

侵害品のメンテナンス行為と消尽

知的財産事例研究会
弁護士 田上 洋平

裁判例 東京地判平成27年3月18日（平25(ワ)第32555号）
（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

第1. 事案の概要

発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする特許（特許第3966527号。以下、この特許を「本件特許」といい、その特許権を「本件特許権」という。）の特許権者であるXが、Yが製造、販売、輸出する生海苔異物除去機（以下、「Y装置」という。）が本件特許権の請求項1、3及び4の技術的範囲に属し、また、その部品である「固定リング」及び「板状部材」がY装置の「生産にのみ用いる物」（特許法101条1号）に当たり、また、Y装置に対するメンテナンス行為も本件特許権の侵害行為に該当する旨主張して、Yに対し、Xが①特許法100条1項及び2項に基づき、Y装置、固定リング及び板状部材の製造・販売・輸出等の差止め及びその廃棄、並びにメンテナンス行為の差止めを求めるとともに、②不法行為に基づく損害賠償又は無償実施に基づく不当利得の返還請求として金銭の支払いを求めた事案である。

第2. 背景事情

1. 業界について

X、Y及び訴外Zの3社が生海苔異物分離除去装置の市場のほとんどを占めており、訴外ZがXに対して同装置に関して提起した訴訟は、均等侵害を肯定した判決として著名である（東京高判平成12年10月26日判時1738号97頁／東京地判平成12年3月23日判時1738号100頁）。なお、当該判決についての対象特許権（特許2662538号）は後に無効となり、当該判決は再審により取り消された（知財高判平成20年7月14日判時2050号137頁）。

2. 関連紛争

Xは、訴外Zに対し、本件特許権に基づく差止及び損害賠償請求訴訟を提起し、Xの勝訴判決が確定している（知財高判平成25年4月11日判時2192号105頁／東京地判平成24年11月2日判時2185号115頁）。その後、ZはXに対し、海苔機械関連機器の営業を譲渡している。

3. 仮処分決定

また、XはYに対し、本件特許権に基づく差止の仮処分の申立を行っており、対象製品の製造販売等の差止を認める仮処分決定がなされている（東京地決平成26年10月31日平成26年(ヨ)第22019号）。

第3. 本件特許権の概要

1. 経過

- 平成10年6月12日 出願（特願平10-165696）
- 平成19年6月8日 登録（特許第3966527号）
- 平成22年3月9日 訂正審判（訂正2010-390006）確定
請求項については、請求項5のみ訂正
- 平成25年9月10日 無効審判（無効2012-800065）請求
請求不成立審決確定
- 平成25年9月18日 無効審判（無効2013-800173）請求
請求不成立審決（未確定）
- 平成26年1月22日 無効審判（無効2014-800012）請求
請求不成立審決（未確定）

2. 構成要件の分説

(1) 【請求項1】（本件発明1）

- A 1 生海苔排出口を有する選別ケーシング、
- A 2（及び）回転板、
- A 3 この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段、
- A 4（並びに）異物排出口
- A 5 をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において、
- B 前記防止手段を、
- B 1 突起・板体の突起物とし、
- B 2 この突起物を、前記選別ケーシングの円周端面に設ける構成とした
- C 生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。

(2) 【請求項3】（本件発明3）

- A 1～5（本件発明1のA 1～5と同じ）
- B'（本件発明1のBと同じ）
- B' 1（本件発明1のB 1と同じ）
- B' 2 この突起物を回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設ける構成とした
- C（本件発明1のCと同じ）

(3) 【請求項4】（本件発明4）

- A 1～5（本件発明1のA 1～5と同じ）
- B''（本件発明1のBと同じ）
- B'' 1（本件発明1のB 1と同じ）
- B'' 2 この突起物を選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランスに設ける構成とし

た

C（本件発明1のCと同じ）

3. 課題・効果（発明の詳細な説明の記載）

【0003】

前記生海苔の異物分離除去装置、又は回転板とクリアランスを利用する生海苔異物分離除去装置においては、この回転板を高速回転することから、生海苔及び異物が、回転板とともに回り（回転し）、クリアランスに吸い込まれない現象、又は生海苔等が、クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し、クリアランスに吸い込まれない現象であり、究極的には、クリアランスの目詰まり（クリアランスの閉塞）が発生する状況等である。この状況を共回りとする。この共回りが発生すると、回転板の停止、又は作業の停止となって、結果的に異物分離作業の能率低下、当該装置の停止、海苔加工システム全体の停止等の如く、最悪の状況となることも考えられる。

