

間接侵害規定の活用に関する考察

特許第2委員会
第4小委員会*

抄 録 平成14年特許法改正により、主観的要件を含む規定が追加され、間接侵害の成立範囲が拡大されたが、間接侵害を主張した判決及び認容された判決は法改正後も明らかな増加傾向にない。一方、オープンイノベーションの進展に伴い、複数企業の協調開発による製品・サービスの増加、利益率の高い消耗品の代替品提供等、間接侵害の対象となり得る事例は増える傾向にある。このような状況において、間接侵害を争った判決例を考察し、出願手続き等にフィードバックすることは実務上有益である。本稿では、法改正で追加された要件の判断基準、間接侵害の主張方法の観点から判決例を考察するとともに、間接侵害規定が有効な場合を類型化し、間接侵害を主張する際の留意点を取りまとめた。

目 次

1. はじめに
2. 改正間接侵害規定の要件に関する考察
 2. 1 「不可欠」要件
 2. 2 「知りながら」要件
 2. 3 「広く流通」要件
 2. 4 「その方法の使用に用いるもの」
 2. 5 小 括
3. 最近の間接侵害主張パターンに関する考察
 3. 1 間接侵害主張の位置付けに着目した傾向分析
 3. 2 方法の発明に関する間接侵害主張の割合の法改正前後における比較
 3. 3 事件パターン別の分析
4. 間接侵害主張が有効なパターンの検討
 4. 1 一般的なパターンの分析
 4. 2 複数当事者によるシステム構成型
 4. 3 ソフトウェアインストール型
5. まとめ
6. おわりに

1. はじめに

平成14年特許法改正後も間接侵害規定を主張

した裁判は増加傾向になく、間接侵害で特許権者が勝訴する判決も増えていない（図1参照）。

また、間接侵害を主張した判決例における、平成16年特許法改正にて特許法第101条第3号、第6号が追加された後の特許法第101条第2号、第5号に基づき間接侵害が主張された割合も図2に示すとおり、増減しており、一定の増加傾向は見られない。

そこで、このような状況になっている要因を特許法で規定している要件の判断基準、間接侵害の主張方法の観点から考察するとともに、間接侵害規定が有効な場合を類型化し、各類型における間接侵害主張の際の留意点を取りまとめる。

本稿は、2009年度特許第2委員会の山岸司郎（委員長，パナソニック）、水野敦（委員長代理，凸版印刷）をはじめ、同委員会第4小委員会のメンバーである佐橋哲也（小委員長，エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ）、佐藤貴輝

* 2009年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

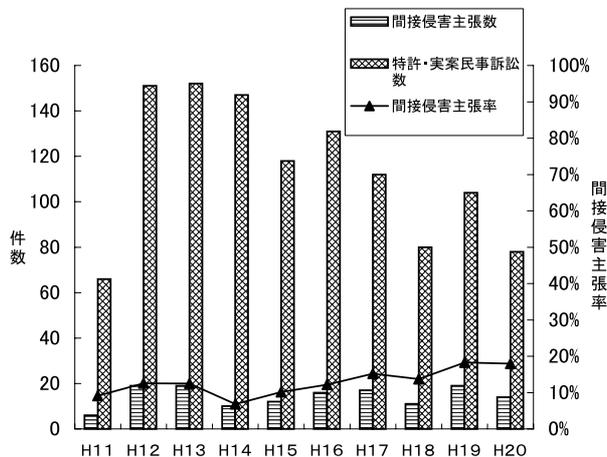


図1 間接侵害主張の推移

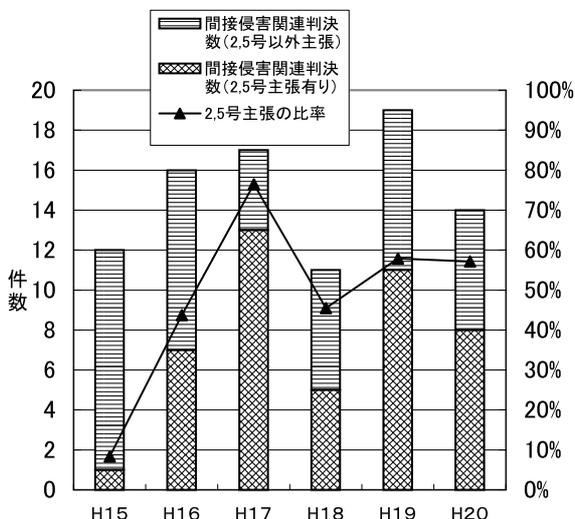


図2 特許法第101条第2,5号の主張推移

(小委員長補佐，日立製作所)，池田智義（京セラ），井本史生（日本電気），佐藤雅人（三菱電機），高瀬朗（JFEスチール），中村広希（デンソー），平山龍太（キヤノン），前田行徳（サッポロホールディングス），松田英雄（栗田工業），御前光潔（神戸製鋼所），湯本昇（カシオ計算機）の執筆によるものである。

2. 改正間接侵害規定の要件に関する考察

2005年度特許第2委員会第5小委員会が，法改正後3年間（平成15年1月1日～平成17年12

月末）の判決例を対象として，改正された間接侵害規定の要件の検討及び考察を行って¹⁾から更に3年が経過した。本章では，新たな判決例を踏まえながら，改正された間接侵害規定の要件の検討を行う。

検討対象の，平成14年改正により追加された，特許法第101条第2号，第5号（当時第4号）の条文は，以下の通りである。

【第2号】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

【第5号】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

本条文は，いわゆる「のみ品」の生産譲渡等の行為を侵害とみなす「のみ」要件を削除する代わりに，「課題の解決に不可欠なもの（不可欠）」「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（知りながら）」，「日本国内において広く一般に流通しているものを除く（広く流通）」の要件を間接侵害の不当な拡張を制限するための「歯止め」として，規定している。

