



Title	ゲームのシステムに関する特許発明に対して前作のゲームソフトを併用しない限り前作に登場するキャラクターをプレイできない新作ゲームソフトの製造販売が「にのみ」型間接侵害に該当するかということが争われた事例：システム作動方法事件
Author(s)	朱, 子音
Citation	知的財産法政策学研究, 57, 189-274
Issue Date	2020-10
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/79640
Type	bulletin (article)
File Information	ipl-57_05.pdf



[Instructions for use](#)

ゲームのシステムに関する特許発明に対して前作のゲームソフトを併用しない限り前作に登場するキャラクターをプレイできない新作ゲームソフトの製造販売が「にのみ」型間接侵害に該当するかということが争われた事例 —システム作動方法事件—

控訴審：知財高判令和元・9・11 平 30(ネ)10006・10022（同附帯控訴事件）¹

原審：大阪地判平成 29・12・14 平 26(ワ)6163²

朱 子 音

第 1 総説

本件は、被告が製造販売するゲームソフト（被疑侵害製品）が、発明の名称を「システム作動方法」とする原告の特許発明に関する「にのみ」型間接侵害に該当するのかが争われた事件である。

本件の争点は主として二つある。第一の争点は、本件特許発明の特徴がシステムを異なる作動方法で作動させるところにあるにもかかわらず、被疑侵害製品が特定のソフトウェアと組み合わせない場合には、複数の作動方法に用いることはできず、単一の作動方法しかも公知技術に属する作動方法でしか利用できないために、このような作動方法が他用途に該当し、ゆえに「にのみ」の要件の充足が否定されるのか、ということである。第二の争点は、被疑侵害製品は、直接、特許方法の使用に用いる物ではなく、本件方法の発明を実施する装置の生産に用いられる物に過ぎず、いわゆる「間

¹ 裁判所 HP。鶴岡稔彦裁判長。

² 裁判所 HP。高松宏之裁判長。

接の間接侵害」に該当するため、後述する〔一太郎事件〕知財高裁大合議判決の法理に則れば間接侵害が否定されるのではないかということである。

知財高裁は、第一の争点につき、クレーム解釈の問題として、被告主張に係る用途は他用途に該当しないと論じることで「にのみ」該当性を否定せず、また、第二の争点については、〔一太郎事件〕大合議判決の射程を限定する論法を持ち出し、本件の被疑侵害製品が間接の間接侵害に該当することはないと論じることで間接侵害を肯定するという判断を判示した。いずれも、間接侵害に関して重要な論点を含む説示であり、以下、その位置付けを検討することにしたい。

第2 事案の概要

1 当事者及び請求の内容

原告は、名称を「システム作動方法」とする特許発明Aに係る特許権（以下「特許A」という）を有している³。

³ 本件の請求原因となった特許発明は二つあり、それに応じて被疑侵害製品もイ号製品とロ号製品がある。そのうちの一つである特許権Bに基づくロ号製品に対する請求に関しては、本判決は、間接侵害を認めた原判決の判断を維持している。他方、特許権Aに関しては、原判決は被告から提出された無効の抗弁を容れていたために、間接侵害の成否については判断をなしていなかった。ところが、控訴審では、無効の抗弁に対して原告から提出された訂正の再抗弁が認められており、そのため間接侵害の成否に関しては、控訴審独自の判断が下されている。筆者は、特許権Bに関する原判決の判断については、既に評釈を著しているところ（拙稿〔判評〕知的財産法政策学研究54号（2019））、この点に関する本判決の判断は原判決のそれを踏襲するものに過ぎない。また、特許権Aは請求項1（発明A1）と請求項2（発明A2）から構成されているが、本判決は請求項1に基づく請求を認容したうえで、選択的に請求されていた請求項2に基づく損害賠償請求についてはかりにそれが認められるとしても認容額が請求項1に基づく認容額を超えるとは認められないことを理由に判断を控えている。したがって、本稿は、もっぱら特許権Aとりわけ発明A1に基づくイ号製品に対する請求に関する本判決の判断を検討する。なお、判文中には文脈に応じて「発明A」「発明A1」の表記が混在するが、上記の理由で、本稿に関わる限度ではいずれも請求項1に関する説示と理解して構わない。

