

特許製品のリサイクル品の販売に 特許権侵害が認められた事例

A study of the Supreme Court Decision that found patent infringement for reselling recycled patented products

最高裁平成19年11月8日第一小法廷判決
(平成18年(受)第826号特許権侵害差止請求事件)
(裁判所時報1447号8頁)

横山久芳*
Hisayoshi YOKOYAMA

抄録 特許製品のリサイクル品の販売が特許権侵害となるかが争われた事件において、最高裁は、消尽の成立を否定し、侵害を肯定した知財高裁の大合議判決の判断を支持した。しかし、最高裁判決は、その法律構成や事実評価の点で大合議判決と異なる部分を多く含んでいる。本稿は、消尽の適用範囲に関するこれまでの裁判例・学説を整理しつつ、大合議判決と対比しながら、最高裁判決の意義を明らかにすることを目的とする。

事実

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、本件発明）に関し、特許権を有する者である。Xは、本件発明の実施品であるインクタンク（以下、X製品）を我が国において製造し、国内及び国外において販売している。国外で販売されたX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X製品に明示されてもいない。

Yは、本件発明の技術的範囲に属するインクタンク（以下、Y製品）を、訴外Aから輸入し、我が国において販売している。Y製品は、我が国及び国外から収集した使用済みのX製品のインクタンク本体を利用し、その内部を洗浄してこれに新たにインクを注入するなどの工程を経て製品化されたものをAが入手し、Yに輸出したものである。

Xが、Yに対し、本件特許権に基づき、Y製品の輸入、販売等の差止めおよび廃棄を請求したとこ

ろ、Yは、Y製品のうち、我が国の国内で販売されたX製品を元にしたものについては、本件特許権が消尽したことを理由に、国外で販売されたX製品を元にしたものについては、販売先または使用地域から我が国を除外する旨の譲受人との合意や製品への明示がないことから、BBS事件最高裁判決¹に基づき特許権の行使が制限されることを理由に、Xの請求が棄却されるべきであると主張した。

第一審²は、物の発明の実施行為のうち、生産する権利が消尽することはありえないから、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すれば、特許権侵害となるという一般論を述べた上で、本件インクタンク本体にインクを再充填してY製品としたことが新たな生産に当たると認めることはできないとして、

* 学習院大学法学部 准教授
Associate Professor of Law, Gakushuin University

消尽の適用を認め、侵害を否定した。

これに対し、原審³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（＝第1類型）、又は、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が許されるという一般論を述べた上で、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ず、第1類型に該当するとはいえないが、Y製品の製造過程において、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うえ、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、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当たるとして、本件が第2類型に該当することを認め、消尽の成立を否定した。

これに対し、Yが上告及び上告受理申立てをした。

判旨 上告棄却

1. 国内消尽論

特許権者等が我が国において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品の使用、譲渡等には及ばず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。この場合、特許製品について譲渡を行

う都度特許権者の許諾を要するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、ひいては特許法1条所定の特許法の目的にも反することになる一方、特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものということができ、特許権者等から譲渡された特許製品について、特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。

2. 消尽の適用範囲

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。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になるというべきである。

3. 特許製品が国外で販売された場合について

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においては、特許権者は、譲受人に対しては、譲受人との間で

当該特許製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意をした場合を除き、譲受人から当該特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で上記の合意をした当該特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該特許製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解されるところ、これにより特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品そのものに限られるものであることは、特許権者等が我が国において特許製品を譲渡した場合と異なる。そうすると、我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、我が国において特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合と同一の基準に従って判断するのが相当である。

4. 本件事案への当てはめ

Xは、Y製品のインクタンクにインクを再充填して再使用することとした場合には、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を生じさせるおそれもあることから、これを1回で使い切り、新しいものと交換するものとしており、そのためにX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のであるから、本件インクタンク本体の上面に穴を開け、そこからインクを注入した後にこれをふさぐというY製品の製品化の工程における加工等の態様は、単に消耗品であるインクを補充してい

るというにとどまらず、インクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるものにほかならない。

また、費消済みのインクタンクにおいては、発明の効果を奏する構造部分に残存するインクが固着し、そのままインクを再充填しても、当該部分の機能が害されているところ、Y製品においては、本件インクタンク本体の内部を洗浄することにより、そこに固着していたインクが洗い流され、当該部分の機能回復が図られるとともに、使用開始前のX製品と同程度の量のインクが再充填されることにより、発明の作用効果が復元されているのであるから、Y製品の製品化の工程における加工等の態様は、単に費消されたインクを再充填したというにとどまらず、使用済みの本件インクタンク本体を再使用し、本件発明の本質的部分に係る構成を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであり、本件発明の実質的な価値を再び実現し、本件発明の作用効果を新たに発揮させるものと評せざるを得ない。

これらのほか、インクタンクの取引の実情などを総合的に考慮すると、Y製品については、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ものと認めるのが相当である。したがって、Xが国内又は国外で販売したX製品の使用済みインクタンク本体を利用して製品化されたY製品について、Xは、本件特許権に基づきその輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めることができる。

評釈

1. 本判決の意義

本判決は、特許製品のリサイクル品の販売につき、消尽の成立を否定し、侵害を肯定した知財高裁の大合議判決の判断を支持し、上告を棄却した判決である。本判決は、以下の点で重要な意義を

有するものといえる。

第一に、特許権者等が国内で特許製品を譲渡した場合に消尽論が適用されることを最高裁として正面から是認した点である。本判決以前にも、最高裁は、特許権者等が国外で販売した特許製品の並行輸入の可否が争われた事案において、傍論ながら、特許権者等が特許製品を国内で販売した場合には消尽論が妥当するという点を判示していたが、本判決は、まさに特許権者が国内で特許製品を譲渡した事案において、BBS判決を引用しつつ、消尽論が適用されることを認めた点に大きな意義がある。

第二に、特許権者等が譲渡した特許製品であっても、特許権者の権利行使が許されるとし、消尽論の適用の限界を画した上で、いかなる場合に特許製品の新たな製造と評価されるべきかについて、具体的な判断基準を示した点である。これまで、消尽論の適用範囲をめぐるのは、裁判例・学説上、様々な見解が提示され、議論が紛糾していたため、最高裁が統一的な基準を打ち立てたことは、実務的にも、また理論的にも、重要な意義を有するものといえる。とりわけ、本件事案は、特に重要な争点を含む事件として、知財高裁の大合議部による判決が行われたものであり、最高裁が知財高裁の大合議判決に対して初めての判断を示したという点でも注目を集めた。最高裁は、結論として大合議判決の判断を支持したものの、その理論構成及び事案の評価の点で異なる部分を多く含んでおり、興味深い。最高裁判決と大合議判決を対比的に検討することにより、消尽論の本質をより深く理解することができるように思われる。

第三に、特許権者等が特に留保を付すことなく国外で販売した特許製品については、BBS事件最高裁判決により、消尽論ではなく、黙示の許諾論により特許権者の権利行使が制限されるが、その

特許製品に関し加工や部材交換が行われた場合には、国内消尽論の適用範囲に関する議論と同様の観点から、黙示の許諾の適用の有無が判断されるべきことが明らかになったという点である。

以下、これらの判示事項に即して、本判決の検討を加える。

2. 消尽論の根拠

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(68条)、物の発明の実施行為として、物の譲渡・使用等を定義している(2条3項1号)。ゆえに、条文上は、特許権侵害物品の譲渡・使用等がなされる場合に限らず、特許権者等が適法に譲渡した製品についても、その製品の譲渡・使用等がなされる都度、特許権者が権利を行使できるかのような規定ぶりとなっている。しかし、従来から、特許権者等が適法に特許製品を譲渡した場合には、その製品の取得者は、特許権者からの権利行使を受けずに、その製品を自由に譲渡・使用等することができるということが裁判例・学説上、認められてきた。これは、一般に消尽論と呼ばれている。消尽論は、既にBBS事件最高裁判決において傍論として判示されていたが、本判決は、同判決を引用して、消尽論を正面から是認したものである。

