

特許製品の再利用と消尽理論

横 山 久 芳*

抄 録 本件は、特許発明の実施品であるインクジェットプリンタ用インクタンクの使用済み品にインクを再充填等して製品化されたいわゆるリサイクル製品について、特許権に基づく権利行使を認めた事例である。特許権者が適法に販売した特許製品の譲渡や使用は、消尽理論により、適法とされているが、いったん使い捨てられた特許製品に加工や部材交換を施して再利用することが消尽理論により許されるかどうかについては、これまで裁判例・学説上、様々な見解が示されており、統一的なスタンダードが存在しなかった。このような状況下で、本判決¹⁾は、知財高裁の大合議部として、上記の論点について明解かつ詳細な判断を行ったものであり、極めて重要な意義を有している。本評釈では、本判決以前の裁判例・学説の状況を俯瞰した上で、これとの対比で本判決の意義を述べることにしたい。

目 次

1. 事案の概要
2. 判 旨
 2. 1 本件物の発明に係る特許権に基づいて権利行使をすることの許否
 2. 2 本件製法発明に係る特許権に基づいて権利行使をすることの許否
3. 解 説
 3. 1 問題の所在
 3. 2 従来の裁判例・学説の整理
 3. 3 本判決の検討
 3. 4 物を生産する方法の発明に係る特許権と消尽の成否

1. 事案の概要

Xは、インクジェットプリンタ用のインクタンクの発明（以下、本件物の発明）及びその製造方法の発明（以下、本件製法発明）の特許権を有する者である。Xは、本件物の発明の実施品であるインクタンク（以下、X製品）を本件製法発明を用いて製造し、販売している。Yは、訴外Aからインクタンクを輸入し、これを販売

している（以下、Y製品）。Y製品は、X製品のインク費消後の使用済み品にインクを再充填したいわゆるリサイクル製品である。Y製品及びその製品化の方法が、本件特許発明の技術的範囲に属することは当事者に争いが無い。

Xが、Yに対し、本件特許権に基づき、Y製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を請求したところ、Yは、X製品については、本件特許権が消尽していることから、そのX製品の使用済み品を再生利用したにすぎないY製品に本件特許権の効力が及ぶことはないと主張した。

原審（東京地判平成16年12月8日判時1889号110頁）は、大要、以下のように判示して、Xの請求を棄却した。すなわち、特許権者が特許発明に係る製品（以下、特許製品）を譲渡した場合には特許権は消尽し、以後、当該製品の使用、譲渡等に特許権の効力が及ばないが、実施行為のうち生産は消尽の対象となり得ないこと

* 学習院大学 法学部 助教授
Hisayoshi YOKOYAMA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

から、特許製品の取得者が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した場合には、特許権を侵害することになる。特許製品の取得者の行為が生産に該当するか否かは、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的に考慮して判断すべきである。このような観点から本件をみると、X製品の使用済み品にインクを充填してY製品とする行為が新たな生産に当たるとすることはできないから、XがY製品に対して本件特許権を行使することは認められない。これに対して、Xが控訴したのが本件である。以下に判旨を引用するが、判決文が長いため、ここでは重要な部分のみを紹介し、その他の部分は、本評釈に必要な範囲で、本文中で紹介することにする²⁾。

2. 判 旨

2. 1 本件物の発明に係る特許権に基づいて権利行使をすることの許否

(1) 一般論

「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行う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、もはや譲渡にあ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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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つて、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。」

「まず、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ふべきである。」

「次に、第2類型…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ふべきである。」

(2) 本件についての判断

① 第1類型該当性について

「インク費消費後のX製品の本体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とはできない。

したがって、本件において、特許権が消尽し

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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類型該当性について

「(本件物の発明)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(この構成は、構成要件A、E～Hによって達成されるが、そのうちで最も技術的に重要なのは、圧接部の界面の毛管力が最も高いものであることという構成要件Hであると認められる。)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。」

「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、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、X製品において本件発明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はほかならないといわなければならない。」

「以上によれば、Y製品は、X製品中の本件発明の特許請求の範囲に記載された部材につき訴外A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、Xが、Y製品について、本件発明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. 2 本件製法発明に係る特許権に基づいて権利行使をすることの許否

(1) 一般論

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、(物の発明のところで述べた第1類型、第2類型に相当する行為が行われた場合には、物の発明に係る特許権の消尽が否定されるのと同様の理由により)、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。」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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」

「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。

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）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）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うことは許されないと解するのが相当である」

(2) 本件についての判断

本件については、成果物の使用、譲渡等と方法の使用のいずれについても、権利行使が制限

される場合に当たらないから、Xは、Yに対し、Y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。

3. 解 説

3. 1 問題の所在

本件は、使い捨て商品として販売された特許製品の使用済み品を再生加工したりサイクル製品を販売する行為が特許権を侵害するか否かが争われたものである。

特許法は物の発明の「実施」として、「譲渡」「使用」を規定している（2条3項1号）。すなわち、条文上は、特許権侵害物品が再譲渡・使用される場合のみならず、特許権者及びその実施権者（以下、特許権者らと呼ぶ）が特許製品を適法に譲渡した場合も、その製品が再譲渡・使用されるたびに特許権の行使が可能となるかのような規定ぶりとなっている。しかし、特許権者らが適法に譲渡した製品についても、再譲渡や使用のたびに特許権者の許諾を要するというのでは、特許製品の円滑な流通を実現することが困難となる。また、特許権者らが適法に製品を譲渡した場合は、侵害品と異なり、特許権者はその製品の譲渡時に発明の対価を獲得する機会が保証されていたといえるから、以後、当該製品の再譲渡や使用に対して重ねて特許権者の権利行使を認める必要はない。そこで、特許権者らが適法に譲渡した製品については、当該製品について特許権は消尽したものとし、以後、当該製品を再譲渡ないし使用等する行為に対して、特許権者が権利行使を行うことは許されないと判例・学説上確立した法理として是認されている（消尽理論）。

しかし消尽理論は、もともと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ものであり、消耗した特許製品を再生加工する行為などが消尽

理論によって適法となるのか、という点は、必ずしも明らかではなく、後述するように、裁判例・学説上、様々な議論がなされ、帰一するところがない状況にあった。本件ではまさにこの点が正面から争われることとなった。

3. 2 従来の裁判例・学説の整理

(1) 「生産」か「修理」か— “生産アプローチ”

① “生産アプローチ” とは？

従来の通説的な見解は、「生産」か「修理」かによって、侵害の成否を決するという立場を採ってきた³⁾。すなわち、消尽理論とは、特許権者らが適法に譲渡し、現実に発明の対価を徴収した当該製品について、その再譲渡や使用の自由を保証するというものであるから、特許権者らが譲渡した製品とは異なる別個の製品に対してまで、その効力が及ぶものではない。特許製品の取得者は、自己が譲り受けた製品に関する限りは自由な処分が許されているため、その一環として、製品の「修理」をすることは許されるが、自己が譲り受けた製品と異なる別個の製品を「生産」することまでは認められない。具体的には、製品の取得者がなす加工等の結果、加工後の製品が元の製品と同一性を有するものとはいえず、もはや別個の製品と評価すべきものである場合には、その製品がもとは適法に購入された特許製品に由来するものであったとしても、特許権の侵害となる。以上のような考え方を、本稿では、“生産アプローチ”と呼ぶことにする。

② 「生産」か「修理」かの具体的判断基準

では、「生産」か「修理」かの具体的な判断はどのように行うべきか。すなわち、特許の対象となる物にどのような加工等が行われれば、加工前の物とは異なる新たな物が「生産」されたと評価することができるのか。この点についての従来の裁判例・学説の見解は、大別すると、次の二つに集約される。

