

# IP and IT 時々刻々

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

## 目次

- 新規加入弁護士のご挨拶 ..... 1
- 振動機能付き椅子事件 [柳下彰彦] ..... 2
- 特許法 100 条 1 項所定の「特許権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」に、特許権侵害の教唆、  
 幫助した者は含まれないとされた事例 [幸谷泰造] ..... 10
- 最近の出来事 ..... 13
- 活動 ..... 14

## 新規加入弁護士のご挨拶



新秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

私こと、この度、弁護士法人内田・鮫島法律事務所に参画し、弁護士として執務することとなりました。

司法修習終了後、国会議員政策担当秘書として国政の一端に携わり、また、直近約 3 年間は、主として内閣官房情報通信技術 (IT) 総合戦略室において、パーソナルデータの利活用に関する政策立案及び個人情報の保護に関する法律 (平成 15 年法律第 57 号) の改正に携わって参りました。

ビジネスにおいて情報を活用することが当然のこととなって久しく、情報は、知財戦略において欠かせない要素となっているものと承知しております。これまで政府及び行政において得た知見を活かしつつ、日々発展する技術・ビジネススキームに対応したリーガルサービスを提供し、様々な局面で付加価値を創出できるよう、尽力して参ります。

何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

カウンセラー弁護士 日置巴美



## 振動機能付き椅子事件

知的財産高等裁判所平成 28 年 6 月 29 日判決（平成 28 年（ネ）第 10007 号）  
～マキサカルシトール製剤事件（知財高裁特別部平成 28 年 3 月 25 日判決（平成 27 年（ネ）第 10014 号））で判示された均等の第 1 要件の規範を踏襲した裁判例の紹介～

### 1 事案の概要

本件は、発明の名称を「振動機能付き椅子」とする発明に係る特許権（本件特許権）を有する控訴人が、原判決別紙被告製品目録記載の各製品（各被告製品（※1））は、特許請求の範囲の請求項 1 に係る発明（本件発明）の技術的範囲に属するから、被控訴人が各被告製品を輸入、販売等をする行為は、本件特許権を侵害する行為であると主張して、被控訴人に対し、特許法 100 条 1 項及び 2 項に基づき、各被告製品の輸入、販売等の差止め及び同製品の廃棄を求める等した事案である。原審は、各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するものではないとして、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が、原判決を不服として、本件控訴を提起した。

※1・・・被告製品 1～5 であり、被控訴人は中国から輸入し国内で販売等をしている。

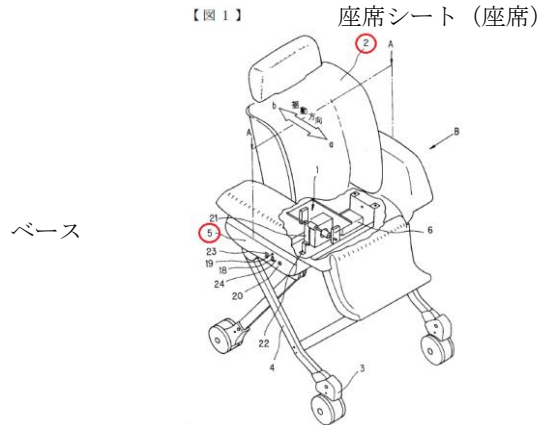
### 2 本件発明の内容と争点

#### （1） 本件発明

本件発明（控訴人（特許権者）により訂正審判が請求されて訂正されたもの）は、以下のとおり分説されるものである。

- A ベースと、該ベースに対して揺動可能に設けられた座席と、を備えた揺動機能付き椅子であって、
- B 前記座席に支持された磁性材料の部材と、
- C 前記座席の静止時における磁性材料の部材位置とは異なる位置に、前記磁性材料の部材に近接して前記ベースに固定され、電磁力により前記磁性材料の部材を揺動方向に吸引するソレノイドと、
- D 該ソレノイドを所定のタイミングで励磁することで前記座席の揺動動作を制御する揺動制御手段と、を備え、
- E 前記磁性材料の部材とソレノイドとは離間した状態で揺動する揺動機能付き椅子において、
- F 前記ベースには、少なくとも2つのロッドが互いに前記座席の揺動方向に離間した位置で揺動可能に設けられ、この2つのロッドに前記座席が揺動方向に対して離間された2つの異なる位置で支持され、
- G 前記磁性材料の部材は、所定の間隔で対向配置された2つの磁性材料の部材で構成され、
- H 前記ソレノイドは前記座席の揺動静止時における前記2つの磁性材料の部材間の中点位置近傍で前記ベースに固定され、
- I 前記ソレノイドは、巻線軸に沿った貫通穴を有し、前記巻線軸を前記座席の揺動方向に対して平行に前記ベースに固定され、
- J 前記2つの磁性材料の部材は、前記座席に固定された直線形状のシャフトに固定され、
- K 前記シャフトは、前記貫通穴に挿入されていることを特徴とする
- L 揺動機能付き椅子。

