

## 特許権の用尽存否の判断基準

倉内義朗

### はじめに

筆者は、先に、特許権の国内用尽につき、その成否を判断するための基準について考察評釈を公表した<sup>(1)</sup>。その後、権利の用尽を理由に、耐用期間の短い構成部品の交換は新たな生産に該当しないとして、実用新案権侵害を否定した大阪地裁平成14年11月26日判決〔ステップ用具事件〕（大阪地裁平成12年（ワ）7271号）が現れたので、再度この問題についての私見を披露させていただくことにしたい。

### 〔本件の事実〕

1 本件は、タラップ本体と受金具からなるステップ用具について実用新案権を有する原告X<sub>1</sub>と、本件実用新案権につき、受金具の製造販売について実施権を有する原告会社X<sub>2</sub>が、ステップ用具の構成部品である受金具を製造販売する被告Yに対し、実用新案権の間接侵害などを主張して受金具の製造販売の差止め、廃棄、損害賠償を請求したという事案である。

本件のステップ用具は、ビルの建設現場において、立設した鉄骨の側面に作業者が昇降するための足場を確保するためのものである。ステップ用具は、別体であるタラップ本体と受金具からなり、受金具を鉄骨に溶接し、受金具にタラップ本体をボルトで止めることによって使用される。工事終了後は、タラップ本体は回収されて再使用されるが、受金具は、鉄骨に溶接されたままとされるため、一度の使用で使い捨てられる耐用期間の短い部品である。

## 2 本件実用新案権

実用新案登録番号	第2091426号
考案の名称	ステップ用具
出願年月日	平成2年4月13日
登録年月日	平成7年12月1日

## 3 実用新案登録請求の範囲

本件考案の実用新案登録請求の範囲の記載は、以下のとおりである。

「上向きに開口している凹部と、左右両端部において後方向きに突出している屈曲部とを有し、前記屈曲部の後端が建築用鉄骨などに固着されている固着部材と、

帯板が環状に形成されてなり、その一部に前後方向に貫通する貫通穴を有するステップ部材と、

前記ステップ部材の後方側端面に予め固着されている本体部と、この本体部の左右両端から後方向きに突出する突部とからなり、前記本体部は前記貫通穴に連通する連通穴を有しており、前記突部は前記屈曲部の左右外側面を挟持する間隔に形成されている回転止め部材と、

前記屈曲部の左右内側端面によって回転を阻止される一端部と、前記固着部材の凹部に嵌合可能な大きさを有すると共に前記貫通穴と前記連通穴とに挿通されている胴体部と、この胴体部の他端部に設けられる締め込み部と、を有する固定用部材とを備えており、

前記固着部材の凹部に前記連通穴より後ろ側の胴体部を嵌入した後、前記固定用部材の締め込み部を操作することにより、前記ステップ部材を前記建築用鉄骨などに固定することを特徴とするステップ用具。」

なお、本判決では、実用新案登録請求の範囲に記載の固着部材のことを「受金具」、ステップ部材のことを「タラップ本体」としており、筆者もこれにしたがうこととする。

## 4 当事者

本件実用新案権の考案者で出願人であったBは、原告タラップ本体、原告受金具を製造販売していたが、平成4年6月30日、訴外コンドーテックに

対し、本件実用新案権につき、タラップ本体の製造販売について独占的通常実施権を許諾し、以後、コンドーテックが原告タラップ本体の製造販売を行っている。

原告会社X<sub>2</sub>は、平成6年5月24日に設立され、同月ころ、Bは原告会社X<sub>2</sub>に対し、本件実用新案権につき、受金具の製造販売について実施許諾をなし、同年6月以降、原告会社X<sub>2</sub>が原告受金具の製造販売を行っている。

平成7年9月2日、Bは死亡し、原告X<sub>1</sub>が本件実用新案権を相続により承継した。

被告Yは、平成11年9月1日から、本件実用新案権を実施したタラップ本体と組み合わせて使用する、原告会社X<sub>2</sub>の実施品である受金具と互換性のある被告受金具を製造販売している。

また、被告Yは、この被告受金具とともに、被告タラップ本体を製造販売している。

## 【本件の判旨】

本判決は、当初原告タラップ本体及び受金具を購入して使用していた者が、受金具だけを被告から購入し、原告タラップ本体と組み合わせることが、本件実用新案権の侵害となるか否かという点について検討している。

「実用新案権者又は実用新案権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内において当該登録実用新案に係る製品(実施品)を譲渡した場合には、当該実施品については実用新案権はその目的を達成したもとして消尽し、もはや実用新案権の効力は、当該登録実用新案の実施品を使用し、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(最高裁判所平成9年7月1日第3小法廷判決・民集51巻6号2299頁参照)。そして、実用新案の実施品の一部分で、考案の構成要件の一部を構成する部分が、実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている場合は、そのような部分を耐用期間の経過により交換する行為は、形式的には考案に係る物の「製造」(実用新案法2条3項)に当たり、考案の実施に当たると見えるが、実用新案権はもはや目的を達したもとして消尽しており、このような行為は実用新案権の侵害とはなら

