

## SOFTIC Yゼミ 第5回

第1部 インクタンク事件(事件1)

第2部 eBay他対MercExchange事件(事件2)

平成21年10月29日

弁護士 松島 淳也

## 特許訴訟の構造

### ステップ1

原告(特許権者)が請求原因(特許請求の範囲についての構成要件充足性)を主張、立証

インクタンク事件の本件発明1であれば、構成要件A~Lをすべてイ号(侵害品)が充足しているか否かをチェックする。

### ステップ2

被告(侵害者)による抗弁の主張立証

- (1) 無効の抗弁
  - ・新規性・進歩性(特許法第29条)
  - ・明細書の記載不備(特許法第36条)
- (2) 先使用に基づく通常実施権(特許法第79条)
- (3) 試験研究のための実施(特許法第69条)

(4) 特許権の消尽(事件1)

※すべての争点で原告の主張が肯定されるとステップ3に入る。

### ステップ3

差止の必要性(事件2)及び損害論の検討

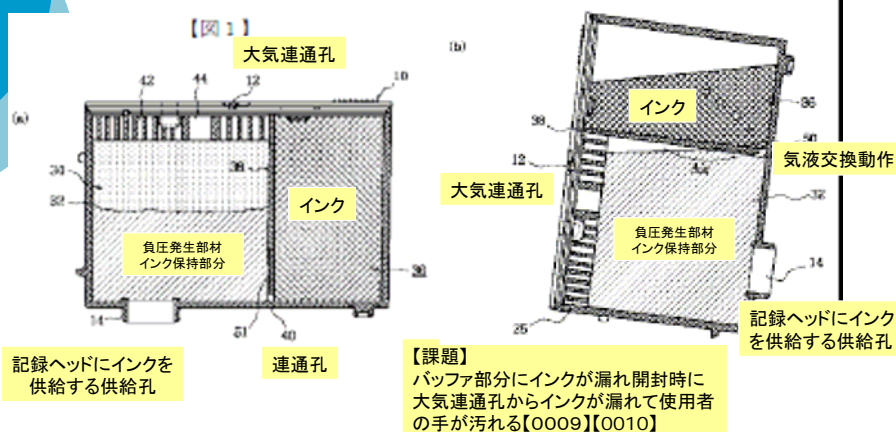
※但し、差止を権利の濫用の問題と捉えれば、ステップ2の問題と捉えることもできる。

## インクタンク事件(事件1)の概要

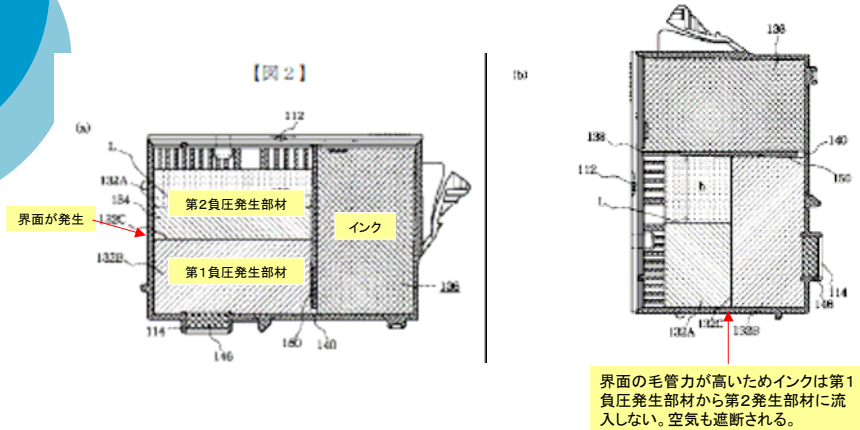
キャノン株式会社(以下「X」という。)はインクジェットプリンタ用のインクタンクの発明(請求項1の発明であり、以下、「本件物の発明」という。)及びその製造方法の発明(請求項10の発明であり、以下「本件方法の発明」という。)の特許権を有する。Xは本件物の発明の実施品であるインクタンク(以下「X製品」という。)を製造・販売(国外及び国内の両方を含む)。リサイクル・アシスト株式会社(以下「Y」という。)は、訴外A(マカオにある会社)からインクタンクを輸入する等して、これを販売している(以下「Y製品」という)。Y製品はX製品のインク消費後の使用済品にインクを再充填したいわゆるリサイクル品であり、Y製品及びその製品化の方法が、本件物の発明、本件方法の発明の技術的範囲に属することについては争いが無い。

