

切削オーバーレイ工法事件（特許権侵害等差止請求控訴事件）	
事件の表示	平成16年（ネ）第4518号 判決言渡日：平成17年2月24日 控訴人：株式会社ハネックス・ロード 被控訴人：MR2工法協会
判決	本件控訴を棄却する。
参照条文	特許法第2条3項3号
キーワード	物を生産する方法の発明

## 1. 事案の概要

本件は、「切削オーバーレイ工法」の発明に係る本件特許権の特許権者である控訴人が、①被控訴人が開発したMR2AB工法は、本件特許発明の技術的範囲に属し、②被控訴人が、MR2AB工法について、宣伝パンフレットを官公庁等の道路管理者等に配布等する行為は、本件特許権を侵害するなど主張して、本件特許権に基づき、MR2AB工法の実施の申出及びパンフレットの配布の差止め、ホームページからの削除の申請並びに謝罪広告の掲載を求めるとともに、本件訴訟に係る弁護士費用相当額の損害の賠償として150万円及び附帯金員の支払を求めた事案であり、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決に対し、控訴人がその取消しを求めて控訴したものである。

## 2. 控訴人の主張

本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1が、その冒頭において、「マンホールを含む舗装の切削オーバーレイ工法において」と規定するとおり、本件発明は、切削オーバーレイ工法に関するものである。そして、本件特許に係る願書に添付した明細書（甲2、以下「本件明細書」という。）には、「このような場合は、舗装表面の切削後、マンホール枠の高さが調節されると共に切削面に所要厚さの新たな表層、即ちオーバーレイが施工され」（段落【0002】）と記載され、「オーバーレイ」とは、「舗装体として作られる表層」という物体であることが明記されている。

すなわち、本件発明は、その実施により、「オーバーレイ」すなわち「表層」という「物」が生産されるものであって、特許法2条3項3号にいう「物を生産する方法の発明」に該当することは明らかというべきである。

そして、MR2AB工法は、本件発明の技術的範囲に属するものであるから、控訴人以外の者が、MR2AB工法を使用する行為、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為をすることは、本件特許権を侵害するものとして許されない。

被控訴人は、

- ①MR2AB工法のパンフレット(甲3)を作成して、官公庁等の道路管理者及びマンホールを道路に設置している道路占有企業者等に配布し、
- ②国土交通省が運営するデータベースであるNETIS(新技術情報提供システム)にMR2AB工法を登録申請し、同工法は同データベースに登録され、インターネットにより流布されている(甲4)、
- ③「月刊下水道」の2004年3月号に、MR2AB工法を紹介する記事を寄稿し、同記事が掲載された(甲6)。

これらの被控訴人の行為(以下「被控訴人の本件行為」という。)は、MR2AB工法の実施の申出として、本件特許権の侵害行為に該当する。

### 3. 被控訴人の主張

本件発明は物を生産する方法の発明ではないし、被控訴人の行為は本件特許権を侵害するものではない。

### 4. 当裁判所の判断

発明が物を生産する方法の発明に該当するか否かは、まず、願書に添付した明細書の特許請求の範囲に基づいて判定すべきものである(最高裁平成11年7月16日第二小法廷判決・民集53巻6号957頁)。

本件明細書(甲2)の特許請求の範囲の請求項1に、

「マンホール枠を含む舗装の切削オーバーレイ工法において、

- (a) マンホール枠周囲の舗装が筒状に切断されると共に切断舗装版及びマンホール枠が撤去される工程、
- (b) マンホール基壁上に支持蓋が仮設されると共に支持蓋周囲の空洞部に舗装材が打設される工程、
- (c) 舗装表面がマンホール基壁上の舗装材表面も含めて切削されると共に切削面にオーバーレイが施工される工程、
- (d) マンホール枠の設置予定域周囲の舗装がオーバーレイ上から筒状に切断されると共に切断舗装版及び支持蓋が撤去される工程、
- (e) マンホール基壁上にマンホール枠の据え付け基礎が構築されると共に据え付け基礎上にマンホール枠がその上面をオーバーレイ表面の高さに合わせて設置される工程、及び
- (f) マンホール枠周囲の空洞部に舗装材がオーバーレイ表面の高さまで打設される工程からなる切削オーバーレイ工法」

と記載されているとおり、本件発明は、「マンホール枠を含む舗装の切削オーバーレイ工法」という「工法」の発明であって、経時的に工程を表し、生産物を伴わず、目的物に変化を生じ

させることを目的とするものではないと認められるから、物を生産する方法の発明には該当しないというべきである。

本件発明は、物を生産する方法の発明でない、単純な方法の発明というべきであるから、本件特許権の侵害に当たるのは、本件発明に係る方法の使用をする行為（特許法2条3項2号）並びに同法101条3号及び4号に規定する行為に限られる。

控訴人は、本件発明が物を生産する方法の発明に該当することを前提に、被控訴人の本件行為は、MR2AB工法により生産した物の譲渡等の申出（特許法2条3項3号）として、本件特許権の侵害行為に該当する旨主張するが、上記のとおり、本件発明は物を生産する方法の発明ではないから、前提において失当である。

控訴人が本件差止請求権の根拠として主張する被控訴人の本件行為は、①MR2AB工法のパンフレットの配布、②国土交通省が運営するデータベースであるNETIS（新技術情報提供システム）への登録、③「月刊下水道」2004年3月号へのMR2AB工法を紹介する記事の寄稿、であるところ、これらの行為が、本件発明に係る方法の使用をする行為並びに同法101条3号及び4号に規定する行為に該当しないことは明らかである。

以上によれば、控訴人の被控訴人に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がないから棄却すべきである。

よって、以上と同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

以上