

判決要約

No. 317

番号	概要	キーワード
1 事件番号(裁判所)		4 被告(被控訴人)
2 判決言渡日(判決)		5 出願番号等
3 原告(控訴人)		6 要約

317 -1	マンホール鉄蓋交換工法の発明が物を生産する方法の発明であることを前提に、パンフレットの配布などの被告行為の差止等を求めた原告特許権者の主張が、単なる方法の発明であり、被告行為は特許発明の実施に該当しないと判断され、斥けられた事件	物を生産する方法の発明、方法の発明の実施、教唆・幫助、差止め、共同不法行為
	<p>1. 平16(ワ)9208号(東地47民)</p> <p>2. 平16.8.17(いずれも棄却)</p> <p>3. (株)ハネックス・ロード</p> <p>4. MR²工法協会</p> <p>5. 特許2623491号</p> <p>6. 被告協会は、MR²AB工法を開発し、被告の会員に対して該技術を開示するとともに、宣伝パンフレットの作成、配布等を行うことにより該技術の普及・啓蒙を図っている。これに対し、原告は道路占有物の維持修繕工事に関する技術開発及び工事を業とする株式会社であり、「切削オーバーレイ工法」の特許権を有し、被告の上記行為は原告特許権を侵害するとして、被告行為の差止め、謝罪広告、損害賠償を求めたものである。</p> <p>原告は、①本件発明が道路舗装工事等の工程によって舗装道路を完成させるものであるから物を生産する方法の発明に該当するということを前提に、被告協会が開発したMR²AB工法は原告特許権の技術的範囲に属するから、被告協会が該工法の宣伝パンフレットを官公庁等に配布する等により該工法を流布することは該方法により生産した物の譲渡等の申出に該当すること、②被告の実施申出行為は、被告会員の施工行為と一体不可分の共同行為として共同不法行為となること、③また、仮にそうでないとしても被告は会員に対して同工法の実施を教唆・幫助しているから会員との共同不法行為であると主張した。これに対し被告は、本件発明は単なる物の修理や修繕であり、物を生産する方法の発明に該当しない等と主張した。</p> <p>裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。</p> <p>まず、物を生産する方法の発明に該当するか否かは特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきとし、本件工法は物の生産を伴うとはいえないから単なる方法の発明であり、物を生産する方法の発明ではないとした。そして、方法の発明の</p>	<p>実施とは方法の使用をする行為であり、本件特許権の侵害に当たるのは、本件発明の方法の使用する行為及び特許法101条3号、4号に該当する行為に限られるから、パンフレットの配布等の行為は本件発明の実施には当たらないとした。</p> <p>また、被告会員との共同不法行為を否定するにあたり、仮に認めることができたとしても差止める対象は該方法の使用行為であって、実施の申出やパンフレットの配布等の行為を差止めるべき法律の根拠はないとの見解を示すとともに、教唆・幫助の主張についても、(i)民法上、不法行為に基づく差止めは原則として認められておらず、特許権侵害についての差止めは特許権の排他的効力から特許法が規定したものである、(ii)教唆又は幫助による不法行為責任は、自ら権利侵害をするものでもないにもかかわらず。被害者保護の観点から特にこれを共同不法行為として損害賠償責任(民法719条2項)を負わせることにしたものであり、特許権の排他的効力から発生する差止請求権とは制度の目的を異にする、(iii)教唆又は幫助の行為態様には様々なものがあり得るのであって、特許権侵害の教唆行為又は幫助行為の差止めを認めると差止請求の相手方が無制限に広がり、又は差止めの範囲が広範になりすぎるおそれがある、自由な経済活動を阻害する結果となりかねない、(iv)特許法101条所定の間接侵害の規定は、特許権侵害の幫助行為の一部の類型について侵害行為とみなして差止めを認めるものであるところ、幫助行為一般について差止めが認められるとするときは同条を創設した趣旨を没却するものとなる、との4つの理由を挙げて、特許法100条の特許権を侵害する者等には教唆・幫助する者は含まれないから、差止めは認められないとした。</p> <p>(特2条3項、同法100条、民法719条)重要度☆☆ (田村 正)</p>
