

改正された間接侵害規定の考察

特許第2委員会
第5小委員会*

抄 録 平成14年特許法改正により、(従来保護が不十分とされてきた非専用部品等も間接侵害の対象となるように)間接侵害の規定(特許法第101条)が改正された。法律の施行から3年が経過し改正された間接侵害規定の適用が争われた判決も複数出されている。今後改正された間接侵害規定が争われる事例の増加が予測されることから、判決例を分析することは重要である。本稿では、新設された間接侵害規定(特許法第101条第2号あるいは第4号)が争われた判決例における間接侵害の要件に関する裁判所の判断を分析することにより、改正された間接侵害規定に関する留意点を検討するとともに、特許権の効力の不当な拡張とならないように設けられた規定が、「歯止め」として機能しているのか検証した。

目 次

1. はじめに
2. 規定の内容と改正の趣旨
 - 2.1 改正条文
 - 2.2 改正の趣旨
3. 改正後の間接侵害が争われた判決例
4. 間接侵害規定の要件の検討と考察
 - 4.1 「発明による課題の解決に不可欠なもの」
 - 4.2 「日本国内において広く一般に流通しているもの」
 - 4.3 「知りながら」
 - 4.4 「その方法の使用に用いるもの」
5. 改正前の間接侵害と改正後の間接侵害との比較
6. まとめ

1. はじめに

平成14年特許法改正により、従来保護が不十分とされてきた非専用部品や汎用性があるソフトウェアモジュールも間接侵害の対象となるように間接侵害の規定(特許法第101条)が改正された。この法律が平成15年1月1日に施行されてから3年が経過し、改正された間接侵害規

定の適用が争われた判決も複数出されている。今後、産業構造が益々複雑化し、IT分野における特許をめぐる争いが増えていくことにより改正された間接侵害規定が裁判上争われる事例が増加することが予想される。従って、これまでの判決例における裁判所の判断を分析することは企業にとって極めて重要である。特に、新設された間接侵害規定(特許法第101条第2号、第4号)において、特許権の効力の不当な拡張とならないように設けられた「歯止め」の要件、「発明による課題の解決に不可欠なもの」、「日本国内において広く一般に流通しているもの」、「知りながら」については裁判所の解釈運用を検討していくことが実務上重要である。

本稿では、新設された間接侵害規定(特許法第101条第2号、第4号)が争われた判決例を分析することにより、改正された間接侵害規定に関する留意点を検討するとともに、実際の判決例において「歯止め」の要件が機能している

* 2005年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のか検証を行った。

なお、本稿は、2005年度特許第2委員会第5小委員会の本山泰（日本電信電話，小委員長），寺尾賢（住友ベークライト，小委員長補佐），小池文雄（日本IBM），櫻井剛（東レ知的財産センター），田中真生（東芝メディカルシステムズ），堤安久（新日鐵化学），深町圭子（大日本印刷），細野孝（出光興産），山崎京介（古河電気工業），山田和宏（富士通），和田洪徳（TDK）が作成した。

2. 規定の内容と改正の趣旨

2.1 改正条文

平成14年改正により，特許法第101条第2号，第4号が新設された。

特許法第101条（侵害とみなす行為）

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し出をする行為

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し出をする行為

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し出をする行為

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し出をする行為

2.2 改正の趣旨¹⁾

平成14年改正前の間接侵害規定では，主観的要件が考慮されず「～にのみ使用する物」という客観的要件が必須とされており，その対象は「専用品」に限られていた。そのため「のみ」の要件が厳格に解釈されると，間接侵害規定による救済がほとんど受けられないという問題点が生じていた。

特にソフトウェア関連発明では，ソフトウェアの部品にあたる各モジュールは汎用性があることが多く，「のみ」の要件を満たさず間接侵害規定が適用されないという懸念があった。

また，欧米では主観的要件が考慮される規定となっており，日本の規定は国際的にみて独特なものであった。

そこで，平成14年の改正では，「のみ」の要件を必須とする従前の規定に加えて，「のみ」の要件を必須としない代わりに「発明による課題の解決に不可欠なもの」および「日本国内において広く一般に流通しているものを除く」との客観的要件を必須とし，更に「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」という主観的要件を加えた新たな規定を設け，発明の適切な保護を図ることとした。

3. 改正後の間接侵害が争われた判決例

改正後の間接侵害（特許法第101条第2号，

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 改正後の間接侵害が争われた判決例（平成17年12月末日現在）

