

# 複数者による特許権侵害と権利行使 に関する一考察

特許第2委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** 近年の研究開発におけるオープンイノベーションの動きと共に、複数の企業によるビジネス展開が加速していると言われている。これと歩調を合わせる形で、複数者による特許権侵害問題も今後増加していくものと予想される。そこで、本稿においては、複数者による侵害に係る事案を、3つの類型（第①類型：各人の行為は非侵害であるが、全体として侵害を構成する類型、第②類型：各人の行為も全体の行為も侵害を構成する類型、第③類型：第三者に侵害の実行を決意させたり、侵害行為を容易にさせたりする類型）に分類して、裁判例を分析し、複数者による侵害成否の実態を把握すると共に、このような侵害問題に対応するための実務者への提言をまとめた。

## 目 次

1. はじめに
2. 複数者による特許権侵害の実態
3. 複数者による侵害の類型と裁判例
  - 3.1 第①類型の紹介
  - 3.2 第②類型の紹介
  - 3.3 第③類型の紹介
4. 複数者による侵害成否と権利行使
  - 4.1 第①類型の成否と権利行使
  - 4.2 第②類型の成否と権利行使
  - 4.3 第③類型の成否と権利行使
5. 提 言
  - 5.1 第①類型
  - 5.2 第②類型
  - 5.3 第③類型
6. おわりに

## 1. はじめに

近年、技術の高度化・複雑化を背景として、産業構造が垂直統合型から水平分業型に移行し、研究開発をはじめとする企業活動の様々な場面において、オープンイノベーションの動きが加速しているといわれている<sup>1)</sup>。

このような状況下においては、企業が単独で事業を行うことはもちろんのこと、複数の企業が協力して事業を推進する機会が増えてくると考えられ、特許権侵害の場面においても複数の企業が侵害に関与する事件が増えてくると予想される。

このように複数の者が侵害を行う場合は、間接侵害やいわゆる共同不法行為として、特許権侵害訴訟事件においても従来から少なからず争われてきた。その典型的な例としては、侵害品を製造する者と当該侵害品を販売する者が協力して、侵害品を市場にばらまくケースである。

しかしながら、水平分業型の産業構造下においては、このような典型的な例にとどまらず、侵害品を複数の企業が協力して製造したり、特定多数の者に対して、侵害を誘発したりする等の行為も想定され、実際にこのようなケースを取り扱った裁判例も出てきている。

そこで本稿では、今後増加が予想される複数

\* 2009年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

者による侵害行為に焦点を当て、その実態を把握すると共に、複数者による侵害行為への権利行使に関する諸問題について検討を加えることとした。

なお、本稿は、2009年度特許第2委員会の山岸司郎委員長（パナソニック）、水野敦委員長代理（凸版印刷）をはじめ、同第1小委員会のメンバーである内堀保治（小委員長，大阪ガス）、阿久津好二（小委員長補佐，島津製作所）、島野哲郎（小委員長補佐，宇部興産）、浅野滋啓（武田薬品工業）、井上亨（TDK）、岩田正洋（アステラス製薬）、江口博明（花王）、大野慶司（住友化学）、片桐巧（小糸製作所）、須山真一（住友金属工業）、馬場克彦（川崎重工業）、松村昌平（リコー）、吉川浩司（三井化学）により執筆されたものである。

## 2. 複数者による特許権侵害の実態

複数者による侵害の状況を調べるために、特許権及び実用新案権に係る侵害訴訟の判決を、最高裁判所ホームページの判例検索システム<sup>2)</sup>（「特許権＋実用新案権」×「民事訴訟＋民事仮処分」×「共同不法＋教唆＋幫助＋複数主体」）にて抽出し、件数と判決内容を調査した。

平成12年から平成21年までの10年間では82件、年平均8件程度の裁判で複数者による侵害が争われており、間接侵害が争われた件数（「特許権＋実用新案権」×「民事訴訟＋民事仮処分」×「間接侵害」）の約半分となっている。また、判決が出た全裁判例のうち、約7%において複数者による侵害が争点となっていることがわかった。

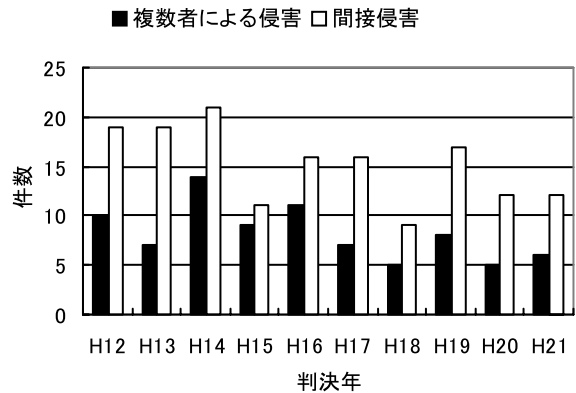


図1 複数者による侵害が争われた裁判例の件数

判例検索システムで抽出された裁判例と、複数者による特許権侵害に関する論文<sup>3)</sup>等で取り上げられた裁判例を加えた110件の裁判例の内容を分析し、下記の3類型に分類して検討することとした。

- 第①類型：各人の行為は非侵害であるが、全体として侵害を構成する類型
- 第②類型：各人の行為も全体の行為も侵害を構成する類型
- 第③類型：第三者に侵害の実行を決意させたり、侵害行為を容易にさせたりする類型

これら3類型の割合は、図2のとおり、第①類型が9%、第②類型が57%、第③類型が34%となっており、第②類型が大半を占めていることがわかった。

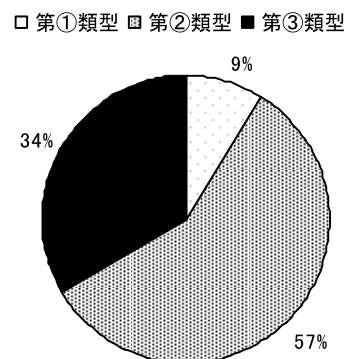


図2 各類型の割合

以下、類型毎にその内容と代表的な裁判例を

紹介する。

### 3. 複数者による侵害の類型と裁判例

#### 3. 1 第①類型の紹介

##### 3. 1. 1 第①類型とは

第①類型は、各人の行為は非侵害であるが、全体として侵害を構成する場合である。

権利一体の原則<sup>4)</sup>の下では、特許発明の構成要件の一部を欠く物または方法は、当該特許発明の技術的範囲に属しないとされ、正当な権原のない第三者が特許発明の構成要件全てを満たす物または方法を業として実施する場合のみ特許権侵害が成立する（いわゆる直接侵害）。

