

## 特許権の消尽と加工・交換 ～判例評釈「薬剤分包用ロールペーパー」事件

大阪地判平成26年1月16日、平成24年(ワ)第8071号。  
最高裁ホームページ(判例集未掲載)。

帖 佐 隆

### 1. 本稿の目的と「薬剤分包用ロールペーパー」事件の事案の概要

本稿は、「薬剤分包用ロールペーパー」事件（注1）（注2）の検討を行うとともに、これを契機として、特許権の消尽と加工・交換の問題一般について検討を加えていくことを目的とするものである。

以下、同事件の事案の概要を示す。保健医療機械器具類の製造及び販売等を目的とする会社であるXは、発明の名称を「薬剤分包用ロールペーパー」とする本件特許権を有している（特許第4194737号）。また、Xは、本件登録商標1に係る商標権（商標登録第1685481号。指定商品＝紙類、文房具類）、及び、本件登録商標2に係る商標権（商標登録第5488876号。指定商品＝紙類、薬剤分包機用分包紙、包装用プラスチックフィルム）を有している。

Xは、薬剤分包用ロールペーパー（芯管にロールペーパーを巻いたもの）（＝X製品）を製造・販売している。X製品の芯管（中空芯管）の一端にはプラスチック製リングが嵌合されており、その外表面には、本件登録商標2が対向するようにして2か所、本件登録商標1が1か所、それぞれ型抜きで立体的に浮き上がるようにして付されている。

Yは、平成22年2月から、X製品の分包紙が費消された後に残った使用済み芯管を回収し、それに分包紙（グラシン紙又はセロポリ紙からなる薬剤分包用シート）を芯管の円筒部外周に巻き直すことによって製品化したY製品を販売している。

Y製品は、X製品の芯管をそのまま使用しているため、Y製品の芯管にも、Xの付した本件登録商標1と2が付されたままとなっている。

なお、Xは薬剤分包装置（X装置）を製造販売しており、X製品及びY製品は、いずれも専らX装置においてのみ使用されるものである。

一方、本件においては、Xが、X製品を販売するに際し、X製品の芯管の所有権を留保していると主張しており、この点についてYとの間で争いがある。

当該事件では、特許権の消尽と加工・交換の問題、商標権の侵害の有無が主たる争点（論点）となった。以下、本稿では、特許権の消尽と加工・交換の問題を中心に同事件の検討を行い、これを契機として特許権の消尽と加工・交換の問題一般について稿をすすめることとする。

## 2. 判旨

### (1) 争点1（技術的範囲）について

「被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属する。」

### (2) 争点2-1（所有権留保と特許権消尽）について

「前記…のとおり、原告は、原告装置を販売する際に、顧客との間で、原告製品の芯管について無償で貸与するものであり、その所有権を原告に留保する旨の合意をしていること、原告製品自体やその梱包材、広告等においても芯管の所有権が原告にあることを明記していることが認められる。また、実際に、最近3年間で約97%もの原告製品の芯管を回収していることから、最終的な顧客である病院や薬局だけでなく、卸売業者も含め、これらの表示を十分に認識していることが認められる。」

これらのことからすれば、原告が、顧客に対し、原告製品の分包紙を譲渡したことは認められるものの、原告製品の芯管を譲渡しているとはまでは認めがたいというべきである（原告製品は芯管と分包紙に分けることができ、原告は、芯管に巻いた分包紙のみを譲渡し、芯管については、所有権を留保し、使用貸借をしていると認めるのが相当である。）。

そうすると、原告製品のうち分包紙は顧客の下で費消されており、この部分について本件特許権の消尽は問題とならないし、芯管については消尽の前提を欠いているから、この点に関する被告の主張には理由がない。」

### (3) 争点2-2（所有権留保がないとした場合の特許権消尽）について

「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、特許権を行使することが許される。

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において、当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとして特許権者がその特許製品につき特許権を行使することが許されるといえ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（最高裁判所平成19年11月8日第一小法廷判決・民集61巻8号2989頁。）」

「まず、特許製品の属性についてみると、原告製品及び被告製品の分包紙が消耗部材であるのと比較すれば、芯管の耐用期間が相当長いことは明らかである。他方で、分包紙を費消した後は、新たに分包紙を巻き直すことがない限り、製品として使用することができないものであるから、分包紙を費消した時点で製品としての効用をいったんは喪失するものであるといえる。

また、証拠…によれば、原告製品は、病院や薬局等で医薬品の分包に用いられることから高度の品質が要求されるものであり、厳密に衛生管理さ

れた自社工場内で製造されていることが認められる。同様に、証拠…によれば、被告製品も、被告が製造委託した工場において高い品質管理の下で製造されていることが認められる。これらのことからすれば、顧客にとって、原告製品（被告製品）は上記製品に占める分包紙の部分の価値が高いものであること、需要者である病院や薬局等が使用済みの芯管に分包紙を自ら巻き直すなどして再利用することはできないため、顧客にとって、分包紙を費消した後の芯管自体には価値がないことも認められる。

そうすると、特許製品の属性としては、分包紙の部分の価値が高く、分包紙を費消した後の芯管自体は無価値なものであり、分包紙が費消された時点で製品としての本来の効用を終えるものということができる。芯管の部分が同一であったとしても、分包紙の部分が異なる製品については、社会的、経済的見地からみて、同一性を有する製品であるとはいいがたいものというべきである。

被告製品の製造において行われる加工及び部材の交換の態様及び取引の実情の観点からみても、使用済みの原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化する行為は、製品の主要な部材を交換し、いったん製品としての本来の効用を終えた製品について新たに製品化する行為であって、かつ、顧客（製品の使用者）には実施することのできない行為であるといえる。

以上によれば、使用済みの原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化する行為は、製品としての本来の効用を終えた原告製品について、製品の主要な部材を交換し、新たに製品化する行為であって、そのような行為を顧客（製品の使用者）が実施することもできない上、そのようにして製品化された被告製品は、社会的、経済的見地からみて、原告製品と同一性を有するともいいがたい。これらのことからすると、被告製品は、加工前の原告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。被告製品を製品化する行為が本件特許発明の実施（生産）に当たる旨の原告の主張には理由がある。」

#### (4) 争点3（商標権消尽）について

「原告製品及び被告製品は、いずれも病院や薬局等で医薬品の分包に用いられることから高度の品質が要求されるものであり、厳重な品質管理の下で、芯管に分包紙を巻き付けて製造されるものである。顧客にとって、上記製品に占める分包紙の部分の品質は最大の関心事であることが窺える（なお、前記…のとおり、需要者である病院や薬局等が使用済みの芯管に分包紙を自ら巻き直すなどして再利用することもできない）。

そうすると、分包紙及びその加工の主体が異なる場合には、品質において同一性のある商品であるとはいいがたいから、このような原告製品との同一性を欠く被告製品について本件各登録商標を付して販売する被告の行為は、原告の本件各商標権（専用使用权）を侵害するものというべきである。

実質的にみても、購入者の認識にかかわらず、被告製品の出所が原告ではない以上、これに本件各登録商標を付したまま販売する行為は、その出所表示機能を害するものである。また、被告製品については原告が責任を負うことができないにもかかわらず、これに本件登録商標が付されていると、その品質表示機能をも害することになる。

これらのことからすると、原告は被告製品につき本件各商標権を行使することができるものと解するのが相当である。」

### 3. 判決に対する賛否

本事件において、商標権侵害は成立すると解され、この限りにおいて筆者は判決に賛成である。

しかしながら、本事件では、所有権留保は成立せず、かつ、本事件の加工・交換をもってしても特許権は消尽しており、特許権侵害は成立しないと筆者は考える。

## 4. 本事件のポイントと消尽理論と加工・交換

### (1) 本事件のポイント

本事件においては、その経緯からして、Yの譲渡した物は特許発明の技術的範囲に属することは概ね疑いようがないため、判決もそれはあっさり認めている。

しかしながら、YはXが販売した使用済みの芯管を利用した再生品を販売しているのであるから、いわゆる特許権の消尽や商標権の消尽が認められれば、Yの行為は侵害とはならず、合法である。本事件においては特許権侵害も商標権侵害も認められているが、商標権侵害についての議論はひとまず措き、まずは、特許権侵害についての議論からを進めていこう。

### (2) 特許権の消尽理論について

特許権者等の正当権利者から国内において特許製品の譲渡を受けた者が、業として、自らこれを使用し、又はこれを第三者に再譲渡する行為は、形式的には他人の特許発明の業としての実施（2条3項1号）となり、文言的には特許権侵害に該当するようにみえる。

しかしながら、このような場合には特許権侵害とはしないことが従来からの通説であったが、これを確認すべく最高裁判決で説示されたのがBBS事件最高裁判決（注3）である。

同判決は、「特許権者又は実施権者が我が国の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その目的を達成したもものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである」とし、国内消尽を認めている。そして、その理由は、(1) 特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないこと、(2) このような場合にその都度、特許権者の許諾を得なければならないとすると市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨

げられること、(3) 特許権者は、譲渡時に譲渡代金を取得する等し、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されており、譲渡された特許製品について、特許権者が流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こと、の3つの理由が挙げられている。第1の理由は大局の見地からの理由であるため、実質的な理由は、円滑な流通、と二重の利得を認める必要はない、とする2つになろう。

ただ、かかる消尽論の適用においては、適法な第一譲渡があることが要件となることが理解される（注4）。適法な第一譲渡がなければ、上記理由(3)がいう二重の利得論が成り立たないからである。また、侵害品は譲渡されて流通におかれた場合であってもやはり侵害となるのはいうまでもない。消尽の前提を欠くからである。

加えて、消尽は特許権者等をはじめとした関係者の意思に影響されない（注5）。消尽は円滑な流通を保障するための解釈論だからである。

以上、消尽論は、通説・判例となっているところである。

### (3) 特許権の消尽理論の議論～判例と学説

しかしながら、特許権者から有効に譲渡された特許製品であっても、特許製品の部材に加工・交換等があった場合は、その態様によっては、必ずしも消尽理論が適用されず、侵害となる場合があると考えられてきている。なぜならば加工・交換等の態様によっては新しい特許製品が生産されたとみることなどができ、特許権者はこういった場合に、その分の対価は得ていないからである。

しかしながら、特許権者等が譲渡した製品の部材が加工・交換された場合に、加工・交換等によって侵害となるか消尽理論が維持されるかの基準は、各論者でばらつきがあり、いまださまざまな解釈論がみられる。そこで、次に、かかる解釈論ならびに裁判例を順にみていくこととしたい。

#### ① 吉藤説

吉藤幸朔弁理士（元審判官）は、「特許部分」の修理または改造かどうかで判断する旨をいう（注6）。そしてその特許部分は「特許品のうち、

特許発明としての特徴を具備する構造部分をいう」とする。この点、後述する「特許発明の本質的部分」の考え方に近似するともいえるが、その一方で「特許部分の過半数」なる概念も出てきており、「特許部分」の部材の点数で決定するような考え方も表明されているため、それら部材のうち1つでも変更すれば侵害になるとする「特許発明の本質的部分」論（後述）とは若干相違があるようにも思われるところである。

## ②裁判例～「製砂機のハンマー」事件

次に、この問題の初期の裁判例として、「製砂機のハンマー」事件（注7）が挙げられよう。内容は概略次のようなものである。対象特許発明が、打撃板、アーム及び取付体からなる「製砂機のハンマー」であり、打撃板が摩耗しやすいいわば消耗品であるのに対し、他の構成部材であるアーム及び取付体が一定の耐用性のある耐用品である状況にある。このような打撃板、アーム及び取付体からなる構成をとることにより、摩耗しやすい打撃板のみの交換ができる、というものである。このような状況で被告が打撃板を製造・販売した事件である。

判決は、「本件考案に係るハンマーの打撃板が摩耗しやすいいわば消耗品であるのに対し、他の構成部材であるアーム及び取付体が一定の耐用性のある耐用品であると考えられることからすれば、仮に、原告主張のような主要構成部材か否かという観点からいうときには、右のような耐用性のあるアーム及び取付体こそが主要構成部材であるということも可能であり、原告主張のように一概に打撃板だけを主要構成部材であるということとはできない。原告主張のような観点だけからは、何が前記法条にいう『製造』に当たるかを決定することは困難である。」とし、打撃板の交換について、打撃板が主要構成部材であることを理由とした「製造」（修理ではなく）該当性を否定し、「製造」だとする原告の主張を退けた。

一方で、「実用新案権者等に支払った対価を超えて考案を利用することになる場合は、もはや単なる修理行為とはいえ、右法条にいう『製造』に当たると解するのが相当である。」とし、こちらを理由に、打撃板の交



特許権の消尽と加工・交換～判例評釈「薬剤分包用ロールペーパー」事件（帖佐） 61  
換について「製造」該当性を認め、結果、打撃板が「製砂機のハンマー」の「製造」にのみ使用する物であることを認め、間接侵害成立（侵害）とした。

後述する本質的部分論からみると、打撃板は登録実用新案（特許発明）の本質的部分の1つであると思われるが、これ1つの交換では、「製造」ではないとしたのである。その一方で、同判決は、対価というものを基準にして、再製造（再生産）性を認めているのである。

