

間 接 侵 害 に つ い て

——今更聞けないシリーズ (4)——

伊 東 忠 重*

抄 録 特許発明の全部実施にはあたらず直接侵害行為には該当しないものの、侵害の蓋然性の高い一定の行為を禁止する趣旨で、昭和34年特許法の制定時に、間接侵害に関する規定が特許法第101条として設けられた。その後、平成14年法改正により現在の2号及び5号が、平成18年法改正により現在の3号及び6号が追加された。本稿では、1号から6号にわたる特許法第101条の内容を説明し、次いで、間接侵害の成立を認めた判例及び認めなかった判例を紹介し、最後に、これらを受けて実務上注意すべき点について説明する。

目 次

1. 間接侵害を規定する特許法第101条
 1. 1 特許法第101条第1号・第4号
 1. 2 特許法第101条第2号・第5号
 1. 3 特許法第101条第3号・第6号
2. 間接侵害についての主な判例
 2. 1 製パン器事件
 2. 2 コンタクト・レンズ洗浄用錠剤事件
 2. 3 「一太郎」事件
3. 実務上注意すべきこと
 3. 1 特許請求の範囲の記載の仕方
 3. 2 明細書の「発明が解決をしようとする課題」における記載
 3. 3 警告状の送付

1. 間接侵害を規定する特許法第101条

特許発明の全部実施にはあたらず直接侵害行為には該当しないものの、侵害の蓋然性の高い一定の行為を禁止する趣旨で、昭和34年特許法の制定時に、間接侵害に関する規定が特許法第101条として設けられた。その後、平成14年法改正により現在の2号及び5号が、平成18年法改正により現在の3号及び6号が追加され、現

行法の第101条は以下のように規定されている。

「第101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。

1. 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

2. 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。）であつ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

3. 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

4. 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

* 伊東国際特許事務所 弁理士，所長代理
Tadashige ITOH

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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

5. 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。）であつ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

6. 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為」

以下では、この特許法第101条を3つに分けて説明する。

1. 1 特許法第101条第1号・第4号

特許法第101条第1号・第4号（旧第2号）の制定にあたり、昭和34年法制定時の工業所有権審議会の答申において、「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的要件を要求する欧米型の条文を採用することも提案されたが、最終的には「～にのみ使用する物」という客観的要件のみを判断基準とする規定となった。主観的要件の立証の困難性を排除しつつ、間接侵害の規定が特許権の過度の拡張とならないよう配慮したものと考えられる¹⁾。なお、第1号は、特許が「物」の発明についてされている場合を規定し、第4号は特許が「方法」の発明についてされている場合を規定するが、規制対象の行為は本質的に同じである。

「のみ」とは、ある物が特許発明に係る物の生産にのみ使用され、実用的な他の用途がないことをいい、「他の用途」とは、「抽象的ないしは試験的な使用の可能性ではならず、社会通念上経済的、商業的ないしは実用的であると認め

られる用途であることを要する」とするのが現在では確立した判断基準とされている。そして、「のみ」の立証責任は特許権者が負うものとされている²⁾。

1. 2 特許法第101条第2号・第5号

第1号・第4号の規定だけでは、「のみ」という要件を満たさないという理由だけで、侵害に用いられることを知りつつ特許侵害品の重要部品等を供給する場合は、間接侵害に該当しないこととなり、侵害につながる蓋然性の高い予備的・補助的行為に規制が及ばなくなる。そこで、「のみ」という客観的要件を緩和して「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。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なもの」とし、代わって、行為者の主観的要件として「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た」ことを要することとして、平成14年法改正により、第2号及び第5号が設けられた。

なお、第2号は、特許が「物」の発明についてされている場合を規定し、第5号は特許が「方法」の発明についてされている場合を規定するが、規制対象の行為は本質的に同じである。

(1) 「発明による課題の解決に不可欠なもの」

裁判例では「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、「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、原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。」とし、「特許請求の範囲に記載された部材、成

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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³⁾としている。

このように、「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細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る⁴⁾。

(2) 「日本国内において広く一般に流通しているもの」

裁判例では、「日本国内において広く一般に流通しているものとは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等のような日本国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではなく、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品を意味する」としている⁵⁾。

このような物の生産・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、間接侵害規定の対象外としたものである。

