

# 模擬裁判

- SCENE 1

第2回口頭弁論期日 — 技術説明会等 —

- SCENE 2

第3回口頭弁論期日 — 判決言渡 —

# SCENE 1

## 第2回口頭弁論期日

2023年9月17日

—技術説明会等—

## ○ 本期日で行われる手続

弁論準備手続の結果陳述



争点整理の結果である主張証拠整理の結果を正式に裁判手続の資料とする手続

技術説明会



当事者双方の主張を要約し、口頭で説明する最終プレゼンテーション

専門委員の関与



争点に関する専門技術的事項の説明

# 本件における争点

## ● 争点（国際消尽の成否）

- ポニー社から対応特許権の実施許諾を受けたコリー社が、B国内で原告ロールペーパーを製造、販売することをもって対応特許権を実施した。  
ドンキー社が、その原告ロールペーパーの芯管部分を用いて製造されている被告製品をB国からA国に輸入し、これをA国内で販売していることから、本件特許権の行使が消尽により許されなくなるか否かが問題となる。

## 原告の主張①

### 【原告の主張（要旨）】

#### 第1 国際消尽の成否

国際消尽論は成り立たない

#### 第2 加工・部材変更等

被告の行為は、特許製品の新たな製造にあたり、消尽が否定されるべきである

## 原告の主張②

### 第1 国際消尽の成否

国際消尽は成り立たない

本件において、原告が有するA国における特許権とB国における対応特許権とは別個の権利である



対応特許権に係る製品について、原告がA国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということとはできない



消尽が成立する基礎（正当化根拠）を欠く

## 原告の主張③

### 第2 加工・部材変更等

#### 【法律論】

- 消尽によって特許権の行使が制限される対象となるのは、**自国の特許権者等が外国において譲渡した特許製品そのものに限られる**
- **特許権者等が外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**

## 原告の主張④

### 第2 加工・部材変更等

【あてはめ】

- 原告ロールペーパーは、専ら物品の分包に用いられる
- 原告ロールペーパーの**分包用シート部分**は、製品の主要部分を占めるとともに、**経済的価値もそこに集中している**→分包用シートを使い切った後は原告ロールペーパーの製品としての効用は完全に失われるとみるべきであって、分包用シートの巻き直しを消耗部材の交換とみるべきではない
- 原告ロールペーパーの**芯管部分**は、原告装置に装着した後は基本的には最後まで使い切ることが想定されており、**取外しに適した構造や強度を有しておらず、リサイクルして利用する際の品質確保は困難である**



- 原告ロールペーパーは、**分包用シートを費消した時点で、製品としての効用を喪失**
- 原告ロールペーパーの**芯管に分包用シートを巻き直すことは、製品として同一性を失わせるものであり、原告ロールペーパーと同一性を欠く特許製品の新たな製造にあたる**

## 被告の主張①

### 【被告の主張（要旨）】

#### 第1 国際消尽の成否

国際消尽論は成り立つ

#### 第2 加工・部材変更等

被告の行為は、特許製品の新たな製造にあ  
たらず、消尽は認められるべきである

## 被告の主張②

### 第1 国際消尽の成否

#### 【法律論】

自国の特許権者又はこれと同視し得る者が外国において特許製品を譲渡した場合において

- ① 特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から自国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合、
- ② 譲受人から特許製品を譲り受けた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を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合

を除いて、当該製品について自国において特許権を行使することは許されない

## 被告の主張③

### 第1 国際消尽の成否

【あてはめ】

本件は、②譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対する場合についての問題



原告ロールペーパー（特許製品）には、A国を販売先ないし使用地域から除外する旨は表示されていなかった。



したがって、当該製品について、A国において特許権を行使することは許されない。

## 被告の主張④

### 第2 加工・部材変更等

【あてはめ】

- 原告ロールペーパーの芯管はそのままの状態での再利用、原告ロールペーパーの分包用シートは通常の使用に従い費消。  
→ いずれについても何ら加工や部材交換は行われていない。
- 本件発明の技術的特徴的部分は、ロールペーパーの芯管の部分にある。  
→ 原告ロールペーパーの芯管は、硬いプラスチックでできていて、分包用シートを使い切る程度の期間で破損したり劣化したりしない。  
→ 芯管の再利用について、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後に再利用しているとはいえない。
- 分包用シートは汎用品 → 原告ロールペーパーの芯管に分包用シートを巻き直すことは通常の用法の下における消耗部材の交換にすぎない。



