



判例研究 特許製品の保守行為と特許権侵害の成否

島並, 良

(Citation)

L&T, 39:52-59

(Issue Date)

2008-04

(Resource Type)

journal article

(Version)

Version of Record

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/90002639>



判例研究

特許製品の保守行為と特許権侵害の成否

〈大阪地裁平成18年7月20日判決（平成17年ワ第10821号）特許権侵害差止請求事件（判時1968号164頁）〔台車固定装置事件〕〉

神戸大学教授 島 並 良

【事案の概要】

原告Xは、平成6年7月28日に台車固定装置に関する発明について特許出願をし、⁽¹⁾同出願は平成15年2月14日に特許登録された（以下、この発明を「本件特許発明」、特許権を「本件特許権」という）。Xは、平成7年6月16日に被告Y₁との間で、Xが有する立体駐車装置に関する複数の特許権（ただし、本件特許権は含まない）について、Y₁に通常実施権を設定すること等を内容とする「技術情報基本契約」を締結した（以下、「本件技術情報基本契約」という）。

訴外Aは被告Y₂に対し甲地の駐車場設置工事を発注し、Y₂はY₁に対し同地の駐車場設置工事を発注したところ、Y₁は平成10年3月31日に当該駐車場設置工事を完成させた。また、訴外Bは被告Y₃に対し乙地の駐車場設置工事を発注し、Y₃はY₁に対し同地の駐車場設置工事を発注したところ、Y₁は平成9年10月31日に当該駐車場設置工事を完成させた。その後、Y₁は、Y₂から甲地の、Y₃から乙

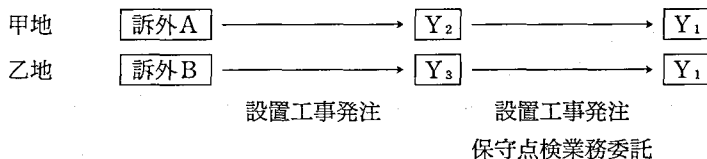
地の各駐車場について保守点検業務を委託されている。

ところで、甲地、乙地の駐車場（以下、これらの駐車場をあわせて「本件各駐車場」という）の立体駐車場装置には、本件特許発明の化体した台車固定装置（以下、「本件台車固定装置」という）が設置されているが、これはY₁がXから購入し、Xの承諾を得て立体駐車場に設置して納品したものである。

さらに、XとY₁は、平成14年7月23日、本件技術情報基本契約の終了の確認およびXが有する立体駐車装置に関する特許権に関し、Y₁はXに対して本件各駐車場の有償メンテナンスについて一定の「実施料」を支払うこと等を内容とする裁判上の和解をした（以下、「別件和解」という。ただし、本件特許権については、別件和解の和解調書に記載がない）。

以上の事実の下、Xが、本件各駐車場に設置された本件台車固定装置について、Yらが点検・修理・部品交換をする行為は、Xの本件特許権を侵害するとして、①Y₁に対し、本件特許権の設定の登録が

〈図〉 事案関係図



された日からの実施料相当額の不当利得の返還を、
②Y₂およびY₃に対し、自らまたは第三者（Y₁を含む）をして本件台車固定装置の点検・修理・部品交換を行ってはならない旨を、それぞれ求めたのが本件訴訟である。訴訟では、本件台車固定装置について、Yらが点検・修理・部品交換を行うことが、Xの本件特許権を侵害するか、また、その実施料相当額はいくらか、という点が争われた。

【判 旨】

請求棄却。

「本件特許発明は台車固定装置の発明であり、物の発明である。物の発明における『実施』とは、『その物の生産、使用、譲渡等……若しくは輸入又は譲渡等の申出……をする行為』をいう（特許法2条3項1号）。したがって、Yらが本件特許発明を実施しているといえるのは、Yらの行為が、『生産』、『使用』、『譲渡等』、『輸入又は譲渡等の申出』のいずれかに該当する場合である」。

「この点、Xは、本件台車固定装置の点検、修理及び部品の交換は本件台車固定装置の『使用』に該当すると主張する。

『使用』とは、発明の目的を達するような方法で当該発明に係る物を用いることをいうものと解すべきである。〈証拠略〉によれば、本件特許発明の目的は、『例えば立体駐車装置において自動車を載置させる台車をリフター中央および定位置で固定する台車固定装置に関するもの』であって、『台車を正確、かつ、確実に停止固定して台車の停止精度を向上することを目的とする』ものであることが認められる。この目的は、自動車等を載置した台車をリフター中央及び定位置に移動させて、台車固定装置を動作させて固定するという方法で達することができるものであって、単に、台車固定装置の点検、修理及び部品の交換をただけでは、この目的を達することはできない。したがって、単に台車固定装置の点検、修理及び部品の交換をするだけの行為は、発明の目的を達するような方法で物を用いることに

