

Ending is better than Mending 修理、詰替および再利用に関する 近年の日本の判例について

クリストファー・ヒース*
毛利 峰子(訳)

本稿を高名な法律雑誌に掲載する機会を与えて下さった田村教授に感謝申し上げたい。著者は、「田村スタイル」に倣い、議論を首尾一貫した形で展開したいと考えており、参考情報は脚注で触れることとする。日本の裁判所は、特に特許製品の再利用を扱う事件において、侵害の有無を判断するための説得力あるアプローチを見いだせずにいる。裁判所が適用した評価基準は実用的なものではなく、特許権保護の根拠とその効力が及ぶ範囲を的確に反映していない。本稿では、発明の成果と独占権の範囲との関係において、より適切な基準の確立を試みたい。

1. はじめに

インクリボン事件¹、インクボトル事件²およびインクカートリッジ事件³は、日本におけるリサイクル製品の市場シェアの高まりと経済的重要性を

* 欧州特許庁裁判官

¹ 東京高判平成17年1月13日、東京地判平成16年6月23日判時1872号109頁 [インクリボン]

² 東京高判平成16年8月31日判時1883号87頁 [インクボトル]

³ 東京高判平成18年1月31日判時1922号30頁 [インクカートリッジ]

反映している。「Ending is better than mending」⁴の時代が過去の日本にもあったかもしれないが、もはや今日の消費者の嗜好と経済力を反映するものではなく、そこに製品販売後の市場で利益を上げようという一部の製造者の戦略と対立が生ずる。インクリボン、インクボトルおよびインクカートリッジは、日本だけでなく世界的に上述の戦略がとられる製品の典型である。日本の製造者は特許権や商標権の行使により歓迎しないリサイクル製品の出現を阻止しようと努め、中にはその試みが成功するケースもあった。以下、商標権および特許権について簡潔に検討する。

2. 商 標

最高裁は、昭和45年のパーカー事件⁵で、商標が出所識別機能を持つことを判示した。商品または役務の出所について混同を招かない行為⁶、また、アイキャッチャー⁷や音楽CDのアルバムタイトル⁸等のように、商品の出所表示を目的としない商標の使用(つまり商標的使用でない場合)は、商標権を侵害しない。出所の混同は、商標を付した商品が商標権者の同意なしに流通に置かれた場合⁹、商品について、その製造者の手を離れ

⁴ 「Ending is better than mending (処分は修理にまさる)」とは、Aldous Huxley(オルダス・ハックスリー)がその風刺小説「Brave New World(邦題「すばらしい新世界」)」の中で述べた、商品は修理(mending)するより処分(ending)する方が社会的に望ましいという言葉である。

⁵ 大阪地判昭和45年2月27日無体集2巻1号71頁[パーカー]

⁶ 出所識別について、(たとえ商標権者の商品であっても)商標権者が管理する基準を満たさない商品から商標権者を保護するため、「出所表示機能」に加えて「品質保証機能」という概念により商標保護を拡大すべきであるとの論がある(玉井克哉「商標権と並行輸入」CIPICジャーナル2005年9月号1頁)。玉井教授のアプローチの正当性を裏付けるものとして多くの米国の判例が引用されるが、アメリカでは、営業譲渡の際には商標の譲渡も義務づける規定を設けることにより、商品の品質と出所との関係が間接的に保護されている点は言及されていない。

⁷ 大阪地判昭和51年2月24日無体集8巻1号102頁[ポパイ]

⁸ 東京地判平成7年2月22日知財集27巻1号27頁[UNDER THE SUN]

⁹ 最一小判平成15年2月27日民集57巻2号125頁、判時1817号33頁[フレッドベリー]

