



## 判例

方法発明の構成要件の一部のみを実施している被告に対して  
直接侵害の成立を肯定した事例

古庄 俊哉

Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

大阪地裁(26部)令和3年2月18日判決(平成29年(ワ)第10716号)裁判所ウェブサイト〔手摺取付装置・方法事件〕

裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする発明(本件発明)に係る特許権を有する原告Xが、被告Yの製造、販売するY製品(手摺)に係るY方法(手摺の取付方法)は本件発明の技術的範囲に属し、YによるY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)に該当し、また、YによるY方法の使用は本件特許権の直接侵害に該当するとして、Yに対し、本件特許権に基づきY製品の製造、譲渡、譲渡の申出及びY方法の使用の差止等を請求した事件です。

Y製品はマンション等のベランダの手摺であり、Y方法により取り付けられるものであるところ、Y方法は、概要、手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工と、その後のガラス取付作業から成るものです。本判決では、Yは、Y製品の取付けに当たり、Yは、Y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、その後のガラス取付作業は、別の施工業者によって施工されている(すなわち、Y自身はY方法の工程の一部のみを行っている)ことが前提事実として認定されています。

Yは、Yが行っているのは、Y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であること主張して、直接侵害の成立を争いました。これに対して、裁判所は以下のとおり判示して、Yの主張を退け、直接侵害の成立を認めました(なお、直接侵害の成否に関する判断に先立ち、Y方法が本件発明の構成要件をすべて充足するとの認定判断がなされています。)

- Yは、Y製品を販売し、Y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、Yは、ガラスの販売は行っていないものと認められる。)
- もっとも、証拠によれば、ガラス取付作業に当たる施工業者は、Y製品を使用して、Yの指定したY方法により、Y

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、Yとガラス取付作業に当たる施工業者とは、共同してY方法を実施していたものと評価できる。

- したがって、Yは、本件特許権の直接侵害に当たる行為をしていたものと認められる。

方法発明の全工程を実施している者がおらず、方法発明の工程の一部を被告が実施し、残りの工程を被告以外の第三者が実施している場合に直接侵害の成立を認めた事案として、東京地判平成13年9月20日判時1764号112頁(電着画像事件)があります。電着画像事件では、被告自身が実施していない工程についても、被告が当該第三者を道具として当該工程を実施しているとして(いわゆる道具理論)、方法発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、方法発明に係る特許権の侵害と評価すべきものであると判示されています。

本件では、電着画像事件と同様に、YはY方法の工程の一部のみしか行っておらず、Y自身の行為のみに着目すると、当該行為は本件発明の構成要件の一部のみしか充足しない事案ですが、「Yとガラス取付作業に当たる施工業者とは、共同してY方法を実施していたものと評価できる」として、Yによる直接侵害が認定されている点が本件の特徴的な判断です(ただし、本判決は、電着画像事件が判示したような道具理論を持ち出していません。)。また、本判決は、第三者が、Y製品を使用して、Yの指定したY方法により、Yの作業に引き続いて取付作業を行ったことから、Yが当該第三者と「共同してY方法を実施していた」という評価をしています。本件事案における判断にとどまっており、工程の一部を行っている被告とその残りの工程を行っている第三者との間にどのような関係があれば、「共同」して方法発明の全工程を実施したといえるのかといった点の一般論については判示していません。この点については、今後議論を深めていく必要があるのではないかと思います。

目次へ戻る

## 判例の解説ポイント



黒田 佑輝

Yuki Kuroda

PROFILEはこちら

特許侵害事件において、構成要件の全てを単独で実施する当事者がいないが、複数の当事者の行為を組み合わせると、全ての構成要件が実施されているという場合があります。このような場合に、一部のみを実施している当事者に直接侵害の成立が認められるかどうかは、古くから議論がされていました。

このようなケースとしては、既に解説でも触れられている東京地判平成13年9月20日判時1764号112頁〔電着画像事件〕があります。同事案では、全体の工程のうち、最終工程のみを被告以外の者が実施しているという事案で、被告が、最終工程実施者を道具や手足のように用いることで、方法を全体として実施しているため直接侵害者に該当するという判断をしています。本件でも、当事者の主張を見ると、原告は、「被告は、被告製品の販売に当たり、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。」と主張していたようですので、原告はこの先例を意識していたものと思われます。

しかしながら、裁判所は、被告の直接侵害を認定するにあたり、「道具」や「手足」という言葉を用いず、「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。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。」と述べています。ここでは、「道具」や「手足」に代わって、「共同」という言葉がキーワードになっています。

学説では、本件のように、複数当事者の行為が組み合わさっているが、そのうちのある者が他の者を「道具」や「手足」として用いているという関係が認められるわけではないという場合を、共同直接侵害などと呼びます。大阪地判昭和36年5月4日下民集12巻5号937頁〔多孔性成形

体事件〕は、このような場合の直接侵害の成否について、傍論ながら、「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るのであるから、いずれも特許権の侵害行為を構成するといえる」と判示しています。ただし、結論として上記事案では共同直接侵害は認められませんでした。この多孔性成形体事件以降、共同直接侵害が問題となり、かつ侵害を認めたという事案は知られていません。

また、学説上は、共同直接侵害が成立する可能性を認める立場が多いとされますが、どのような要件を満たせば、共同直接侵害が認められるかについて統一的な見解があるわけではありません（高部真規子「複数主体の関与と特許権侵害」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務体系I』青林書院409頁）。

こうした状況下で、本件の裁判所は、侵害を肯定しました。もっとも、裁判所の判決は上記の通り簡潔なものであり、共同直接侵害が認められるための要件について具体的な基準は示されていません。今後、この判示を前提に、共同直接侵害の成立要件について議論が深まることが期待されます。