また，方法の発明の間接侵害においては，「その方法の使用に用いるもの」の解釈が実務上大きな影響力を与えることから，本章では，上記の要件と併せて検討する。

2. 1 「不可欠」要件

(1) 判決例

東京地裁H19.4.18平成17(ワ)11007「ラベルライター」事件

知財高裁H21.6.25平成19(ネ)10056「ラベルライター」事件（控訴審）

この事件は、ラベルライターに関して被告が有する特許権に係る発明の発明者たる原告が、その発明は職務発明に当たらないとして、特許権の実施により被告が得た利益は不当利得に当たると主張してその返還を求め、予備的に職務発明の相当の対価の一部を請求した事案である。

この事件の中で、「ラベルライター本体」及び「テープカセット」とで構成とする「ラベルライター」の特許発明につき、「ラベルライター本体」と「テープカセット」の製造販売行為がそれぞれ間接侵害（特許法第101条第2号）に該当するか否か争われた。

「ラベルライター本体」について、「ラベルライター本体は、鏡像を印字する印字手段等を有するものであるから、ラミネートテープと組み合わせ使用することができ、ラミネートテープの方が組み合わされて使用される割合が極めて高いことを考慮しても、第1発明による課題の解決に不可欠なものであり、そのようなラベルライター本体を製造販売する以上、通常、『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』の要件も満たすものと認められる。」として、また、「テープカセット」について、「テープカセットは、『レタリングテープ面に離型促進剤が塗布され』たものであるから、第1発明による課題の解決に不可欠なものであり、そのようなテープカセットを製造販売する以上、通常、『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』の要件も満たすと認められる。」として、

「ラベルライター本体」、「テープカセット」それぞれについて、特許法第101条第2号の間接侵害に該当すると判示した。

(2) 考察

東京地裁H16.4.23平成14(ワ)6035「クリップ」事件の判決では、「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、原料、道具等が、『発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当するものと解するのが相当である。」旨を判示している。

前記判決例において、「特徴的技術手段」そのものには、新たな開示を要求しているが、必ずしも「課題の解決に不可欠なもの」にまで新たな開示を要求しているものではないと考える。「課題の解決に不可欠なもの」は「特徴的技術手段について、…該手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらす部材」であって、当部材から成される構成ないし成分に対して、新たな開示が求められるのであって、この「部材」そのものまで、新たな開示を要求してはいないからである。

従って、間接侵害のイ号製品が「発明が新たに開示する特徴的技術手段」そのものに該当する場合には、改めて、新たな開示に関して確認するまでもないことになる。

「ラベルライター」事件では、「ラベルライター本体」及び「テープカセット」とで構成する「ラベルライター」の特許発明につき、「ラベルライター本体」と「テープカセット」それぞれに「不可欠」要件を認定している。

つまり、消耗部品（テープカセット）と本体（ラベルライター本体）とを含む装置（システム）クレームであって、消耗部品と本体の組合せによって課題を解決する発明に対する「不可

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

欠」要件を、消耗部品と本体それぞれに認めている。

「クリップ」事件における「課題の解決に不可欠なもの」の解釈を適用すると、消耗部品と本体それぞれに新たに開示する構成ないし成分を含むラベルライターの消耗部品と本体に対して「不可欠」要件が認定されるのは妥当な判断である。

それでは消耗部品及び本体の一方のみに新たに開示する特徴的技術手段を有する場合及び、いずれも新たに開示する特徴的技術手段を有さない公知品の場合に、公知品に対して「不可欠」要件は認定されるのであろうか。

いずれか一方（消耗部品or本体）に新たに開示する特徴的技術手段があれば、すくなくとも、一方に「課題の解決に不可欠なもの」を認めることができるであろう。他方の公知品については新たに開示する「特徴的技術手段」を特徴付ける特有の構成を直接もたらす部材であることを示す必要があり、特徴的技術手段の構成に寄与していることを認められれば、公知品についても、「不可欠」要件の認定が可能と考える。

消耗部品と本体いずれも公知品の場合においても、両者を組み合わせる構成に新たに開示する特徴的技術手段があれば、公知品それぞれが、「課題の解決に不可欠なもの」に認定される可能性があると考ええる。

田村は論説²⁾において、「公知技術であるからといって直ちに不可欠要件を満たさないと理解する必要もないと考える。」「公知技術であるという一事をもって、101条2号、5号の適用を否定すべきでない。」と記載し、竹田の著作³⁾には、同様の見解が示されている。

2.2 「知りながら」要件

(1) 判決例

知財高裁H19.2.22平成18年(ネ)10051「数値制御自動旋盤」事件（控訴審）

本判決例では、「被告製品の取扱説明書（乙51）には、T13-C=T13-E（正面刃物台）に外径加工用工具を取り付けて外径加工を行うことができることは一切記載されておらず、取扱説明書に記載した以外の方法による使用を禁じていることからすると、被控訴人には、同製品が第1特許発明の技術的範囲に属する数値制御自動旋盤の生産に用いられることの認識はなかったものと認められる。」と判示された。

東京地裁H20.11.13平成18(ワ)22106「対物レンズ」事件

本判決例では、「平成12年1月ころ、原告とBは知り合い、その後、原告において本件特許権の実施品を製造し、Bにおいてこれを販売する事業を共同して行うことになったこと、平成13年3月には、原告は、Bとの間で、出願中の本件特許権に係る発明について原告がBに対して実施を許諾する旨の契約や独占的販売権を許諾する旨の契約を締結したこと、しかしながら、原告は、平成15年6月ころ、Bに対し、上記両契約を解除する旨の意思表示をしたこと、さらに、原告は、被告らに対し、平成18年6月ころ、各被告製品が本件特許権を侵害するものである旨の警告書を発していること、各被告製品のラベル上には「特許出願中」との記載があること、が認められる。これらの事実を照らせば、被告らは、請求項3の発明が特許発明であること、被告製品1及び被告製品2が請求項3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、若しくは譲渡の申出をしていたものと認められる。」と判示された。

