

特許製品のアフターサービスに関して 生じる論点の整理



辻本法律特許事務所 所長
弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士 辻本 希世士

第1 問題の所在

特許権の効力が及ぶ実施行為は、物の発明であれば、生産、使用、譲渡等、輸出、輸入及び譲渡等の申出であるから(特許法2条3項1号)、特許製品を修理ないしメンテナンスする行為は、原則として特許権者からの許諾等がなくても業として行うことが可能である。

もっとも、特許製品の修理やメンテナンスが交換部品の譲渡等を伴う場合、いわゆる間接侵害(物の発明であれば、特許法101条1、2号)の成否が問題になり得る。また、「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」とされている(インクタンク事件¹)。したがって、特許製品の修理やメンテナンスが特許製品の新たな製造であると評価される場合には特許権の効力が及び、特許権者の許諾等がなければ業として行うことができないことになる。

このように、特許権侵害の成否は、被疑侵害品自身の特許発明にかかる構成要件該当性や特許発明自身の有効性だけでなく、アフターサービスとしてなされる修理やメンテナンスについても問題になる。本稿では、特許製品の修理やメンテナンスとしてなされる行為につき問題となった裁判例をモデルケースにしつつ、考察を加えることにより、特許製品のアフターサービスに関連して生じる論点を整理する。

第2 モデルケースを踏まえた検討

1 モデルケースの紹介

本稿のテーマを検討する上では、生海苔異物分離除去装置事件(以下、「モデルケース」という)²が参考になる。モデルケースで問題となった行為は、以下のとおりである(以下、「行為

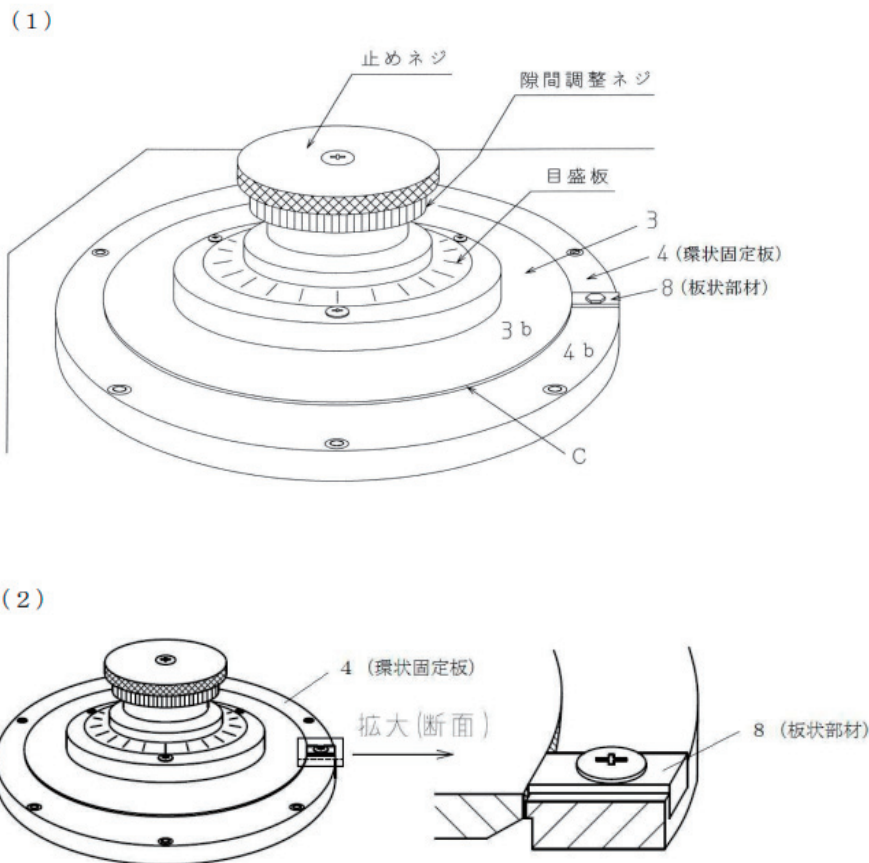
1 最判平成19年11月8日(平18年(受)第826号・民集61卷8号2989頁)

2 知財高判平成27年11月12日(平成27年(ネ)第10048号、平成27年(ネ)第10088号・判タ1424号136頁)