【0004】

前記共回りの発生のメカニズムは、本発明者の経験則では、1. 生海苔（原藻）に根、スケール等の原藻異物が存在し、生海苔の厚みが不均等なとき、2. 生海苔が束状、捩じれ、絡み付き等の異常な状態で、生海苔が展開した状態でない、所謂、生海苔の動きが正常でないとき、3. 生海苔が異物を取り込んでいる状態、生海苔に異物が付着する等の状態であって、生海苔の厚みが不均等であるとき、等の生海苔の状態と考えられる。

【0005】

【課題を解決するための手段】

請求項1の発明は、共回りの発生を無くし、かつクリアランスの目詰まりを無くすこと、又は効率的・連続的な異物分離（異物分離作業の能率低下、当該装置の停止、海苔加工システム全体の停止等の回避）を図ることにある。またこの防止手段を、簡易かつ確実に適切な場所に設置することを意図する。

【0020】

このクリアランスに導かれる際に、生海苔の共回りが発生しても、本発明では、防止手段に達した段階で解消される（防止効果）。尚、前記防止手段は、単なる解消に留まらず、生海苔の動きを矯正し、効率的にクリアランスに導く働きも備えている（矯正効果）。

【0021】

以上のような操作により、生海苔の分離が、極めて効率的にかつトラブルもなく行われることと、当該回転板、又は当該装置の停止等は未然に防止できる特徴がある。

第4. 争点

- (1) Y装置が本件各発明の技術的範囲に属するか否か
 - ア 構成要件B 2等の充足性
 - イ 構成要件Cの充足性
- (2) 本件各発明は特許無効審判により無効にされるべきものか否か
 - ア 進歩性欠如（本件各発明につき）
 - イ サポート要件違反（本件発明1につき）
- (3) 先使用による通常実施権の有無

- ア 乙5装置に係る事業に基づく先使用权
- イ 甲31の2発明の実施である事業の準備に基づく先使用权
- (4) Yの行為に対する差止請求の可否
- (5) Xの損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の有無及び額

第5. 裁判所の判断

1. 争点(1)について

Y製品の環状固定板4が本件各発明の構成要件B 2等の選別ケーシングの一部を構成するか争われたが、裁判所は選別ケーシングの一部に該当すると認定した。

なお、裁判所は「Y装置のケーシング部材7及び環状固定板4は、一体として本件各発明の選別ケーシングに該当するところ、Y構成β 2では、環状固定板4に板状部材8が取り付けられており、この板状部材8が環状固定板4の表面及び側面からそれぞれ僅かに突出して、「表面側の突出部」と、環状固定板4と回転円板3とで形成された環状隙間C内に「側面側の突出部」とを形成しているのであるから、かかるY構成β 2は、突起物が、ケーシング部材7及び環状固定板4からなる「選別ケーシング」の、円周端面（構成要件B 2）、円周面（構成要件B' 2）、あるいは、選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランス（構成要件B'' 2）に設けられた構成に相当するというべきである。

よって、Y装置は、本件各発明の構成要件B 2等をいずれも充足するものであると認められる。」と認定した。

また、構成要件Cについては、Y製品は「共回り防止装置」ではなく、「生海苔異物分離除去装置」であると主張したが、「共回り防止装置」は「生海苔異物分離除去装置」の一部をなすとして、Yの主張は採用できないとした。

2. 争点(2)及び(3)、(5)について

本稿では触れないため、省略する。

3. 争点(4)について

〔(1) Y製品につき

Y装置は、本件各発明の技術的範囲に属するものと認められる。また、Y装置においては、本件固定リングが、本件各発明の選別ケーシングの一部に当たり、その表面には本件板状部材を取り付けるための凹部が形成されており、その凹部にはめ込まれてボルトで固定された本件板状部材が、本件各発明における「共回りを防止する防止手段」として機能しているのであるから、本件固定リング及び本件板状部材は、いずれも、本件各発明の実施品に当たるY装置の生産にのみ用いるものであり、特許法101条1号の間接侵害品に該当するといえることができる。

