



「複数当事者訴訟における損害賠償」

弁護士 尾崎 英男

I. はじめに

1 件の特許の侵害訴訟事件において当事者が複数の場合には、権利者が複数の場合と複数の者が侵害者の場合がある。本稿では権利者が複数の場合についてⅡ. で論じ、複数の者が侵害者の場合についてはⅢ. で論じる。

1 件の特許権について権利者が複数存在する場合とは、特許権が共有の場合のほか、特許権者が専用実施権を設定している場合と、特許権者が独占的通常実施権を設定している場合がある。特許権者が非独占的通常実施権を設定している場合は、非独占的通常実施権者は、特許法上も、又特許権者との契約上も、法律上保護されるべき独占的な権利を有していないから、特許侵害訴訟の原告となることはできずここでの複数の権利者には含まれない。以下、Ⅱ. では、特許権利者が専用実施権あるいは独占的通常実施権を設定している場合に、専用実施権者あるいは独占的通常実施権者は特許侵害訴訟においてどのような請求ができるのか、特に、損害賠償請求を行う場合に、特許権者との契約に基づき特許権者に支払うべき金銭相当額の控除を必要とするかについて検討する。さらに、専用実施権あるいは独占的通常実施権を設定した特許権者は特許侵害訴訟上どのような請求ができるかについて検討する。又、特許が共有の場合の各共有権者の差止、損害賠償請求についても検討する。

一方、同一対象品による同一特許権の侵害を主張される被告が複数の場合としては、(i)同一の特許侵害対象品に関与した製造業者、販売業者が特許法

2条3項の「実施」を行った者として共同被告となる場合と、(ii)複数の行為者が共同して1つの特許発明の実施を行ったとして共同被告となる場合がある。以下、Ⅲ. では、上記(i)の場合について、各被告に対し各別に損害賠償請求を行う通常の場合と、各被告に対し共同不法行為による不真正連帯責任が追求できるケースについて検討し、又同一対象品についての製造業者による損害と販売業者による損害の関係についても検討する。(ii)の場合は、特許請求の範囲の記載文言に該当する行為が複数の者によって分担して実行された場合に、共同直接侵害行為が成立するかどうかという問題である。このような場合に共同直接侵害が成立するためには複数の行為者の間に主観的共同関係が必要であるとする見解が多いが、客観的共同関係のみで足りる（ただし、損害賠償の請求のためには民法719条1項の共同不法行為の要件を必要とする。）とする私見について述べる。

Ⅱ. 権利者が複数の場合

1. 専用実施権が設定されている場合

(1) 専用実施権者の権利

特許法77条2項は「専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する」と規定し、同法100条は専用実施権者が差止請求権を有することを定めている。専用実施権者は単独で特許侵害訴訟を提起することができ、侵害者に対し差止請求及び損害賠償請求を行うことができる。損害賠償の請求においては、専用実施権者は特許権者と同様に、特許法102条の規定に基づいて算出された損害賠償額を請求できる。

専用実施権者は通常自らの実施に応じた実施料を特許権者に支払っているが、そのような専用実施権者が侵害者に対し損害賠償請求を行う

場合に、102条によって算出された損害額から特許権者に支払う実施料に相当する金額を控除した金額の限度で侵害者に対し損害賠償請求できるのか、それとも102条によって算出された損害額の全額を請求できるのかという問題がある。専用実施権者は侵害行為がなければ販売し得た数量、売上高に応じた約定実施料を特許権者に対し支払わなければならなかったのだから、約定実施料相当額を控除した額が専用実施権者の損害額となるのが通説のようである。これに対しては、専用実施権者が特許権者に約定実施料を支払うのは両者の内部関係にすぎず、専用実施権者は侵害者に対し控除をしない金額を請求できるとの見解もある（牧野利秋編『裁判実務大系9工業所有権訴訟法』（吉原省三）369頁）。

この問題は、損害額が特許法102条1項（同項の立法前は民法709条）により得べかりし利益として算定される場合と、特許法102条2項、3項に基づいて算定される場合を区別して検討する必要があると考えられる。判決例では、民法709条により得べかりし利益を算出したケースでは全て特許権者に支払うべき約定実施料の控除をしているのに対し、特許法旧102条1項あるいは実用新案法旧29条1項により侵害者の利益に基づく推定で損害額を算定したケースでは、約定実施料相当額を控除した判決例と控除しない判決例に分れている。（控除したケースとして大阪地判昭和54. 2. 28無体集11巻1号92頁、京都地判昭和62. 12. 21特許管理別冊判例集、大阪地判平3. 5. 27知財集23巻2号320頁。控除しなかったケースとして東京地判昭43. 7. 24判タ229号231頁、東京地判平成10. 5. 29判時1663号129頁。）

