

費消済みインクタンクにインクを 再充填する行為と特許権侵害の成否(下)

——インクカートリッジ最高裁判決の意義

(最一判平成19・11・8平成18年(受)826号

特許権侵害差止請求事件)

北海道大学法学研究科教授 田村善之 *Yoshiyuki Tamura*

4 侵害の成否の判断基準

本最高裁判決の意義は、特許製品にどの程度の取替加工を行うと侵害が肯定されるのかという基準を説いたところにある。本判決により知財高判大合議判決の二類型論が崩された以上、大合議判決以前の裁判例と比較することが便宜と思われる。

従前の裁判例は、以下の四つに大別することができる⁽³⁶⁾。

第一に、特許権者の対価回収の方針や特許製品の構造等、経済的な基準によって侵害の成否を決するもの、第二に、特許発明の本質的部分という技術的な思想でかかる基準によって侵害の成否を決するもの、第三に、経済的基準と技術的思想基準の二つを組み合わせるもの(原審の知財高裁大合議判決が採用したもの)、第四に、経済的基準、技術的基準に合わせて取引の実情等も併せ考慮するもの(本件最高裁判決が採用するもの)である。

1 経済的基準を採用する裁判例

(1) 特許権者の対価回収の方針を重視する裁判例

経済的基準といつても、特許権者の対価の回収に関するビジネス上の方針を斟酌する裁判例がある。

たとえば、大阪地判平成元・4・24無体集21巻1号279頁〔製砂機のハンマー〕⁽³⁷⁾では、原告実用新案権者が代表者をつとめる訴外会

社は、考案の実施品であるハンマーを装着した製砂機を製造販売するとともに、製砂機の購入者に対して、ハンマー中、磨耗しやすく取換える必要がある打撃板をも製造販売するという消耗品ビジネスを採用していた。被告が同構造の打撃板を製造販売して消耗品ビジネスに参入してきたので、原告が被告に対して間接侵害訴訟を提起した。訴訟では、間接侵害の成立の前提として、製砂機のユーザーがなす打撃板の取替行為が実用新案権を侵害するか否かということが争点となった。大阪地裁は、「本件考案に係るハンマーを備えた製砂機を販売するに当たって、当面必要な打撃板を販売し、その後は、購入者等の注文に応じて予備の打撃板を販売していくというのが、本件考案の特質に即した販売方法であり、実用新案権者等の独占的利益を確保する方法として許されてよい」と論じて、「実用新案権者等から購入した打撃板を使用し終った後に、実用新案権者等以外の者から新たに打撃板を入手する等して使用することは、実用新案権者等に対して支払った対価を超えて本件ハンマーを使用することになり」、「製造」に該当するとして侵害を肯定している。この事件では、消耗品で対価を回収するという実用新案権者のビジネスの方針が重視されているといえる⁽³⁸⁾。

(2) 特許製品の構造を重視する裁判例

これに対して、同じく技術思想を基準としないという意味では経済的な基準を採用していると評価し得るものではあるが、特許権者

のビジネスの方針を直接考慮するのではなく、特許製品が構造上予定していた修理、取換えの範囲内といえるか否かということで、侵害の成否を決する裁判例がある。

この手法を採用したのが、実用新案権と意匠権を有する債権者の製造販売にかかるフィルム一体型カメラの使用済みプラスティック製カバー部分を用いて、別に購入したフィルムと乾電池を充填した詰替え製品を販売した債務者の行為が侵害となるか否かということが争点とされた、東京地決平成12・6・6判時1712号175頁〔フィルム一体型カメラ〕⁽³⁹⁾である。

この事件の債権者は、実用新案権や意匠権の実施品であるフィルム一体型カメラを製造販売している。本件カメラのユーザーは、撮影済みのフィルムを装着した状態のカメラをまるごと現像所に引き渡す。カメラは解体され、フィルムが抜き取られて、現像される。ところが、一部で、フィルムが抜き取られた残りの部材が横流しされて、フィルムが装着され、再度、フィルム一体型カメラとして組み立て直されて市場に現れた。本件の債務者は、その詰替え後の製品を販売していた。

東京地裁は、「実施品の客観的な性質、取引の態様、利用形態を社会通念に沿って検討した結果、権利者が、譲受人に対して、……自由に業として使用し再譲渡等できる権利を無限に付与したとまでは解することができない場合」には、その範囲を超える態様で実施されたときは、権利侵害となるという基準を呈示する。その上で、本件では装填されたフィルムを取り出すために、通常は本体の一部を破壊せざるを得ない構造とされており、消費者自らがフィルムを交換し、再利用するのは著しく困難が伴うように設計されていることに加えて、債権者製品には、「……フィルム以外の構造部品は、お戻しいたしません」と伝える注意書きが施されているほか、債権者は本体筐体の回収に努めていることを斟酌。その結果、「債権者製品の客観的な性質、取引の態様、通常の利用形態等に照らすならば、債権者製品は、販売の際にあらかじめ装填されているフィルムのみの使用が予定された商品であることが明らかである。これに対し、債務者の販売等の行為は、本件各考

目 次

1 事実

2 判旨

3 評釈

(以上877号)

4 侵害の成否の判断基準

- 1 経済的基準を採用する裁判例
- 2 技術的思想基準を採用する裁判例
- 3 経済的基準と技術的思想基準を併用する裁判例
- 4 経済的基準と技術的思想基準と取引の実情等を総合衡量する裁判例

5 具体的な当てはめ

- 1 「特許製品の属性」に照らした場合の「加工及び部材の交換の態様の評価」
- 2 「特許発明の内容」に照らした場合の「加工及び部材の交換の態様」の評価
- 3 「取引の実情等」の評価

6 並行輸入との関係

7 結語

(以上本号)

案及び本件登録意匠の実施品である債権者製品の使用済みの筐体にフィルム等を装填したもの販売する行為であって、製品の客観的な性質等からみて、債権者が債権者製品を市場に置いた際に想定された範囲を超えた実施態様である」と判断され、侵害が肯定された。

同決定は、権利者が予定している実施態様の範囲内に当たるか否かということを考慮する旨を説いているが、このことは、権利者の製品の「客観的な性質」を重視して判断される。本件の実施品についていと、製品を破壊しないとフィルムを取り出すことはできず、消費者自身がフィルムを再利用することが困難なように設計されていたので、製品の客観的な性質に鑑みて、債務者のなした行為は権利者の想定外の行為であると判断されている。逆にいと、前述した製砂機のハンマー事件のように、簡単に取外しができる場合は、製品の性質上、取り替えることを予定していることになるから、本決定の基準の下では、権利を侵害しないということになろう。特許権者の採用している主観的なビジネス方針は、客観的な特許製品の構造に反映されている限りにおいて考慮されるにとどまるのである⁽⁴⁰⁾。

