

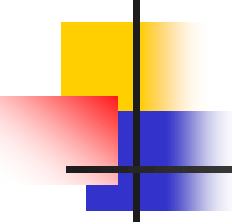
# 特許消尽論／リサイクル品と特許 権侵害の成否

(知財高裁、平成18年1月31日判決)



2006 Aoyama Annual Presentation

鮫島G 田村 啓



---

- 知財高裁、平成18年1月31日判決  
(平成17(ネ)10021)

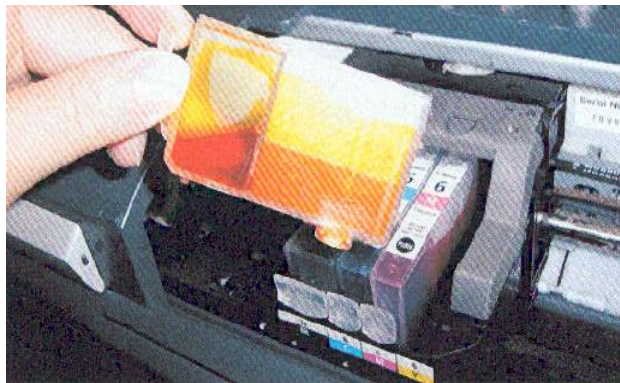
- 知財高裁における3番目の大合議判決
- 特許権消尽の諸問題(リサイクル、生産方法と消尽等)について重要な指針

# 事案の概要：原告の権利

原告X： キヤノン株式会社

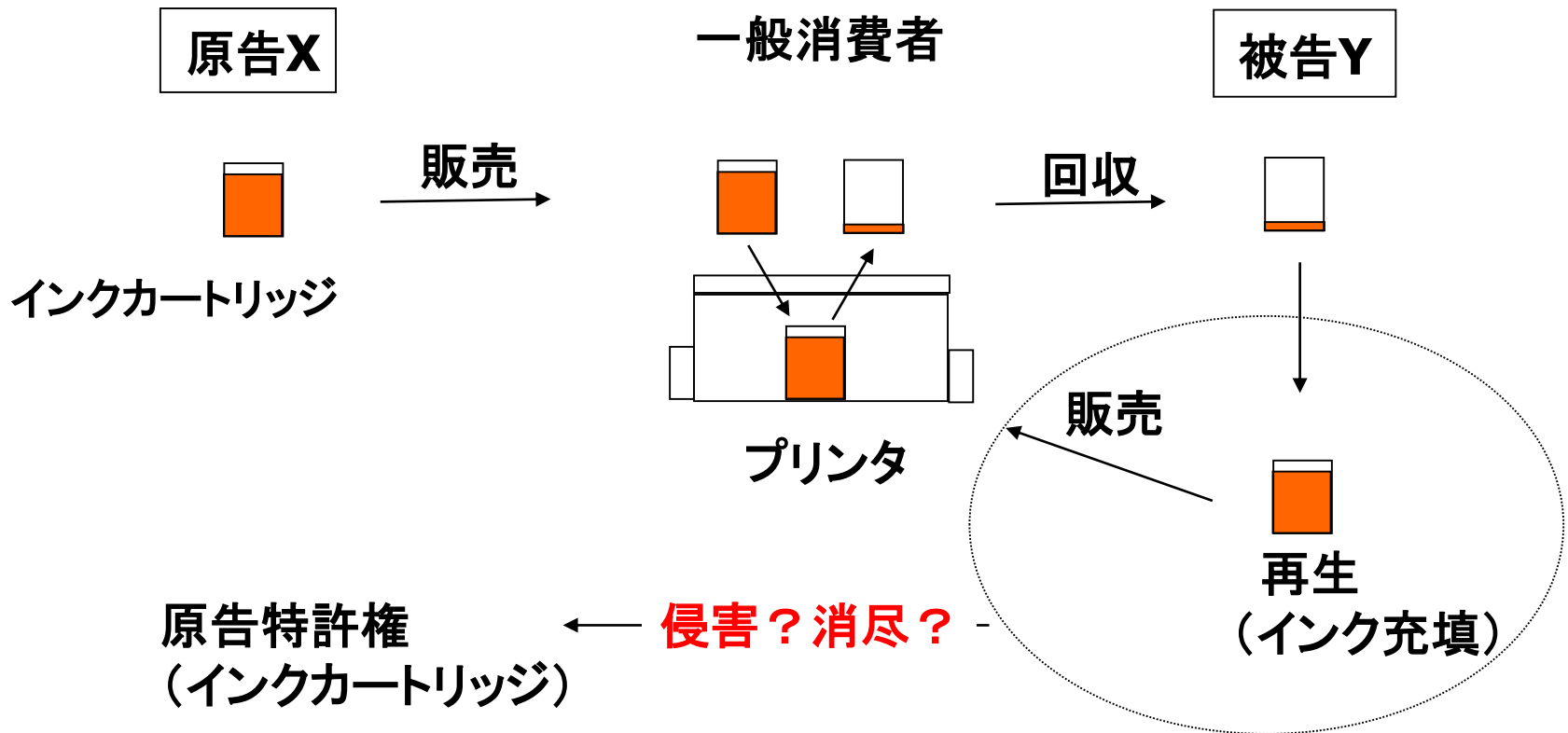
特許権： 特許第3278410号

請求項1 「液体収納容器」(インクカートリッジ)