一方、特許法には特許発明の構成要件を全て実施しない場合であっても、侵害の予備的又は補助的行為のうち直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を特許権の侵害とみなす、いわゆる間接侵害の規定が存在する<sup>5)</sup>（特許法101条）。

しかしながら、複数者による特許発明の実施行為の中には、例えば方法の発明において、複数の者が分担して構成要件の全てを実施する行為や構成要件の一部を自らが実施し、残りの構成要件を他人に実施させる行為等があり、このような場合には直接侵害はもちろんのこと、間接侵害すら構成しないこととなる。この場合に特許権の侵害が認められないとすると特許権者に酷となり、さらには発明の保護を図るという特許法の目的（特許法1条）に反することにもなりかねない。

もっとも、複数者による発明の実施が特許権の侵害とされない場合であっても、民法719条に規定する共同不法行為に該当するときには、特許権者はそれらの者に対して損害賠償を請求することができる。しかし、この場合には特許権の侵害とはされないため、差止は認められないことになる。

一方、学説には、特許法100条が主体の単数、複数について規定されておらず、複数者による侵害を排除していないこと、および同法68条により特許権者が特許発明の実施を専有することを理由に、このような場合には「共同直接侵害」として認定し、差止も認めようとする考えがある<sup>6)</sup>。

第①類型では、間接侵害が成立しないような複数者の侵害行為について、どのような判断を裁判所が行っているかを検討することとする。

##### 3. 1. 2 第①類型の裁判例

第①類型に該当する裁判例を以下に紹介する。  
事例①-1：「スチロピーズ」事件（昭和35年（ヨ）第493号）

###### 1) 事実関係

被申請人が製造・販売する発泡性ポリスチロール微粒物（スチロピーズ）が、申請人の多孔性成形体の製法特許の製造中間物質に相当するとして、直接侵害、間接侵害により、差止の仮処分を求めた事件である。

###### 2) 判示事項

裁判所は、傍論において、「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つ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であろうが、単に他人の特許権の実施となることを予測してその材料あるいは中間物質を供給するとか、これらの物質を他人の特許方法の実施に使用することを勧告するとかいう程度では、後記特許法一〇一条二号に該当する場合を除き、そのこと自

体はいまだもつて他人の特許権を侵害したということにならないことはもとより、特許権侵害のおそれある場合にも該当しないというべきである。」と判示し、申請人の請求を却下した。

### 3) まとめ

傍論ではあるが、複数主体がそれぞれ一部の工程を実施し共同して全体を実施した場合に、特許権侵害となる事例が具体的に示された重要な判決である。また、間接侵害に該当する場合を除き、単に実施を予測して中間物質を供給したり、教唆したりするだけでは、特許権侵害とはならないことが示されているので、これらの幫助・教唆者に対し差止めするには、例えば、複数主体間の意思疎通・従属関係の存在確認等により、支配的・直接的役割を果たす特許発明の単独或いは共同実施者と同一視できることを示す必要があると考えられる。

事例①-2：「眼鏡レンズ供給システム」事件（平成16年（ワ）第25576号）

#### 1) 事実関係

ネットワークを用いた眼鏡用レンズ供給システム及び方法に関する特許権を有する眼鏡レンズメーカーである原告が、特許権侵害を理由に、類似システムを使用している被告に対し、被告システムの使用の差止及び損害賠償等を請求した。

#### 2) 判示事項

裁判所は、「この場合の特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載は、2つ以上の主体の関与を前提に、実体に即して記載することで足りると考えられる。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、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、実際に行為を行った者の一部が『製造側』の履行補助者でないことは、構成要件の充足の問題においては、問題とはならない。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（特許法2条3項）を行っている者がだれかは、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。」と判示した。

### 3) まとめ

本件では、独立した複数主体の関与が想定された形で請求項が記載されたネットワークを用いたシステムの発明に係る特許権において、特許請求の範囲に記載された構成要件の一部を充足するに過ぎない被告の行為が当該特許権の侵害行為となるのかが判断された。その判断基準として、侵害行為主体については、構成要件充足の問題から切り離し、全構成要件を充足する物件についての支配管理性から判断すべきという新たな規範が示された点で注目されるが、「支配管理性」の認定基準が明確には示されておらず、今後検討されるべき課題といえる。

## 3. 2 第②類型の紹介

### 3. 2. 1 第②類型とは

第②類型は、各人が独立して侵害行為をなし、全体でも侵害を構成する場合である。

通常、侵害品を製造する製造業者は、これを販売業者に譲渡し、その販売業者が侵害品を市場に流通させることとなる。このように流通過程における各人の行為が侵害を構成するときは、実施行為独立の原則の下、各人に侵害の責任があり、権利者は各人に独立に権利行使を行うことが可能である。

しかし、各人が共同で権利侵害を行い権利者に損害を与えたときは、民法719条1項により共同不法行為として、各人が連帯してその損害を賠償する責任があるとされている。すなわち、各人が与えた損害額を合算した全損害額を各人が連帯して賠償しなければならないのである。

このような共同不法行為が成立する場合として、製造業者と販売業者との間に、①人的関係を有する場合、②資本的・組織的關係を有する場合、③製造業者の製造した特許権侵害品を特定の販売業者が全量販売するなど総代理店的な立場にあるような取引関係を有する場合等、密接な関連性がある場合に限定して考えるべきであるとの学説がある<sup>7)</sup>。

その一方で、資本関係などなくても、論理的に互いの存在を不可欠にする場合は共同不法行為を認めて良いとして、共同不法行為の成立を広く考えようとする学説もある<sup>8)</sup>。

