The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	特許権の消尽と特許製品の所有権の留保 ： 薬剤分包用ロールペーパ事件
Author(s)	青木, 大也
Citation	Law & Technology. 2015, 68, p. 45-54
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/81458
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

判例研究

薬剤分包用ロールペーパ事件

特許権の消尽と特許製品の所有権の留保

大阪地方裁判所平成26年1月16日判決（平成24年(ワ)第8071号）特許権等侵害差止請求事件（本誌64号119頁参照）

大阪大学准教授 青木大也

1 事案の概要

X（原告）は、保健医療機械器具類の製造および販売等を目的とする会社であり、以下の特許権および商標権の権利者である。

まず特許権については、発明の名称を「薬剤分包用ロールペーパ」とするものである。本件発明は、中空芯管と薬剤分包用シートのロールペーパとからなり、明細書の記載によれば、「薬剤分包装置に用いられるこの発明の薬剤分包用ロールペーパは、……シート巻量が検出できる位置に配置した磁石を支持軸の角度センサで検出してシート張力の調整を可能とするものとしたから、簡易な構成のロールペーパであって、これを薬剤分包装置に用いることによりその分包作用において耳ずれや裂傷のない分包作用を実現できる」と説明されている。

次に商標権については、登録商標1は指定商品を紙類、文房具類とし、登録商標2は指定商品を紙類、薬剤分包機用分包紙、包装用プラスチックフィルムとするものである。

Xは特許発明の実施品である薬剤分包用ロールペーパ（X製品）を製造販売している（なお、X製品の芯管の所有権がXに留保されているかについては争いがある）。また、X製品の芯管には、本件各商標が付されている。

Y（被告）は、医療衛生用品等の製造販売等を目的とする会社であって、Y製品を製造販売している。Y製品は、X製品の分包紙が費消された後の使用済み芯管を回収し、それに分包紙を巻き直すことによって製品化したものである。X製品の芯管をそのまま使用しているため、Y製品の芯管にも、Xの本件各登録商標が付されたままである。

なお、X製品、Y製品ともに、もっぱらXの製造販売する薬剤分包装置（X装置）においてのみ使用される。

Xは、YによるY製品の製造販売行為が、Xの特許権、商標権を侵害するとして、差止め等と損害賠償を求めて訴訟を提起した。

2 判旨

(1) 判旨Ⅰ 所有権の留保と特許権の消尽

「(1) 特許権の消尽

特許権者又は実施権者が我が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として消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばない（最高裁判所平成9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁参照）」。

「Xは、X装置を販売する際に、顧客との間で、X製品の芯管について無償で貸与するものであり、

その所有権をXに留保する旨の合意をしていること、X製品自体やその梱包材、広告等においても芯管の所有権がXにあることを明記していることが認められる。また、実際に、最近3年間で約97%ものX製品の芯管を回収していることから、最終的な顧客である病院や薬局だけでなく、卸売業者も含め、これらの表示を十分に認識していることが認められる。

これらのことからすれば、Xが、顧客に対し、X製品の分包紙を譲渡したことは認められるものの、X製品の芯管を譲渡しているとまでは認めがたいというべきである（X製品は芯管と分包紙に分けることができ、Xは、芯管に巻いた分包紙のみを譲渡し、芯管については、所有権を留保し、使用貸借をしていると認めるのが相当である。）。

そうすると、X製品のうち分包紙は顧客の下で費消されており、この部分について本件特許権の消尽は問題とならないし、芯管については消尽の前提を欠いているから、この点に関するYの主張には理由がない」。

(2) 判旨II　特許権の消尽

「X製品の芯管に関する譲渡の成否にかかわらず、次のとおり、Y製品とX製品の同一性を認めることはできないから、Y製品について本件特許権の消尽を認めることはできない。

(1) 特許製品の新たな製造

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。

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おいて、当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとして特許権者がその特許製品につき特許権を行使することが許されるといえ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べきである（最高裁判所平成19年11月8日第一小法廷判決・民集61巻8号2989頁）。

(2) 検討

まず、特許製品の属性についてみると、X製品及びY製品の分包紙が消耗部材であるのと比較すれば、芯管の耐用期間が相当長いことは明らかである。他方で、分包紙を費消した後は、新たに分包紙を巻き直すことがない限り、製品として使用することができないものであるから、分包紙を費消した時点で製品としての効用をいったんは喪失するものであるといえる。

また、……X製品は、病院や薬局等で医薬品の分包に用いられることから高度の品質が要求されるものであり、厳密に衛生管理された自社工場内で製造されていることが認められる。同様に、……Y製品も、Yが製造委託した工場において高い品質管理の下で製造されていることが認められる。これらのことからすれば、顧客にとって、X製品（Y製品）は上記製品に占める分包紙の部分の価値が高いものであること、需要者である病院や薬局等が使用済みの芯管に分包紙を自ら巻き直すなどして再利用することはできないため、顧客にとって、分包紙を費消した後の芯管自体には価値がないことも認められる。