よって、Yが、Y装置を製造し、販売し、輸出し、又は販売の申出をする行為並びに本件固定リング及び本件板状部材を製造し、販売し、又は販売の申出をする行為は、本件特許権の侵害行為又は侵害とみなされる行為に当たるから、Xは、Yに対して、これらの行為の差止めを求めることができる（同法100条1項）。

また、Xは、上記各侵害の予防に必要な行為として、Y製品の廃棄を求めることができる（同法100条2項）。

なお、Xは、このほか、本件固定リング及び本件板状部材を輸出する行為についても、侵害とみなされる行為であると主張して、その差止めを求めるが、同法101条1号は「輸出」について何ら規定をしておらず、これを侵害とみなされる行為であるということとはできないから、その差止請求は理由がない。

(2) 本件各メンテナンス行為につき

ア 特許製品について加工や部材の交換をする行為であっても、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も考慮して、その行為によって当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許製品の「生産」(特許法2条3項1号)として、侵害行為に当たると解するのが相当である。ここで、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。

イ 本件メンテナンス行為1

(ア) Xは、本件メンテナンス行為1、すなわち、Y装置に対して本件固定リング又は本件板状部材を取り付ける行為が、それぞれ「生産」(特許法2条3項1号)に当たり、本件特許権を侵害すると主張して、その差止めを求めている。

(イ) この点、本件板状部材の取付けについては、前記3(2)のとおり、生海苔異物分離除去装置であるY装置において、「共回りを防止する防止手段」(構成要件A3)である本件板状部材が、厚さ数mm、長方形の「板状」であって、本件固定リングの表面及び内周側部分よりも僅かに突出して、本件固定リングと回転円板との間に形成された環状隙間に突出部を形成することによって、環状隙間の目詰まりを防止する構成となっており、このような構成が本件各発明の「共回り防止装置」(構成要件C)に該当すると認められるところ、本件板状部材は、Y装置の使用(回転円板の回転)に伴って摩耗するから、このような摩耗によって上記突出部を失い、目詰まり防止の効果を喪失した本件板状部材は、もはや本件各発明の「共回りを防止する防止手段」に当たらないというべきであり、また、そのようにして「共回りを防止する防止手段」を失ったY装置は、「共回り防止装置」に当たる構成を有しないものというべきである。

そうすると、そのように「共回りを防止する防止手段」及びそれを含む「共回り防止装置」の構成を有しないY装置について、新しい本件板状部材を取り付けて、新たに突出部を設ける行為は、それにより本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を備えた「共回り防止装置」を新たに製造するものであるということができるから、その行為は、特許法2条3項1号の「生産」に当たるといえるのが相当である。

よって、Xは、Yに対し、同法100条1項に基づき、Y装置に対して本件板状部材を取り付ける行為の差止めを求めることができる。

(ウ) 一方、本件固定リングも、Y装置の使用(回転円板の回転)に伴って摩耗するものであるが、本件固定リングが摩耗したとしても、本件固定リング自体は「共回りを防止する防止手段」ではなく、また、本件固定リングの摩耗によって、例えば環状隙間の間隔が広がり、生海苔異物分離除去装置であるY装置の異物分離除去の機能に支障が出るとしても(この場合は、クリアランスの目詰まりが起こりにくくなり、目詰まり防止の必要性は低くなると考えられる)、そのことは、クリアランスの目詰まりをなくして共回りの発生を防ぐという、本件各発明の「共回り防止装置」が果たす機能とは無関係であ

るというべきである。そうすると、本件固定リングが摩耗したにすぎないY装置について、その固定リングを交換し、新たな固定リングを取り付けたとしても、それによって、Y装置が既に備えている「共回り防止装置」と同一性を欠く、新たな「共回り防止装置」が製造されたということはできないから、かかる行為が本件各発明の「共回り防止装置」を新たに製造する行為であると評価することはできない。

よって、Y装置に対して本件固定リングを取り付ける行為の差止めを求めるXの請求は理由がない（もっとも、本件固定リングの交換と同時に本件板状部材をも交換することになる場合は、前記(イ)のとおり、その本件板状部材の交換が「生産」に該当し、許されない。）。