このような状況でXはYに対し、特許権に基づくY製品の輸入販売等の差止め及び廃棄を請求したのに対し、Yは、特許権は消尽し、Y製品に特許権の効力は及ばないと主張した。

## 本件物の発明の課題



## 本件物の発明による課題の解決方法



Copyright Junya.Matsushima All Rights Reserved

5

## 本件物の発明の構成要件

- A 互いに圧接する第1及び第2の負圧発生部材を収納するとともに液体供給部と大気連通部とを備える負圧発生部材収納室と、
- B 該負圧発生部材収納室と連通する連通部を備えると共に実質的な密閉空間を形成するとともに前記負圧発生部材へ供給される液体を貯溜する液体収納室と、
- C 前記負圧発生部材収納室と前記液体収納室とを仕切るとともに前記連通部を形成するための仕切り壁と、
- D を有する液体収納容器において、
- E 前記第1及び第2の負圧発生部材の圧接部の界面は前記仕切り壁と交差し、
- F 前記第1の負圧発生部材は前記連通部と連通するとともに前記圧接部の界面を介してのみ前記大気連通部と連通可能であると共に、
- G 前記第2の負圧発生部材は前記圧接部の界面を介してのみ前記連通部と連通可能であり、
- H 前記圧接部の界面の毛管力が第1及び第2の負圧発生部材の毛管力より高く、かつ、
- K 液体収納容器の姿勢によらずに前記圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体が負圧発生部材収納室内に充填されている
- L ことを特徴とする液体収納容器。

Copyright Junya.Matsushima All Rights Reserved

6

## 特許権の消尽とは(1)

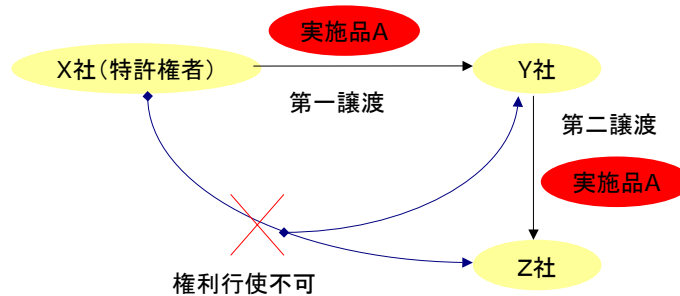
著作権法第26条の2第2項、半導体集積回路の回路配置に関する法律12条3項、種苗法21条4項等に消尽に関する規定が存在するが、特許法には明文の規定がない。

しかし、BBS最高裁判決によれば、以下のように説明される。

最高裁判所平成9年7月1日判決

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ものというべきである。

## 特許権の消尽とは(2)



特許法第2条3項1号

この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。  
物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

## 消尽論の根拠

最高裁判所平成9年7月1日判決

- (1) 特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ、
- (2) 一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するというになれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」(特許法一条参照)という特許法の目的にも反することになり、
- (3) 他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、特許発明の公開の対価を確保する機会は保障されているものことができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。

## 国際消尽について

### 海外で譲渡された場合の消尽について

最高裁判所9年7月1日判決

我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに右と同列に論ずることはできない。すなわち、特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権(以下「対応特許権」という。)を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と譲渡地の所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということとはできないからである。

## 海外で譲渡された場合の権利行使の制限

最高裁判所 9年7月1日判決

国外での経済取引においても、一般に、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものといえる(中略)我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、①譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、②譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。