そうすると、特許製品の属性としては、分包紙の部分の価値が高く、分包紙を費消した後の芯管自体は無価値なものであり、分包紙が費消された時点で製品としての本来の効用を終えるものということができる。芯管の部分が同一であったとしても、分包紙の部分が異なる製品については、社会的、経済的見地からみて、同一性を有する製品であるとはいいがたいものというべきである。

Y製品の製造において行われる加工及び部材の交換の態様及び取引の実情の観点からみても、使用済みのX製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化する行為は、製品の主要な部材を交換し、いったん製品としての本来の効用を終えた製品について新たに製品化する行為であって、かつ、顧客（製品の使用者）には実施することのできない行為であるといえる。

以上によれば、使用済みのX製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化する行為は、製品としての本来の効用を終えたX製品について、製品の主要な部材を交換し、新たに製品化する行為であって、そのような行為を顧客（製品の使用者）が実施することもできない上、そのようにして製品化されたY製品は、社会的、経済的見地からみて、X製品と同一性を有するともいいがたい。これらのことからすると、Y製品は、加工前のX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るのが相当である」。

(3) 判旨Ⅲ　商標権侵害の成否

「X製品及びY製品は、いずれも病院や薬局等で医薬品の分包に用いられることから高度の品質が要求されるものであり、厳重な品質管理の下で、芯管に分包紙を巻き付けて製造されるものである。顧客にとって、上記製品に占める分包紙の部分の品質は最大の関心事であることが窺える（なお、前記……のとおり、需要者である病院や薬局等が使用済みの芯管に分包紙を自ら巻き直すなどして再利用することもできない。）。

そうすると、分包紙及びその加工の主体が異なる場合には、品質において同一性のある商品であるとはいいがたいから、このようなX製品との同一性を欠くY製品について本件各登録商標を付して販売するYの行為は、Xの本件各商標権（専用使用権）を侵害するものというべきである。

実質的にみても、購入者の認識にかかわらず、Y製品の出所がXではない以上、これに本件各登録商標を付したまま販売する行為は、その出所表示機能を害するものである。また、Y製品についてはXが責任を負うことができないにもかかわらず、これに本件登録商標が付されていると、その品質表示機能をも害することになる。

これらのことからすると、XはY製品につき本件各商標権を行使することができるものと解するのが相当である」。

3　評　釈

(1) 本判決の意義

本判決は、インクタンク事件最高裁判決（前掲最一小判平19・11・8）後に、特許権の消尽が争われた数少ない事例であり、そのあてはめを比較的詳細に行っている点で、まず注目される。さらに、あてはめに際しては、インクタンク事件最高裁判決とは、必ずしも同じような判断とはいえない運用をしているようにも思われ、その点でも注意が必要である。

一方でその前段階として、そもそも特許製品が譲渡されていないという、所有権の留保があった事例であり、裁判所もこれを認め消尽の主張を排斥している。従前所有権の留保が消尽の文脈で検討された事例はほとんどなく、さらに特許製品の一部についての所有権の留保は、議論がなかったように思われる。この点でも注目される。

加えて、リサイクル品を排除するための手法の一つとして、商標権を組み合わせることも想定されるが、本件では、その商標権に基づく請求も認められており、実務上参考になるかと思われる。

(2) 特許製品の所有権の留保による消尽の否定

(ア) 原　則

本件では、特許製品の一部（部品）である芯管の所有権がXに留保されていることを根拠に、芯管については消尽の前提を欠くとした[1]。これは、BBS事件最高裁判決（前掲最三小判平9・7・1）の判旨を参照した際の、「特許権者……が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合」に該当しないと判断したものと理解される[2]。

特許権者等における国内での特許製品の譲渡が

1）この判示は、芯管が特許製品の専用品等であり、間接侵害を否定する文脈（後掲〈注11〉アップル対サムスン大合議事件参照）ではない本件では、Yの主張に対応し、所有権を留保されたその芯管を再利用したY製品については、消尽の主張は認められないという趣旨と理解されようか。

2）同様に権利者による特許製品の所有権の留保を認めたうえで、消尽の主張を否定したものとして、大阪地判平12・2・3（平成10年(ワ)第11089号）〈裁判所HP〉〔薬剤分包機用芯管事件・第1審〕があるものの、後述のように控訴審において覆されている。

