

判決年月日	平成18年1月31日	担当部	知的財産高等裁判所 特別部
事件番号	平成17年(ネ)10021号		
<p>特許発明の実施品であるインクジェットプリンタ用インクタンクの使用済み品にインクを再充填するなどして製品化されたいわゆるリサイクル品につき特許権に基づく差止請求権等を行行使することが許されるとされた事例</p>			

(関連条文) 特許法2条3項, 68条, 100条

## 第1 事案の概要

### 1 事実関係等

(1) Xは, 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」とする特許第3278410号の特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である。Xは, 本件特許権の請求項1の発明(液体収納容器の発明。以下「本件発明1」という。)に係るインクタンク(以下「X製品」という。)を, 請求項10の発明(液体収納容器の製造方法の発明。以下「本件発明10」という。)の方法により製造して, 販売している。

Yは, 判決別紙物件目録記載のインクタンク(以下「Y製品」という。)を輸入し, 販売している。Y製品は, Z社によって, X又はXから許諾を受けた者が我が国の国内又は国外で販売したX製品においてインクが費消されたものにインクを再充填するなどして, 製品化されたものである。

本件は, Xが, Yに対し, 本件発明1及び10に係る本件特許権に基づいて, Y製品の輸入, 販売等の差止め及び廃棄を求める訴訟である。

(2) Y製品が, 本件発明1の構成要件をすべて充足し, その技術的範囲に属すること, Y製品の製品化の方法が, 本件発明10の構成要件をすべて充足し, その技術的範囲に属することは, 当事者間に争いが無い。

Yは, Y製品のうち, 我が国の国内において販売されたX製品(以下「国内販売分」という。)に由来するものについては本件特許権が「消尽」したことにより, 国外で販売されたX製品(以下「国外販売分」という。)に由来するものについては, BBS事件最高裁判決(最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁)の判示する理由(我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において当該特許発明に係る製品を譲渡した場合, 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我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き, その後の転得者に対しては譲受人との間で右の旨を合意した上当該製品にこれを明確に表示した場合を除いて, 当該製品について我が国において特許権に基づき差止請求権等を行行使することはできない

こと)により、XがY製品について本件特許権に基づく権利行使をすることは許されないなどと主張する。

これに対し、Xは、Y製品は使用済みのX製品にインクを再充填するなどしたものであり、その際の工程等に照らせば、改めて本件発明10に係る生産方法を実施して本件発明1の技術的範囲に属する製品を新たに生産する行為により製造されたものであるから、Y製品について本件特許権に基づく権利行使をすることは妨げられないなどと主張する。

## 2 争点

(1) 国内販売分のX製品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について物の発明(本件発明1)に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否

(2) 国内販売分のX製品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について物を生産する方法の発明(本件発明10)に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否

(3) 国外販売分のX製品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について本件特許権に基づく権利行使をすることの許否

## 第2 当裁判所の判断

### 1 争点(1)について

#### (1) 物の発明に係る特許権の消尽

物の発明に係る特許権の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の国内において当該特許発明に係る製品(以下「特許製品」という。)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尽し、もはや特許権者は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に対し、特許権に基づく差止請求権等を行行使することができない。

しかしながら、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(以下「第1類型」という。)、又は、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(以下「第2類型」という。)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許される。そして、第1類型に該当するかどうかは、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により判断されるのに対し、第2類型に該当するかどうかは、特許発明を基準として、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かどうかにより判断されるべきものである。

#### (2) 特許製品を基準とした第1類型の該当性

本件は、第1類型には該当しない。すなわち、当初充填されていたインクが費消された後のX製品においては、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、インク収納容器として再度使用することができること、インクは消耗部材であり、インクを再充填する行為は消耗部材の交換に該当するものであること、

インクジェットプリンタ用インク分野においては、X製品を含めた純正品だけでなく、リサイクル品や詰め替えインクも販売されており、リサイクル品は、純正品に比べると品質面では劣るものの、価格が低いことなどからこれを利用する者も少なからず存在すること、使用済み品を廃棄せずに再使用することは、環境の保全に資するものであって、特許権等の他人の権利や利益を害する場合を除いては、広く奨励されるべきものであり、使用済みインクタンクの再使用を禁止する法令等も存在しないことなど判示の事情によれば、X製品について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はできず、第1類型には該当しない。

