

方法発明における問題点

弁理士 松下 正

1. はじめに

複数人が関与する方法特許の侵害については、請求項に記載した構成要件の実行主体で考えると、1) 方法発明の構成要件を複数人で分担して実施する場合（以下共同実施という）^{*1}と、2) 方法発明の構成要件は全て一人で実施するが、これを第三者が幫助・教唆する場合がある。

前者の共同実施における共同要件については、種々の考え方があり、実務上、実際の裁判実務で共同実施であると認定される程度の立証は、必ずしも容易ではない。これに対して、間接侵害規定に該当すれば、かかる共同要件の立証は不要であり、その意味では、間接侵害は権利者にとっては、非常に魅力的である。

特に、間接侵害規定は、平成14年改正法により、いわゆる専用品（のみ要件を満たした物）から中性品まで、保護が拡大された。これにより、多機能型製品についても侵害追求がより容易となった。

現行の間接侵害規定は、上述したように物を介する提供を前提としているが、物の発明と異なり、方法発明は、「使用に用いる物」に該当するか否かで決められる^{*2}。以下では、複数人が関与した方法発明の侵害事件について、共同要件の解釈について簡単に触れるとともに、「使用に用いる物」について検討を行う。

2. 共同侵害について

まず、共同侵害の論点について簡単に触れておく。民法の不法行為としては、共同して損害を与えた場合はもちろん教唆および幫助についても、連帯して不法行為責任が課されている（民719条1項、2項）。本条の解釈については、判例、学説とも統一されていないが、少なくとも、複数の者が共謀、又は共同行為の認識をもって不法行為を行った場合には、直接の加害行為を行っていない者も、結果責任を負うべきとする点では一致している^{*3}。

民法719条の解釈と同様に、複数人が関与する特許権侵害についても、学説としては、1) 侵害行為の客観的側面及び主観的側面に基いて判断するとの考え方^{*4}、2) 不法行為が前提となるので要件である共同意思が必要であるとの考え方^{*5}、3) 差止請求については、客観的要件のみでも十分であるとの考え方^{*6}などがある。

筆者としては、差止請求については客観的事実が存在すれば認めるべきと解する。なぜなら、特許権は物権的請求権（特68条）であり、物権的請求権が侵害されている場合、これを除去するのに、侵害者側の主観的意図は関係しないからである。すなわち、請求項に記載された方法の全行程が客観的に実施されている場合には、それが複数人で実行されていても、これを排除するための差止請求は認められるべきである。

また、損害賠償請求については、特許法では過失が推定される（特許法103条）。これは、業として実施する以上、調査義務が課されたものであるが、もともと自らが実施している行為を知っていることが前提として考えられている。したがって、かかる推定は、単に特許発明の工程を一部実施している程度では、過失推定をすべきではない。複数人に

よる方法特許の侵害行為については、少なくとも、相手方の行為について知らない以上、過失を推定するのは酷だからである。

ただ、実際の裁判では、どのような判断基準が採用されるかは、まだ明確ではない。したがって、共同侵害による救済を過度に期待することは実務上好ましくない。

3. 複数人による方法発明における侵害事例

複数工程から構成される方法発明について、複数人による分担実施が争われた事案として、時計の文字盤事件⁷が知られている。

3. 1 請求項の記載

請求項の記載は下記の通りである(工程番号、参照番号は筆者追加)。

「(第1工程)金属板(1)の表面に導電性被膜(2)を形成し、
(第2工程)前記導電性被膜(2)表面に電着画像(9)を形成し、
(第3工程)感圧接着剤層(12)を設けた支持基材(11)の該感圧接着剤層(12)に前記電着画像(9)を前記導電性被膜(2)とともに金属板(1)から剥離転写し、
(第4工程)前記導電性被膜(2)を前記電着画像(9)から剥離し、
(第5工程)電着画像(9)の露出面に固定用接着剤層(14)を形成し、
(第6工程)前記支持基材(11)から前記電着画像(9)を剥離しつつ、前記固定用接着剤層(14)を介して前記電着画像(9)を被着物(15)の表面に貼付けることを特徴とする電着画像の形成方法。」