(3) 取替加工の量を重視する裁判例

特許製品中に修理や取替行為が及んだ量を

重視して侵害の成否を決する裁判例もある。

たとえば、原告製品の全体を点検し、レール部分を磨き、部品を交換し、全体の塗装等を施して新品に近い状態にするオーバーホールについて、特許権侵害を肯定する判決がある（大阪地判平成4・7・23昭和59(ワ)567〔海苔送り機構〕）。

また、後述する経済的基準と技術的思想基準を併用する裁判例の中には、経済的基準のところで、特許製品が効用を終了したといえる場合には、それを再度利用可能とすることは特許権を侵害するが（東京地判平成12・8・31平成8(ワ)16782〔レンズ付きフィルムユニットI〕）、逆に、特許製品が効用を終了したとはいえない場合には修理加工しても侵害が肯定されることにはならない（大阪地判平成14・11・26平成12(ワ)7271〔ステップ用具〕⁽⁴¹⁾、傍論ながら、知財高判平成18・1・31判時1922号30頁〔液体収納容器2審〕

（本件原判決）という取扱いを示すものがある。この場合、取り替えられた部材が、特許製品全体に比べて耐用期間が短く、容易に交換できる消耗品であるという事情は特許権の侵害を否定する方向に斟酌される（前掲大阪地判〔ステップ用具〕）。しかも、消耗品の取替えを困難とする設計を施したとしても、特許発明の技術的思想に鑑みて不可避とはいえない場合には、それがゆえに特許権侵害が肯定されることはないとされた（傍論ながら、前掲知財高判〔液体収納容器2審〕）。消耗品の取替えを認めることにより、経済的な無駄を防ぐためには、特許製品に取替え困難な細工が施されているとしても、侵害否定という結論に影響させるべきではないということになろう。

(36) 裁判例の詳細については、酒迎・前掲注(1)126～136頁を参照。

(37) 事案につき詳細は、田村・前掲注(7)知財年報183～184頁、同事件の間接侵害に関する論点については、田村・前掲注(8)増井＝田村190～192頁を参照。

(38) 部品(ex.打撃板)により対価を回収するという消耗品ビジネスを排他的になし得ることにしておけば、特許権者としては全体製品(ex.製砂機)の使用頻度に応じて対価を得得することを保障されるので、その分、全体製品の価格が抑えられ、相対的に多くの（潜在的）ユーザーに製品が行き渡るよう

になるから、社会的に望ましいという議論があり得る。前掲大阪地判〔製砂機のハンマー〕も、社会的な厚生を問題としているのではなく、むしろ実用新案権者に独占的な利益を確保させるために消耗品ビジネスが必要かどうかという文脈ではあるが、本文で紹介した判示部分の直前で、この種の効果を考慮している。この点については、後述7を参照。

(39) 横山・前掲注(2)ジュリ1201号、滝井・前掲注(3)。

(40) もともと、この基準でいくと、取引の安全は図られるかもしれないが、逆に、権利者側に、技術的には必要もないところ、消尽法理の適用を免れる目的でむやみと製品の構造が互換のないものに変更されかねない（やや観点を異にするが、滝井・前掲注(3)194頁の危惧も参照）。実際、本件インクカートリッジ事件でも、それが技術的に意味のあることであるか否かはともかくとして（横山・前掲注(5)1687頁を参照）、特許権者が製造販売した製品のインクの当初の充填口は閉じられており、消費者が自ら再充填することは困難な状態で出荷されている。この点は、本最高裁判決を検討する際に後述する。

(41) 参照、倉内義朗「判批」知的財産法政策学研究5号（2005）。田村善之/増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第2版〕』（有斐閣、2000）251～253頁。

2 技術的思想基準を採用する裁判例

裁判例の中には、問題の修理、取替行為が、特許発明の技術的思想の「本質的部分」にかかるか否かということによって侵害の成否を決するものがある。

名古屋地判平成11・12・22平成7(ワ)4290〔中芯保持装置〕がこのタイプに属する。事案は、片面段ボールの製造装置における中芯保持装置に関する特許権を有する原告が、片面段ボールの製造装置の一部を構成する上部下部段ロールの再生加工を行った被告に対して、間接侵害を主張したというものであった。

名古屋地裁は、「発明の特徴を具備する構造部分を修理する場合は、その程度と内容により、特許品を再生産したと評価される」旨を説く。具体的にも加工された下段部ロールは、本件発明の特徴である吸引箱装置による吸引装置を有効に作用させる枢要部分であり「本件発明の特徴を具備する構造部分」に該当するとして侵害を肯定している。

この判決にいう「発明の特徴」は、発明の技術的思想として枢要部分であるかどうかと

いうことに焦点を合わせて抽出されるものであり、言葉遣いこそ異なるが、本件の知財高裁大合議判決の用語に当てはめれば、「発明の本質的部分」に該当するといえよう⁽⁴²⁾。

(42) もっとも、同判決は、別途、「被告が肉盛溶接再生した下部段ロールの修理代金が200万円を超えること」を斟酌して「取り替え分については、なお特許権者の権利は残存しているとみるべき」と判示しており、付隨的に特許権者の経済的利益にも配慮している（この点に関しては、酒迎・前掲注(1)130頁も参照）。

3 経済的基準と技術的思想基準を併用する裁判例

裁判例の中には、本件原審の知財高裁大合議判決に代表されるように、これらの経済的基準と技術的思想基準の両者を併用する一連の判決がある。

嚆矢となったのは、東京地判平成12・8・31平成8(ワ)16782〔レンズ付きフィルムユニットI〕である。

事案は、意匠権の侵害も加わっていること、並行輸入が絡んでいることを除けば、前掲東京地決〔フィルム一体型カメラ〕と変わらないものであった。

東京地裁は、消尽の範囲外となる類型として、「特許製品がその効用を終えた場合」および、「当該特許製品において特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を取り除き、これを新たな部材に交換した場合」という二つのものがある、という一般論を開陳する。その上で、具体的な当てはめとしては、第1類型については、原告製品に内蔵されたフィルムの撮影を終えた消費者が撮影済みのフィルムを露光させることなく取り出すことは困難な構造となっていること、再生品は原告製品に比べて品質、性能が劣らざるを得ないこと、そして、撮影後、フィルムユニット本体が消費者の手元に残らないことは一般消費者の間で広く認識されるに至っていることを斟酌し、「現像所において撮影済みのフィルムが取り出された時点で、社会通念上、その効用を終えたもの」として、特許権、実用新案権、意匠権につき消尽の成立を否定した。また、意匠権に関しては、第2類型の成否の判断も行い、意匠権の意匠を構成する主要な部