は当たらないので、本件台車固定装置の『使用』に該当しない」。

「しかも、別件和解成立以前に設置された本件各駐車場については、Y₁は、本件技術情報基本契約に基づき、Xの承諾を得て本件台車固定装置を用いた駐車場設備の設置工事をし、具体的には、Y₁は、本件技術情報基本契約に基づきXの設計図等の提供を受け、Xが当時製作していた本件台車固定装置等を購入し、これを立体駐車場の装置に設置して納品していたことは、XとY₁及びY₃との間では争いがなく、XとY₂についても〈証拠略〉により認められる。

特許権者又は実施権者が特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきであるところ（最高裁判所平成9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁〔評釈者注：BBS並行輸入特許事件〕）、上記のとおり、Y₁は、本件台車固定装置について後に特許権者となるXから適法に譲渡を受けたのであるから、当該本件台車固定装置については、後に設定登録がされる本件特許権はその目的を達成したものとして消尽しているものと解すべきであり、その後、Yらがこれを『使用』したとしても本件特許権の侵害とはならない。Xの主張は、この点でも失当である」。

「もっとも、当該特許製品が製品として本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第1類型）、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（第2類型）には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解する余地もあるが、そのように解するとしても、Xの主張する『点検、修理及び部品の交換』が上記のいずれかの類型に該当することの主張立証はない。

Xは、部品の取り替えはすでに何度か行われている、部品には当然耐用年数があり、駐車場では安全性や故障がないことが要求されるので、部品の取り替えが必要なのは当然のことと考えられる、ソノレイド（円筒コイル）は消耗品で取り替えの必要があり、台車に使用しているゴムは経年変化による劣化が考えられ定期的に取り替える必要がある、更に台車衝突時の衝撃と慣性を受け止めるので、芯がずれると破損や変形のおそれがあり、常に綿密な保守、点検を必要とする、本件各駐車場以外の原告が保守管理している駐車場の本件台車固定装置については故障が生じているのであり〈証拠略〉、本件台車固定装置には消耗品が使われているから、部品の取り替えが必要であることはいうまでもないと主張する。しかしながら、上記のいずれかの取り替えが前述の特許権に基づく権利行使が許される余地のあるいずれかの類型にどういう理由で該当するのかという点についても、そのような取り替えをYらが実際に本件各駐車場で行ったという点についても、具体的な主張立証はない。しかも、Y₂は、保守点検の内容には消耗部品の交換が含まれ、消耗部品はヒューズ、各表示灯用電球、油脂類の補給である、消耗部品以外の部品の交換の必要が生じた場合は、別途の契約を締結することになっている、現在まで本件台車固定装置についてはトラブルがなく部品の交換作業は行われていないと主張し、Y₁も、本件各駐車場について現在まで本件台車固定装置を交換したことはないとして、部品の交換を否認しているのに対し、Xは何ら反論も立証もしていない。

したがって、Xの主張する『点検、修理及び部品の交換』について、本件特許権は消尽せずこれに基づく権利行使をすることが許される場合に該当するとは認められない。

【解 説】

判旨の結論に賛成する。

1 はじめに

本判決は、特許権者たる原告Xから、被告Y₁が当該特許権の発生前に購入した特許製品を、Y₁自身が無断で点検・修理・部品交換する行為について、特許権侵害の成立が否定された事例である。その理由として、判旨は、Y₁の上記各行為がXの主張する実施態様たる特許製品の「使用」（特許法2条3項1号）に該当しないこと（判旨第1点）、仮に「使用」に該当したとしても本件特許権は消尽していること（同第2点）、さらにキャノンインクカートリッジ事件知財高裁大合議判決の提示した特許権が消尽しない2類型⁽³⁾に本件が該当する旨の主張立証がないこと（同第3点）、をあげている。

