

## 特許法における間接侵害規定のあり方について

### 1. 間接侵害とは

直接侵害を引き起こす蓋然性の高い、一定の予備的・幫助的行為を侵害行為とみなすことにより特許権の効力の実効性を確保するためのもの。

具体的には、「物の生産にのみ使用する物」(物の発明)「発明の実施にのみ使用する物」(方法の発明)の生産・供給行為等が間接侵害にあたる。

特許権の侵害は、本来、クレームの全てを、特許法2条3項に規定される行為態様で、業として実施した場合にのみ成立するものである(「直接侵害」)

特許法101条は、ある種の行為については、予備的あるいは幫助的な行為として、特に特許権の侵害行為とみなすことにより(いわゆる「間接侵害」)特許権の効力の実効性を確保することを目的としている。

#### 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。

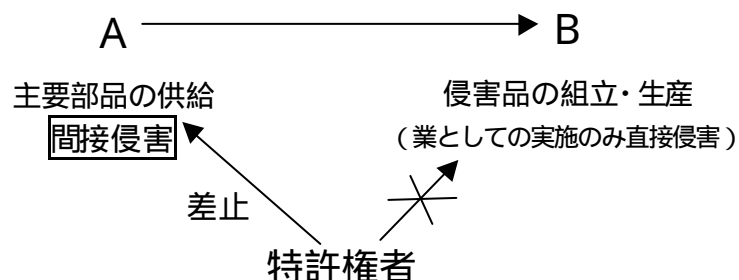
- 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
- 二 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

#### (1)「物の発明」の場合

「その物の生産にのみ使用する物」を「生産」「譲渡」等する行為(1号)

特許侵害品の生産にのみ用いられる専用部品(例: テレビのブラウン管)の供給行為、特許侵害品の組立に必要な一切の部品をセットとして販売する行為(例: テレビの組立セットの販売)等は、特許侵害品自体の生産、譲渡等(2条3項1号)には当たらないため、直接侵害とはならない。

しかしながら、これらのものに、特許侵害品の生産あるいは組立以外の用途がない場合には、特許権の侵害を引き起こす蓋然性が極めて高いため、予備的・幫助的行為として禁止することにより侵害の発生を防ぐのが本号の趣旨である。

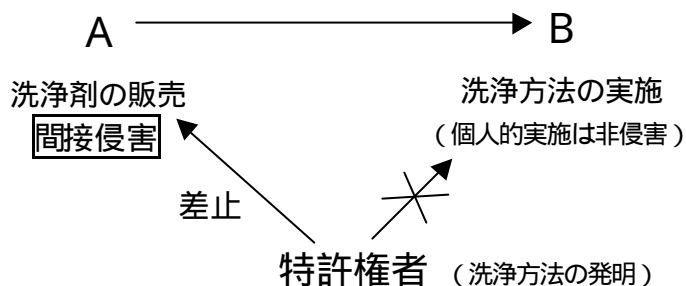


## (2)「方法の発明」の場合

「その発明(方法)の実施にのみ使用する物」を「生産」「譲渡」等する行為(2号)

特許対象である「方法」を使用するために不可欠な材料、機械、装置(例: 特定生産方法を用いた工作機械、コンタクトレンズの洗浄方法に用いる洗浄剤)等の生産、販売行為等は、「方法の使用」(2条3項2号)には当たらないため、直接侵害とならない。

しかしながら、上記のような材料、機械、装置等が供給されて、別の者により使用される場合には、特許権の侵害となる蓋然性が極めて高く、また、特許された方法を不特定多数のユーザや個人が使用する場合は、全てのユーザを捕捉することは困難であり、また、個人を直接侵害とすることができないため、1号と同様、そのような侵害行為に至る予備的・幫助的行為として禁止することにより侵害の発生を防ぐのが本号の趣旨である。



## 2. 間接侵害規定の見直しの必要性

現行間接侵害規定は、有体物を前提に、客観的要件のみをもって規定されており(1)IT化への対応、(2)施行後40年を経た後の評価の2つの観点から、見直しを行う必要があるのではないか。

