

# Restructuring the Patent Exhaustion Doctrine (II) : to Establish New Criteria for Legally Permitted "Repair"

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-03 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	<a href="http://hdl.handle.net/2297/29490">http://hdl.handle.net/2297/29490</a>

# 消尽論の再構成による修理行為の評価基準の定立(Ⅱ) —クレーム解釈による「生産」判断および現在の 消尽論の考察を通して—

人間社会環境研究科 社会システム専攻(修了)  
齊 藤 梓

## Restructuring the Patent Exhaustion Doctrine (Ⅱ) - to Establish New Criteria for Legally Permitted “Repair” SAITO Azusa

### 要旨

本研究の目的は、特許製品のリサイクル製品をめぐる消尽の問題を解決する手がかりとして、過去に議論されてきたことが現在の議論と真に連続性を有しているのかを、明らかにすることにある。

本研究は前編と後編に分かれており、本稿はその後編部分を構成する。前稿において、現在の消尽と再生品に係る議論には、2つの視点が欠けていることを指摘した。1つは並行輸入の場面における消尽の議論が、現在の議論に影響を与えているに関わらず、当時は現在のような場面で消尽理論が用いられることを想定していなかったことである。もう1つはクレームの役割の変化に伴う「生産」概念の変化が、修理行為の議論で考慮されていなかったことである。

本稿においては、さらにキヤノンインクタンク事件前後に現れた学説の状況を整理した。従来は生産・消尽という切り口から考察されることが多かったが、本稿では具体的な基準をもとに、各学説が何を重視しているかによって整理した。このことにより、学説の対立関係が明確になり、特許製品の再利用行為に関する特許法上の問題点が浮き彫りになった。

前稿の理解を前提にした本稿の分析により、現在のクレーム解釈の下では、形式的にクレーム侵害に該当する修理行為を「生産」概念によっては評価できないため、消尽論の問題であると位置付けた。また、これまでに示されてきた特許製品の再利用行為に関する基準を再考し、理論的に整合性のある基準を提示した。さらに、消尽論については、無体物の特殊性から特許権の性質を考慮した上で、有体物に正当な権原が付与されていることから消尽するという新たな理論的説明を試みた。その上で、修理行為については、製品のほとんど全てを交換するような場合は侵害になるが、そのような場合であっても社会通念上、修理が許されている場合には侵害にならないという判断基準を示した。

本研究の理解の下では、使い捨て製品の再利用行為も含めた修理行為が幅広く認められることになろう。使い捨て製品の再利用行為は、使い捨て製品が真に「使い捨て」ではないから、つまり再利用できるからこそ行われる。そもそも「使い捨て」という概念自体、特許権者によって作られたものである。そのような特許権者の一方的な意思は、特許法上保護されるものではないと考えられる。

### キーワード

消尽, 修理, 再生産

## Abstract

This study consists of two parts, and this is the second part of it.

The purpose of this study is to clarify the understanding of the doctrine of patent exhaustion.

In a previous paper, it has been pointed out that the two considerations are absent in the present arguments on recycling of patented products, and, this has contributed to unsettled disputes over their “repair” and “reproduction”.

With this understanding, this paper examines the Supreme Court of Japan’s rule in favor of the doctrine of patent exhaustion in 2009 and the discussion of the case among scholars. It also proposes a new understanding of the doctrine of patent exhaustion.

In conclusion, this study explains two points. First, the problem of “repair” is a matter of the doctrine of patent exhaustion. Second, the new criteria for legally permitted “repair” are established by restructuring the doctrine of patent exhaustion.

## Key word

patent exhaustion, repair, reproduction

## 第3章 キヤノンインクタンク事件

### 第1節 争点

#### 第1款 事実の概要

インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許の特許権者キヤノン（X）は、我が国及び国外においてその実施品であるインクタンク（X製品）を販売していた。Yは世界中から集められた使用済みのX製品を再び利用できるように製品化したもの（Y製品）を販売している。Y製品の製品化の工程は、①洗浄及びインク注入のために、本件インクタンク本体の液体収納室の上面に穴をあける、②本件インクタンク本体の内部を洗浄する、③本件インクタンク本体のインク供給口からインクが漏れないようにする措置を施す、④上記①の穴から、負圧発生部材収納室の負圧発生部材の圧接部の界面を超える部分までと、液体収納室全体に、インクを注入する、⑤上記①の穴及びインク供給口に栓をする、⑥ラベル等を装着する、というものである。

本件は、XがYに対して、Y製品はXが有する特許の技術的範囲に属するとして、その輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めた事案である。Y製品は、権利者であるXによって適法に譲渡された

X製品を再利用して製品化されたものであったことから、Xの特許権が消尽していると認められるかが争われた。

#### 第2款 問題の所在

本件では、プリンタのインクタンクのリサイクル行為が特許権侵害になるかが争われ、当該再利用行為が「生産」といえるか、あるいは消尽の範囲内であるかという点から議論された。これまでの修理行為に関する裁判例では、発明基準、製品基準、効用基準の3つの基準が複合的に採用されており、また、それらは消尽論の根拠とされる取引の安全と対価の回収の面から説明されることが多かったことは前稿の第2章において述べた。本件では、色々な要素が複雑に絡み合っており、どのような点を重視するかによって、結論が異なることになるため、裁判所の判断が注目された。

例えば、製品と交換された部材の関係を考える上で、何を「製品」として見るかによって、部材の交換に対する評価は異なるだろう。交換された部材はインクであり、プリンタ全体を製品として見た場合は、インク自体の価値は薄まり、消耗品と評価し得るものである。しかし、インクタンク本体との関係においては、インクの製品中に占め

る構成要素としての意味合いは強まる。また、製品との関係をどのように評価するかという基準も複数あり、例えば、単に耐用期間との関係だけでなく、発明の本質的部分との関係で評価されることもある。

他にも、発明の本質的部分の捉え方も問題となる。X特許のクレームはインクが充填されることによって発明の作用効果を発揮するという形で記載されているため、インクの充填が発明の本質的部分と捉えることも十分にできるものだった。そのため、発明の本質的部分の認定の仕方によっては、インク充填行為が発明の本質的部分の再生であるとされることになる。

さらに、消尽論の根拠とされ、特許製品の利用範囲を定める際に言及される対価の回収という点も、問題を複雑化させる要因の1つであった。我が国のプリンタ市場では、プリンタ本体の価格を安くし、交換が必要になるインクカートリッジの値段を高く設定して購入させることによって、プリンタ本体とインクカートリッジの製造コストを回収して利益をあげる、いわゆるアフターマーケット戦略が一般的に採られている。このような事情を考慮すると、インクカートリッジをXから繰り返し購入させることによって対価の回収が実現できるということが評価されれば、Yがインクタンク本体を回収して製品化することは、Xの対価の回収の機会を奪うことになるといえそうである。しかし、特許の対象となっているのはあくまでインクタンク本体であり、インクタンク本体についての対価の回収さえ行われていればよいとすれば、上記の考え方よりも消尽が否定される方向に斟酌されないだろう。つまり、対価の回収をどのように認定するかによって結論を異にする場合があるといえる。

このように、キヤノンインクタンク事件は結論がどちらにも転ぶ可能性があった。つまり、どの基準を用い、どのような要素を考慮するのかということが正面から問われた事件であった。

さらに同事件をきっかけに、消尽論の根拠と修理の際に用いるべき基準について、非常に多くの

学説が現れた。以下、判決を紹介するとともに学説を検討する。

## 第2節 裁判所の判断

### 第1款 地裁判決

地裁判決<sup>99</sup>は、BBS最高裁判決を引用して消尽論を採用した。しかし、生産する権利については消尽はあり得ないから、特許製品を適法に購入した者であっても、新たに別個の実施対象を生産した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として、本件行為が生産と評価できるかを問題とした。この評価の基準としては、特許製品の機能、構造、材質、用途などの客観的な性質、特許発明の内容、特許製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度、取引の実情等を総合考慮して判断すべきであり、特許製品の製造者、販売者の意思は、価格維持の考慮等が混入していることがあり得るから、特許製品の通常の使用形態を認める際の一事情として考慮されるにとどまるべきものであるとした。

