

特許権の間接侵害に関する規定の 日米欧比較について

奥村直樹*

抄録 一定類型の行為について特許権侵害に準じた責任を負わせる間接侵害制度については、各国ごとにその成立要件に特徴が見られ、外国でビジネスを行う際にはいかなる行為が当該法域で間接侵害を構成するか注意を払う必要があります。本稿では、日米欧の各国における特許権の間接侵害の成立要件と代表的裁判例を概観したいと思います。

目次

1. はじめに
2. 日本特許法における間接侵害
 - 2.1 専用品型間接侵害
 - 2.2 多機能品型間接侵害
 - 2.3 特許法101条3号及び6号について
3. 米国特許法における間接侵害
 - 3.1 米国特許法271条(b)について
 - 3.2 米国特許法271条(c)について
4. 欧州各国の特許法における間接侵害
 - 4.1 ドイツにおける間接侵害
 - 4.2 英国（連合王国）における間接侵害
 - 4.3 他国について
5. おわりに

1. はじめに

単一主体が特許発明の構成要件に該当する行為を全て実施する特許権の直接侵害の場合だけでなく、一定類型の行為について特許権侵害に準じた責任を負わせる法制度（以下、このような侵害類型を「間接侵害」と総称します。）は日本以外の各国にも存在します。しかし、いかなる類型の行為が間接侵害行為となるかについては、国毎に特徴が見られます。本項では日米欧で間接侵害行為がどのように定められてい

るかを簡単にまとめたいと思います。

2. 日本特許法における間接侵害

わが国では、特許法101条が「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。」として、直接侵害が成立しない場合にも、特許権の効力の実効性を保つため、一定の侵害行為の予備的ないし幫助的行為を「侵害するものとみなす」としてしています。間接侵害を巡る重要論点として、間接侵害の成立に直接侵害行為の存在が必要かという問題があり、一般的には、従属説（必要とする説）と独立説（不要とする説）が対立するとされます。例えば、わが国の特許法は、「業として」の実施に対してのみその効力が及ぶとしている（特許法68条）ので、個人による家庭内での特許発明の実施行為は特許権の直接侵害を構成しません。しかし、ある会社がプリンタインクカートリッジを一般消費者に販売した場合に、インクカートリッジを用いた印刷方法に係る発明の特許権の間接侵害が成立するかしらないかは別途考慮を必要とします。この場合、従属説を採用す

* 中村合同特許法律事務所 弁護士（日本、ニューヨーク州）・弁理士 Naoki OKUMURA

ると、直接侵害行為が存在しない（個人の家庭内行為）以上、間接侵害は成立しないこととなりますが、独立説を採用すると、直接侵害は存在しないが間接侵害は成立し得ることになります。ただ、日本における判例学説の多くは、どちらか一方の説に立つのではなく、個別具体的事案に応じ、従属説をとったり独立説をとったりして事案解決を目指しているとされます¹⁾。

2. 1 専用品型間接侵害

特許法101条1号及び4号は、以下の行為を「侵害するものとみなす」行為としています。

- ・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
- ・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

これらは、「にのみ」品、いわゆる専用品型間接侵害を定めた規定です。特許庁編「工業所有権法 逐条解説〔第19版〕」294頁はテレビ受像機の完成品が特許されている場合に、そのテレビ受像機の組立に必要な一切の物をセットとして販売する行為をこのような間接侵害行為の例としてあげています。

2. 2 多機能品型間接侵害

特許法101条2号及び5号は、次の行為を間接侵害行為としています。これらは、専用品型間接侵害だけでは、間接侵害の成立範囲が狭く解釈されていたため平成14年の法改正により設けられた規定です。

- ・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

- ・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

これらは、いわゆる多機能品型間接侵害を定めた規定であり、①その物の生産に用いる物（または、その方法の使用に用いる物）であつて、発明の課題解決に不可欠な物という客観的要件と、②（行為者が）その発明が特許発明であること及びその物が発明の実施に用いられることを知りながら、同号規定の行為を行うという主観的要件双方を充足した場合に間接侵害成立としています。前記逐条解説では、本項所定の間接侵害行為の例として、消しゴムで消せるボールペンの発明がある場合に、そのインキに用いる特殊な顔料が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するとしています。ただし、「日本国内において広く一般に流通している」とたとえば、ねじ、釘、電球、トランジスター等の汎用品は対象から除かれます（前掲逐条解説296頁）。

また、上記のとおり本号の間接侵害成立には主観的要件も必要ですが、実務では、被疑間接侵害者に対し内容証明で警告状を送り、かつ、明細書と特許請求範囲が記載された特許公報も送付してこの要件を充足させています。