被告は、ゲーム装置本体に装填してゲームを実行するための別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフト（以下「イ号製品」という）を業として販売していた会社である。

原告は、被告がイ号製品のうち「イ-9号等製品」を製造販売したことが、本件特許Aに対して特許法101条4号所定の間接侵害に該当すると主張した。

2 原告の特許発明A1

特許発明Aに関する訴訟経緯

- | | |
|-------------|--|
| 平成6年12月9日 | 特許発明Aについて特許出願をした |
| 平成14年9月20日 | 特許発明Aの設定登録を受けた |
| 平成26年7月4日 | 原告は本件訴訟を提起した |
| 平成26年12月9日 | 特許権存続期間が満了した |
| 平成27年4月17日 | 被告は特許発明Aの新規性欠如を理由に、無効審判を請求した |
| 平成28年6月21日 | 特許庁は特許発明A1を無効とする旨の審決の予告をした |
| 平成28年7月28日 | 原告は特許発明A1を訂正する旨の訂正請求をした |
| 平成28年11月22日 | 原告は訂正拒絶理由通知を受けた |
| 平成28年12月5日 | 訂正請求を補正した |
| 平成29年3月24日 | 特許庁は「請求項1に係る請求は成り立たない」との審決を下した
当該審決に対し被告が知財高裁に取消訴訟を提起した |
| 平成29年12月14日 | 一審判決が下された |
| 平成30年3月29日 | 知財高裁（平成29年(行ケ)第10097号）は、被告の上記審決の取消しを求める審決取消訴訟を棄却する判決を下した |
| 平成31年3月7日 | 上記判決に対する上告について不受理の決定がされた |

訂正後のA1の構成は以下のとおりであった。

「A ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、

B 上記記憶媒体は、少なくとも、

B-1 所定のゲームプログラムおよび／またはデータと、所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と、

B-2 所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する第2の記憶媒体とが準備されており、

C 上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて、ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり、

D 上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき、

D-1 上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ、

D-2 上記所定のキーを読み込んでいない場合には、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする、

E ゲームシステム作動方法。」

要約すると、本件特許発明はゲーム装置本体、第1の記憶媒体、及び第2の記憶媒体からなるシステムに関する作動方法であり、その作動方法は第1の記憶媒体の有無により異なっている。より具体的にいうと、この請求項は第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される時、ゲーム装置が第1の記憶媒体のキーを読み込んでいる場合には、第2の記憶媒体の標準のゲーム内容に加え、拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となるが、

ゲーム装置が第1の記憶媒体のキーを読み込んでいない場合には、標準のゲームのみを楽しむゲームシステムを作動する方法のクレームである。

本件特許発明は、ゲームソフトの開発コストが高騰し、比較的低年齢層のユーザが1回に支払える価格で供給することが困難となるという問題に着目して、シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えているユーザにとっては、一回の購入金額が適正なシリーズものの記憶媒体を買い揃えてゆくことによって、最終的に極めて豊富な内容のゲームソフトを入手したのと同じになり、メーカーにとっては、膨大な内容のゲームソフトを、ユーザが購入しやすい方法で実質的に提供できるという効果を奏する。

3 被疑侵害製品イー9号等製品

被疑侵害製品は、その内容と対応するゲーム装置ごとに分かれているが、構造モデルに関する限り、大差ない。ゆえに、以下では、イー9号製品(Wii 戦国無双3 猛将伝)を例にして解説する。