事件名	原告（控訴人）	被告（被控訴人）	適用条文	結論	認めない理由
1 東京高裁 H15.7.18 平成14(ネ)4193	ベーターゲーター・エクレパンズ・ソシエテ・アノニム	正久エンジニアリング(株)	101条2号(1号も)	棄却	生産に用い、課題解決に不可欠なものではない
2 東京地裁 H16.4.23 平成14(ワ)6035 (クリップ事件)	(株)大野製作所	福井工業(株)	101条2号	棄却	課題解決に不可欠なものではない
3 東京地裁 H16.5.28 平成15(ワ)16055	(株)オートー	日誠コンクリート(株)	101条2号(1号も)	棄却	技術的範囲に属さない
4 東京高裁 H16.10.27 平成16(ネ)3458 (No.3の控訴審)	(株)オートー	日誠コンクリート(株)	101条2号(1号も)	棄却 (原判決維持)	
5 東京地裁 H16.6.18 平成15(ワ)5443等	(株)スタビロ	JFEソルテック(株)	101条4号(3号も)	棄却	技術的範囲に属さない
6 東京高裁 H17.2.28 平成16(ネ)3686 (No.5の控訴審)	(株)スタビロ	JFEソルテック(株)	101条4号(3号も)	棄却 (原判決維持)	
7 東京地裁 H17.7.29 平成16(ワ)14019	(株)スタビロ	JFEソルテック(株)	101条4号(3号も)	棄却	特許は無効とされるべき
8 東京地裁 H16.8.31 平成15(ワ)18830等	(株)ジャストシステム	松下電器産業(株)	101条2号, 4号	棄却	技術的範囲に属さない
9 東京地裁 H16.10.29 平成15(ワ)27420	松下電器産業(株)	(株)ジャストシステム	101条2号, 4号	棄却	技術的範囲に属さない
10 東京地裁 H17.2.1 平成16(ワ)16732(一太郎事件原審)	松下電器産業(株)	(株)ジャストシステム	101条2号, 4号	間接侵害認める	
11 知財高裁 H17.9.30 平成17(ネ)10040(一太郎事件控訴審)	(株)ジャストシステム	松下電器産業(株)	101条2号, 4号	101条2号の要件は満たすが, 原判決取消し	特許は無効とされるべき
12 大阪地裁 H16.10.21 平成14(ワ)10511	ダイソー(株)	大機エンジニアリング(株)	101条4号	棄却	技術的範囲に属さない
13 東京高裁 H17.1.25 平成16(ネ)2033	(株)岩田レーベル	朝日印刷(株)	実28条2号(1号も)	棄却	製造に用いるものではない
14 東京地裁 H17.2.17 平成15(ワ)16706	(株)天木	(株)岩福セラミックス	101条4号(3号も)	棄却	技術的範囲に属さない
15 東京地裁 H17.3.10 平成15(ワ)5813等 (測量計測システム事件)	マック(株)	(株)演算工房	101条4号	間接侵害認める	
16 大阪地裁 H17.3.14 平成16(ワ)810	川崎重工(株)	(株)安川電機	実28条2号(1号も)	棄却	技術的範囲に属さない
17 東京地裁 H17.3.18 平成15(ワ)18472	エナテックス(株)	(株)ニッシンホームテック	101条2号(1号も)	棄却	技術的範囲に属さない
18 東京地裁 H17.3.30 平成15(ワ)1068等	個人	アルパイン(株)他	101条4号	棄却	技術的範囲に属さない
19 大阪地裁 H17.7.28 平成16(ワ)6549等	(有)アプステアズ	ルネス・ユニテック(株)	101条4号(3号も)	棄却	技術的範囲に属さない
20 大阪地裁 H17.9.5 平成16(ワ)10153	(株)日新	(株)ジャストコーポレーション	101条2号	棄却	特許は無効とされるべき
21 大阪地裁 H17.12.8 平成17(ワ)310	日本電池(株)	松下電工(株)	101条2号	棄却	技術的範囲に属さない

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

第4号、又は実用新案法第28条第2号)が争われた判決例(平成17年12月末日現在)を表1に示す。控訴審5件を含む全21件のうち、間接侵害が認められたのは2件のみ(東京地裁 平成15(ワ)5813号(測量計測システム事件)、東京地裁 平成16(ワ)16732号(一太郎事件原審))である。

