

ノックダウン方式による物件の輸出と 直接侵害・間接侵害

大阪地方裁判所 平成24年3月22日判決

平成21年(ワ)第15096号 特許権侵害差止等請求事件

辻 村 和 彦*

抄 録 近時の裁判例の趨勢，及び平成18年特許法改正により特許法2条3項の実施に「輸出」が加えられる一方，特許法101条の間接侵害行為に「輸出」が加えられなかったという立法経過に照らすと，特許発明の一部を実施しているにすぎない部品の輸出を間接侵害に問うことは極めて困難である。しかしながら，ノックダウン方式は，部品の輸出とはいえ，国内で特許発明の実施品が完成された後に搬送の便宜のために部品に分解されているにすぎず，これを直接侵害に問うことが可能である。また，部品の輸出であっても，その後に完成品の輸入が予定されている取引については，間接侵害を否定する論拠が必ずしも妥当しない。そこで，本稿では，ノックダウン方式による物件の輸出について直接侵害が認められる場合を検討するとともに，直接侵害構成以外に，部品の輸出者を特許権侵害に問うためのあり得る法律構成として，①間接侵害，②道具理論，③共同直接侵害，④共同不法行為（教唆・幫助），⑤均等論を検討する。

目 次

1. 事 案
 1. 1 事案の概要
 1. 2 原告の特許発明
 1. 3 被告の行為等
2. 判 旨
3. 研 究
 3. 1 本判決の位置づけ
 3. 2 ノックダウン方式による物件の輸出について直接侵害が認められる場合
 3. 3 間接侵害及びその他の法律構成
4. おわりに

れを備えた熱処理炉」とする特許第3196261号の特許権（平成3年11月20日出願）を有していた原告が，昇降型バッチ式雰囲気焼成炉である被告物件を販売する被告の行為が同特許権を侵害するとして，損害賠償を請求した事案である。本件では，①技術的範囲の属否，②無効理由の有無，③被告物件の海外向け販売分についての実施行為の有無，④原告の損害，が争点となったが，本稿では，争点③についてのみ取り上げて検討することとする。

1. 2 原告の特許発明

原告の本件特許発明は，セラミック部品の焼成炉などにおいて用いられる炉内ヒータ及び熱処理炉に関するものである。この種の炉内ヒ-

1. 事 案

1. 1 事案の概要

本件は，発明の名称を「炉内ヒータおよびそ

* 弁護士 Kazuhiko TSUJIMURA

タを用いた焼成炉では、複数の炉内ヒータが炉底に対して縦向きに並列配置されているところ、従前の炉内ヒータでは、ヒータのほぼ全長が発熱部となっているために（図1参照）、炉内の中間高さ位置から上部の範囲が高温域となつて、温度分布が高さ方向で不均一になりがちであるという課題があった。本件特許発明は、炉内ヒータの鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定してその部位のいずれかを発熱部とし、複数の炉内ヒータの発熱部を鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けるとの構成により（図2参照）、炉内の鉛直方向における発熱部の位置を調整可能にし、炉内における温度分布状態を均一となるように制御する、との作用効果を奏するものである。

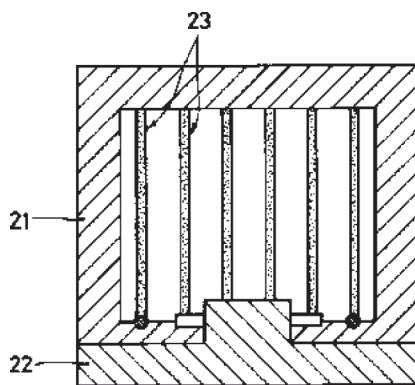


図1 従前の炉内ヒータ：符号23

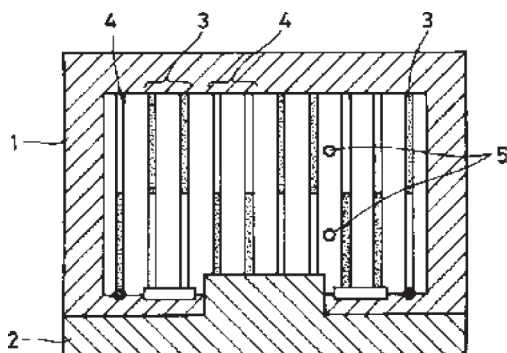


図2 本件特許発明の炉内ヒータ：符号3・4

1. 3 被告の行為等

(1) 被告は、平成15年11月から平成17年10月ま

での間、昇降型バッチ式雰囲気焼成炉である被告物件について32台分の取引をしており、このうち1台が国内企業に販売され、残りの31台は海外向けであった。

- (2) 被告物件はいわゆる受注生産であり、被告は、顧客と被告物件の売買契約締結後、設計図に基づいて、A社に必要な部品を製造又は調達させ、国内のA社工場内で仮組立て、仮配線の上、動作確認を行わせた。また、仮配線をしたものには炉体の仮焼きまで行わせることもあった。
- (3) 被告物件は、その後、分解されて部品状態に戻された上で、仮梱包され、被告の指示により、A社工場から海外へ輸送された。
- (4) 被告物件は、海外現地で再び組立てられ、調整の上で稼働に供せられた。海外現地で新たに調達された部品が付加されることもあるが、同部品は本件特許発明の構成要件とは関係のない部品であった。
- (5) 被告は、昇降型バッチ式雰囲気焼成炉を、自社の取扱商品として、その仕様及び性能の概要とともに、営業用パンフレット及びホームページ上に掲載していた。

2. 判 旨

本判決は、被告物件は本件特許発明の技術的範囲に属し、本件特許に無効理由はないと判断した上で、以下のとおり判示し、海外向け販売分についても本件特許発明の実施行為を認めた。