た後に改変が加えられたものの、その改変の出所について明確な表示をせずに商品として再び流通に置かれた場合に生ずる。後者がリサイクル(再利用)の場面で生じる問題である。判例によると、改変は、商品そのものが変更されたときだけでなく、包装のみの変更も含むと考えられているようである¹⁰。商品に改変が加えられた場合、商標権侵害の有無は、改変後の商品の出所について混同が生じたか否かによって判断される。インクリボン事件¹¹では、争点となったインクリボンの表示態様に関して東京地裁の判決中には限定された議論しか見られないものの、出所の混同は否定された。裁判所は、交換部品の出所について、消費者の間で特定の期待は生じていないと判断したようである。交換部品は、機械本体の製造者により供給されることもあれば、他の営業主から供給されることもある。また裁判所は電気製品を使用する際、女性や英語に馴染みのない高齢者の間で特に混同が生じやすいという原告の苦しい主張を採用しなかった。インクボトル事件¹²で東京高裁は、混同の存在を認めるとともに、地裁の事実認定とは若干異なる認定をした。東京高裁の判断によると、被告の顧客は、再充填のため被告に引き渡したボトルと同じボトルを持参するとは限らず、加えて、被告の顧客の中には、必ずしも再充填の仕組みには参加せず、単に再充填後のボトルを被告から購入する者も存在した。さらに被告は、再充填されたインクの出所について、原告製品であるRISOのインクを充填したものではないという事実、または少なくともインクボトルが当初の状態ではないとの事実を明らかにしていなかった。このような事実に基づき東京高裁は、一部の顧客(学校または官公庁)は、被告製品を購入する際にRISOのインクが再充填されたボトルを受け取っているという全く誤った理解をしていると判断した。ただし、裁判所が示した6つの基準のうち、被告の侵害行為を認めるにあたって決め手となったのがどの基準であるかという点については明示されていない。例えば、被告の事業が大規模であるという事実を裁判所はどの程度重視したのであるか。また、企業や官公庁の中で、再充填後のインクボトルを購入した部門がその後これを

¹⁰ 東京地判平成14年3月26日判時1805号140頁[パイアグラ]

¹¹ 前掲注1

¹² 前掲注2

他部門に提供することは、どのように関係してくるのか。侵害の認定に際しては、以下の原則を確立しておくことが有益であると思われる。

- (1) 記章、アイキャッチャーまたは互換性の表示ではなく、出所表示としての商標の使用であること
- (2) 商標権者の同意を得ていないこと
- (3) 元の商品ではないこと(つまり、商標権者を出所としない商品、または元の商品を事後的に改変した商品のいずれかであること)
- (4) 商品の出所について消費者に混同が生じていること(ここで、「消費者」とは、実際の使用者ではなく、購入者である(この点は、インクボトル事件で明らかにされるべきであった。))。商品が改変されていること、またはかかる改変が商標権者によるものではないことを示す通知(最終消費者がそれぞれの家で確認することが可能なもの)を表示することによって、混同は回避することができる。

3. 特 許

a) 国内消尽について

商標よりも興味深く、そしてより複雑なのが、改変、再利用に関する特許法上の問題であり、ここで侵害判断の基準となるのが、最高裁の BBS 事件判決¹³である。この判決における国内消尽と国際消尽の区別は完全に明確なものとはいえない。国内消尽は、以下のとおりに判断される。

『特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有するものとされているところ(特許法六八条参照)、物の発明についていえば、特許発明に係る物を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等は、特許発明の実施に該当するものとされている(同法二条三項一号参照)。そうすると、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者から当該特許発明に係る製品(以下「特許製品」という。)の譲渡を受けた者が、

業として、自らこれを使用し、又はこれを第三者に再譲渡する行為や、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業として、これを使用し、又は更に他者に譲渡し若しくは貸し渡す行為等も、形式的にいえば、特許発明の実施に該当し、特許権を侵害するように見える。しかし、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であるとして消尽し、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ものというべきである。ただし、(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ことになれば、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、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているものといえることができ、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。』¹⁴

¹³ 最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁 [BBS]

¹⁴ 前掲注13

b) 国際消尽について

一方で、国際消尽については上記の原則に従うのではなく、特許権と国際取引との均衡を図ることによって判断される。

『国際取引における商品の流通と特許権者の権利との調整について考慮するに、現代社会において国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況に照らせば、我が国の取引者が、国外で販売された製品を我が国に輸入して市場における流通に置く場合においても、輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されているものというべきである。そして、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うことができる。前記のような現代社会における国際取引の状況に照らせば、特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、譲受人又は譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、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、当然に予想されることである。

右のような点を勘案すると、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、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、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。すなわち、(1) さきに説示したとおり、特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的

に授与したものと解すべきである。(2) 他方、特許権者の権利に目を向けるときは、特許権者が国外での特許製品の譲渡に当たって我が国における特許権行使の権利を留保することは許されるというべきであり、特許権者が、右譲渡の際に、譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を合意し、製品にこれを明確に表示した場合には、転得者もまた、製品の流通過程において他人が介在しているとしても、当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識し得るものであって、右制限の存在を前提として当該製品を購入するかどうかを自由な意思により決定することができる。そして、(3) 子会社又は関連会社等で特許権者と同視し得る者により国外において特許製品が譲渡された場合も、特許権者自身が特許製品を譲渡した場合と同様に解すべきであり、また、(4) 特許製品の譲受人の自由な流通への信頼を保護すべきことは、特許製品が最初に譲渡された地において特許権者が対応特許権を有するかどうかにより異なるものではない。』¹⁵