認められなかった19件についての棄却理由の内訳は、「物の生産等に用いられるものではない(技術的範囲に属さない)」が14件、「課題解決に不可欠なものではない」が2件、「特許は無効にされるべきである」が3件である。「特許は無効にされるべき」とされた内の知財高裁平成17年(ネ)10040号(一太郎事件控訴審)では、特許法第101条第2号の要件について知財高裁で初めて判断が示された。

以下に、新設された間接侵害の規定の適用要件について判決例に基づいて検討した結果を述べる。

4. 間接侵害規定の要件の検討と考察

4.1 「発明による課題の解決に不可欠なもの」

(1) 要件の意義¹⁾

「発明による課題の解決に不可欠なもの」は、「～にのみ用いる」という専用品の要件を外した場合に、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規定されたものである。立法時に公表された本要件の判断基準を以下に示す。

1) それ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。例えば消しゴムで消せるボールペンの発明がある場合、そのイン

キに用いられる特殊な顔料等が該当するが、通常のボールペンのものでと特段変わらない軸やキャップなどは、そのボールペンの生産自体に欠かせないものであったとしても「発明による課題の解決に不可欠なもの」には該当しないということである。

2) 「発明による課題の解決に不可欠なもの」には、請求項に記載された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、原料なども含まれる。

3) 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。

4) 「発明による課題の解決に不可欠なもの」であれば、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。

(2) 判決例

1) 東京地裁 平成14年(ワ)第6035号(クリップ事件)

本件特許発明は、外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部を設けた保持部材を有する治具本体と、弾性力によりプリント基板を治具本体に固定するクリップとからなるプリント基板メッキ用治具に係わるものであり、被告の製造販売するクリップが本件特許発明の間接侵害に当たかが争われた事件である。

原告は、発明の目的を実現するためにはクリップの存在が不可欠であり、特許法第101条第2号は、平成14年改正前における規定における「のみ」いわゆる「専用品」の要件を削除しているから、屈曲部のない保持部材に適用しても、発明の主要な課題を解決できる以上、間接侵害を構成すると主張した。

しかし裁判所は、「発明の課題の解決に不可欠なもの」とは、それを用いることにより初め

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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等が該当し、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、当該手段を特徴付け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等がこれに該当するものと解するのが相当であるので、特許請求の範囲に記載された部材等であっても、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、「課題の解決に不可欠なもの」に該当しないとされた。

その上でクリップ自体は本件特許発明の出願より以前から使用されており、外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部を設けた保持部材が設けられている点が従来技術の問題点を解決するために新たに開示された技術事項に該当すると認定して、クリップ自体は従来技術の問題点を解決するために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と、「課題の解決に不可欠なもの」にあたらないと判示した。

2) 東京地裁 平成16年(ワ)第16732号(一太郎事件原審)、知財高裁 平成17年(ネ)第10040号(一太郎事件控訴審)

本件特許発明は、アイコンの機能説明を表示させるための第一のアイコンと、所定の情報処理機能を実行させるための第二のアイコンとを表示画面に表示させ、第一のアイコンの指定に引き続く第二のアイコンの指定に応じて、表示画面上に第二のアイコンの機能説明を表示させるヘルプ機能を行う装置および方法であり、被告(控訴人)が製造販売するプログラム製品(以下、対象製品と記載する)が本件特許発明の間接侵害に当たるか否かが争われた事件である。

被告は、原告(被控訴人)が対象製品の機能

であると主張するヘルプ機能はWindowsの機能であり、対象製品をインストールするか否かにかかわらずこの機能が実現されているので、課題の解決と対象製品のインストールとは無関係であり、対象製品はそれ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ものとはいえず、「発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないと主張した。

さらに控訴審においても原審被告(控訴人)は対象製品におけるヘルプ機能は対象製品に含まれるAPI関数がWindows内にある実行ファイルを実行するものであって、広く公開されているAPI関数はソフトウェア開発における汎用品にすぎないから、対象製品は本件発明による課題の解決に不可欠でないと主張した。

しかし、原審判決において、対象製品は「対象製品をインストールしたパソコン」の生産に用いるものであり、かつ「(従来の方法では)キーワードを忘れてしまった時や、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い」という本件特許発明による課題の解決に不可欠なものであると認められ、また対象製品のヘルプ機能はあくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものであるから、対象製品は本件特許発明による課題の解決に不可欠なものであると認定され、控訴審においてもこの認定が維持された。

