

注目判決

平成17年(ネ)第10021号

(平成18年1月31日 知財高裁特別部)

インクジェットのインクタンクリサイクル事件

1. インクジェットのインク消費後の使用済インクタンクにインクを再充填してリサイクル販売した業者が、インクタンクに関する特許権を侵害すると訴えられた事案である。

1審の東京地裁では、特許権の消尽によって非侵害とされたが、知財高裁は原判決を取り消した。

特許権が消尽しない場合として、第1類型と第2類型とを示した点が興味深い。

2. 裁判所の判断

国内販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について物の発明(本件発明1)に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否

(1) 物の発明に係る特許権の消尽

ア 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)。

イ 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。

ウ なお、原審は、特許製品に施された加工又は交換が「修理」であるか「生産」で

あるかにより、特許権侵害の成否を判断すべきものとした。

確かに、本件のような事案における特許権侵害の成否を「修理」又は「生産」のいずれに当たるかによって判断すべきものとする原判決の考え方は、学説等においても広く提唱されているところである。

しかし、このような考え方では、特許製品に物理的な変更が加えられない場合に関しては、生産であるか修理であるかによって特許権に基づく権利行使の許否を判断することは困難である。また、この見解は、「生産」の語を特許法2条3項1号にいう「生産」と異なる意味で用いるものであって、生産の概念を混乱させるおそれがある上、特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合であっても、当該製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度や取引の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして、特許権に基づく権利行使をすることが許されないこともあり得るといふ趣旨であれば、判断手法としては是認することはできない。

エ 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) 当該製品の通常の使用の下において製品の部材が物理的に摩耗し、あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合がその典型であるが、(b) 物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品（例えば、使い捨て注射器や服用薬など）にあっては、当該使用回数ないし使用期間を経たものは、たとえ物理的ないし化学的には当該制限を超えた回数ないし期間の使用が可能であっても、社会通念上効用を終えたものとして、第1類型に該当するというべきである。

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

特許権は、従来技術では解決することのできなかつた課題を、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つた技術的課題の解決を実現するための、従来技術にはみられない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的構成をもって公開した点にあるから、特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分をもって、特許発明における本質的部分と理解すべきものである。特許権者の独占権は上記のような公開の代償として与えられるのであるから、特許製品につき第三者により新たに特許発明の本質的部分を構成する部材

の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合には、特許権者が特許法上の独占権の対価に見合うものとして当該特許製品に付与したものはもはや残存しない状態となり、もはや特許権者が譲渡した特許製品と同一の製品ということはできない。したがって、このような場合には、特許権者は当該製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるというべきである。これに対して、特許請求の範囲に記載された構成に係る部材であっても、特許発明の本質的部分を構成しない部材につき加工又は交換がされたにとどまる場合には、第1類型に該当するものとして特許権が消尽しないことがあるのは格別、第2類型の観点からは、特許権者が譲渡した特許製品との同一性は失われていないものとして、特許権に基づく権利行使をすることが許されないと解すべきである。

(2) 本件について

ア 第1類型の該当性

インク費消後の控訴人製品の本案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見た場合には、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、特許権が消尽しない第1類型には該当しないとわざるを得ない。

イ 第2類型の該当性

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

以上によれば、被控訴人製品は、控訴人製品中の本案発明1の特許請求の範囲に記載された部材につき丙会社により加工又は交換がされたものであるところ、この部材は本案発明1の本質的部分を構成する部材の一部に当たるから、本件は、第2類型に該当するものとして特許権は消尽せず、控訴人が、被控訴人製品について、本案発明

1に係る本件特許権に基づく権利行使をすることは、許されるというべきである。

ウ 環境保全の観点について

(ア) 環境の保全は、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保及び人類の福祉のために不可欠なものであり、循環型社会の形成が、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務として、推進されるべきものであることは、前記に判示したとおりである。したがって、特許法の解釈に当たっても、環境の保全についての基本理念は可能な限り尊重すべきものであって、例えば、製品等を再使用方法の発明、再生利用しやすい資材の発明等を特許法により保護することが環境保全の理念に沿うものであることは明らかである。他方、特許法は、発明をしてこれを公開した者に特許権を付与し、その発明を実施する権利を専有させるものであるから、上記のような発明につき特許権が付与されたときは、第三者は、特許権者の許諾を受けない限り、特許発明に係る製品の再使用や再生利用しやすい資材の製造、販売等を行うことができないという意味において、環境保全の理念に反する面もあるといわざるを得ない(仮に、常に環境保全の理念を優先させ、上記のような場合に第三者が自由に特許発明を実施することができるか解するとすれば、短期的には、製品の再使用等が促進されるとしても、長期的にみると、新たな技術開発への意欲や投資を阻害することにもなりかねない)。そうすると、たとえ、特許権の行使を認めることによって環境保全の理念に反する結果が生ずる場合があるとしても、そのことから直ちに、当該特許権の行使が権利の濫用等に当たるとして否定されるべきいわれはないと解すべきである。

(イ) 被控訴人製品は、使用済みの控訴人製品を廃棄することなく、インクタンクとして再使用したものであるから、この面だけをみるならば、被控訴人の行為は、廃棄物等を減少させるものであって、環境保全の理念に沿うものであり、これに対する本件特許権に基づく権利行使を認めることは同理念に反するおそれがあるということが出来る。

しかし、循環型社会において行われるべき循環資源の循環的な利用とは、再使用及び再生利用に限られるものではなく、熱回収も含むのであるから、使用済みの控訴人製品をインクタンクとして再使用することだけでなく、これを熱源として使用することも、環境負荷への影響の程度等において差はあっても、環境保全の理念に合致する行為であるところ、本件において、控訴人が、控訴人製品の使用者に対して使用済みの控訴人製品の回収に協力するよう呼び掛け、現に相当量の使用済み品を回収し、分別した上で、セメント製造工程における熱源として、主燃料である石炭の一部を代替する補助燃料に使用し、燃えかすはセメントの原材料に混ぜて使用していることは、前記認定のとおりである。そうすると、本件の事実関係の下では、被控訴人の行為のみが環境保全の理念に合致し、リサイクル品である被控訴人製品の輸入、販売等の差止めを求める控訴人の行為が環境保全の理念に反するということとはできない。

(3) 結論

以上のとおり、被控訴人製品については、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後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)に該当するということとはできないが、丙会社によって構成要件H及びKを再充足させる工程により被控訴人製品として製品化されたことで、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)に該当するから、本件発明1に係る本件特許権は消尽しない。

したがって、控訴人は、被控訴人に対し、本件発明1に係る本件特許権に基づき、国内販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めることができる。

平成18年2月



鈴木国際特許事務所
弁理士 鈴木 俊一郎