第一に、物の発明の技術的思想としての側面に着目し、技術的思想の特徴的部分に対して加工や部材交換が行われた場合に、新たな物が「生産」されたと評価する考え方である⁴⁾。ここで技術的思想の特徴的部分とは、クレームにおいて開示された物の構成の中で、新規性・進歩性等の特許性を備える部分（＝特許部分）である⁵⁾。物の発明が特許の対象となるのは、まさに特許部分が存在するからであり、特許部分が欠缺した物は、もはや当該特許の実施品ではない。すなわち、当該物の特許部分が滅失ないし毀損した場合には、当該物はもはや特許発明の実施品としての性格を喪失することになる。こうした見方からすれば、当該部分に関して加工や部材交換を行って、当該物の機能や作用効果の回復を図る行為は、新たな特許の対象となる物を「生産」したと評価すべきことになる（＝特許部分アプローチ）。

これに対して、物の発明に係る特許権は特許部分ではなく、クレームによって特定された物全体について発生するものであるから、「生産」の判断においては、ことさらに特許部分に着目するのではなく、あくまで当該物全体が「生産」されたのと実質的に同視し得るかどうかを問題とすべきであるという考え方もある⁶⁾。ただし、この考え方においても、その具体的な判断手法は論者によって異なっている。一方では、物に対する加工や交換等の物理的度合いを重視し、物への加工等が物の大半に及んだ場合に新たに物が「生産」されたと評価すべきであるという考えもある⁷⁾。しかし他方で、物理的な加工の度合いはあまり重視せずに、物が社会的にみて効用を終えたとされる場合に、加工等をして物の効用を復活させる行為は、新たな物の「生産」と考えてよいとする見解もある⁸⁾。ただ、いずれにしても、これらの見解は、特許部分に着目するのではなく、あくまで物全体に着目するという点で、先の特許部分アプローチと大きく異

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なっている（＝全体アプローチ）。その結果、例えば、特許部分が物全体のごく一部を占めるにすぎない場合、毀損した特許部分のみを加工等する行為は、特許部分アプローチによれば、侵害を構成するが、全体アプローチによれば、当該加工は物全体からみればごくわずかなものであるし、特許部分が毀損しても、物全体の効用が存続していると解される以上、非侵害となる。逆に、物の大半が大破したが、特許部分のみは無事残存した場合に、当該物を加工等により修復する行為は、全体アプローチによれば、加工等が大半に及ぶため、ないしは物全体の効用が喪失しているため、侵害となるが、特許部分アプローチによれば、特許部分について何ら加工等がなされていない以上、非侵害となる。

③ 小 括

以上のように、従来の通説は、物の発明の実施行為のうち、新たに「生産」された物に対しては消尽理論が及ばないことを前提として、製品の取得者の行為が新たな「生産」か、単なる「修理」かによって、侵害の成否を決するというアプローチを採用してきた。ただし、その具体的な判断基準については、特許部分に着目する見解と、特許の対象となる物全体に着目する見解とが対峙していた⁹⁾。

(2) 消尽理論の趣旨解釈—“消尽アプローチ”

① コニカ使い捨てカメラ仮処分決定¹⁰⁾

以上のような通説的な見解に対して、近時の裁判例の中には、これとは異なるアプローチによって、侵害の成否を決するものが登場していた。その嚆矢となったのが〔コニカ使い捨てカメラ事件仮処分決定〕（以下、略して、コニカ決定とする）である。事案は、いわゆる使い捨てカメラの使用済み品を業者が回収し、フィルムや乾電池等を装填した再利用品を販売する行為が特許権の侵害となるかが争われたものである。この事案において、コニカ決定は、製品の

取得者が行う加工等が「生産」か「修理」かを論ずることなく、次のような理由によって、侵害を肯定している。すなわち、権利の実施品が市場での流通に置かれる場合、譲受人が目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等できる権利を取得することを前提として取引が行われるということから、「当該取引について、その対象となった実施品の客観的な性質、取引の態様、利用形態を社会通念に沿って検討した結果、権利者が、譲受人に対して、目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等できる権利を無限定に付与したとまでは解することができない場合に、その範囲を超える態様で実施されたときには、権利者は、実用新案権ないし意匠権に基づく権利を行使することができる」。そして、コニカ決定は、「(債権者製品の使い捨てカメラとしての)客観的な性質、取引の態様、通常の利用態様等に照らすならば、債権者製品は、販売の際にあらかじめ装填されているフィルムのみが予定されている商品であることが明らかであり、これに対し、債務者の販売等の行為は、製品の客観的な性質等からみて、債権者が債権者製品を市場に置いた際に想定された範囲を超えた実施態様であったということが出来る(から)、債権者は、債務者に対して、実用新案権ないし意匠権に基づく権利を行使することができる」としている。消尽理論が特許製品の一般的な取引当事者の共通了解(取引通念・社会通念)に根拠を置くものであるとすると¹¹⁾、消尽の効力が及ぶ範囲も取引当事者の共通了解に従って判断すればよいこととなる。すなわち、権利者らが特許製品を適法に譲渡した場合に、一般的な取引当事者が合理的に想定した製品の利用については消尽の効力を認め、製品の取得者が自由になし得ると解すべきであるが、他方で、一般的な取引当事者が合理的に想定した範囲を超えた態様で製品が利用

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

された場合には、もはや消尽理論の適用の前提を欠くから侵害になるというのがコニカ決定の基本的な考え方であろう。

② 富士カラー写ルンです事件判決¹²⁾

コニカ決定のほぼ直後に出された〔富士カラー写ルンです事件〕（以下、略して、富士カラー判決）においても、コニカ決定と同様のアプローチが採用されている。この事案でも、使い捨てカメラの再利用が問題となったが、富士カラー判決は、次のような観点から、侵害を肯定している。すなわち、特許製品の取引は、製品の取得者が製品の使用や再譲渡等を自由に行う権限を取得することを前提に行われるが、それは製品がその効用を果たしていることを前提としたものであって、年月の経過に伴う部材の磨耗や成分の劣化等により、その効用が果たせなくなった場合にまで、製品の取得者が再譲渡や使用を継続することを想定したものではないから、製品が効用を終えた場合に権利行使を認めても、取引の安全を害することはないし、他方、製品が効用を終えた場合に、特許権者の権利行使を認めても、特許権者に二重の利得を認めることにはならず、かえって、権利行使を認めないと、新規の特許製品の需要の機会を奪い、特許権者を害することとなる。ゆえに、特許製品がその効用を終えた後に製品の再譲渡や使用をなす場合は消尽の成立が否定され、侵害となると解すべきである。そして、判決は、使い捨てカメラの場合は、それを購入した消費者が内蔵されたフィルムの撮影を終えて、現像取次店を経由して現像所に送り、現像所において撮影済みのフィルムが取り出された時点で、社会通念上、その効用を終えたものとして、権利侵害になると判断した。

③ “消尽アプローチ”の意義

以上のように、コニカ決定と富士カラー判決は、従来の通説と異なり、消尽理論の趣旨解釈（とりわけ〔BBS事件最高裁判決〕の国内消尽

に関する説示）から、消尽理論の効力が及ぶ範囲を限定する手法により、侵害の成否を判断した。このような手法を、本稿では“消尽アプローチ”と呼ぶことにする。

“消尽アプローチ”が“生産アプローチ”と最も大きく異なる点は、“生産アプローチ”がクレームによって特定された「物」に着目して侵害の成否を論ずるのに対して、“消尽アプローチ”は、特許権者らが適法に譲渡した現実の「特許製品」に着目して侵害の成否を論じるという点である。

