



® 平成 28 年 8 月 4 日 (木)

No. 14258 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識③

特許法上の間接侵害について…………… (1)

☆特許法等の一部を改正する法律案・議事録 [52・完] … (7)

知財の常識・非常識③

特許法上の間接侵害について

桜坂法律事務所

弁護士 牧野 知彦

シリーズの第3回目は、特許法上の間接侵害についてです。実務的にはしばしばお目にかかる間接侵害の規定ですが、使いやすさの点を含め、いろいろな問題を感じているところです。今回は、専用品型間接侵害と非専用品型間接侵害の関係、直接侵害と間接侵害の関係から、2つの問題について考えてみたいと思います。なお、ここで、引用する条文は特

に断らない限り特許法の条文です。また、以下では、特に断らない限り、物の発明を前提に述べますが、基本的には、方法の発明についても妥当する話です。

1. 専用品型間接侵害と非専用品型間接侵害

(1) 平成14年法改正

ご存じのとおり、平成14年法改正前の特許法で



知的財産ビジネス支援の専門職集団
特許業務法人
太陽国際特許事務所

所長・弁理士・博士 (工学) 中島 淳

【機械建築担当弁理士】
福田浩志 (副所長)
清武史郎
堀江千鶴
坂手鶴博
針間博成
針野成子
高野浩一
内田浩明
中村敬子
江口和敏
御上敏正
片倉孝治

鴨志田伸一 (副所長)
加藤雅嗣
大塚映美
横山達也
佐伯行理
石田宏明
竹山三規
島川洋
【電気電子担当弁理士】
加藤和祥 (副所長)
百瀬尚幸
美濃好美
佐久間治
小早川佳子

山口真紀
大宮奈奈
大松治彦
大木崎明
小島直樹
田中幸明
益子宏達
藤原庄一
【化学材料担当弁理士】
西元勝一
上條由紀子
下田世津子

小林美貴
設修一
西崇介
早瀬貴み
長恒昌
前知和
上近知達
前藤泰弘
小野美穂
山極裕子
【バイオ医薬担当弁理士】
山極裕子

中川彰子
村尾招
宮内優子
宮澤優子
宮長えり
岸崎弘樹
森武弘樹
【商標意匠担当弁理士】
関根昌子
樋口美智子
高野史子
野島彩子
羽鳥慎也

【米国特許弁理士】
シェルドン・モス
チャド・ヘリング
【中国弁理士】
董 昭
董 成哲
【韓国弁理士】
金 峻河
【弁理士】
中野 浩和

*特定優待訴訟代理業務付記

東京本部：〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号
電話 (03) 3357-5171 (代表) ファクシミリ (03) 3357-5180 (代表)
<http://www.taiyo-nk.co.jp> 相談・連絡用E-mail: info@taiyo-nk.co.jp
USオフィス：米国バージニア州

は、「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」と規定され、いわゆる専用品のみに間接侵害が認められていましたが(特許法101条1号、以下、「専用品型間接侵害」といいます。)、平成14年法改正によって、「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出をする行為」との規定が2号として付け加えられ(以下、「非専用品型間接侵害」といいます。なお、4号(現行法では5号)に方法の発明について同様な規定が付け加えられました。)、間接侵害の成立する客観的範囲が非専用品にまで拡充されました。

この改正の趣旨については、諸外国との比較に加え、「この改正前の間接侵害規定については、「～にのみ使用する物」の「のみ」という要件が厳格に解釈されると、間接侵害が認められにくいとの問題点が指摘されていた。(中略)さらに、ソフトウェア関連発明については、ソフトウェアの部品にあたる各モジュールが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られているため、「のみ」という要件を厳格に解釈すると、間接侵害規定の適用による救済がほとんど受けられないのではないかと懸念が示されていた。実際、「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まで、一律に間接侵害にあたらぬとすると、侵害につながる蓋然性の高い予備的/助動的行為に規制が及ばないこととなる。このため、行為者の主観を新たに要件として加え、その代わりに、「のみ」という客観的要件を緩和する新しい間接侵害の類型を追加し、適切な権利保護が図られるようにすべきであるとの指摘がなされていた。」(特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成14年改正産業財産法の解説」(発明協会)2002年)と説明されています。

