

間接侵害規定の改正

会員 永井 義久



目次

- ・ 間接侵害規定及びその経緯
- ・ 現行の間接侵害規定及び解釈
- ・ 改正の必要性
- ・ 改正の内容
- ・ おわりに

・ 間接侵害規定及びその経緯

特許権の侵害は、本来、クレームの構成要件のすべてを、業として実施した場合にのみ成立する(「直接侵害」)。

特許法第101条は、侵害の予備的又は幫助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性がきわめて高い一定の行為を特許権の侵害とみなす(「間接侵害」)ことにより、特許権の効力の実効性を確保する規定である。

間接侵害規定は、現行特許法(昭和34年法)の制定時に初めて設けられた規定である。昭和34年法の検討過程では、米国特許法(1952年法)の寄与侵害(contributory infringement)規定及び西ドイツの判例が参考とされ、「侵害する目的を以て、又は主としてその侵害に用いられることを知りながら」という行為者の主観を要件とした欧米型の条文を採用することが提案された。

しかし、立法過程においてかかる主観的要件を課すことなく「～にのみ使用する物」という客観的要件を導入することで、直接侵害に用いられる専用品(「のみ」品)に限定する規定となった。

・ 現行の間接侵害規定及び解釈

1. 現行法

現行の法第101条は、原告が間接侵害を主張するためには、物Aの特許発明(差止めの対象は被告の生産する物B)を例にとれば、次記の主張がなされることが必要であることを規定する。

被告が物Bを業として生産していること

物Bは物A'の生産に「のみ」使用されるものであること

物A'と物Aとは同一であること(物A'が特許発明の技術的範囲に即すること)

したがって、対象物及び行為態様について客観的要件のみを規定している。

「間接侵害」と「直接侵害」との関係がしばしば問題となる。間接侵害の成立のために「直接侵害」を要するとの従属説と、法第101条各号の要件が充足されれば特許権侵害が成立し、「直接侵害」の存在は要しないとする独立説が対立している。判例・学説は折衷的立場である。

2. 「(に)のみ」の解釈

判例の流れとして、大別すると、次記の2つの説がある。

(1) 厳格な解釈を要とする判例「チューブマット事件」大阪地判昭和47.1.31 昭和45(ワ)1047号 無体集4巻1号9頁)

「『実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物』の製造譲渡を押さえることが許さなければ権利者の権利行使が事実上至難である等の場合に備え、実用新案の権利者の独占的实施を確保するため、当該実用新案に係る物品の製造にのみ使用すると認められる物に限り、実用新案権者の権利範囲を拡張して権利行使を許したものと解される。そうだとすれば、右法条にいう『実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物』の意義は厳格に解釈することを要し、これは、現に、製造、譲渡等の行為がなされている物が、その流通におかれた態様から、当該実用新案に係る物品の製作にのみ使用されているというだけではなく、およそその物一般が客観的に侵害と主張される時点において他の用途に供されることが知られていない物であることを要すると解するのが相当である。」

(2) その物に商業的、経済的に実用性のあるものとして社会通念上承認され得る他の用途があるかどうかにより決すべきであるとする判例（「装飾化粧板の壁面接着工法施工法事件」大阪地判昭和54.2.16 昭和52(ワ)3654号 無体集11巻1号48頁）

「右法条号に解釈に関連して当該物の『他の用途』（他の使用法）の存否を検討するにさいしても、これと同じように、その存否を肯定するためには、単にその物が『他の用途』に使えば使いうるといった程度の実験的または一般的な使用の可能性があるだけでは足りないことはもちろん（身近な例として洗濯ばさみを文房具の紙ばさみに用いるが如き例を参照）、『他の用途』が商業的、経済的にも実用性ある用途として社会通念上通用し承認されうるものであり、かつ原則としてその用途が現に通用し承認されたものとして実用化されている必要があると解すべきである。ただし、これに反して『他の用途』を前記特許法101条2号の所定の『使用』を別異に広く解釈すると、同法条号の適用範囲を徒に狭くし、ひいては折角その立法趣旨を没却することになるからである。」

