

## 多機能型間接侵害制度による 本質的部分の保護の適否 —均等論との整合性—

田 村 善 之

### 1 はじめに

2002年の特許法改正で間接侵害に関する規定が改正され、従来の「このみ」型間接侵害(現行特許法101条1号、4号)に加えて、被疑(間接)侵害物件に特許侵害の直接実施以外の他用途がある場合であっても間接侵害を肯定する当時の101条2号、4号、現行法でいえば101条2号、5号<sup>(1)</sup>が新設された。

具体的には、特許発明の実施(厳密には、特許発明にかかる物の生産、特許方法の使用)に用いる「物」<sup>(2)</sup>であって「発明による課題の解決に不可欠なもの」(＝不可欠要件)につき、「その発明が特許発明であること及びその物が特許発明の実施に用いられることを知りながら」(＝主観的要件)、業としてその生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申し出をする行為が、侵害とみなされることになった(特許101条2号・5号本文)。ただし、「日本国内において広く一般に流通しているもの」(＝汎用品要件)は除かれている(同括弧書き)。

以下、本稿では、多機能型間接侵害制度の目的にまで遡りつつ、特許法101条2号、5号の要件論を検討することにした。まずは問題の所在を確認するところから着手することしよう。

## 2 「課題の解決に不可欠なもの」=発明の本質的部分と捉えることの問題点

### 1) 不可欠要件と均等の第1要件を同旨のものと捉える見解

101条2号、5号の定める各種要件のうち、特に不可欠要件に関しては問題が多い。

学説では、最判平成10.2.24 民集52巻1号113頁[ボールスプライン軸受上告審]が定立した均等論を認めるべき第1要件にいうところの「特許発明の本質的部分」そのものか<sup>(9)</sup>、これと「通じる要件」である<sup>(4)</sup>と理解するものが少なくない<sup>(5)</sup>。これらの見解を総称して、以下では「本質的部分説」と呼ぶことにする。

もちろん、101条2号、5号は「本質的部分」という言葉は用いていない。「不可欠」といっているだけである。そして、「不可欠」とは、字義どおりに考えると、一般には「本質的部分」とは異なる概念として受けとめられるように思われる。ある要素がかりに些細なものであり「本質的部分」とはいいがたいものであったとしても、あれなければこれなしという意味での条件関係を満たせば「不可欠」たりうるように思われる。逆に、ある要素が重要であり「本質的部分」であったとしても、他の代替手段が存在するのであれば「不可欠」とはいえないように思われる。

もともと、101条2号、5号の条文は「発明による課題の解決」という言葉を用いており、発明が解決すべき課題との関係で、その解決手段の特徴的な部分を把握する均等論の第1要件を彷彿させるものである<sup>(6)</sup>。日本語の問題としても、「不可欠」を、条件関係の有無にそれほどこだわることなく、重要なものを意味するものとして受けとめられることもあるだろう<sup>(7)</sup>。「不可欠」要件を本質的部分と把握する見解は、条文の文言からすると、選択肢の一つとなりうる解釈であることは否めないのかもしれない。

### 2) 均等論との不均衡

しかし、不可欠要件をして均等の第1要件と等置してしまうと、前掲最判[ボールスプライン軸受上告審]が課した均等論の各種要件が、101条2号、5号によって潜脱されてしまいうことになりかねない<sup>(8)</sup>。

たとえば、特許発明のクレームが「a+b+c」であり、このうち均等論

の第1要件にいう本質的部分が「a」にあるとしよう。イ号が「a+b+c」であったとすると、この特許発明に対して均等が成立するためには、「c」から「c'」の置換が可能であるとともに(均等の第2要件：置換可能性)、それがイ号の製造時点において当業者にとって容易であることが必要であり(第3要件：置換容易性)、くわえて、かりにイ号をクレームする出願がなされていたとしても新規性、非容易推考性をクリアするものでなければならず(第4要件：仮想的クレーム)<sup>(9)</sup>、出願経過に鑑みて意識除外されたものなど特段の事情のないこと(第5要件：包袋禁反言の法理)<sup>(10)</sup>が必要とされるというのが、前掲最判[ボールスプライン軸受上告審]が打ち立てた法理である。

ところが、101条2号、5号によって本質的部分の保護が図られるということになると、イ号は「a」だけであっても構わない、「a+b+c」に相当する部分がなくても(間接)侵害とされうることになってしまう。そもそもクレームの要素に相当する要素、それを置換する要素を欠いている場合であっても間接侵害が肯定されるのであるから(というよりは、むしろそれが間接侵害の典型例と考えられている)、その場合、置換容易云々ということを観念することすら困難な場合のほうが多いであろう<sup>(11)</sup>。

また、イ号が「a」に「+b」や「+c」さらには「+b'」「+c'」「b'+c'」等が加わった構成をとっている場合でも、たとえば置換容易であるとか、仮想的クレーム等の均等の各種要件を満たす必要なく、(間接)侵害とされうることに変わりはない。101条2号、5号の不可欠要件を本質的部分であると理解するかぎり、本質的部分が実施されているのであれば、他の要素が付着しているからといってそれのみを理由に間接侵害が否定されることはないはずである。他の要素が付着していることにより、特許発明の実施に用いることができなくなる場合は別論であるが(たとえば方法のクレーム等で工程の順序に意味がある場合など)、クレーム内の他の要素が付着したがゆえに特許発明の実施に用いることができなくなることは少ないだろう(特に物の発明の場合)。

以上のような帰結を容認してしまうと、前掲最判[ボールスプライン上告審]の課した各種要件が潜脱されてしまいかねない<sup>(12)</sup>。

### 3) 主観的要件の活用による均衡の回復の可能性について

もちろん、101条2号、5号には不可欠要件以外にも、均等論には存在しない要件として、主観的要件と汎用品要件が課されているから、これらの要件の活用次第で、均等論による解決とのバランスが図られているのであれば問題は無いはずである。

この点に関し、起草者は、「にのみ」の要件を満たさない場合にまで間接侵害を拡張する代わりに、新たに主観的要件を課したと説明している<sup>(13)</sup>。これは均等の法理との均衡を意識した叙述ではないものの、主観的要件には、少なくとも101条1号、4号の「にのみ」型間接侵害とのバランスを図るよう機能することが期待されていたことになる。

しかし、こと差止請求に関していえば、この主観的要件はほとんど機能しない要件、率直に言ってしまえば無きに等しい要件でしかない。101条2号、5号の文言は、行為時の悪意を要求する書き振りとなっている。このような体裁の条文は、継続的な侵害行為に関しては、侵害開始時点における悪意ではなく、損害賠償や差止めの請求の対象となる各行為の時点における知不知を問題にしていると理解するのが通常の解釈である。たとえば、著作権法113条1項2号など<sup>(14)</sup>。その場合、過去の侵害行為に対する救済を目的とする損害賠償であれば請求の対象とされている過去の侵害行為の時点における知不知が問題となるのであるが、現時点における侵害行為の停止と将来の侵害行為の予防を目的とする差止請求に関しては、事実審の口頭弁論終結時点までに悪意となっていれば主観的要件は満足することになる。ゆえに、公示送達による欠席判決などの例外的な事例を除けば、通常は訴訟の過程で悪意に至るので、差止請求に関しては事実上、主観的要件の限定は無意味なものとなる<sup>(15)</sup>。実際、101条2号に関する裁判例でも、知財高判平成17.9.30判時1904号47頁[一太郎2審]は、大合議による判決で、「間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時である」ことを明らかにした。具体的にも、本件においては、遅くとも本件訴状の送達を受けた日であることが記録上明らかな日には知悉するに至ったということを経由し、主観的要件の充足を肯定している<sup>(16)</sup>。

このように、差止請求に関しては101条2号、5号の主観的要件は事実上、機能しないものである以上<sup>(17)</sup>、少なくとも差止請求に関しては、同要件に

均等論との不均衡の回復を期待することには無理があるといわざるを得ない。

### 4) 棲み分けによる解決の可能性について

以上のような均等論との比較に対しては、そもそも両者は場面を異にするので比較する意味はないという反論がなされるかもしれない。

たとえば、均等論は直接侵害者に対するものであり、間接侵害は間接侵害者に対するものである、というような理解がそれである。特許発明が「a+b+c」でその本質的部分が「a」である場合、イ号に「+b+c」に相当する部分がある場合が均等論、ない場合が多機能型間接侵害という理解もこの範疇に属する<sup>(18)</sup>。

しかし、101条は、特に間接侵害者が直接侵害をなしていないことを要求していない。ゆえに、条文の文言上は、直接侵害者に対しても間接侵害の請求をなすことは妨げられていないはずである<sup>(19)</sup>。実際、間接侵害者に対して直接侵害を肯定した裁判例も存在する(大阪高判平成14.8.28平成12(ネ)3014等[五相ステップモータの駆動方法2審])<sup>(20)</sup>。ただ、通常は、100条2項の予防請求の一環として間接侵害に該当する物に対して廃棄請求をかければ済むので実益がないというだけのことに過ぎない。

そもそも、棲み分け自体が困難であろう。この種の棲み分けを提唱する発想は、間接侵害者が「a」までを作成した時点で多機能型間接侵害を肯定するわけであるが、その者がさらに先に工程を進めて「+b+c'」や「+b'+c」あるいは「b'+c'」を作成すると均等論の問題となると理解するのかもしれない。しかし、後者の場合、置換容易等の要件を満たさなければ、均等が肯定され侵害となることはない。そうだとすると、途中までは(間接)侵害だったものが、そして現時点でも101条2号、5号を適用すれば(間接)侵害となるものであるにも関わらず(前述2)参照)、もはや101条の問題ではなく、均等の要件も欠くという理由で非侵害とするという帰結を容認するつもりなのであろうか。

あるいは、このような侵害から非侵害への転化という事態を避けるために、当初から「+b+c'」まで進む目的で「a」を通過したに止まる者に対しては未だに101条2号、5号の適用はない。101条2号、5号の適用があるのは、当初から「a」までしか進まないつもりで実際「a」で止まった者に

対しただけである、と理解するのかもしれない。

しかし、いずれの理解を採用しても、101条2号、5号と均等論との要件の間の不均衡を解消しない限り、こうした棲み分けは不均衡な帰結を招来することになる。「a」だけの実施に止まっている者は(間接)侵害の責任を負うのに、さらに工程を進めて直接侵害に近い行為をなした者のほうは、より免責の可能性が高まる均等の責任のみを負うことになるからである。ゆえに、かりに棲み分けが可能であると仮定しても、穏当な解決がもたらされるものではないと考える。

### 5) 紛争解決の実効性について

以上、本質的部分という要件を中心に多機能型間接侵害を規律しようとすると、均等論との均衡上、保護が過剰となってしまうのではないかという懸念を表明したが、他方で、本質的部分が要件であることによってそれが足かせとなって、実効的な紛争解決を妨げる事例を想定することもできる。

既存の101条1号、4号の「にのみ」型間接侵害にあつては、イ号が「にのみ」の要件さえ満足すれば、それ以上に本質的部分であるかどうかを詮索されることなく、間接侵害が肯定されていた。たとえば、空調設備装置の発明において、発明の本質的部分はリモコンとは無関係の装置本体の構造にあるのだが、特許権を侵害する業務用の空調設備装置が特別のリモコンで動くものであり、しかもリモコンではなく手動のボタン操作では電源のオンオフ程度のことしかできず、当該装置をその用法どおり使用するためにはリモコンが必要となるものと仮定しよう。被告は侵害者に当該リモコンを供給していたとする。この場合、当該リモコンが特許の侵害製品のみを作動させるものであるならば、「にのみ」の要件を満足するので101条1号、4号の侵害が肯定される、というのが通常の理解であろう。別にリモコンが発明の本質的部分である必要はない。

ところが、このリモコンが、もう一つ特許権を侵害しない直接侵害者の旧型製品を動かすことにも用いられていたとする。ただしユーザーのところでは混乱が起きるのを防ぐため、リモコンは出荷段階でコードAに設定すると旧型製品を動かすことができ、コードBに設定すると特許権を直接侵害する新型製品を動かすことができるものとする。この場合、リモコンは

特許発明の実施以外の他用途があるということで「にのみ」の要件を満たさないので、101条1号、3号の適用は否定される。いきおい、新設された101条2号、5号に期待がかかるわけであるが、イ号が本質的部分を具現するものでなければ不可欠要件を満たさないと理解する場合には、結局、不可欠要件がネックとなって101条2号、5号の適用も否定されてしまう。

しかし、101条2号、5号をして多機能型間接侵害を規律するために設けられたと理解するのであれば、まさにこのような類型こそ間接侵害の典型例であるようにも思われる。間接侵害が肯定されたとしても、被告はコードBの設定を除去すれば容易に差止判決の執行を免れることができるから、依然として特許権を侵害しない旧型製品を動作させるリモコンを供給することは妨げられない。他方、コードBに設定するリモコンを被告が供給するのを停止すれば、侵害行為は相当程度抑止されることになるだろう。この事例で、さらにリモコンが本質的部分を具現したものであることを要求して間接侵害を否定する実益がいったいどこにあるのか、その理由は定かではない。

### 6) 小括

以上のように、101条2号、5号の不可欠要件を本質的部分と同義であると解する場合には、101条2号、5号の主観的要件が差止請求に対して事実上、機能しないため、均等論の各種要件が潜脱されるおそれがある。他方、本質的部分であることを要求することがかえって紛争の実効的な解決の妨げとなるという事態を想起することもできる。本質的部分説には、101条2号、5号の解釈論として疑問を呈さざるを得ないだろう。

それでは裁判例はこの問題にどのように取り組んでいるのだろうか。節を改めて検討してみることにしよう。

## 3 裁判例

### 1) 概観

101条2号、5号に関する裁判例は、101条2号、5号の適用範囲が穏当なものに収まるよう種々努力している。

類別すると、第一に、不可欠要件のところ、均等論という本質的部分

の要件以上の限定的要素を織り込んでいく方策を探る裁判例がある。第二に、起草者が用意したもう一つの均衡回復の要件である汎用品要件のところで調整を図るという方策を示唆する裁判例もある。第三に、そのほか、条文の要件論を展開することなく間接侵害の成否を判断する裁判例や、第四に、条文にはない要件を課すことにより間接侵害の適用範囲を限定しようとする裁判例がある<sup>(21)</sup>。

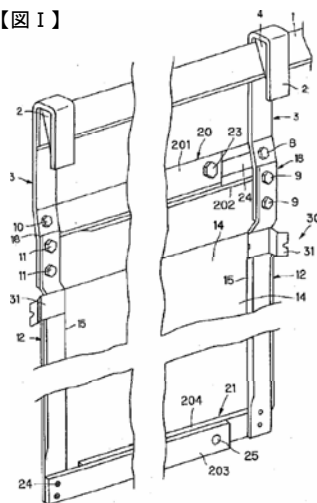
2) 不可欠要件に本質的部分以上の限定的要素を織り込む裁判例

まず、最初に不可欠要件に本質的部分以外の要素を盛り込むことで、多機能型間接侵害の適用範囲を限定することを試みた、東京地判平成16.4.23判時1892号89頁[プリント基板用治具に用いるクリップ]を紹介しよう。

この事件で問題となった発明は、プリント基板にメッキ処理を施す際に、プリント基板を確実に固定するとともに、プリント基板の着脱が容易で、安価な治具を提供するために、2つの保持部材でプリント基板を挟み込むとともに、クリップで把持力を高める構成を採用したプリント基板メッキ

用治具に関する発明である。分かりやすいようにクレームを噛み砕いて表現すると、プリント基板(特許公報添付図面である「図I」の14の部分)をガイド溝(同15)を有する2つの保持部材(同12)で挟み込むとともに、この2つの保持部材の間隔はプリント基板に合わせて調節部材(同20)で調節することとした治具本体と、保持部材による把持力を高めるとともに着脱自在とするためのクリップ(同31)から構成されるプリント基板メッキ用治具ということになる。

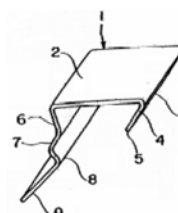
【図I】



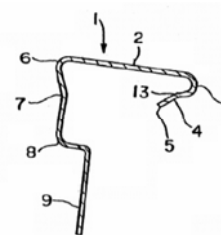
被告のクリップ(判決に添付された「図II」の「物件目録1」と「物件目録2」を参照)の製造、販売行為が、本件特許発明に関し101条2号に該当するか否かということが争点となった。

【図II】

物件目録1



物件目録2



裁判所は、不可欠要件に関し、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、当該発明の構成要素以外の物であっても、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料などが含まれるが、他方で、発明の構成

要素であっても、「その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたもの」は、「発明による課題の解決に不可欠なもの」には該当しない旨を説いた。すなわち「それを用いることにより初めて『発明の解決しようとする課題』が解決されるような部品、道具、原料等」<sup>(22)</sup>、換言すれば、「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」<sup>(23)</sup>が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当する、というのである。

具体的な当てはめとしても、本件発明の明細書には、把持部に用いるクリップ自体の構成には記載がなく、ゆえに、発明に係るプリント基板メッキ用治具に装着するクリップ自体の構成にはなんらかの特徴があることが予定されているものではないこと、くわえて、クリップ自体は本件特許の出願前からプリント基板用メッキ治具に使用されていたものであるから、本件特許発明においては、クリップ自体は、従来技術の問題点を解決するための方法として、発明が新たに開示する特徴的技術手段について、当該手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらす部材には該当しないというべきである、と判示して、不可欠要件の充足を否定した。なお書きで、仮に、クリップが発明による課題の解決に不可欠な構成に該当すると解される余地があるとしても、特許請求の範囲の記載からその構成要件の一つであるクリップの構成が把握できない以上、本件特許発明が36条6項の無効理由を有さないというためには、そのクリップの形状は、本件明細書の「発明の詳細な説明」に記載された形状のものに限定されると解すべきで

あり、被告製品はこれに該当しない旨も説いている。

本判決には、不可欠要件について、「それを用いることにより初めて『発明の解決しようとする課題』が解決されるもの」という条件関係を要求する件もあるが、他方で、そのような条件関係を満たせば当然に不可欠要件を満たすとされているわけではなく、「特徴的」な技術手段に関する部材、原料、道具等であることをも要求している。その意味で、条件関係に加えて、発明の解決しようとする課題との関係で特徴的な要素であることを要求する点で、本質的部分と同様の考慮を不可欠要件に導入する裁判例ということができる。

もともと、本判決が不可欠要件の充足に要求していることは、均等論の第1要件にいう本質的部分で要求されているものを凌駕するものであるかもしないことに注意する必要がある。

まず、第一に、「その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたもの」は不可欠要件を満たさない、としている。均等論の第1要件についていえば、公知技術の組み合わせの発明などで、たとえば、かりにクリップを当該課題の解決のために用いるということ着想したこと自体が発明とされるような場合には、たとえそれが公知技術であったとしても、クリップを本質的部分であると観念すべきであるように思われる<sup>(24)</sup>。ところが、この場合、クリップ自体は従前から必要とされてきたものであるから、本判決の理屈では、101条の不可欠要件を充足するものではないことになる。その意味で、本判決の論法は、均等論における本質的部分よりも不可欠要件の対象を限定する理論となる可能性があると思評することが許されよう。

くわえて、第二に、本判決は、イ号が不可欠要件を満たすためには、「発明が新たに開示する」特徴的技術手段を組成するものである必要がある旨を説いており、具体的な当てはめの場面でも、本件発明の明細書にはクリップ自体の構成に関して記載がないことを理由に、不可欠要件該当性を否定している。101条1号、4号の「にのみ」型間接侵害に関しては、イ号の形状が明細書に記載されていることが要求されるわけではない<sup>(25)</sup>。本判決の理論に従えば、101条2号、5号ではこの取扱いが変わることになる。かりに両者が趣旨を異にするものであるならば、取扱いが異なることは当然であるので、このこと自体は論難されるべきことではない。しかし、たと

えば先の例のようにクリップを解決手段に選んだこと自体が発明である場合には、特定の形状をクリップに記載する必要はないはずである。そうだとすると、この点も、均等の第1要件にいう本質的部分にはない限定を本判決は課していると捉えることができるように思われる。もともと、本判決は、そもそもクリップが従前から存在する公知技術である場合には、不可欠要件を充足しないと理解しているのであるから、当然の理といえるかもしれない<sup>(26)</sup>。

以上、要するに、本判決は、不可欠要件にいう「不可欠」の趣旨を単なる条件関係とは考えず、発明の課題との関係で特徴的な部分であることを要求する点で、均等論第1要件にいう本質的部分と同様の発想を採るが、それにくわえて、従来から存在する技術は「不可欠」に該当せず、さらに、明細書に開示されていない特徴は「不可欠」となることはないとしている点で、均等論の本質的部分の要件を超える制約を不可欠要件に持ち込んでいる可能性がある判決であるということになる。

### 3) 汎用品要件を活用した調整を示唆する裁判例

これとは対照的に、不可欠要件ではなく汎用品要件のほうで調整を図りうる抽象論を展開する裁判例として、東京地判平成17.2.1判時1886号21頁[一太郎]、がある。その控訴審である知財高判平成17.9.30判時1904号47頁[同2審]も合わせて紹介しておこう。