分である紙カバーを外した上、自ら準備した紙カバーを取り付けていることを理由に、「被告製品は、意匠の本質的部分を構成する主要な部材を交換したもので、原告製品と同一の製品と評価することはできず」、消尽は否定される旨を説いている。

肝要なことは、特許権、実用新案権に関しては、第1類型該当性のみで消尽が否定されているということである。抽象論に鑑みても、この判決が、第1類型、第2類型のいずれか一つに該当すれば侵害が肯定されると考えていることは明らかである。

その後、同様の2類型論を採用する判決として、いずれにも該当しないとして侵害を否定した東京地判平成13・1・18判時1779号99頁〔置換プリン〕、大阪地判平成14・11・26平成12(ワ)7271〔ステップ用具〕が続き、ついに本件原判決である知財高判平成18・1・31判時1922号30頁〔液体収納容器2審〕に採用されることになった。

知財高裁によれば、消尽の範囲外となる類型として、「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」という効用終了類型（第1類型）と、「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」という本質的部分取替類型（第2類型）があると説き、いずれかに該当すれば侵害となるという理論を採用していた。説示から明らかのように、第1類型は、修理加工の対象とされた特許製品の修理加工前の物理的な状態を問う基準であるのに対して、後者の第2類型は、技術的思想の中核をなす特徴的部材であると定義されるところの本質的部分が取り替えられたかどうかという技術的・思想を問う基準である。そして、抽象論としても、どちらかの類型に該当すれば、侵害が肯定されることを明らかにしており、具体的な当てはめとしても、第1類型には該当しないが、第2類型には該当することを理由に、侵害を肯定している⁽⁴³⁾。どちらかに該当すれば特許権侵害が肯定されるという意味で、それぞれが独立の侵害を肯定する要件として機能しているのである⁽⁴⁴⁾。

- (43) 本稿の1(本誌877号12頁～)参照。
- (44) 横山・前掲注(5)1687～1688頁、鈴木・前掲注(5)81頁、泉・前掲注(5)18頁は、前述した(広義の)「生産アプローチ」を指示する見解に立脚した上で、大合議判決にいう第2類型は(その説示とは異なり)「生産」の成否によって侵害の成否を決する旨を説いているにすぎない旨を説く。その上で、横山・前掲注(5)1688頁は、第1類型のみを消尽の問題とすることで、理論を純化すべき旨を提唱する。他方で、泉・前掲注(5)17～18頁、鈴木・前掲注(5)79～80頁は、第1類型を独自に設ける必要性はないとする。

この他、高林・前掲注(7)は、第1類型における生産は直接侵害における生産と同義であるが(同・183～184頁)、第2類型における生産は101条2号の間接侵害が成立する場面における生産と同義であって、同号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」を構成する部材の生産と譲渡が間接侵害に該当する場合にその部材を特許製品に組み込む行為を侵害とするための法理であると位置づける

(同・186～187頁)。ゆえに、両者が異なる基準となるのだという(同・190頁)。第2類型に、いわば間接侵害によって侵害となるべき部材を特許製品の取替えや加工等に用いる以上、直接侵害を肯定してもよいということなのであろうが、間接侵害の成否とは別個に消尽の範囲によって直接侵害の成否を決する基準を定めた上で、そのように規定された直接侵害に対して間接侵害を成立させる範囲を決するという論理の展開も十分にあり得るのであって、両者をそろえる必要はない。そもそも、101条2号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」を発明の本質的部分と同義に解することに疑問がある(田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否——均等論との整合性」知的財産法政策学研究15号〔2007〕)。

4 経済的基準と技術的思想基準と取引の実情等を総合衡量する裁判例

諸事情を総合考慮する判決は、本件最高裁判決が初めてというわけではない。たとえば、本件の1審判決である東京地判平成16・12・8判時1889号110頁[液体収納容器]は、第一に「特許製品の構造等」、第二に「特許発明の内容」、そして最後に「取引の実情等」を考慮し、いずれの観点に鑑みても、本件のインクの再充填行為は(新たに「生産」には該当せず)消尽の範囲内であると帰結していた⁽⁴⁵⁾。

本件最高裁判決も、「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」特許権侵害の成否を判断する旨を説く。

原審である知財高裁大合議判決のいう第1類型で考慮される事情(「特許製品の属性」「加工及び部材の交換の態様」)も、第2類型で考慮される事情(「特許発明の内容」)も、すべてを取り込んだ上で、さらに「取引の実情等」も考慮するという総合衡量型の判断基準を採用したところに特徴の一がある。

さらに、原審の知財高裁大合議判決と比較した場合、もう一つの特徴は、少なくとも説示としては、修理加工部分が特許発明の本質的部分にかかるものるために原判決にいう第2類型に該当するという事をもってただちに特許権侵害を肯定するわけではなく、こうした事情を総合考慮の一要素として顧慮するにとどめられている。もっとも、その評価は、事案に対する当てはめ方をも検討した上でなされる必要があろう。

- (45) 本稿の1(本誌877号12頁～)を参照。

その他、これまで紹介した裁判例にも、経済的基準と取引の実情を斟酌するもの(前掲東京地決[フィルム一体型カメラ]や、取引の実情を2類型論の経済的基準に取り込むもの(前掲東京地判[レンズ付きフィルムユニットI])があった。知財高判平成18・1・31判時1922号30頁[液体収納容器2番](本件原判決)も、通常の用法の下における修理に該当するかどうかということを、諸般の事情に加えて「取引の実情等の事情」を総合考慮して判断する旨を説いていた。

5 具体的な当てはめ

本最高裁判決は、一般論として、消尽の対象外となる新たな製品の製造が行われたかどうかというとは「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」と説示している。

具体的な当てはめの作業をみると、この一般論は具体的には、第一に、「特許製品の属性」に照らした場合の本件の「加工及び部材

の交換の態様」の評価、第二に、「特許発明の内容」に照らした場合の本件の「加工及び部材の交換の態様」の評価、そして、第三に、「取引の実情等」の評価の三つの作業に分かれている。

