

差止請求に関する裁判例

「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」事件

H27. 11. 12 判決 知財高裁 平成 27 年(ネ)10048 号

特許権侵害差止等請求控訴事件：原判決変更

概要

特許法 100 条 2 項の「侵害の予防に必要な行為」として、異物分離除去機能の維持等のために行われる行為（装置に対する点検、整備、部品の交換、修理）を差止めることは、**差止請求権の実現のために必要な範囲を超える過大な請求であって許されない**とされた事例。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

生海苔排出口を有する選別ケーシング、及び回転板、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、並びに異物排出口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、

前記防止手段を、突起・板体の突起物とし、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。

【主な争点】

本件各メンテナンス行為に対する差止請求の可否

【原判決】

原判決は、・・・(略)・・・⑤原判決別紙メンテナンス行為目録 1 記載の行為（本件メンテナンス行為 1）のうち、本件板状部材を取り付ける行為は、本件各発明に係る物を「生産」する行為（特許法 2 条 3 項 1 号）に当たるが、本件メンテナンス行為 1 のうち、本件固定リングを取り付ける行為及び同目録 2 記載の行為（本件メンテナンス行為 2）は、本件各発明に係る物を「生産」する行為には当たらない、・・・(略)・・・として、一審原告の請求を、・・・(略)・・・認容し、その余は棄却した。

【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線。）

1. 本件メンテナンス行為 1 の差止請求について『イ 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、その行為によって特許製品を新たに作り出す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。

・・・(略)・・・

上記のとおり、本件板状部材は本件固定リング

に形成された凹部に嵌め込むように取り付けられて固定されることにより、本件各発明の「共回りを防止する防止手段」（構成要件 A 3）に該当する「表面側の突出部」、「側面側の突出部」を形成するものであるが、本件固定リング及び本件板状部材は、被告装置の使用（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、共回り、目詰まり防止の効果を喪失した被告装置は、本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を欠き、もはや「共回り防止装置」には該当しない。

そうすると、「表面側の突出部」、「側面側の突出部」を失った被告装置について、新しい本件固定リング及び本件板状部材の両方、あるいは、いずれか一方を交換することにより、新たに「表面側の突出部」、「側面側の突出部」を設ける行為は、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」を新たに作り出す行為というべきであり、特許法 2 条 3 項 1 号の「生産」に該当する。

・・・(略)・・・

エ 上記イのとおり、一審原告は、被告装置において、本件固定リング又は本件板状部材を、新しい本件固定リング又は本件板状部材に交換する行為の差止めを求めることができる。

・・・(略)・・・

他方、本件メンテナンス行為 1 の差止請求に、部品の交換以外の態様で、これらの部材を取り付ける行為の差止めを求める趣旨が含まれているとすれば、そのような行為は実施行為に当たらず、侵害の予防に必要な行為にも当たらないから、当該行為の差止請求を認める根拠はない。

オ 以上によれば、一審原告は、一審被告に対し、特許法 100 条 1 項に基づき、前記 9 の差止めに加え、被告装置のいずれかに対し、本件固定リング又は本件板状部材を取り付ける行為（ただし、部品の交換としての行為に限る。）の差止めを求めることができる。』

2. 本件メンテナンス行為 2 の差止請求について

『イ 特許法100条2項が、特許権者が差止請求権を行使するに際し請求することができる侵害の予防に必要な行為として、侵害の行為を組成した物の廃棄と侵害の行為に供した設備の除却を例示しているところからすれば、同項にいう「侵害の予防に必要な行為」とは、特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様及び特許権者が行為する差止請求権の具体的内容等に照らし、差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ、それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要するものと解される（最高裁平成10年（オ）第604号同11年7月16日第二小法廷判決・民集53巻6号957頁）。

ウ 本件メンテナンス行為2は、原判決別紙メンテナンス行為目録2記載の行為、すなわち、被告装置に対して、点検、整備、部品の交換、修理を行う行為（ただし、本件メンテナンス行為1を除く。）というものである。

本件各発明は、クリアランスを利用した回転板方式の生海苔異物分離除去装置の発明ではなく、その発明を先行技術として、そこに「共回りを防止する防止手段」を設けた「共回り防止装置」を具備することによって、先行技術が有する「共回り」の課題を解決することとした発明である。したがって、被告装置に対して、点検、整備、部品の交換、修理を行うこと（ただし、本件固定リング又は本件板状部材の交換は除く。）により、本件固定リングと回転円板とで形成された環状隙間による異物分離除去機能が維持、発揮されることは、先行技術による効果であって、本件各発明の実施により奏する効果であるとはいえない。

本件メンテナンス行為1（本件固定リング又は本件板状部材の交換）に先立って、被告装置に対する、点検、整備、部品の交換、修理が行われるのが通常であったとしても、本件各発明の上記内容に照らせば、本件固定リング又は本件板状部材の交換の差止請求権の行使を実効あらしめるために、本件固定リング又は本件板状部材の製造、販売及び交換の差止めに加え、異物分離除去機能の維持、発揮のために行われる行為（被告装置に対する、点検、整備、部品の交換、修理）をおよそ差し止めるというのは、差止請求権の実現のために必要な範囲を超える過大な請求であって許されないというべきである。』

【検討】

1. メンテナンス行為1とは、生海苔異物除去機に対して、「固定リング」又は「板状部材」を取り付ける行為である。

メンテナンス行為1について、原審では、板状

部材については、特許法2条3項1号の「生産」に相当するものの、固定リングについては「生産」に相当しないと判断されていた。しかし、控訴審では、板状部材のみが、単独で「共回り防止手段」に該当するわけではないことから、固定リング及び板状部材の両者ともに「生産」に相当し、両者ともに差止請求できると判断された。

2. メンテナンス行為2とは、生海苔異物除去機に対して、(1)点検、(2)整備、(3)部品の交換、(4)修理を行う行為である（ただし、メンテナンス行為1を除く）。

メンテナンス行為2について、原審では、「生産」に相当しないと判断された。続く控訴審では、原告は、生産には相当しないことを自認した上で、特許法100条2項の「侵害の予防に必要な行為」にあたるとして、差止請求を行った。しかし、控訴審では、異物分離除去機能の維持、発揮のために行われる行為（装置の点検等）を差し止めるというのは、差止請求権の実現のために必要な範囲を超える過大な請求であって許されないと判断された。

《実務上の指針》

間接侵害品である部材の交換となりうるメンテナンス行為に対して、どこまで差止請求が認められるかを考える際に参考になる事例である。控訴審では、メンテナンス行為2（被告装置に対する、点検、整備、部品の交換、修理）を差し止めるというのは、差止請求権の実現のために必要な範囲を超える過大な請求であって許されないと判断された。

控訴審では、特許発明の内容や当該各具体的行為内容がどのような技術的意義を有するのか等が丁寧に考慮されており、控訴審による上記判断は妥当であると考えられる。なお、特許法2条3項1号の「生産」に当たるか否かの判断については、インクタンク事件（最判平成19年11月8日判決、平成18年（受）第826号）を踏まえて判断されている。

以上