A」などという。)

- A 被疑侵害品の製造販売行為
- B 被疑侵害品の部品である「固定リング」の製造販売等
- C 被疑侵害品の部品である「板状部材」の製造販売等
- D 被疑侵害品に対して、その部品である「固定リング」を取り付ける行為
- E 被疑侵害品に対して、その部品である「板状部材」を取り付ける行為
- F 被疑侵害品に対して行う、①点検、②整備、③部品の交換、④修理（D、Eを除く）

ここで、「固定リング」とは以下の図面（1）及び（2）記載の4（環状固定板）であり、「板状部材」とは以下の図面（1）及び（2）記載の8（板状部材）である。



第1審も第2審も、被疑侵害品につき特許権侵害を肯定し、固定リングも板状部材も、被疑侵害品の「生産にのみ用いる物」とあるとの判断に基づき、行為Aについては直接侵害、行為B及び行為Cについては間接侵害が成立するとした。また、行為D及び行為Eにつき、第1審は、行為Dは特許法2条3項1号所定の「生産」に該当せず、行為Eは「生産」に該当すると判示したのに対し、第2審は、行為Dも行為Eも、「生産」に該当すると判示した。そして、行為Fについては、第1審も第2審も、「生産」に該当せず、その他の差止請求等もできないと判示した。

以上の結論をまとめると、以下のとおりである。

	第1審	第2審
行為A	直接侵害成立し、違法	直接侵害成立し、違法
行為B	間接侵害成立し、違法	間接侵害成立し、違法
行為C	間接侵害成立し、違法	間接侵害成立し、違法
行為D	「生産」に該当せず、違法でない	「生産」に該当し、違法
行為E	「生産」に該当し、違法	「生産」に該当し、違法
行為F	「生産」に該当せず、その他の差止請求もできないから、違法でない	「生産」に該当せず、その他の差止請求もできないから、違法でない

行為Aは、被疑侵害品の製造販売行為そのものであるから、そもそもアフターサービスにかかる行為ではなく、被疑侵害品が侵害品であると評価されるならば、当然違法となる。行為B及び行為Cは、アフターサービスとしてかかる部品の販売等がなされることはあり得るところ、部品の性質によって間接侵害との関連が問題になることが、モデルケースから示唆される。そして、行為D及び行為Eは、アフターサービスとしてなされる部品の修理や交換等であるところ、修理や交換等の内容によって、新たな「生産」として違法となる場合があり得ることが、モデルケースから示唆される。さらに、行為Fも、アフターサービスとしてなされる点検等であるが、間接侵害品の販売等でなく、新たな「生産」とも評価されない以上、特段の事情がない限り違法とはならないことが、モデルケースから示唆される。

2 間接侵害について

上記1のとおり、行為B及び行為Cのような部品の販売等は、間接侵害との関係が問題になるところ、間接侵害については特許法101条に規定があり、モデルケースのような物の発明の場合には1号ないし2号の該当性が問題となる。モデルケースでは、第1審も第2審も、固定リング及び板状部材の双方ともに、侵害品の「生産にのみ用いる物」（いわゆる専用品）であると判示したことから、行為B及び行為Cの双方ともに、同1号所定の間接侵害が成立するとの結論になった。また、モデルケースにおいては同1号所定の間接侵害が成立したこともあって争点にはならなかったが、特許発明の課題の解決に不可欠な部品の販売等については、これがいわゆる専用品でない場合でも、同2号所定の要件に該当すれば間接侵害が成立する可能性がある。

モデルケースのように、特許発明の侵害品に対して部品が販売等された場合については、以上のとおりであるが、特許製品の実施が侵害行為を構成しない場合には、別の検討が必要となる。かかる場合でも間接侵害が成立するかについては、いわゆる独立説と従属説という整理で論じられることが多く、独立説の考え方を推し進めれば、直接の実施行為が侵害に該当してもしなくても間接侵害は成立することとなり、従属説の考え方を推し進めれば、直接の実施行為が侵害に該当しない以上、間接侵害は成立しないことになる。例えば、以下のような類型で問題となる³。