2. 3 特許法101条3号及び6号について

上記各号は、侵害物品が広く市場に流出した後では物品個々の販売行為を防止することは困

難であるため、譲渡等の前段階である「所持」をみなし侵害行為として侵害禁止の実効性を図り、模倣品拡散を抑えるため法改正で加えられました。詳しい説明は割愛させていただきます。

3. 米国特許法における間接侵害

米国特許法271条は、直接侵害に加え間接侵害に関する規定を設けています。これらは従来から判例法上認められていた法理が1952年に成文化されたものです。

3. 1 米国特許法271条(b)について

同条はActive Inducement (侵害の積極誘因)として「特許権侵害を積極的に誘引した者は、何人も侵害者として責任を負う」としています。同条は文言上、主観的意図の存在を要件としていませんが、連邦最高裁が2011年に下したGlobal Tech Appliances, Inc., v. SEB S.A.は、誘引された行為が特許権侵害を構成するとの認識が誘引侵害者側に必要としています。更に、近時のAkamai事件²⁾で、連邦最高裁は、誘引された者が単独で特許権の直接侵害行為を行っていない場合(=行為を複数者で分担している場合)には誘引侵害は成立しないと判断しました。この判決には、誘引侵害の成立範囲を過度に狭めるとの批判もあります。なお、本条は、後記271条(c)と異なり被疑侵害行為が汎用品に係るものではないことを要求してはなりません。

3. 2 米国特許法271条(c)について

271条(c)は、Contributory Infringement (寄与侵害)を次のとおり規定しています。

・特許に係る機械、製造物、組立物若しくは組成物の構成部分、または特許に係る方法を実施するために使用される物質若しくは装置であって、当該発明の重要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に特別に製造されたものであることまたは特

別に改造されたものであって実質的非侵害用途(“substantial noninfringing-use”)に適した汎用品又は流通商品ではないことを知りながら、合衆国内で販売の申込をもしもしくは販売し、又は合衆国内にこれらを輸入する者は、何人も、寄与侵害者として責任を負う。

石油燃焼式ランプに係る特許権につき、被告によるバーナー販売行為の侵害性が問題になった1871年のWallace v. Holmes事件³⁾が寄与侵害の根本原理を明らかにした古いケースです。現行271条が制定された1952年以降の重要事件としてはAro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., (AroI及びAroII)とC.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systemsがあります。

Aro事件は、取替可能な幌(ほろ)に関する特許権者である原告Convertible社が、自動車用の布製幌(ほろ)交換品メーカーであるAro社を訴えた事件であり、最高裁判決が2件下されました⁴⁾。第1事件では、Aro社からライセンスを受けていたGM社製自動車の所有者による幌の取り替えは許される“修理”行為に過ぎず侵害行為である“再生産”に該当しないから直接侵害が存在せず、間接侵害も成立しないとされました(米国では、判例法上、寄与侵害の成立には直接侵害行為が必要とする従属説が採用されており、Aro第1事件でもかかる要件は確立したルールとされています)。第2事件では、Aro社が幌を供給していたフォード社は特許権者からライセンスを受けていないため自動車所有者の行為は直接侵害を構成し、同社への供給分について寄与侵害が成立するとされましたが「それが当該特許を侵害して使用するために特別に製造されたものであること…を知りながら」という主観的要件との関係で、Aro社の責任はフォード社がライセンスを受けていないとAro社が認識した後の部分(具体的には警告状受領後の部分)に限られました。

C.R. Bard事件では心臓手術方法に用いられるカテーテル販売行為が心臓手術を遂行する方法発明の寄与侵害に該当するか問題となり、Federal Circuitは、被疑侵害カテーテルは、侵害方法以外の方法でも血管形成手術を用いることのできる可能性があるから、特許権者によるサマリージャッジメントの申し立ては不適切、即ち、侵害行為があると直ちには判断できないとしました。このような“substantial noninfringing use”は、例えば、他者が実際に機器を非侵害用途に用いていることを明らかにすること等で立証できますが、その存否は、最終的に法律問題ではなく、陪審等の事実認定権者が判断する事実問題とされます。

4. 欧州各国の特許法における間接侵害

4.1 ドイツにおける間接侵害

(1) ドイツ特許法の条文について

ドイツ特許法10条1項は、以下のとおり、特許権の間接侵害行為を規定しています。

- ・その手段が発明の使用に適し、その使用に当てられると、その第三者が知っているか、状況から明らかである場合、特許発明を使用する正当な権限を有する者以外の者に、この法律が有効な範囲における発明の使用のため、発明の本質的特徴に関係する手段を、この法律が有効な範囲における特許権者の同意なく提供あるいは提供の申し出をすることを、第三者に禁じることができる効力を特許はさらに有している。