(3) 「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た（主観的要件）」

特許庁総務部総務課制度改正審議室編集の産業財産権法の解説（平成14年改正）⁶⁾によれば、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ため、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する趣旨である¹⁾。

従って、「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」を実際に「知っていた」ことが要され、これらの事実を知らなかった場合には、それが過失による場合であっても間接侵害に該当しない⁷⁾。

1. 3 特許法第101条第3号・第6号

侵害行為が組織化・巧妙化している一方、侵害品が広く市場に流通してしまえば、侵害品の個々の販売行為を未然に防止することは困難であることから、譲渡等の前段階である「所持」行為を侵害とみなすべく、平成16年法改正により、第3号及び第6号が設けられた⁷⁾。

第3号・第6号により規制される対象は、「譲渡等」又は「輸出」のために所持する行為である。

なお、第3号は、特許が「物」の発明についてされている場合を規定し、第6号は特許が「方法」の発明についてされている場合を規定するが、規制対象の行為は本質的に同じである。

2. 間接侵害についての主な判例

次に、特許法第101条に定める間接侵害の成立を認めた判例及び認めなかった判例について代表的なものを紹介する。

2. 1 製パン器事件⁸⁾

本事件は、論点が多岐にわたっているが、権利2につき、特許法第101条第4号（旧第2号）に規定する間接侵害が成立すると判断された。

原告の特許権（権利2）は「製パン方法」であり、被告製品は「タイマー付き製パン器」であった。被告製品においてタイマー機能を用いて山形パンを焼くと原告特許発明を実施することになるが、被告製品の使用方法にはタイマー機能を使用する方法と使用しない方法とがあった。

裁判所は、被告製品のような多機能製品において、特許発明を実施しない機能のみを使用し

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

続けながら、当該特許発明を実施する機能（タイマー機能）は全く使用しないという使用形態が、被告製品の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められない限り、被告製品を製造、販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりない、とした。

本件の場合、タイマー機能が付加されている被告製品を購入した使用者が、被告製品を、タイマー機能を用いない使用方法でのみ使い続けることは実用的な使用方法であるとはいえず、タイマー機能を利用した使用の高度の蓋然性が存在するものと認め、「その発明の実施にのみ使用する物」に当たるとし、特許法第101条第4号（旧第2号）に規定する間接侵害の成立を認めた。

2.2 コンタクト・レンズ洗浄用錠剤事件⁹⁾

本事件は、特許法第101条第4号（旧第2号）に規定する間接侵害が成立しないと判断された事件である。

原告の特許権は「ソフト・コンタクト・レンズから蛋白質沈積物を除去する方法」であり、被告製品は、使用対象が「ソフト・コンタクト・レンズと酸素透過性ハード・コンタクト・レンズ」である「コンタクト・レンズ洗浄用錠剤」であった。

裁判所は、被告製品の酸素透過性ハード・コンタクト・レンズへの用途は、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的な用途であると認め、被告製品は、本件発明にいうソフト・コンタクト・レンズには含まれない酸素透過性ハード・コンタクト・レンズにも使用される洗浄剤であるから、この点において本件発明の実施にのみ使用される物ということとはできない、として、上述の確立した判断基準を踏襲して間接侵害の成立を否定した。

2.3 「一太郎」事件⁵⁾

本事件は、特許法第101条第2号・第5号（旧第4号）について知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」と略す）が初の判断を下した事件である¹⁰⁾。

被控訴人（原審原告）の特許権は、「情報処理装置及び情報処理方法」であり、控訴人（原審被告）は、ワープロソフト「一太郎」等の製造、販売等をしており、当該ソフトを購入したユーザは、当該ソフトをパソコンにインストールして使用していた。原審では、控訴人の当該ソフトをインストールしたパソコンは、被控訴人の特許発明の技術的範囲に属し、控訴人の行為は、特許法第101条第2号・第5号の間接侵害に該当すると判断した。

控訴裁判所である知財高裁は、特許法第101条第2号に定める間接侵害については、控訴人のソフトをインストールしたパソコンは、本件特許発明の構成要件を充足するものであるところ、当該ソフトは前記パソコンの生産に用いるものであり、当該ソフトをパソコンにインストールすることにより初めて特許発明の課題を解決するための構成が実現されるとして、控訴人のソフトは「課題の解決に不可欠なもの」に該当すると判断した。