まず、専用実施権者が特許法102条1項に基づいて損害額の算出を行う場合は、同項本文の「専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当りの利益の額」を算出するに当り、特許権者に支払うべき約定実施料を変動経費として専用実施権者の売上

から控除しなければならない。特許法102条1項の逸失利益の算出においては、もし侵害行為がなければ権利者（専用実施権者）はその製品をどれだけ多く売れて、それによってどれだけの利益を得ていたか、という計算をするのであるから、権利者の利益の算出において、専用実施権者が権利者に支払うべき約定実施料は変動経費として売上げから控除される。そうすると、そのようにして102条1項に基づいて算出された損害額については、さらに約定実施料を控除する必要がないことは明らかであろう。

これに対し、専用実施権者が特許法102条2項に基づいて損害額を算出した場合に、特許権者に支払うべき約定実施料を算出された損害額から控除する必要があるであろうか。裁判例は前述のように分れているが、通説は、実損額の填補という損害賠償の原則から、控除すべきと考えるようである。しかし、特許法102条2項によって算出された金額は専用実施権者の填補されるべき実損額と推定されている。102条2項の損害額推定方式が認められている以上、推定が覆滅されない限りそれに従って算出された金額が填補されるべき実損と考えられるのであって、その額は専用実施権者が特許権者に支払うべき約定実施料分だけ過大に算定されていると考える理由はない。なお、専用実施権者は侵害者に対し特許法102条3項により実施料相当額を請求することも可能であるが、その場合特許権者に支払う約定実施料相当額を控除しないのは当然であろう。

さらに、後述のように、専用実施権を設定した特許権者は、侵害者に対して損害賠償請求をすることができないから、特許権者と専用実施権者が侵害者に対して二重に損害賠償請求を行うことはない。専用実施権設定契約の中で、専用実施権者が侵害者に当該特許権を行使して、金銭を取得した時に、特許権者にその一部を分配するような約束がなされている場合は、当然、専用実施権者は特許権者に支払いを行う。しかし、特許権者と専用実施権者の間のこのような関係は両者の内部関係であつ

て、そもそも専用実施権者は第三者から特許侵害に基づく損害賠償を得たからといって、当然に特許権者に金銭の支払いをしなければならないものではない。

以上のように、専用実施権者は特許法102条各項の規定に基づいて算出した全損害額を請求でき、ただ、特許法102条1項により損害額の算定を行う場合は、権利者製品の単位数量当りの利益の算定プロセスにおいて約定実施料が変動経費として控除される。

(2) 専用実施権を設定した特許権者の権利

特許法68条ただし書きには、専用実施権を設定した特許権者は、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその特許発明の実施をする権利を失うことが規定されている。従って、専用実施権を設定した特許権者は侵害者に対し特許侵害に基づく損害賠償（特許法102条3項の実施料相当額）を請求することはできない。

この場合に、特許権者は差止請求権をも失うのかが問題となるが、最(二)判平17. 6. 17平成16年(受)第997号事件は特許権者にも差止請求権があると判示した。その理由として、特許法100条の文言にこれを制約する記載がないことと、専用実施権を設定した特許権者にも差止請求権を行使する必要性が生じうることをあげている。具体的には、特許権者が専用実施権者からの実施料の収入を確保するために自ら侵害者を排除する利益があることや、侵害行為を放置していると専用実施権が消滅した後自らが特許発明を実施する際に不利益を被る可能性があることを、特許権者の差止請求権を認める理由としている。

