

特許法における「発明の本質的部分」の概念の導入の是非について
Is the Concept of “Essential Part of Claimed Invention”
necessary for Japanese Patent Law ?

弁護士 尾崎英男

1. 問題の設定

2008年6月に開かれた工業所有権法学会のシンポジウムでは、「発明の本質的部分」についての議論がなされた。筆者は日程上参加することができなかったため、当日の議論の内容は直接聞き及んでいないが、パネリストの各氏から事前に提出されていた報告書を見ると、特許法のさまざまな問題を判断するに当たって「発明の本質的部分」という概念が有効な統一的判断基準となるという考え方と、それに批判的な考え方の間で議論がなされたようである。特許法のさまざまな問題としては、均等論、特許権の消尽、間接侵害、発明者の認定などがあげられている。筆者は、本年報に、このテーマに関して執筆をすることを求められたので、特許法のこれらの問題が、「発明の本質的部分」という概念を用いた統一的な判断基準によって判断をすることで妥当な解決が得られるものか、個々の問題ごとに検討をして見たいと思い、筆を執った所である。

2. 均等論

(1) ボールスプライン軸受事件最高裁判決

まず、わが国の特許法において「発明の本質的部分」という概念が登場したのは、いうまでもなく、ボールスプライン軸受事件最高裁判決（最(三)判平 10・2・24 民集 52 卷 1 号 113 頁）において、均等が成立するための5要件のうち第1要件として、「特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分が、特許発明の本質的部分でないこと」と規定されたことによる。上記最高裁判決の文脈で「発明の本質的部分」の意味は、「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものとして評価されるような部分をいう」とされる。

上記最高裁判決は均等に関して5要件を挙げているが、そのうち第4、第5の要件は均等の成立を妨げる所定の事由が存在しないという消極要件であるから、均等の

成立を肯定するための積極要件は第1要件のほか、置換可能性(第2要件)と置換容易性(第3要件)で、とくに置換容易性の判断基準時が、出願時ではなく、侵害行為時とされたことが、それ以前の均等の通説と異なり、重要な意味を持つものであった。それでは、均等の積極要件である第1乃至第3要件の各々の意義及びそれらの関係はどのようなものであろうか。これは、均等の判断の中で、今回問題となっている「発明の本質的部分」がどのような位置づけを与えられるべきものかということと密接な関係を有している。しかし、このことを検討する前に、そもそも均等とは何かを考えておく必要がある。

(2) 均等とは何か

特許法において均等論が重要であるのは、特許発明の技術的範囲が特許請求の範囲の記載に基づいて定められるものとされる(特許法70条1項)ことによる。すなわち、特許権の権利の及ぶ範囲は特許請求の範囲の記載によって第三者に公示された範囲でなければならないのであり、その範囲は原則として、特許請求の範囲に記載された全ての構成要件を文言上充足する技術的範囲である。特許請求の範囲に記載された構成要件の中には、当該発明にとって「本質的でない」部分も含まれていることがあるが、対象物件が「本質的でない」部分において特許発明と異なっているだけでも、その対象物件は当該特許発明の技術的範囲に属しないと判断されるのが原則である。ところが、事案によっては、その原則に従って侵害の成否の結論を出したのでは正義にかなった解決がなされたとはいえない場合がある。前記最高裁判決が言及しているように、特許を取得する時点で、将来の侵害者の侵害態様を全て予測した完璧な特許請求の範囲の記載文言を作成することは無理である。特許の文言上の権利範囲をかいくぐりながら、実質的には特許発明の技術思想を実施している場合があり、その中でも、上記の特許請求の範囲による権利範囲の公示の原則に照らしても、なおそのような行為を許容することが特許法の正義に合致しないときには、均等論により侵害を認定することが必要になるのである。