このような判示にならないインクカートリッジ事件¹⁶においても東京地裁は並行輸入の適法性について比較的容易に決定を下すことができた。特許権者は特段反対の意思表示をしない限り、並行輸入自体に反対することはできない。この事件でより難題であったのは、カートリッジの詰め替えが再生産行為にあたり、よって侵害に該当するかという問題であった。インクカートリッジ事件以前においても法律上規定がない中、判例でこの問題の一部が検討されていたので紹介する。

c) 修理および再利用に関する判例

アシクロビル事件¹⁷では、被告は、原告(Glaxo Wellcome)の特許に記載

¹⁵ 前掲注13

¹⁶ 前掲注3、東京地判平成16年12月8日判例時報1899号110頁[インクカートリッジ]

¹⁷ 東京地判平成13年1月18日、東京高判平成13年11月29日控訴棄却。15 Law & Technology 83 [2002] [アシクロビル]

されたものと同じ有効成分を含有する後発医薬品について販売承認を得ていた。販売承認は、承認後6か月以内に商品が実際に市場に置かれられない限り無効となるため、被告は、有効成分を含む原告の医薬品を購入し、有効成分を抽出し、この特許された基本物質を用いて後発医薬品を製造した。裁判所は、特許権者は、最初に市場に置いたことによって経済的利益を得ていたことから購入者によるその後の商業的利用を支配することはできないとして、本件請求を棄却した。裁判所は、対価の原則を採用し、関係する最高裁の判決を引用した。

上記の2つの理論に関して、次に紹介する事件の結果は、前述の2つの理論に関して、より曖昧なものとなった。分包用紙事件¹⁸の原告および特許権者は、特許された分包機用の分包用紙を病院に供給していた。特許権者の主張によれば、特許権者は分包機に係る所有権を留保しており、この所有権留保を根拠として、病院に特許権者から購入した用紙のみを分包機に補充することを義務づけていた。被告は、分包機に分包用紙を補充していた会社である。第一審の判決¹⁹によれば、原告は有効に所有権を留保しており、よって第三者による補充は侵害にあたるとされた。大阪高裁は、所有権留保は(明示されていないため)無効であり、また用紙そのものは特許されていないため、消尽論に基づき用紙の補充は許容されると判示した。結論には賛成であるが、その根拠には疑問が残る。BBS事件の判決を基準とするならば、消尽の成否は、(販売ではなく)最初に市場に商品を出した際に経済的利益の機会が生じたか否かによって判断すべきである。これに基づき、ヨセフ・コーラーは、所有権留保により、特許権者には、特許ではなく契約または所有権を根拠とした権利行使が認められると既に提唱していた。販売、贈与、貸与、賃借等、特許権者がいかなる方法でその商品を市場に出したにせよ、経済的利益の機会とは与られていたのであって、最初に市場に置いた行為を超えて特許権の効力が及ぶとする理由はなかった²⁰。

¹⁸ 大阪高判平成12年12月1日、平成12年(ネ)第728号[分包用紙控訴審]

¹⁹ 大阪地判平成12年2月3日、平成10年(ワ)第11089号[分包用紙原審]

²⁰ ヨセフ・コーラー「Handbuch des deutschen Patentrechts(ドイツ特許法案内)」

以下の2つの事件は、特許(実用新案権)実施製品の修理について検討している。

最初の事件は、実用新案登録された製砂機のハンマーに関する事件である。この製品自体の耐用年数はおよそ2年から3年であるが、一方で同機器の部品である打撃板の寿命はわずか約1週間であった。それにもかかわらず、第三者による打撃板の取替えは、権利の侵害にあたるとされた²¹。

