

## 特許権の間接侵害

——プリント基板メッキ用治具事件——

東京地裁平成16年4月23日判決棄却（確定）平成14年（ワ）第6035号  
特許権侵害差止等請求事件  
判例時報1892号89頁

山名美加\*\*

### 【要旨】

平成14年特許法改正により、同時に複数の機能に用いられるために、従来は間接侵害となり得なかった物品についても侵害（間接侵害）が成立することとなった（特許法101条2号、4号）。本判決は、改正により新設された間接侵害規定を適用して間接侵害の成否を判断した最初の判決であると考えられる。特に、特許法101条2号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の解釈については、詳細に説示した最初の裁判例として意味を持つものと考えられる。

<参照条文> 特許法101条2号

### 【事実】

X（原告）は、Y（被告）の製造販売するクリップが、Xの「プリント基板用治具に用いるクリップ」の発明に係る特許権（本件特許権1）の技術的範囲に属し、その製造販売が同特許権を侵害するとして、Yの製造販売するクリップの製造販売等の差止め等及び損害賠償を求めるとともに、Yによる同製品の製造販売等は、特許法101条2号（間接侵害）の規定により、X

の有する「プリント基板メッキ用治具」の発明に係る特許権（本件特許権2）を侵害するとして、差止め等及び損害賠償請求を求めた。これに対し、Yは、①Yの製造販売するクリップはXのクリップの特許発明（特許権1）の技術的範囲に属しない、②同クリップの特許発明（特許権1）には無効理由があることが明らかであって、これに基づく本訴請求は権利の濫用に当たると主張し、③Yの製造販売するクリップは、プリント基板メッキ用治具の特許発明（特許権2）との関係で特許法101条2号に規定する「その発明による課題の解決に不可欠なもの」には該当しないなどと主張し、Xの請求を争ったのが本事案である。

なお、本件特許権1については、Yは、特許庁に対して、平成14年6月19日付けで、無効審判を請求し、これに対し、Xは同年10月4日、当該特許に係る明細書について訂正請求を申し立てたが、平成15年2月14日、同申立てを取り下げている。その後、特許庁が、平成15年5月14日付けで、当該特許を無効とする審決を出し

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 大阪工業大学大学院知的財産研究科助教授  
Mika YAMANA

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たため、Xは、同年6月4日付けで、東京高等裁判所に対し、本件無効審決について取消訴訟を提起するとともに、同月6日付けで、特許庁に対し、当該特許につき、訂正請求と同内容の訂正審判を申し立てた。特許庁は、同年8月22日付けで、訂正審判の申立てを認容する旨の審決をしたため、Xは、審決取消訴訟において、訂正審決が確定したことにより本件無効審決は取消されるべき旨を主張したところ、平成15年9月29日、本件無効審決を取り消す旨の判決が出された経緯がある。

本事案においては、Y各製品の製造、販売等は、本件特許権2の間接侵害行為に当たるといえるかとともに、Y各製品が本件特許権1の構成と均等といえるかも重要な争点となった。

### 【判 旨】

Xの請求はいずれも棄却。

#### (1) 均等の成否について

均等の成否については、本件においても、ポールスライン事件（最高裁平成6年(オ)第1083号 同10年2月24日第3小法廷判決）における基準が示された。つまり、「特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品（以下「対象製品」という。）と異なる部分が存在する場合であっても、①上記部分が特許発明の本質的な部分ではなく、②この部分を対象製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③上記のように置き換えることに、当業者が、対象製品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④対象製品が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから同出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品が特許発明の特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたもの

に当たるなどの特段の事情もないときは、上記対象製品は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」との基準に従い、Y各製品は、均等の成立要件である上記の要件①を充足しないため、その余の均等の要件については検討するまでもなく、Y各製品が、本件特許発明1の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、その技術的範囲に属するという事はできないとされた。

#### (2) 「発明による課題の解決に不可欠なもの」

本件特許権2については、平成14年法律第24号による改正によって新たに設けられた特許法101条2号、4号における「発明による課題の解決に不可欠なもの」の要件について、「従来、間接侵害の成立要件として要求されていた「一にのみ用いる」という要件を外したことにより、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、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」とし、「特許請求の範囲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、当該発明の構成要素以外の物であっても、物の生産や方法の使用に用いられる道具、材料なども含まれ得るが、他方、特許請求の範囲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」には当たらない。すなわち、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」に該当するものというべきである。これを言い換えれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

手段を特徴付けられている特有の構成ないし成分を直接もたらす、特徴的な部材、原料、道具等が、これに該当するものと解するのが相当である。したがって、特許請求の範囲に記載された部材、成分等であっても、課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たらないものは、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものではない。」と示した。そして、「本件特許発明2においては、クリップ自体は従来技術の問題点を解決するための方法として、発明が新たに開示する特徴的技術手段について、当該手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらす部材には、該当しない」から、Y製品は特許法101条2号にいう「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たらないとした。

