



專利物件中消耗品之替換 與專利權耗盡（上）



黃文儀*

壹、前言

專利產品的一部分為消耗品，例如墨水或底片等，將消耗品用完後的專利產品回收，替換裝填新的消耗品再販賣，是否合法？於用後拋棄照相機事件，被告將使用後的專利照相機，於替換底片後再行販賣，專利權人基於同一專利在美國與日本進行侵權訴訟，然而判決結果並不相同。

在日本，於用後拋棄照相機事件（東京地裁平成12年8月31日平成8（ワ）16782）中，法院判斷「被告製品為……於沖印店中攝影完畢的底片被取出之時點，社會通念上其效用應已結束。因此，於本件中，……存在妨礙國內耗盡以及國際耗盡成立之情事，故認許原告對被告製品行使其權利。」系爭專利權之構成特徵，在於將底片安放在底片單元之前，預先使底片呈現從底片盒拉出之狀態，每次攝影時須捲動底片，攝影結束底片便收納於底片盒中，而容易取出底片。裝填替換底片，在日本被認為是侵害專利權。

反之，美國於Jazz Photo Corp. v. ITC事件¹中，CAFC判斷「將壽命短的專利部

* 國立臺灣科技大學專利研究所兼任副教授，中華工商研究院副教授。

¹ Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094, 1107 (Fed. Cir. 2001) (“As discussed in Aro Manufacturing, the replacement of unpatented parts, having a shorter life than is available from the combination as a whole, is characteristic of repair, not reconstruction. On the totality of the circumstances, the changes made by the remanufacturers all relate to the replacement of the film,

品予以交換，為修理而不是再造」，不認許專利權的行使。美國的非侵害之判決，可說是偏向於回收業者，旨在促進物品回收。關於裝填替換印表機墨水的案件，在美國也是回收業者這一方勝訴的可能性高。

本文以印表機墨水匣專利侵權事件為例，敘述與檢討日本東京地方法院、智慧財產高等法院以及最高法院有關之判決，並與先前類似案件之判決比較分析。本文論點除與專利權是否耗盡、是否間接侵害專利有關外，也涉及資源回收與專利保護之衝突。如何抉擇處理為所有施行專利制度的國家值得探討的課題。

貳、東京地方法院Canon案判決

在此摘述與檢討日本東京地方法院平成16年12月8日作出的平成16年（ワ）第8557號判決。

1. 事件概要

本案件原告（Canon公司）擁有關於噴墨式印表機用的墨水匣專利權（第3278410號），被告（Recycling assist公司）將實施上述專利權之原告製品，於使用完畢後再予製品化，並輸入日本，原告對被告製品，基於上述專利權請求禁止該製品的輸入、販賣等以及廢棄。被告則主張專利權耗盡等為抗辯。（以下簡稱「Canon案」）。

2. 爭點

對於使用完畢的墨水匣（原告製品）予以再充填墨水、販賣的行為，是否適用權利耗盡。

3. 當事人的主張

3-1 原告的主張

(1)依據BBS事件²最高法院之法理，耗盡論之前提在於一般交易、流通過程

the LFFP otherwise remaining as originally sold”).

² 最高裁判所第三小法庭平成7年(才)第1988號特許權侵害禁止等「BBS事件」。判示「專利

中，專利權不能妨礙商品的自由流通。用後拋棄的專利製品之購買者，單次使用該專利製品，判斷無使用價值而廢棄，流入資源回收途徑後，利用該廢棄品進行製造，作為新的生產，明顯是侵害專利之行爲。

(2)原告製品係以單次使用為前提設計，作成不能再充填墨水的構造。

(3)依據被告指摘的問卷調查結果（乙3之1），整體的48.2%係作為自家垃圾廢棄，46.1%投入回收箱。消費者並非作為墨水匣再利用，而是為了協助資源回收，投入回收箱等協助回收。

3-2 被告的主張

(1)本件墨水匣的本體，墨水消費後物理上仍然能夠使用，其功能、用途並未損耗。再者一般消費者使用後述的裝填替換用的墨水³，也容易裝填替換墨水。

(2)用後拋棄照相機事件（平成8（ワ）16782），係在攝影後於沖印店中取出底片之際，破壞鉤子等連結部材，為了裝填新的底片將內蓋取出本體外，便會破壞鉤子、超音波熔著部分等。反之，本件墨水匣本體為能夠重複使用的構造。

(3)關於問卷（乙3之1、2）回答現在利用回收墨水匣的人占整體的8.8%，回答現在未利用的人占8.7%，於利用意願中，回答「務必利用」或「盡可能利用」的人合計占整體的33.4%。

4. 判 決

4-1 結 論

「基於在日本讓渡的原告製品，對被告製品認許成立國內耗盡」，故駁回原告之請求。

4-2 理 由

上述事實，綜合如下。

權人沒有保留地在國外讓渡專利製品時，受讓人以及後來的轉得者，不受讓渡人於我國的專利權之限制，應解釋為對其默示授予支配該專利製品的權利」，亦即所謂真正商品的平行輸入不侵害專利權。