それでは、均等とは何かということになると、同義反復ではあるが、特許請求の範囲に記載された発明と実質的に同じ技術であるといえる。特許請求の範囲の記載という形式に対し、実質を保護するのが均等論である。しかし、その場合においても、特許請求の範囲の記載から離れないことが、上記の原則との整合性を保つ上で必要である。均等論について150年の歴史を有するアメリカでは、1950年の Gravor Tank 事件連邦最高裁判決以降、均等の定式化として、「function, way, result の実質的同一」という判断基準が実務で採用されていた。すなわち、均等物とは特許発明と実質的に同一の機能(function)を、実質的に同一の態様(way)でおこない、同一の効果(result)を得ることができるものである。これは、「実質的に同じ」ということを言い換えた表現である。しかし、1987年の Pennwalt 事件 CAFC 大法廷判決で、均等論においてもクレー

ムの記載の重要性(all element rule)が再認識され、同判決では、侵害が成立するためには、被告製品にクレームの全要件またはその実質的な等価要素(substantial equivalent)が存在しなければならないと判示している。また、1997年のWarner-Jenkinson 事件の連邦最高裁判決では、均等の判断テストとして適切なのは、”Does the accused product or process contain elements identical or equivalent to each claimed elements of the patented invention?”のテストであると判示している。要するに、アメリカでは、侵害が成立するためには、クレームの全構成要件について同一な構成が対象物件に存在するか(この場合が文言侵害)、または全構成要件中に文言上同一でない構成要件がある場合はこれと等価な構成が対象物件に存在していること(この場合が均等による侵害)が必要である。つまり、均等は「実質的に同じ」という判断だけではなく、クレームの全ての構成要件によって規定された発明と実質的に同じであることが求められている。全ての構成要件が重要であるということは、必ずしも均等を否定するものではない。特許請求の範囲に記載された全構成要件によって規定される特許発明と実質的に同一の技術が均等である。

筆者がここでアメリカの判例に言及するのは、アメリカの特許法の判例の我が国の特許法実務に対する影響力もさることながら、これらの判例がクレームによる権利範囲の公示の原則の下で、均等論の法律的枠組みをわかりやすく提示しているからである。個々の事案において均等が成り立つか否かは、この法律的枠組みの下で、事案毎にその事実関係に即して判断をするほかはない。その判断は事実認定権者(アメリカでは陪審員又は裁判官)に委ねられる。

(3) ボールスプライン軸受事件最高裁判決の均等の第1乃至第3要件

わが国の最高裁判所が前記ボールスプライン軸受事件判決で示した均等の積極3要件である第1乃至第3要件のうち、第1要件は「課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分」の同一性、いかえれば課題の解決原理の同一性の判断であり、第2要件は、置換可能性すなわち作用効果、機能の同一性の判断であり、第3要件は、侵害行為時を判断基準時とする置換容易性である、と一般に理解されている。しかし、これはわかりにくい(前述のアメリカの判例の論旨に比べると、わかりにくい)。なぜ、第1乃至第3要件が肯定されると均等が認められるのかがわかりにくいのである。前記ボールスプライン軸受事件判決は、それ以前に我が国において均等の通説といわれていた、均等が認められるための要件は置換可能性と置換容易性(出願時を判断基準時とする)であるとの考え方を前提とし、これを修正したものである。したがって、ボールスプライン軸受事件判決を理解するためには、それ以前の通説であった「均等＝置換可能性＋置換容易性」がどのように修正されたのかを考えなければならないのである(最高裁判決にはそのようなことが一切説明されておらず、いきなり結論が述べられているところに、わかりにくさの原因の1つがある)。

我が国において以前均等の通説であった「均等＝置換可能性＋置換容易性」は、もともとドイツの特許法において「狭義の均等」が「均等＝置換可能性＋置換容易性」と定式化されていたのを、わが国に持ち込んだものであった。ここで、置換容易性の判断基準時は出願時とされており、要するに、特許出願明細書には明記されていない技術事項でも、同明細書を見た出願当時の当業者がそこから容易に想起できる範囲の置換事項は権利範囲に含めるというのが、ドイツの「狭義の均等」のイメージであったと理解される。このような「狭義の均等」は現在我々が議論する均等と同じではなく、狭い範囲の概念であるが、その意味するところは十分理解できる概念である。このような「均等＝置換可能性＋置換容易性」の均等論に対して、上記最高裁判決以前の我が国の裁判所は、「出願時に置換容易であったのであれば出願人はそれを明細書に記載できたはずであるから、明細書に記載されていない事項は置換容易でなかった」との(あまり根拠があるとはいえない)理屈で、明細書に記載されていない技術事項についての均等の主張を、置換容易性が認められないとしてことごとく退けたのであった。