### (1)IT化への対応

近年のIT化の進展に伴い、ソフトウェア関連発明の出願が増加しており、これらのソフトウェアの開発・流通の実体に対応した保護が必要となっている。現行の間接侵害規定は昭和34年法の制定時に、部品、材料、装置等の有体物の供給を念頭において制定されたものであるが、この規定によりソフトウェア関連発明の適切な保護が図られうるか見直しを行う必要があるのではないか。

### (2) 施行後40年を経過した現行規定の評価

現行の間接侵害規定は、欧米と異なり、「物の生産(又は発明の実施)にのみ使用する物」との客観的要件のみにより間接侵害の成否を判断するものとなっている。この現行規定そのものが、間接侵害制度本来の趣旨に鑑み、適切な保護を及ぼす実効的なものとして機能してきたかについても併せて検討する必要があるのではないか。

### 3 . 間接侵害規定導入の経緯 【参考1】

間接侵害規定は昭和34年法において導入された。当初は、行為者の主観を要件とする欧米型の規定が検討されていたが、立証責任の負担の軽減と過度な権利拡張の防止の観点から、最終的には「物の生産(又は発明の実施) にのみ使用する物」という客観的要件のみで判断を行う現行の条文となった。

#### 間接侵害規定導入前 - 共同不法行為(民法719条)としての処理

旧法(大正10年法)においては、間接侵害に関する規定は存在せず、侵害の予備的行為又は幫助的行為は、民法719条の共同不法行為の問題として処理されていた。

#### 当初案 - 主観的要件を有する欧米型の規定の検討

現行の間接侵害規定は、現行法(昭和34年法)で導入されたものである。その検討過程においては、米国特許法(1952年法)及びドイツの判例が参考とされ、当時法改正について議論をした審議会の答申においては、「侵害する目的を以て、又は主としてその特許権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を要件とする欧米型の規定が検討されていた。

#### 最終条文 - 客観的要件のみによる規定への転換

ところが、最終的な条文案を作成する段階において、主観的要件の立証は特許権者にとって負担が大きいとの観点から、主観的要件を排除し客観的要件のみをもって間接侵害を規定する方向に転じ、一方で間接侵害規定の過度な拡張を防ぐ観点から、客観的要件をより厳格にすることとした。その結果、「物の生産(又は発明の実施) にのみ使用する物」という現行法の条文となった。

### 4 . 間接侵害規定の利用状況と解釈上の論点

間接侵害が主張される事例においては、そもそも主たる侵害行為の成立について問題のある事例も多いが、「のみ」要件の厳格な解釈によって間接侵害が認められなかった事例も多い。

近年では、「のみ」要件の柔軟な解釈により妥当な解決を図った判決も出ているが、権利者側からは、依然として「のみ」要件の解釈が厳しすぎるとの批判がある。

#### (1) 間接侵害に関する判例の分析 【参考2】

間接侵害規定を争点とした判例を分析すると、以下のような傾向が見られる。

101条1号については、特許侵害品の製造に必要な全ての部品が揃ったセット品ではなく、その一部の専用部品の供給行為に関するものが多く、101条2号については、方法の使用に必要な装置の販売行為に関するものが多い。

101条1号に基づいて部品の供給行為について争う事例においては、主要部品の交換を「生産」ととらえ、純正品以外の互換部品の供給を巡って争われるものがある。

101条において間接侵害行為として規定される、「生産」「譲渡」「貸し渡し」「輸入」「譲渡若しくは貸し渡しの申出」の各行為のうち、実際に裁判で争われる事例の多くは、生産だけでなく、さらに販売(「譲渡」)まで行った場合を対象としている。一方、「生産」「輸入」等の予備的段階のみを対象として争った事例はほとんどない。

間接侵害が主張される事例においては、そもそも主たる侵害行為の成立について問題のあるものが多数である。この場合、「のみ」要件の該当性など、間接侵害規定の適合性を判断するまでもなく侵害なしとの判断に至っている事例が多い。