インクジェットプリンタ用のインクカートリッジ

# 事案の概要: 被告の行為





# 特許権の消尽

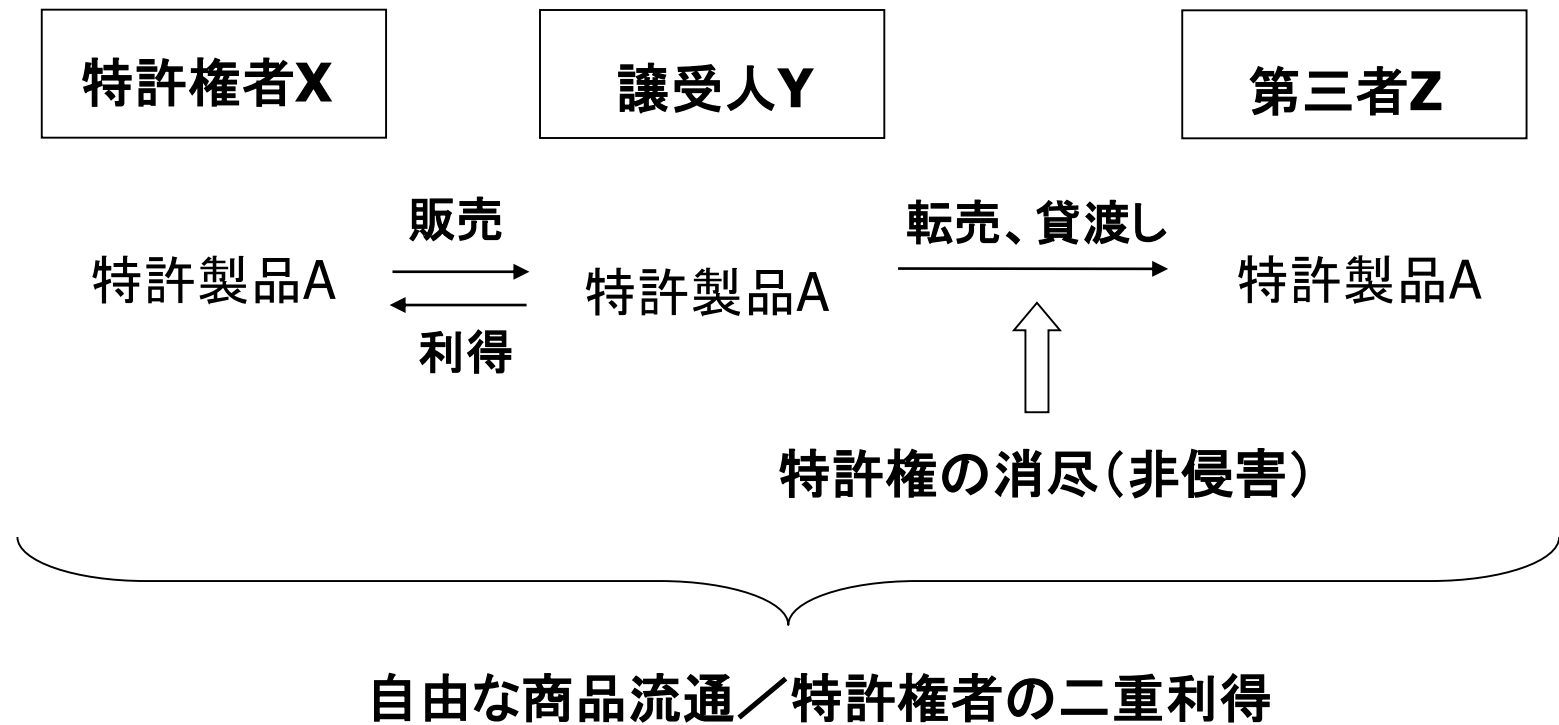
---

- 特許権者等が国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権は消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品には及ばない

