

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巻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)