ところで、BBS事件最高裁判決は、消尽論の根拠として、①一般に特許製品の取引当事者は、特許製品の取得者が製品を自由に再譲渡ないし使用することを前提に取引を行うものであるということ(取引当事者の合理的意思)、②市場における特許製品の円滑な流通を図る必要があること(特許製品の円滑な流通の促進)、③特許権者等が譲渡した製品について特許権者は一度対価を取得する機会が保障されたこと(二重の利得不要論)、を挙げていた。これに対し、本判決は、②特許製品の円

滑な流通の促進と、③二重の利得不要論から消尽論を導いており、①取引当事者の合理的意思については特に言及していない。この点をいかに解すべきか。

取引当事者の合理的意思から消尽論を導く考え方は、特許権者が特許製品の譲渡に際して、製品取得者による製品の再譲渡や使用を黙示的に承諾しているという発想（黙示の許諾論）に結びつくものである⁴。しかし、消尽論の説明において取引当事者の合理的意思という観点を過度に強調すると、特許権者が製品を譲渡する際に製品の再譲渡や使用に制限を付し（例えば、使用回数や使用態様に制限を設けるなど）、製品の取得者がそのような制限を知りつつ製品を譲り受けた場合には、製品の取得者において当該製品を無条件に再譲渡・使用し得るとする期待は生じないから、制限に反する再譲渡や使用が行われた場合には消尽が認められず、特許権者の権利行使が許されるという解釈が導かれる可能性がある。実際、アメリカでは、我が国と同様に消尽論が判例上認められているものの、消尽論の根拠が特許権者の黙示の許諾にあるものと解されているため、特許権者が特許製品の譲渡に際し使用等に制限を付した場合、その制限に反する態様でなされた実施には消尽の効力が及ばないものと解されている⁵。

これに対し、我が国では、特許権者が譲渡時に製品の使用に制限を付しても、その制限に反する利用が契約違反になることは別として、特許権侵害を構成することはないとされる⁶。これは、取引当事者の主観的な事情を問わず、対世的に特許権の効力を制限することで、製品取得者の製品の再譲渡・使用の自由を確保し、製品の円滑な流通を実現することを意図したものといえよう。このように、我が国においては、消尽論は、特許権の効力を内在的に制約する法理として位置付けられて

いる。したがって、消尽論の説明として、取引当事者の合理的意思という観点を過度に強調するのは適切ではないであろう。

この点、本判決は、BBS事件最高裁判決と異なり、消尽論の根拠を端的に特許製品の円滑な流通の実現と二重の利得不要論から説明しており、取引当事者の合理的意思は特に問題としていない。これは、消尽論が特許権の内在的な制約原理であることを明確にするものとして評価することができよう⁷。

3. 消尽論の適用範囲をめぐる二つのアプローチ

消尽論は、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る。しかし、特許製品を使用する過程では、適宜、製品の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を自由になすことも認められるべきであろう。とはいえ、製品の加工や部材交換が無制限に行われ、製品の本来の耐用年数を大幅に超えて製品の使用が継続すると、新規の特許製品に対する需要が減少し、特許権者が発明の対価を適切に取得することが困難となるため、特許製品に対する加工や部材交換を無制限に許容することはできない。

では、特許製品につき、どのような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なのか。その判断基準をめぐって、従来は、「生産アプローチ」と「消尽アプローチ」という二種類の考え方が存在した⁸。

(1)「生産アプローチ」

「生産アプローチ」とは、物の発明の実施行為のうち、「生産」は消尽しない⁹ということに着目し、「生産」とそれ以外の実施態様を区別し、特許

製品への加工や部材交換が新たな物の「生産」と評価し得る場合に、消尽の範囲外として、特許権者の権利行使を認めるという考え方である。特許製品とは別個にクレームの対象となる物を新たに「生産」する行為が侵害となるのは当然であるが¹⁰、特許製品中のクレームの構成要件の一部の部材につき加工や交換を行う場合でも、それをもってクレームの対象物が実質的に新たに「生産」されたものと評価できる場合には、消尽の適用外として、侵害が認められることになる。

このように「生産」が消尽の適用範囲を画する基準とされているのは、物の発明の場合には、クレームの対象となる物を単位として、特許権者に対し一度は対価取得機会を付与すべきとの判断によるものである。特許製品は特許発明の実施品であるから、特許権者は特許製品の譲渡時に特許発明の対象となる物に関して一度対価を取得する機会が与えられることになるが、製品取得者の下でクレームの対象物の新たな「生産」に相当する行為が行われた場合、その新たに「生産」された物に関して特許権者はいまだ対価を取得していないことになるから、特許権者の権利行使を認め、対価を取得する機会を与える必要があるということになる。

「生産アプローチ」においては、特許製品に対しどのような加工や部材交換がなされた場合に実質的に新たな「生産」があったと評価できるかが問題となる。この点に関しては、学説上、様々な見解が示されているが、大まかに分類すれば、特許製品のうち発明の技術的特徴を具現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」と解するもの¹¹、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」と解するもの¹²、特許製品に対して行われた加工や部材交換の技術的・経済的意義を総合評価して「生産」の有無を判断するもの¹³、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」と解するもの¹⁴、などがある。

ただし、いずれの立場を取るにせよ、特許法上の「生産」とは、クレームの対象となる物を有形的に再製することをいうから(2条3項1号)、「生産」を消尽の適用範囲を画する基準と捉える限り、クレームの対象物の有形的再製とは関わりのない製品への加工や部材交換は、「生産」と評価することはできない¹⁵。すなわち、特許製品への加工や部材交換後も、当該製品に対するクレーム上の評価に変化が生じない場合には、消尽の範囲内の行為として侵害が否定されることになる。

例えば、使い捨て注射器を特許発明とする特許権者がその実施品である注射器を販売した場合に、その注射器を取得した者が使用後も廃棄せずに洗浄消毒などして再利用する行為が消尽の適用を受けるか、という問題がある。注射器は保健衛生上の理由から再使用が規制されているため、使用済み注射器は社会的にみて効用を終えたものとして廃棄されるべきものであり、それを洗浄消毒して再利用可能にすることは、新たな注射器を生産するに匹敵する行為として、消尽の効力が及ばないという理解もあり得るところである。しかし、使用済み注射器が使用後もそのまま発明の作用効果を奏し得るとすれば、クレーム上の評価としては、使用の前後で注射器に何ら有為な変化が生じているわけではないから、注射器を洗浄消毒して再利用可能とする行為は特許法上の「生産」と評価できず、消尽の範囲内の行為として侵害が否定されることとなる¹⁶。

また、クレームの対象物が部品として特許製品

に組み込まれている場合に、特許製品全体について加工・交換がなされたとしても、クレームの対象物に一切手加えられていなければ、特許製品の「生産」があったとは評価できない。例えば、クレームの対象を自動車のエンジンとする特許権の特許権者が当該エンジンを搭載した自動車販売した場合に、かかる自動車の所有者が事故で自動車が大破したために大規模な加工や部材交換を行い、自動車を再生したとしても、エンジンが事故後もその機能を保持しており、エンジンには一切手加えられていないとすれば、自動車への加工又は交換はクレームの対象物の有形的再製と一切関わらない行為であるから、新たな特許製品の「生産」がなされたものとはいえず、消尽の範囲内の行為として侵害が否定されることとなる¹⁷。

以上、要するに、「生産アプローチ」とは、特許製品への加工や部材交換をクレームの観点から評価し、クレームの対象物が新たに再製されたと評価し得る場合に特許権者の権利行使を認める考え方である。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、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の適用の有無を論じることは、取引当事者の予測可能性に資するものといえよう。また、「生産アプローチ」によれば、クレームの対象物の再製と関わら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ことになる。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取り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あるから、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わり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べきであるとするのが「生産ア

プローチ」の基本的なスタンスといえよう¹⁸。

(2)「消尽アプローチ」

「消尽アプローチ」とは、「生産アプローチ」のように、物の発明の実施態様として「生産」に該当するか否かで消尽の成否を判断するのではなく、特許製品をめぐる特許権者の利益と製品取得者の利益との直接的な衡量によって消尽の適用範囲を限定するという考え方である。