(2) 考察

知財高裁H17.9.30平成17(ネ)10040「一太郎（控訴審）」事件判決（以降、一太郎控訴審判決と記載）以降の2つの判決例を示したが、一太郎控訴審判決以降、訴状が送達されると、その

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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」に該当する、との点を争った判決は出ておらず、争われてもいない。一太郎控訴審判決で判示された「訴状の送達日以降は『知りながら』の要件を満たす」旨の判断は維持されているものと考えられる。

一太郎控訴審判決以降に、「知りながら」要件を満たすと判断された例としては、実施許諾を締結した事実に基づいて判断された案件があった。一方、「知りながら」要件を満たさないと判断された例としては、被告製品の取扱説明書に特許発明に係る技術的範囲内の使用が可能であることを記載しておらず、また、取扱説明書に記載した以外の方法を禁じている案件があった。

損害賠償請求訴訟においては、「知りながら」要件を満たさないと判断された判決例のとおり主張できれば、警告状や訴状が送達されるまでの実施行為について、間接侵害が認容されない可能性が高くなるという意味で、「数値制御自動旋盤」事件は、実務上重要な判決例だと考える。

完成品の部品となる製品を提供する場合に、取扱説明書やカタログの記載に留意すれば、意図しない間接侵害に問われるリスクを下げることができるという意味で、取扱説明書やカタログへの記載には、十分に留意する必要があると考える。

もっとも、差止請求訴訟及び損賠賠償請求訴訟の警告状や訴状が送達された以降の判断においては、一太郎控訴審判決で判示されたとおり「知りながら」要件が認容される可能性は高い。

なお、特許実施許諾を受けていたことに基づき「知りながら」要件が認容された判決例に関しては、特許実施許諾の締結は、特許発明を特定し、許諾範囲内の実施は、当然に特許発明の実施に該当することを認識して行うことが通常であることから、妥当な結論と言える。

また、大阪高裁H14.8.28平成12年(ネ)3014, 3015「ステッピングモーター」事件は、一太郎控訴審判決以前の、不法行為の幫助に関する判決であるが、販売先の直接侵害有無を知りうる業務形態の被告に対して、販売先の直接侵害に関して過失が推定されて不法行為の幫助が認定されている。間接侵害事件においても同じように、業務形態を立証することにより、「知りながら」要件が認定される可能性があると考えられる。

2.3 「広く流通」要件

一太郎控訴審判決では、「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、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」と判示された。また、「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」と判示された。

一太郎控訴審判決以降、「広く流通」の要件について判断した判決例はなく、一太郎控訴審判決は、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の、1つの指標になっている。しかし、より一般的な指標が明らかになるためには、今後の判決例を待つより他無い。

2.4 「その方法の使用に用いるもの」

一太郎控訴審判決にて、「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、いわゆる「間接の間接」は、「その方法の使用に用いるもの」に該当しないと判示されてから、前記の点を争った事件はない。

前記判示は、間接侵害の不当な拡張を制限するということから妥当であると考ええる。

2.5 小 括

新たな判決例を踏まえながら、改正された間接侵害規定の要件を検討したが、新たに間接侵害規定を判断した案件は少なく、依然として法改正にて追加された要件に関して不明な点が多い。

3. 最近の間接侵害主張パターンに関する考察

3.1 間接侵害主張の位置付けに着目した傾向分析

(1) 間接侵害主張の位置付けに関する分析

平成18年1月1日から平成21年8月25日までの間に判決された判決例のうち、間接侵害が主張されている案件53件（認容された案件7件^{4)~10)}につき間接侵害の成否を分類したところ、表1における「H18年以降」のようになった。比較のため、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 参考2¹¹⁾に掲載されている、平成13年に収集されたデータを同表に「H13年まで」として併せて示す。間接侵害が判断されるまでもなく、当該発明の技術的範囲に属さない、無効理由がある、といった理由が目立つとの分析が同資料¹¹⁾においてなされているが、平成18年以降の判決例においてはその傾向が一層顕著になっており、特に権利無効による理由が著しく増加している。平成16年特許法改正により立法された同法第104条

の3（特許権者等の権利行使の制限）が平成17年4月1日より施行され、同条の適用事例が増えたためと考えられる。表1の項目「非侵害（従属説）」中の「従属説」は、（直接）侵害が成立しない場合、つまり非侵害の場合には間接侵害も成立しないという説である。前記項目は、「権利無効」に次いで多く、従属説に基づき間接侵害が非認容となる案件が多いことを表している。なお、従属説に対抗する説として、直接侵害の有無に関わらず間接侵害成否を判断する「独立説」がある。

表1 間接侵害が主張された判決例の分類

	H18年以降		H13年まで	
間接侵害の成立を認めた事例	7	13%	21	26%
間接侵害の成立を否定した事例	46		59	
101条要件不備	2		29	
非侵害（従属説）	17	87%	23	74%
権利無効	25		3	
その他	2		4	
全体	53		80	

次にそれぞれの訴訟における間接侵害主張の位置付けに着目した分析を行った。

間接侵害主張の位置付けの類型として、①直接侵害は主張せず、間接侵害のみを主張するケース（単独主張）②間接侵害及び直接侵害の双方を同程度の重みで主張するケース（並行主張）③直接侵害を主たる主張とし、間接侵害の主張は予備的であるケース（予備的主張）の3種類に分類して集計した（表2）。

表2 間接侵害主張の位置付けについて

	案件数	間接侵害の成立判断有		間接侵害の成立判断無		
		認容	非認容	非侵害（従属説）	権利無効	直接侵害認容
単独主張	21	0	0	10	11	
並行主張	27	7	2	5	12	1
予備的主張	5	0	0	2	2	1