ウ 本件メンテナンス行為2

(ア) Xは、本件メンテナンス行為2、すなわち、Y装置に対する点検、整備、部品の交換又は修理を行うこと（ただし、本件板状部材又は本件固定リングの取付け行為を除く。）も「生産」に当たるとして、その差止めを求めている。

・・・これらの行為を本件各発明に係る物の「生産」と評価することはできない。

よって、本件メンテナンス行為2についての差止めを求めるXの請求は理由がない。

(イ) また、Xは、仮に本件各メンテナンス行為（特に本件メンテナンス行為2）が「生産」に当たらないとしても、Yによる本件各メンテナンス行為は、ユーザーによるY装置の「使用」(特許法2条3項1号の実施行為)を幫助する行為(民法719条2項)に当たり、本件各メンテナンス行為の停止によって各ユーザーがY装置の使用を停止せざるを得なくなるから、本件特許権の侵害が予防されるとして、侵害予防請求権に基づいて本件各メンテナンス行為の禁止を求めると主張する。

しかし、本件各発明の技術的範囲に属するY装置を使用することが本件各発明の「実施」に当たり、本件特許権を侵害するものであるとしても、当該使用をしているのは、ユーザーであって、Yではない。そうすると、仮にユーザーが所有するY装置にYがメンテナンスを施すことがユーザーによる侵害行為（Y装置の使用）に対する幫助と評価し得るとしても、そもそも侵害行為又は侵害とみなされる行為を自ら行っていないYに対して、その行為の差止めを求めることはできないというべきである。

なお、Xの上記主張は、Yによるメンテナンスがユーザーの侵害行為に繋がるおそれがあるとして、その侵害のおそれを理由に、特許法100条1項の侵害予防請求権としてYによるメンテナンスの差止めを求めるものとも解されるが、同項の侵害予防の請求は、あくまで侵害するおそれがある者に対して、当該侵害行為の予防を請求するものであるから、仮にYがメンテナンスを行わないことでユーザーによる侵害行為（Y装置の使用）が防止されるという関係が存するとしても、その侵害行為を自ら行うわけでないYに対し、しかも、侵害行為に該当しないメンテナンスについて、侵害予防請求権に基づく差止めを求めることができないことは明らかである。」と判示した。

第6. 検 討

1. 構成要件充足性

(1) 裁判所の認定の問題点

上記のとおり、裁判所は「円周端面（構成要件B2）、円周面（構成要件B'2）、あるいは、選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランス（構成要件B''2）に設けられた構

成に相当する」と認定し、Y装置が本件発明1、3及び4の構成要件B2、B'2及びB"2いずれも充足するものであると認定した。

しかしながら、裁判所の上記認定は極めて雑であると言わざるを得ない。すなわち、本件発明1、3及び4はそれぞれ独立しており、一群の請求項の関係にはないところ、本件発明1における円周端面（構成要件B2）、本件発明3における円周面（構成要件B'2）、本件発明4における選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランス（構成要件B"2）がどのように解釈され、Y装置におけるそれぞれの部分に該当するかについて認定することなく、いわばバスケットのように本件発明1、3及び4全て侵害すると認定しており、Yの上訴審における反論の観点からも問題と言わざるを得ない。

(2) Y装置における構成要件充足性の考え方

a. 裁判所の結論について

上記のとおり、裁判所の認定そのものは極めて雑ではあるが、結論そのものは誤りではないと判断する。その理由は次のとおりである。

b. 複数請求項の侵害について

一群の請求項の関係にはなくとも、複数の請求項を侵害することは当然あり得ることである。単一性の範囲内で複数の発明を一の願書で出願できるのであり（特許法37条）、その結果、被告製品が複数の発明の技術的範囲に属することがおこり得るからである。

加えて、特許法36条5項後段においては「一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない」と記載しており、異なる請求項間で同一の発明が記載されることもあり得るのであるから、このような場合は、一の請求項に記載の発明の技術的範囲に属する場合は、他の請求項に係る発明の技術的範囲にも属することとなる。