ないものと解するのが相当である。ただし、①実用新案権者は、当初実施品を譲渡することにより、考案公開の対価を得ることができ、②仮に、実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている部分の製造販売等についてまで、常に実用新案権者が実用新案権を行使できるとすれば、実用新案権者は、考案の構成要件すべてを充足する実施品について考案公開の対価を回収することができるという原則を著しく逸脱することになり、考案の技術的範囲を実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないとした法（実用新案法26条、特許法70条）の趣旨に大きく反することになるし、③実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている部分を交換しても、実施品全体については、当初の実施品との同一性が失われているとはいえず、④また、そのような部分を耐用期間の経過により交換することは、当然に予想されるところであって、そのような行為に実用新案権の効力を及ぼさないとすることは、実用新案権者、取引者等の通常の意味に合致するものといえるからである」とした。

そううえで、「これを本件についてみると、タラップ本体は、何度も使用することができるのに対し、受金具は、建設現場の鉄柱等に溶接され、一度しか使用することができないから、受金具は、タラップ本体も含めた実施品（タラップ）全体に比べて明らかに耐用期間が短いといえる。また、受金具は、U字形の凹部にボルトに係合することによってタラップ本体と結合されており、容易にタラップ本体から取り外して交換できるように設計されている。そして、受金具は、本件考案の構成要件の一部を構成するものの、本件考案の本質的部分を構成する主要な部分に当たるとすべき事情があるとまではいえない。そうすると、受金具だけを被告受金具に交換して原告タラップ本体と組み合わせることは、形式的には考案に係る物の製造に当たり、考案の実施に当たるように見えるが、実用新案権は消尽しており、このような行為は実用新案権の侵害とはならないというべきである。

したがって、被告が製造販売した被告受金具が原告タラップ本体と組み合わせられることにより本件実用新案権に直接侵害が成立することは認められず、被告受金具が原告タラップ本体と組み合わせて使用されたことを前提とする、被告受金具についての間接侵害の主張は、理由がない。

原告らは、実用新案権者等は、タラップ本体及び受金具の価格を可能な限り低く抑えてタラップを市場に普及させ、受金具の販売量を増加させて考案公開の対価を得ており、そのことからすると、受金具を取り替える行為は、修理には該当せず、実用新案権者又はその許諾を受けた者以外の者が製造した受金具を、実用新案権者等が製造したタラップ本体に組み合わせて使用する行為は、実用新案権者等に支払った対価を超えてタラップ本体を使用することになり、実用新案法2条3項の『製造』に該当し、実用新案権の侵害となる旨主張する。しかし、実用新案権者等は、原則として、考案の構成要件をすべて充足する実施品について考案公開の対価を回収することができるのであり、本件考案の受金具のように、実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されており、しかも考案の本質的部分を構成する主要な部分とはいえない部分のみの交換についてまで、当然に考案公開の対価を回収し得るわけではないから、そのような部分についてまで考案公開の対価を回収ができることを前提とする原告らの主張は、採用することができない。」として受金具の製造販売の差止め、廃棄、損害賠償の請求を認めなかった。

## 【過去の裁判例と本件の特徴】

### 1 過去の裁判例

我が国において、特許権の用尽（消尽）の存否について検討された主な判決例は次の通りである。

（1）当初の実施品を修理・改造するなど、加工したメーカーの行為が問題となった例

【海苔送り機構事件】大阪地裁昭和59年（ワ）第567号 平成4年7月23日判決 判例工業所有権法〔2期版〕2399の282頁。

特許権者ないし実施権者が製造販売した特許発明の技術的範囲に属する物件を、修理ないし改造することが、発明の実施（生産）に該当するかどうかは、それが発明の対象である物と実質的に同視することができるか否かにより決すべきであると解されるが、被告の行ったオーバーホールとは、原告製品の全体を点検して、回転刃やチェーン駆動、シールロールの交換、放射状ガイド（誘導樋）のレール磨き、部品交換、全体塗装等をして新品

に近い状態にすることであるから、この改造及びオーバーホールは実質的に生産と同視するのが相当であると判断し、侵害を肯定した。

【フィルム一体型カメラ1事件】東京地裁平成11年(ヨ)第22179号 平成12年6月6日決定 判例時報1712号175頁。

使用済みの筐体に、フィルムや電池を再装填したりサイクル商品を販売する行為は、製品の客観的な性質等からみて、市場においた際に想定された範囲を超えた実施態様であるとして差止請求を認めた。BBS最高裁判決を引用し、用尽論の趣旨が、商品の円滑な流通を図るとともに取引の安全を確保することにあると確認している。