そこで、裁判例の検討を通じて、裁判所はどのような場合に共同不法行為を認めるのかについて、その認定要件を考察する。

### 3. 2. 2 第②類型の裁判例

共同不法行為を主張している裁判例では、複数の実施行為者間の関係が争点になる。以下、典型的な第②類型の裁判例を紹介する。

事例②-1：「レンズチップ」事件（平成20年（ネ）第10088号）

#### 1) 事実関係

簡易顕微鏡の発明に係る特許権を有する原告が、同特許発明の技術的範囲に属する物件を製造した被告A、これを販売した被告Bに対して特許権侵害を主張し、被告製品の製造販売の差止、損害賠償を請求した。

#### 2) 判示事項

裁判所は、「被告Aと被告Bは代表者が共通であることに加え、両社の取締役は全員共通であること、被告Aと被告Bとは、各被告製品の販売について、その製造元と発売元の関係にあること等に照らせば、被告らは、上記侵害行為について共同不法行為責任（民法719条1項）を負うというべきである（不真正連帯債務）」と判示した。

#### 3) まとめ

代表者及び取締役が共通であり、製造元と販売元の関係にあるように両者が密接に関連すれば、共同不法行為が認定されることに疑義はないと思われる。また、実施料相当額が、連帯債務として認定されている。

事例②-2：「自動弾丸供給機構付玩具銃」事件（平成9年（ワ）第5741号）

#### 1) 事実関係

自動弾丸供給機構付玩具銃の特許権を有する原告が、被告ら（A、B）に対し特許権侵害を主張し、特許法65条1項に基づく補償金請求、不法行為による損害賠償請求を連帯して支払うことを求めた。被告らは、代表者は共通で、被告Aが製造した製品の全部を被告Bに販売し、被告Bは、卸売業者に販売していた。

#### 2) 判示事項

裁判所は、「被告らは、それぞれ被告各製品の製造と販売を分掌する同一グループに属する関連会社であり、被告Aの製造する被告各製品は原則としてその全部が被告Bに販売されるという関係にあるものであるから、被告Bによる被告各製品の販売については、被告Aもその意思を共同するものと認めることができ、連帯して補償金の支払義務を負うものというべきである。」と判示した。

#### 3) まとめ

被告が、製造と販売を分掌する同一グループに属する関連会社である場合も、関連性が強く、共同不法行為が認定されている。また、各被告の利益に基づいて同法102条2項により推定された損害額を合算して連帯債務としている。

事例②-3：「トラニラスト製造方法」事件（平成12年（ネ）第2645号）

#### 1) 事実関係

原告は、新規物質「トラニラスト」の発明にかかる特許権者である。被告A及びBは、本件特許の目的物質であるトラニラスト（原末）を製造販売した。一方、被告C、D、E、及びF

等は、被告A及びBからトラニラストを購入してトラニラスト製剤を製造販売した。

本件は、差止及び損害賠償請求を棄却した原審（平成2年（ワ）第5678号）の控訴審である。

## 2) 判示事項

裁判所は、「被控訴人A及び被控訴人Bは、トラニラスト（原末）の製造販売を行った者であり、被控訴人A及び被控訴人Bからトラニラストを購入してトラニラスト製剤を製造・販売した製剤メーカーである被控訴人C、被控訴人D、被控訴人E、被控訴人Fは、次のような経緯で、トラニラストをすべて被控訴人A及び被控訴人Bから仕入れ、トラニラスト製剤を製造販売した者であり、被控訴人A及び被控訴人Bの原末メーカーと、被控訴人C、被控訴人D、被控訴人E及び被控訴人Fの各製剤メーカーは、客観的に関連し共同してトラニラスト製剤を製造販売し、本件特許権者である控訴人に対し、違法に損害を加えたものと認められる。（中略）

被控訴人A及び被控訴人Bの原末メーカーと、被控訴人C、被控訴人D、被控訴人E及び被控訴人Fの各製剤メーカーは、客観的に関連して共同してトラニラスト製剤を製造販売し、本件特許権者である控訴人に対し、違法に損害を加えたものというべきであるから、各製剤メーカーの侵害行為と相当因果関係にある全損害について、控訴人に対し、連帯してこれを賠償すべき義務を負うものというべきである。」と判示した。

## 3) まとめ

人的、資本的關係は認められないものの、トラニラスト原末の独占的な製造委託や特許訴訟に対する対応を定めた契約（特許に関する責任はすべて被控訴人Aが負う内容）締結等の事実をもって、それぞれの関係について客観的な関連共同性を認めている。

また、製剤メーカーの販売数量及び原告の単

位数量当たりの利益に基づいて102条1項による損害額を連帯債務として認定した。

事例②-4：「人工植毛用植毛器」事件（昭和52年（ワ）第2236号）

## 1) 事実関係

被告Aは、イ号製品を少なくとも1,200本製作し、全部を被告Bに卸売一手販売していた。被告Bは、Aから購入した全数を販売し、被告Cは、Bから購入した製品を理容店へ訪問販売していた。

## 2) 判示事項

裁判所は、「原告らが被告らに対する損害金請求を各自請求として構成していることからすると、被告Cに対する請求はあるいはその余の被告らの不法行為について共同不法行為責任を問うているやに解されないでもないが、被告AとBとの関係の場合は格別、被告Cについては被告Bが被告Aから買い受けた（イ）号製品一、二〇〇本をそのまま全部仕入購入した事実その他何らかの形で右被告らの違法侵害行為に共同加巧したと認めるに足る確証がないから右の構成による問責はすでに相当でないと解する」と判示した。

## 3) まとめ

本判決は、被告との間に侵害品の全数納入の関係があるかによって、共同不法行為の成否を判断した判決である。被告Cのように侵害品の一部を納入した場合には、共同不法行為と認められない可能性があると思われる。

## 3.3 第③類型の紹介

### 3.3.1 第③類型とは

第③類型は、第三者に侵害の実行を決意させたり、侵害行為を容易にさせたりする類型である。

民法719条2項には、「行為者を教唆した者及び幫助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する」として、教唆や幫助が共同不法行為に該当すると規定されている。ここで、