このような判断基準を示した上で、本件については、まず製品の客観的性質として、インク費消費後もインクタンク本体は十分再利用可能であり、消耗品であるインクと比べて耐用期間が長いものである点、注入孔を開ければインクの再充填が可能である点、再利用することによる品質の低下等の障害が有意なものではなく、プリンタの所有者が決定することができる点を認定した。さらに特許発明の内容としては、本件発明は、インクタンクの構造とインクの充填という組み合わせによって発明の効果を奏しているといえる。しかし、重要なのはインクタンクの構造であり、インク費消費後も発明の重要部分であるインクタンクの構造自体は残存していると認定した。また、取引の実情として、使い終わったインクタンクはゴミとされることが多いが、社会全体におけるリサイクル指向の高まりを認定した。

以上のような事実からは、Y製品の製品化は新たな生産に当たると認めることはできないとして、Xの請求を棄却した。

## 第2款 知財高裁判決<sup>100</sup>

知財高裁も、地裁と同様BBS最高裁判決を引用し、国内消尽の根拠として消尽論を採用した。しかし、消尽の範囲が制限される場合があることを示し、地裁と全く異なる判断基準を示した。消尽の範囲が制限される場合とは、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または再生利用がされた場合（以下「第1類型」という。）、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。）の2つの場合である。

第1類型に当たる場合に消尽が否定される根拠として、以下の2つが挙げられた。1つは、特許製品の譲受人による自由な特許製品の利用は、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るため、効用が終わった後に再使用・再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶとしても、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ないためである。もう1つは、特許権者は特許製品を譲渡する際に、特許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対価を取得しているため、効用を終えた後の特許製品の利用行為に権利行使を及ぼしたとしても二重の利得を得ることにはならない上に、かえって権利行使を認めないと、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ためである。

第2類型について消尽が否定される理由は、特許製品中の特許発明の本質的部分が交換された場合には、当該製品は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ため、第1類型と同様の理由から特許権の行使が許されるとした。

Y製品については、インクの費消によって特許製品が効用を終えた後に再利用されたとは言えないとした（第1類型該当性否定）。しかし、インクが充填されていることを本件発明の本質的部分であると認定し、インク費消後の再充填行為は発

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あたり（第2類型該当性肯定）、特許権の消尽が否定されるとして、Xの請求を認めた。

## 第3款 最高裁判決<sup>101</sup>

### 第1項 判旨

最高裁もBBS最高裁判決を引用して、消尽論を採用した。消尽論が認められる根拠は、市場における特許製品の円滑な流通確保及び二重の利得不要論から説明した。

しかし、特許権が消尽する対象となるのは、特許権者等が譲渡した特許製品そのものに限られ、加工・部材の交換等によって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、特許権者は特許権を行使することが許されるとした。この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し、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、使用態様が考慮の対象となり、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するという基準を示した。

Y製品の製品化工程における①と⑤の行為は、単に消耗品であるインクの補充にとどまらず、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行為であるとし、他にもインク費消後に機能が害される点、原審が認定したように発明の本質的部分に係る行為である点を認定した上で、インクタンクの取引の実情等を総合考慮して、Y製品はXが譲渡した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と判断し、Xの権利行使を認めた。

### 第2項 本判決の意義

本判決の意義は、最高裁として初めて、国内消尽の根拠として消尽論を正面から採用し、また、

それまで議論があった特許製品の再利用行為に対する判断基準について、一つの見解を示したところにある。

本判決は、知財高裁と同様の結論を示したものの、そこで示された理論枠組みを採用しなかった。本判決の調査官解説<sup>102</sup>によると、その理由は、加工又は交換の対象となる部材が特許発明の本質的部分を構成する（第2類型に該当する）というだけで、特許製品との同一性が否定され、特許権の行使が許されることになるのは必ずしも相当ではないためであるとされる<sup>103</sup>。よって、本判決は原判決を完全に否定したわけではなく、むしろ原判決が示した2つの類型の両方を考慮事情に取り込んでいることから、原判決が示した判断基準の有用性は未だ失われていないとする<sup>104</sup>。さらに、本判決は取引の実情を考慮事情としている。これは、特許権者における対価取得が特許製品を譲渡した時点で客観的に想定されていたかどうかを判断するために、有用な事情であるとされている<sup>105</sup>。

本判決は、特許権者の排他的利得の機会の保障と取引の安全の調和を図るという消尽論の趣旨から、特許製品の同一性を判断する際に有用と思われるあらゆる事情を総合考慮することによって、事案に応じた柔軟な解決を導くという姿勢を示したといえよう。

### 第3節 学説の状況

#### 第1款 問題の所在

学説では、特許権者が譲渡した特許製品との同一性が失われないといえる範囲について議論された<sup>106</sup>。製品の同一性が保たれていれば、権利の消尽が認められ製品について自由な利用ができるとされているため、消尽の適用範囲や要件を考える上では、消尽論の根拠が本質的に問題になる。消尽論の根拠に関する考え方には、BBS最高裁判決によって傍論ながら示された根拠が元になっている。そのため、消尽論について学説が対立している状況にはないといわれている。しかし、各学説によって説明の仕方に若干の違いがあり、重視す

る点も異にしている。さらに修理行為についても、修理行為の評価基準として何を用いて、どのような要素を考慮するかという点に関して学説上の一致を見ない状況にある。

#### 第2款 消尽論の根拠と修理行為の関係性

BBS最高裁判決以降、学説は、消尽論の根拠を商品の自由な流通と二重の利得不要論の2つに整理する。二重の利得不要論は、特許権者が対価を取得する機会を有していたかにより説明される。

消尽論の根拠に関する現在の考え方は、大きく2つの立場に分かれる。1つは2つの根拠のバランスをとる立場であり、もう1つは対価取得の機会を重視する考え方である。前者の考え方としては、消尽を認めるべき積極的根拠として商品の自由な流通の確保、消極的根拠として対価取得の機会という2つの根拠から消尽論を説明する<sup>107</sup>。そのため、修理行為に関する議論においても、当事者の予測可能性の確保を重視し、特許権者と製品の取得者との利益衡量を行う。後者の立場は、あくまで発明公開の対価回収によって特許権が消尽すると考え、対価という点を消尽適用の際に重視している<sup>108</sup>。この考え方によると、特許権者が対価を得たといえるのはどのような利用範囲までかという観点から、修理行為についての考察が行われる<sup>109</sup>。

いずれの立場も、特許権者と製品の取得者の一方の意思ではなく、客観的に判断できる要素をもって消尽論の範囲が画定するという点では共通している。そのため、消尽論の根拠に関して学説の対立がないように思われており、詳しく述べられることも少ない。しかし、修理行為という具体的な場面において考え方が一様ではない現状を見ると、実際には消尽論の考え方も各学説によって異なっているのではないかという疑問も生じる。いずれにせよ、消尽論の根拠については大きく2つにしか分類できない以上、消尽論を考察する上での手がかりとして、具体的な場面における学説の状況を検討する。

### 第3款 修理行為の評価基準

#### 第1項 分析視点

修理行為に関する学説を検討する際、「生産アプローチ」・「消尽アプローチ」という分析視点が用いられることがある。この分析視点は、修理行為を評価する視点として「生産」と「消尽」という2つの視点があると初めに提唱した点で、非常に意義がある。しかし、本件最高裁判決は、消尽論の採用を認めた上で、「当該特許製品の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」には権利行使を認めると示した。つまり、「生産」及び「消尽」の概念を結果として明確に用いなかったのである。

最高裁判決が採用した考え方については、生産アプローチと解する立場<sup>110</sup>と、消尽アプローチと解する立場<sup>111</sup>で分かれている。しかし、本稿において学説を分析する視点として、生産・消尽という2つのアプローチは以下2つの理由から用いないこととする。1つめは、2つのアプローチの理解が学説によってばらつきがあり、有意の対立とそうではない対立があるためである<sup>112</sup>。2つめは最高裁判決が生産・消尽という枠組から離れて、発明・製品を基準とした要素を総合考慮するという結論を出したことである。このような最高裁判決の意図からも、修理行為に対する分析をする際には、生産・消尽という枠組から離れ<sup>113</sup>、最高裁判決によって「総合考慮される」と示された各々の要素に着目することが有益と考える<sup>111</sup>。

