複数の主体の関与を前提とした発明の実施者に対する差止請求
―眼鏡レンズの供給システム事件―

東京地裁平成19年12月14日判決（平成16年(ワ)第25576号）

酒　迎　明　洋

[事案の概要]

HOYA 株式会社（原告）は、眼鏡用レンズ・フレーム・機器の製造・販売等を業とする株式会社であるところ、発明の名称を「眼鏡レンズの供給システム」とする特許権（登録番号特許第3548569号、平成４年９月24日原出願、平成12年３月29日第１次分割出願、平成15年５月７日第２次分割出願、平成16年４月23日登録。以下、「本件特許権」という。）を有している（以下、本件特許権の請求項１にかかる発明を「本件発明」[1]という（判

[1] 従来、眼鏡レンズは、顧客のレンズ度数等の処方値等を受けて眼鏡店において決定し、レンズ製造業者に眼鏡枠形状に加工されていないアンカットレンズを発注し、眼鏡店において眼鏡枠の形状に加工（縁摺り加工）するとともに、眼鏡枠によっては、眼鏡レンズ周縁をヤゲンと呼ばれる山形状の隆起に加工（ヤゲン加工）していた。

眼鏡フレームは、流通の過程において形状変形を受けてしまうところ、眼鏡店においてヤゲン加工をする場合、加工者は、眼鏡フレームの形状やレンズの厚み等を視覚的に把握できるため、加工者の技術により、眼鏡フレームの形状変化に対応することができる。

これに対し、眼鏡店のチェーン化の進展などにより上記加工工程を集約化するには、当該眼鏡フレームが手元にない状態で加工者が眼鏡レンズを加工しなければな

旨では「本件発明３」と表記。）。また、本件特許権に係る特許を「本件特許」という（判旨では「本件特許３」と表記。）。）[2]。

東海光学株式会社（被告）は、眼鏡レンズ及び眼鏡フレームの製造・仕入れ販売等を業とする株式会社であるところ、眼鏡店と被告等のメーカーとの間で玉型加工レンズの受発注等を行うシステム（以下、「被告システム」という。）を用いて、眼鏡店から眼鏡フレームの周長等の眼鏡フレームに関する情報を受け取り、当該情報に基づきヤゲン加工（眼鏡レンズの周縁を山型状の隆起に加工すること）を行い、眼鏡店にヤゲンが付いた眼鏡レンズを供給する玉型加工レンズの供給方法（以下、「被告方法」という。）を使用して、ヤゲン加工済み眼鏡レンズを眼鏡店に販売・供給していた。

かかる事実関係の下、原告は被告に対し、本件特許権に基づき、被告システムの使用の差止め、廃棄及び損害賠償等を求める訴訟を提起した。

らない。そのためには、眼鏡フレームの正確な形状データがレンズ製造業者側において必要となる。

本件発明は、眼鏡レンズの発注側に設置されたコンピュータ、発注側コンピュータへ情報交換可能に接続された製造側コンピュータ、発注側コンピュータへ接続された３次元的眼鏡枠測定装置から構成される眼鏡レンズの供給システムであるところ、発注側コンピュータは、製造側コンピュータに対して、眼鏡枠の３次元の枠データ、眼鏡枠の周長等を送信することにより、レンズ製造業者が、手元に眼鏡枠がなくとも正確なレンズ加工を行うことができるようにするものである。

[2] 原告は、この他に、発明の名称を「ヤゲン付き眼鏡レンズの供給方法」とする特許権１（登録番号特許第3075870号、平成４年12月11日出願、平成12年６月９日登録）、発明の名称を「眼鏡レンズの供給システム」とする特許権２（登録番号特許第3502383号、平成４年９月24日原出願、平成12年３月29日第１次分割出願、平成15年５月７日第２次分割出願、平成15年12月12日登録）、発明の名称を「眼鏡レンズの供給システム」とする特許権４（登録番号特許第3294825号、平成４年６月24日原出願、平成11年７月27日分割出願、平成14年４月５日登録）を有しており、本件訴訟において権利行使している。

なお、平成17年５月26日、被告は、本件特許１ないし４につき、特許無効審判を請求し、平成18年２月10日、本件特許１ないし３については無効審決がなされたため、原告は、同年３月20日、審決取消訴訟を提起するとともに、同年４月28日、特許庁に対して、訂正審判請求をなしたところ、訂正が認められている。

[判旨]

請求一部認容。

被告システムは、本件発明及び原告が特許庁に対してした訂正審判請求が確定した場合の本件発明の技術的範囲に含まれるとの判断を示した上で[3]、以下のとおり判示した[4]。

１　複数主体の関与

「本件発明３は、『眼鏡レンズの供給システム』であって、発注する者である『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。そして、『発注側』は、『製造側』とは別な主体であり、『製造側』の履行補助者的立場にもない」。

「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』の履行補助者ではないことは、構成要件の充足の問題においては、問題とならない。」

「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

[3] 本判決は、本件発明の構成要件Ｊの充足性判断中において、文言侵害を否定しつつ、均等論の適用によって、当該構成要件の充足を認めている点にも特徴がある（平嶋竜太「判批」LEX/DB文献番号281401943－3頁（2008））。

[4] なお、被告方法は、本件発明１及び訂正後の発明の技術的範囲に含まれず、また、被告システムは、本件発明４の技術的範囲、本件発明２及び訂正後の発明の技術的範囲に含まれないと判断されており、さらに、被告による本件特許の無効主張は排斥されている。

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。」

「以上を前提に検討すると、被告が被告システムを支配管理していることは明らかであり、原告は、被告に対し、本件特許３に基づき、他の要件も満たす限り、被告システムの差止め及び損害賠償を求めることができる。」

２　差止請求及び廃棄請求

(1) 差止請求

「被告システムは、訂正後も本件特許３の技術的範囲に含まれ、無効理由はなく、本件特許３に基づく差止請求は、理由があるから、これを認容する。」

(2) 廃棄請求

「原告は、侵害予防措置として、被告システムを構成する端末コンピュータ、サーバー及びホストコンピュータの廃棄を求めるが、〔証拠略〕及び弁論の全趣旨によれば、これらコンピュータシステムがヤゲンレンズ供給のみに使用されているものでないこと、そして、ヤゲンレンズ供給に係る部分とその他レンズ供給に係る部分とは不可分一体のものであることが認められる。

よって、本件特許３に基づく廃棄請求は、著しく過剰な予防措置を求めるものであって、『侵害の予防に必要な行為』とはいえず、理由がないから、これを棄却する。」

[検討]

第１　本判決の意義

特許請求の範囲が複数の主体の行為により充足されている場合、各主体の行為を単独で見れば、特許請求の範囲を充足する行為とはならないところ、いかなる場合に特許権侵害を構成するのかという「複数主体による侵害」として議論されている問題がある。この問題に関する先例は少なく、判断基準が確立されているとはいえない中、本判決は、複数主体の関与を前提として記載されている特許請求の範囲が複数主体により充足されているというこれまでにない事例において、発明の実施行為者について、「当該システムを支配管理している者」との判断基準を示した。

また、本判決は、被告システムの使用に対する差止請求を認める一方で、他の用途を有していることに加え、本件発明にかかる用途と他の用途が不可分一体であることを理由として、被告システムを構成するコンピュータ機器の廃棄を認めなかった。廃棄請求の範囲を画する判断に一例を加えるものである。

以下、①複数主体の関与、②廃棄請求の順で検討する。

第２　複数主体の関与

１　問題の所在

特許制度は、発明の公開の対価として、出願者に対し、一定期間当該発明の他者による実施を排除することのできる権利を付与する。かかる排他権の権利範囲は、原則として、特許請求の範囲に記載された文言により画されるため、特許請求の範囲は、第三者に対して自由に実施することのできる発明の範囲を明らかにする機能を果たす[5]。従って、発明を実施しようとする者は、自らの行為が公開された特許請求の範囲を充足しないよう注意さえすればよい。ゆえに、特許権の権利範囲が公開されていることは、当該発明の特許請求の範囲を充足する行為を行う者に特許権侵害を帰責する根拠となる。

特許請求の範囲を充足する行為を行っていないにも拘らず、他者の行為と組み合わせることにより特許請求の範囲を充足する場合に、直ちに特許権に基づく差止め等に服するとすれば、自らの行為が公開された特許請求の範囲を充足しないよう注意さえすればよいという訳にはいかなくなるため、第三者の経済活動を過度に抑制することになりかねない。