ボールスプライン軸受事件最高裁判決は、置換容易性の判断基準時を出願時ではなく、侵害行為時とした。これによって、上記のようなそれまでの裁判所のとってきた理屈を排除したほか、対象物件において置換された事項が特許出願後の技術進歩を用いたものであるような場合に、従来の出願時を基準時とする考え方では均等と評価し得ないのに対し、侵害行為の時点で容易な置換であれば均等と評価されることとなった。アメリカの判例でも均等の判断基準時は侵害行為時であるとされており、我が国の均等論が国際的な調和を保つためにも、このような判例による均等論の修正は必要なものであった。

ボールスプライン軸受事件最高裁判決は、「均等＝置換可能性＋置換容易性」という従来の通説の枠組みを踏襲しながら、置換容易性の判断基準時を変更したのであるが、しかし、それによって、ドイツ法における「狭義の均等」の概念も失われたのである。ボールスプライン軸受事件最高裁判決は、それに代わる「均等」の概念を定立していないので、同判決が何を均等と考えているのかわからなくなってしまったのである。しかも、同最高裁判決が「均等＝置換可能性＋置換容易性」に第1要件を加えたので、分かりにくさを一層増すことになった。同判決が第1要件を加えた目的は、置換容易性の判断基準時を侵害行為時としたことによって均等となりうる技術事項の範囲が拡大するので、それに対する絞りかけることであつたと推測される。しかし、後で述べるように、第1の要件に関する同判決の記載はいろいろと誤解を生じる余地があり、第1要件による絞りが適切に機能するためには、第1要件に対する適切な解釈を必要とする。

私見では、この絞りは置換可能性を再定義することによって達成できると考える。従来の均等の通説では、置換可能性は特許発明と目的、作用効果、機能が同じこととされ、それ以上の限定的な定義はされていなかった。同最高裁判決以前は、均等の認定において出願時における置換容易性の要件が厳しいハードルとなって均等が否定

されていたので、置換可能性を限定的に定義する必要がなかったのである。ボールスプライン軸受事件最高裁判決は、第2要件の置換可能性に関しては、目新しいことを特に述べていない。しかし、第2要件の置換可能性を、たとえば前述のアメリカの連邦最高裁判決が述べているような、”Does the accused product or process contain elements identical or equivalent to each claimed elements of the patented invention?”のような判断テストであると定義すれば、均等の意味がわかりやすくなり、かつ、置換容易性の判断基準時を侵害行為時としても、均等判断に対する適切な絞りがかかるのである。

(4) 均等の第1要件についての解釈

ボールスプライン軸受事件最高裁判決は均等論に関する最高裁の判断を表しているものであるが、同判決が個々の事案に対して適切に適用されるためには、均等の第1要件に関する同判決の適切な解釈が必要である。

それは、第1要件に関する同判決の判示は、誤解を生みやすいという問題があるからである。まず、第1要件があたかも特許請求の範囲の記載を発明の本質的部分の構成要件と、それ以外の構成要件に区分して判断をすることを求めているかのように読めることである。たとえば、特許発明が構成要件 A, B, C, D からなっている場合、発明の本質的部分に関する構成要件は A と B で、C と D は本質的部分ではないというような分析を求めているとの誤解を生じやすい。しかし、構成要件 A, B, C, D は、個々に取り出すとそれぞれが公知であるが、A, B, C, D の新規な組み合わせによって進歩性が生み出され、その組み合わせが特許発明の本質的部分であるという発明は少なくない。すなわち、発明の本質的部分は、必ずしも特許発明を規定する全構成要件のうちの一部の構成要件だけに存在するとはいえないのである。

さらに、ボールスプライン軸受事件最高裁判決の第1要件に関する判示は、次のような2通りの誤解を招きやすい。(1) 第1の誤解は、同判決によれば、対象物件が特許発明の本質的部分において同じであれば均等が成り立つという誤解である。(2) 第2の誤解は、同判決によれば、対象物件において特許発明の本質的部分に係る構成要件が他の構成で置換されていれば均等は成り立たないという誤解である。

