

判決言渡し

● 主文

1. 被告は、別紙物件目録記載の製品を輸入し、販売してはならない。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。

理由の要旨 (国内消尽)

A国の特許権者又は実施権者がA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のものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を譲渡する行為等には及ばない。

(理由) ①特許製品の自由な流通の保護、②特許権者は特許製品の譲渡に当たり特許発明の代償を確保する機会があり、二重の利得を与える必要がない。

理由の要旨

(国際消尽について考慮すべき要素)

A国特許権者又はこれと同視し得る者が国外で特許製品等を譲渡した場合、A国の特許権と国外の対応特許権は別個の権利であるから、国内で特許製品が譲渡された場合と同一に論ずることはできない。

一方、国際取引の状況に照らせば、このような場合でも、譲受人又は転得者がこれをA国に輸入することは当然に予想されるところであり、その特許製品の自由な流通を保護する必要性が高い。

理由の要旨 (判断枠組み)

A国の特許権者又はこれと同視し得る者が、当該製品について販売先ないし使用地域からA国を除外する旨を譲受人との間で合意し、かつその旨を特許製品に明確に表示した場合を除いて、譲受人、転得者に対しA国で特許権を行使することは許されない。

本件において原告ロールペーパーは販売先ないし使用地域からA国を除外する旨の明確な表示なし→上記の枠組みでは特許権の行使は許されない。

理由の要旨

(加工、部材交換等により同一性を欠く特許製品が製造された場合)

特許権者又はこれと同視し得る者が外国において譲渡した特許製品について特許権の行使が制限される対象となるのは、当該特許製品そのもの。当該特許製品について加工や部材の交換がされたこと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、特許権行使可能。

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。

理由の要旨

(本件における同一性を欠く新たな特許製品製造の有無)

原告ロールペーパーは、分包用シートが巻き付けられた芯管内の磁石を原告装置の回転角度センサが検出することにより、分包用シートを適切な張力により引き出すことを可能としたもの。
→ 芯管への分包用シートの巻き付けが適切にされていなければ、その効用を十分に発揮できないおそれがあることから、1回で使い切り、新たなものと交換することが予定されており、芯管部分は、特段繰り返しの使用を意識した強度設計はされておらず、磁石も安価なフェライト磁石を用いている。

理由の要旨

(本件における同一性を欠く新たな特許製品製造の有無)

- ・原告ロールペーパーは、利用者が自ら芯管を取り外し、分包用シートのみを調達して使用済みの芯管部分に巻き直すようには設計されておらず、利用者も、使用済みの芯管は原告に回収させ、新たに原告ロールペーパーを購入している取引の実情がある。
- ・原告ロールペーパーは、専ら物品の分包に使われるもの。分包用シートを消費し尽くした後の芯管やこれに用いられる磁石は、1度の利用によって直ちに摩耗ないし破損するとまではいえないものの、本件発明の技術的特徴に属する役割を担えなくなっており、利用者にとって利用価値なし。→ 原告ロールペーパーの経済的価値は、主として分包用シートが占める。

理由の要旨

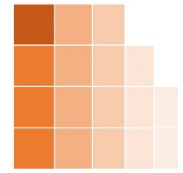
(本件における同一性を欠く新たな特許製品製造の有無)

原告ロールペーパーは、分包用シートを費消した時点で、特許製品としての効用をいったんは喪失する。そして、被告製品は、回収した使用済み原告ロールペーパーを再使用し、その芯管中に設けられた磁石の位置を基にロールペーパーの外径に応じて分包装置のブレーキ力を調整し、適切な張力でロールペーパーの分包用シートが引き出されるようにする状態を復元するものであって、本件発明の実質的な価値を再び実現するもの。したがって、被告製品については、原告ロールペーパーと同一性を欠く特許製品が新たに製造されたと認めるのが相当。

→ 被告製品について、本件特許権の行使が制限されない。



ありがとうございました



IPHC