近年、一部の判決においてより柔軟な判断がなされる方向は見られるものの、客観的要件としての「のみ」要件の解釈は基本的に厳格であり、「のみ」要件を満たさない(他の用途がある)として間接侵害が否定されるケースが多い。

## (2) 解釈上の論点

### 「のみ」の解釈

判例では、特許侵害品の部品や特許侵害方法に使用される物が他の用途を有すると言えるためには、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されている。

#### 「のみ」要件の厳格な解釈 - 交換レンズ事件 【参考3 - 2】

従来、間接侵害規定が特許権の過度な拡張とならないよう、「のみ」の解釈は厳格に行われてきた。こうした中、「交換レンズ事件」(東京地判昭和56年2月25日、昭和50(ワ)9647)では、特許発明である「自動プリセット絞式カメラ」用の交換レンズの販売が間接侵害に当たるか否かが争われた。この交換レンズは、自動プリセット絞式カメラ以外の他の機種のカメラにも装着することが可能であるが、その場合、交換レンズのプリセット絞レバーという重要な部分が使用されることなく遊んだ状態となる。

判決では、このような場合であっても、交換レンズが「他の用途」を有すると判断し、間接侵害を認めなかったが、対象物件の重要な構成要素が「遊んでしまう」ような場合についても他の用途がある(「のみ」品ではない)と判断した点については、実務家、学者等から批判が多い。

### 「のみ」要件のより柔軟な解釈 - 製パン器事件 【参考3 - 3】

「製パン器事件」(大阪地判平成12年10月24日、平成8(ワ)12109)では、実用的な他の用途の存在を認めつつ、「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い限り」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はないとして、「のみ」の解釈が柔軟に行われた。

この判決は、製品(パン焼き器)の一部の機能(タイマー機能)を使わず、特許を侵害しない使い方が可能だとしても、その製品のセールスポイントが、当該機能にある場合には、その機能を全く使わないような使い方は一般的ではないと判断し、間接侵害を認めたものである。

#### 直接侵害との関連性

間接侵害の成立には、直接侵害の存在を必要とする「従属説」と、直接侵害が存在しない場合でも間接侵害単独で成立するとする「独立説」がある。ただし、両説の考え方を徹底して適用した場合、下記のような問題点が生じるため、判例、学説では、折衷的立場をとり、妥当な解釈がなされるよう図っている。

(例1) 殺虫方法の特許で、業者が個人に殺虫剤を販売し、個人が殺虫方法を使用する事例

殺虫方法を使用する個人は、「業として」発明を実施する者に当たらないため直接侵害が成立しない。従属説を徹底すると、直接侵害行為が存在しないため、業者の間接侵害を問えないこととなる。

(例2) 特許権者から実施の許諾(ライセンス)を受けた者(ライセンシー)に、下請業者が専用部品を供給する事例

ライセンシーが特許の対象となる製品を生産する行為は直接侵害に当たらないが、独立説を徹底すると、下請業者については、特許権者から許諾を受けず、専用部品を生産、供給している者として間接侵害に問われる可能性がある。

### 5. 間接侵害規定の三極比較 【参考4】

行為者の主観的要件を必要とする欧米の間接侵害規定に比べ、「物の生産(又は発明の実施)にのみ使用するもの」との客観的要件のみで間接侵害の成立を判断する日本法の規定は独特のもの。

日本法の間接侵害規定では、専用品について行為者の主観的要件が必要とされない反面、他の用途を有する中性品、汎用品については、非提供者が悪意であっても間接侵害が成立する余地はない。

日本、米国、欧州(ドイツ)の間接侵害規定を、間接侵害に係る対象物の客観的要件と行為者の主観的要件の関係から比較すると、次の表ようになる。

「中性品」 - 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」- ねじ、釘、トランジスタ等、一般的に市場で入手できるもの(staple article)

【日本】 「物の生産(又は発明の実施)にのみ使用するもの」との客観的要件を満たす専用品であれば、間接侵害に該当する。主観的要件は問われない。

一方、他の用途を有する中性品、一般市場で入手できるような汎用品については、たとえ提供者が販売に際し、相手方が特許侵害行為を行うことを知っていたとしても、間接侵害が成立する余地はない。