そこで、以下の項では学説・裁判例が考慮している要素である発明基準、製品基準及び効用基準について検討する。まず各基準の意味とそれが導き出される理由を整理した上で、各学説の立場を示す。

#### 第2項 発明基準

加工・交換等が行われた部分とクレームとの関係を問題とするのが発明基準である。発明基準は、次の2つに大別できる。すなわち、発明の本質的部分に係る行為か否かを問題とするクレームの質を基準とする立場と、クレームの大半にわたる部分に係る行為を問題とするクレームの量を基

準とする立場である。

まず、クレームの質（発明の本質的部分）を問題とする立場から検討する。発明の本質的部分とは、特許発明としての特徴を具備する部分であると考えられている<sup>115</sup>。特許発明の本質的部分に係る行為のみが許されず、それ以外の部分の修理は許されるのは、それ以外の部分というのは通常、公知部分であり、特許権者によって独占されるべきではないという考え方が基礎にある<sup>116</sup>。さらに、特許製品の本質的部分が交換されると、特許権者が独占権の対価を取得した同一の製品とはいえなくなると理由づける<sup>117</sup>。本質的部分の交換行為と製品の同一性との関係は必ずしも明らかではない<sup>118</sup>。しかし、本質的部分を再現するような修理行為は、実質的に「生産」に該当すると考えられている<sup>119</sup>。

一方、クレームの本質的部分という基準が最初に拮抗された製品との同一性を問うために用いられている点からすれば、クレームの量を基準とした方が妥当であるとする考えもある<sup>120</sup>。すなわち、修理等に係る部分が発明としていかに価値があったとしても、製品中のクレームに係る部分のごく一部に過ぎない場合には消尽の範囲内であるとする。よって、製品の同一性を判断するために修理行為が大半に及んでいるか否かを判断する要素は、製品中のクレームに係る部分全体の経済的価値に占める当該部分の経済的価値の割合であるとする<sup>121</sup>。

以上のように、発明基準はクレームの質もしくは量を製品の同一性判断の際に考慮する考え方であり、クレームにいかなる行為を及ぼしたかを問題にする。

#### 第3項 製品基準

商品の自由な流通を阻害しないという消尽論の根拠から、実際に流通する製品を基準とするのが製品基準である。製品基準で考えられる「特許製品」とは何であるかを明らかにしない学説もあるが、取引の安全という消尽論の根拠から、少なくとも、クレームによって特定された物を含む取引の対象となっている製品を指すと考えられる<sup>122</sup>。

そのため、クレームによって特定された物がそのまま流通単位となる場合、製品基準と発明基準は判断要素が重なる。

製品基準では、クレームに係る部分の部品の取替え行為等によって、当該製品が特許権者が譲渡した特許製品との同一性を失ったかということを基準とする。そこで何をもって同一性を失ったと判断するかということが問題になる。その判断をする際には、同一性が失われるほど大規模な行為であったか<sup>123</sup>、あるいは、加工・交換された部材が特許製品の主要部であったか<sup>124</sup>といった点が検討される。他にも、製品全体と加工・交換された部材との耐用年数の比較や、当該部材は取替を予定されているかという点も考慮されることがある<sup>125</sup>。

製品基準は、製品のいかなる部分に行為が及んでいるかを考慮する考え方であり、被疑侵害者の「行為」を問題とする点では、発明基準と同じであるといえる。

#### 第4項 効用基準

効用基準とは、特許製品の効用が喪失したことをもって、消尽の成立を否定する考え方である。効用の喪失は、物理的・化学的に部材が摩耗した場合と、社会通念上効用を喪失した場合とに分けられる。効用基準が導かれる理由は、知財高裁で示されている様に、特許権者は特許製品が効用を終えるまでの使用を想定した対価を取得しており、特許製品の取得者もそれを了解しているためとされている。

効用基準には、それ単体で侵害成否を判断する学説<sup>126</sup>と、「製造」があったかという規範的評価を基礎付ける一つの事実に過ぎないとする学説<sup>127</sup>とがある。ただし、社会通念上の効用喪失を理由とする考え方については批判も多い<sup>128</sup>。

効用基準は、製品に着目する点では製品基準と同じである。しかし、効用基準は製品がいかなる状態にあるかということを考える考え方であって、製品への「行為」を問題としない点で上記2つの基準とは異なるといえる。

#### 第5項 学説の紹介

#### 1. 発明基準重視型

発明基準を重視する学説は、まず製品の効用喪失を要件とするかしないかで分かれる<sup>129</sup>。例えば、製品の効用喪失の有無に関わらず、いかなる行為が行われたか、すなわち加工又は交換が新たな「生産」と評価できるかが重要であって、発明の本質的部分に係る行為は侵害であるとする説がある<sup>130</sup>。一方で、物の効用を終えた後に元の権利実施品に復活させる行為及び本質的部分を再生させる行為は「生産」に当たるとする説もある<sup>131</sup>。

他に、特許発明の本質的部分における加工・交換の態様を重視しつつ、特許製品の客観的性質や取引の実情を総合考慮する説がある<sup>132</sup>。また、発明の内容を基礎として、取り替えられる部品との関係、並びに部品の内容・性質を考慮して取替え部品が当該発明の主要な構成部分、すなわち主要な要素であると評価されたならば、その取替行為は「製造（生産）」に該当し、さらに権利者と製品購入者等の利益を比較衡量し、社会通念又は健全な取引慣行上是認されるべきところを参酌するとする説がある<sup>133</sup>。

発明基準を重視する学説は、従来の修理工為に関する議論の影響もあって、被疑侵害者がいかなる行為を行ったか、すなわち「生産」行為を実質的に解釈する立場が多い。しかし、発明基準を重視する立場のなかでも、他の要素をどの要素をどの程度考慮するかで分かれているといえる。

#### 2. 製品基準重視型

製品基準を重視する学説は、根拠や判断要素がそれぞれ異なる。例えば、消尽論を特許権者の保護の要請と特許製品の流通確保の要請を適切に衡量する法理であると位置付け、そのような見地からあくまで特許製品に着目して判断すべきであるとする説がある<sup>134</sup>。具体的には、効用喪失や発明の本質的部分という要素は、総合判断するための1つの考慮要素に過ぎないとして、ある部材の加工・交換の態様が「特許製品としての同一性」を失われるほど大規模な行為であったのか、あるいは、加工・交換された部材を、その経済的価値等から見て特許製品の主要な部分であったのかとい



う点に基づいて評価する説がある<sup>135</sup>。他に、国際間の物流が盛んになっている現在においては、同じ行為について国によって侵害判断に違いが生じないことが好ましく、製品に対する対価及び新しい需要確保という日米共通の消尽論の根拠からは、製品を基準として消尽理論適用の限界を評価すべきであるとする説がある<sup>136</sup>。

### 3. 効用基準重視型

効用基準という考え方自体、我が国ではあまり受け入れられておらず、批判が多いこともあって、効用基準のみをもって修理工為を評価する学説は少ない。効用基準のみをもって説明する説としては、社会通念上想定される使用を超えて特許製品を使用することは、「フル・ヴァリュー原則」により、特許権者が享受している対価の範囲を超える実施行為であるので、特許権の行使が及ぶとする説がある<sup>137</sup>。フル・ヴァリュー原則とは、特許権者は製品を譲渡する際に完全な対価（フル・ヴァリュー）を受け取っており、再度の対価回収を認めないとする考え方である。フル・ヴァリューの回収は「特許請求の範囲」に照らして定まるため、交換された部品が重要な部品か否かは問わない。しかし、回収すべきフル・ヴァリューの内容は社会通念によって定まるため、製品が社会通念上全体として効用を喪失したと認められる場合に、その製品を再度使用するために部品を交換すること、または加工を加えること、あるいは社会通念上当然とされる使用方法を逸脱して使用することは、社会通念上当然の前提となっていた範囲を超えて実施が行われる場合であり、特許権の行使を妨げないと説明する。