他方で、特許法は、権利者が特許発明を実施する者に対し差止め等を請求できるとするが（特許法68条、100条）、複数主体による実施を想定した規定振りとはなっていない。そうであるからといって、複数主体により特許発明が実施されているというだけで、いかなる場合にも特許権侵害の責任を追及し得ないとすれば、特許権の公開の対価としての機能を損なうことになりかねない。

[5] 中山信弘編著『注解特許法【上巻】』（青林書院・第３版・2000）393頁。

そこで、複数主体の行為により初めて特許発明の構成要件が充足される場合、いかなる要件の下、誰に対して特許権侵害を帰責することができるのか、予測可能性に配慮しつつ特許発明の保護に悖ることのないよう、判断基準を設ける必要がある[6]。

以下、かかる問題が生じる場面を説明しよう。

(1) 方法の発明（物を生産する方法の発明を含む）について

例えば、Ａ工程とＢ工程から構成される方法の発明において、甲によるＡ工程と乙によるＢ工程を組み合わせて初めて構成要件を充足する場合である。甲乙両者の行為により当該特許発明の作用効果を奏しているものの、甲乙いずれも単独では当該方法の発明を「使用」していないため、実施行為者が存在しないことになる[7]。

(2) 物の発明について

同様の問題は、物の発明の実施行為である「使用」の場合にも生ずる。物の発明の「使用」とは、当該発明に係る物を発明の目的を達成する方法で用いることをいうところ[8]、甲と乙の行為を全体としてみて初めて「使用」に該当する行為であるとすれば、甲又は乙の行為のみでは、物を発明の目的を達成する方法で用いているとはいえない。従って、甲も乙も当該物の発明を「使用」しておらず、結果、実施行為者が存在しないことになる。

これに対し、物の発明の「生産」については、上記の問題は生じない。当該特許発明がａ部品とｂ部品で構成されている場合に、甲がａ部品を製造し、乙がｂ部品を製造し、丙がａ部品とｂ部品を組み合わせて構成要件を充足する物を製造していれば、丙は単独で「生産」を実施していることは明らかであり、丙が直接侵害者となる[9]。

(3) 小括

以上のとおり、複数主体の行為により物の発明や方法の発明の「使用」として構成要件が充足されている場合に、当該特許発明が実施されているのか、実施されているとして誰に対して差止め等を請求できるのかが問題となる。

[6] これに対し、甲が特許請求の範囲をすべて充足する製品を生産し、乙がこれを販売している場合あるいは甲及び乙が協力して、それぞれが特許請求の範囲をすべて充足する製品を生産する場合は、各々が侵害者であるから、各々に対し差止めをなし得る。もっとも、損害賠償請求については、各侵害者の行為が共同不法行為を構成する場合には連帯して責任を負うとされようが、そうでない場合には議論がある（詳細は、田村善之「複数の侵害者が特許侵害製品の流通の関与した場合の損害賠償額の算定について」知的財産法政策学研究７号16頁以下(2005)参照。）。

[7] この場合において、Ａ工程により製造されたａ部品を用いてＢ工程を行う場合に、Ａ工程を行う行為について間接侵害の成立を認める見解がある（本文の第２ ２(1)参照。）。なお、ａ部品を用いてＢ工程を行う方法の発明である場合、方法の発明はＢ工程のみから構成されるため、甲がａ部品を製造し、Ｂ工程を乙が行う場合であっても、乙はａ部品を用いてＢ工程を行うことにより当該方法の発明の構成要件を単独で充足しており、乙の行為は特許権侵害を構成する。さらに、この場合にａ部品が当該方法の使用にのみ用いる物である場合や当該方法の使用に用いるものでありその発明による課題の解決に不可欠なものであれば、ａ部品を生産する甲には、間接侵害が成立し得る（特許法101条４号、５号）。

[8] 中山・前掲注(5)34頁。大阪地判平成18年７月20日判時1968号164頁[台車固定装置]は、「使用」の意義について「発明の目的を達成するような方法で当該発明に係る物を用いることをいうものと解する」として、台車固定装置の発明の目的を「『例えば立体駐車装置において自動車を載置させる台車をリフター中央および定位置で固定する台車固定装置に関するもの』であって、『台車を正確、かつ、確実に停止固定して台車の停止精度を向上することを目的とする』ものである」と認定した上で、台車固定装置の点検、修理及び部品を交換する行為は、当該目的を達成しないとして使用に該当しないとした。島並良「判批」Law & Technology 39号55～56頁(2008)は、発明の実施たる特許製品の使用を特許発明の目的を達成する態様にのみ限定するかどうかは立法政策の問題としつつ、解釈論としては特許法の他規定との整合性やそこに現れる立法政策を忖度するとして、使用という用語の概念の明確化、当事者の予測可能性確保、所持（特許法101条３号、６号）という行為類型との区別の基準としての機能を斟酌して、前掲・大阪地判[台車固定装置]の判示は正当であると評価する。

[9] さらに、ａ部品やｂ部品が当該物の生産にのみ用いる物である場合や物の生産に用いるものでありその発明による課題の解決に不可欠なものであれば、ａ部品を生産する甲、ｂ部品を生産する乙には、間接侵害が成立し得る（特許法101条１号、２号）。

複数主体による発明の実施は、企業組織の分社化や複数企業による共同事業の展開等、事業の遂行形態が複雑化した現在では、決して珍しいものではない[10]。

とりわけ、いわゆるビジネスモデル特許に係る物の発明の実施品は、特定の企業で使用されるオーダーメイド品であることが多いため、「使用」をもって侵害行為を捕捉する必要性が高いことに加え、そもそも複数の主体が関与することを前提とする発明が多く、複数主体による侵害の問題が生じ易い発明類型といえる[11]。

2　従来の裁判例・学説

以下、複数主体による侵害の問題に関する従来の裁判例及び学説を整理する。

(1) 間接侵害の成否

最初に、Ａ工程とＢ工程から構成され、Ａ工程で製造された物（以下、「中間成果物」という。）がＢ工程の材料となる方法の発明について、Ａ工程とＢ工程が異なる主体により分担実施されており、当該中間成果物がＢ工程の「使用にのみ用いる物」（特許法101条４号）、あるいは「使用に用いる物…であってその発明の課題の解決に必要不可欠なもの」（同法101条５号）に該当する場合に、Ａ工程を行っている者に間接侵害が成立し得るのかという問題を検討する。

この点について、中間成果物の製造工程が方法の発明の構成要件の一部と同一の場合に、当該中間成果物を残余の工程に用いると間接侵害を構成すると説く裁判例として、大阪地判昭和36年５月４日下民集12巻５号937頁［発泡性ポリスチロール］がある。同裁判例は、申請者が、特殊の「熱可塑性人造物質」（プラスチック）から「多孔性成形体」を製造する方法についての特許権を有しており、被申請者らが特許発明の一部の工程である可膨張性ポリスチロール微粒物を作るＡ工程を実施し、それにより得られた可膨張性ポリスチロール微粒物を購入した加工業者がＢ工程を実施し、多孔性成形体を製造していたところ、間接侵害の成立を主張したという事案において、「『その発明の実施にのみ使用する物』〔注：昭和34年制定特許法101条２号〕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っては、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。しかしながら、中間物質の製造工程が特許発明と異り、別個の方法に属するときは、その中間物質が両者同一であっても、右にいわゆる『発明の実施にのみ使用する物』には該当しない。けだし、同条はいわゆる特許権の間接侵害に対する保護規定として、同条所定の『物』が特許方法の実施に使用され、特許権を侵害するに至る場合を前提としているのであるから、中間物質の製造工程が特許方法と異り、これを対象物質として特許方法の他の工程を加えても、特許発明の実施とならず、従って特許権の侵害を生じない場合は、同条によって保護すべき必要は毫もないからである」と判示した。

学説においても、同裁判例の説示に与し、Ｂ工程が、Ａ工程により産出された中間成果物を用いる唯一の方法である場合に、Ａ工程とＢ工程が組み合わされることにより特許権侵害を構成する危険があるものとして、当該中間成果物は「その方法の使用にのみ用いる物」に該当するとする見解がある[12]。中間成果物を製造するＡ工程を行う者、当該中間成果物を利用してＢ工程を行う者がいるのみで、単独で直接実施をする者が存在しない