なお、この判決以後、同旨の判決が多数を占め主流となっている。

・改正の必要性

1. 間接侵害が成立するケースが限定されていた

間接侵害の成立にさいして「～にのみ使用する物」に該当するか否かが争われるケースが多く、間接侵害規定が特許権の過度の拡張にならないよう、「のみ」の

解釈を上記(1)のチューブマット事件や交換レンズ事件（東京地判昭和56.2.25 昭和50(ワ)9647号 無体集13巻1号139頁）のように厳格に行われてきた事情がある。

ちなみに、産業構造審議会知的財産政策部会第4回法制小委員会 配布資料によれば、間接侵害が争われた事件（全80件）中、間接侵害の成立を認めた事例が21件、成立が否定された事例（59件）中、「のみ論」で否定された事例が29件である。

2. 比較法上の要請

欧州共同体特許条約26条1項は、「発明の実施のための手段であって、発明の本質的要素（essential element）に関連するもの」（客観的要件）を、その手段が「発明の実施に適しかつ発明の実施が意図されていることを知っているか、周囲の状況から明らか」（主観的要件）である場合において、供給等する行為が、間接侵害に該当する旨規定しており、間接侵害の成立の対象範囲はわが国より広いものとなっている。ドイツ特許法第10条も同様である。

米国法では、271条(c)項（寄与侵害）では汎用品以外の物を対象にしているが、同条(b)項（積極的誘引）では、汎用品、非汎用品を問わず侵害が成立する可能性をもった規定となっている。

ドイツの間接侵害規定も含めた比較は次表のとおりである（産業構造審議会知的財産政策部会 法制小委員会報告書（以下「小委員会報告書」という）24頁より）。

	日本		欧州（ドイツ）		米国			
	客観要件	主観要件	客観要件	主観要件	客観要件	主観要件		
専用品	生産にのみ使用する物（物の発明） 実施にのみ使用する物（方法発明）	不要	発明の本質的要素に 関わる手段	発明の実施に適合（専用的）	適合性及び企図につき、悪意、又は、周囲の状況から明らか（判例上立証は不要）	発明の主要部分 特別に製造又は改造され、かつ、非侵害用途のある一般的商品でないもの	特許権の侵害について悪意	客観要件 主観要件
中性品※	民法上の不法行為規定が適用される場合がある。		発明の実施に適合（他用途有）	適合性及び企図につき、悪意、又は、周囲の状況から明らか	積極的誘引(active inducement)の法理が適用される場合がある（部品の供給は要件とされない）			
汎用品※				汎用品を供給し、侵害行為を故意に誘引した場合は間接侵害				

「中性品」 - 発明の実施に適合したものであるが、他の用途も有するもの

「汎用品」 - ねじ、釘、トランジスター等、一般的に市場で入手できるもの（staple article）

3. ソフトウェア関連発明の権利保護拡大との関係
ソフトウェア関連発明の出願の増加及びその保護拡大の要請がある。昭和34年法の制定時には、間接侵害規定は、部品、材料、装置等の有体物の供給を念頭において制定されたものである。したがって、ソフトウェア関連発明に係る次記の例などに、現行の間接侵害規定を厳格に適用すると、救済が困難になるとの指摘がなされてきた（小委員会報告書参照）。

プログラムの部品（モジュール）の開発・供給
プログラムを複数のモジュールに分けて設計し、各モジュールを下請に発注する場合において、当該プログラムが他者の特許権の侵害となるケースにあって、下請業者によるプログラム部品たるモジュール（たとえば「かな漢字変換機能モジュール」《註》筆者加入）の生産等として、間接侵害に当るか（モジュールは専用品でなく汎用品であることが多い）。