イー9号製品「戦国無双3 猛将伝」(=本件発明A1の第2の記憶媒体)をWii(=ゲーム装置本体)に装填しWiiを作動させると、複数のモード(無双演武、模擬演武、創史演武等)が表示され、そのうち特定のモード、たとえば「創史演武」を選択するとゲーム画面に遷移しゲームをプレイできる。かりに、この複数のモードのうち「結合」を選択すると、本編ディスク「戦国無双3」(=本件発明A1の第1の記憶媒体)を装填するようメッセージが表示される。当該メッセージに従って、イー9号製品「戦国無双3 猛将伝」を取り出し、本編ディスク「戦国無双3」を装填すると、また「戦国無双3 猛将伝」を装填するように促すメッセージが表示される。このメッセージに従って、本編ディスク「戦国無双3」を取り出し、改めてイー9号製品「戦国無双3 猛将伝」を装填すると、当該イー9号製品「戦国無双3 猛将伝」に記憶された本編ディスクプログラム(=拡張プログラム)、及び「戦国無双3 猛将伝」に特有なプログラム(=標準プログラム)によってWiiを作動させ、本編ディスクプログラムにより「戦国無双3」に登場するシナリオがプレイできるようになる。かりに本編ディスク「戦国無双3」ではない他のゲームディスクを装填すると、本編ディスク「戦国無双3」を装填するように促すメッセージが依然として表示される。

要するに、標準プログラム及び拡張プログラムを両方記録する被疑侵害製品を遊戯装置に装着した場合、かりに当該シリーズ製品の前作を持っているユーザは、被疑侵害製品を遊戯装置から取り出した後、前作を遊戯装置に装填し、再びこれを取り出した後、被疑侵害製品を再度装填することにより、標準プログラムと拡張プログラムを両方プレイすることができる。他方、当該シリーズ製品の前作を持っていないユーザは、標準プログラムしかプレイできない。

第3 訴訟の経緯及び判旨

原審は、特許発明Aは、新規性欠如の無効理由があり、特許無効審判により無効にされるべきものと認め、間接侵害の論点に一切触れることなく、特許権Aに基づく損害賠償請求を棄却した。

これに対して、控訴審は、特許発明A1に係るクレームは、「特許無効審判により無効となるべきものとはいえない」と判示したうえで、イー9号製品等を利用する方法（以下「イー9号方法等」という）は、本件発明A1の構成要件を全て充足するものであって、本件発明A1の技術的範囲に属するものと認めた。

そのうえで、知財高裁は、以下のように論じて、イー9号製品等の製造販売行為が、特許法101条4号所定の間接侵害に該当する、と判示した（下線部分は筆者、以下同じ）。

「前記(1)のとおり、イー9号方法等は、本件発明A1の技術的範囲に属するものである。

そして、イー9号製品等は、別紙9『イ号方法の構成』記載のとおり、ゲーム装置であるWii（イー9号製品）、PlayStation2（イー16ないし22、23②、24ないし30及び35ないし40号製品）及びPlayStation3（イー31ないし34号製品）に装填してゲームシステムを起動させるためのゲームソフトであり、上記ゲーム装置に装填されて使用される用途以外に、社会通念上、経済的、商業的又は実用的な他の用途はないから、イー9号方法等の使用にのみ用いる物であると認められる。

したがって、特許法101条4号により、被控訴人が、業として、イー9号

製品等の製造、販売及び販売の申出をする行為は、本件特許権Aを侵害するものとみなされる。」

これに対して、被控訴人(原審被告)は、以下の2点を理由に「にのみ」型間接侵害に該当しない、と主張した。

①「本件発明A1及びA2の『第1の記憶媒体と…第2の記憶媒体とが準備されており』(構成要件B-2、G-2)とは、実施行為者において各記憶媒体がゲーム装置に装填可能に準備することを意味する。

一方、イ号製品(アペンドディスク)が装填されたゲーム機においては、MIXJOYを選択した場合に初めて『所定のキー』を読み込んでいるか否かによってゲーム装置を動作させるゲームプログラムが選択され、『インストラクションの表示』がされるどころ、本編ディスクを保有していない場合はMIXJOYを選択することはないから、イ号製品のみを保有している場合に、本件発明A1及びA2の方法を実施することはない。

そして、イ号製品には、現に、同製品しか有しておらず、同製品のみによりゲームを楽しむユーザが一定数存在するように、それ単独でも十分楽しめる内容のゲームプログラムが備わっているから、社会通念上経済的、商業的又は実用的な他の用途がある。