この判決の解釈について、特許権者が黙示の許諾(黙示の許諾説)又は承諾したと擬制する(承諾擬制説)ものと考えられている。

## BBS事件について残された課題

- ①「同視し得る者」にライセンサーは含まれるのか
- ②「明確に表示」しても、流通の過程で改ざんされた場合でも権利行使できるか

[http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chit eki/pages/h\\_18c-senmoniin.pdf](http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chit eki/pages/h_18c-senmoniin.pdf)

BBS事件最高裁判決において示された、真正商品の並行輸入が是認されない要件としての「合意内容(輸出禁止等)の表示」については、同判決の趣旨から、輸入時に表示がされていなくても、表示がされた事実が確認できればそれで足りるとみるべき(専門委員の意見)

## インクタンク事件での論点

- 論点① 国内販売分のX製品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について本件物の発明の特許権に基づく権利行使をすること許否
- 論点② 国内販売分のX製品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について本件方法の発明の特許権に基づく権利行使をすることの許否
- 論点③ 国外販売分のX製品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について本件物の発明の特許権に基づく権利行使をすることの許否
- 論点④ 国外販売分のX製品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について本件方法の発明の特許権に基づく権利行使をすることの許否

## 論点①リサイクル品の消尽をめぐる従前の議論

### A. 生産アプローチ

「生産」か「修理」かによって、侵害の成否を決定する。「生産」の場合には侵害となり「修理」の場合には侵害を否定する考え方。

### B. 消尽アプローチ

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、目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等できる権利を無限定に付与したとまでは解することができない場合に、一般的な取引当事者が合理的な範囲を超える態様で実施された時には特許権の効力は及ばないとする考え方。

※ 両者は、「生産」と評価できない場合に、結論の差がでる。消尽アプローチは生産と評価できない場合でも、消尽を否定し、権利行使できる場合がある(注射器の例)。

## 論点① 知財高裁が示した2つの類型

### 【第1類型】

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利用がされた場合→消尽論の適用なし。

### 【第2類型】

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された場合**→消尽論の適用なし。

## 論点① 知財高裁が示した基準(第1類型)

### 【第1類型】

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利用がされた場合  
(根拠)

- ① 特許製品についても、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、市場における取引行為が行われるものであるが、**上記の使用ないし再譲渡等は、特許製品がその作用効果を奏していることを前提とするものであり、年月の経過に伴う部材の摩耗や成分の劣化等により作用効果を奏しなくなった場合に譲受人が当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではない**
- ② 特許権者は、特許製品の譲渡に当たって、当該製品が効用を終えるまでの間の使用ないし再譲渡等に対応する限度で特許発明の公開の対価を取得しているものであるから、効用を終えた後に再使用又は再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても、**特許権者が二重に利得を得ることにはならず、他方、効用を終えた特許製品に加工等を施したものが使用ないし再譲渡されるときには、特許製品の新たな需要の機会を奪い、特許権者を害することとなるからである。**



## 論点①耐用期間を経過したか否かの判断基準

本来の耐用期間を経過してその効用を終えたか否かの判断は、特許製品を基準に以下の2つの場合にわけて検討する。

### 基準(a)

当該製品の通常の用法の下において製品の部材が物理的に摩耗し、あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合。但し消耗部材(ex電気機器における電池、エアコンの集塵フィルター)や製品全体と比べて耐用期間の短い一部の部材(ex電気機器における電球)を交換しても当該製品の通常の用法の下における修理であると認められる場合は効用を終えたことにはならない。

### 基準(b)

物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品(ex使い捨て注射器や服用薬など)にあつては当該使用回数ないし使用期間を経た場合。この場合、たとえ物理的ないし化学的には当該制限を超えた使用が可能であっても社会通念上効用を終えたものと判断する。使用回数ないし使用期間が一定の回数ないし期間に限定されることが、法令等において規定されているか、あるいは社会的に強固な共通認識として形成されている場合をいうものとする。