3 中山信弘・小泉直樹編「新・注解 特許法第2版 [中巻]」1719～1723頁（渡辺光）・青林書院

＜直接行為者が個人的家庭的実施をする場合＞

特許権の効力は、業として発明を実施する行為に及ぶが（特許法68条）、逆にいうと、個人的家庭的に実施する行為には及ばず、侵害は成立しない。すると、直接の実施行為が業としてなされない場合には、かかる実施行為者に対する部品の販売等は、仮に当該部品が特許製品の生産にのみ用いる物等であるとしても、間接侵害が成立しないのではないかが問題となる。この点、裁判例は、間接侵害の成立を認める傾向にあるとされており⁴、かかる裁判例の傾向に従えば、直接の実施行為が個人的家庭的実施であっても、違法と評価される可能性が高い。

＜直接行為者が試験研究のために実施する場合＞

試験又は研究のためにする発明の実施には、特許権の効力は及ばず（特許法69条1項）、侵害は成立しない。すると、直接の実施行為が試験又は研究のためである場合には、かかる実施行為者に対する部品の販売等は、仮に当該部品が特許製品の生産にのみ用いる物等であるとしても、間接侵害が成立しないのではないかが問題となる。この点が直接問題になった裁判例は現在のところ不見当であり、実務においていずれに評価されるかは、必ずしも明らかではない。私見としては、試験や研究活動としての特許発明の実施は特許法が認めた行為であるため、そのための部品の販売等を違法と評価する必要はないと考える。

＜直接行為者が実施権者である場合＞

直接行為者が実施権者の場合、直接の実施行為は適法である。すると、実施権者に対する部品の販売等は、仮に当該部品が特許製品の生産にのみ用いる物等であるとしても、間接侵害が成立しないのではないかが問題となる。この点が直接問題になった裁判例は現在のところ不見当であり、実務においていずれに評価されるかは、必ずしも明らかではない。私見としては、実施権の範囲に含まれるか否かで決まると考える。例えば、実施契約において部品の調達可否につき明記されていれば、原則として契約条項に従い、かかる明記がない場合は、下請による製造の場合と同様に検討することになると考える⁵。

＜直接行為が外国で行われる場合＞

日本の特許権の効力は日本国内の限りで及び、外国での実施行為には及ばない。すると、直接の実施行為が外国でされる場合には、かかる実施行為者に対する部品の販売等は、仮に当該部品が特許製品の生産にのみ用いる物等であるとしても、間接侵害が成立しないのではないかが問題となる。この点、裁判例は、間接侵害の成立を否定する傾向にあるとされてお

4 例えば、東京地判昭和56年2月25日（昭和50年（ワ）9647号・無体集13巻1号139頁）は、「数個の構成要件から成る特許発明に係る物が二つ以上の部品に分けて生産、譲渡され、譲渡を受けた者によって組立てられ右構成要件のすべてを具備する物が完成される場合において、部品を組立てて完成する業者が多数にのぼり、これに対して権利行使をすることが著しく困難なときや、右組立て、完成が最終の需要者によって個人的、家庭的に行われるためこれに対して権利行使をすることが許されないときなどのように、特許権の効力が著しく減殺されることがあることに鑑み、特許法第一〇一条第一号は、特許発明に係る「物の生産にのみ使用する物」を業として生産、譲渡する等の行為に限り、特許権を侵害するものとみなし（いわゆる間接侵害）、特許権の効力を拡張して本来特許権の侵害とならない行為に対してまでもその権利行使を認めたものと解される。」と判示する。なお、同裁判例の結論としては、間接侵害の成立は否定された。

5 下請による製造が実施権者による実施に含まれるかについては、拙稿「下請による製造が共有者ないし実施権者による「実施」に含まれるか」（「知財ぷりずむ2016年3月号」29～36頁）もご参照いただきたい。

り⁶、かかる裁判例の傾向に従えば、直接の実施行為が外国でなされる場合には、違法とは評価されない可能性が高い。ただし、日本国内において仮組立ての状態にまで完成させて動作確認を行った後、部品状態に戻されて輸出された場合には、日本国内における仮組立ての段階において、特許権侵害を肯定する旨の裁判例がある⁷。かかる場合には日本国内において直接の侵害行為が成立しているから、かかる仮組立てのためになされる部品の販売等は、仮に当該部品が特許製品の生産にのみ用いる物等であるとすれば、間接侵害が成立する可能性がある。

