

## 特許権侵害の教唆・幫助者等に対する 差止請求の可否

東京地裁平成16年8月17日判決 平成16年(ワ)第9208号  
特許権侵害等差止請求事件 棄却（控訴）  
判例時報1873号153頁

松 村 信 夫\*\*

### 【要 旨】

本判決は、Y（被告）の特許権侵害行為の有無に関し、①X（原告）の発明が物を生産する方法の発明にあたるか、②YによるYの会員に対するMR<sup>2</sup>AB工法の実施の申出は、会員の当該工法施行行為と不可分一体の共同行為か、③当該工法を施行する会員に対し、Yが施行の実施を教唆又は幫助したとして、Yに対し差止請求できるか、という点について判断したものである。

特に、侵害行為の教唆・幫助者に対する差止請求の可否を判断した点に意義がある。

判決の結論には賛成するが、その理由には肯定できない部分もある。なお、本判決に対して原告が控訴をしたが、控訴審においても控訴が棄却されている（東京高判平17.2.24）。

<参照条文> 特許法2条3項・68条・100条

### 【事 実】

X（原告）は、マンホール等の維持修理工事に関する技術開発及び工事を行う会社であり、「切削オーバーレイ工法」についての発明（以下「本件発明」という）の特許権者である。Y

（被告）は、MR<sup>2</sup>AB工法（舗装工事に伴うマンホール上部の据付工事方法）を開発し、それら技術の普及・啓蒙により下水道事業を与するとともに、Yの会員の地位向上を図ることを目的とする権利能力なき社団である。

Yは、会員に同工法の技術を開示し、Yの名称を付した商標等の使用を許諾していた。

また、MR<sup>2</sup>AB工法のパンフレットを作成して官公庁等の道路管理者等に配布し、さらに国土交通省が運営するデータベースNETIS（新技術情報提供システム）に同工法を登録し、インターネットにより公開していた。

Y代表者は、「月刊下水道」という雑誌に同工法に関する記事を寄稿し掲載された。

本件は、XがYに対し、Xの特許権侵害に基づき、MR<sup>2</sup>AB工法の実施の申出とパンフレット配布の差止、同工法に関する部分のホームページからの削除、謝罪広告の掲載及び損害賠償を求めて提訴したものである。

Xは、MR<sup>2</sup>AB工法の構成及び本件発明の性格を争うとともに、Yの行為が侵害行為にあた

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 弁護士・弁理士・大阪市立大学法科大学院特任教授  
Nobuo MATSUMURA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ると主張した。すなわち、①Xの発明は物を生産する方法の発明に該当し、Yの行為（パンフレットの配布及びインターネットによる公開）は当該方法により生産した物の譲渡等の申出に該当する、②Yによる実施の申出は、Yと会員との関係からみれば、会員の施行行為と不可分一体の共同行為である、③②に該当しないとしても、YはMR<sup>2</sup>AB工法の施行を行う会員に対して同工法の実施を教唆又は幫助しており、共同不法行為が成立すると主張し、これらの根拠に基づき、Yの上記行為の差止、損害賠償等を請求した。

また、Xは、Yが同工法をインターネットで公開したり、業界専門誌への広告の出稿、記事の投稿を行ったため、本件発明にもとづく工法がMR<sup>2</sup>AB工法よりも効果がないような印象を読者らに与え、さらに、Yが同工法の宣伝広告を含めた営業活動を開始したため、Xの特許権の価値及び信用を低下させたとして謝罪広告を求めた。

## 【判 旨】 請求棄却

### 1. Yの侵害行為該当性に関し、

① 本件発明は物を生産する方法の発明であり、Y自らが実施したとのXの主張について、「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」とした上、これに照らすと、「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ことが明らかであるから、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。」。よって、Xの特許権の侵害にあたるのは「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」ため、Yの行為は本件発明の実施にあたらぬとしてXの主張を排斥した。

