

2007年3月22日

切削オーバーレイ工法事件

(間接侵害の成否と教唆、幫助の成立)

柳原 成

知財高裁17. 2. 24判決、平成16年(ネ)第4518号

(原審・東京地裁平成16年(ワ)第9208号、16. 8. 17判決)

(1) 当事者

原告：マンホール等の道路の占有物の維持修繕工事に関する技術開発及び工事を業とする株式会社

被告：マンホール鉄蓋交換工法であるMR₂工法に関する技術の研究、改良、開発を行い、開発された技術の普及及び啓蒙により下水道事業等の発展に関与するとともに、会員の地位向上を図ることを目的として設立された権利能力なき社団

(2) 特許権

ア 特許番号 第2623491号

イ 発明の名称 切削オーバーレイ工法

カ 特許請求の範囲(請求項1)

マンホール枠を含む舗装の切削オーバーレイ工法において、

(a)マンホール枠周囲の舗装が筒状に切断されると共に切断舗装版及びマンホール枠が撤去される工程、

(b)マンホール基壁上に支持蓋が仮設されると共に支持蓋周囲の空洞部に舗装材が打設される工程、

(c)舗装表面がマンホール基壁上の舗装材表面も含めて切削されると共に切削面にオーバーレイが施工される工程、

(d)マンホール枠の設置予定域周囲の舗装がオーバーレイ上から筒状に切断されると共に切断舗装版及び支持蓋が撤去される工程、

(e)マンホール基壁上にマンホール枠の据え付け基礎が構築されると共に据え付け基礎上にマンホール枠がその上面をオーバーレイ表面の高さに合わせて設置される工程、及び

(f)マンホール枠周囲の空洞部に舗装材がオーバーレイ表面の高さまで打設される工程からなる切削オーバーレイ工法。

(3) 被告の行為

MR₂工法及びその一種であるMR₂AB工法を開発し、会員に同工法の技術を開示し、被告の名称を付した商標等の使用を許諾するとともに、次のとおり、宣伝パンフレットの作成、配布、広告の掲載、技術雑誌への寄稿等。

MR₂AB工法の構成は、次のとおり分説することができる。

(A) (路面に) 切断溝を形成し、マンホールリムーバによりマンホールフレームを撤去する工程

- (B) 連結装置付鉄蓋を据え付け仮復旧する工程
- (C) 切削オーバーレイ工事を施工する工程
- (D) (路面に) 切断溝を形成し、連結装置付鉄蓋とともに舗装版を撤去する工程
- (E) マンホールフレームを据え付ける工程
- (F) モルタル、道路復旧材で復旧する工程
- (G) からなる切削オーバーレイ工法。

(4) 争点

- 1) MR₂AB工法の構成
- 2) MR₂AB工法は本件発明の技術的範囲に属するか
- 3) 被告の行為が侵害行為に当たるか
- 4) 謝罪広告の必要性
- 5) 損害の有無及び額

(5) 地裁の判断

(5-1) 被告自らの実施

本件発明が物を生産する方法の発明に該当するか否かは、まず、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきものである(最高裁平成10年(オ)第604号、同11年7月16日第二小法廷判決)。

本件発明の特許請求の範囲の記載は、前記認定のとおりであり、本件発明は、マンホール枠を含む舗装の切削オーバーレイ工法における複数の工程からなる工法であって、物の生産を伴うとはいえないから、方法の発明であって、物を生産する方法の発明には該当しない。

本件発明は方法の発明であるから、実施は方法の使用をする行為であり(同法2条3項2号)、本件特許権の侵害に当たるのは、本件発明に係る方法の使用をする行為及び特許法101条3号、4号に該当する行為に限られる。

仮に、MR₂AB工法が本件発明の技術的範囲に属するとしても、被告がMR₂AB工法を使用したことも、特許法101条3号、4号に該当する行為をしたこともなく、MR₂AB工法のパンフレットの配布や、NETISへの登録申請行為は本件発明の実施に当たらない。

(5-2) 被告の会員との共同行為

MR₂AB工法を使用して実際の施工を行う主体は被告の会員であり、被告のパンフレットの配布やNETISへの登録申請行為は会員の施工行為と不可分一体の行為ではない。

仮に被告が共同で行っているとしても、差し止めるべき対象は、発明の方法を使用する行為であり、被告のMR₂AB工法の実施の申出やパンフレットの配布等の行為を差し止めるべき法律上の根拠はない。

(5-3) 会員の実施行為の教唆・幫助

特許法100条は、特許権を侵害する者等に対し侵害の停止又は予防を請求することを認めているが、同条にいう特許権を侵害する者又は侵害をするおそれがある者とは、自ら特許発明の実施（特許法2条3項）又は同法101条所定の行為を行う者又はそのおそれがある者をいい、それ以外の教唆又は幫助する者を含まない。その理由は、