³ 在此所謂「後述的裝填替換用的墨水」係指在判決ウ（エ）「替換用墨水之販賣」中提到的墨水，本文為節省篇幅未予詳述。



(1)專利製品之構造等

本件墨水匣之本體，墨水用完後並未破損，作為收納容器有充分再利用的可能，和消耗品的墨水相比其耐用期間較長。這點和用後拋棄照相機事件判決，於攝影後取出底片，若重新裝填新的底片，就會破壞內蓋與本體間的鉤子、超音波熔著部分等有大的差異。接著，若在液體收納室的上面開設注入孔，便能夠再充填墨水。

(2)專利發明之內容

於本件發明1中，形成毛細管力高的界面部分之構造為重要者，上述毛細管力高的界面部分之構造，於墨水使用完畢後仍然殘存。

(3)交易之實情

本件墨水匣本體現在利用回收墨水匣的比例也達到8.8%。接著，今後朝向回收便宜的墨水匣之情況可以預期會進一步提高。

根據以上之事實，於本件墨水匣本體中，作為再充填的被告製品，因不能被認為該當新的生產，故基於在日本讓渡的原告製品，對被告製品認許成立國內耗盡。

【檢 討】

1.日本的專利權耗盡

在日本所謂專利權耗盡，係指當專利權人合法散布相關產品，該專利已經在相關產品上達成其目的，則專利權耗盡。本事件東京地方法院之判決，引述最高法院在BBS事件中有關專利權耗盡之理論。在BBS事件最高法院的判決中，述及專利權耗盡的兩個理由，即(1)於一般的讓渡中，讓渡人關於目的物擁有的權利移轉給受讓人，受讓人取得讓渡人的所有權利，在專利製品於市場中流通的場合，係以受讓人關於目的物取得與專利權人的權利行使分離，能夠自由地在營業上使用，再讓渡等權利為前提，而從事交易行為。倘若關於專利製品進行讓渡每一次都要專利權人同意，將會阻礙於市場中商品的自由流通，有害專利製品的圓滑流通，反過來對專利權人產生不利的結果，並且違反「藉謀求發明之保護及利用，獎勵發明，而對產業的發達有貢獻」的特許法之目的。(2)專利權人本身於讓渡專利製品時，已取得包含公開專利發明的對價之讓渡價款，取得相當於同意實施專利發明的實施費用，故已保障了確保代償專利發明之公開的機會，關於從專利權人或實施權人讓渡的專利製

品，不認為有讓專利權人於流通過程中取得雙重利潤的必要。

2. 類似事件之比較

與本事件爭點類似的，有用後拋棄照相機事件，此一事件，被告向沖印店購買一般消費者使用後拿到沖印店的底片單元（用後拋棄照相機），將它裝填替換新的底片後販賣。對此，法院以「被告製品為……於沖印店中攝影完畢的底片取出之時間點，社會通念上其效用應已結束。因此，於本件中，……存在妨礙國內耗盡以及國際耗盡成立之情事，故認許原告對被告製品行使其權利。」而否定耗盡的成立，此和本事件的結論有異。

本事件之判決，墨水收納容器於墨水用完後並沒有破損，可以再利用之點，和用後拋棄照相機事件，一旦裝填替換底片，則內蓋與本體間的鉤子、超音波熔著部分等被破壞，兩者情況有差異。從而用後拋棄照相機事件與本事件判決之結論不同，一般可接受。但本事件判決在理由上有幾點須加檢討。

本判決的立場似乎認為，如果原告變更了製品之規格，使墨水匣的耐用期間縮短，且採墨水難以再充填的構造，則本事件與用後拋棄照相機事件之類似性增加，但兩事件就專利發明之內容與被告的實施行為之關係來看，為完全不同的案件。在此，關於兩事件專利發明之內容與被告的實施行為簡單敘述。

(1) 用後拋棄照相機事件

a) 專利發明之內容

將底片安放在底片單元之前，預先使底片呈現從底片盒拉出之狀態，每次攝影，底片逐漸收容於底片盒，底片用完之際，底片就被收納於底片盒。藉此構成，於底片用完後不需要將底片回捲至底片盒之作業。

b) 被告之實施行為

將原告裝著的底片從底片單元本體部取出，以別的底片預先從底片盒拉出的狀態裝著於底片單元本體部。

(2) 本事件

a) 專利發明之內容

第1與第2的負壓發生部材之界面部分的毛細管，比第1與第2負壓發生部材本身的毛細管力大。藉此，界面部分經常可以保持墨水，阻止從大氣連通部的氣體通過

界面部分進入液體收容室。

b)被告的實施行為

於墨水匣的液體收容室開孔，洗淨後，再充填墨水，封住孔洞。

比較兩事件很明白，在用後拋棄照相機事件，專利發明的本質部分⁴在於「將底片安放在底片單元之前，預先使底片呈現從底片盒拉出之狀態」的部分，為被告所實施，反之在本事件，被告的實施行為與專利發明的本質部分無關。兩事件，就專利發明之內容與被告的實施行為的關係來看，事實完全不同。又此事與墨水匣的耐久性無關。