[10] 髙部眞規子「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論文集『知的財産権　その形成と保護』（新日本法規・2002）161頁。

[11] 水谷直樹「ビジネス方法特許の権利の行使に伴い新たに生じてくる問題」ジュリスト1189号41頁(2000)参照。緒方延泰「ビジネスモデル特許に関する実務上の問題」NBL 727号40頁(2001)、平嶋・前掲注(3) 4頁。

[12] 紋谷暢男「判批」ジュリスト317号92頁(1965)。松尾和子「判批」判例評論521号30頁(2002)は、中間物質（本文中における「中間成果物」と同義。）が特許発明の工程に従って製造され、中間物質の被供給者が「既成の中間物質に具現された工程の一部実施の結果を承継利用してその余の工程を加えること」（本文中には引用していないが、大阪地判昭和36年５月４日下民集12巻５号937頁［発泡性ポリスチロール］の説示である。）により、間接侵害が成立するとする。井関涼子「判批」特許研究33号51頁・52頁注(12)(2002)、盛岡和夫「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52巻８号1202頁(2002)、吉藤幸朔＝熊谷健一補訂『特許法概説』（有斐閣・第13版・1998）463頁も参照。

のであるから、間接侵害の成立に直接侵害を必要としない見解を前提とするものであろう[13][14]。しかしながら、間接侵害の制度趣旨は、特許権侵害の予備的・幇助的行為を捕捉することにより侵害の抑止を図ることにあるのだから、その成立には直接侵害の存在ないしその可能性が前提とされていると解すべきである。中間成果物はあくまでも方法の一部であるＢ工程に用いられるに過ぎないのであるから、中間成果物を市場から排除することにより方法の発明の直接実施を未然に防ぐことができるという関係にはない[15]。この場合に間接侵害の成立を認めては、当該特許発明の構成要件の一部（Ｂ工程）を保護することになるであろうし、さらに、間接侵害の成立を避けるため、Ａ工程も単独で行うことを控えなければならなくなろう[16]。従って、中間成果物を生産するＡ工程は間接侵害を構成しないと解すべきである。

(2) 共同侵害理論

前述のＡ工程とＢ工程からなる方法の発明について、甲がＡ工程を行い、乙がＢ工程を行っている場合に、両者が共同して当該特許発明を侵害したものとして、両者に直接侵害を肯定する考え方がある。

[13] 竹田稔ほか編『ビジネス方法特許－その特許性と権利行使－』(青林書院・初版・2004)〔田中成志執筆〕390頁・400頁は、方法の発明が複数の者によって分担して実施されている場合にも、「規定の趣旨や利益の考量を行う考え方では、間接侵害が成立するために必ずしも直接侵害を必要としないので間接侵害が成立しうる」とする。松尾・前掲注(12)30頁も参照。

[14] もっとも、中間成果物の生産に間接侵害の成立を認める大阪地判昭和36年５月４日下民集12巻５号937頁[発泡性ポリスチロール]は、「既成の中間物質に具現された工程の一部実施の結果を承継利用してその余の工程を加えることは、自ら全工程を実施するのと同一に帰する」と説くのであるから、当該中間成果物を利用する行為をもって全工程の実施であると評価しているとも思える。また、学説も、後の工程を行う者が前の工程を「承継利用」することを強調する（松尾・前掲注(12)30頁)。

[15] 大瀬戸豪志「判批」鴻常夫ほか編『特許判例百選』(有斐閣・第２版・1985) 161頁参照。

[16] 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２号65頁(2004)。

ア　裁判例

「相互の意思の連絡」がある場合に共同実施が認められるとした裁判例として、前掲・大阪地判[発泡性ポリスチロール]がある。同裁判例は、「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」とした上で、あてはめにおいて、「被申請両会社と加工業者との間には直接資金関係もなく、スチロピーズの販売も…被申請会社側から直接加工者に販売することもなく、いわんや加工業者を支配するとか指揮をとるとかいう立場にもなく、ただ製造業者としてのサービスからスチロピーズの使用法について助言する程度のことで、その用途、成形加工の方法についても本件特許の方法による以外に別の方法もあるので…直ちに被申請両会社とそのスチロピーズを使用して多孔性成形体を製造する加工業者との間に、相互に意思の連絡があり、多孔性成形体の製造を共同して実施していることを疎明する資料として不充分であ」るとして、被申請両会社と加工業者との共同による特許権侵害を否定した[17]。

イ　学説

共同不法行為（民法719条１項前段）における「関連共同性」要件については、民法学説上多様な見解が提唱されているところであるが[18]、特許

[17] 同裁判例は「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」には、「注文者が自ら全工程を実施するのと異なら」ないとするが、「被申請両会社」が工程の一部を「加工業者」に請負わせたという事案ではなかったため、この点に関する具体的な考慮要素は明らかにされていない。

[18] 判例（最判昭和43年４月23日民集22巻４号964頁[山王川事件]）・従来の通説は、客観的関連共同説に立ちつつ、共同不法行為の要件として、客観的関連共同と各人の行為が不法行為の要件を具備することを要求していた。しかし、各行為者に不法行為の成立を要求すると、関連共同性という付加的な要件を課す民法719条１項の存

法上は、複数主体の行為により特許請求の範囲を充足しているという客観的共同に加え、行為者の間に何らかの主観的な関連性のあること、すなわち主観的共同を要求するのが通説的見解といえる[19]。実施行為の一部を他

在意義が問われることになる（平井宜雄「共同不法行為に関する一考察」来栖三郎ほか編『民法学の現代的課題』（岩波書店・初版・1972）290頁、淡路剛久『公害賠償の理論』（有斐閣・初版・1975）118頁）。そのため、各行為者の違法性や因果関係といった要件を緩和する解釈論が登場することとなった（加藤一郎『不法行為』（有斐閣・増補版初版・1977）207頁、淡路・前掲127頁、潮見佳男『不法行為法』（信山社・初版・1999）など参照。）。そうすると、逆に、他人の行為を帰責する根拠として単に客観的な関連共同があればよいのかという疑問が提起され、関連共同性の意義に関して議論が展開されている（吉村良一『不法行為法』（有斐閣・第3版・2005）226〜228頁）。

この点に関して、不法行為の帰責の根拠を「意思」に求める立場を基本として、「各自が他人の行為を利用し、他方、自己の行為が他人に利用されるのを認容される意思をもつこと」を要求する見解がある（前田達明『民法Ⅵ2（不法行為法）』（青林書院・初版・1980）180頁以下。その他、幾代通＝徳本伸一『不法行為法』（有斐閣・初版・1993）225頁など。）。もっとも、現在の有力な見解は、共同不法行為の成立する類型毎に要件を検討する（淡路・前掲129頁以下、平井・前掲305頁以下など参照。）。例えば、社会通念上、共同して不法行為を行ったと見られ得る最低限の一体性が存在する場合、減免責の主張が許される連帯責任を負うとし、これに加え共同行為の意思や場所的及び時間的近接性などの行為の一体性の強固さがある場合には、共同行為者は相互に他人の権利を侵害しないようにする「拡大された注意義務」を負うことになり、また、複数の行為者が共同で行為することにより「集積の利益」を受けている場合には、連帯責任は、減免責の主張を許さないものになると説く見解がある（吉村・前掲233〜234頁）。

[19] 椙山敬士『ソフトウェアの著作権・特許権』（日本評論社・第1版・1999）153頁、緒方延泰「判批」中山信弘ほか編『特許判例百選』（有斐閣・第3版・2004）151頁、同「ビジネスモデル特許に関する実務上の問題」NBL727号38〜39頁（2001）、ソフトウェア委員会（第1部会）「ソフトウェア関連発明の保護に関する現行特許法の問題点」パテント55巻2号13頁（2002）、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55巻10号7〜8頁（2002）、水谷直樹「ビジネス方法特許の権利の行使に伴い新たに生じてくる問題」ジュリスト1189号42頁（2000）、髙部・前掲注(10)163頁、財団法人ソフトウェア情報センター＝三木茂編著『ビジネス方法特許と権利行使』（日本評論社・第1版・2000）〔設樂隆一執筆〕208頁、同〔水谷直樹執筆〕219頁、田中・前掲注(13)379頁、竹田ほか編・前掲注(13)〔小栗久典執筆〕