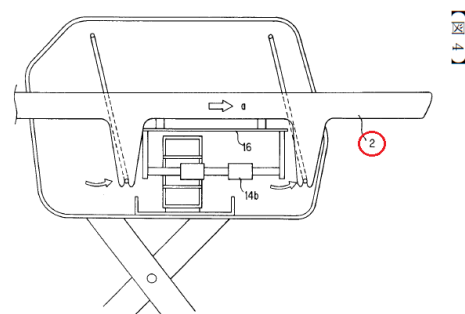
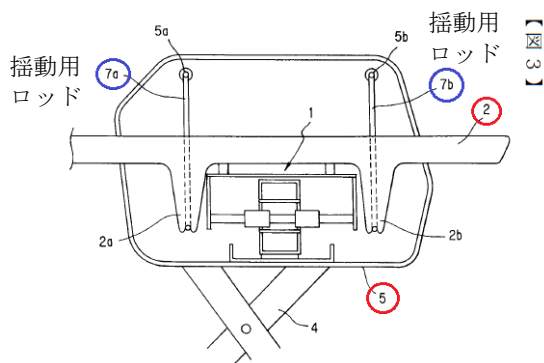
本件発明の揺動機能付き椅子とは、ソレノイドと磁性材料との相互作用で前後方向に揺動する機能が付与された幼児用の椅子であり、本件特許明細書によれば、概略以下の【図1】の様な外観を有し、構成要件Aに記載されるとおり、ベース（5）と、該ベースに対して揺動可能に設けられた座席（2）とを備えている。



各被告製品の本件発明の充足性の関係で問題となった構成要件は、構成要件F'であり、以下の内容のものである。

F' 前記ベースには、少なくとも2つのロッドが互いに前記座席の揺動方向に離間した位置で揺動可能に設けられ、この2つのロッドに前記座席が揺動方向に対して離間された2つの異なる位置で支持され、

構成要件F'については、本件特許明細書の記載を参照すると、以下の図3、4や【0018】に以下のとおりの記載がある。



【0018】

即ち、座席シート2及びベース5は、2つの揺動用ロッド7a、7bにより座席シート2がベース5側に支持される平行リンク機構を形成しており、この揺動用ロッド7a、7bがロッド支持部5a、5bを中心に振り子運動することにより、座席シート2を図4、図5に示すように若干の上下動を含みつつ往復動、即ち、揺動させることができる。

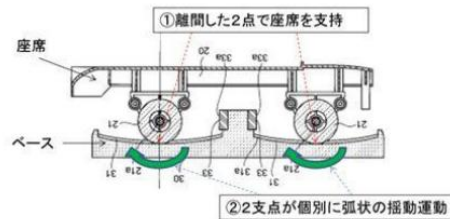
(2) 争点

争点は、(1) 均等侵害の成否、(2) 本件発明に係る特許の無効理由の有無、(3) 控訴人の損害額である。そして、(1)については、争点が更に細分化され、その細分化された争点の一つとして、「各被告製品の座席支持機構の具体的な構成（構成要件F'に相当する構成）は、別紙1の各被告製品の構成の特徴（控訴人の主張）のfのとおりであることは当事者間に争いがなく、各被告製品は本件発明の構成要件F'を文言上は充足しない」ものの、なお各被告製品が本件発明と均等といえるかがある。本稿ではこの争点に対する裁判所の判断（より具体的には、第1要件についての裁判所の判断）を紹介する。

なお、「別紙1の各被告製品の構成の特徴（控訴人の主張）のf」とは、以下の様な構成をいう（本判決の別紙4の図面も参照）。

「f 前記座席の下部には、その揺動方向に対して離間された2つの異なる位置にそれぞれ二組（合計4個）のコロ（車輪）が回動可能に設けられ、前記ベースの上部には、二組（4つ）の湾曲状レールが、上記の各コロに対応する位置にそれぞれ設けられており、前記ベースの上部に設けられた各湾曲状レールが前記座席の下部に回動可能に設けられた各コロを受けることによって、前記座席が前記ベースに対して揺動可能に支持され、」

別紙4



### 3 争点についての裁判所の判断(下線, 上付き文字の「(a)」, 「(b)」及び「※2」の加筆は筆者)

#### 第4 当裁判所の判断

各被告製品は、少なくとも本件発明の構成要件F´を文言上充足しないところ、当裁判所も、各被告製品は、本件発明の均等侵害に当たらず、その技術的範囲に属するということとはできないから、控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。

その理由は、以下のとおりである。

#### 1 均等侵害の成否について

##### (1) 均等侵害の要件

特許請求の範囲に記載された構成中に、相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）と異なる部分が存する場合であっても、①同部分が特許発明の本質的部分ではなく、②同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上記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（当業者）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当該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、同対象製品等は、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(最高裁判平成6年(才)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照)。