「ア 被告は、営業用パンフレットやホームページにおいて、昇降型バッチ式雰囲気焼成炉自体の販売に関する営業活動を行っていたというのであるから、昇降型バッチ式雰囲気焼成炉である被告物件についても、日本国内において『譲渡の申出』（特許法2条3項1号）をしていたことがうかがえるところである。

イ そして、被告は、海外顧客向けの被告物

件についても、日本国内のA社工場において、必要な部品を製造あるいは調達した上で仮組立ての状態にまで完成させて動作確認を行っており、一部については炉体の仮焼きまで行っている。そして、同物件は、その後、部品状態に戻されて輸出されるというのであるが、海外の現地での組立て時に付加される部品はあるものの、同部品は本件特許発明の構成要件とは関係がない部品であることからすると、その日本国内における仮組立ての段階において、被告物件は、仕掛品状態であるけれども、既に本件特許発明の構成要件を充足する程度に完成していたと認められる。そうすると、この点を捉えて、被告は、日本国内において、本件特許発明の実施行為である『生産』（特許法2条3項1号）したといえることができる。

ウ なお、被告物件は、仮組立て及び動作確認の後、部品状態に戻されて梱包の上で輸出されるというのであるが、証拠によれば、被告物件の上記仮組立ての状態は、その状態での運搬が不可能というほど大きいわけでもないことがうかがえることからすると、いったん仮組立てをした上で部品状態に戻すのは、搬送の便宜のためにすぎないものと認められる。

エ したがって、以上を総合して考えると、被告が、日本国内においてした被告物件の販売を巡る一連の行為は、被告物件が輸出前段階で部品状態にされていることを考慮したとしても、特許発明の実施である『譲渡』（特許法2条3項1号）であるといえることは妨げられないといえることができる。」

3. 研 究

3. 1 本判決の位置づけ

本件は、いわゆるロックダウン方式（各部品で構成される物の発明について、各部品の全てを製造し、各部品を別々に、又はまとめて輸出

し、輸出先で組立てる方式）による被告物件の輸出が、本件特許発明の実施行為に該当するかが問題となった事例である。

ロックダウン方式による物件の輸出が問題となった過去の裁判例としては、多関節搬送装置事件判決¹⁾がある。

同事件では、第3アーム(3a)及び第3アーム(3b)を備えない未完成イ号物件に、エンドエフェクターと呼ばれる検査用の部品を設置して駆動検査を行った上で韓国に輸出した行為が問題となり、判決は「エンドエフェクターは性能検査のために一時的に設置されるものにすぎず、製品の一部を構成しておらず、また、未完成イ号物件とともに販売される部品でもないから、未完成イ号物件にエンドエフェクターを設置する行為をもって本件各特許発明の実施品を生産する行為ということとはできない。」と判示して、未完成イ号物件の製造、販売(輸出)についての直接侵害を否定した。

また、同判決は「特許法101条は、特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその実効性を確保するという観点から、特許権侵害とする対象を、それが生産、譲渡される等の場合には当該特許発明の侵害行為(実施行為)を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産、譲渡等に限定して拡張する趣旨の規定であると解される。そうすると『その物の生産にのみ使用する物』(1号)という要件が予定する『生産』は、日本国内における生産を意味するものと解釈すべきである。外国におけるイ号物件の生産に使用される物を日本国内で生産する行為についてまで特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、属地主義の原則から、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。」と判示して、未完成イ号物件の製造、販売(輸出)に

ついて、間接侵害の成立も否定した。

国内での製造行為のみでは構成要件の全ては充足しない物の輸出について、上記とほぼ同様の趣旨を述べて間接侵害の成立を否定した裁判例としては、製パン器事件判決²⁾とポリオレフィン用透明剤事件判決³⁾がある。

また、電着画像事件判決⁴⁾は、被告製品である時計文字盤等用電着画像の製造過程に、原告の方法特許の構成要件⑥に該当する工程（電着画像を、支持基材から剥離し、固定用接着剤層を介して、被着物の表面に貼り付ける工程）が存在していなかったものの、被告製品の性質及び構造からして、これを購入した文字盤製造業者が構成要件⑥に該当する工程を経て使用することが被告製品の製造時点から当然に予定されていたとして、被告が文字盤製造業者を道具として構成要件⑥に該当する工程を実施したものと評価し（道具理論）、国内販売分の被告製品については、その製造行為が原告の方法特許を侵害することを認めたが、被告製品が輸出される場合については、構成要件⑥に該当する工程が国外で実施され、国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為が完結されていないことになるとして、属地主義の原則に照らし、被告製品の製造行為を原告の方法特許の侵害ということとはできないと判示した。

本件においても、被告は、海外向け販売分については、日本国内では被告物件の組立部品の販売にすぎないから実施行為はなく、また、間接侵害も成立しないと主張していたが、本判決は、日本国内での被告の行為を仔細に認定し、直接侵害の成立を認めた。

従前より、ノックダウン方式による物件の輸出については、間接侵害の成否ではなく、直接侵害の成否を論じるべきであると指摘する見解⁵⁾が示されていたが、本判決は、ノックダウン方式による物件の輸出について、端的に直接侵害の成立を認めた初めての裁判例であると思われる。