したがって、イ号製品は、本件発明A1及びA2の方法の使用『にのみ』用いる物ではない。」

②「本件発明A1及びA2を実施する物は、『本編ディスク及びアペンドディスクを装填したプレイステーションからなるゲームシステム』である。

一方、イ号製品は、イ号方法を実施する装置の生産に用いられる物に過ぎないから、『その方法の使用に…用いる物』(特許法101条4号)に該当しない。」

知財高裁は、まず、理由①に対して、以下のように述べて、被告の主張を退けた。

「(ア) a まず、上記①の点について、本件発明A1の特許請求の範囲(請

求項1)の記載によれば、本件発明A1は、『所定のゲームプログラムおよび/またはデータと、所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と、所定の標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含する第2の記憶媒体とが準備されており、』(構成要件B-1、B-2)『上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される時、』(構成要件D)、『上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ、上記所定のキーを読み込んでいない場合には、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする、』(構成要件D-1、D-2)『ゲームシステム作動方法』(構成要件E)であることを理解できる。

そして、上記構成要件D、D-1及びD-2の記載によれば、ユーザが第2の記憶媒体のみを保有し、第1の記憶媒体を保有しない場合でも、ユーザにおいて『上記第2の記憶媒体』を『上記ゲーム装置に装填』すること、その際に、『上記所定のキーを読み込んでいない場合』に当たるとして、『上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってゲーム装置を作動させる』ことは可能であることを理解できる。

一方、本件発明A1の特許請求の範囲(請求項1)には、『第1の記憶媒体と、…第2の記憶媒体とが準備されて』いることについて、『準備』をする主体は実施行為者(ゲームをプレイするユーザ)であり、『準備』とは各記憶媒体をゲーム装置に装填可能に準備すること、すなわち、『上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される時』に、実施行為者において第1の記憶媒体を保有することであると解釈すべき根拠となる記載はない。

b 次に、前記(1)ア(イ)のとおり、本件明細書Aの発明の詳細な説明には、『本願発明』の技術的意義が記載されているところ、かかる技術的意義を達成するために、『第1の記憶媒体と…第2の記憶媒体とが準備されており』の意味を、実施行為者(ゲームをプレイするユーザ)において各記憶媒体をゲーム装置に装填可能に準備することに特定する必然性は見だし難い。このように特定しなくとも、ゲームソフトメーカー等により第1の記憶媒体及び第2の記憶媒体が提供され、ユーザにおいてこれを入手することが可能な状況にあれば、上記技術的意義は達成可能であると考えら

れる。

c 以上の本件発明A1の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書Aの記載によれば、本件発明A1の『第1の記憶媒体と…第2の記憶媒体とが準備されており』とは、ゲームソフトメーカ等により第1の記憶媒体及び第2の記憶媒体が提供され、ユーザにおいてこれを入手することが可能な状況を意味するものであって、ユーザにおいて各記憶媒体を現に保有することを意味するものではないと解される。

そして、同様の理由により、『上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される時』に、実施行為者において第1の記憶媒体を保有することが必要であるとは解されない。

したがって、イー9号製品等を保有するユーザが、本編ディスクを保有していないとの事実は、イー9号製品等が本件発明A1の方法の使用にのみ用いる物であるとの判断を左右するものではない。」

次に、理由②に対しても、知財高裁は、以下のように論じて、本件被疑侵害製品が方法の使用にのみ用いる物に該当することを理由に、やはり被告の主張を退けた。

「次に、上記②の点については、本件発明A1は、『記憶媒体…を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法』(構成要件A)であって、『上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される』(構成要件D)ことを発明特定事項とするものであるから、『上記第2の記憶媒体』に相当するイー9号製品等は、『その方法の使用に…用いる物』に該当するといえる。また、特許法101条4号の『その方法の使用にのみ用いる物』は、当該『物』のみにより当該特許発明を実施するものである旨の限定は付されていないから、他の物と組み合わせることにより当該特許発明を実施する物も『物』に含まれると解される。」