② Yと会員との共同行為の点につき、実際にMR<sup>2</sup>AB工法を使用して施行を行う主体はYの会員であり、Yの役割は会員の補助にとどまっているから、Yの「パンフレット配布やNETISへの登録申請行為をもって会員の施行行為と不可分一体であるということとはできない」。仮に、共同行為としても、「差し止めるべき対象は、本件発明に係る方法を使用する行為をする者の当該使用行為であって、Yの行為を差し止めるべき法律上の根拠はない」と判示した。

③ Yの教唆・幫助による共同不法行為の点につき、特許法100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」とし、Yの行為はこれに該当しない以上、会員の施行行為を教唆、幫助するものであったとしても、差止めは認められないと判断した。

### 2. 謝罪広告の掲載についても、

Yの行為が特許権の侵害行為にあたらぬためこれも認めず、差止請求及び謝罪広告請求に理由がないため損害賠償請求も認めなかった。

## 【研 究】

### 1. はじめに

特許法は、特許発明の技術的範囲を願書に添付した特許請求の範囲に基づいて定められなければならないとし（特許法70条1項）、特許権の効力は発明の種類に従って定められた「実施」（2条3項）の概念に基づく、その特許発明を「業として実施する行為に及ぶ」（特許法68条）としている。

従って、特許権の効力は、物の発明については特許請求の範囲に記載された特許発明の構成

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

要件を充足する物を「生産」、「使用」、「譲渡等」、「輸入」、「譲渡等の申出」に及び（特許法2条3項1号）、方法の発明については、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成要件を充足する方法の「使用」（同2条3項2号）に及び、物の生産方法に関する発明については、その「方法」の「使用」の他、「その方法により生産した物」の「使用」、「譲渡等」、「輸入」、「譲渡等の申出」（同2条3項3号）に及ぶと解される。

しかし、特許権の侵害が問題となる場面においては、特許発明の構成要件の全てを1人の者のみで「実施」するとは限らず、複数の者が各々その構成要件の一部を分担して一個の実施行為を完成させたり、直接「実施」に該当する行為をせず、他人の行為を利用することによって、「実施」に該当する行為を実現し、あるいは他人が行う「実施」行為に加功する等、種々の関与形態が出現する。

かような行為（関与）者に対して、いかなる法規制を行うべきか否かは、一面では「実施」又は「侵害」（特許法100条乃至102条）に関する解釈問題であるとともに、他方では、特許権の保護範囲の拡張とその自由保障機能との調整という、きわめて政策的な課題を内包している<sup>1)</sup>。

以下においては、上記のような視点に立って、本判決の位置付けと課題を検討したい。

## 2. 本件発明の性格と効力

上記のように、我国の特許法は、特許発明の категорияとして「物の発明」と「方法の発明」とに分離し、後者をさらに単純方法の発明と「物を生産する方法の発明」とに分類し、各々のcategoryに対応する形で「実施」の概念を定めている（特許法2条3項）。

このような発明のcategoryは、本来発明の実態に従って決定すべきものであって、出願人の願書における「特許請求の範囲（クレーム）」の記載のみによって決すべき問題ではな

い<sup>2)</sup>。

しかし、他方、出願人が「技術思想」としての発明を出願するにあたっては、上記発明のcategoryに従って、具体的なクレームとして記述することにより、その技術的範囲を明確化し、特許権の及ぶ範囲を確定する必要がある（特許法36条6項、70条1項）。出願人は、その技術的思想のうち、いかなる範囲をいかなる種類の発明として出願の対象とするかは出願人の自由に委ねられており、「多項制」の下では、一発明を複数の請求項に構成して記載することもできるのであるから（特許法36条5項）、特許請求の範囲の記載は、出願人が選択した特許権の権利範囲を具現しているということができよう。

かように考えれば、特許発明が上記発明のいずれのcategoryに属するか争いになる場合には、まず、願書に添付された特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の実態を把握し、その実態に従ってcategoryを決定することが、出願人の意思に合致するだけではなく、特許請求の範囲の記載が有する特許権の権利範囲画定機能の趣旨とも合致することになる。