3. 2 ノックダウン方式による物件の輸出について直接侵害が認められる場合

(1) 「譲渡」を認める要件について

本判決は、①被告物件について、営業用パンフレットやホームページで、日本国内での営業活動を行っていたこと、②海外顧客向けの被告物件についても、日本国内のA社工場において、必要な部品を製造あるいは調達した上で仮組立ての状態にまで完成させて動作確認を行うなどしていたこと、③海外の現地での組立て時に付加される部品は本件特許発明の構成要件とは関係がない部品であったこと、④被告物件の仮組立ての状態は、その状態での運搬が不可能というほど大きいわけでもなく、いったん仮組立てをした上で部品状態に戻すのは搬送の便宜のためにすぎないことを指摘し、①の事実から日本国内での実施行為としての「譲渡の申出」を認め、②及び③の事実から本件特許発明の構成要件を充足する程度に完成していたと評価して、日本国内での実施行為としての「生産」を認めており、その上で、被告が日本国内においてした被告物件の販売を巡る一連の行為を実施行為としての「譲渡」と認めるにあたっては、これらの事情を総合考慮しているようである。

本判決の結論は妥当なものと考えるが、「譲渡の申出」の有無、組立状態における物件の大きさ・運搬可能性は「譲渡」を認めるか否かの結論に直結するものとは考え難く、上記①及び④はあくまで付加的な事情というべきであろう。

特許発明の構成要件とされる全ての部品が製造又は調達されて、日本国内において組立てられ、試運転や動作確認が行われて、特許発明の構成要件を充足する程度に完成したと評価できる限りにおいては、後に分解して部品状態に戻されたとしても、それは完成品を単に搬送の便宜のため分解したにすぎないものと評価すべきであるから、分解された特許発明の構成要件に

かかる部品全てを販売又は輸出する行為であれば、特段の事情がない限り、「譲渡」に該当すると考えて差し支えないであろう⁶⁾。

(2) 日本国内で組立てすら行われていない部品同梱による輸出について

では、日本国内で組立てすら行わず、特許発明の構成要件とされる全ての部品を、単に同梱して輸出する場合はどうか。

この場合、実施行為としての「生産」があるということは直ちには困難である。また、組立てが日本国外で行われる以上、上記の一連の裁判例の傾向に照らせば、間接侵害構成でも、道具理論構成でも、実務的には、属地主義という形式論理で特許権侵害を否定する結論となる可能性が高いであろう。

もっとも、量産の組立て家具のような場合を想定すると、部品が同梱されていれば、その時点で、購入者が組立てを行うことが当然に想定されており、しかも、組立てさえすれば問題なく使用でき、特許発明と同様の作用効果を奏することになる以上は、実質的には組立て前の部品の同梱でも完成品と同視してよい場合もあるように思われる。また、日本でビルト・インせずに搬送の都合等で部品の形態で輸出し海外においてビルト・インした場合について「現地で組み付けなければならない合理的事情があれば格別（例えば現地のエンドユーザーの工場でその間取りや建築構造に合わせて組み付けなければ動作確認できないような場合）だが、そうでない限り、実質的観点から直接侵害の成立を認めても良いのではないであろうか。」との指摘もある⁷⁾。

この点、上記電着画像事件判決の道具理論について、いかなる場合が道具と構成し得るのか不明確で理論の発展性に限界があると批判し、クレーム解釈による解決として均等論の適用を志向する見解がある⁸⁾。

上記の場面は、「特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換える」という均等論が典型的に予定する場面ではないものの、組立てを行わずに部品状態で輸出するという形をとるだけで、「特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができる」とすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」という点では異なるところはないから、ケースに応じて均等論の規律を及ぼし、部品の同梱による輸出も均等物の「生産」「譲渡」として、特許権侵害となる場合があるものと考えている。

(3) 分解時の部品の取り去り又は置換について

組立て時に用いられた部品の一部が、分解した後に取り去られ、あるいは実際の組立てには供されなかった部品に置き換えられて輸出された場合はどうか。

上記の多関節搬送装置事件判決は、組立て時に設置されたエンドエフェクターが性能検査のために一時的に用いられるものであり、製品の一部を構成していないことから、特許発明の実施行為としての「生産」を認めなかった。

しかしながら、組立て時に用いられた部品の一部が、一時的に用いられるものであったとしても、また、譲渡される製品の一部を構成しないものであったとしても、組立て又は試運転・動作確認により特許発明の構成要件を充足する程度に完成したと評価できるならば、それは実施行為としての「生産」（あるいは「使用」）があったと認めて差し支えなく、その限りにおいて、特許権侵害が成立するというべきである⁹⁾。

一方で、これを分解した後に、部品の一部を取り去り、あるいは実際の組立てには供されな

かった部品に置き換えられて輸出された場合に、実施行為としての「譲渡」があったとってよいかは別問題である。この点は「完成品を単に搬送の便宜のため分解したにすぎない」と評価できるか否か、あるいは均等物の「譲渡」といえるか否かの問題というべきであるが、当該部品に相当する構成要件の特許発明における位置づけ、当該部品の設置における試運転・動作確認の要否等も考慮して、個別具体的に判断するほかないであろう。

(4) 小 括

従前の見解においても指摘されていたところではあるものの、本判決は、ロックダウン方式による物件の輸出が、日本国内での行為態様如何によって直接侵害に該当する場合があることを正面から認めた裁判例として実務的な意義を有する。

被疑侵害事実の発覚の端緒は、多くの場合、最終製品の流通の事実やパンフレット等への掲載であろうから、特許権者としては、通常、被疑侵害者に対して、最終製品が特許権を侵害するとの警告を行うことになる。

これに対し、被疑侵害者から構成部品の輸出行為であるから、日本国内での実施行為がないとの回答があった段階において、本判決に即した検討を行うということとなる。

具体的には、機械等については、輸出前に試運転・動作確認のためにいったん日本国内で組立てられるのが通常であるとの前提に立って、被疑侵害者に対して説明を求めた上で、組立て又は試運転・動作確認が行われているか、実際に組立てに供された部品が全て輸出されているか、輸出される部品を組立てたときに特許発明の技術的範囲に属するか、組立て又は試運転・動作確認の態様が実施行為としての「生産」又は「使用」にあたるか、等を可能な限り調査検討し、まずは本判決に即した直接侵害の成立を