3. 2 本件発明の概要

従来は、図15に示すように、金属板の表面に直接、電着画像を形成し、これを支持基材に直接転写していた。しかし、これでは、金属板から取り外す場合に、電着画像に内部応力が付加されてしまうという問題があった。

本件発明では、図8に示すように、金属板1側に導電性被膜2を形成し、支持基材11と導電性被膜2で電着画像を挟んだ状態で金属板1から剥離し、その後、導電性被膜2をさらに取り外している。これにより、前記内部応力が残存しないようにできる。

なお、この導電性被膜2は、電着画像9を金属板1から取り外すために用いる物であるので、取り外したあとには除去される(図9、図10)。

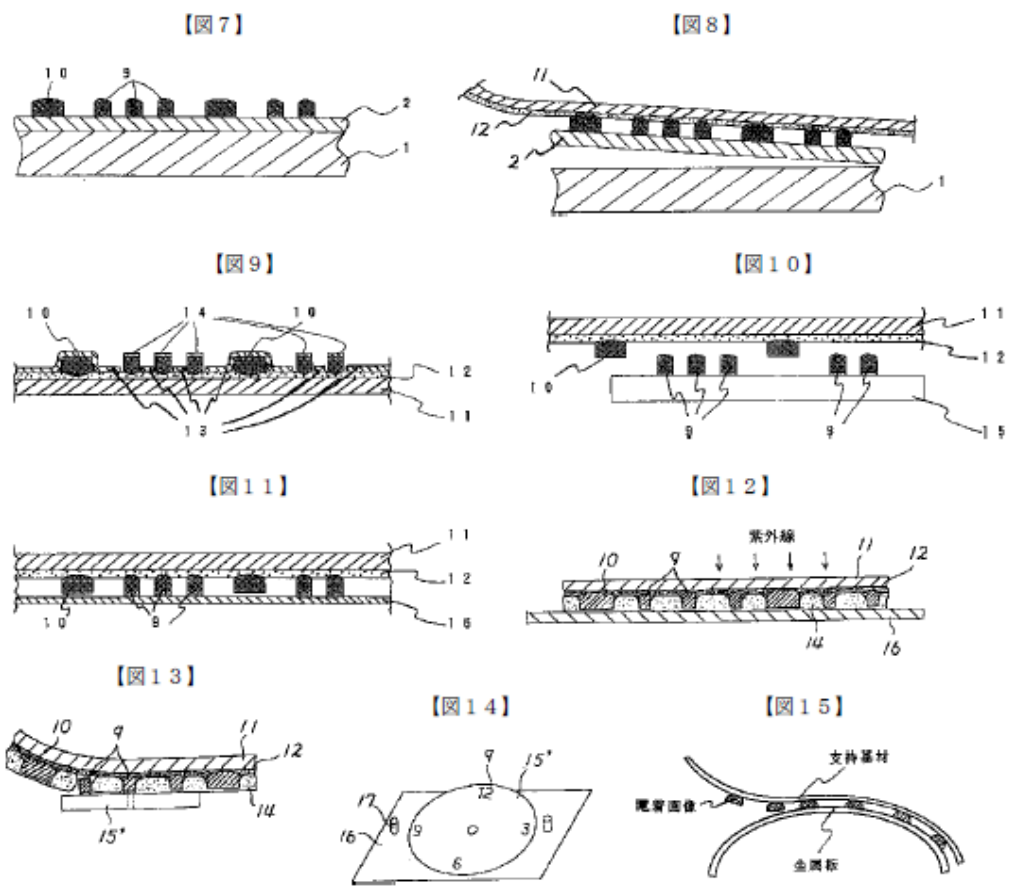
実施形態と図面の対比

(第1工程、第2工程)－図7

(第3工程)－図8

(第4工程、第5工程)－図9

(第6工程)－図10



3. 3 被告の行為

銅板の上に、1次メッキ層、離型層、2次メッキ層を形成し、2次メッキ層の上に電鍍層を設けた状態で、電鍍層の上にアプリケーションシートをのせる（図4）。1次メッキ層と2次メッキ層の間で、離型する（図6（a）、（b）、図7）。その後の工程は同じである。細かな違いは争点となったが、一番の争点は、第6行程は第1～第5行程で形成された中間生成物を購入した第三者により実施される場合に、この第1～第5行程で形成された中間生成物を製造販売する行為が特許権侵害となるかであった。