① 民法上不法行為に基づく差止めは認められず、特許権侵害の差止めは、特許権の排他的効力から特許法が規定したものであること、

② 教唆又は幫助による不法行為責任は、自ら権利侵害をしないものにつき、被害者保護の観点から特にこれを共同不法行為として損害賠償責任（民法719条2項）を負わせるものであり、特許権の排他的効力から発生する差止請求権とは制度の目的を異にすること、

③ 教唆又は幫助の行為態様には様々なものがあり得るのであって、特許権侵害の教唆行為又は幫助行為の差止めを認めると差止請求の相手方が無制限に広がり、又は差止めの範囲が広範になりすぎるおそれがあるため、自由な経済活動を阻害する結果となりかねないこと、

④特許法101条所定の間接侵害の規定は、特許権侵害の幫助行為の一部の類型について侵害行為とみなして差止めを認めるものであり、幫助行為一般について差止めが認められると同条を創設した趣旨を没却するものとなるからである。

（5-4）謝罪広告の必要性

被告の行為が特許権侵害に当たらないから、特許法106条に基づく信用回復措置の請求は理由がない。

（5-5）損害賠償請求

原告の本件特許権に基づく差止請求及び謝罪広告請求に理由がない以上、弁護士費用をもって損害ということはできない。

（6）高裁の判断

（6-1）被控訴人の行為は侵害行為に当たるか

発明が物を生産する方法の発明か否かは、願書に添付した明細書の特許請求の範囲に基づいて判定すべきである（最高裁平成11年7月16日第二小法廷判決）。

本件明細書の請求項1に記載されているとおり、本件発明は、「マンホール枠を含む舗装の切削オーバーレイ工法」という「工法」の発明であって、経時的に工程を表し、生産物を伴わず、目的物に変化を生じさせることを目的とするものではないと認められるから、物を生産する方法の発明には該当しない。

控訴人は、本件発明は、「オーバーレイ」すなわち「表層」という「物」が生産されるもので、「物を生産する方法の発明」に該当する旨主張するが、本件発明が、マンホール枠を含む舗装の「工法」に関する発明であり、その際、「オーバーレイ」を「施工」した後、「切断」する等の工程が含まれるというにすぎないことも上記請求項1の記載から明

らかであるから、本件発明をもって「オーバーレイ」を「生産」する方法の発明ということとはできない。

本件発明は、物を生産する方法の発明でない、単純な方法の発明であるから、本件特許権の侵害に当たるのは、本件発明に係る方法の使用をする行為（特許法2条3項2号）並びに同法101条3号及び4号に規定する行為に限られる。

ア 生産した物の譲渡等の申出に該当するとの主張について

本件発明は物を生産する方法の発明ではないから、失当である。

イ 被控訴人の会員との共同行為を理由とする主張について

MR₂AB工法を紹介する行為が、本件発明に係る方法の使用をする行為並びに同法101条3号及び4号に規定する行為に該当しない。

本件特許権の侵害行為となるのは、被控訴人の会員又はそれと不可分一体の被控訴人による本件発明に係る方法の使用行為等であって、被控訴人の本件行為ではない。

ウ 会員の実施行為の教唆、幫助を理由とする主張について

この点に関する高裁の判断は、原判決と同様である。

以上により、控訴人の本件差止め請求等は理由がない。

(6-2) 謝罪広告の必要性及び損害賠償請求

この点に関する高裁の判断は、原判決と同様である。

(7) 引用最高裁判決（平成11年7月16日第二小法廷）

(7-1) 本件明細書の特許請求の範囲第1項の記載

「動物血漿、血液凝固第XⅡ因子活性化剤、電解質、被検物質、から成る溶液を混合反応させ、次いで該反応におけるカリクレインの生成を停止させるために、生成したカリクレイン活性には実質的に無影響で活性型血液凝固第XⅡ因子活性のみを特異的に阻害する阻害剤をカリクレイン生成と反応時間の間に実質的に直線的な関係が成立する時間内に加え、生成したカリクレインを定量することを特徴とする被検物質のカリクレイン生成阻害能測定法。」

(7-2) 上告人の行為

上告人医薬品を製造する際、品質規格の検定のために、カリクレイン様物質産生阻害活性の確認試験として、本件方法を使用している。

(7-3) 被上告人の請求

被上告人は、上告人が本件方法を使用して上告人医薬品を製造した上販売することは本件特許権の侵害に当たると主張して、(1) 上告人抽出液の製造の差止め、上告人製剤の製造販売の差止め及びこれらの宣伝広告の差止め、(2) 上告人医薬品の廃棄、(3) 上告人製剤について健康保険法に基づき収載された薬価基準申請の取下げ、(4) 上告人医薬品について薬事法に基づき取得した製造承認の申請の取下げ及び右製造承認によって得ている地位の第三者への承継、譲渡の禁止を求めている。