3. 專利權耗盡與技術公開

專利權人作為公開專利發明之代價，被賦予獨占排他權。因此，檢討是否適用耗盡時，必須檢討專利權人「公開」了什麼。在用後拋棄照相機事件，專利權人公開了「將底片安放在底片單元之前，預先使底片呈現從底片盒拉出之狀態」的技術思想，而被賦予專利權，被告的實施行為再現此一技術思想，理應評價為專利製品的「重新生產」。另一方面，本事件，專利權人公開了「界面部分的毛細管力比第1與第2的負壓發生部材本身的毛細管力大」的技術思想，而被賦予專利權，故再現此一部分的實施行為（例如，當界面部分的毛細管力變得較小時，予以回復，或第1與第2之負壓發生部材整體予以替換之行為），應評價為「重新生產」，但其他部分的補充、替換（例如墨水的再充填，或替換等），不應評價為「重新生產」。

在此可認為是依據補充、替換的構成要素，於請求項中如何記載而來決定。請求項不僅記載與新公開的技術思想有關的構成要素，也記載來自習知的必要構成要素，若將習知的必要構成要素之替換評價為「重新生產」，對專利權人的保護將超過其所公開的技術思想之範圍。

再者，本事件之墨水匣有一定的回收率，此一回收率今後預期會更加提高，本判決述及，於美國或德國，比日本更大規模地販賣噴墨印表機用的墨水、墨水匣的回收品。近年來大量的廢棄物的出現引起了環保與社會問題，將能夠回收的物品予以回收，對社會極為有益且重要。因此，日本制定了與促進資源的有效利用之相關

⁴ 所謂「本質部分」，意指有此一構成要素始具進步性，而准予專利權的部分。

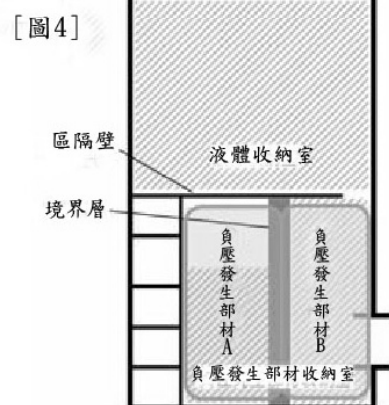
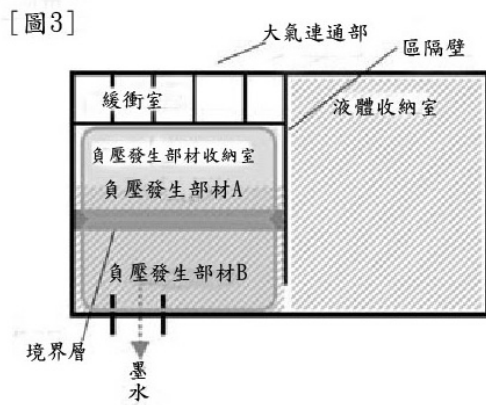
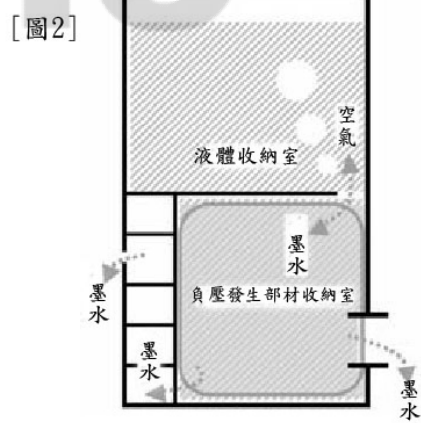
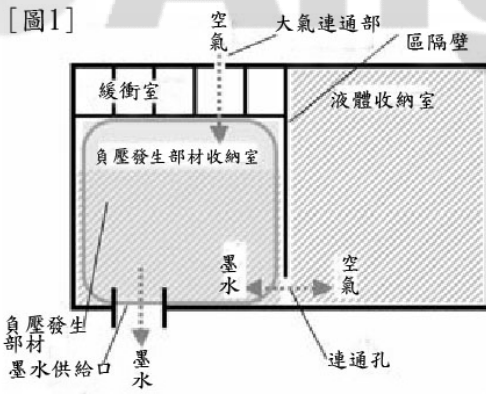
法律（平成3年法律第48號），平成14年修正後的同法將使用再生資源以及再生部品訂為包含企業在內的國民之責任與義務，本判決將此作為肯定耗盡的根據之一。但專利製品是否回收應認為和耗盡的成立沒有關係。理由是，假定被告開始回收時，回收率非常低，被告繼續回收而回收率提升，如果被告回收開始當初，否定耗盡，被告繼續回收期間，耗盡成立，同一的實施行為變成侵害，會產生這種不自然的結果。只要購買專利製品的人可以對該製品自由使用、再讓渡，不該當「重新生產」，便能夠自由地修理。購買專利製品的人的此種權利，若隨一般消費者回收率的高低而有變動，顯得不自然。

