

事件名：インクタンク事件

法分野：特許法

最高裁判所 2007年11月8日判決 (<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071108162351.pdf>)**【事案の概要】**

本件は、インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許権を有する X が、Y の輸入販売するインクジェットプリンタ用インクタンクが X の特許発明の技術的範囲に属するものであるとして、Y に対し、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た事案である。

(原審の論旨)

- ・ 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したものとして消滅し、もはや特許権者等は、当該特許製品を使用、販売等する行為に対し差止請求権等を行行使することはできない。しかし、①当該特許製品が製品として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された場合（第1類型）、又は、②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、特許権者は、当該特許製品について権利行使をすることが許される。
- ・ 我が国の特許権者等が国外において特許製品を譲渡した場合には、譲受人に対しては、販売先ないし使用許諾地域から我が国を除外する旨の合意をしたときを除き、第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間でその旨の合意をした上で当該特許製品にこれを明確に表示したときを除き、当該特許製品を我が国に輸入し、国内で使用、譲渡等する行為に対して特許権に基づく権利行使をすることはできない。しかし、①当該特許製品が製品として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された場合（第1類型）、又は、②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、特許権者は、当該特許製品について権利行使をすることが許される。
- ・ 本件では、当初に充填されたインクが費消したことをもって、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ということではできず、第1類型に該当しない。しかし、Z（中国のリサイクル品の製造会社）の行為は、X 製品中の本件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はかならないので、第2類型に該当する。→権利行使が許される。

【争点】

- (1) 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に、特許権者が当該加工等がされた製品につき特許権を行行使することの可否
- (2) 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に、当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき特許権の行使が許されるといえるかどうかの判断基準
- (3) 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た場合に、特許権者が当該加工等がされた製品につき我が国において特許権を行行使することの可否
- (4) 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た場合に、当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき我が国において特許権の行使が許されるといえるかどうかの判断基準

【判旨】（結論：原審の結論肯定、論旨不採用。）**(1) 争点(1)について**

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、特許権を行行使することが許される。

(2) 争点(2)について

上記にいう特許製品の新たな製造に当たるといえるかどうかは、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の変更の態様のほか、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。

(3) 争点(3)について

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、特許権を行使することが許される。

(4) 争点(4)について

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。

【コメント】

- ・ 本判決は、最高裁としてはじめて、特許製品の使用済み品を再利用したリサイクル製品が新たな製造として国内消尽・国際消尽が否定される場合の判断基準を示したものである。

【参考文献】

- ・ 東京地判平成16年12月8日判時1889号110頁（第1審）
- ・ 知財高判平成18年1月31日判時1922号30頁（原審）