【フィルム一体型カメラ2事件】東京地裁平成8年(ワ)第16728号 平成12年8月31日判決。

現像所において撮影済みフィルムが取り出された時点で、社会通念上、特許製品はその効用を終えているから、用尽の成立を妨げる事情が存在するというべきで、権利を行使することが許されると判決した。つまり、社会通念上の効用の喪失という考え方を初めて示した重要な判決である。

(2)当初の実施品を購入したユーザーに消耗のための取換え部品を供給する業者の行為について、侵害が成立するかどうか問題となった例

【製砂機のハンマー事件】大阪地裁昭和60年(ワ)第6851号 平成元年4月24日判決 判例時報1315号120頁、判例タイムズ709号243頁。

原告は、3つの主要部分(アーム、取付け体、打撃板)によって構成される製砂機のハンマーの実用新案権を有していた。この考案は、アームに取付け体を介して打撃板を装着し、打撃板が消耗した場合には打撃板のみを交換できるようにしたものである。被告は、原告の製砂機に使用されることを意図して、打撃板を製造販売した。原告は、製砂機の購入者が被告から打撃板を購入して製砂機に使用することは、原告の実用新案権の侵害にあたり、被告の行為は、実用新案権の間接侵害にあたるとして提訴した。大阪地裁は、部品の交換が実施品の「製造」にあたるかについて、実施品の部品の交換は、購入者が実用新案権者に支払った対価を超えて考案を利用することになる場合には、もはや単なる修理とはいえ、実施品の製造にあたり、原告の製砂機の購入者が、原告からだけではなく被告から打撃板を購入して使用することは、打撃板が消耗品であっても、原告に支払った対価を超えて製砂機を使用することになり、その行為は製砂機のハ

ンマーの製造にあたりとみなした。

(3)購入した製品(医薬品)から特許対象物を取り出し、この特許対象物を同じ用途を有する同種の製品(医薬品)に利用したメーカーの行為が問題となった例。

【アシクロビル事件】東京高裁平成13年(ネ)第959号 平成13年11月29日判決 判例時報1799号89頁。

新たに生産する行為についてはもともと用尽はあり得ないことを前提に、特許発明の構成要素である部品の交換であっても、特許製品の使用を継続するために通常必要な部品(耐用期間の短い一部の部品など)の交換等であって、実施対象の同一性の範囲内において行われる限りは、それらの行為は、当該製品の使用や再譲渡等に必要な行為であり、その製品の本来の寿命を全うさせる行為であって、当該製品を新たに生産する行為とはいえないものであるから、当該特許権の効力は、このような行為には及ばないと判示した。その上で、特許権の用尽が成立するかは、特許発明の対象となる部分について考えれば足り、この事件で特許発明の対象となる部分はアシクロビルであり、製剤ではないから、製剤に含有されるアシクロビルについてのみ、この特許発明の実施品としての同一性を検討したのは正当であり、製剤の同一性を判断する必要性はないとして、特許権侵害を認めなかった原判決を支持した。また、用尽は、特許権者の意思とは無関係に、特許権者による特許製品の譲渡行為により無条件に生じるものであるとした。

(4)いわゆる修理・再生産の事例ではないが、消耗品である分包紙を巻き付ける芯管という繰り返し使用可能な実用新案実施品について、所有権留保の合意が用尽を妨げることになるか否かという点が問われた例。

【薬剤分包紙用芯管事件】大阪高裁平成12年(ネ)第728号 平成12年12月1日判決。

被控訴人は、全国の病院、診療所等に薬剤自動分包機を販売するとともに、この分包機用の考案実施品に分包紙を巻き付けた製品を販売納入していたところ、被控訴人主張の所有権留保の合意が認められないから、所有権移転の効果が生じたというべきであり、被控訴人が、考案にかかる芯管に分包紙を巻き付けて使用し、分包紙を巻き付けた製品を販売して流通に置いたのであるから、実用新案権は用い尽くされたといえることができる。

よって、権利の消尽が生じたといえるから、控訴人が、考案実施品に分包紙を巻き付けた製品を購入した者から、考案実施品である芯管を買い取り、同実施品に分包紙を巻き付けた製品を販売することは、実用新案権を侵害しないと判決した。

なお、一審判決（大阪地判平成12年2月3日 特許と企業370号47頁）は、所有権留保を認め、実用新案権の用尽を認めなかった。

控訴人の行為に対する被控訴人の権利行使を否定した控訴審の結論には賛成するが、この事例の一審、控訴審を通じて、所有権留保の存在があれば用尽を否定するという論理が採られたことについては疑問がある。この判決は、薬包紙ロールの取引の実態を考慮に入れて、用尽の存否を判断すべきであったのではなかろうか。