例えば、自動車のエンジンが特許の対象で、特許権者はそのエンジンを搭載した自動車を取壊したとする。その自動車の購入者が、自動車が故障したために部材の加工や交換を行った時に、そのような行為が侵害となるか否かを判断する際、“生産アプローチ”では、「エンジン」の「生産」が行われたかどうかを検討することになる。“生産アプローチ”の「生産」は、2条3項1号の「物」の「生産」のことであって、ここでいう「物」とは、厳密には特許権者らが販売した特許製品そのものではなく、あくまでクレームによって直接特定される物だからである¹³⁾。これに対して、“消尽アプローチ”では、自動車の購入者が行った行為が自動車の利用態様として合理的に想定された範囲を超えるものかどうか問題となる。というのも、クレームの対象となる「物」が特許製品の一部を占めるにすぎない場合、特許権者は、通常、「物」ではなく、「製品」全体に着目して、対価を決定し、製品の取得者は「製品」全体に着目して購入の可否を決するから、特許製品の取引当事者の共通了解に従って権利行使の可否を判断するとすれば、「特許製品」の利用態様に着目することが合理的と解されるからである¹⁴⁾。

その結果、先の例で自動車のエンジンのみが毀損したためにエンジンのみを取替えるという場合、“生産アプローチ”の観点からは、侵害

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

になるが、“消尽アプローチ”の観点からは、エンジンは自動車の一部をなすにすぎないから、エンジンの交換は製品の修理の一環として、適法と解されることになる。反面、自動車が大破したが、エンジンの効用は存続しているという場合に、大破した部分を加工等して、自動車を再生する行為は、“生産アプローチ”の観点からは、特許対象となる「物」以外の部分の加工等をなしているにすぎないから、非侵害ということになるが、“消尽アプローチ”によれば、たとえエンジンが残存していても、その他の大半の部材が破損したことで自動車はその製品としての効用を終えたと解されるから、その再生行為は侵害と解されることになる。“消尽アプローチ”においては、特許の対象となる「物」に加工等が及んでいないということ自体は、権利行使を否定する理由にはならないことになる。

このことから、両アプローチの相違点を次のように纏めることができよう。“生産アプローチ”は、特許法2条3項の特許権の効力規定に従い、特許の対象となる「物」の新規の需要の喪失に対して権利行使を認めるもので、特許発明の保護という価値判断から導かれるものといえるが、“消尽アプローチ”は、消尽理論が特許製品に関する一般的な取引当事者の共通理解に根拠を置く法理であるということ踏まえて、特許製品の取引当事者の共通理解に反しない範囲において、特許製品の利用行為から特許権者が再度、発明の対価を取得する途を開くものであって、特許権の投下資本回収手段としての機能をより重視した考え方といえることができる¹⁵⁾。

④ コニカ決定と富士カラー判決の相違点

ただし、同じ“消尽アプローチ”を採るコニカ決定と富士カラー判決であるが、その具体的な内容においては、幾つか異なる点も見られる。

第一に、コニカ決定は、一般の取引当事者が合理的に想定した範囲の利用態様か否かで侵害の成否を決することとしていたが、その具体的な内容が必ずしも明らかではなく、侵害の判断基準としては不明瞭な点が残った。この点、富士カラー判決では、「製品の効用が存続している間、製品の取得者が製品の再譲渡及び使用を自由になすことができること」が取引当事者の共通の前提となっているという理解に立ち、「製品が効用を終えたか否か」という観点から侵害の成否を決すべきであるとしている点で、より明確な基準を指し示しているといえる。

第二に、コニカ決定は、特許製品の再利用に関して、専ら“消尽アプローチ”から侵害の成否を判断しているのに対して、富士カラー判決では、“消尽アプローチ”に加えて、特許部分に着目するアプローチが併用されている。すなわち、富士カラー判決は、「特許製品がその効用を終えた後の再譲渡及び使用」に加えて、「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」には、「当該製品は、もはや特許権者が譲渡した特許製品と同一の製品ということができないから」、消尽理論の適用がなく、侵害となるとした。後者は、まさに“生産アプローチ”における“特許部分アプローチ”と共通する侵害認定基準といえることができる¹⁶⁾。

富士カラー判決によれば、例えば、ある種の製品のメンテナンス市場において、特許権の存在に関わりなく広く加工や部材交換が行われているために、一般的な取引当事者の間に、製品の効用が存続する限り、その製品の加工や部材交換を自由に行い得るといった共通理解が存在しているとしても（この場合“消尽アプローチ”の観点のみでは侵害を肯定することができない）、その加工等が特許部分に及ぶ場合には、消尽の成立が否定され、侵害が肯定されること

になる。

(3) “消尽アプローチ”に対する批判

このように、“消尽アプローチ”に基づく侵害判断枠組みは、その後の下級審判決でも採用するものが一部見受けられ¹⁷⁾、また、学説にも、これに好意的な見解を示すものが存在する¹⁸⁾。しかし従来の通説は、“消尽アプローチ”に対して、概して批判的であった。その主な理由としては、次の通りである。

第一に、コニカ決定や富士カラー判決で問題となった特許製品の再生加工は、まさに新たな特許製品の「生産」行為に他ならないから、端的に新たな「生産」を理由に侵害を認めれば足りるのであって、あえて製品が効用を終えた場合に消尽の成立が否定されるというような特殊な説明をする必要はないというものである¹⁹⁾。

第二に、“消尽アプローチ”を採ると、特許製品について、何ら加工等を施さず、当初の状態のまま使用する場合でも、その使用態様が一般的な取引当事者が合理的に想定した範囲を超えるものであれば、侵害が成立するが、一般に製品取得者が必ずしも製品の通常の用法を念頭において製品を購入するとは限らないことからすると、“消尽アプローチ”のように、使用態様如何によって侵害が成立すると考えることは、製品取得者の製品使用の自由を過剰に制約する結果になりかねない²⁰⁾。

第三に、第二の点とも関連するが、消尽理論が特許権の効力を画一的に制約する法理である以上、その効力範囲は可及的に明確にされるべきであるが、一般的な取引当事者の共通理解に即して消尽の成否を画するとなると、消尽の成否の判断が不明瞭になる可能性がある²¹⁾。

以上の理由により、学説上は“生産アプローチ”が優勢であり、その後の裁判例でも、“生産アプローチ”を採るものがあり²²⁾、“消尽アプローチ”が必ずしも定着したわけではなかった。

3. 3 本判決の検討

(1) 本判決の位置付け

以上のように、裁判例・学説が錯綜する中で、本件事案について、原審は、“生産アプローチ”を採用した。また、原審は、その「生産」該当性の判断において、特許製品の客観的な性質、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すると判示していることから、“生産アプローチ”の中でも、“全体アプローチ”を採用するものということができるだろう。

これに対して、本判決は、富士カラー判決の判断枠組みをほぼ踏襲し、“消尽アプローチ”と特許部分に着目するアプローチとの併用により、侵害の成否を判断すべきことを明らかにしたが、その前提として、本判決は、原審のように“生産アプローチ”によって侵害の成否を決することは、妥当でないという指摘を行っている。

第一に、“生産アプローチ”によれば、製品に物理的変更が加えられない場合に、特許権に基づく権利行使の許否を決することは困難であるという点が指摘されている。これは、製品に物理的な変更が加えられない場合にも、特許権者の権利行使を認めるべきであるという価値判断に基づく批判であるといえよう²³⁾。

第二に、“生産アプローチ”は、2条3項1号の「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という点が指摘されている。これは、特許法2条3項1号の「生産」には格別の限定が付されておらず、現に純粹の侵害訴訟では、筐体の組立てなど、クレームで特定される物を形式的に完成させる行為が全て「生産」と捉えられているにも拘わらず、特許製品の再利用が問題となる局面でのみ、様々な衡量を経た上で実質的な観点

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

から「生産」の有無を論じるのはおかしいという批判であろう²⁴⁾。しかし、この点に関する批判は必ずしも的を得ているとは言い難い。そもそも特許法2条3項1号が「生産」を物の発明の実施に含めたのは、物に対する新たな需要を特許権者に独占させることにあるから、その趣旨に鑑みれば、第三者が特許権者の許諾を得ることなく物に対する新たな需要を自ら充足する行為を行った場合には、その行為を「生産」と捉えて、特許権者の権利行使を認めるべきである。そして、純粹の侵害行為においては、一から生産が行われ、物が完成して初めて物の新たな需要が奪われたことになるから、物を完成させる行為一般が「生産」と捉えられることになる。一方、特許製品の再利用の場合は、製品の取得者が筐体の組立てなどを行ったとしても、そのような行為は物に対する新たな需要を充足する行為とはいえず、特許部分の加工等が行われ、元の物との同一性を有しない物が誕生した時点で初めて物に対する新たな需要が充足されたといえるから、元の物との同一性を有しない物を誕生させる行為を「生産」と捉えるべきであるということになる。こうした解釈の違いが生じるのは、むしろ2条3項1号の物の発明に係る特許権の効力の解釈によるものであるから、本判決が指摘するような理論的な難点はないというべきである²⁵⁾。