特許権は、業として特許発明の実施を専有する権利である（特許法68条）から、被疑侵害者の行為が実施に該当しなければ、そもそも特許権の直接侵害は成立し得ない⁽⁴⁾。そして、判旨第1点においてその該当性が否定された以上、本来その他の点を論じるまでもなく本件請求は棄却されるべきである。したがって、権利消尽の成否を論じた判旨第2点、および権利消尽の限界について言及した判旨第3点は、本件事案の解決のためには必ずしも必要ではない傍論であり、Xの主張に応じて念のため付加されたものといえる。

もともと、判旨第2点は後の特許権者による特許権発生前の製品拡布とその後の特許権の消尽という、権利消尽の射程にかかわる興味深い論点に言及するものであり、本評釈でも検討の対象として取り上げる。

これに対して判旨第3点については、参考までに判旨として先に掲げたが、本解説では次の三つの理由から特に検討を加えないことにする。第1に、本判決が、消尽の例外として特許権が及ぶ旨の主張立証責任を、特許権侵害という自己に有利な法的効果の及ぶ特許権者Xに負わせたこと、つまり権利消尽の成立を抗弁、その例外として権利消尽しないことが再抗弁であると位置づけたこと自体は、適切であ

と思われる。⁽⁵⁾第2に、キャノンインクカートリッジ事件については本判決の後に最高裁判決が下されており、そこでは周知のとおり本判決が前提とする知財高裁の2類型論が（少なくとも文字どおりには）とられなかったため、それへの適合性を検討する実益が現在では失われた。第3に、仮にキャノンインクカートリッジ事件最高裁判決が新たに採用した総合考慮論を本件にあてはめたとしても、Y₁による点検・修理・部品交換は、特許製品の「新たな製造」として特許権侵害を成立させるような態様にはあたらないことが明らかである。以上から、判旨第1点および同第2点に焦点を絞り、順に検討を加える。

2 判旨第1点——使用の意義

(1) 本判決は、物の発明の実施行為たる物の「使用」（特許法2条3項1号）とは、「発明の目的を達するような方法で当該発明に係る物を用いることをいう」との一般論を前提に、特許製品の点検・修理・部品交換だけでは特許発明の目的を達することはできないので、これらの行為は「使用」にはあたらないと判断した。

この一般論自体は、従来の学説でも唱えられていたものである。⁽⁷⁾本件は、裁判においてこの点が実際に問題とされた初めての事例であり、そして結論としても、被疑侵害者の行為が発明の目的を達成する態様ではないとして「使用」該当性が否定された点で、貴重な先例を提供する。⁽⁸⁾

(2) もっとも、このような従来の学説や本判決のように、生産や譲渡など他の実施態様とは異なり、使用だけを、特許発明の目的を達成する態様により限定して把握すべき理由は、必ずしも明らかではない。学説の中には、「特許法の目的である産業の発展という観点からは、発明の目的と関係のない態様での使用を違法とする理由はないからである」⁽⁹⁾と述べるものがある。しかし、たとえ発明の目的とは関係のない使用態様であっても、発明者に禁止権を与えればそれだけ発明への誘因は増大し、その限りで

産業の発展には資するから、発明の目的と禁止権が及ぶ範囲とは、本来、直接の論理的相関はない。問題は、そのような誘因増大の反面として、禁止的効力を及ぼされる特許製品使用者の立場であるが、当該製品は最初に市場におかれた際に特許権者の意思に反して違法に拡布された物である以上、法的には本来市場での存在そのものが許されないと評価されるものであり、⁽¹⁰⁾いかなる態様であれその使用は阻まれるという制度設計も、あながち背理とはいえない。⁽¹²⁾

結局、発明の実施たる特許製品の使用を、特許発明の目的を達成する態様にのみ限定するかどうか（＝発明者にどの程度の経済的利益をあらかじめ保障することで、発明と出願を誘引するか）は、つとめて立法政策の問題であるように思われる。

(3) そうすると、解釈論としては、現行特許法の他の規定との整合性を考慮しつつ、そこに現れた立法政策を忖度するしかない。この点でまず、特許法が、物の発明の特許権侵害行為を、発明という無体物そのものの利用態様ではなく、発明の化体した有体物（「物」）の利用態様によって特定している趣旨が問題となる。これは、発明はその無体物性ゆえに利用の有無を直接認識することが困難であることから、有体物の生産・使用・譲渡といった外形的に認識が容易な行為を基準としたものであろう。そうであるならば、発明の化体した物を形式的に「使用」している場合に、あらためて発明の目的との関係で実質的に侵害の成立を否定する余地を残すことは、上記のような特許法の趣旨を没却するおそれもある。とりわけ現行法上は、「発明の目的」は特許法上の概念ではなく、⁽¹³⁾また出願に際しての必要的記載事項でもないから、その確定は必ずしも容易ではないのであり、⁽¹⁴⁾なおさら侵害の成否にそのような不安定な判断を介在させるべきではないとも考えられよう。