世間の注目を一層集めたのが、使い捨てカメラの詰め替えに関する事件である。原告は、「フィルム一体型カメラ」に関して複数の実用新案および意匠を有していた。争点となった特許の請求の範囲は、「予め未露光フィルムを内蔵し、このフィルムに対してシャッター手段を操作することにより、露光付と機構を通して露光を付与するようにし、撮影後にフィルムを取り出したのち再使用できないようにされたレンズ付きフィルムユニット(以下略)」である。本件被告は、新しいフィルムと電池を詰め替えることによって、これらのカメラを再利用していた。原告は、当該特許に基づいて被告の行為が特許権侵害にあたると主張し、その主張が認められた²²。東京地裁は、特許製品の寿命が終了してはじめて被告の行為が開始しており、本件では特許権の行使によって特許権者に二重の利得が生じることはないとして、修理と再生産との区別をした。その上で、発明の本質的部分を構成する主要な部材を交換する行為である被告による詰め替え後は、もはや同一の製品とは言えないとしている。裁判所の判示を紹介する。

473頁(1900年マンハイム)。なお米国法では、所有権留保または条件付譲渡の表示によって特許権者は独占を拡大することができる(*Mallinckrodt v. Medipart*, 976 F. 2d 700 (Fed. Cir. 1992) および *B. Braun Med. Inc. v. Abbott Labs.* 124 F. 3d 1419 (Fed. Cir. 1997))。しかしながら、米国の消尽論(First Sale Doctrine)は、消尽の根拠を社会公共の利益とするコーラーの理論ではなく、コモンロー上の黙示的実施許諾の原則に基づくものである。もっとも、「黙示的」実施許諾より明示的契約規定が優先される。

²¹ 大阪地判平成元年4月24日無体集21巻1号279頁

²² 東京地決平成12年6月6日(仮処分)判時1712号175頁、東京地判平成12年8月31日[使い捨てカメラ]

『特許製品がその効用を終えた後においては、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することが許されるものと解するのが相当である。ただし、(中略)その効用を終えた後の特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても、市場における商品の自由な流通を阻害することにはならず、(中略)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。(中略)特許製品が効用を終えるべき時期は、特許権者ないし特許製品の製造者・販売者の意思により決められるものではなく、当該製品の機能、構造、材質や、用途、使用形態、取引の実情等の事情を総合考慮して判断されるべきものである。(中略)また、当該特許製品において特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を取り除き、これを新たな部材に交換した場合にも、特許権者は、当該製品について特許権を行使することが許されるものと解するのが相当である。ただし、このような場合には、当該製品は、もはや特許権者が譲渡した特許製品と同一の製品ということができないからである。もっとも、特許発明を構成する部材であっても消耗品(例えば、電気機器における電池やフィルターなど)や製品全体と比べて耐用期間の短い一部の部材(例えば、電気機器における電球や水中用機器における防水用パッキングなど)を交換すること、又は損傷を受けた一部の部材を交換することにより製品の修理を行うことによって、いまだ当初の製品との同一性は失われないものと解すべきである。

(中略)[使い捨てカメラに新しいフィルムおよび電池を取り付ける場合、]原告製品に内蔵されたフィルムの撮影を終えた消費者がフィルムユニット本体から撮影済みのフィルムを露光させることなく取り出すことは困難な構造となっている。(中略)原告製品は、撮影後に現像所においてフィルムを取り出す際にフック等の連結部材が破壊される上、新たなフィルムを装填するために裏カバーを本体から外すとフック、超音波溶着部分等が破壊されることから、原告製品のフィルムを入れ替えた上で裏カバーを再び装着した製品は、遮光性の低下など、原告製品に比べて品質、性能が劣るものとならざるを得ない。

(中略)原告製品を購入した消費者は、内蔵されたフィルムの撮影を終えた後は、これをフィルムユニット本体ごと現像取次店に持ち込み、現像を経て完成された写真とネガフィルムを受領するものであって、フィルムユニット本体は返還されない。(中略)原告製品は、これを購入した消費者が内蔵されたフィルムの撮影を終えて、現像取次店を経由して現像所に送り、現像所において撮影済みのフィルムが取り出された時点で、社会通念上、その効用を終えたものというべきである。したがって、本件においては、原告製品に実施されている特許権(中略)について、国内消尽及び国際消尽の成立を妨げる事情が存在するというべきである。(以下略)』

この判決には、知財高裁がインクカートリッジ事件において再利用と修理とを区別するために重要であるとした2つの要素、すなわち「効用の喪失」と「発明の重要な構成要素の交換」が既に含まれている。そして、インクカートリッジ事件では、「効用を終えたか否か」は、特許権者の意思で決まるものではなく、社会通念に照らして判断すべきであることが明確に示された²³。

d) 検 討

著者は、使い捨てカメラ事件およびインクカートリッジ事件でなされた(許容される)修理と(許容されない)再生産との区別に関し、以下のとおり4つの点を指摘したい。以下の検討にあたっては、()特許の範囲が、発明の開示によって社会にもたらされる発明者の功績に相応したものであること、および()修理と再生産は、実際に販売される製品ではなく、特許明細書に記載された発明としての功績を基準として判断されること、を前提とする。