他に、社会的な効用喪失は考慮されるべきではないが、物理的な効用喪失を基本として、物全体を交換する行為や、発明の本質的部分に係る部材を交換する行為が行われた場合には、特許権者が譲渡した製品との同一性が失われ、「生産」概念に包含されるとする考え方もある<sup>138</sup>。

### 4. 併用型

キヤノン事件知財高裁判決や、それ以前の下級審判決であるレンズ付フィルムユニット事件東京

地裁判決、アシクロビル事件東京地裁判決が示した、効用基準または発明基準のどちらかを満たしていれば特許権者の権利行使を認めるとして、2つの基準を併用する考え方がある<sup>139</sup>。

学説としては、効用を喪失した製品を廃品とみなし、それを修理することはすべての構成要件を充足する物を再生産したと評価する直接侵害型と、特許発明の本質的部分を構成する部材の加工・交換は特許権の新たな侵害行為とする間接侵害型に分けて、どちらかにあたる場合には権利行使を認める説がある<sup>140</sup>。この説は、前者は効用基準、後者は発明基準による考え方と等しく、説明の仕方は上記の判例とは異なるが、用いている基準は同じであるといえる。

### 5. 総合考慮型

3つの基準のいずれかを重視するのではなく、様々な要素を総合考慮する学説もある。つまり、修理工為の問題は個別事案ごとに諸要因を考慮して決めざるを得ず、特許製品の機能、構造、材質、用途などの客観的な性質、特許発明の内容、特許製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度、取引の実情等を総合考慮して判断すべきであるとする<sup>141</sup>。この総合考慮型はキヤノン最高裁判決によって採用された。

### 6. ダブルトラック型

発明基準と製品基準、2つの基準を満たすことを条件とする学説としては、クレームに係る部分の大半に及ぶ行為であって、発明の非本質的部分の行為ではなく、さらに特許製品の販売時に特許権者が容認していたと思料される範囲の修理や取替えなど特許権者の黙示の許諾も認められない場合に限って権利行使を認める説がある<sup>142</sup>。この説は、消尽論の根拠を権利濫用法理の具体化の一つと説明しており、上記のような場合に特許権者が権利行使をするのは、権利濫用にあたり許されないとする考え方であろう。

また、効用基準と製品基準を満たすことを要求する説もあり、製品全体の効用が喪失した後に、製品の主要部であってクレームの構成要素を交換する場合には生産に当たり侵害となるとする<sup>143</sup>。

#### 第4節 小括

キヤノン最高裁判決により、我が国において初めて最高裁で国内消尽の根拠として消尽論が正面から採用された。同判決は消尽論が認められる根拠として、BBS最高裁判決が傍論ながら認めた消尽論の根拠を基本的に踏襲した。

また、特許製品の再利用行為については、判決が挙げた様々な事情を総合考慮して判断するということが示された。下級審判決では、その判断基準が分かれており、キヤノンインクタンク事件の下級審においてもその判断が分かれていた状況のなかで、一つの結論を出したといえる。

フィルム一体型カメラ事件以降の学説は、生産・消尽という2つの考え方から修理行為を捉えていたが、本判決は「製造」という言葉を使用しており、どちらの考え方を採用するかということについて結論を出していない。そのため、修理行為を特許法上どのように捉えるべきであるかについてはblankであり、未だ議論の余地があるといえる。

キヤノンインクタンク事件を通して、特許製品の再利用行為は「生産」や「消尽論」が複雑に絡み合う問題であることが、より明確になったといえる。しかし、「生産」に関してはその時代に伴う概念の変化と修理に係る理解との関係を、「消尽論」についてはBBS最高裁判決における議論の不完全さを意識せずに議論されてきたために、特許製品の再利用行為に関する学説の理解は一様ではなく混迷している状態にあったと考えられる。このような状況下で、最高裁判決が生産・消尽という枠組に結論を出さず、要素を総合考慮するという個別事案ごとに対応できる判断基準を示したことは、当然ともいえる。

しかし、総合考慮型の判断は、事案に適した判断ができる反面、当事者の予測可能性を欠くという側面がある。特許権侵害行為には刑事罰が科されるため(特許法196条)、どのような行為が特許権侵害になるのか明確であることが罪刑法定主義からも要求される。特許製品の修理行為の法的評価は、より明確な基準によって行われるべきであ

る。そのために、まずは判例・学説によって生み出された3つの判断基準の理解とそれぞれの関係性を把握すると同時に、修理行為の性質を明らかにし、「生産」概念や「消尽論」と整合するか、あるいは整合する解釈をすることができるかを検討する。そのような検討を踏まえて、修理行為を判断する具体的基準を打ち出す試みを行うことにする。

### 第4章 「生産」概念と消尽論の交錯

#### 第1節 各基準に対する考察

##### 第1款 発明基準への批判

発明基準はクレームのいかなる部分に行為が及んだかに着目する考え方である。特許権侵害とはクレームの再生行為であり、クレームの本質的部分あるいは大半を再生する行為は「生産」に当たるという考えが発明基準の基礎にある。クレームを全て充足して初めて侵害が成立するという原則に対して、クレームを部分的にでも再生する行為を「生産」とするのは通常生産概念と異なるものである<sup>141</sup>。この点につき、修理行為を判断する上では実質的に「生産」を解釈することが許されるとする考え方もある<sup>145</sup>。この場合、通常は形式的に判断される「生産」という概念が、なぜ修理の場面では実質的に解釈されることが許されるのか、その理由を示す必要がある。しかし、これに対する論理的な説明はなされていない。

また、発明基準をもって消尽の範囲を定める見解もある<sup>146</sup>。発明の本質的部分について加工・交換された場合は、特許権者が譲渡した製品との同一性が失われるとする考え方である。しかし、特許発明という技術の評価と製品の経済的価値は必ずしも結びつくものとは限らない<sup>147</sup>、また、発明の本質的部分がどこにあるのかは、キヤノン事件において地裁と知財高裁の判断が分かれているように判断が難しく、取引の安全を害するとの批判がある<sup>148</sup>。

さらに、発明の本質的部分に係る行為のみをもって形式的に侵害が成立してしまうと、第三者

の予測可能性を害するだけでなく、実態に即さない場合があるとの批判がある<sup>149</sup>。この批判を受けて、発明基準を製品基準及び効用基準により修正する説もある。しかし、その場合には、クレームに着目する発明基準を、その他の基準との関係からどのように捉え直すべきかを検討する必要がある。

クレームを質的あるいは量的に判断する手法である発明基準は、通常の侵害判断時には用いられない特殊なものであるところに理論的弱点を抱えているといえる<sup>150</sup>。

## 第2款 製品基準への批判

製品基準に対する批判として、クレームとは無関係に当初払布された製品を基準にすると、クレームされている部分に関する特許権者の排他権の保護に悖るということ挙げられる<sup>151</sup>。この批判は、特許権者の権利保護は、クレームに記載された発明に対する排他権によって確保されるのに対して、製品全体を基準にしてクレームに係る部分を見た時に、ごく小さな部分を占めるに過ぎない場合であると権利行使が認められないとするのは、妥当ではないことを問題視する考え方である。

また、製品基準の内、製品の構造から質的に判断する考えについては、消尽論の根拠である当事者の予測可能性が確保されているといえるか、疑問の余地が生じる。電池の交換など明らかに交換が許されているものは別として、プリンタのインクタンクとインクや使い捨てカメラの本体部分とフィルムのように、製品と交換される部材との関係が曖昧なものが実際に問題となる。そのような具体的事情を考えると、当事者の予測可能性が十分に確保されているとはいえず、特許製品の利用行為が曖昧な基準により制限されてしまうと、消尽論の積極的根拠である取引の安全を害することになる。

## 第3款 効用基準への批判

まず物理的な効用喪失については、その原因が

特許発明に係る部分であっても、それが消耗部材であったり、あるいは、その部分に対する修理の態様が汚れを拭き取るなど些細なものであるケースも存在しうるとして、独立した要件にすべきではないとの批判がある<sup>152</sup>。

