

方法の発明の一部の工程のみを実施する 被告による直接侵害が認められた事例

——「手摺の取付方法」事件——

大阪地方裁判所 令和3年2月18日判決
平成29年(ワ)第10716号 特許権侵害差止等請求事件

小 林 正 和*

抄 録 本判決は、被告が製造し、販売する被告製品（手摺）を用いた被告方法（被告が手摺本体にガラス取付枠を取り付け、その後、訴外施工業者がガラス取付作業を行うという一連の手摺の取付方法）が、原告特許発明（手摺の取付方法）の技術的範囲に属するとした上で、被告と訴外施工業者とは共同して被告方法を実施しているとして、原告特許権に対する被告の直接侵害行為を認めるとともに、被告による被告製品の製造等は間接侵害（特許法101条4号）に該当するとし、原告による差止請求及び損害賠償請求等を肯定した事例である。

本稿は、本判決を紹介した上で、本判決で問題となっている方法の発明における一部の工程を実施した者が、特許権の単独ないし共同直接侵害の責任主体となり得るかという論点について、これを認め得る法的構成を紹介しつつ、間接侵害の成否と共に、本判決を考察し、併せて実務上の留意点等を論じたものである。

目 次

- はじめに
- 事件の概要
 - 本件特許発明
 - 被告方法及び被告製品
- 裁判所の判断（共同直接侵害と間接侵害）
 - 共同直接侵害（肯定）
 - 特許法101条4号の間接侵害（肯定）
- 考 察
 - 方法の発明の一部の工程の実施
 - 間接侵害の成否
 - 方法の一部の工程のみを実施する者に直接侵害を認めるための理論構成
 - 本件の評価
- 実務上の留意点
 - クレーム・ドラフティング

5. 2 侵害検討（方法の発明）
6. おわりに

1. はじめに

本件は、発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」¹⁾とする特許（本件特許）に係る特許権（特許第5330032号。本件特許権）を有する原告が、被告が製造、販売する手摺（被告製品）に係る手摺の取付方法（被告方法）は、本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1記載の発明（本件特許発明）の技術的範囲に属し、被告に

* 中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士
Masakazu KOBAYASHI

よる被告製品の製造、販売及び販売の申出は、本件特許権の間接侵害(特許法101条4号、5号)に該当すると主張し、また、被告と訴外施工業者による被告方法の使用については、自らが使用したもの、又は、訴外施工業者に指示して自らの手足として使用したものであって、本件特許権の直接侵害に該当すると主張して、被告に対し、本件特許権に基づき、被告製品の製造等の差止及び廃棄を求めるとともに、本件特許権侵害による不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払いを求めた事案である。

本判決の争点は多岐に及ぶが、本稿では被告に対する直接侵害及び間接侵害の問題に絞って論じることとし、被告方法の本件特許発明の技術的範囲への属否、本件特許発明の進歩性の有無、サポート要件違反の有無、損害額等の他の争点については割愛する。

2. 事件の概要

2.1 本件特許発明

本件特許発明の構成要件を分説したものは以下のとおりである。

「A ベランダのパラペットP上にその長手方向に所定間隔おきに手摺支柱1を立設し、これら手摺支柱1の上端部に手摺笠木2を架け渡すことによって手摺本体3を形成してなる手摺の取付方法において、

B 手摺本体3の室外側に、手摺本体3の長手方向略全域にわたってガラス上縁部嵌合溝4が連通形成されるガラス用上枠5と、手摺本体3の長手方向略全域にわたって前記ガラス上縁部嵌合溝4に対応するガラス下縁部嵌合溝6が連通形成されたガラス用下枠7と、上下枠5、7間に、ガラス側縁部嵌合溝8、9が形成されてなる左右側枠10、11とからなるガラス取付枠14が一体又は一体的に設けられ、

C このガラス取付枠14に複数のガラス板12と

各ガラス板12間に目地材を取り付けるにあたって、目地材としてアルミ製目地枠13を用い、

D また手摺支柱1の室外側側面には、アルミ製目地枠13を係止するための係止爪15が突設され、

E アルミ製目地枠13の室内側側面には、アルミ製目地枠13を手摺本体3の長手方向の一方側から摺動させることによって前記係止爪15に係止される被係止爪16が突設され、

