

# 日本特許法の間接侵害規定の改正ならびに米国および独国の関連規定との比較



会員 来栖 和則

## 目次

- . はじめに
- . 改正前の間接侵害規定（第101条）
- . 過去の事件
- . これまでの事件に対する考察
- V. 改正された間接侵害規定（第101条）
- . 米国および独国における特許法
- . むすび

## . はじめに

2002年4月17日、改正された特許法が公布された。その改正は、特許権の保護範囲の拡充ひいては特許権者の保護強化を目的として、間接侵害に関して裁判規範をなす規定を改正する内容を含んでいる。この改正の結果、日本における間接侵害規定が米国および独国におけると略同等な規定となり、特許権の保護範囲という観点から国際調和が進展した。

間接侵害規定についての今回の改正は、既存規定を存置しつつ、特許権の保護範囲の拡充を目指した規定を新設する構成となっている。既存規定と新設規定とが共存するのであり、よって、実務家としては、個々の具体的事案ごとに各規定の利害得失を十分に検討したうえで特許訴訟戦略を構築することが重要となる。また、新設規定は新規に導入された文言を有するため、適切な解釈および運用のために今後の判決の集積に依存せざるを得ない面もある。

そこで、本稿においては、まず、間接侵害に関する既存規定を説明し、その規定のもとになされたいくつかの判決を紹介し、次に、間接侵害に関する新設規定を説明し、既存規定との対比を試み、最後に、米国および独国における間接侵害規定を概観する。

なお付言するに、間接侵害に関する新設規定は2003年1月1日から施行される。

## . 改正前の間接侵害規定（第101条）

### A. 規定の趣旨

多数の製品が多数のエンドユーザに頒布されて個々に直接侵害が構成される場合には、直接侵害者を確定することが困難である可能性があるし、さらに、各直接侵害者に課せられ得る損害賠償額が余りに少額で訴訟を正当化できない可能性もある。また、各エンドユーザによる行為が特許発明の個人的・家庭的な実施にすぎない場合にはそもそも直接侵害が成立しない。

特許発明に専用の部品のみを製造・販売を行っている部品メーカーに対しては、直接に特許権侵害の責任を追及することができない。しかし、その部品メーカーの行為は、その部品を購入して特許製品を無許可で製造して販売する製品メーカーの行為を伴うことにより、特許権侵害の教唆・幫助行為として共同不法行為に該当するから、その部品メーカーに対して損害賠償責任は追及できる。

しかし、不法行為に該当することが直ちに差止請求を認容することにはならないのが通説であるから、その部品メーカーの行為を差し止めることはできない。

そこで、現行の特許法は、直接侵害の予備的行為を侵害とみなすことにより、特許権の保護範囲ならびに差止請求の対象範囲を拡大することとした。

### B. 規定の内容

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

### C. 要件の分説

間接侵害が成立するためには、次の要件が累積的に充足されることが必要である。

- (1) 対象物件が、特許発明に係る物の生産または方法の特許発明の実施に使用する物であること
- (2) 対象物件が、特許発明に係る物の生産または方法の特許発明の実施にのみ使用し、他の用途を有しないこと
- (3) 被疑侵害者が、対象物件を業として生産し譲渡すること

### D. 字句の解釈

間接侵害規定を導入することによって特許権侵害が成立する行為の範囲を拡張するにしても、特許権者の保護が過剰になると、かえって特許権の濫用という事態が生じないとはいえない。

そのため、改正前の第101条は、間接侵害が成立する客観的要件として、対象物件が「特許発明の実施にのみ使用する物」であることを要求するという限定的な規定となった。

「工業所有権法逐条解説」によれば、「その発明の実施にのみ使用する物」とは、「自分が生産し譲渡しようとする物がたまたまその発明の実施にのみ使用される物であるということではなく、およそその物一般がその性質上その発明の実施以外に使用されない物」ということである。

### 過去の事件

#### A. 「装飾化粧板の壁面接着施工法」事件（以下、「事件A」という）：大阪地裁昭和54年2月16日判決

事実：原告は、装飾化粧板の壁面接着施工法に関する特許権を有しており、一方、被告は、その特許発明の実施に使用し得る釘（図面参照）を販売した。被告は、その釘の使用方法は多様である旨主張した。

裁判所の判断：特許法101条2号所定の間接侵害の存否に関し、当該方法特許の実施に使用する物についてはたして、「他の用途」があるかどうかを決するためには次のような点が考慮されるべきである。すなわち、まず、一般に、物にはそれが製造された目的、その物の有する機能等に由来してその物に備わった特性にふ

さわしい本来の用途があると考えられる。方法特許の構成要件に組み込まれた物もまた右の意味において当該方法発明の実施に適合するものとして考えられた技術的所産であるはずである。したがって、特許法101条2項にその物の「使用」というのも当該発明の一環としてその実施に最もふさわしい本来の用法を指している」と解される。

してみると、右法条号の解釈に関連して当該物の「他の用途」（他の使用法）の存在を検討するに際しても、これと同じように、その存在を肯定するためには、単にその物が「他の用途」に使えば使い得るといった程度の実験的または一時的な使用の可能性があるだけでは足りないことはもちろん（身近な例として洗濯ばさみを文具用の紙ばさみに用いるが如き場合参照）、「他の用途」が商業的、経済的にも実用性ある用途として社会通念上通用し承認されうるものであり、かつ、原則としてその用途が現に通用し承認されたものとして実用化されている必要があると解すべきである。

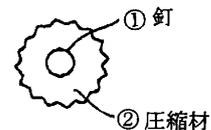
けだし、これに反し「他の用途」を前記特許法101条2号所定の「使用」と別異に広く解釈すると、同法条号の適用範囲を徒に狭くし、ひいては折角のその立法趣旨を没却することになるからである。

...

