

ヤゲン付眼鏡レンズ事件に関する各論点の考察と疑問

平成 22 年 12 月 2 日

東城 聡

本件では、争点が多数存在するため、事案の整理のパートでフォーカスされた争点に関して検討する。

1. 争点（1）（複数主体の関与）について

（1）問題の所在

特許発明の実施の要件として、構成要件の全てを充足することが求められる構成要件説に立つと、構成要件を複数者が分担する事案では、特許発明を実施する者が存在しなくなってしまう。

（2）他の裁判例の考え方

①道具論（東京地裁平成13年9月20日判決）

ある主体が別の主体を道具として実施しているといえる場合に、当該主体が特許発明の全工程を実施したものと同視し得るとする理論が道具理論である。

上記で挙げられた裁判例は、時計の文字盤等の被着物に対する、電着方法の特許（方法の特許発明）について、構成要件の一部にあたると思われる工程を実施しているのが、被告ではなく、被告製品の購入者である文字盤製造業者であったという事案である。

この裁判例では、「購入した文字盤製造業者によって、裏面の剥離紙を剥がされて、文字盤等の被着物に貼付されることは、「時計文字盤等用電着画像」という被告製品の商品の性質及び上記の被告製品の構造に照らし、明らかである。被告製品には、他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているといえることができる。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件〈6〉¹に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件〈6〉に該当する工程については、被告が自らこれを実施していないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものといえることができる。」として、全構成要件に該当する工程が被告自身により実施されている場合と同視できると判断した。

②共同直接侵害理論

例えば工程(i)と工程(ii)からなる特許発明に関して、Aが工程(i)を、Bが工程(ii)

¹ 文字盤製造業者による工程に該当する構成要件

を行っている場合に、AB間に一定の関係がある場合、AとBが当該特許発明を侵害したとする理論である。

大阪地裁昭和36年5月4日判決は、「他人の特許方法の一部分の実施行為が他の者の実施行為とあいまって全体として他人の特許方法を実施する場合に該当するとき」に特許権の侵害行為を構成するとした上で、複数者間に「相互に意思の連絡があり」、「共同して実施していることを疎明する資料として不十分である」として、仮処分の申請を却下した。

(2) 本判決の考え方

本判決は、まず複数主体を前提とする方法の特許発明の特許請求の範囲の記載及び発明の詳細の説明の記載方法並びに構成要件の充足の考え方について以下のような規範を示した。

「本件発明3は、『眼鏡レンズの供給システム』であって、発注する者である『発注側』とこれに対向する加工する者である『製造側』という2つの『主体』を前提とし、各主体がそれぞれ所定の行為をしたり、システムの一部を保有又は所有する物（システム）の発明を、主として『製造側』の観点から規定する発明である。そして、『発注側』は、『製造側』とは別な主体であり、『製造側』の履行補助者の立場にもない。・・・この場合の特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載は、2つ以上の主体の関与を前提に、実体に即して記載することで足りると考えられる。この場合の構成要件の充足の点は、2つ以上の主体の関与を前提に、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り、実際に行為を行った者の一部が「製造側」の履行補助者ではないことは、構成要件の充足の問題においては、問題とならない。」

その上で、構成要件の充足の問題と、誰に対して差止め及び損害賠償を求めることができるか（発明の実施行為を行っているものは誰か）は、「当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべき」との規範を示し、本件では当該システムを支配管理しているのは被告であるのは明らかであるとして、被告の特許権侵害主体性を認めた。

なお、本判決は間接侵害について検討していない。物の発明では、特許発明に係る物の生産に用いる物を生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為について、間接侵害が問題となりうる（特許法第101条第5号）、被告の行為は特許発明に係る物の生産に用いる物に無関係であることは明らかであるため検討されなかったと考えられる。

(3) 疑問

間接侵害が成立する場合を除けば、複数主体が関わる場合に特許発明の侵害が成立する考え方としては、①の道具理論又は②共同侵害理論が主要な考え方であった。

この点、本判決は、(i)クレームの記載に着目して、クレームの記載が複数者の関連を

前提としている場合にはクレームの記載で行為者として予定されている者が各行為を行ったか否かで構成要件の充足を判断するとの新しい基準を示した。その上で、(ii)差止め及び損害賠償を求める相手方の判断については「支配管理」という新たな要件を要求した。

(i)については、クレームの記載において行為者として予定されていない者に各行為を行わせれば、侵害が全く成立しないのか、それともクレームの記載で行為者として予定されていない者に行為を行わせた場合にも①の道具理論や②の共同侵害理論を適用して侵害が成立する可能性があるのかという点が新たな疑問として生じる。