F しかして、まず最初のガラス板12を室内側からその上縁部12aをガラス上縁部嵌合溝4に嵌合し、

G 次にその下縁部12bをガラス下縁部嵌合溝6に落とし込むように嵌合する所謂儉鈍式によってガラス板12を上下枠5、7間に嵌め込み、

H 次にそのガラス板12を上下縁部嵌合溝4、6に沿って一方側から摺動させて、該ガラス板12の側縁部12cをガラス取付枠14の他方側の側枠10のガラス側縁部嵌合溝8に嵌合し、

I 次にアルミ製目地枠13を上下枠5、7間を一方側から摺動させて、その被係止爪16を係止爪15に係止させることによってアルミ製目地枠13を手摺支柱1に係止させ、これによって該目地枠13を最初のガラス板12の側縁部12dに係合保持させ、

J そして次のガラス板12を同様に室内側から儉鈍式で上下枠5、7間に嵌め込み、これも同様に一方側から摺動させて、該ガラス板12の側縁部12cを先のアルミ製目地枠13に係合保持させ、

K このようにして複数のガラス板12とアルミ製目地枠13を交互にガラス取付枠14に室内側から取り付けることによって、手摺本体3の室外側長手方向略全域に複数のガラス板12が連続して手摺本体3とアルミ製目地枠13に囲繞されるようにして取り付けられる

L 手摺の取付方法。」

上記のとおり、本件特許発明は、経時的要素

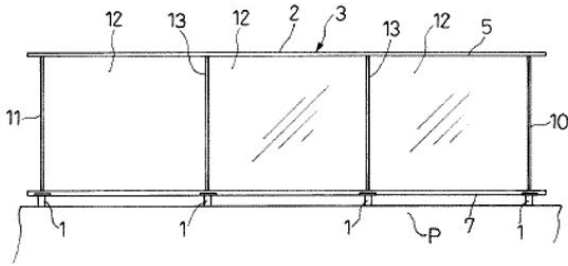


図1 本件特許発明に係る手摺の外観正面図

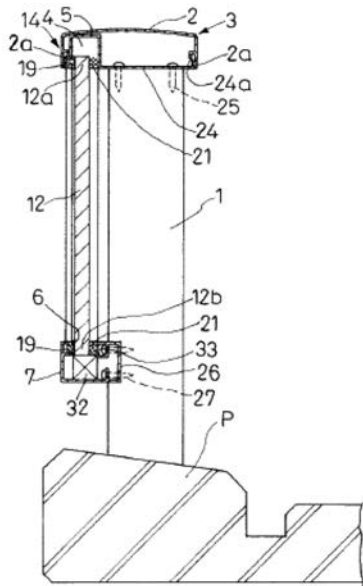


図2 本件特許発明に係る手摺の縦断側面図

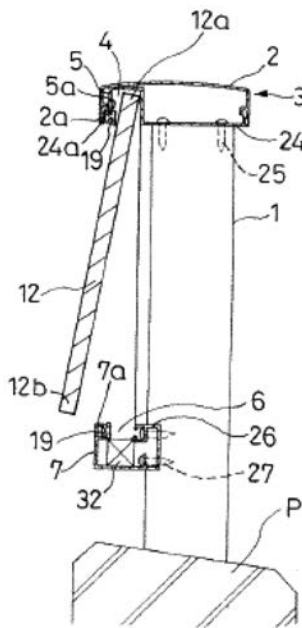


図3 本件特許発明において、ガラス板を取り付ける最初の工程を示す縦断側面図

のある方法の発明であって、具体的には、構成要件A及びBにおいて、手摺本体3にガラス取付枠14を取り付けるまでの工程（前工程）が規定され、構成要件C以下において、ガラス取付枠14に、ガラス板12を取り付ける作業工程（後工程）が規定されている。

2. 2 被告方法及び被告製品

被告方法及び被告製品の詳細については、判決文（別紙）の方法目録及び被告製品説明書²⁾のとおりとされている。

被告方法の本件特許発明の技術的範囲への属否については、当事者間に構成要件D～F、及び、I～Kの充足性について争いがあったものの、本判決は、被告製品（手摺）の取付けにあたり、被告は、本件特許発明の構成要件A～Kに相当する構成a～kのうち、手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工（構成a及びb）までを行い、その後、被告とは異なる別の訴外施工業者が、ガラス取付作業（構成c～k）を行った、すなわち、被告方法全体を、被告と訴外施工業者との分業により、実施していたと認定されている。