### 【研究】

#### (1) 間接侵害規定立法の趣旨

故意又は過失により侵害品の部品や製造機械等を侵害者に供給した者は、侵害教唆・幫助行為として直接侵害者と連帯責任を負うが（民法719条）、民法では、不法行為に対する差止請求権は認められないため、侵害の予備行為を有効に排除することができなかった。また、特許権の侵害は業としての実施が要件となるため、特許製品を組み立てるのに必要な部品をキットとして販売し、最終組立のみ個人的、家庭的に行わしめる行為も特許権の侵害とはならないという問題があった。そこで、このような予備的行為を侵害行為とみなして、特許権侵害の予備的行為を排除し、特許権侵害を未然に防止するため、昭和34年特許法（現行法）により間接侵害の規定が導入された（第101条）<sup>1)</sup>。

昭和34年法の立法検討過程では、アメリカの寄与侵害のように、規制対象を専用品に限定することなく侵害に不可欠な物品にまで広げる代わりに、行為者の侵害発生への認識を要求する

という案も検討されたが<sup>2)</sup>、行為者の主観的認識を立証することが困難であるということから、主観的認識を要件としない代わりに規制対象品を専用品に限定するという方向での解決が図られた。（旧特許法101条1号・2号）

しかし、旧101条にあっては、特許権侵害の予備的行為を行う者が故意であるか否かを問わず、特許製品にのみ用いられる専用品の生産、販売行為等を間接侵害の成立要件としていたため、専用品であることの要件が厳格に解釈され、権利の保護が不十分となる場合もあった。つまり、専用品を実施する場合の間接侵害の場合は、それぞれ「その物の生産にのみ用いる物」、「その方法の使用にのみ用いる物」の「のみ」の要件が厳格に解釈されるため、他に少しでも用途があれば、間接侵害が成立せず<sup>3)</sup>、特許権侵害の予備的行為を効果的に排除できないという問題があったのである。特にソフトウェア関連発明にあっては、ソフトウェアの部品にあたるモジュールは一般的に他のソフトウェアの開発にも使えるよう汎用性を持たせて作成されているため、この「のみ」の要件の厳格な解釈の下では、間接侵害が成立する可能性がほとんどないという実情であった<sup>4)</sup>。

その問題点を払拭すべく、平成14年改正においては、「のみ」の要件を緩和した規定が導入され、特許発明を実施するのに不可欠な物を故意に供給する行為についても間接侵害が成立することとなったのである。

#### (2) 非専用品を実施する場合の間接侵害

平成14年改正により、第101条には、従来からの特許発明の実施にのみ用いられる、いわゆる専用品についての規定（第101条1号、3号）に加えて、非専用品についての規定（第101条2号、4号）が新設され、「発明による課題の解決に不可欠なもの」<sup>5)</sup>を「その発明が特許発明であること、及び、それが発明の実施に用い

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

られることを知りながら」<sup>6)</sup> 提供する行為にも間接侵害が成立することになった。(ただし、「日本国内において広く一般的に流通しているもの」は「発明による課題の解決に不可欠な物品」からは除かれることとなった(両号括弧書)。これらの物の生産・譲渡等まで間接侵害行為に含めることは取引の安全性の確保という観点から望ましくないという立法趣旨である。)

### (3) 新設間接侵害規定の適用

本判決は、特許法101条2号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の解釈については、詳細に説示したが、それには該当しないために、被告において「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っている」との主観的要件(侵害者の悪意)についてまでは、検討されなかった。

その後、「一太郎差止訴訟」においても、新設規定(第101条2号、4号)に基づいた間接侵害の成立が争点となった(東京地判平成17.2.1判例時報1886号21頁, 知財高判平成17.9.30判例時報1904号47頁)。同訴訟においては、原告は、装置クレーム(情報処理装置)である請求項1および2については第101条2号を、方法クレーム(情報処理方法)である請求項3については第101条4号所定の間接侵害の成立を主張した。東京地裁は、「被告製品をインストールしたパソコンは本件発明の技術的範囲に属し、被告製品は、従来の方法ではキーワードを忘れてしまったり、知らないときに機能説明サービスを受けることができなかったという本件発明の課題の解決に不可欠なものであると認められる。また、被告製品が「日本国内において広く一般に流通しているもの」でないことは明らか」であるとして、また主観的要件についても、原告による仮処分命令申立書の送達をもって悪意が認定できるとして、第101条2号、4