「消尽アプローチ」を詳細かつ本格的に展開したのが本件原審である。本件原審は、特許製品がその効用を終えた後に製品の再使用又は再生利用がなされた場合（＝第1類型）と、特許製品につき特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部が加工・交換された場合（＝第2類型）のいずれかに該当する場合には消尽の成立が否定されるとしている¹⁹。その理由として、本件原審は、以下の点を指摘している。まず、第1類型については、特許権者は、特許製品の譲渡時において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対価を取得しているから、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、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になる反面、特許製品の使用や譲渡は製品が作用効果を奏することを前提に行われるから、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行使を認めても、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ないからとされる。一方、第2類型については、特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部が加工又は交換された場合には、特許発明の実施品という観点からみると、特許権者が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から、これに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

が奪われることになって特許権者の利益が害される反面、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からとされる。いずれの類型も、結論としては、特許製品の新たな需要の機会を奪う利用形態であり、特許権者の権利行使を認めても、商品の自由な流通を阻害しないという利益衡量により正当化が図られているが、その内容を細かく見れば、第1類型と第2類型では、消尽を否定すべき根拠に大きな違いがあることがわかる。

原審は、第2類型において、特許製品につき特許発明の本質的部分を構成する部材の加工・交換が行われた場合には、特許発明の実施品としてみた場合、元の製品と同一性を欠く製品となすとする²⁰。これは、特許製品につき特許発明の本質的部分を構成する部材の加工・交換が行われた場合には、クレームの対象となる物が新たに「生産」されたものと法的に評価すべきであるという考えと同じことをいうものであろう²¹。すなわち、原審は、第2類型において、特許製品への加工や部材交換をクレームの観点から評価し、クレームの対象物が新たに再製されたと評価し得る場合には特許権者に新たな対価取得機会を付与すべきであると解しているものであり、その発想は「生産アプローチ」と共通するものといえる²²。

一方、原審は、第1類型において、特許権者が、製品の譲渡時に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発明の対価を得ていることを理由に、効用喪失後の製品の再利用は、特許製品への新たな需要機会を奪うものであるから、消尽の成立を否定すべきとしている。ここで「製品がその効用を終えたか否か」の判断は、社会的、経済的見地から決すべきものとされ、製品が物理的、化学的に効用を喪失し、製品の使用が実際に不可能となった場合のみならず、物理

的、化学的には製品の使用が可能であるものの、使用済みの注射器のように、社会通念上効用を終えたと評価されるものも第1類型に含まれるものとされる。ここで注目すべきは、第1類型の判断では、クレーム上の評価として「生産」に相当する行為が行われたかどうかは本質的な問題ではないという点である。

例えば、注射器を特許発明とする特許権者がその実施品である注射器を販売した場合、注射器の再利用は、社会通念上効用を終えた製品の再利用として、第1類型に該当することになる。注射器は保健衛生上の理由から社会通念上1回限りの使用が想定されており、特許権者もそれを前提に1回限りの使用に対応する限度で発明の対価を取得しているため、使用済み注射器の再利用が行われると、特許権者が譲渡時に取得した発明の対価に不足が生じることになる。それゆえ、注射器を再利用可能とするための処理等が「生産」に該当するかどうかにかかわらず、注射器の再利用行為に対して特許権者の権利行使を認めるべきと考えられているのである。同様に、エンジンを特許発明とする特許権者が当該エンジンを搭載した自動車を販売した場合に、自動車が物理的に効用を滅失した後に加工等を施して自動車を再利用する行為は、エンジンが加工・交換の対象となったかどうかを問わず、第1類型に該当することになる。特許権者は、自動車がその効用を終えるまでの間エンジンが使用されることを前提として発明の対価を含む製品価格を決定しているため、自動車が破損して物理的に効用を終えた後に、たまたまエンジンがまだ使えるからといって、自動車本体につき加工や部材交換を行い再生された自動車に残存したエンジンを使用することが認められると、特許権者が譲渡時に取得した対価に不足を生じることになる。それゆえ、自動車を再生する過程で、エンジンに

手が加えられたかどうかにかかわらず、特許権者への権利行使を認めるべきとされるのである²³。

原審が第2類型に加えて、第1類型を消尽を否定する事由とした理由は、次のように説明できよう。特許権は特許発明の実施の独占権であるから、物の発明の実施行為のうち「生産」は消尽しないこととして、クレームの対象物が新たに再製される度に特許権者は一度対価取得機会が与えられることになる。しかし、現実の市場では、クレームの対象となる抽象的、観念的な物（特許発明）ではなく、特許権者が販売した特許製品が取引の対象となるのであり、特許権者は、特許製品の売買を通じて発明の対価を回収するため、発明の対価の内容は、通常、特許発明ではなく、特許製品を基準として、製品の一般的な使用態様や使用頻度を想定して決定されている。したがって、特許権者による適切な対価回収を保障するためには、効用を終えた後の製品の再使用や再生利用など、特許製品を基準としてみた場合に、特許権者から新たな特許製品への需要を奪うような行為に対しては、当該行為のクレーム上の評価にかかわらず、特許権者の権利行使を認めるべきであるということになる。このように、第1類型は、現実の取引における特許権者の対価回収の保障の観点を重視した基準であるといえる²⁴。

以上のように、クレームに関係なく、現実の特許製品を基準として消尽の適用範囲を画することは、「生産アプローチ」では実現することが困難であることから、本件原審を含む近時の裁判例では、「消尽アプローチ」が有力に採用されることになったものである²⁵。

4. 本判決の理論的位置づけ

本判決は、「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等

が我が国において譲渡した特許製品に限られるとし、特許製品につき加工や部材の交換がされ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」としている。本判決によれば、特許製品への加工や部材交換が特許製品の新たな「製造」にあたるかどうかは消尽の適用範囲を画する基準となる。

(1)「製造」の法的意義

ここで本判決にいう「製造」の意味が問題となる。「製造」は「生産」と似た意味を有する用語であるから、本判決にいう「製造」を特許法上の「生産」の意味と理解するならば、本判決は「生産アプローチ」を採用したものと読むこともできよう²⁶。しかし、本判決が従来裁判例や学説でよく用いられてきた「生産」という語をあえて用いずに「製造」を消尽の判断基準としていることからすれば、本判決は「製造」を「生産」とは異なる概念として用いていると解するのが合理的である。特許法上の「生産」とは、既述の通り、クレームの対象物の有形的再製をいうため（特許法2条3項1号）、「生産」を消尽の基準とすると、特許製品への加工や部材交換がクレームに関わらないものである場合には、特許権者の権利行使を認めることはできない。したがって、本件原審の第1類型のように、特許製品への加工や部材交換がクレームに関わるか否かを問わず、現実の取引における特許権者の対価回収を保障するために、特許製品への加工や部材交換により元の製品と同一性を欠く新たな製品が生み出された場合には、特許権者の権利行使を認めるべきであると考えれば、「生産」を消尽の判断基準とすることは妥当でない。本判決が、「生産」ではなく「製造」を基準として用いた理

由はおそらくここにあるといえよう。すなわち、本判決は、特許権者等が譲渡した現実の特許製品を基準として、特許製品への加工や部材交換が新たな特許製品を生み出すに等しいレベルに達した場合に、消尽を否定するという考えを示したものである²⁷。

(2) 本判決と本件原審との対比

そして、本判決をこのように理解するならば、本判決は、基本的に本件原審の第1類型と同様の発想（「消尽アプローチ」）を取るものといえることができる。実際、本件原審の第1類型にいう「効用を終えた製品」を再利用可能とするための加工や部材交換は、本判決にいう特許製品の新たな「製造」と置き換えて読むことが可能である。効用を終えた製品につき再利用を可能とする加工や部材交換が行われた場合には、クレーム上の評価としては特に変化はないとしても（ex. 使用済み注射器の場合を参照）、社会的、経済的観点からみれば、再生品は元の製品と同一性を欠くものと評価することができる。すなわち、原審の第1類型は、特許権者が譲渡した特許製品に加工等がなされた結果、社会、経済的な見地からみて、新たな特許製品が「製造」されたと評価し得る場合に、特許権者の権利行使を認めるものといえる²⁸。