## 2 本件の特徴

本件と類似の裁判例として、上記した「製砂機のハンマー事件」を挙げることができる。

この事件は、3つの主要部分（アーム、取付け体、打撃板）によって構成される製砂機のハンマーの実用新案権において、アームに取付け体を介して打撃板を装着し、打撃板が消耗した場合には打撃板のみを交換できるようにしたものである。被告は、原告の製砂機に使用されることを意図して、打撃板を製造販売した。大阪地裁は、部品の交換が実施品の「製造」にあたるかについては、実施品の部品の交換は、購入者が実用新案権者に支払った対価を超えて考案を利用することになる場合には、もはや単なる修理とはいえ、実施品の製造にあたり、原告の製砂機の購入者が、原告からだけでなく被告から打撃板を購入して使用することは、打撃板が消耗品であっても、原告に支払った対価を超えて製砂機を使用することになり、その行為は製砂機の製造にあたりとみなした。

これに対する本件の「ステップ用具事件」の場合、何回も使用することができるタラップ本体と、一度の使用で使い捨てられる耐用性を有しない受金具とからなり、受金具だけを補ってタラップ本体と再度組み合わせて使用するものであった。つまり、被告は、当初の実施品を購入したユーザーに対し、一度の使用で使い捨てられる耐用期間の短い構成部品である受金具を補充のために製造販売した。このような本件の被告の製造販売行為

は、上記の「製砂機のハンマー事件」の被告が、当初の実施品を購入したユーザーに対し、消耗品である打撃板を実施品の交換部品として製造販売したのと類似している。ところが、この本件被告の行為に対する判決は、「製砂機のハンマー事件」の判決と異なり、用尽を理由に直接侵害及び間接侵害の双方を否定した。

## 【特許製品譲渡後の特許権の効力】

### 1 特許製品譲渡後の問題

特許権者が特許製品を譲渡したなら、その後、購入者はこの特許製品を自由に使用したり、転売したりすることができる。だが、特許製品の使用等は条文上、特許発明の「実施」にあたり（特許法2条3項1号）、業としての実施に対しては特許権の効力が及ぶことになる（同法68条）。仮に、購入者が使用等を行う度ごとに権利者から許諾を得なくてはならないのでは、商品の流通に支障が生じることは明らかである。このような場合、特許法に明文の規定はない<sup>(2)</sup>が、法常識的に特許権の効力が及ばない取扱いがなされている。

しかし、購入者の「実施」は単純なものばかりではなく、耐用期間の短い部品を取り替えたり、磨耗や損壊したところを直して特許製品を再び使用できるようにしたりすることがある。このように特許製品を再び使用できるようにすることの程度如何によっては、新たに特許製品を「生産」することになる。特許製品を新たに「生産」する行為は、特許法上の「実施」にあたるが、その権能は権利者に留保され、用尽することはない<sup>(3)</sup>。

そこで、特許権者が譲渡した後の特許製品に対し、いかなる場合に特許権の効力が及ぶかを判断するための理論構成を行うため、所有権説、黙示の実施許諾説、用尽（消尽）説などの学説が示されている。

### 2 学説とその根拠

(1) 大審院判決（大正元年10月9日判決 民録18輯827頁）において、他人が適法に特許製品を取得した以上、所有権の効力に基づいて特許権の効力は及ばない、とした考えがあり、これが所有権説とよばれている。この説は用尽説的な考えを採っているが、特許権と所有権を混同したもので

あるとして、今日これを支持する者はあまりいない。

(2) 黙示の実施許諾説は、特許製品の販売に際し、当該特許製品の使用及び転売につき黙示の実施許諾が存在するものと推定するものであるが、特許権者が特許製品の使用または転売に関し、実施許諾の内容に制限を加え、特許製品の販売及び使用を自由に支配することができることになり、特許製品の円滑な商取引に著しい障害をもたらすというのである<sup>(4)</sup>。この批判は妥当である。

(3) 特許製品の購入者の「実施」に特許権の効力が及ぶか否かの問題に対しては、特許権の「用尽」という考えを用いて解決するのが通説となっている<sup>(5)</sup>。

用尽説の理論的根拠について中山教授は、商品が転々流通することは産業の発展にとって必須であり、特許権がそれを阻害するような制度であってはならず、そのような観点から権利の消尽理論は肯定されるべきであるとし、また、特許制度の目的は、独占的な実施を認めることにより利益を保証し、発明へのインセンティブを増すことにあり、インセンティブだけを考慮するならば、特許権の効力は強ければ強いほどよいことになるが、仮に消尽を認めないと、特許権者は流通をコントロールできその力はあまりに強大になり過ぎる、とあって積極的理由を説いている<sup>(6)</sup>。

同じく用尽説の理論的根拠として、田村教授は、特許権者としても特許製品を最初に拡布する段階で特許発明に対する利潤を獲得する機会があったのだから、その際に十分な利潤を確保しておくことはできたはずである、とあってその消極的理由を述べている<sup>(7)</sup>。