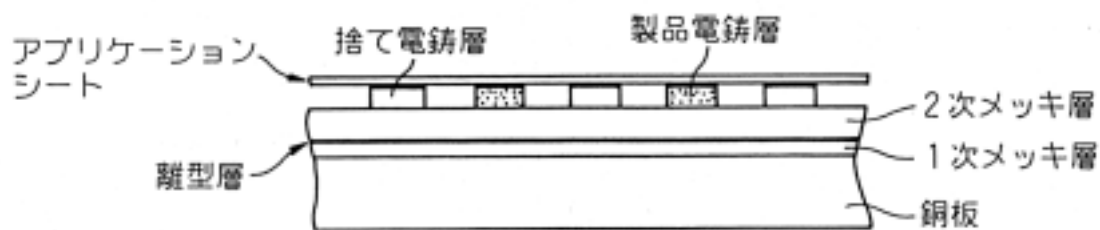


図 4

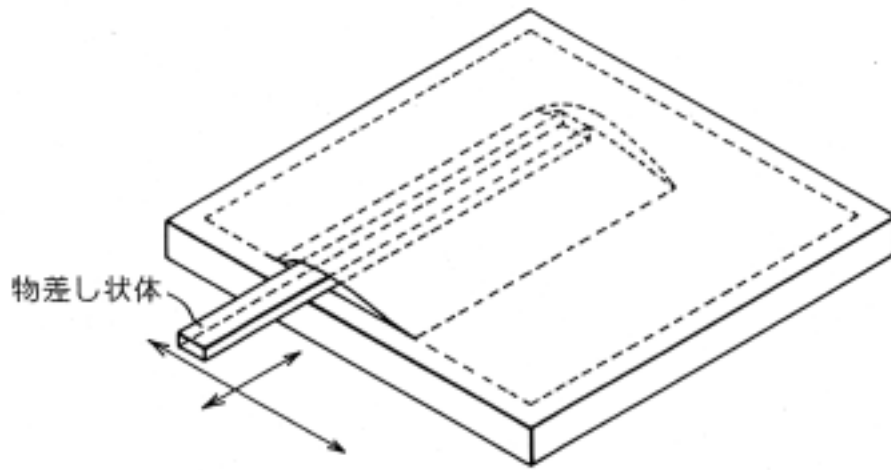


図 6 (a)

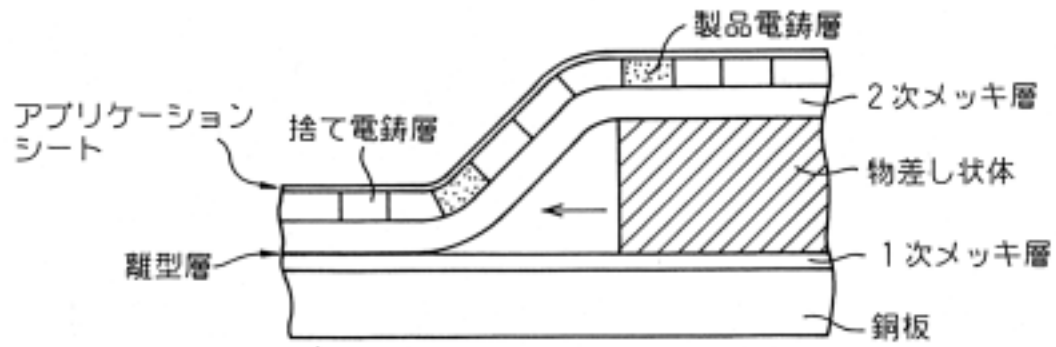


図 6 (b)