もっとも、本判決と本件原審とではその判断基準に大きな違いがある。本件原審は、特許製品を基準とする第1類型とは別に、特許発明（クレーム）を基準とする第2類型を別途定立し、特許発明の本質的部分を構成する部材の加工・交換を消尽を否定する独立した理由として構成しており、そのために、本件原審は、第1類型の判断（本判決にいう新たな「製造」該当性の判断）を、技術的な観点からではなく、もっぱら社会、経済的な観点から行うべきものとしていた。これに対し、本判決は、

本件原審のように、技術的に重要な加工・交換が行われたことを消尽を否定する単独の理由とはしておらず、社会、経済的な観点と技術的な観点とを併用して、総合考慮により新たな「製造」該当性の判断を行うべきとしている。本件原審は、特許製品が特許発明の実施品であるからこそ特許権の保護を受けることができるという点に着目し、特許製品の技術的側面を重視した判断基準（＝第2類型）を定立したが、本判決は、特許製品には、特許発明の実施品としての性格と、流通・取引の対象となる製品としての性格との両面があることを踏まえ、製造該当性の判断においては、技術的な観点と社会・経済的な観点との両方を対等に考慮すべきことを示したものだといえよう。本判決をこのように理解するならば、本判決は、本件原審の第1類型の発想を基礎とした判断基準を定立しつつ、その具体的な考慮要素として、原審の第2類型の観点を取り込んだものといえることができる。

なお、本判決も、物の発明の実施行為のうち、「生産」が消尽しないことを前提としているから²⁹、特許製品の取得者が当該製品とは別個独立に、クレームの対象物を新たに「生産」すれば、特許権侵害が成立することは言うまでもない。例えば、特許製品の部材に特許権がある場合に、その部材が摩耗、消耗したために当該部材そのものを別個に「生産」し、消耗した部材と交換した場合には、交換後の製品が新たな製品の「製造」に該当するかどうかを問うまでもなく、当該部材を「生産」した時点で特許権の侵害となろう。特許権が特許発明の実施の独占権である以上、特許製品に関わる行為とはいえ、特許製品とは別個にクレームの対象物そのものが「生産」された場合には、特許権者に新たな対価取得機会を保障すべきだと考えられるからである。本件原審は、これに加えて、

特許発明の本質的部分を構成する部材を加工・交換する行為も、実質的に新たなクレームの対象物を生み出す行為と評価できるものとし、特許権者の権利行使が認められるとしていた。これに対して、本判決は、特許発明の本質的部分を構成する部材であっても、それがクレームの構成要素の一部を占めるにすぎず、それ自体が特許発明の対象となるわけではない以上、特許発明（クレーム）の保護を理由として特許権者の権利行使を認めるという立場（「生産アプローチ」）を取ることはできないとしたものであろう。その上で、当該部材の加工や交換が特許製品の「製造」と評価し得る場合に、特許権者の対価回収の保障の観点から特許権者の権利行使を認めるという立場（「消尽アプローチ」）を採用したものといえる。

5. 製造該当性の判断基準

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べきであるとする。以下、これらの考慮要素について、具体的に検討する。

(1) 特許製品の属性、加工及び部材の交換の態様

① 一般論

特許製品の属性は、現実の取引における特許権者の対価回収の保障を重視する本判決にとって、特に重要な意味を持っている。特許発明の実施品の設計段階では、構造、機能、材質、用途等の点において様々な選択肢が考えられる。特許権者はそれらの中から自己が最適と考えるものを選び、製品化している。そして、現実の取引では、特許権者は、自己の特許製品の属性に鑑み、製品取得者の一般的な使用態様や使用頻度を想定して、発

明の対価を決定しており、製品の取得者も特許製品の属性に即した一般的な使用を行うのが通常である。ゆえに、製品取得者が行った加工や部材交換が特許製品の属性上一般に想定される範囲内のものであれば、特許権者に支払われた対価に見合うものとして、特許権者の権利行使を否定すべきであるが、製品取得者が特許製品の属性上一般に想定されない加工や部材交換を行い、特許権者が一般に想定し得る範囲を超えた製品の使用を行った場合には、特許権者が製品の譲渡により取得した対価に不足が生じることになるため、特許権者の権利行使を認め、対価取得機会を付与すべきことになる³⁰。

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して耐用年数が短い消耗品である場合である。特許権者が特許製品を譲渡した時点で、取引当事者は、消耗品が交換されることを当然に想定しているはずであるから、取引当事者の予測可能性を保護するために、消耗品の加工・交換には、一律消尽の効力が及ぶと解すべきであるという議論もある³¹。しかし、消耗部材の交換であることを理由に一律消尽が及ぶものとする、第三者が消耗品を販売することは自由となるから、特許権者としては、特許製品販売後の消耗品の継続的な供給によって段階的に発明の対価を回収するということができなくなり、最初の特許製品の販売の段階で全面的に発明の対価を回収せざるを得ないことになる。しかし特許権者が消耗品の供給から発明の対価を回収するという手法を採用することは、現実の取引市場を前提として特許権者が効率的な対価回収を実現するために必要とされる場合もある³²。したがって、消耗品の交換に関しては、一般論として、消尽の適用を相対的に広く認めるべきであるとしても、消耗品の交換であるからといって一律

に特許権者の権利行使を否定するのは妥当でないであろう³³。

この点、本判決は、「特許製品の耐用期間」と「交換された部材の耐用期間」を考慮要素に掲げているから、加工・交換の対象となった部材が消耗部材であるということは、一般に、製造該当性を否定するに有利な事情として斟酌されることになろう³⁴。他方で、本判決は、「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、高価なものである場合には、消耗部材の交換が新たな「製造」と評価されることもあり得るであろう。

②本件への当てはめ

本件では、Yが、X製品の使用済みインクタンクにインクを再充填する行為が消耗部材の交換に当たることを理由としてY製品に対し消尽が適用されることを主張している。既述の通り、消耗部材の交換であるからといって直ちに製造該当性が否定されるわけではないが、消耗部材の交換であることは、製造該当性を否定する有力な事情として斟酌されるため、特許製品への加工・交換が消耗部材の交換と評価できるか否かを議論する実益はあるといえよう。

この点、第一審や原審は、インクは消耗品であって、インクタンクに注入孔を開ければ、インクを再充填することが可能であるとして、インクの再充填を消耗部材の交換と評価した。これに対し、本判決は、X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点に着目し、Y製品の製造過程で、本件インクタンクの上面に穴を開け、そこからインクを注入した後にこれをふさぐという行為は、単に消耗品であるインクを補充していると

いうにとどまらず、インクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形する行為であるとしている。本判決は、特許製品の実際の設計のあり方を重視し、実際の設計に反する態様で部材交換が行われたことを理由に、消耗部材の交換に該当しないとしたものである。そこには、特許権者による効率的な対価回収の保障を重視する本判決の姿勢が強く表れているといえる。XがX製品をインク補充のための開口部を設けない設計としていることから、Xは、X製品が1回切りの使用に供されることを前提に発明の対価を決定している。したがって、インク費消費後のインクタンクに穴を開けインクを再充填して再利用されると、Xが取得する対価に不足が生じることになる。このように、特許製品の現実の設計に反する利用態様が行われた場合には、特許権者の予定する対価回収が阻害されるおそれがあるため、本判決は、製品の設計に反する加工や部材交換を製品に「変形」を加えるものとして、製造該当性を肯定するに有利な事情として斟酌したのである。

もっとも、特許製品に変形を加えて部材交換をなす行為について、一律に、製造該当性を肯定するに有利な事情として斟酌するならば、特許権者は、製品取得者による部材の加工や交換を妨げるために特許製品の構造等を恣意的に設計することにより、消尽の成立を容易に阻止し得ることとなり、製品取得者の行動の自由を確保することが困難となる³⁵。この点を踏まえ、本判決は、XがX製品にインク補充のための開口部を設けず、一回切りの使い切り品としてX製品を設計したことには、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を防止するという一応の合理的な理由があることを指摘している。このように、特許権者が一応の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、製品を変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、製品取得者の行動の自由を過度に害することもないといえよう³⁶。