第三に、本判決は、“生産アプローチ”において、特許部分の加工等がなされた場合にも、当該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があり得るとすれば、判断手法として妥当でないとしている。言うまでもなく、“生産アプローチ”のうち、“特許部分アプローチ”を採用すれば、特許部分の加工等が行われた場合には、製品の使用態様や取引の実情如何に関わらず、特許権に基づく権

利行使が認められるから、この批判は“生産アプローチ”一般に対する批判ではなく、“特許部分アプローチ”を採らない立場に対する批判とすることができる²⁶⁾。ここには、特許部分の加工等がなされた場合には特許権者の権利行使を認めるべきであるという価値判断が現れている。

以上の点からすると、本判決の批判のうち、“生産アプローチ”一般への批判として妥当するのは、第一の批判、すなわち、製品に物理的加工等がなされない場合にも権利行使を認めるべきであるという価値判断によるものといえよう。ゆえに、“消尽アプローチ”を採るか否かは、まさに、こうした本判決の価値判断の妥当性如何に関わっているといえることができる²⁷⁾。

以上のように、本判決は、特許製品の再利用に関して、“消尽アプローチ”と特許部分に着目するアプローチを併用することで、侵害の成否を判断すべきことを明らかにした。この判断枠組みは、既に検討した通り、富士カラー判決のものを踏襲したものであるが、本判決は、その内容の精緻化を図ると共に、細かい点で富士カラー判決と異なる点も認められる。以下、本判決の内容について、検討する。

(2) 本判決の侵害判断基準の検討

① 第2類型

まず“生産アプローチ”とも親和的な第2類型から紹介する。第2類型は、特許製品中、「特許発明の本質的部分」の加工や部材交換について消尽の成立を否定するというものである。富士カラー判決では、「特許発明の本質的部分」の具体的な意義が示されていなかったため、これが何を意味するのか、議論が紛糾していたが²⁸⁾、本判決は、「本質的部分」を「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なす特徴的部分」と明解に示している。本判決の「本質的部分」の理解は、均等論の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「本質的部分」の理解と同一である。均等論は、相手方製品がクレーム上完全に一致していなくても、技術的思想の観点からみてクレーム上の重要な特徴を再現していれば、特許権に基づく権利行使を認めるべきであるという法理であり、その根拠は、特許発明の技術的思想の実質的な保護の観点から導かれるものである²⁹⁾。本判決は、特許権の効力の問題を考える場合にも、特許権が技術的思想の保護を目的としているという点を重視し、特許製品の取得者がなす加工等が特許発明の技術的思想としての重要な特徴を再現する行為である場合に、特許権者の権利行使を認めるべきであるとしたものといえよう。

この点、富士カラー判決は、特許部分の交換が侵害となるとしつつも、消耗品や耐用期間の短い一部の部材の交換を行ったり、損傷を受けた一部の部材を交換することにより製品の修理を行うことによっては、いまだ当初の製品との同一性は失われないから、侵害とならないとしている³⁰⁾。しかし、特許部分アプローチは、もともと技術思想の保護の観点から、特許部分の新たな再現性に権利行使の根拠を求める考え方であるから、たとえ消耗品の交換であったり、市場で一般に修理と評価されるような行為であっても、そうした行為が発明の技術的思想としての特徴的部分を新たに再現する行為であるとするれば、消尽の成立を否定し、侵害を認めるべきであろう。消耗品の交換か否かとか、当該加工や交換を修理と評価すべきかどうかということは、製品全体の効用の有無を判定する際の考慮要素であるから、後述する第1類型において考慮されるべき事柄といえる。この点、本判決は、第2類型においては、当該加工等が消耗品の交換や修理に該当する行為かどうかといったことを問題とせず、技術思想の再現性のみを判断基準としている点で、理論的に整合するものといえよう。

② 第1類型

次に第1類型について検討する。第1類型とは、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使用がされた場合に、消尽の成立を否定するというものである。その趣旨は、富士カラー判決と同様のものであり、効用を終えたか否かの判断基準も、富士カラー判決と同様、社会的ないし経済的な見地から決するとしている。

ただし、本判決に特徴的な点は、効用を終えた場合として、①物理的磨耗や化学変化などによる効用の喪失と、②物理的・化学的には効用は存続しているものの、保健衛生等の観点から社会通念上効用を終えたものとして再使用や再生利用が規制される場合（いわゆる社会通念上効用を終えたとされる場合）とを分けて、それぞれ効用喪失の判定基準を具体的に明示している点である。

前者については、製品取得者らの行為が「当該製品の通常の用法の下における修理の域」にとどまるかどうかを、特許製品の機能、構造、材質、用途、使用形態、取引の実情などを総合考慮して判断すべきであるとしている。特許製品の部材が物理的に磨耗したり、化学変化を生じたといっても、その部材が効用を終えただけで、製品全体としては効用を終えていないという場合には、その部材の加工や交換は、製品全体の効用の存続を前提とした「修理」にすぎないから、第1類型の観点からは、消尽が肯定されよう。他方で、一部の部材の毀損等であっても、その部材が製品全体にとっての主要部分であるために、その部材の磨耗をもって製品全体が効用を終えたと評価すべき場合もある。その場合は、その部材の加工又は交換を製品全体の再生行為と捉え、消尽の成立を否定することになろう。この点は、問題となる製品ごとのケースバイケースの判断となろう³¹⁾。

一方、後者に関しては、「使用回数ないし使

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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」に、法令や社会の共通認識に反して製品を再使用又は再生使用することと、定義している。これは、社会通念上効用を終えたか否かは、判定基準が不明瞭であるという批判が学説からなされていることを受けて、再使用や再生利用が法令や社会の強固な共通認識によって規制されているために、特許製品の再使用又は再生利用を行わないことが特許製品の取引の当然の前提となっているような場合に限り、権利行使を認めるとしたものであろう。

(3) 結 論

本判決は本件事案に関して、第1類型該当性を否定し、第2類型該当性を肯定した。ここでは、判決の判断枠組みに照らして、問題となりそうな点を幾つか指摘しておきたいと思う。

第1類型について、判決は、インク費消費後のX製品も、インクの再充填によって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であるから、インク費消費後のX製品にインクを再充填する行為は消耗部材の交換に該当し、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になるということとはできないとしている。

しかし、X製品の再生品がインクジェットプリンタにおける印刷に供することができるとしても、本判決の認定する通り、純正品に比べてその品質や性能が劣ったり、プリンタ本体に目詰まりなどの障害が生じることからすれば、X製品は、当初充填されたインクの費消をもって、その効用を終えたと評価することも可能ではないだろうか³²⁾。また、インクタンクとしての品質や性能の確保及び障害の防止の観点からは、インクタンクを再利用せずに、使い捨てとする

ことが最良の方法であるとするならば、XがX製品をインクの再充填ができない使い切り製品として設計していることにも一定の合理性が認められるし、X以外のメーカーにおいても、同様の理由からインクタンクを使い切り商品として販売しているものが多数いるとすれば、Xがインクの交換を不可とする設計を採っていることが、ことさらに再利用を禁止するための不合理な措置であるとまではいえないだろう。そうだとすると、X製品に対するインクの再充填は、単なる消耗品の交換ではなく、効用を終えた製品の再生と評価することも可能であるように思われる。