社会的な効用喪失については、社会の共通認識や保健衛生等の規制法は時代によって変遷することから、予測可能性を害するとの批判や、保健衛生等の規制法は特許法とは無関係であるという批判がある<sup>153</sup>。

他に、被疑侵害者側が製品に対して何ら加工・交換等を行っていないにも関わらず侵害とすることに対しても批判がある<sup>154</sup>。

## 第2節 修理行為の性質

### 第1款 問題の所在

3つの評価基準は各々が理論的な弱点を抱えており不十分なものである。そのために学説の多くは、これらの基準を複合的に用いることで理論的な弱点をクリアしようとしている。キヤノン事件最高裁判決が様々な事情を総合考慮するとしたのもこのような理由による。しかし、3つの基準を併用してもなお、互いが抱える問題を解決しているとは言えない。例えば、発明基準の問題点としては、当事者の予測可能性が困難になる、実態に即した判断が行われない可能性がある、などが挙げられる。これらの問題を解決するために、製品基準や取引の実情によって当事者の予測可能性等を担保するという学説があることは先に述べた。しかし、発明基準はクレームによることで判断基準の明確性を保つところに意義があるにも関わらず、具体的な有体物を見た時の予測可能性など他の要素を含むほど、発明基準の意味するところと乖離することになると考えられる。

このように、それぞれの基準を複合的に用いることは論理的にできない。なぜなら各基準が働く場面が、以下で述べるように全く異なるからである。

## 第2款 修理行為と「生産」概念との不整合性

修理行為は、通常のクレーム解釈上は形式的に「生産」にあたるため、ほぼすべて特許権侵害となる。しかし、このような結論を採ると、電池の交換ですら侵害となる場合が生じ、実務を混乱させることになる。そのため、一定の範囲で修理行為が理論的にも認められてきた。どのような範囲で修理行為を認めるかについて、従来はクレーム解釈のなかで行われてきた。つまり、当該修理行為が「生産」に該当するかということが問われ、発明の本質的部分の再生が行われているか否かによって判断された。このような判断手法を採ることは、クレーム解釈による「生産」該当性の判断方法が発明の本質的部分を基準に行われ、修理行為の判断基準と一致していた時代には特に問題がなかったといえる。しかし、クレームによって形式的に生産該当性を判断する現在においては、修理行為のような実質的な問題を通常の侵害事件と同様に判断することは難しく、クレーム解釈から離れて判断する必要がある。

発明基準は被疑侵害者側の行為をクレームから評価する。この点では通常の侵害事件と同様である。しかし、修理の場面においては、特許権者等によってすでにクレームを満たされた製品が出発点になるので、被疑侵害者側の行為がクレームを全て満たしたとはストレートには評価できなくなる。そのため、修理行為を判断する際には、「実質的に」生産に当たる等、通常の「生産」とは違う説明をせざるを得ないのである。だが、実質的に生産概念を解釈すればするほど、被疑侵害者が行った行為とクレームとの関係性は薄れることになる。

製品基準は被疑侵害者側の行為を問題とする点について発明基準と同様であるが、その行為を製品から評価する点で異なる。製品基準は、特許製品の客観的な性質によって利用範囲が定まるとする考え方であり、妥当な結論を導きうる。しかし、被疑侵害者の行為は、特許法上、クレームによって評価されるべきものである。製品の客観的な性質によって、「生産」を定めることはできな

い。また、効用基準は被疑侵害者の行為を問題としない以上、「生産」を判断する直接の基準とはなりえない。

このように修理行為は「生産」という無体物の考え方とは符合しない。修理行為を特許法的に評価するためには、有体物の理論である消尽論による必要がある。しかし、BBS最高裁判決によって示された消尽論の根拠は、修理行為を評価する基準として機能することを想定しているものではなかった。そのため、次節では、まずは我が国の消尽論の考え方を再考する。次に、修理行為を消尽論から考えた際にどのような基準によって判断すべきかを検討する。

## 第3節 消尽論の再構成

### 第1款 我が国における消尽論の前提

特許権の実施行為のうち「使用」と「譲渡」は、特許製品という有体物の存在を前提とする。第1章において、消尽論が定着するまでの消尽に関する学説や、BBS事件の一連の判決と並行輸入という問題のなかで論じられてきた消尽論、BBS最高裁判決以後の消尽論に関する下級審裁判例を見た。そこから共通して読み取れることは、我が国の消尽論は特許権者と特許製品の譲受人の予測可能性を基に認められているということである。

消尽論が定着する以前の学説においては、黙示の許諾説が通説的見解を占めていた。しかし、特許権者の一方的意思によって商品の流通が妨げられることは妥当ではないとして、一律に消尽する消尽論が台頭し、黙示の許諾説に代わって通説となった。つまり、初期は特許権者の意思を基礎においていたが、次第に特許製品の譲受人の予測可能性を最大限担保する必要性が意識されてきたと推測される。

BBS事件の一連の判決を見ても、従来から認められてきた国内消尽との関係で、並行輸入を認めること、つまり国際消尽を認めることは特許権者を含む取引当事者が予測しうるところかという考えが、判決の根底にあることが窺える。BBS最高裁判決が国際消尽を論じる際に採用した承諾擬制

説には、我が国における消尽論の考え方が如実に表れており、その後の修理に関する議論にも影響を与えている。

## 第2款 意思化体論

BBS事件当時の学説では、国際間の自由な商品流通の現実化、つまり並行輸入は認められるべきだという要請がある一方で、特許権者の意思をどの程度認めるかということが議論されてきたといえる<sup>155</sup>。

その後の消尽論の成立をめぐる下級審裁判例においても、特許権者の意思に基づいて特許製品が流通に置かれたことを必要とし<sup>156</sup>、また、所有権留保という契約の効果も特許製品の譲渡時に譲受人が了知することができなかつた以上は、それを認めずに消尽が成立すると判断している<sup>157</sup>。

このようにBBS最高裁判決前後の学説・判例においては、特許権者の自由な意思に基づく特許製品の譲渡と、譲受人はその特許製品を自由に利用できるという意味に基づいた当該製品の取得によって、取引当事者同士の予測可能性が確保されていることを消尽論の前提としている。お互いが自由な意思を有した上で取引したということが、消尽を認める上で重要視されていることがわかる。消尽論に関する学説では、特許権者の意思を二重の利得不要論、製品取得者の意思を商品の自由な流通ないしは取引の安全という言葉を用いて説明することが多いが、その根本にあるのは取引当事者の予測可能性である。消尽論の根拠として、「意思」を重要視するという前提に立てば、特許権者の意思は特許製品の拡布という事実をもって、特許製品の譲受人の意思は製品の取得という事実をもって認められていることになる。

しかし、ここで特許権者とその直接の譲受人との合意の効力が、第三者にも及ぶ根拠が問題となる。BBS最高裁判決が国際消尽に係る部分で示したところによると、合意の内容、つまり権利留保についての明確な表示を特許製品に付すことを要求することで、転得者をも拘束する。この判例の説示から、BBS最高裁判決の承諾擬制説には、2

つの理論的可能性があるとされた<sup>158</sup>。

ひとつは、特許権者の権利留保の意思が明認方法により表示されているという見方である<sup>159</sup>。明認方法とは、通常の動産のように引き渡しをすることが困難な物について、慣習上の公示方法が対抗要件として認められたものである<sup>160</sup>。具体的には、土地の所有権の取得とは別に、立木が独立に取引されていた場合において問題になる。この場合、明認方法は立木の所有権を取得する対抗要件として機能することが、慣習上、認められている。並行輸入の場面で、製品への権利留保の明確な表示を明認方法と捉えるならば、特許権者と製品の取得者が我が国における販売権について対抗関係に立つと考えることになる<sup>161</sup>。しかしながら、立木の取引において認められてきたような慣行が、並行輸入の場面では存在しないことが問題になる<sup>162</sup>。立木取引の慣行上認められてきたものである明認方法の理論を、それを認める慣行がない国際消尽の場面で採ることは難しいだろう。