単独主張と並行主張の2類型が同程度の案件数であり、予備的主張の類型は比較的少なかった。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たが、間接侵害にかかる裁判所の判断が示されている案件が並行主張の類型にのみ集中していることが特徴的である。分析対象件数が少ないため傾向として捉えることはできないが、並行主張の案件において間接侵害の主張の仕方として適当な案件が多かったものと考えられる。

並行主張において、特許法第101条の要件不備により間接侵害が非認容となった2件（東京地裁H18.4.26平成16(ワ)20636，知財高裁H19.2.22平成18(ネ)10051）はいずれも一部構成要件が不備なために直接侵害が否定された案件であり、本来は「非侵害（従属説）」に分類されるべき案件である。「仮に被告製品が特許発明の技術範囲に属するとしても、同条第2号の「知りながら」要件を満たさないため間接侵害は成立しない」旨の判断がなされている。上記2件は原審およびその控訴審であり、一連の事件である。間接侵害（特許法第101条第2号）に関する当事者の主張内容を見ると、特に「知りながら」要件がカタログ記載に基づいて認められるべきか否かについて原告・被告双方から具体的主張があったことから、裁判所が間接侵害についての判断を示したものと推察される。

(2) 単独主張案件についての分析

単独主張案件において間接侵害が主張されている対象の発明の種類について集計した結果を表3に示す。

表3 単独主張における主張対象発明の種類

	案件数	間接侵害の成立判断有		間接侵害の成立判断無		
		認容	非認容	非侵害 (従属説)	権利無効	直接侵害 認容
物の発明	6	0	0	4	2	
方法の発明	15	0	0	6	9	

単独主張案件においては方法の発明に関する主張が多く、直接侵害を問えず間接侵害に頼らざるを得ないケースが多いことが窺える。例え

ば、特許発明に係る方法を実施するための装置を権原なく製造・販売する者がいる場合、その装置の使用者が直接侵害を構成するが、当該使用者が特許権者の顧客であるなど、当該使用者を直接侵害に問うよりは製造・販売する者を間接侵害に問うことが適当なケースが多いものと考えられる。間接侵害についての裁判所の判断が示された案件数は今回の分析対象案件では無かったが、このようなケースにおいては今後、間接侵害の存在意義が大きくなると考えられる。

(3) 並行主張についての分析

並行主張案件における直接侵害および間接侵害それぞれの主張対象発明について、パターン別に判決数を集計した（表4）。

表4 並行主張案件における主張パターン

	案件数	間接侵害の成立判断有		間接侵害の成立判断無		
		認容	非認容	非侵害 (従属説)	権利無効	直接侵害 認容
物/物	13	6	0	1	5	1
方法/物	0	0	0	0	0	0
物/物・方法	4	1	2	0	1	0
物/方法	6	0	0	3	3	0
方法/方法	3	0	0	1	2	0
物・方法/方法	1	0	0	0	1	0

まず、直接侵害、間接侵害ともに物の発明について主張する「物/物（直接侵害発明種類/間接侵害発明種類）」のパターンにおける「間接侵害の成立判断有」の「認容」の割合が高いことが分かる。その中でも、直接侵害が認められるとともに、完成品から一部構成を除いた主要部品等に間接侵害が認められるケースが多数であった。

また、「物/物・方法」のパターンに関しては、間接侵害について裁判所の判断が示される率が75%と高い。並行主張の中でもこのパターンに間接侵害の主張の仕方として適当な案件が集中していたものと考えられる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(4) 予備的主張についての分析

予備的主張案件における直接侵害および間接侵害それぞれの主張対象発明についても同様に集計したが、裁判所の判断が示された案件は無かった。間接侵害主張の位置付けが予備的であることから、妥当な結果と思われる。

また、該当案件が少ない中、5件中3件が「物・方法／方法」パターンであることが目立っている。

3. 2 方法の発明に関する間接侵害主張の割合の法改正前後における比較

3. 1 (2) において述べたように、単独主張案件では方法の発明に関する間接侵害主張が多かったことから、特許法第101条第5号が新設されたことにより法改正後においては方法の発明に関する間接侵害を主張し易くなった可能性があると考え、検証を試みた。

まず法改正前の判決例として、平成12年1月1日から平成14年12月31日までの間に判決された判決例のうち、間接侵害が主張されている案件57件について、主張されている間接侵害の根拠条文に関する分析を行った(表5)。方法の発明に関する間接侵害規定である特許法第101条第2号(現第4号)のみを主張している案件の割合(方法系間接侵害のみ主張率)は42.1%、同法第101条第2号(現第4号)の主張を含む案件(方法系間接侵害主張率)は57.9%であった。

次に法改正後の判決例として、前出の平成18年1月1日から平成21年8月25日までの間に判決された判決例のうち、間接侵害が主張されている案件53件について同様の分析を行った(表5)。法改正後における方法の発明に関する間接侵害規定である特許法第101条第4号、第5号のみを主張している案件の割合(方法系間接侵害のみ主張率)は52.9%、同法第101条第4号または第5号の主張を含む案件の割合(方法

系間接侵害主張率)は60.8%であった。また、特許法第101条第5号の主張を含む案件(5号主張率)は49.0%、同法第101条第4号の主張を含む案件(4号主張率)は41.2%であった。

表5 法改正前後の方法系間接侵害主張率

	方法系間接侵害主張率	方法系間接侵害のみ主張率	4号主張率	5号主張率
法改正前	57.9%	42.1%		
法改正後	60.8%	52.9%	41.2%	49.0%