第2類型について、判決は、クレームの構成要件中、構成要件Hと構成要件Kが本件発明の本質的部分を構成すると認定し、そこからYが洗浄により構成要件Hを、インクの再充填により構成要件Kを再充足させる行為が第2類型に該当すると判断している。この判示をみる限り、判決は、Yによるタンク内の洗浄が行われること（構成要件H）を第2類型該当性の前提としているようにも読める³³⁾。しかし、インクを特定の態様で再充填すること（構成要件K）が、一度失われた界面部の最も毛管力の高い層を作出するための不可欠の前提であるとするならば、構成要件Kはそれ自体が本判決のいうところの「特許発明の本質的部分を構成する部材の一部」に該当すると思料されるから、「洗浄」の有無に関わりなく、インクの再充填（構成要件Kの充足）をもって第2類型を肯定することもできたといえよう³⁴⁾。

(4) 私 見

① 第2類型の位置付け

以下では、本判決の判断について、若干の私見を述べることにする。

本判決は第2類型についても、第1類型と同様、消尽理論の成否という判断枠組みの中で論

じている。しかし、既に多くの論者が指摘しているように、第2類型は、“生産アプローチ”における“特許部分アプローチ”と基本的に同じであり、あえて消尽理論の成否という枠組みの中で論じる必要のないものである³⁵⁾。既述の通り、本判決は、2条3項1号の物の発明に係る特許権の効力の解釈として必然的に導かれ得ない第1類型を導出するために、“消尽アプローチ”を採用し、そのことから第2類型も同様に“消尽アプローチ”の枠組みの中で論じようとしたものと考えられる。確かに、消尽理論とは、究極的には、特許権者の保護と製品の円滑な流通との調和を図る法理であるから、第2類型も消尽理論の射程の問題として議論することは誤りとはいえないが、第1類型と第2類型は全く観点を異にする侵害判断基準であるから、これを同一の土俵で論じることは、かえって議論を混乱させる危険性がある³⁶⁾。

また、例えば、特許権者が物の発明を構成する部品を単体で販売しているという場合に、第三者が当該部品を特許権者から調達しつつ、それ以外の部品を独自に調達して、特許対象となる物を完成させた場合は、当然、「生産」というべきであろう。この場合には、完成した物の一部をなす部材が特許権者に由来するという理由で、消尽の成否を論じることなどない³⁷⁾。この点、第2類型も、特許権者から特許製品を購入した者の行為が問題となっているとはいうものの、特許製品の一部の部材（特許権者に由来する部材）を利用して、これに自ら調達した残部の部材を組合せて物を完成させることに他ならないから、実態としては、純粋な侵害行為としての「生産」と変わるところはないといえよう。ゆえに、第2類型に関しては、純粋な侵害事案と同様に端的に「生産」の有無で判断することとし、第1類型に関してのみ、消尽理論の趣旨解釈によって、権利行使の可否を決すれば足りると考える。

② 特許部分アプローチを採ることの是非

本判決は、第2類型において“特許部分アプローチ”を採用したが、このように特許部分に着目して侵害の成否を判断する見解に対しては、“全体アプローチ”の立場から様々な疑問が投げかけられている³⁸⁾。しかし、私見によれば、“特許部分アプローチ”は支持されるべきである。その理由は、以下のような特許権の効力に関する解釈に基づいている。

特許権は発明の実施に対する排他的独占権であるが(68条)、その趣旨は、発明に対する市場の需要を特許権者のみが独占できるとすることで、特許権者が発明の需要者から独占的に対価を取得することを保証するという点にある。発明は、元来、無形の技術思想であるから(2条1項)、特許権の効力は、発明の技術的思想を再現することに対して及ぶべきものである(68条)。ただ、発明の中には、その技術思想を特定の具体的な物に 응용して初めて社会的効用を有するもの(消費の対象となるもの)がある。このような発明は、技術的思想としての発明そのものではなく、発明を化体した物に対して市場の需要が生じ、特許権者も発明を化体した物を供給することを通じて投下資本を回収することになるため、特許法はこのような発明を特に「物の発明」と定義し、「物の発明」の特許権の効力は「物」の利用行為に及ぶと定義している。しかしこれはあくまで「物の発明」が現実の社会で果たす役割に着目して発明の実施行為を定義したにすぎない。「物の発明」も「発明」である以上、実施行為の本質が技術思想の再現性にあるという点に変わりはないといえるべきであろう³⁹⁾。そのことからすれば、実質的な観点から新たな物が「生産」されたといえるかどうかを論じる場合にも、特許発明の技術的思想としての再現性の有無によって判断するのが妥当であると思われる⁴⁰⁾。

これに対しては、部材に発明の本質があるの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

であれば、当該部材について特許をとるべきであって、特許権者が部材ではなく、当該部材を備えた物全体について特許を取得した以上、当該部材の交換だけで、特許権侵害の成立を認めるのはおかしいという批判がある⁴¹⁾。しかし、例えば公知技術の転用発明など、部材そのものには特徴がないために特許を取得できなくても、当該部材を物に応用した点に特徴があるために物全体として特許が認められるという発明もあろう。このような発明にとっては、まさに部材の加工又は交換こそが特許発明の技術的思想の再現行為に他ならないのであって、この場合に、部材それ自体に特許がないからといって、部材の加工や交換を自由とするのは、特許発明の保護に悖る結果となるのではないだろうか。

また、取引当事者が特許部分の加工等にあたるかどうかを判断することは通常困難であることから、特許部分の加工等を侵害とすることは、取引当事者の予測可能性を害する結果となるという批判もある⁴²⁾。しかし、特許製品の取得者が特許権の効力の及ぶ「当業者」である場合には、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るから、製品の取得者が特許部分の加工等を行った場合に権利行使を認めたとしても、それほど不都合はないであろう⁴³⁾。

さらに、特許部分の特定が困難であるとしても、それは特許製品の再利用の局面に限ってのことではなく、均等論も含めて侵害の成否を論じる場合一般に妥当する問題であるから、特許部分の特定を行うための手法などを具体的に検討していくことで解決すべき問題であるといえる。均等にせよ、特許製品の再利用にせよ、特許発明の技術的思想の利用という観点から統一的に侵害の成否を判断することが特許発明の保護を目的とした特許法の理念に合致するように思われる⁴⁴⁾。

③ 第1類型について

本判決は、第1類型として、特許の対象となる「物」ではなく、「特許製品」に着目する基準を定立した。これは、特許の対象となった「物」以外の部分の加工等によっても権利侵害を認めるというものであり、〔BBS事件最高裁判決〕が定立した消尽理論の趣旨に反しない範囲で、特許権者に特許製品からの再度の対価取得機会を保証するという形で、特許権者に有利な衡量を行うアプローチといえる⁴⁵⁾。しかしこの第1類型に対しては、既に、学説上、その判断基準の不明確さや、特許権者による再度の権利行使を認めることの当否をめぐって、様々な議論がなされている⁴⁶⁾。ここでは詳論を避けるが、今後、裁判実務において第1類型を維持するとすれば、その理論構成の精緻化、判断手法の明確化を図っていく必要がある。また、第1類型は、〔BBS事件最高裁判決〕が展開した消尽理論から派生した法理であるだけに、上告審である最高裁が第1類型に関して、どのような判断を下すのか、非常に興味深いものがある。

3. 4 物を生産する方法の発明に係る特許権と消尽の成否

本件では、物の特許に関して特許権侵害が認められたため、製法特許に関する判断は事案の解決としては本来不要な部分であるが、本判決は製法特許と消尽との関係について詳述しているので、本評釈においても、簡単に検討しておくことにしたい。

(1) 成果物の使用・譲渡等について

消尽理論は特許製品の円滑な流通を確保するための法理である。物を生産する方法の発明においても、方法の使用により生産された物は、製品として市場において流通することが想定されるから、物の発明の場合と同様に、当該製品