### ③松尾説

これに対して、松尾和子弁護士は、上記「製砂機のハンマー」事件評釈（注8）において、「しかし、従来例からみると、打撃板を独立して簡便に取替え可能としたところに考案の課題と目的があったのであるから、このような打撃板の考案上の価値は、本件考案にとり主要な構成部分であるとみななければならない。このような打撃板と、その取付体及びアームとの組合せが一体として考案の実体を形成する以上、打撃板は本件考案に本質的な要素である。従って、本件打撃板の取替えは、『製造』行為であると結論しなければならない」とし、「主要構成部分が一ヶである必要はないし、摩耗が前提とされる物品につき、摩耗部分である打撃板の容易な取替えを考案の目的とするものであるから、消耗品であることは、考案の主要部分であることの認定を妨げるものではない」とする。さらに、「本件考案者は、従来より安価で安易な取付体とアーム及び打撃板の組合せを考案し、実用新案権を取得できたのである。もし、それにも拘らず、打撃板について独占的に製造販売することが許されないとするなら、考案のまさに本質について代償を受け得ないことになる。」として、近年でいう「特許発明の本質的部分」の考え方に近い考え方を表明されており、注目に値する。

### ④裁判例～コニカ「フィルム一体型カメラ」仮処分事件

次に、「フィルム一体型カメラ」仮処分事件（注9）をみていくこととする。同事件は、債権者の製造、販売に係るフィルム一体型カメラの使用済みプラスチック製カバー部分を使用して、別に購入したフィルムと乾

電池を充填した詰め替え製品を販売した債務者の行為について、債権者が債務者に対し、債権者の有する実用新案権及び意匠権に基づいて、販売行為等の差止め等を申し立てた事案であった。

同事件において、決定は「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ものと解される」と説示し、これにより、「債権者製品の客観的な性質、取引の態様、通常の利用形態等に照らすならば、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使用が予定された商品であることが明らかである。これに対し、債務者の販売等の行為は、本件各考案及び本件登録意匠の実施品である債権者製品の使用済みの筐体にフィルム等を装填したものを販売する行為であって、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るということが出来る」と説示し、販売の差止め等を認容している。

同決定の説示は、その後の議論で、消尽アプローチとよばれるものに近く、キヤノンインクタンク事件の第1類型に近いもののように思われるが、「権利者が…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」という判断基準である点でそれらとは若干異なるようにも思われる。そしてこの基準は、権利者の意思が侵害の成否に関係する点で、消尽というものの本来の意義から考えると、若干問題があるように思われる。権利者が使い捨てだと設計すればそれを超える使用はすべて侵害だというのは、その後のキヤノンインクタンク事件最高裁判決の第1番目の事実認定（「穴を開ける行為」の説示）に相通ずるが、これは若干問題があるのではないだろうか。

### ⑤裁判例～富士写真フィルム「使い捨てカメラ」事件

また、同時期に起きた富士写真フィルム「使い捨てカメラ」事件（注10）もまた、原告の特許権、実用新案権及び意匠権の実施品として販売した「使い捨てカメラ」につき、これを購入した一般消費者が使用後に現像所に持ち込んだものをフィルムを詰め替えるなどして再度使用ができるようにした製品を被告らが製造・販売等している状況で、原告らは特許権等の侵害を理由に差止等を求めた事案である。

同事件において、判決は、「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。…特許製品が効用を終えるべき時期は、特許権者ないし特許製品の製造者・販売者の意思により決められるものではなく、当該製品の機能、構造、材質や、用途、使用形態、取引の実情等の事情を総合考慮して判断されるべきものである」と説示し、また、「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も、特許権者は、当該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。ただし、このような場合には、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である」と説示した。これはその後のキャノンインクタンク事件高裁判決の第1類型及び第2類型に類似している。

そして、判決は、対象特許製品における、特許権（a）、実用新案権（b）ないし（d）及び意匠権（e）ないし（g）については効用を終えたとし、同じく意匠権（e）ないし（g）に関しては、意匠の本質的部分を構成する主要な部材を交換したとした。したがって、両方の理由で被告ら行為は侵害であるとし、原告の差止請求等を認容した。

本判決における「効用を終えた」については、使い捨てであることが「社会一般における共通認識」であるから、「社会通念上、その効用を終えた」という。たしかにここでは、原告の意思どおりではないのだろうが、

原告の意思による商売の方法が市場に受け入れられれば結局侵害になるという点でやはり原告の意思が影響することになると思われ、やや、問題があるような気もしないではない。いわゆる「本質的部分」論のみで侵害認定するほうが適切だったのではないかとも思われる。

#### ⑥滝井説

滝井朋子弁護士は、上記④のコニカ「フィルム一体型カメラ」仮処分事件の評釈を行っておられる（注11）。ここでは、筆者と同様の懸念を持たれているようであり、やはり同事件の説示が、特許権者の意思が侵害の成否にかかわることを批判しておられる。一方、同弁護士は、同時期にあった上記⑤の富士写真フィルム事件の説示も採りあげられており、同弁護士は、「このように、権利者が流通においた権利実施品が、その権利実施品としての物の効用を終えた後に、その残骸を利用して元の権利実施品たる物の効用を復活させる行為、及び権利の本質的部分を構成する主要部材を新たなものに交換して元の権利実施品たる物を復活させる行為は、いずれも、引用別件判決が、権利消尽効の消滅する再抗弁成立の場合として述べているが、これ等は正に権利の実施品を『生産する』行為であると評価されるべきである。」とし、富士写真フィルム事件のほうを支持されておられる。そして、「生産する」行為であるがゆえに侵害である旨を説いておられると解される。この二者では、富士写真フィルム事件のほうを支持するのは筆者も同感である。

#### ⑦アシクロビル事件（地裁判決、高裁判決）

次に、アシクロビル事件を見てみよう（注12）。同事件では、被告が原告製剤を購入し、この錠剤からアシクロビルを抽出した。その手順は、精製水を加えて攪拌することにより錠剤を崩壊させて、アシクロビル粗固体等を得た上、更にそのアシクロビル粗固体を精製してアシクロビル精製品を製造し、そして、被告は抽出された右アシクロビル精製品を再結晶させて、薬品を製造・販売したのである。この状況下で、原告が、被告に対して、特許権侵害を理由に、損害賠償等を求めた事案である。

地裁判決は、上記⑤の富士写真フィルム「使い捨てカメラ」事件と同様の基準を示したうえで、「前述のとおり、本件特許延長に係る本件特許発明は、アシクロビルという物質自体を内容とするものであるところ、原告製剤が被告製剤に加工されても、含有されるアシクロビル自体には何らの変化も生じておらず、被告製剤に含有されるアシクロビルは原告製剤に含有されていたアシクロビルそのものであるから、原告製剤と被告製剤との間で同一性が失われたということはできず、被告…の行為をもって特許発明についての「生産」ないし「再製」に当たるといってもできない」とし、侵害ではなく、消尽を認め、原告の請求を棄却した。

続いて高裁判決は、「当該特許発明の主要な構成に対応する主要な部品を交換するなどして、修理等の域を超えて、実施対象を新たに生産するものと特許法上評価される行為、すなわち、特許発明の主要な構成に対応する主要な部品の交換等により、特許権者等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ではできず、特許権者等が本来専有する実施権である、特許発明の実施対象を生産する行為に該当し、この新たな生産行為について、当該特許権の効力が及ぶのは当然というべきである。…特許製品を適法に購入した者といえども、特許製品を構成する部品や市場で新たに購入した第三者製造の部品等を利用して、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、特許権を侵害することになるのは当然というべきである」としたうえで、「被告製剤に含まれるアシクロビルは、原告製剤に含まれていたアシクロビルそのものであって、アシクロビルについて何らかの化学反応が生じたり、何らかの化学反応によりアシクロビルが新たに生成されたりしたわけではないのであるから、被控訴人…の行為についてみると、本件特許発明の実施対象であるアシクロビルを新たに生産したものと評価することはできないのである」として、やはり、侵害ではなく、消尽を認め、控訴を棄却した。

高裁判決においても、原判決同様、物質特許としての発明対象物（物

質)はなんら再生産されず、当該物質は変化させられることのないままに転売されているため、消尽は成立しており、非侵害であるとしている。

かかる事件において原告物質は何ら変化しておらず、いわば物質に対する“加工・交換”はないわけであるから、地裁・高裁、いずれも結論は妥当であろう。

#### ⑧キヤノンインクタンク事件地裁判決

その後、キヤノンインクタンク事件(注13)が、この消尽と加工・交換の問題との関連で注目された。同事件は、「液体収納容器」との名称の発明について特許権を有する原告が、原告が適法に第一譲渡をしたインクタンクの使用済品を回収し、これに穴をあけ、洗浄をし、インクを再注入し、インク供給口に栓をするなどした再生品を日本に輸入して販売する被告に対して、差止請求訴訟を提起したものである。

その地裁判決(注14)は、同事件では消尽が成立しており、非侵害であるとした。同事件地裁判決が示した枠組みは、「特許権の効力のうち生産する権利については、もともと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するもの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。…新たな生産か、それに達しない修理の範囲内かの判断は、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る」とした。そのうえで、特許製品の構造等、特許発明の内容、取引の実情等を検討して、新たな生産ではなく、消尽が成立して、非侵害であるとした。

同事件では、インク自体は特許された部品ではないこと、リサイクル志向の高まり、などを理由にして消尽を認めたと、特許発明の本質的部分の考慮がなされるべきだったし、リサイクル志向を理由にして侵害判断するのは疑問であると筆者は考えるところである。

#### ⑨キヤノンインクタンク事件高裁判決

次に、上記⑧の控訴審として、キヤノンインクタンク事件高裁判決が注

目された（注15）。同事件の控訴審は理論面・実務面ともに関心も高く、知財高裁の大合議事件として行われたが、同事件高裁判決は効用を終えたかどうかによって判断を行う第1類型と特許発明の本質的部分を加工・交換したかどうかによって第2類型によって判断を行い、これのどちらか一つに該当した場合は権利行使できる旨を説示した。その上で、本事件においては、構成要件Hと構成要件Kを再製するものであるから、第2類型に該当するがゆえに侵害であり、権利行使できると説示したのである。

筆者はかかる説示は概ね妥当であると考えており、筆者の考え方は、後述する6（2）で示すとともに、本判決の説示の妥当性についても検討することとしたい。

#### ⑩キヤノンインクタンク事件最高裁判決

さらに、その後上記⑧⑨の上告審として、キヤノンインクタンク事件最高裁判決が注目された（注16）。同判決では、「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」に権利行使できると説示し、その判断基準は、「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」と総合考慮型の判決となった。

本事件でこのような最高裁判決が出たことにより、消尽と加工・交換の関係が問題となった場合は本判決の枠組みに拘束されることになる。

しかしながら、本判決は総合考慮型の判決であり、予測可能性が少ないという問題がある。また、同判決は、基本的な解釈の方針が示されているだけであり、個々の考慮要素がどのように消尽か侵害かの判断に結びつくのかが不明でもある。したがって、個々の考慮要素を考える際は、同事件高裁判決の判断枠組みもまた参考にし、考慮要素の判断については、同高裁判決もまだ先例的価値があると解される（参考＝後掲注23文献等）。

とはいえ、同最高裁判決は、同高裁判決の第1類型と第2類型を別途独立に判断するのではなくて、第1類型と第2類型の両方とも同じ枠組みの中で比較考量して判断すべきとするものであると解される（参考＝後掲注

23文献等)。

なお、同判決は、基準の中に、「製造」なる語が含まれているが、これに「生産」の語と異なる意味をもたせたいのだとすれば(注17)、不適切な用法であろう。「製造」の語は「生産」の語の下位概念であり、包含される語であるから、包含される部分においては同義語なのである。また、実用新案法や意匠法では「製造」の語が使われているのである。これは特許法の対象に動植物等が含まれるため、その点で用語を使い分けられていると言われている(注18)。この用法だと、動植物について本基準が適用されるかの疑義が生じるし、本基準が実用新案法や意匠法に適用できるかの疑義も生じるのではなかろうか。

#### ⑪近年の解釈論の議論について

では、かかるキヤノンインクタンク事件地裁判決以降の解釈論について検討してみたい。

横山久芳教授は、「消尽アプローチ」なる考え方と「生産アプローチ」なる考え方とでこの問題の結論を出すべき旨を述べる(注19)。同教授は、かかる問題につき、消尽アプローチ、生産アプローチの両面から検討できることを述べる。そして、キヤノンインクタンク事件地裁判決は、生産アプローチからの判決であること、同高裁判決は、第1類型が「消尽アプローチ」であり、第2類型が「生産アプローチ」であることを述べる。また、一方で、同最高裁判決を「生産アプローチ」とみる見解があるが、同高裁判決の第1類型に類似したものと考えることもできる旨をいう。