(ii)については、「支配管理」という規範的な要件をどのような事実に基づいて判断するのかという点が新たな疑問として生じる（本件も「被告が被告システムを支配管理していることは明らか」と判示するだけであり、その理由付けを説明していない。）。

2. 争点（8）（本件発明3の構成要件Jの充足）について

(1) 文言侵害の主張

本件発明3のクレームでは「前記発注側コンピュータは、前記3次元の枠データに基づいて前記眼鏡枠のレンズ枠の周長、眼鏡枠の傾きTILT、及びフレームPDを求め、これらを前記製造側コンピュータへ送信する」と記載されているところ、本件被告の行為においては、3次元の枠データを測定するフレームトレーサにおいて計測データからの演算を行っている。

この点、原告は、「周長等の演算が、眼鏡店コンピュータに内蔵されたCPUによってされても、フレームトレーサに内蔵されたCPUによってされても、「発注側コンピュータ」によってされたことには変わりはない。」として文言侵害を主張した。

しかし本判決は、本件発明3が、発注側コンピュータと3次元的眼鏡枠測定装置とを明確に区別していることを理由に文言侵害の主張は退けた。

(2) 均等論の成否

その上で裁判所は、均等侵害について最高裁平成10年2月24日判決（ボールスプライン事件）で判示された要件のうち3つの積極要件に関しては、被告が明らかに争わなかったとして、自白の成立を認め、唯一争われた消極要件である公知技術等の除外の主張についても、公知等であったと認めることはできないとして原告による均等論の主張を肯定した。

今回被告が争わなかった均等論の3つの積極要件 (a)本質的部分、(b)置換可能性、(c)置換容易性について、被告がもし争っていた場合、当該事案の事実関係下ではどのような判断が下される可能性があったかを考察する。

(a) 本質的部分

当該要件については、「対象製品等との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成

の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を特許出願時における先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から判断すべきものである²と解されている。

本件発明3の解決しようとする課題は、遠隔地から眼鏡フレームの正確な形状データを把握して、そのデータを送受信することにある。この課題解決のための特徴的原理は、眼鏡レンズ情報、3次元的眼鏡枠計測情報を含む眼鏡枠情報、処方値、及びレイアウト情報を含めた枠入れ加工をする上で必要となる情報を「発注側」にて正確に測定及び演算して、当該情報を「製造側」に送信する点にあると解される。

従って、原告の主張するように、必要な情報の演算が、3次元的眼鏡枠計測機であるフレームトレーサで行われても発注側のコンピュータで行われても、発注側で測定及び演算を行って、情報を製造側に送信するという原理は変わらないと考えられる。

以上から、仮に被告が当該要件を争っても、当該要件は充足すると判断されたものとする。

(b) 置換可能性（作用効果同一性）

当該要件は、「あるもの（物又は方法）が特許発明と均等であるためには、当該発明の構成要件と一部が異なるが、これを置換しても、当該発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏する構成を有すること」³と考えられる。

ここでいう特許発明の「目的」や「作用効果」は、あくまでも特許発明の出願時における従来技術と特許発明との対比により確定されるものであって、基本的には、明細書の「発明の詳細な説明」欄における「発明が解決しようとする課題」や「発明の効果」の項の記載に基づいて確定されるべきものである⁴。

「発明が解決しようとする課題」は、遠隔地から眼鏡フレームの正確な形状データを把握して、そのデータを送受信することであり、必要な情報の演算を、3次元的眼鏡枠計測機であるフレームトレーサで行っても発注側コンピュータで行っても、送信側で眼鏡フレームの正確な形状データを把握して、そのデータを送受信することは可能である。

また「発明の効果」は、詳細な説明欄の記載によれば、「眼鏡レンズの発注側に設置されたコンピュータと、この発注側コンピュータへ情報交換可能に接続された製造側コンピュータとにより、発注側より製造側へ、眼鏡枠の3次元の枠データ、及びこの3次元枠データに基づいて求めた前記眼鏡枠のレンズ枠の周長を与えることで、課後者は前記眼鏡枠の正確な形状データを把握することができる」ことにあるところ、

² 「最高裁判所判例解説（民事篇）平成10年度（上）」[三村]141頁

³ 「最高裁判所判例解説（民事篇）平成10年度（上）」[三村]126頁以下

⁴ 「最高裁判所判例解説（民事篇）平成10年度（上）」[三村]143頁以下

送信側で眼鏡フレームの正確な形状データを把握して、そのデータを送受信するという効果は、フレームトレーサで行っても発注側のコンピュータで行っても、やはり変わりがない。