(2) 特許発明の内容、加工や交換の技術的意義

①一般論

本判決は、特許発明の内容を、製造該当性の考慮要素としている。特許製品は特許発明の実施品であるがゆえに特許権の保護を受けるものであるから、特許製品のうち、特許発明の技術的特徴を具現した部材は、特許製品の重要な構成要素となるものである。したがって、特許発明の本質的部分を構成する部材が摩耗・消耗した場合に、これを加工・交換する行為は(=本件原審の第2類型に相当する場合)、製造該当性を肯定する重要な事情として斟酌すべきであろう³⁷。もっとも、本判決は、原審とは異なり、特許発明の内容を製造該当性を判断する際の考慮要素の一つと解しているため、例えば、特許発明の本質的部分を構成する部材が製品全体のごく一部を占めるにすぎない場合などには、本質的部分を構成する部材の加工・交換であっても製造該当性が否定されるということもあり得よう³⁸。

なお、学説においては、技術的観点を加味して製造該当性を判断することに対して、批判も強い。特許発明の本質的部分が何かを判断することは困難であるため、取引当事者の予測可能性を害するというものである³⁹。特に、純粹の侵害訴訟の場面と異なり、消尽が問題となる場面では、技術に詳しくない一般の取引事業者も訴訟の当事者となるため、技術的観点から侵害の成否を論じるのは適切ではないという指摘もある。しかし、一般の取引当事者といえども、特許発明を業として実施(製品の譲渡・使用等)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うべきものであるから、製造該当性の判断において、技術的観点を考慮することは必ずしも不合理なことではない⁴⁰。また、本判決の場合には、本件原審とは異なり、技術的観点は消尽の成否を画する単独の基準としてではなく、考慮要素の一つとされているにすぎない。したがって、一般の取引事業者など技術に詳しくない者が当事者となる訴訟において、特許発明の内容や加工・交換の態様の技術的意義を評価することが難しい場合には、技術的観点を重視せずに製造該当性の判断を行うという運用をなすことで、取引当事者の予測可能性に配慮した妥当な解決を図ることもできよう。逆にいえば、本件のように、特許製品の競合品を販売する再生業者が当事者となる場合には、技術的観点を重視して製造該当性を判断してもあながち不合理であるとはいえないであろう⁴¹。

②本件への当てはめ

本判決は、使用済みの本件インクタンクは、特許発明の本質的部分に係る構成(構成要件H及び構成要件K)を欠いているところ、インクタンク本体の内部を洗浄し、X製品と同程度の量のインクが充填されることで、これを再び充足させるものであり、本件発明の実質的な価値を再び実現し、開封前のインク漏れの防止という本件発明の作用効果を新たに発揮させるものであるとして、かかる事情を製造該当性を肯定する重要な考慮要素と捉えている⁴²。

この点、本件の第一審は、生産該当性の判断において、特許発明の内容を考慮すべきであるとしつつ、本件発明の構成要件Hを実現するための構造部分がインク費消費後のインクタンク本体にも物理的に残存していることを生産該当性を否定する事情として考慮している。第一審は、構成要件H

を実現する構造部分が新たに交換されない限り、生産該当性を肯定する事情として考慮することはできないと解しているようにも思われる。しかし、構成要件Hを実現するための構造部分がインクタンク本体に物理的に存在していても、インク費消費後の状態では当該構造部分は発明の作用効果を奏し得ない状態にあるのであるから、インクタンク本体の洗浄等により作用効果の実現を妨げる障害を除去し、当該構造部分を再び発明の作用効果を奏し得る状態に置くことは、当該構造部分を新たに交換する場合と同様、特許発明の実質的価値を再現する行為と評価することができるように思われる。特許発明とは、その目的たる作用効果を実現するための技術的手段であるから、特許発明の内容を考慮して製造該当性を判断する場合には、本判決のように、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ならず、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機能的な観点も加味した判断を行うべきであろう。

(3) 取引の実情

① 一般論

本判決は、取引の実情を、製造該当性の考慮要素としている。ゆえに、使用済み注射器の再利用のケースのように、特許製品への加工の程度がごくわずかであっても、社会的、経済的にみて廃棄されるべき製品を再利用するために加工等した場合には、取引通念上、加工等により元の製品との同一性を欠く製品が製造されたと評価される余地もあるであろう⁴³。

ただし、本判決は、原審の第1類型とは異なり、製品がその効用を終えた場合に消尽を否定するという構成ではなく、飽くまで元の製品に対し加

工・交換がなされ、新たな製品が製造された場合に消尽を否定するという構成を採用しているから、本判決は、原審よりも、製品に物理的な加工や部材交換が行われたという事実を重視するものといえる⁴⁴。この点は、妥当な判断というべきである。特許製品の属性や、特許発明の内容、加工・交換の態様・程度は、製品取得者が比較的明確に把握し得る事項であるが、取引の実情はその内容が曖昧なものになりがちであるから、取引の実情が製造該当性を肯定する事情として偏重されると、製品取得者の予測可能性を過度に害する結果となりかねない⁴⁵。ゆえに、加工や交換の程度が技術的、経済的見地からみて軽微である場合に、取引の実情を過度に強調して製造該当性を肯定することについては慎重であるべきであろう。

② 本件への当てはめ

本件に関し、本判決は、取引の実情として、具体的にどのような事実をどのように考慮したのかを一切明らかにしていない。しかし、本判決により引用された事実関係においては、X製品が使い切りタイプであることを示して販売していること、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、X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が摘示されている。既に述べたように、特許権者がX製品を使い捨て商品として販売したからといって、それだけで消尽の効果が否定されることはない。しかし、本判決が摘示する事実からすると、X製品は、1回の使い切りの製品であって、インク費消費後は、新品に交換することが合理的であるという認識が社会一般に広く浸透していることが推認される。そうだとすると、インク費消費後のインクタンク本体は、社会的、経済的観点からみてその効用

を終えたものであり、これにインクを再充填して再生品を製造することは、製品としての効用を復活させる行為といえることができるかもしれない。かかる事情は、製造該当性を肯定する事情の一つとして斟酌し得るであろう⁴⁶。

(4) その他の事情の総合考慮

①一般論

本判決は、製品の属性や、発明の内容、加工、交換の態様、程度、取引の実情を含め、当該事案に現れた諸事情を総合考慮するという立場を取っている。したがって、新たな製造か否かは、特許製品に関する物理的、客観的な事情のみで決されるのではなく、最終的には、消尽論の趣旨に立ち返って、特許権者の保護と特許製品の円滑な流通とのバランスという観点から、妥当な結論を導くことが模索されることになる。

例えば、特許製品に対し同じような加工や部材交換がなされた場合でも、製品の所有者が自己使用目的で行う場合と、特許製品と競合する再生品を販売する目的で行う場合とでは、関係当事者の利益状況は大きく異なっているだろう。製品所有者による自己使用の場合には、競合品の販売の場合に比べて、特許権者に与える経済的不利益は小さく、また、特許権者の利益を不当に害しない範囲で行われる限りは、取引通念上も、相対的に緩やかに加工や部材交換を行うことが許容されるようにも思われる（特許発明（クレーム）に配慮すべき注意義務の程度も、製品所有者が自己使用目的で行う場合には、競合品を販売する再生業者に比べて、相対的に緩やかに解釈することができよう）⁴⁷。したがって、製品所有者が自己使用目的で社会的に許容し得る限度において加工や部材交換を行っているという事実は、製造該当性を否定する考慮要素の一つとして斟酌し得るように

思われる。消尽論が問題となる場面では、本件のような再生業者から一般の取引事業者まで多様な者が訴訟の当事者となり得るから、個別事案ごとに関係当事者の置かれた利益状況を勘案して製造該当性の判断を行うことにも、一定の合理性が認められよう⁴⁸。

②本件への当てはめ

本件の場合、Yは、X製品と競合する再生品を販売する事業者であり、かつ、本判決が摘示する事実関係によれば、Y製品とX製品の販売価格にはそれほど大きな差がないことから、Yは、Y製品の性能や仕入れ値と比較して相当な高値でY製品を販売していることが推認できる⁴⁹。このように、Yは、Xの特許発明を利用することでわずかな投資によりXと市場において競合し利益を上げているのであるから、一般の侵害訴訟における被疑侵害者と同様の立場にあるといえる。したがって、本件における製造該当性の判断は、厳格に行うことが妥当であるといえよう。