²³ なお、米国でもカメラの再利用について非常に類似した事件が生じており、ここでは許容される修理にあたるかの判断が下されている。*Jazz Photo v. ITC*, 264 F. 3d 1094 (CAFC, 21 August 2001)、*Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368, 1380 (Fed. Cir. 2005)、*Jazz Photo v. U.S.* (Fed. Cir. 2006)

- (1) 使い捨てカメラ事件では、裁判所は、カメラの開封が困難であり、そして開封の際にフックの破損が避けられない点に着目した。このような破損から再利用されるカメラの品質が劣る場合、不十分な情報から消費者の誤認の問題が生じる可能性があるものの、これは明らかに特許権侵害の有無を判断する際の要因となるものではない。修理が(技術的に)困難であるという事実を裁判所が再生産(ひいては侵害)を示すものとみなすのであれば、これは電子保護機能の存在を著作権侵害を示唆するものとみなすようなものであって適切でない。また、知的財産権の範囲は、技術的手段を用いて権利を拡大するという一方的試みではなく、発明者または著作者の功績と社会公共の利益との社会的調和によって決定すべきものである。無論、破損したフックが、発明思想の一部を構成するものであり、新しいフィルムを入れ替える際にそれ自体の再生産が必要となるという場合は別であるが、本件特許は、巻取り構造に関するものである。よって、機械の修理が技術的に困難であるという事実は、たとえ、当該機械を修理させないという特許権者の意思を示すものとなり得たとしても、修理と再生産とを区別するための有効な基準となるものではない。
- (2) 裁判所は、インクカートリッジ事件において、製品がその商品としての寿命を終える時期についての「社会通念」を判断するにあたり、調査によって立証された「社会的な共通認識」に言及した。「社会的な共通認識」が「特許権者の意図」の対極にあるとするならば、起点は確かに正しい²⁴。消尽の範囲が(日本の裁判所が国際消尽ではなく、国内消尽のみについて前提とする)絶対的条件によって決定されるとするならば、その商品の使用方法および使用頻度について特

²⁴ 「Materielles Patentrecht - Festschrift für Reimar König zum 70. Geburtstag」(Reimar König 古希記念論文集)(C. Ann ほか著、2003年ケルン)に C. Ann が寄稿した興味深い論文「“Identität und Lebensdauer” - Patentverletzung durch Instandsetzung patentierter Vorrichtungen」(「同一性と寿命」- 特許製品の修理による特許侵害)(17頁)を参照。

許権者がいかなる意思を持っていたとしても、その範囲を変更することはできない。これは、特許明細書に使用方法が記載された場合(「使い捨てカメラ用巻取り構造」等)にもあてはまる。ただし、このような使用方法が先行技術と当該発明とを区別する特徴であり、よって発明思想を構成するものである場合は別である。使い捨てカメラ事件では、問題となった特許について、巻取り構造の発明思想が機能上使い捨てカメラに限定されるとの記載はなかった²⁵。つまり、カメラを「再使用できないように」との特許請求の範囲の記載は、発明概念ではなく、特許権者の意思を示すものである²⁶。

それにもかかわらず、製品の寿命を判断する際の「社会的な共通認識」は、以下の3つの理由により、誤って理解されている可能性がある。第一に、裁判所が理解するところの共通認識とは、常に販売された商品に関するものである。これは、発明を実施するものであっても、必ずしも発明と一致するものではない。例えば、特許権者が(特許された)巻取り構造を使い捨てカメラに設置して販売した場合と、繰り返し使用されるカメラに設置して販売した場合とは、特許権の侵害に関して違いはあるだろうか。いずれの場合も発明の内容は同一であるが、商品としての寿命に関する社会通念は異なると考えられる。第二に、社会通念は、特許権者がその商品をどのように提示するかによっても変わってくるであろう。特に新製品の場合、特許権者の意思は、製品の寿命および使用方法に関する社会通念に大いに影響すると考えられる。第三に、裁判所の論理は予測可