2. 独占的通常実施権が設定されている場合

(1) 独占的通常実施権者の権利

独占的通常実施権者は特許権者との契約によって特許権の実施許諾を独占的に（つまり、特許権者が他の第三者に当該特許権を実施許諾しない旨の約束をして）受けている者である。専用実施権のような物権的排他権ではないが、特許権者に対する債権的権利に基づいて、特許権者の有する特許発明に対する独占的利益を享受する者である。第三者による特許侵害行為があると、市場で競合する独占的通常実施権者の独占的地位が損なわれるのであるから、法律上の救済が必要となる。独占的通常実施権者は、特許権者との設定契約において約定があれば、特許権者に対しその特許権を行使して侵害者を排除することを求めることができるが、特許権者が契約上そのような義務を負っていない場合が多いであろう。独占的通常実施権者は自ら差止請求権を有してはいないから、単独で差止請求を行うことはできない。しかし、特許侵害行為によって生じる独占的通常実施権に対する積極的債権侵害を理由に、侵害者に対し不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが可能であり、裁判例もこれを認めている。大阪地判昭59.12.20無体集16巻3号803頁、東京地判平成10.5.29判時1663号129頁、東京地判平10.10.12判時1653号54頁シメチジン事件。

侵害者が現われたときに、特許権者は差止請求権を行使できると共に、損害賠償については、特許権者が自ら発明を実施していない場合には、特許権者は特許法102条3項の実施料相当額が請求できる。しかし、独占的通常実施権者は発明を実施しており、侵害行為によって市場を蚕食される被害を受けるから、逸失利益を損害として賠償請求できる。そのため、特許権者が原告となって差止請求と実施料相当額の損害賠償請求を行い、独占的通常実施権者も共同原告となって損害賠償請求をすることが少なくない。

独占的通常実施権者が逸失利益の損害賠償を請求する場合に、特許法

102条1、2項の類推適用が認められるかという問題がある。同項には「特許権者または専用実施権者」と規定されているが、独占的通常実施権者が特許侵害によって受ける損害は発明を実施している特許権者や専用実施権者と異なるところがなく、又同項の立法理由である逸失利益の立証の困難は独占的通常実施権者にも等しく存在する。従って、同項を独占的通常実施権者にも類推適用すべきであり、裁判例もこれを認めている（102条1項について大阪地判平成11.7.6。又、同項の立法前であるが前記シメチジン事件判決は民法709条の下で特許法現102条1項と同様の算定方法で独占的通常実施権者の逸失利益を算定している。102条2項については旧1項の類推適用について認めた判決として大阪高判昭55.1.30無体集12巻1号33頁）。

独占的通常実施権者は、特許侵害によって生じた損害額から特許権者に支払うべき約定実施料相当額を控除した金銭のみを請求できるのであるか。基本的には、専用実施権の場合について述べたのと同じ考え方が適用できる。独占的通常実施権者が特許法102条1項の類推適用により逸失利益を主張する場合は約定実施料は権利者の利益の算定のために変動経費として控除される。特許法102条の改正前の裁判例も民法709条による逸失利益の算定に当って同様に取り扱っている（例えば、前記シメチジン事件判決）。

独占的通常実施権の設定された場合が専用実施権の場合と異なるのは、特許権者も損害賠償請求権を有していることである。そのため、独占的通常実施権者に逸失利益の損害賠償が認められ、実施をしていない特許権者に実施料相当額の損害賠償が認められる。このような場合は、独占的通常実施権者も特許権者も、それぞれの被った損害額を各別に全額請求できる（前記シメチジン事件判決は、上述のとおり逸失利益の算定において約定実施料を変動経費として売上から控除しているが、算定された損害額の全額について独占的通常実施権者の請求を認めている）。

独占的通常実施権者が特許法102条2項により損害額を算出した

場合も、同様にその全額を請求できると考えるべきであろう。ただし、専用実施権の設定された場合と異なり、特許権者も特許法102条3項の実施料相当額を請求できる。独占的通常実施権者が損害賠償を請求できる根拠は特許権者の特許権であり、同一の特許権を根拠に特許権者と独占的通常実施権者が二重に損害賠償を受けることはできないから、両者の損害賠償請求権は不真正連帯債権である。

なお、特許権者と独占的通常実施権者の間の契約では、第三者の侵害者が現われた場合の当該特許権の行使について取り決めがある場合が少なくない。一般的に、特許権者は侵害者に対し訴訟提起する義務を負いたくないから、特許権者が自らの費用で訴訟提起を行う選択権を有すると規定し、特許権者が選択権を行使しない場合には独占的通常実施権者が自らの費用で特許権者の名において訴訟提起を行えるとする規定や、侵害者から金銭を得た場合の分配の規定などが含まれていることがある。侵害者から得た金銭は、訴訟費用を負担した者が取得できるとすることが多い。

(2) 特許権者の権利

独占的通常実施権を設定した特許権者は、設定契約により、自ら当該特許発明を実施できる場合と、できない場合があるが、第三者の侵害者との関係では完全な特許権を有し、前述のとおり、侵害者に対し差止請求と損害賠償請求ができる。