この事件の発明は、パソコンに表示するアイコンに関わるものである。イメージが掴みやすいように、本件発明の骨子を簡単にいえば、パソコンの画面上に通信、印刷等の機能を表示するアイコンを並べておき、これらのアイコンをマウス等を使ってクリック等により直接指定すると当該表示に係る各種機能が実行されるのだけれども、ユーザーが各種機能を実行する前にいったいどのような機能だったか説明を知りたいと思うための、これらのアイコンとは別にもう一つヘルプモード(換言すれば、機能を実行するのではなく機能の説明を知りたいモード)に変更するためのアイコンを設けておき、ユーザーがこのヘルプモードに移行するアイコンをクリック等により指定してから(本件特許公報に添付された「図Ⅲ」を参照)、次に各種機能を表示するアイコンをクリック等により指定すると、そこで表示されている各種機能を説明する文章が表示される(同「図

IV」を参照)というものである。

本件発明は、クレームでは以下のように表現されている。

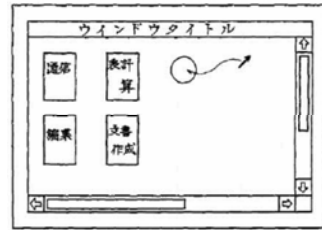
特許請求の範囲請求項1「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。」

特許請求の範囲請求項2「前記制御手段は、前記指定手段による第2のアイコンの指定が、第1のアイコンの指定の直後でない場合は、前記第2のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。」

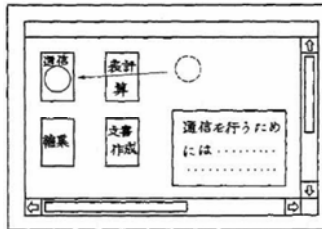
特許請求の範囲請求項3「データを入力する入力装置と、データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって、機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させ、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させることを特徴とする情報処理方法。」

このうち請求項1と請求項2が物クレームであり、請求項3が方法クレームである。請求項1は、ヘルプモードとすれば、各種機能アイコンをクリックすると説明文が表示される情報処理装置であることを表現している。請求項2は、ヘルプモードとすることなく、直接、各種機能アイコンをクリックすれば各種機能が実行される情報処理装置(パソコン)である

【図Ⅲ】



【図Ⅳ】



【図Ⅴ】

イ号物件目録

- 商品名  
一太郎
- 機能  
イ号物件は、以下の機能を有する。  
(1)「一太郎」を起動すると、一太郎の文書編集画面が表示される。編集画面の上方のツールボックス内に「ヘルプモード」ボタンと「印刷」ボタンが表示される(図1)。

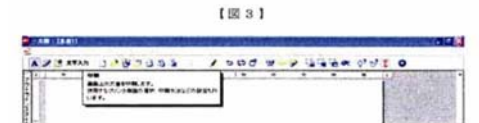


(2) 図1の状態で「印刷」ボタンをマウスでクリックすると、文書の印刷を実行するための設定画面が表示される(図2)。



(3) 図1の状態で「ヘルプモード」ボタンをマウスでクリックする。

(4) (3)の次に、「印刷」ボタンをマウスでクリックすると、「印刷」ボタンについての説明が表示される(図3)。



ことを表現している。そして、請求項3は、同じ技術を情報処理方法として表現しているのである。

被告が製造販売している製品は、文書作成のソフトウェア(日本語ワープロソフト「一太郎」)と図形作成のソフトウェア(統合グラフィックソフト「花子」)である。被告製品を購入したユーザーは、これをパソコンにインストールして使用する。そして、被告製品をインストールしたパソコンにおけるヘルプ機能の動作と表示(地裁判決に添付された「図Ⅴ」参照)は、本件特許発明のクレームと抵触するというのが、一審の地裁、控訴審の知財高裁の判断である。もともと、被告製品は情報処理装置(パソコン)そのものではなく、また情報処理方法そのものでもないで、直接侵害が成立することはなく、間接侵害が成立する可能性があるに止まる(控訴審判決の説示参照)。しかも、被告製品は、問題とされたヘルプモードに関わる機能以外の各種機能が備わっているものであるから、「このみ」型の間接侵害が成立する余地はな

く(ゆえにその主張すらなされていない)、多機能型間接侵害が成立するに止まる、という事案であった。

各審級における裁判所の結論から紹介しておく、第一審の地裁判決は、物クレーム、方法クレームいずれについても、101条2号、4号(現行法5号)の多機能型間接侵害の成立を認めている。

これに対して、控訴審である知財高裁の大合議判決は、物クレームに関しては、101条2号の多機能型間接侵害の成立を肯定したが、他方、方法クレームに関しては、後述するように(10参照)、被告製品は方法の使用に間接的に使用されるものに過ぎないという理屈(以下、「間接の間接侵害否定論」と呼称する)を持ち出して101条4号(現行法5号)の成立を否定した。また、本判決は、いずれにしても、本件特許発明は物クレーム、方法クレームともに、一審判決では主張されていなかった公知例に基づいて容易に推考しうるとして、104条の3の当然無効の抗弁を容認し、結局、侵害を否定している。その意味で、以下に紹介する説示は傍論であるが、大合議で下された判決であり、その先例的価値を無視することは許されない<sup>(27)</sup>。

ここでは、地裁、知財高裁それぞれの多機能型間接侵害の成立要件、特に不可欠要件と汎用品要件に関する説示を紹介しておく<sup>(28)</sup>。地裁、高裁ともに、不可欠要件は条件関係で足りるとしているが、汎用品要件のところで多機能型間接侵害の対象を限定しうる解釈論を示しているところが特徴的である。

まず不可欠要件について、地裁は、被告製品がインストールされることにより発明の課題が解決されており、他方で、被告製品がインストールされなければ、発明の課題が解決されることはないことを理由に、同要件を満足すると説いている<sup>(29)</sup>。つまり、条件関係をもって不可欠要件を満たすと理解していることになる。

知財高裁も、不可欠要件については、第一審判決と同様、条件関係をもってこれを肯定している<sup>(30)</sup>。いわく、「前記のような構成は控訴人製品をインストールすることによって初めて実現されるのであるから、控訴人製品は、本件第1、第2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べきである」。

続いて、汎用品要件につき、地裁は、課題の解決のために特別に構成されたものであることを理由に、汎用品に該当しないと帰結している。いわ

く、「被告製品は、ねじ、釘、電球、トランジスター等の日本国内で流通している規格品又は普及品ではなく、本件発明による課題の解決のために特別に構成されたものであるから、日本国内において広く一般に流通しているものには当たらない」。

知財高裁も、汎用品要件については、特注品である場合には汎用品に該当しないという理解を前提に、本件の被告製品は本件発明の実施にのみ用いる部分を含んでいる以上、汎用品には当たらないと帰結している。いわく「特許法101条2号所定の『日本国内において広く一般に流通しているもの』とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等のような、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。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<sup>(31)</sup>にのみ用いる部分を含むもの(ママ)から、同号にいう『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」。

以上、両判決ともに、不可欠要件に関しては、条文の文言に忠実に条件関係をもって足りると解しており、それ以上にこれを限定する構えを見せなかった点で、2)で紹介した東京地判平成16.4.23判時1892号89頁[プリント基板用治具に用いるクリップ]の採用した理論とは一線を画している。しかし、汎用品要件に関しては、特に、地裁判決は、「発明による課題の解決のために特別に構成されたもの」であること要するとしている。知財高裁は、より簡単に「特注品ではな」いことと言うに止めたが、今後の解釈次第ではいかようにも転びうる説示ということができよう。

そして、両判決に共通するのは、規格品、普及品でないこととか、特別に構成されたものでないこと、あるいは、特注品でないことという形で、汎用品要件のところで、イ号の構成に着目した説示をなしているということである。この点、条文の文言上は「日本国内において広く流通しているもの」ということが要件とされており、両判決とも、日本国内において流通しているかということや、市場において一般に入手可能であるかという



ことを気にするかのような説示もなしているが、しかし、これはどうもリップ・サービスに止まるようである。たとえば、知財高裁の説示では、むしろ、問題のヘルプ機能だけを取り出して、その部分は特許発明の実施にのみ用いる部分であり、それを被告製品が含んでいる以上、汎用品には当たらないのだと説いている。そこで決め手となっているのは、日本国内における流通の度合いであるとか、市場における入手可能性などではなく、イ号の構成なのである。

以上、要するに、2)で紹介した前掲東京地判〔クリップ〕事件が、不可欠要件を活用して、特許発明の技術的思想として本質的部分であることにくわえて、従来から存在する技術はこれに該当せず、明細書によって初めて開示された技術であることを要求するという方策により、多機能型間接侵害の適用範囲を限定することを画策するものであるのに対し、前掲東京地判〔一太郎〕、前掲知財高判〔同2審〕は、汎用品要件を活用して、イ号物件の構成が特許発明の実施用に特別に設計されたものであるのか、ないしは特注品であるのかということに着目しており、特許発明の実施用に用いる部分に他の用途がない場合には間接侵害を肯定するという形で、多機能型間接侵害の適用範囲を限定しようとするものであると評することができるように思われる。特許発明の発明思想や開示されたものに着目して限定するタイプが前者であり、イ号に着目して限定するタイプが後者であると概括することが許されるかもしれない。どちらの発想が特許法101条2号、5号に適合的かということについては、あとで検討することにしたい。

#### 4) 要件論を展開することなく侵害の成否を判断する裁判例

どのように101条2号の要件を解釈すべきなのかという一般論を展開することなく、具体的な事案に則した衡量を前面に押し出す裁判例として、東京高判平成15.7.18平成14(ネ)4193〔ドクターブレード2審〕がある。原審である東京地判平成14.5.15判時1794号125頁〔同1審〕<sup>(32)</sup>と合わせて紹介しよう。

この事件の発明は、印刷用の紙をコーティングする技術に関するものである。コーティングの際には、紙全体に均一に被覆剤を塗布するために、ドクターブレードと呼ばれる刃が用いられる。発明の詳細な説明によれば、従来の技術は、磨耗により頻繁に交換しなければならなかったところ、本件発明者は、ブレードにセラミック材料を溶かしたものを噴霧して薄い

セラミック材の被覆を施すことにより、可撓性を阻害することなく、耐久性に優れたドクターブレードを得ることにより、この問題を解決したのだという。

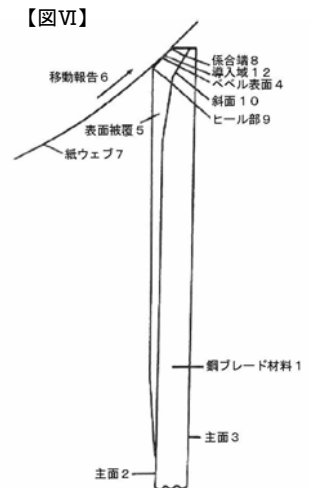
当初出願では、該構造を有するドクターブレードがクレームされていた。先行技術に基づいて容易想到であるとする拒絶理由通知を受けたことに対応して、本件発明は「ブレードの可撓性を低下させない」ためにセラミック材の被覆を「最高0.25mmの全厚さ」に限定する旨の補正が施されている。

被告が製造販売する製品はセラミック皮膜の厚さが0.525mmないし0.313mmであるところ、購入者がこれを使用しているうちに磨耗して特許発明の構成要件である0.25mmの厚さとなるから(判決添付図面である「図VI」参照)、被告製品は、特許発明にかかる物の生産にのみ使用する物であると主張されたという事件である。

第一審の段階では、まだ特許法102条項2号は未施行であったので、東京地裁ではもっぱら102条1号の「にのみ」型間接侵害の成否が問題となった。

東京地裁は、102条1号が「使用」を規制していなことに鑑みれば、そこにいう物の「生産」に当たるためには、供給を受けた物を素材として何らかの手を加えることを要し、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は含まれないとして、間接侵害を否定した(東京地判平成14.5.15判時1794号125頁〔ドクターブレード〕)。

その後、控訴審係属中に、多機能型間接侵害の規定を新設した2002年改正特許法が施行されたために、新たに101条2号の適否も争点となった<sup>(33)</sup>。東京高裁は、101条1号に関しては、被告製品は特許発明の技術的範囲に属さない完成品として、その本来の用途を果たすものである以上、「にのみ」の要件を満たさないと理由づけて、「にのみ」型間接侵害の成立を否定している。そのうえで、多機能型間接侵害の成否に関しては、本件発明の実施品を生産するためには、完成品として被覆層の全厚さが0.25mm以下



のドクターブレードを製造すれば足り、本件被告のように0.25mmを超える厚さの製品を製造する必要はないということを理由に、「したがって、被控訴人製品を改正後特許法101条2号が規定する『その物の生産に用いる物…であって発明による課題の解決に不可欠な物』ということではできないから」、101条2号には該当しない旨、判示した(前掲東京高判 [ドクターブレード2審])。

本判決の特徴は、101条2号の要件論を展開することなく、具体の当てはめを行っているところである。しかも、条文の当てはめを「その物の生産に用いる物…であって発明による課題の解決に不可欠な物」に該当するか否かという形で一括して行っているため、特許発明の実施の要件のところで蹴ったのか、不可欠のところで蹴ったのか、いま一つ明確にすることなく、非侵害という結論を導いている。ゆえに、本判決が非侵害の決め手とする説示、すなわち、最初から0.25mm以下のドクターブレードを製造すれば直接、本件発明が実施品となること、わざわざ、0.25mmを超える厚さの製品を製造する必要はないということを理由とする説示と、条文との関係は読みにくい。ただ、本件で、かりに被告製品のほうに発明の本質的部分が現れているとすれば、本質的部分説に従えば不可欠要件の充足が認められるところであるが、本判決はそのことの確認はなしていない。その意味でも、少なくとも本質的部分説を採用していないことはたしかである。

さて、本判決の意図であるが、あるいは、0.25mm以下の製品を最初から供給するという選択肢がある以上、本件の被告製品がなくても特許発明の実施は行われうるものであるから、条件関係は満たさないとことなのかもかもしれない。そうだとすると、本判決は条件関係説を前提にしていることになる。しかし、0.25mmを超える厚さの製品が101条2号に該当しない理由が、0.25mm以下の厚さの製品によっても特許発明を実施することができるので条件関係を満たさないとことであれば、その逆もまた真であり、0.25mm以下の厚さの製品も特許発明の実施との関係では、0.25mmを超える厚さの製品がある以上、条件関係を満たさないとことになってしまう。もちろん、判旨の指摘するとおり、その場合は直接侵害となるのであるから、間接侵害として論じる必要はない。しかし、かりに本件の特許発明が物クレームではなく、方法クレームで取得されていた場合には、0.25mm以下の

厚さの製品も間接侵害として問責する以外に方策はない。そして、本件ドクターブレードに本件とは無関係の用法があるために「にのみ」型間接侵害の責任を問うことができないとすれば、多機能型間接侵害の問題とせざるを得ないのである。

むしろ、本件で決定的だったと思われるのは、被告製品の製造販売を止めてしまうと、特許の保護範囲に属しないとされた0.25mmを超える厚さのブレードを用いるユーザーの行為までもが抑圧されてしまうということであるように思われる。出荷の段階では特許発明の技術的範囲に抵触する構造ではなかったところ、当該製品を購入したユーザーのところで磨耗したり、化学変化をしたりして、製品が技術的範囲と抵触するものに変化するという事案に関する裁判例は、本件以外にも幾つかある。それぞれ論法は異なるが、ユーザーのところで非侵害の行為が行われる時期があれば非侵害、行われる時期がなければ侵害というのが従来の裁判例であった<sup>(34)</sup>。特許発明を実施させるためには0.25mm以下の厚さの製品を供給すれば足りるのに、被告は、実施には必然的に結びつかない使用時期がある0.25mmを超える厚さの製品を供給しているのであるから非侵害とする本判決の論法の背後に、その種の衡量を見出したとしても穿ちすぎではないように思われる。

なお、本判決には、補正により0.25mm以下という数値限定をクレームに施した場合、訴訟の段階でその数値限定を超える部分がお特許発明の実施に含まれると主張して、そこについて間接侵害を主張することは許されない旨、取り扱っている。間接侵害品は特許発明の実施に使用されるものである必要があり、ここでいう実施の範囲には均等の範囲も含まれる以上(大阪地判平成11.5.27判時1685号103頁[注射液の調製方法及び注射装置]、大阪高判平成13.4.19判例工業所有権法[2期版]2311の500頁[同2審]、大阪地判平成14.4.16判時1838号132頁[筋組織状こんにゃくの製造方法])、そこに包袋禁反言の法理の適用があることは当然といえよう。

##### 5) その他の方策を模索する裁判例

先に紹介した知財高判平成17.9.30判時1904号47頁[一太郎2審]は、方法発明のクレームに関して新たな制約原理を適用した。101条4号(現行法5号)は、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

である物に適用されるに止まり、そのような物の生産に用いられる物までも侵害とみなすものではない旨を説いたのである。以下、本稿では、この法理を、便宜上、「間接の間接侵害否定」の理論とでも呼ぶことにしよう。

本法理の当否については、再度、触れることにしたい(後述10)。

## 4 「にのみ」型間接侵害と共同不法行為の活用の可能性

### 1) 他の法理の活用の可能性

以下、101条2号、5号の解釈論を展開する前に、その前提問題として、既存の法理でどの程度まで多機能型物品を規律しうるのかということを確認しておこう。具体的には、旧来の101条1号、4号の「にのみ」型間接侵害や共同不法行為の法理が候補となる。

### 2) 「にのみ」型間接侵害の活用の可能性

2002年改正前から、裁判例は種々の解釈論を駆使して、多機能型物品に対して、「にのみ」型間接侵害を規律する当時の101条1号、2号(現在の101条1号、4号)の適用を肯定してきた<sup>(35)</sup>。もちろん、そのなかには、おそらくは法の欠缺があるとの認識の下で多少の無理を承知で「にのみ」の要件を拡張解釈したと評価すべき裁判例もないわけではないが、他方で、その解釈手法に無理がなく、2002年改正による多機能型間接侵害の制度の創立後も、「にのみ」型間接侵害の適用範囲を画する法理として十分通用すると思われるものがある。以下、類型を分けて紹介しよう。

第一に、そもそも他の機能があるとは認めない裁判例がある。たとえば、特許発明を実施するモジュール以外のソフトウェアも収録されているCD-ROM について、当該モジュールを使用しない社会通念上経済的、商業的ないしは実用的な用途があるとは認められないとして、当該媒体の販売の差止めを認めた判決がある(東京高判平成16.2.27判時1870号84頁[生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法2審])<sup>(36)</sup>。

第二に、被告製品が特許発明を実施する際に同時に他の機能をも営むという場合について「にのみ型」の間接侵害を肯定する裁判例として、特許方法であるウエハの中心位置を合わせる機能を遂行する際に、それに用いる水流により必然的にウエハに付着した汚染物を洗浄する効果が伴った

としても、「にのみ」の要件が否定されることはない、と判示した判決がある(東京地判平成6.3.31判例工業所有権法[2期版]2537の45頁[位置合せ載置方法]、東京高判平成8.5.23判時1570号103頁[同2審])。考え方としては、この事件の被告製品のように他の機能を営んでいる際にも同時に特許発明を実施している場合には、必然的に特許発明を実施する製品であることに変わりはなく、「にのみ」の要件は否定されえないと解すべきであろう。この点で、他の機能を実施する場合に特許発明が実施されなくなる事例と区別することができる。この場合、被告製品の主たる機能がいずれにあるかということや、当該他の機能が実用的な用途といえるのかということ、間接侵害の成立には影響しないと考えるべきであろう。特許発明を必然的に実施することのないような構造を採用しない限り、その製品の製造を止めてもらう必要があるからである<sup>(37)</sup>。

第三に、技術的には特許発明の実施以外の用途にも使えなくはないが、特許発明の実施用の被告製品はそうでない製品に比して高価であったという場合に、「にのみ」の要件を否定しなかった判決がある。具体的には、被告が製造、販売するイ号物件は、純粋技術的には亜共晶用としても用いることができるが、被告が別途、製造、販売している亜共晶用の製品の販売価格は1個140～150円であるところイ号物件は1個180円であったという事案で、わざわざ価格の高いイ号物件を亜共晶用に使用する必要は全くなく、経済的・商業的にみればイ号物件を亜共晶用に使用することは常識的にありえないと判示して、「にのみ」の要件を満たすと認め、間接侵害の成立を肯定したという判決である(静岡地浜松支判昭和58.5.16判例特許実用新案法260ノ64ノ1頁[CEカップBB])。

関連して、被告製品を他の用途に用いると機能的に使用されることなく遊んでしまう部分が出るとしても、「にのみ」の要件は否定され、間接侵害が成立しなくなることに変わりはないとした判決もある(東京地判昭和56.2.25無体集13巻1号139頁[一眼レフレックスカメラ]<sup>(38)</sup>、大阪地判平成12.9.19判例工業所有権法[2期版]5473の243頁[折り畳み式可動門扉]、傍論ながら、東京地判平成14.7.23平成13(ワ)2702[使い捨てブリーフの製造方法])。前者の裁判例では、現実にイ号物件を亜共晶用で使用する者がいなかったと認められており、その点が実際に被告製品を非特許製品に装着する需要者が存在した後者の裁判例と結論が分かれることとなった理由