主張していくべきである。

また、事案によっては、日本国内での行為のみを捉えて、均等論の適用も検討するべきであろう。

3. 3 間接侵害及びその他の法律構成

もっとも、組立て又は試運転・動作確認等は、特許権者のあずかり知らぬところで行われることであり、特許権者としては、直接侵害を基礎づける事実の把握が必ずしも容易ではない場合も多いであろう。また、基幹部品ではあるものの輸出される部品のみで組立てを行っても特許発明の技術的範囲に属さない場合、日本国内での組立て行為が行われていない場合、組立てに用いられた部品と輸出された部品とが相違している場合などには、本判決に即した直接侵害を認めるのが困難なこともあろう。

そこで、以下では、従前の議論も踏まえ、3. 2で述べた直接侵害構成以外のあり得る法律構成として、①間接侵害、②道具理論、③共同直接侵害、④共同不法行為（教唆・幫助）、⑤均等論を検討することとしたい。

(1) 完成品を再び日本国内に輸入することが予定されていない場合

1) 間接侵害

上記のとおり、製パン器事件判決、ポリオレフィン用透明剤事件判決及び多関節搬送装置事件判決は、日本国外でなされる直接侵害に対する間接侵害の成立を否定している。

また、学説上、この問題は、従前、間接侵害の成立に直接侵害の成立が必要かという独立説と従属説の関係で論じられてきたが、直接侵害の成立を不要とする独立説の立場からも、属地主義の観点から間接侵害の成立を否定する見解が示されており¹⁰、立場を問わず、日本国外でなされる直接侵害に対する間接侵害の成立を否定するのが通説的見解といってよい。

これに対し、近時は、かかる場合に間接侵害の成立を否定してしまうと、「基幹部品の輸出行為についてはどの国の特許法においても差止めを求めることができない事態を生ずる」「日本法のみならず外国法に基づいても、基幹部品の輸出によって侵害被疑者が獲得する利益を特許権者の損害（逸失利益）として捕捉できない空白地帯を生じる」との問題意識から、輸出行為について特許法101条の類推適用を認めるべきとする見解¹¹⁾が主張され、また、①専用品の輸出を禁止したとしても、外国での特許発明の実施は自由であるから、特許権者は外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受するわけではなく、②むしろその禁止は特許権の実効性を確保するために必要なものであるから、特許権の効力を不当に拡大するものではない、③専用品の輸出行為が日本の主権の及ぶ領域内にある限り、これを禁止しても、何ら属地主義に反するものではない、として特許法101条を直接適用すべきとする見解¹²⁾も主張されている。

しかしながら、平成18年特許法改正において、特許権の実施行為を規定する2条3項に「輸出」が加えられる一方、特許法101条の間接侵害行為に「輸出」が加えられなかった点について、「属地主義の観点から、我が国特許権の侵害物品を海外で製造することは、侵害行為とはならないため、『製造にのみ用いられる物』の『輸出』を侵害とみなすことは、侵害に当たらない海外での製造行為の予備的行為を侵害行為として捉えることとなるため、適当でないと考えられる。」¹³⁾との説明がなされており、かかる立法経過に照らせば、現行法の解釈論として、間接侵害の成立を認めることには無理があると思われる。

2) 道具理論、共同直接侵害、共同不法行為
(教唆・幫助)

間接侵害と同様、日本国外での製造行為が侵

害行為とならない以上は、いずれの構成によっても、部品の輸出行為を特許権侵害に問うことはできないと解される。

3) 均等論

上記3. 2 (2) 及び (3) で述べたところと同様に、部品の輸出行為であっても、特許発明の均等物の「生産」「譲渡」であると評価できる場合には、均等論の適用により特許権侵害を問うことができる場合があり得るものとする。1) で挙げた間接侵害肯定説の指摘する基幹部品の輸出禁止の必要性に対しては、現行法の解釈論においては、属地主義との抵触を生じない均等論が活用できる範囲で、これに依っていかほかないであろう。なお、均等論については、以下の (2) の完成品を再び日本国内に輸入することが予定されている場合についても同様に考えてよい。

(2) 完成品を再び日本国内に輸入することが予定されている場合

完成品を再び日本国内に輸入することが予定された取引については、従前の裁判例のいう「日本の特許権者が、属地主義の原則から、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に当該特許権の効力を拡張することになる」との間接侵害の否定論及び上記の立法経過の説明が当然には妥当せず、異なる法的評価を下すべき場合があると思われる。

もっとも、完成品を再び日本国内に輸入する場合には、特許権者としては、完成品の輸出行為を特許権侵害に問えばよいわけであるが、基幹部品の輸出者と完成品の輸入者が異なり、一連の取引により得られる利益の大半が基幹部品の輸出行為に寄せられているような場合も想定される以上、やはり基幹部品の輸出行為を特許権侵害に問う構成を検討することも必要である

う¹⁴⁾。また、仮に基幹部品の輸出行為にかかる利益の吐き出しが事後的に可能であるとしても、特許権保護の実効化の観点からは、なお事前に差止めを求めるべき利益はある。

以下では、完成品を再び日本国内に輸入することが予定された取引で、輸出者と輸入者が異なる（輸出者が専用品を輸出し、海外事業者がこれを組立てて完成品とし、この完成品を輸入者が輸入する）場合を前提に検討することとする。