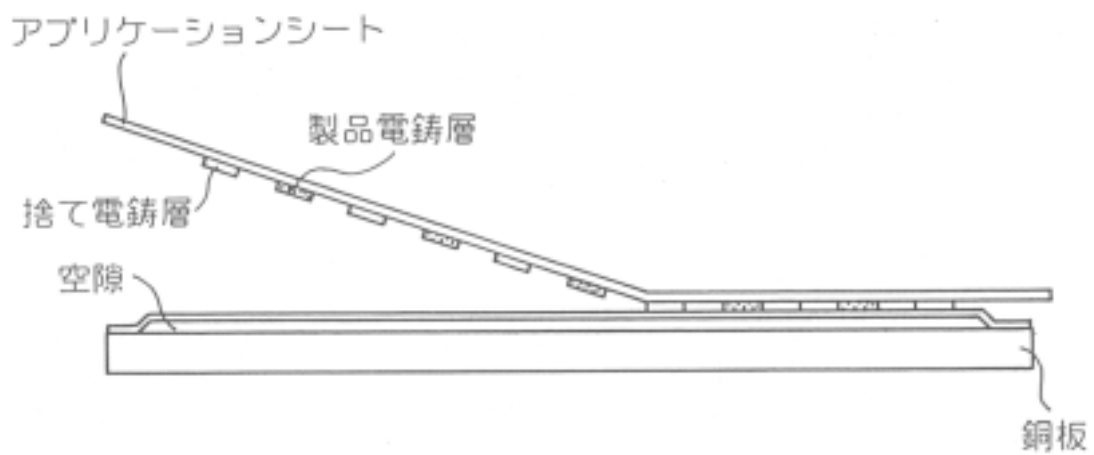


図 7

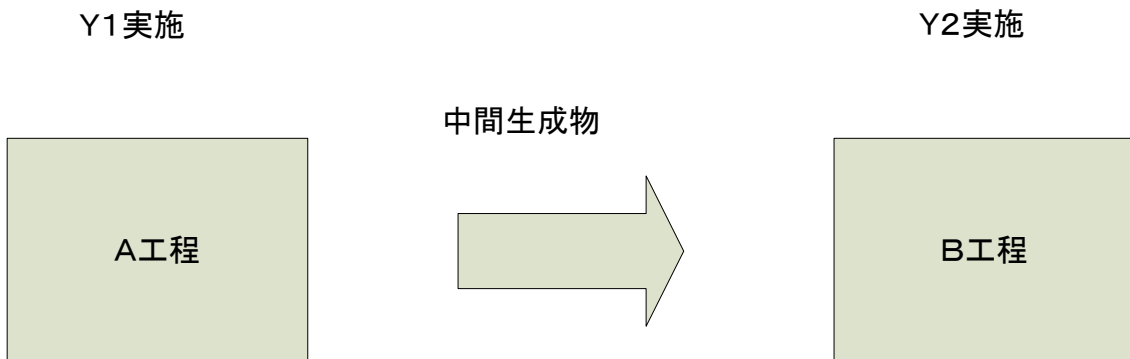
3. 4 裁判所判旨

「被告製品は、この状態で、文字盤製造業者に販売されているところ、これを購入した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出来る。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件(第6工程)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(第6工程)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出来る。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。」

4. 複数工程から構成される方法特許を複数人が実施する場合の問題点

この事件では、原告は、道具理論（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）を用いて侵害を主張した。かかる主張を展開した理由は明確ではないが、複数工程から構成される方法特許の一部を第三者が実施する場合には、中間生成物が「使用に用いる物」といえるのかという問題がある。特に、元々、間接侵害が設けられたのが、「当該行為を放置しておく」と直接侵害を誘発する蓋然性が高く、かつ侵害が発生してからでもその捕捉が困難であるような侵害類型に対応することを目的として、侵害の予備的行為又は幫助的行為に関する間接侵害規定の導入が図られた」こと*8からすると、その後、直接侵害が存在しない場合も間接侵害の適用があるのかが問題となる。