## 論点①基準(a)についてのあてはめ

### 基準(a)

当該製品の通常の用法の下において製品の部材が物理的に摩耗し、あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合。但し消耗部材(ex電気機器における電池、エアコンの集塵フィルター)や製品全体と比べて耐用期間の短い一部の部材(ex電気機器における電球)を交換しても当該製品の通常の用法の下における修理であると認められる場合は効用を終えたことにはならない。

### (本件でのあてはめ)

インクは正に消耗部材であるから、X製品のうちインクタンク本体に着目した場合には、インク消費後のX製品にインクを再充填する行為は、インクタンクとしての通常の用法の下における消耗部材の交換に該当することになる。

→ この基準からは消尽論の適用なしとはいえない。権利行使可能との結論を導けない。

## 論点①基準(b)についてのあてはめ

### 基準(b)

物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品(ex使い捨て注射器や服用薬など)にあっては当該使用回数ないし使用期間を経た場合。この場合、たとえ物理的ないし化学的には当該制限を超えた使用が可能であっても社会通念上効用を終えたものと判断する。使用回数ないし使用期間が一定の回数ないし期間に限定されることが、法令等において規定されているか、あるいは社会的に強固な共通認識として形成されている場合をいうものとする。

### (本件でのあてはめ)

インクタンク本体の利用が、当初に充填されたインクの使用に限定されることが、法令等によって規定されているものでも、社会的に強固な共通認識になっているわけではない。

→ この基準からは消尽の適用なしとはいえない。権利行使可能との結論を導けない。

## 論点①知財高裁の示した基準(第2類型)

### 【第2類型】

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

### (根拠)

このような場合は、もはや特許権者が、特許発明の公開の対価を取得した特許製品と同一の製品ということとはできないのであって、これに対して特許権の効力が及ぶとしても市場における商品の流通を阻害されることはないし、かえって特許権の効力が及ばないとすると特許製品の新たな需要の機会を奪われることになって、特許権者が害される。

## 論点①第2類型へのあてはめ

### 【第2類型】

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(当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分)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

(本件でのあてはめ)

X製品において本件発明1の本質的部分を構成する部材の一部である圧接部の界面の機能を回復させるとともに、上記の量のインクを再び備えさせるものであり、構成要件H及びKの再充足による空気の移動を妨げる障壁の形成という本件発明1の目的(開封時のインク漏れの防止)達成の手段に不可欠の行為として特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の一部についての加工又は交換に他ならないといわなければならない。

→ 消尽論の適用なしといえる。権利行使可能との結論を導ける。

## 論点②本件方法の発明に基づく権利行使の許否

### 特許法第2条3項

- 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
  2. 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
  3. 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

### (1) 成果物を使用、譲渡等する場合

- ・物の発明と同様

### (2) 方法の使用をする場合

- ・発明に係る方法の使用をする行為については、特許権者が発明の実施行為としての譲渡を行い、その目的物である製品が市場において流通することが観念できないため、物の発明に係る特許権の消尽についての議論がそのまま当てはまるものではない。しかしながら、次の(ア)及び(イ)の場合には、特許権に基づく権利行使が許されないと解すべきである。

## 論点②権利行使が許されない場合

(ア)物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が、物の発明の対象ともされている場合であって、物を生産する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はないとき、すなわち、実質的な技術内容は同じであって、特許請求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を、単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記したときは、物の発明に係る特許権が消尽するならば、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解するのが相当である。

(イ)特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物(特許法101条3号)又はその方法の使用に用いる物(我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。)であって、その発明による課題の解決に不可欠なもの(同条4号)を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行行使することは許されないと解するのが相当である。

(根拠)

- ・譲受人は方法の使用ができることを前提としているからこそ、間接侵害品を購入している。
- ・特許権者は間接侵害品を譲渡する権利を独占しているのであるから、公開の代償を確保する機会を与えられている。