3. 共有特許権者の権利

(1) 差止請求権

共有特許権者は各自、侵害行為に対し差止請求権を有する。民法24

9条は「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と規定するが、特許権の本質は排他権であり差止請求権は不可分であるから各共有者がその全部を行使できると解される。

(2) 損害賠償請求権

損害賠償請求権は可分債権であるから、各共有者はその持分について単独で損害賠償請求ができる。著作権法117条には共同著作物の各著作権者が他の著作権者の同意を得ることなく自己の持分の損害賠償請求ができることを規定しているが、特許権についても同様に解される。共有者のうち1人だけが実施している場合は、実施をしている共有者は特許法102条1項、2項に基づき算定された損害額のうち持分割合を請求でき、実施をしていない共有者は同条3項に基づき算定された損害額のうち持分割合を請求できる。又、複数の共有者が別々に実施をしている場合は、同条1項の適用においては各共有者の利益の額に基づいて同項本文の損害額を算出し、それに対して当該共有者の持分割合で按分した額を請求することができると考えられる。これに対して、各共有者の利益の額に基づいて算出した額を、各共有者の販売数量に応じて按分した額が請求できるとする考え方もある。しかし、共有者間の関係は1つの特許権の共有持分によって規定されているだけであるから、持分によって按分すべきであろう。例えば、共有者AとBの持分がそれぞれ0.9と0.1であり、他方販売数量の割合は0.1と0.9であったとしたら、市場シェアの大きいBの請求できる損害額が市場シェアの小さいAよりも少ないことになるが、侵害行為による逸失利益の大きさは必ずしも市場シェアの大小で決まるとも言えないし、持分の少ない共有者が多くの損害賠償を得られる理由はないので、持分に従って決めるべきであろう。もし、市場シェアの小さいAは侵害品の販売数量ほどAの製品を販売できなかつたとすれば、同項本文の実施能力や同項ただし書きの

事情によって、持分による按分前の算定額が減額されるべきである。同条2項の適用においては、侵害者の利益によって算出された損害額に対し、実施をしている各共有者の持分割合で按分した金額をそれぞれ請求することになる。

Ⅲ. 複数の者による侵害

1. 同一侵害対象品の製造業者、販売業者が共同被告となる場合

(1) 差止請求

特許発明の「実施」に該当する行為は全て特許侵害行為であるから、同一の侵害品を「生産」する製造業者も、これを購入してさらに「譲渡」する販売業者も侵害者である。従って、特許権者はこれらの者に対し差止請求をすることができる。侵害品は製造業者によって生産された後、複数の販売業者の手に渡って販売行為がなされる場合が多いが、そのような場合製造業者の生産行為を差止めれば最も効果的に侵害品の市場への拡散を防ぐことができる。従って、製造業者に加え販売業者を共同被告として差止請求をする意義は、販売業者の保有する在庫商品の販売を禁止しようとするような場合である。

(2) 製造業者及び販売業者に対する各別の損害賠償請求

一般に特許侵害事件は製造業者を被告して提訴されることが多いが、製造業者の資力、市場での事情などの考慮から、製造業者に加えて販売業者を被告として損害賠償請求を行うことがある。後に述べる共同不法行為の要件が成立しない通常のケースでは、損害賠償請求は製造業者及び販売業者の各社に対し、それぞれの行為によって権利者に生じた損害

額を立証して各別に行う。ただし、権利者の逸失利益の損害は、同一の侵害品によるものである限り、製造業者の行為と販売業者の行為によって二重に発生するものではないから、製造業者に対する損害賠償請求額と販売業者に対する損害賠償請求額は同額となり、不真正連帯債権となる。

損害額を特許法102条1項によって算定する場合は、侵害者が製造業者であっても、販売業者であっても、同項本文及び但書による損害額の算定方法は同一である。すなわち、権利者の損害は同一の侵害品が製造業者によって製造され、販売業者がこれを買受け、市場で販売することによって生じるのであり、これに関して製造業者、販売業者及び市場のいずれで起った事情も同項但書の事情となりうるから、被告が製造業者か販売業者かによらず、同項但書の事情はどちらの被告にも適用される。従って、同一の侵害品を対象とする限り、製造業者の被告と販売業者の被告は不真正連帯債務として同額の損害賠償義務を負うことになる。

