



レンズ付きフィルムユニット事件第1審判決

H.19.4.24 東京地裁判決

弁護士 尾崎 英男

1. 特許権者が販売した製品に対し加工が加えられた場合に、平18.1.31 知財高裁大合議判決の判断基準の「第2の類型」該当するとして特許権者による特許権の行使が認められた事案

2. 事件名

レンズ付きフィルムユニット事件第1審

平成19年4月24日東京地裁民事第46部判決

平成17年(ワ)第15327号損害賠償請求事件

平成18年(ワ)第26520号承継参加申立事件

3. キーワード

消尽の原則、大合議判決、知財高裁平成18.1.31大合議判決、リサイクル品、レンズ付きフィルムユニット

4. 判決要旨

知財高裁平成18年1月31日インクカートリッジ大合議判決の第2類型に関する判示事項を参照し、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すなわち技術的思想の中核をなす特徴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ではできないのであるから、このような場合には、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、特許製品に使用されていた中古の部材を取り付けて新たな製品の生産行為をなしたものとみるのが相当である。特許権者は、このような場合には、当該特許発明の生産行為があったものとして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認められるべきである、と判示した。

5. 事実

本件は、レンズ付きフィルムユニット及びその製造方法に関する2件の特許権を有している原告が、特許発明の実施品であるレンズ付きフィルムユニットの使用済み品を利用した「詰替品」に対し、上記各特許権の侵害を主張した事案である。被告製品は、撮影済みのレンズ付きフィルムユニットから撮影済みのフィルムを収容したパトローネを取り出した後のレンズ付きフィルムユニットに、新たな未露光フィルムロールを装填して製造されたものである。

6. 判決の理由

本件は、レンズ付きフィルムユニットのリサイクル品が、レンズ付きフィルムユニットを販売した特許権者の2件の特許権を侵害するか否かが争われた事件で、本判決は、本件の事案の内容に鑑み、知財高裁インクカートリッジ大合議判決の第2類型（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すなわち技術的思想の中核をなす特徴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）に当たるか否かについて判断した。さらに、本件において前記大合議判決の第2類型を適用する根拠として、「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すなわち技術的思想の中核をなす特徴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のであるから、このような場合には、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、特許製品に使用されていた中古の部材を取り付けて新たな製品の生産行為をなしたものとみるのが相当であり、特許権者は、このような場合には、当該特許発明の生産行為があったものとして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認められるべきである」と判示した。なお、前記大合議判決では第2類型に当たる場合は特許権が消尽しないので特許権者は当該特許製品に対し特許権を行使できると述べているのに対し、本判決は、第2類型に当たる場合は「新たな製品の生産行為をなしたものとみるのが相当である」と述べて、被告による生産行為があったことを理由に特許権の行使を認めている。

その上で本件判決は2件の特許権の発明についてその本質的部分に係る構成要件を認定し、使用済の原告製品は内蔵されていたフィルムとパトローネが存在しなくなっているために本件発明の本質的構成要件を充足しなくなったとし、被告がこのような撮影済の原告製品を用いて被告製品を製造する工程は、市販のフィルムからフィルムロールを形成し、フィルムロール室に装填することによって上記本質的部分に関する構成要件を充足する被告製品を製造するものであると認定した。そこで、このような被告の製造行為は本件発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部に、原告製品の中古部品を取り付け、組み立てる行為であるとも評価することができ、新たな製品の製造行為であるとして、本件各特許の侵害を認定した。

7. 批評

(1) 本件判決後の展開

本件判決は、インクカートリッジのリサイクル品に関する知財高裁平成

18年1月31日大合議判決を参酌し、本件事案は同大合議判決のいう第2類型に当り、このような場合新らたな製造行為がなされたと評価できるとし、被告の輸入、販売する「詰替品」が本件特許権を侵害すると認定した。

本件は控訴されたが、その後インクカートリッジ事件において平成19年11月8日最高裁第一小法廷判決が出された。知財高裁大合議判決の結論は維持されたが、同大合議判決の判断基準は採用されず、特許権者が販売した特許実施品を第三者が加工したことに対する特許権者の権利行使について、新らたな判断基準が示された。

以下、上記知的財高裁大合議判決と上記最高裁判決の理由を比較し、本件事案に対して最高裁判決の判断基準を適用した場合について検討する。

(2) 知財高裁大合議判決の誤りについて

(a) 上記知財高裁大合議判決は、特許権者又は特許権者から実施許諾を受けた実施権者が国内において当該特許発明の実施品を販売した場合は、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に対し特許権を行使できないという消尽の原則に対し、2つの類型を挙げ、そのいずれかに該当する場合は、特許権は消尽せず、特許権者は当該製品について特許権の権利行使ができると判示した。第1の類型は、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利用又は再生利用がされた場合で、第2の類型は、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。