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

について消尽理論が適用され、当該製品の再譲渡や使用は自由と解するべきである。このことは、従来の学説においても、当然の前提とされている⁴⁷⁾。

ただし、従来の学説は、製品の再利用に関して、“生産アプローチ”を採っているため、製法発明の実施品の再利用が侵害となるかどうかは、物の発明と同様に、新たな物の「生産」の有無により決することになる。これに対して、本判決は、物の発明について“消尽アプローチ”を採用していることから、製法発明の実施品の再利用の場合にも、「生産」の有無ではなく、第1類型・第2類型該当性を問題としている。物の発明に関して判決の判断枠組みを支持するならば、製法発明についても、同様の場合に消尽の適用が否定されることになろう。

(2) 方法の使用について

方法の発明については、物の発明と異なり、その実施の成果が製品として流通するということが考えられないため、原則として消尽理論の適用がないものと考えられてきた⁴⁸⁾。ただし、方法の発明の実施が製品としての成果をもたらさないとしても、方法の発明の特許権者が方法の発明を実施するための装置や方法の実施にのみ用いられる物品等を提供した場合には、当該物品の取得者に当該装置や物品を用いて方法の発明を実施することへの期待が生じるため、当該物品の円滑な流通を図るために、一定の範囲で、当該物品を用いた方法の使用に対して、特許権に基づく権利行使を否定すべきであるという主張がなされていた（ただし、どのような物品について権利行使を否定すべきかは論者によって異なっている）⁴⁹⁾。こうした考え方は、製法発明にもそのまま当てはまるといえよう。

一方、本判決は、方法の使用については、消尽理論がそのまま当てはまるものではないとしつつ、特許権者らが101条3号・4号の間接侵

害の対象となる物品を譲渡した場合に、その転得者が当該製品を用いて当該製法を使用する行為、及び、製法の使用により生産された物を譲渡又は使用する行為については、特許権者による権利行使が認められないと判断した。これは、従来の学説と同様、方法の発明に用いられる物品等の円滑な流通を確保することを目的としたものであるが⁵⁰⁾、本判決は、さらに踏み込んで、方法の発明の特許権者は、当該特許権により、101条の間接侵害物品の譲渡を事実上独占しており、その物品の提供時に方法の発明の対価を取得する機会が保証されているから、101条3号・4号の間接侵害物品の譲渡によって方法の使用に権利行使ができなくても不都合はないという結論を導いている。しかし、この点は、議論のあるところであろう。101条3号・4号の物品には、方法の発明のごく一部に関わる部品等も含まれるため、特許権者がそのような部品を提供しただけで、方法の発明の対価を十分取得できたと解してよいかという点は議論の余地があるように思われる⁵¹⁾。

他方、本判決は、上記の場合に加えて、物を生産する方法の発明の技術的思想が物の特許と同一の場合で、物の発明に係る特許権が消尽する場合には、物を生産する方法の発明に係る特許権も消尽するとしている。

既述の通り、本判決は、物の発明に係る特許権の消尽を論じる場面では、技術思想の保護の観点から、物の発明の技術的思想の本質に遡って、その本質を再現するか否かで権利行使の可否を決するという立場を採っている。本判決の上記の基準は、この考えを製法発明に応用したものといえよう。

すなわち、特許権者が製法発明を実施して生産した成果物を譲渡した場合に、その譲受人がその成果物が毀損等したために、その製法発明の一部の工程を実施したという場合に、それが製法発明の使用にあたるか否かの判断において

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、当該工程が製法発明の本質的部分といえるかどうか（すなわち、当該工程の実施により、製法発明の本質的特徴が再現されたといえるかどうか）で判断されるべきである⁵²⁾。例えば、公知物質の効率的な生産方法など、方法発明の構成要件に記載された工程の一部に発明の本質的特徴が存する場合には、成果物の取得者が当該工程を実施して物を生産していれば⁵³⁾、特許権に基づく権利行使を認めるべきであろう。ただし、物を生産する方法の発明といっても、その発明の本質的特徴が方法の工程そのものではなく、そのような工程を経て生産された物に認められる場合がある⁵⁴⁾。この場合は、発明の実体としては物の発明と同一であるから物の発明と同様の条件の下で、権利行使の可否を決するのが妥当である。ゆえに、特許権者が製法発明により生産された物に対しても特許を取得している場合に、その特許権が消尽する場合には、結果的に製法発明に係る権利行使もできないということになる⁵⁵⁾。このように考えると、方法の使用に関する上記基準は、特許権の効力範囲の画定に際して技術思想を重視する本判決のアプローチから必然的に導かれたものであり、確信的な意味合いを有するものといえよう⁵⁶⁾。

注 記

- 1) 知財高判平成18年1月31日判時1923号30頁〔キヤノン使い捨てインクタンク事件〕。
- 2) なお、Xは国内のみならず、国外でもX製品を販売しており、Y製品の中には国外で販売されたX製品の使用済み品を利用して製造されたものもあるため、本件では国際消尽の成否も争われている。しかし、本判決も依拠する〔BBS最高裁判決〕（最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁）を前提にする限り、国際消尽においても、国内消尽とほぼ同様の考慮によって侵害の成否が判断されることとなる。本判決も、国外販売分のX製品に由来するY製品と国内販売分のX製品に由来するY製品の双方についてほぼ同様の観点から侵害を肯定している。よって、

本評釈では専ら国内販売分のX製品に由来するY製品の製造販売の点について検討することとする。

- 3) 大阪地判平成元年4月24日判時1315号120頁〔製砂機ハンマー事件〕、大阪地判平成4年7月23日判例工業所有権法〔2期版〕2399の263頁〔海苔送り機構事件〕、東京高判平成13年11月29日判時1779号89頁〔アシクロビル事件第二審〕、吉藤幸朔著＝熊谷健一補訂『特許法概説（第13版）』435頁（有斐閣・1998年）、高林龍『標準特許法（第2版）』90頁（有斐閣・2005年）など参照。
- 4) 吉藤・前掲注3）435頁、松尾和子〔判批〕判時1330号（判評372号）221頁（1990年）、拙稿〔判批〕ジュリスト1201号148頁（2001年）など参照。
- 5) ここで特許部分は、特許の対象となる物全体に及ぶ場合もあれば、物の一部にとどまる場合もあるということに注意する必要がある。例えば、「有効成分 α を含有することを特徴とする製剤 β 」という特許発明においては、特許の対象になる「物」は製剤 β であるが、「特許部分」は有効成分となる物質 α である。これに対して、公知技術の寄せ集めでなる物の特許の場合は、物全体が一体となって初めて特許性を有することから、「物」全体を「特許部分」とみることになる。特許部分の意義については、吉藤・前掲注3）435頁以下を参照。
- 6) その理由を詳細に説明するものとして、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巻39頁（2005年）。
- 7) 田村・前掲注6）42頁以下、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71頁～75頁（2005年）参照。
- 8) 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』232頁（有斐閣・2004年）など参照。
- 9) なお、学説の中には、特許部分アプローチと全体アプローチとを併用して「生産」該当性を判断すべきであるという見解もある（拙稿・前掲注4）〔判批〕150頁、倉内義郎〔判批〕パテント55巻10号29頁（2002年）など参照）。
- 10) 東京地決平成12年6月6日判時1712号175頁参照。
- 11) 消尽理論はもともと不文の法理であるため、その根拠も学説上様々に論じられているが、少な

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

くとも〔BBS事件最高裁判決〕は、「(特許製品の)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行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われる」として、取引当事者の共通理解に消尽理論の根拠を求めている。