知財高裁は更に、控訴人のソフトをインストールすれば必ず特許発明の技術的範囲に属するパソコンが完成し、当該ソフトはそのパソコンの生産にのみ使用する部分を含んでいるとして、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の除外事由には該当しないと判断した。

そして、知財高裁は、特許法第101条第2号に定める主観的要件（「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た」）を具備すべき時点は、差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であり、控訴人は遅くとも本件訴状の送達を受けた

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

日には、本件特許発明が被控訴人の特許発明であること及び控訴人のソフト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断した。

以上により、知財高裁は、特許法第101条第2号の間接侵害の成立を認めた。

一方、特許法第101条第5号に定める間接侵害については、知財高裁は、特許法第101条第5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構成要素としての物を製造、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した。その上で、控訴人の行為は、当該パソコン自体の生産、譲渡等又は譲渡等の申出ではなく、当該パソコンの生産に用いられる構成要素としてのソフトについての製造、譲渡等又は譲渡等の申出にすぎないとして、特許法第101条第5号の間接侵害の成立は認めなかった。

3. 実務上注意すべきこと

上述の間接侵害に関する特許法第101条の規定の解釈及び間接侵害に関する判例からすると、少なくとも以下の点に注意することが必要である。

3. 1 特許請求の範囲の記載の仕方

上述のように特許法第101条第1号・第4号に規定する間接侵害が成立するためには、「のみ」の要件を満たす必要がある。「のみ」の立証責任は特許権者に課されているが、当該立証は必ずしも容易ではない。

従って、特許請求の範囲を作成する際及び中間処理で特許請求の範囲の補正をする際には、間接侵害に頼ることなく、他社の実施行為が直接侵害に相当するように、特許請求の範囲を定めるよう努めることが重要である¹¹⁾。

具体的には、例えば、自社が装置メーカーである場合に、装置全体のクレームのみならず、当該装置の部品のクレームを作成することにより、部品メーカーの実施行為を直接侵害としてとらえることが可能となる。

3. 2 明細書の「発明が解決をしようとする課題」における記載

上述のように、特許法第101条第2号・第5号に規定する間接侵害の成立要件の1つである「発明による課題の解決に不可欠なもの」は、「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」は含まれない。

従って、明細書における「発明が解決しようとする課題」に記載されたポイントを解決するための重要な部品等に該当しないような部品・材料等は、特許法第101条第2号・第5号に規定する間接侵害の追及から逃れやすい。

よって、明細書における「発明が解決しようとする課題」には、必要以上に詳細な課題を書きすぎないように注意をする必要がある¹¹⁾。

3. 3 警告状の送付

特許法第101条第2号・第5号に定める間接侵害行為にあつては、特許権者が侵害被疑者の悪意を立証する必要があるが、この立証は必ずしも容易ではない。但し、侵害被疑者に警告状を送付した場合には、当該送付後についての侵害被疑者の悪意は比較的容易に立証することができる。

しかしながら、特許法第101条第2号・第5号に定める間接侵害行為の他の要件を満たしていることを確認することなく、不用意に警告状を乱発すると、不法行為として損害賠償請求(民法第709条)の対象となる可能性があることに注意が必要である⁶⁾。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

注 記

- 1) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編集，産業財産権法の解説—平成14年改正（初版），pp.21～22（2002），発明協会
- 2) 一眼レフレックスカメラ事件 東京地裁昭和56年2月25日 昭和50年(ワ)9647号
- 3) クリップ事件 東京地裁平成16年4月23日 平成14年(ワ)6035号
- 4) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編集，産業財産権法の解説—平成14年改正（初版），p.25（2002），発明協会
- 5) 「一太郎」事件 知財高裁平成17年9月30日 平成17年(ネ)10040号
- 6) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編集，産業財産権法の解説—平成14年改正（初版），pp.29～31（2002），発明協会
- 7) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編集，産業財産権法の解説—平成18年意匠法等の一部改正（初版），pp.117～118（2006），発明協会
- 8) 製パン器事件 大阪地裁平成12年10月24日 平成8年(ワ)12109号
- 9) コンタクト・レンズ洗浄用錠剤事件 東京地裁昭和63年2月29日 昭和59年(ワ)2996号
- 10) 梶野篤志，パテント，Vol.59，No.7，pp.32～41（2006）
- 11) 伊東忠彦監修 伊東国際特許事務所編，特許明細書の書き方（改訂5版），p.98（2007），経済産業調査会

（原稿受領日 2007年11月8日）