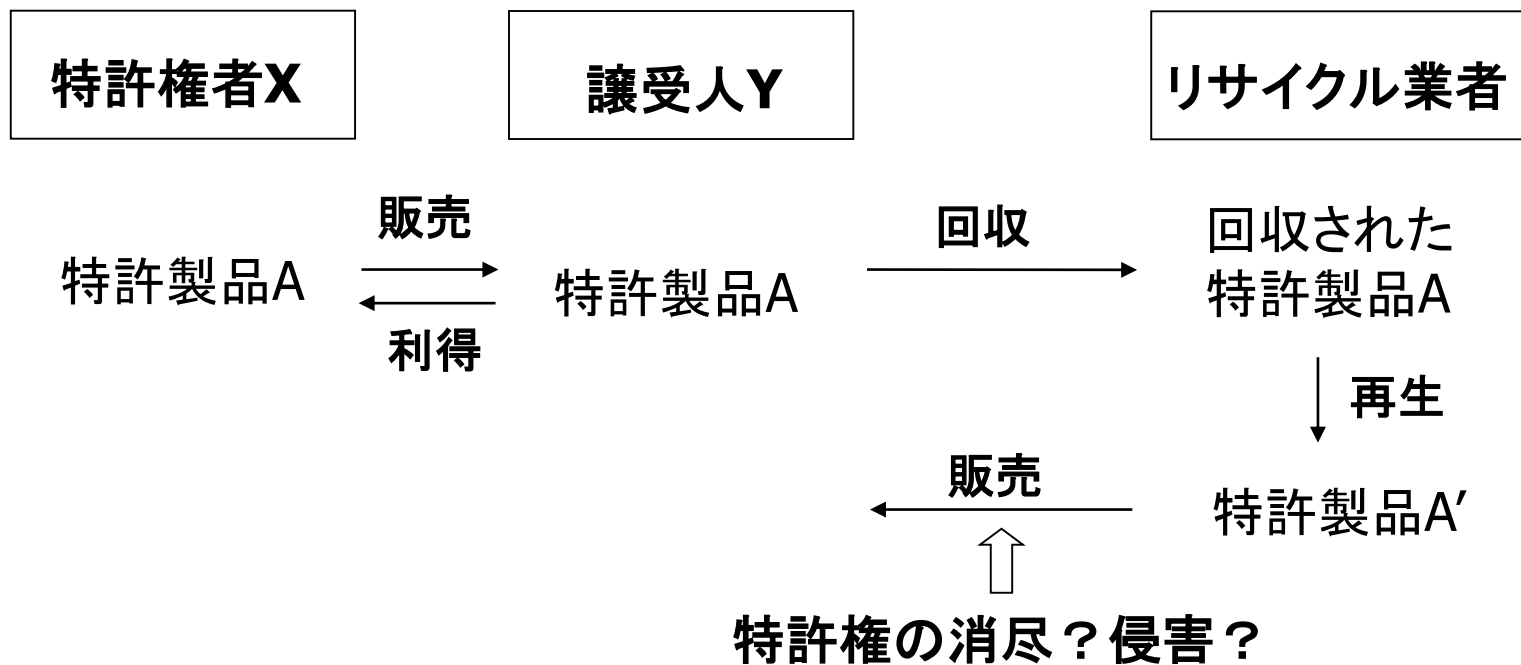
(BBS事件：最高裁第三小法廷平成九年七月一日判決)

－自由な商品流通／特許権者の二重利得

# 消尽の典型例



# リサイクルと消尽



過去の事例： インクカートリッジ、レンズ付フィルム、製剤  
(第1審:消尽) (侵害) (消尽)



## 従前の判例の流れ

---

- 生産アプローチ

「新たな生産か、それに達しない修理の範囲内か」

- 消尽アプローチ

「特許製品がその効用を終えた後においては、当該特許製品について特許権を行使することが許される」



## 生産アプローチの判例

---

- 東京高裁、平成13年11月29日判決(アシクロビル事件)

「特許権者が譲渡した特許製品に含まれる実施対象と同一のものとはみなされなくなるものを生産する行為は、もはや単なる修理やオーバーホールなどということとはできず、特許権者等が本来専有する実施権である」

- 同旨の判決は、東京地裁平成16年10月13日判決(本件第1審)、大阪地裁平成元年4月24日判決(製砂機ハンマー事件)など多数
- 学説においても広く提唱



## 生産アプローチの問題点

---

- 使い捨て商品の中で再生時に物理的変更を生じないものがある

インクカートリッジ(インク充填)

レンズ付フィルムユニット(フィルム充填)

} 物理的  
変更

使い捨て注射器

使い捨てコンタクトレンズ

} 物理的  
変更なし

⇒「生産」か「修理」か、という判断基準が機能しない



## 消尽アプローチの判例

---

- 東京地裁、平成12年8月31日判決（レンズ付フィルムユニット事件）

「特許製品がその効用を終えた後においては、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が許されるものと解するのが相当である」