於用後拋棄照相機事件，法院判示在專利製品的效用結束的場合，對於其後的專利製品否定成立耗盡，法院判示「原告製品……消費者……送到沖印店，於暗房中取出攝影完畢的底片之時點，社會通念上，其效用應已結束。」依此見解似乎在墨水匣於使用完墨水後一般係予以廢棄的場合（亦即墨水匣的回收率極低的場合），在墨水用完的時點，墨水匣的效用結束，據此可對其後墨水匣的回收否定耗盡成立。但是，在本事件，即使是在墨水匣的回收率極低的場合，也應認為墨水匣其效用並未結束，理由如下。

在用後拋棄照相機事件，係以專利製品的效用結束作為否定耗盡成立的根據，效用結束為「於暗房中取出攝影完畢的底片之時點」。一旦將底片從單元本體部取出，其後殘留的和專利發明之本質部分「將底片安放在底片單元之前，預先使底片呈現從底片盒拉出之狀態」的技術思想就沒有關係，故說「效用已結束」可以接受。而在本事件，墨水匣之效用結束，可考慮為例如從墨水匣中取出第1與第2的負壓發生部材的時點，此為專利製品和專利發明的本質「界面部分的毛細管力比第1與第2的負壓發生部材本身的毛細管力大」的技術思想沒有關係的時點。回收的墨水匣除墨水消耗掉外，並無前述情事，故其效用不能說已結束，地方法院之判決在此點上與用後拋棄照相機之判決有所區別。

參、智慧財產高等法院Canon案控訴審判決

由於智慧財產高等法院之判決涉及發明的本質部分之認定，為幫助理解，以下先簡述系爭特許第3278410號請求項1所記載的本件發明1之技術內容。



習知墨水匣之技術，為了安定供給墨水所需發生的負壓，係於墨水匣內具備墨水吸收體，利用墨水吸收體的毛細管力（墨水之吸收力），同時為了增加墨水匣的單位體積的墨水吸收量，將墨水匣區隔成二個空間，一邊的空間為直接收納墨水的液體收納室，另一空間為收納負壓發生部材的負壓發生部材收納室。（圖1參照）

但是，在銷售物流等過程中，於使用開始前，若將液體收納室對負壓發生部材收納室擺放在重力方向的上方位置，因液體的收納室導入氣體，超過液體收納室能夠保持的墨水量會從負壓發生部材洩漏，在開封時從大氣連通部溢出，或者從液體供給口滴下墨水，有汙染使用者的手等之虞。（圖2參照）

為解決物流過程中的墨水洩漏問題，本件發明1之液體收納室中收納負壓發生

部材A（大氣連通部）與負壓發生部材B（與液體收納室連通孔側），負壓發生部材A與負壓發生部材B的境界線施以壓接，使負壓發生部材之境界層附近的壓接率比其他部位高，形成毛細管力增加的狀態。（圖3參照）

此種構成，境界線無論被擺放在怎樣的方向都可以全程處於保持墨水的狀態，藉區隔壁及負壓發生部材收納室中與收納的墨水相互協作，具有阻止向液體收納室導入氣體的阻止氣體導入手段的功能，可以抑制超過負壓發生部材收納室能夠保持的墨水量，從液體收納室流入，於物流過程中產生防止墨水洩漏之作用效果。（圖4參照）

接著摘述與檢討有關Canon案的日本智慧財產高等法院（大合議）平成18年1月31日作出的平成17年（ネ）第10021號判決。

1. 事件之概要

原告擁有噴墨印表機使用的墨水匣有關專利權（特許第3278410號）。被告對實施專利權的原告製品使用完畢之物品再充填墨水等而製品化，並輸入、販賣。原告對被告，基於上述專利權請求禁止該製品的輸入、販賣等以及廢棄。被告則主張專利權耗盡等，而有爭執。

原審（東京地方法院平成16年（ワ）第8557號）以「於本件墨水匣本體中，再充填後的被告製品，因不能認為該當新的生產，故基於在日本讓渡的原告製品，對被告製品認許成立國內耗盡」，駁回原告之請求。本件為原告不服原審之判斷，提起控訴。

2. 爭點

對於使用完畢的墨水匣（原告製品）再充填墨水後販賣之行爲，能否適用耗盡。

3. 當事人的主張

3-1 控訴人（原審原告）之主張

被控訴人（原審被告）將使用完畢的控訴人製品再生的製品化之行爲，如下所述該當「生產」，故被控訴人的輸入、販賣行爲侵害專利權。

是否為生產，在專利權的侵害判斷上，係基於申請專利範圍的記載來判斷，若對於申請專利範圍中記載的重要要素予以修理、修改之行爲，便屬生產。接著，在重要部分變得困難使用或被破壞，結果失去作為專利製品的意義時，修理、修改使其恢復原來狀態的行爲，係運用它為部材來生產。