3. 裁判所の判断（共同直接侵害と間接侵害）

3. 1 共同直接侵害（肯定）

本判決は、被告及び施工業者による被告方法が本件特許発明の構成要件を充足することを認めた上で、被告による直接侵害の成否について、「…被告は、被告製品を販売し、被告方法のうち、手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までを行い、ガラス取付作業は別の施工業者によって施工されている（なお、弁論の全趣旨によれば、被告は、ガラスの販売は行っていないものと認められる。）。もともと、証拠（甲4）によれば、ガラス取付作業に当たる施工業者は、被

告製品を使用して、被告の指定した方法により、被告の作業に引き続いて取付作業を行ったものと見られる。この点で、被告とガラス取付作業に当たる施工業者とは、共同して被告方法を実施していたものと評価できる。したがって、被告は、本件特許権の直接侵害にあたる行為をしていたものと認められる。」と判示した。

すなわち、被告は、本件特許発明における一部の工程しか実施していないものの、本件事情の下では、被告と訴外施工業者との共同直接侵害を肯定している。

ただし、如何なる要件の下で、本件特許権についての共同直接侵害を認めたかについては、判決文からは必ずしも明らかではない。

3. 2 特許法101条4号の間接侵害（肯定）

また、本判決は、「…被告製品は、被告方法により取り付けられる物であって、その構造も被告方法による取付けを前提としたものであり、経済的、商業的又は実用的な用途として、被告方法により取り付ける以外の用途があると想定し難い。したがって、被告装置³⁾は、『その方法の使用にのみ用いる物』（特許法101条4号）に当たる。」と述べ、被告製品がいわゆる「のみ品」（専用品）にあたり、被告製品の生産等に対し、間接侵害が成立するとした。

4. 考 察

4. 1 方法の発明の一部の工程の実施

被告方法について本件特許権の直接侵害が認められるためには、原則として、被告方法が、方法の発明の構成要件を全て充足することが必要である。被告が、方法の発明の一部の工程しか実施していない場合には、原則として、被告に対する特許権侵害は成立しない。この原則は、方法の発明のみならず、物の発明についても同様である。

4. 2 間接侵害の成否

もっとも、特許法においては、例外的に侵害とみなす場合として、間接侵害（特許法101条）が規定されている。物の発明に関しては、たとえば、物の発明の一部（の物）を生産するなどして実施している場合において、その一部（の物）が専用品等に該当する場合には、間接侵害（特許法101条1号、2号）が成立し得る。他方で、方法の発明については、その一部の工程を実施している場合、たとえその一部の工程が発明にとって専用的な、あるいは、発明の課題解決に不可欠な工程であるとしても、間接侵害が成立するわけではない。方法の発明については、特許法101条4号、5号に規定されているように、あくまでも、発明たる「その方法の使用に」「用いる物」の生産等の行為を間接侵害行為としているに過ぎない。

この点に関し、方法の発明の一部の工程（前工程）を行うことにより、中間物質（中間生成物）が生じる場合であって、これを販売等することができる場合に、「特許が方法の発明についてなされている場合において、…、その発明の実施にのみ使用する物」とは、「方法の発明の実施に必要な機械器具、施設、素材等を指すのであるが、本件の如く、数次の工程段階よりなる方法の特許発明にあつては、中間工程により得られる中間物質も亦右に含まれると解すべきである。」とし、中間物質を間接侵害品にあたるとした裁判例がある⁴⁾。しかしながら、中間物質に関する間接侵害の成否については争いがあるものの、「その発明」は、条文の素直な読み方として、方法の発明（たる全工程）を意味すると解されるから、方法の発明の一部の工程を行うことにより得られた中間物質をも間接侵害品であると解することは、やや無理があるのではないかと思われる⁵⁾。

4. 3 方法の一部の工程のみを実施する者に直接侵害を認めるための理論構成

(1) はじめに

方法の発明の一部の工程しか実施していない場合であって、かつ、間接侵害が成立しない場合であっても、他者が実施している残りの工程と相俟って発明の全工程が実施されている場合（複数の主体の行為によって、構成要件の全てが充足される場合）において、規範的に、あるいは、特許権者救済の見地から、当該一部の工程を実施したに過ぎない者に対し、なお、一定の要件下で、直接侵害の主体であると評価するための理論構成が、一部の裁判例でもみられ、また、多くの論者によって論じられている。具体的には、以下に述べるように、道具理論（手足理論）、支配管理論、共同直接侵害、均等論などが挙げられる。