## 論点②本件でのあてはめ

(1)成果物の使用、譲渡について  
物の発明と同じ基準で判断し、同じ結論となる。

(2)方法の使用について

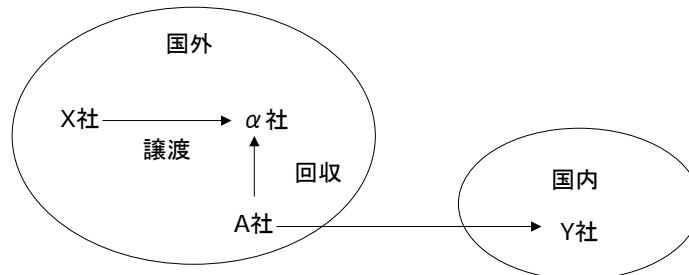
(ア)の類型について

本件発明10は、本件発明1に係る液体収納容器を生産する方法の発明であって、インクを充填して使用することを当然の前提とする液体収納容器に、公知の方法により液体を充填するというものであるから、本件発明1に新たな技術的思想を付加するものではなく、これと別個の技術的思想を含むものではないと解される。そうすると、本件発明1に係る本件特許権が消尽するときには、本件発明10に係る本件特許権に基づく権利行使も許されないこととなるが、本件発明1に係る本件特許権が消尽しない以上、同様の理由により、丙会社が本件発明10の技術的範囲に属する方法により生産した成果物である被控訴人製品について、控訴人が本件発明10に係る本件特許権に基づく権利行使をすることは許されるというべきである。

(イ)の類型について

間接侵害品(「のみ品」又は「課題の解決に必要不可欠」なインクタンク)をX社が提供していないので、権利行使可能としているのではないかと思われる。

論点③ 国外販売分のX製品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について本件物の発明の特許権に基づく権利行使をすることの許否



論点③ 国外販売分のX製品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について本件物の発明の特許権に基づく権利行使をすることの許否

(ア) 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(第1類型)、又は、(イ) 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(第2類型)には、特許権者は、当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。その理由は、国外での経済取引においても、譲受人が目的物につき自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、市場における取引行為が行われ、国外での取引行為により特許製品を取得した譲受人ないし転得者が、業として、これを我が国に輸入し、国内において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想されるところであるが、① 上記の使用ないし再譲渡等は、特許製品がその作用効果を奏していることを前提とするものであり、年月の経過に伴う部材の摩耗や成分の劣化等により作用効果を奏しなくなった場合に譲受人ないし転得者が我が国の国内において当該製品を使用ないし再譲渡することまでも想定しているものではなく、また、② 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に譲受人ないし転得者が我が国の国内において当該製品を使用ないし再譲渡することまでも想定しているものではないから、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外で譲渡したとしても、譲受人ないし転得者に対して、上記の(ア)、(イ)の場合にまで、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けずに当該製品を支配する権利を黙示的に授与したと解することはできないからである。

論点④ 国外販売分のX製品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について本件方法の発明の特許権に基づく権利行使をすることの許否

(1) 成果物を使用、譲渡する場合

物の発明と同様の基準で黙示の許諾がないと判断し、権利行使可能としたものと思われる。

(2) 方法の使用をする場合

(ア)の類型について

本件発明10は、本件発明1に係る液体収納容器を生産する方法の発明であって、インクを充填して使用することを当然の前提とする液体収納容器に、公知の方法により液体を充填するというものであるから、本件発明1に新たな技術的思想を付加するものではなく、これと別個の技術的思想を含むものではないと解されるが、**本件発明1に係る本件特許権に基づく権利行使が許される以上、控訴人が本件発明10に係る本件特許権に基づく権利行使をすることは、許されるというべきである。**