### 3 特許権の用尽に関する判例

最高裁は、いわゆる BBS 事件上告審(平成7年(オ)第1988号 平成9年7月1日 最高裁第3小法廷判決 民集51巻6号2299頁)において、並行輸入に関する国際用尽についての判決の前提として、傍論ではあるが、国内用尽について次のような重要な判示を行っている。

「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、譲渡し貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。けだし、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1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。」とされ、用尽に関するその後のすべての判決にこの判示が引用されている。

### 4 用尽に関連する用語について

特許権の「用尽」に対して「消尽」「消耗」などの用語例もあるが、いったん「消尽」したり「消耗」したりした特許権が事後的に再び行使されることもあるため、「用尽」の方が用語としては相応しいのではないだろうか。また、「用尽説」と「用尽論」を同義語として用いるが、「用尽原則(消尽原則)」という用い方もある。

実用新案権、意匠権などは創作物保護の中心的権利である「特許権」に包含され、特許権が化体した有体物を「特許製品」「実施品」「対象物」などと表現する。

特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者をあわせて「権利者」といい、特許製品の譲渡を受けた者を「購入者」という。

また、「修理」「修繕」とは最初の状態を維持または回復するために行う

行為をいい、「改造」とは最初の物と異なる構造の物に改変する行為をいい、いずれも部品を取り替える場合と取り替えない場合がある<sup>(8)</sup>。本件の「構成部分の交換」は、最初の物と同一構造の物にするために行う行為である。さらに、「生産」と「製造」は同義語として用いている。

### 【特許権の用尽存否の判断基準についての研究】

#### 1 用尽するか否かを考察するための判断基準

修理や構成部品の取替え等の行為が侵害にあたるか否かを検討するにあたり、いろいろな用尽適用の考え方が示されている。用尽適用の範囲は一律に画することはできず、その範囲の確定は優れて政策的判断に属し、取引の実情、市場構造その他の変化に応じて用尽適用の範囲が変わっている指摘もある<sup>(9)</sup>。しかし、過去の裁判例や判例批評等を整理し検討することにより、用尽するか否かを判断するための基準や範囲が見えてくるのではないかと考える。

先に、用尽するか否かを考察するための3つの判断基準を示した<sup>(10)</sup>が、ここでは用尽の存否に関しさらに過去の裁判例や判例批評等がいずれの判断基準によるものであったかを整理し検討する。

#### (1) 特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考え

この考えを採った判決として、前掲の「海苔送り機構事件」を挙げることができる。権利侵害の判断にあたり、特許権者が製造販売した特許発明の技術的範囲に属する物件を、修理ないし改造することが、生産に該当するか否かは、それが発明の対象である物の生産と実質的に同視することができるか否かにより決すべきであると解されるとしている。

また、前掲の「アシクロビル事件」の判決がこの考え方を採っている。判旨は、特許権の用尽が成立するかは、特許発明の実施品としての同一性を検討すればたり、製品の同一性を判断する必要性はないとした。

さらに、前掲の「フィルム一体型カメラ1事件」について、実用新案権等の保護客体とは無関係な事情である製品の客観的な性質、取引の態様、使用形態等を消尽存否の判断基準とする判旨の立論を首肯することはできないとし、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準とする考えが示されている<sup>(11)</sup>。

#### (2) 特許製品を基準にする考え

前掲の「フィルム一体型カメラ1事件」がこの考えを採っている。この事件は、債権者の製造販売に係るフィルム一体型カメラの使用済みプラスチック製カバー部分を使用して、別に購入したフィルムと乾電池を充填した詰め替え製品を販売した債務者の行為について、債権者が債務者に対し、債権者の有する実用新案権及び意匠権に基づいて、販売行為の差止め及び製品等の執行官保管を申し立てたものである。決定理由は、使用済みの筐体にフィルムや電池を再装填したりサイクル商品を販売する行為が、製品の客観的な性質等からみて、市場においた際に想定された範囲を超えた実施態様であるとして、差止請求を認めた。

また、前掲の「製砂機のハンマー事件」の判示は「本件考案に係るハンマーの打撃板は、磨耗・消耗の激しいもので、アームや取付体の取替期間中に多数回にわたって取り替えられることが予定されているものであること、ところが、打撃板の消費量は製砂機の稼働時間や破砕量等によって大きく左右されるため、本件考案に係るハンマーを備えた製砂機の購入者等が、当該製砂機の購入時にその耐用期間中に必要になるであろう打撃板の数量を予測することは容易でなく、これを一括して購入することは、事実上、困難であること、もし、これをどうしても一括して購入しなければならないとすると、購入者等に不必要に大きな経済的負担を強いることになり、ひいてはそのような製砂機の購入者等を減少させて実用新案権者等の独占的利益の源泉を失わせる結果にもなりかねないこと、以上のような事実が認められる。このような事実を照らしてみると、本件考案に係るハンマーを備えた製砂機を販売するに当たって、当面必要な打撃板を販売し、その後は、購入者等の注文に応じて予備の打撃板を販売していくというのが、本件考案の特質に即した販売方法であり、実用新案権者等の独占的利益を確保する方法として許されてよいものであるということが出来る。以上のおりとすると、上記のような販売方法によって販売された本件考案に係るハンマーを備えた製砂機を購入した購入者等が、実用新案権者等から新たに打撃板を購入し、これを適宜取り替えて使用することは、支払った対価の回収行為として当然許されることであるといえるが、実用新案権者等から購入した打撃板を使用し終わった後に、実用新案権者等以外の者から新たに打撃板を入手するなどして使用することは、実用新案権者等に