- 12) 東京地判平成12年8月31日平成8年(ワ)16782号参照。
- 13) 田村・前掲注6)41頁参照。
- 14) “消尽アプローチ”に関して、以上のような理解を示すものとして、鈴木将文〔本件判批〕L&T32号80頁(2006年)、渋谷達紀『知的財産法講義I(第2版)』184頁などを参照。また、この点で、興味深い事案として、〔アシクロビル事件〕を紹介しておこう。事案は、被告が原告から特許発明に係るアシクロビルを有効成分とする製剤を購入し、精製水を加えて攪拌することで、アシクロビルのみを抽出し、これを再度精製、再結晶した被告製剤を販売したというもので、被告製剤の精製が特許権の侵害になるかどうか争われたものである。第一審は、富士カラー判決と同様の“消尽アプローチ”を採用したが(東京地判平成13年1月18日判時1779号99頁)、その判断では、特許対象であるアシクロビルそのものではなく、アシクロビルを有効成分とした原告製剤が効用を終えたか否かを問題とし、原告製剤が効用を終えたとは、原告製剤が患者に投与されるか、又は、製剤としての使用期限を徒過して患者に投与することが不可能となったことをいい、単に原告製剤の錠剤が破碎され、精製水に溶解されたというだけでは、効用を終えたものとはいえないとして、侵害を否定している。これに対して、控訴審は、“生産アプローチ”を採用したが、その判断においては、アシクロビル自体に着目し、被告製剤の精製過程で元のアシクロビルに何ら変化が生じておらず、新たに生成されたわけでもないことから、非侵害になるという結論を導いている。
- 15) 拙稿〔判批〕『特許判例百選(第3版)』131頁参照。また、鈴木・前掲注14)76頁は、“生産アプローチ”と“消尽アプローチ”を、対価回収不考慮アプローチと、対価回収考慮アプローチとに分類し、示唆的な検討を行っている。
- 16) もっとも、富士カラー判決は、特許部分の交換が新たな「生産」にあたるから侵害になるとい

う言い方をあえてせずに、特許部分が交換された場合には消尽の成立が否定されるという言い方をしている点で、“生産アプローチ”と異なるが、その実質的な判断基準は、“生産アプローチ”における“特許部分アプローチ”と同一であるということができよう。

- 17) 〔アシクロビル事件第一審〕・前掲注14)参照。
- 18) 例えば、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『新・裁判実務大系(4)知的財産関係訴訟法』252頁(青林書院・2001年)(但し、富士カラー判決がこれに加えて特許部分の交換に対しても権利行使を認めている点には反対)、倉内・前掲注9)〔判批〕36頁参照。
- 19) 桐原和典〔判批〕CIPICジャーナル106号72頁(2000年)、古沢博〔判批〕知財管理51巻6号961頁(2001年)、滝井朋子〔判批〕判時1731号(判評504号)197頁(2001年)など参照。
- 20) 拙稿〔判批〕・前掲注4)151頁以下、田村・前掲注6)36頁以下参照。
- 21) 桐原・前掲注19)71頁、滝井朋子〔判批〕『特許判例百選(第3版)』129頁(有斐閣・2004年)など参照。実際、“消尽アプローチ”を採る論者においても、その具体的な判断はかなり異なっている。例えば、注14)のアシクロビル事件に関して、第一審裁判所は、製剤が患者に投与された、ないしは使用期限を徒過した後に、当該製剤を再使用等する行為について消尽の成立が否定されたとしたが、当該事件の評釈である玉井・前掲注18)252頁、倉内・前掲注9)36頁は、製剤は患者に直接処方されるのを前提に販売されるものであるから、それ以外の使用を行った時点で、消尽の成立を否定すべきであるとしている。
- 22) 〔アシクロビル事件第二審〕・前掲注14)参照。
- 23) もっとも“生産アプローチ”を採る場合も、本件原審のように、「生産」該当性の判断において、製品の性質や、発明の内容のみならず、製品の使用態様や、取引の実情等を考慮するという見解を採るとすると、例えば再使用が法律で禁止されている製品をそのまま再使用する場合には、その製品の再使用が本来不可能であるはずなのに再使用が行われているという状況を捉えて、あたかも新たな製品を「生産」し、それを使用している状況と同視し得るものとして、侵害の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 結論を導くということも不可能ではないかもしれない（吉田・前掲注7）105頁（注85）も、そうした方向性を示唆する）。しかし、解釈論としてかなり技巧的であるのは否めないだろう（帖佐隆〔本件判批〕（下）特許ニュース11727号4頁（2006年）も参照）。
- 24) 田村・前掲注6）42頁参照。
- 25) 鈴木・前掲注14）82頁は、問題の局面に応じて、「生産」概念を実質的に解釈することを認めるべきであるとする。実際、アメリカやドイツにおいても、“生産アプローチ”が採用されている。
- 26) 鈴木・前掲注14）82頁参照。
- 27) 拙稿〔本件判批〕ジュリスト1316号39頁（2006年）参照。
- 28) 物の発明は対象が「物」であるから、発明の本質的部分も、物としての主要部分であると理解すれば、発明の本質的部分を物としての経済的価値のある部分と理解することも可能であろう（このような理解を示すものとして、田村・前掲注6）40頁以下参照）。これに対して、特許発明＝技術的思想であるから、特許発明の本質的部分とは、技術的思想としての本質的部分を指すと理解することも可能である。
- 29) 均等論の要件については、最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁〔ボールスプライン事件最高裁判決〕参照。
- 30) 例えば〔製砂機ハンマー事件〕・前掲注3）において、原告は、消耗しやすい打撃板をハンマー本体から着脱自在な構成とし、取替えを容易にしたという点に特徴があるから、打撃板はハンマーの主要な構成部材であり、その取替えは考案の「製造」に該当すると主張したが、判決は、考案の技術思想という観点からみると打撃板を考案の主要な構成部材と捉えることもできるとしつつ、他方で、打撃板はハンマーを構成する他の部材に比べて耐用年数が極端に短い消耗品であるから、ハンマーの主要構成部材とは必ずしもいえないとして、原告の主張を退けている。しかし、特許部分アプローチを採れば、判旨の認定から、「製造」該当性を十分肯定することができる（松尾・前掲注4）222頁、拙稿・前掲注4）150頁）。この判決は、技術思想ではなく物全体から主要構成部材の認定を行ったものと解することができる。
- 31) この点、本判決は、特許権者の意思によって消
- 尽の成立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、消耗部材や耐用年数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としても、当該構成が特許発明の目的に照らして不可避な構成であるか、又は特許製品の属する分野における同種の製品が有する構成でない限り、通常の使用の下での修理に該当すると判断している。これは、本来的に消耗部材であるものを、特許権者がことさらに消尽を妨げる目的で、その加工や交換を不可とする恣意的な設計を行っている場合に、当該部材を交換する行為について消尽を否定するのは、実質的に特許権者の意思に従って消尽を否定するに等しく妥当でないということを用いるものとして首肯できる。消尽理論は、特許権の物的効力を画する基準であることから、その成否の判断は、特許権者や製品の取得者の個別の意思に関わりなく、特許製品に関する客観的な事情（その性質、使用態様、取引の実情等）によって、判断されるべきだからである。
- もっとも、特許発明の実施品の設計には多様な選択肢があり、そのどれを選ぶかは本来、特許権者が自由に決めることができることからすると、特許権者がことさらに恣意的な設計を行っている場合を除いて、特許製品の設計や構造上、部材の交換が不可となっているという事実は、消尽を否定する方向に働くといえよう（吉田・前掲注7）106頁以下）。ゆえに、本判決も、第1類型の判断において、特許製品の機能、構造、材質等を第一義的な考慮要素としつつ、補完的に上記事情を考慮するという立場を採っている。
- 32) 同旨、渋谷・前掲注14）185頁参照。富士カラー判決も、再生品が純正品に比べて、品質・効能の点で劣っているということを消尽を否定する理由の一つとして、斟酌している。
- 33) 渋谷・前掲注14）184頁参照。
- 34) 帖佐・前掲注23）9頁参照。
- 35) 泉克幸「特許製品の再利用と競争政策」公正取引667号17頁（2006年）、鈴木・前掲注14）81頁、帖佐・前掲注23）7頁など参照。
- 36) 本判決は、〔BBS事件最高裁判決〕の国内消尽論に従い、その射程を限定する形で第1類型を導いているが、〔BBS事件最高裁判決〕は、抽象的には、消尽理論の根拠を、発明の保護と社会公共の利益との調和に求めているものの、より具