方法系間接侵害主張率および方法系間接侵害のみ主張率を法改正前後で比較すると、ともに法改正後の方が高くなっている。また、法改正後において、新設規定である5号主張率が既存規定である4号主張率を上回っている。これらより、法改正によって方法系の間接侵害を主張しやすくなっている傾向にあると捉えることができる。

3. 3 事件パターン別の分析

以上の分析を進める過程において、間接侵害が主張されている事件は下記6つのパターンに分類しうることを見出した。

① 装置・部品型：完成品である装置を構成する部品を単独で譲渡等する行為に対して権利主張するパターン

② 消耗品別売型：消耗品を譲渡等する行為に対して権利主張するパターン

③ 複数当事者によるシステム構成型：システムを構成する複数の要素の一部を分担して実施する行為に対し権利主張するパターン

④ 使用物提供型：方法クレームに基づき、一般消費者やクライアントが実施する方法に用いられる使用物を譲渡等する行為に対し権利主張するパターン

⑤ ソフトウェアインストール型：装置にインストールされるソフトウェアを譲渡等する行

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

為に対し権利主張するパターン

⑥ 発明物の製造装置型：発明物の製造に用いる製造装置を譲渡等する行為に対し権利主張するパターン

前出の法改正後の判決例53件について、原則として上記いずれかのパターンに分類し、分析を実施した結果を表6に示す。

表6 間接侵害主張の類型別分析

	案件数	間接侵害の成立判断有		間接侵害の成立判断無			間接侵害 認容率	間接侵害 判断率
		認容	非認容	非侵害 (従属説)	権利 無効	直接侵害 認容		
①装置・部品型	15	4	2	5	3	1	27%	40%
②消耗品別売型	6	2	0	0	4	0	33%	33%
③複数当事者によるシステム構成型	1	0	0	1	0	0	0%	0%
④使用物提供型	27	1	2	8	15	1	4%	11%
⑤ソフトウェアインストール型	3	0	0	2	1	0	0%	0%
⑥発明物の製造装置型	0	0	0	0	0	0	-	-
その他	3	0	0	1	2	0	0%	0%

件数が比較的多かったパターンは「使用物提供型」「装置・部品型」「消耗品別売型」であった。これらのパターンのうち「使用物提供型」の間接侵害認容率及び判断率はともに、装置・部品型、消耗品別売型と比較して著しく低くなっている。これは「使用物提供型」において、権利無効と判断された案件が多いことと、イ号方法が技術的範囲に属しないと認定され、間接侵害が非認容となる件数が多いことが一因と思われる。

本分析結果からは、「使用物提供型」の案件においてはイ号方法が技術的範囲に属する旨の立証に、より重きをおくべきことが導かれる。

4. 間接侵害主張が有効なパターンの検討

前章にて判決例から間接侵害主張のパターンを見出したが、各パターンについて間接侵害を主張する上での特徴や留意点を抽出しておくことは、今後、各パターンに該当する事案で間接

侵害を主張する場合に有益である。たとえ事案がいずれのパターンにも該当しない場合でも、その事案と類似パターンとを対比することにより、その事案で間接侵害を主張するに当たっての注意点の見極めが可能になると期待できる。そこで、当小委員会では、各パターンの分析、検討を行った。まず、各パターンについて間接侵害主張が必要となる事情を分析した。さらに、間接侵害を主張する上での特徴や留意点を検討した。この検討に当たっては、間接侵害規定から得られる判断基準を元に、パターン毎の事情が間接侵害主張にどのような影響をもたらすかという点に主眼を置いた。

間接侵害主張が必要となるのは、権利主張の対象としたい対象物自体では特許取得が困難であり、その対象物とは異なる物又は方法で特許を取得せざるを得ないが（特許取得上の制約）、特許取得した物又は方法を対象とした権利主張をする場合に、その相手方から救済を得ることが困難である（主張対象選択上の制約）場合といえる。特許取得上の制約としては、a) 対象物自体に特許性が無いこと、b) 対象物の範囲に柔軟性・流動性がありクレームを設けるのが困難であること、c) 出願時に対象物単独での実施行為の予見が困難であることがある。主張対象選択の制約としては、d) 単独の直接侵害者が不存在であること、e) 物又は方法の実施者が顧客であり法律上（一般消費者の場合）又はビジネス関係上（事業者の場合）権利主張が困難であることが挙げられる。特許取得上の制約及び主張対象選択上の制約の観点でパターン毎に間接侵害主張が必要となる事情を表7に整理した。

表7において、その制約に影響を受ける場合に○を付した。いずれのパターンでも、特許取得上の制約で少なくとも一つ、かつ、主張対象選択上の制約で少なくとも一つ○が付くこととなる。○が多い③複数当事者によるシステム構

表7 パターン毎の間接侵害が必要な事情

制約	パターン	② ①装置・部品型 消耗品別売型	③ 複数当事者によるシステム構成型	④ 使用物提供型	⑤ ソフトウェアインストール型	⑥ 発明物の製造装置型
		特許取得	a)	○	○	○
	b)	×	○	×	○	×
	c)	×	○	×	○	△
主張対象選択	d)	×	○	×	×	×
	e)	○	○	○	○	○

成型及び⑤ソフトウェアインストール型は間接侵害主張の必要性が高い重要なパターンといえる。しかし、前章の表6のとおり、両パターンの主張数は少なく、主張の必要性との間に乖離が見られる。この2パターンについては4. 2節及び4. 3節でより詳細に論ずる。

次に、間接侵害規定から俯瞰すると、間接侵害主張の成否は、特許法第101条第1号及び第4号の場合には、クレームと対象物との関係（その発明の「生産」又は「使用」に「のみ」用いる）により決する。同条第2号及び第5号の場合には、クレームと対象物との関係（その発明の「生産」又は「使用」に用いる、かつ「その発明の課題の解決に不可欠」）、対象物自体の市場での位置付け（「広く流通」）、及び当事者の主観的事情（「知りながら」）により決する。