第1の誤解について述べれば、「均等」＝「発明の本質的部分が同一の技術」ではない。かつて、アメリカでも CAFC が設立された直後の時期に、均等の判断は発明のエッセンスにおいて同じか否かの判断である、と考えられたことがあった。しかし、前述の 1987 年の Pennwalt 事件 CAFC 大法廷判決で、均等論においてもクレームの限定を無視してはならないということが明確にされている (all element rule)。ボールスプライン軸受事件最高裁判決が、対象製品等が発明の本質的部分において特許発明と同一でありさえすれば均等であると述べたものでないことは疑いがないが、第1要件の立て方は、この点での誤解を

生みやすい。

第2の誤解はさらに生じやすいものであるが、ボールスプライン軸受事件最高裁判決が第1要件を「特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分が、特許発明の本質的部分でないこと」と規定したことから、対象物件の構成が特許請求の範囲の記載のうちの「発明の本質的部分」と評価される構成要件においてその文言と異なっていれば、その対象物件は均等とはなりえないと述べているものと誤解されやすい。しかし、そのような場合を均等の対象から排除してしまい、特許発明の非本質的部分を置換した場合にだけ均等が成り立つとすると、均等論は極めて制限された法理となってしまう。たとえば、ある特許発明が従来技術にない新しい物性を有する新規物質を発見した発明である場合に、その物質を特定する化学式は発明の本質的部分であるが、第三者が、当該特許発明の物質の化学構造を少し変えて特許請求の範囲の記載文言外としながら、特許発明と同じ物性を有する物質を製造したというケースが考えられる。最初に当該発明を行うことは非常に困難であっても、その発明を知った後に、その発明の本質的部分に対し、同じ作用効果を有する他の置換構成を考えるのは容易な場合がある。そのようなケースは均等論によって権利者を救済することが求められる典型パターンであり、ボールスプライン軸受事件最高裁判決がそのような場合を均等論による救済の対象から除外したと解する理由はない。このような問題が生起するのを防ぐために、設楽隆一判事は、同判決の第1要件の解釈について、「『特許請求の範囲に記載された構成と対象製品と異なる部分が、特許発明の本質的部分でない』との要件は、『特許請求の範囲に記載された構成と対象製品との異なる部分、すなわち両者の差異が、特許発明の本質的部分ではない』との要件と解すべきである」と述べておられる(牧野利秋判事退官記念「知的財産法と現代社会」信山社1999年所収299頁「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」303頁2-4行)。

(5) 「発明の本質的部分」を特許法の統一的判断基準とすべきか

均等の判断において、特許発明を従来技術と比較して当該発明の特有の課題解決手段が特許請求の範囲の記載のどの部分に現れているかを検討することは当然になされるべきことである。このような検討なくして、当該特許発明の技術的意味を理解し、その価値を評価することはできない。しかし、均等の判断はそれだけではなく、特許発明を規定する全構成要件の存在を考慮した判断でなければならない。前述のとおり、均等は、全構成要件によって規定されている当該特許発明について、対象物件が実質的に同じ技術思想を実施しているか否かで判断されるものである。

「発明の本質的部分」は均等の実質判断において当然検討されるものであるが、それ自体が均等を表しているものではなく、また、均等論において「発明の本質的部分」のみを強調することは「均等」＝「発明の本質的部分が同一の技術」との誤解を