(b) しかし、上記判示内容には問題があった。

(イ) まず、上記大合議判決は、消尽の原則の例外として、特許権が消尽しない場合について述べているが、特許権は特許権者又は実施権者により特許製品の販売がなされた時点で消尽するのであって、その後の特許製品の利用のされ方によって消尽したかしないかが分れることになるような理論構成は正しいとは言えない。この点、本件判決は、第2類型に該当する場合には特許権が消尽しないという理由ではなく、新たな生産行為があったと評価できるとの理由でリサイクル品に対する権利行使を認めている点で、大合議判決とは異なる。

(ロ) 大合議判決はその理論構成は別として、第1の類型と第2の類型の場合に、権利者が販売した実施品に対する権利行使を認めるが、その判断基準の内容も従来の考え方とは異なるものである。特許権者又は実施権者によって特許製品が販売されると、もはや当該製品に対しては当該特許権は及ばなくなり、当該製品を購入した者は当該特許権によって制約を受けず、所有権に基づいて自由に使用、収益、処分ができるというのが消尽の原則であり、特許法の1つの大原則である。特許製品を購入した所有者が特許製品に対して加工を行うことについては、従来から「生産か修理か」という確立した判断基準が存在した。すなわち、特許製品を購入した者はその製品の使用期間を延ばすために修理を行うことは適法であるのに対し、新たな「生産」と評価される行為を行うことは特許権侵害行為となり許されないという考え方である。この考え方の下では、「許される修理」か、「禁じられる生産」かを、当該事案の諸事実を総合して判断することになる。インクカートリッジ事件の第1審判決はこのような判断に基づき、特許権者は特許権を行使できないと結論した。

(ハ) 前記大合議判決は、従来の伝統的な考え方とは異なり、特許権者が自ら販売した特許製品に対し権利行使できる範囲を拡張したもので

ある。しかし、これらの類型に当てはまるか否かだけの判断で特許権が再度行使可能になるか否か結論するのは、十分な判断基準といえるかどうか疑わしい。第1の類型としては製品が本来の耐用期間を経過してその効用を終えたことをあげているが、耐用期間が経過してその効用を終えた製品であっても、修理をして再度使用可能とすることは権利者から特許製品を購入した者が所有権に基づいて適法になしうることであり、特許権の再行使の可否を第1類型の判断基準だけでは決められない。又、第2の類型は、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すなわち技術的思想の中核をなす特徴的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は変換がされた場合である。しかし、権利者から特許製品を購入した者は発明の本質的特徴部分を含めて自由に使用、処分できるのであり、発明の本質的部分が故障した場合にこれを修理して使用を継続することができない理由はない。第2類型も、これだけでは特許権の行使が可能といえるかどうかを判断する基準として不十分である。

(3) 最高裁判決について

前記最高裁判決は、当該インクカートリッジ事件の知財高裁大合議の結論は維持して上告を棄却したが、その理由として知財高裁大合議の判断基準を採用せず、最高裁自身の判断基準を述べることによって、この問題を正しく設定し、知財高裁大合議判決によって生じる可能性のあった混乱を回避した。

すなわち、最高裁は「特許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というべきである。そして、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、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」と判示した。

インクカートリッジ事件の具体的事実関係については、権利者製品ではインクタンクにインクを再充填して再使用することを想定しておらず、そのためインク補充のための開口部が設けられていないのに対し、上告人の再利用製品の加工工程ではインクタンクの液体収納室の上面に穴を空け、そこからインクを注入した後にこれをふさいでいる。最高裁は、このような加工態様は、単に消耗品であるインクを補充しているというにとどまらず、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ていると認定し、本件発明の実質的な価値を再び実現し、開封前のインク漏れ防止という本件発明の作用効果を新らたに発揮させるものと評価した。そして、これらのほか、インクタンクの取引の実情などをも総合的に考慮して、上告人製品は、加工前の権利者製品と同一性を欠く特許製品が新らたに製造されたものと認定した。

(4) 本件レンズ付きフィルムユニット事件への最高裁の判断基準の適用

本件レンズ付きフィルムユニット事件は控訴審において前記最高裁判決の判断基準に基づいて判断されることになる。

本件第一審判決は前記知財高裁大合議の判断基準の第2類型に該ることだけを理由に特許権の行使を認めたが、最高裁判決の下では、特許権者の販売した製品中の特許発明の本質的部分と評価される部材に加工を加えた事実があっても、それだけでは特許製品の新たな製造に当たるかどうか

は判断できない。すなわち、第一審判決には審理不尽があるので、本件は控訴審においてさらに事実関係の審理が必要となる。

第一審判決の認定している事実関係によると、被告が使用済の原告製品のレンズ付きフィルムユニットを加工する工程は、原告製品のケース分離、清掃、検品を行った後、暗室において市販のフィルムから形成されたフィルムロールをフィルムロール室に装填するという各工程からなるものである。これらの加工の実態は消耗品であるフィルムの交換に近いように考えられる。控訴審の事実認定は知財高裁に委ねられるが、本件レンズ付きフィルムユニット事件は、特許製品を新たに製造したと評価できるかどうかのボーダーラインの事案であるように見える。