消尽の前提となる理由については、消尽の趣旨から導かれよう。すなわち、消尽の根拠は、本判決も引用するBBS事件最高裁判決、インクタンク事件最高裁判決において、①特許製品の円滑な流通と、②「特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって」公開の対価や実施料を取得する機会があったことがあげられていた。特許製品の最初の譲渡を特許権者が行っていない（本件のように貸与しただけの場合等）のであれば、特許製品の流通を想定する必要が原則としてないため、①の根拠を欠くことになり、また特許製品の流通を含めた譲渡に係る対価を回収する機会がなかったことになるため、②の根拠を欠くことになり、特許製品に係る特許権の消尽は認められないということになろう[3]。その意味で、本件においてこの点は、消尽の成否（製品の同一性の有無）の前提として位置づけられよう。

(イ) 従前の議論

従前の議論では、特許製品の譲渡は前提とされ、それに加えての消尽に係る反対合意や特約の可否、およびその効果の及ぶ範囲等が議論の対象とされることが多かった。そこではそもそも、第三者に対する効果のほか、そのような合意が可能かという問題[4]、合意ができたとして、その効果は当事者間の消尽を否定できるのか[5]、できないのか[6]といった点が問題となっていた。たとえば再譲渡の禁止特約や、買戻特約等、さまざまな特約が認められるのか、議論されていた。

(ウ) 所有権の留保の場合

この点、所有権が留保されるということは、特許製品の最初の譲渡そのものがないということであり、たとえ特許製品の占有が移転し、ある程度の取引の安全を保護する必要性が生じていても、この保護の必要性は、本来予定された取引に関するものではなく、また、その許容性においても差異が大きいように思われる。少なくとも、対価回収に際し、特許権者は必ず特許製品を譲渡しなければならない（所有権を留保した貸与等は認められない）ということまで強制されるいわれはないはずである。

本件で裁判所は、特に理由を示してはいないものの、特許製品の所有権が留保されていれば（それが特許製品の一部に係る点については後述する）、消尽が否定されることを念頭においているように思われる[7]。

この場合、素直に考えれば、以降の者の業としての使用や譲渡等が消尽によって適法となるわけではないため、その際には、別途特許権者による明示・黙示の実施許諾が必要となろう。

(エ) 本件の特徴――特許製品の一部の留保

さらに本件では、特許製品全体ではなく、その部品たる芯管の所有権が留保されており、注目される。特許製品の一部（本件ではあまり問題ないと思われるが、これがクレームに記載された事項である必要があるかどうかは、また別途検討の余地があろう）の所有権の留保であっても、（特許権侵害にならない部品ごとの流通ではない）特許製品全体の流通は想定されず、また特許製品全体の対価は回収できていないことからすれば、いまだ所有権の留保によって消尽が認められないとする

3） 田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究6巻64頁～65頁、渋谷達紀『特許法』587頁、島並良ほか『特許法入門』312頁〔上野達弘〕参照。

4） たとえば東京地判平13・11・30（平成13年(ワ)第6000号）〈裁判所HP〉〔遠赤外線放射球事件〕では、特許製品の譲渡に際して、その使い途を限定する特約が結ばれていたが、それに反した実施についても、特許権は消尽していると判示している（ただし傍論）。これを評して、消尽の成否だけでなく、契約自体の債権的効力も否定されかねなかったのではないかとの指摘もある。吉野正己「特許権、著作権の国内消尽と譲渡制限特約の効力について―日米判決の比較に基づく考察」民事法情報191号3頁。

5） 羽柴隆「特許消耗理論の特約による制限」日本工業所有権法学会年報12号47頁以下。

6） 吉田広志「用尽とは何か―契約、専用品、そして修理と再生産を通して」知的財産法政策学研究6巻84頁。当事者間の消尽を否定する実益として、譲受人による契約違反について、特許権侵害の成否にかかわると指摘する。重冨貴光「部材の譲渡・部材特許の実施許諾と完成品特許による権利行使―消尽と黙示の実施許諾の成立範囲に関する検討」知財管理58巻3号388頁～389頁も参照。また、大阪地判平15・5・27（平成15年(ネ)第320号）〈裁判所HP〉（本誌21号93頁参照）〔育苗ポットカッター事件〕等も参照。

7） 同旨、田村・前掲〈注3〉64頁～65頁、渋谷・前掲〈注3〉587頁、貸与の場合につき上野・前掲〈注3〉312頁。

趣旨が及ぶと理解することができ、本判決もそのような理解を前提としているものと思われる（なお本件は、芯管が「使用貸借」として無償で供与されているとの認定がある）。

裁判所は「X製品は芯管と分包紙に分けることができ、Xは、芯管に巻いた分包紙のみを譲渡し、芯管については、所有権を留保し、使用貸借をしている」と指摘するように、芯管と分包紙各々について、所有権の帰属を検討できることを念頭においている。この点、このように物理的に区別できる場合に限らず、たとえば特許製品の共有持分が特許権者に留保されている場合にも、同様の帰結になりうるかは、持分割合や持分譲渡の自由等の点で、別途検討が必要であろう。