論点④ 国外販売分のX製品にインクを再充填するなどして製品化されたY製品について本件方法の発明の特許権に基づく権利行使をすることの許否

(イ)の類型について

特許権者又はこれと同視し得る者がこれらの物(間接侵害品)を国外において譲渡した場合において、これらの物を我が国に輸入し国内でこれらを用いて特許発明に係る方法の使用をする行為、及び、国外でこれらの物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を我が国に輸入して国内で使用、譲渡等する行為について、特許権に基づく権利行使をすることが許されるかどうかは、判例(BBS事件最高裁判決)とは、問題状況を異にする。すなわち、この場合には、**国外での取引行為によりこれらの物を取得した譲受人ないし転得者が、国内でこれらの物を用いて特許発明に係る方法の使用をし、あるいはこれらの物を用いて生産した物を国内で使用、譲渡等することをも、特許権者が黙示的に許諾したと解することができるかどうかは、なお、検討を要する課題というべきである。**しかし、本件においては、前記2(3)イ(ウ)のとおり、控訴人及び控訴人の許諾を受けた者が本件発明10に係る方法を使用してのインクタンクの製造のための製造機器ないし原材料等を販売したということではなく、前記検討課題の前提を欠くものであるから、その結論のいかんにかかわらず、控訴人は、被控訴人に対し、本件発明10に係る本件特許権に基づき、国外販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めることができるというべきである。

→もっとも本件でXは間接侵害品の提供をしていないので、権利行使可能。

## 最高裁判所の判断(1)国内で譲渡された製品について

特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、あくまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等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というべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当た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いうべきである。

※「製造」と「生産」は同じ意味であると考えれば、生産アプローチと解釈することもできそうであるが、「加工」されただけで「生産」と呼べない場合でも消尽しないとする余地を残すために「製造」という特許法に規定のない用語を使ったともよめるのではないか。

## 判断の構造

### (基準)

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

### (考慮事情)

特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、①当該特許製品の属性、②特許発明の内容、③加工及び部材の交換の態様のほか、④取引の実情等も総合考慮して判断する

### ①について

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

### ③について

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



## 本件でのあてはめ

- (1) 上告人製品の製品化の工程における加工等の態様は、単に消耗品であるインクを補充しているというにとどまらず、インクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるものにほかならない。
- (2) 上告人製品の製品化の工程における加工等の態様は、単に費消されたインクを再充てんしたというにとどまらず、使用済みの本件インクタンク本体を再使用し、本件発明の本質的部分に係る構成(構成要件H及び構成要件K)を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであるということができ、本件発明の実質的な価値を再び実現し、開封前のインク漏れ防止という本件発明の作用効果を新たに発揮させるものと評せざるを得ない。
- (3) インクタンクの取引の実情など前記事実関係等に現れた事情を総合的に考慮すると、上告人製品については、加工前の被上告人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。

## 最高裁判所の判断(2) 国外で譲渡された製品について

最高裁判所平成19年11月8日判決

我が国の特許権者等が**国外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、我が国において特許権を行使することが許される**というべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、特許権者等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と同一の基準に従って判断するのが相当である。



## eBay他對MercExchange事件(事件2)の概要 (2006年5月15日判決)

ウェブサイト等を運営しているeBayに対してMercExchange社(以下ME社という)が自社のビジネスモデル特許をライセンスしようとしたが、合意に達しなかった。

そこで、ME社は、eBayに対し、特許権の侵害訴訟を提起し、eBayはME社の特許権を侵害しているとの判断になったが、差止は認められなかった。

## 合衆国最高裁判所の判決

勝訴原告に対し、本案的差止命令による救済とするか否かの審理においてエクイティ裁判所が適用している伝統的4要素テストが、特許法に基づき生じる紛争に適用される。当該テストは、原告に対し、

- (1)原告が回復不能の損害を被ったこと(以下「回復不能な損害」という)
- (2)コモン・ローで利用可能な救済が当該損害を補償するには不十分であること(以下「法律上の適切な救済」という)
- (3)原告と被告間の困難性のバランスを考慮するとエクイティ上の救済が正当化されること(以下「困難性のバランス」という)
- (4)恒久的差止により公益が損なわれないことを実証すること(以下「公益性」という)