教唆は他人をそそのかして侵害の実行を決意させることをいい、幫助は侵害の実行が容易になるよう助力する行為をいう。

特許権侵害における教唆・幫助としては、例えば、間接侵害を構成する物品を供給して、購入者に直接侵害をさせたりする行為や、汎用品を供給して、購入者に特許権侵害となる行為を促したりする行為等が考えられる。一方、特許法第101条においては、一定の予備的又は幫助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為をいわゆる間接侵害として、特許権侵害とみなす旨規定されている。特に平成15年には、「のみ」要件が厳格に解釈されると間接侵害が認められにくいとの問題点が指摘されていたことから、間接侵害の立証を容易にするため、間接侵害の範囲が拡大された(特許法101条2号、5号)<sup>9)</sup>。

しかしながら、図1のように平成15年以降特に間接侵害事件が増えたという事情も見当たらず、継続して民法719条2項による教唆・幫助が争われている。

そこで、教唆・幫助の実態を明らかにするため、教唆・幫助が争われた裁判例の内容について検討を行う。

### 3. 3. 2 第③類型の裁判例

第③類型に該当する裁判例を以下に紹介する。

事例③-1：「実装基板検査位置生成装置および方法」事件(平成11年(ワ)第5104号)

#### 1) 事実関係

複数の製品(イ号：自動検査装置、ロ号：検査に使用するソフト搭載パソコン、ニ号：当該パソコンに用いるCAD展開ソフト媒体、イ'号、ロ'号、ニ'号はそれぞれのWindows化後の装置等)を製造、販売している被告に対し、原告はロ号、ニ号の間接侵害を主張すると共に、被告がイ号とロ号を販売する事がユーザの直接侵

害を幫助するとして、損害賠償を請求した。

#### 2) 判示事項

裁判所は、「イ'+ロ'号システム及びイ号+ロ号システムのユーザによる使用は第1特許権を侵害するものであるところ、イ'号物件とロ'号物件、イ号物件とロ号物件は、それぞれ極めて密接な相互依存関係にあり、イ'号物件及びイ号物件の一部が納入先(ユーザ)においてマニュアルティーチングのみで使用されているが、その余はロ'号物件及びロ号物件と組み合わせたシステムとして使用されることを前提として製造販売されてきたものと認められ、他に特段の反証もない本件においては、同システムの一部を構成するイ号物件の製造販売も、これを幫助(民法719条2項)するものであり、この点について被告に少なくとも過失があったことは明らかであるから、被告は、ロ'号物件及びロ号物件、ニ'号物件及びニ号物件のみならず、イ'号物件及びイ号物件の製造販売についても、不法行為に基づく損害賠償責任を負担するものと解するのが相当である。」と判示し、幫助行為を認めた。

#### 3) まとめ

取扱説明書の記載や被告の業界誌への記事(CAD展開ソフトをユーザがマニュアルティーチングなしで利用している旨)等から、直接侵害となる製品を組み合わせでの使用が前提となっていると評価され、幫助が認められた。

事例③-2：「五相ステッピングモータの駆動方法」事件(平成12年(ネ)第3014号)

#### 1) 事実関係

ステッピングモータ駆動方法の特許権を有する原告が、ステッピングモータを製造販売する被告に対しユーザが特許方法であるスター結線を行うことを幫助しているとして、間接侵害と共に訴えた事件であって、カタログ等に特許方法であるスター結線の他にペンタゴン結線等の記載もあることから、裁判所が被告の幫助行為

を認めなかった原審（平成8年(ワ)第2766号）の控訴審である。

## 2) 判示事項

裁判所は、「…ステッピングモータ又はステッピングモータドライバのメーカーは、顧客へのステッピングモータ又はステッピングモータドライバ販売に際し、ステッピングモータの使用目的等種々の事項を顧客に確認して、必要とされるモータの種類・型式名を決定するから、被控訴人においても、顧客に被控訴人製品を販売するに際し、同様の営業・販売形態を取ることができ、スター結線を前提としたハーフステップ駆動方法・フルステップ駆動方法を業として使用する顧客であるか、ペンタゴン結線方式若しくは新ペンタゴン結線方式の各駆動方法を業として使用する顧客であるかを確認することができる。（中略）顧客については直接侵害が成立することを認識しつつ製品を販売した場合には、顧客の直接侵害という不法行為の幫助が成立し、共同不法行為責任を負い、生じた損害につき損害賠償義務を負担するといふべきである。（中略）被控訴人は、平成7年4月から平成10年8月の間、訴外Aに対し、訴外Aと協議して同社がスター結線を前提としたハーフステップ駆動方法・フルステップ駆動方法を業として使用する顧客であることを認識しつつ、ST25を販売・納入したこと、（中略）そして、スター結線を前提としたハーフステップ駆動方法の構成が本件特許発明の構成要件と同じであり、被控訴人もこれを認めていることに照らすと、特段の事情の認められない本件においては、少なくとも、ハーフステップ駆動方法のもの750台の販売した限りでは、顧客が直接侵害することを認識しつつ製品を販売したといふことができ、幫助に該当し、共同不法行為が成立する。」として、幫助の成立を認めた。

## 3) まとめ

本審では、具体的な取引の事情を参酌して、

幫助行為を認めた。幫助行為が成立するには、単にカタログ等にユーザを侵害に導く記載がある程度では足りず、具体的な直接侵害への誘導が必要ではないかと思われる。

事例③-3：「データ伝送方式」事件（平成16年(ワ)第10667号）

## 1) 事実関係

本件は、日本国外で行われた教唆・幫助に対して、共同不法行為において国際裁判管轄を肯定するために立証すべき客観的事実が争われた事案である。

原告は、米国法人とその日本子会社である被告らに対し、被告には、間接侵害による不法行為責任を負う訴外2社の行為について訴外2社との共同不法行為が成立すると主張して争った事件である。

## 2) 判示事項

裁判所は、「被告Aは、Bとの間で、xDSL技術に用いられ、かつ、ADSL用の信号処理のためのインターフェースデバイスの開発を協力して行うことを内容とする契約を締結し、（中略）Cとの間で、GLITE及びJDSLの開発を協力して行う旨の契約を締結し、（中略）被告Aは、B、又はCの関連会社であるDに対して、被告製品を販売していることからすると、同被告は、自社がB及びDに対して販売した被告製品が、そのまま又はADSLモデムに組み込まれて、B及びCによって輸入され、さらに、ADSLモデムに組み込まれた形でEに譲渡されることを認識しており、そのような認識の下に、B及びCに対して、積極的に被告製品の販売のための活動を行ったものと推測されるから、被告Aには、B及びCの上記不法行為について、少なくとも客観的関連共同性が認められ、また、被告AのB及びCに対する被告製品の販売行為及びその前提としての営業行為は、B及びCの上記不法行為の幫助ないし教唆行為と評価できるといふべきである。」として、原告の主張を