加えて、同高裁判決の説示では、製品に実質的な「生産」行為が行われてない、使い捨て注射器の再利用なども第1類型にて侵害たりうる旨を述べる。

そして、同最高裁判決の基準は、「原審の第1類型の発想を基礎としつつ、第2類型を考慮要素として取り込んだもの」であるとする。

次に、田村善之教授は、キヤノンインクタンク事件最高裁判決の説示について、本質的部分論(第2類型)について、「消尽理論の趣旨が取引の



特許権の消尽と加工・交換～判例評釈「薬剤分包用ロールペーパー」事件（帖佐） 69  
安全にあることに鑑みると…疑問が残る。」とし、「予めクレームで公示しておけばよかつたはずであ」ることもまた第2類型批判の理由とする。そして、同教授は、同高裁判決がいう第1類型のみで侵害該当性を判断すべきである旨をいう（注20）。

また、玉井克哉教授も、「特許製品の一部が全体より寿命が短く、交換できるように設計されているとき、その部分を交換したり補修したりすることは、特許権を侵害しない。このことは、その部分が特許発明全体にとって本質的な重要性を有するか否かとは関わらない。…特許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、その製品を再度使用するために部品を交換したり加工を加えることは、特許権侵害に該る。社会通念上当然とされる使用方法を逸脱して特許製品を使用することも、同様である。」（注21）として、やはり第1類型中心に考え、第2類型の適用を否定する。第2類型の場合、本質的部分のみの加工・交換のみでは特許請求の範囲すべての実施になっていないこと、等を同類型否定の理由とするが、疑問がある。この点については後に検討したい。

一方で、角田政芳教授は、利用者の利用により特許請求の範囲の外に位置するようになった物を再び特許請求の範囲の内に戻すように加工・交換することは侵害になるとする（注22）。この場合は、特許請求の範囲に記載された部材の1つであればどのような部材であっても、これを交換するような場合は特許権侵害となる。これにも若干の疑問がある。

一方で、キャノンインクタンク事件最高裁判決で最高裁調査官であった中吉徹郎判事は、同判決について「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というだけで特許製品との同一性の有無、特許権行使の可否が決定されることになるのは相当ではないと考えたからではないかと推測される。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、取引の実情等を総合考慮することにより、例えば、加工や交換がされた部材の経済的価値が僅少である場合や、当該部材だけがその本来の耐久性により当初から消耗品として交換することが予定

されている場合などにおいて、特許権行使を否定し得るようにして、特許権者に対する排他的利得の機会の保障の有無や特許権者による利得の必要性をより具体的に勘案し、事案に応じた妥当な結論を導き得るようにしたものである」(注23)とする。よって、このような理由によって二重の基準をやめ、第1類型、第2類型をも比較考量し、ひとつの総合考慮型の判断基準にしたということなのだろう。そして、「消尽論の趣旨からすれば、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という場合でも、それ以外の事情を考慮して特許権行使を否定することができるという考え方も十分にあり得るところである」(注23参照)ともいう。しかし、消耗品として交換する予定のものであっても特許対象物を再生する意義をもつのであれば特許権侵害に該当するだろうし、交換部分が僅少である場合であっても、損害額等で調整を行えばよいわけであるから、その点、疑問はある。

加えて、「総合考慮という手法を採ることから直ちに予見可能性を欠くものと評価するのは、早計に過ぎると言わざるを得ないであろう」ともいうが、たしかに判例が十分に蓄積されれば予見可能性はあるとは思いますが、そこに至るまでがまだ時間がかかると思われる。また、後述するが、本判決をどう位置付けるかの問題もあり、また、誤った適用がされたと思われる下級審裁判例も先例になっていく可能性があることを考えると、相当期間予見可能性がない状態が続くと思われる。したがって、必ずしも総合考慮型でよいともいえないのではなかろうか。

以上、いくつかの説を挙げたが、この消尽と加工・交換の問題については多数の論考が存在する(注24)。しかしながら、なかなか、この問題についての考え方の統一はまだなされていないという感はある。

#### (4) 商標権の消尽と加工・交換の議論

なお、本事件では商標権の消尽についても問題となる。登録商標を付した正規品を正当権利者が譲渡した後、この正規品の部材を加工・交換したにもかかわらず、正当権利者の登録商標を付したまま転売するような場合

に侵害が成立するかどうかの問題がある。この場合には、商標的使用の観点で、すなわち、商標の出所表示機能や品質保証機能を害さない使用かどうかで判断するのが通例である。

たとえば、Nintendo 事件においては（注25）、Nintendo の正規品のテレビゲーム機に改造を加えて、原告の登録商標をそのまま付して、転売した事案について、「出所表示機能が害されるおそれがある」、「品質表示機能が害されるおそれがある」として侵害を認定した。この考え方は商標権侵害の事案については支持されており、通説的見解になっているといつてよいだろう。

このように、商標権侵害訴訟の場では、商標機能論による侵害認定が行われており（注26）、本事件の事案においても比較的解決は容易であると思われる。

## 5. 本件特許権の内容（特許第 4194737 号）と技術論

次に、本件特許権（注27）の内容を検討し、技術論について考えてみたい。特許請求の範囲の内容、発明の技術的意義を考えることによって、特許発明の本質的部分の検討につながり、その検討が消尽か侵害かを考えるのに必要であるからである。

### (1) 特許請求の範囲について

まず、特許請求の範囲だが、本件特許権は請求項 1 及び 2 から成り、問題となった請求項 1 は次のように分説できる。判決のとおり分説すると、

A＝非回転に支持された支持軸の周りに回転自在に中空軸を設け、中空軸にはモータブレーキを係合させ、中空軸に着脱自在に装着されるロールペーパーのシートを送りローラで送り出す給紙部と、2つ折りされたシートの上にホップから薬剤を投入し、薬剤を投入されたシートを所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシールする加熱ローラを有する分包部とを備え、ロールペーパーの回転角度を検出するために支持軸に

角度センサを設け上記中空軸と上記支持軸の固定支持板間で上記中空軸のずれを検出するずれ検出センサを設け、分包部へのシート送り経路上でシート送り長さを測定する測長センサを設け、ロールペーパーを上記中空軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパーと中空軸が接する端に設け、角度センサ及び測長センサの信号に基づいてシート張力をロールペーパー径に応じて調整しながら薬剤を分包するようにし、さらに角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパーと上記中空軸とのずれを検出するようにした薬剤分包装置に用いられ、

B＝中空芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパーとから成り、

C＝ロールペーパーのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与するために、支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能であって、その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し、

D＝その磁石をロールペーパーと共に回転するように配設して成る

E＝薬剤分包用ロールペーパー。

となる。

なお、同請求項を読むうえで注意しなければならないと思われるのは、上記構成要件Bは「中空芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパーとから成」っているのであるから、上記構成要件のEがいう「薬剤分包用ロールペーパー」とは、「薬剤分包用ロールペーパーユニット」とでもいうべき意味であり、注意が必要であろう。すなわち、「ロールペーパー」の語は紙単体を指しているが、「薬剤分包用ロールペーパー」の語は紙が芯管に巻かれたユニットの状態を指していると考えなければならないと解される。

## (2) 発明が解決しようとする課題、及び、発明の効果について

まず、発明が解決しようとする課題であるが、明細書0009段落（発

明が解決しようとする課題）「しかし、回転支持軸上のセンサではロールペーパーのシートを繰り出す際の張力の程度によっては回転支持軸と中空芯管との間に回転のずれが生じることがあり、ロールペーパーの回転を正確に検出するためにはロールペーパー自身の回転を直接検出する必要があり、回転支持軸上のセンサによる方法は必ずしも~~必ずしも~~適当ではない。」との記載にあると解される。すなわち、回転支持軸上のセンサではロールペーパーの回転を正確に検出できないがゆえに、（ロールペーパーを巻いた）中空芯管自体にセンサ（の一部＝磁石）を配置するということであろう。

発明の効果については、明細書0068段落に記載があり、ここでは、「以上詳細に説明したように、薬剤分包装置に用いられるこの発明の薬剤分包用ロールペーパーは、中空芯管とこれに巻付けたロールペーパーとから成り、シート巻量が検出できる位置に配置した磁石を支持軸の角度センサで検出してシート張力の調整を可能とするものとしたから、簡易な構成のロールペーパーであって、これを薬剤分包装置に用いることによりその分包作用において耳ずれや裂傷のない分包作用を実現できるという利点を得られる」とする。つまりシート巻量を上記磁石、角度センサを用いて検出し、シート巻量に応じてシート張力をかえるのだと考えられる。

### (3) 本件特許発明の意義

以上の点から本件特許発明の意義について考えるならば、分説Aについては用途について示しているのみであり、物の構成を示しているのではない。一方、分説Bについては本件対象物が中空芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパーとから成ることを示しており、その結果、分説Eは上述したように、「薬剤分包用ロールペーパーユニット」とでもいうべき意味となる。したがって、所定の中空芯管とこれに薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパーとがセットになったユニットこそが本件発明の対象物になることとなる。

一方、この発明の本質的部分（要部、特徴的部分）は分説Dとなろう。この発明のポイントはロールペーパーと共に回転するような形で中空芯管に

磁石を配置したことである。この磁石があることによって、シート巻量が検出できる位置に配置した磁石を支持軸の角度センサで検出してシート張力の調整を可能とするから、その分包作用において耳ずれや裂傷のない分包作用を実現できるという利点が得られるというのが発明の趣旨である。

そうだとするならば、本件特許発明においては、「薬剤分包用シートをロール状に巻いた」ロールペーパーすなわち紙単体は技術的意義がまったくないものである。すなわち、中空芯管の磁石こそが特許発明の本質であり、中空芯管に磁石をつけることを発明したことにより、本件特許が付与されたものである。かかる磁石つき中空芯管の発明に対して本件特許発明は外的付加としての「ロールペーパー」が追加されることにより限定されたものにすぎない。磁石つき中空芯管が特許になる以上、「ロールペーパー」が外的付加されても特許性はあるのであるが、この点を認識しておくことが必要であろう。

以上のように、本事件の対象特許における特許発明の本質的部分は磁石つき中空芯管、いうなれば中空芯管に磁石を付したことである。ここに磁石を付したことにより、機械の固定部分（支持軸）にあるホール素子と連携させることによって角度センサとして働くことができ、回転角ひいては（正確な）シート巻量が検出できるからである。また、シート巻量を検知してこれによりシート張力を調整するのは公知であると解されるからである。本件では、こういったことを吟味しつつ、消尽の検討をすることが必要であると思われるところである。

## 6. 検討

それでは、本判決について検討を加えたい。

### (1) 第一譲渡の成立について

特許権の消尽は、特許製品の有効な第一譲渡が前提となる。判決はこのことを説明したうえで、事実認定において、顧客に対する「薬剤分包用

特許権の消尽と加工・交換～判例評釈「薬剤分包用ロールペーパー」事件(帖佐) 75  
ロールペーパー」(ユニット)が、巻かれている紙については譲渡であるが、巻きつけられている芯管については、返還を前提としていることを指摘し、貸与であることを指摘している。したがって判決は、芯管について有効な第一譲渡がなく、いまだ中空芯管(芯管)の所有権がXにあることを説示しており、結果、消尽の前提を欠くことを理由に、消尽を否定し、Yの行為が特許権侵害であることを認定した。

しかし、この説示には疑問がある。

たしかに、消尽の前提は有効な第一譲渡であり、有効な第一譲渡がなければ、消尽が否定されることは学説も指摘するところである(注28)。また、判例も第一譲渡の欠如を理由に消尽を否定したのものがある(注29)。

だが、本事件の事実認定において譲渡を否定してよいのだろうか。

思うに、筆者は、Yが入手した使用済みの芯管は、Xが顧客に販売した「薬剤分包用ロールペーパー」(ユニット)の残りの芯管がさらにYに譲渡されたものであるが、その芯管については、Xから顧客に対しての黙示の譲渡意思があると考ええる。したがって、芯管についても「薬剤分包用ロールペーパー」(ユニット)の販売時に適法な譲渡が成立しており、したがって(その後の事情いかんによっては)消尽が成立しようと考えるところである。

たしかに事実認定では、Xは貸与意思を表明し、芯管は貸与であり、第二譲渡等を禁止し、かつ、回収する意思を表明しているといえよう。そして相当数の顧客も承諾の意思表示をしているともいえよう。また、当該製品や製品の梱包箱にもその旨が記載されているという。また返却があった場合にポイント付けもしているという。

しかしながら、このような場合の商慣行からすれば、購入した者は、返還が奨励されていることは認識するかもしれないが、絶対的に返還が必要であるとまでは考えないのではなかろうか。返還すべしというXの意思や要求は、それくらい弱い規律であるとしか認識されていないのではないか。例えるならば、ビールその他の飲料の瓶の回収活動程度の認識なので

はなかろうか。つまり、Xが回収活動をしていることを認識し、多くの者がそれに協力するが、それは一定程度の義務であり、絶対的な必須の義務とは考えないのではなかろうか。したがって、「薬剤分包用ロールペーパー」(ユニット)を購入し、使用済芯管を転売した顧客も結局は譲渡を受けたと認識したがゆえに、芯管を第三者に譲渡したのではあるまいか。