以下では、複数工程から構成されている方法発明について一部の工程を第三者が実行する場合、たとえば、特許発明が「A行程およびB行程を備えた〇〇方法」であり、A行程をY1が、B行程をY2が実施している場合(図2参照)における現行規定における問題点について検討を行う。



4. 1 「使用に用いる物」の範囲について

方法発明の場合、「使用に用いる物」に該当するか否かが問題となる。検討が必要な物として、i)生産装置、ii)原材料、iii)中間生成物などがあげられる。

(1) 生産装置

上記A行程およびB行程の双方で用いられる生産装置は、当然、「使用に用いる物」に該当する。では、A行程またはB行程の一方でしか用いない生産装置はどうであろうか。かかる生産装置も「使用に用いる物」に該当すると解する。まず、文言解釈上も自然であり、かつ、A行程またはB行程の一方にしか用いないとしても、その専用品に該当する場合には、かかる専用品の供給により、その後の直接侵害が生ずる蓋然性が極めて高いからである。中用品の場合も特101条5号の要件を満たす限り、同様である。

(2) 原材料

原材料も、配合成分等から専用品に該当する場合には、かかる専用品の供給により、その後の直接侵害が生ずる蓋然性が極めて高い。したがって、専用品に該当する場合、または、特101条5号の要件を満たす中用品の場合には、原材料も「使用に用いる物」に該当する。

(3) 中間生成物

A行程で生成された中間生成物は「使用に用いる物」といえるであろうか。かかる中間生成物が、B行程の使用にのみ用いられる場合には、やはり、同様に考えるべきと解する。中間生成物に関する間接侵害が争われた事例として、スチロビーズ事件^{*9}がある。この事件では、「『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」との判断が示されている^{*10}。

この点について、梶野篤志氏は、「方法特許の使用により生じた中間生産物aは、方法の残部B工程の実施に使用するものであり、残部B工程の実施は、構成要件A工程+B工程の一部の実施に過ぎず「方法の使用」といえない。仮に、このような場合に間接侵害が成立するとすれば、特許発明の構成要件の一部であるB工程について保護を与えることになり、間接侵害の要件に関する限り特許発明の技術的範囲を著しく拡張して解釈することになってしまう。このため方法の一部の実施により生じたaが、残部B工程の専用品等に該当する場合であっても間接侵害は成立しないと考えられる」との説を述べている^{*11}。

ただ、特許法上「使用」については定義がない。また、仮に2条1項3号の「使用」が全行程を使用して発明の作用効果を奏するような使用を意味しているとしても、101条における「使用」は、これと同じでなければならないというものではない。条文の規定の趣旨から、異なる意味で文言を解釈することは許されるべきである。そもそも、101条の間接侵害規定は、直接侵害に直結する蓋然性が高く、かつ侵害が発生してからではその捕捉が困難であるような場合に、侵害の予備的行為又は幫助的行為を禁止して、特許権者の保護を図るというものである。であれば、上記中間生成物が「のみ要件」を満たしているのであれば、やはり、原材料と同等に取り扱うべきであろう。また、中用品の場合も特101条5号の要件を満たす限り、同様である^{*12}。

4. 2 中間生成物を用いて発明を完成させる行為

中間生成物が「使用に用いる物」に該当するとした場合、上記A工程を実施したY1に対しては、間接侵害として差止請求等ができることになるが、中間生成物を用いてB行程を実施したY2の行為はどうであろうか。方法の発明は、物の生産方法の発明と、それ以外の単純方法の発明に区分され、それぞれ実施行為が異なるので、両者を分けて検討する。