もっとも、以上の考え方からすると、たとえば特許製品に含まれる些細な部品であっても、それだけを留保することで、消尽を否定することも論理的には不可能ではないように思われる。しかし、①何が留保の対象とされているのかわかりにくく、取引にかかわる者にとって危険であり、②一方で特許製品全体に係る大半の対価は、残部の譲渡で回収できている、といった事情からすると、価値判断として適切ではないとの評価も可能であろう。この場合、(カ)(A)で触れるように、たとえば実質的にみて譲渡に該当するか否かという観点から、検討することもできよう。

(オ) 所有権の留保の認定方法

本件と同様の薬包ロールに関して、所有権の留保の成否をめぐって、前掲〈注2〉大阪地判平12・2・3〔薬剤分包機用芯管事件・第1審〕と大阪高判平12・12・1判タ1072号234頁〔同・控訴審〕があり、参考となろう[8]。ただしこの事案では、問題となる実用新案権の対象、すなわち本件でいう特許製品は、本件でいう芯管であり、その再利用行為について、消尽の主張が認められるか問題となった。この事件では、権利者製品自体や、取扱説明書、その包装、箱の中の紙面等に、紙管（芯管）が非売品であり、無断譲渡等が権利侵害となること等が表記されていた。1審は、所有権の留保を認めたが、控訴審は逆に、所有権の留保を認めなかった。控訴審は、いずれも分包紙ロールを受領しなければ、芯管が非売品であることを認識できないため、所有権の留保に係る合意ができていないこと、また事前に機器納入の際に取扱説明書が交付されているとしても、それを読んでいるとは限らないこと、さらに回収率が2～3割にとどまっていることも指摘している。また、Xによる顧客に対する事前の説明についても、証拠上認定されなかったことも注目される。

これに対して、本件では、Xらによる機器導入時の顧客への説明が認定され、顧客の承諾があることや、回収率が90％を超えるほどであることが認定されており、大きな差異として指摘できる。さらに、「芯管の所有権がXにあることを明記している」とあるように、非売品などという表現ではなく、貸与という形で所有権の所在を明示していることも指摘できよう。以上からすると、先の大阪高等裁判所の判断と矛盾するものではないと評価できよう。

なお、本件でYは、「卸売業者間や卸売業者と顧客間でも所有権留保の合意が成立していること」も要求されると主張しているが、判決は、「卸売業者も含め、これらの表示を十分に認識していることが認められる」と指摘しており、この点も包括的にクリアしていると理解されている[9]。

以上のように、本件では、特許製品の一部について所有権の留保を認め、特許権の消尽を否定した点に特徴がある。今後の実務において、消尽を阻止する手法の一つとして、参考となろう[10][11]。

(カ) 例　外

もっとも、所有権の留保が認められると、必ず消尽を阻止することができるとするものではない

8） 詳細は熊倉禎男「実用新案権の国内消尽と所有権留保の意思表示」大場正成先生喜寿『特許侵害裁判の潮流』493頁。

9） この点については、必ずしも使用済み芯管の回収率等からは明らかにならないように思われ、箱自体に表示があることや、HPでの告知などが考慮されようか。

と思われる。以下、数点検討する。

(A) 例外①：実質的な譲渡にあたる場合

前掲〔薬剤分包機用芯管事件・控訴審〕の判断を評して、「最初の拡布が実質的に売買といえるかに焦点を当てている」との指摘がある[12]。すなわち、契約の形式が貸与であり、特許権者等において特許製品の所有権が留保されているとしても、実態として特許製品の譲渡と同様の状況である場合には、実質的には譲渡であったと理解し、消尽を認めるべきとする理解であろう。

(B) 例外②：即時取得等の場合

また、特許製品に係る所有権が留保されていたとしても、特許製品が転々流通する可能性が生じることも、考慮に入れる必要がある。たとえば、所有権を留保された特許製品について、第三者が即時取得（民法192条）した場合[13]等が考えられよう。この場合、第三者はその特許製品の所有権を取得し、民法上自由にその特許製品を使用、譲渡することができる。このような転得者による実施に対して、特許権者の特許権の行使を認めるとすると、第三者を起点とした円滑な特許製品の流通を害するとして、（本来促された取引ではないが）消尽の①の趣旨が及ぶという評価も可能である。もっとも、Xは特許製品を即時取得されてしまうことにより、当該製品の以降の使用や譲渡等を含む特許権での収益を失うことになる。そのため、消尽の②の趣旨を満たさないという評価も可能であろう[14][15]。しかし、単なる侵害品の場合とは異なり、Xは最初の貸与等の際に、特許製品を手放し、これが万が一即時取得されてしまう可能性についても、帰責があったと評価することも不可能ではない[16]。①の趣旨を重くみるとすれば、この場合も消尽が認められる余地があるかもしれない[17]。