最高裁判所は、方法の発明と物を生産する方法の発明との区別について、両者が「明文上判然と区別され、与えられる特許権の効力も明確になっているのであるから」両者を同視することができないとした上で、「当該発明が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もので」あると判示しており（最判平11.7.16民集53巻6号957頁「生理活性物質測定法事件」）、この結論については、ほぼ異論がなく受け入れられている<sup>3)</sup>。

本判決も、基本的には上記最高裁判決の解釈に従って、本件発明が単純方法の発明であると認定を行っている。

特許請求の範囲の記述によれば、本発明は複

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

数の工程からなる工法の発明であって、その実態は、一定の目的に向けられた系列的に関連のある数個の行為又は現象によって成立する経時的な発明であるから、それが方法の発明に該当することは明らかである。

Xは、「本件発明は、道路舗装工事及びマンホール工事の工程によって舗装道路を完成させるものであるから、物を生産する方法の発明に該当する」旨主張しているが、このXの主張は、いかに善意に解釈したところで、本件工法を実施する工程において特定の物が生産されるのではなく、単に本件発明を実施した結果、一定の有形的な成果が具現化されることをもって、「物の生産方法」に該当すると主張しているにすぎない。しかも、本発明は、特定の「物」の製造工程に組込まれて実施されているともいえないから、上記最高裁判決の事案に比べても、「物の生産方法の発明」であると解釈することが一層困難であるといわねばならない。

よって、本論点に関する本判決の判示が正当であることについてはおそらく争いがないうところであろう。

### 3. 方法の発明の侵害と被告の関与

#### (1) 共同直接侵害及びいわゆる「道具理論」と差止請求権

上記のように、本発明が方法の発明と解される以上、YがMR<sup>2</sup>AB工法の普及のために行っているパンフレット・施行マニュアルの作成や広告の掲載、国土交通省が運営するデータベースであるNETISへの同工法の登録等が特許発明の「実施」に該当すると解することは困難である（特許法2条3項2号）。

また、上記行為のいずれもが、上記特許発明につき「その方法の使用にのみ用いる物」（特許法101条1項3号）もしくは「その方法の使用に用いる物…であって、その発明による課題の解決に不可欠なもの」（同4号）の「生産」、

「譲渡等」に該当すると解することもできないから、間接侵害にすら該当しないことになる。

そこで、Xは、Yの上記行為を、Yの会員による本件発明の実施行為との関係で「共同行為」もしくは「教唆・幫助」であるとし、これらを媒介項とする本件特許発明の「侵害」につき、差止請求権が成立すると主張している。

近時、ソフトウェア関連発明等をめぐり、複数の関与者が各々その構成要件の一部を分担し、全体として当該発明の「実施」に該当する行為を形成している場合には、各々の関与者の行為を個別に論ずるのではなく、各関与者が一体として特許発明の実施行為を行ったものとみなし、各関与者に対して各々の関与行為につき差止請求を行使することを是認する考え方が唱えられている（これを、便宜上「共同直接侵害論」と呼ぶ）。

しかし、このような「共同直接侵害論」を主張する論者の間でも、その論拠や要件に関しては考え方が一致しているわけではなく、その射程が明確になっているとはいえない<sup>4)</sup>。

しかし、この説において一致していることは、関与者の行為が少なくとも当該特許発明の「実施」のうちの一部を分担していることが必要であるとの点である。

けだし、もし、「実施」に該当しない行為への関与者に対しても「共同直接侵害」を認めるとすると、「間接侵害」（特許法101条）に該当しないような行為についても「侵害」の成立を認めることになり、「実施」の態様及び「間接侵害」の要件を法定することによって、特許権の権利範囲を限定しようとした特許法の趣旨が潜脱されることになるからである。

ところが、本件では、Yの上記各行為が「方法の発明」の「実施」である「方法」の「使用」に該当しないことは明らかであり、そもそも、従来、共同直接侵害論が想定しているような「侵害態様」でないことは明らかである。