1) 間接侵害について

輸入者が海外事業者の組立てを管理支配している場合には、輸入者が海外事業者を用いて完成品の「生産」を行っている」と評価することも可能である。

とすると、かかる場合には、輸出者の海外事業者への専用品の輸出行為をもって、海外事業者を用いて「生産」を行う輸入者に対する「物の生産にのみ用いる物」の「譲渡」と評価することも可能ではないだろうか。

いかなる場合に、輸入者が海外事業者の組立てを管理支配しているといえるかが問題であるが、蹄鉄事件2審判決¹⁵⁾は、実用新案権の共有者の一人とその下請の行為が問題となった事案において、①下請が権利者の計算において製造していたこと（工賃的な契約の存在）、②原料の購入、製品の販売、品質等について権利者が指揮監督していたこと、③製品を全て権利者に納品していたこと、などの事実から、共有者の下請に対する管理支配を認めている。もっとも、これに対しては、実態に即さないとして、①権利者が下請に対して規格、品質等を指定するなど、何らかの形で下請の製造加工に関与して委託する、②製品を全て権利者に引渡し、第三者への販売を禁止する、との2点の契約が存在すればよい、との批判もある¹⁶⁾。

私見では、輸入者が何らかの形で海外事業者に対して専用品を用いた完成品の規格・仕様等を指定し、海外事業者が完成品の日本向け輸出

分の全てを輸入者に引き渡している実態さえあれば、輸入者が完成品を「生産」していると捉えて差し支えないと考えるが、上記は、実施行為者を自然的・物理的に把握するだけではなく、社会的・経済的観点から把握しようとする場面の一つということができ、ロクラクII事件最高裁判決¹⁷⁾の金築裁判官の補足意見は「行為の主体を判断するに当たっては、…単に物理的、自然的に観察するだけで足りるものではなく、社会的、経済的側面をも含め総合的に観察すべきものであって、このことは、著作物の利用が社会的、経済的側面を持つ行為であることからすれば、法的判断として当然のことであると思う。…『カラオケ法理』は、法概念の規範的解釈として、一般的な法解釈の手法の一つにすぎないのであり、…したがって、考慮されるべき要素も、行為類型によって変わり得るのであり、行為に対する管理、支配と利益の帰属という二要素を固定的なものと考えべきではない。この二要素は、社会的、経済的な観点から行為の主体を検討する際に、多くの場合、重要な要素であるということにとどまる。」と述べる。このように考えると、上記の要件も、多くの場合に重要な要素となるものとして、参考とすべきものではあるが、これを固定的に捉える必要もないこととなろう。

他方で、輸出者が海外事業者の組立てを管理支配しているときには、輸出者が完成品の「生産」を行っている」と評価することも可能であり、とすると、専用品は「侵害の予防に必要な行為」（特許法100条2項）とされる範囲内で、半製品として廃棄請求の対象となることになろう。なお、この場合の管理支配の判断においては、海外事業者が輸出者の指示に基づいて日本国内に完成品を供給しているという関係の存することが必須というべきである。

2) 道具理論について

道具理論も、結局は、実施行為者を自然的・

物理的に把握するだけではなく、社会的・経済的観点から把握しようとする場面の一つと位置づけられ、上記1)の間接侵害において検討したところと変わりはない。なお、電着画像事件判決の道具理論については、間接侵害との法律構成によるべきであったとの指摘もなされているところ¹⁸⁾、方法特許の場合には、中間物質（同事件では時計文字盤等用電着画像がこれに該当する。）の被供給者は常に当該方法特許の全工程の一部の工程（中間物質生成工程を除く工程）のみを実施するにすぎず、そこに直接侵害が成立する余地はないから、中間物質は間接侵害の対象たり得ないとの理解があり¹⁹⁾、かかる方法特許における間接侵害の法理上の困難性から、道具理論によったにすぎないものとも理解される。

3) 共同直接侵害について

複数関与者各人の行為のみでは特許発明の一部を実施しているにすぎないが、複数関与者全員の行為としては特許発明の全てが実施されている場合に関し、間接侵害のみでは特許権侵害に問うべき場合を十分にはカバーできないとの問題意識から、特許法70条及び101条は直接侵害としての実施行為が単独で行われる場合を想定した規定であって、特許法自体は直接侵害としての実施行為が共同してなされることを否定していないと考え、複数関与者全員の行為が相互に関連して特許発明の実施行為が行われていると評価できる場合に、共同直接侵害行為として、複数関与者全員に対する差止請求権を認める見解がある²⁰⁾。

共同直接侵害は、主として、ソフトウェアと通信が結合したビジネス方法特許の分野で議論されてきたところであるが、同様の議論は「例えば工程a、工程bからなる方法発明の特許に対し、A社とB社が共同して、A社は工程aを行って中間製品を製造した上でB社に渡し、B社が工程bを行って最終製品を製造する場合に

も起こる」とされる²¹⁾。

物の発明については、最終的に特許発明の実施品を製造した者の「生産」「譲渡」を差止めれば足り、それ以前の関与者の行為については間接侵害の成立範囲の問題として扱われるため実益が乏しいとされるが²²⁾、物の発明についてのみ共同直接侵害が問題とならないとする理由はなく、輸出者が基幹部品を輸出し、海外事業者がこれを組立てて完成品とし、この完成品を輸入者が輸入する、という形で複数人が関与する場面においても、特許権者が複数関与者の一人である輸出者の基幹部品の輸出行為を差止めるための法律構成として検討することができる。