1 「特許製品の属性」に照らした場合の「加工及び部材の交換の態様の評価」

「当該特許製品の属性」として、本判決は、「製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様」を挙げている。一般論を定立するのであれば、「特許製品」とは、製品中のクレームにかかる部分に限定されるのか⁽⁴⁶⁾、それとも製品の全体を基準に考えるのか⁽⁴⁷⁾、加工や部材の交換はそのような「特許製品」のうちの大半にかかるものであって初めて消尽が否定されるのか⁽⁴⁸⁾、それともそれに満たない基準(ex.「主要部分」、「効用終了」など)で足りるのか⁽⁴⁹⁾等々が問題になるところである。しかし、本判決の俎上に載せられたのは、むしろ、原告製品にはインク補充用の開口部がなく、被告製品はインクタンクに穴を開けて製造されたという事情であり、最高裁は、これを侵害を肯定する方向に斟酌している。前述した特許製品が取替え等を予定する構造であったか否かということを消尽の成否の決め手とする東京地決平成12・6・6判時1712号175頁〔フィルム一体型カメラ〕⁽⁵⁰⁾を彷彿させる。

確かに、本件とは異なり、特許製品がインクの再充填ができる構造とされていた場合には、ユーザーはインクの再充填が可能という前提で本製品を取得すると推察されるから、リサイクル品に対して特許権の行使を許すことは取引の安全を害する結果となるから、特許権侵害を否定すべきである⁽⁵¹⁾。これに対して、本件のように、インクの再充填が困難な構造となっていた場合には、ユーザーにはリサイクルが困難であることがわかる状態で本件製品が販売されていることを意味する。取引の安全だけを考えるのであれば、本件において消尽を否定して特許権の行使を認めたとしても特に支障はないのかもしれない⁽⁵²⁾。

しかし、こうした事情をもって消尽が否定されてしまうとなると、逆に特許権者側とし

ては、消耗品で排他的に利益を取得しようというビジネスの方針を製品の構造に反映させればよいということになり、無理にでも消耗品を取換え困難とするような設計に走らせることになりかねない。この種の製品の設計が、このタイプの消尽法理の適用を免れるためだけの目的で施されるのだとすれば、同法理は社会的に無駄な行為を誘発することになりかねない。

これに対して、原審の知財高判は、原告製品にインク充填用の穴が設けられていないことは本件発明の目的上不可避的な構成ではなく、被告製品の製造方法は一般的のリサイクル品の製造方法とほぼ同じものであるから、被告製品がその製品化に際しインクタンク本体に穴を開けていることをもって消耗部材の交換に該当しないとはいえない、と判示していた⁽⁵³⁾。技術的に意味もないところ、無闇と消耗部材等の取替えが困難となるような設計が施すよう促したり⁽⁵⁴⁾、その種の設計を消耗部材の競争を特許権侵害に問責することで法的に支援したりすることのないよう、配慮したのであろう⁽⁵⁵⁾。特に、原判決のように、第1類型に該当すれば、他の要件を吟味することなくただちに特許権侵害を肯定せざるを得ない法律構成の枠組みの下では、特許製品の構造上再充填が困難とされていることをもって第1類型該当性を肯定することは、即座に特許権侵害を是認することに直結する。ゆえに、原判決が経済的な基準としたはずの第1類型に、あえて技術思想的な考慮を介在させてまで、第1類型該当性を否定しようとしたのであろう。

しかし、本最高裁判決における「特許製品の属性」は、他の要素と組み合わされる一考慮要素にとどまる。「特許製品の属性」のところで、原判決のように技術的思想を入れてまで、再充填を不可としている構成が不可避的なものかどうかということを考慮しなくとも、別途、「特許発明の内容」のところでこれを斟酌することもある。たとえば、取替え不可能とされた部材が特許発明にとって非本質的な部分、あるいは些細な部分であることを侵害を否定する方向に斟酌するなどの方策が考えられる⁽⁵⁶⁾。

- (4) 田中・前掲注(1)187頁、田村・前掲注(2)41頁。前述注⁽²⁾も参照。この考え方方は、クレインの公示機能を重視し、クレインされている部材そのものを製造する場合（後述する默示の許諾が成立しない限り特許権侵害となる）はもとより、クレインにかかる部分の大半を取り替えたり加工する場合も、ちょうど特許製品全体がクレインされておりその大半を取り替えたり加工する場合と同様に特許権侵害を肯定するという考え方である。クレインによって技術的範囲が公示されている分、取引の安全を保護する要請を後退させてもかまわないとして判断し、権利行使を保護する範囲を公示した特許権者の保護を優先する理論である。
- (4) この論点に関する吉田・前掲注(2)109～111頁の二重の基準論につき、前述注⁽²⁾の紹介を参照。
- (4) 田村・前掲注(2)40頁。この考え方の下では、本件のインクの再充填行為は、（クレインにかかる）製品の大半に手を着けないものなのであるから、特許権侵害が否定されることになる（田村・前掲注(5)本誌836号30頁）。
- (4) ちなみに、特許権者の保護に悖ることを理由に、筆者の提唱する「大半」の基準を批判するものとして、帖佐隆＝黛祐佳〔判批〕知財ぶりずむ52巻5号（2007）115頁、小泉直樹〔判批〕平成18年度重判（ジュリ1332号〔2007〕）270頁がある。しかし、筆者のいうところの「大半」とは、特許製品全体を基準に考えるのではなく、製品中のクレインにかかる部分の「大半」を意味する。製品中の一部に関する加工や取替行為であっても、クレインが製品中の狭い部分に特定されているのであれば、特許権者が保護される可能性も高まる。そもそも、取替行為に対して取替部材そのものズバリをクレインしておけば、（消耗品である等のために默示的な許諾の法理が適用される事案でない限り）、取替部材の製造販売行為は特許権侵害に該当することになり、そのような取替部材の業としての使用行為も特許権侵害となることにも留意されたい。
- (5) 4.1(2)を参照。
- (5) ちなみに、本稿は、この種の消耗品の取替行為に対しては、消尽ではなく、諸般の事情を考慮し得る默示の許諾の成立を是認することにより特許権侵害を否定する解釈を採用すべきではないかと考えている（田村・前掲注(2)知的財産法政策学研究6号43～49頁）。これにより消尽理論が、転々と流通する製品について取得者の個人的属性とは無関係に権利行使を否定することで定形的に取引の安全を図る法理として（ただできえ多元的なものであるが、少しでも）純化されることになると考えられるからである。
- 默示的許諾論により侵害を否定する論法は、反対の意思表示をなすことにより特許権の行使が可能となる場合を認める点で、消尽と異なるのであるが、これを欠点と考えて、むしろ消尽で説明すべきであるとする見解もある

（吉田・前掲注(2)114～117頁）。しかし、本稿の理解の下では、消耗品が特許製品のクレインにかかる部分の一部にとどまる場合や、特許発明の非本質的部分に該当する場合には、特許権は消尽していることに変わりはないのであって、反対の意思表示をなしたところで、契約の効果が及ばない転得者に対してまで（田村・前掲注(3)特許研究39号8～9頁）、消耗品の取替えを禁止し得るようになるわけではない。そうすると、取替行為がクレインの大半にわたり本質的部分にかかる場合に限って、默示的許諾の法理により特許権の行使の余地を認めたところで、それにより実際に権利行使し得るのは消尽しない場合に限られるから、その限度では、反対の意思表示により、消耗品ビジネスのような価格差別を許容することのほうが望ましいようと思われる。