モデルケースにおいては、直接の侵害行為が存在したため、間接侵害の条文上の要件を充足するか否かによって、行為B及び行為Cのような部品の販売行為の違法性の有無を決定することができた。しかしながら、部品が特許製品の生産にのみ用いる物等であるとしても、上記のとおり、販売先によって、間接侵害の成否につき結論が変わる可能性があるため、アフターサービスとして部品の販売等を行う場合には、間接侵害の条文上の要件だけでなく、販売先に応じた検討を別途行う必要がある。

なお、特許権者や実施権者から適法に流通に置かれた特許製品については、いわゆる消尽によって特許権の効力は及ばなくなると解される。したがって、かかる特許製品のための部品は、新たに特許製品を製造するためのものではないから、「その物の生産に（のみ）用いるもの」に該当せず、これを販売しても、原則として間接侵害は成立しないと解されるであろう⁸。ただし、かかる部品を特許製品に取り付けることで、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ことと認められるときは、新たな生産行為として特許権の効力が及ぶ（インクタンク事件）。この意味において、特許権者等から適法に流通に置かれた特許製品のための部品の販売等の違法性の有無は、後記3の問題に帰着すると整理される。

3 「生産」該当性について

上記1のとおり、行為D及び行為Eのような部品の取付行為等のメンテナンスは、新たな「生産」と評価されるか否かが問題になるところ、インクタンク事件によれば、「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」か否かが基準となる。この点、インクタンク事件は、より具体的に「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」と判示する。

モデルケースにおいては、第1審も第2審も、環状隙間の目詰まりを防止するという点に特許発明の課題ないし作用効果を認め、この点を踏まえて「共回りを防止する防止手段」という発明特定事項に着目した。そして、第1審も第2審も、板状部材については、当該発明特定事項を具現化する部品であると評価したことから、これを取り付ける行為である行為Eは、新たな「生産」に該当すると判断したと解される。「特許製品」との同一性や「特許製品」の新たな製造が基準

6 大阪地判平成12年10月24日（平成8年（ワ）12109号・判タ1081号241頁）等

7 大阪地判平成24年3月22日（平成21年（ワ）第15096号・裁判所ウェブサイト）

8 東京地判平成23年12月26日（平成21年（ワ）第44391号、平成23年（ワ）第19340号・裁判所ウェブサイト）

となり、製品の機能や交換された部品の技術的意義が考慮要素に含まれることからすれば、私見としても、特許発明の課題を解決できなくなった場合や、特許発明によって奏される作用効果が喪失した場合に、特許製品との同一性が失われたと評価し、再度、特許発明の課題を解決し、また、特許発明によって奏される作用効果を復活させた場合に、新たな特許製品を製造したと評価することには、一定の合理的があると解する⁹。

ところで、モデルケースにおいては、被疑侵害品の部品のうち固定リングについては第1審と第2審で評価が分かれたため、これを取り付ける行為である行為Dの違法性につき結論が分かれた。第1審は、「共回りを防止する防止手段」という発明特定事項を具現化する部品は板状部材のみであると評価したのに対し、第2審は、当該発明特定事項は、板状部材が固定リングに形成された凹部に嵌め込むように取り付けられて固定されることにより形成されるとして、固定リングも当該発明特定事項を具現化する部品であると評価したと解される。参考に、第1審と第2審の行為Dに対する判示事項の一部を、以下に紹介する。

第1審（否定）	第2審（肯定）
<p>本件固定リングが摩耗したとしても、本件固定リング自体は「共回りを防止する防止手段」ではなく、また、本件固定リングの摩耗によって、例えば環状隙間の間隔が広がり、生海苔異物分離除去装置である被告装置の異物分離除去の機能に支障が出るとしても（この場合は、クリアランスの目詰まりが起こりにくくなり、目詰まり防止の必要性は低くなると考えられる。）、そのことは、クリアランスの目詰まりをなくして共回りの発生を防ぐという、本件各発明の「共回り防止装置」が果たす機能とは無関係であるというべきである。そうすると、本件固定リングが摩耗したにすぎない被告装置について、その固定リングを交換し、新たな固定リングを取り付けたとしても、それによって、被告装置が既に備えている「共回り防止装置」と同一性を欠く、新たな「共回り防止装置」が製造されたということはできない・・・。</p>	<p>被告装置における「共回りを防止する防止手段」(構成要件A3)は、「表面側の突出部」、「側面側の突出部」であり、これは、本件板状部材が本件固定リングに形成された凹部に嵌め込むように取り付けられて固定されることにより、形成されるものであるから、本件板状部材のみが、単独で「共回りを防止する防止手段」に該当するわけではない。</p> <p>被告装置においては、・・・本件板状部材が、本件固定リングの表面に形成された凹部に嵌め込むようにして取り付けられ、固定されることにより、「表面側の突出部」、「側面側の突出部」を形成するものであるから、被告装置において本件固定リングを交換する行為も、特許法2条3項1号の「生産」に該当する・・・。</p>