であろう。

第四に、やや毛色を異にする裁判例として、大阪地判平成12.10.24判タ1081号241頁[製パン器]は、特許方法にかかるタイマー機能を用いて山形パンを焼成する方法のほか、タイマー機能を用いずに山形パンを焼く方法や、焼成機能を用いずにパン生地のみを作る方法にも使用するという被告製パン器について、被告がタイマー機能、焼成機能を重要な機能の一つと位置づけており、消費者もこれらの機能のあることを商品選択の重要な考慮要素としていると推察されることを理由に、被告製品をわざわざ購入した使用者が、タイマー機能や焼成機能を用いない使用方法にのみ使い続けることは実用的な使用方法であるとはいえないと論じて、「にのみ」の要件の充足を肯定している。

なるほど、かりに特許権が製パン器の構造に関する物の発明であったのであれば、被告製品が他の機能を営みうるものであったとしても、構造上、特許発明の構成要件に該当するものである以上、(直接)侵害の責任を免れるものではないといえることができるだろう。しかし、ここで問題とされているのは方法の発明であり、実際に被告製品の購入者が特許方法にかかる機能を使用しないことがある以上、「にのみ」の要件の充足は否定すべきであるように思われる。この第四の類型こそ、現在でも「にのみ」の要件の解釈論として通用させるべきであると考えられる第一から第三の類型の裁判例と異なり、2002年改正が成立する前の過渡期の裁判例であると評価すべきであり、2002年改正の施行後は、「にのみ」型間接侵害ではなく、101条2号、5号の多機能型製品による間接侵害の成否を検討すべき事案であるといえよう。より簡易な方法で実施しうるものであることがカタログ等に記載されているにも関わらず、本件特許発明の構成を前提により簡易な方法で駆動しているというに過ぎない、と述べるだけで、結局、間接侵害を否定しなかった判決もあるが(京都地判平成12.7.18平成8(ワ)2766[五相ステップモータの駆動方法])、これにも同様の評価を与えるべきであるように思われる<sup>(39)</sup>。

### 3) 共同不法行為の活用可能性

かりに間接侵害の成立を肯定することができなかつたとしても、民法上の不法行為を理由として損害賠償を請求することは妨げられない<sup>(40)</sup>。

裁判例でも、従前から、侵害者に部品等を供給する者に、侵害者と共同して侵害行為を遂行する意図を認めることができる場合には、部品の製造販売が共同不法行為となる、とされていた<sup>(41)</sup>。

たとえば、被告Yが侵害者Aの依頼に応じて部品をAに販売した行為について、侵害の幫助であり、Yは共同不法行為者として侵害者Aが挙げた利益により推定された損害について連帯して損害賠償責任を負うと判示する判決(東京地判平成3.2.22判例工業所有権法〔2期版〕2247の3頁[部分かつらⅡ])がある(この他、委託があることを理由に共同不法行為責任を認めた判決として、静岡地判平成6.3.25判例工業所有権法〔2期版〕2623の47頁[1 $\alpha$ -ヒドロキシビタミンD])。共同遂行の意図が認められない場合であっても、権利者から警告を受けるなどにより、供給先が直接侵害をなしていることを認識しうるにも関わらず、それを回避しなかった場合に、直接侵害を幫助した不法行為責任の成立を認めた判決がある(前掲静岡地判[1 $\alpha$ -ヒドロキシビタミンD]、名古屋地判平成10.3.6判タ1003号277頁[示温材料]、大阪高判平成14.8.28平成12(ネ)3014等[五相ステップモータの駆動方法2審]<sup>(42)</sup>。傍論ながら、大阪地判平成3.9.30知裁集23巻3号711頁[受水槽]<sup>(43)</sup>も参照)。

多機能型間接侵害の場面でも、2002年改正法施行前の事件で、直接侵害以外の用途がないわけではない事案で(ゆえに「にのみ」の要件を満足するとまではいえないことが前提とされている)、より具体的に言えば、一部の納入先のユーザーが非侵害のマニュアル・ティーチングという方法で使用しているが、その他のユーザーは特許発明の実施に使用することを前提として装置の一部を供給しているという事案で、民法719条2項を引用して、侵害行為を幫助する行為であることを理由に損害賠償請求を認容する判決がある(大阪地判平成14.4.25平成11(ワ)5104[実装基板検査位置生成装置および方法])<sup>(44)</sup>。

もつとも、民法の伝統的理解に従う限り、共同不法行為を理由に差止請求を認容することは困難である(大阪地判昭和36.5.4下民集12巻5号937頁[発泡性ポリスチロール]、東京地判平成16.8.17判時1873号153頁[切削オーバーレイ工法])。この理解を前提とする限り<sup>(45)</sup>、差止請求に関しては多機能型間接侵害の規定を設ける意義が減殺されるわけではないが、損害賠償請求に関しては共同不法行為の法理を活用しうることには変わりはない。

## 5 検討の視座の設定

さて、2002年改正で設けられた特許法101条2号、5号(2002年改正当時は101条4号)が設けられた趣旨はというと、従来の101条1号、4号(2002年改正前101条1号、2号、2002年改正後は101条1号、3号)の「にのみ」型間接侵害だけでは、特許発明の実施に用いられる物<sup>(46)</sup>に特許発明の実施以外の用途がある場合、それだけで間接侵害が否定されてしまう。しかし、たとえばソフトウェア関連発明におけるモジュールのように多機能の部品が増えてきていることに鑑みると、このような取扱いは実効的な紛争解決をもたらさないおそれがある。ゆえに、新たに多機能型の部品等にも間接侵害を認めるべく立法されたのが、現行法の101条2号、5号である、とされている<sup>(47)</sup>。

そこで示されているのは、解決すべき課題であるが、101条2号、5号の要件論を語る際には、法がどのような理念の下、この課題を解決し多機能型間接侵害を規律しようとしているのかということに関する考察を欠かすことはできないはずである。その検討なくして、101条2号、5号の定める個々の要件をアドホックに加減する彌縫策を連ねるだけでは、最終的な解決策を得ることに失敗する可能性なしとしない。

そこで、本稿では、101条2号、5号の条文からはいったん離れて、多機能型間接侵害の規律のあり方の理念型を構築した場合、本来はどのような要件論が展開されることになるのか、検討してみようと思う<sup>(48)</sup>。

可能性の一は、本質的部分の保護を目的とすることで、他用途があるとしても本質的部分が具現されている以上、これを規律することが正当化されるという発想の下で構築される理念型である。可能性の二は、「にのみ」型間接侵害の外にも差止めを認めるべき類型があるのではないかという視点に立脚して、特許発明の実施以外の用途を過度に抑止することにはならない場合に差止めの対象を拡大するという発想の下で構築される理念型である。

結論を先取りするのであれば、本稿は、前者の本質的部分の保護を目的とする制度を101条2号、5号の解釈論として採用することには難があると考えるのであるが、それにしても各論を考察するうえで、後者と対置させて前者の理念型を考察しておくことは有意義な作業であるように思われ

る。くわえて、前者の理念型に関する本稿の考察は、そのような法理に対して、(外在的な批判となるだけでなく)内在的にも、多機能型間接侵害制度内における公知技術、包袋禁反言、先使用等の取扱い方について一石を投じるものとなりうるように思われる。

## 6 多機能型間接侵害の理念型その1—本質的部分保護を目的とするモデル

### 1) 趣旨

理念型の一として、特許発明の技術思想の本質的部分の保護を目的として、特許発明の実施以外の用途の存否にこだわることなく(間接)侵害を肯定する発想の下では、どのような要件論が構築されるのか、ということを考えてみよう。

既存の「にのみ」型間接侵害は、イ号が特許発明の直接実施を誘発する蓋然性に着目して侵害の責任を拡大する法理であった<sup>(49)</sup>。ゆえに、イ号については、直接実施を誘発する蓋然性があるかどうかということを含味するために、特許発明以外の用途があるかどうかということが問われるわけであるが、それ以上に特許発明の本質的部分を体现するものである必要はなく、クレームの構成要素である必要もない<sup>(50)</sup>。

これに対して、特許発明の本質的部分が利用されていることを理由に侵害の責任を拡大するという考え方の下では、イ号に本質的部分が具現されている必要があるが、逆に、イ号に特許発明以外の用途があったとしても本質的部分が利用されているものである以上は侵害を肯定してかまわないということになる。

このような考え方は、イ号に他用途がある場合にも侵害を肯定し得る法理であり、ありうべき選択肢の一つということができる。発明思想を利用したフリー・ライドはクレームの構成要件を充足する場合に限らず起こりうる。本質的部分の保護を目的とすることは、クレーム制度にこだわらず、こうしたフリー・ライドを禁圧しようという発想に基づくことになる<sup>(51)</sup>。

### 2) 主観的要件

しかし、イ号が本質的部分を具現しているというだけで(間接)侵害を肯

定するという発想は、要件の立て方次第では、請求範囲によって特許権の技術的範囲を画するとしているクレーム制度(70条1項参照)と抵触するおそれがある。イ号がクレームの全要件を充足しないにも関わらず、本質的部分を実施しているというだけでただちに侵害が肯定されてしまうのでは、何のためのクレームなのかということになるからである。同じように、クレームの全要件を充足しない場合に、置換可能性、置換容易性、仮想的クレーム、包装禁反言などの厳格な要件の下で初めて侵害を肯定する法理である均等論とも緊張関係を生じ得ることは、前述したとおりである(2・3参照)。

この点は、まずは主観的要件でバランスを図るべきところである<sup>(62)</sup>。クレーム制度の目的の一つが公衆の予測可能性を確保することにある以上<sup>(63)</sup>、かりにイ号がクレームに該当しないとしても、行為者に自己の行為が他者の特許発明にかかるクレームの本質的部分を利用するものであることに関する認識や衡量次第では重過失や過失などの主観的要件が備わっているのであれば、これを侵害に問責したとしても、クレーム制度と著しく均衡を失するというにはならないからである。

もっとも、クレーム制度には、審査の対象を確定するという目的もある。クレームを充足しないにも関わらず、特許権の技術的範囲を定める場合と同じく、発明思想に着目して本質的部分を保護するという制度は審査主義を潜脱するおそれがあることは否めないように思われる。この点は、「にのみ」型間接侵害や後述する差止適格性説のように、被告製品の技術的思想に着目するのではなく、被告製品が特許発明の実施行為に供されるものであるのかどうかという関係に着目した規律は、あくまでも技術思想としては特許発明のクレームにかかる発明を保護していることに変わりはなく、特に審査主義を潜脱するものであると評価する必要はないと考えられることとは、様相を異にすることに注意する必要がある<sup>(64)</sup>。とはいうものの、それを言ってしまうては話が先に進まなくなるので、この点はひとまず脇に置いて理念型を考察する作業に徹することにしよう。

さて、クレーム制度との緊張関係を少しでも和らげるために主観的要件を導入するとした場合、ここでいう主観的要件の判断基準時は、損害賠償請求、差止請求、いずれの請求に関しても、イ号の製造販売行為の開始時点に設定すべきであろう。主観的要件が口頭弁論終結時点にまで備わって

いれば足りるという要件でしかないとする、特許権者から警告を食らったり、侵害訴訟を提起されてしまえば、いずれは充足されてしまうことになる。その時点でイ号の製造販売を中止せざるを得ないとする、既になした投資が無駄になってしまうことになりかねず、行為者の予測可能性が確保されたことにはならないだろう。主観的要件としてもそれ相応のものを用意してあげないと、クレーム制度の趣旨に悖る事態を招来しかねないのである<sup>(65)</sup>。

この場合、主観的要件の対象は、自己の行為が他者の特許発明の本質的部分を利用することで足り、それ以上に、自己の行為によって他者の特許発明の直接実施が助長されることの認識等までは要求されないというべきであろう。本質的部分の保護を目的とするのであれば、本質的部分が実施されていればよく、それが特許発明の直接実施に結びつくことは必要とされない、と考えられるからである。

### 3) 保護の対象

本質的部分の保護を目的とする場合、イ号がクレームの構成要件の一つとなっている必要があるか否かということは考慮の余地がある論点である。

一方の極には、特許発明の技術的範囲はクレームが定義するものである以上、特許発明の本質的部分となるためには、クレームの一要素となっていることを要するという発想もありえと思われるが、本質的部分とはクレームの本質的部分なのではなく発明思想の本質的部分なのであるから、クレームに記載されている特許発明の本質的部分である必要があるとしても、必ずしも当該部分がクレーム内に記載されている構成要素の形式と完全に合致することまでは要しないというべきなのではなかろうか。

具体的には、方法の発明の構成要件がクレーム内で「a 工程+b 工程」という形式で表記されている場合、「a 工程」の成果物で「b 工程」に引き継がれる有体物などは、かりに「a 工程」が本質的部分であるならば、当該有体物も本質的部分とあってよいように思われる。さらに方法の発明の使用に用いる専用装置なども、専用装置に方法の発明の工程が具現されているのであれば、本質的部分とあって差し支えない場合がありえよう。

もっとも、これを超えて、「にのみ」型間接侵害で規律し得るとされて

いる装置の提供や部品の提供などの幫助型間接侵害の全般が、全て本質的部分に該当するということまでは困難であろう<sup>(56)</sup>。装置や部品で発明思想とは無関係に必要とされるものはいくらでもある。(多機能型間接侵害固有の問題ではなくるが)かりにそれが専用装置や専用の部品であったとしても、発明思想の本質的部分とは関わらない要素、たとえば発明の実施品のネジ止め、固着などために嵌合部分が特別にしつらえられており他用途がない部品であっても、ネジ止めや固着などが発明思想の本質的部分でない場合には、本質的部分を体现しているということには無理があることは否めない。

#### 4) 公知技術

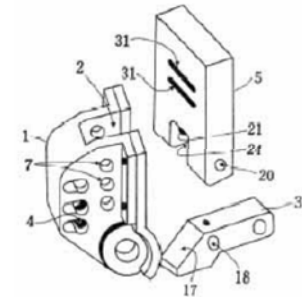
公知技術であっても本質的部分として保護されることがあるのだろうか。

前述したように(3-2参照)、均等論の文脈では、組み合わせ発明などの場合には公知技術であっても発明の本質的部分となりうると思すべきであるが、だからといって間接侵害によって規律する対象を画定する際にも同じように考えなければならないというものではない。そして、均等論の場合には、クレームの構成要素「a+b+c」のうち公知技術「a」が本質的部分とされたとしても、それがゆえに直ちに公知技術「a」の実施が規律されるということではなく、「a+b'+c'」という公知技術ではない技術が実施されて初めて均等の対象となりうるのであるから、特に公知技術であるからといって「a」を本質的部分から外す必要性はなかったのであるが、本質的部分のみを保護することを可能とする法制度の下では、これとは別に考える必要があるのである。そして、従前から自由に利用できた技術を利用できないことになるとすると、公衆の自由が過度に害される。公知技術全般について本質的部分となり多機能型間接侵害によって規律されうるとしてしまうと、一度はパブリックドメインに属したものを公衆から剥奪することとなるから、到底、許されるものではないという考え方がありえよう。

この点は、「にのみ」型間接侵害の場合に、公知技術に属する技術であっても間接侵害が肯定されているのと対照的である。たとえば、「にのみ」型間接侵害を肯定した裁判例である、大阪地判平成元.4.24無体集21巻1号

279頁[製砂機のハンマー]<sup>(57)</sup>を例にとると、この事件の打撃板自体は組み合わせの考案である製砂機用のハンマーの一構成要素であったが、打撃板自体には特段の特徴もない板であるから、この打撃板だけで特許権や実用新案権を取れるものではなく、新規性喪失という意味で公知技術に含まれる技術であると評価してよいと思われる。しかし、裁判所は間接侵害を肯定している。それはなぜかという、イ号の打撃板は、実用新案権の実施品であるハンマーの打撃板としての互換性を確保する形状となっており(判決添付図面の「図VII」の20、24などを参照)、当時、存在したハンマーでイ号を装着し得る機種が実用新案権の対象である考案の実施品以外に存在しなかったため、他用途がない、「にのみ」の要件を充足すると判断されたのである<sup>(58)</sup>。このように、

【図VI】



「にのみ」型間接侵害では特許発明の実施以外の他用途がないことが要件とされていたのであるから、かりにイ号が公知技術に含まれる技術であったとしても、これを律しても特許発明の実施以外の用途が抑止されることはなく、公衆からパブリック・ドメインに属するものを剥奪するという評価をなす必要もなかったからである。

そもそも本質的部分のみで新規性、非容易推考性(進歩性)を満たしている場合には、特許権者としては、出願時に当該本質的部分のみをクレームする請求項を立てておけば、本質的部分のみを構成要件とする特許発明について特許権を取得しえたはずである<sup>(59)</sup>。ゆえに、この場合、間接侵害はそのような出願をなさなかった(出願人自身かその承継者である)特許権者に、事後的に裁判所が後見的に当該部分について特許権を取得したのと類似の効果を与えることを意味する。いわば救済法理としての間接侵害(と呼ぶのかどうかも一つの問題であるが)ということになる。

しかし、そうだとすると、本質的部分がそれのみでは新規性や非容易推考性を充足していないとすると、適式に出願したとしても特許権が与えられることはなかったのであるから、法は、そのような発明思想のフリー・ライドはこれを許容する趣旨であるといわざるを得ない。発明思想に対す

る許すべからざるフリー・ライドを禁止するという発想で本質的部分の保護を許容するとしても、およそ特許権を取れないようなものにまで、裁判所が後見的に保護を与える必要はないと考えるべきであるように思われる。この点は、「にのみ」型間接侵害や、直接実施との関係に着目して多機能型間接侵害を規律する制度(後述する差止適格性説に基づく制度)であれば、本質的部分であるかどうかとは無関係に、換言すれば、出願すれば特許権を取得しえたかどうかとは無関係に、直接侵害を誘発する蓋然性がある以上、直接侵害を抑止するために間接侵害を禁止するという発想をとるので、このような限定をかける必要がないのと対照的である<sup>(60)(61)</sup>。

## 5) 包袋禁反言

包袋禁反言の法理の適用があるのかということが問題となる。

本質的部分の保護を目的とする制度には、本来はその部分をクレームする出願をなすことができたはずの特許権者を事後的に裁判所で救済してあげるといふ機能がある。しかし、出願人が、過度にこの制度に期待してクレーム・アップをしなくなるとすれば、本来、審査制度を用意して、新規性、非容易推考性を吟味する作業に第一次的には特許庁の判断を介在させることとした法の趣旨が潜脱されてしまいかねない。そのような事態を招来することを防ぐため、たとえば審査の過程で補正によりクレームから落とされたなどの審査潜脱のおそれが認められる場合には本法理の保護を否定すべく、包袋禁反言の法理の適用を認めるべきであると思われる<sup>(62)</sup>。くわえて、当該部分が本質的部分には該当しないという主張を審査過程でなしていた場合に、それを侵害訴訟段階で本質的部分であるから保護してくれという主張をすることに対しても、信義則として禁反言に掛けてもよいように思われる。本質的部分が何であるのかということを判断するために審査経過を参酌しようとする公衆の信頼は、これを保護する必要があるように思われる。さもないと、クレームに該当しない場合でも保護が肯定されるという意味で、元来、予測可能性が低い制度的な欠点をさらに悪化させることになりかねないからである。

## 6) 独立説と従属説

従来、「にのみ」型間接侵害には、直接実施が特許権を侵害する行為で

ある必要があるか否かという論点があり、独立説(直接侵害不要説)と従属説(直接侵害必要説)と折衷説があると理解されてきた(後述7-6参照)。しかし、本質的部分の保護を目的とする場合には、本質的部分自体に保護すべき要素があると考えられるわけであるから、従属説のように直接侵害との関係で保護の要否を決するという考え方は、元来、馴染むものではない。理念型としては、独立説をもって是とすることになろう。

## 7) 先使用

79条の先使用の抗弁は、先使用権は出願前から「特許発明の実施」の少なくとも事業の準備をしている者に「特許発明の範囲内」で成立するものとされており、その条文上、間接侵害に適用されることを予定していない<sup>(63)</sup>。これは、「にのみ」型間接侵害の場合には、そもそも直接実施のほうで先使用が成立するのであれば、従属的に理解して間接侵害を非侵害とすればよく、逆に、直接実施が侵害であるのであれば、侵害以外に用途がない物について間接侵害を肯定しても、特に過剰な保護とは目されなかったからであろう。

しかし、本質的部分の保護を目的とする制度の下では、直接実施とは無関係に独立的に侵害が肯定されることがあり、また侵害以外の他の用途がある場合もあるのだから、以上の理は通用しない。先使用の趣旨は実施の奨励と出願の抑止にあると考えられるが<sup>(64)</sup>、本理念型の下で保護される本質的部分はそれのみで出願することが可能なものであると理解して大過なく(少なくとも公知技術は保護の対象にはならないと考えている)、先使用の趣旨を類推することが不可能ではないように思われる。