第4 問題の所在

本件は、遊戯装置に装填し当該装置を作動させるゲームソフト製品について、特許法101条4号所定の方法の発明に関する「にのみ」型間接侵害の

該当性が争われた事案である。

「にのみ」型間接侵害における「にのみ」の要件の判断基準については、後述するように、「方法の発明に関する旧判断基準」と「いつかは使う基準」が対立しているところである。これに対し、本判決はこの二つ基準のいずれをも採用せず、むしろ本件クレームの解釈により、現時点では単一の作動方法でしかシステムを作動できない態様で被疑侵害製品を利用するユーザ（＝「戦国無双3」を持っていないユーザ）にとって「戦国無双3」を入手することにより複数の作動方法を作動することが可能であれば、たとえクレームには複数のシステム作動方法が記載されたとしても、上記単一の作動方法という利用態様がクレームに記載されている以上、当該利用形態は他の用途とはいえないと判示し、ゆえに事実認定の問題として本件被告製品には他用途が存在しないことを理由に、「にのみ」型間接侵害であるとの判断を下した。

また、一般に間接侵害に関して、「間接の間接侵害」については間接侵害を成立させるべきではないとする〔一太郎事件〕の知財高裁大合議判決の当否が議論されている。この点について、裁判所は、本件発明は経時的要素を含むシステムを作動させる方法であって、クレームにおいて「記憶媒体」を経時的要素たる発明特定事項とするものである以上、この「記憶媒体」に相当する被疑侵害製品は特許法101条4号の「その方法の使用に…用いる物」に該当すると判示する。そのうえで、特許法101条4号の「その方法の使用にのみ用いる物」は、当該「物」のみにより当該特許発明を実施するものである旨の限定は付されていないから、他の物と組み合わせることにより特許発明を実施する物も同号の「物」に含まれると論ずる。管見する限り、本件は〔一太郎事件〕大合議判決以後、「間接の間接侵害」の問題を初めて争点とした判決である。判文の文言上、「間接の間接侵害」を否定した〔一太郎事件〕大合議判決の法理を明文で覆したわけではないが、具体的な事案を踏まえると、同法理の適用範囲を限定する判断を示したといえるかもしれない。

以下では、この二つの論点について順に検討を加える。

第5 方法発明を実施するための装置における複数の実施態様について

1 従来の裁判例

実施装置における複数の実施態様の一つが方法の発明の実施に当たるが、それ以外の実施態様が方法の発明の技術範囲に属しない場合には、実施装置に係る生産販売行為が「にのみ」型間接侵害に該当するか否かという論点がある。この点について、従前の裁判例の立場は、二つに分かれている⁴。

なお、本判決が提示した論法は、他用途が存在すると法的に評価したうえで「にのみ」の基準を提供するものではないので、既存の二つの基準の対立に直接断を下すものではない。そのため、本稿では、これら二つの基準に関しては取扱いの変遷を象徴する代表例を本稿に必要な限度で俯瞰するに止める。

(1) 「方法の発明に関する旧判断基準」を採用する裁判例

第一に、「にのみ」要件を字義どおりに解釈し、現実に特許発明と関係しない利用方法が認められる以上「にのみ」型間接侵害の成立を否定すべきであるとする一連の裁判例がある（これらの裁判例によって示された基準を、筆者は「方法の発明に関する旧判断基準」と呼んでいる⁵）。この判断基準により、複数の機能を有する被疑侵害製品について、たとえその複数機能のうち一つが特許発明と関係があるとしても、その他の機能が特許発明と関係しないのであれば、当該被疑侵害製品は「にのみ」の要件を満たすとはいえない、それゆえ、被疑侵害製品に係る生産販売等行為は、現行特許法101条4号所定の方法の発明の「にのみ」型間接侵害に該当しないとされる。その結果、2002年の「多機能」型間接侵害規定の導入以降は、間接侵害の成否はもっぱら「多機能」型間接侵害に関する規律（現行特許法101条5号）に委ねられることになる。

⁴ 参照、朱・前掲注3・227～235・249～252頁。

⁵ 参照、朱・前掲注3・228頁。

以下、多機能型間接侵害の規律が導入される前後のそれぞれの時期における本基準に関する代表的な裁判例として、〔畳のクセ取り縫着方法事件〕と〔粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置事件〕を、とりわけクレイムの記載と被疑侵害製品の利用形態に着目して紹介しよう。

