

インクタンクリサイクル特許侵害事件

東京地裁民事 40 部平成 16 年 12 月 8 日付判決（平成 16 年（ワ）第 8557 号）

事案：乙会社：北米、欧州、日本、アジアで使い切った原告製のインクタンク本体を収集

丙会社（乙の子会社）に売却

丙会社：詰め替えの主体。なお、詰め替えにあたっては、インクタンク本体に穴を開け、インク注入後、これを塞いでいる。

甲会社（乙の関連会社、在マカオ）に販売

被告に輸出。被告は、これを被告製品として国内で販売。

被告製品が原告特許発明（3278410 号、物クレームと方法クレーム）の技術的範囲に属することに争いはない。

- 主な争点： 1 原告製品の日本国内及び海外における販売により、物の発明である本件発明 1 についての特許は消尽したか
- 2 原告製品の日本国内及び海外における販売により、物の生産方法の発明である本件発明 10 についての特許は消尽したか。又は黙示の許諾があったか。

判決：

（1）物の発明について

判決は、前提として、特許の場合、国内消尽、国際消尽のいずれもが認められ得るとしている。

但し、「特許権の効力のうち生産する権利については、もともと消尽はあり得ないから、特許製品を適法に購入した者であっても、新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば、特許権を侵害することになる。」

つまり、 新たな生産 = 消尽は及ばない
修理 = 消尽が及ぶ

「本件のようなリサイクル品について、新たな生産か、それに達しない修理の範囲内かの判断は、特許製品の機能、構造、材質、用途などの客観的な性質、特許発明の内容、特許製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度、取引の実情等を総合考慮して判断すべきである。」

「(ア) 特許製品の構造等

本件インクタンク本体は、インクを使い切った後も破損等がなく、インク収納容器として十分再利用することが可能であり、消耗品であるインクに比し耐用期間が長い関係にある。この点は、撮影後にフィルムを取り出し、新たなフィルムを装填すると、裏カバーと本体との間のフック、超音波溶着部分等が破壊されてしまう使い捨てカメラ事件判決の事案とは大きく異なっている。

そして、液体収納室の上面に注入孔を開ければ、インクの再充填が可能である。

インクの変質等に起因する障害を防止する観点からは、原告指摘のとおり本件インクタンク本体を再利用しないことが最良であるが、上記障害が有意なものであることの立証はないし、純正品を使うかリサイクル品を使うかは、本来プリンタの所有者がプリンタやインクタンクの価格との兼ね合いを考慮して決定すべき事項である。

(イ) 特許発明の内容

a 原告主張のとおり、本件発明1においては、毛管力が高い界面部分を有する構造と界面部分の上方までインクを充填することの組合せにより、輸送中のインクの漏れを防ぐ効果を奏しているものであるが、毛管力が高い界面部分を形成した構造が重要であり、界面部分の上方までインクを充填することは、上記構造に規定された必然ともいえるべき充填方法であるといわざるを得ない。そして、本件インクタンク本体においては、上記毛管力が高い界面部分の構造は、インクを使い切った後もそのまま残存しているものである。

b また、本件発明1では、インクの充填は構成要件の一部を構成しているが、インクそれ自体は、特許された部品ではない。

(ウ) 取引の実情等

本件インクタンク本体は、もともとゴミとして廃棄されている割合が高かったが、環境保護及び経費削減の観点から、リサイクルされた安価なインクタンクへの指向が高まり、近年では、被告製品のような再充填品を売る業者の数が多くなり、平成16年4月に行われたアンケート調査結果によると、リサイクルインクカートリッジを現在利用している割合だけでも、8.8%に達している。そして、リサイクルされた安価なインクタンクへの指向は、今後更に高まることが予想される。

イ 以上の事実によれば、本件インクタンク本体にインクを再充填して被告製品としたことが新たな生産に当たると認めることはできないから、日本で譲渡された原告製品に基づく被告製品につき、国内消尽の成立が認められる。」

判決は、同じ理由で国際消尽も認める。

(2) 製造方法の発明について

製造方法の特許である以上、その構成要件を充足する行為をした時点で、侵害となるべきであるという原告の主張に対しては、「特許された製造方法により生産された製品を譲り受けた者が、当該製品を使用し譲渡等する権利に基づき、その製品の寿命を維持又は保持するために当該特許製品を修理することができることは、物の特許の場合と同様であり、

製造方法の特許についてだけ構成要件の一部に該当する行為があれば当然特許権侵害となると解すべき理由はない。したがって、物を生産する方法の特許の場合も、物の特許の場合におけると同様な考慮要素を総合して新たな生産か修理かを判断する必要があるというべきである」として、これを排斥した。