以上の趣旨を踏まえて立法されたのが、特許法101条2号と4号(現行5号)であり、非専用品型間接侵害に関する2号と専用品型間接侵害に関する1号とを比較すると、間接侵害が成立する客観的範囲として、1号が「その物の生産にのみ用いる物」としているのに対し、2号では「その物の生産に用いる物であって・・・その発明による課題の解決に不可欠なもの」にまで拡張されている反面、以下の限定がされています。

- ①客観的範囲から「日本国内において広く一般に流通しているもの」が除かれた。
- ②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りながら」との要件が付加された。(以下、「要件①」などとします。)

(2) 専用品型間接侵害の成立範囲と非専用品型間接侵害の成立範囲

以上では、立法担当者による解説にしたがって、間接侵害の規定を説明しました。このような説明を見ると、特許法の基本的な立場として、特許権侵害が成立するのは原則として直接侵害の場合のみであって、間接侵害のような例外的な場面は相当程度制限しなければならないと理解されているために、客観的範囲を拡充する以上、主観的要件などによってその成立範囲を限定しないとバランスがとれないと考えられたことが分かります。

それでは、本当に非専用品型間接侵害の規定は専用品型間接侵害の規定と比較して、その成立範囲が適切に制限されているのでしょうか。以下、差止請求と損害賠償請求に分けて考えてみます。

ア 差止請求について

特許権の直接的な効力は排他権、すなわち、他者の行為に対する差止請求権です。そして、間接侵害規定は直接侵害ではない行為を「侵害とみなす」規定ですから、間接侵害規定の本来の効力は差止請求権にあるとあってよいと考えます。ところが、この本来の効力について、非専用品型間接侵害の規定は専用品型間接侵害の成立範囲を「その発明による課題の解決に不可欠なもの」にまで拡張ただけで、前記した要件①②はその成立範囲を限定するための要件と

してはほとんど機能していないように思われるのです。

すなわち、要件①では、客観的範囲(「その発明による課題の解決に不可欠なもの」)から「日本国内において広く一般に流通しているもの」を除いています。しかしながら、知財高裁平成17年9月30日判決(所謂「一太郎事件判決」)によれば、要件①の意味は、「典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスタ等のような、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、普及品を意味するものと解するのが相当である。」とされているところ、そのようなもの(ねじ、釘、電球、トランジスタ等)が、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するという事態はほとんど考えられません(例えば、普通の「ねじ」が発明の中核を成すような特許発明が考えられるでしょうか。現実的にはほとんどあり得ないように思われます。)。したがって、この要件によって間接侵害の成立範囲が限定されることは実際上ほとんど考えられないこととなります。

次に、立法担当者の解説によれば、主観的要件によって成立範囲を限定することを主眼にしていたようですが、これもほとんど限定になっていないといわざるを得ません。すなわち、侵害訴訟でいえば、この要件は侵害訴訟の口頭弁論終決時に具備していれば足りると理解されていますので(一太郎事件判決)、訴状が送達されることで充足されることとなります(裁判外の交渉であっても、警告書を送付すれば足りる。)。したがって、この要件は、ある紛争が、訴訟が提起される、あるいは警告書が送付されるといった段階に至ることによって自動的に具備される要件といえますので、実質的には存在しないに等しい要件ということになっています。

以上のとおり、差止請求に関する限り、非専用品型間接侵害の規定の導入は、間接侵害の成立範囲を「その物の生産にのみ用いる物」から「その物の生産に用いる物であって・・・その発明による課題の解決に不可欠なもの」に無条