人に行わせることにより侵害とならないとすると、容易に侵害を回避し得ることになるが[20]、他方で、単に複数の主体の行為を併せるとクレームを充足する場合に、直ちに特許権侵害を構成するとすれば、故意・過失なく公知技術（特許発明の一部）を実施したに過ぎないのに、偶然他者の行為と組み合わされることにより特許権侵害と評価されるという不当な結果を招くことになることなどを理由とする[21] [22]。

もっとも、ここで重要なのは、主観的共同の意義である。学説においては、実施者の自由保障の観点と間接侵害制度とのバランスを重視して行為者が他の行為者の行為をすべて予見又は認識していることを要求する見解[23]、各行為者が相互に担当している内容を相互に認識し、侵害行為全体も認識していることを要求する見解[24]、複数主体によるクレーム充足を共

410頁、横山久芳「知的財産法の重要論点 第21回 間接侵害」法学教室343号168頁（2009）。これに対し、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」『現代裁判法大系26〔知的財産権〕』（新日本法規出版・初版・1999）230〜231頁は、差止請求に関して、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見ることができれば共同直接侵害となるとする。もっとも、損害賠償請求に関しては、個々の行為者が共同直接侵害行為全体を認識していることが必要だとする。

[20] 髙部・前掲注(10)163頁。

[21] 椙山・前掲注(19)153〜154頁、梶野・前掲注(16)66頁、潮見・前掲注(18)4頁。

[22] 例えば、ネットワーク経由で提供されるシステムに接続したところ、自らの行為と合わせると構成要件を充足してしまうようなケースである。

[23] 緒方・前掲注(19)百選151頁は、多機能品についての間接侵害が、実施プロセスより前の段階の関与者を権利行使対象に含める根拠として、「発明の実施に用いられることの認識」及び「特許権の存在の認識」という主観的要件を要求するところ、実施プロセス着手後の関与者についてこれを加重する理由はないとして、主観的共同の内容として少なくとも「他の分担者の行為に対する予見」が必要であるが、「他の分担者の行為を利用し、特許発明の作用効果の実現を積極的に意欲すること」までは不要とし、そもそも多機能型間接侵害と「にのみ」型間接侵害において、発明の実施に使用されるとの予見を有する点では同一である以上、両者間で注意義務の程度を異ならしめる理由はなく、少なくとも「実施」概念の拡大において「特許権の存在の認識」は不要だと説く。

[24] 田中・前掲注(13)379頁。

同正犯（刑法60条）類似のものと捉え、他人の行為を自己の行為と法的に同視し他人の行為による結果に対する責任を負わせる根拠として「他人の行為を利用する意思」が必要であるとした上で、具体的には各行為者がそれぞれ他者と一体となって特許権侵害という結果を発生させる意思あるいは他者の行為と結合した特許権侵害という結果を予見していることを要求する見解など諸説が提唱されている[25][26]。

しかしながら、他人の行為を特許権侵害として帰責する要件を議論しているのであるから、特許権の共同侵害の場面における主観的共同の意義は、特許権侵害の帰責根拠から考えるべきであろう。

特許登録された発明の実施者に侵害責任を帰責する根拠は、特許発明が公開されていることにより、発明を実施しようとする者は、公開されたクレームとの対比において自らの行為を規律することができることに求められる。もっとも、現実に公開されたすべてのクレームと自らの行為を対比するものではないから、特許発明の公開により、当該行為が特許発明に抵触するか否かの予測可能性のあることに求められるというべきであり、自らの行為がクレームを充足していることの認識までは不要であろう。

そうすると、他人の行為との組合せによる特許権侵害を帰責するには、当該行為がクレームを充足しないように注意することができることの前提として、当該他人の行為について、特許請求の範囲に重なる部分については、すべて認識していることを必要とすべきである。他方で、他人の行為と組み合わせた行為全体がクレームを充足し、特許権侵害を構成することの認識までは不要と考える。

もっとも、単に他人の行為を認識しているのみで、自らの行為と組み合わせるとクレームを充足してしまう場合に直ちに特許権侵害を構成するとすれば、偶然に侵害となり得る組合せが存在する場合に、過度に第三者の行為が制約されるおそれがある。そこで、あえて当該組合せを各行為者が選択しているという単なる認識以上の主観的共同、あるいは複数主体の行為により構成要件を充足するという以上の強固な客観的共同を要求す

[25] 髙部・前掲注(10)163〜164頁、小栗・前掲注(19)410頁。

[26] なお、緒方・前掲注(19)百選151頁、水谷・前掲注(19)ジュリスト42頁、設樂・前掲注(19)208頁は、特許権の存在についての認識を不要とする。

るなどの考慮が必要となろう[27]。

(3) 道具理論

ある主体が別の主体を道具として実施しているといえる場合に、当該主体が特許発明の全工程を実施したものと同視し得るとした裁判例として、東京地判平成13年９月20日判時1764号112頁［電着画像の形成方法］がある。

同裁判例は、被告が特許方法の大部分の工程を行い時計文字盤等用電着画像を製造し、これを購入した文字盤製造業者が特許方法の最終工程である時計文字盤への貼付を行っていたという事案において「文字盤製造業者によって、裏面の剥離紙を剥がされて、文字盤等の被着物に貼付されることは、『時計文字盤等用電着画像』という被告製品の商品の性質及び上記の被告製品の構造に照らし、明らかである。被告製品には、他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているということができる。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件⑥に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件⑥に該当する工程については、被告が自らこれを実施していないが、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工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」と判示した。

文字盤製造業者は、単なる被告製品の購入者であるから、被告と時計文字盤業者の間には指揮・命令関係はなく、「相互に意思の連絡」があると

[27] 具体的な要件論の検討に当たっては、例えば中間成果物を製造するＡ工程と、当該中間成果物を用いるＢ工程から構成される特許発明に関して、複数主体が役割分担を行っているような事例を想定すれば、間接侵害制度とのバランスを考慮する必要があるとも思える。もっとも、間接侵害の成立する場面においては、少なくとも直接実施者に対して権利侵害を問うことが可能であるのに対し、複数主体による侵害の場面では、単独の直接の実施者は存在しないため、権利救済の必要性が高いものとして、全く別個の問題として対処することも考えられる。

いう意味での主観的共同が認められる事案ではない[28]。同裁判例は、被告製品には方法の発明の残余の工程を行う以外に用途がないため、被告製品の購入者は、使用方法について独自の意思を持つ余地がないという観点から「道具」と評価し、特定の主体に侵害行為を帰責したものである[29]。すなわち、同裁判例にいう「道具」とは、意思的な支配ではなく、被告の行為によって残工程が行われ、その結果全体として見れば方法の発明が実施されることになる高度の蓋然性を意味すると捉えることができる[30]。

しかしながら、結局のところ、「道具」という規範は比喩的な表現に過ぎないため、いかなる場合に他者を「道具」として利用したといえるのか、個別具体的な事実関係の下、諸々の事実の衡量の問題に帰着せざるを得ないことになろう[31]。

[28] 他人の実施行為を自己の行為と評価できるか否かが争われた裁判例として、意匠権の先使用権を援用できる者の範囲が争点となった最判昭和44年10月17日判時577号74頁［地球儀型ラジオ］（判例評釈として、松尾和子「判批」判タ244号89頁（1970）、中山信弘「判批」法学協会雑誌87巻11・12号1094頁（1970）など参照。）は、使用権者の注文により、専ら先使用権者のためにのみ、製品を製造、販売ないしは輸出する者は、先使用権者の「機関的な関係において…先使用権を行使したにすぎない」と判示した。また、実施行為が実用新案権の共有権者の実施の範囲に属するか否かが争われた仙台高秋田支判昭和48年12月19日判時753号28頁［締鉄２審］（判例評釈として、岸本達二「判批」馬瀬文夫先生古稀記念論文集『判例特許侵害法』（発明協会・初版・1983）627頁など参照。）は、「自ら実施しないで他人に実施させることも、共有者の計算においてその支配・管理の下に行なわれるものである限りにおいては、共有者による実施というべき」とした上で、共有権者と実施行為者との関係が請負契約的要素の強い製作物供給契約であること、製造・販売過程につき共有権者が指揮監督を行なっていること、すべて共有権者が購入していること等の事情から、共有権者の「一機関」として実用新案の実施品を製造していたと判示した。これらの裁判例は、実施行為者と権利者の指揮・命令等の関係性に着目して、他人の行為を自己の行為と評価するものである。