317 -2	原告は被告との間で代物弁済予約の合意をしたことはなく、特許権は移転していないとして、原告の特許権移転登録等の抹消登録手続請求が認められた	特許権の移転登録、専用実施権の設定登録、代物弁済契約、譲渡の意思表示
	<p>1. 平15(ワ)11226号(東地29民)</p> <p>2. 平16.9.15(認容)</p> <p>3. A</p> <p>4. B, C</p> <p>5. 特許3345670号</p> <p>6. 概要:原告Aは、原告の有する特許権について、移転登録の名義人である被告B及び専用実施権の設定登録の名義人である被告Cに対し、各登録の抹消登録手続を求めた。これに対し、被告らは、被告Bと原告との間で被告Bが本件出願の審査請求に必要な費用を立て替えて支払い、特許査定を受けて特許権の設定登録がされた後に、原告が被告Bに当該費用等を支払うこと、原告がその支払をしない場合には、当該支払に代えて本件特許権を被告Bに譲渡することを内容とする代物弁済の予約が合意され、これに基づき被告Bに本件特許権が移転登録され、また、被告Bと被告Cとの間で専用実施権の設定契約がされ、これに基づき専用実施権の設定登録がされたと反論し、さらに被告Cは、仮に被告Bに本件特許権の譲渡契約がされなかったとしても、そのことについて善意かつ無過失であるから、民法94条、110条により、原告は被告Cに対して、譲渡が存在しないこと等を対抗できないと反論した。</p> <p>判示事項:(1)原告から被告Bに対する譲渡する旨の意思表示の有無 ①原告は、本件発明の特許を受ける権利をDから200万円で購入している点に照らすならば、わずか13万円程度の立替費用の支払に代えて、特許権を被告Bに譲渡することを合意するのは、不自然である。②被告Bは、本件発明を自己の事業に利用しているので、本件発明の価値を十分に認識していると推測され、そのような経緯に照らすなら</p>	<p>ば、被告Bが、真実、原告から本件特許権の代物弁済予約契約を締結して、特許権を譲り受けようとするのであれば、書面の作成を求めることが合理的であるといえるが、両者間では、そのような契約書の作成は全く行われていない。③原告は、特許査定を受けた後、自らの負担で3年分の特許料を納付して、自己に対する特許権の設定登録を受けていることに照らすならば、審査請求の手続に関して、被告Bから立て替えを受けた13万円程度の費用等の支払のために、特許権を代物弁済予約契約の対象にしていたということは、いかにも不自然である。④本件移転登録の申請書及びこれに添付された原告作成名義の譲渡証書について、原告は、それらの作成は一切関与しておらず、これらの書面の原告名下の印影も、原告の印章によるものではなく、被告Bから原告に対し、本件移転登録について知らせた形跡もないことに照らすならば、原告と被告Bとの間で代物弁済予約について、了解をしたと解することもできない。</p> <p>(2)原告は被告Cに対して原告から被告Bに対する譲渡が存在しないこと等につき対抗できないか 原告は、被告Bとの間で、本件特許権の譲渡に関する何らの意思表示をしたこともなく、原告が被告Bに対して、特許権の移転に関連して何らかの代理権を授与したこともない。また、その他原告が本件移転登録の作出に関与し、あるいは、本件移転登録により被告Bが本件特許権者であることを示す外観を容認していたことをうかがわせる事情も認められない。したがって、被告Cのこの点の主張を認めることはできない。</p> <p>(特98条、民94条、同110条)重要度☆☆ (渡辺 弘司)</p>