(5) とはいっても、過度の一般化は禁物である。容易に覆いを開くことが困難な機械（ex.パソコン、家電製品）はいくらでもあるのであって、たまたま覆い部分を含めてクレインされていたからといって、些細な修理のたびに逐一、特許権者にお伺いを立てなければならぬというのでは、特許製品の取得者の期待を害することになるから、取引の安全を図ることができるのはいえないだろう。ゆえに、筆者は、修理や取替行為が特許製品中のクレインにかかる部分の大半にわからぬ限りは、構造上、修理や取替えが予定されていなくとも、消尽することに変わりはないと考えている。もっとも、本判決の枠組みに立脚したとしても、その種の行為が特許発明の本質的部分にかかわらない場合であるとか、一般的な修理行為等として許容される範囲であるならば、「特許発明の内容」や「取引の実情等」に照らして、なお消尽の範囲内にあると帰結することができるから、この点が致命的なものとなることはないといえよう。

(5) 本最高裁判決は、被告は、本件製品のインクタンクにインクを再充填して再使用した場合には、印刷品の低下やプリンタ本体の故障等を生じさせるおそれもあることから、これを1回で使い切り、新しいものと交換するものとしており、そのため被上告人製品にはインク補充のための開口部が設けられていないと述べている。もっとも、これは被告の方針を認定しているにとどまるようであり、技術的に不可避なものではないという原判決の判断に立ち入ってこれを覆すほどの意図は読み取れないように思われる。

(5)もちろん、その種の設計は消尽法理の成否とは無関係に施されることが少なくないのかかもしれないが、しかし、仮にそうであるとしても、消尽を否定する方向でその種の傾向にさらに拍車をかけてよいのか、あるいは拍車をかけないとしても、消尽を否定することで法的に消耗部材における互換競争を抑止することを法的に支援してよいのかということは別途論じる必要がある。

- (55) 酒迎・前掲注(1)139~140頁。
 (56) 後述2(2)参照。

2 「特許発明の内容」に照らした場合の「加工及び部材の交換の態様」の評価

(1) 特許発明の本質的部分にかかる加工交換であることを消尽を否定する方向にも斟酌し得るととらえる解釈

本判決は、インクの再充填によって特許発明の本質的部分を再び充足させる行為がなされていることを斟酌している⁽⁵⁷⁾。

この説示部分の素直な読み方は、インクの再充填が特許発明の本質的部分にかかわることを特許権侵害を肯定する方向に斟酌しているというものであろう⁽⁵⁸⁾。

発明思想の保護を重視するのであれば、こうした解釈を支持することになるのであろうが⁽⁵⁹⁾、消尽理論の趣旨が取引の安全にあることに鑑みると、疑問が残る。特許発明の本質的部分がどこにあるのかということを、取引の時点において取引者が確知するのは著しく困難であると考えられるからである⁽⁶⁰⁾。かかる判断を取引時になさないと将来の製品の使用態様としてなし得ることの範囲を予測することができないとするのでは、取引の安全に悖ることになろう⁽⁶¹⁾。しかも、加工や取替えの対象が発明の本質的部分であるのであれば、その部分だけをクレイムして特許権を取得し得たということを意味している。特許権者が自らかその許諾の下に製造販売した製品について、経済的にみて些細な部分を取り替えるだけで、消尽の範囲を脱し特許権を侵害すると主張したいのであれば、あらかじめクレイムで公示しておけばよかつたはずであり、それで十分に発明思想の保護は果たされる⁽⁶²⁾。クレイムで公示していない以上、発明思想とは無関係に特許製品の破損状態や修理の程度から消尽の範囲を判別し得る基準、本判決でいえば「特許製品の属性」の基準だけで消尽の成否を判断する方が、消尽理論の積極的な根拠である取引の安全に資することになる。特許権者は保護を享受する機会があったと考えることができるのだから、消尽理論の消極的根拠に抵触することもない。特許製品の構造上、修理や取替えが予定されている部材の加工や取替え行為についてまで、特許

発明の本質的部分と抵触するという事をもって消尽が否定され、特許権侵害が肯定されるという解釈は支持し得ないように思われる⁽⁶³⁾。

(2) 特許発明の本質的部分にかかる加工交換であることを消尽を肯定する方向にのみ斟酌し得るととらえる解釈

そうだとすると、本判決が考慮要素として掲げた「特許発明の内容」は、あくまでも加工や交換の対象が特許発明の本質的部分にかかる場合に消尽を肯定する方向にのみ考慮されるものでしかなく、本質的部分にかかる場合に単独で消尽を否定する方向に斟酌されることはない、という運用をなすことが適切ではないかと思われる。

ところで、本判決は、すでに「特許製品の属性」のところで、特許製品の構造がインクの再充填を予定していないものであったことを、消尽を否定する方向に斟酌している。その意味で、本件は取引の安全を図る必要がない類型であるとされた事件なのである。

しかし、前述したように、発明の本質的部分ではないところであるにもかかわらず、あえてインクの注入口を塞ぎ再充填を不可とする構成を採用しているという事をもって消尽を否定していたのでは、保護の必要性もないところ、消耗品の競争を抑止し、ユーザーの選択肢を特許権者からの消耗品の供給のみに限定することを許すことになりかねない。

同様に、特許権を取得するのに必要もないところ、クレイムに消耗品等の取替え行為を書き入れるだけで、権利行使を認めてよいのかという問題もある。たとえば、家電製品や機械の構造(ex.「a+b+c」)に関する発明で、発明の本質的部分を組成しない電池の入替えや蓋の開閉まで(ex.「+d」)をもクレイムの一構成要素に入れた上で(ex.「a+b+c+d」)、当該付加部分が修理加工されたことをもって逐一、特許権の行使を許すべきなのかという問題もある。特許法は、発明とその公開を奨励する制度なのであって、クレイム・ドラフティングのテクニックを奨励する制度ではないはずである⁽⁶⁴⁾。

このように考えると、仮に被告の行為が「特許製品の属性」上、予定されていない加工や取替えをなすものであったとしても、そ

れが発明の本質的部分にかかわらない場合には、なお消尽の範囲内にあるとして特許権侵害を否定することが穏当な解決であるようと思われる。これを確認するために、本判決は、特許製品の構造とは別に、「特許発明の内容」と題して、インクの再充填が特許発明の本質的部分にかかわるものであるということを確認したのだ、と理解するのである⁽⁶⁵⁾。