このように考えるならば、現実に返還を受けた芯管については、Xが貸与の意思を示したのに対して、顧客も貸与であることを受諾したと評価できるから、貸与の契約が成立し、そのとおり履行されたことがみてとれる。しかしながら、返還されず、さらに第三者に譲渡された芯管については、Xは貸与の意思を示しているのに対し、顧客は譲渡を受けたとの意思がみてとれるのである。したがってそこには貸与の契約は成立していないのではないだろうか。

判決によれば、実に97%超の芯管が返却・回収された旨が事実認定されている。しかしながら、このパーセンテージの高さは残る3%未満の芯管に貸与契約が成立していることの理由にはならないのではないか。かかる3%未満の芯管に係る顧客は譲渡を受けたとする意思があるわけであるから、この少数の客には貸与契約が成立しなかったというだけではなかろうか。

もっとも、X側の意思が貸与であり、顧客側の意思が譲渡(を受けたこと)だとするならば、譲渡契約もまた成立していないこととなる。しかしながら、Xは「薬剤分包用ロールペーパー」(ユニット)を販売した顧客のうち、かかる3%未満の芯管を返還しなかった者らにとりたてて民事上の返還請求をしているわけではないことがみてとれる(顧客であるから行いにくいのはあるだろう)。また貸与契約であることを確認して芯管の占有を移転したが、返還をせずにこれを第三者に転売した者はこれが故意である場合は横領罪(刑法252条)にもなりえよう。しかしながら、Xは顧客に対して、刑事的対応、すなわち告訴等をしている様子もない。

このようなことを総合考慮するならば、3%未満の芯管に係る顧客から



第三者に譲渡された芯管については、戻ってこなくてもやむをえないとする黙示の意思がXにあるとみてとれないであろうか。そうなれば、戻ってこなかった芯管については黙示の譲渡の意思があるとみることができるのではなかろうか。したがって、この戻ってこなかった芯管については黙示の譲渡契約が成立しているといえるのではなかろうか。

よって、筆者は、かかる転売された3%未満の芯管に係る顧客とXとは有効な譲渡契約が成立しており、有効な第一譲渡があったと考えるところである。したがって、その後の状況しだいでは、消尽の成立する余地があり、ここを貸与だと断定して、その後の消尽を認めない判決の立場は必ずしも妥当ではないのではなかろうか。

一方で、このように有効な第一譲渡があったと解することはXにとって酷ではないかとの考え方もあろう。しかしながら、ここで、消尽が認められる理由について考えてみたい。国内消尽が認められる3つの根拠は最高裁判例によれば①社会公共の利益との調和、②特許製品の円滑な流通、③特許権者が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、ということである（最三判H9・7・1民集51巻6号2299頁／BBS事件最高裁判決）。このうち、①社会公共の利益との調和は特許権を制限しうる理由であるから、実質的な理由としては、上記②③になる。このうち、上記②特許製品の円滑な流通という観点からみるならば、転売を受けた者（たとえばY）にとって転売禁止の表示があるかどうかは消尽の可否には関係がない。特許権者の意思が消尽に影響することとなるからである。そうなると、貸与である旨の表示は第二譲渡（第二の占有移転）以降は考慮する必要はないのではなかろうか。その貸与の表示があるかどうかは消尽の可否には関係しない。同様の理由からである。したがって表示には関係なく、消尽の可否は有効な第一譲渡があったかどうかである。従って黙示ではあっても有効な第一譲渡があれば表示は消尽には関係なくなるのである。

一方、第一譲渡であるが、上述のとおり黙示の許諾があり、また、上述

のとおりゆるい規制と解されるため、譲渡は成立しているということによって解される。

一方で、③特許権者が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という条件であるが、この点、権利者が貸与の意思であるのに、譲渡を認めることは十分な利得を得ることなくして、その後の利得を得る機会を失わせているため、特許権の権利行使を妨げており不合理であるとの意見もありえよう。しかしながら、本件の場合、芯管の回収率をXが認識していることがある。したがって、その回収率に応じて、戻ってこなかった場合の芯管についてのコストが代金に上乘せされていると考えられるのである。また、ポイント制というのは実質的な値引きであるから、芯管を返還したらその分の代金が戻る、つまり安い価格になっているとみてとれるのである。となると、芯管を返還しない場合、高い対価を払っているとみることができ、結果的に第一譲渡に係る利得は受けることができているのではないか。

また、本事件の特殊事情として、Xによって、芯管の円周側面にも、貸与である旨、芯管を回収する旨、第三者の芯管への譲渡・貸与は禁止である旨が記載されているという。しかしながら、国内消尽に関しては、転売を禁ずる旨の説明を商品につけてもそれは消尽を否定する根拠になりえないとする説が通説である（注30）。したがって、上記にも述べたが、このような内容が芯管に記載されていたからといって、貸与を認識させ、転売を禁止する根拠にはならないのではあるまいか。

以上の点からみて、本事件においては、Xからは貸与であるとの主張があるが、現実に返還された芯管については貸与であるが、返還されない芯管については、芯管にも有効な第一譲渡（黙示の譲渡）があったと解し、その後の状況いかんによっては消尽が成立する余地があると筆者は考えるところである。

## （2）キヤノンインクタンク事件高裁判決から考える特許権の消尽該当性

以上、筆者は、本事件については、第一譲渡が成立しているとした。これに基づき、Yの行為につき特許権非侵害か侵害か、すなわち、依然として消尽により権利行使できない場合か、権利行使できる場合か、について考えていきたい。

まず、キヤノンインクタンク事件の高裁判決（注31）の枠組みをもって考えてみたい。もっとも、同判決は同事件最高裁判決の登場により、改められたと考えられているが、同事件の第1類型、第2類型の考え方は、そのまま同事件最高裁判決の総合考慮のための要素となるとする考え方が有力説であり（注32）、筆者もそのように考えるため、まずは、かかる高裁判決による検討からはじめることとする。

キヤノン高裁判決は、上述のとおり、第1類型を「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」とし、第2類型を「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」としている。そして、第1類型又は第2類型に該当する場合には、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できる旨を規定している。以下、みていくこととする。

### ①第1類型的考慮要素について

まず、本事件における第1類型的考慮要素の該当性を検討しよう。

本判決においては、最高裁判決がいう、「特許製品の属性」として、効用について説示している。ここでは、「原告製品及び被告製品の分包紙が消耗部材であるのと比較すれば、芯管の耐用期間が相当長いことは明らかである。他方で、分包紙を費消した後は、新たに分包紙を巻き直すことができない限り、製品として使用することができないものであるから、分包紙を費消した時点で製品としての効用をいったんは喪失するものであるといえる」として効用を終えたとしている。

また、「原告製品は、病院や薬局等で医薬品の分包に用いられることから高度の品質が要求されるものであり、厳密に衛生管理された自社工場内で製造されていることが認められる。同様に…被告製品も、被告が製造委託した工場において高い品質管理の下で製造されていることが認められる。これらのことからすれば、顧客にとって、原告製品（被告製品）は上記製品に占める分包紙の部分の価値が高いものであること、需要者である病院や薬局等が使用済みの芯管に分包紙を自ら巻き直すなどして再利用することはできないため、顧客にとって、分包紙を費消した後の芯管自体には価値がないことも認められる」というのである。

そして、「そうすると、特許製品の属性としては、分包紙の部分の価値が高く、分包紙を費消した後の芯管自体は無価値なものであり、分包紙が費消された時点で製品としての本来の効用を終えるものということができる」と結んでいる。

つまり、本事件で芯管に巻かれた分包紙を費消する行為は特許製品の効用を終えた、といているのである。

一方で、キヤノン高裁判決における第1類型の判断は次のようになっている。

「控訴人製品がインクジェットプリンタに装着されて使用され、当初充填されていたインクがすべて費消された場合には、それ以上の印刷をすることができない。インク費消後の使用済みの控訴人製品は…最初に充填されたインクは存在しなくなっているが…インク以外の構成部材には物理的な変更は加えられておらず、インクを改めて充填すれば、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なのであるから、インク収納容器として再度使用することは可能な状態にあるものと認められる。そして、インクは正に消耗部材であるから、控訴人製品のうちインクタンク本体に着目した場合には、インク費消後の控訴人製品にインクを再充填する行為は、インクタンクとしての通常の使用の下における消耗部材の交換に該当することとなる。」

「インク費消費後の控訴人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利用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いわざるを得ない。」

つまり、キヤノン高裁判決では、特許製品の効用は終わっていない、といっているのである。つまり、「特許製品の効用」を終えたかどうか、すなわち、横山説にいうところの消尽アプローチでは、同じ消耗品についての判断において、正反対の、180度異なる判断を行っているのである。これらのどちらが正しいのであろうか。

第1類型は特許発明の内容でなく製品の効用でみるのであるから、特許発明を抜きにして両者の対応関係をみると、キヤノンインクタンク事件のインクに対応するのが、本事件における分包紙であり、空になったインクタンク本体に対応するのが、本事件における芯管であると解される。

すなわち、「特許部分」の考慮を抜きにすれば、両事件とも、「特許製品」は「機械の一部分+消耗品部分」となっており、同じ関係なのである。にもかかわらず、両判決では、180度異なる逆の結論となっているのである。

思うに、かかる第1類型の欠点として、「特許製品」の語がある。「特許製品」をどのように考えるかで、消尽か消尽でないか、いずれの結論も導けることになりそうである。「特許製品」というのは製品全体を指すということであるが、特許発明の内容を考えないため、「特許製品」をどのようにみるかは非常に難しい。

また、「効用を終えた」という概念も、何をもって、何を基準に効用を終えたか、ということがきわめて不明確ではなからうか。ここでも判断を難しくしている。

本事件においては、顧客からみれば価値があるのはたしかに分包紙の部分であり、判決における事実認定でも分包紙の部分に厳重な品質管理がなされ高い付加価値があることが強調されており、したがって、分包紙が費消した後は「効用を終えた」と本判決はいうのである。

しかしながら、同様のことはインクにもいえ、顧客からみれば印刷のためにはインクが欲しいのであって、インクにこそ付加価値があるのである。キヤノンインクタンク事件の事実認定にはないが、インクジェットプリンタのインクはどのようなものでもよいわけではなく、所定の仕様のインクジェットヘッドの熱で安定してインクを飛ばせること、紙に着弾した際に美しく着弾すること、加えて、印刷後にインクが紙から落ちるなどせず、安定して印刷状態を保つこと等がインクの条件として課せられるのである。となると、インク成分の組成は限定されるし、インクの品質管理もきっちりなされるべきこととなる。この点、何ら分包紙と異なるところはないのではないか。

そこまで考えたうえで、本事件とキヤノンインクタンク事件、いずれの「効用を終えた」が正しいのであろうか。

本事件における芯管と分包紙、キヤノンインクタンク事件におけるインクタンク本体とインク、いずれも利用者からみれば、分包紙やインクの価値が高からう。利用者は分包紙やインクを使用したいがために購入するのであり、それがなくなった芯管やインクタンク本体は利用者からみて価値のないものとなるからである。

しかしながら、本事件における芯管やキヤノンインクタンク事件における芯管は、対象となる機械の構造の一部となっており、これがなければ機械は（正常に）動作せず、いわば縁の下の力持ち的な意義を持つ部位であることも確かである。つまり、機械の構造という観点からみれば、芯管や

空のインクタンク（スポンジ、電気回路等が入っている）も機械の一部であり、依然として価値をもつのであり、インクのほうがむしろ消耗品であり、補充可能であるともいえよう。

思うに、「特許製品」、「効用を終えた」を考えるうえでは、利用者にとつての価値のみではなく、機械動作における価値をも考えて、「特許製品」、「効用を終えた」を考えなければならないのではなからうか。

そのように考えるならば、「特許製品」については、同事件におけるインクタンク本体の役割や、本事件における芯管の役割も重要視して考えるべきなのではなからうか。

そう考えた場合、分包紙は利用者からみれば価値が高いのかもしれないが、やはりキヤノンインクタンク事件がインクについていうように分包紙は「消耗部材」に該当すると考えるべきであり、芯管は当然に再度使えるのであるから、「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」ということになるのではなからうか。以上のように考えると、キヤノンインクタンク事件における「効用を終えた」の判断のほうが正しいように思われるところである。

## ②第2類型的考慮要素について

続いて第2類型的考慮要素について考える。本判決はあくまでキヤノンインクタンク事件最高裁判決の説示をもとに認定していることもあり、第2類型に関連する説示はない。とはいえ、キヤノンインクタンク事件高裁判決の考え方でいけばどうなるであろうか。

同事件高裁判決の説示は、「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」である。すなわち、特許発明の本質的部分を再構築する行為が、特許発明の効果を失っている物に再度の効果を与える行為と評価され、特許請求の範囲に係る物の再生産に該当すると評価されるがゆえに侵害だといえるのである。

この考え方を適用する場合、本事件における「特許発明の本質的部分」

には何が該当するであろうか。分包紙ではないのは明らかである。分包紙は特許請求の範囲をみれば、その構成要件の一つとなっている。しかしながら、分包紙は本発明の課題を解決したり、効果を奏させたりすることにはまったく関係していないのである。したがって、本特許発明の観点からみれば、分包紙はまったくもって本質的部分たりえないということになる。