##### (2) 均等の第1要件（非本質的部分）について

##### ア 本質的部分の認定について

特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段（特許法36条4項、特許法施行規則24条の2参照）とその効果（目的及び構成とその効果）を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち、<sup>(a)</sup> 特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められる

ことからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。

(b) ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。

イ 本件明細書の記載

… (中略) …

ウ 本件明細書に記載された従来技術

… (中略) …

エ 本件発明の内容

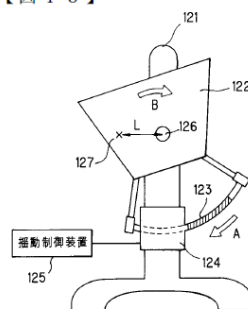
(ア) … (中略) …

(イ) 本件発明の貢献の程度

ところで、上記認定のとおり、本件発明は、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを採用し、座席支持機構としてロッド 1 点支持方式を採用するもの(※2)が有する、①直線状であるソレノイドの貫通穴に、弧形状の鉄心が挿入されることにより、ソレノイドと鉄心との距離が生じるという問題点及び②座席の重心位置が偏った場合、座席の回転中心軸となる基点を中心とした回転モーメントが増大するという問題点を解決することを課題とするものである。

※2・・・本件特許明細書で従来技術として紹介されていた文献(特開昭 55-99219 号公報)の揺動装置は以下のとおりのものである。

【図 15】



もっとも、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等において、座席支持機構としてロッド 2 点支持方式が存在することは、本件特許の優先日において、当業者に周知であったものである(甲 11 の 1~3, 乙 6~8, 12)。そして、座席支持機構にロッド 1 点支持方式ではなく、ロッド 2 点支持方式を採用することができれば、座席の揺動時における上下動を抑えること、座席の重心位置が偏った場合に座席の回転中心軸となる基点を中心とした回転モーメントを減少させることは可能となる。

また、ソレノイドの貫通穴に、直線状のシャフトを挿入するという構成が存在することは、本件特許の優先日において当業者

に周知であったものである（乙 13～17）。そして、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等において、揺動制御手段として採用されたソレノイドに、上記構成を採用することができれば、シャフト等とソレノイドを近接させることが可能となる。

したがって、座席支持機構としてロッド 2 点支持方式を採用するという周知技術、及び、ソレノイドに直線状の鉄心を挿入するという周知技術は、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを採用し、座席支持機構としてロッド 1 点支持方式を採用するものが有する問題点を解決するものといえることができる。

しかし、本件明細書には、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等における座席支持機構としてロッド 2 点支持方式を採用するという周知技術、及び、ソレノイドに直線状のシャフトを挿入するという周知技術の記載はない。したがって、本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところは、従来技術に照らして客観的に見て不十分であるから、本件発明の本質的部分は、本件明細書の記載に加えて、優先権主張日の従来技術たる上記各周知技術との比較から認定されるべきである。

そして、本件明細書の記載及び上記各周知技術によれば、本件発明は、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを採用し、座席支持機構としてロッド 1 点支持方式を採用するものに、従来技術である、ロッド 2 点支持方式という座席支持機構、及び、直線状のシャフトをソレノイドに挿入するという構成を適用したものであるといえることができる。また、従来技術であるロッド 2 点支持方式は、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等に従来から存在した座席支持機構であるから、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であれば、揺動制御手段としてソレノイドを採用するものであっても、座席支持機構自体にロッド 2 点支持方式を組み合わせることは、さほど困難なこととはいえない。

したがって、本件発明の貢献の程度は、座席支持機構としてロッド 1 点方式ではなく、ロッド 2 点支持方式を採用するという点においては、それ程大きくないと評価することができるから、本件発明の本質的部分は、座席支持機構に関する限度においては、特許請求の範囲の請求項 1 の記載とほぼ同義となる。

オ 本件発明の本質的部分

(ア) 以上によれば、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを有するものにおいて、座席支持機構としてロッド 2 点支持方式を採用したことは、本件発明の本質的部分（特許請求の範囲のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分）であると認められる。

(イ) …（中略）…

カ 各被告製品の第 1 要件の非充足

各被告製品は、座席を連続して揺動させる手段として、ソレノイドを用いる乳幼児用の椅子等ではあるものの、座席支持機構として「座席の下部に」「揺動方向に対して離間された 2 つの異なる位置にそれぞれ二組（合計 4 個）のコロ（車輪）」を「回動可能に設け」、「ベースの上部には、二組（4 つ）の湾曲レール」を、「上記の各コロに対応する位置にそれぞれ設け」、「ベースの上部に設けられた各湾曲レールが前記座席の下部に回動可能に設けられた各コロを受けることによって、前記座席を「前記ベースに対して揺動可能に支持」する方式を採用するものである。

