

特許権の消尽に関する裁判例
「薬剤分包用ロールペーパー」事件

H26. 1. 16 判決 大阪地裁 平成 24 年（ワ）第 8071 号

特許権侵害差止等請求事件：請求認容（侵害肯定）

概要

原告は、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ため、原告製品に関する特許権は消尽していない**として、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侵害に当たると判断された事例

〔請求項1〕

・・・薬剤分包装置に用いられ、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、・・・薬剤分包用ロールペーパー。

□

〔被告製品〕

被告製品は、原告製品の分包紙が費消された後に残った使用済み芯管を回収し、それに分包紙を芯管の円筒部外周に巻き直すことによって製品化したものである。

〔争点〕（争点1、3、4については省略する。）

原告が被告製品につき本件特許権を行使することの可否（特許権消尽の成否）

ア 原告製品の芯管に関する譲渡の有無等（争点2-1）

イ 被告製品と原告製品の同一性（争点2-2）

〔裁判所の判断〕（筆者にて適宜要約、下線。）

・争点2-1（原告製品の芯管に関する譲渡の有無等）について

（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）。

（2）認定事実

ア 原告は、原告装置を販売するに際し、関連会社又は代理店の従業員を介し、顧客に対し、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説明しており、顧客も、このことについて承諾の意思表示をしている。

イ 原告は、原告製品の芯管の円周側面、外装の上端面及び側面、原告製品を梱包する梱包箱の表面にも、上記①から③までと同じ内容の記載をして

いる。

また、原告装置の製品紹介をする原告のウェブサイト及びカタログにも同旨の記載をしている。

原告は、原告製品の芯管が顧客から返却された場合にポイントを付与し、ポイントが一定数に達すれば景品と交換するサービスを実施しているところ、当該サービスの広告にも同旨の記載をしている。

ウ 原告による原告製品の芯管の回収率は、平成22年には97.4%であり、平成23年には97.7%であり、平成24年（1月～8月）には97.3%である。

（3）検討

前記（2）のとおり、原告は、原告装置を販売する際に、顧客との間で、原告製品の芯管について無償で貸与するものであり、その所有権を原告に留保する旨の合意をしていること、原告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原告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%もの原告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、原告が、顧客に対し、原告製品の分包紙を譲渡したことは認められるものの、原告製品の芯管を譲渡しているとは認めがたいというべきである（原告製品は芯管と分包紙に分けることができ、原告は、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、原告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、この点に関する被告の主張には理由がない。

・争点2-2（被告製品と原告製品の同一性）について

原告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、被告製品と原告製品の同一性を認めることはできないから、被告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

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えないものというべきである。

被告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、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被告製品は、社会的、経済的見地からみて、原告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、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めるのが相当である。被告製品を製品化する行為が本件特許発明の実施（生産）に当たる旨の原告の主張には理由がある。

〔検討〕

裁判所は、「原告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」として、特許権の消尽を否定した。

本判決では、原告製品のうち芯管は、所有権を留保し、使用貸借をしていると認められるため、そもそも譲渡されておらず、消尽の前提を欠いていると判断されたようである。

その上で、裁判所は、「原告製品の芯管に関する譲渡の成否にかかわらず」、被告製品と原告製品の同一性を認めることはできないから、被告製品について特許権の消尽を認めることはできないと判断した。

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か否かの判断基準については、本判決中で引用されたインクカートリッジ事件の最高裁判決に示されている。

本判決では、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、そのようにして製品化された被告製品は、社会的、経済的見地からみて、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めるのが相当であると判断され、特許権の消尽が否定された。

《実務上の指針》

第三者が特許製品の一部を回収してリサイクルした製品を販売したい場合、最高裁判決の判断基準に照らして特許権の消尽の成否を十分に検討する必要がある。具体的には、リサイクルした製品が、加工前の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に該当するか否かを検討する必要がある。さらに、本件のように、回収した部分（本件では芯管）の所有権を原告が留保していると判断される場合、消尽の前提を欠くことになるため、特許権の消尽の主張ができないことに注意すべきである。

一方、特許権者がリサイクルした製品を自ら販売するビジネスモデルを遂行する場合、回収予定の部分（本件では芯管）については、所有権を留保している（譲渡していない）ことを明確にしておくことが好ましい。本件では、顧客との間で、芯管の所有権を原告に留保する旨の合意をしていること、原告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原告にあることを明記していることが認められ、特許権の消尽が否定された。

以上