大阪地判平成12・10・19平11(ワ)3968〔畳のクセ取り縫着方法1審〕、大阪高判平成13・12・4平12(ネ)3891〔同2審〕

自動制御による畳床の位置決めに係る方法の発明を有する原告が、被疑侵害製品を本件方法発明の実施に使用することが本件方法発明に対する「にのみ」型間接侵害に該当すると主張した。これに対して、被告は、被疑侵害製品を用いて特許発明を実施することがあっても、ユーザの操作により特許発明に記載された範囲外の状態でも利用できることを理由に、「にのみ」型間接侵害に該当しないと反論した。

原審は、方法発明の構成要件が不明確で技術的範囲を確定できないことを理由に原告の請求を認めなかったが、控訴審は、方法発明の技術的範囲が確定することは可能であると判示したうえで、被告方法が構成要件Cを充足するかどうかについて、以下のように述べて、被告方法を用いて当該構成要件を充足する場合もあるが、充足しない場合も存在している、と説いた（構成要件Dについても同様の論法が用いられているが、本稿では紹介を省略する）。

「構成要件Cの『該畳床(5)の上前側に押付け力を付与して下前側を畳縫着機(10)に向けて移動するとき、該下前側の下前基準線(L)の位置を計算するために検出センサー53で確認した後、』とは、『該畳床(5)の上前側に押付け力を付与して下前側を畳縫着機(10)に向けて移動するとき、切断縫着する装置上での下前基準線(L)の位置を計算するために、マシン本体の切断刃の位置又は切断縫着する装置上の任意の位置を目標位置とした上、畳床押込み手段の位置を同目標位置からの距離として検出センサー53により確認した後、』という意味となる。」

「(2) 構成要件の充足性

……

イ 構成要件C

……

次に、被告方法は、…入力済みの寸法データから、畳基準KSに偏差($X_0 \sim X_4$)を各々加減して仕上がり後の実寸法(XA～XE)を求め、この実寸法のうち最小の仕上がり寸法をXminとして…代入して記憶し、最小の仕上がり寸法Xminと仕上がり後の実寸法(XA～XE)との差をD₀～D₄として演算し記憶しており、…原点距離Gがリセットされることにより、…原点距離Gが確認されたといえるから、構成要件Cの『ミシン本体の切断刃の位置又は切断縫着する装置上の任意の位置を切断開始の目標位置とした上、畳床の上前の同装置上での位置となる畳床押込み手段の位置を同目標位置からの距離として検出センサー53により確認した後、』という部分を充足する。

しかしながら、被告方法の上記原点距離Gの確認は、…切断縫着する装置上でのXminの位置を計算しているところ、XminとなるのはXA～XEのどれかであるから、これを一般的にXn、このときの偏差をXnで表すと、差分値Paは、

$$Pa = G - Xmin = G - (KS - Xn) = (G - KS) + Xn$$

となる。

したがって、偏差Xnが0であるとき、すなわち、Xnが畳基準KSに位置する場合、差分値Paは、

$$Pa = (G - KS) + Xn = G - (KS + 0) = G - KS$$

となって、切断縫着する装置上での畳基準KSの位置を計算しているといえるから、被告方法は、構成要件Cの『切断縫着する装置上での下前基準線(L)の位置を計算するために、』という部分を充足するが、それ以外の場合、Xminの位置を計算しているのであって、切断縫着する装置上での畳基準KSの位置を計算しているといえないから、同部分を充足しない。」

そのうえで、裁判所は、被告方法について、以下のように論じて、特許発明の技術的範囲に属する場合もあるが、そうではない場合も存在している、と認定した。

「そうすると、被告方法は、畳床自体の框側の切断開始位置での仕上が

り実寸法XAが最小の仕上がり寸法Xminの場合であって偏差X₀が0であるとき、本件方法発明の技術的範囲に属するが、それ以外の場合、本件方法発明の技術的範囲に属しない。」

さらに、裁判所は、本件被疑侵害製品について、上記構成要件C及び構成要件Dを充足しないときがあることを理由に、以下のように論じて、当該被疑侵害製品に係る行為は方法の発明の間接侵害に該当しない、と帰結した（下線部分は筆者）。