招きかねないから、「発明の本質的部分」が均等の判断の基準であると強調することは適当でないといわざるを得ない。

3. 特許法101条2号, 5号の間接侵害

(1) 特許法101条2号, 5号の「課題の解決に不可欠」の要件

間接侵害は、直接侵害の発生を防止することを目的とし、直接侵害の教唆、幫助行為のうちの特別な行為態様を、民法上の不法行為とするだけでなく、特許法上の侵害行為として禁止をする制度である。平成14年特許法改正で導入された特許法101条2号, 5号の間接侵害の規定は、特許が物の発明である場合にその物の生産に用いる物(2号)、また特許が方法の発明である場合にその方法の使用に用いる物(5号)で、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」について間接侵害行為を規定している。同法改正前は間接侵害が問えるのは、「その物の生産にのみ用いる物」、「その方法の使用にのみ用いる物」、すなわち専用品だけであったが(改正後の1, 4号)、同改正で、専用品でなくても、間接侵害が問える範囲が拡大された。なお、前記1, 4号では間接侵害の成立に間接侵害者の故意を必要としないが、前記2, 5号では、間接侵害者が特許発明の認識および当該物が同特許発明の実施に用いられることの認識を有していることを必要とする。また、2, 5号では日本国内において広く一般に流通しているもの(汎用品)は除外される。

「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の意義について、特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成14年改正産業財産権法の解説」(発明協会2002年発行)27頁には、「『発明による課題の解決に不可欠なもの』は、請求項に記載された発明の構成要素(発明特定事項)とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。逆に、請求項に記載された発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは、『発明による課題の解決に不可欠なもの』には、当たらない。それをを用いることにより初めて『発明の解決しようとする課題』が解決されるような部品、道具、原料等が『発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当する。」と説明されている。

(2) 間接侵害が適用される典型事例と2, 5号の「課題の解決に不可欠」の要件

間接侵害が適用される典型事例の1つは、直接侵害者が最終ユーザーであって、最終ユーザーが使用する製品を製造、販売する者は直接侵害者ではないというケースである。特許発明が装置や方法の発明であるのに対し、製品はプログラムを格納した記憶媒体(CD など)で、最終ユーザーが記憶媒体からプログラムをコンピュータにイ

インストールして実行することにより直接侵害が成立するようなケースがこの典型事例に当たる(たとえば、「一太郎事件」)。この記憶媒体が1, 4号の専用品の要件を満たさない場合、2, 5号の間接侵害の成立が検討される。このようなケースでは、間接侵害者が実質的に特許発明の全構成要件に該当する製品を製造、販売しているので、「課題の解決に不可欠」の要件は特別の検討を必要としなくても容易に認められる。間接侵害者の認識の要件が満たされさえすれば、2, 5号の間接侵害は認められる。この種の典型事例の場合は権利者が直接侵害者の責任を問うことが實際上困難で、実質的な「侵害者」に対して間接侵害を認めることに問題はない。

間接侵害が適用されるもう1つの典型事例は、権利者が何らかの理由で、特許実施品を製造、販売したり、特許方法を使用している直接侵害者に対してではなく、直接侵害者に直接侵害品の製造に必要な原材料、部品を供給したり、直接侵害者の使用方法に使われる物を供給している者に対して権利行使をする場合である。それらの供給品が専用品でも、汎用品でもなく、特許発明の「課題の解決に不可欠」の要件を満たす場合に、2, 5号の間接侵害が問える。この種の典型事例では、2, 5号の間接侵害を認めるかどうかは、直接侵害者への供給品がどのような物であるかによって、判断が分かれる。

(3) 2, 5号の間接侵害の成否の判断基準としての「発明の本質的部分」の効用

上記の間接侵害が適用される典型事例のうち、後者では、供給品が特許発明の「課題の解決に不可欠」の要件を満たすかどうか、直接侵害者に対する供給者に間接侵害責任を問えるか否かを判断する上で重要なポイントとなる。本来、特許発明の全構成要件を満たす物でなければ特許侵害の責任を問われないのであり、また、直接侵害行為の教唆、幫助にあたる行為だとしても、2, 5号に規定される間接侵害者の主観的要件は、必ずしも直接侵害者と密接な共同関係までも求めていないので、後者の事例における、2, 5号の間接侵害が成立するための特許発明の「課題の解決に不可欠」の要件は、直接侵害行為の防止という間接侵害制度の目的に照らして判断する必要がある。

その際に、特許法の条文である「課題の解決に不可欠」を、「発明の本質的部分」すなわち「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分」と読み直して判断をする意味があるのか疑問である。前述の特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成14年改正産業財産権法の解説」の述べるように、2, 5号の間接侵害品は特許請求の範囲に記載された構成要件要素に該当する物である必要はないということであれば、供給品自体は特許発明の本質的部分ではなくても、特許発明の「課題の解決に不可欠」な物として2, 5号の間接侵害品となりうる。