もっとも、上記を前提としたとしても、本件でYが即時取得しうるのは、すでに特許製品が使用によって費消された後の、特許製品の一部である芯管である（本件においては難しいと思われるが）。仮に本件のYにおいて、この芯管について即時取得ができたとしても、費消済みの芯管について即時取得したYに認められることは何か問題となる。これについては、別途特許製品の同一性を説明する必要が生じるように思われる。つまり、芯管の即時取得だけで、再利用が適法になるわけではなく、さらに特許製品に係る消尽をも説明する必要がある（通常の再利用の場面における再利用者の立場）とするのが素直な理解ではないだろうか（もっとも、本件の判断を前提にする限り、消尽の

10) この点、ライセンス第2委員会第1小委員会「特許権消尽が商取引に及ぼす影響についての一考察」知財管理60巻2号260頁では、所有権を移転させないことのデメリットとして、「自社で装置の資産管理・棚卸し等を行わねばならないことを意味しているため、管理面での煩雑さがあり」実務上問題となる旨指摘されている。

11) なお、特許製品の一部の部品について所有権が留保され、残りの部品が譲渡された場合、残りの部品について、（特に専用品である場合に）部品の譲渡と消尽の問題も検討する余地があると思われる。部品が専用品である場合について、知財高判平26・5・16判時2224号146頁（本誌64号80頁参照）〔アップル対サムスン大合議事件〕、田村善之「アップル対サムスン大合議事件判批」NBL1028号27頁以下、小松陽一郎「アップル対サムスン大合議事件判批」ジュリ1475号56頁等参照。

12) 吉田・前掲〈注6〉84頁。田村・前掲〈注3〉65頁も参照。

13) 生田哲郎＝佐野辰巳「本件判批」発明111巻4号43頁。判時2235号94頁匿名コメントも参照。

14) 所有権の留保に限らず、制限一般に関連して、第三者の即時取得では、特許権の制限部分が即時取得されるわけではないと指摘するものとして、本多広和「特許製品の譲渡と特許権者の留保」片山英二先生還暦『知的財産法の新しい流れ』498頁～499頁。

15) この意味では、ちょうど、先使用権者によって生産・譲渡された特許製品について、その譲受人が自ら先使用権を有しない場合に、その実施を適法化する理論として、特許権の消尽を用いる場合と同様の状況にあるといえよう（中山信弘『特許法〔第2版〕』496頁、上野・前掲〈注3〉313頁参照）。ただし、本文記載のとおり、この場合と異なり、Xは少なくとも自ら特許製品の占有を適法に手放しており、第三者の取引安全の観点からは、（当事者間では意識されない）この占有の移転こそ注目されるべき場面なのかもしれない。

16) 吉田・前掲〈注6〉84頁。

17) なお、少なくとも所有権が留保されている場合に関連して、即時取得を前提としないでも消尽を認める例外的な場合があるかどうかは、明らかではない。羽柴・前掲〈注5〉66頁～67頁では、契約によって消尽の成立を否定できる場合があることを前提に、第三者の特約に係る善意（無過失）を要求している。また、吉田・前掲〈注6〉84頁では、「転得者が悪意有過失である場合にまで保護する必要はない」とする。本多・前掲〈注14〉501頁～502頁も参照。

主張は認められないこととなろう)。

(C) 例外③：その他の理由

特許権者は特許製品について特許権が消尽しないように準備をすることで、第三者による修理やリサイクル品の市場を否定することが可能となる。この点については、別途民法90条や独占禁止法等との関係で議論があり得よう[18]。

(3) 判旨Ⅱ：特許権の消尽

(ア) 規 範

位置づけとしては傍論になるかと思われるが、仮に芯管も含め特許製品が譲渡されていたとしても、なお消尽が認められないとするのが、判旨Ⅱである。判旨Ⅱで裁判所は、インクタンク事件最高裁判決の規範を、一部省略しつつ[19]引用しており、そのあてはめが注目される。

(イ) 本件でのあてはめ

本判決では、裁判所は特許製品の属性と、加工および部材の交換の態様および取引の実情の観点からの検討を行い、X製品とY製品の社会的・経済的見地からの同一性を否定した。なお判旨によると、前者のみで製品の同一性を否定しているようにも読めるが、規範が総合考慮であることに留意すべきである。

(A) 特許製品の属性

まず特許製品の属性としては、消尽を肯定する方向で、①芯管の耐用期間の長さを指摘する[20]。しかし一方で、消尽を否定する方向で、②製品としての（いったんの）効用の喪失を指摘する。この点、「新たに分包紙を巻き直すことがない限り」効用を喪失するとしており、分包紙の巻き直しの可否に裁判所が注目していることが現れている。