[29] 松尾・前掲注(12)29頁。井関・前掲注(12)51頁も参照。

[30] 井関・前掲注(12)51頁。

[31] 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（有斐閣・第３版・2005）〔田村善之執筆〕201頁、梶野・前掲注(16)69頁、松尾・前掲注(12)31頁。

(4) 均等論を適用する見解

複数の主体による侵害の問題に対して、クレーム解釈により対処しようとする見解がある[32]。

特許発明を複数の主体により分担して行うことが均等論の要件[33]を充足し単独の主体による実施と均等なものと判断される場合、すなわち、他者が発明の非本質的部分を担当し、複数の主体による構成要件を充足する行為により同一の作用効果を生じ、当該行為を行った時点で他者に発明の一部を実施させることを容易に想到し得た場合に、特許発明の技術的範囲に属するものとして、発明の本質的部分に係る工程を担当する者に行為全体を帰責する見解である[34]。

ところで、発明の本質的部分[35]の認定方法には、被疑侵害者の置換態様に関係なく、特許発明の技術的思想が何であるかということにより、発明の本質的部分を画定するアプローチ[36]と被疑侵害者により置換されたイ号

[32] 田村・前掲注(31)201頁、梶野・前掲注(16)69頁。

[33] 最判平成10年２月24日民集52巻１号113頁［ボールスプライン軸受上告審］は、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」とした。

[34] もっとも、本件発明のように、クレームが複数主体により実施されることを前提として記載されているとされた場合には、構成要件の一部を他者が担当することはクレーム自身が予定することであるから、均等の問題とはならないとも考えられる。

[35] 裁判例において、発明の本質的部分とは、「発明の課題解決のための手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分」（知財高判平成19年３月27日平成18(ネ)10052［乾燥装置２審］）とされている。

[36] 例えば、大阪地判平成11年５月27日判時1685号103頁［注射方法及び注射装置］は、

が特許発明の技術的思想の範囲内にあれば、置換された部分は非本質的部分であると判断するアプローチ[37]があるとされている[38]。

クレームの構成要件を複数主体が充足する侵害態様においては、構成要件の一部を別の主体が行うに過ぎないのだから、後者のアプローチを採れば、イ号は常に特許発明の技術的思想の範囲内にあることになり、均等論における第一要件である「非本質的部分」は、クレームを複数の主体が充足する場合の侵害の主体を判断する基準足り得ないことになる。複数主体による侵害の問題に対し均等論で対処する見解は、発明の本質的部分の認定方法として前者のアプローチを前提とするものである。

特許装置の目的、作用効果を認定した上で、かかる目的や作用効果を実現する構成が、装置発明を実現するための最も重要な部分であり、装置発明の特徴的な部分であると判示する。その他、大阪高判平成13年４月19日平成11(ネ)2198[同２審]、大阪地判平成10年９月17日判時1664号122頁[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅰ]（田村善之「均等論における本質的部分の意義(1)」知的財産法政策学研究21号９～10頁(2008)）。

[37] 例えば、東京地判平成11年１月28日判時1664号109頁[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ]は、イ号製品との相違が本質的部分か否か判断するに際しては、「単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を画定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである」と説く。その他、東京地判平成12年３月23日判時1738号100頁[生海苔の異物分離除去装置]、東京地判平成13年５月22日判時1761号122頁[電話用線路保安コネクタ配線盤装置]、知財高判平成20年４月23日平成19(ネ)10096[人工魚礁の構築方法及び人工魚礁２審]も同趣旨（田村・前掲注(36)10～11頁）。

[38] 後者の裁判例が現在の主流であるとされていたが、近時当該アプローチから外れる裁判例がでてきている。例えば、東京地判平成19年９月28日平成18(ワ)15809［円盤状半導体ウェーハ面取部のミラー面取加工方法］は、クレーム中の発明の構成要件を分説した上で、イ号とは無関係に、各要素を欠く方法になった場合に、明細書記載の作用効果を得ることができるか否かという観点から、本質的部分を抽出する（田村・前掲注(36)27頁注(17)）。また、大阪地判平成20年11月27日平成19(ワ)12940[攪拌ディスク及びメディア攪拌型ミル]も、イ号とは無関係に、明細書の記載を参酌して本質的部分を認定する（中山一郎「判批」LEX/DB 文献番号25440052(2009)参照。）。

(5) 小括

以上、概観したとおり、複数主体による特許権侵害に対して間接侵害をもって対処する見解は、直接侵害行為が存在しないためその理論構成に難があるし、また均等論をもって対処する見解は、「非本質的部分」の解釈論に左右されることとならざるを得ない。

そこで、複数主体による侵害に対しては、事案類型に応じて、共同侵害理論あるいは道具理論によって対処すべきだと考える。

すなわち、第一に「複数主体」間において、相互に特許請求の範囲に該当する行為についての認識以上の主観的共同が認められる場合は、共同侵害理論によって各主体に侵害行為全体を帰責することができ、第二に「複数主体」間においてかような主観的共同がない場合、一方が他方を利用していると評価できるような状況下においては、道具理論により他者を利用したと評価される者に行為全体を帰責することができるものと考える。

しかし、以下に述べるとおり、本判決は上記いずれのアプローチをも採用することなく、新たな考え方を提示したものである。

3　本判決の検討

(1) 本判決の内容

最初に、改めて判旨の内容を確認しよう。

本判決は、本件発明について、特許請求の範囲が複数主体の関与を前提に記載されているもの、すなわち「発注する者である『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」、「『発注側』は、『製造側』とは別な主体であり、『製造側』の履行補助者的立場にもない」と評価し、「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」とした。

その上で、クレームが複数主体の関与を前提とする場合、構成要件の充足については「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」るとし、続けて、「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」とした。

ビジネス方法特許に係る発明は、複数のシステムがネットワーク接続され協働して一定の情報処理を行う発明であって、特許請求の範囲の構成要件中に複数の主体が登場する権利が多く見られるところ、かかる権利は実効性に乏しいものと捉えられている[39]。本判決は、かような複数主体を含む特許請求の範囲の記載にお墨付きを与えたことになろう[40]。

[39] 加藤公延「複数主体により構成される発明の明細書作成に関する実務的一考察」知財管理56巻4号574頁(2006)。特許請求の範囲の構成要件中に複数主体を含む特許権は、「通常、権利行使が困難であり、到底、実効性を備えた価値のある特許とは、思えない」とする。伊藤国際特許事務所編『改訂5版　特許明細書の書き方－より強い特許権の取得と活用のために－』(経済産業調査会・2007)は、コンピュータシステムに複数の者が関与する場合には直接侵害を主張できないため、「コンピュータシステムを構成する個々のコンピュータを装置発明や方法発明として特定した請求項を作成することが好ましい」としている。

[40] 本件発明は、発注側である眼鏡店に設置されたコンピュータから、眼鏡枠の3次元の枠データ等を、製造側であるレンズメーカーに設置されたコンピュータに送信することで、製造側が眼鏡枠の正確な形状データを把握することが出来るという作用効果を奏するシステムの発明であるから、「発注側」と「製造側」という二つの主体の関与が発明の前提となるとの理解であろう。しかし、「発注側」と「製造側」がそれぞれ眼鏡店、レンズメーカーを想定していることは明細書の記載から知り得るものの、一つの企業体において、「発注側」と「製造側」両者の機能を果たすことも想定し得えるため、別の法人格を有する者であることが前提となっているとまでいえるのかについては疑問がなくはない。

なお、本件訴訟係属中に訂正された本件発明は、以下の構成要件に分説されている。【F'】ヤゲン加工済眼鏡レンズの発注側に設置された少なくともヤゲン情報を送信する機能を備えたコンピュータと、この発注側コンピュータに情報交換可能に通信回線で接続された製造側コンピュータと、この発注側コンピュータへ接続された3次元的眼鏡枠測定装置とを有する、製造側において手元に眼鏡フレームがない状態でヤゲン加工が行われるヤゲン加工済眼鏡レンズの供給システムであって、【G'】前記発注側コンピュータは、眼鏡レンズ情報、3次元的眼鏡枠形状情報を含む眼鏡枠情報、処方値、及びレイアウト情報を含めた枠入れ加工をする上で必要となる情報を入力し、発注に必要なデータを前記製造側コンピュータへ送信する処理を含む眼鏡レンズの発注機能を有し、【H'】一方、前記製造側コンピュータは、前