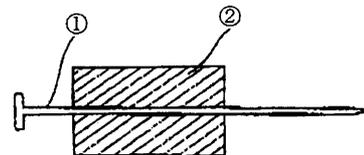
そうすると、被告らの対象物件は原告の本件方法特許発明の実施にのみ使用する物というべきである。

対象物件  
イ号図面

第1図



第2図

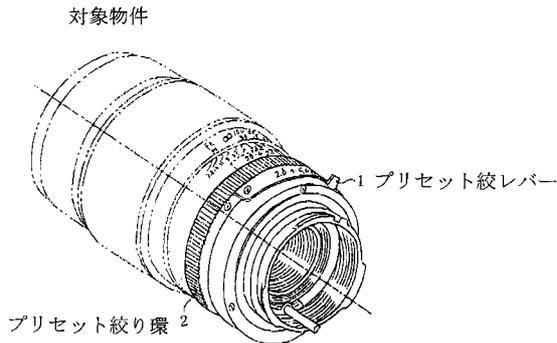


#### B. 「交換レンズ」事件（以下、「事件B」という）：

東京地裁昭和56年2月25日判決

事実：原告は、カメラ本体に自動プリセット絞りの可能な交換レンズが装着されて成る一眼レフレックスカメラに関する特許権を有し、一方、被告は、そのカ

メラ本体に装着できる交換レンズ（図面参照）を製造して販売した。被告は、その交換レンズは特許製品のみならず非特許製品にも装着できるから、「にのみ」の要件を満足しないと主張した。これに対して、原告は、その交換レンズを非特許製品に装着するとその交換レンズ中、プリセット絞りレバー等の部分を使用されることなく遊んでしまうから、非特許製品への装着は「にのみ」の要件を否定する他の用途には当たらないと反論した。



裁判所の判断：

(1) 101条の立法趣旨および解釈指針について

旧特許法（大正10年法）改正のための工業所有権制度改正審議会の答申においては「特許発明に係る物の組成部分若しくはその物を製作するために使用される材料、機械、装置...をその特許権を侵害する目的を以って、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製作、販売、拡布又は輸入した者は、その特許権を侵害したものとみなす」とされていたのが、立法の過程で、「その特許権を侵害する目的を以って、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」という主観的要件が削除され、代わりに客観的要件において特許発明に係る「物の生産にのみ使用する物」との限定が付されて現行法のような規定となったことに照らすと、右規定にいう特許発明に係る「物の生産にのみ使用する物」の意義は、右規定の適用範囲が不当に広くなならないよう、厳格に解釈すべきものといわなければならない。

(2) 「のみ」の解釈指針について

してみれば、対象物件が特許発明に係る物の生産に使用する以外の用途を有するときは、右規定の適用のないことはもちろんであるが、一方、およそあらゆる物について特定の用途以外の用途に使用される抽象的ないしは試験的な可能性が存しないとはいい難く、か

かる可能性さえあれば右規定の適用がないということになれば、右規定が設けられた趣旨が没却されることになりかねないことに徴すれば、右「特許発明に係る物の生産に使用する以外の用途」は、右のような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であると認められる用途であることを要するというべきである。

(3) 「他の用途」の立証責任について

同条の規定のし方及び前記立法趣旨に照らせば、対象物件が特許発明に係る物の生産以外の用途を有するものと認められるときは、右規定の適用を求める特許権者においてその用途が社会通念上経済的、商業的ないしは実用的なものではないことの立証責任を負うというべきである。

(4) 被告の交換レンズが非正規のカメラ本体に装着されるとその交換レンズの一部が遊んでしまうことについて

被告製品が非特許製品のカメラ本体に装着されて使用される場合には、交換レンズおよびアダプターのプリセット絞りレバー等は、使用されることなく遊んでしまう（機能を果たさない）ことは前記のとおりであるところ、原告は、右被告製品のプリセット絞りレバー等は、本件発明の本体の機能を果たすため以外、他に何の用途も持たず、特許製品のカメラ本体と組み合わせ使用される場合にのみその本体の機能を発揮することができるのであるから、右被告製品をもって特許製品の生産に「のみ」使用する物と解してしかるべきであると主張する。

しかしながら、右各場合において、被告製品の機構の一部であるプリセット絞りレバー等が使用されることなく遊んでしまいその機能を果たさないというだけのことであって、被告製品は、それぞれ、交換レンズ、アダプター、コンバージョンレンズとしての役目は十分に果たし、全体として外光測光方式のカメラ、測光機能を有しないカメラ、TTL絞込測光方式のカメラ又は特別の方式のカメラとして使用することができるのであり、...本件発明は、そのカメラ本体に、自動プリセット絞り交換レンズだけでなく、手動絞り交換レンズを装着しても撮影できることを特徴とするものであるところ、この手動絞り交換レンズを装着した場合には、カメラ本体の連動部材はその機能を果たさないことが認められるにもかかわらず、右のようにして本件

発明に係るカメラの一使用態様として積極的に予定されていること、...を併せ考えると、被告製品が非特許製品のカメラ本体に装着して使用される用途は、社会通念上経済的、商業的ないしは実用的なものであると優に認めることができる。

(5) 結論

...被告製品は、本件ミノルタカメラまたは本件キヤノンカメラのカメラ本体に装着することが本件ミノルタカメラまたは本件キヤノンカメラの「生産」に該当するとしても、被告製品は、本件ミノルタカメラまたは本件キヤノンカメラすなわち本件発明に係るカメラの生産に「のみ」使用するものとはいえず、...