コンピュータ・システム製品群の販売

ある事業者が、コンピュータ・システム製品群を選択して組み合わせ、ユーザに合ったシステムを構築する場合、構築されたシステムをユーザが使用することが他者の特許権の侵害となるケースにあって、コンピュータ・システム製品群の各製品（たとえば文書管理サーバ、ユーザ・クライアント、スキャナシステム）を個別にみると、他の組み合わせ用途もあるので、間接侵害に当たらない可能性もある。

方法クレームとプログラムの多用途性

ソフトウェア関連発明が「方法の発明」として特許されている場合、「方法の発明」の実施者はユーザであって、販売業者ではないから、間接侵害の構成を採る必要がある。しかし、ソフトウェア（プログラム）は、そもそも多くの用途（機能）を有するので、間接侵害に当たらない可能性もある。

4. 国際的調和

以上のように、現行規定の評価・限界、国際的動向、ソフトウェア関連発明の実効的保護拡大の要請を踏まえて、国際的調和を図る観点からも改正の必要性があったものである。

. 改正の内容

1. 改正の概要

- (1) 特許法第101条に、客観的要件と主観的要件の両面から侵害の予備的又は幫助的行為を規定する欧米型の間接侵害規定を追加する。
- (2) 第2条第3項の改正に合わせ、第101条に規定される間接侵害行為についても「生産、譲渡等、輸入又は譲渡等の申出」と改正する。

2. 特許法の改正条文

『(侵害とみなす行為)

第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

- 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- 三 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- 四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為』

第1号及び第3号は、それぞれ改正前の第1号及び第2号に相当するものである。「その物の生産にのみ用いる物」(第1号)又は「その方法の使用にのみ用いる物」(第3号)という当該発明の実施にのみ用いられるいわゆる「のみ品」(専用品)の生産・譲渡等の行為を侵害とみなすという基本的な考え方に変わりはない。

第2号及び第4号は、今回の改正で新たに追加された規定である。

これらの規定は、「～にのみ用いる物」という専用品

に限らず、「その物の生産に用いる物」(第2号)又は「その方法の使用に用いる物」(第4号)のうち「その発明による課題の解決に不可欠なもの」を、特許権の存在及び特許発明の実施に用いられることを知りながら生産・譲渡等をする場合についても侵害とみなすものである。

したがって、この新設規定では、間接侵害の成立要件の1つとして、次記の主観的要件を導入したものである。

間接侵害者において、

特許発明の存在を知っていること

その物が発明の実施に用いられることを知っていること

それゆえ、権利行使にさいして、第1号及び第3号に基づく場合には、主観的要件の主張は不要である(損害賠償請求においては法103条の推定規定がはたらく)のに対し、第2号及び第4号に基づく場合には、主観的要件の主張が必要となる

3. 適用

本項は、特許庁総務部総務課制度改正審議室「平成14年度 産業財産権法の解説」からの引用である。

(1) 対象物

発明による課題の解決に不可欠なもの

「発明による課題の解決に不可欠なもの」は、請求項に記載された発明の構成要素(発明特定事項)とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。逆に、請求項に記載された発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは「発明による課題の解決に不可欠なもの」にはあたらない。それをを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当する。

「発明による課題の解決に不可欠なもの」は、専用品に限られないため、その発明にとって些末な部品等は間接侵害の対象外となるが、その発明にとって重要な部品等は他に非侵害用途があるものであっても間接侵害の対象に含まれることになり、間接侵害の成立範囲をより適切なものとすることができる。

日本国内において広く一般に流通しているもの

を除く

「日本国内において広く一般に流通しているもの」には、例えば、ねじ、釘、電球、トランジスタ等、日本国内において広く普及している一般的な製品が該当する。「広く一般に流通している」ということは、それが特注品ではなく、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品であるということであり、そのような物の生産・譲渡等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保という観点から好ましくないため、新たに追加する間接侵害規定の対象外とした。流通範囲を日本国内に限定した理由は、そもそも特許権の効力の及ぶ範囲は日本国内に限られるため、外国における普及は取引の安定性の確保という観点からは考慮する必要のないこと、たとえ外国において広く普及していたとしても、日本国内で普及していないものについては、侵害防止のための差止めの必要性が大きいこと等を考慮したものである。