上記5で検討したとおり、本特許発明の本質的部分は、中空芯管に磁石を設けたことである。これを特許請求の範囲でいえば、

D=その磁石をロールペーパーと共に回転するように配設して成る部分である。

「その磁石をロールペーパーと共に回転するように配設」するためには、本事件の構成においては、費消してしまう分包紙（ロールペーパー）自体に（センサの一部としての）磁石を配設することはできないから、芯管に配設するしかない。よって上記の帰結となろう。

そして、それがなぜ本質的部分になるかといえ、すでに述べたが、明細書0009段落（発明が解決しようとする課題）「しかし、回転支持軸上のセンサではロールペーパーのシートを繰り出す際の張力の程度によっては回転支持軸と中空芯管との間に回転のずれが生じることがあり、ロールペーパーの回転を正確に検出するためにはロールペーパー自身の回転を直接検出する必要があり、回転支持軸上のセンサによる方法は必ずしも、マ適当ではない」との記載にあると解される。すなわち、回転支持軸は機械の本体側にあり、中空芯管は本事件の対象製品の一部であるが、回転支持軸上にセンサを配置したのでは回転支持軸の回転量を測ることになるのだが、「回転支持軸と中空芯管との間に回転のずれが生じることがあ」るのだから、回転支持軸ではなく中空芯管で回転量を測らなければ正確な回転量が測れないということであると解される。したがって中空芯管で回転量を測るために、中空芯管に磁石を設けて、この磁石の動きを機械の固定部分（支持軸）に装着したホール素子で読み取り、両者で（回転）角度センサを形成し（明細書0023段落に「芯管Pに設けた磁石24とホール素



子センサ25から成る回転角度センサ」とある)、これによって中空芯管自体の回転量を測り、回転支持軸と中空芯管との間に回転のずれがあっても正確な中空芯管の回転量が測れるというところに発明のポイントがあると解される。

したがって、上述のとおり、本特許発明の本質的部分は、中空芯管に（ホール素子に信号を与えるためのセンサの一部としての）磁石を設けたことである。

もっとも、ここまで検討しなくても、本事件において、中空芯管と分包紙からなるユニットを見た場合に、いずれにしても中空芯管側のどこかに本特許発明の本質的部分が存在することは明らかであり、一目瞭然であろう。したがって、（交換に係る）分包紙は「特許発明の本質的部分」たりえないのである。そして分包紙は、本発明の課題の解決にはまったく関係していない。本事件に係る特許請求の範囲に分包紙を記載する必要は必ずしもない。分包紙はその程度のものである。

このように考えるならば、本事件でなされた行為は、キヤノンインクタンク事件高裁判決の第2類型には到底該当しえない。したがって、第2類型の考慮要素からみても、本事件において消尽は成立しており、Yの行為は特許権非侵害に該当するのは明らかである。

### ③小括

以上のように考えると、本事件はキヤノンインクタンク事件高裁判決がいう第1類型にも、第2類型にも、いずれにも該当しえないのであるから、同高裁判決の枠組みからみても、引き続き消尽は成立しており、非侵害である。したがって、XはYに権利行使ができないということになるのではなかろうか。

### (3) キヤノンインクタンク事件最高裁判決から考える特許権の消尽該当性

続いて、先例的意味があると解されるキヤノンインクタンク事件最高裁判決（注33）の枠組みで本事件を考えてみたい。

同事件最高裁判決の判断枠組みは、上述のとおり、「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、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というべきである」というものである。そして、その判断基準として、同最高裁判決は、「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、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となるというべきである」と説示する。

この判断枠組みは、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かどうかをみるものであるが、上記各要素を総合考慮するものである。しかしながら、上述のとおり、キヤノン最高裁判決の枠組みは同高裁判決の枠組みとまったく関係ないわけではないとされる。すなわち、同高裁判決は効用喪失（第1類型）と特許部分の再生産（第2類型）を独立にみて、どちらか1つ以上に該当すれば侵害とするとの枠組みだったが、同最高裁判決は、この効用喪失も特許部分の再生産も「新たな製造」であるかどうかの比較考量をするうえでの考慮要素となるということであり、個別の同高裁判決の意義は同最高裁判決に引き継がれていると解される。したがって、同高裁判決の「特許製品の効用喪失」は、同最高裁判決の「特許製品の属性」の項目に含まれるのであろうし、「特許発明の本質的部分の再生産」の部分は「特許発明の内容」の項目に含まれるのであろう。また、第1類型と第2類型は独立した判断の「OR」をとるのではなくて、第1類型と第2類型の比較考量も行う趣旨だと解される（注34）。

以上の観点に基づき検討していくと、まず、判決は、「特許製品の属性」の要素として、上記説明したとおり、キヤノンインクタンク事件高裁判決

の「特許製品の効用喪失」の論を挙げるのである。すなわち分包紙こそ利用者からみて価値がある部分であるので、これを費消することで特許製品の効用を失った、というのである。しかしながら、これは誤りであり、キヤノンインクタンク事件高裁判決の判断と同様、分包紙部分は消耗品なのであり、主要部はまだ残存しているのであるから、効用を終えていないと解するのが正しい旨を筆者は述べたとおりである。したがって、「特許製品の属性」の要素としては、特許製品は効用を終えておらず、消耗品の取り換えだけでは消尽たるを失わないとする方向性がここに表れていると考えるべきである。

一方で、本判決でもっとも問題なのは、その説示において、考慮要素としての、「特許発明の内容」が全然検討されていないということである。これは、上述したキヤノンインクタンク事件の高裁判決の第2類型の検討等が含まれることとなるが、上記示したように、今回交換された分包紙は、特許請求の範囲の構成要素に含まれてはいるが、課題の解決には無関係なのである。したがって、上述のとおり分包紙は「特許発明の本質的部分」に含まれないのはいうまでもなく、同高裁判決がいう第2类型的考慮要素において侵害が否定されるため、この「特許発明の内容」の要素で侵害認定に有利に働く事情はまったくないのである。むしろ侵害認定を強く否定し、消尽を認定する方向の判断材料が強く含まれているといえよう。したがって、本判決は、消尽と考えるべき内容が強く出ている考慮要素を完全に無視する結果になっており、その点で本判決はきわめて大きな誤りをおかしているといえよう（もっとも弁論主義の問題もあり、当事者の主張も影響しているであろう）。

なお、キヤノンインクタンク事件において、最高裁判決ではじめて出現した考慮要素としての事実認定に、「本件インクタンク本体の液体収納室の上面に穴を開け、そこからインクを注入した後にこれをふさいでいる」というのがある。これは当該インクタンクに変形を加えることによって消尽を否定する方向の考慮要素であろう。これと比較しても、本事件におい

ては、このような変形はないため、この点でもやはり消尽は肯定する方向に働くべきであると解される。

以上のことから考えれば、キヤノンインクタンク事件最高裁判決（最高裁判例）の枠組みにおいても、結局は消尽を否定する要素のみが存在するのであり、考慮要素すべてが、消尽を否定する方向である。したがって、本判決の判断は明らかに誤りであるといわざるをえない。本判決は同じ規範を使用しているにもかかわらず、判断を誤っていると思われる（注35）。とりわけ特許発明の内容、すなわち、特許発明の本質的部分の交換かどうかについてまったく判断を行っておらず、問題があると考えるところである（注36）。

#### （4）修理・加工についての他の学説について

以上、筆者は本事件における特許権については消尽が成立し、非侵害であると考え、修理・加工についての他の学説についても述べておきたい。

角田政芳教授は、加工・交換等に関して、特許製品の使用等によってクレームの範囲外になった物を再びクレームの範囲内に引き戻す加工・交換等については、一律にすべて特許権侵害である旨をいう（注37）。それはクレーム品でなくなった物について、クレームを再度充足させる行為は特許発明に係る物を再度製造する行為と評価できるからであろう。

なるほど、角田教授の説は、観念的には説明がついていると考えられる。このような加工・交換はクレーム外からクレーム内へ対象物を引き戻す行為であり、結局それは、特許請求の範囲の構成要素として、1つでも充足しなくなったものを再びすべて充足させる行為であるから、（再）生産と捉えることも不可能ではなく、その趣旨を理解しやすいとはいえよう。

そして、これを言い換えるならば、同教授は、クレームに記載されている部材については、特許発明の本質的部分であるかどうかの判断にかかわらず、これを交換等する行為はすべて特許権侵害になるとする説であると解される。

この考え方でいくと、Xから利用者への芯管の貸与とされている行為が仮に譲渡であると認定されたとしても、本事件の結論は特許権侵害となる。なぜならば、本事件の対象特許権に係るクレームにおいては、「中空芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパーとから成り」という部分が特許発明としては必須の構成要件であるため、ロールペーパーが費消されたところで、対象物は、クレーム範囲外の物となり、再度ロールペーパーを巻きつけることでクレーム範囲内の物が再度生産されるとみることができるからである。しかし、果たしてその考え方は正しいのであろうか。

本判決の結論もそうであったが、角田説の結論においても、ロールペーパーの費消後にあらたにロールペーパーを巻く（巻いてその後業として譲渡する）ことは侵害になる。しかしこの結論は残念ながら妥当性を欠くのではなかろうか。なぜならば、ロールペーパー（分包紙）は発明の意義（課題解決）にまったく関係していないからである。基本的に装置の発明であるのに対し、発明の意義（課題解決）にまったく関係していないロールペーパー（分包紙）の再度の提供が侵害となるのは、特許制度による保護としては説明がつかないと思われるのである。近傍に特許発明の本質的部分があるからといって、本質的部分とは無関係のこれに隣接する部分の再生産が侵害だというのは、さすがに妥当性を認め難いではなかろうか。

加えて、角田説ではさすがに侵害の範囲が広すぎるのではないか。今回の分包紙も特許発明の本質的部分とはまったく関係がないが、これ以外でもかなり広い範囲での日常修理が侵害になる危険性をもつこととなる。さすがにこれではあまりに広きに失し、妥当でないのではなかろうか。

たとえば、コンピューター等の内部動作に特徴がある発明であっても、マウスでの操作を行ったり、ディスプレイでユーザーが視認したりすることがあるので、前提条件として、マウスやディスプレイをクレームに記載しているような場合、マウスまたはディスプレイを交換しても特許権侵害ということになる。これは不当であろう。

ちなみに、間接侵害に係る裁判例である一太郎事件（注38）の原告特許発明「情報処理装置」（ワープロ装置）がその一例である。同事件の対象特許権における請求項にはマウスやディスプレイがクレームに記載されている。同発明はワープロ装置の内部動作に特徴がある発明である。同発明の内容は通常機能ボタン（たとえば印刷ボタン）をマウスでクリックすれば当該機能を実現する（印刷をする）のだが、マウスでヘルプボタンをクリックした後に機能ボタン（印刷ボタン）をクリックすれば、当該機能ボタン（印刷ボタン）の説明の表示をする、というものであった。当該発明はワープロ装置内の内部処理に特徴がある（ソフトウェア発明といえよう）。であるからこそ、純粹ソフトウェア（プログラム単体）であるワープロソフトの「一太郎」が侵害訴訟の対象（間接侵害ではあるが）になっていたといえる。

このような事例において、当該角田説だと、ソフトウェア特許であるにもかかわらず、マウスの故障によりこれを交換すると（交換して装置を転売すると）、特許権侵害を構成することになってしまう。またディスプレイを交換しても侵害となろう。マウスなどは結構こわれやすく消耗品に準ずるものであるともいえよう。にもかかわらず、特許発明の本質的部分たるワープロの内部処理（ソフトウェアの動作）とはまったく関係ないマウスやディスプレイを故障により交換しても侵害となる。これは不当ではなからうか。

また、柄の先に刃をつけた包丁であって刃の部分に穴をあけた包丁、をクレームとし、効果として、切ったものが刃につかないことを効果とする発明である場合（注39）を考える。ここでその包丁は機械による切断用の刃ではなく、人間が使用する包丁に限定するため、柄のある包丁を前提条件としてクレームに記載しておいたとしよう。その場合、包丁の刃の部分の穴に発明の特徴があるにもかかわらず包丁の柄を交換したような場合も侵害となることとなる。これも不当であろう。

つまり本質的部分でなくとも、前提等を示すため、あるいは、明確な限

定のためなどに書かざるをえない構成要件が多くあり、かかる場合に、その本質的部分以外の構成要件を交換すれば侵害となるのでは、きわめて広汎な範囲、しかも直接の技術的思想とは関係ない部位の加工・交換が侵害となり、きわめて広汎な範囲の、かつ発明の本質とは無関係な部分の修理等が特許権侵害となり妥当でない。