## 7 多機能型間接侵害の理念型その2－差止適格対象の拡大を目的とするモデル

### 1) 趣旨

本質的部分の保護を目的とする制度の理念型は、本質的部分の実施行為自体を直接侵害とは無関係に独立して侵害とみなす制度であり、他用途があるがなかろうが規制を実現し得る制度であるために結果的に多機能型の間接侵害を規律することになるというものであった。



これに対して、間接侵害の名にふさわしく、「にのみ」型間接侵害の制度の延長線上に、他用途がある場合にも直接実施との関係で間接侵害の成否を決する制度の理念型を想起することも可能である。「にのみ」型間接侵害が規律されるのは、直接実施に結びつく蓋然性が高い反面、特許発明の実施以外の用途がないのであるから、特許発明の直接実施に結びつく蓋然性が極めて高い反面、他用途がない以上、その実施を禁止しても過度に行為者の自由を抑止することにはならないと評価されるからであった。そうだとすれば、特許発明の実施以外の用途がある場合であっても、直接実施を誘発する可能性がある反面、その実施を禁止しても、行為者の自由を過度に制約することにはならない場合には、間接侵害を拡張してもよいのではないか。

そのような発想の下に、多機能型間接侵害の理念型を語る際に肝要なことは、民法の共同不法行為制度との役割分担である。(多機能型)間接侵害の規定を設けなかったとしても、特許権の直接侵害者に対して部品や装置を供給する行為に対しては、民法の共同不法行為の法理により、損害賠償の請求を認容することが可能である<sup>(65)</sup>。ただ、民法の伝統的理解や裁判例に従う限り、差止めを肯定することが困難であるに止まる。ゆえに、新たに多機能型の間接侵害の制度を設ける場合にも、その主眼を差止請求を認めるところに置いたうえで、差止めを認めるのに適した要件論を構築していくという発想で、一つの理念型を作ることができる。

さて、「にのみ」型間接侵害にあっては、「にのみ」の要件があるために、差止等の請求が認容されるのは、特許発明の直接実施に供される以外に用途がない物に対する場合に限られていた。その結果、「にのみ」型間接侵害を認めても、特許発明の直接実施とは無関係の行為が抑止されることはなく、差止めが過剰なものとなることが防がれていた<sup>(66)</sup>。

しかし、「にのみ」の要件を満たさない他用途がある物品であっても、問題の物品から他用途を分離して、特許発明の実施に供される機能だけを取り出してこれを除去したり、停止することが容易な場合には、差止請求を認めたとしても、当該機能を除去すれば依然として他用途に利用することができる。そうだとすれば、この場合に(間接)侵害を肯定して差止請求を認容しても、「にのみ」型間接侵害と同様、特許発明の実施以外の用途を抑止することにはならないから、過剰な保護と評価しなくてもよいので

はないか<sup>(67)</sup>。

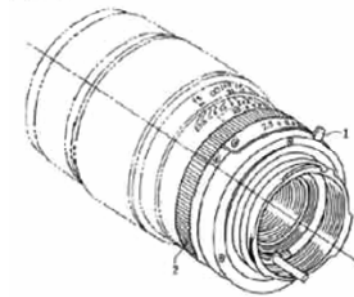
「にのみ」型間接侵害以外にも、差止適格性のある対象を拡張していくという方向性を追求する場合には、大要、以上のような発想に基づいて要件論の理念型を構築していくことになる。

## 2) 他用途から分離して特許発明の実施用の用途を除去・停止しうる場合

以上の発想を具体的に説明するために、2002年改正前の事件であるが、被告製品を用いると「遊び」の部分が生じるとしても他の用途があるというに妨げないとして「にのみ」型間接侵害を否定した東京地判昭和56.2.25無体集13巻1号139頁[一眼レフレックスカメラ]の事案をみてみよう。

この事件で訴訟の対象となった被告製品は、原告特許の実施品であるTTL開放測光方式のミノルタの一眼レフレックスカメラ(本件ミノルタカメラ、本件カメラ)に装着することのできる交換レンズである。被告製造の交換レンズが、特許製品ばかりで

【図Ⅷ】



ではなく、非特許製品である他の方式のミノルタの一眼レフレックスカメラにも装着することができることから、「にのみ」の要件を満足しないのではないかと争点となった。原告は、被告製品を非特許製品へ装着すると被告製品中、プリセット絞レバー(判決の添付図面「図Ⅷ」中の「1」)等の部分を使用されることなく遊んでしまうことから、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のだが、裁判所は、「にのみ」型間接侵害の成立を否定した。被告製品の装着されるカメラが現に市販され、最終需要者によってそのカメラ本体に被告製品が装着されて使用されている事実が存する以上は、他用途があるといつて差し支えない、というのである<sup>(68)</sup>。

たしかに、特許法101条1号の解釈論としては、被告製品を非特許製品にも装着する最終需要者が存在する以上、他用途があることに間違いはないわけで、「にのみ」型間接侵害は否定せざるを得ないように思われる。

しかし本件では、被告の交換レンズに、特許製品に装着されて初めて機能を発揮するプリセット絞りレバーがなかったとしても、これを非特許製品に装着しうることには変わりはない。しかも、レバー部分はそれを除去するだけで(あるいは若干、形状を変更し互換性を喪失させるだけで)、その機能を停止することができる。この場合、製造ラインにおいてレバーを取り付ける工程を省略するか、一体成型で製造しているのであれば金型のレバーに対応する部分を埋めれば、他用途に影響を与えることなく、容易に直接実施に供することができない製品に仕様変更することができる。ゆえに、レバー部分を含む交換レンズに対して差止判決を下したとしても、被告は容易に除去しうるその部分を除去しさえすれば、判決効を免れて、直接実施以外の用途を有する製品の製造販売を継続することができるのであるから、被告にとって酷な判決ということもなく、直接実施以外の用途が過度に抑圧されることもなく、特許権を保護することができる<sup>(69)</sup>。紛争解決の適切性という観点に鑑みれば、むしろ本件では差止請求を認めるべきであるように思われる<sup>(70)</sup>。多機能型間接侵害を規律するのであれば、まさに本件のような事案をこそ差止めの俎上に載せるべきであるということになるだろう。

なお、分離が困難である場合にも、差止めを認めたとしても他用途を過度に抑止するとは評価すべきではない事案類型を想定することはできない。具体的には、特許発明の実施用途を他用途から分離して除去、停止することが困難である場合にも、問題の物品の経済的価値が主として特許発明に用いることができるということに依存している場合、換言すれば、特許発明の実施用の用途がなければ他用途だけでは物品が購入されることがほとんどないというような場合には、もともと特許発明の実施がなければ他用途が実施されることもなかったのであるから、やはり過剰な保護と評価する必要はないように思われる。もっとも、この類型は、「にのみ」の要件の運用次第では、特許発明の実施がなければ経済的な価値をもたない機能があったとしても「にのみ」の要件が否定されることはないなどの解釈を採用することにより、「にのみ」型間接侵害によって対応することが可能であるように思われる(前述4 2)参照)。そうだとすれば、取り立てて多機能型間接侵害で規律する必要はないのであろう。

### 3) 主観的要件

差止適格性のある対象に限定して差止請求を認容する場合には、特に主観的要件を配する必要はないと思われる。分離が容易であるために差止判決を下しても、被告は依然として他用途を利用することが可能である。もちろん、特許発明の実施用の用途の利用を継続することはできない。しかし、特許法は、「にのみ」型間接侵害の規律において、特許発明の実施用の用途があることを当てにしている行為者の事前の予測可能性はこれを保護しないという態度を鮮明にしている。特許発明の実施以外の用途がない物品については、特に主観的要件を配することなく、これを差止めることを認めているからである。そうだとすると、他用途は分離して継続の利用が可能であるために、特許発明の利用に限って停止せざるを得なくなるに過ぎない場合に、事前に予測可能性を確保しておかなくとも、被告に不測の不利益を課すことにはならないと考えられる。これは、差止めに適した要件論を構築するという発想で、予測可能性を確保する必要がない要件論を展開した当然の帰結ということもできよう。

### 4) 本質的部分

さらに、差止めを認めるためには、他用途とは分離して除去が容易な部分が本質的部分であることも要しないと考える。

たとえば、東京地判昭和56.2.25無体集13巻1号139頁[一眼レフレックスカメラ](前述 2)参照)で問題となったプリセット絞りレバーはいずれにせよ特許発明の本質的部分を具現しているように思われるが、前述したように(2 5)参照)、除去が容易な部分は必ずしも本質的部分と同義ではない。

この理を、東京地判平成16.4.23判時1892号89頁[プリント基板用治具に用いるクリップ]の事案(前述3 2)参照)を例にとって説明してみよう。当該事件では、現に製造販売されている原告の特許製品、あるいは原告の特許を侵害する製品に装着されるクリップが、互換性を確保するために特有の形状をしていたという認定はなく、また、クリップが発明であるかどうかということも(おそらくは本質的部分ではないと思われるものの)正確なところは不明なのであるが、少し事案を変えて、かりにクリップは発明の本質的部分ではなく、しかも、被告の製造するクリップが特許を侵害しない他製品にも使用しうるが、特に原告の特許製品に嵌合するための特徴

的な突起部分であって非特許製品に装着する場合には不要の部分も有していたという事案であったと仮定してみよう。この場合、クリップが本質的部分ではないとしても、当該突起部分をつぶして特許製品に使用しえないように仕様変更することが容易であることに変わりはないから、差止適格性という観点からは差止判決を下しても構わないといえよう。被告のクリップの突起部分をつぶせば特許発明の実施に供されることはなくなり、他方で、除去が容易であるのだから被告に過度の不利益を与えるわけでもなく、他用途を過度に抑止するというにもならないからである。差止めの対象を問題の用途の除去が容易なものに限ることにより、当該部分が本質的部分であることという制約を特に課さなくとも、紛争解決の適切性は確保されるということが出来る。

もちろん、この場合、クリップが消耗品であり、それを装着しうる特許の直接実施品のほうが特許権者自らかその許諾の下で製造販売されたものである場合には、消尽理論や黙示のライセンスの法理により、そもそも直接実施が侵害でないとされることはあるだろう<sup>(71)</sup>。しかし、直接実施品が特許侵害品である場合には、この理は通用しない。そして、その場合、クリップの製造販売を差止めれば相当程度、特許権侵害を抑止することが期待されるのである。

### 5) 公知技術

同様に、公知技術であっても、特許の実施に供されることを可能としている部分の除去が容易である以上は、その差止めを認めるべきであると考えられる。

再び、クリップ事件を例にとれば、前述したような仮定の下では、当該クリップが互換性を確保する突起部分を有しているといつて、そのみをもってクリップ自体を出願すれば従来技術と異なる新規な技術であると評価されるということはないだろう。その意味でクリップはあくまでも公知技術であることを脱していない。しかし、だからといって、紛争解決の適切性という観点からは、差止めを認めるべきであるという結論が変わるところはない。差止めの対象を当該用途の除去が容易であるものに限定すれば、公知技術でないことという要件を課さなくとも、紛争解決の適切性を実現しうることは、本質的部分のところでも述べたとおりである(前述 4)

参照)。

### 6) 独立説と従属説

以上、略述した間接侵害の制度は、特許発明の直接実施に供与される用途の抑止を目的とする点で「にのみ」型間接侵害と変わるところはない。本質的部分の保護を目的とする制度であれば、特許発明の直接実施の侵害の成否や、さらにはその存否自体に対して無関心でいられるために、当然、独立説を採用することになるのは(前述6 6)参照)、事情を異にし、基本的には直接実施に着目するという意味では従属的に判断することになる。もっとも、だからといって、一般に言われているような従属説なるものに与するわけではない。直接実施が非侵害とされている趣旨に応じて、その趣旨が間接侵害にまで及ぶか否かということによって判断する手法を採るからである。

ところで、「にのみ」型間接侵害に関しては、前述したように、直接侵害を必要と解する独立説<sup>(72)</sup>と、直接侵害を不要とする従属説<sup>(73)</sup>とが対立しており、多数説は、たとえば直接実施が非侵害とされる理由が家庭内実施である場合には独立説と解し、直接実施が非侵害とされる理由が消尽の範囲内の行為であるに止まるという場合などには従属説に与する折衷説であるとされてきた。ただし、折衷説に関しては、理論的には本来であれば独立説か従属説しか採れないはずのところ、それでは結果の妥当性がよろしくないので、理論的には妥協し(ゆえに折衷説と称される)、利益衡量を優先する見解であると理解されることがないわけではないようである。

たしかに、従来の折衷説のなかには、個別具体的な衡量に徹しているかのような見解もなかったわけではない<sup>(74)</sup>。しかし、折衷説と同様の結論は、理論的な妥協であると理解せずとも<sup>(75)</sup>、直接実施を非侵害としている各規定の趣旨解釈として、それらの規定が直接実施だけでなく間接侵害にまで及ぶのかという枠組みで導くことができる<sup>(76)</sup>。それは理論的に妥協しているわけではなく、各規定を解釈しているだけなのである<sup>(77)</sup>。折衷説と称していたのでは誤解を払拭しえないのだとすれば、「制限規定等射程説」<sup>(78)</sup>とでも名付ければ良いのかもしれない。

そもそも、間接侵害の規定のどこをみても、直接侵害とリンクさせなさいとも(従属説)、リンクさせてはいけなさいとも(独立説)書いていないのだ

から、世の中にはこの二つの選択肢しかないと考えるほうが、規定とは無関係に間接侵害の本質論を仮想しているのである。

結論を言おう。「にのみ」型間接侵害も、また理念型として特許発明の用途を容易に除去しうるか否かに着目する多機能型間接侵害も、直接実施に供されるものであることに着目する制度である以上、要素保護や本質的部分の保護で基礎づける理念型とは異なり、直接実施との関係は従属的に理解すべきである<sup>(79)</sup>。しかし、だからといって、最終的に直接実施と同様に間接実施が非侵害となるのかどうかということは、直接実施を非侵害としている規定の解釈で決めるべきものである<sup>(80)</sup>。

その解釈を典型例について略述すると<sup>(81)</sup>、特許法が業として行われるわけではない実施行為の特許権の埒外に置いたその趣旨は、私的な実施行為は権利者に与える影響が微々たるものである反面、私的領域にまで特許権の効力を及ぼしめると権利処理が煩雑になり私人の行動を制約しすぎると考えたからに他ならない。だとすれば、私的な実施行為のためとはいえ部品を業として製造販売すると、多数の私的実施行為が行われることとなって権利者に与える影響が微々たるものとはいえなくなる反面、そのような行為に特許権の効力を及ぼしめても禁止されるのは業としてなされる行為だけである。このように考えると、私的実施のための部品を製造販売等する行為については間接侵害が成立しうるといえよう。逆に、購入者の取替え行為が特許権者が実施品を販売する際に織込んでおかなければならない範囲内であり、消尽の範囲を脱していないのであれば、直接侵害ばかりでなく間接侵害をも否定しておかないと、購入者は自ら修理に必要な部品を全て製造する羽目に陥り、結果的にその使用行為を消尽の範囲内に収めて取引の安全を図ろうとした趣旨がはたされなくなる。ゆえに、この場合は、直接侵害だけでなく間接侵害も否定すべきであろう<sup>(82)</sup>。

### 7) 包袋禁反言と先使用

本理念型は、本質的部分の保護を目的とするものではなく、特許発明の出願経過や審査課程とは関わり合いのあるものではないから、「にのみ」型間接侵害と同様、間接侵害の対象物件に関しては包袋禁反言の法理の適用はないと考えてよい。

また、先使用についても、特許発明の直接実施に供される用途のみを除

去させることを目的とする制度に過ぎないから、それ以上に行行為者の予測可能性を確保する必要はなく、これまた「にのみ」型間接侵害と同様(前述6 7)参照)、先使用の抗弁を認める必要はないと考えられる<sup>(83)</sup>。

ただし、いずれの場合にも、直接実施のほうに包袋禁反言や先使用により保護範囲から除かれた場合、従属的に間接侵害も否定されることがありうることはまた別の話であることに注意する必要がある。

## 8 101条2号・5号に適合的な解釈の探求

### 1) 本質的部分説の適否

それでは101条2号、5号に適合的な解釈論を探求する作業に移行する。

最初に出発点として、101条2号、5号をして本質的部分の保護を目的とする制度と理解することができるのかということを考察してみよう。

このような理解を101条2号、5号の条文に当てはめるには、保護の対象を確定する不可欠要件のところで、その意味を本質的部分と同義と解する本質的部分説<sup>(84)</sup>を採用することになるのであろう。実際、起草担当者は不可欠要件にいう「課題の解決に不可欠なもの」とは「本質的部分」と同義である旨を説いている<sup>(85)</sup>。

しかし、不可欠要件に関する条文の文言をみる限り、「課題の解決に不可欠なもの」と書いてあるだけであり、たしかに本質的部分と解することは可能ではあるが、少なくとも必然であるとまではいえないだろう。

しかも、起草担当者は、不可欠要件の解釈はともかく、101条2号、5号全体の改正の目的が本質的部分の保護にあると捉えているわけではないようであり、むしろ起草趣旨を謳う文章では、既存の「にのみ」型間接侵害だけでは、他用途がある多機能型の物品を適切に規律することができないことを改正法の目的であるとしている<sup>(86)</sup>。主観的要件の書き振りのも、特許発明の本質的部分であることではなく、特許発明の実施に用いられることの認識が必要とされているとともに、別途、特許発明の直接実施がなされていることが予定されており、本質的部分を独立して保護することを起草者が目的としていないことを伺わせる。

そして、本質的部分の保護を謳ってしまうと、多機能型の物品について紛争を実効的に解決するという2002年改正のそもそもの趣旨が十分に果

たしえなくなるおそれがある。たとえば、他用途のあるイ号が本質的部分を具現するものでなくとも、特許製品との互換性を確保するための嵌合部分を除去するなどにより容易に特許発明の実施に供することができないような仕様に変更することが可能な場合には、侵害を肯定して差止請求を認容すべきであること、前述したとおりである(2 5)、7 4)参照)。

条文の構造から考えても、本質的部分の保護を目的とする制度を設計するのであれば、前述したように、クレーム制度の警告機能を害することがないようにするために主観的要件を機能させる必要があり(前述6 2)参照)、それにより均等論の各種要件との均衡を保つことができると思われるのだが、101条2号、5号に配された主観的要件は差止請求に対しては事実上、無意味な要件と化している(2 3)参照)。主観的要件が差止請求に対して機能しないとすると、主観的要件を機能させなくても済む解釈論を採用することが望まれる。本来であれば主観的要件を必要とするはずの本質的部分説ではこの期待に応えることはできない。

もちろん、一般的な主観的要件に関する理解に反して、この要件の判断時点を差止請求に関しても行為開始時点等にずらすという解釈を採用すれば、この問題は回避しうるのである。しかし、101条2号、5号の主観的要件は、過失では足りず、特許発明であることの認識を要求しているので、そのような解釈を採用してしまうと、行為開始時に特許発明を知らなければ差止請求に対しても免責となってしまう。これでは紛争の実効的な解決を果たしえなくなることは明らかである<sup>(87)</sup>。

結論として、条文の文言上、必然性のない本質的部分説を採用し、クレーム制度や均等論との均衡を逸し、当初の改正法の目的であったはずの実効的な紛争解決の実現に失敗するような解釈論を構築する必要性はないというべきである。理念型としての本質的部分の保護を目的とする制度は、101条2号、5号には適合しないといわざるを得ない。

## 2) 差止適格性説の可能性

それでは、もう一つの理念型である差止適格性を中心に据える発想のほうはどうか。

起草担当者の意図が本質的部分説に傾くものであったとしても、できあがった条文の構造上は本質的部分説よりも、総体的にいえば、差止適格性

説のほうが改正目的に適合したものとなっているように思われる。

まず、101条2号、5号においては、繰り返し指摘しているように、差止請求に対して主観的要件が機能しない構造となっている。したがって、101条2号、5号の解釈に当たっては、主観的要件を課さずともよい要件論を構築する必要がある。この点で、本質的部分には問題があるという点は前述したとおりであるが、他方、他用途と分離して特許発明の実施に供される用途の除去、停止が容易であるために行為者の予測可能性を保護する必要性がない場合に差止めの対象を限定する差止適格性説の発想は、事実上、差止請求に対して主観的要件が無意義となっている101条2号、5号の構造に適った理念型であるといえることができる。

さらに、これまた再三指摘しているように、2002年改正の目的である紛争解決の実効性という観点に立てば、被疑侵害物件が特許発明の本質的部分を具現するものでなかったとしても、特許発明の実施に供されるものである以上、その製造販売の差止めを認めることが特許権の保護に資する場合がある。差止適格対象であれば、本質的部分であるか否かということを経済することなく、ただちに差止めを認める発想は、紛争の実効的な解決を実現する解釈論であるといえることができるだろう。