件で拡げる改正であったと評価することが妥当であると思います。

イ 損害賠償請求について

間接侵害が成立すれば、特許権の侵害とみなされますので、損害賠償を請求することができます。これは法的には民法の不法行為の問題ですので、間接侵害の本来の効果というよりは付随的な効果であるというべきです。では、損害賠償については、非専用品型間接侵害と専用品型間接侵害の成立範囲はどうなっているのでしょうか。

この点、要件①(「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、上述と同じでほとんど範囲を限定することはないといえます。

一方、要件②については事情が異なります。すなわち、損害賠償請求をするためには、損害賠償を請求する期間に間接侵害が成立していることが必要ですので、その期間中、主観的要件を具備していることが必要です。そうすると、間接侵害者の主観的要件の具備を立証するためには、特段の事情がない限り、権利者が警告書を発送するなどした事実が求められますので、非専用品型間接侵害の場合には、権利者が警告書等を送付した後からの請求しかできないこととなります。この点は、専用品型間接侵害の場合には主観的要件がないために、間接侵害者が専用品の製造販売等を始めた時点からの損害賠償請求が可能であることと相違します。

このように、間接侵害の成立範囲を限定するために設けられた主観的要件は、差止請求という特許権の本来の効果との関係では限定要素にならない一方で、付随的な効果である損害賠償請求との関係ではその成立範囲を限定する要素になっていることが分かります。

(3) 若干の検討

現状の特許侵害訴訟では、対象製品を型式番号等で特定する実務が主流になっていますので、間接侵害に基づいて損害賠償を請求するためにも、対象製品を型式番号で特定することが求められます。しかしながら、現在のようなスピードの速い

社会では、例えば、車、携帯電話あるいはパソコンのように、1～2年もしないうちに、少しずつ設計変更が加えられる製品が多数存在し、それに伴い少しずつ型式番号にも変更が加えられる例が多いように感じます。そうなってしまうと、権利者が非専用品型間接侵害の存在に気付いたとしても、過去の型式については主観的要件を具備していないために損害賠償請求をできず、現在製造販売している製品に対して訴訟を提起したとしても、訴訟係属中にはモデルチェンジされてしまいますので、多くの労力をかけてまで訴訟を提起する意味がないということにもなりかねません。

もちろん、間接侵害の成立範囲を拡げるべきか否か、という点については様々な意見があるとは思いますが、平成14年法改正は間接侵害の拡充を図る趣旨であり、上述のとおり、この改正によって、差止請求という特許権の本来の効果については相当な範囲の拡充がなされたのであれば、付随的な効果といえる損害賠償についても同様でよいのではないかと、という意見にも一定の説得力があるように感じます。もちろん、一般的な法的評価としては、善意者(知らない者)と悪意者(知っている者)とでは保護の必要性が大きく異なるといえますが、特許権に対する間接侵害についていえば、悪意とはいっても、その対象である特許権侵害の有無の判断(技術的範囲の属否に加え、無効論もあります)は、単なる事実の問題ではない極めて評価的な内容であって、裁判になれば1～2年もかけて判断され、しかも、一審と二審で結論が変わったりすることもあるのです。このような評価的事実に関する「悪意」と「善意」に基づいて保護の差を設けることが合理的といえるのか、という点はもう一度検討してみる価値がありそうに思われます(警告書を受けたことで、特許権の存在及び権利者が侵害と主張していることを知ったが、相応な根拠を持って侵害していないと考えていた者と、警告書を受けていないために特許の存在を知らなかった者との間の差はそれほど大きいといえるのでしょうか。とりわけ、特許権の存在は知っていたが非侵害だと考えていたところ、結論が均等侵害であったとして悪意者とされる者と、特許権の存在を知らなかった善意者とを