(2) 道具理論

本件と同様、方法の発明の一部の実施が問題となった電着画像事件⁶⁾は、構成要件①～⑦（なお、構成要件⑦は「電着画像の形成方法」という構成要件）の各工程からなる電着画像の形成方法の発明について、被告は、被告製品を製造する上で、構成要件①～⑤の工程を行っている一方、⑥の工程（被告製品の時計文字盤等へ貼付）については、被告自らが行っておらず、被告とは異なる別の文字盤製造業者が行っていた事件である。同事件は、構成要件⑥に該当する工程について、被告自らは実施していないが、「被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものということができる。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた、本件各特許発明の全構成要件に該当する全行程が被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。」とし、

いわゆる道具理論（手足理論）を採用した⁷⁾。

複数主体によって全ての構成要件を分担している場合において、電着画像事件の被告のように、ある分担者が他の分担者の行為を全て予見又は認識（具体的に予見または認識している必要はなく、構成要件分担行為がなされ、またはなされるであろうことを確実に予見または認識）している場合に、被告を実施者と評価してよいとする見解がある⁸⁾。

しかしながら、分業化が進み、必ずしも下流で行われる行為を全て把握することが一般的に難しいことも多い状況において、クレームが果たす自由保障機能を十分に確保する必要があること、及び、他者を「道具として」実施するという文言からすれば、道具理論によって、ある一部の工程（前工程）を行った者が、全工程の実施者であると評価するとしても、下記①及び②の要件を満たす限定的な場合に限って認められるべきであると解する。

①他者が残りの工程（後工程）を行うことが必然である場合や、前工程を行った者によって、ほぼ確実に、他者による後工程が行われるように仕向けられているような場合など、前工程を行った者による後工程を行う者に対する一方的な利用関係が強い場合

②後工程を行った者が前工程の内容について必ずしも認識していない場合⁹⁾

なお、前工程の全工程に占める割合の大きさは、道具理論の適否に理論的に関わるものではないが、前工程の割合が大きいほど（後工程の割合が少ないほど）、事実上、一方的な利用関係が強い場合が多いであろう。

いずれにしても、道具理論が認められるのは電着画像事件の場合のような、ごく限られた状況のみであるように思われる。

(3) 支配管理論

従来、特許権に関する支配管理型の直接侵害

の可能性について提唱されていたところ¹⁰⁾、加工レンズ供給システム事件¹¹⁾は、眼鏡レンズの製造業者である原告が有する加工レンズ供給に係るシステムの発明に係る特許権侵害事件において、複数主体の関与を前提とし、構成要件の充足の問題においては、「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のか、各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」とする一方、発明の実施主体の問題については、発明の構成要件の充足性の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者がだれかを判断して決定されるべきであるとして、システムの構成要件の一部のみを実施していた被告に対し、特許権侵害を認めている。

同事件の支配管理論の判断枠組みについては、システムという物の発明について認められたものであって、本件のような方法の発明の場合は射程外であるという考え方もある¹²⁾。しかしながら、加工レンズ供給システム事件で問題となったシステムは別としても、一般的に、システム関連発明は経時的要素がある場合も多く、方法の発明に近い性格を有するものもあることからすれば、物の発明のみならず、方法の発明において支配管理論を採用すること自体は、必ずしも否定されないと解する。

もっとも、支配管理性を広く捉えるならば、特許法が規定する「実施」(2条3項)の概念を無限定に拡張し、限定的な場合に例外的に侵害とみなす旨規定する間接侵害の趣旨を没却し、あるいは、自由保障機能を害する懸念もあることから、支配管理論が認められるとしても、道具理論と同様、限定的な要件の下で認められるべきである。

支配管理型の侵害類型を認めるための要件として、たとえば、①実際の行為者を手足とし、規範的観点から権利侵害行為を支配管理する立場にあり、かつ、②それにより営業上の利益が

帰属する者を挙げ、これらの要件を満たす場合に、直接侵害を認める見解がある¹³⁾。

しかしながら、上記懸念からは、支配管理論による直接侵害を認めるとしても、まず、支配管理者が、特許発明の実施に際しての枢要な行為をしていることが前提とされなければならない。その上で、上記見解の①の要件については、支配管理者による実際の行為者に対するコントロールの程度が相当に強い場合(支配管理者により、システム(方法)の実施、停止、変更が自由にできる立場にあり、逆に、システムの利用者はそのようなことができない場合など)に限られるべきである。そうすると、支配管理論を方法の発明に適用するとしても、道具理論と多くの場合において適用され得る場合が重なり合うように思われる。また、上記見解の②の要件については、業として発明(の一部)を行うシステムの管理者と、業としてではない発明(の一部)を行うユーザによるシステム関連発明において、管理者を主体と評価するためには都合のよい要件ではあるものの、営業上の利益の帰属については、誰が発明の実施主体であるかを決定する上では、要件として必ずしも必要なものではないと考える。

