

## 判決要旨

### 第1 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。

### 5 第2 事案の概要

- 1 本件は、発明の名称を「ロールペーパー」とする本件特許（A国特許）の特許権者である原告（ポニー社）が、B国から被告製品を輸入し、これを販売する被告（ドンキー社）の行為は本件特許権を侵害する旨主張して、特許法100条1項に基づき、被告に対し、被告製品の輸入及び販売の差止めを求めた事案  
10 である。

### 2 特許請求の範囲の記載

本件特許の請求項1の記載は、次のとおりである。以下、請求項1に係る発明を「本件発明」という。

- A 物品分包装置に用いられるロールペーパーであって、
- 15 B 前記物品分包装置は、
  - B 1 ロールペーパーが着脱可能に装着される回転自在なロールホルダと、
  - B 2 前記ロールペーパーから熱融着性の分包用シートを引き出す供給ローラと、
  - B 3 前記ロールペーパーの回転角度を検出する回転角度センサと、
  - B 4 前記ロールペーパーからのシート送り長さを測定する測長センサと、
  - 20 B 5 前記ロールホルダにブレーキ力を与えるブレーキとを備え、
  - B 6 前記回転角度センサ及び前記測長センサの検出信号から算出される前記  
ロールペーパーの外径に応じて前記ロールホルダに与えるブレーキ力を調  
整するように構成され、
- C 前記ロールペーパーは、
  - 25 C 1 磁石が設けられ、前記ロールホルダに装着可能な芯管と、
  - C 2 前記芯管に巻かれた前記分包用シートと、を備え、

C 3 前記磁石は、前記芯管が前記ロールホルダに装着された状態において前記回転角度センサにより検出可能な位置に配置される、

D ロールペーパー。

### 3 被告製品

5 被告製品は、被告の100%子会社であるタートル社が、原告ロールペーパーのうち分包用シートが費消された後の芯管部分を用いてB国において製造したものである。なお、この原告ロールペーパーは、A国の特許権者である原告の100%子会社でありB国における対応特許権の実施許諾を受けたコリー社がB国内で製造、販売した真正品である。

10 被告製品が本件発明の各構成要件を充足することは、当事者間に争いが無い。

### 4 争点

本件の争点は、原告が、被告による被告製品のA国への輸入及びA国内での販売に対し、本件特許権を行使することが、消尽により許されないかである。

## 第3 争点に関する判断の要旨

### 15 1 消尽について

#### (1) 国内消尽

20 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ものであるとして消尽し、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ものと解するのが相当である。特許製品の市場における自由な流通を保護する必要性が高い一方、特許権者は特許製品を譲渡するに当たって、特許発明の公開の代償を確保する機会が与えられており、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がないからである。

#### (2) 国際消尽

25 これに対し、A国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合には、A国における特許権と国外における対応特許権と

は別個の権利であることに照らせば、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。しかし、現代社会における国際取引の状況に照らせば、A国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、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、その自由な流通を保護する必要性が高い。したがって、このような場合においては、特許権者は、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、転得者に対し特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。この点、本件において、原告ロールペーパーには、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はされておらず、上記の枠組みの下では、特許権の行使は許されない場合ということになる。

## 2 加工・部材変更等について

(1) しかしながら、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、飽くまで特許権者又はこれと同視し得る者が譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、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る。

(2) これを本件についてみると、原告ロールペーパーは、原告装置に装着され、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

能としたものであって、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、これを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、そのために、芯管部分はプラスチック製ではあるが、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。このため、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実情が認められる。

また、原告ロールペーパーは、専ら物品の分包に用いられるものであり、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、分包用シートが消費し尽くされた以上、もはや、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を引き出すためにロールペーパーの回転角度を検出するという、本件発明の技術的特徴に属する役割を担えなくなっている。そして、芯管やこれに用いられる磁石それ自体に汎用性があるわけではないことからしても、利用者にとっては何らの利用価値を見出すことはないと思われる。以上のような点から考えて、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部分が占めるものと認められる。

これらの事情を総合的に考慮すると、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ものといえる。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というべきである。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である。

- (3) よって、被告製品については、本件特許権の行使が制限されるものではないから、本件特許権の特許権者である原告は、本件特許権に基づいて被告製品の輸入及び販売の差止めを求めることができる。

5

### 3 結論

以上によれば、原告の請求は理由があるから、認容することとし、主文のとおり判決する。