考えた場合に、このような「善意」と「悪意」の間に間接侵害の成否を分ける基準を置くことが本当に合理的といえるのか、疑問も生じます)。もっとも、非専用品型間接侵害が成立するための「悪意」をより厳格に考える、例えば、特許権の存在に加えて、自らの行為が侵害行為に該当することまで知っていた場合に限定するというような解釈を採用すれば、「悪意」と「善意」を区別する意味はあると思われますが、このように考えてしまえば、ほぼ「悪意」の立証は不可能になってしまいますので、非専用品型間接侵害規定の実用性が失われてしまいます。

そうであるとする、現行法を基準に、「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」らなかつた者に損害賠償を請求するためには、専用品型間接侵害の適用を検討する他はないと思います。そこで、このような観点から考えて、以下の2つの点を述べておきたいと思います。

まず、「のみ」の意味として、通説的な見解であっても、まったく他用途があってはならないとまでは理解しておらず、「経済的、商業的または実用的な他の用途がないことを意味する」としてはいますが、これを「ある物が、・・当該発明を実施しない使用方法自体が存在する場合であっても、当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が、当該物件の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められな」ければ「のみ」を満たす、などとして拡張的な解釈を採用することです(なお、この説明は方法発明の間接侵害に関するものになっています)。もちろん、このような見解は、条文が「特許発明の使用にのみ用いる物」か否かを問題にしているにもかかわらず、「他機能の使用にのみ用いる物」か否かを問題にしていることから、解釈論としての難点が存在することは確かですが、実際の裁判例でも、平成14年法改正前になされた製パン器事件判決(大阪地裁平成12年10月24日判決)で示された後、改正後においても、食品包み込み成形方法事件判決(知財高裁平成23年6月23日判決)で採用されています。

次に、一太郎事件では非専用型間接侵害の規定のみが主張されており、専用品型間接侵害は主張されていませんが、翻って考えてみると、一太郎のようなソフトウェアはパソコンにインストールした後には様々な機能を奏するとしても、当該製品としてはパソコンにインストールして使用する以外には実用的な用途はありません。また、そのように使用する限り、必然的に特許発明の技術的範囲に含まれる製品が「生産」されるといえます。もともと、間接侵害の範囲を「のみ」に限っていたのは、「のみ」品であれば必然的に直接侵害に結びつくためですので、このような趣旨からすれば、ソフトウェアのインストールという態様は専用品型間接侵害として処理できるようにも思われます。

いずれにしても、リサイクル問題を含め、間接侵害の解釈は企業のビジネスモデルにも関わる問題だと思いますので、時代に合わせた充実した議論が必要だと思いますし、将来的には、再度の立法改正も含めた検討が必要になるかもしれません。

2. 間接侵害と直接侵害

(1) はじめに

本棚などの大きな製品を部品にばらして販売し、購入者が家庭でこれを組み立てる形式は、保管費や輸送コストの節減のために多くの店舗で採用されています。また、国内で主要な部品を生産し、これを他国に輸出し、現地で組立・販売する方式をノックダウン方式といいますが、企業の国際化が進む中、このような方法も多く採用されているところでは。

では、このような方法は特許法上、どのように扱われるのでしょうか。これがここで取り上げる問題です。

(2) 間接侵害か直接侵害か

例として、本棚に関する日本の特許権があるとして、直接侵害品となる本棚Aについて、①日本において、Yは部品にばらした形で製造販売し(これを「製品B」とします。)、日本で消費者が製品Bを購入し、家庭で組み立てて本棚Aを作る場合と、②日本において、Yが製品Bを製造・輸出

し、海外で製品Bを購入した者が、本棚Aを作るという仮想事例について考えてみます。

ア ①の場合

製品Bを組み立てると本棚Aになるのですから、製品Bには他の用途はなく、Yの行為は、「業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡・ををする行為」(101条1号)として間接侵害に該当しそうです。

もともと、間接侵害に関する通説的な見解である従属説(直接侵害がなければ間接侵害は成立しないとする説)を徹底すれば、製品Bは家庭向けの製品であり直接侵害が家庭内実施となるので、間接侵害は成立しないこととなります。しかし、現在、ここまで極端な従属説は採用されていませんので、結論としては、専用品型間接侵害が成立することになると思われます。