対して支払った対価を超えて本件ハンマーを使用することになり、当然に許されることではないというのが相当である。すなわち、そのような行為は『製造』に当たると解するのが相当である。」として、特許製品の本質や販売方法を勘案する考えを採っている。

この〔製砂機のハンマー事件〕について、修理が再度の製造かの基準となる当該部材が主要な構成部材であるか否かの判断にあたっては、特許請求の範囲に記載されているか否かのような形式的ないしクレーム作成技術上の表現によることなく、技術の本質を判断することが必要であるとして、特許製目を基準にする考えが示されている<sup>(12)</sup>。

### （3）特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考えと、特許製目を基準にする考えを併用するもの

この考えを採った判決として、前掲の〔フィルム一体型カメラ2事件〕を挙げることができる。裁判所は、被告製品は、「撮影後にフィルムを取り出したのち再活用できないようにされたレンズ付きフィルムユニット」という特許発明の構成を充足するものであるとして、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考えを示している。

また、特許製目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は、もはや特許製目と同一の製品ということができず、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と判断した。さらに、原告製品は、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から、原告は、被告製品について権利を行使することは許されるとし、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考えと、上記した特許製目を基準にする考えとの併用を示し、さらに、社会通念を考慮に入れている。

〔フィルム一体型カメラ1事件〕に関して、いかなる場合に、「修繕」が用尽論により適法になすことができる「使用」の域を超えて実質的な「生産」と評価されるかにつき、特許発明の本質的部分を再現するような「修繕」は実質的な「生産」と評価すべきであるとする特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考えと、故障や寿命によって物理的に効用を喪失した特許製目を復活させるような「修繕」は実質的な「生産」に該当するものとする特許製目を基準にする考えとを併用する見解が示されている<sup>(13)</sup>。

特に、特許製目を基準にする考えを採る根拠として、一般に、商品の物理的効用が滅失した場合、特許権者は新規需要獲得を期待し、一方、特許製目の購入者は、製品の物理的効用が存続する限度で「使用」することを前提に対価を支払っていると考えられるのであるから、効用滅失後の製品の「修繕」に特許権の効力が及ぶとしている。

さらに、〔フィルム一体型カメラ2事件〕について、用尽の効果についての注目すべき提言がなされている<sup>(14)</sup>。この事件の特徴は、一度用尽が認められた実施品につき権利者の権利行使が許される場合として、物理的な効用の滅失のみならず、社会通念上の効用の滅失を問題としている点であるとするものである。“使い捨て注射器”や“使い捨てコンタクトレンズ”を例に挙げ、これらの商品は、“使い捨てカメラ”とは異なり、物理的に破損して効用が喪失するわけではなく、使用済み商品の再利用が保健衛生上望ましくないために、社会通念上、使用済み商品は効用を喪失したものと擬制されるに過ぎず、これらの商品については、使用済み商品を再利用する際に格別の処理を施す必要がなく、再利用が実質的な「生産」に該当するかという観点からでは、再利用を禁止することができなくなるというのである。しかし、一方で、法律や社会通念によって“使い捨て商品”の再利用が規制されている場合には、権利者も、商品が捨てられる（再利用されない）ことを期待して対価決定を行っていると考えられるから、“使い捨てカメラ”であれ“使い捨て注射器”であれ、再利用によって権利者が不利益を蒙るという状況は異ならず、発明へのインセンティブという点を重視すれば、実質的な「生産」を伴わずに再利用できる“使い捨て商品”についても、権利者の権利行使を認める必要が出てくると言っている。つまり、「生産」なき再利用を違法とするには、用尽の効果に理論的な制限を設けるより他に考えられないとの提言である。

## 2 用尽するか否かを考察するための各判断基準の特徴

特許請求の範囲に記載された特許発明を基準とする考え方は、対象物が特許請求の範囲に該当しないものであれば、特許製目の客観的な性質や特許権者の特許製目の販売意図がどのようなものであったとしても、それとは無関係に、再度の権利行使をなすことを否定するものであり、その意味で、取引の安全を最も配慮した考え方であるということができよう。しかし、