317 -3	被告の輸入販売する製品について新規物質ではないとして法104条の推定規定が適用されず、差止請求が棄却された	生産方法の推定、目的物が新たな価値を伴った物かどうか、新規物質
	<p>1. 平13(ワ)3764号(東地29民)</p> <p>2. 平15.11.26(棄却)</p> <p>3. 味の素(株)</p> <p>4. 大象ジャパン(株)</p> <p>5. 特許1790606(基本特許) 特許1790786(分割特許)</p> <p>6. 争点:被告製品の輸入販売は法104条が適用されるか。 裁判所の判断:1. 本件発明に関する法104条が適用されるか。 「物を生産する」行為というためには、原料や材料の出発物質に何らかの手段を講じて、その化学的、物理的な性質、形状等を変化させて、新たな物を得ることが必要であるのいうまでもないが、その目的物質は、出発物質と比較して、社会、経済的観点に照らして、前者が新たな価値を伴った物であることも必要であるというべきである。そこで、このような観点から、本件特許権が、物を生産する方法の発明といえるか否かを検討する。 ① 本件発明は、従来、APM溶液の晶析による製造工程において、攪拌手段を備えた晶析装置を用いて晶析を行った場合、微細な針状の結晶しか得られず、個液分離性が極めて悪かったという問題点を解決しようとして、個液分離性に優れたAPMの結晶を得ることを目的としたものである。 ② 本件発明は、その出発物質が「L-α-アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステルの水性溶液」であり、目</p>	<p>的物質は「L-α-アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステルの結晶」であって、両者は化合物の組成においては、共通であるけれども、その形態において、大きく異なっており、この点が、目的物質の経済性や市場価値において決定的な意味を有している。 ③ その目的物である結晶状態のAPMは甘味剤として使用・譲渡の対象となる物であること等の諸点に照らすならば、本件発明におけるAPMの水溶性液からAPMの結晶を得る行為は、前述した原料、材料に何らかの変更を加えることによって、取引の対象たるに値する物を作出する行為であるといえるから、物の生産行為に該当すると解すべきである。また、請求項1の記載を併せて見れば、本件発明の生産の対象となる物は、APM束状集合晶と解するのが相当である。そうすると、本件各発明の出願前に、267号公報の実施例1において、本件発明の生産方法の目的物であるAPM束状結晶が得られていたことになるから、APM束状結晶は、「特許出願前に日本国内において公然知られた物」であり、新規物質ではないと認められる。 したがって、本件発明について法104条の推定規定を適用することはできないから、同条により被告製品が本件発明の方法により製造されたものと推定できる旨の原告主張は理由がない。 (特104条)重要度☆☆ (太田 明男)</p>
317 -4	本件発明「ディスクプレーヤのための振動吸収システム」の特許についての異議決定が取り消された	一体物 モジュール
	<p>1. 平14(行ケ)226号(東高13民)</p> <p>2. 平16.1.30(認容)</p> <p>3. アサステック・コンピューター・インコーポレイテッド</p> <p>4. 特許庁長官</p> <p>5. 特許2951943号, 異議2000-71157</p> <p>6. 原告:本件発明と刊行物1発明との一致点の認定を誤まっている。認定によれば、刊行物1発明のディスク装置において、シャーシ40とベース43を振動吸収システム上一体物(振動吸収システム上一体物を、単に「モジュール」という。)とみなして、刊行物1発明を、ディスクトレイ4及びベース43を含むシャーシ40と振動発生源を含む金属板44や二つのモジュールが、ベース43と金属板44の間で、振動絶縁体であるインシュレータ441を介して、下からこの順番で垂直方向に接続されて成るディスク装置と認定していることになる。刊行物1記載のディスク装置は、振動吸収システムとして見た場合、シャーシ40とベース43とは別個の独立したモジュールなのであり、しかも、このような構成により、本件発明が振動発生源の振動を垂直方向に吸収しようとするのに対し、刊行物1発明では水平方向に吸収するようになっており、両者の振動吸収機構及びその奏する効果は、全く相異なるのである。 被告:刊行物1発明における回転支持部に設けられたリング状の緩衝部材5は、振動吸収システムとして見たとき、本</p>	<p>件発明におけるアイソレータのようにスピンドルモータ部で生ずる振動を吸収する部材に相当するものではないから、刊行物1に記載された事項に基づいて、「ディスクプレーヤのための振動吸収システム」に関する本件発明と対比すべき発明を認定するときは、この緩衝部材5を備える回転支持部を構成するシャーシ40とベース43とは、別個の独立したモジュールではなく、振動吸収システム上一体物(一つのモジュール)と認定すべきものであり、刊行物1発明の認定に誤りはない。 裁判所:刊行物1発明のシャーシ40とベース43は、振動吸収システム上、別個のモジュールを構成するというべきであって、これを一つのモジュールであるということはできず、また、刊行物1発明において、金属板44は、本件発明ではトラバースモジュール上に存在する回転源であるスピンドルモータ45を備えると同時に、ディスクの挿入・排出動作を行う機構の一部ともなっているものであり、このように一体となっている構成の一部であるトレイの挿入・排出動作を行う機構部分のみを取り上げて、これを独立した「トレイモーション制御モジュール」として認定することは、本来刊行物1発明にない構成を認定することにほかならず、許されないというべきである。 (特29条2項)重要度☆ (岡田 淳平)</p>