この場合、いかなる場合に共同直接侵害が成立するか、実施行為の一部が日本国外でなされた場合に（共同）直接侵害の成立を認めてよいか、が問題となる。

いかなる場合に共同直接侵害が成立するかについては、①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施行為とみることができれば足り、主観的な共同行為の存在は不要とする見解²³⁾、②共同行為者が相互に分担する役割と関係、共同の結果について認識又は予見しているという主観的共同関係が必要であるとする見解²⁴⁾、③一律に主観的共同関係を要求するのではなく、共同直接侵害の成否を実質的に捉え、共同行為者間及び各行為と特許発明との間の具体的関係、共同行為者の全体の実施に対する寄与の割合、全体の実施中の自己の役割についての程度等の具体的事情を総合考慮して決すべきであり、共同行為者の主観的事情を問題とする場合も、行為の具体的内容、実施全体との具体的関係、実施による経済的利益の帰属状態等の客観的事情から推認すべきとする見解²⁵⁾ などがある。

そして、②の主観的共同関係が必要であるとする見解の中には、間接侵害規定との均衡から

各人が特許権侵害を認識していることを要求する見解²⁶⁾と、各人の特許権の存在に対する認識(可能性)までは不要とする見解²⁷⁾がある。

①の主観的共同関係不要説に対しては、一部実施者が、特許発明のクレーム中の公知技術の部分のみを実施していた場合や、たまたま他人の実施部分と自己の意思と無関係に組み合わせられた場合にも、侵害が認められる結果となり、当該一部実施者に不測の不利益を与えることになるとの批判がある²⁸⁾。

一方、②の主観的共同関係必要説に対しては、物権的構成を採用している実施概念に主観的要件を導入することについての問題が指摘され²⁹⁾、主観的共同関係を要求すると、B to C型のシステムなど一対不特定多数の関与を前提とした実施形態の場合に、法的責任を追及することが困難になる³⁰⁾、公知技術の部分のみを実施していた場合に侵害となる弊害については主観的共同関係必要説でも同様である、といった批判がある³¹⁾。

主観的共同関係必要説の中には、間接侵害や均等論の要件との対比から、一部実施者が特許発明の実施行為のうち重要部分に寄与しているかを問題とする見解もある³²⁾。

共同直接侵害を正面から認めた裁判例は不見当であるが、スチロピーズ事件判決³³⁾は、傍論としてではあるが、「他人の特許方法の一部分の実施行為が他の者の実施行為とあいまって全体として他人の特許方法を実施する場合に該当するとき例えば一部の工程を他に請負わせ、これに自ら他の工程を加えて全工程を実施する場合、または数人が工程の分担を定め結局共同して全工程を実施する場合には、前者は注文者が自ら全工程を実施するのと異ならず後者は数人が工程の全部を共同して実施するのと異ならないのであるから、いずれも特許権の侵害行為を構成するといえる」と判示し、共同直接侵害の成立を示唆している。

なお、加工レンズ供給システム事件判決³⁴⁾は、「本件発明3は、『眼鏡レンズの供給システム』であって、発注する側である『発注側』とこれに対向する加工する者である『製造側』という2つの『主体』を前提とし、各主体がそれぞれ所定の行為をしたり、システムの一部を保有又は所有する物(システム)の発明を、主として『製造側』の観点から規定する発明である。…この場合の構成要件の充足の点は、2つ以上の主体の関与を前提に、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り、…これに対し、特許権侵害を理由に、だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか、すなわち発明の実施行為を行っている者はだれかは、構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである。」と判示しているが、これは、電着画像事件判決の道具理論と同様、実施行為者を社会的・経済的観点から把握しようとする場面の一つと位置づけるべきであろう。

共同直接侵害については、実施行為者を社会的・経済的観点から把握する規範的アプローチとは異なる問題と理解すべきである。その上で、共同直接侵害の成否は、共同行為者が相互に分担する役割と関係、共同の結果についての認識又は予見という主観的事情にかからしめるのが適当である。たまたま他人の実施部分に無関係に組み合わせられたにすぎない場合に特許権侵害に問われる理由は全くないが、各共同行為者にかかる認識又は予見さえあれば(特許権侵害の認識まではなくとも)、共同行為者全員で特許権侵害行為を行ったものと評価できるだけの相互利用補充関係が形成されているということができ、各共同行為者を特許権侵害に問う理由はある。一対不特定多数の関与を前提とした実施形態など、主観的事情を認定することが困難な

場合、共同直接侵害の成立は否定されるべきであり、別途特定の一部実施者が社会的・経済的観点から実施行為者として把握できるかを吟味することとなる。

実施行為の一部が日本国外でなされた場合に、(共同)直接侵害の成立を認めてよいかも難しい問題であるが、「侵害という結果との関連で実施行為が全体としてみて我が国内で行われているのと同視し得る場合もある」というべきである³⁵⁾。ファイルログ事件判決³⁶⁾も、カナダに存するサーバを利用して、日本国内の利用者に対して、ピア・ツー・ピア方式の音楽ファイル等の交換サービスを提供する行為について、著作権侵害を認めている。電着画像事件判決は、方法特許の全工程が日本国内で実施されることを要求しているが、これは、時計文字盤等電着画像の輸出先である日本国外の文字盤製造業者が、購入した電着画像を、原告の方法特許の構成要件⑥に該当する工程を経て使用することにより製造した文字盤の日本国内への輸入が予定されていなかった事案に対する判断とみるべきであろう。

以上より、輸出者が基幹部品を輸出し、海外事業者がこれを組立てて完成品とし、この完成品を輸入者が輸入するという場合においても、3者に主観的共同関係がある限りは、共同直接侵害として、輸出者の基幹部品の輸出行為を差止めることができるというべきである。