このように、各被告製品は、座席支持機構としてロッド 2 点支持方式、すなわちベースに 2 つのロッドが互いに座席の揺動方向に離間した位置で揺動可能に設けられ、この 2 つのロッドに座席が揺動方向に対して離間された 2 つの異なる位置で揺動可能に支持されるという方式を用いていない。したがって、各被告製品は、本件発明の本質的部分を備えているとはいえない。

したがって、各被告製品は、均等の第 1 要件を充足するとは認められない。

## 4 考察

### (1) はじめに

紙幅の関係で詳細は紹介できないが、マキサカルシトール製剤事件では、均等の第 1 要件の判断を、①本質的部分の認定、②第 1 要件の充足性の判断手法（ここまでが規範）と、③本件における第 1 要件の充足性（いわゆるあてはめ）と、に分けて判示されていると説明されている<sup>1</sup>。

そこで、本稿でもこの説明の整理に従って、上記①～③についてそれぞれ検討する。

### (2) 「①本質的部分の認定」について

本判決における本質的部分の認定についての判示は、上記紹介した「ア 本質的部分の認定について」示されるとおりであるところ、この部分の判示は、マキサカルシトール製剤事件の判示をそのまま踏襲したものである。以下、この判示で興味深い点を 2 点紹介する。

第一点目は、上記「ア 本質的部分の認定について」で上付き文字「(a)」を付した下線の部分である。

特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。

この判示部分は、ボールスブライン事件（最判平成 10 年 2 月 24 日判決（平成 6 年（オ）1083 号））の最高裁判所の調査官解説<sup>2</sup>での以下の指摘をさらに発展させたものと考えられる。

「したがって、特定の技術的課題を解決する手段を初めて開示したいわゆるパイオニア発明の場合には、当該特許発明により初めて開示された解決手段は基本的な構成であり、発明を基礎付ける技術思想は広範な範囲のものであるから、その構成の一部を置換することによって、特許発明の技術思想の範囲を出ることは困難である。これに対して、既に当該技術的課題についていくつかの解決手段が公知技術として存在するような成熟した技術分野では、個々の発明の特有の技術思想は狭い範囲で認められるにとどまるから、特許発明の構成の一部を他の構成に置きかえるだけで、容易に当該発明の技術的範囲を外れることとなろう。」（民事篇平成 10 年度（上）142 頁の 4～9 行）

もっとも、従来技術に対する貢献の大小が本質的部分の広狭を決めるとの立場に立つと、本件発明と「従来技術」と対比における「従来技術」の認定は今まで以上に重要性を増すものと考えられる。そして、この「従来技術」として、特許明細書で紹介されている従来技術のみしか参酌できないのか、それとも特許明細書には紹介されていない特許出願時に存在する先行技術も参酌できるか、いずれの立場に立つべきかが第二点目の興味深い点である。

この点については、特許明細書で紹介されている従来技術のみしか参酌すべきでないとの立場（明細書記載限定説）と、特許明細書には紹介されていない特許出願時に存在する先行技術も参酌できるとの立場（総合考慮説）とが一応対立しているようであるが<sup>1</sup>、従来技術に対する貢献の大小が本質的部分の広狭を決めるとの立場に立つ以上は、特許明細書に記載の従来技術しか参酌できないとの厳格な立場は取れないのではと考える。

<sup>1</sup> 「知財高裁詳報」Law and Technology No.72 2016/7 p.66～75

<sup>2</sup> 三村量一 最高裁判所判例解説 民事篇平成 10 年度（上）112 頁～185 頁

マキサカルシトール製剤事件の判示を踏襲する本判決は、上記紹介した「ア 本質的部分の認定について」の上付き文字「(b)」の下線部分で以下のとおり判示し、原則としては、明細書に記載の従来技術のみを参酌すべきだが、明細書に記載の従来技術が出願当時の従来技術に照らして客観的に不十分であるという例外的な場合は、明細書に記載されていない従来技術も参酌できるとの立場を明確にしている。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。

### (3) 「③本件における第 1 要件の充足性（いわゆるあてはめ）」について

上記「(2)」で紹介した「本質的部分の認定」についての規範（判断基準）を踏まえ、本判決は、本件発明の本質的部分について検討を行い、特許明細書には記載されていないが、控訴人（原告）が提出した証拠（甲 11 の 1～3）及び被控訴人（被告）が提出した証拠（乙 6～8, 12, 13～17）に基づき、以下の 2 点を周知技術と認定している。

- ・座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等において、座席支持機構としてロッド 2 点支持方式が存在することは、本件特許の優先日において、当業者に周知
- ・ソレノイドの貫通穴に、直線状のシャフトを挿入するという構成が存在することは、本件特許の優先日において当業者に周知