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

この点、そもそもXの「Yの会員との共同行為」との主張が、「共同直接侵害」を意識して、Yの行為とYの会員の「実施」行為との一体性を主張しているのか、あるいは、YがYの会員を自己の道具として自ら実施行為を行っているとは主張するのかは判然としない。

仮に、後者であると主張するならば、Yの行為にも「共同直接侵害」の成立の余地がないではない<sup>5)</sup>。

しかし、「方法の発明」でかような「道具」理論が適用されるのは、やはり先行工程関与者がこれに後続する工程の実施を他人が行うことを当然のこととして予定していた場合のように、関与者自身が当該工程を実施したと同視しえるような「直接性」もしくは他人の行為への「支配性」、「管理性」が定型的に認められるような事案でなければならない<sup>6)</sup>。

この観点からいえば、本件Yの行為は、Yの会員の工事の受注、施行に便宜をもたらすものであっても、Yの会員企業の「実施」行為に対して、直接関与を行ったり、その行為を「支配」もしくは「管理」する行為でないことは明らかである。

この点、判決も、Yが「自らMR<sup>2</sup>ABの工法を施行する主体とすることは困難であり、また、Yの業務が「工法の開発、改良等や技術資料、マニュアル等の作成、研修の実施、普及、啓蒙活動をいう会員を補助する役割にとどまっているのであるから、Yのパフレットの配布やNETISへの登録申請行為をもって、会員の施工行為と不可分一体であるということとはできない」と判示し、Yの業務内容等を理由として、「会員の施工行為」(すなわち「実施」該当行為)との「不可分一体性」を否定するという手法を用いている。

前述のように、そもそもXの主張自体が明確でない以上、その主張を否定するための判決の論理もこの程度にとどまることはやむを得ない

が、仮に、このような判決の論理を前提とすると、Yがもう一步踏み込んだ活動(例えば、Yの会員の本件工法による施工の受注代行や、施工現場での技術指導等)を業として行っていた場合というような限界的事例に関する基準の適用の可否をめぐる問題が生じるおそれがないとはいえない。

従って、いわゆる「道具」理論を適用した他の判決例との相違を明確にするために、「実施」該当行為に対する直接的関与者と当該行為の利用者との関係につき、今後、判例理論の整理が必要となるであろう。

### (2) 教唆・幫助行為と差止請求

Xは、「共同行為」を原因とする差止請求と並んで、Yの発注者に対する宣伝、技術水準の定立、技術管理者の資格付与行為をYの会員の侵害行為に対する「教唆又は幫助」に該当するとして、Yの会員との「共同不法行為」(民法719条)を根拠とする差止請求権を主張している。

そもそも、民法上の「不法行為」を理由として、「不法行為者」に対する差止請求が認められるか否かは、民法学の分野でも議論があるところであろうが、ここでは紙幅の関係上、この点に関して深入りすることはしない。

近時、著作権法等の分野においても、少数ながら「侵害」の概念を「幫助」行為に拡張して解釈して差止請求を認めようとする説が主張されている(この説を、便宜上「拡張的侵害行為差止説」と呼ぶ)。

これらの説は、その論拠として①著作権法が「侵害」の概念を明確に特定していないこと、②著作権の排他性から、これを侵害するおそれのある行為であれば、幫助行為であっても差止請求によって排除すべきであること、などを挙げている<sup>7)</sup>。

確かに、拡張的侵害行為差止説には、著作権法分野で問題となっている「寄与侵害」もしく

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は「間接侵害」型の侵害行為に対し同法のみなし侵害規定（著作権法113条等）が十分対応していない陥穽を、侵害の概念を拡張することによって補完しようとする実践的な目的がある。

しかし、著作権法においても、①著作権の支分権（著作権法21条乃至28条）を限定し、権利範囲の明確化をはかり、後発創作者に対する自由保障機能を果たしていること、②間接侵害規定は存在しないが、定型的に権利侵害を生じさせるおそれがある行為に対しては、個別的なみなし侵害規定（著作権法113条等）を設けることによって、順次規制の対象としていること等々の制度趣旨に鑑みると、一律に権利侵害のおそれがある幫助的行為について、著作権法112条により、差止請求を認めるとの解釈はとり得ないものと考ええる。

