

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

「……ユニット」の特許発明に対して、 2つの部品からなる製品を製造販売している業者が 間接侵害ではなく直接侵害であると認定された事例

〔東京地方裁判所 平成27年7月30日中間判決 平成26年(ワ)第1459号〕

〔東京地方裁判所 平成27年11月26日判決 平成26年(ワ)第1459号〕

〔知的財産高等裁判所 平成28年7月13日判決 平成28年(ネ)第10001号〕

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット及び道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット設置方法」とする特許権(特許第3377764号：本件特許権)と2件の意匠権(意匠登録第1118381号、同1117920号)に基づき、侵害差止めと損害賠償を請求した事件です。

本稿では誌面の都合上、特許権侵害についてのみ説明します。

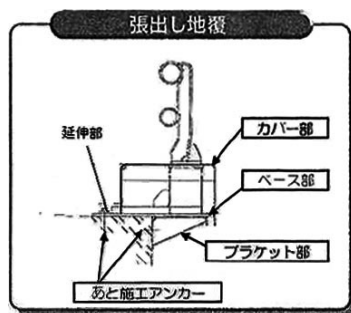
2. 本件特許発明の概要

本件特許権の請求項1に係る発明(本件発明)を構成要件に分説すると、次のとおりです。

- A 前面側、上面側、背面側を備えた縁石部と
- B 該縁石部の前面側外方に延伸し、コンクリート床版側端部の地覆除去部に固定される延伸部と底面側を備えた底版部と
- C からなる鋼製中空筒体を形成するとともに
- D 底版部下面には床版外側部に固定される腹板を取り付けてなることを特徴とする
- E 道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット。

3. 被告の行為

被告は、「スチールウイング」という製品名の鋼製地覆の譲渡等を申し出ていました。この「スチールウイング」のカタログ上では、張出地覆(ベース部とカバー部)とブラケットからなる構造が示されていました(下図は一態様)。



この「スチールウイング」には、設置前後で道路幅員が変わらないように設置されるもの(非拡張型：被告製品1)と設置後に道路幅員が拡張するように設置されるもの(拡張型：被告製品2、3)があります。

なお、被告製品1、2は、既に設置済みのもので、設置場所で被告製品が特定されています。

4. 争点および当事者の主張

(1) 争点

ア. 被告が被告製品を製造、販売していると認められるか(被告製品に

おける張出地覆とブラケットは一体として製造、販売されていると評価できるか)

イ. 被告製品は構成要件A、CおよびDを充足するか

ウ. 被告製品は構成要件BおよびEを充足するか

エ. 出願経過禁反言が適用されるか

本稿では、誌面の都合上、争点エの説明は省略します。

(2) 争点アに関する当事者の主張

[原告の主張]

被告製品の張出地覆とブラケットは、形式的に2つの部品に分かれているだけで、これらは一体のものとして運用・構成されている。被告製品は床版取付部を備えたブラケットがなければ、張出地覆を正常な利用に耐え得るように設置することができないものであり、かつ設置後もブラケットは取り外されないことから、張出地覆とブラケットは一体と評価すべきである。

被告は、カタログ等において、張出地覆とブラケットからなる構造を示して、「スチールウイング」という製品名の鋼製地覆の譲渡等の申し出をしているところ、被告は、張出地覆とブラ

ケットの値段を別々に付けておらず、合計価格のみを付して販売している。

[被告の主張]

被告は、部品の製造販売を行っている製品メーカーであり、これらの部品を工事現場で組み立てて完成品にするのは工事施工者であって被告ではないから、被告は完成品としての被告製品を製造販売していない。被告製品は、完成品の状態で流通せず、完成品を構成し得る部品の状態でのみ流通するものである。

張出地覆とブラケットに合計価格を付して製造販売していることは、経済の問題であり、技術思想としての発明の議論とは無関係である。

被告が製造販売しているのは「部品」であるから、本件特許権侵害の議論において「間接侵害」の主張がなされなければならないところ、原告は当該主張を行っていない。

(3) 争点イに関する当事者の主張

[原告の主張]

被告製品は構成要件AおよびCを明らかに充足する。また本件発明は、腹板の底版部下面への取り付け方を限定しているものではないから、被告製品のようにブラケットを介して張出地覆に取り付けられている床版取付部も本件発明の腹板に相当する。

仮に、床版取付部を備えたブラケットに被告が主張するような張出地覆を水平に設置する機能があったとしても、床版取付部は、本件発明における腹板と同様に鋼製中空板を床板に取り付けるために機能しているから、腹板に相当する。

したがって構成要件Dを充足する。

[被告の主張]

被告製品は、張出地覆とブラケットからなり、ブラケットは、路面を形成する舗装層を施設する際に張出地覆を水平に維持するためにあらかじめ設置されるもので、張出地覆を設置した後に取り外すことも可能である。

また、被告製品のブラケットを構成する床版取付部は、張出地覆をコンクリート床版に固定するものではなく、構成要件Dを充足しない。

本件発明では、構成要件A～Dを備える地覆が「ユニット」の状態であることを要する（構成要件E）。よって、構成要件Dの腹板は、床版部下面に既に取り付けられていることを要する。

一方、被告製品は、コンクリート床板へ設置される前に「ユニット」の状態になることはない。また、被告製品は、ブラケット部、ベース部およびカバー部の順にコンクリート床版に取り付けられるので、本件発明のように、地覆を設置する際、腹板に相当する部分を延伸部と同時にコンクリート床版に当接させることはできない。