なお、「～にのみ用いる物」として専用品であることを要件とする規定(第1号及び第3号)においては、そもそも、一般普及品や規格品といったものが対象に含まれる余地はないため、日本国内において広く一般に流通しているもの」についての除外規定は設けていない。

(2) 主観的要件

「～にのみ用いる」という専用品の要件を外した新たな間接侵害規定では、特許権侵害とは無関係な他の用途がある部品等についても間接侵害の対象となる可能性がある。しかしながら、そのような部品等が実際に特許権侵害に用いられるか否かは、部品等の供給先である相手方の意図により決定されるものである。

このような状況において、発明の実施に使用される部品等の供給を善意で行った者にまで他者の行為により一方的に間接侵害者として責任を負わせることは酷である。このため、今回追加した新たな間接侵害規定では、部品等の供給者自身が、その部品等が発明の実施に使用されること及びその発明に特許権が存在していることについて悪意であることを間接侵害成立の要件とした。

その物がその発明の実施に用いられること

文字通り、自らが生産・譲渡等を行う部品等の物が、他者により特定の発明の実施に用いられることを認識しているという要件である。

その発明が特許発明であること

「特許発明」とは、「特許を受けている発明」であり（特許法第2条第2項）、「その発明が特許発明であること」とは、その発明が特許を受けている発明であること、即ち、その発明に特許権が存在していることを認識していることという要件である。

専用品という要件を外した新たな間接侵害規定では、その部品等に侵害用途以外の多くの用途がある場合もあるため、部品等の供給業者に対し、部品等の供給先で行われる他人の実施内容についてまで、特許権が存在するか否かの注意義務を負わせることは酷であることに鑑み、新たに追加する間接侵害規定では、自らが生産、譲渡等をする物が、特定の発明の実施に用いられることの認識に加え、その発明に特許権が存在することの認識も間接侵害成立の要件とした。

知りながら

「知りながら」という要件は、特定の実事（「その発明が特許発明であること」及び「その物がその発明の実施に用いられること」）について実際に知っていたことを必要とする。それらの事実を知らなかった場合には、それがたとえ過失による場合であっても該当しない。

過失により知らなかった場合を含めなかったのは、自らの供給する部品等が複数の用途を有する場合に、それらが供給先においてどのように使われるかについてまで注意義務を負わせることは、部品等の供給者にとって酷であり、また、取引の安全を著しく欠くおそれがあるためである。

(3) 行為態様

第2条第3項第1号において、特許法における「物」に、「プログラム等」が含まれることを明確化したことにより、第101条において生産、譲渡等の対象とされる「物」にもまた、プログラムの部品としてのモジュールなどの「プログラム等」が含まれることが明確化される。これに合わせ、第101条における侵害行為を、「生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出」と改正し、第2条第3項と同様、間接侵害行為の態様として「プログラム等」の電気通信回線を通じた提供が含まれることを明確化した。なお、「譲渡等」については、第2条第3項第1号において「譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ」と定義されている。

．おわりに

1．主観的要件の立証

新設の第2号及び第4号の場合には、専用品の場合とは異なり、権利行使にさいして、相手方の悪意（「その発明が特許発明であること」及び「その物がその発明の実施に用いられること」の認識）の立証を間接侵害の成立要件としている。

悪意を要件とし重過失の場合を含めなかった（「侵害行為の事実」を知りながらとは規定されていない）のは、部品業者の立場にたってみた場合、常に納入先の生産行為について注意義務を課すことは酷であると判断したものとされている。

悪意の存在を訴訟段階になって立証することは困難が多いと考えられ、実務上は、権利行使にさいして、間接侵害者とおもわれる者に対して、事前に文書をもって警告することにより、その文書の到達をもって、外形的にも悪意の存在を立証可能な状態にしておくことが重要とおもわれる。この実務上の対応は、法65条に規定する補償金請求権の行使における場合と酷似する。