その上で、本判決では「本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところは、従来技術に照らして客観的に見て不十分であるから、本件発明の本質的部分は、本件明細書の記載に加えて、優先権主張日の従来技術たる上記各周知技術との比較から認定されるべき」、「本件発明の貢献の程度は、座席支持機構としてロッド 1 点方式ではなく、ロッド 2 点支持方式を採用するという点においては、それ程大きくないと評価することができるから、本件発明の本質的部分は、座席支持機構に関する限度においては、特許請求の範囲の請求項 1 の記載とほぼ同義となる」と判示した上で、本件発明の本質的部分を以下のとおり認定した。

座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを有するものにおいて、座席支持機構としてロッド 2 点支持方式を採用したこと

このあてはめにおいて興味深いのは、本判決が「座席支持機構に関する限度においては、特許請求の範囲の請求項 1 の記載とほぼ同義となる」としながらも、「揺動制御手段としてソレノイドを有する」点も本質的部分に含まれるとし、座席支持機構だけでなく揺動制御手段も本質的部分に含まれると判断している点である。本件特許明細書の図 3, 4 や【0018】等の記載をみる限り、座席支持機構としての 2 つのロッドを使用する並行リンク機構と、動制御手段としてのソレノイドと、は一体不可分に記載されているので、上記裁判所の判断は妥当であると考えられる。実務的には、上記あてはめの手法は、裁判所が特許明細書をどのように位置づけているかを示唆するものであって、大変参考になる。



(4) 「②第 1 要件の充足性の判断手法」について

マキサカルシトール製剤事件では、「②第 1 要件の充足性の判断手法」について、以下のとおり判示している。

また、第 1 要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第 1 要件の充足を否定する理由とはならない。

この考え方は、最高裁判所の調査官解説<sup>2</sup>で指摘されている以下の考え方をさらに一歩進めたものであると理解される。

「(c) 右のとおり、均等成立のための(1)の要件は、『特許発明の構成要件を本質的と非本質的な部分に分けた上で、前者については一切均等を認めない』(本質的部分に係る構成要件に属する事項について置換した場合は、一切均等が成立しない)と解するのではなく、特許発明を全体として特許出願時における先行技術と対比することにより課題の特徴的な解決手段を確定し、これを対象製品等が共通に備えているかどうかにより判断する(対象製品が右解決手段を共通に備えている場合には、要件(1)を充足する)ものである。」(民事篇平成 10 年度(上) 141 頁の 17 行～142 頁の 3 行)

もっとも、本判決では、マキサカルシトール製剤事件で判示された上記「②第 1 要件の充足性の判断手法」の判示は引用されていない。これは、本件の事実関係の下では、本件発明の本質的部分を認定すれば各被告製品がこの本質的部分を備えないことは明らかであるために、上記判示に踏み込む必要がないと裁判所が判断したためではないかと理解される。

(5) 最後に

マキサカルシトール製剤事件や本判決では、発明の本質的部分を認定する際の「従来技術」の検討は、原則特許明細書に記載の従来技術に限定して検討されるべきとしつつ、例外的な場合は明細書に記載されていない従来技術を参酌できるとの立場に立つ。

他方、特許権侵害訴訟では、被告(被疑侵害者)は、特許明細書に記載の従来技術以外の従来技術に基づき特許無効の主張(特許法 104 条の 3)をするのがほとんどであると考えられるので、均等の第 1 要件が問題となる事案では、原則と例外とが逆転するとまではいわないが、被告が提出する無効資料(特許明細書に記載されていない従来技術)を参酌する場合は今後多くなるのではないかと予想される。

この点については、今後の裁判例の蓄積をみていきたいと考えている。

(文責) 弁護士・弁理士 柳下彰彦



## 特許法 100 条 1 項所定の「特許権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」に、特許権侵害の教唆、幫助した者は含まれないとされた事例

知的財産高等裁判所平成 27 年 10 月 8 日判決（平成 27 年（ネ）第 10097 号 差止請求控訴事件）

### 1 事案の概要

本件は、控訴人において、被控訴人が原判決別紙差止対象製品目録（以下「差止目録」という。）記載の各製品（被告製品）を製造、販売、輸出して控訴人の特許権（本件特許権）を侵害している旨主張し、被控訴人に対し、特許法 100 条 1 項に基づき、上記製造、販売、輸出の差止めを求めた事案である。

原判決は、被告製品が本件特許権の請求項 1 に係る発明（本件発明）の技術的範囲に属すると認めることはできないとして、控訴人の請求を棄却した。控訴人は、原判決を不服として、控訴を提起した。

本件での主な争点は、被控訴人である楽天が運営するショッピングモール「楽天市場」において、被疑侵害物品が販売されていた場合、被控訴人は、特許権侵害の教唆、幫助をした者として、特許法 100 条 1 項所定の「特許権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」に該当するか否かである。

### 2 判旨抜粋（下線は筆者が付した。）

(1) 控訴人は、被控訴人に対し、特許法 100 条 1 項に基づき、被告製品の製造、販売及び輸出の差止めを請求しているところ、同請求が認められるためには、被控訴人において被告製品の製造、販売及び輸出をしていること又はそのおそれがあることが立証されなければならない。