認めた。

### 3) まとめ

被告と訴外会社との契約やこれに基づく被告製品の製造・販売等により、訴外会社が特許権侵害を行う可能性を被告が十分予測できたとして、共同不法行為成立の可能性が認められた。

## 4. 複数者による侵害成否と権利行使

前章で紹介した裁判例などの複数者による侵害が争点となった裁判例を基に、侵害行為が成立する要件やこれに対する権利行使について、類型毎に検討する。なお、検討対象とした裁判例は表1の通りである。

## 4. 1 第①類型の成否と権利行使

### 4. 1. 1 第①類型の成否

第①類型では、侵害が成立する3つのケースが考えられる。

まず一つ目は「一部の工程を他に請け負わせ、これに自ら他の工程を加えて全工程を実施する」ケース（請負型）が考えられる（事例①-1）。この場合、発注者が自ら全工程を実施するのとなんら変わりはなく、侵害の責めを負うのは当然と思われる。

いわゆる道具理論を適用したことで有名な電着画像形成方法事件（平成12年(ワ)第20503号）

表1 複数者による侵害行為が争点となった主な裁判例

No	判決日	裁判所	事件番号	事件名	結論	類型
1	H21.5.25	知財高	平成 20(ネ)10088 等	レンズチップ	認容	類型②
2	H21.1.27	知財高	平成 19(ネ)10075	ローラーマッサージ器	認容	類型②
3	H20.11.13	東京地	平成 18(ワ)22106	レンズチップ	認容	類型②
4	H19.12.26	東京地	平成 17(ワ)23477	電着箔製造用ドラム	認容	類型②
5	H19.12.25	東京地	平成 18(ワ)1702 等	マンホール構造施工	認容	類型②
6	H19.12.14	東京地	平成 16(ワ)25576	眼鏡レンズ供給システム	認容	類型①
7	H19.11.28	東京地	平成 16(ワ)10667	データ伝送方式	棄却	類型③
8	H16.11.17	東京地	平成 15(ワ)19926	豆腐用凝固剤組成物	認容	類型②
9	H16.8.17	東京地	平成 16(ワ)9208	切削オーバーレイ工法	棄却	類型③
10	H16.5.28	東京地	平成 14(ネ)3649	筋組織状こんにやく	認容	類型②
11	H16.5.27	大阪地	平成 14(ワ)6178	人工腎臓灌流用剤	認容	類型②
12	H16.4.27	大阪地	平成 15(ワ)860	点検口取付方法	認容	類型③
13	H14.10.31	東京高	平成 12(ネ)2645	トラニラスト製造方法	認容	類型②
14	H14.8.28	大阪高	平成 12(ネ)3014 等	五相ステッピングモータの駆動方法	認容	類型③
15	H14.4.25	大阪地	平成 11(ワ)5104	実装基板検査位置生成装置および方法	認容	類型③
16	H13.9.20	東京地	平成 12(ワ)20503	電着画像形成方法	認容	類型①
17	H13.2.8	東京地	平成 9(ワ)5741	自動弾丸供給機構付玩具銃	認容	類型②
18	H12.7.18	京都地	平成 8(ワ)2766	五相ステッピングモータの駆動方法	認容	類型③
19	H12.3.27	東京地	平成 2(ワ)5678	トラニラスト製造方法	棄却	類型②
20	H12.2.1	大阪地	平成 10(ワ)8461	縦型埋込柵柱	認容	類型②
21	H12.1.25	大阪地	平成 9(ワ)9458	ミネラル成分抽出方法	認容	類型②
22	H11.7.16	東京地	平成 8(ワ)6636	悪路脱出器具	認容	類型②
23	H10.3.6	名古屋地	平成 4(ワ)474	示温材料	認容	類型③
24	H3.9.30	大阪地	昭和 63(ワ)9804	受水槽	棄却	類型③
25	H3.2.22	東京地	昭和 62(ワ)6869	部分かつら	認容	類型③
26	S54.2.28	大阪地	昭和 52(ワ)2236	人工植毛用植毛器	認容	類型②
27	S36.5.4	大阪地	昭和 35(ヨ)493	スチロピーズ	棄却	類型①

では、最終工程を行う文字盤製造業者を道具として被告が特許発明全体の工程を実施しているとして侵害を認めた。本事件では被告は文字盤製造業者に最終工程を発注したわけでないが、自らが全工程を実施するのと変わらないと評価された点では、請負型に該当するのではないかと考えられる。

次に、「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」ケース（役割分担型）が考えられる（事例①-1）。この場合、複数者が共同で全工程を実施しており、共同での直接侵害と評価され得ると思われる。

このケースについては、侵害行為を行う複数者の間に意思の疎通が必要か否かについて、各主体が果たす役割について認識が必要であるという学説<sup>10)</sup>と、役割についての認識は不要で客観的な関与があればよいとする学説<sup>6)</sup>がある。

意思疎通もなく、偶然工程が分割されて実施されたケースまで侵害に問うのは、予測可能性もなく、過度に企業活動を萎縮させる可能性もあるため、要件として、役割分担の認識は必要とすべきではないだろうか。

最後は、「複数者による行為を支配管理している」ケース（支配管理型）である（事例①-2）。

これは、事例①-2（眼鏡レンズ供給システム事件）で示された考え方であり、構成要件充足性の問題と特許発明実施者の問題を別々に考え、構成要件充足性の判断においては、単に複数者が構成要件すべてを実施していれば充足していると判断し、複数者の間の役割分担や一部の者を履行補助者に行っている等の事情は不要とする。そして、特許発明実施者の問題は、誰に対して差止めや損害賠償を求めるかの問題となるため、侵害行為を支配管理しているものが誰かを判断する考え方である。