317 -5	被告の義務違反によってコーヒードリッパーの金型製造契約の不成立の結果を招いたから、被告には契約締結上の過失があり、原告が被った損害を賠償する義務があるとして原告の請求が一部認容された	契約締結上の過失，不法行為，二重起訴，訴訟上の信義則
<p>1. 平16(ワ)6266号(大地26民)</p> <p>2. 平17.1.27(一部認容)</p> <p>3. 宮浦金属工業(株)</p> <p>4. A</p> <p>5. 意匠登録1183888号</p> <p>6. 事案の概要：原告は、主に金属加工業が中心で金型製造もやっている会社、被告は、喫茶店の経営を業とするものである。被告は、平成13年9月ころ、原告に対して、ベトナムコーヒードリッパーの日本版を作りたいとして、その金型と製品の見積を依頼した。被告は、同年11月初めころ、金型の製作とともに商品の製作も原告に依頼したい旨も述べていた。原告は、平成14年5月ころ、金型を完成し、これで作成した試作品を被告に渡した。これによるテストはうまくいったが、原告と被告の間で、本件金型の代金額を巡って争いが生じた。そして、原告は、遅くとも平成14年11月までに、本件金型を利用して、コーヒードリッパーの製造、販売を開始した。被告は平成14年9月6日に本件金型により製作されたコーヒードリッパーの意匠を意匠登録出願し、平成15年7月18日に意匠登録を受けた。被告は、原告に対し、原告が被告から依頼されて製作した本件金型を引き渡さず、これを利用してコーヒードリッパーを製造、販売したと主張して、主位的には金型製造契約が締結されたことを前提として、予備的には原告の契約締結上の過失に基づいて、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した(以下「前訴」という。)。前訴では、慰謝料50万円及び弁護士費用10万円とこれに対する遅延損害金の支払いを原告に命じた判決が確定した。一方、本訴では、原告は被告に対しコーヒードリッパーの金型を製造する契約についての契約締結上の過失に基づく損害賠償金530万円、及び、原告が被告に見本として渡したコーヒードリッパーの意匠を使用して意匠登録出願を行い意匠登録を得たことを不法行為であるとしてこれに基づく損害賠償請求100万円、並びにこれらの遅延損害金の支払いを求めた。</p> <p>判示事項：(1) 本訴が二重起訴に該当し又は訴訟上の信義則に反するものか 前訴は、原告が被告から依頼されて製作した本件金型を引き渡さず、これを利用してコーヒードリッパーを製造、販売したことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟であるから、被告の契約締結上の過失に基づく損害賠償請求訴訟である本訴とは訴訟物が異なる。したがって、本訴を、前訴と二重起訴の関係にあるものとも、前訴の既判力に触れるものとも、訴訟上の信義則に反するものとも、することができない。</p> <p>(2) 被告の契約締結上の過失 被告は、概算の見積としての金額である旨を伝えられた段階で、金型代金や製品単価の最終合意をしないまま、金型製造を早くしてほしい旨を原告に依頼し、原告において本件金型の製造を開始した後に、繰り返し設計変更の要望をし、原告が本件金型を完成させた後に、代金額につき金型製造代金200万円、製品単価800円を主張して、原告からの妥協案を拒否したために、金型製造契約が不成立となったものということができる。しかし、一度製作した金型の変更をすれば、金型の製作費用はその分だけ高くなることは当然であるから、被告としては、予算額に限度があるのであれば、予算の限度を明示して既に金型製造に取りかかって相当額の出捐をしてしまっている原告が変更の要望に応えられるかどうか検討させる余地を与えるべきであるし、これをしないで金型を変更させたのであれば、その変更によって発生した費用については契約金額に算入して契約を成立させるよう努力する義務があるものというべきである。ところが、被告は、上記義務を怠り、予算額を明示しないまま原告に金型の変更をさせた上で、変更をさせたことを全く考慮しない代金額を主張して契約不成立の結果を招いたのであるから、被告には契約締結上の過失があり、これによって原告が被った損害を賠償する義務がある。</p> <p>(3) 被告の意匠登録出願による原告の損害 原告の主張するところは、原告が創作した意匠について、被告が無断で意匠登録出願をし、意匠登録を受けたというものである。仮にそうだとしても、意匠登録出願や意匠権の取得は、工業所有権という財産権ないし財産的価値の問題であって、それによって原告が財産的損害を受けたというならばともかく(その場合にはその損害賠償を請求すべきである。)、特段の事情のない本件においては、これによって原告が慰謝料の支払いをもって慰謝されるべき精神的苦痛を受けたとは認められない。</p> <p style="text-align: right;">(民709条)重要度☆ (渡辺 弘司)</p>		