(3) 考 察

前述のクリップ事件の判決では、外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部を設けた保持部材が設けられている点が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該当すると認定した上で、対象製品である「クリップ」は特許請求の範囲に記載された部材であるが、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と判示している。前述の「消し

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ゴムで消せるボールペン」の例に当てはめれば、本件におけるクリップは「軸やキャップ」に相当し、上記判断は妥当であると考えられる。

前述一太郎事件原審および一太郎事件控訴審では、対象製品（一太郎）をパソコンにインストールすることにより発明のヘルプ機能が一太郎の機能として初めて実現できるから、対象製品は「課題の解決に不可欠なもの」と判断した。

この判断によると、同様の機能を有する複数のソフトウェアがインストールされた場合には、先にインストールされたソフトウェアにより課題が解決されているか否かにかかわらず、それぞれのソフトウェアが有する機能として個別に「課題の解決に不可欠なもの」か否かが判断されることになると考えられる。

これらの判決例における判断は、立法趣旨及び上述の判断基準に照らしても妥当であり、「課題の解決に不可欠なもの」は、間接侵害規定の緩和に伴う特許権の不当な拡張に対する歯止めとして機能していると考ええる。

4. 2 「日本国内において広く一般に流通しているもの」

(1) 要件の意義¹⁾

「日本国内において広く一般に流通しているもの」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好ましくないため、間接侵害規定の対象外とされた。

「広く一般に流通しているもの」とは、例えば、ねじ、釘、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で、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、普及品であるとされている。

(2) 判決例

東京地裁 平成16年(ワ)第16732号（一太郎

事件原審）では、『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、その理由については触れられていないが、知財高裁 平成17年(ネ)第10040号（一太郎事件控訴審）では、『本件において、控訴人製品をヘルプ機能を含めた形式でパソコンにインストールすると、必ず本件第1、第2発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が完成するものであり、控訴人製品は、本件第1、第2発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分を含むものであるから、同号にいう「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たらないというべきである。』と判示した。

また、控訴人製品に含まれるAPI関数は広く公開されているものであって、ソフトウェア開発における汎用品にすぎないから、課題の解決に不可欠なものでない旨の控訴人主張に対しては、『API関数がソフトウェア開発のために広く公開されているものであるとしても、そのことから直ちに、…「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当することになるわけではないことも明らかである。』と判示した。

(3) 考 察

「日本国内において広く一般に流通しているもの」については、「課題の解決に不可欠なもの」であっても、どのようなものが該当するのか、その範囲が問題であろう。

一太郎事件控訴審では、控訴人製品（一太郎）に含まれる「ヘルプ機能」が「本件発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分」である、つまり専用品的な部分であるとされ、「広く一般に流通しているもの」に当たらないと判断されたが、その範囲については直接的な判断がされていない。また、現時点では、他に「広く一般に流通しているもの」について判断された判決例も見当たらず、その範囲が明確になってい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ない。

一太郎事件控訴審では、専用品的部分を有するものは「広く一般に流通しているもの」には当たらないことが明示されたので、これがその範囲を定める一つの指標になる。

また、API関数について、一太郎事件控訴審では、API関数が広く公開されているものであるとしても、そのことから控訴人製品自体（一太郎）が「広く一般に流通しているもの」に該当しないことは明らかであると判断された。

控訴人製品の一部であるAPI関数が、仮に汎用品であったとしても、控訴人製品自体が「広く一般に流通しているもの」に該当することを主張するには足りないと思われる。「広く一般に流通しているもの」を立証するためには特許法第101条第2号にいう「その物の生産に用いる物（API関数ではなく一太郎自体）」が、「広く一般に流通しているもの」に該当することを主張する必要がある。

「日本国内において広く一般に流通しているもの」の範囲及び、「歯止め」として機能しているかは、今後の判決例により明確にされるのを待たざるを得ない。

4.3 「知りながら」

(1) 要件の意義¹⁾

「知りながら」とは特許法第101条第2号及び第4号における主観的要件であり、これを間接侵害の成立要件としたのは、「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、…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のは酷¹⁾」だからである。

「知りながら」とは、①「その発明が特許発明であること」及び②「その物がその発明の実施に用いられること」を実際に知っていることをいう。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。

