

# 部品の交換による特許権侵害

客員弁護士 大瀬戸 豪志

## 1 特許製品の部品の交換

特許製品の部品の交換が特許権の侵害に当たるかどうかは、古くて新しい問題である。とくに、その部品が消耗品である場合が問題になる。

この点については、先ず、特許権者又は特許権者から許諾を受けた者(以下「特許権者等」という。)が譲渡(販売)した特許製品の部品の交換が問題になる。結論から言えば、原則として自由に交換できる。特許権者等が譲渡した特許製品については、いわゆる消尽理論によりその特許製品について特許権者等は重ねて特許権を行使することができない。その理由は、特許製品について譲渡を行う都度、特許権者等の許諾を要するという事になれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられることになり(取引の安全)、他方、特許権者等は、特許製品を自ら譲渡する際に特許製品として譲渡代金を取得したり、実施料を取得することにより、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているものといえることができるのであるから、特許権者等が譲渡した特許製品について、二重に利得を得ることを認める必要性は存在しない(二重利得の防止)というところにある(最判平成9年7月1日(BBS事件))。このように、特許権者等が譲渡した特許製品そのものについて特許権を行使することができないから、その結果として、その特許製品の通常の使用により無くなったり、摩耗した部品(消耗品)を交換する行為に対しても特許権侵害を主張することはできない。

しかし、この原則には例外がある。最判平成19年11月8日(インクタンク事件)は、その例外として次のように判示している。

「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、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いうべきである。そして、上記にいう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。」

これによれば、特許権者等によって譲渡された特許製品の部品(消耗品)の交換についても、その交換によって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、特許権の侵害になる。

## 2 特許権侵害品の部品の交換

次に、特許権者等の許諾を得ずに譲渡(販売)された特許権侵害品の部品の交換が問題になる。特許権の侵害行為(直接侵害)は、特許製品の業としての生産、使用、譲渡等、輸出、輸入、譲渡等の申出に限られているので(特許法2条1項1号)、部品を交換する行為は、たとえそれが特許権侵害品の部品の交換であっても特許権侵害にはならない。また、当該部品が、特許法101条1号の特許製品の生産にのみ用いる物(専用品)や同条2号の特許発明の課題の解決に不可欠なもの(不可欠品)に該当する場合には、その部品の業としての生産、譲渡、輸入、譲渡等の申出は特許権侵害とみなされるが(同条柱書、間接侵害)、その部品の交換は間接侵害にはならない。このように、特許権侵害品の部品の交換は、直接侵害にも間接侵害にもならないというのが、特許法上の原則であるが、最近、これに対しても一定の条件のもとに特許権侵害(直接侵害)になるという判決が現れた。知的財産高判平成27年11月12日(生海苔の共回り防止装置事件)がそれである。

この判決の事案は、「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」の発明(本件発明)について特許権(本件特許権)を有する一審原告が、「生海苔異物除去機」(被告装置)の製造販売等をする一審被告に対し、被告装置は本件発明の技術的範囲に属し、被告装置の部品(後記「本件固定リング及び本件板状部材」)は特許法101条1号の間接実施品(被告装置の「生産にのみ用いる物」)に当たるから、一審被告が被告装

置及び被告装置の部品を製造販売等する行為は、本件特許権を侵害する行為であり、さらに、一審被告が被告装置に対して被告装置の部品を取り付ける行為(本件メンテナンス行為1)及び点検、整備、部品の交換(ただし、本件メンテナンス行為1を除く)、修理(本件メンテナンス行為2)を行う行為も本件特許権を侵害する行為であると主張して、被告装置及び被告装置の部品の製造販売等並びに本件メンテナンス行為1、2の差止め及び損害賠償等を求めた事案である。

一審判決(東京地判平成27年3月18日)は、被告装置及び被告装置の部品に対する原告の差止請求及び損害賠償請求等の一部認容し、さらに、本件メンテナンス行為1についても被告装置の部品の一部(本件板状部材)を取り付ける行為の差止めを認容したが、本件メンテナンス行為2については原告の請求を棄却した。本件判決も、原告の差止請求及び損害賠償請求の一部認容し、本件メンテナンス行為2の請求を棄却したのは一審判決と同様であるが、本件メンテナンス行為1については、被告装置の部品の全部(本件固定リング及び本件板状部材)又はその一部を取り付ける行為の差止請求を認めた。この点に関する本件判決の理由は下記のとおりである(下線は本稿の筆者が付した)。

「本件メンテナンス行為1に係る差止請求には、実質的には、被告装置の本件固定リング又は本件板状部材について、新しい本件固定リング又は本件板状部材に交換する行為の差止請求が含まれているものと解することができる。

イ 製品について加工や部材の交換をする行為であっても、当該製品の属性、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、その行為によって特許製品を新たに作り出すものと認められるときは、特許製品の『生産』(特許法2条3項1号)として、侵害行為に当たると解するのが相当である。

本件各発明は、・・・生海苔混合液槽の選別ケーシングの円周面と回転板の円周面との間に設けられた僅かなクリアランスを利用して、生海苔・海水混合液から異物を分離除去する回転板方式の生海苔異物分離除去装置において、クリアランスの目詰まりが発生する状況が生じ、回転板の停止又は作業の停止を招いて、結果的に異物分離作業の能率低下等を招いてしまうとの課題を解決するために、突起・板体の突起物を選別ケーシングの円周端面に設け(本件発明1)、回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設け(本件発明3)、あ