そのうえで、③顧客にとっての分包紙および芯管の価値を指摘する点が特徴的である。すなわち、「病院や薬局等で医薬品の分包に用いられることから高度の品質が要求される」こと、およびXYにおいても高い品質管理の下で各製品を製造していることから、まず、「顧客にとって」費消される分包紙の価値が高いことを指摘する。この理由としては、医薬品の分包に用いられる高度の品質から導かれていると思われる。また、「需要者である病院や薬局等が使用済みの芯管に分包紙を自ら巻き直すなどして再利用することはできないため」「顧客にとって」芯管自体に価値がないことも指摘する。もっとも、Yにとっては、再利用を前提にすると、芯管はそのままで十分価値のあるものと思われるが、裁判所が重視したのは、顧客にとって再利用ができず、価値がないという点であった。すなわち、ここでいう「価値」は、顧客にとって、かつY等の再生業者による再利用が認められないことを前提とした判断であるようにも思われ、何故そのような特定の価値が評価の対象となるのかを説明する必要があったのではないだろうか。

(B) 加工および部材の交換の態様および取引の実情の観点

次に、判旨は加工および部材の交換の態様および取引の実情の観点について、まとめて判示している。もっとも、指摘されている事情は前者の要素として位置づけられそうであり、取引の実情として何が検討されたのかは、はっきりしないと思われる。

この中で裁判所は、まず分包紙を「主要な部材」と評価したうえで、その交換が行われたと認定しているが、これは、前述の特許製品に占める価値から導かれているものと推察される[21]。

また、巻き直しについて「顧客（製品の使用者）

18) 一連のインクタンク事件等に関連して、泉克幸「特許製品の再利用と競争政策―プリンタ用リサイクルインクタンク事件を素材に」公正取引667号13頁、林秀弥＝萩原浩太「特許権、商標権、競争政策―リソグラフ、セイコーエプソン、キヤノン・インクカートリッジ事件の検討を中心に」公正取引720号8頁等参照。

19) 省略された理由は明らかではないが、後述のとおり、必ずしもすべての要素に言及しない（あるいは主張がされていない）ことがあったのかもしれない。

20) 耐用期間を考慮して消尽を認めたものとして、大阪地判平14・11・26（平成12年(ワ)第7221号）〈裁判所HP〉（本誌19号118頁参照）〔ステップ用具事件〕（受金具の交換。ただし、判決では容易に交換できることも指摘している）。否定したものとして、大阪地判平1・4・24無体集21巻1号279頁〔製砂機ハンマー事件〕（打撃板の交換）。

には実施することのできない行為」であるとするが、その意図は、加工の難易度等から、その態様が顧客による修理等の範囲から逸脱していることを指摘しているものと解される[22]。

(ウ) インクタンク事件最高裁判決との対比

消尽に係る規範を定立したインクタンク事件最高裁判決と、そのあてはめを対比すると、以下の点を指摘することができるだろう。

(A) 再利用の否定

インクタンク事件最高裁判決では、「印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を生じさせるおそれ」に照らし、1回きりの使用を前提に、再利用できないものとして、インクを補充するような穴を設けていないとされている。「特許製品の実際の設計のあり方」、およびそれに反する加工が行われた点を、消尽を否定する方向に評価するものである[23]。インクタンク事件最高裁判決における、1回きりの使用の要素は、あくまで物理的な特許製品の設計や加工等との関係において理解される要素と思われる（取引の実情については後述する）[24]。

これに対して本判決においては、上記(イ)(B)において、顧客による再利用ができないことについて、特許製品の物理的な設計や加工等に絡めず、直接に消尽を否定する方向に評価する点が注目される。もっとも、顧客の再利用の可否に注目する点については、Yのような（能力を有する）第三者に対して意味を有する要素とは考えにくく、消尽の可否を検討するうえでは、不十分であるように思われる。むしろ、本件の製品については、（インクの補充に必要な穴あけと同じようなハードルとして）高度の品質管理が適用される製造工程（再利用工程）が必要であると指摘するほうが、よりインクタンク事件最高裁判決に即する限りでは説得的ではなかっただろうか。もっとも、権利者の意図で再利用できないように物理的に設計された製品について、物理的に変形して用いる場合と、（条件はあるものの）そのまま再利用の余地がある部材を用いる場合とが、同じ扱いかどうかは議論があろう。

(B) 特許発明の内容

インクタンク事件最高裁判決では、被告による洗浄・インクの再充填は、「本件発明の本質的部分に係る構成……を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであるということができ、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たに発揮させるもの」と評価されている。ここでは、発明の本質的部分をとらえて、その点に係る加工の有無が注目されている。

これに対し本判決は、発明の内容についてほとんど触れておらず、特徴的である。素直に考えれば、発明の本質的部分となるのは、芯管に適切にセットされた磁石と、本体センサとの協働に関係するものであって、分包紙それ自体は大きく関係しないようにも思われる。そのように理解できるとすれば、インクタンク事件最高裁判決の判旨からすると、消尽を肯定する方向に傾くように思われる（もちろん、一要素にすぎないのであって、結論に影響を与えるかは別論である）[25]。