上記の2パターン③、⑤以外については、①装置・部品型及び②消耗品別売型では、クレームで部品／消耗品と装置本体との関係を明記する等により部品や消耗品自体の特許性不存在の問題を回避していることから、クレームと被疑対象物との関係が問題となる。④使用物提供型及び⑥発明物の製造装置型では、クレームと対

象物との「使用」又は「生産」関係や対象物の課題解決への直接的寄与が明確な場合が多い反面、一般流通している物も対象物に含みうるため、被疑対象物自体の市場での位置付けの視点からの分析が重要である。これらのパターンについては4. 1節で、一般的なパターンの分析として、各々の問題となる点を中心に述べる。

4. 1 一般的なパターンの分析

(1) 装置・部品型

本パターンは、間接侵害を主張する典型とも言えるものであり、判決例も多い。検討の結果、本パターンで間接侵害を主張する上での特徴や留意点は、消耗品別売型の場合と同様であるとの結論に至ったため、次の消耗品別売型にて述べる。

(2) 消耗品別売型

装置本体とは別売りされる消耗品の譲渡等の行為者に対して、消耗品とそれが装着される装置本体とを含むシステムのクレームにて間接侵害主張を行う場合がある。以下、システムクレームによる間接侵害主張（主に特許法第101条第2号）の留意点について述べる。

装置本体に装着されて使用される消耗品は、装置本体と密接に関連するものであって、装置本体との協働によりその機能が実現される。従って、消耗品に関連する発明の中には、消耗品と装置本体との関係を明記することによって発明の技術的意義が明確になるものや、消耗品と装置本体との組合せ（協働）によって課題を解決するものもある。こういった発明の一表現方式として、システム形態でクレームが記載される場合がある。

システムクレームによる間接侵害主張が認められるためには、システムクレーム中で規定されている消耗品が、特許法第101条第1号に規定される「のみ」要件を満たすか、同条第2号

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に規定される「不可欠」要件を満たす必要がある。消耗品が専用品の場合には「のみ」要件を立証し、消耗品が他の装置本体で使用され得る中性品（特許発明の実施に適合したものであるが、他の用途を有するもの）の場合には「不可欠」要件を立証することになる。

「不可欠」要件を立証するには、「消耗品」が、システム発明の課題解決のためにそのシステム発明が新たに開示する技術的特徴手段を直接形成するものである旨を立証すればよい。例えば、消耗品と装置本体との協働によってシステム発明の課題が解決されるのであれば、消耗品と装置本体の組合せが技術的特徴手段となり、消耗品は技術的特徴手段を直接形成するものに該当することになる。よって、この旨を立証すればよい。前述したラベルライター事件でも、消耗品（テープカセット）と装置本体（ラベルライター）とを含むシステム（ラベルライター）の発明に関して、課題解決のために組合せて用いられる消耗品と装置本体それぞれが「課題解決に不可欠なもの」として認定されている。消耗品と装置本体の協働によって技術的特徴手段が構成されるのであれば、消耗品と装置本体それぞれが間接侵害の対象物品となり得ることは当然であって、妥当な判決である。

ところで、中性品たる消耗品が「課題解決に不可欠なもの」として認定されるのに、消耗品自体に新規性は求められるべきであろうか。この点につき、ラベルライター事件では判示されていないが、2. 2節で述べたように、「課題解決に不可欠なもの」に新規性までは要求すべきではないだろう。よって、新規性のある消耗品が間接侵害の対象物品となることは勿論であるが、消耗品自体が公知の場合であっても、その消耗品が装置本体と協働して課題を解決し、その消耗品と新規な装置本体の組合せが新たな技術的特徴手段を構成するのであれば、その公知の消耗品も間接侵害の対象物品となるべきで

ある。

なお、消耗品別売型は、システム発明の実施行為者が個人消費者であり、「業」としての実施が存在しない場合が多く、独立説と従属説のいずれの立場をとるのが問題となる。しかし、ラベルライター事件のように、実務上は、個人消費者の行為が発明の実施にあたる場合には間接侵害を認めていることから、実際には問題にはならないと考える。

(3) 使用物提供型

使用物提供型は、方法クレームに基づき、特許法第101条第4号又は第5号の間接侵害主張が可能である。以下では、使用物の態様を「専用品」、「中性品」及び「汎用品」に分類し、各分類における間接侵害主張の留意点について述べる。ここで、中性品とは、「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」、汎用品とは、「ねじ、釘、トランジスタ等、一般に市場で入手できるもの」とする¹²⁾。

なお、本類型に特有でない「不可欠」要件及び「知りながら」要件については、いずれも充足しているものとする。

使用物が「専用品」の場合には、「のみ」要件を充足し、かつ、「広く流通」を充足するため、第4号及び第5号に基づく主張が可能である。

次に、使用物が「中性品」又は「汎用品」の場合には、第4号に規定される「のみ」要件を充足しないため、第5号に規定される「広く流通」要件の充足性を判断することとなる。ここで、「広く一般に流通している」とは、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。従って、「中性品」の場合は、「広く流通」要件を充足し第5号に基づく主張が可能であり、一方、「汎用品」の場合は、「広く流通」要件を充足せず第5号に基づく主張が不可能となる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ただし、「汎用品」であっても、例えば、直接侵害を形成する方法のみに使用する旨の説明書が付されている場合には、該使用物は、およそ該方法以外に使用されない物であるとして、「専用品」と解すべきである。また、説明書に複数の使用方法が記載されていて、その複数の中に直接侵害を形成する使用方法が記載されている場合には、該使用物は、他の用途も有するが該方法の使用に適した物であるとして、「中性品」と解すべきである。このように、「汎用品」であっても、使用物の使用方法が具体的に特定されており、直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高い場合には、例外的に間接侵害の対象となるべきと考える。

