

# 「中央知財研究所」の舞台裏紹介(連載その2)

日本弁理士会 中央知的財産研究所 副所長 本庄武男

## 1. はじめに

日本弁理士会 中央知的財産研究所(以下、研究所という)について紹介する全6回シリーズの第2回目です。今回は、研究所の関西部会での研究について、主に、3月末に発行される「複数人が関与する知的財産権侵害について」の予告に関してご報告します。

## 2. 関西部会について

最初に、関西部会については、おそらくほとんど知られていないのではないかと危惧しますので、関西部会について概略ご説明したいと思います。

そもそも中央知的財産研究所は日本弁理士会の附属機関として平成8年に設置されました(詳しくは、前月号をご参照ください)。

当研究所は、当初は、関東の研究員主体で研究が進められ、研究所の最初の報告書は「弁理士のあり方について(平成11年3月31日終了)」でした。その後、当研究所のような中長期的展望に立った本格的な研究活動は、研究員の資質を向上させる原動力になるとの見地から、関西でも研究を行うべきである、という発案が関西の運営委員からなされ、関西出身の研究員を中心とする関西部会が発足しました。運営も関西出身の運営委員が中心です。

関西部会のこれまでの研究は、報告書ベースで書きますと、

「バイオテクノロジーに対する法的保護のあり方(平成14年3月31日終了)」

「特許を受ける権利の研究(平成16年3月31日終了)」

「コンピュータプログラムに関する法的保護(平成18年3月31日終了)」

「複数人が関与する知的財産権侵害について(平成20年2月29日終了)」

であり、現在は、「特許法第104条の3について(仮称)」の研究が始まったところです。

以下、最近の研究内容である「複数人が関与する知的財産権侵害について」に関する、筆者が特に重要と感じた部分について、簡単にご報告します。

## 3. 複数人が関与する知的財産権侵害について

### (1) はじめに

この部分は、京都大学准教授の愛知主任研究員の報告をもとに筆者がまとめたものである。

特にネットワーク社会の普及によって、特許権・著作権侵害における予備的・幫助行為(広く間接侵害と捉えることができる)や、方法の発明を複数人が分担して実施するような場合が近年多くなっている。このような実施行為は、本来侵害行為には該当しないが、放置すると権利自身の実効性がなくなる可能性がある。また特許法における間接侵害規定については、改正が行われ一部判決例が出つつあるが、改正部分について未だ解明されていない部分が多い。このような場合において、民法上の不法行為が成立するため、損害賠償請求が可能であることは論を待たない。ここでは、民法上の不法行為に基づいては出来ない(判例)とされている差止について、検討の概要を報告する。この場合、権利者保護の要請と、被疑間接侵害者の行為自由の原則との比較衡量が重要である。

## (2) 複数当事者による特許権侵害

### A. 多機能型間接侵害（特許法第 101 条第 2 号，第 5 号）

特許法第 101 条に間接侵害の規定がある。

問題と指摘されている構成要件として，非汎用性要件，不可欠性要件，主観的要件がある。本来これら間接侵害については権利侵害の幫助的行為とされ，不法行為に基づく損害賠償請求のみが認められるが，本法は，これらについても差止請求権を認めたものと解される。従って，これらの要件を解釈するに当たって，権利者保護の要請と，被疑間接侵害者の行為自由の原則との比較衡量（バランス）が基本的に必要である。

非汎用性要件を考える場合，「日本国内に広く一般に流通しているもの」（例えば，螺子，釘などの普及しているもの）については，特許を実施するに必要な用途のみでなく，その他の多くの用途をそなえているものと認められ，これらについて侵害を認める場合には，一般の適法な自由行為を著しく束縛することにならないように，解釈する必要がある。知財高判平成 17 年 9 月 30 日（一太郎）判決もこれと同旨であり，用途にも着目している。

不可欠性要件について，クレームに記載された発明の構成要素との関係が問題視されるが，東京地判平成 16 年 4 月 23 日（クリップ事件）では，当該発明において新たに開示された従来技術に見られない特徴的技術手段について，当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす，特徴的な部材，としており，発明の構成要素以外にも，例えば，原料，道具なども含む概念とした点，注目される。逆に，発明の構成要素として書かれていたものであっても，解決課題とは無関係に従来から必要とされていたものは，これに該当しないことになる。このような解釈も，被疑間接侵害者の行為自由の原則と権利者保護の原則とのバランスが基本となっているものと考えられる。

また，上記非汎用性要件と不可欠性要件に関して，被疑侵害間接物が，発明の特徴的・本質的部分の実現に直結するものであったとしても，この問題部分を除去するのに不相当な費用を要する場合には，差止を否定すべきであるとする，自由行為保護説に立った説（田村善之「多機能型間接侵害制度による本質部分の保護の適否－均等論との整合－」）あるいは，その逆の説（吉田広志「多機能型間接侵害制度についての問題提起－最近の裁判例を題材に－」）もあり，結局，被疑間接侵害者の行為自由の原則と権利者保護の原則とのバランスが問題となっている。