(C) 取引の実情

インクタンク事件最高裁判決においては、その具体的内容は明らかではないものの、調査官解説では「たとえば、Xの製造販売に係るインクタン

21) 愛知靖之「特許製品の再利用と消尽法理――インクカートリッジ最高裁判決を素材として」法学論叢162巻1～6号315頁も参照。

22) もっとも、加工の態様が顧客の行うことのできる行為でなければならないとは言い切れまい。修理業者等を利用することが一律に否定されるものではないであろう。この点について、加工の主体や目的によって、消尽の成否に差異が生じる余地を指摘する見解もある。横山久芳「インクタンク事件最高裁判決判批」判時2030号173頁（判評602号27頁）。

なお、仮に対比しようとすれば、インクタンクの場合、ユーザー（顧客）においてインクを再充填するキット等があり得る程度には、顧客の元で再利用の可能性があったものであるのに対して、本件で顧客において芯管に分包紙を巻き直す（ことによって、実際に病院や薬局等で元の製品と同じように使用する）ことは、衛生上の問題から期待できないという点は指摘できるかもしれない。

23) 横山・前掲〈注22〉判時172頁（判評26頁）。

24) 横山・前掲〈注22〉判時172頁～173頁（判評26頁～27頁参照）。

クが1回使い切りのものとして市場に置かれていることなど」が、取引の実情として考慮されたと考えられるとしている[26]。もっとも、特許権者による恣意的な取引の実情を認めるものではなく、使い切りであることが機能的合理性(「印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を生じさせるおそれ」の阻止)を有することが、判決文では担保されていると指摘される[27]。

翻って本判決では、上述のとおり直接に取引の実情として触れられている要素は明らかではないが、Xは再利用されるものではないことを主張している。回収率を考えると、少なくとも関係者のコンセンサスは強く認められよう[28]。一方でこれに対応する合理性を担保する事情としては、製造における高度の品質管理が該当すると思われる。

(D) 小 括

以上のような検討からすると、本件はインクタンク事件最高裁判決と比較して、評価の要素として、物理的な側面を薄め、特許製品の社会的・経済的側面を重視していることがうかがえる。上述の疑問点への対応含め、後続の事例がこれに続くか、注意が必要である。

(4) 商標権の権利行使の可否

X製品の芯管の一端にはプラスチック製リングが嵌合されており、その外表面に登録商標1・2が付されていた[29]。これをそのままにして、Yが芯管に分包紙を巻き直し、販売している点について、商標権侵害の成否が問題となっている。

これについてYは、①商標権の消尽、および②商標機能論に基づき、権利侵害が否定されると主張した。

裁判所は、商標権の消尽については明言を避けたものの、製品の同一性を否定し、また出所表示機能や品質表示機能[30]を害するものとして、商標権侵害を認めている。以下紙幅の限りで検討する。

(ア) 製品の同一性の有無

裁判所は、XY両製品が病院や薬局等での医薬品の分包に用いられることに鑑みて、高度の品質が求められ、厳重な品質管理の下で製造されていることや、顧客もそれを重視することも指摘する。その結果、「分包紙及びその加工の主体が異なる場合には、品質において同一性のある商品であるとはいいがたい」として、X製品とY製品の同一性を否定し、商標権侵害を肯定している。

この点、Yは商標権の消尽を主張しているが、前述のとおり裁判所は消尽の成否について明言を避けている[31]。しかし、商標の機能を害するか否か検討する裁判例だけではなく[32]、商標権の消尽について言及する数少ない裁判例においても、登録商標の付された商品の同一性が維持されているか否かが検討されていた[33]。本件もいずれにせよこの点を問題視し、商標権侵害を肯定している。

特許権の消尽の場合と比較すると、ここでいう同一性については、製品(の分包紙)の品質に係

---

25) なお田村善之「インクタンク事件最高裁判決判批(下)」NBL878号30頁では、発明内容については、侵害を否定する方向にのみ考慮すると指摘されている。いずれにしても本件ではXからは消尽に不利なように主張があったものの、Yから消尽に有利なように主張された事情がなかったために、検討されなかった、と評することもできようか。

26) 中吉徹郎「インクタンク事件最高裁判決判解」最判解民事篇(平成19年度)792頁。

27) 中吉・前掲〈注26〉791頁〜792頁。

28) 前田健「インクタンク事件最高裁判決判批」法学協会雑誌126巻8号1731頁〜1732頁。

29) なお、商標の抹消により、商標権侵害が否定される余地も指摘される(たとえば、田村善之『商標法概説〔第2版〕』150頁等)。しかし、本件に関していえば、問題の商標を排除することで、芯管の回転時の挙動に影響する可能性や、また、特許権の消尽との関係で、物理的な変形が特許権の消尽を否定する方向に傾く可能性も考えられる。Yとしては、抹消は難しいものだったのではないだろうか。