主観的要件であるため、相手方の知りながら（①及び②の認識）を立証するのは困難であるが、一般的には、「相手方に警告状を送付した場合には、少なくとも警告状の送付後については相手方の悪意は比較的容易に立証可能である。」¹⁾とされている。

(2) 判決例

東京地裁 平成16年(ワ)第16732号（一太郎事件原審）では、「被告は、遅くとも平成14年11月7日に原告が申し立てた仮処分命令申立書の送達の時以降、本件発明が特許発明であること及び被告製品が本件発明の実施に用いられることを知ったものと認められる。」と判示された。

知財高裁 平成17年(ネ)第10040号（一太郎事件控訴審）では、「間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であり、…本件においては、控訴人は、遅くとも本件訴状の送達を受けた日であることが記録上明らかかな平成16年8月13日には、本件第1、第2発明が被控訴人の特許発明であること及び控訴人製品がこれらの発明の実施に用いられることを知ったものと認めるのが相当である。」と判示された。

以上の二つの判決例では、少なくとも訴状や仮処分命令申立書の送達の日以後は「知りながら」を満たすと判断された。

(3) 考察

訴状等が送達されると、その後はそれを認識した上での実施であるから自動的に「知りながら」と認定される。認識するという点では警告状も同様であるから、「相手方に警告状を送付した場合には、少なくとも警告状の送付後については相手方の悪意は比較的容易に立証可能」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

であり、「警告状の受け取り後については「悪意」が推認される」²⁾とする考えは妥当であろう。立法趣旨が「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のは酷」ということだとすれば、警告を受けたことをもって「知りながら」を満たすとしても立法趣旨に反するとは言えないと考えられる。

間接侵害の規定は改正後間もないためこの点を争った判例は存在せず、警告状の送付＝「知りながら」と結論付けることには若干の不安もある。例えば警告状を送付しても、ユーザーにおける使用方法については知り得ない等の事情があれば主観的要件が成立し得ないとも解せるからである。

とはいえ、警告状の送付が有力な立証方法であることには間違いなく、「知りながら」を立証するための警告状として最低限必要と思われる項目について検討したい。

○有効性の確保：

内容証明郵便等により、送付日付、警告状の内容書類が証明できるようにする。

○記載内容：

- ・相手先（企業名、代表者名）
- ・送達者名（企業名、連絡先等）
- ・その発明が特許発明であること（特許番号、特許請求の範囲等）
- ・その物がその発明の実施に用いられること（間接侵害品、直接侵害との関係等）

警告状を送付せずとも「知りながら」を立証できるか。これは、過去に当該特許のライセンス・譲渡交渉を行っていたような場合を除けば、極めて困難と考えられる。

ただし、「内部告発や文書提出命令による契約書、覚書、他社権利調査報告書などの内部文書の露呈により悪意が推認されると考えられ」²⁾、たとえば「顧客については直接侵害が成立する

ことを認識しつつ製品を販売した場合には、顧客の直接侵害という不法行為の幫助が成立し、共同不法行為責任を負う」³⁾、⁴⁾とされた判例も存在するため、警告をせずとも「知りながら」を立証できる場合もあり得ると考えられる。実際に警告状を出さずに「知りながら」が認定された判決例がある（東京地裁 平成15(ワ)5813号（測量計測システム事件））。

一方、知らなかったことの立証ができるかどうかについては、警告状を受け取った場合にそれ以後の実施行為に対して「知りながら」を否定するのはまず不可能である。

警告状により少なくとも特許権の存在は認識するから前述①の「その発明が特許発明であること」を知らないとするのは極めて困難であろうし、前述②の「その物がその発明の実施に用いられること」についても、警告状にその旨の記載（特許権、間接侵害品、直接侵害品及び直接侵害品の実施者の特定）があれば、知らないと主張しても認められる可能性は低い。

過去の損害賠償を考えた場合、少なくとも特許権の存在等を知らない状態で請求を受けることはないという点で「歯止め」として期待できるが、間接侵害に該当しないと確信していた場合であっても、警告状等を受け取れば「知りながら」を否定することが困難であるため「歯止め」として機能するか疑問である。

4. 4 「その方法の使用に用いるもの」

改正によって生じた論点ではないが、「その方法の使用に用いるもの」に関する一つの判断基準が、知財高裁 平成17年(ネ)第10040号（一太郎事件控訴審）で示された。