(4) 共同直接侵害

特許権の侵害が民法上の共同不法行為(民法719条1項)に該当するとしても、損害賠償請求は認められるが、民法上、一般に差止請求までもが認められるわけではない。差止請求(特許法100条1項)が認められるためには、「特許権の共同直接侵害」と評価される必要がある¹⁴⁾。

特許権の共同直接侵害については、客観的共同関係(複数主体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る場合)があれば足りるとする説もあるが¹⁵⁾、特許権の共同直接侵害が認められる要件としては、主観的な共同意思を必要とする見解が多い。

発明というものは、本来的には、構成要件が相互に有機的に関連して規定されている性質のものであるから、単に客観的共同関係のみをもって共同直接侵害を認めるならば、分業された場合であっても、ほとんどの場合に共同直接侵害が成立してしまう懸念があり、クレームが果たす自由保障機能ないし第三者の予測可能性を害するおそれがある。やはり、主観的な共同意思は必要と解される¹⁶⁾。

(5) 均等論

均等論は、ボールスプライン軸受事件¹⁷⁾により判例上確立された理論であるが、複数主体による方法の発明の実施について、方法の一部(本質的部分)の工程を実施した者について、他者による非本質的部分の実施についても本質的部分の実施主体が実施したのと同じ作用効果を有し、これを他者に実施されることを容易に想到し得る場合には、均等論を用いて、直接侵害を認めるというアイデアも傾聴に値する¹⁸⁾。しかしながら、均等論は発明の技術的範囲の拡張の妥当性を5要件で吟味したものであって、複数主体の分業による実施はクレーム解釈の域を出るものであるから、均等論を流用するにしてもその要件を慎重に吟味する必要があるように思われる。

(6) 各理論構成のイメージとその適用関係

明文規定のある方法の発明の間接侵害の規定に該当する場合には、間接侵害を問うことが可能である。

間接侵害の成否とは別に、明文規定はないものの、方法の発明の一部の工程(前工程)しか行っていない者(行為者A)が、残りの工程を行う他者(行為者B)を「道具」として一方的に利用し、あるいは、行為者Bを支配管理していると評価される場合には、規範的な観点から、道具理論ないし支配管理理論により、行為者Bに

よる行為を含め、行為者Aによる(単独)実施があるものと評価できるから、その者を直接(単独)侵害と評価できる余地がある。

一方、行為者Aと行為者Bとが客観的に相互に関連して一つの発明を実施しており、かつ、主観的な共同意思が認められることにより、共同実施主体であると評価できる場合であれば、共同直接侵害が成立し得ると考えられる。

典型的には、前工程を行う行為者Aが全工程を認識している一方、後工程を行う行為者Bは(行為者Aが行う)前工程を必ずしも認識していない場合には、道具理論ないし支配管理理論の適用による前工程の行為者Aによる単独直接侵害の成否が問題となる。他方、前工程を行う行為者Aが全工程を認識しており、かつ、後工程を行う行為者Bも、(行為者Aが行う)前工程を認識しているような場合(つまり、行為者Aも行為者Bも、全工程を認識した上で各自が各工程を行っている場合)には、共同直接侵害の成否が問題となる。