本件發明的重要作用效果為，提高壓接部界面的毛細管力而對空氣移動形成壁障。可是在使用完畢的墨水匣的場合，匣體內的墨水乾燥、凝固，纖維部材內漸生氣泡或空氣層，而喪失壁障的功能，為了恢復功能，必須將匣體內部洗淨及乾燥。被控訴人的製品，經由包含洗淨及乾燥的步驟予以再生，恢復本件發明的重要作用、該當生產。

3-2 被控訴人的主張

於本件中的再充填行爲，藉再充填比本件墨水匣本體壽命相對短的墨水之消耗部材，為使墨水匣本來的壽命完整的行爲。再者，於再生步驟中，並不存在破壞墨水匣的構成要素之物理步驟（於控訴人的製品中，最初充填墨水之際的墨水充填口係以塑膠球塞入密閉，於再充填時，僅將此一球壓入或取出。但是為了再充填也有獨自開孔的情況，此一場合為進行物理的破壞）。墨水再充填的前後，本件墨水匣本體的物理構造完全相同，除墨水外，並沒有部品的替換、改變。墨水的再充填，可被認定係在專利製品的同一性之範圍，不過是替換壽命短的消耗部材，理所當然為「修理」，而不能評價為「新的專利製品之生產」。

4. 判 決

4-1 結 論

判斷「被控訴人製品，因對構成本件發明1的本質部分的部材予以加工或替換，故專利權未耗盡」，認許控訴人的請求。

4-2 理 由

(1) 專利權未耗盡場合之類型

首先，敘述專利權未耗盡之類型如下。

「於（イ）專利製品作為製品本來的耐用期間過了，效用結束後，再使用或再利用（以下稱「第1類型」），或（ロ）第三人對構成該專利製品中的專利發明之本質部分的部材之全部或一部分予以加工或替換（以下稱「第2類型」）時，要解

釋為專利權未耗盡，專利權人關於該專利製品，容許基於專利權行使權利。」「是否該當第1類型。係以專利製品為基準，藉該專利製品作為製品的效用是否結束來判斷，對是否該當第2類型，係以專利發明為基準，藉構成該專利製品中的專利發明之本質部分的部材之全部或一部分是否被加工或替換來判斷。」

(2)第1類型之該當性

法院判斷如下，否定第1類型的該當性。

將墨水消耗後的控訴人製品之本件墨水匣本體再充填墨水之行爲，以專利製品為基準，從該製品作為製品之效用是否結束之觀點來看時，在墨水匣的通常之用法下，該當消耗部材之交換。再者，墨水匣本體之利用限定於使用當初充填的墨水，因為不是法令規定，也未形成強固的社會共識，故不能以當初充填的墨水消耗完，就說專利製品本來的耐用期間過了，效用結束。

因此，於本件不該當專利權沒有耗盡的第1類型。

(3)第2類型之該當性

法院判斷如下，肯定第2類型的該當性。

首先關於本質部分判斷如下。

本件發明1係藉採用(i)於負壓發生部材收納室收納二個負壓發生部材，該界面的毛細管力，比負壓發生部材的毛細管力高，兩者相互壓接的構成（構成要件H），與(ii)充填一定量的墨水之構成（構成要件K），形成妨礙負壓發生部材的界面中空氣流動的壁障之點，被認為具有向來的墨水匣所未見到的技術思想，以此為核心的特徵部分。

其次，關於被控訴人的再充填墨水行爲，判斷如下。

丙公司利用墨水消耗後的控訴人製品，將被控訴人的製品予以製品化的步驟，包含在本件墨水匣本體之液體收納室之上面開孔，將本件墨水匣本體之內部洗淨，直到超過負壓發生部材收納室之負壓發生部材之壓接部之界面部分為止，對液體收納室整體注入墨水之步驟。

壓接部之界面，比第1及第2之負壓發生部材的毛細管力高，故在取出印表機的時候，通常界面的纖維材料中仍附著墨水，在上述期間經過後，界面的纖維材料之內部的多數之微細空隙附著的墨水以不均勻的狀態而乾燥，在空隙內部形成氣泡或空氣層，妨礙新的墨水的吸收保持之狀態。

此一狀態「應為於墨水匣本體中，構成要件不滿足之狀態。」

「因此，將本件墨水匣本體之內部洗淨，將附著的墨水洗去，對此再充填定量墨水的滿足構成要件K之行爲，以專利發明作為基準，從成為專利發明特有的解決手段基礎的技術思想核心的特徵部分之觀點，於控訴人的製品中，構成本件發明1的本質部分在於壓接部的界面，將其功能恢復的同時，復備妥上述份量的墨水，藉由構成要件H及K的再滿足，為達成形成妨礙空氣流動的壁障的本件發明1之目的（防止封閉時的墨水洩漏）的手段不可欠缺之行爲，應說是關於專利製品中的專利發明的本質部分構成部材的一部分之加工或交換。」