差止適格性説にとって難点は条文の文言との適合性である。少なくとも不可欠要件にその趣旨を読み込むことは困難であろう<sup>(88)</sup>。不可欠要件のところでは差止適格性説を採用してしまうと、汎用品要件が浮いてしまうという問題もないわけではない<sup>(89)</sup>。

この点に関しては、東京地判平成17.2.1判時1886号21頁[一太郎]、知財高判平成17.9.30判時1904号47頁[同2審]が手がかりを与えてくれている。前述したように、この事件では地裁、高裁ともに、不可欠要件のところは、被告製品がインストールされることにより初めて課題を解決することができるようになったということを理由にこれを肯定している。つまり不可欠の意味は、本質的部分とは無関係に、字義どおり条件関係と解しているのである。他方で、地裁、高裁ともに、汎用品要件のところでは、課題の解決のために特別に構成されたものであるとか(地裁)、特注品である場合(高裁)には汎用品に該当しないという理解を打ち出している。ここまで読み換えることができるのであれば、この東京地判、知財高判の説示を一步進めて、そこにいう特別の構成であるとか、特注品という意味は、特許発

明の実施の用途に供されるものであって除去ないし停止が容易なものを指すと解しても、無理な飛躍であるとまでは言えないのではなかろうか。特に知財高判は、具体的な認定のところで、イ号が特許発明の実施にのみ用いる部分を含んでいるということだけで、汎用品に該当しないとしているが、このように被告製品「一太郎」に多数の用途があるにも関わらず、ある特定の部分について特許発明専用であるということを理由に間接侵害を肯定する説示が意味をもってくるのは、当該部分が他の部分から分離しうるものであり、その部分のみの用途というものを観念しうることが前提となっているはずである。そうであるとすれば、さらに一步進めて、当該部分を分離することが容易であるということを前提と解釈することとの間には、大きな隔たりはないように思われる。

この他の方策としては、101条2号、5号の実体要件の解釈としてはなく、差止請求の要件として差止適格性説の発想を容れていくという発想もありえるところである<sup>(90)(91)</sup>。特許法101条の実体要件としては何か別のものを要求し、そのうえで差止請求の適否のところで差止適格性説の主張を加味した判断を行うことになる。魅力的な説明であり、本稿もこの考え方を否定しない。しかし、だからといって汎用品要件を活用しないとする必要もない。二つの見解は両立する考え方であるというべきであろう。ただ、差止適格性の考え方を汎用品要件に入れる場合、イ号の構造に鑑みた差止めの制約に関して差止めの一般論を併用する必要がなくなるというに止まる。競争阻害効果がある場合であるとか<sup>(92)</sup>、パテント・トロールなど<sup>(93)</sup>、他の事情に基づく差止めの制約は依然として差止めの一般論に期待することになる。

## 9 101条2号、5号の要件各論

### 1) 差止適格性説の採用

以上、結論として、本稿は、不可欠要件は条件関係を要求していると理解する反面、汎用品要件のところを、特許発明の実施用の機能を除去が困難なものは汎用品であり、間接侵害の対象にはならないと解することで、差止適格性説を101条2号、5号のなかに読み込むことができると考える。そのうえで、必要があれば、差止請求に対する一般的な制限が課せられる

ことになる。

以下では、この構想に従った場合、101条2号、5号の各要件がどのように解釈されるべきかということ、これまでの考察の確認の意味も込めて、検討していくことにする。

### 2) 不可欠要件

不可欠要件に関しては、それを欠くことにより特許発明の直接実施ができなくなるものを指すと解する(東京地判平成17.2.1判時1886号21頁[一太郎]、知財高判平成17.9.30判時1904号47頁[同2審])。

その趣旨はというと、当該物品を欠いても特許発明の実施ができるのであれば、その製造販売等の差止めを認めても特許発明の実施の抑止にはつながらないので、あえて間接侵害として規制する必要性に乏しいと考えられるので設けられている要件である、と説明すれば足りるであろう。

緩い意味で、条件関係のことを指すと理解して大過ないが、ただし、厳密な意味で「あれなければこれなし」の関係があることまでは要さないとすべきである<sup>(94)</sup>。具体的には、当該物品がなくとも代替技術を用いて特許発明を実施しうる場合には、厳密な意味では「あれなければこれなし」とはいえない。しかし、当該物品の製造、販売を差止めれば、直接実施者は、実施を継続するためには他の代替技術を調達したり開発するなどの方策をなすことを迫られる。その意味で特許発明の直接実施の抑止につながらないわけではないので、代替技術がある物品でも、それを欠くことにより特許発明の実施をなすことができない場合には、不可欠要件を満足すると解すべきであろう。

そして、不可欠要件を充足するためには、問題の物品が特許発明の本質的部分であること<sup>(95)</sup>は要しないと解すべきである。この点は、纏々述べてきたところであるので、簡単に論旨を要約すると、本質的部分でなくとも、当該物品の製造販売を差止めれば特許発明の直接実施を抑止しうる場合は多々あるからである。本質的部分を要求する見解のなかには、101条2号、5号の適用対処が過度に拡大することを懸念してその種の制約を課すべきであると主張するものもあるが<sup>(96)</sup>、汎用品要件を活用し、適用対象を差止適格性のあるものに絞ることが可能である。かえって、本質的部分であることを要求してしまうと、特許権を直接侵害する製品に装着するための嵌

合部分を容易に除去しうるような場合のように、他用途の利用を過度に抑圧することなく、特許発明の直接侵害を抑止しうる場合にまで、当該物品が本質的部分でないことを理由に保護が否定されてしまい、紛争解決の実効的な解決を実現しえないおそれがある。

ほぼ同様の理由から、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。特許権者の特許発明が新たに開示する従来技術に見られない技術的特徴であることを要求する見解もあるが(東京地判平成16.4.23判時1892号89頁[プリント基板用治具に用いるクリップ]<sup>(97)</sup>)、採用すべきではない。その理由は繰り返しになるので(前述7)参照)、略述するに止めるが、新規性を喪失しているという意味で公知技術に含まれる物品であっても、特許発明の実施に必要な物品というものはある。たとえば特許権侵害製品に装着するための嵌合部分や特許発明用の機能に供与する部分を容易に除去しうるような場合であれば、当該物品の製造販売を差止めることより特許権侵害に係る紛争を実効的に解決しうるとともに、間接侵害者は容易に除去しうる特許発明用の用途を除去しさえすれば、他用途用の製品は依然として製造販売することができるのであるから、過度に間接侵害者の自由を阻害するということにはならないと思われる。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はない。101条2号、5号の適用対象の限定は、汎用品要件によって差止適格性のある対象に適用を限定すれば足りる、ということになる。

以上のように不可欠要件を解する場合には、特許発明のクレームには記載されていないが、特許発明の実施に必要とされる装置、工具などの幫助型間接侵害についても、それを欠くと特許発明の実施ができなくなる場合には不可欠要件を満たすと考えてよい<sup>(98)</sup>。

### 3) 主観的要件

101条2号、5号は、行為者に特許発明の存在と、被疑(間接)侵害物件が特許発明の実施に用いられることに関する認識があることを、間接侵害成立の要件としている。

ここでいう認識は、問題となる行為時点、すなわち現在の行為の停止と将来の行為の予防を目的とする差止請求であれば現時点、換言すれば事実

審の口頭弁論終結時(知財高判平成17.9.30判時1904号47頁[一太郎2審])、過去の行為による損害の回復を目的とする損害賠償請求であれば過去の行為時点<sup>(99)</sup>に備わっていれば足りる。その結果、何度も指摘しているように、差止請求に関しては、公示送達や欠席判決でない限り、訴状の送達時(前掲知財高判[一太郎2審])や、間接侵害が肯定されるような事件では遅くとも口頭弁論終結時までには情を知るに至ると思われるから、事実上、機能しない要件となる。これに対して、判断時点をたとえば行為の開始時点に遡及させることで予測可能性を確保しようとする見解がもし提唱されるとすれば、特許発明の存在に対する認識が要求されているために<sup>(100)</sup>、多くの場合、主観的要件を欠くことを理由に101条2号、5号の適用が否定されることになってしまい、その実効性が著しく失われてしまうので、採用するを得ないことも前述したとおりである(前述8)参照)。差止請求に対して主観的要件が機能しないことの埋め合わせは、別途、汎用品要件のところで差止めに適したものに対象を限定するという方策で取り計らうべきであろう。

主観的要件がなぜ特許発明の存在や特許発明の実施につながることの認識を要求しているのかということの説明も、差止適格性説に基づけば、合理的な論拠を与えることが可能である。それは、特許発明の実施用の機能を他用途から分離して除去、停止することが容易である場合に限って101条2号、5号の適用を認めるのであるから、特許発明の存在、換言すれば特許権の存在と、特許発明の実施につながることを認識したのであれば、ただちに問題の機能を除去ないし停止すべきである。それにも関わらず、除去等をなすことなく間接侵害行為を継続する場合には、損害賠償責任を発生させてよく、また差止判決に服させて構わない、ということになる。つまりここでは特許権の存在と特許発明の実施につながることにに対する認識が結果回避義務を発生させる引き金となっているのである。

このような理解に立つ場合には、101条2号、5号が規律しているのはあくまでも上記認識を端緒とする結果回避義務に関する要件なのであって、ゆえに、これとは別の理由で、たとえば共同遂行であるとか、積極的な誘引等の法理により、特許権の直接侵害に加担する行為に対して共同不法行為責任を肯定することは101条2号、5号は否定していないと解することができる<sup>(101)</sup>。

#### 4) 汎用品要件

101条2号、5号における汎用品要件は、「日本国内において広く一般に流通しているもの」というものであり、文言上は流通しているかどうかが決め手であって、物の構造は関係がないかのように読める<sup>(102)</sup>。

しかし、そのような解釈の下では、一太郎事件における「一太郎」のように広く間接侵害に係る製品が普及している場合には、つまり侵害が横行している場合にはかえって間接侵害が否定されることになりかねない。そこで、東京地判平成17.2.1判時1886号21頁[一太郎]、知財高判平成17.9.30判時1904号47頁[同2審]は、ともに、汎用品要件をして特許発明の実施のために特別の構成を有しているか、もしくは特別に注文されたものでなければこれに当たらないと理解し、多少なりとも構造に関わる要件に置き換えたのであろう<sup>(103)</sup>。

たしかに、市場に広く流通している物品であったとしても(たとえば「一太郎」)、特許発明の直接実施用に特別の構造をしているものや特許発明用に特別に注文されたものであれば、間接侵害を肯定してその差止めを認めるべき場合があり(さらに一太郎事件では、前述したように、問題のヘルプ機能だけを取り出して除去、停止しうることが前提となっているように思われる)、逆に、さして流通していない物品であったとしても、その構造上、特許発明の実施用の用途に供される部分とそれ以外の用途に供される部分が不可分であるために、間接侵害を肯定して差止めを認めるべきではない事例というものがあるだろう。「広く一般に流通しているもの」という文言に関しても、実際に流通しているかどうかということの問題としているというよりは、「広く一般の用に供され(う)るもの」と読み替えたうえで、特許発明の実施とは無関係に一般に普及している汎用品であることを意味しているのだと読むこと(特に前掲東京地判[一太郎]において顕著である)は、それほど無理のある解釈だとまではいえないのではなからうか。そうだとすれば、この要件は物品の構造に関する要件であると読むべきである<sup>(104)</sup>。

そして、これらの判決で示されているように、特許発明の実施用の特別の構成を有しているものとか、あるいは特許発明用に特別に注文されたものが汎用品として101条2号、5号の規律の対象となるのであれば、さらに一歩進めて、当該特別の構造部分であるとか特別に注文された部分

を他用途から容易に分離して除去ないし停止しうるものに限って汎用品としてこれらの号の対象となると解することは不可能なことであるとまではいえないだろう。前述したように、差止請求に関して主観的要件が事実上、機能しないものである以上、101条2号、5号は行為者の予測可能性に配慮する要件を欠いているといわざるを得ない。不可欠要件のところに本質的部分を読み込んだり、公知技術を除外するなどの制約を課す手法では、逆に過度に制限的になりすぎて実効的な紛争解決の実現に失敗しかねないことに鑑みれば、予測可能性に配慮しなくても済むように、汎用品要件のところに差止適格性説の発想を注入し、特許発明の実施用の機能を他用途から分離して除去、停止することが容易な場合に限り差止めの対象とする方策を採用することにより問題の解決を図るべきであろう。

具体的には、第一に、特許製品に装着するための互換性を確保する部分で、特許製品以外の製品とは無関係の部分が存在する場合などには、通例、当該部分の形状を変更するだけで他用途に影響を与えることなく、特許発明の実施用の用途の除去、停止が可能であるから(前述7 4参照)、その部分を変更しない限り、汎用品には当たらないとして101条2号、5号の適用を肯定すべきである<sup>(105)</sup>。

第二に、特許発明用の機能が他用途から独立した機構により実現されている場合にも、他用途から分離して特許発明用の用途を除去ないし停止しうると判断しうる場合が少なくないように思われる<sup>(106)</sup>。その場合には、やはり当該特許発明用の用途を除去ないし停止しない限り、未だ汎用品ではないとして101条2号、5号の規律を及ぼすべきである。

たとえば、特許方法にかかるタイマー機能を用いて山形パンを焼成する方法のほか、タイマー機能を用いなくて山形パンを焼く方法や、焼成機能を用いなくてパン生地のみを作る方法にも使用しうるという製パン器を例にとると(前述4 2)で紹介した2002年改正前的大阪地判平成12.10.24判タ1081号241頁[製パン器]で問題となった物品)、おそらく当該製品は他用途を停止することなくタイマー機能のみを取り出してこれを除去することは容易な物品ではないかと思われる(たとえば、タイマーを設定するボタン部分を除去するなど)。かりにそうだとすれば、当該製パン器は汎用品ではなく、間接侵害の対象となると理解すべきであろう<sup>(107)(108)</sup>。

他方で、被告製品の構造上、特許発明用の用途と他用途を分離しえない



場合には、当該製品は汎用品と解し、101条2号、5号の適用を否定すべきである<sup>(109)</sup>。

たとえば、被告製品は構造上、特許方法であるスター結線を前提としたハーフステップ駆動方法、フルステップ駆動方法ばかりでなく、被告製品と他の製品を連結する配線を変えることにより、非特許方法であるペンタゴン結線や新ペンタゴン結線を前提としたハーフステップ駆動方法、フルステップ駆動方法にも用いることができるという場合、かりに特許方法に限って使用不能な構造に仕様変更することが困難な製品であったとすれば<sup>(110)</sup>、当該被告製品は汎用品であって、多機能型間接侵害が成立することはないと解すべきである<sup>(111)</sup>。この場合、被告が被告製品を特許発明の実施用に用いることをカタログ等で謳っていたとしても、それは直接侵害を教唆、幫助したということを理由に共同不法行為として規律すべき問題である<sup>(112)</sup>。また、東京地判平成16.4.23判時1892号89頁[プリント基板用治具に用いるクリップ](前述3 3)参照)で問題となったクリップを例にとると、かりに特許製品が特定の構造のクリップを予定しているわけではないとすると、特許製品に装着しえないような構造にクリップの設計を変更することは困難である。ゆえに、その場合には、当該クリップは汎用品であるとして101条2号の対象にはならないと解すべきであろう。さらに、東京高判平成15.7.18平成14(ネ)4193[ドクターブレード2審](前述3 5)参照)の事案は、ドクターブレードがユーザーのところで磨耗して0.25mm以下の厚さになると特許発明の直接実施をしているという状態になる。この場合、ブレードが0.25mm以下の厚さにならないような構造に変更することは極めて困難といえるから、やはり当該ブレードは汎用品に該当し、間接侵害の対象として規律されることはないと解すべきである。

なお、除去が容易という意味は、物理的に容易ということと同義ではない。たとえば、前掲東京地判[一太郎]、前掲知財高判[同2審]で問題となったプログラムのモジュールの場合、大半のものは他機能に影響を与えずに当該機能の除去や停止をなすことが容易ということで、差止めを認めるべき物品と評価されることになるだろう。しかし、モジュールがプログラム内で多数の他機能と絡み合う基本的なモジュールとなっており、これを削除してしまうと、大幅な設計変更をなさないことにはプログラムの多数の他機能が機能しなくなるというような場合には、他用途から

分離して除去が容易と評価するべきではない。

### 5) 包袋禁反言・先使用・独立説と従属説

この他、101条2号、5号に直接規定されているわけではないが、先使用の抗弁(79条)や包袋禁反言の法理の適用があるかどうかということも問題となりうる。この点に関しては、差止適格性説の発想に基づく限り、包袋禁反言の法理の適用を認める必要はなく、先使用の抗弁も否定すべきであることは、理念型の説明のところで前述したとおりであり(前述6 9)参照)、ここでは繰り返さない。ただ、このことは被告が実施している被疑侵害物件に関して先使用の抗弁や包袋禁反言の法理の適用がないということのみを意味しており、被告が製造販売する被疑侵害物件の購入先の直接実施者の直接実施について包袋禁反言が成立するのであれば直接実施がないことになり(前述3 4)参照)、先使用が成立するのであれば直接侵害がないことになり、その結果、いずれの場合にも、従属的に間接侵害も否定されるということがありうることに注意すべきである。

独立説と従属説、どちらを適用すべきかということについても、制限規定等射程説とも呼ぶべき発想に従って、特許権の直接実施を非侵害としている各規定の趣旨解釈で決めるべき問題と考えるべきことについても、前述したところを参酌されたい(7 6)参照)。

## 10 間接の間接侵害否定論について

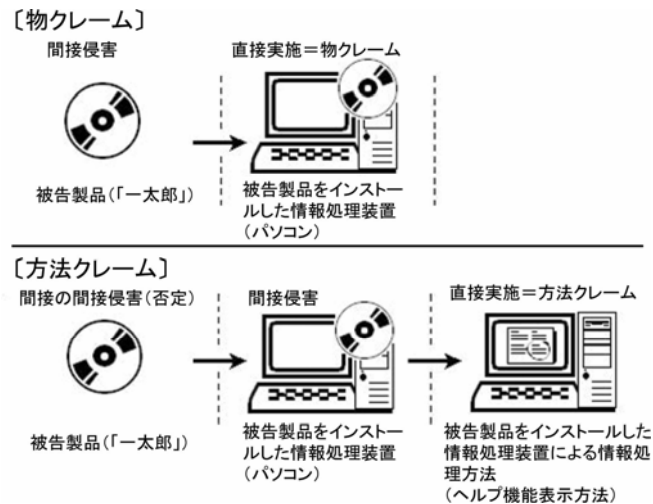
最後に、知財高判平成17.9.30判時1904号47頁[一太郎2審]が説いた間接の間接侵害否定理論<sup>(113)</sup>について、付言しておこう。

同判決は次のように述べる。「同号は、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。本件において、控訴人の行っている行為は、当該パソコンの生産、譲渡等又は譲渡等の申出ではなく、当該パソコンの生産に用いられる控訴人製品についての製造、譲渡等又は譲渡等の申出にすぎないから、控訴人の前記行為が同号所定の間接侵害に該当するということではできない」。

この知財高裁の説示を、噛み砕いて説明すると、本件クレームに係る発明は情報処理方法であるところ、パソコンであればその物自体が当該方法を実施することに利用される物であるということが出来るが、本件被告製品はそのパソコンの生産<sup>(114)</sup>に用いられる物に過ぎないので、101条4号(現行法5号)には該当しないというのである<sup>(115)</sup>。

これに対して、知財高裁がこの論理をもってして101条2号の間接侵害を否定していないのは、物クレームの対象は情報処理装置、つまりパソコンそのものであったからであり、被告製品はこのパソコンの生産に用いる物自体と観念することが可能だったからに他ならない。つまり、発明の実体が変わるところはないのだが、クレームがパソコン自身であったのか(物クレーム)、パソコンを使って表示する方法(方法クレーム)であったのかという違いにより、同じ被告製品が前者ではクレームの直近のところ位置しており、直ちに間接的な関係にあったのに対し、後者では間接の間接と一段遠ざかったために間接侵害が否定されることになったのである(「図IX」参照)。

【図IX】



さて、本判決は、その議論の射程が、101条4号の方法の特許発明に関する「にのみ」型間接侵害にまで及ぶのか、あるいは101条1号、2号の物の特許発明に関する間接侵害全般にまで及ぶのかということは明らかにしていない。条文の文言上、間接の間接侵害を否定することを示唆するものほどこにも見当たらないように思われるが、あえて当てはめるのであれば、「方法の使用に用いる物」の解釈論ということになるから、同じ文言を有する101条4号への適用は肯定されることになるのであろう<sup>(116)</sup>。さらに、物発明とは区別して方法発明に限って間接の間接を否定する合理的な説明を想起することが困難であるとすれば、その理論は物発明についても及ぶ可能性がある。

また、本判決はインストールにより被告製品はパソコンの一部となっているのだから、間接の間接ではなく、その物(パソコン)自体が方法クレームの実施に利用される物(の一部)となっているという理解を採用していない。しかし、有体物のことを考えると、方法の発明があって、それに用いられる専用装置の一部を構成する部品であれば、その物自体が(他の物の一部とはいえ)方法の発明の使用に供されている<sup>(117)</sup>というのが、従来の理解だったのではあるまいか(ここでは、この考え方を便宜上、「部品理論」と呼ぶ)。本判決はこの種の部品理論を完全に否定するつもりなのかもしれない<sup>(118)</sup>。