まして、特許法においては、前述のように「発明」のカテゴリーごとに「実施」の範囲を法定することによって権利範囲の明確化をはかり、「実施」の類型にあたらぬ行為のうち、「直接侵害」の準備的もしくは寄与的な行為については、別途「間接侵害」（特許法101条）の規定を設けて対処しているのであるから、上記のような「拡張的侵害行為差止説」を導入する必要に乏しいばかりか、このような解釈を導入すれば、特許法2条3項や同法70条による権利範囲限定機能が潜脱されるおそれがある。

### (3) 共同行為者・教唆者・幫助者等に対する損害賠償請求

本件では、Yの損害賠償請求が弁護士費用にのみにとどまっているため、判決においても、「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、本件訴訟を提起するに必要な弁護士費用をもって損害ということはできない。」として、その請求も棄却されている。

しかし、この判旨は簡潔であるため、Yのご

とき関与者には民法709条に基づく損害賠償請求権は認められないとする趣旨か、それとも損害賠償請求権は認められるが、Xの差止請求等が理由のない請求である以上、提訴に要した弁護士費用は因果関係のある損害とはいえないというのかが明確でない。

特許権侵害や著作権侵害における教唆者・幫助者に対する損害賠償請求に関する過去の判例を概観すると、その多くは関与者の関与形態を重視する判決<sup>8)</sup>と、関与者の過失責任（侵害防止への注意義務違反）を重視する判決<sup>9)</sup>があるように思われる。

前者は、どちらかというといふ侵害者の関与形態が直接侵害行為と評価される場合が多く、後者は、直接侵害者との共同不法行為責任（民法719条）が問われた事案が多い。

いずれにせよ、関与者の行為が直接侵害行為に該当しない場合であっても、侵害行為者との関係で共同不法行為となる場合には、民法719条に基づき損害賠償責任が生じることは争いがない。

共同不法行為が成立するためには、一般的に共同行為者間に客観的関連共同性があること及び個々の行為者の行為が故意・過失、違法性等の要件を充足する必要がある。

この要件は、複数の者が共同して、一個又は数個の不法行為を行うことが前提となる719条1項の行為類型については比較的判定が容易である。

ところが、719条2項の行為の場合には、教唆者・幫助者は、他人の不法行為につき、その実行の意思を生じさせ、あるいはその実行を容易ならしめることによって当該不法行為に加功したことが、共同不法行為の原因とされているため、関与者の多様な関与形態が、「加功行為」に該当するかという規範的な事実評価とともに、あらゆる幫助行為につき民法719条が拡大適用されることによって関与行為者に及ぼす萎

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

縮小的効果という政策的要素も考慮しなければならない。

特に、平成14年に改正された特許法101条が、主観的な間接侵害（同条2項，4項）を追加したことによって、寄与侵害型の行為類型の一部を差止請求権の対象として取込むとともに、その余の寄与類型については、差止請求の対象から除外したのである。

もとより、差止の対象とすべき侵害行為の違法性と不法行為による損害賠償請求の対象となる侵害行為の違法性の程度は同じである必要はないから、間接侵害の対象とはならない「寄与」もしくは「加功」行為につき、民法719条2項による不法行為責任を認めることに対してあまり厳格な制限を加える必要はないが、本件のように、特許発明の実施に該当する可能性がある工法の普及や啓蒙を図る行為の全てを民法719条2項の対象とすべきか否かは、なお検討の余地がある。