C. 「模型レーシングカー用スターター」事件(以下、「事件C」という): 大阪地裁平成2年9月13日判決

事実: 被告(権利者)は、模型レーシングカーのエンジンに外部から強制回転を与えて始動させるスターターに関する実用新案権を有する。この模型レーシングカー用スターター(図面参照)は、モーターに円筒部が同軸的に取り付けられるとともに、その円筒部の外周にゴム環が同軸的に装着されることにより、構成されている。この模型レーシングカー用スターターはそのゴム環において模型レーシングカーのエンジンに押し付けられて使用される。

一方、原告(被疑侵害者)は、模型用エンジンスターター(図面参照)と、それに装着されて使用可能なカー

用ゴム環(図面参照)とをそれぞれ完成品として別々に販売した。模型用エンジンスターターは、モーターと同軸な円筒部の内側にゴム筒が同軸的に装着されて構成されており、そのゴム筒を模型飛行機用エンジンのプロペラに押し付けることにより、そのエンジンを始動させる。一方、カー用ゴム環は、その模型用エンジンスターターのゴム筒の外周に同軸的に装着可能となっており、その装着状態においては、そのカー用ゴム環を使って模型レーシングカー用エンジンを始動できる。

裁判所の判断: 仮に、模型用エンジンスターターとカー用ゴム環との合体物が本件考案の構成要件をすべて充足するとして、模型用エンジンスターターおよびカー用ゴム環が、本件考案に係る物品の製造にのみ使用されるものであるか否かを検討する。

(1) 原告の模型用エンジンスターター単体の実用性

模型用エンジンスターターは、それ自体が完成したものであるとして製造されたものであり、カー用ゴム環とは別々に販売されている。そして、模型用エンジンスターターは、そのカー用ゴム環を嵌合固着すれば模型レーシングカー用エンジンスターターとして使用できるものであるが、これを嵌合固着しなくとも、それ自体として、その円筒部の内周に嵌合固着している「ゴム筒」を模型飛行機のプロペラに圧着して模型飛行機用エンジンスターターとして使用できるものであることは明らかである。

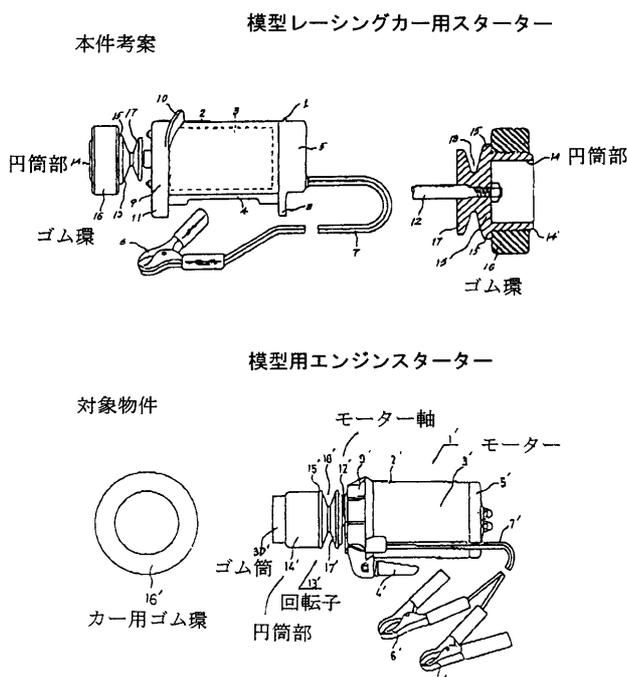
右事実からすると、模型用エンジンスターターが、カー用ゴム環を嵌合固着して模型レーシングカー用エンジンスターターとして使用するという用途の他に、それだけで、模型飛行機用エンジンスターターとして商業的、経済的に実用性のある用途を有するものであることは否定できず、本件考案に係る物品の製造にのみ使用されるものであるとはいえない。

...

従って、模型用エンジンスターターの製造・販売は、本件考案に係る物品の製造にのみ使用される物の製造、譲渡に該当しない。

(2) 原告のカー用ゴム環の汎用性

カー用ゴム環は、前記のとおり、模型用エンジンスターターとは別々に販売されているものであり、原告の模型用エンジンスターターのみならず、他社製スターターにも嵌合固着可能な汎用品であることが認め



られる。

右事実からすると、カー用ゴム環は、原告の模型用エンジンスターターのみならず、他社製の模型用エンジンスターターにも嵌合固着して模型レーシングカー用エンジンスターターとして使用するという用途があることになる。

...

従って、カー用ゴム環の製造・販売は、本件考案に係る物品の製造にのみ使用される物の製造、譲渡に該当しない。

#### D.「チューブマット」事件(以下、「事件D」という):

大阪地裁昭和47年1月31日判決

事実：原告は、やや圧縮して丸棒状に形成した綿の周囲に細い糸を螺旋状に巻き付けた綿棒を芯にして構成されたチューブマットに関する実用新案権を有する。一方、被告は、その芯と同一構造の芯(図面参照)を輸出向けチューブマットの芯として製造・販売する。

原告は、「『のみ』とは、通常は当該考案以外に用途がない部品、使用材料をいうが、他に用途がある汎用品の場合でも、当該考案に係る物品の製造に使用されるように特定の長さ、幅等に造られているときは、その考案に係る物品の製造にのみ使用する物に該当すると認めるべきである」と主張した。

裁判所の判断：右法条にいう「登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物」の意義は厳格に解釈することを要し、これは、現に製造、譲渡等の行為がな