同様の論理に基づき検討を進めても、最終結論において判断が分かれ得るということは、個々の事案に対する評価の困難さを物語っているが、アフターサービスとして特許製品の部品の修理や交換等を行う場合には、インクタンク事件が挙げる種々の要素を吟味し、新たな「生産」に該当しないと考えられる範囲で行う必要があることは間違いない。

9 ただし、インクタンク事件が挙げる種々の要素からすれば、製品自体の一般的な耐用年数を超過したような場合には、特許発明の課題や作用効果には必ずしも直結しない部品の交換等であっても、新たな「生産」に該当すると評価されることはあり得ると思われる。

4 その他のメンテナンス行為について

アフターサービスとしては種々の行為が考えられ、モデルケースにおいても、行為Fのような被疑侵害品に対する点検や整備を含めた幅広いメンテナンス行為が差止請求の対象とされた。行為Fは間接侵害品の販売等でなく、特許権者も行為Fが特許製品の新たな「生産」に該当するとは主張しなかった模様であるが、第2審において、「その他の侵害の予防に必要な行為」（特許法100条2項）として差止めを請求できないか、という観点から検討が加えられた¹⁰。

この点に関する第2審の判示事項は、以下のとおりである。

特許法100条2項が、特許権者が差止請求権を行使するに際し請求することができる侵害の予防に必要な行為として、侵害の行為を組成した物の廃棄と侵害の行為に供した設備の除却を例示しているところからすれば、同項にいう「侵害の予防に必要な行為」とは、特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様及び特許権者が行為する差止請求権の具体的内容等に照らし、差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ、それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要するものと解される（最高裁平成10年（オ）第604号同11年7月16日第二小法廷判決・民集53巻6号957頁）。

本件各発明は、クリアランスを利用した回転板方式の生海苔異物分離除去装置の発明ではなく、その発明を先行技術として、そこに「共回りを防止する防止手段」を設けた「共回り防止装置」を具備することによって、先行技術が有する「共回り」の課題を解決することとした発明である。したがって、被告装置に対して、点検、整備、部品の交換、修理を行うこと（ただし、本件固定リング又は本件板状部材の交換は除く。）により、本件固定リングと回転円板とで形成された環状隙間による異物分離除去機能が維持、発揮されることは、先行技術による効果であって、本件各発明の実施により奏する効果であるとはいえない。

本件メンテナンス行為1（本件固定リング又は本件板状部材の交換）に先立って、被告装置に対する、点検、整備、部品の交換、修理が行われるのが通常であったとしても、本件各発明の上記内容に照らせば、本件固定リング又は本件板状部材の交換の差止請求権の行使を実効あらしめるために、本件固定リング又は本件板状部材の製造、販売及び交換の差止めに加え、異物分離除去機能の維持、発揮のために行われる行為（被告装置に対する、点検、整備、部品の交換、修理）をおよそ差し止めるというのは、差止請求権の実現のために必要な範囲を超える過大な請求であって許されないというべきである。

このように、第2審は、最高裁が示した規範に基づき検討を加えたが、その際、被疑侵害品に対して行われるメンテナンス行為は、行為D及び行為Eを除き、先行技術による作用効果に関連するものにとどまり、特許発明にかかる課題を解決するための行為ではないことを重視し、行為Fに対する差止請求は、必要な範囲を超える過大な請求であると判示したと解される。

上記判示事項からは、間接侵害にも新たな「生産」行為にも該当しないアフターサービスにかかる行為は、先行技術の課題ないし作用効果に関わるものであれば、差止請求の対象にはならな