しかし他方で、同じく物の発明の実施にあたる行為（特許法2条3項1号）のうち、物の使用以外、すなわち物の生産、譲渡等（譲渡、貸渡し、電気通信回線を通じた提供）、輸出、輸入、譲渡等の申出

は、いずれもその射程をおおむね一義的に判断することができるが、使用という用語はかなり曖昧である。そこで、あくまで概念の明確化とそれに伴う当事者の予測可能性確保という観点から、使用概念に便宜的に何らかの枠をはめることはあり得てよいだろう。そして、平成18年特許法改正によって、物の使用とは別にそれとは異なる所持（特許法101条3号・6号）という行為類型が明定されるに至った現在、物の使用と所持を明確に区別するために、発明の目的を達成する態様であるかどうかは、（論理必然ではないにせよ）極めて使い勝手がよい基準である。結論として、平成18年改正後の現行特許法の解釈としては、発明の実施たる特許製品の使用は、発明の目的を達成する態様に限定され、それ以外の態様は単なる所持に該当しうにすぎないと解することが、便宜である。したがって、発明の目的を達成するためではない特許製品の点検・修理・部品交換行為について実施該当性を否定した判旨第1点は、正当であると解される。

3 判旨第2点——特許権成立前の製品拡布と消尽

(1) 本判決は、権利消尽により、Y₁の行為に対して本件特許権の効力は及ばないとした。消尽に関する通常の事例とは異なり、製品の市場への拡布が特許権成立前であった点で、特徴的な（管見の限り初めての）事例と判断である。先に述べたとおり、本判決ではY₁の行為はそもそも特許発明の実施にあたらないとされ、またY₁はXから直接特許製品を購入しており契約上の効力としてもX₁の権利行使は阻まれるべき事案であったから、この判旨第2点は事案の解決を導くために必須の要素ではないが、後述のとおり消尽の正当化根拠にもかかわる重要な論点であるので、検討を加える。

(2) 特許権の消尽、すなわち「特許権者又は実施権者が特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用

し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばない」という法現象は、従来から当然の事理として学説上認められてきたが、裁判所においても、本判決の引用するBBS事件最高裁判決⁽¹⁷⁾において傍論ながら初めて明示された後、同判決が、頒布権に関する中古ゲームソフト最高裁判決並びに特許権に関するキャノンインクカートリッジ事件最高裁判決⁽¹⁸⁾で順次引用されることによって、わが国の判例として確定的に受容されたものである。

上記にあげたBBS事件最高裁判決は、このような法現象の正当化根拠として、次の3点を列挙している。すなわち——、①「特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものである」こと、②「一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するというになれば、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て、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては『発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与する』（特許法1条参照）という特許法の目的にも反することになる」こと、③「他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、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うことができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、特許権者が流過程にお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」こと、である。

このうち、①は特許権も絶対不可侵な権利ではないという当然の前提を述べるにとどまり、消尽の具体的な正当化根拠として実質的に意味があるのは、②の当事者意思および取引費用の観点と、③の公開代償の観点である。そうであれば、権利発生前に譲渡された製品に関し、その後発生する特許権の行使が許さるかどうかについても、この②と③の二つの観点から検討を加える必要がある。

(3) まず、②当事者意思および取引費用の観点について。取引主体のうち、発明が化体した製品を特許権者から直接譲り受ける者（第1拡布時の譲受人）は、その製品譲受けが特許権発生の前後いずれであるかを問わず、BBS事件最高裁判決があげる、「譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われる」という点が妥当するだろう。譲渡時の通常の意味解釈として、特許権発生後も特許製品をそのまま継続的に使用し、さらに再譲渡できることが、当然の前提とされていると解される。

