

# 知財高裁大合議にみる積極的な司法の動き



小原 淳見  
長島・大野・常松法律事務所

## 1. 知財高裁と大合議

### (1) 知財高裁

「知的財産立国」の旗を掲げた小泉内閣の政策の重要な柱の一つである知財高裁が昨年4月1日に発足して早一年強が経過した。

知財高裁とは、知財保護に関し司法が果たす役割の重要性に鑑み、知財事件についての裁判の一層の充実及び迅速を図るため、知財事件を専門的に取り扱う裁判所として東京高裁の支部として設置されたもので、東京高裁が専属管轄を持つ特許等に関する訴え(特許権、実用新案権、回路配置利用権及びプログラム著作権の権利に関する訴え)に関し、知財高裁のみが扱うことになっている。

### (2) 大合議制度

通常、高裁は3人の裁判官による合議体により構成されるが、知財高裁は裁判官3人による合議体に加え、5人の裁判官によって大合議体を構成することができる。

この大合議の制度は、最高裁を待たずに控訴審レベルで、一定の信頼性のある統一のルールを作り、判決の予測可能性を高めてもらいたいという産業界からの強い要望をうけて、東京高裁が専属管轄を持つ訴えに関し、設けられた制度である。そのため、知財の法律に関連して統一の解釈が必要な場合、知財の実務に重大な影響を及ぼすおそれのある場合などにつき、大合議部で判断されることが期待されている。そもそもわが国の高裁で5人の大合議体を構成できるのは、従来独占禁止法関連の訴訟のほかは、内乱罪などの特殊な刑事事件に限られていた。その中であって、知財訴訟にも大合議制度が導入されたこと、及び知財高裁発足から1年の間に、一太郎判決、パラメーター特許判決、インクカートリッジ判決と3件の大合議判決が出されたことは、知財高裁が積極的

に大合議制度を活用して、知財高裁に対する産業界からの期待に応えていくとする姿勢の現れとみることができる。

インクカートリッジ事件は、知財高裁大合議部が司法の予測可能性を高める観点から、リサイクル行為の特許侵害の成否に関する判断基準、判断原理を積極的に構築したという観点から、極めて興味深い。

## 2. インクカートリッジ事件

### (1) 事案

原告(以下「メーカー」)は、インクジェットプリンタ用インクカートリッジの製造販売業者で、自社のインクカートリッジに関し物の特許と方法の特許を保有していた。一方、被告は、いわゆるインクカートリッジのリサイクル業者で、空になった原告のインクカートリッジを回収し洗浄した後、インクを充填してリサイクル品として販売していた。

### (2) 争点

①リサイクル品と国内消尽、②方法の特許と消尽、③リサイクル品と国際消尽(リサイクル業者がリサイクルした製品にはメーカーが海外で販売したインクカートリッジも含まれていたため)の3点が主な争点となった。

### (3) 知財高裁の判断

知財高裁は、一審を覆し、本件リサイクル行為は特許権侵害を構成すると判断した。すなわち、特許権者であるメーカーは本来一旦製品を販売すると、当該製品に関し特許権が消尽し、権利行使できないのが原則であるが(消尽)、消尽には二つの種類の例外があり、本件はそのうち第二類型に該当し、消尽の例外としてメーカーはリサイクル業者に対し特許権を行使できると判断した。

#### ①リサイクル品と国内消尽

##### a. 消尽の原則

そもそも国内消尽が認められるのは、通常特許権者から特許製品を譲り受けた第三者は、特許製品を自由に使用し、再譲渡することを前提に取引を行っており、その後の処分にいちいち特許権者の許諾を必要とすると、商品の自由な流通が阻害されるからである。また、特許権者は当初特許製品を処分した時点で特許公開の対価を既に得ていることから、仮に特許権が消尽しても、特許権者を害することにならないからである。