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

体的には特許製品の取引当事者の共通理解に従って、消尽理論を正当化しているのであるから、[BBS最高裁判決]に従う限り、“消尽アプローチ”は、第1類型に純化して論じることが理論的に整合するように思われる。

- 37) もちろん、特許権者が専ら物の生産にのみ用いられる物品等、101条1号・2号にいう間接侵害物品を提供した場合には、その物品の購入者が当該物品を用いて物を完成させる行為に対して、特許権者の権利行使を許してよいかということが問題となる。この場合には、学説の中にも、消尽の適用を論じるものがある（吉田・前掲注7）88頁など参照）。しかしそのような場合を除いて、通常は、消尽理論の成否を議論することはないだろう。
- 38) 田村善之〔本件判批〕（上）NBL836号30頁（2006年）など参照。
- 39) 一方、著作物のように情報そのものが社会的効用を有するもの（消費の対象となるもの）については、端的に著作物の利用行為が排他的権利の対象となっている。
- 40) 拙稿・前掲注4）150頁参照。
- 41) 玉井・前掲注18）248頁参照。
- 42) 玉井・前掲注18）248頁，長沢幸男「消尽論の推移と展望」塚原朋一・塩月秀平『知的財産権訴訟の動向と課題 - 知財高裁1周年』金融商事法務増刊1236号71頁（2006年），田村・前掲注38）31頁など参照。
- 43) 帖佐〔本件判批〕（上）12頁参照。むしろ、特許部分アプローチは、特許部分という明細書等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、判断の客観性、透明性を担保しやすい手法といえる。なお、筆者は、全体アプローチ的な考え方に反対するものではないが（拙稿・前掲注4）150頁），特許法が技術的思想を保護する法であることから、まずは特許部分アプローチを本則としつつ、全体アプローチを補完的に採用することが望ましいと考えている。
- 44) 田村・前掲注6）40頁，同・前掲注38）4頁注24）は、均等論の適用を受ける第三者は特許権者と関係のない純粋の侵害者であるから、均等論において侵害者よりも特許権者を救済する方向での衡量がなされているからといって、消尽の場面においても、特許権者に有利な衡量を働

かせる必要はないという指摘を行っている。しかし、一口に、特許製品の取得者といっても、単に自家使用を行う事業者から、本件の再生業者のように、特許製品の競合製品を販売する事業者まで様々である。確かに、自家使用を行う事業者については、特許部分の加工等を行った場合に権利侵害とするのは酷な場合もあるだろうが、そのような場合は、特に特許権者が特許部位の加工等を禁止していない限り、特許権者が特許部位の加工等について黙示的に許諾を与えている、あるいは特許権者による権利行使が権利の濫用にあたる解釈できる場合も多いと思われる。これに対して、本件の再生業者の場合は、特許発明を利用して特許製品と競合する製品を販売する以上、純粋の侵害者と同等の立場にいるものというべきであるから、純粋の侵害者と同様に特許権者に有利に衡量することが不合理であると言い切れないだろう（渋谷・前掲注14）184頁も同様の価値判断を示す）。

- 45) ちなみに、“生産アプローチ”に立脚する従来の学説においては、特許に関わりのない部材等の加工は、当然、特許権の侵害にならないものと解されていた（吉藤・前掲注3）435頁，拙稿・前掲注4）150頁など参照）。
- 46) 泉・前掲注35）17頁，鈴木・前掲注14）79頁参照。
- 47) 中山信弘『工業所有権法〈上〉（第2版増補版）』361頁（弘文堂・2000年）など参照。
- 48) 吉藤・前掲注3）438頁，中山・前掲注47）362頁など参照。
- 49) 理論構成としては、黙示の許諾があるとする説（豊崎光衛『工業所有権法（新版・増補版）』（有斐閣・1980年），中山・前掲注47）362頁）と、消尽の適用がある（吉藤・前掲注3）438頁，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巻11頁（2005年），吉田・前掲注7）91頁など）とする説がある。ここでいう黙示の許諾が特許権者の具体的な意思に関わりなく、一定の物品を提供したことで定型的に認められるものだとすれば、黙示の許諾とするか、消尽とするかは用語選択の問題にすぎないといえよう（玉井・前掲注18）255頁参照）。
- 50) ちなみに、本判決は、特許権者の権利行使が否定される説明として、黙示の許諾というか、消尽というかは単に表現の問題にすぎないとして

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- いる。
- 51) 田村・前掲注49) 11頁参照。判決のように解すると、特許権者としては、部品等を提供することを断念し、発明の実施料によってのみ利益を取得するか、それとも部品等の提供から得る相対的に低い対価で我慢するか、の二者択一を事実上迫られることになる。
- 52) なお、方法の発明の場合は方法全部を実施しない限り、方法特許の侵害とならないということがいわれるが(前掲注3)吉藤463頁)、このことと本文で述べた製法発明の成果物の取得者が製法発明の重要な工程の実施をただで製法特許の侵害となるということは矛盾しない。製法発明の成果物の取得者が製法発明の重要な工程を実施した場合には、それによって特許権者が実施した残余の工程を含めて、製法発明の取得者が方法全体を実施したと評価されることになるからである。
- 53) ここでいう物の生産は、「生産アプローチ」にいう実質的な意味での「生産」とは異なり、形式的にクレームを充足する物を完成させる行為を意味する。
- 54) 要するに、クレーム上は「物を生産する方法の発明」として記載されているが、発明の実体としては「物の発明」であるという場合である。多項制の下では、同一発明をクレームドラフティングの工夫により「物の発明」と「方法の発明」のいずれかで記載することも許されているから、生産された物に特徴がある発明も、「物を生産する方法の発明」と記載することができる。そして、この発明は、「物を生産する方法の発明」としての効力が生じることになる。2条3項の発明の分類規定の意義については、田村善之〔判批〕(下)NBL837号46頁を参照。
- 55) 帖佐・前掲注23) 12頁は、物の発明と方法の発明とで特許権の効力が異なるにも拘わらず、物の発明の特許権が消滅した場合に、それに連動

して製法発明の特許権も行使できなくなるのはおかしいとするが、製法発明の特許権の効力が物の発明の特許権の効力に連動しているというよりは、両者の判断が重なるため、結果的に結論が同じになると考えるべきであろう。

ちなみに、製法発明の技術的思想の保護という観点からは、成果物の取得者が製法発明の技術的思想としての本質的特徴部分を再現する場合に権利行使を認めるべきであるということになるから、製法発明の特徴が物に現れているという場合には、特許部位の加工等(第2類型)に対して権利行使を認めれば十分であるということになる。しかし本判決のように、物の発明に関して、第2類型のみならず、第1類型の場合にも権利行使を認めるべきであるという立場を採るならば、製法発明が物の発明と同様の技術的な実体を有する場合には、物の発明と同様の法的保護を与えることが望ましいため、第2類型のみならず、第1類型に対しても、権利行使を認めるべきであるということになろう。

- 56) なお、判決は、製法発明の特許権者が物の発明についても特許権を有する場合のみを論じており、物の発明について特許を取得していない場合には言及していない。しかし両者で判断を異にする必要はない。いずれも、その発明の技術的思想の本質を捉え、その特徴が方法の工程に現れている場合は、当該工程を実施して物を生産したか否かにより権利行使の可否を決し、その特徴が物に現れている場合には、物の発明と同様の条件(第1類型・第2類型該当性)の下で、権利行使の可否を決することになる。製法発明の特許権者が同時に物の発明について特許権を有している場合には、物の発明と製法発明の技術的思想が一致していることが認定できれば、物の発明の権利行使の可否の判断をそのまま製法発明に援用できるという効果を生むにすぎない。

(原稿受領日 2006年5月18日)