## コモン・ローとエクイティ(衡平法)

### コモン・ロー

判例法として形成されてきた慣習法体系（損害賠償）

### エクイティ(衡平法)

法律は一般的なもので、具体的なケースで妥当な結論を導けない場合があり、修正する原理を制度化したもの（差止）

## eBay事件(地裁での判断)

### 1)回復不能な被害

- ・ライセンスの意志
- ・商業活動の欠如
- ・原告は暫定的差止命令を求める申立をしていない

### 2)法律上の適切な救済

- ・ライセンスの意志がある場合の補償は損害賠償で足りる

### 3)困難性のバランス

- ・被告のシステム変更??

### 4)公益性

- ・ビジネス方法特許付与に関する一般的な懸念を差止を否定するファクターとして考慮する??

## eBay判決後の裁判例(参考)

### (1) 回復不能な被害

- 原告被告が競業関係にあるか否か。強制ライセンスで足りるか否か。  
(市場占有率の喪失、ブランド認識力の喪失等、金銭の賠償だけでは足りない損害が発生していると考えられるからではないかと思われる。)

### (2) 法律上の適切な救済

- (1)の事情に加え、侵害品に対する特許発明の割合の程度を差止否定の方向で考慮した事例あり。

### (3) 困難性のバランス

- 原告会社が小規模であり、被告製品が会社のコア製品ではないことを差止肯定の事情として考慮した事例あり。
- 設計変更の困難性(35~40カ国後対応の必要があった事例)を差止否定の方向で考慮した事例あり。

### (4) 公益性

- 設計変更によるコンピュータ・メーカーの設計変更の負担を差止否定の方向で考慮した事例あり。

## 日本の裁判所における「差止の必要性」の考慮状況

### 侵害であるにもかかわらず、差止を否定した例

平成12年(ワ)第4184号事件  
侵害品の販売を終了し、新機種を発売していた場合

平成8年(ワ)第12109号事件  
すでに製造・販売していた侵害品を生産しておらず、在庫もないという場合

生産・譲渡等をしていても差止を否定した例はないものと思われる。

## 侵害＝差止可能とした場合の問題

### (1) ケネディ裁判官の意見

特許対象発明が製品のごく一部である場合、企業は生産することを追及し、**差止命令**という脅しは**交渉における不当な影響力のために使用**され、法的な損害賠償が侵害の補償に多分十分であり、差止命令は公益に資することがない可能性がある。

### (2) ソフトウェアに係る知的財産権に関する準則

特許権者が権利行使の相手方に対して**通常の事業者にとって受任することができないライセンス契約**を強要し、権利行使の相手方が許容できない場合に、その権利行使の相手方に対して差止請求するなど特許法の目的を逸脱し、相手方に一方的に不利益を押し付ける場合



通常は、対抗する特許権を使ってクロスライセンス契約等の方法を採用してこのような状況を回避しているものと思われるが、特許権者が発明を実施しておらず、競合品も製造・販売していない場合に特に問題が顕在化する。

## 差止の必要性の検討

(1) 特許権者が発明を実施しているか、競合品の製造・販売をしている場合、金銭的な損失以外に、市場占有率の低下、ブランド認識力の低下という損害が観念できるので差止を認める意味がある。



(2) しかし、特許権者が発明を実施しておらず、競合品も生産・譲渡していない場合、市場占有率の低下、ブランド認識力の低下という損害はない。



(3) しかも、差止を盾にして、本来認められるべきライセンス料を超えるライセンス料の請求をする、又は、抱き合わせ的に実施していない発明のライセンスを要求する権利者が存在する。



(4) とするならば、特許権者(原告)が発明を実施しておらず、競合品も生産・譲渡していない場合、被告に資力がない等の事情がない限り差止を否定してもよいのではないか。