(4) 発明物の製造装置型

本パターンでは、「発明物」の特許取得が可能であり、「発明物」クレームを中心とした出願・権利行使が行われる。製造装置を製造・販売する者同士が争う場合には、「発明物」自体の生産や譲渡等を行う顧客にではなく、その顧客に製造装置を提供する者に対し「発明物」の特許を用いて間接侵害を主張することが想定される。「製造装置」は「発明物」の生産に用いる物であり、専用品であれば、特許法第101条第1号により間接侵害主張が可能である。これまでの本パターンの判決例は、「製造装置」が専用品である場合に限定されている。

「製造装置」自体でも特許取得が可能ならば、直接侵害主張が主体となる。もっとも、「発明物」ありきで発明がされた場合には、最良の「製造装置」まで踏まえているとは限らない。例えば、「製造装置」の特許性が「発明物」の製造方法に依存するが、間接侵害の対象装置の製造方法と異なるときなどである。このようなときには、間接侵害の対象装置は「製造装置」のクレームの構成要件には該当しないが、当該「製造装置」で製造する「発明物」のクレーム

を設けておくことにより間接侵害の主張が可能になる場合がある。

4. 2 複数当事者によるシステム構成型

本パターンの事例を構成装置の機能分担の観点から分類すると、複数当事者が提供するサーバの機能を組み合わせて提供する場合と、端末の機能とサーバ機能を組み合わせて提供する形態がある。以下では、この2形態について考察する。

① 複数サーバ組み合わせ形態

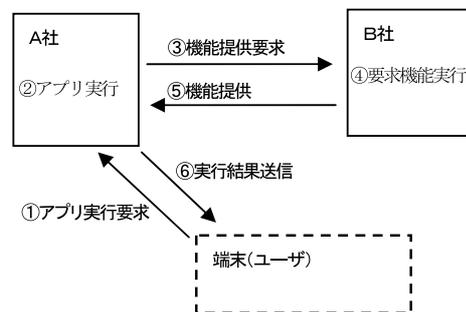


図3 複数サーバ組み合わせ形態

本形態は図3に示すとおり、A社、B社それぞれが提供する機能を組み合わせて初めてシステムが完成する形態である。本形態の場合、システム全体の要素を構成要件とするシステムクレームと併せて、A社、B社が実行するそれぞれの機能の装置クレームにより権利取得を試みることが一般的である。しかし、個別の機能のみでは権利取得できない場合もあり、権利取得できたとしても、必ずしも両者が分担している単位に一致するとは限らない。従って、システム全体の要素からなるクレームにて発明を保護しなければならない可能性が高いと考えられる。この場合、A社、B社それぞれに対して間接侵害を主張するか、最終的にユーザにサービスを提供しているA社の直接侵害を主張することになる。

権利化時に、通常の場合と同様に発明を特徴

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

付ける要素を明確にして、必要最低限の要素で権利取得することで、複数当事者の行為を合わせると直接侵害が成立すること及び、不可欠要件の主張をし易くすることに繋がるであろう。

また、A社の直接侵害を主張することを想定した場合、単独で実施しても、複数当事者で実施しても発明の効果に変わりが無い場合には、その旨の内容を明細書に記載することも有効であると考えられる。

② 端末・サーバ組み合わせ形態

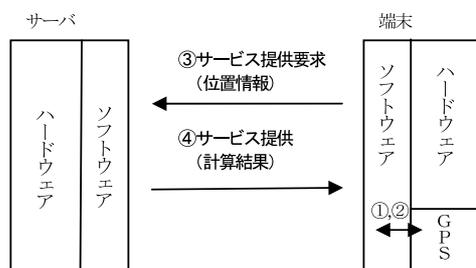


図4 端末・サーバ組み合わせ形態

本形態の具体例としては、図4に示すように、端末内臓のGPSで取得した端末位置情報に基づき、サーバが算出した情報を提供するシステムの発明が想定される。この例において、サーバの機能提供者と端末の製造者は異なるが、サーバの機能提供者は、端末の位置情報を取得するために、GPSから情報を取得するソフトウェアを同時に提供し、サーバと端末の連携動作を実現させることが多いと想定される。従って、サーバの機能及び端末ソフトウェアの機能から構成されるシステムクレームを取得することで直接侵害を主張することが可能になると考えられる。また、GPSによる位置情報取得機能が他者の実施行為と認定される場合を想定して、同クレームによって、サーバ機能提供者の間接侵害を併せて主張することも有効と考えられる。

また、利用者の使い勝手向上に関わる要素が強い発明の場合には、端末ソフトウェアの機能に基づく装置クレーム、プログラムクレームを

取得することも有効と考えられる。

方法クレームについては、次節で述べるよう、有効に活用できない場合も想定される。

4.3 ソフトウェアインストール型

(1) 間接侵害が必要な理由

近年、装置本体にプリインストールされているソフトウェア、CD-ROM等の記録媒体に保存されているソフトウェアのみならず、ASP事業者等のサーバに保存されているソフトウェア（以下、インストールソフトという）を装置本体にインストールして利用する機会が大幅に増えている。

このようなインストールソフトを開発したとき、特許性を有するクレームの作成が困難である場合を除いて、そのインストールソフトにより実現する発明をプログラムクレームとして作成することになる。この場合、そのインストールソフトにより実現される機能（以下、発明機能という）が、将来においてインストールソフト単独で実現された場合には、インストールソフトに対して直接侵害を主張することができる。

しかしながら、将来において発明機能が必ずしもインストールソフト単独で実現されるとは限らず、インストールソフトと他のソフトウェアによる協働や、インストールソフトと装置本体に実装された機能との協働により発明機能が実現されることも十分考えられることから、考え得るあらゆる侵害形態を想定したプログラムクレームを作成することは現実的ではない。