4) 共同不法行為(教唆・幫助)について

基幹部品の輸出と完成品の輸入に関連共同性³⁷⁾があれば、民法719条1項又は2項に基づき、共同不法行為が成立する。この場合、基幹部品の輸出者は、完成品の輸入者と連帯して損害を賠償する義務を負うことになる。

本判決は、特許法102条2項の損害計算における被告の得た利益額の算定において、被告物件の日本国外の企業への売り込みを行ったS社に対して被告が支払った販売手数料、及びA社

とともに被告物件の製造に関わったN社に対して被告が支払った販売手数料等について、被告とS社及びN社が共同不法行為者の関係に立つことを根拠に、各手数料等に含まれる利益分については経費として控除しない旨判示している。

したがって、特許権者が、完成品の輸入者に対して、特許法102条2項により算定される損害の賠償を請求した場合でも、基幹部品の輸出者との間で共同不法行為が成立する場合には、その損害額は、基幹部品の輸出者の得た利益を控除しない金額として算定されることになる。そして、完成品の輸入者に認められる損害額について、基幹部品の輸出者も連帯して賠償すべき義務を負うことになる。

もっとも、共同不法行為の場合、差止請求を認める見解もあるものの³⁸⁾、差止請求までは認められないとするのが通説的見解である³⁹⁾。間接侵害の規定は、一定の幫助的行為の類型について、特許権侵害とみなして差止請求を認めたものと理解されるから、社会的・経済的観点から実施行為者と認められる程度に至っていない限りは、差止請求を認めるのはやはり困難と解される。

(3) 小 括

以上に検討したとおり、輸出された部品に基づく完成品を再び日本国内に輸入することが予定されていない場合には、現行法の解釈論として、基幹部品の輸出行為を間接侵害等に問うことは困難であり、部品の製造・譲渡について、均等論の適用の可否を検討することになる。

一方で、完成品を再び日本国内に輸入することが予定されている場合には、輸入者の行為を特許権侵害に問うとともに、間接侵害、実施行為者の社会的・経済的観点からの把握(道具理論等)、共同直接侵害、均等論といった構成で、基幹部品の輸出行為を特許権侵害として差し止めることが可能な場合があり得、また共同不法

行為構成で、基幹部品の輸出者に、完成品の輸入者と連帯して損害賠償義務を負担させることも可能な場合があると考える。

したがって、まずもって重要なのは、部品が海外で組立てられた後に、組立て後の完成品が日本国内に輸入されて、国内市場で流通しているという取引の流れをつかむことであり、基幹部品の輸出者、海外事業者及び完成品の輸入者が、この取引の流れの中で、それぞれいかなる役割を果たしているかをできる限り特定しなければならない。その上で、均等論を除く上記の法律構成に共通する調査事項として、基幹部品の輸出者・海外事業者及び完成品の輸入者の資本関係・役員等の重複・契約関係、海外事業者の組立てに対する人的・物的サポートの有無、海外事業者が完成品を供給する先についての限定の有無等があげられよう。

4. おわりに

本件特許のクレームは、非常にシンプルに記載されており、本件特許発明もシンプルな技術の組合せであるため、例えばヒータという部品として特許を取得することは困難であったと思われるが、日本国外での実施が問題となるために基幹部品の輸出行為を特許権侵害に問えないというケースは、逆に言えば、日本国外で実施された部分がクレームに記載されているが故に、権利行使ができないという場面でもあり得ることには留意しなければならない。

「稚拙な明細書の記載をした者を救済する論理として間接侵害を利用するのは本末転倒ではあるまいか」との指摘もある⁴⁰。

現行法の解釈上も、裁判実務上も、部品の輸出について間接侵害の成立を認めることが困難な現状に鑑みるならば、特許発明中の基幹部品の輸出という事態が当然に起こり得るということを想定しながら、可能な限り直接侵害として構成できるようなクレームの作成に注力する必

要があろう。

注 記

- 1) 東京地裁平成19年2月27日判決、判例タイムズ1253号241頁
- 2) 大阪地裁平成12年10月24日判決、判例タイムズ1081号241頁
- 3) 大阪高裁平成13年8月30日判決（平成13年（ネ）第240号）裁判所HP、原審 大阪地裁平成12年12月21日判決、判例タイムズ1104号270頁
- 4) 東京地裁平成13年9月20日判決、判例時報1764号112頁
- 5) 吉藤幸朔、特許法概説（第13版）、p.460（2001）有斐閣、松尾和子、「間接侵害（2）」、裁判実務大系9工業所有権訴訟法、p.279（1985）青林書院、吉川泉、「間接侵害」、リーガル・プロGRESS・シリーズ知的財産関係訴訟、p.117（2008）青林書院、岩坪哲、「国外生産のための基幹部品の輸出」、知財管理、Vol.58、No.2、p.215（2008）
- 6) 前掲注5）吉藤、p.460、前掲注5）松尾、p.279前掲注5）吉川、p.117参照
- 7) 前掲注5）岩坪、p.215
- 8) 梶野篤志、「複数主体が特許発明を実施する場合の規律」、知的財産法政策学研究、No.2、p.69（2004）
- 9) 鈴木将文、「未完成品の輸出による特許権侵害、権利行使制限の抗弁に対する再抗弁が問題になった事例」、L&T、39号、p.48注（3）（2008）
- 10) 小山総三郎、「間接侵害」工業所有権の基礎、p.158（1982）青林書院新社、仙元隆一郎、特許法講義（第4版）、p.242（2003）悠々社、竹田稔、特許の知識（第8版）、p.373（2006）ダイヤモンド社
- 11) 前掲注5）岩坪、p.215、p.219
- 12) 仁木弘明、「特許法101条に規定された専用品の輸出と間接侵害」、知財ぶりずむ、Vol.3、No.36、p.79（2005）
- 13) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度の在り方について」、p.26（2006）
- 14) 前掲注5）岩坪、p.215、p.217
- 15) 仙台高裁秋田支部昭和48年12月19日判決、判例時報753号28頁 最高裁第三小法廷平成9年10月28日判決、裁判所時報1206号4頁も参照
- 16) 岸本達二、「共有者の基幹としての下請的实施と権利侵害」、馬瀬文夫先生古稀記念「判例特許侵