(7-4) 原審の判断

原審は、(一) 本件方法は、本件発明の技術的範囲に属する、(二) 本件発明は、概念的には方法の発明であるが、本件方法が上告人医薬品の製造工程に組み込まれ他の製造作業と不即不離の関係で用いられていることからすれば、実質的に物を生産する方法の発明と同視することができ、本件特許権は、本件発明を用いて製造された物の販売についても侵害としてその停止を求め得る効力を有すると判断した。その上で、被上告人の請求(1)のうち、本件方法を用いた上告人抽出液の製造の差止め、本件方法を用いた上告人製剤の製造販売及び宣伝広告の差止め、(2) 上告人医薬品の廃棄、(3) 上告人製剤について健康保険法に基づく薬価基準収載申請の取下げを求める限度で被上告人の請求を認容し、その余の請求を棄却した。

(7-5) 最高裁の判断

方法の発明と物を生産する方法の発明とは、明文上判然と区別され、特許権の効力も明確に異なるから、方法の発明と物を生産する方法の発明とは同視できず、方法の発明に関する特許権に物を生産する方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。

いずれの発明に該当するかは、まず、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきである(特許法70条1項)。

本件特許請求の範囲第1項には、カリクレイン生成阻害能の測定法が記載されているから、本件発明は物を生産する方法の発明ではなく、方法の発明である。本件方法が上告人医薬品の製造工程に組み込まれていても、本件発明は物を生産する方法の発明ではないし、本件特許権に物を生産する方法の発明と同様の効力を認める根拠もない。

本件方法は本件発明の技術的範囲に属するのであるから、上告人が上告人医薬品の製造工程において本件方法を使用することは、本件特許権を侵害する行為に当たる。したがって被上告人は、上告人に対し、特許法100条1項により、本件方法の使用の差止めを請求できる。

本件発明は物を生産する方法の発明ではないから、上告人が医薬品の製造工程において、本件方法を使用して品質規格の検定のための確認試験をしても、その製造及びその後の販売は、本件特許権を侵害する行為に当たらない。したがって、被上告人が、上告人に対し、上告人医薬品の製造等の差止めを求める請求は認容できない。

特許法100条2項の「侵害の予防に必要な行為」とは、特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様及び特許権者が行使する差止請求権の具体的内容等に照らし、差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ、それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要するものと解するのが相当である。これを本件について見るに、上告人医薬品が、侵害の行為に供した設備に当たらないことはもとより、侵害の行為を組成した物に当たるといってもできない。

本件発明が方法の発明であり、侵害の行為が本件方法の使用行為であって、侵害差止請

求としては本件方法の使用の差止めを請求できるにとどまり、上告人医薬品の廃棄及び上告人製剤についての薬価基準収載申請の取下げは、差止請求権の実現のために必要な範囲を超える。

(8) 論点

(8-1) 間接侵害の法的性質

特許法101条所定の間接侵害の規定は、特許権侵害の幫助行為の一部の類型について侵害行為とみなして差止めを認めるものであり、幫助行為一般には差止めが認められない。

刑法の他人を道具として犯罪を行う間接正犯（正犯）とは異なり、従犯に相当する。

特許法101条の規定は、100条で保護が困難な行為について、侵害の類型としたものであるから、これらに該当しない教唆行為又は幫助行為については差止めが認められない。

侵害賠償請求については、民法719条で認められる。

(8-2) 方法の発明と物を生産する方法の発明

物を生産する方法の発明に該当するか否かは、特許請求の範囲の記載に基づいて判定する。

この判例の考え方は形式説、実質説とは関係なく、技術的範囲は明細書のどの部分に記載されているかという判断資料の問題を規定するものであり、特許請求の範囲の解釈に明細書の記載を参酌することを規定していない。

物を生産する方法の発明は、生産物を伴い、目的物に変化を生じさせることが必要である。

これは特許請求の範囲の記載の解釈であり、明文上「生産方法」と記載されていなくも、「生産方法」と解釈される場合がある。

控訴人は「オーバーレイ」「表層」という「物」が生産されると主張して退けられたが、「マンホール枠を含む舗装構造物」が生産されるのではないか。

「オーバーレイ」は広範囲に及ぶから、方法の発明と物を生産する方法の発明のどちらが良いかは、個別技術により異なる。両方を別の請求項で記載するのがよいのではないか。

(8-3) 方法の使用と共同行為

侵害行為となるのは、会員又はそれと不可分一体の被控訴人による本件発明に係る方法の使用行為等であって、被控訴人の本件工法を紹介する行為ではない。

協会の場合は上記判断となるが、親企業、フランチャイザーなどはそれらの行為となる場合がある。