【檢 討】

於本事件中，智慧財產高等法院進行大合議審理，認許控訴人的主張，判斷被控訴人回收品的製造、販賣行為侵害專利權。

於本事件智慧財產高等法院之判決，提到「專利權之耗盡，係從特許法的保護發明與社會公共利益的調和之觀點而認可（BBS最高法院判決參照），應不能因為專利權人之意思而妨礙耗盡」，從而在日本專利權人不能以契約控制專利權耗盡，專利權耗盡係從大眾接受的意義上來客觀判斷，此和美國不同（參後述）。

本事件判決對於物的生產方法發明，關於依該方法所生產之物（成果物），述及「於我國之專利權人或等同之人，於外國讓渡成果物之場合，專利權人對於受讓人，關於該成果物之販賣對象或使用地域，除有排除我國的合意外，對於從受讓人受讓專利製品的第三人，以及其後之轉得者，除非與受讓人間有明確表示該成果物的該意旨的合意，對該成果物的輸入我國、國內使用、讓渡等行為，不能行使專利權。」可見日本在未附條件銷售專利物品之場合，係採國際耗盡，容許平行輸入。

此外本判決提到，「專利權人或受其同意的實施權人，將僅於專利發明之方法中使用之物或於該方法中使用之物（於我國國內一般廣泛流通之物除外）的解決發明課題不可欠缺之物，於我國國內讓渡之場合，關於受讓人或轉得者使用該物而使用該方法發明有關之方法的行為，以及使用該物而對專利發明有關方法生產的物予以使用、讓渡等之行為，應不容許專利權人基於專利權行使權利」，可見日本關於販賣專利方法之產品，也會讓該方法專利權耗盡。

本判決關於回收合法販賣的專利物品，替換消耗部件，專利權未耗盡之情況，

提出類型區分⁵。

1. 專利權未耗盡的類型

法院關於專利權未耗盡，列舉兩種類型。直言之，第1類型係以專利製品為基準，為在專利製品效用結束後，將該製品再使用或再利用的情況。第2類型係以專利發明為基準，為對構成專利發明的本質部分之部材，進行加工或替換的情況。關於第1及第2類型進一步說明。

(1) 第1類型

於第1類型中，判斷專利製品之效用是否結束，與其說是從技術的觀點，毋寧說是從社會或經濟的立場來決定。於替換包含專利製品的部材之場合，其行為是否該當「修理」，是否該當「再生產」，並不參酌專利權之內容，係以專利製品本身為基準，從替換部材所占的經濟價值之重要性或量的比例之觀點來判斷。在替換的部材為消耗品，耐久性短的部品之場合，該部品之替換不該當第1類型。

關於第1類型專利權未耗盡之理由，判決述及a)和一般交易行為同樣，專利製品於市場中進行交易，也是以受讓人對目的物取得不受專利權人行使權利的影響，能夠在營業上自由使用、再讓渡等的權利為前提。上述的使用或再讓渡等，係以專利製品達成其作用效果為前提，經過年月所伴隨的部材之磨耗或成分的劣化等，而無法達成作用效果時，受讓人無法預期該製品的使用或再讓渡，故於效用結束後，對

⁵ 在Canon案前，日本法院關於回收主要採兩種見解，一是「製造說」，另一是「耗盡說」。在製造說，法院考量改變一專利產品是否該當可容許的「修理」，或不容許的「製造」。製造說的理由是，專利權人的製造權利並未耗盡，因為專利耗盡係在專利權人或被授權人讓渡的特定專利物品上被承認。因此，使得受讓專利產品的人能夠「修理」，其為「使用」的一部分。如果受讓人將已喪失原來專利產品同一性者予以「修理」，就被考慮為「製造」，便允許專利權人行使其權利。在耗盡原則下，法院考量在投放市場時，專利產品被改變是否在專利產品預期使用的範圍內。耗盡說的理由是，專利權耗盡原則之運作，不須涵蓋專利產品的所有用途，而是包含在社會通念上可預見的用途即可。因此，若專利產品受讓人以社會通念上不尋常方式使用相關物品時，則否定專利權耗盡，專利權人可以再度行使權利。但在Canon案高院明白不採製造說，敘述(i)如果該專利產品沒有物理改變，決定一行為屬修理或製造是困難的，而且(ii)製造說讓人混淆，因為其以和特許法第2條第3項第1款的「製造」不同方式使用「製造」一詞。(Canon, 1922 Hanrei Jiho at 47-48.) 此將影響未來日本法院於類似案件上之見解。

再使用或再利用的專利製品，解釋為專利權效力所及，不會妨害於市場中商品的自由流通。b)專利權人在讓渡專利製品時，係就直到該專利製品的效用結束期間的使用或再讓渡等，取得公開專利發明之對價，故對效用結束後再使用或再生利用的專利製品，解釋為專利權效力所及，不會讓專利權人獲得雙重利潤。另一方面，對效用結束的專利製品施以加工所得之物，再使用或再讓渡時，會侵奪專利製品新的需求，有害專利權人。