用尽説の根拠を考えると、特許権者に十分な対価を得る機会があったか否かという観点を斟酌することも必要となるのではなからうか。

その点、特許製品を基準とする考え方は、特許権者に特許製品の販売の仕方次第で再度の権利行使をすることができるという選択肢を認める点で、より特許権者に配慮した考え方であると評することができよう。とはいうものの、特許権者に完全に自由な選択を認めると、取引の安全の方が過度に害されることになる。

そこで、中庸の道を狙ったものとして、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準とする考えと、特許製品を基準とする考えとを併用する考え方があろう。この考え方に社会通念を考慮に入れることに基本的には賛成する。

## [本件への当てはめと検討]

### 1 本件への当てはめ

本判決は、実用新案の実施品の一部分で、考案の構成要件の一部を構成する部分が、実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている場合は、そのような部分を耐用期間の経過により交換する行為は、形式的には考案に係る物の「製造」に当たり、考案の実施に当たるように見えるが、実用新案権はもはや目的を達したものとして消尽しており、このような行為は実用新案権の侵害とはならないものと解するのが相当であるとしている。

そして、消尽したことの根拠として、①実用新案権者は、当初実施品を譲渡することにより、考案公開の対価を得ることができ、②実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている部分の製造販売等についてまで、常に実用新案権者が実用新案権を行使できるとすれば、実用新案権者は、考案の構成要件すべてを充足する実施品について考案公開の対価を回収することができるという原則を著しく逸脱することになり、考案の技術的範囲を実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないとした法の趣旨に大きく反することになるし、③実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている部分を交換しても、実施品全体については、当初の

実施品との同一性が失われているとはいえず、④また、そのような部分を耐用期間の経過により交換することは、当然に予想される場所であって、そのような行為に実用新案権の効力を及ぼさないとするのは、実用新案権者、取引者等の通常の意味に合致するものといえるからであるとした。このように、本判決においては、用尽存否の判断基準として、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考えと、特許製品を基準にする考えを併用し、さらに、社会通念を考慮に入れる見方が明確に示されている。

### 2 検討

(1) 本判決に示された用尽存否の判断基準について検討する。

まず、受金具は、本件考案の構成要件の一部を構成するものの、本件考案の本質的部分を構成する主要な部分に当たるとすべき事情があるとまではいえないとして、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考えを示している。この考えの根拠として、仮に、実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている部分の製造販売についてまで、常に実用新案権者が実用新案権を行使できるとすれば、実用新案権者は、考案のすべてを充足する実施品について考案公開の対価を回収することができるという原則を著しく逸脱することになり、考案の技術的範囲を実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないとした法の趣旨に大きく反することになるとしている。

また、タラップ本体は、何度でも使用することができるのに対し、受金具は、建設現場の鉄柱等に溶接され、一度の使用で使い捨てるものであるから、受金具は、タラップ本体も含めた実施品全体に比べて明らかに耐用期間が短いといえる。このように、受金具はタラップ本体から容易に取り外して交換できるように設計されているので、受金具を交換しても、実施品全体については当初の実施品との同一性が失われているとはいえないとして、特許製品を基準にする考えを示している。

そうすると、受金具だけを被告受金具に交換して原告タラップ本体と組み合わせることは、形式的には考案に係るものの製造に当たり、考案の実施に当たるように見えるが、実用新案権は用尽しているから、このような行為は実用新案権の侵害とはならないと判断している。

このように、本判決においては、受金具について「本件考案の構成要件

の一部を構成するものの、本件考案の本質的部分を構成する主要な部分に当たるとすべき事情があるとまではいえない。」としているが、受金具が本件考案の本質的部分を構成する主要な部分に当たらないとするには問題があるのではないか。受金具は、タラップ本体を含めた実施品全体に比べて明らかに耐用期間が短い部材であるが、タラップ本体と受金具が組み合わされてステップ用具が構成され、タラップ本体が受金具を介して建築現場の鉄柱の側面に固定されるのであり、タラップ本体と受金具は、いずれも甲乙がつけ難い、本件考案ステップ用具の主要な部分にあたりとみられる。

(2) さらに、実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている部分を耐用期間の経過により交換することは、当然に予想される場所であって、そのような行為に実用新案権の効力を及ぼさないとすることは、実用新案権者、取引者等の通常の意味に合致する上、実用新案権者は、当初実施品を譲渡することにより、考案公開の対価を得ることができるとして、社会通念を考慮に入れた見方をしている。