しかしながら、本件において、控訴人は、被控訴人が被告製品の製造、販売及び輸出をしていること又はそれらの行為に及ぶおそれがあることについて、何らの立証をしていない。

なお、証拠（乙ハ 1～3）によれば、①被控訴人がインターネット上で運営するショッピングモール「楽天市場」は、出店者が、被控訴人との間の契約に基づき、出店ページを開設するなどして出店者の物品の販売又は役務の提供を行うものであること、②上記物品の売買又は役務の提供は、出店者と上記出店ページを閲覧した者、すなわち、顧客との間で行われ、出店者は、顧客に対し、取引の当事者は出店者と顧客であることを明確に表示する旨が上記ショッピングモールの利用規約（乙ハ 1）に明記されていることが認められ、これらの事実によれば、たとえ被告製品が上記ショッピングモール上に紹介されていたとしても、直ちに被控訴人が自ら当該被告製品を販売しているということとはできない。

(2) 控訴人は、被控訴人が共同不法行為責任を負うなどと主張する。それが、出店者の販売行為を教唆、幫助するものであるという趣旨であるとしても、以下のとおり、被控訴人に対して特許法 100 条 1 項に基づく販売の差止めを請求することはできない。

ア すなわち、特許法 100 条 1 項は、特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者（以下「特許権を侵害する者等」という。）に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる旨を規定しているところ、特許権を侵害する者等とは、自ら特許発明の実施（同法 2 条 3 項）若しくは同法 101 条所定の行為をした者又はそのおそれがある者を意味し、特許権侵害の教唆、幫助をした者は、これに含まれないと解するのが相当である。

このように解する理由は、以下のとおりである。すなわち、①民法上、不法行為に基づく差止めは認められておらず、特許法 100 条 1 項所定の「侵害の停止又は予防」としての差止めは、特許権の排他的効力に基づき、特許法により特に定められたものである。②他方、教唆又は幫助による不法行為責任は、自ら他人の権利を侵害する者ではないにもかかわらず

らず、被害者保護の観点から特に教唆及び幫助を共同不法行為として損害賠償責任（民法 719 条 2 項）を負わせることとしたものであり、上記①の特許権の排他的効力に基づく特許法 100 条 1 項所定の差止請求権とは、制度の目的、趣旨において異なる。③教唆又は幫助については、その行為態様として様々なものがあり、特許権侵害の教唆行為又は幫助行為に対して無制限に差止めを認めると、差止請求の相手方が無制限に広がり、差止めの範囲が広範にすぎるなどの弊害が生じるおそれがあるところ、特許法 101 条所定の間接侵害の規定は、上記弊害の点に鑑み、特許権侵害の幫助行為の一部の類型に限り侵害とみなして差止めの対象としたものと解されるから、それを超えて幫助行為一般及び教唆行為について差止めを認めることは、同条の趣旨に反するものといえることができる。

イ そして、前記 1 によれば、被控訴人が本件発明を実施したとは認められず、特許法 101 条所定の行為をしたとも認められないし、そのおそれもないから、被控訴人に対する製造、販売及び輸出の差止請求が認められる余地はない。

### 3 解説

#### (1) 裁判所の判断

知財高裁 4 部（高部真規子裁判長）は、特許法 100 条 1 項は、特許権を侵害する者等に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる旨を規定しているところ、特許権を侵害する者等とは、自ら特許発明の実施（同法 2 条 3 項）若しくは同法 101 条所定の行為をした者又はそのおそれがある者を意味し、特許権侵害の教唆、幫助をした者は、これに含まれないと解するのが相当であるとして、控訴人の差止請求控訴を棄却した。

裁判所は、楽天が特許法 100 条 1 項の「特許権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」に当たるか否かについて、①楽天が自ら被疑侵害物品を製造販売していること又はそれらの行為に及ぶおそれがあることについては、控訴人は何ら立証していない、②楽天が出店者の販売行為を教唆、幫助するものであったとしても、特許法 100 条 1 項の「特許権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」には当たらない、という 2 点について判断を行っている。

#### (2) 類似事例に関する裁判例

本件は、技術的範囲の属否についても争点となっており、被告製品は技術的範囲には含まれないと判断されているため、いずれにせよ特許権侵害は成立しない事案であったが、差止請求における「特許権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」に、インターネットショッピングモールを運営する者（楽天）が含まれるか否かを判断した点で興味深い。

インターネットショッピングモールを運営する者に関連する事件といえば、本件の被控訴人と同一の楽天に対し商標権侵害に基づく損害賠償請求が認められるか否かが争われた事件が有名である（知財高裁平成 24 年 2 月 14 日判決、以下「チュッパチャップス事件」という。）。チュッパチャップス事件においては、結論において損害賠償請求は棄却されたが、知財高裁は以下のように判示して、差止請求及び損害賠償請求の余地があり得ることを認めている。

