

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

特許権の消尽が否定された事例

[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]

1. 事件の概要

本件は、主として特許権および商標権の消尽の成否が争われた事例です。

原告は、薬剤分包装置(以下、原告装置)を製造・販売し、原告装置で使用するための薬剤分包用ロールペーパー(以下、原告製品)を製造・販売しています(ただし、原告製品の芯管の所有権留保について争いあり)。

被告は、原告製品の分包紙が消費された後に残った芯管を回収し、それに分包紙を巻き直した製品(以下、被告製品)を販売しています。被告製品は、原告製品の芯管をそのまま使用しているため、被告製品の芯管にも原告の付した登録商標が付されたままになっていました。

原告は、被告に対して、特許権および商標権に基づいて差し止めおよび損害賠償を請求し、被告は特許権および商標権の消尽を主張しました。

2. 発明等の概要

本件特許発明を構成要件に分説すれば、次のようになります。

- A [省略：薬剤分包装置の特徴の説明] ……ようにした薬剤分包装置に用いられ、
- B 中空芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロール

ペーパーとから成り、

- C ロールペーパーのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与するために、支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能であって、その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し、
- D その磁石をロールペーパーと共に回転するように配設して成る
- E 薬剤分包用ロールペーパー。

3. 争点

本件の争点は、以下のとおりです。

- 1) 被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか
- 2) 特許権消尽の成否
- 3) 商標権を行使することの可否
- 4) 損害額等(説明は省略)

なお、争点2は、原告製品の芯管に関する所有権留保の有無(争点2-1)と、被告製品と原告製品の同一性(争点2-2)の2点からなります。

4. 各争点についての当事者の主張

(1) 争点1について

被告は、構成要件A、CおよびDの構成要件充足性について不知としましたが、積極的には争っていません。

(2) 争点2-1について

被告は「被告製品は原告製品の使用済み芯管をそのままの状態で再利用したものであるから、被告製品について本件特許権は消尽している」と主張しました。

原告は、原告製品の芯管の所有権は原告に留保されており、原告から顧客に譲渡(販売)しているのは分包紙のみであるから、特許権消尽の前提を欠いている旨を主張しました。

これに対して、被告は、次のように反論しました。

「原告は、原告と最終的な顧客(使用者)である病院や薬局等との間で、原告製品の芯管の所有権を原告に留保する旨の合意があると主張する。

しかし、原告製品は、原告から医薬品問屋などの卸売業者に、卸売業者から病院や薬局等の顧客に、順次、販売されるものである。それにもかかわらず、原告は、最終的な顧客(使用者)との合意しか主張しておらず、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について主張立証していない」

(3) 争点2-2について

被告は、次のように主張しました。「被告製品は、分包紙を費消した後

の原告製品の使用済み芯管に分包紙を巻き直して製品化したものであり、芯管自体には何らの加工や部材交換も行っていない。

分包紙が消耗品であるのに対し、芯管は硬い樹脂でできており、分包紙を使い切る程度の期間で破損したり劣化したりするものではない。

このような芯管のリサイクルは、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をするものではない。

したがって、被告製品は、原告製品と同一性を有しており、新しく特許製品を製造したものではない」

これに対して原告は、次の理由から、被告製品は加工前の原告製品と同一性を欠く製品を新たに製造したものであると主張しました。

「(i) 原告製品の属性

原告製品は、薬剤の分包に用いられるものであり、その構造は、芯管とその周囲に巻回された分包紙からなる。

そうすると、分包紙を使い切った後は製品としての効用を失うことになるから、製品としての耐用期間は分包紙を使い切るまでの間である。

(ii) 本件特許発明の内容

本件特許発明の構成要件は、分包紙の巻き量の検出を可能にする芯管と、その周囲に巻回された分包紙からなり、分包紙を使い切った後の芯管だけでは本件特許発明の構成要件を充足しない。

そうすると、分包紙は本件特許発明の必須の構成要件であり、これを使い切った後に特許製品としての同一性が失われることは明らかである。

(iii) 加工及び部材の交換の態様

被告製品における加工の態様は、原告製品の芯管に分包紙を巻き直すことにより、完全に失われていた商品としての効用を、概ね新品同様に回復させるものである。

(iv) 取引の実情等

芯管を再利用することは可能であるものの、製品全体としては使い切りの消耗品であり、修理して使い続けることは予定されていない。

前記のとおり、原告は原告製品の芯管の所有権を留保しており、原告製品の経済的価値のほとんどは分包紙が占めている」

(4) 争点3について

被告は、「被告製品は原告製品の使用済み芯管をそのままの状態で再利用したものであるから、被告製品について本件各商標権は消尽している」と述べ、「被告製品の芯管に本件各登録商標が付されているとしても、製品全体について、出所識別機能や品質保証機能を害する態様で使用しているものではない」と主張しました。