さらにこのような結論を許すならば、クレーム・ドラフティングのみによって、幅広い修理・改造について侵害に陥れることが可能となろう。これは不合理なのではないだろうか。本事件の発明にもそのような意図が読み取れないでもない。本発明では、あえて分包紙をクレームに記載しているが、分包紙を必須の構成要件としなくても、芯管の構成のみで特許が取得できるのである。にもかかわらず、分包紙は権利範囲を技術的理由なくあえて限定するものになっている。つまり、権利として一番広い権利を取得するならば、物の発明としての芯管を特許に係る物としてクレームに記載するのが自然であるのに対し、あえて分包紙までつけてユニットとして狭い範囲で特許権を取得している。これはある意味不思議なクレーム・ドラフティングともいえる（注40）。このように加工・交換を論ずる場でクレーム・ドラフティングの技で侵害／非侵害が導かれるということでのだろうか。

たしかにクレーム・ドラフティングの巧拙によって侵害非侵害についての一般的な権利範囲の大小が決まることはあるのは理解できるし、それは社会的に容認されることであろう。しかしながら、かかる加工・交換の問題については、このようにクレーム・ドラフティングによる侵害を招来する解釈は社会的に容認されないのではなからうか。前者のクレーム・ドラフティングについてはそこに記載されたものは新規性・進歩性等、特許要件についての審査を受けるわけである。一方で、後者はそのような前提はなく、近傍に特許発明の本質的部分があることをいいことに、部品の加工・交換の場合に、消尽が適用されるべき場面で、まったく発明（特許）の本質とは関係ない範囲まで侵害範囲を広げ、独占をはかるものとなるか

らである。これは不合理であろう。よって、クレーム・ドラフティングの巧拙といっても前者と後者では異質なのではなかろうか。

以上の観点からみても、特許発明の構成要件の何か一つでも交換すれば侵害だという意見には賛成しがたい。やはり特許発明の本質的部分の判断は必要なのではないだろうか。

#### (5) その他～商標権の侵害の部分について

なお、本事件において、商標権侵害も問題となっているが、商標権侵害は成立すると解される。本事件において、本件登録商標1（登録番号1685481号）は、Xの社名の一部（ハウスネーム）をローマ字にしたうえで（一部）図案化した商標であり、指定商品を「紙類，文房具類」（第16類）とするものである。また、本件登録商標2（登録番号5488876号）は、Xの社名の一部（ハウスネーム）をローマ字にした商標であり（やや図案化した字体ではある）、指定商品を「紙類，薬剤分包機用分包紙，包装用プラスチック」（第16類）とするものである（注41）（指定商品の表記は判決文による）。

Yは、使用済み芯管を回収し、それに分包紙（グラシン紙又はセロポリ紙からなる薬剤分包用シート）を芯管の円筒部外周に巻き直すことによって製品化したものを販売しているが、X製品の芯管（中空芯管）の一端にはプラスチック製リングが嵌合されており、その外表面には、本件登録商標2が対向するようにして2か所、本件登録商標1が1か所、それぞれ型抜きで立体的に浮き上がるようにして付されている。X製品の芯管をそのまま使用しているため、Yの芯管にも、原告の付した本件各登録商標が付されたままとなっている。

このような状況で、判決は、「分包紙及びその加工の主体が異なる場合には、品質において同一性のある商品であるとはいいがたいから、このような原告製品との同一性を欠く被告製品について本件各登録商標を付して販売する被告の行為は、原告の本件各商標権（専用使用权）を侵害する」と説示し、再生品について「本件各登録商標を付したまま販売する行為



は、その出所表示機能を害するものである。…（Xが）責任を負うことができないにもかかわらず、これに本件登録商標が付されていると、その品質表示機能をも害することになる」とし、Yの行為を商標権侵害としている。つまり、判決は、対象商品の態様をみたうえで、商標機能論の観点から検討し、侵害である旨を認めている。これは過去の商標権侵害の侵害論の判例や通説的見解からみても妥当であろう。

Yとしては、このような再生品を販売する場合、Xの登録商標を抹消するか、あるいはマスクするなどして隠さなければならなかったと解される。そうでなければXの登録商標がYが販売する分包紙の商標であると需要者に誤認されるからであり、それでは商標の出所表示機能や品質保証機能を害し、まさに商標制度の保護しようとする業務上の信用の保護を阻害するところであるからである。したがって、この結論は正しいと思われる。

ただ、一点、小さな論点として、指定商品が紙等であるのに対し、商標が付されているのが芯管であり、商標法2条3項の解釈において、本件では商品（分包紙）あるいは商品（分包紙）の包装に商標が付されているのであろうかという議論はあるかもしれない。しかしながら、特許請求の範囲の解釈とは異なり、需要者は、芯管と分包紙をあわせたユニット全体を「分包紙」と認識して商品を購入するのであるから、商標法2条3項がいう「商品又は商品の包装に商標を付した」とみてよいと思われる。

したがって、本事件は「指定商品に商標を付したものの譲渡」であり、なおかつ、登録商標（と同一の商標）を指定商品に対して商標的使用をしているのであるから、商標権侵害であるとの判断は妥当であるように思われるところである。

## 6. 消尽と加工・交換問題についての私見

以上、本「薬剤分包用ロールペーパー」事件判決の評釈を行ってきたが、最後に、消尽と加工・交換等の問題についての私見を述べることにしたい。

### (1) キヤノンインクタンク事件最高裁判決の判断基準について

筆者は、キヤノンインクタンク事件最高裁判決がいう消尽と加工・交換の判断基準の説示はあまり適切でないといわざるをえないと考える。「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」という判断の大枠の意義は理解できるのであるが、具体的な判断手法について一歩踏み込んだ説示がなく、なおかつ、考慮要素を列挙したにすぎない総合列挙型の説示であるため、予測可能性が少ないという点が、今回の事件の判決を見ても改めて問題点として浮き彫りになったと思う（注42）。

たしかに、同高裁判決の第1類型と第2類型を分けずに、それら2つを1つの判断基準にまとめることについては理解できなくもない。

しかし、このキヤノンインクタンク事件最高裁判決の説示だと、結局、すべての事件について、消尽か消尽しないか、非侵害か侵害か、どちらの結論をとろうとも、理由づけが可能となろう。この点で問題があると思われる。

加えて、かかる基準は、考慮要素を並列に列挙しただけであるため、さらなる各論的解釈論（たとえば、生産アプローチ、消尽アプローチ、第1類型、第2類型）といった、それまでに積み重ねられた検討の経緯がこの説示には反映されていない。したがって、それまでの議論や、なぜ消尽を認めるのか、あるいは認めないかの意義などが見えない状態になると思われるのである。

本事件の事実認定や説示においても、上記最高裁判決の説示を使用した結果、その傾向は表れていると思われる。特許発明の内容がまったく考慮されていないからである。キヤノンインクタンク事件高裁判決以前のアプローチ方法による考え方がまるで消失してしまっており、解釈に思想がなくなっているといわざるをえない。

また、それまでの消尽アプローチ、生産アプローチの議論などからすると、キヤノンインクタンク事件最高裁判決で示された考慮要素には、それぞれに重みづけもあると思われる。同最高裁判決以前に議論された消尽の

議論においては、重視する要素と重視しない要素とがあったと思われるが、それにもかかわらず、それぞれが全部同じ重みづけになってしまっている。たとえば本事件では、上記最高裁判決に従い、取引の実情も考慮されているが、仮に取引の実情を考慮することを是としても、特許権侵害の有無なのであるから、これは小さな考慮要素であるはずではなからうか。それに比して、特許発明の内容は重視すべききわめて大きな考慮要素であるはずなのに、まったく考慮されていない。その点は同最高裁判決の枠組みが生み出す問題点であるといえよう。

同最高裁判決は最高裁判例なのであるから、この枠組みは認めていかざるをえないが、上記の問題点を考えるならば、同最高裁判決の枠組みもやはりキヤノンインクタンク事件高裁判決の第1類型、第2類型を意識した運用をしなければならないと解される。すなわち、キヤノンインクタンク事件の最高裁判決が出されても、個々の考慮要素は高裁判決の考え方を踏襲するという見解が支配的であったし（注43）、また、同最高裁判決における事実認定は、同高裁判決の第1類型、第2類型を意識しているとも考えられる（注44）。したがって、同最高裁判決の考慮要素は、単純な羅列ではなく、同高裁判決の第1類型、第2類型を意識し、これに沿った解釈を行っていく必要があり、それによって、各考慮要素の重みづけもまた意識する必要があると筆者は考えるのである。

## （2）キヤノンインクタンク事件高裁判決の第1類型と第2類型について

以上、キヤノンインクタンク事件最高裁判決の枠組みでの解釈論は、同高裁判決の第1類型、第2類型を意識した解釈が必要である旨を述べた。これらは前掲の各論者らによる解釈論における、いわゆる消尽アプローチ、生産アプローチ、に該当するのであろうが、これらのアプローチはそれぞれ消尽の判断における考慮要素となり、この第1類型と第2類型の状況も比較しつつ、消尽しているかそうでないか、非侵害か侵害かを判断することとなる。それではこれらのアプローチについて消尽の判断の中でどのように考えればよいのだろうか。

### ①第2類型的要素重視の原則（特許発明の本質的部分の加工・交換）

思うに、これらのアプローチの中では、第2類型的要素のほうを重視すべきであると考えるところである。すなわち、特許発明の内容を重視し、特許発明の本質的部分の加工・交換であるかを重視すべきだと筆者は考えるところである。ここは、特許発明に係る新たな物を再度生産していると評価するポイントであるため、この類型の判断こそ特許権の侵害かどうかの価値判断に資すると考えられるからである。いいかえればここは失われた特許発明の課題解決のための手段（効果）を再生する行為であり、これこそ侵害に値すると考えられるからである。

かかる特許発明の内容を考える考え方では、特許発明の本質的部分の加工・交換なのか、あるいは、特許請求の範囲の大部分なのか、それぞれ考え方が異なる。さらにいえば、特許請求の範囲を離れた考え方で特許製品の大部分なのかとの考え方もあるようである。

この点、第2類型に示すとおり特許発明の本質的部分で考えるべきである。特許請求の範囲の大部分（または特許製品の大部分）が加工・交換されても特許発明の本質的部分の加工・交換が行われていなければ、いまだ消尽していると考えられるし、特許請求の範囲のうち、特許発明の本質的部分の加工・交換があれば、たとえ特許請求の範囲の大部分（または特許製品の大部分）の変更がなくても侵害に該当すると考えるのである（注45）。したがって、電池交換のような場合であってもそれが特許発明の本質的部分ならば権利侵害に該当すると筆者は考えるところである。

つまり、特許発明の本質的部分を再生することは、失われた特許発明の効果（課題解決の手段）を再度奏させる行為であるから、特許に係る物を再度生産すると評価できるからである。一方で、クレームの構成要素の大部分を変更しても（もちろん特許製品の構成要素の大部分を変更しても）、特許発明の本質的部分をすべて変更せずに残している場合は、特許発明の効果（課題解決の手段）を残したままなのであるから、第一譲渡時の特許権の対価の範囲内であり、依然として新たな利得を認める必要がな

いからである。

とはいえ、かかる第2類型を重視することには批判もある。まず、長沢幸男弁護士は、「特許発明の本質的部分」の解釈が不明確である旨を指摘し、批判する（注46）。しかしながら、「特許発明の本質的部分」の解釈、そして、これの意義を説明するキヤノンインクタンク事件高裁判決の説示である「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」の解釈については、比較的確確であるといえるのではないだろうか。すなわち、特許発明においては、従来構成（先行技術）があって、それに対する課題があって、そのうえで解決しようとする課題を解決する手段が特許発明の構成なのであるから、特許明細書において、課題をクレームと対比し、どのように課題を解決しているかを理解すれば、それに寄与している部分が本質的部分なのであるから、容易に導き出されると思われる。そして、課題の裏返しが発明の効果であるから、その部分こそが効果を奏させている部分でもある。もっとも、この明細書の課題解決の記載が必ずしも正確でない場合もあろうが、特許請求の範囲は特許要件についての審査を受けているのであるから、不適切な課題記載などがあっても先行技術との対比により、適切な「本質的部分」の認定を行うことができると解される。

そのうえで、後述するが、むしろ、第1類型の「特許製品」、「効用を終えた」の解釈のほうがより不明確ではなかるうか。現に「効用を終えた」の判断は、同じような消耗品の問題であるのに対し、上述のとおり、キヤノンインクタンク事件高裁判決と本判決では正反対の説示となっているのである。そのようなことも考慮すれば、「特許発明の本質的部分」の解釈は比較的確確なのではあるまいか。

次に、田村善之教授は、消尽理論が取引の安全を守る趣旨であることと、修理の内容をクレームで公示すれば足りることを理由に第2類型を批判している（注47）。

しかしながら、まず第一点であるが、特許権侵害は事業として生産・譲渡等を行う者に限られるのに対し、何ら加工・交換なく転売する行為は、この第2類型では非侵害なのであるから、加工等なく転売する行為は取引の安全は保障されるし、業として加工・交換する場合の事業者はやはり他人の特許権の監視義務があるように思われる。また、家庭的・個人的に特許製品を購入し所有している者が、汎用な修理工場・修理業者に修理を発注するような場合は、手足理論によって、発注者の家庭的・個人的な加工・交換とみなせるのではなかろうか。したがって取引の安全の面でも問題は無いと思われるのである。