【欧州(ドイツ)】専用品又は中性品については、条文上、一定の主観的要件(発明の実施のための手段の適合性及び非供給者の実施の企図について悪意がある場合、又は周囲の状況から明らかであると推定される場合)が課されている(10条(1))ただし、専用品については、判例により、専用であるとの客観的要件が満たされていれば、主観的要件の立証は不要とされている。

汎用品の供給については、侵害の誘引(induce)という積極的要件が必要とされる(10条(2))

【米国】 専用品については、ドイツと同様、一定の主観的要件が課されている。この主観的要件につき、米国では、特許権の存在についても悪意であることが必要とされる(271条(c))

中性品、汎用品については、特別な規定は存在しない。ただし、積極的誘引(active inducement)に当たる行為を一般的に侵害行為とする規定(271条(b))があるため、中性品、汎用品の侵害について積極的誘引がある場合は、間接侵害が成立する可能性がある。

積極的誘引(active inducement) (米国特許法271条(b))

他の者が特許権を侵害する行為を知りながら助長したり、手助けする行為。積極的誘引には、例えば以下のような行為が含まれる。

- (1) 特許発明の実施の仕方に関する指示(instruction)を伴う部品の販売
- (2) 他の者によって製造させるための特許発明品の設計
- (3) 他人により米国内で頒布された特許発明品に関する保証やサービスの提供

## (2) 直接侵害行為との関係

【日本】 間接侵害の成立に直接侵害の存在が必要か否かは、条文上規定されていない。判例、学説は、独立説と従属説の折衷的立場をとっている。

【欧州(ドイツ)】 従属説を基本としている。ただし、私的範囲内での使用や試験目的での使用等については、直接侵害が成立しない場合であっても間接侵害が認められる場合として明文化している。

【米国】 「直接侵害の存しないところに間接侵害は成立しない」との従属説の立場をとる判例が確立している。ただし、米国外への輸出(国外で行われる組立、使用は特許権侵害を構成しない。)については、271条(f)の規定により、直接侵害行為がなくても間接侵害が成立する。

## 6. ソフトウェア関連発明と間接侵害 【参考5】

ソフトウェア関連発明と間接侵害の関係を考える上で、以下の点の検討がポイントとなる。

- (1) 101条における「物」は、無体物を含むか否か。
- (2) 部品としてのプログラムの流通は間接侵害で差止可能か。
- (3) 本来多機能なプログラムを、特定の方法発明の実施にのみ使用する物と解釈することは可能か。

### (1) 101条における「物」の概念

101条の「物の生産(発明の実施)にのみ使用する物」は、もともと有体物を念頭において規定されたと考えられる。これにプログラム等の無体物が入るのか、2条3項の「物の発明」の「物」と同様、101条の「物」にもプログラム等の無体物が含まれることを、規定上明確化する必要があるのではないか。

### (2) プログラムの開発・流通の実態と間接侵害(101条1号)

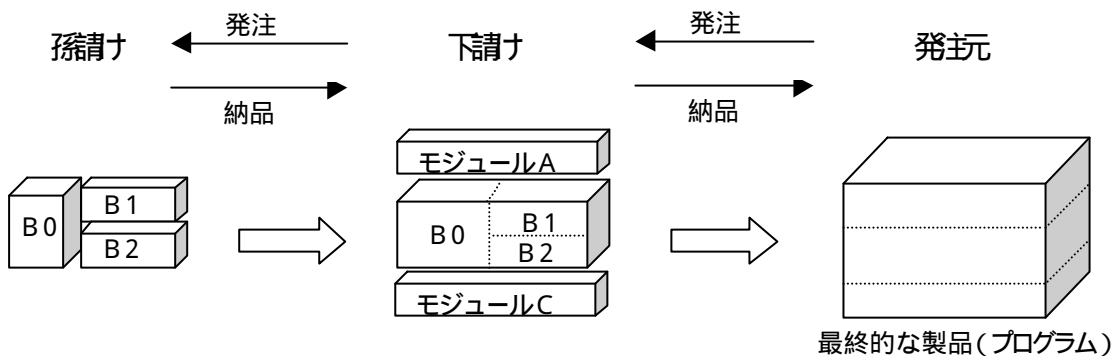
プログラムやコンピュータ・システムの開発・流通において、間接侵害との関係が問題となる事例としては例えば以下のものがある。