物の生産方法の発明は、その生産方法で生産された物にも効力がおよぶ(特2条3項)。したがって、B行程を実施した結果、最終生成物ができる場合には、これを譲渡等する行為は直接侵害となる。これは、A工程およびB行程を第三者が実施し、完成品をY1が譲受け、Y1が第三者に譲渡等する行為ですら、禁止されるのであるから、B行程をY1が実施、完成した物を第三者に譲渡等する行為は当然禁止される。このように、物の生産方法の発明であっても、B行程を実施する行為を間接侵害等で取り締まることは困難であるが、完成した物を第三者に譲渡等することを直接侵害で取り締まることができるので、実務上は、それほど問題はないといえよう。

これに対して、単純方法の場合、中間生成物を用いてB行程を実施したY2の行為は、間接侵害としてはこれを取り締まることができないという問題がある。この意味で、物の生産方法に該当するか否かは、間接侵害を考えるには大きな違いとなる。しかし、両者の区分けは明確ではない。たとえば、特殊な送受信を行う通信方法は、一般には単純方法といわれているが、後述するようにデータを「物」として取り扱うことができれば、A地点にあるデータをB地点に複製する行為とも捉えられる。この場合には、生産方法の発明として区分できる可能性がある。

これは、有体物であっても同様である。たとえば、オーバレイ工法事件^{*13}では、請求項の記載^{*14}から本件発明は、物の生産方法ではなく、単純方法と認定された。しかし、当該発明も、道路に固定されてはいるが、マンホールという物(固定されているために動かすことはできないが)の生産方法であるというようにも考えられる。この点は今後検討されるべきである。

4. 3 「物」の範囲について

平成14年の特許法改正にて、プログラム等も法上「物」と規定され(特許法2条3項)^{*15}、かかるプログラム等には、「プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせられたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるもの」も含まれる(同4項)。たとえば、HTMLデータはタグのついたデータであり、HTMLデータだけでは、コンピュータは動作しないが、タグの種類によりブラウザプログラムは処理内容を変更するので、ここでいうプログラムに準ずるものに該当すると解される。

また、コンピュータによって演算処理が前提となっているデータではあるが、上述のHTMLのようにタグ等が存在しないデータであっても、データ構造や当該データのファイル拡張子などから、あるプログラムによる処理が当然の前提となっているデータについては、プログラム等に該当すると解する。たとえば、前工程では所定のピッチで複数箇所の劣化度を計測した計測データを得て、この計測データを、後工程で特殊な判定方法で演算処理をしてビルの劣化を判定する方法について特許が存在する場合における前記計測デー

タが該当する。

著作権法における判断ではあるが、裁判所は、それ自体では、個別的に利用することができないデータ群であっても、創作性があれば、法上のプログラムに該当すると判断されている^{*16}。

4. 4 単純方法を実施するためのプログラムについて

一太郎控訴審判決（H17年9月30日 知財高裁 平成17(ネ)10040号 特許権民事訴訟事件）では、「同号は、その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物についてこれを生産、譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであって、そのような物の生産に用いられる物を製造、譲渡等する行為を特許権侵害とみなしているものではない。本件において、控訴人の行っている行為は、当該パソコンの生産、譲渡等又は譲渡等の申出ではなく、当該パソコンの生産に用いられる控訴人製品についての製造、譲渡等又は譲渡等の申出にすぎないから、控訴人の前記行為が同号所定の間接侵害に該当するということはできない。」との判断がなされた。

これは、当該処理を行うプログラムがインストールされたパソコンは、「使用に用いる物」に該当するが、当該パソコンにインストールされるプログラムは「使用に用いる物」に該当しないとされたのである。これは、物の発明について、プログラムをインストールする行為を装置の生産であると認定したことと関係しているものと思われる。すなわち、CD-ROM からプログラムをインストールすることにより、本件方法発明を実施することができる装置が製造される以上、プログラムとは、一種の設計図であると理解したのであろう。

私見としては、プログラムのインストール行為が、特許の対象である装置の生産行為に該当することは否定しないが、問題となっているモジュールプログラム（一太郎プログラム全体ではなく、問題となっている部分のみ）が、本件発明の使用にのみ用いる物である場合、すなわち、それ以外の用途がないのであれば、やはりそれは「使用にのみ用いる物」とであると解釈して、間接侵害に該当すると解する^{*17}。