しかるに、警告が直ちに悪意の立証に繋がるものでもない。一般には、部品等を供給するYが、その部品をどのような製品に使用されるかは認識しているが、その製品が具体的に当該特許権を侵害しているかどうかは認識していないケースが多いと考えられ、この場合において、警告を受けたことに伴って、具体的認識がないYに、具体的にZによる、Xの所有する当該特許権侵害の有無の調査を余儀なくされる可能性がある。

これに対し、Yが下請け部品業者でなく、当該部品等をZに対し主体的に製造販売して侵害品に関与するケースの場合には、Yは自らの部品供給が特許権侵害を容易にすることの認識を有するのであるから、故意の事例に該当し、立証は容易であろう。

いずれにしても、間接侵害規定の改正に伴って、部品や素材メーカーにとって、紛争のタネにならないようにより一層の日常的な予防法務を徹底することが要請されるものと考えられる。

2．「発明による課題の解決に不可欠なもの」

この要件は、「～にのみ用いる」という専用品の要件を外したことに伴って、特許権の実効性確保という間接侵害規定の本来の趣旨を過度に拡張することに対す

る制限要件であって、『間接侵害規定が特許権の効力の不当な拡張とならないよう、新たな間接侵害規定の対象物を「発明」という観点から見て重要な部品等に限定するために設けられたものである。』と説明されている。また、「発明の本質的要素に関連する手段 (means relating to an essential element)」「発明の主要部分を構成する (constituting a material part of the invention)」と同様であるとも説明されている(広実郁郎「特許法等の一部改正の概要」NBL No.739 37頁)。

訴訟実務上、その境界の判断は困難をきわめるものとおもわれる。この場合、適用のステージが異なるとしても、最高裁の均等の法理の適用要件(1)(相違点の本質的部分でない)との関係の考察も必要であると考えられる。「特許発明の本質的部分」とは、特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる特徴的部分をいうものと解される。しかるに、「発明による課題の解決に不可欠なもの」と規定しているところから、間接侵害の主張にさいしては、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる特徴的部分に係るものであることのほか、さらにその特徴部分には当該部品等(たとえば液晶が特許発明である場合において液晶の製造装置も間接侵害の対象になりうる)を用いることによって初めて(課題を解決し)特有の作用効果を生じさせるものであるとの「不可欠」な関連性の主張も必要になるものとおもわれる。

3. 複数主体が共同して特許発明を実施する場合の保護

特許法には、民法と異なり、共同実施による特許権侵害の規定はない。しかるに、特許発明(A+B)がある下で、XがA工程を実施し、YがB工程を実施し、XY間に共同実行の意思がある場合において、Yが最終的な組み立て者であり直接侵害者である。Xは「のみ品」のYへの提供者とみなせるときには、Xを間接侵害者であるとして訴え、損害賠償及び差止請求が可能である場合がある。

このようなケースに関連して注目すべき判決がある。東京地判平成13.9.20 平成12(ワ)20503号 特許権侵害差止請求事件(「電着画像の形成方法事件」)においては、次のように判示した。

「被告製品……を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うことができる。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うことができる。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。」

すなわち、発明の一部しか実施していないにもかかわらず、他者を「道具として」利用することによって特許発明全体を実施したものと評価することにより直接侵害を認めたものである。

本事例においては、原告において間接侵害の主張がなされていないけれども、「被告製品には、他の用途は考えられず」とあるように、間接侵害の構成を採りうるとの意見(井関涼子「特許研究」33号 46頁など)が多い。

「道具として実施している」ためには、「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」「他の用途は考えられず」「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」との理由を掲げている。

この判決は、間接侵害規定の改正の流れに符合しており、この判決の射程距離につき検討すべきであろう。

なお、複数主体による特許権侵害への対応に関し、審議会段階で議論された米国特許法の積極的誘引(active inducement)規定の導入やネットワーク上での個人の関与に伴う「業として」の要件の見直しについては、今後取り組むべき課題として改正マターとされなかった。

(原稿受領 2002.9.18)