複数主体の関与を前提とする特許請求の範囲の記載の便宜を図り、クレームに行為予定者を記載することができるとすれば、構成要件充足性の判断は、当該クレームが予定する者の行為に基づいて行うことにならざるを得ない。もっとも、本判決は、特許請求の範囲の記載が予定する主体が当該構成要件を充足したからといって、直ちに各主体に侵害行為全体を帰責するのではなく、「支配管理」という規範により侵害者の絞込みを行う。

(2) 従来の裁判例による事案の処理

しかしながら、本件事案も従来の裁判例で示された考え方をもって解決することができないわけではないものと考える。

本件事案において、被告は眼鏡店の行為を直接に指揮・命令する関係にはない。しかし、システムの大部分を所有する被告が眼鏡店に対し被告の用意したシステムに参加することを許諾することにより、眼鏡店は、本件発明に係るシステムの残余の部分を所有し、使用することになるという関係にあるのだから、まさに被告の行為により、被告が担当する以外の特許発明の構成要件が必然的に行われることになったといえよう。従って、被告は、眼鏡店を前掲東京地判[電着画像の形成方法]のいうところの「道具」として発明を実施しているものと評価することもできたものと考える[41]。

また、被告と眼鏡店が相互に構成要件に該当する行為を認識していたと

記発注側コンピュータからの送信に応じて演算処理を行い、ヤゲン加工済眼鏡レンズの受注に必要な処理を行う機能を備え、【I'】前記眼鏡枠情報は、前記3次元的眼鏡枠測定装置の測定子を前記眼鏡枠の形状に従って3次元的に移動し、所定の角度毎に前記測定子の移動量を検出して前記眼鏡枠の3次元の枠データ（Rn, θn, Zn)を採取して得たものであり、【J'】前記発注側コンピュータは、前記3次元の枠データに基づいて、この3次元の座標値から算出された前記眼鏡枠のレンズ枠の周長、眼鏡の正面方向に垂直な平面に対して左右の各眼鏡枠が同一の傾きをなすものとして定義される該傾きの角度である眼鏡枠の傾きTILT、及びフレームPDを求め、これらを前記製造側コンピュータへ送信すること【K'】を特徴とするヤゲン加工済眼鏡レンズの供給システム。

[41] 平嶋・前掲注(3)5頁は、本判決は眼鏡店が被告の「履行補助者的立場」にないとの判示により道具理論の適用可能性を排除しているとする。松田俊治「判批」パテント62巻8号63頁(2009)も参照。

すると、眼鏡店は直接被告の許諾を得て、被告システムへ参加しているのであるから、被告と眼鏡店は「意思の連絡」をもって「工程の分担を定め結局共同して全工程を実施」したものとして「工程の全部を共同して実施」したと評価することも可能であろう。

(3) 本判決の考え方

ところが、本判決は、クレームの記載自体からして複数主体により所有され、使用されることを前提とした物の発明の侵害という従来の裁判例とは異なる特殊な事案であるが故か、クレームの記載に着目するという従来の学説・裁判例にはない判断基準を示したのである。

もっとも、複数主体を前提とするクレームを共同の直接侵害の成否の分岐点とする考え方は、第一に、必要条件として、複数主体を全体とするクレームを用意しない限り侵害が成立しないという点において、容易に侵害を迂回することが可能となってしまい、権利の救済に悖ることになるばかりでなく、第二に、十分条件として、複数主体を前提とするクレームを用意すれば直ちに侵害が成立するという点において、第三者の予測可能性を奪うことになり、いずれにせよ穏当な解決とは思われない。実際、本判決も前者の必要条件とするか否かということに関してはその態度は定かではないが、少なくとも後者の十分条件とするか否かということに関しては別途、「支配管理」という独立した要件を加重することで侵害責任を問うべき主体を絞り込んでいる。しかし、裏からみれば、これらのことは、そもそもクレームの記載を侵害成否の判別基準とすることに根本的な疑問を喚起させるものでしかない。以下、敷衍する。

ア　複数主体の関与を前提とするクレームの記載を共同侵害成立の必要条件とする趣旨であるか否か－複数主体の関与を前提とするクレームの記載について

本判決は、複数主体の関与を前提とする発明の特許請求の範囲等の記載は、複数主体の関与という実態に即して記載すればよいとする。その趣旨は判然としないが、仮に、クレームへの複数主体の記載が複数主体による直接侵害の責任を問うための要件だとすれば、以下の問題が生じよう。

すなわち、クレームへの行為予定者の記載は権利範囲を狭めることを意味するため、第三者による侵害からの迂回を容易とする。そうすると、クレーム作成者は、特許権を実効性あるものとするために、当該特許権の存続期間中起こり得るあらゆる実施態様を予測した上でのクレーム作成を強いられることになる。

しかしながら、かようなクレームの用意は過度な負担であるばかりか、そもそも、あらゆる行為者の組合せを網羅したクレームなど作成し得るものではない。

また、複数主体の関与を前提とするクレームの記載を認めたとしても、当該クレームが予定しない者により構成要件が充足された場合に侵害が認められるのか、という新たな問題が提起されることが予想される。

本判決が複数主体の関与を前提としたクレームの記載をしてもよいということを超えて、事前にクレームに想定される行為予定者を記載しなければ複数主体による侵害を認めないとする趣旨であるかどうか、定かではないところであるが、いずれにせよ、想定される行為予定者のクレームへの記載を、複数主体による侵害の責任を問うための要件とすべきではないものと考える。

イ　複数主体を前提とするクレームの記載を共同侵害成立の十分条件とする趣旨であるか否か－「支配管理」要件による侵害者の絞込みについて

他方で、クレームが複数主体の関与を前提として記載されているという一事をもって、直ちに構成要件の充足に加担した当該複数主体全員による共同侵害を肯定することにも、問題がある。

具体例として、ネットワーク経由で多数の者に提供される情報サービスを想定しよう。構成要件の大部分を担当するシステムを利用するためにネットワーク接続したところ、ごく一部の構成要件である残余の部分に該当するに過ぎない自らの行為と組み合わせると、構成要件全体を充足することになるとする。この場合において、クレームが予定するすべての行為者が侵害責任を問われるとすれば、サービス利用者は自らが与り知らないサービス提供者の行為についてまでも注意しなければならなくなり、かようなサービスの利用が阻害されることになろう。すなわち、構成要件を分担する各行為者に直ちに侵害を帰責することは、偶々第三者の行為と組み合

わされることによる侵害責任を問われる可能性のあることを意味し、取引の安全を害するという問題を生じさせるのである[42]。

かかる問題意識からか、本判決も、構成要件の充足に関与した複数主体に直ちに共同の直接侵害の責任を課すものではなく、「支配管理」要件による侵害者の絞込みを行う[43]。

しかし、本判決のように別個の要件論によって侵害者を絞り込むのであれば、複数主体の関与を前提とする発明の特許請求の範囲等の記載は、複数主体の関与という実態に即して記載すればよいとした上で、複数主体による構成要件の充足性を判断したことにいかなる意味があるのかという疑問が生ずる。

また、本判決が常に侵害者の絞込みを要求するのであれば、権利保護の実効性に欠ける場合が生じるのではないかという疑問もある。本件において、「支配管理している者」、すなわち実施行為者が被告であるとすると、構成要件の一部を充足する行為を行う眼鏡店に対する差止請求及び損害賠償請求は認められないのであろうか。「支配管理している者」でなければ一切差止め・損害賠償の対象とならないとすると、侵害の補助者的立場の者を捕捉できないという事態を招来し、結果、特許権保護の実効性を欠くことにもなりかねないものと考える[44]。

[42] 特許請求の範囲の一部に過ぎない行為は、他人の行為と組み合わせることにより特許請求の範囲を充足することになるとしても、当該行為が構成要件のごく一部であるか、あるいは当該行為単独で利用できる場合や侵害とならない組合せが多くある場合には、当該行為が特許請求の範囲を充足することについての予測可能性は低いといえる。特許法101条3号、5号の間接侵害に関する検討であるが、梶野篤志「判批」パテント59巻7号37〜39頁(2006)参照。