知財高裁は、国内消尽の一般論を確認したのち、2つの種類の例外を示し、本件インクカートリッジは第一類型には該当せず、第二類型にのみ該当すると判断している。

本来判決を導くためには、第二類型のみを議論すれば足りたはずであ

るが、敢えて第一類型の例外を示すことで、いわゆる特許製品のリサイクル行為が特許侵害を構成するか否かに関する判断基準一般を示そうという知財高裁の強い意図が表れている。

#### b. 国内消尽の例外

具体的には、①特許製品が製品としての本来の耐用年数を経過してその効用を終えた後に再使用または再生利用された場合(第一類型)または②特許発明の本質的な部分を構成する部材の全部または一部が加工または交換された場合(第二類型)には、国内消尽の例外として、特許権者に権利行使を認めるというものである。

この消尽の例外の考え方は、消尽法理の根拠に沿ったものとなっている。すなわち、第一類型においては、既に特許製品が効用を終え以後の使用、譲渡等がそもそも想定されていない以上、そのような使用、譲渡等を制限しても、「商品の自由な流通」を阻害せず、特許権者がそのような使用、譲渡等から対価を得ても、予め効用終了後の使用処分の対価につき対価を得ていない以上、特許権者が「二重に利得」することにならないからである。また第二類型においては、発明の本質的部分に変更

の加えられた製品は特許権者が当初処分した特許製品と実質的に異なる以上、それらの製品の使用・譲渡等を制限しても「商品の自由な流通」を阻害するものではなく、それらの製品に対し権利行使を認めても、特許権者が「二重に利得」することにはならないからである。

本件において、知財高裁は、リサイクル業者はインクカートリッジの消耗部材であるインクを充填したに過ぎず、インクが空になった時点でインクカートリッジの効用が終わったとはいえないとし、第一類型の例外には該当しないものの、インクカートリッジを洗浄しインクを充填することで、インクカートリッジが空になって一旦失った本件発明の本質的部分(インクカートリッジ内のインク漏れ防止構造)を復活させていることから、第二類型に該当すると判断した。

第一類型については、そもそも傍論であるうえに、「効用を終えたか否か」の判断基準が曖昧だと批判がなされているものの、効用を終えたか否かはメーカーが一方的に使用期限を設定して左右できないことを明示するなど、それなりに意義ある実務的指針も示されているといえる。

## Nagashima Ohno & Tsunematsu

Kioicho Building, 3-12, Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0094, Japan

Tel: +81 3 3288 7000

Fax: +81 3 5213 7800

Email: [info@noandt.com](mailto:info@noandt.com)

Web: <http://www.noandt.com/>

Contact: Hisashi Hara, (Ms) Yuko Tamai

Nagashima Ohno & Tsunematsu is the leading law firm in Japan and the country's foremost provider of international and commercial legal services. We represent domestic and foreign companies and organizations involved in every major industry sector and legal service area in Japan and have successfully structured and negotiated many of Japan's largest and most complex corporate and finance transactions and have significant litigation and transaction experience spanning all areas of intellectual property. As of June 1, 2006, we have 228 lawyers (inclusive of 10 foreign-licensed lawyers) capable of providing our clients with practical solutions to meet their business needs.

### Areas of Practice:

Administrative Law and Regulations, Antitrust, Arbitration and Dispute Resolution, Asset Acquisition, Banking, Bankruptcy and Dissolution, Capital Market Transactions, Civil, Commercial, Communications and Media, Corporate, Corporate Reorganization, Cyberlaw, Debt Issues, Employment and Pensions, Entertainment, Finance, Franchises and Distributorships, Information Technology, Insolvency, Insurance, Intellectual Property, International Finance, International Law, Investment Trusts, Joint Ventures, Labor, Leasing, Lending, Licensing, Litigation, Mediation, Mergers and Acquisitions, Pharmaceuticals, Product Liability, Quasi-Judicial Proceedings, Real Estate and Development, Securities and Derivatives, Securities Transactions, Securitizations, Tax, Telecommunications and Trade Regulations.