- 同旨の判決に、東京地裁平成13年1月18日判決（アシクロビル事件第1審）

⇒ 地裁レベル。高裁における裁判例はなし（アシクロビル事件では、第1審で消尽アプローチ、第2審で生産アプローチが採用）



# 本判決の判示

---

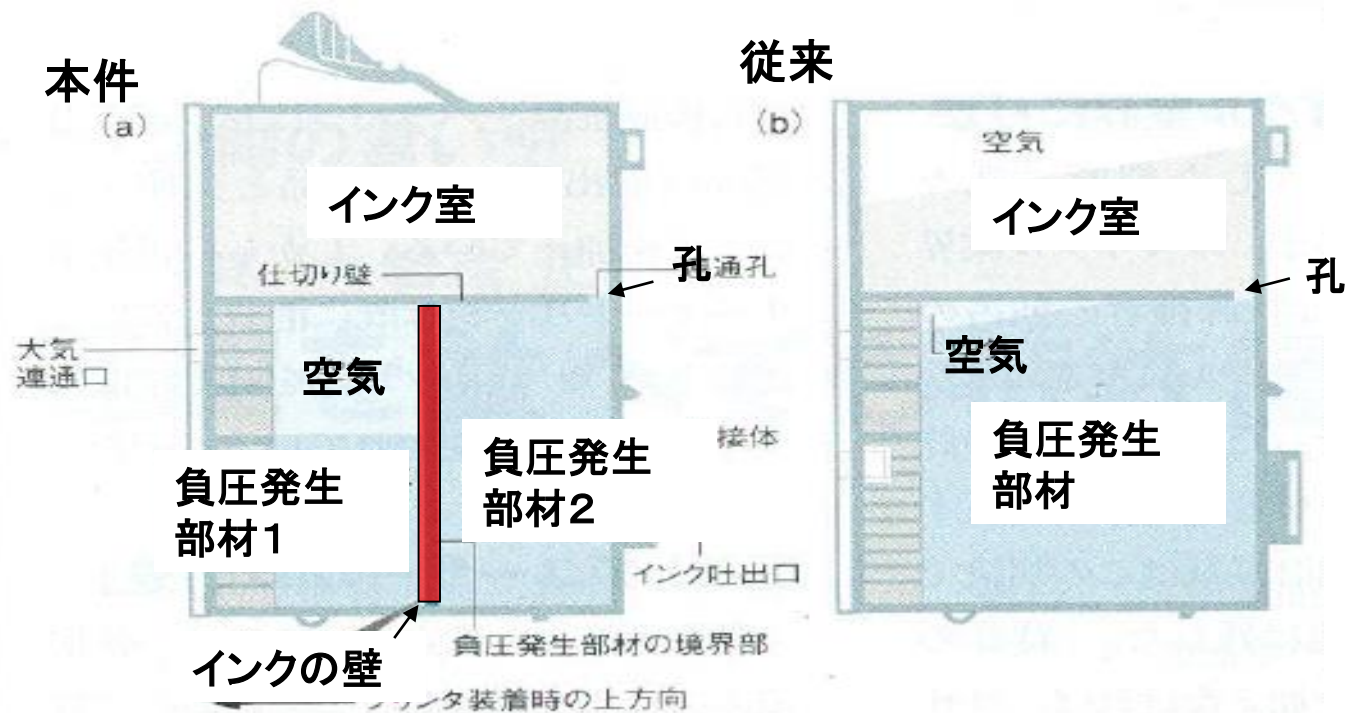
- 特許権の消尽が否定される2類型

**第1類型： 当該製品が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された場合  
(消尽アプローチ)**

**第2類型： 第三者により特許発明の本質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  
(生産アプローチをより具体化)**

# 本判決の具体的判断

## •本件発明の意義



2つの負圧発生部材の界面にインク壁が形成され空気侵入防止



## 本判決の具体的判断

---

- 被告によるインクの再充填は、
    - ー 第1類型には該当しない  
(インクは消耗品であり、インクの費消により効用を終えたと言えない)
    - ー 第2類型に該当する  
(インクの再充填により、界面の機能(インクの壁)が回復するから、本質的部分の交換に該当)
- ⇒ 消尽が成立せず、侵害を構成する。



## 本判決の意義

---

- BBS事件で確立された消尽法理の例外として、2つの類型を定立

— 第1類型(特許製品の効用終了):

消尽アプローチを高裁として初めて認めたもの

— 第2類型(本質部分の加工、交換):

生産アプローチの具体的基準を打ち立てたもの

⇒ リサイクル品について、より広汎な特許権の保護を認めた



## 残された問題点

---

- 第1類型、第2類型についてさらに判例の蓄積が必要

— 第1類型(製品の効用終了):  
中古車、中古パソコンetcは?

— 第2類型(本質的部分の交換):

当業者以外には判断が困難であり、当業者であっても判断が容易でない(均等論の第3要件と同じ問題。何が本質的部分かは対比する引例によって変わる)