[43] 平嶋・前掲注(3)5頁参照。松田・前掲注(41)63頁は、物の発明の使用としての実施については、客観的に存在する「物」についての構成要件充足性は複数主体の関与に捉われず判断すべきであり、実施行為の認定については、被告として選ばれた者の行為だけに着目して、当該客体との関係で特許侵害を基礎付ける行為があったか否かを判断することになるとする。

[44] 本件事案においては、当該システムは、「製造側」である被告を中心に、「発注側」である眼鏡店が複数関与しているのであるから、被告の行為を差し止めることが、侵害行為を中止させるという意味において、実効的であるとはいえる。

さらに、特許権侵害者を特定するための規範であるにも拘らず、本判決においては「支配管理」について何らの具体的な考慮要素も示されることなく結論が導かれている[45]。予測可能性を担保するため、具体的な判断基準が示されるべきであったものと考える[46]。

[45] 本判決は、いかなる場合に「支配管理」が認められるかについての具体的な判断要素を明らかにしておらず、「被告が被告システムを支配管理していることは明らか」と判断するに際して斟酌した事情も詳らかでない。

そこで、本判決が被告システムに関して認定した事実を拾い出してみると、①システムの全体構成について、「眼鏡店が、眼鏡店にある共通発注端末機等からVAN通信…又はインターネット通信…を利用して、『メガネット協会』に設置されたコンピュータ（以下『VANコンピュータ』という。）を介して、被告らメーカーとの間で受発注等を行うシステム」と認定し、②メガネット協会と被告との関係について、「メガネット協会は、眼鏡レンズのオンライン受発注システムを運営する目的で…被告らレンズメーカー6社の共同出資により設立された任意団体であり、…設備・施設の所有権は、被告ら…にあり、レンズメーカー6社の各レンズ受発注システム等が、メガネット協会に無償で使用許諾されている。被告システムの内容は、すべて被告により管理されており、新製品追加等の更新作業は、被告営業担当者が眼鏡店のメガネットVAN用コンピュータに対して作業を行う。サポートシステムの変更は、メガネットVANシステムやほかのレンズメーカーのネットワークと関係なく行うことができる。」とし、③眼鏡店とメガネット協会との関係について、「眼鏡店がメガネットVANを利用してレンズメーカーに発注するには、個別に当該レンズメーカーとの取引契約をしている必要があり、被告と取引のない眼鏡店がメガネットVANを経由して被告と接続することはできない。発注の窓口がメガネットVANシステムで共通化しているものの、メガネット協会に加盟している各レンズメーカーは、それぞれ顧客とは独立して対応している」とする。また、前記②③の認定事実から、被告システムは、被告と顧客とを結ぶ被告独自のネットワークであり、メガネット協会は実質的には被告と一体であり、VANコンピュータは被告システムの一部と評価している。

本判決が「当該システムを支配管理している者」の判断につき、いかなる事実を斟酌したかは明らかではないが、以上より、（ⅰ）システムの大部分を所有していること、（ⅱ）システム全体の保守・運用を担当していること、（ⅲ）「発注側」である眼鏡店のシステムへの参加をコントロールできることが考慮要素となっているものと考えることができよう。

[46] 松田・前掲注(41)65頁。

(4) 小括

本判決が、①複数主体の関与を前提とした物（システム）の発明について、特許請求の範囲等の記載は、複数主体の関与という実体に即して記載すればよいとした点、②構成要件の充足の問題と侵害者はだれかという問題を切り離して検討した点、③「当該システムを支配管理している者」が侵害者として差止請求等に服するとした点は、従来の裁判例に見られない判示事項であり、複数主体による侵害に係る理論及び実務に影響を与えるものであろう。

クレームが予定する複数主体に直ちに侵害を帰責するものではないとする点は、正当である。しかし、結局、別途侵害者の絞込みが必要となるのであれば、複数主体の関与を前提としてクレームを記載すればよいとした上で、当該行為予定者について構成要件充足論を判断する意味が問われることになろう。

本判決も、クレームへの複数主体の記載を複数主体による侵害責任を問うための要件とする趣旨ではないものと思われる。そうであるならば、複数主体の行為の組合せによる特許権侵害の状態が生じている場合においては、クレームの記載とは関係なく、当該事案における複数主体の関係性に応じて、共同侵害理論により複数主体全員に特許権侵害を帰責し、あるいは道具理論により主たる行為者に特許権侵害を帰責するなど柔軟な解決が図られるべきである。

また、本判決は、複数主体の関与を前提として記載された特許請求の範囲が、当該複数主体により充足されたという事例についての判断であって、当該事案以外の場合については何ら言及するものではない。その射程は当該事例に限定されよう[47]。

[47] 本判決は、本件発明について、「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」であり、「『発注側』は、『製造側』とは別な主体であり」、「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」とした上で、「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…は、…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」とする。従って、本判決の射程は、複数主体の関与を前提とした物（システム）の発明について、複数主体の関与を前提として特許請求の範囲の記載のある場合に、限定されるものと考える（平嶋・前掲注(3)6頁参照）。

第３　廃棄請求

１　問題の所在

特許法は、侵害行為の再発防止を実効化するため[48]、特許権侵害に基づく差止請求に付帯して、「侵害の行為を組成した物…の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去その他侵害の予防に必要な行為を請求することができる」と規定する（廃棄請求、特許法100条２項）[49]。

廃棄請求は、侵害者に不可逆的に財産的損失を与えるため、過剰な発明の保護となり、相手方に過度な不利益を及ぼさないよう配慮する必要があるところ[50]、物の発明に係る特許権に基づいて差止請求が認められる場合に、いかなる範囲で廃棄請求が認められるべきかが問題となる。

[48] 仙元隆一郎『特許法講義』（悠々社・第４版・2003）246～247頁。

[49] 最判平成11年７月16日民集53巻６号957頁［生理活性物質測定法上告審］は、「侵害の予防に必要な行為」（特許法100条２項）の意義について、「特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様及び特許権者が行使する差止請求権の具体的内容等に照らし、差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ、それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要する」との判断基準を示し、被上告人の「生理活性物質測定法」の発明は、方法の発明であるから方法の使用の差止めができるに過ぎないとした上で、医薬品の廃棄及び当該医薬品の薬価基準収載申請の取下げは差止請求権の実現のために必要な範囲を超えると判示した。畑郁夫「判批」大場正成先生喜寿記念論文集『特許侵害裁判の潮流』（発明協会・初版・2002）408頁は、差止請求を棄却している以上その附帯請求たる廃棄請求の判断は無用とするが、従前侵害が認められると必要な範囲を超えて侵害の予防に必要な行為を認めることのあった裁判実務に注意を喚起するものと評する（判タ1010号247頁コメント(1999)、飯村敏明「判批」中山信弘ほか編『特許判例百選』(有斐閣・第３版・2004) 183頁、髙部眞規子「判批」Law & Technology 20号46頁(2003)）。

[50] 飯村・前掲注(49)183頁、三山俊司＝松村信夫『実務解説知的財産権訴訟』（法律文化社・第２版・2005）497頁参照。

2　従来の裁判例

(1) 発明の技術的範囲に属さない部品を含む物件の廃棄請求

被疑侵害物件が発明の技術的範囲に属さない部品を含む場合、被疑侵害物件全体の廃棄請求は認められるか。

東京地判昭和63年12月９日判時1295号121頁［文字枠固定装置］は、写真植字機の部品である文字枠固定装置の発明に係る特許権に基づいて、文字枠固定装置を使用した写真植字機全体の製造・販売の差止め及び廃棄が請求された事件において、文字枠固定装置、写真植字機の製造・販売の差止め、文字枠固定装置の廃棄請求を認めたが、「被告装置を使用した写真植字機の被告装置を除いた部分は、侵害の行為を組成した物には当たらない」として、写真植字機全体の廃棄請求を棄却した。また、東京地判平成15年４月14日特許ニュース11155・11156号［核酸増幅反応モニター装置］は、核酸増幅反応モニター装置の発明に係る特許権に基づいて、ポリメラーゼ連鎖反応による核酸増幅を解析するための装置の輸入・販売の差止め、当該装置の廃棄が請求された事件において、「被告が廃棄義務を負う対象は，本件特許権を侵害している部分，すなわち，被告製品のうちの解析コンピュータ及びカラープリンターを除く部分であるとするのが相当である」と判示した[51]。