## プログラムの部品(モジュール)の開発・供給

プログラムを複数のモジュールに分けて設計し、各モジュールの開発を下請に発注することは、プログラムの開発において一般的に行われていることである。

### 【解釈上の問題点】

上記プログラムが他者の特許権の侵害品となる場合、下請業者によるモジュールの開発行為は、プログラムの部品であるモジュールの生産等として、間接侵害に当たるか。特に、そのモジュールが重要な構成要素である場合でも、一般にモジュールが専用性を有することは、プログラムの特性上少ないと言われており、「のみ」要件を厳格に適用すると間接侵害による救済は著しく困難になる可能性がある。

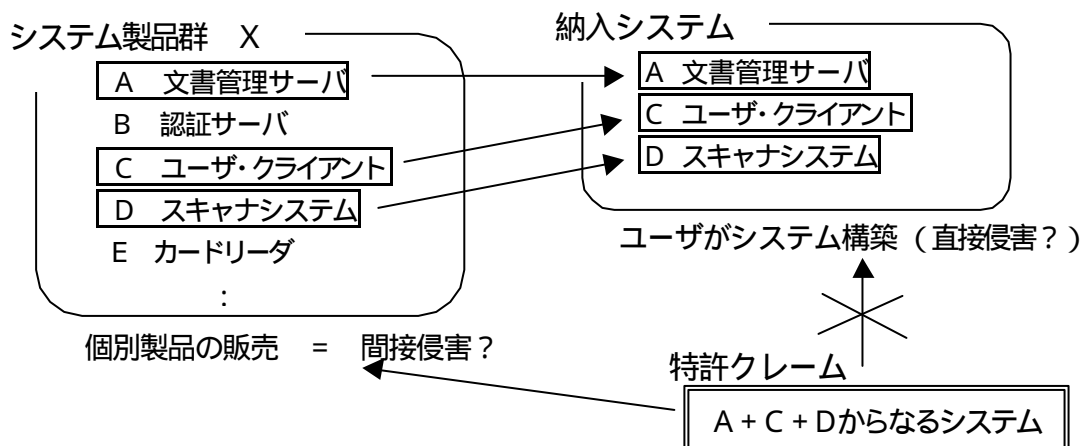


## コンピュータ・システム製品群の販売

コンピュータ・システムの製品群を選択して組み合わせ、顧客に合ったシステムを構築する場合、構築されたシステムが他者の特許権を侵害するものに該当することが起こりうる。

### 【解釈上の問題点】

この場合、構築されたシステムの部品である製品群の各製品(ソフトウェア及びハードウェア)を供給する行為は、間接侵害に当たるか。製品の特定の組合せをセットとして販売する場合は、当該セットを特許権侵害システムの生産にのみ使用する物と解釈する余地もあり得る。しかし、各製品を個別に見た場合には、それぞれ他の組合せでの用途があるため、「のみ」要件を厳格に適用すると間接侵害による救済は著しく困難になる可能性がある。