以上から、仮に被告が当該要件を争っても、当該要件は充足すると判断されたものとする。

(c) 置換容易性

置換が容易であるか否かの判断の基準時は侵害行為時とされる（ポールスクライン事件⁵）。被告の侵害行為は、平成16年4月23日から開始するのでこの時点を基準として、被告が置換をすることを容易に想到できるかどうかで判断をすることになる。

また、当該要件が均等認定の要件とされるのは、「特許権の効力の及ぶ客観的範囲は明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定められるべきものであるところ、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品が具備しない場合であっても、特許請求の範囲を当業者が技術的知識をもって読めば、対象製品の当該構成を採用しても特許発明と同じ作用効果を奏し、目的を達成することが容易に想到できれば、実質的に、対象製品の対応する構成が、特許請求の範囲に記載されているものと認められるから」であり、したがって、当該要件の容易さとは「当業者であればだれもが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さと解すべき」（負荷装置システム事件⁶）と考えられる。

発注側コンピュータで演算している処理を3次元的眼鏡枠計測機で行うことを想到することが、「だれもが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さ」であるといえるか否かについては、本判決で認定された事実だけでは、疑いを抱かずに容易であると認定することは困難である（自白が成立したため、置換容易性にフォーカスして事実認定が行われていないため）。

しかし「本質的部分」の要件で検討したように、3次元的眼鏡枠計測機であるフレームトレーサで行われても発注側のコンピュータで行われても、発注側で測定及び演算を行って情報を製造側に送信するという原理は変わらず、演算するCPUの場所が異なるという通常考えつくと思われる変更だけであるので、恐らく被告が当該要件を争っても、当該要件は充足すると判断されたものと予想される。

3. 争点（21）（損害）について

(1) 実施料率の認定の仕方の考え方

本判決は、この分野の実施料率の平均が5.3%から6.8%であると認定しながら、(i)眼鏡店においてフレームトレーサで3次元データを測定して、その全データをメーカーに送ってメーカーにて演算処理をするのであれば、本件特許3を充足しない

⁵ 最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決民集52巻1号113頁

⁶ 東京地裁平成10年10月7日判時1657号122頁

可能性があるところ、高速度大容量通信が発達した現在、技術面からみる限りはそのようなことが実現不能とほかがわれず、結局、本件特許3には容易な代替技術が存するものというほかないこと、また、(ii) 本件発明3の進歩性は否定し難いとしても、その程度は大きなものとはいえないこと、さらに、(iii)玉型通信加工を実施するには、他の多くの特許を使用することが必要であること、(iv)ヤゲンレンズ玉型加工代金だけでなくヤゲンレンズ代金も損害額の算定の前提としていることを理由として、実施料率は1%が相当であると判断した。

(2) 疑問

(i)の理由付けが不可解である。まず全データをメーカーに送ってメーカーにて演算処理する代替手段について、高速度大容量通信が発達した現在、技術面からみる限り「実現不能とは伺われず」とした直ぐ後に、結局「容易な代替技術が存するものというほかない」との結論を導き出しているが、「実現不能ではない」という事実と「実際に代替可能」とであると事実は全く異なる事実であり、論理の飛躍がある。

また「高速度大容量通信」の一言で、通信速度や3次元データのデータ容量を全く認定せずに、実現性を認定している点に大きな疑問がある。

更に(iv)の理由付けについては、そもそも争点となっていた損害額の前提となる売上にレンズ代金も含むか否かについて理由を特に述べずに含むと判断しながら、実施料率の数字を下げる理由付けとしている点について、損害額の数字を導き出すための結論ありきの理由付けにレンズ代金を含むか否かの争点の判断が使われたのではないかという疑問が生じる。

4. その他

原告は差止請求及び損害賠償請求のほかに、侵害予防措置として、被告システムを構成する端末コンピュータ、サーバー及びホストコンピュータの廃棄を求めた。本判決は、これらコンピュータシステムが、ヤゲンレンズ供給のみに使用されているものでないこと、及びヤゲンレンズ供給に係る部分とその他レンズ供給に係る部分とは不可分一体の者であることが認められるとして、著しく過剰な要望措置を求めるものとして、この請求は棄却した。コンピュータが汎用的な機器であることから、妥当な判断と考えられる。

参考文献：

三村量一「最高裁判所判例解説（民事篇）平成10年度（上）」112頁以下

高部真紀子「特許判例百選（第3版）」【最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決評釈】（有斐閣 No 170、2004年）

酒迫 明洋「複数の主体の関与を前提とした発明の実施者に対する差止請求：眼鏡レンズの供給システム事件」（知的財産法政策学研究 29巻247頁以下（2010年））