また、第二点であるが、明細書を読解し、技術内容を理解すれば、特許発明の本質的部分は比較的容易に見つけ出せるため、あえて修理の内容をクレームで公示することを要求する必要はないのではないか。

また、クレームで公示しないと部品の加工・交換を保護しないということになると、本質的部分以外にも多数の修理クレームが記述されることが予想され、1つの技術的思想であるにもかかわらず、いたずらにクレーム数の増加を招き、あまり適切でない状況に陥るのではなかろうか。

加えて、玉井克哉教授は、『特許請求の範囲』の構成要件すべてを満たさない場合、たとえそれがいかに重要な部品であっても、特許発明の実施品ではないのであるから、その販売等について特許権者に権利行使を許すと、フル・ヴァリューを超えた対価の回収を認めることになる。またそれは、独禁法的な観点からも疑問である」(注48)として、本質的部分論に反対する。

たしかに、特許請求の範囲の構成要件と一致しない場合は、一般的な侵害判断の場面としては、非侵害とすべきである。しかし消尽に絡んだ再生品の場合はこれとは同視できないのではないか。それはこれまでに少し述べたが、特許請求の範囲の中には、その特許発明の前提として記載するものや、特許発明の機能を発揮させるためのツールとして記載するものがある。上述したソフトウェア特許におけるマウスのようなものである。この

ような発明の前提や機能を発揮させるためのツールのようなものは、それ自体特許発明の課題解決や効果に直接作用するのではないのだから、それは第一譲渡時のものをそのまま流用したとしても、特許発明の本質的部分が「再生産」されていれば、やはり第一譲渡の対価を超えた、当該特許発明を新たに利用する態様での実施と評価できるのではあるまいか。

よって、同教授の意見にも賛成しかねるところである。

したがって、以上のように考えていくと、第2類型への批判はあたらないと筆者は考えるところである。

## ②第1類型的要素をどう考えるか（「特許製品の効用を終えた」基準）

次に、第1類型的要素をどう考えるべきであろうか。

筆者は、第1類型はあまり重視すべきではないと考える。第1類型のほうが消尽の意義に沿わない判断が起きやすく、むしろ第1類型のほうが不明確な要素が多いと思われる。したがって、この類型では、消尽しない理由／消尽する理由を説明しにくい場合が多いのではなからうか。

まず、第1類型は、特許権者の意思によって消尽を決めるという事態に陥りやすいのではあるまいか。

キヤノンインクタンク事件最高裁判決（注49）の事実認定では、特許発明の本質的部分ではないインクタンク本体の液体収納室の上面に穴を開けたことを、侵害に有利な考慮要素として挙げている。この行為は、インクタンクが1回使い切りで開口部がないことから、これを変形させるものだと、侵害に有利に認定している。これは第2類型での判断ではなく、1回使い切りである特許製品について特許製品の効用を終えたと判断しており、これを採り上げたものだと思われる（後掲注50参照）。

しかしながら、1回使い切りを絶対視して1回使い切りを崩すことが侵害につながるのであればまさにそれは特許権者の意思によって消尽を決めていることになるのではないか。そうではないとする見解もあるが（注50）、特許権者の意思が確実にそこに反映されているのではなからうか。最高裁判決は、「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」というが、そのことは現実の利用者の判断に委ねれば足りるのであって、実際に再生品で動作や故障が頻発するのであれば再生品の利用はないのである。もっともいくらか故障発生率は上がるかもしれないが、それは、X側のカスタマーサービスで再生品利用者を拒否すれば足りるだけであろう。つまり特許権者が使い捨てと決めたからといって、利用者は必ずしもそれに従わなくともよいのであって、結局、上記判断は1回使い切りで交換させたいとするX側の思想で消尽の可否を判断していることにつながる。これは消尽に特許権者の意思は入らないとする考え方（注51）からすれば妥当ではないのではないか。

たしかに使い捨て注射器や使い捨てコンタクトレンズを滅菌処理して再利用する場合などは効用を終えたといえる場合もあるかもしれない。人体に利用するものであり、社会的に再利用が好ましくないとのコンセンサスが存在するだろうからである。したがって、第1類型もごく限られた範囲では活用されるべき場面もあるのかもしれない。しかしながら、第1類型を認めすぎると、特許権者が定めた効用に縛られすぎ、特許権者が意図的に消尽を逃れる理由になると思われる（注52）。ゆえに第1類型の重視は適切ではないと思われる。

次に、第1類型では、「特許製品」や「効用を終えた」の語の範囲がきわめて不明確なのではあるまいか。明らかに「特許発明の本質的部分」の解釈よりも不明確である。よって、「特許製品」をどう考えるか、「効用を終えた」をどう考えるかで、結論はいかようにもかわりうるのである。この点で第1類型には問題があるのではないか。

この点、みてきたように、同様の性質をもつ消耗品であるにもかかわらず、「効用を終えた」の結論が本事件とキヤノンインクタンク事件高裁判決とは180度異なるのである。このことこそ、不明確であることをあらわしているのではなからうか。

加えて、「特許製品」をどこまで含めるのかの問題もある。本事件においても、芯管なのか、分包紙なのか、芯管と分包紙からなるユニットなの



特許権の消尽と加工・交換～判例評釈「薬剤分包用ロールペーパー」事件（帖佐）101  
かも不明確であろう。その解釈の仕方によっても結論はかわってくるのではないか。加えて、「効用を終え」たかどうかについても、分包紙を消耗品とみるか、価値があるものと捉えるかでもかわってくる。「効用を終え」たかの判断も機械の構成からみるのか、利用者の心情からみるのか、でかわってくる。このあたり判例によって今後明確になっていくであろう旨の見解もあるが（注53）、今回、本判決でキャノンインクタンク事件高裁判決と正反対の結論が出たことをみれば、収斂するのは難しい可能性もあるし、収斂したとしても相当先のことになる可能性もある。したがって不明確さは明らかであろう。よって、これら不明確さによって、消尽の認定、侵害の認定が不明確となり、かつ予測可能性がなくなる点でも適切でない。また恣意的な判断になる可能性も高い。よって、これらの点で問題があろう。

もうひとつの問題として、特許製品の部品の大部分を交換した場合に効用を終えたこととなるか（侵害となるか）／ならないかの問題がある。特許製品の多くの部材を交換した場合、あるいは、特許製品において、特許請求の範囲のうち、特許発明の本質的部分以外の多くの部材を交換した場合に、果たして効用を終えたことになるかの問題である。

例えば、特許製品があり、その特許発明の本質的部分以外のすべての部材を交換し、転売するような場合を考えたい。このような場合、消尽アプローチによれば、本来売れるべきであった特許製品が売れなくなることを理由に特許権侵害が肯定される旨をいう論者もある（注54）。

しかしながら、特許発明の本質的部分を加工・交換しないかぎり、筆者は依然として消尽が維持されると考えるのである。特許発明としての対価はすでに得られているのに対し、他の部分の加工・交換により対価は発生しないということがいえるからである。とはいえ、問題はこのような加工・交換が行われると、寿命が尽きた特許製品が延命するため、新たに特許権者が販売すべき製品が販売できなくなるという意見はあるだろう。

さりながら、筆者が思うに、特許権についての対価は、課題解決（効果

の発生)に係る新たな技術的思想を提供したことによる対価なのであるから、特許発明の本質的部分が生き続け、これが交換されないかぎり、それは特許権の第一譲渡の対価の内であると考えているところである。

加えて、特許請求の範囲のうち、本質的部分以外の部分は、特許請求の範囲のうち、前提部分であったり、本質的部分がなす技術的效果を発揮させるためのツールの部分であったりするわけである。あるいは本事件における特許請求の範囲のうち分包紙などは技術的課題の解決のためや特許発明の効果を奏させるためには不要な部分であったりするるのである。よって、こういった本質的部分以外の部分は、一旦、特許発明を具現化した製品が適法に販売された後の部品の加工・交換の場面では、自由な加工・交換が可能な部分であると考えてよいのではないか。

加えて、特許製品のうち、特許請求の範囲に関係ない部分の部材も自由な加工・交換が可能であるのはいうまでもない。

よって、特許発明の本質的部分以外の部分を変えることにより、特許製品を延命させても、それは自由な行為であるはずであり、特許権とは関係がなく、製品のメンテナンス的行為にすぎないのではなかろうか。そしてそのメンテナンス行為によって特許製品を延命させても、製品が売れなくなったことについて問題視されるいわれはないのではなかろうか(注55)。加えて、特許製品の延命がなかったとしても、代替品に当該特許製品が購入されるとも限らず、非特許製品たる代替品(別製品)が購入される場合もあるだろう。

以上のことから考えるならば、第1類型(いわゆる消尽アプローチ)については、ごくわずかな場面しか適用されるべき場面はないのではあるまいか(注56)。したがって、キヤノンインクタンク事件最高裁判決の枠組みで考慮要素として第1類型(消尽アプローチ)的な要素を入れる場合はごく限定された場合になるのではないかと筆者は考えるし、一方で、第2類型(生産アプローチ)的な要素は考慮要素に必須であり(特許発明の内容)、そちらを大きな割合で考えていくべきであると筆者は考えるところである。

## 7. おわりに

やはり、本事件は、上述したとおり消尽が成立するとし、非侵害の結論とするのが正しいと思われる。本事件はキヤノンインクタンク事件の最高裁判決と高裁判決を、とりわけ、キヤノンインクタンク事件の高裁判決がというような、第1類型と第2類型、いうなれば消尽アプローチと生産アプローチの考え方を誤って適用しているように思われる。第1類型に関連する考慮要素については適用の誤りがあり、第2類型に関連する考慮要素については何も判断していない。それでは消尽と加工・交換の関係は正しく導けないと思われる。その結果、基本的に特許発明たる技術には何ら関係していない分包紙の交換が侵害になるという矛盾を抱える結果となっている。本判決は誤りであるといわざるをえない。

そして、そのような誤った適用になったのは、キヤノンインクタンク事件最高裁判決で規範が総合考慮型となったがため、本来的な消尽と加工・交換の考え方がわかりにくくなり、その運用方法が適切でなかったためだと思われる。

したがって、キヤノンインクタンク事件最高裁判決で総合考慮型の規範にはなったが、その考慮要素を検討する上では同高裁判決は生きていると考えて、背後に同高裁判決の第1類型と第2類型、いうなれば消尽アプローチと生産アプローチの考え方をかかる総合考慮の中で意識して考慮していくのが正しい解釈である。

また、同最高裁判決の枠組みでは、第1類型的な要素と第2類型的な要素を並列にして比較考量することとなっているが、上述したように、この両者では第2類型的要素を優先させるべきではないかと考える。そして第1類型的要素は考慮する度合はきわめて小さくあるべきである。

加えていえば、本事件においては、Y側の主張・立証にもなにか問題があったのかもしれない。弁論主義の下、Y側は特許発明の本質的部分など

の主張・立証は充分に行ったのであろうか。Y側の充分な主張がないので、キヤノンインクタンク事件最高裁判決の枠組みでいえば、総合考慮型の説示・解釈であるがゆえに、裁判所は侵害にするしかなかったということはないか。逆にいえばY側からみれば結論が逆転する余地はあったのではないか。そのようなところも気になるところではある。

以上をもって本稿を終わることとする。

(2014年9月5日(金)脱稿)

(その後一部修正)

## 別注

(注1) 「薬剤分包用ロールペーパー」事件

大阪地判平成26・1・16、最高裁ホームページ(判例集未掲載)、(事件番号=平成24年(ワ)第8071号)。

(注2) 本事件の評釈等としては、

生田哲郎=佐野辰巳「特許権の消尽が否定された事例〈知的財産権判例ニュース〉」発明111巻4号41頁がある。

(注3) BBS事件最高裁判決

最三判平成9・7・1、民集51巻6号2299頁、(事件番号=平成7年(オ)第1988号)。

(注4) 横山久芳「特許権の消尽」法学教室 335号(2008年)102頁-115頁中、103頁。参考裁判例=大阪地判平成8・2・29判時1573号113頁〔「ガス感知素子」事件〕。

(注5) 横山・前掲注4 103頁、仙元隆一郎『特許法講義』〔第四版〕162頁(悠々社、2003年)、渋谷達紀『知的財産法講義I』230頁(有斐閣、2004年)、等。

(注6) 吉藤幸朔『特許法概説』〔第10版〕351頁以下(有斐閣、1994年)。

(注7) 「製砂機のハンマー」事件

大阪地判平成1・4・24、判時1315号120頁、判タ709号243頁、(事件番号=昭和60年(ワ)第6851号)。対象実用新案権=登録番号第1270373号(実公昭53-17017号)。

(注8) 松尾和子・前掲注7「製砂機のハンマー」事件判批「二三 実用新案に係る物品(製砂機のハンマー)の消耗部分である部品(打撃板)を製造、販売する行為が、物品の製造にのみ使用するものを製造、販売する間接侵害行為であるとされた事例」判評372号57頁-60頁中、60頁(判時1330号219頁-