これに対し原告は、芯管の所有権を留保しているから商標権は消尽していない旨を主張し、さらに「本件各登録商標の指定商品は『紙類』であるところ、原告製品と被告製品は分包紙が全く別の物であるから、製品としての同一性が無い」「芯管が同一であるとはいえ、被告製品は、分包紙やその巻き方が原告製品とは異なるから、商標の出所識別機能及び品質保証機能の観点からみても完全に異なる商品である」と主張しました。

5. 裁判所の判断

(1) 争点1について

構成要件充足性については、被告は

積極的に争っておらず、原告の主張どおりに認定されました。

(2) 争点2-1について

裁判所は、まず、特許権の消尽について、次のように最高裁判決（最判平9.7.1）を指摘しました。

「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」

そのうえで、原告は原告装置を販売する際に「① 原告製品の芯管は分包紙を使い切るまでの間無償で貸与するものであること、② 使用後は芯管を回収すること、③ 第三者に対する芯管の譲渡、貸与等は禁止すること」を顧客に対して説明していること、①～③の説明が原告製品の表面、その包装、ウェブサイトおよびカタログに記載されていること、顧客から芯管が返還されたときにポイントを付与し、ポイントと景品を交換するサービスを行っていること、芯管の回収率が約97%であることなどの事実から、原告製品の芯管の所有権は原告に留保されていると認定しました。

また、芯管の所有権が原告に留保されていることは卸売業者も認識している旨を認定しました。

上記認定の結果、原告は原告製品の分包紙を顧客に譲渡しましたが、芯管は譲渡しておらず、分包紙は顧客の下で費消されており特許権の消尽の対象にならず、芯管は譲渡されていないから消尽の前提を欠いていると判断して、特許権の消尽を認めませんでした。

(3) 争点2-2について

裁判所は、まず、「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」(最判平19.11.8、インカートリッジ事件)と指摘しました。

そのうえで、「顧客にとって、原告製品(被告製品)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」を認定し、このことから、「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たいものというべきである」と認定しました。

そして、「使用済みの原告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原告製品について、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、被告製品は「加工前の原告製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたもの」と認定して、芯管の譲渡の成否にかかわらず特許権の消尽を認めることができないと判断しました。

(4) 争点3について

裁判所は、商標権の有する品質表示機能に着目し、「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」と認定したうえで、「分包紙及びその加工の主体が異なる商品であるとはいいたいから、このような原告製品との同一性を欠く被告製品について本件各登録商標を付して販売する被告の行為は、原告の本件各商標権(専用使用権)を侵害するものというべきである」と判断しました。

6. 考察

特許製品の一部をリサイクルした場合に、特許製品が新たな製造に該当するかどうかの判断基準は、前掲のインカートリッジ事件最高裁判決に示されています。

本件は、前記判断基準に照らしても特許権の消尽が否定される(争点2-2)のですが、さらに、リサイクルされた部品の所有権が特許権者に留保されていたことを理由に特許権の消尽を否定した(争点2-1)ことに特徴があります。

特許権の消尽は、我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるた

め、譲渡されていない部品は、特許権消尽の前提が欠けることになります。このため、特許権の消尽を主張しようとする場合には、前記最高裁判決の基準に照らして検討するだけではなく、回収した部品の所有権が留保されているか否かも確認する必要があります。

また、特許権者が所有権留保を主張する場合、所有権が留保されていることが、最終顧客のみならず中間流通業者にも認識できるようにすることが重要です。製品が展転流通する過程で、所有権留保を認識していない者が取引に関与していると、その者が動産の即時取得(民法192条)によって所有権を取得し、特許権者の所有権が失われます。

本件では、特許権者と最終顧客との間の合意の他、製品、製品の包装、ウェブサイト、カタログにも所有権留保の表示があり、卸売業者も十分に認識できようになっていたという事実にも注目すべきでしょう。

また、本件では、商標権の侵害の有無について、品質表示機能に着目して判断しています。本件は、芯管の所有権が留保されている、すなわち、商標権者の所有物に登録商標が付されているという特徴がありますが、製品の品質に着目すれば、原告製品と異なる被告製品に登録商標が付されていることによって、商標権の品質表示機能が損なわれていると判断した本件判決は妥当でしょう。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所在籍。