よって、法的には裁判所の判断には特に問題があるわけではない。

c. Y装置との関係について

しかしながら、裁判所はY装置のどの部位が、円周端面（構成要件B2）に相当し、また円周面（構成要件B'2）に相当し、あるいは選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランス（構成要件B"2）に相当するのか具体的な判示は存在せず、各構成要件とY装置の構成との具体的な対比が判決文からは窺い知ることができない。まさに具体的な理由を示さずに、抽象的にいずれにも該当すると認定しているのである。

なお、本件明細書の記載からは、次のとおり認定できる（なお、下線は筆者が付した）

【0026】

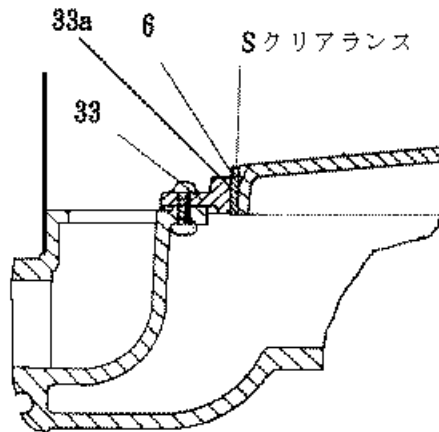
防止手段6は、一例として寸法差部Aに設ける。図3、図4の例では、選別ケーシング33の円周端面33bに突起・板体・ナイフ等の突起物を1ヶ所又は数ヶ所設ける。また図5の例は、生海苔混合液槽2の内底面21に1ヶ所又は数ヶ所設ける。さらに他の図6の例は、回転板34の円周面34a及び／又は選別ケーシング33の円周面33a（一点鎖線で示す。）に切り溝、凹凸、ローレット等の突起物を1ヶ所又は数ヶ所、或いは全周に設ける。また図7の例は、選別ケーシング33（枠板）の円周面33a（内周端面）に回転板34の円周端面34bが内嵌めされた構成のクリアランスSでは、このクリアランスSに突起・板体・ナイフ等の突起物の防止手段6を設ける。また図8の例では、回転板34の回転方向に傾斜した突起・板体・ナイフ等の突起物の防止手段6を1ヶ所又は数ヶ所設ける。

すなわち、図面の符号「33a」が「選別ケーシングの円周面」であり、「33b」が「選別ケーシングの円周端面」、「S」が「クリアランス」を意味する。

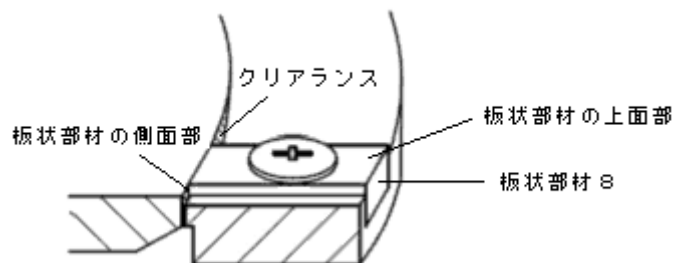
とすれば、特に明細書図7における「33a」の位置関係からすれば、下図被告製品の上面部が「選別ケーシングの円周端面」にあたり、側面部が「選別ケーシングの円周面」に該当すると解釈できる。

そして、側面に板状部材が突出している構成は、突起物を「選別ケーシングの円周面」に設けると同時に、Y装置のクリアランスに突出しているのであるから、「選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランスに設ける構成」でもあると認められる。

明細書【図7】



被告製品の構成



(3) 充足性についての結論

以上のとおり、Y装置が本件発明1、3及び4のいずれの構成要件も充足するとした裁判所の認定は、結論において誤りはないと考える。しかしながら、Y装置の構成と、構成要件B2、(構成要件B'2及び構成要件B''2それぞれとの対比を怠った点において、裁判所の認定には問題があると言わざるを得ないとする。

2. メンテナンス行為の差止めについて

(1) 裁判所の論理

本判決は、Xが差止を求めたY装置のメンテナンス行為のうち、「本件板状部材を取り付ける行為」についての差止を認容した。

そして、当該行為の差止を認容するにあたり、

「特許製品について加工や部材の交換をする行為であっても、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も考慮して、その行為によって当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許製品の「生産」(特許法2条3項1号)として、侵害行為に当たると解するのが相当である。ここで、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」と判示したが、同判示内容は、特許権の消尽について争われたインクタンク事件最高裁判決¹の判示内容の一部と同様の判示となっている。