されている物が、その流通に置かれている態様から、当該実用新案に係る物品の製作にのみ使用されるといっただけではなく、およそその物一般が客観的に侵害と主張される時点において他の用途に供せられることが知られている物であることを要すると解するのが相当である。

被告が現に製造しているイ号物件...は、直径約13ミリの丸棒状にやや圧縮した反毛の外周に細い糸を螺旋状に荒く巻き付けてなるもので、右の形状はチューブマットの芯以外の用途に供せられないような特殊なものであるとは認められず、その外周に施された細い糸で荒く螺旋状に巻き付けた構成は、反毛を芯に使用するに当たり通常用いられる下括りの慣用手段に過ぎないと認められ、(証拠略)によると、イ号物件は本件実用新案に係る渦巻き状チューブマットだけでなくチューブマット一般の芯材として用いられるのは勿論、別の技術分野に属する手提鞆の堤手、蚊帳の吊手、海底において用いるケーブルの中等の芯にも用いられるものであることが認められるのである。

そうすると、イ号物件が本件実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物であることを前提とする原告の主張は到底採用することはできない。

#### ．これまでの事件に対する考察

##### A.「のみ」の要件が成立する場合

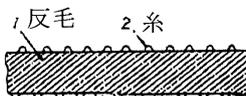
対象物件について「のみ」の要件が成立するためには、その対象物件が、特許発明の作用効果を奏する本来の用途には使用でき、他の用途には使用できないことが必要であるが、ここに、「他の用途」の解釈が問題となる。この問題に対し、前述の事件Aにおいては、「『他の用途』が商業的、経済的にも実用性ある用途として社会通念上通用し承認されうるものであり、かつ、原則としてその用途が現に通用し承認されたものとして実用化されている必要があると解すべきである」と判断された。

また、前述の事件Bにおいては、「『特許発明に係る物の生産に使用する以外の用途』は、右のような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いうべきである」と判断された。

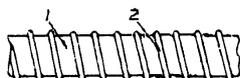
それらの事件に共通することは、「他の用途」に該当

対象物件

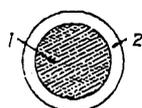
第1図



第2図



第3図



するためには、経済的、商業的ないしは実用的な使用の可能性が少なくとも必要であると判断されていることである。しかし、事件 A においては、その可能性では足りず、原則として、現に経済的、商業的ないしは実用的な使用の事実が必要であると判断された。これに対し、事件 B においては、抽象的ないしは試験的な使用の可能性では足りないことが強調されていて、経済的、商業的ないしは実用的な使用の可能性で足りるのか、その使用が現実的であることまで要求するのかは定かでない。

#### B. 対象物件の構成要素数と「のみ」の要件の充足性との関係

物理的に独立した1個の物が複数の用途、すなわち、特許発明の作用効果を奏する主たる要素と、奏しない従たる要素とを有する場合、その1個の物は次のような観点からいくつかに分類することができる。

- ・1個の物が、1個の要素から成る単一物であるか、複数の要素から成る結合物であるか

- ・各要素が担う用途の数が単一であるか複数であるか

- ・1個の物の主たる用途と従たる用途とのうち、市場において優位性を有するものが主たる用途であるか従たる用途であるか

1個の物が単一物であるか結合物であるかを問わず、その物が単一の用途のみに使用できる場合には、他の用途は存在しないため、「のみ」の要件が充足することを比較的容易に立証できる。

これに対し、1個の物が複数の用途を有する場合には、前述の事件 B と C において見たように、他の用途が存在することを理由に、「のみ」の要件を充足しないとされる傾向が強い。

ここに、事件 B と事件 C のうち「カー用ゴム環」ではなくて「模型用エンジンスターター」に関する部分とを詳細に比較検討する。なお、事件 C において「カー用ゴム環」という対象物件は、それ自体で2つの用途を実現する単一物であった。そのため「カー用ゴム環」について間接侵害が否定されたが、これは間接侵害が否定される典型的な例であろう。

事件 B においては、対象物件（交換レンズ）が、主たる用途のみを実現できる要素 a（プリセット絞りレバー）と、その要素 a との共同によってはじめて主た

る用途を実現でき、要素 a なしでは従たる用途しか実現できない要素 b（交換レンズのうちプリセット絞りレバーを除く部分）とを含むように構成されている。したがって、この対象物件は、要素 a を、専ら主たる用途のために使用される要素として包含する。

これに対し、事件 C においては、「模型用エンジンスターター」という対象物件が、別部品である「カー用ゴム環」なしで従たる用途を実現できる要素は含むが、「カー用ゴム環」なしで主たる用途を実現できる要素は含まないように構成されている。したがって、この対象物件は、専ら主たる要素のために使用される要素を包含していない。

裁判所は、事件 B において、事件 C と同様に、あくまで対象物件全体に着目したうえで、それが他の用途を有することを理由に間接侵害を否定する論理展開を採用した。しかしながら、事件 B は、対象物件が専ら主たる要素のために使用される要素を包含する点で、事件 C とは事案を異にしている。

したがって、裁判所は、事件 B において、対象物件が専ら主たる要素のために使用される要素を包含する点に着目していれば、対象物件がそれ全体としては他の用途を有することを理由に間接侵害を否定する論理展開を採用せずに済ませることも可能であった。以下、このことをさらに検討する。

例えば、1個の物である対象物件が2個の要素により構成され、かつ、それら2個の要素が互いに異なる2つの用途にそれぞれ使用される事例を想定する。この仮想事例であっても、対象物件が差止めの対象物として物理的に適格であるための要件の充足を重視すれば、対象物件が複数の用途に使用できる限り、「のみ」の要件を充足するのは困難であるかもしれない。

