

発明物を加工することによる構成要件の消失

2016/11/28

弁護士 飯田 秀郷

「発明物の加工は、発明物に対する単なる付加にすぎない」のか

構成の特徴によって特定される発明物が、その後加工されることによって当該構成の特徴を消失することがある。発明物の特定要件 (A+B) を充足する発明物を対象として、さらに工程 C を付加して発明物を加工した製品を生産する場合には、当該発明物を加工した製品の物の構成の特徴が A+C となって、構成要件 B が消失することがある。すなわち、工程 C が付加されたから、常に、A+B+C となるわけではない。

理解の便宜のために、思考実験をしよう。

「円筒状に内部がくり抜かれた架橋構造を有するゴム製で長尺の構造物」という特許請求の範囲の記載による物の発明を想定する（その生産方法としては、原料物質（甲および乙）を混練し、円筒状に内部がくり抜かれた形に成型のうえ、これを架橋（加硫）して架橋構造を有するゴム製で長尺の構造物を得る方法が想定される）。

この想定された発明の実施製品（当該発明の技術的範囲に属する物を以下「発明物」と略称することにする）である「円筒状に内部がくり抜かれた架橋構造を有するゴム製で長尺の構造物」を輪切りにしてリング状の架橋構造を有するゴム製パッキンを生産したとする。このような、発明物を輪切りにしたリング状のパッキンは、前記発明の技術的範囲に属するであろうか。

発明物を輪切りにして完成したリング状パッキンは、明らかに「長尺」の構造物ではない。これをもって「円筒状に内部がくり抜かれた架橋構造を有するゴム製で長尺の構造物」とすることはできない。パッキンを多数並べて「長尺の構造物」が存在するのではないかというのは詭弁にすぎない。全てのパッキンは個別に存在していて、長尺状に連続していないからである。換言すると、発明の全ての

構成要件を備える発明物について、これを「輪切りにする」という加工を施すと、発明の特定事項である「長尺であること」という構成要件が消失する（これに対して、例えば、当該長尺の構造物の表面に、長手方向にらせん状の突起を設ける、という加工を施したときは、当該加工により生じる突起は、発明の特定事項に対する単なる付加にすぎず、前記技術的範囲に属することになる）。

ところで、発明の構成との対比を行うにあたり、対象物の客観的状态を認定するのではなくこれを「規範的」と称して任意に改変してしまつて、パッキンを長尺状に並べれば「長尺状の構造物になる」などと強弁すると、構成要件の充足性の判断を誤る結果を導くことになる。対象物の構成の特徴の認定は事実認定として物理的、客観的に存在する特徴をそのまま記述することが必要である。

中間製品

上記の例で、発明物に対する加工工程が付加されることにより発明の構成要件の一部が消失することがあるとしても、被疑侵害物である対象物（発明の実施品ではない）を生産する過程で、発明物が一旦は存在していたことはどのように考えることになるだろうか。

上記の結論は、特許権者（原告）の専権事項として被疑侵害物をリング状パッキンであると特定したことの結果であり、特許権者（原告）が生産・譲渡等の差止め対象物をパッキンとして特定した以上、当該対象物は技術的範囲に属さないから、その生産・譲渡等の差止めは許容されない。そして、パッキンの譲渡行為は特許権侵害行為ではないから、パッキンの譲渡に伴う損害賠償が許容されることもない。しかし、被疑侵害物をパッキンの製造工程中の中間製品であると特定すると、被疑侵害者（被告）は、実施行為として中間製品（長尺状の構造物）を生産しているから、当該中間製品の生産の差止めは許容される。また、中間製品を生産することに基づく損害賠償もあり得ることになる。

物の生産方法の場合

それでは、技術的範囲が物の生産方法であったときはどのようになるだろうか。

例えば、「原料物質（甲及び乙）を混練し、円筒状に内部がくり抜かれた形に成型のうえ、これを架橋（加硫）して架橋構造を有する長尺のゴム製構造物を得る方法」という特許請求の範囲を想定してみる。

前記の中間製品が「架橋構造を有する長尺のゴム製構造物」に相当するから、中間製品を生産する方法を実施していることになる。その後、当該中間品を加工してリング状パッキンを生産するとしても、中間製品の製造方法を使用していることに変わりはない。

ところで、加工後のリング状パッキンは、当該生産方法により直接生産された物（中間製品）ではないから、リング状パッキンの譲渡等の禁止を認めて良いか否かは、別の論点である。学説上は、直接生産物に限られるものではないという立場が有力であると言える（中山編・注釈特許法上〔第3版〕36頁（中山））。もっとも、本件のような場合に、差止の対象をリング状パッキンにまで拡大して良いのかは、再考を要するように思われる。

生産方法が異なり発明物が完成しない場合

次に、前記の物の発明の場合において、被疑侵害物の生産方法を次のように変更したらどうだろうか。

すなわち、「原料物質（甲および乙）を混練し、円筒状に内部がくり抜かれた長尺状の形に成型のうえ、これを輪切りにしてリング状パッキン形状に成型し、その後、これらを架橋（加硫）して、架橋構造を有するゴム製パッキンを得る方法」とする場合である。

上記の製造工程中においては、発明の特定事項である、「円筒状に内部がくり抜かれた架橋構造を有するゴム製で長尺の構造物」は一度も生じることはない。なぜならば、原料物質（甲および乙）を混練し、円筒状に内部がくり抜かれた長尺状の形に成型したものは、架橋（加硫）前であるため、引っ張ればぼろぼろと

形が崩れてしまうものであって、「架橋構造を有する」ゴム製で長尺の構造物となることはないからである。そして、輪切りにした後に架橋されたものは、もはや「長尺であること」という構成要件を備えていない。つまり、上記製造方法に係るパッキンは、製造工程を含め、いかなる意味においても、前記発明（物の発明）の技術的範囲に属さないものであることは明白である。

物の生産方法の場合

再び、発明が物を生産する方法のとき、上記変更された被疑侵害方法は技術的範囲に属するだろうか。

発明方法は、

- ① 原料物質（甲及び乙）を混練し、
- ② 円筒状に内部がくり抜かれた形に成型のうえ、
- ③ これを架橋（加硫）して架橋構造を有する長尺のゴム製構造物を
- ④ 得る方法

である。

しかし、前記のとおり被疑対象方法においては、架橋構造を有する長尺のゴム製構造物を生産しないから、上記③の工程を欠くことになるから、当該生産方法発明の技術的範囲には属さない。