### B. 方法発明の複数人による分担実施（特許法第 101 条第 4 項）

事例：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）においては，1～6 の 6 つの工程を経て製造される時計用文字盤における製造方法にかかる特許に関して，被告が，最初の 1～5 の工程を実施して製品を製造し，その製品を購入した別の文字盤業者が，最後の 6 の工程を実施して，文字盤を完成させた案件について，判決は，「被告は，最終工程 6 を自ら実施していないが，1～5 の工程で製造される製品については，他の用途が考えられず，被告は，6 番目の工程を，被告製品の購入者を道具として実施しているということができ，…全行程が被告によって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。」としている。

しかし，これについては，工程 6 を実施した別の文字盤業者は，購入した文字盤を自由意志で使用するか否かを決定出来るのであるから，完全に被告の「道具」となっているわけではない，という考え方もある。

このような道具理論は，さらに，著作権法における間接侵害にも登場する。

## (3) 複数当事者による著作権侵害

この部分は，立命館大学准教授宮脇研究員の報告をもとに，筆者がまとめものである。

著作権法上では，著作物の複製といった利用行為について，著作権侵害が成立するが，そのような直接の利用行為のための道具を提供する幫助者について，差止が認められるか否かが問題となる。

### A 手足理論

事例：中部観光事件（名古屋高決昭和 35 年 4 月 27 日）は，楽団に著作物（音楽）を演奏させていたキャバレーを演奏権の侵害とした事件であり，演奏曲目の選定は実質的に営業主たる原告人に支配されていること，及びその演奏により多大の営業収益を上げていることを理由に，楽団を手足として使っている営業主に対する差止

が認められた。この事件の特徴は、楽団の演奏は、営業としてのものであり、楽団自身が著作権侵害行為を行っているのに対して、営業主は、直接的には侵害行為の外にあり、その侵害行為を幫助する立場にあったにすぎないものを、営業主に侵害行為を認めた点であった。この事件を皮切りに、「なにわ観光一審、二審」、「ビートル・フィーバー」事件など、手足理論に基づく著作権侵害を認めた一連の判決が続いた。しかし、これらの事件の特徴は、事実としての権利侵害が行われていることであった。

この傾向が変化したのは最高裁昭和 63 年 3 月 15 日（クラブ・キャッツアイ事件）においてである。この事件は、カラオケ・スナックでの客の歌唱について、客は上告人（スナック）の管理の下に歌唱しており、カラオケ・スナックとしての雰囲気醸成し、営業上の利益を増大させたものであるとし、客による歌唱も著作権法上の規律の観点からは、上告人らによる歌唱と同視しうるものである、とした。この事件の特徴は、この時点での直接行為者である客の行為は、著作権法 38 条の非営利での上演であり、またスナックによるカラオケ演奏も平成 11 年改正前の著作権法附則第 14 条で適法であり、どこにも直接的な著作権侵害行為が行われていないこと、それにもかかわらず（幫助にも当たらない）、スナックの行為を違法としたものであること、従って差止請求は無理であろうと思われたためか、被上告人は差止にかかる請求を提出しなかったことの点で、一般には事例判決と取られていたものであるが、案に相違してその後、この理論（カラオケ理論）を適用した判決が続くことになる。

知財高決平成 17 年 11 月 15 日（録画ネット事件）では、抗告人は、適法に録画した放送番組を海外に居住する利用者に複製させて視聴させるサービスを行うものである。判決は、録画システムは抗告人の所有に係るものであること、抗告人はこれを監視し、管理していること、利用者はこのシステムを利用する時に抗告人の設定した認証を受けなければならないこと、海外居住者に宣伝し、保守費用の名目で利益を得ていること、などを理由に、抗告人が相手方の放送に係る本件放送について複製行為を行っているというべきであり…著作隣接権としての複製権（著作権法 98 条）を侵害するとして、差止を認めた。この場合も、実際に複製しているのは一般利用者であり、抗告人自身は、複製行為をしていない。

大阪高判平成 19 年 6 月 14 日（選撮見録控訴審）の場合も、現実の複製、公衆送信・送信可能化行為をしない者であっても、その過程を管理・支配し、かつ、これによって利益を得ている等の場合であるとして、差止を認めた。

その他、例えば、高松地判平成 15 年 1 月 29 日（マハラジャ）、大阪高判平成 9 年 2 月 27 日（魅留来）、東京地中間判平成 15 年 1 月 29 日（ファイルログ）などがあり、批判が多い。

損害賠償請求と異なり、差止を認めるには、自由行為の原則に制約を付すだけの相当の理由が必要であると考えられるが、その後の判決については、前記事例的な判決であり、かつ損害賠償のみを認めたに過ぎないクラブ・キャッツアイ事件が示したカラオケ法理の「支配管理性」、「利益性」のみが一人歩きしている感がある。

しかし、筆者の私見であるが、前記カラオケ法理の元になった最高裁のクラブ・キャッツアイ事件では、どこにも侵害行為がないにもかかわらず、「客による歌唱は、抗告人らによる歌唱と同視しうるものである」ということで音楽著作物の演奏権侵害を認めたのであるから、利用者による事実上の権利侵害がある前記録画ネット事件、選撮見録控訴審については、権利者保護の見地から、差止を認めても良い、という見解もありえるのではないか。

いずれにしても最高裁の判断の重みが、大きい波紋を与えていることは間違いないであろう。

以上