以上、本稿の理解によれば、「特許発明の内容」は、あくまでも消極的に、修理や加工が特許発明の本質的部分にかかわらない場合には、侵害が否定されるという方向でのみ吟味される考慮要素となる。これとは逆に、

「特許製品の属性」上、修理や加工が予定されている構造であり、取引の安全の観点からはこれを許容すべき事案であるにもかかわらず、修理加工行為が特許発明の本質的部分にかかわるがゆえをもって侵害を肯定する取扱いはなすべきでない。つまり、「特許発明の内容」は（原判決とは異なり）消尽を否定する積極的な考慮要素としては機能しないと考えるのである。

もちろん、多くを語らない最高裁判決の文言からここまで理を読み取ることは困難であるが、先に述べたように、「特許製品の属性」のところで、本判決は、原判決の第1類型と異なり、本件の特許製品がインクの再充填を不可としている構成が本発明にとって不可避なものであるのかということを考慮していない。その分、「特許発明の内容」のところで、その種の消極的な方向の衡量を働く必要はあったはずである。そして、多くが語られていないからこそ、今後、「特許発明の内容」をこの消極的な方向にのみ斟酌するという取扱いをなしたとしても、本判決に違反するとまではいえないだろう。

⁽⁶⁵⁾ インクの再充填行為が本件発明の本質的部分に該当するか否かに関しては、本稿の1（本誌877号12頁～）で紹介したように、これを否定する1審判決と、これを肯定する控訴審判決では対立がある。

学説でも、帖佐・前掲注(4)5頁は、本件発明は、液体収納容器内の負圧部材等の構造ばかりではなく、さらにインクをもってインク漏れを防ぐという技術内容になっており、インクの充填量が発明の効果を奏すために必要な構成要件となることを理由に、1審判決の判断を批判するが、他方で、仁木弘明〔判

批〕知財ぶりすむ43号（2006）48頁は負圧発生部材収納室内において負圧発生部材の上方までインクを充填することは通常行われていること等を理由に、インクの充填は非本質的部分に該当する、と主張する。

本件の特許発明の効果を發揮するに必要な程度のインクの充足量が、通常インクタンクにインクを充填する量（ex.満杯に近い量）でしかなかったとすれば、本件でインクを充填しない状態の液体収納容器としてクレームしたとしても、特許権を取得し得たのではないか（近藤・前掲注(4)21～22頁）。そうだとすると、本件の本質的な部分は液体収納容器の構造にあることになるから、クレーム中、インクの充足にかかる部分は発明の本質的部分に該当するとたらえるのは奇異なよう思われる（近藤恵嗣〔判批〕CIPICシャーナル172号（2006）30頁）。ともあれ、ことは個別発明の評価にかかわる問題であるので、以下、本文ではこの点を論難することなく、本判決の射程を考えることにしたい。

⁽⁵⁸⁾ 田村善之〔判批〕法教330号（2008）27頁。

⁽⁵⁹⁾ 横山・前掲注(5)1686頁、帖佐＝黛・前掲注(4)113頁、井上由里子〔判批〕Right Now! 20号（2006）58頁。

⁽⁶⁰⁾ しかも多くの場合、取引者は製造業者でもない。

⁽⁶¹⁾ 竹中・前掲注(8)404～405頁も参照。

⁽⁶²⁾ 玉井・前掲注(7)248頁も参照。

これに対して、横山・前掲注(5)1689頁は、部材そのものは公知技術等であって特徴がないために特許を取得することはできないが、その組合せに意味がある発明の場合、部材の加工や交換こそが特許発明の技術的思想の再現にほかならないことを理由に、そのつどの特許権の行使を認めるべきであるとする。

傾聴に倣する指摘であるが、本稿といえども、部材の取替えが経済的基準に鑑みて、製品中のクレームにかかる部分の大半にわたる場合（であって、しかも消耗品である等のために、後述する暗示の許諾があるとは認められない場合）には、特許権侵害を肯定することにやぶさかではない。ゆえに、ことはユーザーが取得した製品中、経済的にみて些細な部分に本質的部分がある場合の処理なのである。そうした些細な部材そのものがクレームされているのであれば格別、そうでない場合についてまで、本質的部分（の一部）であることを理由に特許権侵害を肯定することは、ユーザーに予測困難な処理を要求するものであって、取引の安全を根拠とする消外理論の趣旨に悖るよう思われる。

⁽⁶³⁾ 田村・前掲注(5)本誌836号31頁。このように考えることは、クレーム中の非本質的部分が置換されたにとどまる場合に、一定の要件の下、特許権侵害を肯定する均等論（最三判平成10・2・24民集52巻1号113頁〔ボールスライド軸受〕）と矛盾するものではない。確かに、均等論は、本質的部分のみをクレームすることが理論的には可能であったところ、

それに失敗した特許権者を救済する法理として位置づけることが可能である。しかし、均等論は基本的には特許権者とは関係のない第三者である純粋の侵害者に対して適用される法理であり、そこにおいて侵害者よりも特許権者を救済するという方向の衡量がなされているからといって、本件で問題とされている消尽の場面においても、すなわち、特許権者自身かその許諾の下に特許製品を購入した取引者と特許権者との関係が問題となる場面においても、同様に特許権者に有利な衡量を働かせる必要はないということができるよう。これに対して、こうした配慮は、自家使用を行う事業者に対して默示の許諾や権利濫用により対処することで実現すべきであり、本件のような再生業者はむしろ純粋の侵害者の方に引き寄せて考えるべきであることが指摘されることがあるが（横山・前掲注(5)1694頁）、多くの場合、専門の業者に頼らない限りは製品の修理は困難であることが多いのであるから、取得者自身が修理する場合だけではなく、専門の業者に修理を依頼することも認めないことには取得者の期待を保護し、取引の安全を図ることができないのでなかろうか。専門業者による修理を認めるのであれば、リサイクル業者のみをとりたてて区別する必要はないように思われる（酒迎・前掲注(1)155頁も参照）。

(64) 以上につき、田村・前掲注(5)本誌836号28~32頁。

(65) 本件でも1審判決は、この種の衡量をなしていたことにつき、本稿の1（本誌877号12頁～）を参照。

3 「取引の実情等」の評価

本判決が、一言ではあるが、「取引の実情」を顧慮していると述べている点も興味深い。

具体的に、最高裁が本件におけるどのような「取引の実情」を斟酌したのかということは明示されてはいないが、判文に引用された事実関係のうち取引の実情にかかるものを列挙すると、包装箱、使用説明書やホームページにおいて、原告製品が使い切りタイプであることが示されており、交換用インクタンクには新品を利用することが推奨されているとともに、使用済み品の回収活動への協力が呼びかけられていること、原告がリサイクル品や詰替えインクの製造販売をしていないこと等が摘要されている。逆にいえば、これらとは反対の事情が認められる事案では、消尽が肯定される可能性があるということになろう⁽⁶⁶⁾。