また、ソフトウェアが複数の事業者で分担して製造することが比較的容易であることから、ソフトウェアインストール型に関しては、発明を保護する際に、間接侵害主張に頼る他無い場合が多い類型とすることができる。

(2) クレームの種類による有効性の違い

【方法クレーム】

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一太郎控訴審判決によると、発明機能を方法クレームの形態でクレームアップした場合、「その方法の使用に用いる物」が「インストールソフトがインストールされた装置本体」であって、インストールソフトは「その方法の使用に用いる物」の生産に用いる物であると認定され、インストールソフトに対して間接侵害を主張することができない。従って、方法クレームを使ってインストールソフトの間接侵害を主張するのは難しいと考えられる。

【プログラムクレーム】

複数主体が提供するソフトウェアによりイ号が実現されている場合に、複数のソフトウェアを結合したソフトウェアに対して直接侵害が成立すれば、あとは間接侵害の各要件を充たせば間接侵害が認容される。しかし、ソフトウェアとハードウェアの機能の協働で実現されるイ号については、プログラムクレームでは直接侵害が成り立たない場合があり、その場合には、従属説に基づき間接侵害は認容されない。

【装置クレーム】

複数主体が提供するソフトウェアによりイ号が実現されている場合であっても、インストールソフトとハードウェアの機能の協働で実現される場合であっても、複数主体の行為がクレームの構成要件を充たせば、直接侵害が成り立ち、併せて、間接侵害の各要件を充たせば間接侵害が認容される。

上記のとおり、方法クレームやプログラムクレームによる間接侵害主張は難しいが、装置クレームであれば間接侵害主張が可能となる侵害形態が多く存在することから、インストールソフトに対して間接侵害主張することが想定される場合には、方法クレームとプログラムクレームだけではなく、装置クレームを忘れずに作成すべきと考える。

5. まとめ

間接侵害規定は、本来侵害でない行為を侵害と見なす規定であるから、特許権の不当な拡大にならないよう歯止めがかかっている。一方、産業界では、当事者間のビジネス関係等の理由により、間接侵害の主張によってのみ、特許権を保護できる事案も少なからず存在する。また、取得した特許が物の発明か、方法の発明かによって、間接侵害が認容される場合と認容されない場合がある。従って、4章に取りまとめたように、発明の実施形態と発明の関係及び、当事者間のビジネス関係等、案件毎の状況を踏まえた戦略的な権利化が重要となる。

平成18年1月1日から平成21年8月25日までの間の判決例においては、予備的に判断した2件を除いて、特許法第101条の要件が判断されて、非認容となった案件は1件も無かった。特許無効が認定されて、間接侵害の要件判断に至らなかった案件は、間接侵害が主張された案件の約5割であったが、これらの権利が有効であったならば、間接侵害が認められる可能性があったとも考えられる。従って、認容される案件が少なかったことが、すなわち、間接侵害は認容され難いものであるということに結びつけて考える必要はないと考える。しかし、間接侵害の認容率は決して高くなく、方法の発明による単独主張の認容率は特に低いことから、このような場合には、慎重な検討が必要と考える。

また、3.2節に記載したとおり、法改正後の特許法第101条第4号と第5号の比率を見ると、特許法第101条第4号より第5号を積極的に使用する傾向が確認できた。方法の発明に関する間接侵害の主張が法改正前より法改正後の方が多くなっていることを併せると、主観要件を含む規定が追加されたことにより、間接侵害規定が概ね活用し易くなった結果と考えられる。しかし、2.5節に記載したとおり、法改

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

正で追加された特許法第101条第2号、第5号の要件に関して新たに判断した判決が少ないこともあり、認容基準に関して明確になっていない点が多く、間接侵害を主張した際の裁判結果の予見性が低い状況にあるといえる。裁判結果の予見性が低いことが、2005年度特許第2委員会第5小委員会の論説¹⁾において想定されたほどに間接侵害規定の利用が増えていない理由の一つになっていると考えられる。判決例の中には、非侵害の判断をしつつ、予備的に間接侵害の判断を示している判決例が2件（1案件）あったが、このように裁判所から積極的に判断基準が示されることにより、今後、間接侵害規定の有効活用が促進されることが期待される。

6. おわりに

本稿では、間接侵害が主張された訴訟に関する最近の状況について、平成14年特許法改正により追加された条文に含まれる要件の判断基準、特許権者による間接侵害の主張方法、の観点から考察した。また、間接侵害規定が有効な場合を類型化し、各類型における間接侵害を主張する際の留意点を取りまとめた。

本稿が、企業実務を行う皆様が発明の保護について検討する際の、一助となれば幸いである。

注 記（引用文献、参考文献）

- 1) 特許第2委員会第5小委員会，知財管理，Vol.56，No.6，pp.859～868（2006）
- 2) 田村善之，知的財産法政策学研究，Vol.15，p.210（2007）
- 3) 竹田和彦，特許の知識 第8版，p.378（2006）ダイヤモンド社
- 4) 東京地裁H19.2.27平成15(ワ)16924
- 5) 東京地裁H19.4.18平成17(ワ)11007
- 6) 大阪地裁H20.5.29平成18(ワ)8725
- 7) 東京地裁H20.11.13平成18(ワ)22106
- 8) 大阪地裁H20.12.11平成19(ワ)8064
- 9) 知財高裁H21.1.28平成20(ネ)10054
- 10) 知財高裁H21.6.25平成19(ネ)10056
- 11) 産業構造審議会知的財産政策部会第4回法制小委員会 配付資料 参考2，p.1
(<http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g10725mj.pdf>)（参照日：2009.11.12）
- 12) 産業構造審議会知的財産政策部会第4回法制小委員会 配付資料 資料2，p.6
(<http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g10725kj.pdf>)（参照日：2009.11.12）

（原稿受領日 2010年8月16日）