「本件における被告サイトのように、ウェブサイトにおいて複数の出店者が各々のウェブページ（出店ページ）を開設してその出店ページ上の店舗（仮想店舗）で商品を展示し、これを閲覧した購入者が所定の手続きを経て出店者から商品を購入することができる場合において、上記ウェブページに展示された商品が第三者の商標権を侵害しているときは、商標権者は、直接に上記展示を行っている出店者に対し、商標権侵害を理由に、ウェブページからの削除等の差止請求と損害賠償請求をすることができることは明らかであるが、そのほかに、ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたことを認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができ

と解するのが相当である。」「商標法は、その第37条で侵害とみなす行為を法定しているが、商標権は「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」権利であり（同法25条）、商標権者は「自己の商標権・・・を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」（同法36条1項）のであるから、侵害者が商標法2条3項に規定する「使用」をしている場合に限らず、社会的・経済的な観点から行為の主体を検討することも可能というべきであり、商標法が、間接侵害に関する上記明文規定（同法37条）を置いているからといって、商標権侵害となるのは上記明文規定に該当する場合に限られるとまで解する必要はないというべきである。」（下線は筆者が付した。）

### （3） 2つの裁判例の整合性

チュッパチャップス事件では、条件付きではあるものの、商標権者はインターネットショッピングモールの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができるとし、インターネットショッピングモール運営者が「自己の商標権・・・を侵害する者又は侵害するおそれがある者」に当たり得る可能性を示唆している。

一方、本判決においては、特許権を侵害する者等とは、自ら特許発明の実施（同法2条3項）若しくは同法101条所定の行為をした者又はそのおそれがある者を意味し、特許権侵害の教唆、幫助をした者はこれに含まれないとして、詳細な事実認定を行うまでもなく、差止請求の余地を一切認めていない。

一見、これら2つの判決は矛盾するようにも思える。しかしながら、チュッパチャップス事件においては、社会的・経済的な観点から規範的な行為主体とみることができると判断されているのに対し、本判決においては、楽天が規範的な行為主体に当たるか否かについては、控訴人から何ら立証がされていないことから全く判断されていない。本件ではあくまで、特許権侵害の教唆、幫助をした者は「特許権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」に含まれないと判断されているだけであるから、本件とチュッパチャップス事件とは何ら矛盾するものではない。

仮に、控訴人が、チュッパチャップス事件の判旨に沿って、被控訴人を、教唆、幫助をした者が否かではなく、侵害の行為主体性を主張立証していたならば、差止請求が認められる可能性はあったと解される（ただし、本件においては、そもそも技術的範囲に含まれないため、差止請求が認められる余地がない事案であった）。

### （4） 実務上の指針

近年においては、ショッピングモールやマッチングサイトなど、いわゆる「場の提供」ビジネスの発展が著しい。こういったビジネスモデルが発展するにつれ、今後も場の提供者に対する責任は問題になると思われる。今後の実務上の指針としては、場の提供者に対する特許権侵害に基づく差止請求においても、チュッパチャップス事件の規範に沿って、①運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、②出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、③その者が出店者による知的財産権の侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、侵害主体と判断される可能性が出てくるものと思われる。

（文責）弁護士 幸谷泰造

## 最近の出来事

### 1 北大サマーセミナー(8/18-21)

2016年8月18日から21日まで、北海道大学にて、北海道大学サマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題--特許法をめぐって」が開催されました。

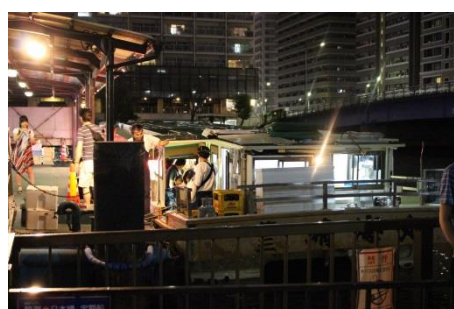
弊所からは、代表パートナー鮫島正洋が、3日目の午前午後5時間にわたって、

- ・知財戦略セオリーとその限界論--知財マネジメントのあるべき姿を探る
- ・小説「下町ロケット」に学ぶ知財戦略・経営戦略--知財戦略セオリーから見たニッチトップへの道について講義をさせていただきました。