From Editors

編集後記

今月号の特集は、その一面として、最近話題となっている大田区とUFJ信託銀行の特許権信託を契機として、東京23区の他の区では知財に関連して産業振興や中小企業支援、育成にどのような施策が行われているのかを各区からの原稿により紹介できればと考え、企画したものです。

しかし、実際には、各区に原稿執筆を依頼するも、時期的に区議会の開催と重なっているなどの理由から、なかなか引き受けていただけず、担当者として力不足を痛感いたしました。

それでも、そのような状況のなか原稿執筆をお引き受けいただいた区、5月掲載には間に合わないが、6月号以降の掲載であれば執筆しますといただく区があったことは非常にうれいことでした。

大変ご多忙のなか、原稿執筆をお引き受けいただいた方々に改めて厚く御礼申し上げます。(A. N)

今回の特集はいかがだったでしょうか？

今回の特集も、昨年の11月号と同様、ローラ作戦で記事を集め、本特集を完成させました。今回の特集では、23区の知的財産に関する部署の方に執筆の依頼の電話をしました。また、併せて、知的財産を信託や担保の対象として融資を行った銀行の担当者にも執筆のお願いをしました。

執筆を引き受けて頂いた担当者の皆様、お忙しい中の執筆、本当にありがとうございます。(り)

今回の特集を通じ、規模は小さくなくても、新技術の開発をしている地方や中小企業が知的財産権を有効に活用できるようになってこそ、日本は知的財産立国になれるのではないかと考えさせられました。(T. K)

次号予告【2005年6月号】

特集《実務系委員会の活動報告》

平成16年度の各委員会の活動成果としてコンテンツ委員会、国際活動センター等の活動報告を掲載します。

ご期待下さい。