また、その後の製品転得者についても、上記のとおり第1拡布が適法である以上は、自己が自由に使用・再譲渡できるとの期待を有して取引関係に入らう。この点は、特許権の発生後に、特許権を侵害して拡布された不真正商品の転得者についても同様のことはあてはまるが、第1拡布が適法であるかどうかは（特許権が所有権とは異なる権利である以上）転得者にとって大きな関心事であるのに対して、権利者から適法に拡布された製品についてその第1拡布時がいつか（特許権発生の前か後か）はさしたる関心事ではなく、真正商品と不真正商品とでは転得時における転得者の期待の程度には有意な差があると解される。

このように、特許権者からの直接の譲受人のみならず転得者についても、自己の使用や再譲渡が適法であるという期待をもって取引関係に入るとするならば、製品の使用や再譲渡のつど、特許権者の許諾を求めると取引費用が不当に増大するというBBS

事件最高裁判決が指摘する不都合は、その第1拡布が特許権発生の前後いずれであるかを問わず妥当する。なぜなら、同じ主体（後の）特許権者）から転々譲渡された複数の製品について、仮に第1拡布の時期によって侵害の成否を区別するならば、特許権発生後に第1拡布された製品の譲受人も含めて、すべての譲受人が第1拡布の時期を確認する必要があるからである。したがって、②当事者意思および取引費用の観点からは、特許権発生前に後の特許権者が拡布した製品と、特許権発生後に特許権者が拡布した製品とを、法的に区別することは相当ではない。後者のみならず前者についても、当事者意思および取引費用の観点は、特許権が消尽する根拠として成り立ち得るように思われる。

(4) むしろ問題は、③公開代償の観点である。BBS事件最高裁判決は、第1拡布時にすでに公開の代償を確保する機会を得ている以上は、その後の使用や再譲渡に際して二重の利得を与える必要はないとするが、ここでいう利得の意味が問題となる。もしこれを、法律上の独占利益に限定するならば、特許権発生前の第1拡布の際にはこのような利益を確保する機会は権利者に保障されていなかった以上、特許権が発生した時点であらためて特許権の行使を認めても二重利得にはあたらない（つまり、③の観点から権利消尽を正当化することはできない）ことになろう。

しかし、特許権発生後に特許製品が無断で生産・拡布された場合のように、独占利益を確保する機会がおよそなかった典型的な特許権侵害事例とは異なり、後の特許権者によって特許権発生前に製品が生産・拡布された本件のような場合には、特許権者自身が自らの判断で利得時期を早めているにすぎない。これは結局、特許権発生後の拡布によって得られる法律上の独占利益よりも、特許権発生前の拡布によって得られる事実上の独占利益（市場先行の利益）のほうが大きいという自発的計算に基づいているのであり、そうであるならば、あえてそのような判断を行った特許権者について、加えて法律上の独

占利益を確保する機会をあらためて保障する必要はやはりないだろう。つまり、③公開代償の観点からも、特許権発生前に、後の特許権者が譲渡した製品について、その後に発生する特許権が消尽することは正当化できるように思われる。

以上から、Xの特許権が消尽しているとする本判決判旨第2点は、その理由が記されていないという難点は残るものの、消尽の正当化根拠としてBBS事件最高裁判決が指摘する重要な二つの点をいずれも満たすので、結論として正当である。

※ 本稿執筆の時点で、本判決に対する評釈・研究はみあたらない。

※ 本稿は、知的財産判例研究会（財団法人比較法研究センター主催）における筆者の報告をもとにしている。貴重なご教示を頂いた参加者各位に御礼申し上げる。

〈注〉

(1) 特願平6-176282号。

(2) 特3398222号。特許公報の「発明の詳細な説明」欄記載によると、「本発明は、例えば立体駐車装置において自動車を戴置させる台車をリフター中央および定位置で固定する台車固定装置に関するものであって、台車を正確、かつ、確実に停止固定して台車の停止精度を向上することを目的とするもの。」とされている。

(3) 知財高判平18・1・31判時1922号30頁。

(4) 周知のとおり、著作権法においては、規範的な侵害行為主体の拡張論が唱えられているが、特許法では、明文規定ある間接侵害（101条）の解釈論を越えてそのような議論はみられない。そのこと自体の是非は興味深い論点であるが、本件はいずれにしてもそのような規範的拡張の可能性がある事案ではないので、この点について本稿では触れない。

(5) 東京地判平12・8・31〈裁判所HP〉（写ルンです事件）は、消尽の限界に該当することを明確に再抗弁として位置づけており、また明言されていないものの、キャノンインクカートリッジ事件知財高裁大合議判決もまたそのような立場に立つものと解される（同判決解説・判タ1922号37頁、本誌32号82頁参照）。