ここに「差止対象物として物理的に適格であるための要件」とは、差止請求を認容する判決を執行するに際し、その差止めの対象が間接侵害を構成しない要素を含んでいるにもかかわらずその判決を執行すると、結局、その判決の効力が間接侵害を構成しない要素にまで及んでしまうことになるから、差止めの対象として適格であるために、対象物件が間接侵害を構成しない要素を含まないことを要求することを意味する。

しかし、対象物件が複数の用途に使用できる限り「のみ」の要件を充足するのは困難であるとの司法判断が継続されると、他の用途を専ら実現する他の要素

を意図的に対象物件に付加して間接侵害を回避する、いわば脱法行為を誘発することになりかねない。

したがって、上記の仮想事例においては、対象物件が差止めの対象物として物理的に適格であるための要件を緩和し、他の用途を専ら実現する他の要素の存在をあえて無視したうえで、主たる用途を専ら実現する要素を包含するか否かという観点から、対象物件が間接侵害を構成するか否かを判断すべきである。

ここに、「対象物件が差止めの対象物として物理的に適格であるための要件を緩和する」とは、対象物件が間接侵害を構成しない要素を含んでいても、その対象物件の製造・販売者がその出荷前に、その対象物件から、間接侵害を構成する要素を物理的に分離できる場合には、この物理的分離を前提にして、対象物件が差止めの対象物として物理的に適格であるか否かを判断することを意味する。

さらに、別の事例を想定する。この仮想事例においては、1個の物である対象物件が2個の要素により構成され、かつ、それら2個の要素の一方は、主たる用途と従たる用途との双方を実現できる要素 a であり、他方は、その要素 a との共同によってはじめて主たる用途を実現でき、従たる用途は単独でも要素 a との共同によっても実現できない要素 b である。

この仮想事例は、主たる用途を専ら実現できる要素が存在する点で先の仮想事例と共通するが、その要素がその主たる用途を他の要素との共同によってしか実現できない点で、単独で実現できる先の仮想事例とは異なる。しかし、主たる用途を専ら実現する要素を包含するように対象物件を製造したという事実から、その製造段階において、最終的に直接侵害が成立することを容易に予見できたことが容易に推認できる。したがって、この後の仮想事例においても、対象物件が間接侵害を構成すると判断すべきである。

前述の事件 B においては、対象物件が、他の用途を専ら実現するタイプの要素は包含していないが、他の要素との共同によってはじめて主たる用途を専ら実現するタイプの要素は包含している。したがって、事件 B においては、上述の手法に沿って、主たる用途を専ら実現するタイプの要素が存在することを理由に、対象物件が間接侵害を構成すると判断すべきであったと解する。

以上説明した典型的な物については、その存在が物

理的な一体的結合を必要としており、よって、差止めの対象物としての適格性が厳格に要求される限り、1個の物が複数の用途を有する場合には、間接侵害の成立が否定される可能性が高い。

しかし、上述の典型的な物ほどには、その存在が物理的な一体的結合を必要とはしない物が存在する。その一例は、コンピュータプログラムである。コンピュータプログラムは、単一の機能実現のために製作されることはあるが、一般市場においてはむしろパッケージソフト、すなわち、複数の機能を実現するために複数のサブプログラム（またはモジュール）の集合体として構成されることが多い。

このようなコンピュータプログラムについて差止対象物としての適格性を検討すると、そのコンピュータプログラムが複数のサブプログラムから構成される場合に、特定のサブプログラムの使用を差し止めるために、そのコンピュータプログラムからその特定のサブプログラムのみを消去すれば足りる。これまでの典型的な物については、そのうちのある要素を削除することは現実に困難であるのが通常であるが、コンピュータプログラムについては、部分的な消去が容易であることから、差止対象物としての適格性を容易に満たし得る。

そうすると、コンピュータプログラムについては、それ全体として複数の用途を実現するという理由で、直ちに「のみ」の要件充足を否定することは妥当ではない。コンピュータプログラムが、問題の特許発明の作用効果を奏するサブプログラムを、他の用途を実現する別のサブプログラムと共に包含するとしても、そのサブプログラムが専らその特許発明のために製作され、かつ、他の用途を有しないのであれば、そのサブプログラムを間接侵害物として認定することは可能であるように思われる。

しかしながら、これまでの紛争においては、間接侵害を立証するためにまず「のみ」の要件を充足すること、すなわち、対象物件に「他の用途」が存在しないことを立証することが必要であった。この要件は客観的要件ではあるが、「他の用途」が存在するというためには、経済的、商業的かつ実用的な用途が現実に存在することが必要であると認定する判決もあれば、現実に存在することまでは必要ではなく可能性があれば足りるとする判決もあり、統一した解釈が行われてきた

わけではない。しかも、「他の用途」の存在が現実的でなければならぬのか可能性があれば足りるのかという問題を除いたとしても、経済的、商業的かつ実用的であるか否かという事実は、時代や適用分野によって変動する相対的な概念であるため、紛争が複雑化することを避け得ない。

C. 汎用品について「のみ」の要件が成立する可能性  
複数の用途に使用可能な物を「汎用品」ということがある。ある物がそもそも汎用品として世の中に誕生すれば、その後の運命を問わず、汎用品であると称呼し続けられることがあり得る。

例えば、ある業者 a によって汎用品として製造された物 X が業者 b によって購入され、その業者 b によってその物 X が特定の形状に加工され、その後その加工物 X' が業者 c によって購入されて製品 Y の組立てに使用される事例を想定する。