イ ②の場合

それでは、②の場合はどうでしょう。この場合には、Yは製品Bを日本で製造していますが、従属説の立場からは直接侵害が海外で生じる以上、間接侵害は成立しないと思われれます。また、101条1号は「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」として、侵害態様に「輸出」を含めていませんので、Yの輸出行為も間接侵害には該当しません。したがって、Yの行為については、間接侵害は成立しないと考えられます。

ウ 若干の検討

(ア) 以上のような結論は妥当といえるのでしょうか。もちろん意見の分かれるところであると思いますが、そもそもの疑問として、これは間接侵害の問題なのでしょうか。製品Bは部品として販売されていますが、これを組み立てた本棚Aは直接侵害品であり、製品Bにはこれ以外の用途はないのです。また、Yがこれを部品の形態で販売等しているのは、保管費や輸送コスト等を削減させるために過ぎません。そして、これを購入した者はこれを組み立てて本棚Aとして使用するのであって、ここで必然的に直接侵害行為(ただし、家庭内実施)が行われるのです。

以上のように考えると、そもそもこの問題

は直接侵害の問題として理解してもまったく問題がないように感じます。そして、仮に直接侵害の問題で考えるのであれば、①は当然として、②についても「製造」と「輸出」が実施行為になるので直接侵害が成立します。このように、少なくとも上記のような事例では直接侵害の問題として議論してよいのではないかと感じています。

この点について参考となる判例に、炉内ヒータ事件判決(大阪地裁平成24年3月22日)があります。この事案では、被告が国内ですべての部品を製造し、仮組立てした後に部品状態に戻して輸出していたのですが、判決では、仮組立について、「日本国内における仮組立ての段階において、・・・本件特許発明の構成要件を充足する程度に完成していると認められる。」として「生産」に該当するとし、また、部品状態での輸出について、「被告物件は、仮組立て及び動作確認の後、部品状態に戻されて梱包の上で輸出されるというのであるが、・・・被告物件の上記仮組立ての状態は、その状態での運搬が不可能というほど大きいわけでもないことがうかがえることからすると、いったん仮組立てをした上で部品状態に戻すのは、搬送の便宜のためにすぎないものと認められる。」とし、「被告が、日本国内においてした被告物件の販売を巡る一連の行為は、被告物件が輸出前段階では部品状態にされていることを考慮したとしても、特許発明の実施である「譲渡」(特許法2条3項1号)であるということとは妨げられないことができる。」として、直接侵害の成立を認めています。実務的にも参考になる判断だと思います。

(イ) もっとも、上記仮想事例や炉内ヒータ事件では、組み立てるとそのまま直接侵害が成立する事例でしたが、場合によっては、部品の一部は現地調達ということもあり、それが発明の構成要素に該当する場合もあるでしょう。このような場合にまで、一律に直接侵害の問題として捉えることには困難な面があるとは思いますが、また、事案によっては、間接侵害

の問題として捉えると非専用品型が問題となるケースもあり、そのような場合には、尚更、直接侵害と理解するのは困難となるでしょう。

このように、ロックダウン形式であれば一律に直接侵害として考える、というような単純な話ではまったくありませんが、一方で、部品になっていればすべて間接侵害の問題として考えてしまう、という立場にも妥当性が欠けるように感じます。

いずれにせよ、事案に応じた柔軟な判断が求められるといえます。

3. むすび

以上、「間接侵害」について実務をしていて感じる若干の問題を考えてみました。間接侵害については、これら以外にも、間接侵害と消尽の問題、102条1項や2項の適用する際に権利者は間接侵害物を製造販売等している必要があるかといった問題など、様々な問題があり得ます。機会があれば、また考えてみたいと思います。

—つづく—

②は6月3日付掲載
次回④は10月掲載予定