これに対し、特許法102条2項により損害額を算出する場合は、同一の侵害品を対象とする場合でも、侵害者が製造業者である場合と、侵害者が販売業者である場合で、侵害者の利益の額が異なる。しかし、特許権者の逸失利益の損害は、侵害品が製造され、市場で販売されることによって生じるものであるから、同一の侵害品を対象とする限り、被告が製造業者であるか、販売業者であるか、あるいは両者を共同被告としているかによって異なる筈である。同条2項は逸失利益の損害額を侵害者の利益によって推定しているため、被告の選択によって権利者の損害額が異なるという事態が生じるのである。しかし、権利者の損害は1つであることからすると、少なくともどちらかの推定額は誤りであるということになる。事案に応じてより合理的な損害額の方を採用すべきであろうが、例えば、権利者も製造業者であれば製造業者の被告の利益の方が合理的な損害額と推定できるのではないだろうか。その結果、製

造業者の被告と販売業者の被告は、同一の侵害品を対象とする限り、不真正連帯債務として同額の損害賠償義務を負う。

特許法102条3項により損害額を算出する場合は、権利者が製造業者に実施許諾する場合の実施料相当額と、販売業者に実施許諾する場合の実施料相当額が異なる可能性がある。しかし、同一の侵害品を対象とする場合に、製造業者が実施料を支払えば特許権者はさらに販売業者から実施料を請求することはできないから、製造業者と販売業者を共同被告とする場合に、特許権者は製造業者が支払うべき実施料相当額を不真正連帯債務として製造業者の被告と販売業者の被告の両方に請求できると解される。製造業者に対する実施料の料率と販売業者に対する実施料の料率を同一とすると、製造業者の販売額より販売業者の販売額の方が高額であるから、販売額に料率を掛けた実施料相当額は販売業者の方が高くなるが、本来権利者の損害は1つであり、特許法102条3項によって算出される権利者の損害は製造業者から実施料相当額を受け取って補填されるものであることから、同一の侵害品について製造業者に請求できる実施料相当額と販売業者に請求できる実施料相当額は同一と考えるべきである。

これに対し、製造業者は特許を侵害する部品を製造し、販売業者は当該部品を組み込んだ完成品を販売しているような場合、製造業者の被告が支払うべき実施料相当額よりも販売業者の被告が支払うべき実施料相当額の方が多い可能性がある。そのような場合、製造業者の被告と販売業者の被告はそれぞれの実施料相当額の支払い義務を負うが、両方の額の重複した範囲で不真正連帯債務となると考えられる。

(3) 共同不法行為が成立する場合

民法719条1項は「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為

者のうちいずれかの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする」と規定する。特許侵害事件においては、共同不法行為の成立が問題とされるのは、通常、製造業者の製造した製品を販売業者が販売している場合で、製造業者も販売業者も同一侵害品に対して共に侵害行為を行っている。これらの者の一方が侵害行為を行っていないのに、共同不法行為の理論によって他方の者の侵害の責任を負うということはない。それでは、製造業者と販売業者が共同被告となっている場合に、共同不法行為が成立する場合と成立しない場合で、結果として何が相違するのかを考えてみると、共同不法行為が成立しない通常の場合は製造業者である被告と販売業者である被告のそれぞれについて損害賠償額を算定し、重複する範囲で不真正連帯債務とする必要があるのに対し、共同不法行為の場合は製造業者の被告と販売業者の被告のどちらか一方（裁判例では販売業者の販売数量を用いて算出することが多いようである）についてだけ損害額を算出し、これについて両被告が不真正連帯債務を負うとすればよい。もし、製造業者と販売業者で同一侵害品について損害賠償額が異なるようなことがある場合は、共同不法行為が成立すると、大きい方の損害賠償額について不真正連帯債務を負うことになる。

裁判例では、ある製造業者が製造する侵害品を全て特定の販売業者が販売するという関係が確立しているなど密接な行為の客観的関連共同性や、両方の業者の代表者や役員が共通したり製造販売を共同して行うという主観的関連共同性が認められる場合に、共同不法行為の成立を比較的広く認めている。

なお、共同不法行為が認められる場合でも、特許法102条2項による損害の算定において、製造業者である被告の利益と販売業者である被告の利益を加算したり、同法3項の損害の算定において製造業者である被告の製造行為に対する実施料相当額と販売業者である被告の販売行為に対する実施料相当額を加算することはできない。前記（2）で述べたように、同一の侵害品を対象とする限り、権利者の損害は製造業者の侵