その上で、当該規範に照らし、被告装置に本件板状部材を取り付ける行為は、「本件各発明の『共回りを防止する防止手段』を備えた『共回り防止装置』を新たに製造するものである」ということができるから、その行為は、特許法2条3項1号の「生産」に当たるとするのが相当である」として当該行為の差止を認めた。

(2) インクタンク事件最高裁判決の規範を利用することの問題点

a. 裁判所の認定判断の理由は不明である

しかしながら、インクタンク事件最高裁判決は「真正品」についての加工や部材の交換が「特許製品の新たな製造にあたるかどうか」について判示したものである。すなわち同最高裁判決は「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるとかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」として、特許製品について加工や部材の交換がされた場合を問題としているのである。

そして、本判決も「特許製品について加工や部材の交換をする行為であっても・・・」との規範を判示しているのであり、侵害品についての加工や部材の交換が「侵害品の新たな製造にあたるかどうか」という規範の判示は行っていないのである。にもかかわらず、突如として侵害品についてのメンテナンス行為(本件板状部材を取り付ける行為)がY装置(侵害品)を新たに生産する行為であると結論づけているのであり、特許製品について加工や部材の交換をする行為と、侵害品について加工や部材の交換をする行為との差異については何等触れられておらず、これらを同一視できるとする理由は不明である。

b. インクタンク事件最高裁判決の射程と問題

そして上記のとおり、インクタンク事件最高裁判決は「真正品」についての加工や部材の交換が「特許製品の新たな製造にあたるかどうか」についての規範を判示したものであり、

1 最高裁判所第一小法廷平成19年11月08日判決 民集61巻8号2989頁

これを侵害品について同様にあてはめることはできないと考える。

すなわち、仮に本判決のように侵害品についての加工や部材の交換が「侵害品の新たな製造（生産）」にあたるのであれば、XがYに対し、特許法102条1項に基づいて損害賠償を請求する場合に、侵害品についての加工や部材の交換をした場合は、新たに侵害品を製造し、かつ、当該製品をYの顧客に譲渡されたと評価され、Xに望外の利益を与える結論になり得るのではないだろうか。また、特許法102条3項に基づいて損害賠償を請求する場合も、Y装置のメンテナンス行為（本件板状部材を取り付ける行為）を行っただけであっても、新たにY装置を生産（製造）したとして、Y装置全体の譲渡金額を前提に実施料相当額を算定することになりはしないだろうか。

そもそも、侵害品であればその譲渡等や使用の差止を求めれば足りるのが通常であり、わざわざ侵害品に対してなされた部材の交換行為を、侵害品の生産であるなどとして差止を求める必要性が存在しないのが通常であると思われる。

c. 本件における解決について

本件についても、間接侵害品（専用品）として板状部材の製造販売等の差止請求が認容されているのであり、あえてメンテナンス行為である「本件板状部材を取り付ける行為」の差止を認容する必要があったのか疑問である。

仮に、メンテナンス行為の差止を認める必要があるとすれば、特許法100条2項の「その他の侵害の予防に必要な行為」に該当するという主張も考え得るが、メンテナンス行為の差止は、Yのユーザーにおける侵害品の使用の差止に必要な行為とは解することはできるものの、本件におけるYの侵害行為の予防に必要な行為とは認められず（上記のとおり「本件板状部材を取り付ける行為」の差止で足りる）、やはり困難であると考えられる。

よって、「本件板状部材を取り付ける行為」の差止を認めることは法的には困難であり、かつ、その必要性も本件では認められず、インクタンク事件最高裁判決に準拠して侵害品についての加工や部材の交換が「侵害品の新たな製造（生産）」にあたるとして、「本件板状部材を取り付ける行為」（メンテナンス行為）の差止を認めた本判決には賛同できない。

(3) 幫助行為の差止の可否

なお、裁判所は、Y装置についての「本件板状部材を取り付ける行為」以外のメンテナンス行為についての差止請求を棄却している。この点、Xはメンテナンス行為が「生産」に該当するとの主張の外に、ユーザーが所有するY装置にYがメンテナンスを施すことがユーザーによる侵害行為（Y装置の使用）に対する幫助に該当することを、差止請求の理由に挙げている。