しかし判決では「支配管理」の判断基準が明確に示されていないため、どのような場合に侵害の責めを負うかがわかりづらいものとなって

いる。

また、侵害主体を「支配管理」を持って判断する考え方は、著作権侵害における「カラオケ法理」に類似する考え方であるとの指摘<sup>11)、12)</sup>もある。近年「カラオケ法理」が様々な著作権侵害事件に適用されるに至り、適用される事件によっては行き過ぎではないかとの指摘<sup>13)</sup>もあり、本事件における「支配管理」の枠組みが一人歩きしないかが懸念される。

そこで、事例①-2（眼鏡レンズ供給システム事件）から、「支配管理」が成立する要件としてどのようなものが考えられるか検討を行った。

まず、「支配管理」が認められるには、①主体的な侵害への関与が必要ではないかと考えられる。この事件では、被告がシステム全体の構築や維持管理を行っていたことが指摘されている。また、②特定者の関与が要件になるのではないかと考える。第三者が偶然に侵害に関与した場合は、支配しているとは言えないからである。この事件では、システムの利用者は契約を行って利用しており、第三者が利用する状況にはなかった。

いずれにしても、複数者による侵害の裁判例が積み重なることにより、この「支配管理」の要件が明らかにされ、予測可能性が高まることを期待したい。

#### 4. 1. 2 第①類型における権利行使

第①類型における権利行使に関しては、前記3つのケースに該当する場合、通常の特許権侵害と同様に差止請求も損害賠償請求も認められると考えられる。3つのケースのうち、役割分担型についてはまだ裁判例がない状況にあるが、複数者が共同で工程の全部を実施するのと異なることから、いわゆる共同直接侵害として、損害賠償請求はもちろん、差止請求も認められる可能性が高いと思われる。

## 4. 2 第②類型の成否と権利行使

### 4. 2. 1 第②類型の成否

侵害者間に共同不法行為が認定される要件として、下記のものと考えられる。

#### 1) 人的関係の存在

事例②-1 (レンズチップ事件) のように、両社の代表者が同一人物であったり、取締役が共通であったりするように、主体間に人的関係があれば共同不法行為が認められる (他に、平成19年(ネ)第10075号、平成17年(ワ)第23477号、平成9年(ワ)第9458号等)。

#### 2) 資本的・組織的關係の存在

事例②-2 (自動弾丸供給機構付玩具銃事件) のように同じ企業グループの関連会社の関係にあったり、親会社と子会社の関係があったりする等のように、侵害者間に資本的・組織的關係があれば共同不法行為が認められる傾向にある (他に、平成14年(ワ)第6178号、平成15年(ワ)第19926号、平成18年(ワ)第1702号等)。

#### 3) 取引における密着関連性の存在

事例②-3 (トラニラスト製造方法事件) のように、製造された侵害品の全数を納入して販売する等、取引上の密着関連性が存在する場合には、共同不法行為が認められる傾向にある (他に、平成14年(ネ)第3649号、平成10年(ワ)第8461号等)。

以上3つの関係が認定された場合において、共同不法行為を認めないとする裁判例は、今回の調査範囲では発見できなかった。

一方、事例②-4 (人工植毛用植毛器事件) のように、人的関係、資本・組織的關係、取引の密着関連性のいずれも認められない場合には、共同不法行為を認めないと考えられる。

### 4. 2. 2 第②類型における権利行使

共同不法行為が認定されると、個々の行為に対する差止の他、認定された損害額を、連帯債

務 (不真正連帯債務) として一括請求することが可能となっている。これにより被告の一人が賠償金を支払えない場合でも、他の被告から損害額全額を請求することができ、債権回収が確実にできるというメリットがある。

一方、損害額については、102条1~3項がほぼ均等に認められており、共同不法行為特有の傾向は見られず、共同不法行為の成否が損害額自体に影響した事例も認められない。

#### ① 102条1項の場合

共同不法行為の成否に関わらず、譲渡数量は流通過程におけるいずれかの侵害者による譲渡数量によって立証でき、特許権者の単位数量あたりの利益は、特許権者の実施品にもとづいて算定される (平成15年(ワ)第19926号、平成12年(ネ)第2645号等)。

なお、102条1項で損害額を請求する場合、全体としての共同不法行為が認められない場合でも、悪路脱出具事件 (平成8年(ワ)第6636号) のように、同一の侵害品の流通分については、被告間に連帯債務が認められる。これは、同一の侵害品が転々と流通する限りにおいては、いずれかの被告から損害賠償を受ければ、同一品の損害は回収できたと評価されるからである<sup>7)</sup>。

#### ② 102条2項の場合

共同不法行為の成否に関わらず、流通過程における各侵害者の利益に相当する額を、各侵害者に請求することができる (平成14年(ワ)第6178号、平成9年(ワ)第5741号、昭和52年(ワ)第2236号)。共同不法行為が認められた場合は、各侵害者が得た利益額を合算した額が連帯責任となり、損害額全額を各侵害者に請求することが可能となる。

#### ③ 102条3項の場合

102条3項で損害賠償が請求される場合、流通過程の下流に位置する者の一番高い譲渡額が基準とされる場合がほとんどである (平成20年(ネ)第10088号、平成19年(ネ)第10075号、平成

18年(ワ)第22106号, 平成17年(ワ)第23477号, 平成9年(ワ)第5741号, 平成10年(ワ)第8461号, 平成9年(ワ)第9458号等)。

また, 102条3項で損害賠償を請求する場合は, 小売価格に実施料率を乗じた金額が上限となり(平成9年(ワ)第5741号), 全体として共同不法行為が認められない場合でも, 侵害品が転々流通する場合には, いずれかの侵害者から実施料相当額の損害賠償を受ければ, 損害が補填されたとして, 他の侵害者には改めて損害賠償ができないとされている<sup>7)</sup>。

### 4. 3 第③類型の成否と権利行使

#### 4. 3. 1 第③類型の成否

不法行為者に共謀・加担する意思が存在している場合(部分かつら事件(昭和62年(ワ)第6869号))はもとより, 客観的に不法行為への関与が認められる場合であっても, 共同不法行為としての教唆・幫助行為が成立するとされている。