要するに、2, 5号の間接侵害の判断に当たっては、当該物品が特許発明の「課題の解決に不可欠」な物かを判断すればよい。その過程で、従来技術に照らして当該特許発明の課題の特定がなされるとしても、当該物品が「課題の解決に不可欠」かどうかと「発明の本質的部分」かどうかと同義でない以上、「発明の本質的部分」を2, 5号の間接侵害の判断基準とする意味はないのではないだろうか。

4. 特許権者・実施権者が譲渡した特許実施品に対する加工行為

(1) 消尽の問題か？

特許権者あるいは実施権者が特許実施品を譲渡したのちは、特許権者や実施権者は当該特許実施品に対して特許権の権利行使をすることはできない。このことを、特許権が消尽したという。ところが、インカートリッジ事件控訴審判決(知財高裁大合議判決、知財高裁平成18年1月31日判決平成17年(ネ)第10021号、判例時報1922号30頁)は、特許権者が販売した特許実施品に対して、その後加工が加えられた場合の問題を、特許権の消尽の成否の問題としている。この考え方によると、加工が加えられるまで消尽が起こっていないということになるのであろうか。加工がなされなければ、権利者は権利行使ができるのであろうか。ちなみに、同事件上告審判決(最高裁平成19年11月8日判決平成18年(受)第828号、判例時報1990号3頁)は、消尽という言葉を使っていない。この問題は、特許権者が販売した特許実施品に対してなされた加工行為が、特許侵害行為に当たるか否かの問題である。

(2) 価値判断すべき問題は何か

特許権者・実施権者が販売した特許実施品に対する加工行為が特許侵害行為に当たるか否かの問題が、一般の特許侵害行為の成否の判断とどこが異なるのかというと、当該物品が特許実施品であるために、それに対する加工行為が特許侵害行為に該当すると見られやすいという点にある。一見、特許侵害行為に該当すると見られる行為が、本当に特許侵害行為なのか否かを判断するのが、ここでの問題である。

それでは、何を判断基準にすべきかといえば、特許権者・実施権者から特許実施品を購入した者は、特許権者や実施権者の権利の及ばない、完全な所有権を取得しているのであり、その所有権の範囲内の使用、収益、処分行為は、たとえ、特許侵害に該当するかに見えても、特許権者の権利主張が及ばないという価値基準であり、それを越えた加工行為にだけ特許権が及ぶというものがある。前記インカートリッジ事件は、ユーザーが特許権者から購入して、使用済みとなったインカートリッジを、リサイクル業者が回収して再利用しているので、リサイクル業者は特許権者と競合するメーカーと同じように見られがちであるが、リサイクル業者

は特許権者と競合して新品のインクカートリッジを製造しているのではなく、法律적으로는、特許権者の販売した特許実施品を購入して、インクカートリッジの完全な所有権を有しているユーザーの地位を引き継いでいるのである。そのことを前提とした上で、リサイクル業者の行なった加工行為の実態を評価すべきである。

(3) 知財高裁大合議判決のいう第1類型、第2類型について

上述のとおり、特許権者から特許実施品を購入した者は、特許権の制約のない完全な所有権を取得するのであるから、一見特許侵害に該当する加工行為であっても、たとえば当該商品の使用できる期間を延ばすために修理をすることは、新たな製造行為と評価されない限り、当然に自由にできる。

ところが、前記知財高裁大合議判決は、第1類型、第2類型と区分して、特許権者が権利行使できる場合を規定しているが、商品の使用できる期間を延ばすための修理であっても、それらのタイプのいずれかに当てはまるなら特許権により禁止されるというものであり、正しいとはいえない。すなわち、同大合議判決によると、第1類型は、当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再利用又は再生利用がされた場合で、第2類型は、当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合である。これらのタイプのいずれかに該当すれば、特許製品の加工は特許権により許されないというのである。しかし、本来の耐用期間が何を意味するかあきらかでないが、たとえ予め定められた耐用期間が存在するとしても、完全な所有権を有する者が、これを超えて当該製品を使用できるように修理をするのは、特段の理由がない限り当然自由に行なえることである。また、当該製品が故障をした場合に故障を修理できるのも当然であり、故障箇所が特許発明の本質的部分を構成する部材であった場合には、故障を修繕して使用を継続することができないというのは不合理である。これらができないのは特段の理由がある場合、すなわち当該加工が新たな製造行為と評価される場合だけである。