(4) 争点ウに関する当事者の主張

[原告の主張]

拡張型（被告製品2および3）が構成要件BおよびEを充足することは明らかである。

また、本件発明は物品である「地覆ユニット」の発明であるから、構成要件Bを「延伸部」の形態を機能的に表現したものと解し、構成要件Bは「コンクリート床版側端部の地覆除去部に固定することが可能な形態の延伸部」であれば足りると解するべきである。

したがって、非拡張型（被告製品1）も構成要件BおよびEを充足する。

[被告の主張]

本件発明は、構成要件Bの文言によって「地覆ユニットの取付構造」の発明であると解釈されるべきである。構成要件Bは、文言上延伸部が「地覆除去部に固定される」ことを要件とし、延伸部が地覆除去部に固定されることによってのみ、構成要件Eの「道路幅員拡張用」として機能するのであるから、延伸部が地覆除去部よりも内側に固定される場合には適用できない。したがって、被告製品1のような非拡張型は構成要件BおよびEを充足しない。

被告製品は、ベース部およびカバー部からなる張出地覆とブラケットからなり、ベース部、カバー部およびブラケット部は、ばらばらの状態でそれぞれ別に発送される。被告製品はコンクリート床版への設置完了と同時にしか完成品の状態とならないので、コンクリート床版へ設置される前に「ユニット」の状態にされることはないから、構成要件Eを充足しない。

5. 裁判所の判断

(1) 争点アについて

被告が張出地覆とブラケットを別々に梱包して出荷していること、現場において被告ではなく工事施工者が両者を設置し一体化させることが予定されていることが認められるとしても、もともと両者に合計価格を付して製造販売され、工事施工者は現場において被告の設計したとおりに両者を結合させて設置するものであり、設置したブラケットを後から取り外すことは通常は

予定されていない以上、両者は一体の製品として製造、販売されていると評価するのが相当である。

(2) 争点イについて

被告は、ブラケットには本件発明における腹板とは異なる技術的意義があるなどとして、被告製品には腹板に相当するものがない旨主張する。

しかし、本件発明における腹板は底版部下面に取り付けられて床版外側部に固定されるものであると解され、被告製品のブラケットは本件発明の腹板に相当するといえる。

被告は、本件発明における腹板は、現場で設置される前から張出地覆と一体となっている必要がある旨主張するが、構成要件Dの文言上、腹板は底版部下面に取り付けてなるとしか規定されておらず、被告の主張するような限定解釈をすることはできない。

(3) 争点ウについて

本件発明に係る「道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット」は、橋梁改修工事において用いられるものであるところ、橋梁改修工事発注の過程で、鋼製地覆を製造販売する会社は、発注者である地方公共団体や工事施工者と事前に打ち合わせをして、受注した設置対象の橋梁に応じて具体的な形状を設計して鋼製地覆を製造販売するものであり、鋼製地覆を現実に取り引する際には、関係者はその設置態様（拡張型・非拡張型の別）を認識しているものである。

このような製造販売方法からすれば、本件発明はコンクリート床版側端部の地覆除去部に固定される延伸部を

有するもの、換言すれば道路幅員拡張効果を有する地覆ユニットに係るものと解される。被告製品1には、道路幅員拡張効果がないから、構成要件Bを充足するとは認められない。

6. 考察

(1) 被告製品の製造主体の認定

本件発明は、道路橋道路幅員拡張用地覆ユニットに係る発明であるところ、被告は張出地覆とブラケットという部品を別々に発送しており、両者を結合させるのが工事施工業者であることから、被告が「地覆ユニット」を製造販売しているといえるか否かが問題となりました。

本件では、張出地覆とブラケットを物理的に結合する作業を行っているのは工事施工業者ですが、被告が「スチールウイング」という製品名で張出地覆とブラケットをセット販売しており、工事現場で施工業者が張出地覆とブラケットを結合させることが当然に予定されています。したがって、被告が張出地覆とブラケットからなる地覆ユニットを製造したと評価できるでしょう。裁判所の判断は至極妥当です。

この点、被告は、製品の価格をどのように付すかは経済の問題であって、技術思想としての発明の議論とは無関係であると主張しています。しかし、製品を製造販売している主体は誰かとい

う法的評価では、技術論に限定しなければならない理由はなく、販売形態等の社会的事実も考慮すべきでしょう。

また、「地覆ユニット」の製造販売主体が被告であると法的に評価される以上、被告の行為は間接侵害の問題ではなく、直接侵害と評価されることになります。

(2) 部品が別々に発送され、工事現場で組み立てられる場合であっても「ユニット」といえるか

本件では、部品が別々に発送され、ユニットが組み立てられた状態で流通しないような場合であっても「ユニット」に係る発明の特許権の直接侵害になると判断されました。しかし、これは本案では直接侵害と評価できただけであって、一般的に、部品が別々に発送された場合でも「ユニット」に係る発明の特許権の直接侵害になるとは限りません。

本件では、明細書の記載から、ユニットの状態に組み立ててからコンクリート床版に設置する工法に限定されないと解釈されたため、部品の状態で工事現場に発送し、工事現場で設置することによってユニットが完成した場合であっても直接侵害と解釈されました。

仮に、明細書中にユニットの状態に組み立ててから設置する工法に限定する旨の記載があったならば、異なる結論になったかもしれません。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。