6. 特許製品が国外で販売された場合について

本件では、Xが国外で販売したX製品を元に製造されたY製品についても、特許権侵害が争われていたため、本判決は、特許製品が国外で販売された場合の製品の再利用の可否に関しても、判断基準を示している。BBS事件最高裁判決によれば、特許権者等が特許製品を国外で販売した場合には、我が国の特許権が消尽することはないが、特許権者が何ら留保を付さずに特許製品を譲渡した場合には、特許権者は、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において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され、我が国の特許権を行使できないということになる。本件は、まさに国外で特許製品が

何ら留保を付さずに譲渡された事案であるため、X製品の我が国への輸入・譲渡につき、黙示の許諾論が適用される事案であった。しかし、本判決は、特許権者の権利行使が否定されるのは、特許権者等が我が国において特許製品を譲渡した場合と同様、飽くまで我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品そのものに限られるとし、我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について権利行使をすることが許されるとしている。そして、新たな特許製品の製造か否かは、国内で譲渡された特許製品の加工や部材交換の場合と同一の基準で判断されるとする。このように、本判決は、黙示の許諾論の適用範囲に関しても、国内消尽論と同様に取り扱うべきことを判示した。

黙示の許諾論は、本来、取引当事者の合理的意思の推認によって特許権者の権利行使を否定する一般法理である。したがって、その適用範囲も、取引当事者の合理的な意思解釈によって画されるべきものであり、必ずしも消尽論の適用範囲と同一に解釈しなければならないという必然性は存しない。しかし、BBS事件最高裁判決の判示内容を見る限り、同判決は、国際経済取引における輸入も含めた特許製品の自由流通の要請を主たる理由として、黙示の許諾論を導いており、取引当事者の合理的意思は補完的な説明材料として用いられているにすぎない。BBS事件最高裁判決が国際消尽論ではなく黙示の許諾論を採用したのは、各国別に特許権が存在する事実を踏まえ、特許権者が譲受人やその後の転得者に対し特許権行使の意思を明示的に留保した場合には、特許権者に権利行使を認めるべきであると考えたからである。逆に、

特許権者による明示的な権利行使の留保がなされていない事案（当該事案はまさにそのような事案であった）においては、BBS事件最高裁判決は、取引当事者の主観的意思を一切問題とすることなく、当然に特許権者の権利行使が制限されるという結論を導いている。そのため、BBS事件最高裁判決の下では、特許権者による明示的な権利行使の留保がなされた事案を除けば、実質的には、国際消尽を認めたのと同様の取扱いがなされることになる⁵⁰。この点で、BBS事件判決の説く黙示の許諾論は、一般法理としての黙示の許諾論とはかなり性質の異なるものであり、むしろ基本的には消尽論に通底するものということができよう。

そうだとすると、BBS事件最高裁判決の説く黙示の許諾論を前提とする限り、その適用範囲を画する基準も、消尽論と同様に解することができるであろう。黙示の許諾論の根拠が国際経済取引における特許製品の自由流通の要請にあるならば、その適用範囲はできる限り明確なものであることが望まれるが、一般法理としての黙示の許諾論のように、取引当事者の主観的意思の推認によりその適用範囲を論じるとすると、特許権者の権利行使の可否が不明瞭なものとなり、国際経済取引における特許製品の自由流通を阻害する結果となりかねない。この点、国内消尽論の場合と同様に、特許製品の属性や、発明の内容、加工及び部材交換の態様、取引の実情等の客観的な事情に即して、黙示の許諾論の適用範囲を決することが、国際経済取引における特許製品の自由流通の要請にも合致するものといえよう。本判決が国内消尽論の適用範囲に関する議論をそのまま参酌して黙示の許諾論の適用範囲を論じた背景には、そのような考慮があったものと考えられる。

7. 最後に

本判決は、裁判例・学説の見解が鋭く対立していた消尽論の適用範囲という特許法上の重要な論点について、最高裁として初めての判断を行ったものである。同時に、本判決は、知財高裁の大合議判決に対して最高裁が初めての判断を示したのもとしても注目されている。

大合議判決は、特許製品と特許発明（クレーム）という二つの観点を設定し、それぞれの観点から具体的かつ明確な基準を定立することで、消尽の適用範囲を画一的に決定するという手法を採用し、消尽をめぐる議論の混迷に終止符を打とうとした。そこには、ビジネス上の予測可能性に資する透明性の高い明確なルールを積極的に打ち立てようとする知財高裁の意気込みが感じられる。大合議部に課せられた期待に積極的に応えようとしたものと評することができよう⁵¹。

これに対し、最高裁は、大合議判決の消尽に関する考え方を参考にしつつも、これに大幅な修正を加え、最終的には総合考慮型の解決方法を選択している。このあたりは、消尽論の難しさをよく物語るものといえよう。大合議判決のように、消尽に関する統一的なルールを設定することは、侵害判断の予測可能性、明確性を高めるものであるが、他方、消尽が争われる場面では、一般の侵害訴訟と比べて、多様な当事者が想定され、それら当事者の利益状況も事案ごとに大きく異なっているから、大合議判決の基準を全ての案件に硬直的に適用することは不合理な結果を招くおそれがある。このことを重視して、本判決は、予測可能性の点で問題が残ることを承知しつつ、あえて総合考慮型の判断に回帰したのだと思われる。

いずれにせよ、今後は、最高裁が提示した総合考慮型の判断枠組みの下で、具体的な事案をいかに解決していくべきか、さらなる検討が必要とな

るであろう。事案の集積が待たれるところである。

注)

- 1 最判平成9年7月1日民集 51巻6号2299頁〔BBS事件上告審〕参照。
- 2 東京地判平成16年12月8日判時1889号110頁〔キャノンインクタンク事件第一審〕。
- 3 知財高判平成18年1月31日判時1922号30頁〔キャノンインクタンク事件控訴審〕。
- 4 BBS事件最高裁判決は、特許権者等が国外で特許製品を販売した場合には、国内で特許製品を譲渡した場合と異なり、消尽論は適用されないとしつつ、黙示の許諾論により、特許製品の並行輸入が侵害とならないとしたが、黙示の許諾論を説明する際に、取引当事者の合理的な意思に言及している。
- 5 アメリカにおける消尽理論は連邦最高裁が確立したものであるが、その後、連邦巡回区控訴裁判所は、特許権者が行った有効な条件付売買により消尽の効力が制限されることを認め、連邦最高裁判決の射程を限定する解釈を示した。その詳細については、羅秀培「米国特許法における国内消尽論—条件付売買と価格差別論の適用を中心に—」知的財産法政策学研究18巻69頁（2008年）、Steven F.Meyer, Patent Exhaustion Doctrine: Impact of Conditions on Authorized Sales 知財研フォーラム72号37頁（2008年）などを参照されたい。なお、Meyer氏は、連邦巡回区控訴裁判所が条件付売買によって消尽の適用範囲を制限したことは連邦最高裁の消尽理論の理解として適切ではないという理解を示している。現在、条件付売買と消尽の成否を争点とする事案が連邦最高裁に係属中であり、程なく判決が出される見通しである（Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., No. 06-937）。
- 6 中山信弘『工業所有権法上（第2版・増補版）』362頁（弘文堂・2000年）、渋谷達紀『知的財産法Ⅰ（第2版）』335頁（有斐閣・2006年）など参照。BBS事件最高裁判決の調査官解説においても、同判決は、特許権者等が国内で特許製品を譲渡した場合と国外で特許製品を譲渡した場合とを明確に区別して論じていることから、同判決の解釈として、特許権者等が国内で特許製品を譲渡した場合には、特許権者が譲渡の際に反対の意思を表示することにより権利を留保する余地はなく、一律に国内消尽により特許権を行使することができなくなるとの説明がなされている（三村量一〔BBS事件判解〕『最高裁判所判例解説民事篇平成9年度（中）』793頁（法曹会・2000年））。
- 7 愛知靖之〔本件判批〕速報判例解説（LEX/DB文献番号28132397）3頁（2008年）は、「本判決は消尽をより客観的な法理として純化したと評することができる」と指摘する。
- 8 この問題に関し、より詳細な検討としては、横山久芳「特許製品の再利用と消尽理論」知財管理56巻11号1675頁（2006年）参照。
- 9 「生産」は消尽しないことを説くものとして、東京高判平成13年11月29日判時1779号89頁〔アシクロビル事件控訴審〕、

