲注(14)119頁),特許権者に支払われた対価の範囲を超えて特許製品に対して加工や部材交換を行うことを「生産」と解する見解(前掲製砂機ハンマー事件),などに分類できる。

- 46) 愛知・前掲注(18)310頁。
- 47) 横山・前掲注(43)131頁。
- 48) 判例に,東京地判平 12・6・6 判時1712号175頁[フィルム一体型カメラ事件],東京地判平 12・8・31 判工〔第2期版〕1725の21の2頁[レンズ付きフィルムユニット事件],東京地判平 13・1・18 判時1779号99頁[アシクロビル事件第一審],知財高判平 18・1・31 判時1922号30頁[インカートリッジ事件控訴審],大阪地裁平 18・7・20 判時1968号164頁[台車固定装置事件]などある。これに好意的な見解を示す学説に,玉井・前掲注(9)252頁,倉内義朗「特許権の国内消尽について(アシクロビル事件を通して)考える」パテント55巻10号(2002年)36頁などある。
- 49) 横山・前掲注(43)131頁。
- 50) 横山・前掲注(43)131頁。
- 51) 横山・前掲注(43)131頁,愛知・前掲注(18)310頁。
- 52) 中山・前掲注(4)313頁。
- 53) 泉克幸「特許製品の再利用と競争政策」公正取引667号(2006年)16頁。
- 54) 田村・前掲注(38)22頁。
- 55) 横山・前掲注(45)58頁。
- 56) 田村善之〔判批〕NBL No. 836(2006年)27頁は,消尽が絡まないという意味で純粋な侵害者が行う行為を評価する場面と,消尽が絡む修理の場面とで「生産」概念を違え,後者の場合にだけ,これを狭めることを許容しているとする,「生産アプローチ」が基準とする「生産」概念は不明確なものとなり,なぜそこまでして,機能することもない「生産アプローチ」を堅持しなければいけないのか疑問が生じるのは当然と指摘する。
- 57) ここで,特許権者によって譲渡された特許製品に加えられた行為か否か等,その問題の各局面に応じた,「生産」概念の実質的な解釈を行えばよいという見解(鈴木・前掲注(37)82頁)や,純粋の侵害の場面と消尽の場面では利害状況を異にすること指摘し,「生産」概念の相対性の問題でしかない指摘するものもある(横山久芳〔判批〕ジュリ No. 1316(2006年)39頁)。
- 58) 鈴木・前掲注(37)82頁。
- 59) 鈴木・前掲注(37)79頁。
- 60) 横山・前掲注(27)149頁,愛知・前掲注(18)310頁,田村・前掲注(38)22頁。
- 61) 鈴木・前掲注(37)80頁,高林・前掲注(11)196頁,迎迓・前掲注(45)153頁,愛知・前掲注(18)312頁,田村・前掲注(38)22頁も同旨。
- 62) 鈴木・前掲注(37)79頁,高林・前掲注(11)196頁,古沢博〔判批〕知財管理56巻9号(2006)1434頁,田村・前掲注(38)22頁。
- 63) 効用終了時の判断は,国際消尽を視野に入れると,困難さを増し,「消尽アプローチ」を採ることによる問題はより深刻になると考えられる。(鈴木・前掲注(37)79頁)。