²⁵ 発明の新規性を成立させた特徴は、「使い捨てレンズ付きフィルムユニットの撮影後にフィルムを取り付けて巻き込む工程」であった。

²⁶ この場合、取替えによって「使い捨て」の要素が無効となったため侵害は認められない、すなわち、当該カメラが繰り返し使用可能なカメラとなったため、被告の行為を特許請求の範囲に読むことはできないとの主張も考えられる。これは単に、使い捨ての要素が技術的特徴ではなく、望ましい要素であることを示すに過ぎない。そうすると、使い捨てカメラと使い捨てインクカートリッジは、ともに特許権者に関する限り、使い捨てが望まれているのにもかかわらず、なぜ扱いが異なるのか。

能性を欠くものであって、その結果、中小企業（修理／詰替ビジネスの大半はこれに含まれる。）は、調査によってのみ適法性を判断することのできるような活動から遠ざかることになる。このような法的安定の欠如は、修理ビジネスに深刻な悪影響を及ぼすものである。

- (3) 製品が社会通念上効用を終え、製品の詰め替えまたは再利用が認められるとしても、その過程で発明の「重要な要素」が交換されるときには侵害行為とみなされる。この場合も、発明部分と製品部分との区別について触れる必要がある。特許発明は巻取り構造のみに係るものであり、製品はカメラである。特許が製品全体（インクカートリッジ、使い捨てカメラ）に係るものであれば、どの部分が重要な構成要素であるかを判断する必要がある。発明のどの部分が重要であり、どの部分が重要でないかという点について、特許法は何ら示唆していない。このため、フィルムおよび電池がカメラの重要な要素であるように、インクも確かにインクカートリッジの重要な要素である。このような観点から見ると、特定の構成要素が製品の機能にとって完全に不要なものでない限り、有効な区別をすることはできない。よって参照すべきなのは、少なくとも欧州特許では発明と先行技術との違いを示すクレームの識別部分（「...を特徴とする」）に記載される、発明としての寄与の部分である。特許明細書のうち、重要とみなすことのできるのは、この部分だけである。なぜなら、特許権者は先行技術に関して相当する貢献や功績をもたらしたわけではないため、先行技術は特許権者の功績ではなく、よってその独占権の一部ではないためである²⁷。上記の「使い捨てカメラ事件」および「インクカートリッジ事件」において、発明の功績は交換部品とは無関係である。すなわち、使い捨てカメラ事件の特許権者はフィルムやバッテリーに関する先行技術を改良したわけではなく、ま

たインクカートリッジ事件においても、原告はカートリッジや製品に用いられるインクを開発されたカートリッジに特に適合するインクに改良したわけではない。むしろ、フィルム、電池およびインクは定番商品である。両事件における裁判所の「重要な構成要素」の判断基準は予測が困難であって、第一の基準である「社会通念」に関する前述の法的安定性の欠如をさらに拡大するものである。

- (4) 法的安定性の欠如は、著者が2006年7月に Munich Intellectual Property Law Course (MIPLC) の修士学生を対象として行った調査によっても確認されている。著者は、日本の特許法に関する試験で学生に、インクカートリッジ事件で確立された二段階の基準を、巻取り構造を特許とする使い捨てカメラ（「損傷を受けた3本の巻芯を所定の位置に収容する巻取り構造を特徴とする使い捨てカメラ」）の詰め替えに関する事件に適用するように指示した。25名の学生が試験を受けたが、社会通念上のカメラの寿命と、フィルムおよびバッテリーが重要な構成部分とみなされるかという要件については、様々な回答が見られた。著者の印象では、意見が多様であるという点では、事件を判断する裁判所と大きな違いがないのではないと思われる。
- (5) 以上を要約すると、(1)製品の修理が技術的に困難であるという事実は、特許権侵害の有無の認定に際して論じる必要はなく、(2)特許権侵害の判断を下す際には、発明を実施する製品ではなく、付与された特許を起点としなければならない、(3)特許権侵害の判断は、常に、特許明細書に記載された技術的貢献または功績に照らしてなされなければならない、(4)かかる貢献または功績に関係のない部品の交換は、侵害とはみなされない。むしろ、すべての事件を解決できるわけではないが、これらの基準は知財高裁が採用したものとより予測がしやすく、適切な指針を示すのではないかと考えている。

²⁷ *Husky Injection Molding Systems v. R & D Tool & Engineering*, 291 F. 3d 780 (Fed. Cir. 2002)（「個別に特許されていない限り、それがいかに重要であっても、許容されない再生にあたることはない」）、および *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement*, 365 US 336 (S. Ct. 1961) において、米国裁判所は同様に判示している。