害行為と販売業者の侵害行為によって二重に発生するものではないからである。裁判例では、輸入業者の被告が輸入した侵害品を販売業者の被告が買受け、販売した事案で、両者の共同不法行為が認定された場合に、特許法102条2項により輸入業者の利益と販売業者の利益をそれぞれの者の行為によって生じた損害額とし、これを合算した金額について不真正連帯債務であるとしたケースがある（東京地判平19.4.24レンズ付きフィルムユニット事件）。しかし、被告らが同一の侵害品を輸入、販売したことによって権利者に生じる損害は1つである。すなわち、ある侵害品が輸入され、市場で販売されることによって市場で競合する権利者の損害が生じるのであって、輸入了行為によって損害が生じ、次いで販売行為によって別の損害がさらに追加して生じるのではない。権利者が損害額の算定のために特許法102条2項に依拠するのであれば、権利者の利益と近い利益を上げている被告の利益によって権利者の損害を推定すべきであり、もし、どちらの被告も単独では権利者ほど利益を上げていないのであれば、権利者は特許法102条1項を活用すべきである。

2. 複数の行為者が共同して直接侵害行為を行う場合

特許発明が構成要件 a、b、c、d から成っているのに対し、行為者 X は要件 a、b を行い、行為者 Y は c、d を行っている場合に、同特許の直接侵害が成立するかという問題である。直接侵害が成立するためには特許発明の構成要件が全て行われなければならないのが原則であるが（例外は均等論）、従来一般に、全ての構成要件を行うのは単一の行為者であることが当然の前提とされていた。しかし、コンピュータと通信が結びつき、プログラムやデータが通信回線やネットワークを介して伝達、処理されるようになると、1つの発明の実施に複数の法主体が関与するようになる。その典型的な例は、インターネットを介してサーバとクライアントが結合さ

れたネットワーク上でサーバとクライアントによって構成要件に該当する各処理動作が分担して行われる発明である。このような発明の場合、もし複数行為者によっては直接侵害が常に成立しないとすると、間接侵害も成立しないと解釈され、複数行為者のいずれに対しても差止請求も損害賠償請求もできないことになり、そのような特許権はおよそ権利行使の可能性のない権利となってしまう。

このような不都合を回避するために、複数行為者間に主観的共同関係がある場合や、「道具理論」が適用できる場合に直接侵害の成立を認めることができる。すなわち、特許発明の実施を複数の行為者が分担して行うような場合、複数の行為者間に主観的な共同関係があり、共同で特許権を侵害していると評価できるばあいは、直接侵害の成立を認めることができる(三木茂編著『ビジネス方法特許と権利行使』(設楽隆一) 208頁、永井紀昭ほか編『知的財産権その形成と保護』(高部真規子「国際化と複数主体による知的財産権の侵害」) 161頁)。あたかも、二人以上共同して犯罪を実行する共同正犯(刑法60条)に類似するとされる(高部163頁)。又、上記サーバとクライアントのケースで、クライアントがネットワーク端末の一般ユーザであるような場合に、サーバの所有者が発明の実施の全体を支配、管理していたとして、いわゆる「道具理論」によって、実質上単独行為者による直接侵害の成立を認めることが可能な場合もある。(「道具理論」については最判昭44. 10. 17. 判時577号74頁、東京地判平13. 9. 20判時1764号112頁)

しかし、複数の行為者による特許発明の実施行為について行為者間の主観的共同関係が認められず、又「道具理論」も適用できない場合には、共同直接侵害は成立しないとすると、依然、特許法上の保護が全くできない特許発明がかなり広範囲に存在することになってしまう。

私見では、複数の行為者によって、特許発明の全構成要件が関連を持って当該発明の実施として実行されていれば、そのような客観的共同関係の存在のみによって直接侵害が成立すると考える。それによって、特許法1

00条の差止請求が各行為者に対して行えることになる。しかし、損害賠償請求については、各行為者毎に、他の行為者の行為の認識についての故意、過失の有無を含め、民法719条の共同不法行為の成立要件が認められることが必要であると考えられる。(清永利亮ほか編『現代裁判法大系26・知的財産権』(尾崎英男「コンピュータプログラムと特許権侵害訴訟の諸問題」)220頁、230頁)。