222頁中、222頁）。

(注9) コニカ「フィルム一体型カメラ」仮処分事件

東京地決平成12・6・6、判時1712号175頁、判タ1034号235頁、(事件番号＝平成11年(ヨ)第22179号)。

(注10) 富士写真フィルム「使い捨てカメラ」事件

東京地判平成12・8・31、裁判所ウェブサイト、(事件番号＝平成8年(ワ)第16782号)。

(注11) 滝井朋子・前掲注9 コニカ「フィルム一体型カメラ」仮処分事件判批

「一四 フィルム一体型カメラの使用済み品の再生と工業所有権侵害の有無」判評504号31頁-35頁中、34頁(判時1731号193頁-197頁中、196頁)。

(注12) アシクロビル事件

地裁判決＝東京地判平成13・1・18、判時1779号99頁、(事件番号＝平成11年(ワ)第27944号)。

高裁判決＝東京高判平成13・11・29、判時1779号89頁、判タ1104号259頁、(事件番号＝平成13年(ネ)第959号)。

(注13) キヤノンインクタンク事件

対象特許権は特許第3278410号であり、発明の名称を「液体収納容器、該容器の製造方法、該容器のパッケージ、該容器と記録ヘッドとを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出記録装置」とする。

対象となった請求項1の構成要件を分説して引用すると、

A 互いに圧接する第1及び第2の負圧発生部材を収納するとともに液体供給部と大気連通部とを備える負圧発生部材収納室と、

B 該負圧発生部材収納室と連通する連通部を備えると共に実質的な密閉空間を形成するとともに前記負圧発生部材へ供給される液体を貯溜する液体収納室と、

C 前記負圧発生部材収納室と前記液体収納室とを仕切るとともに前記連通部を形成するための仕切り壁と、

D を有する液体収納容器において、

E 前記第1及び第2の負圧発生部材の圧接部の界面は前記仕切り壁と交差し、

F 前記第1の負圧発生部材は前記連通部と連通するとともに前記圧接部の界面を介してのみ前記大気連通部と連通可能であると共に、

G 前記第2の負圧発生部材は前記圧接部の界面を介してのみ前記連通部と連通可能であり、

H 前記圧接部の界面の毛管力が第1及び第2の負圧発生部材の毛管力より高く、かつ

(I及びJは欠番),

K 液体収納容器の姿勢によらずに前記圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体が負圧発生部材収納室内に充填されている

L ことを特徴とする液体収納容器。

となる。構成要件Hと構成要件Kによって、運搬等の際にインクタンクを傾けてもインク漏れが防げるとの効果の発明である。

(注14) キヤノンインクタンク事件地裁判決

東京地判平成16・12・8、民集61巻8号3050頁、判時1889号110頁、(事件番号=平成16年(ワ)第8553号)。

(注15) キヤノンインクタンク事件高裁判決

知財高判平成18・1・31、民集61巻8号3103頁、判時1922号30頁、判タ1200号90頁、(事件番号=平成17年(ネ)第10021号)。

(注16) キヤノンインクタンク事件最高裁判決

最一小判平成19・11・8、民集61巻8号2989頁、裁判所時報1447号8頁、判時1990号3頁、判タ1258号62頁、(事件番号=平成18年(受)第826号)。

(注17) そのような見解は、横山・前掲注4 108頁以下。中吉徹郎 キヤノンインクタンク事件最高裁調査官解説 法曹時報 第62巻第4号 973(81)頁-1018(126)頁中、1005(113)-1006(114)頁。

(注18) 吉藤・前掲注6 350頁。その他、参考になるものとして、特許庁編『工業所有権法逐条解説』〔第19版〕13頁(特許法2条の説明中)。

(注19) 横山久芳・前掲注4「特許権の消尽」法学教室 335号(2008年)102頁-115頁。

その他横山教授の論考として、キヤノンインクタンク事件最高裁判決「特許製品であるインクタンクの再生品の輸入販売と特許権の消尽」ジュリスト1354号(平成19年重判)292頁-294頁(2008年)。同判決「二二 インクカートリッジ事件上告審判決」判評602号18頁-36頁(判時2030号164頁-182頁)、キヤノンインクタンク事件高裁判決「特許製品のリサイクルと消尽理論——インクタンクリサイクル事件大合議判決を読んで」ジュリスト1316号34頁-44頁(2006年)、がある。

(注20) 田村善之 キヤノンインクタンク事件最高裁判決判批「インクカートリッジのリサイクル品と特許権侵害の可否——キヤノン・インクカートリッジ・リサイクル事件」法学教室330号23頁-27頁。

(注21) 玉井克哉「15 日本国内における特許権の消尽」233頁-256頁『新・裁判実務大系 知的財産関係訴訟法』(2001年)

(注22) 角田政芳「リサイクル・インクカートリッジの輸入販売は、わが国の特許権を侵害するとした初めての最高裁判所の判決：キヤノン・インクカートリ

ッジ事件上告審」知的財産法研究48巻2号1頁。

(注23) 中吉徹郎・前掲注17 キヤノンインクタンク事件最高裁調査官解説 法曹時報 第62巻第4号 973(81)頁-1018(126)頁中、1005(113)-1006(114)頁。

(注24) 論考として、上記挙げたもののほか、高林龍 キヤノンインクタンク事件高裁判批「八三 特許製品の使用済み品を再利用した、いわゆるリサイクル製品であるインクカートリッジにつき、国内消尽及び国際消尽が否定され、同製品の輸入・販売等に対する特許権者の差止請求が認容された事例——インクカートリッジ事件控訴審判決」判評573号20頁-31頁（判時1940号190頁-201頁）、小泉直樹 同判批「使用済み特許製品の再生に対する特許権の行使の可否」ジュリスト1332号（平成18年重判）269頁-270頁（2007年）、伊藤隆史 同判批「特許権の消尽理論と競争法政策——キャノン・インクカートリッジ事件」ジュリスト1334号242頁-245頁（2007年）、天野研司 同判批「特許製品の使用済み品を再利用した、いわゆるリサイクル製品であるインクカートリッジにつき、国内消尽および国際消尽が否定され、同製品の輸入・販売行為等の差止請求が認容された事例」金融・商事判例1272号11頁-15頁（2007年）、大野聖二 同判批「インクカートリッジ・リサイクル事件特許発明の実施品であるインクカートリッジの使用済み製品につきインクを再充填したリサイクル品に対する特許権の行使の可否」判タ1245号165頁-166頁（2007年）（平成18年度主要民事判例解説）、吉田広志 同地裁判決判批「五 特許製品の使用済み品を再利用したリサイクル製品について、国内消尽等の成立を認め、これを輸入する行為に対して特許権に基づく差止請求権等を行使することはできないとされた事例」判評563号23頁-30頁（判時1909号185頁-192頁）、長沢幸男「消尽論の推移と展望」金融・商事判例1236号（2006年）66頁-71頁、三村量一「発明の本質的部分——独占権と『等価交換』したもの」『日本工業所有権法学会年報』第32号107頁-141頁（2008年）、等、多数ある。

また、筆者によるものとしては、帖佐隆 キヤノンインクタンク事件最高裁判決判批「判例評釈 インクタンク（液体収納容器）事件【最高裁判決】使用済みインクタンクにインクを充填する行為と消尽理論」特許ニュース（財団法人経済産業調査会）12171号＝平成19年12月27日号（2007年）1頁-16頁、帖佐隆 同高裁判決判批「判例評釈 インクタンク（液体収納容器）事件【高裁判決】使用済みインクタンクにインクを充填する行為と消尽理論」特許ニュース（上）＝11726号＝平成18年3月8日号 1頁-12頁（2006年）（下）＝11727号＝平成18年3月9日号 1頁-16頁（2006年）、帖佐隆 同地裁判決判批「判例評釈 インクタンクに再度インクを充填する行為は特許権侵害ではないのか？ インクタンク（液体収納容器）事件」特許ニュース

11637号＝平成17年10月21日号 1頁-13頁（2005年）、帖佐隆＝黛祐佳「リサイクル製品と特許権の消尽（知的財産法制度の課題と検証⑦）」知財ぷりずむ（財団法人経済産業調査会知的財産情報センター）5巻52号（2007年）107頁-118頁、帖佐隆 同高裁判決判批「液体収納容器（インクタンク）事件、知財高裁判決を受けての一考察」パテント59巻5号77頁-84頁（2006年）がある。

(注25) Nintendo 事件

東京地判平成4・5・27、知的裁集24巻2号412頁、（事件番号＝昭和63年（ワ）第1607号）。

(注26) その他の商標機能論による判決の事案として、最一小判平成15・2・27、民集57巻2号125頁（事件番号＝平成14年（受）第1100号）〔フレッドペリー事件〕、東京地判平成16・6・23、判時1872号109頁、判タ1164号264頁、（事件番号＝平成15年（ワ）第29488号）〔brother 事件〕等の例がある。

(注27) 本件特許権「薬剤分包用ロールペーパー」

特許第4194737号（登録日＝平成20年10月3日）

出願番号＝特願2000-166273号（出願日＝平成12年6月2日）

公開番号＝特開2000-355306号（公開日＝平成12年12月26日）

(注28) 本文4（2）、及び、横山・前掲注4参照。

(注29) 本文4（2）、及び、大阪地判・前掲注4事件〔「ガス感知素子」事件〕参照。

(注30) 本文4（2）、及び、前掲注5の各文献参照。

(注31) 知財高裁前掲15判決。

(注32) 三村・前掲注24 122頁以下、中吉・前掲注17 115頁。

(注33) 最高裁前掲16判決。

(注34) 中吉・前掲注17 113頁以下参照。

(注35) その意味でも、この最高裁判決の基準は適切でないということはないか。

いかようにも判断される可能性が高く、予測可能性がないという欠点があるまま出ているのではないか。

(注36) もっとも弁論主義の問題もあり、Y側が十分に主張・立証を行っていない可能性もないではない。

(注37) 角田・前掲注22。

(注38) 一太郎事件

原告のワープロ装置に関するソフトウェア発明に特許権がある場合において、同様の動作を行うプログラム単体（ソフトウェア）が侵害に問われた事案。

一審＝東京地判平成17・2・1、判時1886号21頁、判タ1175号120頁、（事件番号＝平成16年（ワ）第16732号）。



二審＝知財高判平成17・9・30、判時1904号47頁、判タ1188号191頁、(事件番号＝平成17年(ネ)第10040号)。

対象特許権「情報処理装置及び情報処理方法」

特許第2803236号(登録日＝平成10年7月17日)

出願番号＝特願平1-283583号(出願日＝平成元年10月31日)

公開番号＝特開平3-144719号(公開日＝平成3年6月20日)

である。

(注39) 高林龍『標準特許法』(第4版) 151頁-152頁の\* 1にある均等論に関する設例を参考にした。

(注40) 私見ではあるが、このようなクレーム・ドラフティングは明らかに消耗品への権利行使を意識しているように思われる。芯管そのものをクレームに係る物としないとその分芯管の模倣品に対する保護が薄くなるはずだからであり、それを犠牲にして分包紙を必須な構成要件とすることにより、技術的には無意味な限定をあえて行っていると解されるからである。もともと、本クレームでも芯管の侵害は特許法101条の間接侵害で権利侵害を問えるとは思われ、そちらで対応する趣旨なのかもしれない。とはいえ芯管の生産にのみ使用する物などはこのクレームだと侵害に問えないと思われる。

(注41) 登録商標の内容などは判決文別紙にも掲載がある。裁判所ホームページ参照。

(注42) この旨は、筆者も、帖佐・前掲24 キヤノンインクタンク事件最高裁判決判批で述べた。また、三村前掲注24 122頁も同様の意見である。これらを受けて、中吉・前掲注17 1006(114)頁は「早計に過ぎる」と反論する。

(注43) 三村・前掲注24 122頁以下、中吉・前掲注17 115頁。

(注44) 参考 中吉・前掲注17。

(注45) 参考 松尾・前掲注8。この考え方は、かかる松尾弁護士の考え方にも相通ずると思われる。

(注46) 長沢・前掲注24。

(注47) 田村・前掲注20。

(注48) 玉井・前掲注21 252頁以下、253頁。

(注49) 最高裁・前掲注16判決。

(注50) 中吉・前掲注17 116頁。

(注51) 前掲注5参照。横山・前掲注4 103頁、仙元・前掲注5 162頁、渋谷・前掲注5 230頁、等。

(注52) そうなると、まさにそれは消耗品ビジネスに協力する解釈論なのではあるまいか。

(注53) 中吉・前掲注17 1006(114)-1007(115)頁。

(注54) たとえば、横山・前掲注4 107頁。

(注55) たとえばアシクロビル事件においては、対象は物質発明としての薬効に係る物質であるが、対象が物質を主成分とする錠剤でも同じ消尽の結論になる。同事件においてはそれでよいと思われる。

(注56) 使用済の注射器、使用済の使い捨てコンタクトレンズのような人体の安全に関するものは、効用基準でもよいと解される。人体の安全に関するものであれば、設計外の再利用は社会通念上非難されるべきものであるからである。