すなわち、10条1項に基づく間接侵害成立には以下の要件の充足が必要です。

- ①手段が発明の本質的特徴に関係、かつ
- ②手段がドイツにおける発明使用のためドイツで特許権者の承諾無く、特許発明を使用する正当な権限を有する者以外に提供され又は提供の申出をされること、かつ

③手段が発明の使用に適しその使用にあてられると第三者（間接侵害者）が知っているか、又は

④手段が発明の使用に適しその使用にあてられると状況から明らか、であること。

ただし、一般に市販される製品については、その提供又は供給が「故意に提供を受ける者に第9条第2号（筆者注：特許に係る方法を使用すること）で禁じられている行為をさせた場合」に限り間接侵害となります（10条2項）。また、ドイツ特許法上間接侵害と直接侵害の関係について、画一的に独立説と従属説のいずれを採用するか明文規定があるわけではありませんが、少なくとも、11条1号から3号に定められる特許権の効力が及ばない（直接侵害が成立しない）特定類型、たとえば、非商業目的の私的行為や特許発明の内容に関する実験目的の行為等については、これらを行う者への提供行為等は間接侵害を構成するとされ（10条3項）、かかる限度では独立説がとられることとなります。

(2) 近時の判例

特に問題となる「発明の本質的な特徴」の意味を説明した近時の連邦裁判所判決を紹介します。

1) 「回転翼流量計」事件（2004年）⁵⁾

回転翼流量計に関する特許権を保有する原告が、特許に係る製品の測定シリンダーと互換性を有する測定カプセルを提供する被告を間接侵害者として訴えた事例です。最高裁は、「発明の本質的特徴」について、「特許クレームの対象が、どこで従来技術と違っているかということから発明の本質的な特徴を決めることはできない。特許クレームの全特徴が従来技術として知られているということも珍しくない。適切な区別のクライテリアはそこからは得られない」とし、筐体と組み合わさって発明の課題を解決する測定シリンダーが、発明の本質的特徴にあ

たり、被告の測定シリンダーは発明への使用に適していると認めています。

2) 「ピペット装置」事件 (2007年)⁶⁾

手動ピペット装置に関する発明の特許権者がピペット装置に使われるピペットチップの販売を間接侵害として訴えた事件です。裁判所は「特徴が、発明の成果に、つまり、発明の技術的課題の解決に寄与しない場合のみ『本質的』でないと考えることができる。その際、重要性は低いが実用的な寄与も別途考慮され得る」との基準のもと、ピペット先も発明の本質的特徴に該当するとしました (ただ、結論として、ピペット交換は特許製品の再生産でなく許される利用であり、それに対する販売行為について間接侵害の成立を否定しました)。

4. 2 英国 (連合王国) における間接侵害

(1) 条文 (60条 (2) 及び (3))

英国特許法は、60条が間接侵害について、次のとおり規定しています。

- ・「(2) … (特許所有者以外の) ある者がある特許が効力を有する間に、かつ、その所有者の同意を得ずにライセンスその他その発明を実施する権原を有する者以外の者にその発明の不可欠の要素に関する何らかの手段であってその発明を実施するためのものを連合王国内において供給し又はその供給の申出をするときは、その者は、その発明の特許を侵害する。ただし、その手段が連合王国内においてその発明を実施するために適したものであり、かつ、そのために意図されていることをその者が知り、又は、当該の事情の下では分別ある人にとりそのことが自明であることを条件とする。」
- ・「(3) (2) は、一般的市販品 (a staple product) の供給又はその供給の申出に適用しない。ただし、その供給又は申出が、(1) による特許侵害を構成する行為を被供給者又は場合によ

り被申出者がするように誘引する目的でされるときはこの限りでない。」

以上より、英国特許法上も、間接侵害の成立には、次の要件充足が必要です。

- ①手段が発明の本質的要素にかかわること
- ②手段が連合王国 (英国) における発明使用のため連合王国で特許権者の承諾無く、発明を実施する正当な権原を有する者以外に提供され又は提供の申出をされること、かつ
- ③手段提供者が当該手段は発明を実施するため適したものであり、かつ、実施を意図されたものであることを知っていること、又は、
- ④当該状況のもと分別ある人間に明らかであること、