もっとも受水槽事件(昭和63年(ワ)第9804号)のように, 複数者の関与によって侵害となる受水槽が完成しているにも拘らず, 幫助を否定した判決もあり, どの程度の関与が共同不法行為になるのか気になるところである。

そこで, 教唆・幫助が認められる条件が何かを明らかにするために, 前述の裁判例を含む第③類型の裁判例を分析した結果, 以下の証拠が参酌されることがわかった。

##### 1) 技術資料及び販促資料

仕様書やマニュアル等といった技術資料やカタログ等の販促資料に特許方法が記載されている場合, 教唆・幫助と取られる可能性がある。ただ, 特許方法と別の方法を併記している場合事例③-2(五相ステッピングモータの駆動方法事件)や特許方法ともとれるあいまいな記載がある場合(点検口取付方法事件(平成15年(ワ)第860号))では不十分であり, より直接的

に特許方法に導く記載がなければ, 教唆・幫助が認められないと思われる。

##### 2) 雑誌・新聞

業界誌や新聞等の記事内容も教唆・幫助を認定する証拠になりうる。特に事例③-1(実装基板検査位置生成装置および方法事件)のように業界誌に被告の発言が直接掲載される場合は, 侵害を誘発したととられる可能性がある。

##### 3) 契約

侵害者との共同開発契約やコンサル契約等の存在が, 幫助や教唆と判断される可能性がある。事例③-3(データ伝送方式事件)では, 侵害者との共同開発に基づく製品の製造販売行為や営業行為が侵害可能性を十分予測しえたとして, 幫助ないし教唆と評価されている。

##### 4) 取引事情

販売のやり方等の取引事情も教唆・幫助の事情として参酌される可能性がある。事例③-2(五相ステッピングモータの駆動方法事件)では, 原審でのカタログ等の記載では不十分とされたものの, 控訴審では納入者の使用方法を把握してから販売する取引事情を参酌して, 幫助が認められている。

これらの証拠は, 1) 2) 3) については, 製品購入者の侵害が予見可能とされる事情であり, 4) については, 侵害が把握可能とされる事情と考えられる。いずれにしろ, 侵害を予見または把握可能でありながら, 侵害を継続させたことが, 教唆・幫助をしたと評価される要因になったものと思われる。

#### 4. 3. 2 第③類型における権利行使

侵害を教唆・幫助する者に対する権利行使については, 事例③-1(実装基板検査位置生成装置および方法事件)のように自らも直接又は間接侵害を行っている場合, 当然損害賠償請求と共に, 差止請求も認められる。

一方, 事例③-3(データ伝送方式事件)の

ように教唆・幫助のみを行う者に対しては、損害賠償のみしか認められない。それは、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と解されるからである（平成16年(ワ)第9208号）。

ただ、差止請求が認められないといっても、損害賠償を受けた後も侵害を継続することは通常考えがたく、侵害停止という面では実質的な効果は得られると考えられる。もちろん、この事は通常の実施権者が支払う実施料以上の損害が認められることにより、侵害への抑止力が働く事を前提としている。

なお、損害賠償請求については、教唆・幫助をした者は、直接侵害者又は間接侵害者と連帯して損害賠償義務を負い、損害額については直接侵害者等の侵害品販売数等を基準に算定される。そのため、事例③-2（五相ステップングモータの駆動方法事件）のように、幫助行為は認められたものの、直接侵害者の売上等を証明できなかったために、損害賠償が認められない場合もある。

## 5. 提 言

本章では、これまでの裁判例の検討結果を基に、権利者（原告）、実施者（被告）の立場になった場合の実務者の留意点について、類型毎に考えてみたい。

### 5. 1 第①類型

#### 5. 1. 1 権利者の立場

上述の役割分担型についてまだ裁判例がみられない等、共同不法行為に対する権利行使の可否について今後の裁判例の蓄積を待つ現状にお

いては、まず、権利者としては、複数者が侵害に關与する場合でも、できれば侵害の要件事実が条文から導ける直接侵害で対応すべきであろう。そのためには、出願の時点から直接侵害を問いやすいクレームにしておく必要がある。

クレーム作成に関しては、主体が複数にならないように留意するという方法が提案<sup>14)</sup>されているが、構成要件が少なくなると、新規性、進歩性を確保する観点からは必ずしも有効とは限らない場合もあると思われる。やはり、クレーム作成に当たっては、“構成要件は最小限に”という凡事徹底が最善と思われる。

さらには、一定の作用効果を奏する単位毎に独立クレームを設けることも重要である。例えば、物を生産する方法の発明においては、侵害の特定が可能な単工程や中間物質等のクレームを設けたり、システムに関する発明においては、クライアントやサーバ等のクレームを設けたりして、より細分化された実施単位で侵害成否の検討ができるようにしておくのが肝要である。

そして、侵害成否の検討に当たっては、複数者が關与する場合であっても、まずは直接侵害や間接侵害が成立しないかどうかを確認し、それでも侵害が立証できない場合に、第①類型の侵害が成立しないかを検討する。

第①類型成否の検討にあたっては、前述の請負型、役割分担型、支配管理型の3ケースに該当しないかを考える。具体的には、請負型や役割分担型は工程の実施が問題になるので、単純方法や物を生産する方法の発明の侵害について検討を行い、支配管理型は、複数者による構成要件の実施が問題となるので、発明のカテゴリーに関係なく検討すべきと考える。

#### 5. 1. 2 実施者の立場

次に、実施者としては、複数者が關与する実施においては、通常直接侵害や間接侵害の検討に加え、共同直接侵害も併せて検討もすべき

であると考える。

なお、単に自社製品と他社の特許発明とを対比するだけでは、複数主体の関与が前提の発明であるか否かは、明細書の記載のみから判断することはできないため、知財担当者は開発担当者や事業担当者と連絡を密にし、当該特許発明が、どのような形で実施予定の技術に係わるのかに注意を払う必要がある。開発部門や事業部門との定期的な情報交換の場を設けたり、自社製品パンフレット内容の確認や展示会等で自社のブースに立ち寄って説明を聞いたりするのも一法であろう。