(6) 最一小判平19・11・8〈裁判所HP〉（編注：本誌本号60頁参照）。

(7) 本件判旨とはほぼ同じ言い回しでこの点を述べるものとして、中山信弘編著『注解特許法（第3版）』（中山信弘）34頁、中山信弘『工業所有権法（特許法）（第2版増補版）』313頁（ここでは、自転車の特許製品である場合に、それを前衛芸術に用いても使用には該当しない、というわかりやすい具体例があげられている）。このほか、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説（第13版）』は、「物の発明の本来の目的を達成し又は作用効果を奏するよう使用することがここでいう物の使用である。したがって、物としては同一であっても、特許物と異なる目的又は効果を奏するよう使用することは、ここでいう使用ではない」とする。

(8) 竹田稔『知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編（第5版）』195頁は、「『使用』とは、その方法態様を問わず広く特許発明の対象たる物を用いることによって当該特許発明の有する作用効果を達成する行為をいう」として、本判決を引用する。

(9) 中山・前掲〈注7〉工業所有権法313頁。

(10) 適法に拡布された製品の使用は、たとえその態様が発明の目的を達成するものであっても権利消尽により適法であると解されるから、ここでは違法に拡布された製品であることが議論の前提である。

(11) もし（違法）生産者の手元であれば、侵害組成物として、生産停止または譲渡予防請求（特許法100条1項）に付随して廃棄請求（同条2項）の対象となるべき客体である。

(12) もとより、その使用が「業として」なされたものでなければ、特許権侵害を構成しない（特許法68条）。

(13) 特許法上は、唯一、いわゆる先使用権の及ぶ範囲として、「発明及び事業の目的の範囲内において」（特許法79条）と規定されているが、ここでは「発明の範囲内」と「事業の目的の範囲内」が「及び」で並列されていると解される。

(14) 特許出願に際して提出が求められる明細書の「発明の詳細な説明」の記載要件として、平成6年改正前の特許法36条4項は、当業者が「その実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない」としていたが、同年改正により発明の目的等の記載要件は削除された。現行特許法36条4項1号は、「経済産業省令で定めるところにより」当

業者が「その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」を求めており、これを受けた特許法施行規則24条の2は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他」の、当業者が「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載すべしと規定するのみである。この改正の趣旨は、あらゆる発明について目的等の記載を求めるのではなく、技術の多様化に対応した記載を可能とし、あわせて制度の国際的調和を図るという点が指摘されている（特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成6・8・10年改正工業所有権法の解説』107頁）。

- (15) ただし、製品への加工行為が新たな「生産」に該当するかという、キャノンインクカートリッジ事件最高裁判決（前掲・〈注6〉）で争われた点を除く。
- (16) なお念のために付言すると、クレームの構成要件（発明特定事項）として物の用途が限定されている場合には、他用途での使用は特許権侵害にはあたらないが、それは他用途での使用が物の使用に該当しないからではなく、そもそも特許発明の技術的範囲に含まれないからである。したがってそのような場合には、物の使用だけでなく、他用途で使用するための物を生産・譲

渡することもまた、特許権侵害にはあたらない。たとえば、既存物たる DDT に顕著な殺虫効果があることを見出し、「DDT からなる殺虫剤」というクレームについて特許権が付与された場合、DDT を漂白剤として生産・使用・譲渡しても右特許権の侵害は成立しないが、これは漂白剤としての DDT の生産・使用・譲渡が実施に該当しないからではなく、そもそも漂白剤が殺虫剤でない（クレームに該当しない）からにほかならない。

- (17) 最三小判平9・7・1民集51巻6号2299頁。
- (18) 最一小判平14・4・25民集56巻4号808頁。
- (19) 前掲〈注6〉。
- (20) なおここでの当事者意思是、当該紛争当事者の具体的な意思ではなくて、取引当事者一般の抽象的な意思を指す。したがって、権利消尽の効果発生は、当該紛争当事者の主観（特許権者の反対の表示意思や、それに対する特許製品譲受人の認識）によっても覆ることはない。前掲〈注17〉BBS 事件最高裁判決においても、この点を当然の前提として、国内流通に関する権利消尽論と、国際流通に関する黙示許諾論（こちらは当事者の意思に結論が左右される）が区別されているものと解される。