るいは、クリアランスに設けること(本件発明4)によって、共回りの発生をなくし、クリアランスの目詰まりの発生を防ぐというものである。

そして、被告装置においては、・・・厚さ数mm、長方形の板状である板状部材8(本件板状部材)が、環状固定板4(本件固定リング)の表面4bの一部に形成された凹部に嵌め込むようにして取り付けられ、ボルトで固定されており、板状部材8の表面部分が環状固定板4の表面4bよりも僅かに突出することにより、『表面側の突出部』を形成し、板状部材8の側面部分が環状固定板4の内周側部分(内周端面)4aよりも僅かに突出することにより、環状固定板4と回転円板3とで形成された環状隙間C内に「側面側の突出部」を形成するものであって・・・、この構成を備えることにより、環状固定板4の内周側面部(内周端面)4aと回転円板3の側面部(端面)3aとで形成された環状隙間Cに目詰まりが生じることを防止することができるものであると認められ、被告装置の上記構成・・・が、本件各発明の構成要件C『生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置』に該当する。

上記のとおり、本件板状部材は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、本件各発明の『共回りを防止する防止手段』(構成要件A3)に該当する『表面側の突出部』、『側面側の突出部』を形成するものであるが、本件固定リング及び本件板状部材は、被告装置の使用(回転円板の回転)に伴って摩耗するから、このような摩耗によって上記突出部を失い、共回り、目詰まり防止の効果を喪失した被告装置は、本件各発明の『共回りを防止する防止手段』を欠き、もはや『共回り防止装置』には該当しない。

そうすると、『表面側の突出部』、『側面側の突出部』を失った被告装置について、新しい本件固定リング及び本件板状部材の両方、あるいは、いずれか一方を交換することにより、新たに『表面側の突出部』、『側面側の突出部』を設ける行為は、本件各発明の『共回りを防止する防止手段』を備えた『共回り防止装置』を新たに作り出す行為というべきであり、特許法2条3項1号の『生産』に該当する。」

「エ 上記イのとおり、一審原告は、被告装置において、本件固定リング又は本件板状部材を、新しい本件固定リング又は本件板状部材に交換する行為の差止めを求めることができる。」

要するに、この判決は、特許権侵害品(被告装置)の

うち摩耗によって効用を失った部品(「表面側の突出部」、「側面側の突出部」)を新しい部品に交換することは、当該特許権侵害品(「共回りを防止する防止手段」を備えた「共回り防止装置」)を新たに作り出す行為といえるから、「生産」行為に該当し、特許権侵害になるというのである。この判断の根底には、本件発明の技術的範囲に属する被告装置の環状隙間Cに目詰まりが生じることを防止するための部品(「表面側の突出部」、「側面側の突出部」)の交換は、単に摩耗した消耗品を交換したというにとどまらず、クリアランスの目詰まりの発生を防ぐための共回り防止手段として選別ケーシングの円周端面、回転板及び/又は選別ケーシングの円周面あるいはクリアランスに突起・板体の突起物を設けるという本件発明の本質的部分に係る構成を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであるということができ、本件発明の実質的な価値を再び実現し、クリアランスの目詰まりの発生防止という本件発明の作用効果を新たに発揮させるものであるとの考慮が働いているように思われる(前掲インクタンク事件最判参照)。

### 3 今後の問題

上にみた生海苔の共回り防止装置事件の知財高判の事案は、特許権侵害品(被告装置)を製造・販売した特許権侵害者自身が、海苔の製造業者(ユーザー)が使用している当該特許権侵害品(被告装置)の部品の交換をしていたというものである。その限りでは、この判決の内容に異論はないかもしれない。

しかし、この判決の考え方によれば、部品の交換によって特許権侵害品を新たに作り出すものと認められる限り、それを自ら製造することのないリース業者がリース物件(特許権侵害品)のメンテナンスとしてその部品を交換するような場合はもとより、特許権侵害品を使用しているに過ぎないユーザーが自らその部品の交換を行っているような場合まで、特許権侵害品の生産として、侵害行為に当たることになるであろう。特許権侵害品を自ら製造することのないリース業者やその使用者が、部品を交換するだけで特許権侵害品の生産として特許権侵害の責めを負うことになるという結論には違和感がある(判旨が「製造」とはいわず、「新たに作り出す行為」といっているのはそのせいかもしれない)。

そればかりでなく、特許法101条の専用品(同条1号)や不可欠品(同条2号)に該当しない部品についても、その交換行為が特許権侵害品の生産行為として特許権

侵害になるということになりかねない。しかし、そのような結果は、厳格な要件の下に特許権の直接侵害の発生を防止するための部品の生産等の行為を特許権侵害とみなす同条の立法趣旨との関係で問題なしとしない。上記の生海苔の共回り防止装置事件の知財高裁判決の判旨を容認するにしても、その適用範囲についてなんらかの歯止めが必要になるであろう。

(本稿は、平成28年8月1日に御池総合法律事務所で開催された研究会の報告を基に作成されたものである。)