この仮想事例においては、製品 Y の組立て段階においても、その一要素である加工物 X' が汎用品であると認定され得る。しかし、このような認定は、最終製品 Y について特許権を有する特許権者にとって酷である。たしかに物 X は汎用品であるが、加工物 X' は、その用途が製品 Y に限定されていて、もはや汎用品としての役割を果たさないからである。

したがって、対象物件の、誕生時における用途の数に着目するのではなく、直接侵害の成立時、すなわち、対象物件の、製品に組み込まれた時点における用途の数に着目することにより、対象物件が間接侵害を否定する汎用品であるか否かを判断すべきである。

これに対し、前述の事件 D においては、イ号物件の形状が本件実用新案に係る物品であるチューブマットに特定されたものでないことを理由に間接侵害の成立を否定しており、よって、仮にイ号物件の形状が特定されたものであったならば、イ号物件がそもそも汎用品であったとしても、間接侵害が成立した可能性を窺わせる。

## V. 改正された間接侵害規定（第101条）

### A. 改正の趣旨

改正前の第101条のもとにおいては、前述のように、対象物件が複数の用途を有し、特許発明にとっての専用品ではないことを理由に間接侵害が否定される事件

が少なからず存在し、よって、同条の客観的要件において「のみ」という用語の司法的解釈が厳格にすぎるとの批判があった。そのため、客観的要件において「のみ」という用語を排除して特許権者の保護強化を図る一方、主観的要件を加重して間接侵害の成立範囲が過大となることを防止するために、第101条が改正された。

この改正により、物の発明については、旧第1号が新第1号として存置される一方、新第2号が新設され、一方、方法の発明については、旧第2号が新第3号として存置される一方、新第4号が新設された。

### B. 規定の内容

第101条第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

第101条第4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

### C. 要件の分説

第101条第2号または第4号が適用されるためには、次の要件が累積的に充足されることが必要である。

#### (1) 客観的要件

対象物件が、特許発明に係る物の生産または特許発明に係る方法の使用に用いる物（ただし、日本国内において広く一般に流通しているものを除く）であること。

対象物件が、発明による課題の解決に不可欠なものであること。

対象物件が、業として、生産・譲渡されたこと。

#### (2) 主観的要件

被疑侵害者が、その発明が特許発明であることを

知っていること。

被疑侵害者が、対象物件が発明の実施に用いられることを知っていること。

#### D. 新規に導入された各要件の解釈

##### (1) 「日本国内において広く一般に流通している物を除く」という要件

この要件を導入した目的は、間接侵害の成立範囲が過大となることを防止することにより、一般的な部品、部材等について取引の安定性を確保することにある。

この要件中、「日本国内において広く一般に流通している物」は、ねじ、釘、トランジスタ等、世の中に広く普及している一般的な製品を意味する。

##### (2) 「課題の解決に不可欠なものである」という要件

この要件を導入した目的は、上記の要件と同様、一般的な部品、部材等について取引の安定性を確保することにある。

この要件中、「課題の解決に不可欠なもの」は、それを用いることで初めて「発明が解決しようとする課題」が解決されるような、発明のポイントに関連する重要な部品、部材等を意味する。

#### E. 第101条第1号および第3号である既存規定と、

同条第2号および第4号である新設規定との比較

新設規定は、間接侵害が汎用品についても成立することを可能にする点で、既存規定の適用範囲より拡大した適用範囲を有する。しかし、既存規定は、間接侵害物が特許発明の要部に限定されない点と、被疑侵害者の悪意を立証せずに済む点とで、新設規定の適用範囲より拡大した適用範囲を有する。このように、新設規定と既存規定とは、適用範囲に関してオーバーラップする部分もあれば外れる部分もある。

以上のことから明らかなように、新設規定は既存規定を常に完全に陵駕する関係にはないのであり、したがって、特許訴訟において間接侵害の主張を裁判所に効果的に認めさせるためには、それら両規定の利害得失を考慮したうえで、訴訟活動を遂行することが重要である。

#### F. 「広く一般に流通している物」といわゆる汎用品との関係

広く一般に流通している物(以下、「一般流通品」と

いう)は、「広く」流通しており、かつ、「一般に」流通している物である。この一般流通品の定義には、機能(何ができるのか)の数についての限定も、用途(何に使えるのか)の数についての限定もない。限定されているのは流通形態のみである。したがって、実現できる機能が1つの物であっても、「一般流通品」に該当し得るし、供与できる用途が1つの物であっても、「一般流通品」に該当し得る。この「一般流通品」に該当する典型的な物は、大量にかつ不特定多数の者のために生産されて販売される物である。これに対し、この「一般流通品」に該当しない典型的な物は、特定の者からの特別の注文に応じて製造して販売される特注品である。

汎用品は一般に、複数の用途に使用できる物を意味する。物は、それが供与できる用途の数という側面から、単一の用途にしか使用できない単一用途物と、複数の用途に使用できる多用途物とに分類でき、汎用品は後者に該当する。この分類においては、汎用品という範疇が、広く一般に流通しているものであるか否かにかかわらず、成立することになる。

すなわち、「一般流通品」は、物の流通形態に着目して定義された物であるのに対し、汎用品は、物が使用できる用途の数に着目して定義された物なのであり、それら「一般流通品」と汎用品との間に相互に完全に置換できる関係は存在しない。