- 害法」, p.635 (1983) 発明協会, 増井和夫・田村善之, 特許判例ガイド (第3版), p.424 (2005) 有斐閣
- 17) 最高裁第一小法廷平成23年1月20日判決, 判例時報2103号128頁
- 18) 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」, 特許管理, Vol.33, No.46, p.49 (2002), 松尾和子, 「方法特許の工程の一部が被告以外の者により行われた場合に, 道具理論により, 特許権侵害を認めた事例」, 判例評論521号, p.30 (2002), 盛岡一夫, 「方法の特許の工程の一部実施による特許権侵害」, 知財管理, Vol.52, No.8, p.1202 (2002)
- 19) 大瀬戸豪志, 「擬制侵害の趣旨と対象」, 別冊ジュリスト, No.86, 特許判例百選 (第2版), p.161 (1985), 前掲注10) 竹田, p.382, 潮海久雄, 「分担された実施行為に対する特許間接侵害規定の適用と問題点」, 特許研究, No.41, p.10 (2006)
- 20) 尾崎英男, 「コンピュータープログラムと特許権侵害訴訟の諸問題」, 現代裁判法大系26知的財産権, p.228以下 (1999) 新日本法規出版, 産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会 (第5回) 資料pp.1~4
- 21) 前掲注20) 尾崎, p.229
- 22) 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, No.1227, p.59 (2002)
- 23) 前掲注20) 尾崎, p.230
- 24) 椋山敬士, 「ソフトウェアの著作権・特許権」, p.154 (1999) 精文堂印刷, 佐藤英世, 「複数主体による特許共同侵害についての一考察」, 紋谷暢男教授古稀記念「知的財産権法と競争法の現代的展開」, p.419 (2006) 発明協会, 前掲注10) 竹田, p.381, 竹田稔・角田芳末・牛久健司編, ビジネス方法特許 - その特許性と権利行使 -, p.410 (2004) 青林書院, 水谷直樹, 「ビジネス方法特許の行使に伴い新たに生じてくる問題」ジュリスト, No.1189, p.41 (2000), 寒河江孝允, 「システム特許権侵害上の問題点の今日・明日」, パテント, Vol.55, No.10, p.7 (2002), 前掲注19) 潮海, p.9, 前掲注8) 梶野, p.66, 緒方延泰「方法の一部の第三者による実施」, 別冊ジュリスト, No.170, 特許判例百選 (第3版), p.151 (2004), 高部真規子, 「国際化と複数主体による知的財産権の侵害」, 秋吉喜稔弘先生喜寿記念論文集「知的財産権 - その形成と保護」, p.163 (2002) 新日本法規出版
- 25) 富岡英次, 「複数の者が共同して特許権侵害を行った場合の法律関係について」, 知的財産法の理論と実務第1巻 [特許法 [I]], p.221 (2008) 新日本法規出版
- 26) 前掲注19) 潮海, p.9
- 27) 前掲注24) 竹田・角田・牛久, p.411, 前掲注24) 水谷, p.42, 前掲注24) 緒方, p.151
- 28) 前掲注8) 梶野, p.66
- 29) 前掲注19) 潮海, p.9
- 30) 松田俊治, 「複数主体が関与する物の発明について特許権の侵害を肯定した事例」, パテント, Vol.62, No.8, p.62 (2009)
- 31) 前掲注25) 富岡, p.221
- 32) 前掲注19) 潮海, p.11
- 33) 大阪地裁昭和36年5月4日判決, 下級裁判所民事裁判例集12巻5号937頁
- 34) 東京地裁平成19年12月14日判決 (平成16年(ワ)第25576号) 裁判所HP
- 35) 前掲注24) 高部, p.176, 前掲注24) 佐藤, p.428, 前掲注24) 竹田・角田・牛久, p.508以下, 前掲注8) 梶野, p.73, 杉浦正樹, 「渉外問題」, リーガル・プログレッシブ・シリーズ知的財産関係訴訟, p.302 (2008) 青林書院
- 36) 東京地裁平成15年1月29日判決, 判例時報1810号29頁 (中間判決)
- 37) いかなる場合に関連共同性を認めるかについては周知のとおり争いがある。中山信弘・小泉直樹編, 新・注解特許法【下巻】, p.1752以下 (飯田圭) (2011) 青林書院, 等を参照
- 38) 松本重敏, 特許発明の保護範囲 (新版), p.252, (2000) 有斐閣, 岩瀬吉和, 「特許権侵害の教唆者に対する差止請求の成否」, AIPPI, Vol.50, No.7, p.401 (2005), 間接侵害規定のない著作権の事例として大阪地裁平成15年2月13日判決, 判例時報1842号120頁 (ヒットワン事件) 及び大阪地裁平成17年10月24日判決, 判例時報1911号65頁 (選撮見録事件) がある。
- 39) 前掲注24) 高部, p.169, 前掲注24) 竹田・角田・牛久, p.508, 前掲注18) 井関, p.49, 前掲注33) 大阪地裁昭和36年5月4日判決, 下級裁判所民事裁判例集12巻5号937頁
- 40) 高林龍, 標準特許法 (第3版), p.165 (2008) 有斐閣

(原稿受領日 2012年8月19日)