## 5. 2 第②類型

### 5. 2. 1 権利者の立場

侵害品の流過程に複数の侵害者が存在する場合でも、通常は侵害の震源となる製造者の侵害を停止すれば十分な場合が多い。しかしながら、製造者と販売者に人的関係、資本的・組織的關係、取引における密着関連性が確認できる場合は、一つの侵害行為として製造者と共に販売者も被告として侵害の責を問うのが望ましい。すでに製造された侵害品の流通を速やかに停止するためには販売者の行為も差止めの対象に含めるのがより効果的だからである。

損害賠償については、倒産などによる損害賠償金の取りはぐれを防止するため、共同不法行為を問うことにより損害賠償を連帯責任とすべきであろう。特に、侵害者が個人又は小規模企業である場合等損害賠償金を負担できない可能性がある場合には有効な手段となる。

また、事例②-3（トラニラスト製造方法事件）のように1社が侵害の責任を負う契約をリスクヘッジとして、数社が侵害品を製造販売するような場合には、侵害に関与する全員を被告とすべきである。リスクを他社に負担させて侵害を継続する者に対しては、再発防止の意味からも全体の損害賠償を連帯責任として追求する

必要があると思われるからである。

### 5. 2. 2 実施者の立場

製品を購入して転売し、又は購入した部品を組み込んだ製品を販売する際、通常は製造者責任による特許補償の契約が締結される。したがって、購入先は当該購入品についての特許問題を軽視する傾向にある。しかし、製造した製品・部品を全数買い上げるような密着関連性がある場合には、共同不法行為責任を含めた訴訟リスクが生ずる。

よって、購買部門においては、購入元との関係で密着関連性がリスクとして存在することを意識する必要がある。仮に密着関連性が疑われる場合には、購入品であっても他社特許の調査検討を要するといえる。特に取引先の財務状況によっては、全責任を負う可能性があるため、社内の関係組織と連携して、対応するべきである。

## 5. 3 第③類型

### 5. 3. 1 権利者の立場

権利者側からみて問題となる教唆・幫助者の行為としては、例えば、特許発明である完成品に対して教唆・幫助者が部品や材料を供給する場合や、教唆・幫助者が販売する製品が特許方法に使用される場合等が考えられる。

いずれの場合も主には間接侵害の成否も問題になると思われるので、間接侵害と共に教唆・幫助の責任を追及すべきと考える。間接侵害と教唆・幫助のセットで被告を責めることで、侵害停止の可能性が高まると考えられるからである。実際、教唆・幫助が争点になった裁判のうち、47%が間接侵害も争点となっている。

また、教唆・幫助のみで不法行為責任を問う場合には、直接侵害又は間接侵害を行っている者の実施状況を把握しておく必要がある。この実施状況を把握しないと損害賠償額が算定でき

ないからである。実施状況の把握にあたっては、事例③-3（データ伝送方式事件）のように実施製品数の統計が掲載された公的資料の利用や、直接侵害者等に対する証拠保全等が選択肢として考えられる。

### 5. 3. 2 実施者の立場

製品の販売に際して、カタログやマニュアル等に販促の目的で広く用途を記載する傾向にあるが、カタログ等の記載が幫助と判断される可能性があるため、用途の内容に関して第三者の特許がないか確認しておく必要がある。

他社と共同開発を行う場合は、侵害を予見できる立場にあると認定されやすいと考えられるため、たとえ完成品の部品や材料を供給する立場であっても、共同開発の一作業として完成品の特許調査を組み込んでおくべきであろう。

また、製品の供給先がその製品を用いて特許権の侵害を行っていることを把握した場合は、直ちに供給先と協議を行い、侵害回避に取り組むべきである。単に供給先に侵害を通知するのみでは、侵害を幫助したと認定され、供給先の製品価格をベースにした損害賠償を請求され、想定外の被害を受ける可能性があるからである。

## 6. おわりに

特許法第2条3項各号に規定する実施には、生産だけでなく、譲渡や使用等も含まれるため、特許権侵害が発生した場合、複数の者が特許権侵害に関与していると考えられる。しかしながら、特許権侵害訴訟において、被告とされるのは1社がほとんどであり、複数の被告を訴えるのはむしろ例外であろう。

一方、これまで検討してきたように複数者を被告にしなければ侵害の停止ができなかったり、損害を十分に回収できなかったりする事例があるのも事実である。企業間のアライアンスによるビジネスが増加する中で、複数者による

侵害への対応に関して、権利者と被疑侵害者の立場を考慮した理論的な研究やさらには法的な手当ての可能性を検討することも必要ではないだろうか。

本稿が複数者による侵害とその対応について考える一助となれば幸甚である。

### 注 記

- 1) 特許庁、「イノベーション促進に向けた新知財政策」報告書，pp.126～130，平成20年8月
- 2) 裁判所HP，<http://www.courts.go.jp/>
- 3) 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）」，“知的財産法の理論と実務1”，pp.211～225（2007），新日本法規出版
- 4) 吉藤幸朔，“特許法概説（第13版）” p.457（2001），有斐閣
- 5) 特許庁編，“工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第17版〕”，pp.273～277（2008），発明協会
- 6) 尾崎英男，「コンピュータプログラムと特許権侵害訴訟の諸問題」，“現代裁判法体系（26）知的財産権” p.228（1999），新日本法規出版
- 7) 水上周，「損害（4）- 複数の侵害者」，“知的財産関係訴訟法”，pp.334～344（2001），青林書院
- 8) 新保克芳，「権利者，侵害者側が複数の場合の問題点」，“民事弁護と裁判実務（8）知的財産権”，p.337（1998），ぎょうせい
- 9) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編，“平成14年改正産業財産権法の解説”，pp.21～38（2003），発明協会
- 10) 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1189号p.41（2000），有斐閣
- 11) 平嶋竜太，「複数主体による特許権侵害について判断した事例」，TKCローライブラリー，LEX/DB文献番号28140194
- 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.8，pp.58～69（2009）
- 13) 中山信弘，「著作権法」，pp.480～482（2007），有斐閣
- 14) 加藤公延，「複数主体により構成される発明の明

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

細書作成に関する実務的一考察」, 知財管理  
Vol.56, No.4, pp.573~583 (2006)

(原稿受領日 2010年4月7日)