#### . 米国および独国における特許法

##### A. 米国特許法

##### (1) 規定の内容

##### a. 第271条(b)項：積極的誘導侵害

積極的に特許権の侵害を誘導した者は、侵害者として責任を負わなければならない。あの著名なチザム教授によれば、「誘導」には、次の行為が含まれるとされる。

(a) ある部品を、複数の部品を組み合わせる特許製品を製造するかまたは特許方法を実施するためにその部品を使用する仕方についての解説書と共に販売する行為

(b) 特許製品を他人が製造するためにその特許製品を設計する行為

(c) 米国内において他人により流通させられた特許製品に対する保証(またはその他のサービス)を提供

## する行為

### b. 第271条(c)項：寄与侵害

特許された機械、製品、化合物若しくは組成物の構成要素、又は特許された方法を実施するために使用する素材若しくは装置であつて、その発明の主要部分を構成するものを、特許権の侵害に使用するために特別に製造又は適合されたものであり、かつ、特許権を侵害しない用途に実質的に使用するのに適した一般商品または流通商品ではないことを知りながら、米国内において販売を申し出、販売し、又は米国へ輸出した者は、寄与侵害者として責任を負わなければならない。

#### (2) 寄与侵害が成立するための要件の分説

寄与侵害が成立するためには、次の要件が累積的に充足されることが必要である。

##### a. 客観的要件

対象物件が、特許された機械等の構成要素または特許方法の実施に使用する素材もしくは装置であること。

対象物件が、特許発明の主要部分を構成すること。

対象物件が、特許権を侵害しない用途に実質的に使用するのに適した一般商品または流通商品ではないこと。

被疑侵害者が、米国内において販売を申し出、販売し、又は米国に輸出したこと。

##### b. 主観的要件

被疑侵害者が、対象物件が、特許権の侵害に使用するために特別に製造又は適合された物であることを知っていること。

この要件は、チザム教授によれば、「被疑侵害者が、特許発明を知っているという要件と、被疑侵害者が、対象物件の購入者によって特許権が侵害される態様で使用されることを知っているという要件とに分解される」とのことである。

##### c. 「一般商品」の意味

米国で出版されたある解説書によれば、「一般商品」は、例えば、リベット、ベアリング、ナット、ボルト等を含むとのことである。しかし、対象物件が「一般商品」に該当するか否かの判断基準は裁判上確立されていない。

#### (3) 日本特許法第101条の新設規定である2項および4項との比較

##### a. 汎用品について

米国特許法においては、汎用品について第271条(c)

項が適用されて間接侵害が成立するためには、「特許発明の主要部分を構成する」という要件（要部要件）を少なくとも満たさなければならない。ただし、この要部要件を満たさなくても、同条(b)項の要件を満たせば、汎用品について間接侵害が成立する。

これに対し、日本特許法においては、汎用品について第101条第2項または第4項が適用されて間接侵害が成立するためには、「特許発明の課題の解決に不可欠なもの」という要件を少なくとも満たさなければならない。この要件は、米国特許法における要部要件と類似している。

したがって、米国においては、汎用品が要部要件を満たさない場合であっても間接侵害が成立する可能性がある。よって、日本特許法を米国特許法第271条(b)項および(c)項と比較すれば、理論的には、米国特許法のほうが日本特許法より厚い保護を特許権者に与え得る。

しかし、米国特許法第271条(b)項は、立証の困難さを伴うこと、米国における現実の適用例が少数であることを考慮し、同条(b)項を除外して日本特許法を米国特許法と現実的に比較すれば、両特許法は汎用品に関して略同等の保護を特許権者に与え得る。

##### b. 一般流通品について

米国特許法第271条(c)項が適用されるためには、対象物件が、一般商品または流通商品ではないという要件を少なくとも満たさなければならない。これに対し、同条(b)項は、(c)項とは異なり、そのような要件を有しないが、主観的要件の内容が(c)項より厳格にされている。

したがって、米国においては、一般商品または流通商品については、(c)項より厳格な主観的要件の充足を立証することに成功すれば、(b)項の適用によって間接侵害が成立する。

これに対し、日本特許法においては、対象物件が一般流通品である場合には、理由を問わず、間接侵害が成立しない。日本特許法第101条における「一般流通品」は、米国特許法第271条(c)項における、「一般商品または流通商品」と同義であると考えられる。

したがって、米国においては、一般流通品であっても間接侵害が成立する可能性があり、よって、立証の困難さを除外して理論的に考えれば、米国特許法のほうが日本特許法より厚い保護を特許権者に与え得る。

## B. ドイツ特許法

## (1) 規定の内容

## a. 第10条第1項

特許の効力として、さらに、すべての第三者は、発明の本質的構成要素に関する手段がその性質上発明の実施のために使用されることが適しており、かつ、その発明の実施に使用されることが意図されていることを第三者が知っているか、若しくは、周囲の状況から明らかであるときにおいて、本法の施行領域内における特許権者の同意を得ないで、特許発明を実施すべき権利を有する者以外の者に前記手段を、発明を実施するために本法の施行領域内に提供し又は引き渡すことは禁止される。

## b. 同条第2項

前項は、前記手段が一般に市場において取得し得る製品である場合には適用されない。ただし、第三者が、前記手段の供給を受けた者に故意に、第9条に列挙された実施の態様（直接侵害を構成する行為）のいずれかを行わせたときは、この限りではない。

## (2) 要件の分説

第10条が適用されるためには、次の要件が累積的に充足されることが必要である。

## a. 客観的要件

対象物件が、特許発明の本質的構成要素に関するものであること。

対象物件が、一般に市場において取得し得る製品ではないこと。ただし、この要件は、被疑侵害者が故意に、対象物件を用いて第三者が特許発明を実施するように仕向けたときには、除外される。

被疑侵害者が、対象物件を、本法の施行領域内における特許権者の同意を得ないで、特許発明を実施すべき権利を有する者以外の者に、発明を実施するために本法の施行領域内に提供し又は引き渡すこと。