- 被告の行為は、本件発明の本質的部分を構成する部材を一切変更していない。よって、特許製品の同一性を失わせるものではなく、新たな製造にあたらぬ。

## ○ 質疑応答

### ● 質問 1 – 「磁石」について

非常に汎用性の高いフェライト磁石を用いているようです。このような磁石を用いる理由

## ○ 質疑応答

### ● 質問2 – 「精度」について

被告製品の精度と原告ロールペーパーの相違

## ○ 質疑応答

- 質問3 – 「原告ロールペーパーの芯管の回収」について

## ○ 質疑応答

### ● 質問4 – 「再利用」について

## ○ 技術説明会後の手続

和解勧告

和解期日（ウェブ会議）

和解打切り

# SCENE 2

## 第3回口頭弁論期日

2023年10月17日

### —判決言渡—

# 判決言渡し

- 主文

1. 被告は、別紙物件目録記載の製品を輸入し、販売してはならない。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。

# 理由の要旨 (国内消尽)

A国の特許権者又は実施権者がA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のものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を譲渡する行為等には及ばない。

(理由) ①特許製品の自由な流通の保護、②特許権者は特許製品の譲渡に当たり特許発明の代償を確保する機会があり、二重の利得を与える必要がない。

# 理由の要旨

## (国際消尽について考慮すべき要素)

A国特許権者又はこれと同視し得る者が国外で特許製品等を譲渡した場合、A国の特許権と国外の対応特許権は別個の権利であるから、国内で特許製品が譲渡された場合と同一に論ずることはできない。

一方、国際取引の状況に照らせば、このような場合でも、譲受人又は転得者がこれをA国に輸入することは当然に予想されるところであり、その特許製品の自由な流通を保護する必要性が高い。

# 理由の要旨 (判断枠組み)

A国の特許権者又はこれと同視し得る者が、当該製品について販売先ないし使用地域からA国を除外する旨を譲受人との間で合意し、かつその旨を特許製品に明確に表示した場合を除いて、譲受人、転得者に対しA国で特許権を行使することは許されない。

本件において原告ロールペーパーは販売先ないし使用地域からA国を除外する旨の明確な表示なし→上記の枠組みでは特許権の行使は許されない。

## 理由の要旨

(加工、部材交換等により同一性を欠く特許製品が製造された場合)

特許権者又はこれと同視し得る者が外国において譲渡した特許製品について特許権の行使が制限される対象となるのは、当該特許製品そのもの。当該特許製品について加工や部材の交換がされたこと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、特許権行使可能。

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。

## 理由の要旨

(本件における同一性を欠く新たな特許製品製造の有無)

原告ロールペーパーは、分包用シートが巻き付けられた芯管内の磁石を原告装置の回転角度センサが検出することにより、分包用シートを適切な張力により引き出すことを可能としたもの。  
→ 芯管への分包用シートの巻き付けが適切にされていなければ、その効用を十分に発揮できないおそれがあることから、1回で使い切り、新たなものと交換することが予定されており、芯管部分は、特段繰り返しの使用を意識した強度設計はされておらず、磁石も安価なフェライト磁石を用いている。

## 理由の要旨

(本件における同一性を欠く新たな特許製品製造の有無)

- ・原告ロールペーパーは、利用者が自ら芯管を取り外し、分包用シートのみを調達して使用済みの芯管部分に巻き直すようには設計されておらず、利用者も、使用済みの芯管は原告に回収させ、新たに原告ロールペーパーを購入している取引の実情がある。
- ・原告ロールペーパーは、専ら物品の分包に使われるもの。分包用シートを消費し尽くした後の芯管やこれに用いられる磁石は、1度の利用によって直ちに摩耗ないし破損するとまではいえないものの、本件発明の技術的特徴に属する役割を担えなくなっており、利用者にとって利用価値なし。→ 原告ロールペーパーの経済的価値は、主として分包用シートが占める。

## 理由の要旨

(本件における同一性を欠く新たな特許製品製造の有無)

原告ロールペーパーは、分包用シートを費消した時点で、特許製品としての効用をいったんは喪失する。そして、被告製品は、回収した使用済み原告ロールペーパーを再使用し、その芯管中に設けられた磁石の位置を基にロールペーパーの外径に応じて分包装置のブレーキ力を調整し、適切な張力でロールペーパーの分包用シートが引き出されるようにする状態を復元するものであって、本件発明の実質的な価値を再び実現するもの。したがって、被告製品については、原告ロールペーパーと同一性を欠く特許製品が新たに製造されたと認めるのが相当。

→ 被告製品について、本件特許権の行使が制限されない。



ありがとうございました