## ② 方法の特許と消尽

本件メーカーは、インクカートリッジの製法特許も保有していたことから、方法の特許と消尽の関係につき知財高裁がはじめて詳細な判断を示すに至った。具体的には、①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ない場合であって、物の発明に関する特許が消尽している場合、物の製法に関する発明にかかる特許権に基づく権利行使は許されるべきではなく、また②特許権者が特許発明にかかる方法の使用にのみ用いる物またはその方法の使用に用いる物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、譲受人がその物を用いて当該生産方法の発明にかかる方法を使用し、またはその物を用いて特許発明にかかる方法により生産した物を使用譲渡する行為について、特許権者は方法の特許を権利行使することはできないと判断した。

ちなみに、本件は上記①、②のいずれにも該当せず、特許権者は権利行使できると判断された。

## ③ リサイクル品と国際消尽

日本の特許権者が、一旦国外で特許製品を譲渡した場合には、一定の例外を除き、当該製品をわが国に輸入し、国内で使用譲渡などする行為に対し、特許権を行使することができないと解されている。

知財高裁は、同原則を確認したうえで、上記第一類型及び第二類型に該当する場合には、例外的に特許権者は当該特許製品について特許権を行使できると判断した。このような例外を認める根拠は、国内消尽の場合と同様、上記いずれかの類型に該当する場合には、「商品の自由な流通の保護」を阻害せずまた特許権者に権利行使を認めても「二重の利得」を得ることにはならないからである。

## (4) 実務に与える影響

環境保護の観点からリサイクルを重視する傾向の中で、本件は、知財高裁が、非侵害を認定した一番を一転覆してリサイクル製品の特許権侵

害と認定したことから、大いに耳目を集めた事件であった。判決の示した基準が妥当か、その当てはめはどのように行うのかなど、今後に残された課題は多いものの、従来特許権者が製造販売した特許製品に第三者が加工した場合特許権侵害を構成するか否かという重要な争点に関し、特に法律構成の点で地裁レベルの判断にばらつきがあったところ、今回の知財高裁の判断によって、判断の基準が、方法の特許、国際消尽のケースを含め網羅的に示されたことは、極めて意義深い。

## 3. 知財高裁への期待

知財高裁の大合議判決は、その後の知財高裁の判決に対し、拘束力を持つものではないが、大合議の制度が、最高裁の判断を待つまでもなく信頼性の高いルールを構築することを目的として設置され、その結果、運用上も知財高裁の各部から各部の意見を代表する裁判官が集まり大合議部を構成しているため、後の知財高裁の判断が知財高裁の大合議判決を事実上踏襲する可能性は高く、その意味で後の高裁の判断との関係で事実上先例のような機能を持つことになる。そのため知財高裁の大合議判決は実務に対し事実上の大きなインパクトを及ぼす。特に相対的に裁判例の少ないわが国にあって、知財高裁が傍論に及ぶ幅広い解釈指針を示す場合には、良きにつけ、悪しきにつけ、実務に対する影響は著しい。現に、知財高裁、特に大合議のあるべき姿については、どのような事件を大合議に付すべきか、どこまで傍論にわたる踏み込んだ解釈指針を示すのが望ましいのか、大合議判決の重みに鑑み、米国におけるアマカスブリーフに相当する制度を設けるべきではないかなど様々な議論がなされている。そのような議論の積み重ねと実務上の工夫を経て、今後知財高裁の「精度」が一層向上し、知財裁判への信頼性・安定性・予見可能性が増すことが期待される。

## 筆者について

小原淳見弁護士は、1990年東京大学法学部卒業後、1992年に弁護士資格を取得、1996年にはハーバート・ロースクール(LL.M.)を卒業している。内外の法律事務所での経験のみならず企業内弁護士としての経験も有する知財に精通した弁護士である。言語、日本語及び英語。

## Is this your copy of the *Japan Review*?

For more information on subscribing to the *Asialaw Japan Review*, please contact Kim Cheung.

Tel: + 852 2842 6910 Email: kcheung@alphk.com