本判決では、ソフトウェアの製造、譲渡又は譲渡等の申出をする行為は、そのソフトウェアがインストールされたコンピュータにより行われる方法をクレームした方法クレームの間接侵害に該当しないとされた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、一審においては、方法クレームに関して明確な説明がないまま特許法第101条第4号の間接侵害が成立するとされていた。

本判決で注目すべき点は、「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。」との解釈に基づいて、間接侵害の成立範囲を限定している点である。そして、このような限定解釈に関して本判決では、『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ており、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項参照、平成14年9月1日施行）。このような事情に照らせば、同法101条4号について上記のように解したからといって、プログラム等の発明に関して、同法による保護に欠けるものではない。』と説明している。

産業構造審議会知的財産政策部会 法制小委員会報告書では、法改正により、ソフトウェアに対し「方法の発明」で間接侵害を問えるようにしようとする意図があったように思えるが、ソフトウェアではない一般的な物に対して考えた場合に、権利保護が広くなり過ぎないように制限を加える判断を裁判所が行ったものと考えられる。過去の判決例では、方法クレームの場合CD-ROMを方法の使用に用いるものと認定したケース（東京高裁 平成15年(ネ)1223号）

があるが、一太郎事件控訴審判決では、特許発明の方法に対して、方法の使用に用いるものとして、一太郎をインストールしたパソコンを認定して判断を行っている。

一太郎事件控訴審判決では、使用態様を厳密に判断した上で、使用に用いるものを構成するもの（一太郎）には、間接侵害の効力は及ばないと判断したことが、過去の判断とは異なる。一般的な物について考えると、このような判断をしないとすれば、方法クレームの間接侵害に該当する製品に関し、その製品の部品を製造、販売等をする行為までもが、間接侵害に該当してしまい、不当に間接侵害の範囲が広がってしまう可能性がある。従って、本判決での判断は、ソフトウェアだけでなく一般的な物をも考慮すれば、妥当であると考えられる。

5. 改正前の間接侵害と改正後の間接侵害との比較

改正前の間接侵害は、行為者の主観を要件とせず、「～にのみ使用する物」という客観的要件だけで判断されていた（平成14年改正前の特許法第101条第1号、第2号）。そのため、「のみ」の要件が厳しく解釈され、間接侵害が認められにくかった。

これに対して改正後の間接侵害の規定では、「のみ」の要件を充足しない場合にも間接侵害が適用される規定を設けた上で、特許権の効力の不当な拡張とならないように「発明による課題の解決に不可欠なもの」、「日本国内において広く一般に流通しているもの」および「知りながら」の「歯止め」の要件が設けられた。

上記で検討したように、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の要件を具備することにより間接侵害の適用を逃れたケースが存在せず、「歯止め」として機能しているかは明確でない。次に、「知りながら」については、間接侵害に該当しないと確信していた場合であ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

っても、警告状等を受け取れば「知りながら」を否定することが困難であるため「歯止め」として機能するか疑問である。

最後に、「発明による課題の解決に不可欠なもの」については、上述の判決例によると対象製品が、「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る」ことを立証することが必要である。この「特徴的技術手段を直接形成する」の意義については、判決例では、「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、当該手段を特徴付け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等がこれに該当するものと解するのが相当である」としている。このように、間接侵害が適用される範囲が明確に限定されているので、他の要件と比較すると間接侵害の規定の不当な拡張に対する「歯止め」として最も期待されるものと考えられる。

6. まとめ

本稿では、新設された間接侵害規定（特許法

第101条第2号、第4号）が争われた判決例を分析し、特許権の効力の不当な拡張にならないように設けられた歯止め規定が機能しているかの検証を試みた。

判決例では、間接侵害が認められなかった判決理由の大部分が技術的範囲に属さないとの理由であり、歯止めの規定が機能しているか判然としないが、間接侵害が認められた判決例をみると改正前の間接侵害規定よりも立証が容易になったことは明らかである。

間接侵害の規定は、特許発明の実施に該当しない行為を特許権侵害とみなすものであり、歯止め規定の解釈を誤ると間接侵害の適用が不当に拡張するおそれがある。今後も、裁判所の解釈運用を注視していくことが重要である。

注記・参考文献

- 1) 平成14年改正産業財産権法の解説 PP.21～38
- 2) 知財管理, vol.35, No.5, 2005
- 3) 大阪高裁 平成12年(ネ)第3014号
- 4) 大阪高裁 平成12年(ネ)第3015号

(原稿受領日 2006年3月24日)