### 2 屋形船(9/3)

9月3日、所員の家族をご招待し、家族会を開催いたしました。総勢60名での大宴会となりました。



## 活動

【高見憲弁護士】	AIPPI（一般社団法人日本国際知的財産保護協会）主催，第157回判例研究会にてレポーターをいたします。（9/28）
【鮫島正洋弁護士】	日経テクノロジーonlineの連載コラム「第12回」が掲載されました。（9/5） 「オープン&クローズ戦略」の3つのパターン 第12回 「オープン&クローズ」の本質（その2）
【伊藤雅浩弁護士】	改訂作業に関与した「平成28年版 電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の解説が商事法務より別冊NBL No.158として刊行されました。（9/3） 「I-7 ユーザー間取引（インターネット・オークション，フリマサービス等）」 p.30
【鮫島正洋弁護士】	巡回特許庁 in ひろしまにて講師・パネラーをいたしました。（8/30）
【高瀬亜富弁護士】	株式会社新社会システム総合研究所主催，放送・メディア・著作権戦略特別セミナーにて講師をいたしました。（8/26）
【杉尾雄一弁護士】	特許ニュース8月23日号（一般財団法人経済産業調査会）に論文が掲載されました。（8/23） 「商標権の行使が権利濫用に該当するか争われた事例 -DHC事件- 平成27年11月13日東京地裁判決（平成27年（ワ）第27号）」
【鮫島正洋弁護士】	日経テクノロジーonlineの連載コラム「第11回」が掲載されました。（8/23） 「オープン」と「クローズ」が分かりにくい理由 「オープン&クローズ」の本質
【日置巴美弁護士】	Business Lawyers（弁護士ドットコム企業法務版）に「IT・情報セキュリティ あなたの過去は、一生消されない？ 「忘れられる権利」の最新動向を追う」が掲載されました。（8/22）
【和田祐造弁護士】	シンガポールで開催された「LEI（Law Exchange International）のアジアリージョナル会議」に参加いたしました。（8/4～5）
【高瀬亜富弁護士】	コピーライト（公益社団法人著作権情報センター）2016年8月号に執筆いたしました。（8/1） リレーショナルデータベースについて著作権侵害が認められた事例 p37-p46
【小栗久典弁護士】	日本弁理士会「月刊特許」69巻8号（2016年）に「平成27年商標関係・不正競争関係事件の判決の概観」が掲載されました。（共著）
【鮫島正洋弁護士】	日経テクノロジーonlineの連載コラム「第10回」が掲載されました。（7/27） 特許データから競合企業の事業戦略が見える 特許データ分析
【山本真祐子弁護士】	Fashion HR（Fashion HR株式会社）に執筆記事が掲載されました。（7/25） 「意図していないのに，つくったら非常に酷似した商品を発見！コピーの意思はないが罪は問われる？」
【柳下彰彦弁護士】	コンバーテック（株式会社加工技術研究会）2016年7月号 Vol.520に執筆いたしました。（7/15） 中小・中堅企業が，なぜ特許を取得すべきなのか？～国内外の大企業と渡り合っていくために～ ① プロローグ 1回目の打ち合わせまでに特許出願しておくべき3つの理由 p5-p7
【小栗久典弁護士】	第14回 AIPPI 日中韓 Trilateral Meeting 2016 にパネリストとして参加いたしました。（7/15）
【鮫島正洋弁護士】	日経テクノロジーonlineの連載コラム「第9回」が掲載されました。（7/11） 職務発明規定の改正は何を実現したのか 職務発明制度（その4）
【日置巴美弁護士】	筑波大学 2016年度春学期C集中授業 「サービスとデータプライバシー」にて講師をいたしました。（7/9）

【小栗久典弁護士】	一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)主催、「ソフトウェアの知的財産権連続講座」第1回「知財概論」にて講師をいたしました。(7/7)
【鮫島正洋弁護士】	日経テクノロジーonlineの連載コラムに「緊急寄稿」が掲載されました。(6/28) 英国のEU離脱「Brexit」、知的財産分野における影響は？
【鮫島正洋弁護士】	日経テクノロジーonlineの連載コラム「第8回」が掲載されました。(6/27) 職務発明規定の改正プロセス---「従業員との協議」はどの程度必要か 職務発明制度(その3)
【鮫島正洋弁護士】	日経テクノロジーonlineの連載コラム「第7回」が掲載されました。(6/20) 出願時報償金を増やすとコストが増えるだけ？ 職務発明制度(その2)
【鮫島正洋弁護士】	日経テクノロジーonlineの連載コラム「第6回」が掲載されました。(5/23) 「法人原始帰属」という職務発明制度の改正の真実 職務発明制度(その1)
【柳下彰彦弁護士】	MONOist(ITmedia)に『いまさら聞けないNDAの結び方(7):中小企業が気をつけるべき『秘密情報の目的外使用禁止義務』とは?』が掲載されました。(5/31)
【和田祐造弁護士】	アメリカのオーランドで開催された「INTA(International Trademark Association)」の年次総会に参加いたしました。(5/21~24)

## 「技術法務で、日本の競争力に貢献する」

それが我々の存在意義です。

内田・鮫島法律事務所(USLF)は、知財法務を含む技術系企業のための企業法務の専門家グループです。IT、エレクトロニクス、材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく、知財実務・IT実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が、「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系、IT系の法律問題は、私たちにお任せください。

