

# 特許消尽の抗弁

---

特許法

弁護士 尾関孝彰

2025年1月5日改訂

# 特許消尽の抗弁

## ■ 国内消尽

- 著作物の譲渡権と同様に、国内での特許発明実施品の第一譲渡により、当該特許発明実施品についての特許権は消尽する。著作物の譲渡権におけると同じく、①特許実施品の円滑な流通（取引の安全）の確保と、②特許権者が第一譲渡の際に対価を取得することにより既に発明の公開の代償を得たことが消尽の根拠となる（最高裁平成9年7月1日判決（BBS事件））。
- 当事者間で国内消尽を制限する合意がなされていても、取引の安全の観点で、当事者間で債権的効力が発生するに過ぎず、第三者との関係では国内消尽すると考えられている。

## ■ 国際消尽

- ◆ 特許発明実施品の第一譲渡が外国でなされた場合、属地主義の下では、国際消尽が問題となる日本特許と、当該外国における対応特許（片方を基礎出願にして他方の出願についてパリ条約の優先権主張をした関係にある特許、基礎出願を共有する特許、又は同一の国際特許出願による特許）とは別の特許であることから、消尽するのか否か問題になる。
- 日本特許の権利者又はこれと同視できる者（例えば、日本特許権利者の親会社、日本特許権利者を代理店に指定した製造元）が外国で特許発明実施品を第一譲渡した場合には、当該第一譲渡の際に転売先から日本を除外することが合意され、かつ日本が特許発明実施品の販売地域から除外されることが特許発明実施品に明確に表示されない限り、日本特許は国際消尽する（最高裁平成9年7月1日判決（BBS事件））。
- ただし、日本を国際消尽地域から除外することが認められた裁判例はない。すべての裁判例において、並行輸入された正規品の国際消尽が認定されている。

# 特許消尽の抗弁 – 修理 (repair) か？再生 (reconstruction) か？

- ◆ 日本特許のクレームと海外対応特許のクレームが、補正の結果、大幅に違うものになった場合に国際消尽するか？
  - 海外対応特許のクレームが日本特許の権利範囲を含むと判断される場合には、国際消尽と考える。
  - 他方、海外対応特許の独立クレームが日本特許の権利範囲より狭いと判断される場合には、海外対応特許の独立クレームに相当する部分でのみ国際消尽と考える。
- 
- ◆ 譲渡された特許発明実施品を修理又は加工する行為について消尽を主張することはできるか？消尽が維持される修理 (repair) なのか？特許侵害となる再生 (reconstruction) なのか？が問題になる。
  - 事情を総合考慮して、消尽した特許発明実施品と同一性を欠く製品が新たに製造されたと評価される場合には、当該生産に対して特許権を行使することができる (インクタンク事件最高裁判決)。
  - 従来、製品の実用性がなくなった後に製品を復活させているか否かという点に着目すべきという見解と、発明の本質的部分を加工しているか否かという点に着目すべきという見解があった。インクタンク事件最高裁判決は、そのどちらでもなく、総合考慮すべきと判断した。
- 
- 消尽否定の考慮要素
  - ✓ 特許発明実施品が本来の耐用期間を経過して製品寿命を全うした後に再生
  - ✓ 特許発明の本質的部分を構成する部分を加工又は交換する行為
- 
- 消尽肯定の考慮要素
  - ✓ 特許発明実施品の想定された使用であれば、基本的に、第一譲渡により消尽している。例えば、家電製品の電池交換、掃除機のフィルター交換等の消耗品の交換は、ユーザが製品を使用する上で予定された行為であるから、消尽した特許発明実施品と同一性を欠く製品の新たな生産ではない。

# 最高裁平成19年11月8日判決（インクタンク事件）

## 【最高裁の判断】

「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。」

- 本判決は、インクジェットプリンターのインクタンクの構造に関する特許発明の実施品の使用済み品を再生（インクタンクに穴を空け、インクタンクを洗浄して固着した残存インクを除去した上、新しいインクを充填）する行為について、インクタンクが一回使切りを想定した製品であること、及び本件発明の本質的部分である構成要件（インクが充填されている状態を前提とする構成要件）を充足しない状態になった使用済み製品における本件発明の作用効果（インク漏れ防止）を新たに発揮させるものであることに着目して、消尽した特許発明実施品と同一性を欠く製品が新たに生産されたと評価し、特許権者は当該再生行為に対して本件特許権を行使できると判断した。
- 本判決は、第一譲渡が国内でなされた場合と外国でなされた場合とで、修理／加工行為する行為について消尽の抗弁が成立するか否かの判断基準は相違しないと明言した。

# 特許消尽の抗弁 - インクタンク事件最高裁判決後の下級審判決

## □ 大阪地裁令和3年2月18日判決

- 大阪地裁令和3年2月18日判決の事例では、特許発明は紙管とそれに巻き回される分包紙とからなる分包紙ロールを対象とするものであるが、**その特徴点は紙管のみであった**。被告製品は、分包紙を使い切った紙管（一旦特許が消尽した分包紙ロールの紙管）に分包紙を巻き回すことにより再生されたものであった。当該判決は、インクタンク事件最高裁判決の基準を引用した上、これを事案に当て嵌めて、**分包紙を使い切った分包紙ロールは通常廃棄されるという取引の実情があったことと、分包紙の経済的価値が高いことに着目して、特許は消尽しない（同一性を欠く新たな製造がなされた）**と判断した。すなわち、当該判例は、再生加工部分が特許発明の本質的部分とは無関係であるにも拘わらず、再生加工が製品寿命をリセットしたことと再生された部材の経済的価値が高かったことに着目して特許の消尽を否定した。

## □ 東京地裁令和2年7月22日判決

- 東京地裁令和2年7月22日判決は、インクタンク事件最高裁判決の基準を引用した上、これを事案に当て嵌めて、**再生加工部分が特許発明の本質的部分とは無関係である（特許発明が物理的な構造や部品の配置に関する発明であるのに対し、再生加工は物理的な構造を変更せずに情報を書き換えたに過ぎない）**ことを理由に特許は消尽する（同一性が維持されている）と判断した。

# 特許消尽の抗弁 – 間接侵害品の消尽

- ◆ 間接侵害品が**特許権者により**第一譲渡された場合、直接侵害行為（間接侵害品を使用して特許発明実施品を生産する行為）に対して特許権を行使できるか？
- 特許権者において、**間接侵害品を用いて特許発明実施品が生産されることを黙示に承諾していたと認められる場合**には、間接侵害品の第一譲渡により、それを用いて生産された特許発明実施品についても特許権は消尽する（平成26年5月16日知財高裁判決）。

101条（間接侵害規定）（以下では、3号、6号省略）

「次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産に**のみ**用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつて**その発明による課題の解決に不可欠なもの**につき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用に**のみ**用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつて**その発明による課題の解決に不可欠なもの**につき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為