- 東京地判平成16年12月8日・前掲注2) (本件第一審), 高林龍『標準特許法(第2版)』90頁(有斐閣・2005年), 渋谷・前掲注6) 329頁, 滝井朋子〔富士カラー判批〕『特許判例百選(第3版)』129頁(有斐閣・2004年)など参照。
- 10 例えば, 製品の部材に特許権が発生している場合に, 製品の所有者が, 当該部材が摩耗したために, 当該部材と交換するために新材を新たに「生産」する行為は, 当然に特許権侵害となる。
- 11 名古屋地判平成11年12月22日平成7(ワ)第4290号〔中心保持装置事件〕, 東京高判平成13年11月29日・前掲注9), 吉藤幸朔『特許法概説(第13版)』435頁(有斐閣・1998年), 松尾和子〔判批〕判評372号59頁(1990年), 横山久芳〔判批〕ジュリスト1201号150頁(2001年)など参照。
- 12 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41頁(2005年), 酒迎明洋〔本件原審判批〕知的財産法政策学研究18号155頁(2008年)など参照。製品の大半の部品交換を伴うオーバーホールが実質的に新たな「生産」に該当するとしたものとして, 大阪地判平成4年7月23日昭和59年(ワ)567号〔海苔送り機構事件〕参照。
- 13 東京地判平成16年12月8日・前掲注2) (本件第一審), 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6号119頁(2005年), 鈴木将文〔本件原審判批〕L&T32号81頁(2006年)など参照。また, 特許製品のうち技術的に重要な部材を交換することを「生産」と評価しつつ, 補充的に製品が物理的に効用を終えた後に製品の再利用を可能とする部材交換を行うことを「生産」と評価すべきとする見解として, 横山・前掲注11) 150頁, 倉内義郎〔アシクロビル事件判批〕パテント55巻10号29頁(2002年)など参照。
- 14 大阪地判平成元年4月24日無体集21巻1号279頁〔製砂機ハンマー事件〕参照。
- 15 横山久芳〔アシクロビル事件判批〕『特許判例百選(第三版)』131頁(2004年)参照。
- 16 学説には, 使用済み注射器の再利用の例のように, 社会的効用を終えた製品を再利用可能とする行為を広く「生産」と捉える見解もある(倉内・前掲注13) 29頁, 渋谷達紀『知的財産法 I』232頁(有斐閣・2004年))。しかしこの見解は, 特許法上の「生産」概念と異なる意味で「生産」を論じるものといえよう。こうした見解の背後には, 効用を終えた製品を再利用することに対して, 特許権者に対価を取得する機会を与えるべきという価値判断が存するが, そうであれば, 製品への加工・交換の有無を問わず, 効用を終えた製品の使用一般につき特許権者の権利行使を認めることが合理的であるから(例えば, 病院が消費期限を超過した服用薬を患者に投与する行為などにも権利行使を認めるべきであろう), 消尽の適用範囲を論じる際に「生産」の有無に着目する必要はないと思われる。この種の価値判断を実現する理論構成としては, 後述の「消尽アプローチ」が適している。
- 17 クレームと関わるかどうかを問題とせずに, 特許製品に加工や部材交換が行われたことをもって「生産」と評価する見解もあり得るが, こうした見解は, 特許法上の「生産」概念と異なる意味で「生産」を論じるものといえよう。
- 18 吉藤・前掲注11) 435頁, 横山・前掲注11) 150頁, 田村・前掲注12) 36頁など参照。
- 19 本件原審の判断基準は, 東京地判平成12年8月31日平成8年(ワ)16782号〔富士カラー写ルンです事件〕, 東京地判平成13年1月18日判時1779号99頁〔アシクロビル事件第一審〕が用いた基準に, 多少の修正を加え, 理論的な進化を図ったものである。
- 20 原審は, 特許発明の本質的部分を「特許発明特有の解決手段を基礎づける技術思想の中核をなす特徴的部分」と定義している。これは, 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〔ボールスプライン事件上告審〕参照)と同じものと解することができよう(横山・前掲注8) 1685頁参照)。
- 21 帖佐隆〔本件原審判批〕パテント59巻5号84頁(注5)(2006年), 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13) 81頁, 横山・前掲注8) 1685頁などを参照。
- 22 もっとも, 原審が第2類型においてクレームを基準としたことは妥当であるとしつつ, 特許製品への加工や部材交換を技術的な観点から評価して消尽の成否を決している点については, 学説上批判も強い(田村善之〔本件原審判批〕NBL836号31頁(2006年), 酒迎・前掲注12) 154頁(2008年)など参照)。
- 23 学説の中には, 第1類型にいう特許製品をクレームに記載された特許発明を構成する部分に限定して理解する見解がある(高林龍「権利の消尽と黙示の許諾」高林龍他編『ビジネス法務体系 I ライセンス契約』182頁(日本評論社・2007年), 酒迎・前掲注12) 152頁)。これによれば, クレームの対象物(ex.エンジン)を部品として組み込んだ特許製品(ex.自動車)が販売された場合には, 第1類型該当性の判断は, 特許製品全体(ex.自動車)ではなく, あくまでクレームの対象物である部品(ex.エンジン)に着目して行われるべきことになるから, 本文の事例では第1類型該当性が否定されることになる。この見解は, そのように解すべき理由として, クレームにかかわらない部分の加工や部材交換にまで特許権の保護を及ぼすことは適切ではないという点を指摘する。しかしこうした指摘は, クレームを重視する「生産アプローチ」の価値判断を前提にするものであろう。本件原審のように, 現実の取引における特許権者の対価回収の保障を重視する立場に立てば, 現実の取引がクレーム単位ではなく, 製品単位で動いている以上, 第1類型該当性も, クレームではなく, 現実の特許権者が販売した特許製品を基準として判断するのが妥当ということになる(横山・前掲注8) 1682頁, 鈴木・前掲注13) 80頁もそのような解釈の可能性を示唆する)。そもそも第1類型の判断においては, 使用済み注射器の再利用にみられるように, クレームの構成部材に対して加工や部材交換がなされたかどうかは消尽の適用範囲を論じる際に決定的な意味を持たないものであるから, 第1類型の判断において, クレームを基準とする必然性はないように思われる。本件原審とほぼ同様の基準で消尽の成否を判断した裁判例は,