以上の私見からすれば、道具理論、支配管理理論、共同直接侵害のイメージはおよそ図4～6

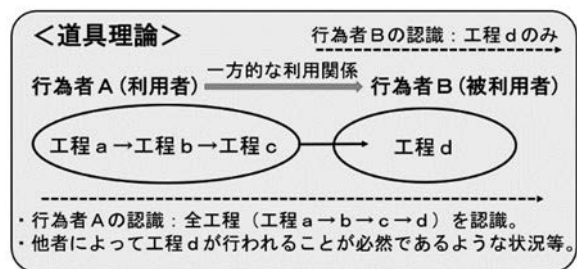


図4 道具理論のイメージ

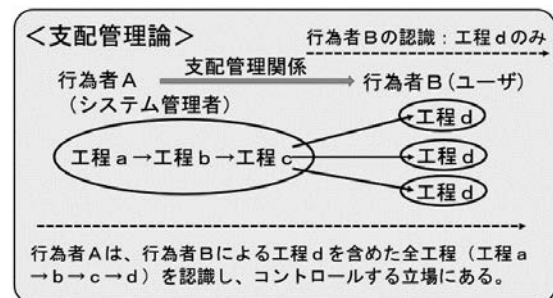


図5 支配管理理論のイメージ

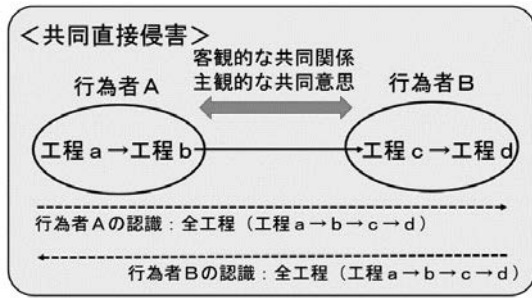


図6 共同直接侵害のイメージ

のとおりである。

4. 4 本件の評価

本判決によれば、被告は、①被告方法（全体）にのみ用いられる被告製品を製造していること、②本件特許発明の方法の一部である手摺本体に取付枠を取り付ける工程（前工程）を実施しており、③その後のガラス取付作業工程（後工程）についても、被告の指定した方法に従って、施工業者が行っており、施工業者としては必然的に後工程を実施する立場にあるといえることから、被告が施工業者をいわば「道具」として利用し、被告が全工程を実施したと規範的に評価することも一応考えられるように思われる。

この点、本件における原告は、施工業者を被告とはしておらず、「被告は、被告製品の販売にあたり、被告方法を自ら使用し、又はその下請事業者である施工業者に指示して自らの手足として同方法を使用させている」と主張しており、道具理論（手足理論）に依拠して直接侵害を主張したものと理解される。

また、①～③の事情からすれば、被告が、施工業者によりなされた後工程をも含めて全体の工程をコントロールする立場にあったと思われる。なお、支配管理論において営業上の利益の帰属を要件とする見解との関係でも、④被告が被告方法により主に営業上の利益を得ている。したがって、支配管理論によって、被告を単独の責任主体と見る余地もあろう。

しかしながら、本件では、被告のみならず、（共同被告とはされていない）施工業者の認識やその行為、被告との関係性についても考慮する必要がある。この点については必ずしも明らかではなく、推測の域を出ないものの¹⁹⁾、本判決の判示から窺えることは、施工業者は、⑤後工程の施工に関し、被告との間で何らかの取引契約があったと思われること、⑥被告方法に用いられる被告製品の構造や取付方法の全工程を、被告とのやりとりなどを通じて理解した上で、被告がなした前工程を踏まえて、後工程（被告方法全体における工程としては割合が大きい）を実施していると思われることである。なお、⑦施工業者は、被告製品の使用や後工程の実施に関して、何らかの営業上の利益も享受していたものと思われる。

上記①～④の事情に加え、⑤～⑦の事情をも考慮するならば、被告と施工業者との間で、客観的な共同関係だけでなく、被告方法の実施に関して意思疎通がなされていたことが認められるように思われる。

してみると、本件においては、被告が、施工業者を「道具」（被告による施工業者の一方的な利用）として利用し、あるいは、「支配管理」していたと評価するよりも、むしろ、被告と施工業者の両者が、主観的な共同意思をもって、一体となって客観的に一つの手摺の取付方法を実施したと評価されるべき事案のように思われる。したがって、本件は、本判決が判示するように、被告と施工業者による特許権の共同直接侵害があったとみるのが妥当であると思われる。

また、本判決では、被告は、全工程に関わる被告製品を製造、販売していたとされており、これをもって間接侵害を認めている。詳細については割愛するが、被告製品説明書における被告製品に係る手摺の構造の説明を見る限りでは、被告製品は、本件特許発明の（一部工程に関わ

るだけでなく) 全工程に関わるものであると思われ、かつ、同発明による方法の実施(手摺の取付け)以外の方法に用いられることは想定されない(経済的、商業的又は実用的な用途がない)と思われる。したがって、本判決が間接侵害(特許法101条4号)の成立を認めた点も妥当と思われる。