於本事件中，法院關於第1類型之該當性係從，(i)若對墨水消耗後的墨水匣再充填墨水，有可能再供印刷。墨水正如消耗部材，故墨水的再充填行為，該當作墨水匣的通常用法下消耗部材的替換；(ii)墨水匣之利用限定1次意旨的認識，不能說是形成強固的社會共識兩理由，認定再充填墨水的行為不該當第1類型。由於不該當第1類型，所以法院原則上認許墨水的再充填行為，判示僅當該行為該當第2類型的場合，予以禁止。亦即，法院並未全面禁止墨水的再充填行為，在具體檢討專利發明的內容與被告的實施態樣上，判斷在被控訴人的行為該當第2類型的場合，須予禁止，而在不該當第2類型的場合，其行為不予禁止。

(2)第2類型

是否該當第2類型，與其說從專利製品的社會或經濟的立場，不如說是基於專利發明之技術內容來判斷。在將包含專利製品的部材替換之場合，若該部材從解決專利發明課題的觀點不是重要（不構成本質部分）的話，該一替換該當「修理」，若該部材從上述觀點為重要者，該一替換成為專利製品之「再生產」，該當第2類型。

於本事件中，法院判斷如下。

a)本質部分係在，(i)於負壓發生部材間設有毛細管力高的界面，(ii)界面整體充分保持液體的兩方面。

b)墨水消耗後若將墨水匣放置，墨水會乾燥，上述界面功能無法發揮。

c)被控訴人，(i)藉洗淨墨水匣恢復上述界面之功能，(ii)藉再充填墨水使上述界面充分保持液體。

d)被控訴人藉洗淨+再充填，使上述兩個本質部分復活，因此被控訴人行為該當第2類型。

依據此一判斷，法院重視被控訴人的再充填行為與同時的洗淨行為。因判斷具

備上述本質部分的(i)、(ii)兩者之構成，而能達成本件發明之目的，故在墨水再充填行為與墨水匣洗淨行為之一者欠缺的場合，便判斷為不該當第2類型。

本事件，雖然被控訴人回收墨水已經乾燥的墨水匣，進行將其洗淨以及再充填墨水之行為，假定回收墨水未乾燥的墨水匣，未將其洗淨，進行再充填墨水的話，可能獲得不同的結論。理由是，這時的實施態樣，墨水未乾燥未喪失上述之界面功能，因沒有洗淨並沒有恢復其功能，故不能說是進行構成專利發明的本質部分的部材之加工或替換。與此關聯，控訴人本身於其主張中，述及「ウ.裝填替換的墨水，由於使用者係對使用中或使用後的墨水匣（內部的纖維部分充分濡濕狀態）來使用者，故不能將使用完畢逐漸乾燥的墨水匣之再生與裝填替換墨水的使用同樣考慮。」顯示上述2個實施態樣的不同。

再者，假定專利發明的本質部分在墨水匣的框體構造等，而不是在前述(i)、(ii)部分，墨水匣的框體不會有因墨水乾燥而喪失作用效果，則如被控訴人那樣，回收已經乾燥的墨水匣，將它洗淨以及再充填墨水，其行為也不該當構成專利發明本質部分的加工或替換，可說不該當第2類型。

從而本事件雖然認可控訴人的主張，但亦有可能存在認可再充填墨水之情況。

2.地方法院判決與高等法院判決之比較

本事件的地方法院判決認許專利權耗盡，被告行為不侵害原告專利權。地方法院與高等法院作了不同之判斷。

在地院，原告的主張，主要在於被告再充填墨水行為是否該當墨水匣之再生產。原告對被告之實施態樣，雖主張被告洗淨墨水匣內部，但並未主張墨水匣內部的洗淨該當負壓發生部材間的界面功能之再生。

而在高院，控訴人主張墨水匣的再生不僅是墨水的再充填，亦主張墨水匣內部之洗淨也不可欠缺，藉由內部之洗淨，恢復因殘存墨水的乾燥而喪失的負壓發生部材間的界面之功能。

地院判決，被告再充填墨水之行為不該當再生產，而作出被告行為非侵害之判斷。高院判決，被控訴人洗淨墨水匣之內部該當負壓發生部材間的介面之功能的再生，判斷被控訴人行為侵害專利權。

檢討原告（控訴人）在各法院的主張後，可認為地院與高院之判斷所以不同，

肇因於原告（控訴人）在地院與高院所主張內容之差異。

原告在地院因未主張被告行為與負壓發生部材間之界面的功能再生之關係，地院係從專利製品之構造、專利發明之內容以及交易之實情三方面論述被告的行為不能說是該當墨水匣的再生產，作出被告行為非侵害的結論。地院判決並未述及專利權為耗盡的第1類型與第2類型之區分。