もうひとつは、権利行使をしない旨の表示をしているにも関わらず、後に権利行使をする、つまり並行輸入を差し止めることは、転得者の「特許製品の自由な流通への信頼」を害することになり、信義則や禁反言の法理に反するという考え方である<sup>163</sup>。

どちらの考え方も、特許製品に付された権利留保の明確な表示を、特許権者の意思表示とみなしている。つまり、特許製品に特許権者の意思表示が化体しており、取引当事者はその意思表示に合意したということをもって、特許製品の譲受人は両者の合意の範囲内において特許製品を利用することができ、その範囲外の利用が行われた場合には、特許権者は権利行使をすることができるということになる。このように考えると、修理行為を判断する一つの基準である製品基準は、製品の構造や性質を特許権者による意思表示とみなして、それによって利用範囲が定まると捉え直すことが可能になる。さらに、批判の多い効用基準も消尽論の延長線上に位置付けることができる。すなわち、特許権者と特許製品の譲受人の間で、特許製

品の効用が続いている範囲内で製品を利用可能とするという合意がなされているとみなせば、物理的な効用喪失あるいは社会通念上の効用喪失は利用範囲の基準となり得る。

ところで、特許製品に特許権者の意思が化体していると捉えることは可能であろうか。そのように捉えることが可能であるとすれば、消耗品など交換が可能である部材が含まれる特許製品について、特許権者はその部材の交換を困難にさせるよう設計しさえすれば、それが特許権者の意思表示となり、当該部材の交換は特許権侵害となる。また、今日においては、携帯電話や自動車のように一つの製品に無数の特許が絡んでいる製品が多数存在している。複数の特許権が絡んでいる製品が多く流通している現代社会において、その製品の構造が特許権者の意思表示であるとは一概には言えない。これらの問題意識から、特許製品に特許権者の意思が化体していると捉えることは妥当ではないと考える。

### 第3款 権原付与論

特許権をはじめとする知的財産権は、無体物を対象にした権利である。しかし、無体物は、いつでも・どこでも・だれでも利用できるところにその特殊性がある。そのため、無体物についての独占を実質的に担保するために、排他権を認めることになる<sup>164</sup>。無体物の権利保護が具体的に問題になるのは、侵害場面、すなわち、権限のない者が権利者に無断で権利を侵害する形で有体物を作成し流通に置いた場面である。このような侵害行為に対応するために、知的財産権には有体物に対して権利を及ぼすことを認める必要がある。つまり、知的財産権は無体物と有体物の保護が不可分に含まれていることになる。例えば、著作権には譲渡権(著作権法26条の2)があり、有体物をコントロールする権利が認められている。そのように考えると、特許権を含む知的財産権は、有体物の利用行為をコントロールする権利であるということが出来る。そのため、コントロールの対象となる有体物は、権利者の権利を侵害する物に限ら

れるといえよう。なぜなら、権利者自らによって具体化された物には、権利者によって正当権原が付与されており、知的財産権を侵害しているとはいえないからである。

以上のように知的財産権の性質を考えると、特許法における消尽論は有体物の正当権原の有無の問題であると考えられる。特許権者等によって生産され、譲渡された特許製品は、通常の特許権侵害物品と違い、正当権原が付与されていると評価できる。そのような有体物の利用は、特許権者の権利を侵害しているとはいえない。通常侵害事件では、被疑侵害物件が権利の範囲内であるか、すなわち、権限の無い者によって作られたことから正当権原を有しない有体物が権利の対象であるかが判断されているのである。

このように、特許権行使の可否を考える際には、問題となる有体物が正当権原を有しているかという点が意識される。特許権者等によって正当権原が付与されている物であれば、当該有体物は特許権を侵害する物品ではないため、自由な利用が可能になる。ここに消尽論の根拠が求められると考える。

## 第4節 権原付与論による修理行為の再検討

### 第1款 修理行為の具体的基準

消尽論を上記のように捉える本稿の理解の下では、修理行為についても同様に考える。つまり、当該有体物に権利行使が及ぶか否か、すなわち正当権原を有する物といえるか否かを判断することになる。修理行為に関する3つの基準が、本稿の理解の下でどのように捉えるべきかを検討する。まず、発明基準について検討する。クレームは特許権という無体物の権利範囲を定めるものであって、有体物を対象とした理論である消尽論とは関係がないものである。そのため、クレームの本質的部分または大半が交換されたか否かということは、特許製品という有体物の正当権原が失われたかを判断する際には、考慮対象から外すことが妥当である。

次に、製品基準について検討する。私見におい

ては、消尽論と有体物は密接に関連するため、修理行為を判断する上では製品を基準とすることが妥当であると考えられる。その際に判断対象となる「特許製品」とは、クレームによって特定された物を含む製品であって、取引の対象となった製品全体とするのが妥当である。問題は製品中クレームに係る部材が加工・交換された場合に、それをどのように考慮するかである。特許製品の修理行為を一定程度許容する現在の理解の下では、部品の一部を取り替えたことによって、直ちに製品に付与された権原が失われることはないと考えられる。基本的に、交換できるものは交換されて然るべきである。しかし、製品を構成する部材の大半が交換された有体物を、特許権者等によって正当権原が付与された有体物と評価することは難しい。よって、製品のほとんど全ての部材が交換された場合には特許製品の権原は失われ、特許権者は権利行使を及ぼすことができると考える。ただし、製品の大部分が交換された場合であっても、そのような交換が社会一般に認容されている場合には、適法な修理行為と認められると考えられる。なぜなら、消尽論が目指すところは取引の安全であって、取引の安全は社会の認識という実態に即した判断をなすことで保護される。よって、取引の安全という観点から見れば、慣習として認められていることについては、特許権侵害を否定すべきである。反対に、当該特許製品の再生行為は許されないという認識が慣習レベルにまで達している場合には、特許権者の権利行使を認めることが許されると解すべきである。このような本稿の理解の下では、BBS最高裁判決が示した、我が国における販売権について権利留保する旨の「明確な表示」があった場合には権利行使を認めるという判断は、特許権者の意思表示というよりは、社会的認識の形成という観点から評価すべきであると考えられる。「明確な表示」が特許製品に付されていれば、特許製品の外観から、特定の利用行為は禁止されるという認識が容易に形成されることをもって、慣習レベルの認識と同等の評価をすることができるためである。そう解することで、従

来の議論との整合性もとれる。

最後に、効用基準について検討する。結論から先に述べると、物理的摩耗や化学的变化による効用喪失、あるいは社会通念上の効用喪失によって製品の権原が失われることはないと考えられる。特許製品の権原が失われる場合とは、有体物が正当な権限を有しない者によって生み出されたと同視できる場合である。効用を喪失したという状態のみをもって、特許権者がつくった製品であることを否定することはできない。すなわち、権限なき者による有体物への物理的な加工行為がない限り、製品の権原は失われることはないといえる。よって、効用基準は修理行為を判断する上で考慮すべきではない。

## 第2款 キヤノン事件へのあてはめ

以上示した具体的基準をキヤノン事件にあてはめると、次のようになる。

まず、判断対象となる特許製品は、インクタンク本体である。キヤノン事件ではインクタンクそのものが特許の対象となっており、また、インクタンクそれ自体も取引の対象として流通していることから、インクタンク本体を基準に判断することが妥当である。

次に、X製品がY製品化工程において加工・交換された部分を検討する。判決が示した事実関係によると、X製品にインク充填のための措置とインクの再充填が行われることによってY製品となっている。結論的には、このような行為によっても、未だ特許製品の権原が失われていないと解するのが相当であると考えられる。なぜなら、インク自体は消耗するものであり、インクタンク本体に穴をあけさえすれば、再び充填して使うことができるものであって、このような加工・交換の様相が、製品の大半に及ぶと評価することはできない。また、仮にY製品化工程が製品の大半に及ぶものと評価できるとしても、そのような行為が社会一般に認められていると解する余地がある。この点は本件事実関係だけでは判断しかねる。しかし、本稿の理解の下では、Y製品化工程は、X製