- 64) 鈴木・前掲注37)80頁。
- 65) 田村・前掲注38)19頁も、両アプローチの対立の意味について指摘する。
- 66) 重富貴光〔判批〕AIPPI（2008年）Vol. 53 No. 1, 14頁。
- 67) 田村・前掲注38)21頁。
- 68) 田村・前掲注38)22頁。
- 69) 「本質的部分」の扱いに関しては議論の余地があり、詳しくは後述するが、ここでは、単純に、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いて加工・交換した場合の多くが、「生産」にあたると考えている。
- 70) 平嶋・前掲注24)112頁。
- 71) 平嶋・前掲注24)115頁。
- 72) 平嶋・前掲注24)117頁。
- 73) 重富・前掲注66)14頁、田村・前掲注38)21頁も同旨。
- 74) 愛知・前掲注18)310頁、重富・前掲注66) 6 頁、田村・前掲注38)20頁、平野和宏〔判批〕知財ぶりずむ（2008年）6 巻65号25頁。一方、最高裁が「消尽アプローチ」を採用したと捉えて論理展開している見解もある（横山・前掲注(45)61頁以下）。
- 75) 田村・前掲注38)20頁。
- 76) 平野・前掲注72)25頁。
- 77) 鈴木・前掲注37)80頁、酒迎・前掲注45)152頁。
- 78) 愛知・前掲注18)312頁。
- 79) 平野・前掲注72)26頁も同旨。
- 80) 平嶋・前掲注24)107頁。
- 81) 愛知・前掲注18)311頁。
- 82) 愛知・前掲注18)312頁。
- 83) 均等論に関して、ポールスブライン軸受事件上告審判決（最三判平 10・2・24 民集52巻 1号113頁）は、その要件の一つとして「本質的部分でないこと」を挙げており、ここでの「特許発明の本質的部分」も、これと同旨のものと考えられる。
- 84) 田村・前掲注56)31頁。また、本質的部分の判断は、発明に関わる専門知識が必要であるが、消尽は中古品の販売や補修サービスの提供といった事業について問題となり、その業者は当業者ではないのでより問題が大きいとの批判もある（玉井・前掲注(9)252頁）。一方、一般の取引当事者といっても、特許発明を業として実施する者である限り、他人の特許権を侵害しないように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っていると考えられるため、「製造」該当性の判断において、本質的部分が否かという技術的観点を考慮することは必ずしも不合理ではないとも考えられる（横山・前掲注(45)64頁）。
- 85) 帖佐隆〔判批〕パテント59巻 5 号（2006年）77頁。
- 86) 山田・前掲注17)195頁。
- 87) 横山・前掲注45)65頁。
- 88) 修理行為が問題となる場面で、均等論という本質的部分と同じ基準を用いることに疑問を感じる。均等論は、特許権者の拡布した製品とは関係のない、純粹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。一方で、消尽の場面では、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と考える。

- 89) 例えば、携帯電話機(「a+b+c+d」)に関する特許発明において、発明の本質的部分を構成していない電池の入替え(「+e」)をもクレームの構成要素の一つに入れた場合(「a+b+c+d+e」)、当該付加部分(+e)が加工・交換されただけで、特許権の行使を許すべきなのかという問題である。
- 90) 鈴木・前掲注37)81頁、田村・前掲注56)31頁。
- 91) 横山・前掲注27)150頁。
- 92) 愛知・前掲注18)316頁。
- 93) 細かく、母体製品の特許権者と消耗部材の特許権者が同一である場合と、それが異なる場合、消耗部材が問題となっている製品にかかる特許発明の専用品である場合に分けての検討を要する(吉田・前掲注(14)118頁)。
- 94) 田村・前掲注44)43頁以下では、消耗品の取替え行為に対しては、消尽ではなく、諸般の事情を考慮できる黙示的許諾の成立を是認することにより特許権侵害を否定する解釈を採用すべきではないかと考える。黙示的許諾論を用いる手法は、反対の意思表示をなすことにより特許権行使が可能となる場合を認める点が問題である(この他に酒迎・前掲注(45)156頁も参照)。
- 95) 横山・前掲注45)63頁。
- 96) 愛知・前掲注18)319頁。
- 97) 例えば、技術上の必要性等の合理的理由がないのに、特許権者が特許製品に一定の行為を行うことで、ユーザーが再生品を利用することを妨げる場合には、抱き合わせ販売等の独禁法上の問題となるおそれがある。
- 98) 横山・前掲注27)150頁。
- 99) 横山・前掲注27)150頁。
- 100) 愛知・前掲注18)319頁。
- 101) 小泉直樹「使用済み特許製品の再生に対する特許権の行使の許否」平成18年度重判ジュリ1332号(2007年)269頁。
- 102) 横山久芳「特許権の消尽」法学教室 No. 335(2008年)109頁。
- 103) 横山・前掲注45)56頁。