

## 特許権の消尽2ーリサイクルにおける特許権侵害（1）

前川有希子（2009/09/01 日経知財 Awareness に掲載）

### リサイクル製品における加工/変更は特許権侵害となるか？

近年、資源の有効利用のためリサイクル・ビジネスが盛んになっている。リサイクル製品を作る場合、多かれ少なかれ、オリジナル製品を加工することになる。そこで、特許製品が非特許権者によりリサイクルされた場合、特許権者が、「その特許権をリサイクル製品に対して行使できるのか」が問題となってくる。

特許製品に制約条件を付けずに販売した場合、特許権の一部が消尽する。すなわち、特許製品の購入者は原則として特許権を侵害することなくその特許製品を自由に使用あるいは転売できる。また、「“修理”（Repair）あるいは“変更”（modify）する権利」は特許製品の購入者が持つ「“使用”あるいは“転売”する権利」に含まれているとされる。よって、購入した特許製品を特許権を侵害することなく修理/変更することができるとされている。しかし、特許製品を買ったからといって、その特許製品を「“製造”する権利」までは消尽しない。

米国特許法において、購入した特許製品を“再構成”（Reconstruction）することは、特許製品を製造することと見なされる。したがって、購入した特許製品を“再構成”したと判断されれば、特許権に含まれる製造する権利を侵害したことになる。しかし、この“修理”と“再構成”の間に明確な境界線はない。このため、購入した特許製品に施した加工が、「特許製品を“修理”したことになるのか、あるいは“再構成”したことになるのか」ということが訴訟で問題となる。

日本では2005年のキヤノン対リサイクル・アシストの特許権侵害訴訟において、リサイクル・アシストが販売したキヤノンのインクジェット・プリンタ用インク・カートリッジの再生品がキヤノンの特許を侵害していると日本高等裁判所が判決を下し、話題になった。日本高裁は、特許製品に加工が施されても特許権が消尽されないケースとして、（1）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または再生利用がされた場合（第1類型）と、（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付加工又は交換された場合（第2類型）を挙げた。その根拠として、上記二つの類型では、「特許権者が2重に利得を得ることにはならない」からであるとしている。日本高裁は、リサイクル・アシストのインク・カートリッジは第2類型に該当するため、キヤノンの特許権は消尽していないとし、リサイクル・アシストはキヤノンの特許権を侵害しているとした。

一方、米国では、購入者が特許製品に施した加工が特許法で許されている“修理”に当たるのか、あるいは特許権侵害となる“再構成”にあたるかという点に焦点があてられる。さらに、米国においては、特許製品に付けられている“使い捨て用”などという表示あるいは指示が、特許権を消尽させないための制約条件と見なすことができるのかとい

う点が議論される。

米連邦高等裁判所（United States Court of Appeals for the Federal Circuit : CAFC）が指摘しているように、特許製品への加工には、（a）特許製品の全体が使い果たされそれを再び使用可能とするように再構成する場合、（b）特許製品の中のある部品が使い果たされ交換された場合、および、（c）特許製品の部品が使い果たされてはいないが異なった機能を果たすために交換される場合が考えられる。米最高裁は、1961年の Aro Manufacturing Co., Inc.対 Convertible Top Replacement Co.訴訟において、特許発明が複数の要素の組み合わせである場合、修理された部品が特許の重要な部分で有る無しにかかわらず、使い果たされた部分の交換によって特許製品全体としての使用を維持することは特許製品の購入者に許されている“修理”であり、特許権侵害となる“再構成”にはならないとした。一方、特許権侵害となる“再構成”とは、事実上その特許製品の新しいものを作ることとしている。つまり、米国特許法では、特許権が消尽していれば、特許製品の購入者に広範囲の加工および変更が許されるといえる。次回以降の連載で、米国での訴訟事例をいくつか紹介したい。