号所定の間接侵害の成立を認めた。控訴審は、2号による間接侵害(コンピュータプログラムに対する装置特許の間接侵害)の成立は認めしたが、4号については、被告製品をインストールしたパソコンの製造・販売については該当し得るものの、「同号は、その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物についてこれを生産、譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであって、そのような物の生産に用いられる物を製造、譲渡等する行為を特許権侵害とみなしているものではない。」という解釈に立ち、被告の行為は、当該パソコンの生産・販売ではなく、当該パソコンの生産に用いられる被告製品の製造・販売にすぎないため、4号適用による間接侵害(コンピュータプログラムに対する方法特許の間接侵害)の成立は否定した。そして、「プログラムそのもの」が「物の発明」として保護対象とされ始めている事情に照らせば<sup>7)</sup>、このような解釈をとっても、プログラム等の発明の特許権者にとって特段保護に欠けるものとはいえない、と示した。同判決は、「プログラムそのもの」の保護状況にも即して、新設規定における間接侵害の成立範囲がまだまだ不透明であるからといって不当に広がることのないよう、条文の趣旨をその文言に即して解釈し、その範囲を適切に限定しようとしたものであると考えられる<sup>8)</sup>。新設の間接侵害規定をめぐっての判例は、このようにまだまだ限られたものであるが、間接侵害の成立範囲のより一層の確立が待たれるところである。

### 注 記

- 1) 江口裕之『解説 特許法』(経済産業調査会2005年)312頁
- 2) 特許庁『工業所有権制度改革審議会答申説明書』(発明協会・1957年)108頁
- 3) なお、第101条における「発明の実施にのみ使用する物」の解釈については、対象物品が単に特許発明の本来の用途以外の用途に使用される抽

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

象的ないし試験的な可能性があるというだけでは足りず、社会通念上経済的、商業的ないしは実用的であると認められる用途がある場合に特許発明の実施「にのみ」用いられる物品とはいえず、間接侵害が否定されるとする判例がある。東京地判昭和56年2月25日無体集13巻1号139号（一眼レフカメラ事件）、大阪地判平成12年10月24日判タ1081号241頁（製パン器事件）。

- 4) なお、米国、ドイツ等では、規制対象品を専用品以外の物品にまで拡大しつつ、侵害者の主観的認識を要求することで規制範囲が不当に拡大していくことを防止している。具体的には、米国内法（1952年法）では、271条(c)において、「何人も、特許された器械、製造物、組み合わせ、若しくは混合物の構成部分、または特許された方法を実施するために使用する物質もしくは装置であって、当該発明の不可欠な部分を構成するものを、それが当該特許を侵害して使用するための特別に製造されたものであること、又は特別に変形されたものであって実質的な非侵害の用途に適した汎用品または流通商品でないことを知りながら、合衆国内で販売の申込みをし、若しくは販売し、又は合衆国内にこれらを輸入する者は、寄与侵害としての責任を負う」と規定している。ドイツ法（1981年）では、第10条1項において、「特許権は、全ての第三者が、特許権者の許諾を得ずして、本法施行の地域内において、特許発明を実施する権限を有しない者に対して、特許発明の本質的要素に関する手段を、特許発明の実施のために用いられることを知っているか、若しくは特許発明の実施に適しており、かつ実施のために用いられることを予定していることが明らかな状況の下において、供給し、又は供給することを申し出ることを禁止する効力を有する」とし、間接侵害の一般的成立要件を定めている。特許庁総務部総務課制度改正審議会室編『平成14年 産業財産法の解説』（発明協会 2002年）
- 5) 「発明による課題の解決に不可欠な物品」とは、

請求項に記載された発明の構成要素の他、発明の実施に使用される道具、原料なども含まれる。（同上、27頁）

- 6) 「知りながら」とは、実際に知っていることであり、過失により知らなかった場合は対象外である。自ら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、部品等の供給者に酷であり、取引の安全を著しく阻害するおそれがあるというのがその理由である。（同上、31頁）
- 7) 特許庁は、平成9年2月公表の「特定技術分野の審査の運用指針」により「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」について、また、平成12年12月公表の「改訂特許・実用新案審査基準」により「プログラムそのもの」について、それぞれ特許発明となり得ることを認める運用を開始した。また、平成14年法律第24号による改正後の特許法においては、記録媒体に記録されないプログラム等がそれ自体として同法における保護対象となり得ることが明示的に規定されている。（同法2条3項1号、4号、平成14年9月1日施行）
- 8) 本判決においては、プログラムをパソコンにインストールすることが物の「生産」に該当するとされ、さらに、特許が物の発明についてされている場合においては、プログラムはその物の生産に用いる物に該当し、プログラムの製造・販売が装置特許の「間接侵害」に該当するとされる等、重要な解釈がなされている。日本弁理士会「「一太郎」特許権侵害訴訟—松下のアイコン特許は無効、ジャストが逆転勝訴！」<[http://www.jpaa.or.jp/appeal/opinion\\_20051012.html](http://www.jpaa.or.jp/appeal/opinion_20051012.html)>、上羽秀敏「知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その5）—新設の間接侵害規定を適用し、ワープロソフト「一太郎」の差止請求を認容！」」パテントVol.58, No.8, 62頁。

（原稿受領日 2006年2月5日）