品の大半を加工・交換する行為ではないため、消尽の範囲内として許されると解するべきである。

## 結論

### 第1節 本論文において明らかになったこと

本論文においては、これまで議論されてきた消尽論と、修理行為に関する議論をクレーム解釈という視点も交えて整理した上で、現在の議論について検討を加えた。現在のクレーム解釈の下では、形式的にはクレーム侵害に該当する修理行為を「生産」概念によって評価することはできないため、修理行為は消尽論の問題であると位置付けた。さらに、消尽論については、無体物の特殊性から特許権の性質を考慮した上で、有体物に正当権原が付与されていることをもって消尽するという新たな理論的説明を試みた。その上で、修理行為については、製品の大半に係る行為は侵害になるが、そのような修理行為が許されるという認識が慣習レベルにまで達している場合には侵害にならないという判断基準を示した。

このように、修理後の有体物に着目して、当該製品の構成部材が大部分にわたって交換されていた場合には当該製品に正当な権原が存在しないため、特許権の侵害になるとする本稿の理解の下では、修理行為が「生産」にあたる場合には侵害になると結論付ける考えと近くなる。確かに、消尽論の範囲で論じたとしても、一度流通に置いた特許製品につき消尽を否定する場合とは、製品に付与された権原が存在しない場合、つまり権限を有しない者によって「生産」が行われた有体物と評価できる場合と近くなる。しかし、修理行為を「生産」で判断する際には、形式的にはクレーム侵害にあたる行為を実質的に判断することが求められるため、修理行為とクレームを結びつけるほどクレーム解釈を歪めることになる。よって、現在のクレーム解釈を歪めるべきではないとする本稿の立場からは、修理行為の評価基準に「生産」概念を持ち込むべきではなく、クレームの量や質とは切り離すべきであると考えられる。

本稿の理解の下では、修理行為は幅広く認められることになり、使い捨て製品の再利用行為も認められることになろう。そのような結論を採ることが、特許権者の特許製品に対する需要の機会を奪い、特許権の保護を弱めるあまり、「発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」を目的とする特許法の趣旨に反するという批判があるかもしれない。しかし、使い捨て製品の再利用行為を認めず特許権者に独占させることが、本当に「発明の奨励」や「産業の発達」につながるというのだろうか。使い捨て製品の再利用行為は、使い捨て製品が真に「使い捨て」ではないから、つまり再利用できるからこそ行われる。そもそも「使い捨て」という概念自体、特許権者によって作られたものである。そのような特許権者の一方的な意思是、特許法上保護されるものではないと考えられる。

### 第2節 残された課題

本稿では、消尽論と修理行為に係る議論に関して、国内法の議論に絞って考察を加えた。消尽論や修理に関する問題を考察する上では、クレーム解釈という視点が有益であると考えられるが、クレーム解釈の手法は国によって異なる。例えば、我が国における初期のクレーム解釈はドイツ型のものであり、後に現在のアメリカ型に変わっている。このようなクレーム解釈の変化は、消尽論と修理行為に係る議論に影響を与えている。そうであるならば、アメリカやドイツにおけるクレーム解釈を理解した上で、その国の消尽論や修理行為に係る議論を比較法的に検討することで、我が国における修理行為や消尽論に関する議論がより明確になると考えられる<sup>165</sup>。

また、キヤノン最高裁判決は、国際消尽や方法の発明の消尽についても判断している。国際消尽の場面でも、修理行為について最高裁判決が示した総合考慮型と同様の法理が用いられると示されたが、慣習が異なる国での特許製品への修理・加工等を、我が国の法理を用いて同様に評価して良いのか、検討される必要がある。また、本稿では



検討の対象から外した方法の発明の消尽については、方法の発明に使用する装置を流通に置いた場合に、特許権者が権利を行使することができるかということに関して議論されている<sup>166</sup>。この問題についても、物の発明における消尽論の根拠との関係で再検討する必要がある。

さらに、これらの議論は、無体物の特殊性から特許権の性質をどのように解するかという点と関わる特許権の本質的な問題である。そのため、我が国における発明論、さらには特許権とはどのようにあるべきかという政策論という点からも、議論されていくべきであると考えられる。

<sup>99</sup> 東京地判平成16年12月8日民集61巻8号3050頁。  
<sup>100</sup> 知財高判平成18年1月31日民集61巻8号3103頁。本判決に対しては多数の評釈がある。後に紹介する以外の評釈を挙げると、本判決による実務的影響を考えたものとして、牧野和夫「判批(上・下)」JCAジャーナル53巻3号28頁以下・同53巻4号50頁以下(2006年)、帖佐隆「判批」パテント59巻5号77頁以下(2006年)、東海林保「特許権の消尽一裁判例に現れた国内消尽の判断手法を中心として」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務第1巻【特許法[I]】』(新日本法規出版, 2007年)256頁以下。ドイツにおける学説・判例を紹介するものとして、布井要太郎「判批」判タ1213号67頁以下(2006年)。環境保全の観点から検討を加えたものとして、増田守「環境保全の理念と特許法の理念との調和についての模索—インクカートリッジ事件を契機として」パテント59巻10号99頁以下(2006年)。  
<sup>101</sup> 最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁。  
<sup>102</sup> 中吉徹郎「最高裁判所調査官解説」L&T39号60頁以下(2008年)。  
<sup>103</sup> 同上, 69頁。  
<sup>104</sup> 同上, 69頁。  
<sup>105</sup> 同上, 69頁。  
<sup>106</sup> なお、角田政芳「判批」知財管理55巻11号1658頁(2005年)は、消尽論の対象となるのは、「特許発明のクレームを充足したままの特許製品を譲り受けた者の行為」に限られるとして、使用済みのX製品はクレームを充足していないため、そもそも消尽論が適用される余地はないと主張する。確かに、消尽論はクレームを充足した特許製品の利用行為が形式的に侵害にあたることを前提に用いられる。しかし、一度でもクレームの要件を充足しなくなった特許製品について、一律に消尽を否定すると、例えば電池の交換であっても、電池がク

レームに含まれていれば許されないことになる。このような結論を認めることは妥当ではないだろう。

<sup>107</sup> 吉田・前掲注(9)73頁、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309頁(2007年)、田村善之「費消済みインクタンクにインクを再充填する行為と特許権侵害の成否(上)」NBL877号16頁(2008年)、横山久芳「特許権の消尽」法学教室335号103頁(2008年)。  
<sup>108</sup> 竹中俊子「特許製品の加工・部品交換に伴う法律問題の比較法的考察」紋谷暢男古稀『知的財産権法と競争法の現代的展開』(発明協会, 2006年)398頁。  
<sup>109</sup> 小西恵「日本および米国における特許権のいわゆる国内消尽原則とその例外」知財研フォーラム51号3頁(2002年)。  
<sup>110</sup> 愛知・前掲注(107)311頁、平嶋竜太「「消尽」と修理・再生の理論的構造に関する一考察」高林龍編著『知的財産法制の再構築』(日本評論社, 2008年)、設楽隆一「リサイクル・インクカートリッジ最高裁判決について」野村豊弘・牧野利秋編『現代社会と著作権法【斎藤博先生御退職記念論集】』(弘文堂, 2008年)419頁。  
<sup>111</sup> 横山久芳「判批」特許研究45号61頁(2008年)。  
<sup>112</sup> 田村・前掲注(107)19-21頁。  
<sup>113</sup> もっとも、平嶋・前掲注(110)111頁において、生産アプローチ、消尽アプローチのいずれのアプローチを採るかという議論に意義があるのかという指摘もなされている。  
<sup>114</sup> 小泉直樹「判批」民商法雑誌138巻6号92頁も指摘する。  
<sup>115</sup> 吉藤=熊谷・前掲注(9)435頁。  
<sup>116</sup> 同上, 435頁、横山・前掲注(92)150頁。  
<sup>117</sup> レンズ付フィルムユニット事件判決・前掲注(93)、アシクロビル事件地裁判決・前掲注(94)、キヤノン事件知財高裁判決・前掲注(101)。  
<sup>118</sup> 鈴木将文「判批」L&T32号81頁(2006年)は、知財高裁の第2類型のように発明の本質的部分に係る行為のみをもって消尽の範囲外とする考え方に対して、「特許発明の技術的な観点からの評価と、特許製品の経済的価値(特許権者が受ける「対価」)を直接的に、しかも大胆に…結びつけた議論」であると評している。また、同様の点を指摘するものとして、竹中・前掲注(108)400頁-401頁。  
<sup>119</sup> 横山・前掲注(92)150頁。  
<sup>120</sup> 田村・前掲注(9)40頁。  
<sup>121</sup> 同上, 40頁。  
<sup>122</sup> 竹中・前掲注(108)390頁、愛知・前掲注(107)320頁。  
<sup>123</sup> 愛知・同上, 319頁。アメリカの判例が用いている