この点、切削オーバーレイ工法事件²では

- ① 不法行為に基づく差止は原則として認められていない
- ② 共同不法行為は被害者保護の観点であり、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こと
- ③ 教唆又は幫助の行為態様は様々であり、差止請求の相手方が無制限に広がり自由な経済活動を阻害する結果となりかねない
- ④ 特許法101条は幫助行為の一部の類型について差止を認めるものであり、幫助行為一般の差止を認めることは、同条の趣旨を没却するとして幫助行為の差止を否定している。

2 東京地方裁判所平成16年8月17日判決 判時1873号153頁

これに対し、本判決は侵害行為の主体の問題（侵害を行っているのはあくまでユーザーである）として主張しているが、幫助行為を問題としている以上、Yの（メンテナンス）行為、ひいてはYが侵害の主体とはなり得ないのであり、説得性に欠ける。端的に幫助行為の差止は認められないとし、理由として切削オーバーレイ工法事件の判示内容を引用した方が説得性があったと思われる。

また、幫助行為については共同不法行為（民法719条）として損害賠償請求の対象にはなるとしても、特許法101条において幫助行為の一部の類型について差止を認めている以上、特許法101条各号には該当しない幫助行為一般についての差止請求を認めることは現行法の解釈上は困難であると考えられる。

3. 間接侵害と輸出について

本判決は、Xが間接侵害品の輸出についての差止も求めたところ、特許法101条1号は「輸出」について何ら規定をしていないとして、差止行為として「輸出」は認めなかった。

この点は、製パン機事件³や多関節搬送装置事件⁴と同様の結論であり、また、平成18年特許法改正により特許法2条3項の実施に「輸出」が加えられた立法経緯⁵からしても、妥当であろう。

この点、輸出行為にも特許法101条の適用があるとする見解⁶があるが、平成18年改正法下においては解釈上無理があると思われる。

また、基幹部品を輸出し、完成品を日本に輸入する場合には、特許法101条を類推適用できるとの見解⁷もあるが、このような場合は輸入行為の差止を求めれば足り、敢えて輸出の差止を求める必要性はないのではないだろうか。当該見解は利益を基幹部品の輸出時に付け替え、侵害時（輸入時）には現地法人はほとんど利益を乗せないとする、権利者が特許法102条2項により取得できる損害額が低額化することを問題とするようであるが、移転価格による税務リスクを考えれば、このような内国法人と現地法人間の極端な利益操作が行われるなどということは現実的には考えにくい。

さらに、基幹部品を輸出し、完成品を日本に輸入する場合に、①輸入者もしくは輸出者に海外事業社の組み立てを管理支配している場合②道具理論③共同直接侵害により間接侵害品（基幹部品）の輸出の差止が認められる場合があるとする見解⁸もある。

上記①及び②の場合には、具体的事実関係においては国内における間接侵害品の譲渡と評価できる場合もあると思われる。例としては、輸出者と輸入者が同一であり、かつ、現地法人が当該内国法人の100%出資法人であり、輸出した間接侵害品を用いた完成品は全て日本国内に輸入される場合が考えられるであろう。これに対し、③の場合は局面が異なるのではないだろうか。③の場合も同見解は主観的共同関係を要求しており、このような場合は結局①や②の理論で解消されるのではないだろうか。

3 大阪地裁平成12年10月24日判決 判タ1081号241頁

4 東京地裁平成19年2月27日判決 判タ1253号241頁

5 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度の在り方について」（平成18年2月）

6 仁木弘明「特許法101条に規定された専用品の輸出と間接侵害」知財ぷりずむNo. 36 79頁（2005）

7 岩坪哲「国外生産のための基幹部品の輸出」知財管理Vol. 58 No. 2 211頁（2008）

8 辻村和彦「ノックダウン方式による物件の輸出と直接侵害・間接侵害」知財管理Vol. 62 No. 11 1599頁（2012）

いずれにしても、間接侵害品の輸出の差止は一般には認められておらず、仮に認められる場合があるとしても、現行法の下では極めて限定された場合に限られるであろう。

以 上