#### (3) 特許発明を基準とした第2類型の該当性

しかしながら、以下のとおり、第2類型に該当し、本件発明1に係る本件特許権は消尽しない。

本件発明1は、インクタンクの単位体積当たりのインク収容量を増加させ、安定したインク供給を実現するという従来のインクタンクと同様の作用効果を奏しつつ、併せて、従来の技術にみられた開封時のインク漏れという問題を解決するために、負圧発生部材収納室に2個の負圧発生部材を収納し、その界面の毛管力が各負圧発生部材の毛管力よりも高くなるようにするという構成（構成要件H）と、液体収納容器がどのような姿勢をとっても圧接部の界面全体が液体を保持することが可能な量の液体が充填されているという構成（構成要件K）とを採用することによって、負圧発生部材の圧接部の界面に空気の移動を妨げる障壁を形成することとしたものであり、これらの構成は、本件発明1の本質的部分に当たる。X製品においては、インクタンク内部のインクが費消され、プリンタから取り外された後にある程度の期間が経過すると、構成要件H及びKの充足性を失うところ、Y製品は、上記各構成要件の充足性を失った使用済みのX製品につき、第三者により、インクタンク内部の洗浄及び負圧発生部材の圧接部の界面を越える部分までへのインクの注入を含む工程によって製品化されたものであり、この製品化行為は、本件発明1の上記各構成要件を再充足させるものである。したがって、本件は、第2類型に該当するものとして、本件発明1に係る特許権は消尽せず、Xは、国内販売分のX製品の使用済み品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について、本件発明1に係る本件特許権に基づく権利行使をすることが許される。

#### (4) 環境保全の観点（いわゆるリサイクル論）について

Yは、Xによる本件特許権に基づく権利行使が認められないと解すべき根拠として、環境保全の観点からもリサイクル品であるY製品の輸入、販売等を禁止すべきではないこと、権利行使を認めると、リサイクル品の市場が死滅させられることとなり、国際的なビジネスや消費者保護の観点からしても相当ではないと主張する。

環境の保全は、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保及び人類の福祉のために不可欠なものであるから、特許法の解釈に当たっても、環境の保全についての基本理念

は可能な限り尊重すべきものである。本件において、インク費消後のX製品の再使用は、特許製品という観点からみる限り、資源の有効な利用や環境の保全に資することなどを参酌して、第1類型には該当しないが、他方、特許発明という観点からみると、第2類型に該当するものとして、Xによる本件特許権に基づく権利行使が認められることは、上記のとおりである。その場合であっても、Xが、X製品の使用者に対して使用済みのX製品の回収に協力するよう呼び掛け、現に相当量の使用済み品を回収し、セメント製造工程における熱源等として使用しているなどの事情を考慮すると、Yの行為のみが環境保全の理念に合致し、リサイクル品であるY製品の輸入、販売等の差止めを求めるXの行為が環境保全の理念に反するという事はできない。

以上のとおり、本件特許権に基づく権利行使を認めるとの結論に至ったのは、特許発明の観点からみると、X製品につき第三者により本件発明1の本質的部分を構成する部材の一部につき加工又は交換がされたものと評価され、特許権が消尽しないからであって、もとよりリサイクル品の製造、販売等が一切禁止されるべきことをいうものではなく、純正品が特許発明の実施品でない場合にはリサイクル品の製造、販売等が特許権侵害に問われる余地はないし、純正品が特許発明の実施品である場合においても、特許権が消尽するときは、同様である点に留意すべきである。

#### (5) Xのビジネスモデル(純正品の販売による不当な利益)について

Yは、Xのビジネスモデル(プリンタ本体を廉価で販売し、これを購入した顧客が純正品のインクタンクを高額で購入せざるを得ないようにして、不当な利益を得ようとする事)に照らすと、Xによる本件特許権に基づく権利行使を認めることは、消費者の利益を害し、特許権者を過剰に保護するものであって、容認することができないと主張する。

しかしながら、XのビジネスモデルがY主張のようなものであることを認めるに足る証拠はないばかりでなく、特許権者は、産業上利用することのできる発明をして公開したことの代償として、特許発明の実施を独占して利益を得ることが認められているのであり、特許製品や他の取扱製品の価格をどのように設定するかは、その価格設定が独占禁止法等の定める公益秩序に反するものであるなど特段の事情のない限り、特許権者の判断にゆだねられている。しかも、仮に、Yの主張するように、純正品の価格が製造原価を大幅に上回るものであるとしても、純正品とリサイクル品との価格差(1個当りの小売価格は、純正品が800円~1000円程度、リサイクル品が600円~700円程度)並びにX及びYが負担する費用(Yの側においては、リサイクル品の製造、輸送等に費用を要するとしても、特許発明に関する研究開発費、インクタンク本体の製造費用等の負担を免れているわけである。)を勘案すると、Xが純正品の販売により過大な利益を得ているとすれば、Yにおいても過大な利益を得ていることとなるから、そのようなYが消費者保護の見地からXの本件特許権に基づく権利行使を否定すべきであるという主張は、失当である。