(4) 最高裁判決の判断基準

前記最高裁判決はこの問題の判断基準を次のように述べている。「特許権者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物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、加工又は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、使用耐用が、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べきというべきである。」

すなわち、この問題は事案ごとに、新たな製造行為があったと評価されるか否かで判断される。その際に、特許権者から特許実施品の譲渡を受けた者は、当該製品に対して特許権の制限を受けない完全な所有権を取得していることに留意すべきである。新たな製造行為は、そのような譲受人が完全な所有権を有していた当該製品が存在しなくなり、新しい製品を製造する行為であるから、当該製造行為を行った者は特許権者に対して、旧来の製品について有していた完全な所有権をもはや主張できないのである。

5. 発明者の認定

(1) 発明者の認定の基本原則

発明者の認定でとくに問題になりやすいのは共同発明者であるかどうかの認定である。単独発明の場合は、そもそも発明がなされたかが問題であるが、一見複数の者が関与して発明がなされた場合には、それらの者のうちのいずれの者が（共同）発明者であるかが問題となる。この認定は、企業間の共同研究における成果の分配や、共同してなされた職務発明の対価の支払いにおける、発明について特許を受ける権利の原始的な帰属を確定するために必要である。共同発明者の認定は、まず対象となる発明の特許請求の記載に基づいて特定することが必要である。権利の客体となる発明の特定が特許請求の範囲に基づいてなされる。特許請求の範囲が異なれば共同発明者も異なりうる。

発明者は、発明行為を行なった者であるから、特許請求の範囲に記載された発明に対して創作的寄与をした者でなければならない。たとえ発明にかかわっていても、技術思想の創作を行なっていない者は発明者ではない。よく引用されるように、具体的着想を示すのではなく、一般的なテーマを与えただけの者や単に一般的な助言や指導を与えたにすぎない者（単なる管理者）、発明者の指示に従い、単にテーマをまとめた者又は実験を行なった者（単なる補助者）、発明者に資金や研究設備を提供して発明を援助した者（単なる援助者）は共同発明者ではない（吉藤幸朔著、熊谷健一補訂 特許法概説第13版188頁）。

(2) 共同発明者の認定において「発明の本質的部分」は判断基準となるか

共同発明者の認定において「発明の本質的部分」すなわち、「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎

付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分」は適切な判断基準になるであろうか。ある者が「発明の本質的部分」の創作に寄与していると評価できれば、その者は共同発明者であるといえる。しかし、この基準で、すべての共同発明者を漏れなく認定できるであろうか。

たとえば、前述の構成要件 A, B, C, D からなる発明で、その「本質的部分」は公知の各構成要件 A, B, C, D の新規な組み合わせにあったという発明の場合に、最終的な A, B, C, D の新規な組み合わせの着想に關与した者だけが共同発明者になるのか、あるいはその着想に至る前に、A, B, C の新規な、しかし進歩性は十分でない組み合わせの着想があったとして、その着想のみに關与した者も共同発明者になるのかという問題を想定すれば、共同発明者の認定は事案の内容によって変わってくる微妙な問題であることがわかる。

発明にはさまざまな技術分野の、さまざまな内容の発明があり、また、共同発明者としての關与の仕方もさまざまであるから、発明者の認定における判断基準は、たとえば、東京地裁平成18年1月26日判決(平成14年(ワ)第8496号事件、判例時報1943号85頁)が述べている、「特許請求の範囲の記載を基準としてその発明の技術的思想を把握したうえで、当該技術思想の創作に貢献している者か否かによって判断」するというような、事案ごとの特殊性をも考慮できるような判断基準の設定のほうが好ましいのではないだろうか。

以上