

## 特許権の消尽2ーリサイクルにおける特許権侵害（2）

前川有希子（2009/09/02 日経知財 Awareness に掲載）

### 米国の事例：“修理”（Repair）と“再構成”（Reconstruction）

#### Jazz Photo Corporation 対 Fuji Photo Film Co.訴訟

本訴訟は、（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に相当する。Fuji Photo Film は、米 Jazz Photo Corp.が Fuji Photo Film の特許製品である使い捨てカメラ（“single-use” camera）の再生品を米国に輸入したとして、特許権侵害で訴えた。Jazz Photo が輸入した再生カメラは、米国外において、Fuji Photo Film の使用済みカメラから、フィルム、フィルムの巻き取りホイール、バッテリー、および厚紙カバーが交換されていた。

2001年、CAFCは、全体として特許製品を使い果たした後に新しい物が作られた場合は特許権侵害にあたる“再構成”であるが、購入した特許製品の有用性を維持するため、または製品の寿命を延長するための行為は、特許製品の購入者に許されている“修理”と見なした。例えば、元来意図された製品の有用性を維持するために、製品を分解し、使い果たした部品を交換することは、特許製品の購入者に許されている“修理”にあたるとしている。

CAFCは、Jazz Photo が輸入した再生カメラに施した加工はすべてフィルム交換のためであるので、特許法で許されている“修理”にあたる判断した。したがって、Fuji Photo Film の使い捨てカメラが米国内で販売された場合には特許権が消尽しているため、Jazz Photo による再生カメラの輸入は特許権侵害とはならないとした。使い捨てカメラの場合、フィルムやバッテリーが使い果たされても、他の部品がまだ使用可能であれば、カメラ本来はまだ有用性があるといえるから、フィルム交換は製品の寿命を延長したものと見なせるということだろう。なお、Fuji Photo Film の使い捨てカメラが米国外で販売された場合には、特許権が消尽しないため、カメラが“修理”されたものであれ、特許権侵害は逃れられないとしている。

#### Hewlett-Packard Company 対 Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corporation 訴訟

本訴訟は（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に相当する。米 Hewlett-Packard Co.（以下 HP）は、インクジェット・プリンタ用の使い捨てインク・カートリッジを製造販売していた。そのインク・カートリッジは詰め替えが出来ないように設計されていた。しかし、米 Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corporation（以下 ROT）は新品で未使用の HP のインク・カートリッジを購入し、詰め替え出来るようにカートリッジのキャップ部分を変更してから販売した。つまり、ROT の製造販売したインク・カートリッジは再生品ではなく、再生可能なように機能を変更した製品であるといえる。ROT が販売したカートリ

ッジの中には、オリジナルのインクが別のインクに交換されているものもあった。HP は ROT をインクジェット・カートリッジに関する特許権の侵害で訴えたが、1997 年 CAFC は、ROT が行った変更は特許権侵害にあたる“再構成”ではなく、購買者に許されている行為であるとして、ROT は HP の特許権を侵害していないと判断した。

CAFC は、特許権侵害にあたる“再構成”は全体として特許製品を使い果たした後に新しい物が作られることであるが、ROT の詰め替え可能なインク・カートリッジは新品で未使用の HP インク・カートリッジから作られているので、“再構成”されたものではないとみなした。また、ROT が変更した部分であるキャップおよびインクは、HP のインク・カートリッジ特許の明細書に描かれてはいたが、請求項の要素としては記載されていなかった点を指摘し、CAFC は、「ROT はキャップとその他の部分の接続方法を変更しただけであって、請求項に記載されているどの要素も取り替えていないので、いわゆる特許製品の“修理”とは言えないが、特許権侵害にあたる“再構成”にもあたらない」とした。

### **Akitiebolag 対 E.J. Company 訴訟**

本訴訟は、リサイクル製品ではないが、(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に相当する。

Akitiebolag は特許製品であるドリルを製造販売していたが、E.J. Company は Akitiebolag のドリルの部品であるドリルチップの修理を行っていた。Akitiebolag 製ドリルのドリルチップは交換可能になっておらず、使用によって磨耗あるいは損傷すると、新しいカッティングエッジをドリルチップに作成しなければいけない構造になっていた。

CAFC は、特許製品であるドリルはドリルチップを再作成しなければドリルとしての寿命に到達してしまうことになり、またドリルチップの再作成は単なる“修理”以上のステップを行うものなので、特許権侵害となる“再構成”にあたるとした。今回の連載では、「“使い捨て用” (Single-Use Only) の表示は販売契約の表示となるか？」が争点のひとつとなった米国の訴訟事例を紹介する。

※この連載は一般情報を提供することを目的としており、特定の事例に対する特定の法的アドバイスを行うためのものではありません。

#### **■ これまでの連載 ■**

特許権の消尽 2 – リサイクルにおける特許権侵害 (1)

特許権の消尽 2 – リサイクルにおける特許権侵害 (3)

次回：特許権の消尽 2 – リサイクルにおける特許権侵害 (3)

“使い捨て用” (Single-Use Only) の表示は販売契約の表示となるか？