## b. 主観的要件

被疑侵害者が、対象物件がその性質上特許発明の実施のために使用されることが適していることを知っているか、または、そのことが周囲の状況から明らかであること。

被疑侵害者が、対象物件が特許発明の実施に使用されることが意図されていることを知っているか、または、そのことが周囲の状況から明らかであること。

## (3) 字句の解釈

学説によれば、「一般に市場において取得し得る製品」の例として、くぎ、ねじ、ボルト、針金、化学薬品、燃料等が挙げられるとのことである。

## (4) 日本特許法第101条の新設規定である2項および4項との比較

## a. 汎用品について

独国特許法においては、汎用品について第10条第1項が適用されて間接侵害が成立するためには、「特許発明の本質的構成要素に関する」という要件（本質性要件）と、「その性質上特許発明の実施のために使用されることが適している」という要件（適応性要件）とを少なくとも満たさなければならない。

これに対し、日本特許法においては、汎用品について第101条第2項または第4項が適用されて間接侵害が成立するためには、「特許発明の課題の解決に不可欠なもの」という要件と、「発明の実施に用いられる」という要件とを少なくとも満たさなければならない。先の要件は、独国特許法における本質性要件と類似し、後の要件は、独国特許法における「適応性要件」に類似している。

したがって、汎用品については、日本特許法は独国特許法と同等の保護を特許権者に与え得る。

## b. 一般流通品について

独国特許法においては、対象物件が「一般に市場において取得し得る製品」ではない場合には、被疑侵害者が故意に、対象物件を用いて第三者が特許発明を実施するように仕向けたか否かを問わず、第10条第1項の適用により、対象物件を間接侵害品として追及することが可能である。

これに対し、対象物件が「一般に市場において取得し得る製品」である場合には、被疑侵害者が故意に、対象物件を用いて第三者が特許発明を実施するように仕向けたときではないことを条件に、第10条第2項の適用により、対象物件を間接侵害品として追及することが可能である。

ここに、「一般に市場において取得し得る製品」は、日本特許法第101条第2項または第4項における「一般流通品」と同義であると考えられるから、対象物件が「一般流通品」である場合にも間接侵害が成立する可能性が明記されている点で、理論的には、独国特許法の方が日本特許法より特許権者の保護が厚い。

ただし、独国特許法第10条第2項における「故意」を立証するには実際にはかなりの困難を伴うことが予想されるため、現実的には、日本特許法は独国特許法と略同等の保護を特許権者に与え得る。

#### ・むすび

間接侵害に関する新設規定の導入により、日本における間接侵害の成立可能範囲が従来より拡大された。

しかし、その反面、主観的要件の充足を立証するための訴訟活動が必要となった。このことは特許権者に課される立証負担が重くなることを意味すると同時に、特許権に関する係争の初期段階またはそれ以前の段階での証拠収集をより確実にかつ緻密に行うことが重要となったことを意味する。

たしかに、間接侵害規定に対する今回の改正により、少なくとも特許法上は、日本における間接侵害の成立可能範囲が米国および独国に比肩し得るように拡大された。しかし、その拡大は、客観的要件より立証が困難である傾向がある主観的要件の導入により実現され、一方、日本においては、米国におけるディスカバリー制度のような強制的な証拠収集手続は存在しないし、また、独国におけるほどに訴訟指揮権も強くないといわれる。

したがって、特許法中、間接侵害を規定する条文の整備のみにより、日本における間接侵害の成立可能範囲を米国および独国に比肩し得るように拡大するには限界がある。よって、日本において間接侵害の成立促進を通して特許権者の保護強化を図るには、特許法の整備と並行して証拠開示手続を整備することが必要である。

#### 参考文献

1. 「平成14年改正 産業財産権法の解説」  
2002年8月21日 初版発行 (社)発明協会
2. 「工業所有権法逐条解説」  
2001年8月20日 第16版発行 (社)発明協会
3. 「特許判例ガイド」  
2000年7月30日 第2版発行 (株)有斐閣
4. 「特許法概説」  
1994年12月10日 第10版第1刷発行 (株)有斐閣
5. 「判例で読む米国特許法」  
2001年6月11日 初版第1刷発行 (社)商事法務研究会
6. 「米国特許法逐条解説」  
2001年7月18日 第4版発行 (社)発明協会
7. 「アメリカ特許法とその手続」  
2000年9月30日 改訂第2版発行 (株)雄松堂出版
8. “Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyrights”  
1990 2nd Ed. WEST PUBLISHING CO.

(原稿受領 2002.9.30)

## 「国際経済内の商標登記簿への登録」と称する勧誘にご注意

日本国で近年商標登録した日本の商標権者のもとに、フランスを発信国としたリヒテンシュタイン公国の私的企業から、標記 DM が多数届いています。この文面では、恰も申込むと公的登録機関の登記簿に登録され「国際経済内」(EU?) で法的に証明されるかのように紹介されています。しかし、DM の所在地、FAX 番号には別企業が存在し、登記先企業の存在を確認できません。また、「登記簿」とは同社が発行する CD-ROM を指していると思われます。

このような私的登録に法的効果は全くありません。登録代金(165,500円)を払い込んだ者の商標を CD-ROM に掲載し、その CD-ROM を頒布するだけの紛らわしい行為です。

さらに、EU 経済域内で商標登録出願をしていない権利をこの登録により公表すると冒認(盗用)される虞もあります。なお、同様の勧誘は EU 経済域内の他国からもあるようです。

【問合せ先】 日本弁理士会 業務国際課 鈴木宛 電話 03-3519-2703