もともと、本判決が、本件の被告製品はあくまでも被告が販売しているCD-ROM等に収納されているものに止まり、インストールされたものは被告製品の複製品ではあるものの被告製品そのものではない、ゆえに有体物の部品理論は通用しないと考えているという可能性は残る。しかし、この考え方は、知財高裁が被告製品をプログラムとして特定していること<sup>(119)</sup>と矛盾するように思われる。そうだとすると、本件の説示はプログラムの特殊性、つまり被告製品とインストールされた製品とは複製品ではあっても有体物としては別物という特殊性に着目しているのではなく、そもそも上記の部品理論自体を捨て去ったということになるのかもしれない<sup>(120)</sup>。

かりに本判決が部品理論を否定したということになると、本判決の打ち出した間接の間接侵害を否定する理論は、方法の発明の使用に直接供される装置等以外の物を間接侵害の対象から外す理論だということになり、その影響は広汎なものとなる(さらに、その理論が物の発明にまで及ぶ可能

性がある<sup>(121)</sup>。逆に、本判決が、部品理論と訣別する意図がないとすると、本判決の理論は、方法の発明の使用に直接、供される装置等を組み立てるための物のように、当該装置等の部品として残存しない物を間接侵害の対象から外すに止まることになる(この場合にも物の発明にまで及ぶ可能性はある)。

しかし、いずれの解釈を採用しようとも、本判決の間接の間接理論は、間接侵害規定の実効性を損なうことになろう。特に本判決の射程が「このみ」型間接侵害にまで及ぶと解する場合、部品に止まるとはいえ、たとえば方法特許の使用に供される装置に用いられること以外の他用途がない道具等について、間接の間接だからという理由で間接侵害の規律を否定しても、いずれにせよ他に用途がないのであるから、差止めの対象から免れさせることにより保護される利益は何もない。そうだとすれば、特許権の直接侵害を実効的に抑止するためには、直接実施に結びつく道具等の製造供給を絶つべく差止義務、廃棄義務を肯定することが、間接侵害の制度の本来の趣旨である紛争の実効的解決に資することになろう<sup>(122)</sup>。

かりに本件の理論が多機能型間接侵害に適用されるに止まるのだとしても(条文上、そのような区別は困難であると思われるが)、容易に特許発明の直接実施用の機能を除去、停止しうる場合にまで間接の間接であることを理由に多機能型間接侵害の成立を否定する帰結は、同様に、なにも保護すべき利益がないところ徒に紛争の実効的解決を妨げるものと評さざるを得ないように思われる<sup>(123)</sup>。そして、本稿のように汎用品要件を活用する場合には、このような事例に限定して多機能型間接侵害を肯定するような解釈論を構築することができるのである。

知財高裁がこのような理論を打ち出した背後には、多機能型間接侵害の適用対象が無限定に拡大しないようになんらかの方策を用意する必要があるという価値判断があるのかもしれない<sup>(124)</sup>。しかし、そのような価値判断は、既述したように、汎用品要件を活用することにより実現することができる。それを理論的な根拠も射程も定かではない理論によって実現しようとする、帯に短し(限定が必要な場面で限定することができない)、たすきに長し(限定しなくてもよい場面で限定する)といった事態に陥ることになる。間接の間接否定理論は採用するを得ないというべきである。

(1) 2006年改正により譲渡、輸出目的での実施品の所持を侵害とみなす101条3号(と6号)が新設されたことに伴い、多機能型間接侵害を定める従前の特許法101条4号は、その文言に変化が無いまま、101条5号へと号数が繰り下げられている。以下、本稿では、特にことわらない限り、2006年改正法の号数を表記する。

(2) なお、同じく2002年改正2条3項1号により、ここにいる「物」には「プログラム等」が含まれることも明確化されている(特許庁総務部総務課制度改正審議室『平成14年改正産業財産権法の解説』(2002年・発明協会)31～32頁)。また、実用新案および意匠に関しては、直接侵害の対象となる「物品」には「プログラム等」は含まれないが、間接侵害の対象となる登録実用新案に係る物品の製造に用いる「物」には「プログラム等」が含まれるとされている(実用新案法27条2項括弧書き、同28条、意匠法37条2項、同38条)。もっとも、意匠法には、特許法、実用新案法と異なり、多機能型間接侵害の規定は設けられていない(以上につき、特許庁編・前掲34～37頁)。

(3) 仙元隆一郎『特許法講義』(第4版・2003年・悠々社)240～241頁、盛岡一夫『知的財産法概説』(2006年・法学書院)45頁。均等論の第1要件との関係は明示しないが、角田芳未「改正法の概要と解説」情報管理45巻9号604頁(2002年)も参照。

(4) 高林龍『標準特許法』(第2版・2005年・有斐閣)153頁。ここで「通じる要件」として評価するに止めている理由は、論者が、発明の特徴的構成要素である部材そのものではなく、これを製造する装置の生産や譲渡等も間接侵害の対象となりうることを理解していること(同153頁)に起因しているようである。同「権利の消尽と黙示の許諾」梶山敬士他編『ライセンス契約』(ビジネス法務体系I・2007年・日本評論社)は、より明確に、「特許発明の解決手段を基礎づける技術的思想の中核をなす特徴的部分を構成する部材、すなわち特許発明の本質的部分というべき部材」が2号、5号の間接侵害の対象となると説くとともに(同199～200頁)、何が発明の本質的部分となるかということの見極めは、均等と共通の基準によって行われるとする(同201頁)。

(5) 同様の思考方法で判断せざるを得ないとするものに、伊原友己[判批]知的財産法研究131号5・18～19頁(2004年)、相互に近い関係であるとするものに、水谷直樹「間接侵害」ジュリスト1227号23頁(2002年)。

(6) 飯村敏明/飯村敏明他「座談会 特許法・商標法等の改正を語る」Law & Technology 16号16頁(2002年)も、直接の関係はないと前置きしつつ、不可欠要件の判断は、均等の第1要件を発明の解決手段を基礎づける特徴的部分と言い換えて判断する考え方と通じ合うものがある旨を示唆する。

(7) 起草担当者も、均等論との第1要件との関係こそ明言するものではないが、本来は「本質的」と起草する意図があった旨を説く(廣実郁郎/飯村他/前掲注(6)16頁)。評価的な規範となることを避けたということのようであり、くわえて、英語では不

可欠も本質的も「エッセンシャル」であり変わらないとも付言している。

(8) 吉田広志「多機能型間接侵害についての問題提起」知的財産法政策学研究8号160頁(2005年)。

(9) この要件が、当然無効の抗弁や公知技術の抗弁ではなく、特許権者が主張立証責任を負う仮想的クレームとも呼ぶべき要件であると解すべきことにつき、田村善之[判批]知財管理50巻12号1860頁(2000年)、田村善之『知的財産法』(第4版・2006年・有斐閣)231～233頁。

(10) 田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産法政策学研究創刊号(2004年)参照。

(11) もちろん、田村・前掲注(9)知的財産法233～237頁が説くように、クレーム内の要素を欠く不完全利用に関しても、特許発明の課題を実現することができる場合には、置換可能性が認められる。その場合、置換容易性その他の要件を満足する場合には均等を認めてよいはずである。ゆえに、厳密に言えば、イ号に対応する要素がないことが問題なのではなく、イ号が第2から第5の要件を満足しないことが問題であるということになる。

(12) 高林/前掲注(4)権利の消尽187頁の問題意識も参照。なお、同論文が多機能型を含めて間接侵害につき従属説を貫徹することで対処しようとしていることに関しては、その評価とともに、注(75)を参照。

(13) 特許序編・前掲注(2)24頁。

(14) これに対して、過去の特定時点における知不知を問題にしたい場合にはその旨、明記される。たとえば、著作権法113条2項など。

(15) 著作権法113条1項2号に関し、裁判例とともに、田村善之『著作権法概説』(第2版・2001年・有斐閣)157～158頁。

(16) この事件の第一審である東京地判平成17.2.1判時1886号21頁[一太郎]は、別件の仮処分命令の申立書の送達の時から、本件発明が被告の特許発明であること並びに被告製品が本件発明の実施に用いられることを知っていることと認定していた。これに対して、前掲知財高判[一太郎2審]は、別件仮処分の対象は本件の被告製品ではないので別件仮処分の申立書の送達のと時から主観的要件を満足するということではできないが(この点は一審判決と判断が異なる)、本文に述べた理由により、遅くとも訴状送達時には悪意となっていることを理由に、101条2号の主観的要件の充足を肯定している。なお、本件では、結局、当然無効の抗弁が容れられたので、厳密に言えば主観的要件に関する本判決の説示は傍論であるが、知財高裁としての統一的理解を形成することを目的に設けられた制度である大合議(民事訴訟法310条の2)による初めての判決であり、その先例的価値は低いものではない。

(17) ゆえに、101条1号、4号に「客観的間接侵害」という呼び名を与えうえて、101条2号、5号の間接侵害を「主観的間接侵害」と名付けるのは(高林・前掲注(4)

標準特許法150・152頁。有吉尚哉/相澤英孝=西村ときわ法律事務所編『知的財産法概説』(第2版・2006年・弘文堂)75・77頁も「客観的事由による間接侵害」「主観的事由による間接侵害」と呼ぶ)、誤解を与えかねない点で、名称の問題であるとしても適当なものとは思われない。間接侵害の規定が共同不法行為の特則たる所以は特に差止請求を認める点にあるところ、差止請求に対して機能するのが主観的要件ではなく、不可欠要件や汎用品要件などの客体に関する要件であることは、101条2号、5号にあっても、101条1号、4号と変わるところはないからである。

(18) 吉田/前掲注(8)160頁。

(19) 角田政芳「間接特許侵害の対象物」日本工業所有権法学会年報11号63～64頁(1988年)も参照。もっとも、角田政芳「ドイツにおける知的財産権の間接侵害について—米国および日本との比較を中心として」関東学園大学法學紀要6巻2号68頁(1996年)、同「本質的要素に係る特許権の間接侵害について」『知的財産権法と競争法の現代的課題』(紋谷暢男古希・2006年・発明協会)446～447頁は、棲み分けを是としている。

(20) 間接侵害を組成すると判断された製品の出荷前の一定の段階で、実際に当該製品を使用して試験、検査を行うことは当然であるから、被控訴人は、購入された被控訴人製品のいずれかにつき、特許方法を業として使用したことがあったといえることとされた事例。

(21) なお、下記に紹介する裁判例のほか、特段の理由を付すことなく、「弁論の全趣旨によれば、被告製品は本件特許発明による「課題の解決に不可欠」であり、「日本国内において広く一般に流通しているもの」ではないとして、その貸与につき101条4号(現行法5号)該当性を肯定した判決として、東京地判平成17.3.10判時1918号67頁[トンネル断面のマーキング方法]がある。

(22) ここまでの説示は、特許序編・前掲注(2)27頁の説示を踏襲するものである。

(23) このように「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」云々という説示は、特許序編・前掲注(2)27頁にはなかった説示である。

(24) さもないと、被疑侵害物件がクリップ以外の部分を置換容易な技術に置換するものであって、かりに被疑侵害物件をクレームする出願がなされていれば新規性、非容易推考性(進歩性)を満たすものであったとしても、均等に問うことが一切できないことになり、他の種類の発明に比して、公知技術の組合せの発明のインセンティブが過度に削がれることになりかねない。

(25) 田村善之/増井和夫=田村善之『特許判例ガイド』(第3版・2005年・有斐閣)185～186頁の裁判例を参照。

(26) 他方で、かりにクリップが新規の技術であれば、本判決の論理の下でも、クリップであること自体が特徴的であるとされ、不可欠要件を満たすと取扱うことが可能であるように思われる。

(27) ちなみに、10で後述する間接の間接侵害否定論により侵害を否定した方法クレームに関しては傍論と読まれることを避けるため、判決は「念のため」無効判断に立ち入るに過ぎないことを強調している。

(28) 主観的要件に関する説示は、前述注(16)とそれに対応する本文の紹介を参照。間接の間接侵害否定理論に関しては、10で後述するところを参照。

(29) 「被告製品がインストールされたパソコンは、本件特許権を侵害するとともに、本件発明の課題が解決されているのであり、被告製品がインストールされなければ原告が主張している侵害は生じないから、被告製品は、課題の解決に不可欠なものであるといえる。」

(30) 花井美雪[判批]特許研究41号60頁(2006年)も、本判決をこのように理解したうえで、このような解釈は無限定に過ぎるので、2)で紹介した東京地判平成16.4.23判時1892号89頁[プリント基板用治具に用いるクリップ]の要件論のほうが優れていると指摘する。また被疑侵害物件がクレームの大部分を具現するものであったので、比較的あっさりとは不可欠要件を認めたと過ぎないとの評価もなされている(吉田/前掲注(8)159頁、茶園成樹[判批]ジュリスト1316号18～19頁(2006年)、梶野篤志[判批]パテント59巻7号36頁(2006年))。

(31) 本判決には、これらの特許発明のクレームは「情報処理装置」に係るものであるところ、被告製品をインストールすると特許発明の構成要件を充足したパソコンつまり情報処理装置が完成する、ゆえに、被告製品のインストール行為はパソコンの生産に該当するという考え方(光主清範「コンピュータソフトウェアの特許侵害について」特許研究17号15頁(1994年)、水谷直樹「プログラム関連特許」西田=熊倉=青柳編『知的財産権』(1998年・民事弁護と裁判実務8・ぎょうせい)419頁、尾崎英夫/清永利亮=設楽隆一編『知的財産権』(現代裁判法大系26・1999年・新日本法規)225頁、相山敬士『ソフトウェアの著作権・特許権』(1999年・日本評論社)149・153頁、竹田稔『知的財産権侵害要論』(特許・意匠・商標編・第4版・発明協会)230頁)を明示的に確認したという意義もある([判解]Law & Technology 30号81頁(2006年)、帖佐隆[判批]発明102巻12号95～96頁(2005年)、山神清和[判批]知財管理56巻2号200・204～205頁(2006年)、茶園/前掲注(31)95～96頁)。

(32) 嶋末和秀[判批]判タ1154号(2004年)。

(33) 2002年改正101条2号に関しては特段、経過措置が設けられていないために、施行前の行為にも適用されるかどうかということは一つの論点ではある。行為者の予測可能性を確保するためには、施行前の行為に対する損害賠償請求は棄却すべきだと思われる(特許庁編・前掲注(2)117頁参照)。もっとも、本件は差止請求を求めるものであるため、改正法の適用があることに異論はないであろう。

(34) 本判決の他、被告製品が外国に出荷後、乾式混合の過程で必然的に特許発明の構成要件を充足するに至るとしても、それは外国での実施の過程で生じるにすぎな

いから、間接侵害を肯定することはできないとする判決がある(大阪地判平成12.12.21判タ1104号270頁[ポリオレフィン組成物]、輸出の前提として日本国内で被告製品の譲渡が行われているとしても結論に変わりないとするものに、大阪高判平成13.8.30判例工業所有権法〔2期版〕2533の41頁[同2審])。

他方で、間接侵害が問題となったわけではないが、別の事件では、製造時には特許発明の構成要件を満たさない被告製品(家庭用かび取り剤)が、その後の経時的な化学変化により28日ないし30日後には必然的に特許発明の構成要件に該当するようになるという事案で、28日ないし30日という期間は被告製品が製造されてから流通過程を経て消費者の手に渡るまでの期間と比して長いものではなく、また家庭用かび取り剤は通常、ある程度の期間にわたって使用されるものであるから、被告製品は使用時までには特許発明の構成要件に該当するようになっていることを理由に、(直接)侵害を肯定した判決もある(東京地判平成11.11.4判時1706号119頁[芳香性液体漂白剤組成物](カビキラー事件)(吉田広志[判批]知財管理51巻1号(2001年))。

本判決を含めて裁判例をみる限り、出荷後、必然的に特許発明の技術的範囲に属することになる製品を出荷した場合の責任の成否については、結局、使用者のところで特許発明の技術的範囲と抵触しない使用行為が行われているか否かということが肝要であり、これが否定されれば間接侵害に該当することはなく(前者の裁判例)、肯定されればそもそも直接侵害に該当する(後者の裁判例)と整理することができるように思われる(以上につき、田村/増井=田村・前掲注(25)184～185頁)。

(35) 田村/増井=田村・前掲注(25)193～194頁。

(36) 阿部隆行「間接侵害—特許法101条「のみ」の解釈について—」知財管理47巻9号1250～1251頁(1997年)も参照。

(37) もっとも、前掲東京地判[位置合せ載置方法]は、その理由付けにおいて、問題の洗浄機能に水の流れに伴う洗浄効果以上の実質的な意義がないという意味で「付随的」なものに止まることを強調しており、また、前掲東京高判[同2審]は、問題の洗浄機能は経済的、商業的ないし実用的であると認められないということに依拠している。

(38) 田村善之[判批]中山信弘他編『特許判例百選』(第3版・2004年・有斐閣)。中山信弘[判批]ジュリスト820号(1984年)。

(39) 控訴審判決である大阪高判平成14.8.28平成12(ネ)3014等[五相ステップングモータの駆動方法2審]については、後述注(42)を参照。

(40) 杜下弘記「間接侵害」牧野利秋=飯村敏明編『知的財産関係訴訟法』(追補版・2004年・青林書院)266～267頁。

(41) 田村/増井=田村・前掲注(25)197～199頁。

(42) 共同不法行為の成立を否定した原審の京都地判平成12.7.18平成8(ワ)2766[五

相ステップモータの駆動方法]の判断を変更した判決。

(43) 潮海久雄[判批]ジュリス1083号(1996年)

(44) もっとも、直接侵害者が問題の部品等を一般市場で入手している場合には、当該製品の販売を全面的に停止しないかぎり、侵害行為に供されることを防ぎきれないから、過大な保護を否定するために、共同不法行為の成立にも謙抑的であって然るべきであろう(潮海/前掲注(43)105頁も参照)。

裁判例では、間接侵害の成立を否定された制御盤を被告が供給する際に、カタログに本件特許発明の技術的範囲に属する給水システムの施行例が記載されており、一部の工事で実施されていることが推認されるとしても、制御盤に他用途がある以上、そのカタログの記載のみから被告が当該施工者ないし設計者に対し特許権と抵触する給水システムを設計、施工することについての意思決定をさせたものということはできないと論じて、教唆による不法行為責任を否定した判決がある(大阪地判平成14.8.29平成12(ワ)8545[給水システム])。

やや特殊な事例として、前述したドクターブレード事件で、控訴審判決は、被告製品の出荷後、購入者のところで使用しているうちに磨耗して特許発明の構成要件である0.25mm以下の厚さとなるという事案で、被告製品の購入者は間接侵害や均等に該当しない製品を予定された態様で使用しているにすぎないから、その使用態様を目して特許発明の実施ということではできないとして、被告の共同不法行為責任を否定している(東京高判平成15.7.18平成14(ネ)4193[ドクターブレード2審])。判旨には不分明なところがあるが、このような行為について共同不法行為責任を肯定してしまうと、結果的に、本来許容されるべき非侵害の使用までもが抑圧されてしまうという事情が決定的なケースであるといえよう。そうだとすれば、回避義務がないということでは過失を否定すべき事件であったようにおもわれる。

(45) なお、間接侵害の文脈で、ある行為が間接侵害に該当しないとしても民法の一般理論として差止請求を認めるべき旨を説くものに、田中徹「間接侵害覚書(Ⅲ)」特許管理11巻8号12～17頁(1961年)。

(46) 厳密には、特許発明の実施に用いられる物全てが間接侵害の対象となるわけではなく、物の発明の場合は生産、方法の発明の場合には使用にそれぞれ用いられる物に限られるが(趣旨とともに、田村/増井＝田村・前掲注(25)183～184頁)、叙述の便宜上、慣例に従い、特許発明の「実施」に用いられる物という表記をする。

(47) 特許序編・前掲注(2)23～24頁。

(48) ちなみに、間接侵害に対応する外国の法制度に関しては、アメリカ合衆国法につき、森平明彦「特許ミスユース・公有・反トラストー知的財産権と競争政策の交差領域(1)～(3)」高千穂論叢33巻2号・34巻1号・2＝3号(1998～1999年)、簡便には、ヘンリー幸田『米国特許訴訟』(1984年・発明協会)41～64頁、木村耕太郎『判例で読む米国特許法』(2001年・商事法務研究会)229～235・245～248頁、日本知