## 2 争点(2)について

### (1) 物を生産する方法の発明に係る特許権の消尽

ア 物を生産する方法の発明の実施には、その方法により生産した物（以下「成果物」という。）の使用、譲渡等と、その方法の使用とがあり、これらを分けて検討することが適切である。

イ 成果物の使用、譲渡等については、物の発明に係る特許権の消尽と同様に考えることができ、当該成果物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（第1類型）、又は、当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において、当該部材の全部又は一部につき、第三者により加工又は交換がされたとき（第2類型）には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該成果物について特許権に基づく権利行使をすることが許される。

ウ 特許発明に係る方法の使用をする行為については、物の発明に係る特許権の消尽についての議論がそのまま当てはまるものではないが、物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が、物の発明の対象ともされている場合であって、物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものではないときに、物の発明に係る特許権について消尽が認められる場合、又は、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物又はその方法の使用に用いる物（我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なものを譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為及びその物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権に基づく権利行使が許されないと解すべきである。

## (2) 本件における特許権に基づく権利行使の許否

ア 本件発明10は、本件発明1に係る液体収納容器を生産する方法の発明であって、本件発明1と別個の技術的思想を含むものではない。

イ 成果物の使用、譲渡等についてみると、本件発明10において、2個の負圧発生部材を収納し、その界面の毛管力が各負圧発生部材の毛管力よりも高い負圧発生部材収納室を備えた液体収納容器を用意するという工程（構成要件H'）と、液体収納容器がどのような姿勢をとっても圧接部の界面全体が液体を保持することが可能な量の液体を充填するという工程（構成要件K'）は発明の本質的部分を構成する工程の一部を成すものであり、その効果は本件発明10の成果物であるX製品中の部材（本件発明1の構成要件H及びKを充足する部材）に形を換えて存在するというべきところ、前記1(3)記載の工程によりY製品として製品化されたことで、当該部材につき加工又は交換がされた場合（第2類型）に該当するから、Xは、国内販売分のX製品の使用済み品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について、本件発明10に係る本件特許権に基づく権利行使をすることができる。

ウ 方法の使用についてみると、上記(1)ウの 又は のいずれにも該当しないから、Y製品について本件発明10に係る本件特許権に基づく権利行使をすることが許される。

### 3 争点(3)について

#### (1) 物の発明に係る特許権について

ア 物の発明に係る我が国の特許権の特許権者又はこれと同視し得る者が我が国の国外において特許製品を譲渡した場合、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我が国を除外する旨の合意をしたときを除き、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の合意をした上で特許製品にこれを明確に表示したときを除き、当該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が、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（第1類型）、又は、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（第2類型）には、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許される。

イ 本件においては、国内販売分に関する前記1と同様の理由により、国外販売分のX製品に由来するY製品についても、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後に再使用又は再生利用がされた場合（第1類型）に該当するということとはできないが、第三者によって構成要件H及びKを再充足させる工程によりY製品として製品化されたことで、特許製品につき特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の一部につき加工又は交換がされた場合（第2類型）に該当するということができるから、Xは、国外販売分のX製品の使用済み品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について、本件発明1に係る本件特許権に基づき、輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めることができる。

#### (2) 物を生産する方法の発明に係る特許権について

ア 物を生産する方法の発明の実施態様のうち、成果物の使用、譲渡等については、物の発明に係る特許権と同様に解すべきものであるから、本件においては、第2類型に該当するものとして、Xは、国外販売分のX製品の使用済み品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について、本件発明10に係る本件特許権に基づく権利行使をすることができる。

イ 特許発明に係る方法の使用をする行為については、物の発明である本件発明1に係る本件特許権に基づく権利行使が許されること、X及びXの許諾を受けた者が本件発明10に係る方法の使用にのみ用いる物等を販売したものではないことによれば、本件発明10に係る本件特許権に基づく権利行使をすることが許される。

### 4 結論

以上によれば、Xは、Yに対し、本件特許権に基づき、Y製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めることができるというべきであり、Xの請求はいずれも理由があるから、これを棄却した原判決を取り消し、Xの請求をいずれも認容する。