### 注 記

- 1) 緒方延泰「複数主体による侵害（実施の概念）について」ジュリスト1227号39頁（以下「前掲注1）論文」という）・同「方法の一部の第三者による実施」別冊ジュリスト特許判例百選〔第3版〕150頁（以下「前掲（注1）評釈」という）。
- 2) 中山信弘著「工業所有権法（上）〔第2版増補版〕」113頁，東京高判平9.7.7知的裁集29巻3号565頁
- 3) 同判決の評釈としては，横山久芳・法学協会雑誌118巻12号1191頁，高部眞規子・法曹時報53巻8号218頁，同・ジュリスト1175号80頁，小橋馨・ジュリスト臨時増刊1179号273頁，田倉整・発明95巻2号101頁，吉田和彦・NBL701号63頁等がある。
- 4) 共同直接侵害行為に対する差止請求の根拠を特許法70条及び同法100条に求め，共同行為者間に客観的な関連共同性（複数当事者の行為が相互に関連して，客観的に一つの発明の実行行為とみることができること）があれば足り，主観的な共同行為の存在は共同直接侵害の成立には必

要がないと考える説として，尾崎英男「コンピュータプログラムと特許侵害訴訟の諸問題」清水利亮・設楽隆一編『現代裁判体系』220頁。これに対して，特許法の自由保障機能を重視して，客観的な関連共同性だけでなく主観的な関連共同性を必要とする見解として，梶山敬士『ソフトウェアの著作権・特許権』153頁，緒方延泰・前掲注1）評釈，梶野篤志「複数主体が特許発明を実施する場合の規律—いわゆる共同直接侵害について」知的財産法政策学研究（北海道大学大学院法学研究科編）第2号63頁。

また，システム特許権の侵害について，例えば「サーバを共同運営の相互認識ないし客観的にそのようにみなせる状況にあれば，共同侵害者と認定することはできる（客観的行為共同）。」としながら，「また，行為の一部分担による共同認識（主観的要件）が認められる場合まで共同直接侵害を認定する，という結論として共同侵害の成立を拡大解釈することにも特に不合理はないと思う。」と主観的要件の付加による直接共同侵害の拡張を指向するものとして，塞河江孝允「システム特許権侵害上の問題点の今日・明日」パテント55巻10号3頁がある。

- 5) 東京地判平13.9.20判例時報1764号112頁，同判例の主要な評釈として，松尾和子・判例評論521（判例時報1782）号197～201頁，盛岡一夫・知財管理52巻8号1199～1203頁，井関涼子「方法の特許発明の一部実施による特許侵害を認めた事例」特許研究33号46頁，緒方延泰・前掲注1）評釈。
- 6) 著作権侵害に関する判例ではあるが最判昭63.3.15民集42巻3号199頁，東京高判平11.7.13判例時報1696号137頁等。  
また，方法の発明の「実施」を構成する（発明の）「使用」概念について，大阪地判昭36.5.4下民集12巻5号937頁等を根拠に，関与者の主観的態様や利用関係に基づき，関与者のうち一人の行為を他の者の行為と規範的に評価できる場合には，例外的に「使用」の概念を拡張できると主張する説として，緒方延泰・前掲注1）論文がある。
- 7) 社著作権情報センター附属著作権研究会（「寄与侵害・間接侵害委員会」）編「寄与侵害・間接侵害に関する研究」（著作権研究所研究叢書No.4）59頁（鎌田薫執筆部分），田中豊「著作権侵害と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これに関与する者の責任」コピライト485号2頁，  
山本隆司「プロバイダ責任制限法の機能と問題  
点」コピライト495号2頁。

- 8) 著作権侵害の判決として，最判昭63.3.15民集42  
卷3号199頁，東京高判平成11.7.13判例時報  
1696号137頁，最判平13.2.13民集55卷1号87頁  
等。特許権侵害については，結果的に侵害を認  
めなかったものの，大阪地判昭36.5.14下民集  
12卷5号937頁は，方法の発明において材料や中

間物質の供給者は，供給者が中間物質等を使用  
して方法の発明の実施にあたる行為を行った場  
合には，供給者が教唆者又は幫助者として民法  
719条に基づき損害賠償責任を負う可能性がある  
ことを傍論とし認めている。

- 9) 最判平13.3.2判例時報1744号108頁，東京地判  
昭53.6.21判例タイムズ366号343頁。

(原稿受領日 2005年8月17日)