5. 実務上の留意点

5.1 クレーム・ドラフティング

権利取得段階における方法の発明のクレーム・ドラフティングにあたっては、侵害訴訟において、前記4.3で述べたような複数主体による侵害の成否が問題となり、充足論に加えて余計な理論構成を論じなければならない事態をできる限り事前に回避すべく、単独主体の実施を具体的にイメージしながら、進歩性や記載要件等の特許要件に影響せず、かつ、別主体が(分業で)実施する可能性のある不必要なステップはできる限り記載しないように工夫すべきである。たとえば、道具理論の適用が検討され得るような事例においては、そもそも、他者によりなされる後工程はクレームに記載されなくとも、発明として成立し、進歩性要件等の特許要件を満たす場合も比較的多いのではないかと思われる。

また、方法の発明だけでなく、物の発明として規定されることも多いシステム関連発明(ネットワーク関連発明)については、工程ないしシステムの各機能の複数者による分担(サーバ管理者側とクライアント端末側など)の実際の状況を想定しつつも、なるべく単独者(サーバ管理者側など)による処理の観点から、クレーム・ドラフティングを心がけることなどが肝要である²⁰⁾。

更に、前記4.2で述べたように、方法の発明では、構成要件の一部の工程の実施のみをもっ

てしては間接侵害を問いただないが、物の発明であれば、物の発明の構成要件の一部に過ぎない場合であっても、専用品等に該当する場合には間接侵害が成立する余地がある。そこで、当初は、方法の発明が想起された場合であっても、発明の本質を見据えつつ、物の発明でも特許要件をクリアできるクレームを記載できないか常に留意する必要がある²¹⁾。

もっとも、権利取得段階におけるクレーム・ドラフティングの工夫による複数侵害主体の問題の回避は、特にシステム関連発明の場合などには、本質的な限界がある。そこで、権利行使段階において、複数主体を前提としてもなお、一部ないし全部の主体に、単独ないし共同直接侵害を問えないかを検討する必要がある。

5.2 侵害検討(方法の発明)

前記4.1で述べたように、方法の発明であっても、原則として、全ての構成要件を充足する場合にはじめて侵害を問うことができるのが原則である。

しかしながら、権利行使段階において、本件のように、方法の発明において全ての工程を行っていない者に対して、残りの工程が他者により行われている場合でも、当該他者を一方的に利用している場合や、他者に対する支配管理性が認められる場合には、なお、規範的見地から直接侵害を問いただ余地がある。先に紹介した道具理論ないし支配管理論を採用した各裁判例を参照しつつ、直接侵害を成立させるための理論構成を検討する余地がある。

また、一部の実施者と、残りの工程を実施している者との間の法的関係や事実上の関係を見て、客観的共同関係だけでなく、主観的共同関係(主観的な共同意思)が認められる場合には、共同直接侵害が成立しないかを検討する余地がある。

併せて、方法の発明全体に関わる製品を製造、

販売している者には間接侵害（特許法101条4号，5号），システム（物）の発明の主要部分を製造，販売ないし使用している者等についても，間接侵害（特許法101条1号，2号）の成立の余地がないか検討する必要がある。

6. おわりに

方法の発明の一部の工程を実施し，また，方法の発明にのみ使用する物を製造した者についての共同直接侵害及び間接侵害の成否に関する事例を取り上げ，特に，単独ないし共同直接侵害を問う場合の理論構成の紹介と，本判決の理論構成の妥当性について論じ，権利取得段階及び権利行使段階において実務上留意すべき点についても言及した。

方法の発明の場合だけでなく，物の発明（特に，システム関連発明）についても，複数主体の関与による特許権侵害の問題については，そもそも間接侵害にあたる場合以外は否定する説もある一方で，肯定する説であっても如何なる理論構成が適用され得るか，適用される理論構成につき如何なる要件により直接侵害を認めるかについては様々な見解があり，まだ実務上も確立されているとは言いがたい。今後の裁判例の蓄積や各理論の発展を待ちたい²²⁾。

注 記

- 1) 出願当初の特許請求の範囲においては，本件で対象となっている「手摺の取付方法」の発明（方法の発明）とともに，「手摺の取付装置」の発明（物の発明）も規定されていたが，「手摺の取付装置」の発明については，審査過程において，特許法29条の2，29条1項3号，及び，29条2項の拒絶理由通知を受けて，出願人である原告によって削除されており，本件でも「手摺の取付方法」の発明である方法の発明が対象とされている。
- 2) 被告製品に係る手摺の取付方法，及び，被告製品については判決文の別紙参照
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/