¹⁰ 第1審では、侵害予防請求（特許法100条1項）の観点から論じられたが、行為Fが侵害行為でない以上、その予防を請求することもできないのは、ある意味当然である。また、最終ユーザーによる使用が特許権侵害を構成する可能性はあるが、当該侵害行為は最終ユーザーによるものであるから、最終ユーザー以外の者に対してかかる予防請求を行うことはできないと解される。この点、第2審では、行為Fは最終ユーザーによる特許権侵害の幫助ではないかとの観点からの検討も加えられたが、幫助行為に対する差止請求を認める規定の不存在を理由に、これを否定した。

いと評価される可能性が高いことが示唆される。

第3 まとめ

1 結論の整理

モデルケースを念頭に検討した範囲において、特許製品のアフターサービスに関連する行為につき、現時点での裁判例の状況等を踏まえて整理すると、概ね以下のとおりとなる。

<部品の販売等>

間接侵害品に該当する場合には、違法となる。ただし、販売先によっては、違法とならない場合もあり得る。

<部品の修理や交換等>

インクタンク事件が示す各種要素に照らし、特許製品を新たに製造すると評価される場合には、違法となる。

<上記いずれでも違法とは評価されないメンテナンス行為>

先行技術の課題ないし作用効果に関わる行為であれば、差止めの対象にならないと評価される可能性が高い。

特許権の効力は、業としてなされる特許発明の実施を限度として及ぶとされる（特許法68条）、実施の意味も明確に定義される（同2条3項）。また、特許発明の適正な保護の観点から、特許権に対する直接の侵害行為ではない行為が侵害とみなされたり（同101条）、差止めの対象とされたりすることはあるが（同100条）、いずれにしても、特許製品に関連するありとあらゆる行為につき、すべて特許権者に独占権が付与されるものではない。換言すれば、特許製品につきなされる行為であっても、上記範囲外のものはずしも違法であるとは評価されないが、特許製品のアフターサービスにかかる行為は、特許権の効力が及ぶ範囲の限界付近に位置するため、個々の行為の違法性の有無は、慎重な検討を踏まえた微妙な判断が要求される。このため、本稿での整理が、かかる検討と判断の一助になれば幸いである。

2 付言事項

上記1のとおり、本テーマは特許権の効力の限界を検討する意味があるが、各論点を検討する中で、特許発明の課題や作用効果が重要な要素となり得ることに、改めて気付いた。間接侵害（特許法101条）については、2号が適用される要件のひとつとして「課題の解決に不可欠なもの」であることが挙げられ、「生産」該当性（インクタンク事件）や「その他の侵害の予防に必要な行為」（特許法100条2項）についても、モデルケースにおいて特許発明の課題や作用効果に基づく検討が進められている。特許発明の課題や作用効果は、特許発明の技術的範囲や有効性を検討する上で極めて重要であるが、本テーマのような特許権の効力の限界を画する上でも重要な要素になり得ることは、筆者にとって新しい気付きであった。

ところで、特許権者としては、特許権の効力を極限まで拡大させたいであろうが、必ずしもそのようにできない場合もある。例えば、特許権者である原告が製造販売するプリンタに対応する原告製のトナーカートリッジ製品から電子部品を取り外し、被告らの製造にかかる電子部品と交換した上で、トナーを再充填するなどして、トナーカートリッジ製品の再生品を販売したという事案につき、以下のように判示する裁判例¹¹がある。

本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の程度が低いこと、同措置は使用済みの製品の自由な流通や利用等を制限するものであることなどの点も併せて考慮すると、本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは、特許法の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用（民法1条3項）に当たる・・・。

アフターサービス等の業者において、インクタンク事件によれば特許製品の新たな「生産」に該当すると評価される行為に及ばない限り、適法に流通に置かれた特許権者の製品に対するアフターサービスができないようにする特許権者の行為は、本来特許権者でなくても自由になし得る行為を制限する結果となるから、権利の濫用として認められない可能性があるということであろう。特許権の効力の範囲は、産業の発達の観点から特許法が政策的に定める側面もあるため、特許権者の意思のみによって拡大できない場合もあることにも、気付かされた。

以 上

11 東京地判令和2年7月22日（平成29年（ワ）40337号・裁判所ウェブサイト）