的財産協会国際第1委員会「米国間接侵害規定の留意点—日米両規定の相違点に着目して」知財管理54巻9号(2004年)、ドナルド・S・チザム(竹中俊子訳)『アメリカ特許法とその手続』(改訂第2版・2000年・雄松堂書店)403～407・695～70頁、1952年特許法271条成立までの時期の動向に限定して、ジャイルス・S・リッチ(松本重敏訳注)「米国特許法における間接侵害の法理」ジュリスト497号(1972年)、特に黎明期に限定して、久木元彰「間接侵害理論」パテント20巻10号(1967年)、ドイツ法につき、簡便には、角田/前掲注(19)関東学園大学法学紀要6巻2号53～69頁、松本重敏『特許発明の保護範囲』(新版・2000年・有斐閣)235～240頁、各国の法制につき、簡便には、日本特許協会国際委員会「諸外国における特許権の間接侵害(1)～(3)」特許管理37巻1号・4号・5号(1987年)、Kraus Hoffinan(染野啓子訳)「特許権の間接侵害—各国における法制度の概要」特許管理26巻2号(1976年)を参照。

(49) 田村・前掲注(9)知的財産法237～238頁、田村/増井＝田村・前掲注(25)181～182頁。

(50) もっとも、反対説がないわけではない。たとえば、角田政芳「特許権の擬制侵害—直接侵害との関係を中心として—」日本工業所有権法学会年報13号12頁(1990年)は、「にのみ」型間接侵害に関し、クレームの構成要素以外のものは間接侵害の対象にならないとする。吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』(第13版・1998年・有斐閣)462頁も、「にのみ」の要件を限定的に解釈し、本質的部分に該当しない場合には「にのみ」型間接侵害は成立しない旨を説いている。さらに、高林/前掲注(4)権利の消尽は、「にのみ」の要件を充足する部材は、特許発明の本質的部分の典型例であるとしたうえで(高林/前掲注(4)権利の消尽における「本質的部分」の概念は、均等論にいう「本質的部分」と同質のものであるとされていることにつき、同199頁)、101条1号、4号の「にのみ」の要件の文言はこの趣旨を十分に体现していないと批判し、本質的部分であることという条文にない要件を付加する解釈論を採用する(同186頁、199～200頁)。

しかし、このように本質的部分という条文にない要件を読み込む解釈は、不必要に「にのみ」型間接侵害の規律がその実効性を発揮することを妨げる議論であり、賛成することはできない。たとえば、特許発明の実施用の専用装置や専用の部品であったとしても、発明思想の本質的部分とは関わらない要素、たとえば発明の実施品のネジ止め、固着などのために嵌合部分が特別に仕込まれており他用途がない部品であっても、ネジ止めや固着などが発明思想の本質的部分でない場合には、本質的部分を体现しているということには無理があることは否めない。だが、そのような場合でも、直接侵害品の製造を効果的に抑止するためには、ネジ止め等の専用装置を供給している者に対しても差止めを認めたほうがよい場合がある。まさにそのために設けられたのが「にのみ」型間接侵害であるといえよう。このように解したところで、侵害以外に他用途がない以上、特許権の不当な拡張などということ

にはならないと考える。

(51) もっとも、この場合、本質的部分の保護自体が目的とされるのであるから、直接実施以外の用途があるかどうかということは関係のない話であり、そもそも「多機能型」と呼んだり、「間接」侵害と呼ぶこと自体が、誤解を生む表現であるということになるだろう。とはいうものの、一般に間接侵害と呼ばれている101条の解釈論に結びつけることを目的とする本稿では、理念型を語る際にもとりあえず多機能型間接侵害という呼称の下で考察を進めることにしたい。

(52) なお、本質的部分を保護の要件とすることは変えることなく、さらに、イ号製品から当該本質的部分を容易に除去、停止しうる場合に限りて差止めを認めるという方策を採用することによってバランスを図るという選択肢もありえよう。その場合には差止めを認めても本質的部分とは無関係の用途の利用を過度に抑止することはないから、特に行為開始時点等における主観的要件を課さずとも構わないということになるだろう。もっとも、この選択肢は次に述べる差止適格性説の理念型に、当該理念型では特に必要とされていない客体要件であるところの本質的部分であることという要件を加重するものに他ならない。ゆえに、理念型として本質的部分の保護というモデルを考察する本文の作業ではこの選択肢を特に掲げていない。

ちなみに、このような選択肢に対する本稿の評価は純粋の本質的部分説に対するものと変わるところはない。略述しておく、差止めに関してもかかる制約を課すことは妥当であると思われるが、それ以上に差止めの対象が本質的部分であることという要件を課す必要はなく、むしろ紛争の実効的解決を妨げるとする弊害があるので(前述2 5)、後述8 1参照)、賛成することはできないということになる。

(53) 田村・前掲注(9)知的財産法221～222頁。

(54) 羽柴隆「間接侵害について(その1)」特許管理26巻11号1130頁(1976年)も参照。

(55) ところで、均等論にあつては置換容易性は要求されるが、それは当業者基準の客観的なものであって、行為者自身がクレームを認識していたり、あるいは認識しえなかったことについて過失がある等の主観的要件は必要とされていない。しかし、均等論にあつては、自ら実施している「a+b'+c'」に相当するクレームである「a+b+c」を探索することは相対的に容易であるということが出来る(記号の意味については、前述2 2)参照)。そもそも、「a+b+c」を実施している場合には、「a+b+c」のクレームを有する特許発明は探索しなければならないとするのが、クレーム制度の趣旨なのであるから、探索範囲を当業者にとって置換容易な「a+b'+c'」にまで拡大したとしても、クレーム制度の趣旨から外れた過大な要求を行為者に課すものとはいえないであろう。これに対して、本質的部分の保護を目的とする多機能型間接侵害にあつては、行為者が実施している「a」に対して、それを本質的部分とするクレームを有する特許発明すべて、つまり「a+b+c」だけでなく、「a+b+d」や「a+e」などを探索することを迫られるのであるから、同列に論じる

ことはできない(梶野/前掲注(30)541～542頁の指摘に負う)。

この場合、投資が全て特許発明の実施用の用途に向けられたものであるのだとしたならば、そのような投資は保護に値するものとはいえないという評価をなすことが可能であるかもしれない。実際、主観的要件を配することなく、特許発明の実施用の用途を差止めることを認める「にのみ」型間接侵害は、法が、特許発明の実施用の用途しかない物品に対する投資を保護する必要はないという判断を示していることの徴表であるということが出来る。しかし、投資をしていた物品に他用途がある場合には、特許発明の実施以外の用途に対しても投資をなしているわけで同列に論じるわけにはいかないのである。この点は、後述する差止適格性説に従った多機能型間接侵害の規律においては、特許発明用の実施の用途だけを他用途から分離して除去、停止しうる事が可能な場合に限りて差止めを認めるので、他用途に対する投資が無駄になることはないがゆえに、「にのみ」型間接侵害と同様、差止めに関して主観的要件を配する必要はなくなることに異なるところである。

(56) たとえば、理念型を語るものではないが、101条2号、5号の規律を「本質的要素」の規律と理解する角田政芳/角田政芳=辰巳直彦『知的財産法』(第3版・2006年・有斐閣)130頁は、「特許権の不当な拡張」になることを理由に、物の生産や方法の使用に用いられる道具や原料は、これらの号にいう不可欠要件を満たさないとする(ただし、角田/前掲注(19)紋谷古希445～446頁は、本質的部分を均等論の要件とすることに反対していることに注意)。

(57) 田村/増井=田村・前掲注(25)190～192頁参照。

(58) この事件では別途、打撃板は消耗品であるから消尽の対象とすべきであり、その観点から間接侵害を否定すべきではないかという論点があり得る。この事件の裁判所は侵害を肯定しているが、知財高判平成18.1.31判時1922号30頁[液体収納容器2審](インクカートリッジ事件)(田村善之[判批]NBL836～837号(2006年))の説示に従うと、ハンマーが特許権者の許諾の下に製造販売されたものであって、打撃板が消耗品である場合、打撃板が技術的にみて本質的部分でない限りは消尽の範囲内となるとされるだろう(以上につき、田村善之「特許権の消尽理論と修理と再生問題—インクカートリッジ事件知財高裁大合議判決の意義—」知財年報 I.P. Annual Report 2006 (2006年)を参照)。

(59) 一般論をいえば、クレームの構成要件中の各要素のみでは技術的な効果が発生しないので、その部分のみを抽出して出願することができないという事態もありうるが、間接侵害の要件を論じる必要があるのは、当該部分を具現する物であるイ号が現実存在し、それを購入したり使用する者が現存する場合に限られるから、当該部分を具現するのみで(間接的ではあるかもしれないが)一定の技術的效果があると考えるとよいだろう。

(60) 文脈を異にするが、羽柴/前掲注(54)1129頁も参照。

(61) 本質的部分を規律の対象とする制度でも、特許発明の直接実施用の特定の形状のものであれば公知技術に属するものに関しても侵害を肯定してよいという発想はありえてよいが、それは特許発明の直接実施との関係で侵害の成否を決する発想であって、本質的部分の保護以外の目的を注入することになるから、理念型を論じることが目的とする本節では深入りは避けることにする。

(62) 包袋禁反言の法理には審査の潜脱を防ぐという趣旨があると解すべきであることにつき、田村/前掲注(10)参照。

(63) ただし、(類推)適用肯定説として、松本司[判批]知財管理56巻1号120頁(2006年)(間接侵害に相当する物につき先使用の抗弁を認めるとともに、その物を購入して直接侵害品を製造する者に先使用の抗弁の援用を認めるべきであるとする)。このほか、論点となりうるものにも、三宅正雄『特許争訟雑感』(改訂版・1976年・富山房)10頁。

(64) 田村・前掲注(9)知的財産法259～260頁、吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察」パテント56巻6号61～62頁(2003年)。

(65) 裁判例につき、前述4 3)参照。

(66) なお、間接侵害を初めて規定した1959年の現行特許法の改正作業の半ばまでは、「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」または「特許発明に係る方法を実施するために使用される材料、機械若しくは装置」を「特許権を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」製作、販売、拡布、輸入する行為がみなし侵害の対象とされていた(特許庁編『工業所有権制度改正審議会答申説明書』(1957年)108～109頁、松田登夫「工業所有権制度改正審議会[一般部会関係]の答申について」ジュリスト127号43頁(1957年))。最終的に成立した「にのみ」型間接侵害は、これに「にのみ」の要件を課して他用途のある物品に対する差止めを防ぐとともに、答申の書き振りでは現在の101条2号、5号と同様に差止請求に対しては機能しないものと推察される主観的要件を廃した点に特徴がある。総じて、差止請求を念頭に、それを認めるに相応しい要件論に変更されていると評価することができよう。

(67) 「にのみ」型間接侵害を拡張すべきであるとする文脈で、来栖和則「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」パテント55巻12号43頁(2002年)。

(68) ちなみに、本件の控訴審では、被告製品は本件発明にかかる「物の生産にのみ使用する物」ではないとされて間接侵害が否定されている(東京高判昭和58.7.14判時1095号139頁[一眼レフレックスカメラ2審])。

(69) 中山/前掲注(38)97～98頁。吉井参也「特許法第101条に定める侵害」『特許争訟の諸問題』(三宅正雄喜寿・1986年・発明協会)693頁、来栖/前掲注(67)43頁、阿部/前掲注(36)1249頁も参照。

(70) すでに、中山/前掲注(38)97～98頁が、以上の理を説くとともに、間接侵害の成立を認めたとしても、被告としてはプリセット絞レバー等のない交換レンズを製造、販売すればよいだけのことであり、被告製品の購入者の大部分が特許権侵害の責を問うことのできない個人的使用者であることを考えると、判旨の結論には疑問があるという批判をなしていた(中山信弘『工業所有権法(上)』(第2版増補版・2000年・弘文堂)422～423頁も参照)。差止適格性という観点に焦点を当てる本稿の発想は、この指摘から示唆を受けたものである

(71) 後述注(105)参照。

(72) もっとも、独立説であると自称する吉藤・前掲注(56)461頁は、契約や法定の通常実施権により直接実施が非侵害の場合には間接侵害も不成立とするので(同462頁)、本稿の分類上は折衷説に入れられる。

(73) 羽柴隆「間接侵害について(その2)」特許管理27巻5号479～492頁(1977年)、高林・前掲注(4)標準特許法154～157頁。

(74) 松本重敏=安田有三/中山信弘編『注解特許法』(第3版・2000年・青林書院)959～960頁、有吉/前掲注(17)73～74頁。特許法の目的なる衡量要素も掲げるが、理論を貫徹させると不都合が生じるから具体的な妥当性を図るために修正する旨の評価を折衷説に与える中山・前掲注(70)421～422頁にも、その気配を看取することができる。

(75) たとえば、従属説を貫徹する高林・前掲注(4)標準特許法154～157頁は、そのように解釈してもクレームを工夫すれば足りるから特許権者の保護に悖ることにはならない旨のいわば消極的理由(従属説を貫徹しても不都合は無いとする理由)を掲げるが、従属説を採用しなければならないとする積極的理由としては、折衷説は首尾一貫した理論ではないということを掲げるに止まる。折衷説に対して理論的な妥協という評価を与えていることが伺われる。

もっとも、その後公刊された高林/前掲注(4)権利の消尽187頁は、特に多機能型間接侵害を念頭において、独立説に与して、101条2号、5号により本質的部分が独立して保護されることになり、均等論が無意義なものとなりかねないという実質判断を示している。正当な指摘であると考えるが、第一に、この理は101条1号、4号の「にのみ」型間接侵害には妥当しない。第二に、101条2号、5号に関しても、それだからこそ直接実施が存在する、ないし存在しうることは必要とすべきであると考えるにしても、だからといって直接実施が侵害であることまでは必要ないというのが本稿の立場である。このように考えることに対しては、本稿のほうが間接侵害を肯定する範囲が広くなりうることに對する懸念が表明されるかもしれないが、そもそも第三に、差止請求に関して主観的要件が機能しない以上、従属説を採用しただけでは、101条2号、5号に対する適切な歯止めにはならない、ゆえに、これらの号の適用範囲を制限する役割は、他の要件や法理に(も)期待すべきであると考える



のが、本稿の立場である。

(76) 田村・前掲注(9)知的財産法238～239頁。個別規定の解釈論という説示こそ示さないが、すでに直接実施が非侵害とされている理由を探索し、その射程が間接侵害行為にまで及ぶか否かという発想の下で結論を決めるものとして、先駆的に、松尾和子「間接侵害(2)―間接侵害行為」牧野利秋編『工業所有権訴訟法』(裁判実務大系9・1985年・青林書院)272～275頁、吉井/前掲注(69)684～685頁、同『特許権侵害訴訟大要』(1990年・発明協会)92～93頁。

(77) 折衷説に分類しうる学説のなかには、特許権侵害と同等の評価を与えることができるかということの特許法の発明の奨励と産業の発達への寄与という特許法の目的に鑑みて判断するという説明をなすものがある(竹田・前掲注(31)218頁。仁木弘明「特許法101条に規定された専用品の輸出と間接侵害」知財ぷりずむ3巻36号83～84・100～101頁(2005年)も参照)。もちろん、究極的には特許法の趣旨で判断するということには異論はない。たとえば消尽理論のようにそもそも直接実施を非侵害とする明文の規定がない場合には、同法理が間接侵害にまで及ぶか否かということを判断するためには、特許法の趣旨を持ち出さざるを得ない。しかし、一般には、そこまで大きな道具立てを用いる前に、まずは直接実施を非侵害とする個別の規定の解釈論を探求すべきではないか、というのが本稿の立場である(なお、吉井/前掲注(69)、同・前掲注(76)はこの見解と同視されることがあるが、前置きとして同種の論法を用いているものの、決め手は特許権を非侵害とする個別の規定の趣旨解釈に置いているように見受けられる)。

また、直接実施が契約のほか、法定の通常実施権などの「法律の規定に基づいて生じる特有の効力制限」により非侵害の場合には間接侵害も不成立、業としての使用でない場合や試験研究のための実施のように「特許権の効力一般に対する制限事由」により非侵害の場合には間接侵害は成立とする見解もある(松本・前掲注(48)253頁。仙元・前掲注(3)241～242頁もほぼ同旨)。特許権を非侵害とする個別規定に着目する発想自体は本稿と変わらないが、分類が形式的に過ぎるように思われる。たとえば、69条1項の試験、研究に該当するために直接実施が非侵害となる場合を例にとると、間接侵害も非侵害としないことには、試験研究に必要な装置や道具を全て自ら製造しないことには試験研究ができないことになりかねず、試験研究の特許権の効力の範囲外とすることで技術の発展を促そうとした法の趣旨(染野啓子「試験・研究における特許発明の実施(Ⅲ)」AIPPI33巻3号140～141頁、田村善之「特許権の存続期間と特許法69条1項の試験・研究(上)」NBL634号17～18頁(1998年))が活かされないであろう(松尾/前掲注(76)274～275頁、吉井・前掲注(76)92～93頁。折衷説の下で反対、有吉/前掲注(17)74頁、試験研究者の手足として実施する者に限って非侵害とすればよいとして、同じく反対するものに、角田/前掲注(56)学会年報13号12頁)。そして、通常実施権といっても特許発明の実施をなす権能を

積極的に認めるものではなく、侵害訴訟において特許権者からの禁止権等の行使に対して抗弁として機能するに過ぎないことは(中山・前掲注(70)443～445頁、同「通常実施権の侵害」『国際工業所有権法の諸問題』(中松潤之助追悼・1976年・AIPPI日本部会)487～488頁)、一般の特許権の制限規定と変わるところはない。ただ通常実施権であれば事業とともになす場合など所定の場合にその地位を移転しうようになる(94条1項)等の法技術的な相違はあるが、それは、間接侵害の成否とは無関係の理由に基づくものでしかない。つまり、試験研究の場合にはまさに侵害行為として主張されている行為が試験研究に該当するか否かということが問題とされているために、侵害行為として主張されている行為と69条1項該当性が問題となる行為とにずれがなく、行為者毎に個別に当該行為が試験研究として69条1項該当性を肯定すれば足りるので、試験研究をなしうる地位の移転を観念する必要がないのに対して、先使用の場合には、侵害行為として主張されている行為ではなく、過去の出願前に事業の準備等をなしているという行為に基づき79条該当性が肯定されることになるので、当該事業の準備等をなした行為者と侵害行為として主張されている行為者にずれが生じる余地があり、その際に必要とあれば前者の行為をなした者の地位を後者に譲ることができるかということでの地位の移転を観念する実益が生じるからに過ぎない(ちなみに、同じ69条内でも法定通常実施権とされていない理由は異なり、たとえば69条2項2号などは物の所持者に付随する抗弁なので、物が移転すれば当然抗弁をなしうる主体も移転することが予定されているために、79条のように法定通常実施権とはされていないのである)。間接侵害の成否に関連して両者を区別する理由はないといわざるを得ない(先使用と間接侵害との関係に関しては、後述注(83)を参照)。

その他、101条の定める直接実施に「業として」の文言が付されていないことから、直接実施が業としてではない場合でも間接侵害が成立するが、その他の理由により直接実施が非侵害とされている場合(外国実施、存続期間満了後の実施、実施権に基づく実施、試験研究のための実施)については従属的に解するという見解もあるが(吉田清彦「特許法101条『間接侵害』の成立要件について」パテント43巻7号49～50頁(1990年))、これも形式的に過ぎると思う。

(78) 業としての実施が侵害の要件となることを明らかにする68条や消尽の法理のように、直接実施を非侵害とする規定は制限規定に限られないので「制限規定等」と表記してみた。

(79) ここまでは、従属説を採用する高林/前掲注(4)権利の消尽187頁と同旨となる。

(80) この点で、従属説を貫徹する高林/前掲注(4)権利の消尽187～188頁や同・前掲注(4)標準特許法154～157頁と袂を分かつことになる。

(81) 参照、田村・前掲注(9)知的財産法239～240頁、田村/増井＝田村・前掲注(25)183頁。前述注(77)、後述注(83)も参照。

(82) なお、よく議論の俎上に載せられる外国での直接実施に供される物品に対して間接侵害を肯定することができるかという論点に関しては、一般に日本の特許法101条の解釈として従属的に考えるのか(東京地判平成19.2.27平成15(ワ)16924[多関節搬送装置]、羽柴/前掲注(71)482～483頁、松尾/前掲注(76)278～279頁)、独立的に考えるのか(仁木/前掲注(77)83～104頁)という形で論じられているが、日本法における間接侵害の成否を決する前に準拠法を決定する必要があり、当該物品がもつぱら輸出用である場合には、日本の特許法ではなく当該外国の特許法が適用されるから、日本の特許法の間接侵害の問題にはならないというのが筆者の立場である(田村/増井＝田村・前掲注(25)487～491頁。最判平成14.9.26民集56巻11号1557頁[FM 信号復調装置Ⅱ上告審](カード式リーダー事件)の位置づけについては、田村善之「職務発明に関する抵触法上の課題」知的財産法政策学研究5号23～26頁(2005年)参照)。そして、ことが準拠法の問題であって国内法の解釈問題ではない以上、輸出行為をみなし侵害の対象とする2006年特許法改正101条3号、6号の存在によっても結論が変わるところはない。さらにいえば、国内法の解釈としても、これらの号は、日本国内で直接侵害により製造された製品による経済的被害が拡大することを防ぐために、その輸出を止めることを目的とした規定であって、そもそも間接侵害とは関係がない。