特許権侵害を構成する部品を組み込んだ製品の製造・販売は、必然的に特許権侵害を伴うものであり、また、当該部品を組み込まない同種製品の製造・販売をすることはできるのであるから、差止請求を認めることに問題はなかろう。これに対し廃棄請求については、特許発明の技術的範囲に属する部品に限定して廃棄することができる以上、その範囲で認めれば差止めを実効あらしめることができ、また、製品全体の廃棄を認めては、侵害者に過度な負担を与えることになる[52]。上記の２つの裁判例は、被疑侵害製品が発明の技術的範囲に属さない部品を含む場合に、製品全体の廃棄請求を認めず、発明の技術的範囲に属する部品の範囲に限り廃棄請求を認めたものである。

(2) 用途を有する被疑侵害物件の廃棄請求

では、被疑侵害物件が特許発明以外の用途を有する場合に、当該物件の廃棄請求は認められるか。

東京地判平成４年10月23日判時1469号139頁［アレルギー性喘息の予防剤］は、ケトチフェンのヒスタミン解放抑制作用の性質を利用したアレルギー性喘息の予防剤としての用途発明の特許権に基づいて、フマル酸ケトチフェンの製剤の差止めと廃棄、製剤品の販売差止めと廃棄を請求した事件において、「仮に被告らの製剤品にアレルギー性喘息の予防剤以外の用途があるとしても、被告らは、被告らの製剤品について、アレルギー性喘息の予防剤としての用途を除外する等しておらず、右予防剤としての用途と他用途とを明確に区別して製剤販売していないのであるから、被告らが、その製剤品についてアレルギー性喘息の予防剤以外の用途をも差し止められる結果となったとしてもやむを得ないものといわざるをえない」として、有効成分をフマル酸ケトチフェンとし、「効能又は効果」、「用法」を限定した医薬品の製剤、販売の差止め及び廃棄は認めたが、フマル酸ケトチフェン自体の廃棄は認めなかった。

本判決は、差止め・廃棄請求の対象となる医薬品に効用・効果・用法による限定を加えている。製剤品の添付文書から効用・効果・用法に係る文言を削除することにより差止めを回避することができるとすれば、侵害者に過度の負担とならないよう配慮されているとも思えるが、他方で、製剤の廃棄まで認められていることと平仄が合わない[53]。同裁判例において行使された特許権は、あくまでもアレルギー性喘息の予防剤としての用途に

[51] なお、差止請求については「被告が輸入、販売行為について不作為義務を負う範囲については、被告製品全体であるとするのが相当である（なお、主文１項の趣旨について付言する。被告製品のうち、解析コンピュータ及びカラープリンターは、汎用製品であるから、これらのみの販売は本件特許権の侵害又は間接侵害に当たることはあり得ない。解析コンピュータ又はカラープリンターを販売する行為は許される。）」と判示した。

[52] 野崎悦宏「特許権侵害の停止及び予防請求」『裁判実務体系９　工業所有権訴訟法』（青林書院・初版・1985）61頁参照。

[53] 田村善之「知的財産侵害訴訟における過剰差止めと抽象的差止め（上）」ジュリスト1124号95頁（1997）、同「特許権侵害における差止め」判タ1062号72頁（2001）。

のみ排他権が及ぶべきものであるから、それ以外の用途を有する場合に廃棄請求までを認めるべきではなかろう[54]。

3　本判決の検討

本判決は、被告システムの使用の差止めを認容したところ、被告システム自体には、特段の他用途があるとの主張もなされていないのだから、その結論に問題はない。被告は被告システムの使用を中止すればよいのであって、被告システムを構成するサーバー等のコンピュータ機器は、被告システムを使用しない限りにおいては、使用できることになる。

では、被告システムを構成するコンピュータ機器の廃棄請求は認められるべきであろうか。

廃棄請求は、侵害者に不可逆的に財産的損失を与えるため、過剰な発明の保護とならないよう配慮が必要である。被疑侵害物件が発明の技術的範囲に属さない部品を含む場合、廃棄請求は発明の技術的範囲に属する部品の範囲に限り認めればよいが（前掲・東京地判［文字枠固定装置］、前掲・東京地判［核酸増幅反応モニター装置］）、被疑侵害物件が他用途を不可分一体に有する場合においては、特許発明たる用途に限り廃棄するということが実現できないため、結局、差止めの実効性確保を優先すれば廃棄請求を認め、侵害者の負担に配慮すれば廃棄請求を棄却するという結論となろう。

本判決は、被告システムを構成するコンピュータ機器の廃棄請求について、本件特許発明の技術的範囲に属する「ヤゲンレンズ供給のみに使用されているものでな」く、「ヤゲンレンズ供給に係る部分とその他レンズ供給に係る部分とは不可分一体のものである」ため「著しく過剰な予防措置」として棄却した。

[54] この場合、特許発明に係る用途の記載のある製剤品の添付文書の廃棄の範囲で請求を認めることが、適切であろう（田村・前掲注(53)判タ1062号72頁、増井＝田村・前掲注(31)〔増井和夫執筆〕319頁参照。）。なお、用途発明に係る特許権に基づく廃棄請求が許される場合として、他用途の使用を確保しつつ差止請求の実効性を確保する手段について詳細に論じる文献として、吉田広志「用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方」知的財産法政策学研究16号207～208頁(2007)参照。

本件特許発明は、用途発明ではないものの、被告システムを構成するコンピュータ機器が、本件特許発明以外の用途を不可分一体として有するため、廃棄請求を認めないとの論理構成は、前掲・東京地判［アレルギー性喘息の予防剤］が、「用途の区別が明確になされていない場合には、本件化合物はアレルギー性喘息の予防剤としての用途と他用途とがいわば不可分一体になっている」として、「他用途にまで本件発明の技術的範囲が及ぶことも甘受せざるを得ない」として差止めを認めた上、廃棄請求までを認めたのとは異なる[55]。

本判決は、「その他レンズ供給に係る部分」と不可分一体と指摘するのみであるが、コンピュータ機器は汎用品であろうから、より幅の広い「他用途」を有しており、本件において廃棄請求を認めては、侵害者の経済的活動の過度な制約となろう[56]。

では、本件において被告システムを構成するソフトウェアの廃棄について請求された場合はどうだろうか。被告システムを構成するソフトウェアが、ヤゲンレンズの供給に係る機能のみを有するとすれば、その他レンズ供給に係る部分と不可分一体とはいえないし、またその使用行為は、企業内で密行性をもって行われる性質のものである。従って、被告システムを構成するソフトウェアの廃棄、すなわち、被告システムを構成するサーバー等のコンピュータ機器から被告システムを構成するソフトウェアをアンインストールする等して除去する行為は、「侵害の予防に必要な行為」として認められるべきだと考える[57] [58]。

[55] なお、本件において、差止請求は、本件特許の技術的範囲に属する「通信回線を利用した玉型加工レンズ受発注システムである『SAPOT SYSTEM（サポートシステム）』」（被告システム）の使用に対してなされ、廃棄請求は、被告の本店等に存する被告システムを構成する端末コンピュータ、サーバー及びホストコンピュータを対象としており、原告の求める差止請求の範囲と廃棄請求の範囲が同一でないという点は、従来の裁判例における事案と異なる。

[56] なお、著作権侵害に係る事件であるが、著作権を侵害して複製されたプログラムを収納するROM装置について廃棄請求を認めた裁判例として、東京地判平成７年10月30日判時1560号24頁［システムサイエンス本案］がある。

[57] 野崎・前掲注(52)62頁は、「侵害物の専有を執行官に移し、被告が侵害部分を除去した後に返還するようなことも事案によっては妥当であろう」とする。

[付記]
本稿は、2009年10月30日に開催された北海道大学知的財産法研究会において報告した内容に、加筆修正したものである。同研究会の席上で、多くの貴重なご教示を頂いた。
また、本稿の執筆という貴重な機会を頂き、脱稿に至るまで懇切丁寧なご指導を頂いた田村善之先生に、厚く御礼を申し上げる。

[58] 被告システムを構成するソフトウェアが、「ヤゲンレンズ供給に係る部分とその他レンズ供給に係る部分」を一体として提供するものである場合、他用途を有し、かつ不可分一体といえようが、コンピュータ機器そのものの廃棄と比較すれば被告の被る負担は低いといえるため、差止めの実効性確保の必要性が優越するものとして、廃棄を認めるという結論も採り得るものと考える。