特許発明の構成要件要素は技術的に相互に関連しているから、複数の行為者の間に主観的な共同関係がなくても、複数の行為者の行為の客観的な関係は明確である。共同直接侵害の成立を認めることにより、前記サーバとクライアントのシステムにおけるサーバ所有者のような実質的に侵害行為の主体である行為者に対し、直接侵害、あるいは間接侵害によっても差止請求が可能となる。又、他の行為者の行為の認識について特許法103条の過失の推定は働かないから、上記システムのクライアントのように他の行為者の行為を認識していない者は損害賠償請求を受けることはなく、実質的な侵害行為の主体である行為者に対してだけ損害賠償請求が可能となる。なお、複数の行為者による共同直接侵害が認められる事案で、権利者は複数の行為者全員を共同被告にする必要はない。複数の行為者全員とその行為を特定して共同直接侵害の事実を主張、立証する必要はあるが、合一確定の必要はないから、被告当事者となるのは差止、損害賠償判決を求める行為者のみでよい。

私見に対しては批判があり(前掲高部164頁)、共同直接侵害の成立のためには主観的共同関係を要するとの説が多いようである(牧野利秋ら編『知的財産法の理論と実務』I特許法〔I〕(富岡英次「複数の者が共同して特許侵害を行った場合の法律関係について」)211頁、220頁)。主観的共同関係のない行為者が他の行為者の行為を原因として差止請求権の行使を受けることが不当と考えられるのであろう。しかし、特許法100条の差止請求権の成立は故意・過失を必要としていない。単独の行為者による特許侵害行為で、行為者がその事実を全く認識していない場合でも

差止請求は認められるのである。所有権に基づく妨害排除に妨害者の故意、過失が問われないのと同じく、特許権についても特許侵害の違法状態が客観的に存在すれば特許権者はこれを排除できるのであり、複数行為者の客観的共同関係のみで差止請求権が成立することは特許法に反するものではない。

共同直接侵害はコンピュータと通信が結合したハイテク技術分野だけでなく、ある製品の製造工程の前半をXが行い、Xの製造した中間品に対しYが後半の製造工程を行って製品を完成させるというような一般的なケースにも適用される。このようなケースを例として、客観的共同関係のみで共同直接侵害を認めても不当ではないことを検討する。この製造工程の全体がある特許権を侵害するもので、XとYの間には主観的共同関係も「道具」の関係も存在しないとす。又、X又はYの一方（例えばY）が特許発明の工程の一部を行うことによって特許発明の作用効果享受し、他方（例えばX）は享受していない場合を考える。（XとYのどちらも特許発明の作用効果享受しない場合は、特許が無効となるケースであるから考慮の必要はない。）

共同直接侵害が成立すると、Yの行為を認識しておらず、しかも特許発明の作用効果享受していないXに対し、差止請求がなされる可能性がある。ただし、Yが実質的な侵害行為主体であってXはそうではない場合に、Xが特許権者から提訴されるかは疑問である。仮にあったとしても、Xは、Yが中間品を特許発明の製造方法の後半工程によって加工する限り差止を受けるが、別の方法の加工に供されるならばXが中間品を製造することが禁止されることはない。共同直接侵害による差止請求は、権利者がXとYの行為を特許侵害行為であると主張し、あるいは裁判所がそのような事実を認定した後、将来にわたって、XとYが共にそれまでと同じ製造方法を継続することを禁じるものである。もし、XとYが同じ製造方法を使用し続けるのを禁止しないならば、特許権者に保障されるべき発明の独占状態が侵されることになる。

又、X自身は差止めを受けない場合でも、Yが特許侵害を理由にXからの中間品の購入を自発的に、あるいは差止めにより中止すると、Xには当該中間品をYに販売することができなくなるという予期せぬ損失が生じる。しかし、このような「不測の事態」は経済活動を行う企業にとって他の原因によっても起りうることである。これはYが他の理由でXからの中間品の購入を止めた場合と異なるところは無く、Xは、条件が整えば、Yに対する損害賠償請求で救済されるべきものである。このようなXの「不測の事態」は、特許権者の保護がなされないことを正当化する特許法上の根拠とはならない。

以上のように、複数行為者の客観的共同のみでは共同直接侵害を認めないことにより特許権者の保護が否定されることと、上記共同直接侵害を認めることによる各行為者の不利益を比較衡量すれば、客観的共同関係のみによって共同直接侵害を認めることは特に不合理なことではなく、むしろ特許法の趣旨、目的に合致するものである。