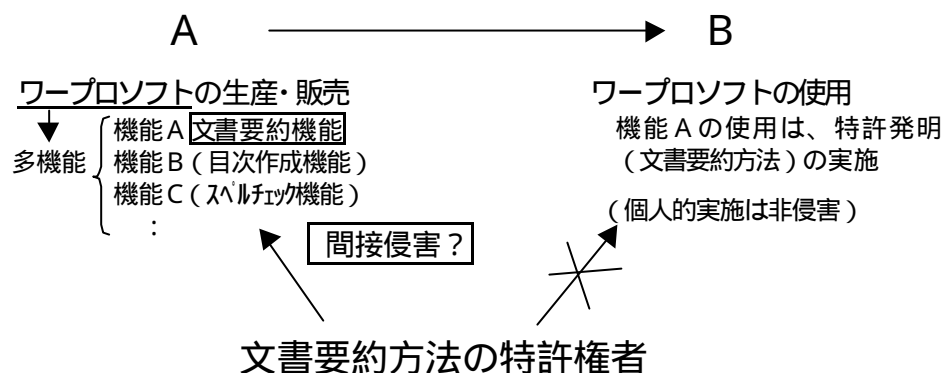


### (3) 方法クレームとプログラムの多用途性(101条2号)

ソフトウェア関連発明が、「方法の発明」として特許されている場合、その方法の発明の実施は使用に限定されるが(特許法2条3項2号) その方法を使用するのはソフトウェアのユーザであって、販売業者ではない。したがって、ソフトウェア自体の販売行為を差し止めるためには、間接侵害の構成をとる必要がある。

#### 【解釈上の問題点】

ソフトウェア(プログラム)は、そもそも多くの用途(機能)を有するものであり、「のみ」要件を厳格に解すると、救済は著しく困難になる可能性がある。



なお、「のみ」要件の解釈については、平成12年審査基準以前の装置クレームや媒体クレームによるソフトウェア関連特許の権利行使において間接侵害を主張する場合、同様の問題が生じる点にも留意が必要である。

## 7. 現行規定の見直しの要否

現行規定の見直しの方向性としては次のようなものが考えられる。

- < A案 > 客観的要件のみで間接侵害を判断する現行規定の枠組みは維持しつつ、101条の「物」に無体物が含まれることを明確化する。
- < B案 > 101条の「物」に無体物が含まれることを明確化することに加え、間接侵害成立の判断基準として主観的要件を導入し、中性品、汎用品等についても間接侵害の成立するよう可能性を拡げる。

以上のとおり、ソフトウェア関連発明の権利保護においても、直接侵害には当たらないものの、間接侵害として保護すべき事例は多いものと考えられる。一方、既に説明したとおり、プログラムは元来複数の用途を持つ場合が多く、間接侵害の要件である特許発明の実施に「のみ」用いられるという客観的要件に該当しないこととなる場合が少なくない。この観点から、現行の「のみ」を要件とする間接侵害の規定が、コンピュータ・プログラムを対象として想定した場合、十分実効的な規定となりうるか問題となる。

さらに、現行規定に対しては、従来から、「のみ」を要件としている点について、実務家の観点から救済ツールとしての使いにくさを指摘する声もある。したがって、主観的要件の導入も視野に入れて、現行間接侵害規定の見直しを考えるべきではないか。具体的には、以下のような対応が考えられる。

< A 案 >

「のみ」という客観的要件だけを間接侵害成立の判断基準とする現行規定の枠組みを維持しつつ、101条の「物」に無体物が含まれることを明確化する。

多用途性のあるプログラムやそのモジュールが実施に「のみ」使用されるものに該当するか否かが明確とはならない点については、プログラム等の無体物が含まれることを明確にすることにより、「のみ」の解釈が、裁判所により柔軟に行われることを期待する。

< B 案 >

A案と同様、101条の「物」に無体物が含まれることを明確化する。

さらに、間接侵害成立の判断基準として主観的要件を導入する。具体的には、欧州のように発明の本質的要素に関わる手段である等の条件の下、専用品については現行規定の考え方を維持すると共に、他の用途がある非専用品については、特許侵害に用いられることについて悪意であることを要求する等の対応が考えられる。

ただし、特許権の存在まで知っていることを要件とするかなど、主観的要件の具体的内容等については、特許権者と第三者の利害得失や、実際の事例における主観的要件の立証の容易さ等に留意して決定する必要がある。

【第5回法制小委員会での検討事項】

汎用品の供給及び積極的誘引行為(active inducement)については、ネットワーク上において複数主体により分散実施されるソフトウェア関連発明への対応や共同不法行為との関係も含め、次回(第5回)法制小委員会において議論するものとする。