本判決は、このように社会通念を考慮に入れているが、実用新案権者に十分な対価を得る機会があったか否かという観点を斟酌していない。ステップ用具の価格はそれほど高いものではないことは容易に察しがつき、ステップ用具の販売価格としては、あらかじめその後補充する受金具の代価を上乗せしておくことには限度がある。つまり、当初実施品を譲渡するとき、十分な対価を得ておくことは難しいことを考慮せねばならないだろう。この点について、原告は「一度鉄骨等に溶接されて使用された後は、そのまま鉄骨等に固着されたままにされ、一度の使用で取り替えることが本来的に予定されているものであり、実際の使用においても、一度使用された受金具が再使用されることはない。このような本件考案の特質から、原告らは、タラップ本体及び受金具の価格を可能な限り低く抑え、原告タラップを市場に普及させて受金具の販売量を増加させることにより、本件考案を公開することの対価を得ている。そして、原告タラップを普及させるために、購入者等の便宜を考慮し、タラップの販売時には、タラップ本体と当面必要になる受金具を販売し、その後、購入者等の注文に応じて受金具を販売するという態勢を採っているのである。」と主張している。

(3) 適法になしうる「交換」か、それとも権利者の許諾が必要な「新たな生産」かという用尽理論に関する問題は、まず、受金具の交換が考案の対象であるステップ用具の生産と同視しうるか否かという観点から考えるべきであろう。つまり、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準に考えるのである。本件でいえば、考案の実施品であるステップ用具を構成する主要部品の一つである受金具の交換は、ステップ用具の生産行為であり、用尽の範囲外であると解すべきであろう。

次に、特許製品を基準にする考えをすべきであろう。本件における受金具のような実施品中の相当の部分をしめる部品の交換行為が許容されるとなると、権利者としては1個のステップ用具に対する対価を取得しただけでは不足が生じることになる。このため権利者はステップ用具を販売する際に多額の対価を設定するしかないが、購入者の購入回数や購入頻度などによってその価格が異なり、結局、流通が阻害されることになり、用尽理論の目的に反することになる可能性がある。したがって、本件のような部品の交換は、用尽の範囲内の行為とすることはできず、権利者の許諾を必要とすることになる<sup>(15)</sup>。

ちなみに、前掲の[製砂機のハンマー事件]に、特許請求の範囲に記載された特許発明を基準にする考えと、特許製品を基準にする考えを併用して当てはめてみると、本件の場合と同じ判断にいたる。

そこで、次に、権利者が、部品の交換ないし取替を許諾していると認められる事情、もしくは社会通念上権利行使しないという事情があるか否かを考えることになる。[製砂機のハンマー事件]では、ハンマーに比べてかなり大型の製砂機をハンマーと一緒に販売している。このような大型の製砂機の販売代価は多額のものであって、その後の部品の取替を許容する対価が含まれているのではないかと考えられ、この観点から[製砂機のハンマー事件]は侵害が否定されることになるのではないであろうか。この点で、本件は「製砂機のハンマー事件」と異なる。本件は、前述したように、ステップ用具全体の価格がそれほど高くないことからして、ステップ用具の販売価格にあらかじめその後補充する受金具の代価を上乗せしておくことに限度があるからである。

(4) このように、受金具は、一度の使用で使い捨てられるものであるが、実施品の本質的部分を構成する主要な部分であることは否定できず、当初

実施品を譲渡するときに十分な対価を得ることは困難な状況の下で、タラップ本体を繰り返し使用するために、使い捨てられた受金具を補充のために製造販売することは、ステップ用具の「新たな生産」にあたることもできるのではないかと考える。

- 
- (1) 倉内義朗 [判批] パテント55巻10号 (2002年) 29頁。
  - (2) 著作権法26条の2第2項と半導体集積回路配置法12条3項は、用尽の規定を有する。
  - (3) 滝井朋子 [判批] 判例時報1731号 (2001年) 196頁。
  - (4) 布井要太郎「実用新案権の用尽理論についての一考察」同『判例知的財産侵害論』(2000年、信山社) 273頁。
  - (5) 豊崎光衛『工業所有権法』(新版増補、1980年、有斐閣) 217頁、吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』(第13版、1998年、有斐閣) 431頁以下、中山信弘『工業所有権法(上)特許法』(第2版増補版、2000年、弘文堂) 361頁。
  - (6) 中山・前掲注(5)361～362頁。
  - (7) 田村善之『知的財産法』(第3版、2000年、有斐閣) 248～249頁。
  - (8) 吉藤(熊谷補訂)・前掲注(5)434頁。
  - (9) 小西恵「日本および米国における特許権のいわゆる国内消尽原則とその例外」知財研フォーラム51号 (2002年) 4頁。
  - (10) 倉内・前掲注(1)34頁。
  - (11) 布井・前掲注(4)272頁。
  - (12) 田中成志 [判批] パテント52巻3号 (1999年) 51頁。なお、同「修理と再度の製造」『知的財産権の現代的課題—本間崇先生選歴記念—』(1995年、信山社) 172頁は、[製砂機のハンマー事件]を修理と再度の製造の観点から詳しく解説するものである。
  - (13) 横山久芳 [判批] ジュリスト1201号 (2001年) 150～152頁。
  - (14) 同。
  - (15) 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(第2版、2000年、有斐閣) 253頁参照。