控訴人在高院主張被控訴人行為與負壓發生部材間之界面功能的再生之關係，故被控訴人行為該當墨水匣的再生產，高院在專利權未耗盡類型區分的基礎上，認定被控訴人行為該當第2類型，專利權未耗盡，作出侵害專利權的結論。

地院與高院判決結論不同，顯示在回收專利製品，替換耗材的事件上，除了與當事人的訴訟策略有關外，法院對專利權是否耗盡的判斷準則之差異亦有影響。

3. 用後拋棄照相機事件與高等法院判決之比較

關於耗盡成立要件的有無，過去曾在用後拋棄事件（東京地裁平成8（ワ）16782）中爭執。此一事件，對於被告裝填替換底片之行為，不認許耗盡，而認許專利權人行使權利。

關於不認許耗盡之成立一點，本事件與用後拋棄照相機事件相同。但是其根據以及適用範圍，兩者完全不同。

本事件如上所述，高等法院認定被控訴人行為不該當第1類型，而該當第2類型。另一方面，在用後拋棄照相機事件，地方法院判示「在專利製品效用結束的場合，對於其後的專利製品否定耗盡之成立」，再者，如判示「原告製品……消費者……送到沖印店，於沖印店中將照相完畢的底片取出之時點，社會通念上其效用應可說結束。」所瞭解的，被告的裝填替換底片之行為，判斷為該當本事件的第1類型。

亦即，本事件係根據第2類型該當性否定耗盡之成立，在用後拋棄照相機事件，係根據第1類型該當性否定耗盡之成立。此為非常重要的差異點，理由如下。

在本事件，因否定第1類型之該當性，故被控訴人再充填墨水之行為，原則上認許，其行為限於該當構成專利發明的本質部分的部材之加工或替換之場合，始否定耗盡，認定專利權侵害。因此，顯示依據專利發明之內容，或被控訴人的實施態樣，墨水再充填行為，也有不侵害專利權之情況。

另一方面，在用後拋棄照相機事件，由於肯定第1類型之該當性，故禁止被告裝填替換底片。因此，只要被告藉進行底片的裝填替換讓效用結束的專利製品復活，被告的裝填替換底片之行爲，恆常否定耗盡之成立，肯定專利權侵害，而與專利發明之內容或被告的實施態樣無關。（在此，不考慮其他抗辯）。例如將專利發明的本質部分考慮爲與底片無關的鏡頭保持構造之情況。在此一場合，被告的裝填替換底片之行爲，雖不涉及任何專利發明的本質部分，但因讓效用結束的專利製品復活，仍會侵害專利權。

4. 疑問點

在此換個角度來討論。高等法院判斷，因殘留墨水乾燥而喪失的負壓發生部材間之界面功能，藉被控訴人的洗淨而恢復該功能，故被控訴人的洗淨行爲符合專利發明的本質部分之再生，但此一判斷有疑問。

在此假設對因具備特殊形狀的胎溝而產生極高的抓地力性能之輪胎授予專利權。此一輪胎的購買者，雨天在未鋪設瀝青的道路行走，因胎溝中塞入泥土而凝固，失去高的抓地力性能。此一購買者，將車開到加油站洗淨，除去泥土，恢復輪胎的抓地性。

加油站的工作人員將輪胎洗淨，清除塞入輪胎胎溝中的泥土，恢復輪胎的抓地力性能，此一行爲是否該當專利輪胎的再生產？一般認爲不該當再生產。理由是，輪胎的抓地力性能因爲胎溝中塞入泥土暫時喪失，其抓地力之性能仍殘存於輪胎內，只要清除塞入胎溝中的泥土，更容易恢復。於這樣的案例中，要說加油站的工作人員之洗淨行爲侵害專利權，讓人無法接受。

另一方面，輪胎的購買者，在長距離行駛後，因輪胎磨耗，胎溝消失，輪胎的抓地力性能低下，此一購買者，到輪胎翻修店，整修輪胎雕出新的胎溝，恢復輪胎的抓地力性能。在此一場合，說翻修店的工作人員，由於在輪胎上形成新的胎溝，其行爲侵害專利權，可以接受。

加油站之例與翻修店之例，明顯不同。在前者，輪胎中殘留胎溝，其功能不過是因塞入泥土而暫時受損。在後者，輪胎中已不殘存胎溝，其功能完全喪失。

在此從恢復輪胎胎溝的功能之觀點，如本事件那樣來討論回收業者回收使用完畢的輪胎，予以再販賣的情況。回收業者若僅將輪胎表面的泥土清洗，恢復胎溝的

功能，對應加油站之例。倘若回收業者在輪胎表面形成新的胎溝，則對應翻修店之例。

於本事件中，被控訴人之洗淨行為似較接近加油站之例，法院應檢討被控訴人之行為究係類似清洗胎溝中塞入的泥土之行為，或是類似雕出新的胎溝之行為，而作出適當之結論。

（以下見本季刊第十一期）