(66) 酒迎・前掲注(1)178~179頁。筆者自身はこの種の事情は消尽の成否の問題ではなく、默示の許諾の成否の問題として取り扱う方が、理論として整理がよいと考えている（田村・前掲注(1)知的財産法政策学研究6号43~49頁）。このように、消尽の範囲の問題と默示のライセンスの法理の2段階を分けて考察することは、高橋直子「ファーストセイル後の特許権の行使」特許研究18号（1994）31~33頁の示唆による。この発想を適用したものとして、名古屋地判平成11・12・22平成7(ワ)4290〔中芯保持装置〕。この問題に関するアメリカ合衆国法の最近の動向につき、参照、羅・前掲注(8)。

6 並行輸入との関係

本件では原告特許権者かその許諾を受けた者が、国外で販売した製品についてインクを再充填したものを日本国内に輸入し販売する行為が、どのような基準で侵害とされるのかということも争点となつた⁽⁶⁷⁾。

最三判平成9・7・1民集51巻6号2299頁[BBS]⁽⁶⁸⁾は、国際的な消尽を否定しつつ、現代の国際取引社会においては製品が流通して国内に流入することになることを覚悟しなければならないということを理由に、日本の特許権者またはこれと同視し得る者が国外で特許製品を譲渡した場合には、日本への並行輸入を禁止する旨を特許製品に明確に表示した場合を除いて、当該製品について日本で特許権を行使することは許されない旨を判示している。本判決は、この理を確認した上で、本判決は、並行輸入が絡む場合にも、国内販売品に関して侵害が肯定されるような加工や部材の取替えがなされた場合には、その国内への輸入と国内での販売行為は日本の特許権を侵害することになる旨を説いたところに、判例法理としての意義がある。すでに同様の取扱いをなしていたものに、東京地判平成12・8・31平成8(ワ)16782〔レンズ付きフィルムユニット〕があり、本件の1審判決、控訴審判決も同旨を説いていた。

確かに、前掲最判[BBS]の法理は、反対表示を付した場合には権利行使を認める点で国内消尽よりも特許権者を優遇する法理であるのだから、国内消尽ですら否定されるような取替加工行為が行われたのであれば、並行輸入も許されることは明らかであるとい

うことなのであろう⁽⁶⁹⁾。

確認のために整理をしておくと、本件と異なり、製品に並行輸入を禁じる趣旨の反対の表示が付されていた場合には、前掲最判[BBS]の法理の下でも、そもそも特許権者は権利行使をなすことが許されるのであるから、消尽の基準の適否を論じるまでもなく、特許権侵害が肯定されることになる。また、反対の表示が付されていない場合であっても、取替加工行為が国内消尽を否定し得る程度にまで至っていた場合には、本判決の法理に従い、特許権侵害が肯定される。逆に、反対の表示が付されていない場合であって、かつ取替加工行為が国内消尽を肯定し得る範囲にとどまっていた場合には、本判決および前掲最判[BBS]の法理が適用され、侵害が否定されることになろう⁽⁷⁰⁾。

(67) 他方で、原告特許権者等が日本国内で販売した製品については、その時点で消尽が成立しており、ゆえに以降、それがたまたま国外に輸出され、再度、国内に輸入された場合であっても、国内消尽の問題として取り扱われる事になる。本判決もこうした理解を前提としており、最三判平成9・7・1民集51巻6号2299頁[BBS]との関係を議論する製品を、特許権者等が販売した製品に限定している。

(68) 田村善之「判批」同『競争法の思考形式』(有斐閣、1999)、三村量一『最判解 民事篇平成9年度判』(法曹会、2000)。

(69) 酒迎・前掲注(1)175頁。

(70) 学説では、前掲最判[BBS]が、反対の表示が付されていない限り、特許権の行使をなし得ないとした点を重視して、反対の表示が付されていないのであれば、取替加工の程度が国内消尽が否定されるような程度に至っていたとしても権利行使を認めないのが筋に適っている旨の指摘もなされている(鈴木・前掲注(5)83頁)。

いずれの立場を是とするのかということは、前掲最判[BBS]の承諾擬制説が、国内消尽と同様の法理に基づき、特許権の行使を抑止する理論であって、ただ反対の表示という条件が付されているにとどまるに理解するのか(本判決の取扱い)、それとも、国内消尽とはまったく別個の取引の安全を図る法理であると理解するのか(鈴木・前掲注(5)はこの立場なのであろう)、ということによって決せられるべき問題である。そもそも前掲最判[BBS]の法理に理由がないと考える以上(田村・前掲注(68)参照)、その射程を考えることもなかなか困難なのではあるが、前掲最判[BBS]も国内消尽の法理も取引の安全を図る法理であるという意味では同根であるところ、外国で最初に拡布された製品につい

て、国内で最初に拡布された製品以上に、日本国内における流通を優遇する理由はないようと思われる。そうだとすると、前者の理解(本判決の理解)を是とすることになろう。

7 結語

消尽数理論といつても、その根柢は権利濫用の法理(ないしは信義則の法理)を定型化したものと理解せざるを得ないものでしかなく⁽⁷¹⁾、特許権侵害を否定するという帰結を表現しているということを超えた統一的な理論が存在するわけではない。権利濫用の法理(ないし信義則の法理)を認めるべき場面に応じて多元的な規律となることを奇異に感じる必要はない。

そして、第一に、取引の安全を図るという観点に着目するのであれば、特許製品中のクレイムにかかる部分の大半(学説によっては「主要部分」)を取替加工するものでない限りは、特許権侵害を否定することが、特許製品を取得した取引者の期待を保護することに資する。

第二に、(特許製品販売時における対価取得の機会に追加して)保護する必要性に乏しいところにかかる取替えや加工行為であるにもかかわらず、当該部分がクレイムの一構成要素に含められたり、取替加工が困難な構造に設計されたりするだけで、特許権の行使をなすことを認めるなどを防ぐためには、特許発明の技術的思想に鑑みて非本質的部分の取替えや加工行為に対しては特許権の行使を認めるべきではない。

第三に、特許製品の構造上、修理や取替えが予定されている等、特許製品の販売時に特許権者が容認していたと思料される範囲の修理や取替えに関しては、やはり取引者の予測可能性を保護するために特許権の行使を認めるべきではないであろう(本稿の理解の下では默示の許諾の法理が適用されるべき場面である)。