- 製品が効用を終えたか否かについて、クレーム（物質）ではなく、特許製品（当該物質を有効成分とする製剤）を基準とした判断を行っている（東京地判平成13年1月18日・前掲注19）参照。
- 24 横山・注15）131頁、鈴木・前掲注13）78頁参照。
- 25 その他に「消尽アプローチ」を採用する裁判例として、東京地決平成12年6月6日判時1712号175頁〔コニカ使い捨てカメラ事件仮処分〕がある。同決定の具体的基準は、本件原審のものとは異なるが、現実の取引における特許権者の対価回収の保障を重視し、特許製品を基準として消尽の適用範囲を論じる手法は本件原審と共通している。これらの裁判例を支持する学説としては、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）、倉内・前掲注13）36頁などがある。
- 26 本件は、クレームの構成要件につき加工等が行われていた事案であり、本判決も、クレームに関わらない特許製品の実施態様について特に判示していないから、本判決を「生産アプローチ」を採用したものと読むことも一応は可能であろう。しかし、後述するように、本判決の説示内容をみる限り、本判決は、本件原審の第1類型に類似したアプローチ（「消尽アプローチ」）を採用したものと読むことが適切であるように思われる。
- 27 従来、「生産アプローチ」を取る裁判例は、特許製品とクレームの実施対象（特許発明）を区別し、「生産」の対象がクレームの実施対象（特許発明）であることを明確にしていた（東京高判平成13年11月29日・前掲注9）、東京地判平成16年12月8日・前掲注2）（本件第一審）。これに対し、本判決は、「製造」の対象を端的に特許製品と捉えている。このことも、本判決が「製造」を特許法上の「生産」とは異なる独自の概念として定立したことを示唆するものといえよう。なお、平野和宏〔判批〕知財ぷりずむ6巻65号30頁（2008年）も、本判決にいう「特許製品」が特許発明の構成要素でない部分も含めた製品全体を指すものとの解釈を示唆している。
- 28 ただし、原審自身は、第2類型の場合と異なり、第1類型の場合には、加工・交換後の製品が元の製品と同一性を欠く製品となるとは判示していない。これは、本件原審が、特許製品の技術的な性格を極めて重視するために、技術的観点からみて重要でない加工や部材交換が行われても、特許製品は同一性を失うものではないと考えたことによるものであろう。
- 29 本判決は、特許権の消尽により、特許権の効力が「当該特許製品の使用、譲渡等（特許法2条3項1号にいう使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ）には及ばない」としていることから、本判決も「生産」は消尽しないことを前提にしているといえよう。
- 30 横山・前掲注11）150頁参照。
- 31 例えば、玉井・前掲注25）244頁など参照。
- 32 製品本体に関して激しい競争が行われている市場においては、特許権者は製品本体を安価に提供しつつ、割高な消耗品の供給から主に発明の対価を回収することを意図している場合が多い。こうした消耗品の供給ビジネスの中には、独占禁止法に違反する不合理なものも存在するが、特許権者が効率的に対価回収を実現するために必要とされるものもある。また、こうした消耗品ビジネスは、製品の使用頻度に応じて発明の対価の額を変動させる効果を持つものであり（製品の使用頻度が少ない需要者は消耗品をあまり買わないから特許権者に支払うべき対価は安く抑えられる一方、使用頻度の多い需要者は消耗品を頻繁に買うから特許権者に支払うべき対価も高額となる）、経済合理性を有する場合があるという指摘もある（田村・前掲注12）43頁）。
- 33 消耗品の交換の事例で消尽の適用を否定し特許権侵害を認めた例として、大阪地判平成元年4月24日・注14）参照。
- 34 実施品全体に比べて明らかに耐用期間が短く、考案の本質的部分を構成する主要な部材とはいえない部分の交換につき消尽を認めたものとして、大阪地判平成14年11月26日平成12（ワ）7271号〔ステップ用具事件〕参照。
- 35 本件原審は、この点を重視して、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が採用されているとしても、そのような構成が発明の目的上、不可避でない限り、当該部材を交換する行為は、消耗部材の交換に該当するとしている。
- 36 横山・前掲注8）1687頁参照。
- 37 消尽論は、特許製品の円滑な流通の実現を目的とした法理であるから、その適用範囲は明確でなければならない。この点で、特許発明の技術的側面を基準として消尽の成否を論じる手法は、クレームに基づいて客観的に判断することが可能であるという点で、その他の考慮要素に比べて、判断の明確性、透明性を担保しやすいものといえる（横山・前掲注8）1694頁注43）。ゆえに、本判決の製造該当性の判断においても、まずは、加工・交換の態様、程度を技術的観点から評価し、これを基礎としつつ、社会的、経済的な観点を加味して製造該当性の判断を行うことが妥当であると解される。
- 38 愛知・前掲注7）5頁など参照。
- 39 玉井・前掲注25）248頁、長沢幸男「消尽論の推移と展望」塚原朋一・塩月秀平編『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22）31頁など参照。
- 40 帖佐隆〔本件原審判批〕（上）特許ニュース11727号12頁（2006年）、横山・前掲注8）1689頁など参照。取引事業者といえども、自己の取扱商品が他人の特許権を侵害して製造されたものである場合には特許権侵害の責任を負うから、自己の取扱商品が他人の特許発明の技術的範囲に属するか否かをクレーム上確認する義務を負うものである。その際、取引事業者は、特許発明の本質的部分の判断も合わせて行う必要がある。なぜなら、特許権者の許諾なく特許発明の均等技術を用いて製造された製品の譲渡を取引事業者が受けた場合に、その製品の再譲渡や使用をなせば、自らも特許権侵害の責任を負うことになるからである。取引事業者が特許権侵害を回避するためには、自己の取扱商品が他者の特許発明と均等の範囲にないということ（その前提として、自己の取扱商品が他者の特許発明の本質的部分を利用した製品でないこと）まで確認しなければならない。このように均等論が認められている現

在では、一般の取引事業者であっても、クレームから、特許発明の本質的部分を把握する義務を負っていると解することができる。本件原審が、第2類型に関して、特許発明の本質的部分を構成する部材の加工・交換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を阻害することはないとしているのは、このことを前提とするものといえよう。

- 41 消尽の場面においては、純粹の侵害事案とは異なり、特許権者からの譲受人との関係が問題となっているから、発明の本質的部分の利用により侵害を肯定することで特許権者を有利に衡量する必要はないという指摘もなされている（田村・前掲注12）40頁、酒迎・前掲注12）154頁参照）。しかし、少なくとも、本件のYのような再生業者は、特許製品と競合する製品を販売して利益を上げる目的で、特許発明の実質的価値を利用しているのであるから、特許発明と均等技術を利用する純粹の侵害者と同様に扱うことにも合理性が認められるように思われる（渋谷・前掲注6）184頁、横山・前掲注8）1694頁（注44）など参照）。
- 42 本件は、インクタンク本体に対して大規模な加工や部材交換が行われた事案ではないことから、本判決は、製造該当性の判断において、技術的観点を重視しているということがいえるであろう。
- 43 愛知・前掲注7）3頁参照。なお、本件の第一審は「生産」を消尽の基準としつつ、生産該当性の判断において、取引の実情を考慮する立場を取っているが、取引の実情がクレーム上の評価に影響を与えることはないから、「生産アプローチ」を取りながら、取引の実情を考慮することには違和感がある。
- 44 愛知・前掲注7）3頁、平野・前掲注27）28頁参照。
- 45 本件原審の第1類型においても、社会通念を基準として製品が効用を終えたか否かを判断している点に対して、学説上、批判が多かった（泉・前掲注21）17頁、鈴木・前掲注13）79頁など参照）。
- 46 なお、本件原審は、本件インクタンクがインクの費消によりその効用を終えたものということとはできないとしている。本件原審は、効用を終えた製品の再利用につき一律に消尽を否定するという構成を取るため、「効用を終えたか否か」は極めて慎重に判断されることになる。具体的には、原審は、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に規定されているか、社会的に強固な共通認識として形成されているものでなければ、費消済みインクタンクは社会的に効用を終えたとはいえないとする。これに対して、本判決は、総合考慮型の基準を取るため、加工・交換の対象となる製品が効用を終えたということは、製造該当性を肯定するに有利な一事情となるにすぎないから、本文で述べたように、X製品を使い切り製品とする認識が社会一般に広まっているという事実も、「製造」該当性を肯定するに有利な一事情として斟酌することが許されよう。

- 47 ただし、製品所有者の自己使用のためといっても、特許製品の交換の対象となる部材を第三者（サードパーティ）が業として提供しているような場合には、部材の交換が特許権者に与える不利益は軽微なものとはいえず、特許権者の犠牲の下に第三者を利する結果となるため、この場合は、再生品の販売の場合と同様に考えるべきであろう。
- 48 筆者は、本件原審の評釈において、本件原審の基準により消尽が否定された場合でも、製品の所有者による自己使用目的での加工・交換については黙示の許諾や権利濫用法理によって適法と解される余地があるとしていたが（横山・前掲注8）44頁）、本判決の総合考慮型の基準の下では、本文で述べたように、自己使用目的での加工・交換という事情も、製造該当性の考慮要素と解し得るであろう。
- 49 現在のプリンタメーカーは、プリンタ本体を極力安く販売してユーザーを確保し、インクなどの消耗品の販売価格を高く設定して利益を上げるという販売戦略を取っていることが知られている。
- 50 BBS事件判決によれば、特許権者が四囲の状況から並行輸入について黙示的に承諾していたと推認される場合のみならず、いずれともいえないような場合や、反対の意思を有していたような場合であっても、反対の合意を特許製品に明確に付していない限りは、特許権者の権利行使が否定されることになる。この点を踏まえ、田村善之「並行輸入と特許権—BBS事件最高裁判決の意義とその検討」NBL627号32頁（1997年）は、BBS事件最高裁判決が「承諾擬制説」を採用したものとみるべきと主張する。
- 51 大合議部の意義については、篠原勝美「知財高裁大合議部について」ジュリスト1316号10頁（2006年）参照。