30) 判決文では、「品質表示機能」となっているが、前掲〈注13〉判時94頁匿名コメントからしても、品質保証機能と同旨と思われる。

31) 前掲〈注13〉判時94頁〜95頁匿名コメント参照。そもそも商標権侵害においては消尽理論の適用はないとするものとして、名古屋高判平25・1・29(平成24年(ラ)第125号)〔Wii事件〕。商標権における消尽を否定的にみるものとして、田村・前掲〈注29〉163頁〜165頁や、鈴木將文「Wii事件判批」知財管理63巻11号1845頁等。

32) たとえば前掲〈注31〉〔Wii事件〕、東京地判平17・12・20判時1932号135頁(本誌31号125頁参照)〔after diamond事件〕等も参照。

33) 東京地判平4・5・27知裁集24巻2号412頁〔Nintendo事件〕、東京地判平14・2・14判時1817号143頁〔アステカ事件〕参照。もっとも、商標機能論との関係は明らかではない。飯田圭「Nintendo事件判批」商標・意匠・不正競争判例百選58頁〜59頁参照。

るものであることが指摘されており、特許権の消尽に係る要素（価値の差異や加工の態様）とは、趣を異にしている。これは商標権の消尽においては、営業上の信用維持の観点から検討されるものと考えられ[34]、上述の点はあまり関係ないと考えていると推察される[35]。

また、具体的な品質の差異を指摘するのではなく[36]、商品の性質上、厳重な品質管理が求められること、および顧客の関心もその点に集中しているという抽象的な事実から、その主体の差異によって即座に品質の同一性を否定している点も特徴的であろう。商品の性質、および顧客の性質の特徴が色濃く表れた判断であると思われる。

(イ) 出所表示機能

「購入者の認識にかかわらず」出所の違いを根拠に、出所表示機能が害される側面を肯定する。「購入者の認識にかかわらず」とする点は、Yの主張する、Xの登録商標が外部から確認できないといった点を封じるためのものと思われる。またその文面からすれば、具体的事情から、出所について誤解の余地がない等の調整も否定するものと思われ、形式的な運用を志向するものといえよう[37]。

(ウ) 品質表示機能

品質につき「Xが責任を負うことができない」ことを指摘して、品質表示（保証）機能が害される側面を肯定する。ここでは具体的な品質の差異ではなく、Xによる品質の管理責任がY製品には及んでいないことに注目するものであり、フレッドペリー事件最高裁判決（最一小判平15・2・27民集57巻2号125頁（本誌20号47頁参照））において、「我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る」か否かが問われた点と、軌を一にするものといえようか[38]。

(5) 終わりに

本件はインクタンク事件最高裁判決以降に公表された特許権の消尽に係る貴重な事例であるとともに、特許製品の所有権が留保された場合の取扱いについても、一定の判断を示したものとして注目される。また、商標権を含め、いわゆるリサイクル品と知的財産権の関係についての、実務的な意義も有する事例と評価できる。

※本稿は2014年12月12日に行われた比較法研究センター知的財産判例研究会における報告を基にしている。当日に貴重なご意見をいただいた参加者の方々には心より御礼申し上げる。

34) 島並良「Nintendo事件判批」ジュリ1077号149頁参照。

35) なお、Xは商標権の消尽を否定するに際し、特許権侵害の場面と同様、所有権の留保がある旨を主張していたが、裁判所はこれを採用していない。理由として、商標権の消尽の検討を控えたことのほか、指定商品である分包紙自体は譲渡されていたことや、商品の所有権の移転の有無と、商標権侵害の成否を、必ずしも関連づけて理解していないことも指摘できるかもしれない。

36) たとえば、前掲〈注32〉〈注33〉掲載の裁判例では、具体的に商品に施された改造の内容が指摘されている。

37) この点、本件の製品の購入者は病院や薬局等で、相当程度の知識を有すると思われ、商品の販売形態等にも鑑みると、一般消費者向けの商品と比較して、顧客が誤解するおそれはそう強くないようにも思われるが、そのような事情を顧慮しないという趣旨も含みうる。また、たとえば、仮に本件で、回収した芯管について再利用し、それを回収した芯管の利用者である顧客に返していた場合（Yの薬包紙が巻かれているものであることを確実に理解できている場合）であっても、出所表示機能を害するとされる可能性があろう。「使用」の有無の問題ではあるが、関連して、東京地判平15・1・21（平成14年(ワ)第4835号）（本誌20号79頁参照）〔リソグラフ事件・第1審〕、東京高判平16・8・31判時1883号87頁（本誌25号93頁参照）〔同・控訴審〕も参照。

38) 国際的な取引と国内での取引では、状況が異なり、国内の取引については、具体的な品質を検討すべきとするものとして、泉克幸「Wii事件判批」新判例解説Watch15号268頁。