英国でも、間接侵害の適用除外規定として、staple commercial product (一般市販製品) の例外があることはドイツと同様です。staple commercial productの意義について、コーヒーマシンに用いられるコーヒークプセルが間接侵害品に当たるか問題となった2013年のNestec v. Dualit事件では、製品は通常商業目的で様々な目的に供されるものでなければならぬとされ、当該コーヒークプセルはstaple commercial productではないと判断されています。また、同判決の引用するPavel v. Sony Corporation (1993) では、日常必要とされ且つ一般的に入手可能なものである必要があると判示されました。但し、staple commercial productの例外は、当該製品が特に侵害惹起目的で提供される場合には適用なく、間接侵害が成立する点もドイツ特許法と同様です。また、英国においても、ドイツの場合と同様、発明の実施行為が、①私的にかつ非商業目的で実行された場合、②発明内容に関する実験目的で実行された場合、又は、③登録医師又は登録歯科医師の交付する処方箋に従う個人用薬剤の薬局でのその場の調合のため実行された場合、には直接侵害は成立しない

が間接侵害は成立することが明文で定められています(60条(6))。

(2) 近時の判決紹介

間接侵害関係で注目を集めた判決として控訴院の2003年判決Menashe Business Mercantile Ltd v. William Hill Organization Ltdがあります。同事件ではインターネット関連発明との関係で「連合王国内においてその発明を実施する」の意味が問題となりました。問題となった特許は、ホストコンピュータと端末とシステムとを運用するソフトウェアからなるゲームシステムに関するものであり、発明によって、端末エンドユーザーをしてホストコンピュータとの間の双方向型ゲームに従事させるというものでした。被告William Hill社は、英国内の顧客のためにオンラインゲームシステムを運営しており、CDによって顧客にプログラムを提供する行為の間接侵害性が問題となりました。本事件において、被告は、システムのホストコンピュータが英国外にあることを理由に非侵害を主張しました。裁判所は、顧客はCDによりプログラムをインストールしているところ、顧客はシステム全体をあたかもそこが英国であるように用いるとし、実質的に顧客はホストコンピュータを英国内で使用するものであり、それがどこに位置するかは関係ないとして間接侵害を認めました。本事件で、被告は、発明実施行為の一部が国外で行われていると主張したものの、裁判所は発明内容を検討の上、実施行為は英国国内で行われていると認定したものです。

4. 3 他国について

ドイツ及び英国以外の欧州他国の状況につい

ては、紙幅の都合上省略させていただきます。

5. おわりに

今回取り上げた各国の特徴をまとめて比較すると表1のとおりです。

本稿執筆にあたっては、特許庁審査第一部審査官の古田敦浩様と同審査第三部の菅原洋平様にご協力を頂きました。また、当事務所で研修中のセバスチャン・シュワルツ氏にもドイツ語文献の収集や翻訳などにご協力頂きました。

注 記

- 1) 松尾和子「間接侵害(1)」牧野利秋編『裁判実務体系9 工業所有権訴訟法』272頁、竹田稔『知的財産権侵害要論(特許・意匠・商標編)[5版]』241頁等参照。裁判例として大阪地判平成12年10月24日判タ1081号241頁〔製パン器〕(国内の消費者に対する販売行為であることを問題とせず間接侵害とする一方、外国向け輸出行為について「外国で使用される物についてまで『その発明の実施にのみ使用する物』であるとして特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受」するとして間接侵害の成立否定)。
- 2) *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs, Inc.* 572 U.S. ____ (2014)
- 3) *Wallace v. Holmes*, 29 F. Cass. 74 (Conn. Cir. Ct. 1871)
- 4) *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.* (Aro I) 365 U.S. 336 (1961) *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.* (Aro II) 377 U.S. 476 (1964)
- 5) GRUR 2004, 758 - Fluegelradzaehler
- 6) GRUR 2007, 769 - Pipettensystem

表1 日米欧間接侵害規定のまとめ

条文	日本		アメリカ		ドイツ・英国
	101条1号 及び4号	101条2号及び 5号	271条(b) (誘引侵害)	271号(c) (寄与侵害)	ドイツ：10条1項 英国：60条(2)
対象	「にのみ」要件 (専用品)	課題解決に 不可欠	限定なし	発明の不可欠部分 構成	発明の本質的特徴に関係
汎用品を 含むか	含みうる	除外	含みうる	除外	除外 (ただし、当該製品が特に 侵害惹起目的で提供される 場合は含まれうる)
主観的 要件	不要	①発明が特許発 明であること ②その物がその 発明の実施にも ちいられること の認識が必要	誘引された行為 が特許権侵害を 構成することの 認識が必要(判 例法)	特許を侵害して使 用するために特別 に創造されたもの であること、また 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、であること が必要	発明の使用に適し、発明の 使用にあてられることを行 為者が知っているか、合理 的人間にとって状況から明 らかであること、が必要

(原稿受領日 2014年10月31日)