本判決は、「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」を総合衡量して消尽の範囲を決する旨を説く。既述したように、特許製品の属性、特許発明の内容、取引の実情のどれか一つの場面において特許権行使を許すべき

でない事情があるのであれば、それを理由に侵害を否定することを許容したと解される限りにおいて、正当なものであるということができる。他方で、これらの事情が、どれか一つの場面において特許権行使を許すべきでない事情が認められないことを理由に、ただちに特許権侵害を肯定すると解されるのであれば、そのような取扱いは疑問であるというのが本稿の立場である。

最後に、本件で問題となったインクやインクカートリッジのような消耗品に関しては、いわゆる消耗品ビジネス⁽⁷²⁾を許容し、ユーザーごとに異なる対価を徴収する価格差別政策を特許権者に認めた方が、ハードの価格が下がり、低頻度ユーザーにも製品が供給されることになるから、社会的にみても望ましいという反論がなされる可能性があるので、一言しておこう。

この種の議論の典型的なストーリーを記しておく。消耗品は使用の頻度を表すパラメーターとなる。仮に消耗品の供給に対して排他権を行使することができ、特許権者一人が当該消耗品を供給し得るのだとすると、消耗品の売上げを通じて、ユーザーの使用量に応じて対価を取得することができる。たとえば、頻繁に製品を使用するユーザーは、その分、消耗品を特許権者から購入する必要に迫られるから、特許権者としてはそれに応じた対価を得ることができることになる。この場合、特許権者としては、後から消耗品の売上げによる対価を確保することを当てにすることができるので、製品の価格を相対的に低廉なものとすることができます。その結果、使用頻度が低いユーザーも、使用頻度の高いユーザーもいずれも製品を購入して使用することができることになる。これに対して、消耗品の供給に対して特許権行使し得ないということになると、消耗品について第三者と競争することになるから、特許権者にはユーザーの使用量に応じて対価を取得する機会が保障されなくなる。特許権者としては、ある程度、平均的なユーザーを想定して製品の価格を決定せざるを得なくなるが、その結果、使用頻度が低いユーザーは製品の購入を断念せざるを得なくなる。

もっとも、こうしたストーリーが成立する

ためには、いくつかの仮定が充たされる必要があるから、一概に消耗品ビジネスによって厚生が改善されると断言することはできないことに注意すべきである。

たとえば、(特許権の存在にもかかわらず)全体製品の市場が競争的であれば、いざれにせよ特許権者は製品の価格をつり上げることはできないから、消耗品に対して特許権の行使を認めなくとも、製品の価格が高くなることはないかもしれない。

また、製品市場について特許権者が市場支配的な地位を占めている場合には、ユーザーには当初から選択肢が限られている。そうでなかつたとしても、いったん高額な製品を購入したユーザーは当該製品に適合する部品を購入する必要性に迫られるから、(関係特殊的投资によるロック・イン)、部品価格が少々つり上げられたとしてもその購入を継続せざるを得なくなる(機会主義的行動によるホールド・アップ問題)。こうしたホールド・アップが起らぬよう事前の契約であらかじめ対処することに限界があるのですると(不完備契約の問題)、それをおそれて全体製品を購入することに二の足を踏む者が出てくるかもしれない⁽⁷³⁾。部品市場を競争にさらすことは、こうしたホールド・アップ問題を緩和するにもかかわらず、仮に部品市場に対しても排他権の行使を許すとなると、二の足を踏む者の割合次第では、社会的厚生が改善するとはいいけなくなるかもしれない⁽⁷⁴⁾。

もちろん、本件のように特許権が絡む場合には、特許権の行使というインセンティヴを与えることにより研究開発とその公開を促進することによる相対的にいえば長期的かつ動態的な効率性を改善することに資するという側面があることも忘れてはならない。しかし、こうした動態的な効率性の問題も、すでに述べた相対的に短期的かつ静態的な効率性が阻害されることとのトレード・オフの関係があることに留意しなければならない。しかも、特許権者自身がすでに対価の取得の機会があった特許製品の使用にかかる場面では、追加的に消耗品市場に対する権利行使を認めることでどの程度インセンティヴ改善効果があるのか、吟味する必要があるところである。特許法自身、消尽理論によって取引の安全や

ユーザーの利益を図ろうと意図していると一般に解されている分野であることを銘記しなければならないといえよう⁽⁷⁵⁾。

- (71) 前述31(本誌877号16頁～)参照。
- (72) 前述41(1)参照。
- (73) 田村善之「市場と組織と法をめぐる一考察」同『市場・自由・知的財産』(有斐閣、2003)16～20頁、藤田友敬「契約、組織の経済学と法律学」北法52巻5号(2002)1868～1856頁。
- (74) なお、ホールド・アップ問題と独占禁止法の関係に関しては、田村・前掲注(73)、本件に即した叙述として、泉・前掲注(5)17～18頁を参照。
- (75) それにもかかわらず、単純に「特許制度というものは、短期的な消費者の利益よりも、研究開発促進という長期的な視野を優先することを元来予定している制度である」というそれ自体、どこまで貫徹すべきか議論のある命題をもって、「短期的には消費者の利益を害する場合もあることはたしか」「特許権者による独占が、特定の態様の再生利用を阻んで、リサイクル促進に一定程度のマイナスの影響をもたらす場合がありうるのは否定できない」としても、本件では特許権者に有利に解してかまわないと一刀両断する論法(井上・前掲注58頁)は、ナイーヴにすぎる(特許制度による効率性の改善の測定が困難

であることにつき、Nari Lee [田村善之訳]「効果的な特許制度に関する多元的理論の試み(1)～(2)」知的財産法政策学研究14～15号[2007]、特許制度を含む知的財産法制度の意義につき、田村善之「知的財産法政策学の試み」知的財産法政策学研究20号[2008]を参照)。これに対して、公共の利益のためにあっても、裁判実施権の発動により有償で利用し得るとするにとどまる特許法の構造に鑑みれば、リサイクルという環境政策を理由に侵害を完全に否定することは許されない旨を指摘する帖佐ニ彦・前掲注(9)116頁の主張は、特許法の構造に鑑みた議論としてよく理解できる。

[付記] 本稿の執筆に際しては、司法修習生の酒迎明洋さんに資料の収集はいうに及ばず、裁判例や学説の整理に関しても、種々、ご協力をいただいた。記して御礼申し上げる。なお、酒迎さんの作業は、知財高裁大合議判決の判例評釈として、酒迎明洋[判批]知財法政策学研究18号(2007)105～180頁に結実している。本稿と併せて、参照していただければ幸いである。

(完)