たしかに、プログラムの場合、一旦インストールがなされるのが一般的である。しかし、インストールは、その都度 CD-ROM を挿入してそれから読み出すのは煩雑であるので、高速処理をするために、単に CD-ROM に記録されているプログラムをハードディスクにコピーをする行為にすぎず、実質的には、CD-ROM ドライブに挿入された CD-ROM から該当プログラムを読み出して実行するのと何ら変わらない。このように、インストール行為によって初めて 仮に、CD-ROM をパソコンのドライブにいれたまま、プログラムを実行する場合には、「使用に用いる物」に該当するのにも、一旦インストールすると「使用に用いる物」に該当しないというのはあまりにも形式的な解釈である。

これは、有体物を用いた方法発明について検討してみれば明らかである。たとえば、特殊な表面加工をした刃物を特殊な回転で制御することにより切削を行う方法が特許発明である場合、上記刃物および刃物を取り付ける工作機械は「使用に用いる物」に該当するであろう。では、仮に、上記刃物の表面が保管時に劣化しないように特殊なコーティング剤が塗布されており、これを剥がしてからでないとならば工作機械に取り付けられない場合、特殊なコーティング剤が塗布された刃物は、コーティング剤が剥離された刃物を生産する物であるので、使用に用いる物ではないと解釈するのと同義となるのである。

なお、米国では、特許品を分解してそのコンポーネントを輸出した場合、米国特許の侵害であるとする規定が存在する(米国特許法271条(f))。かかる規定を巡って、海外で汎用パソコンにあるプログラムをインストールするための特別なディスク(ゴールデンマスターディスク)を輸出した行為が、1枚の設計図を輸出したのか、それとも、部品そのもの(プログラム)を輸出したと評価できるのか争われた事件がある(microsoft vs A T & T No. 05- 1056 April 30, 2007)。米国最高裁は、ゴールデンマスターディスクは設計図であると判断した。ただ、米国の場合、プログラム自体は「物」として把握されていないので、そのままこの解釈を我が国特許法に当てはめるのが妥当するわけではない。

4. 5 方法発明の間接侵害規定

上述のように、方法発明の場合、A工程で実施された物を用いて、B工程を実施して発明を完成させる行為は、現行の101条2号、5号では取り締まることができないおそれがある。中間生成物についても同様である。

一つの解釈として、上述のように「使用に用いる物」を広く解釈することが考えられる。しかし、方法発明についても、間接侵害の趣旨が、共同行為まで侵害とみなすべきであるということが明確であればともかく、現段階では、やはり明確に保護できるかは疑義がある。したがって、間接侵害規定として、単純方法について、第三者の完成行為が存在することを条件^{*18}として、中核行程を実施することや、その逆の行為を間接侵害の類型として追加するべきである。

4. 6 差止、損害賠償の対象者について

特許権については間接侵害規定(特101条)が設けられており、著作権法におけるカラオケ法理^{*19}のような考え方は採用されていない。2007年12月に、東京地裁は、コンピュータシステムの特許権について、「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。」との判断を示した^{*20}。

この案件は、システム特許(物の発明)であるが、同様の考え方から方法特許であっても、方法実行者による構成要件の具備と、その方法の管理者を分離して考えることにより、より柔軟な判断が可能となるといえよう。

以上

*1 これらは、実行に関する関与度で考えると、共同実施と幫助とが該当するが、民法上は、共同侵害者も、幫助者もともに共同不法行為責任を課されるため、ここでは、あえて区別しないものとする。

*2 101条次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、そ

の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

*3 刑法でも、犯罪行為の主体が複数である共犯概念が規定されている。どの範囲まで共犯を認めるかについても、学説上統一されていない。ただ、少なくとも、犯罪に関わった者の間に「実行行為の分担」と「意思の連絡」が存在する場合には、その全ての者が正犯となるという点では一致している。