- ファクターとして、竹中・同上、389頁。なお、竹中は、日本はアメリカと消尽論の根拠を同じくするため、アメリカに倣うべきだと主張している。しかし、アメリカで考慮されている要素を日本でどう考えていくのかという点については明らかではない。
- <sup>124</sup>吉田・前掲注(9)110頁、愛知・同上、319頁。
- <sup>125</sup>愛知・同上、318頁。
- <sup>126</sup>玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務体系4知的財産関連訴訟法』(青林書院、2001年)252頁、横山・前掲注(92)150頁。
- <sup>127</sup>愛知・前掲注(107)316頁。
- <sup>128</sup>鈴木・前掲注(118)80頁、伊藤隆史「特許権の消尽理論と競争法政策」ジュリスト1334号242頁以下(2007年)、田村・前掲注(107)22頁、愛知靖之「特許製品の再利用行為に対する権利行使の可否」小松陽一郎先生還暦記念『最新判例知財法』(青林書院、2008年)194-195頁。
- <sup>129</sup>この理由は、効用喪失の有無と発明基準を併用したキヤノン事件知財高裁判決に対する判批の中で、自説を述べている学説が多く存在するためである。
- <sup>130</sup>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)、古沢博「判批」知財管理56巻9号1435頁(2006年)。
- <sup>131</sup>滝井朋子「判批」判評504号34頁(2001年)。
- <sup>132</sup>設楽・前掲注(110)419-420頁。
- <sup>133</sup>松尾・前掲注(86)59頁。
- <sup>134</sup>愛知・前掲注(107)308-309頁。
- <sup>135</sup>同上、315頁。
- <sup>136</sup>竹中・前掲注(108)408頁。
- <sup>137</sup>玉井・前掲注(126)252頁。同旨、渋谷達紀「インクタンク特許権侵害事件」公正取引694号33頁(2008年)。なお、渋谷はリサイクル行為が特許権侵害になる理由は、権利者の製品と販売市場において競合するためであると述べ(同論文32頁)、修理行為とは別に考えている。
- <sup>138</sup>平嶋・前掲注(110)115頁以下。
- <sup>139</sup>キヤノン事件知財高裁判決の判断枠組を支持するものとして、井上由里子「判批」RightNow!20号58頁(2006年)。ただし、2つの基準を「併用する本判決の判断枠組を妥当なものといえる」と述べながらも、ダブルトラック型とも捉えられる考え方を示しているため、論者の立場は明らかではない。
- <sup>140</sup>高林龍「判批」判時1940号190頁(判評573号20頁)(2006年)、同「権利の消尽と黙示の許諾」相山敬士ほか編『ビジネス法務体系Iライセンス契約』(日本評論社、2007年)163頁以下。
- <sup>141</sup>鈴木・前掲注(118)81頁。
- <sup>142</sup>田村善之「費消済みインクタンクにインクを再充填する行為と特許権侵害の成否(下)」NBL878号32頁(2008年)。同旨、迎道明洋「特許発明の実施品であるインクタンクの使用済み品を用いて製造された再生品について特許権に基づく権利行使をすることの許否」知的財産法政策学研究18号105頁以下(2007年)。
- <sup>143</sup>吉田・前掲注(9)111頁。
- <sup>144</sup>高林・前掲注(140)判時195頁(判評25頁)。
- <sup>145</sup>泉・前掲注(130)17頁、鈴木・前掲注(118)82頁、平嶋・前掲注(110)104-105頁。渋谷・前掲注(137)30頁は、キヤノン事件におけるY製品化工程は、「発明を構成する部材のすべてを新規に用意して、それらを有機的に結合する実施(全部実施)ではなく、本件発明の構成要件を部分的に実施する行為(部分実施)であるが、その実質は全部実施と同等といってもよいものである。」と述べ、何らかの条件が付加されると、特許発明の単なる部分実施でも侵害となることがあるとする。
- <sup>146</sup>レンズ付フィルムユニット事件判決・前掲注(93)、アシクロピル事件地裁判決・前掲注(94)、キヤノン事件知財高裁判決・前掲注(100)。
- <sup>147</sup>鈴木・前掲注(118)81頁。
- <sup>148</sup>吉田・前掲注(9)110-111頁、田村善之「費消済みインクタンクにインクを再充填する行為と特許権侵害の成否(上)ーインカートリッジ知財高裁大合議判決の意義」NBL836号30-31頁(2006年)、天野研司「判批」金判1272号14頁(2007年)、林いづみ「リサイクル・インカートリッジ事件最高裁判決の検討」中山信弘編『知的財産権研究V』(雄松堂、2008年)269-270頁。
- <sup>149</sup>田村・同上、30頁。
- <sup>150</sup>なお、均等論の第1要件においては特許発明の本質的部分でないことが要求されており(最判平成10年2月24日判時1630号32頁【ボールスプライン事件】)、修理行為の場面における「発明の本質的部分」との関係性が問題になる。しかし、均等論の第1要件は、現在の我が国におけるクレーム解釈の手法であるアメリカ型のクレーム判断とは異なり、ドイツ型のクレーム判断と類似していることが、ボールスプライン事件の最高裁判所調査官解説(三村量一『最高裁判所判例解説民事篇平成10年度(上)』<sup>112</sup>頁以下(法曹会、2001年))からも明らかである。したがって、我が国の均等論の第1要件は、現在のクレーム解釈とは乖離しており、クレーム解釈を歪めるものといえる。よって、修理行為においても「発明の本質的部分」なる概念を持ち込むことについて、均等論の第1要件との関係で論じることは妥当ではないと考える。詳しくは、大友・前掲注(61)参照。
- <sup>151</sup>田村・前掲注(9)41頁。
- <sup>152</sup>愛知・前掲注(128)195頁。
- <sup>153</sup>鈴木・前掲注(118)79頁、高林・前掲注(140)

- 判時196頁(判評26頁), 愛知・前掲注(128) 194頁。
- <sup>154</sup>田村・前掲注(148) 30頁, 愛知・前掲注(107) 312頁。
- <sup>155</sup>大友・前掲注(6) 287-288頁。
- <sup>156</sup>ガス感知素子事件・前掲注(50)。
- <sup>157</sup>薬剤分包機用紙管事件・前掲注(51)。
- <sup>158</sup>小泉・前掲注(60) 139頁。
- <sup>159</sup>渋谷・前掲注(46) ジュリスト100頁。
- <sup>160</sup>内田貴『民法I(第3版)』(東京大学出版会, 2005年) 460頁。
- <sup>161</sup>小泉・前掲注(60) 142頁。
- <sup>162</sup>同上, 143頁。
- <sup>163</sup>田村・前掲注(58) 37頁, 松下=紋谷=玉井・前掲注(58) 17頁【玉井発言】(1997年), 中山・前掲注(3) 368頁。
- <sup>164</sup>中山編・前掲注(9) 662-663頁(中山)。
- <sup>165</sup>アメリカにおける最近の消尽論の議論について書かれたものとして, スティーブン・F・マイヤー「特許権の消尽論: 許諾を得た販売の販売条件の効果」知財研フォーラム72号37頁以下(2008年)。
- <sup>166</sup>方法特許と消尽理論について検討したものとして, 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5頁以下(2005年)。