093/090093_hanrei.pdf

（参照日：2021.12.1）

- 3) 「被告製品」の誤記と思われる。
- 4) 大阪地判昭和36年5月4日・下民集12巻5号937頁（スチロピーズ事件）
- 5) これに対し，後工程だけを行う者に対しては，物を生産する方法（製造方法）の発明の場合であれば，当該製造方法により生産した物が直接侵害品となるから（特許法2条3項3号），直接侵害が成立する余地がある。
- 6) 東京地判平成13年9月20日，平成12年（ワ）第20503号
- 7) 本裁判例の解説としては，たとえば，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，pp.1199～1203（2002）がある。
- 8) 緒方延泰「方法の一部の第三者による実施」中山信弘，相澤英孝，大淵哲也編・別冊ジュリスト特許判例百選〔第三版〕有斐閣，pp.150-151
- 9) 後工程を行う者が，前工程を認識し，これを利用しているような場合は，前工程を行う者と共に共同直接侵害の成否を検討すべきであると思われる。また，前掲注5)のとおり，製造方法の発明については，（前工程を経た上で）後工程を行う者により製造された物は直接侵害品となる余地がある。
- 10) 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（特許権侵害に基づく差止請求の場合における間接侵害との関係）」牧野利秋・飯村敏明ほか編・知的財産法の理論と実務1，p.217
- 11) 東京地判平成19年12月14日判決，平成16年（ワ）第25576号
- 12) 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.18，pp.58～69（2009）
- 13) 高部真規子「国際化と複数主体による知的財産権の侵害」秋吉稔弘先生喜寿記念「知的財産権その形成と保護」，p.167。また，同様に，①実質的な行為者による管理，支配の有無，及び，②営業上の利益を基準とする見解として，小栗久典「複数主体の関与」竹田稔，角田芳末ほか編・ビジネス方法特許，p.415。
- 14) 民法では，客観的な関連共同性が認められさえすれば，共同不法行為（民法719条）が成立する

とされ、民法上の不法行為に対しては、損害賠償請求をすることができる。しかしながら、人格権侵害以外の場合は、必ずしも差止請求が認められるわけではなく、差止請求を認めるための特許権の共同直接侵害が如何なる要件の下で認められるかについては争いがある。

- 15) 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」清永利亮・設楽隆一編・現代裁判法大系26知的財産権, pp.220~232
- 16) 特に、一部の工程の実施者だけを被告にする場合には、主観的な共同意思の立証の問題があるが、この点に関し、前掲注10)は、「仮に甲の主観的な事情を問題とする場合においても、その行為の具体的な態様、実施全体との具体的な関係、実施を取り巻く当業界の状況及び当業者の認識、実施による経済的利益の帰属状態等の客観的な事情から推認されるべきものでなければならぬし、それで足りるものとする。」としている。
- 17) 最判平成10年2月24日、民集52・1・113
- 18) 梶野篤志「複数主体が特許発明を実施する場合の規律」, パテント, Vol.56, No.5, p.26 (2003)
- 19) 本判決では、「証拠(甲4)によれば、ガラス取付作業に当たる施工業者は、被告製品を使用して、被告の指定した被告方法により、被告の作業に引き続いて取付作業を行ったものと見られる。」とされ、甲4号証自体が如何なる証拠であるかは不明であるが、施工業者が被告製品の構

造を理解し、これを使用するにあたって、被告による手摺の取付方法の指定がなされていることを示す証拠であると思われる。

- 20) たとえば、システム関連発明において、クライアント(ユーザ)側の端末の処理にも特徴がある場合であっても、当該端末処理データを受信するサーバ側の観点でクレームを規定することなどが考えられるが、記載要件の問題をクリアできるかなど、限界はあるであろう。

また、この点に関連して、クレーム解釈に基づいて単独の侵害主体を認定したインターネットナンバー事件(知財高判平成22年3月24日判タ1358号184頁)がある。同事件では、クライアント・サーバ型のネットワークを前提とした発明において、発明が「アクセス」(する)発明ではなく、「アクセスを提供する方法」の発明であると解釈して、サービス提供者を侵害主体と認定している。

- 21) もっとも、本件では、前掲注1)で述べたように、物(手摺の取付装置)の発明については特許性が認められなかった。
- 22) 本件の控訴審判決である知財高判令和3年10月13日、令和3年(ネ)第10029号は、本論点について特段の新たな判示をすることなく、本判決の結論は相当であるとしている。

(原稿受領日 2021年10月29日)