(83) もっとも、間接侵害者が自己の実施を理由に先使用の抗弁を提出することを認めないということと、直接実施者が先使用の抗弁を主張し得る場合に間接侵害者がそれを理由に間接侵害を否定することができるかということは全く別の話である。そして、後者を認めないことには、先使用者は自ら特許発明の直接実施に必要な部品や材料、装置などを全て調達しなければならないことになり、先使用の抗弁を認めて特許発明の早期実施を促すとともに過度の出願を抑止しようとした法の趣旨(前述注(64)所掲の論文を参照)を達成しえなくなるおそれがある。ゆえに、前述した制限的規定等射程説の立場の下では、この場面では従属的に理解し、先使用を理由に直接侵害が否定される場合には間接侵害も否定されると解すべきである。

(84) 前述2)に紹介した諸見解を参照。

(85) 廣実郁郎/飯村他/前掲注(6)16頁。廣実郁郎「特許法等の一部改正の概要」NBL739号40頁(2002年)も参照。

(86) 特許庁編・前掲注(2)23～24頁。

(87) 関連して、梶野篤志[判批]パテント59巻7号(2006年)は、101条2号、5号の要件のなかでも「日本国内において広く一般に流通しているもの」の方に着目し、被疑侵害行為開始時点における予見可能性がないほど多用途である場合に、同要件の充足を認め、間接侵害を否定する見解を提唱する。条文上、認識が要求されている主観的要件ではなく、汎用品要件を活用することにより、知不知ではなく侵害時点における過失要件への転嫁を図る見解であると位置づけることができよう。

梶野/前掲41頁注(23)は不可欠要件に関し差止適格性説に共感を表明しており、本稿と問題意識を共通にするところがある。そして、故意を要求しない点で、主観的要件のところで判断基準時を調整する考え方よりは相対的に優れているといえる。しかし、行為開始時点において予見可能でなかったとしても、特許発明の実施用の用途を容易に除去、停止しうるのであればその除去等を認めるべきであることに変わりはない。除去が容易であるならば、侵害行為開始時点における予見可能性を担保する必要はないように思われる(反対、同39頁)。紛争解決の実効性という点に鑑みれば、なお不足があるといわざるを得ない。

(88) 田村・前掲注(9)知的財産法242頁の見解を改める。

(89) もっとも、不可欠要件のところで差止適格性説の趣旨を読み込む田村・前掲注(9)知的財産法242～243頁は、汎用品の要件を多用途が多すぎるものとしている。特許発明の実施以外の用途が多すぎるので、イ号が特許発明の実施に結びつく確率が小さく、あえて裁判というコストを欠けてまで特許権の保護を図る必要がない場合に多機能型間接侵害の対象から外す趣旨であると読む考え方である。

(90) 差止適格性という用語を採用しているわけではないが、このような方策がありうることについては、三村量一判事から示唆を得た。なお、三村判事自身は、不可欠要件のところで本質的部分説を採用したうえで(三村判事が裁判長を担当した、東京地判平成16.4.23判時1892号89頁[プリント基板用治具に用いるクリップ]を参照)、さらに差止請求の要件として種々限定を掛けていくという手法を併用する考え方を採用しているようである。この種の組み合わせに対する本稿の評価については、前述注(53)参照。

(91) なお、吉田/前掲注(8)は、善解するのであれば、101条2号、5号の要件ではなく差止め要件のところで差止適格性説の発想を容れるという解釈論を採用しているように読めなくもないので、ここで同論文の骨子を紹介しておく。

同論文は、「不可欠」要件のところで、本質的部分説に従った判断基準と差止適格性説に従った判断基準の二種類の判断がなされるべきである旨を説くが(169～170頁)、他方で、問題の機能を除去することに不相当に費用が掛かる場合には差止適格性説の基準では「不可欠」要件を満たさないにも関わらず、なお101条2号5号該当性を認める場合があると説いているので(178～179頁)、その論旨は極めて難解である。

もっとも、なるべく問題の機能が直接実施されることのみを防ぐ効果を有する主文を求める差止請求の場合には「不可欠」要件を満たすと説くくだりがあるところから推察するに(同180、181～185頁)、まずは特許権者の差止請求の立て方とは無関係に、本質的部分説に従って「不可欠」要件を判断したうえで、特許権者が立てた差止請求との関係で差止適格性説に従って「不可欠」要件を判断するというようなのである。しかし、そうだとすると、後者の判断は、本来は、実体法の要

件ではなく訴訟法上の要件となるはずである。それを、論者は、被告の実体的な行為が変わるところはないのに原告の請求の立て方次第で特許法101条2号、5号の要件の当てはめが異なると主張するのであるから、その論旨は実体法と訴訟法を混淆しているといわざるを得ないように思われる。

ゆえに、この見解は、後者の差止適格性説に従って、特許権者の請求の立て方との関係で「不可欠」の要件を判断するところは、実体法の「不可欠」の要件の話ではなく、差止請求の適格性一般を論じているのだと善解したほうが、(論者の主張とは異なることになるが)一般に通りがよくなるように思われる。差止めの適格性の話として評価する場合、特許発明を直接実施している者に対する譲渡を禁じる差止めを認めるなど、同論文の意欲的な提言(同181～185頁)には傾聴に値するものがあるように思われる。

(92) 田村・前掲注(9)知的財産法324～325頁、同「抽象化するバイオテクノロジーと特許制度のあり方(3)」知的財産法政策学研究12号98～100頁(2005年)。

(93) 玉井克哉「特許権はどこまで「権利」かー権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例をめぐってー」パテント59巻58～591頁(2006年)参照。

(94) 一般に不可欠要件に関しては、厳しく運用するべきではないという指摘がなされている(参照、飯村他/前掲注(6)座談会16頁の諸発言)。

(95) 不可欠要件をして、均等の第一要件として語られる本質的部分と同義、もしくは相通じる要件であるとする諸見解については、前述2 1)参照。

(96) 飯村他/前掲注(6)座談会16頁の諸発言、花井/前掲注(31)61頁を参照。

(97) 賛意を表するものに、特許第2委員会第5小委員会「改正された間接侵害規定の考察」知財管理56巻6号863～864頁(2006年)。

(98) 結論同旨、特許庁編・前掲注(2)27頁。この点は、本質的部分説に共感を表明する立場からも肯定的に評価されることがあるが(高林・前掲注(4)標準特許法153頁)、反対説もある(角田/角田=辰巳・前掲注(56)130頁)。この他、特許発明の構成要件の一部であることを要する旨を説くものに、尾崎英男=江藤聡明編『平成特許法改正ハンドブック』(2004年・三省堂)248頁)。

(99) 存続期間が満了した特許権に基づく損害賠償と不当利得返還請求事件において、被告が製品の生産、譲渡の際に特許発明の実施に用いられることを知っていたとは認められないとして、101条2号の成立を否定した判決として、東京地判平成18.4.26平成16(ワ)20636[数値制御自動旋盤]。

(100) もっとも、特許法65条5項により101条2号、5号は出願公開に基づく補償金請求権にも準用される。特許権成立前の行為に対して補償金を算定することを認める補償金請求権の性質上、当然に「その発明が特許発明であること」の部分は「その発明が出願公開がれた特許出願に係る発明であること」と読み替えることになる(特許庁編・前掲注(2)34頁)。さもないと、およそ101条2号、5号に基づく補償金

請求権は発生しないことになって、101条中、これらの号を準用する意味がなくなるからである。

そうすると、101条2号、5号の解釈としても、特許発明が出願されていることを知っていたのであれば、その後、特許発明について特許権が成立したことまでを知る必要はないと解すべきであるということになるのではなからうか。さもないと、特許権の成立の直前まで101条2号、5号該当行為に基づいて補償金が算定されていたのに、特許権の成立後は、改めて特許権の存在を認識するに至るまでの間、損害賠償請求権は発生しないことになるが、そのような空白期間を設けなければならない合理的な説明を想起することが困難だからである。

(101) 廣実郁郎/飯村他/前掲注(6)16頁参照。

(102) 来栖/前掲注(67)45頁。実際、起草担当者、汎用品要件には、取引の安全を図る趣旨があり、市場において入手可能であるかどうかということが重点があるとしている(廣実郁郎/飯村他/前掲注(6)15頁。特許庁編・前掲注(2)28頁も参照)。

(103) 梶野/前掲注(30)36頁。

(104) 愛知靖之[判批]Law & Technology 31号69頁(2006年)も、汎用品要件の解釈に際し、製品の用途に着目する。

(105) もっとも、問題の物品が消耗品であり、当該物品の供給先でこれを装着する特許発明の直接実施品の全てが特許権者自身かその許諾の下で販売されていたものである場合には、当該消耗品が技術的な観点に鑑みて特許発明の本質的部分に該当するものでない限り、消尽の範囲内として非侵害となるというのが知財高判平成18.1.31判時1922号30頁[液体収納容器2審](インクカートリッジ事件)の説くところである。なお、筆者は消耗品で取り替えが予定されている場合には、かりにそれが本質的部分を具現するものであっても、消尽理論もしくは黙示のライセンスの法理により非侵害とすべきであると考えている(田村/前掲注(58)NBL836号30～31頁、同/前掲注(58)知財年報203～205頁を参照)。これらの法理により特許発明の直接実施品が非侵害とされる場合には、従属的理解に従い(前述7 6)参照)、多機能型間接侵害の成立も否定される。ただし、いずれの立場を採っても、特許発明の直接実施品が特許権を侵害して販売された製品であった場合には消尽や黙示のライセンス法理により侵害が否定されることはないから、被告製品の供給先で装着される直接実施品に侵害品が含まれていた場合には、多機能型間接侵害の成否を議論する実益が生じる。

(106) 吉田/前掲注(8)175頁は、この種の類型を「結合型多機能品」と名付けて、間接侵害を肯定しやすい例としている。

(107) ところで、この事件では、被告が特許方法にかかるタイマー機能、焼成機能を重要な機能の一つと位置づけており、消費者もこれらの機能のあることを商品選択の重要な考慮要素としているという事情があることが推認されている。しかし、

既述したように、特許発明の実施以外の用途がなければこれを差止めの対象とする101条1号、4号の「にのみ」型間接侵害の規律の存在に鑑みれば、法は、特許発明の実施に供しうることを当てにすることを容認する趣旨はないと考えるべきであり、被告のかかる期待は保護に値しないというべきである。

(108) 分離すると製品が全く異なる商品と認識される場合でも、分離が可能であることに変わりはない。たとえば、原告がホッチキスを用いた紙綴方法に関する特許権を有しているところ、被告が製造販売しているイ号は当該特許方法に用いるホッチキスに消しゴムが付加されていた物品であったという事例(飯田秀郷[プログラム等と間接侵害] Law & Technology 30号140頁(2006年)が示した仮設例を若干改変した)でも、分離可能である以上、101条5号該当性を肯定するのが本稿の立場である。イ号の製造販売の差止請求が認容されたとしても、被告としてはホッチキス抜きで消しゴムだけを製造販売すればよいというのが本稿の理解である。なお、この例で、消しゴムが小さなものでホッチキスと一体にならないと単独では経済的価値を有さないようなものであれば、そもそも「にのみ」型間接侵害を肯定することができよう(前述4 2)参照)。

(109) 吉田/前掲注(8)178頁は、この種の類型を「特性的多機能品」と呼び、間接侵害を肯定しにくい例とする。もっとも、本稿のように一律に多機能型間接侵害を否定するのではなく、特許発明を直接実施している者に限定してその者に譲渡してはならない等の差止めを認めるべきことを提言する(同181～186頁)。傾聴に値する指摘であり、提言されているような差止めの主文のあり方は検討を要するが(疑問を呈するものに、羽柴/前掲注(71)492頁)、少なくとも特許法101条の不可欠要件や汎用品要件は、被疑侵害物件の物的構造に着目して侵害の成否を決する要件とされており、譲渡先次第で広狭させられるような解釈は立法者の採用するところではなく、製品の構造に着目した、その意味ではより安定的な運用が意図されているように思われる(前述注(92)も参照)。

(110) 4 2)で紹介した2002年改正前の事件である京都地判平成12.7.18平成8(ワ)2766[五相ステッピングモータの駆動方法]、大阪高判平成14.8.28平成12(ネ)3014等[同2審]の事案からヒントを得た仮想例である(他の製品と連結する配線云々という仮定を加えた)。もっとも、実際の事件の被告製品はスイッチの切り換えで特許方法と非特許方法に使い分けることができる製品であったと認定されている。そうだとすれば、当該スイッチの部分を除かないし変更するだけで、特許方法用の用途だけを停止することができる可能性があるから、その場合には汎用品ではないとして101条2号、5号の適用を肯定すべきである。

(111) ただし、かりに他に非特許方法で用いることができる安価な製品が存在するために、わざわざ高価な被告製品を購入してまでして非特許方法で使用する者はほとんどいないというような事情が認められるのであれば、101条4号の「にのみ」型

間接侵害が肯定されることになると解される(前述4 3)で紹介した、静岡地浜松支判昭和58.5.16判例特許実用新案法260/64ノ1頁[CEカップBB]を参照)。

(112) この仮想例のヒントとなった事案に対する前掲大阪高判[五相ステッピングモータの駆動方法2審]は、カタログにおいてもつばら特許方法を行うことができる旨表示されている型式名の下で販売されている被告製品に関しては、これを購入した顧客はもつばら同駆動方法を行うものということができ、実際上、ペンタゴン結線や新ペンタゴン結線のモータの駆動に使用しないといえるから、非特許方法(ペンタゴン結線や新ペンタゴン結線を前提としたーフステップ駆動方法、フルステップ駆動方法)は商業的実用性を有せず、他の用途に該当しないというべきであるということも理由に、そのような型式名を付して販売される被告製品に限って、その製造、販売行為を間接侵害に問責している。他方で、全く同一の構造であるにも関わらず、そのような表示のない他の型式名で販売される被告製品に関しては、共同不法行為を肯定するに止めている。

この控訴審判決は、同一構造であってももつばら特許方法に使用するものであるという表示を付さなければ間接侵害を否定するのであるから、特定の構造の製造販売の差止めを認めたのではなく、特許方法に使用する表示の差止めを認めるに等しい判決であるということができる。したがって、本来であれば、間接侵害の成否ではなく、特許発明の直接侵害に対して教唆、幫助という共同不法行為を行った者に対する救済手段として差止めを認めるべきかどうかという問題として議論するのが筋であるといえよう。もちろん、民法の伝統的理解に従う限り、共同不法行為を理由に差止請求を認容することは至難の技である(4 3)参照)。控訴審判決はそのような極端のなかで、間接侵害を活用することにより直接侵害の教唆行為に差止めを認めたのと同様の効果を得る便法を編み出した裁判例として評価すべきである。しかし、便法はあくまでも便法であって、理論としては、正面から教唆、幫助行為に対して差止めを認めるという方向で議論すべきであり、この種の便法を是認するために間接侵害に関する理論を動かすことは本末転倒であるように思われる。

(113) 賛意を表するものに、山名美加[判批]知財管理56巻5号766頁(2006年)、特許第2委員会第5小委員会「改正された間接侵害規定の考察」知財管理56巻6号863～864頁(2006年)。

(114) 前述したように(3 3)参照)、被告製品をパソコンにインストールすることによって本件クレームの内容のパソコンが完成、換言すれば生産されることになると理解されている。

(115) 高裁判決には、特許権者が、出願時においてプログラム自体をクレームしておけば本件のような行為は直接侵害に問えるのだから、間接の間接侵害否定理論を採用しても、プログラム等の発明に関して特許法による保護に欠けるところはない旨を説く件がある。このような本判決の利益衡量の下では、本件の特許権者がプロ

グラム自体をクレームすることなく、プログラムを用いた表示方法をクレームする出願を選択した以上、間接侵害の保護が否定されても、やむを得ないということになるであろう。もっとも、この種の論法に対しては、本件特許発明の出願当時の特許庁の実務は現在(2条3項1号括弧書き参照)と異なり、プログラム自体をクレームする特許を認めていなかったのだから、そのような方策は特許権者には解放されていなかったという趣旨の反論をなすことができそうである(茶園/前掲注(30)17～18・21頁)。この種の論法に対しても高裁を支持する立場からは、特許庁の審査基準等の運用は法的な拘束力をもつものではないのだから、不服があるのであれば、その時点で拒絶査定不服審判不成立審決に対する取消訴訟を提起し、裁判所に訴えればよかったという再反論が聞こえてきそうであるが、はたして当時、裁判所が特許庁の実務に反してプログラム自体の保護を認める断をなす可能性がどの程度あったのか、なかなか現実味がある話として受けとめがたいものがあることは否めないように思われる。

(116) 同判決の論理を批判する立場から、帖佐/前掲注(31)97頁、井上雅夫[判批]判時1918号236頁(2006年)。従前の裁判例では、生体高分子とリガンド分子との安定複合体構造の探索方法に関する発明について、当該発明を実施するために使用するソフトウェアが収録されている CD-ROM について、101条2号(現行法101条4号)に基づき、その販売の差止めを認めた判決がある(東京高判平成16.2.27判時1870号84頁[生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法2審])。特許発明に係る探索方法をコンピュータを用いて実施する場合、CD-ROM に収められているソフトウェアと探索方法の実施との関係は、コンピュータを媒介する点で、一太郎事件における「一太郎」と特許方法との関係と変わらない。本判決の射程が101条4号に及ぶということになれば、前掲東京高判[生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法2審]は、知財高裁大合議判決により先例的価値を失ったといわざるを得ないのかもしれない(帖佐/前掲注(31)97頁)。

(117) 美勢克彦[判批]判例タイムズ1215号187頁(2006年)はこの趣旨であろう。

(118) 関連して、論理的には、パソコンも「一太郎」もどちらも(直接)方法の使用に供される物であるという理解も可能である(上山浩[判批]NBL820号8頁(2005年)、愛知/前掲注(104)69～70頁)。「一太郎」をパソコンの生産に用いたうえで、さらにそれを特許方法に使用しているというのが判旨の理解であるが、それとは逆に、パソコンを「一太郎」に用いたうえで、さらにそれを特許方法に使用しているとも可能だからである。然るに、パソコンは直接使用に供されるものであるが「一太郎」はそうではないと順位を付ける判旨は、あるいは、第一に、有体物を無体物に優先するという理解を無意識のうちに理論的な前提にしているのかもしれない。しかし、このような前提は、プログラムも「物」であるとした2002年改正特許法2条3項1号の趣旨に反しているように思われる(飯田/前掲注(108)142頁、梶野/前掲注

(30)37頁)。残る可能性として、第二に、パソコンは主製品、「一太郎」を部品と考え、前者を優先させるという発想を判旨が採用しているのかもしれない。その当否については、本文で以下に批判するところを参照されたい。

(119) 上羽秀敏「方法クレームとプログラムの間接侵害」パテント59巻4号13頁(2006年)参照。

(120) 茶園/前掲注(30)20頁は、このように判旨を理解したうえで、その狭隘さを批判する。

(121) 部品理論を否定したとしても、直接実施に直接供される装置全体が間接侵害の対象たりうることまでは否定しえない。そうだとすると、8～9割方、部品が揃えられ組み立てが終わっているものは装置全体に寄せて考えるのか、あくまでも部品に止まるとして間接侵害の対象から外すのか、水溶液に溶かしたうえで特許方法に使用するものはどうなるのか(井上/前掲注(116)202～203頁は、本判決の理論により多機能型間接侵害から外れる例として、特定の範囲の濃度のうがい方法がクレームされている場合、消費者のところで水に溶かして特許方法に使用するための濃縮うがい薬の例を上げる)等、境界線を確定する必要が生じよう。

(122) 実際、起草担当者は、ソフトウェアの個々のモジュールを下請けや孫請けに発注したうえで組み上げる場合があり、これを適切に規律するために多機能型間接侵害の規定を設けたと説明している(廣実郁郎/飯村他/前掲注(6)14頁)。明示的ではないものの、下請けどころか孫請けまでも規律の対象としようとするその趣旨を付度すれば、少なくとも起草担当者は、間接の間接も101条2号、5号で規律されることを予定していたといえるのではなからうか(起草過程において想定されていた事例に関する上羽/前掲注(119)9頁の指摘も参照)。関連して、生産過程が細分化しつつある現代社会において、知財高裁の示した間接の間接侵害否定理論は、過度に間接侵害の適用範囲を狭めることになり妥当ではない旨の至当な指摘もなされている(花井/前掲注(30)64～65頁)。

(123) 茶園/前掲注(30)20～21頁の批判も参照。

(124) 前掲注(31)[判解]81～82頁参照。

本論文を執筆するに際しては、各種論点につき、北海道大学法学研究科 COE 研究会、同知的財産法研究会でのご報告や質疑応答において、知的財産高等裁判所判事の三村量一先生、北海道大学法学研究科准教授の吉田広志先生から数々のご示唆をいただいた。また、裁判例の事案の分析や技術的な理解に関して、北海道大学法学研究科修士課程在籍の弁護士の高橋司先生、同大学法科大学院在籍の北山祐記さん、西内龍太郎さん、平澤卓人さん、福井優人さん、堀川秀太郎さんからご教示を受けた。記して感謝申し上げる。