*4 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，第1189号，2000年11月15日，40-42頁

*5 竹田和彦，「特許の知識 第7版」，ダイヤモンド社，358頁

*6 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」現代裁判法体系（26）知的財産権220頁以降

*7 平成13年9月20日東京地判 平成12年(ワ)20503号

*8 産業構造審議会知的財産政策部会第4回法制小委員会 配付資料 参考資料2「間接侵害規定導入の経緯」参照

(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_housei4/1308-015_08-1.pdf)

*9 昭和36年5月4日大阪地判/昭和35年(ヨ)第493号下級裁判所民事裁判例集12巻5号937頁 判例タイムズ119号41頁

*10 この事件では、のみ要件を満たしていないという理由で、非侵害と認定されている。

*11 パテント誌2003 Vol. 56 No. 5 P24

http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200305/jpaapatent200305_023-029.pdf

*12 本事件では、第1工程～第5工程が終了したものを、物の発明として請求項に記載していれば、直接侵害として追求することは可能であった。ただ、本件発明のポイントは、既に説明したように、「支持基材11と導電性被膜2で電着画像を挟んだ状態で金属板1から剥離し、その後、導電性被膜2をさらに取り外す」という点あり、金属板1から剥離したあと、その導電性膜も取り外してしまえば、従来のものと構造的には変わらないという特殊性がある。したがって、物の発明として権利化するとしたら、図8の状態か、または、第1工程～第5工程を実行する製造方法または、プロダクトバイプロセス発明として請求項に記載するしかない。したがって、中間生成物を請求項に記載しておくべきであったとの批判は出願人にとって酷であろう。

*13 平成16年8月17日東京地判 特許権侵害等差止請求事件 平成16年(ワ)第9208号

*14

(a) マンホール枠周囲の舗装が筒状に切断されると共に切断舗装版及びマンホール枠が撤去される工程、
(b) マンホール基壁上に支持蓋が仮設されると共に支持蓋周囲の空洞部に舗装材が打設される工程、
(c) 舗装表面がマンホール基壁上の舗装材表面も含めて切削されると共に切削面にオーバーレイが施工される工程、

(d) マンホール枠の設置予定域周囲の舗装がオーバーレイ上から筒状に切断されると共に切断舗装版及び支持蓋が撤去される工程、

(e) マンホール基壁上にマンホール枠の据え付け基礎が構築されると共に据え付け基礎上にマンホール枠がその上面をオーバーレイ表面の高さに合わせて設置される工程、

(f) マンホール枠周囲の空洞部に舗装材がオーバーレイ表面の高さまで打設される工程

(g) からなる切削オーバーレイ工法。

*15 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為（特許法2条3項1号）

*16 平成15年01月31日東京地判 平成13年(ワ)第17306号

「シェイプ定義の記述は、AutoCADによって読み込まれる情報を記載した単なるデータであるから、それ自体独立して、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令の組み合わせたものとして表現したもの」に当たらないと解する余地もなくはない。しかし、たとえ、当該記述が、独立性がなく、個別的に利用することができないものであったとしても、データ部分を読み込む他のプログラムと協働することによって、電子計算機に対する指令を組み合わせたものとして表現したものとみることができるのであるから、そのような記述も、同号所定のプログラムに当たると解して差し支えない。そうすると、原告のシェイプ定義の記述は、具体的な記述に創作性がある限りにおいて、著作権法の保護の対象になるというべきである。」

*17 本事件は、特許法の平成14年改正前に提起され、判決がなされたのが改正法施行後という事案である。その意味ではかかる主張立証は十分になされていない可能性もある。

*18 かかる条件が存在しない場合、不当な権利範囲の拡大となるおそれがあるからである。たとえば、後の工程が海外で行われるような場合が典型例である。

*19 一定の要件下（管理支配性など）の条件を満たす場合は、侵害主体として擬製するという考え方

*20 平成16年(ワ)第25576号特許権侵害差止等請求事件平成19年12月14日判決