「そうすると、被告方法は、XNがXAであるとき、すなわち、畳床自体の框側の切断開始位置での仕上がり実寸法XAが最小の仕上がり寸法Xminの場合であって偏差X₀が0であるときは、本件方法発明の技術的範囲に属するが、それ以外の場合は、本件方法発明の技術的範囲に属しないから、被告製品は、畳床自体の框側の切断開始位置での仕上がり実寸法XAが最小の仕上がり寸法Xminの場合であって偏差X₀が0であるときは、本件方法発明の実施に使用されるものといえるが、それ以外の場合は、本件方法発明の実施に使用されるものといえず、したがって、本件方法発明の実施にのみ使用されるものといえず、その製造販売等は、本件方法発明の間接侵害を構成しない。」

この事件では、特許発明の構成要件からみると、畳床を押し付けるために、下前基準線の位置を計算すること及びこの計算位置に基づく畳床を押し付ける距離を計算することは、方法の発明の特徴の一つであるため、上記の計算工程を経ることなく畳床の下前側をクセ取り縫着することは発明の実施とはいえない。被疑侵害製品を使用する際に、畳床自体の框側の切断開始位置での仕上がり実寸法が最小の仕上がり寸法の場合であって偏差が0である場合には、その計算の対象がクレームの「下前基準線の位置」に相当するので、構成要件が充足されており、被告方法は特許発明の技術的範囲に属する。他方、他の実寸法である場合には、計算の対象が「下前基準線の位置」には当たらなくなり、構成要件も満たさない、そのゆえ、その場合の被告方法は特許発明の技術的範囲に属しないといわざるを得ない。すなわち、被疑侵害製品が特許発明を実施する態様で利用されるこ

とがあるにもかかわらず、特許発明とは関係しない態様でも使用されることもありうるということになる。裁判所は、特許発明の技術的範囲に属しない態様があることに着目して、その場合には被疑侵害製品が方法発明の実施に用いられる物ではないことを理由に、「にのみ」の要件の充足を否定し、もって間接侵害の主張を退けた。なお、事件当時は「にのみ」型間接侵害の条文しかなかったが、現在では「多機能」型間接侵害（現行法101条5号）の成否が問題となろう。

大阪地判平成25・2・21平20(ワ)10819〔粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置1審〕、知財高判平成26・3・27平25(ネ)10026〔同2審〕

流動ホッパーと一時貯留ホッパーからなる粉粒体の混合及び微粉除去方法の発明特許を有する原告が、被告のイ号製品（流動ホッパー）を製造販売する行為について、本件方法の発明に係る特許権に対する101条4号所定の間接侵害に該当すると主張した事案である。

被告は、イ号製品が主に1種類の材料を対象とする微粉除去装置として使用されるものであり、方法のクレーム1に対して「混合」という要件を満たさないために、当該製品は本件方法の発明に係る方法の使用にのみ用いられるものとはいえない、と反論した。

これに対して、原告は「混合」という言葉は「攪拌」や「流動」と同義であり、1種類の材料であっても「混合」に該当しうる、と再反論した。

裁判所は、まず以下のように述べて、同一材料を取り扱う場合には、異なる態様の材料が存在しない限り、クレーム記載の「混合」には該当しないと解釈した。

「原告が『混合』に含まれると主張する4つの場合のうち(…)、③同一材料について、粉碎した材料とバージン材が混合される場合及び④バージン材と他の異種材料が混合される場合は『混合』に含まれるものの、①同一材料について、材料が空気と混合される場合と、②同一材料について、前回混合した材料と今回投入された材料が混合される場合（単に、同一材料が追加されて攪拌、流動される場合）は、含まれない」

このような理解に基づいて、裁判所は、以下のように論じて、イ号製品

に係る被告の行為が101条4号の間接侵害に当たらないと判示した。

「イ号製品は、それ自体としては材料供給源に接続されておらず、複数種類の材料を対象とすることを前提とした装置ではなく、同一材料の微粉除去にのみ用いることも可能な構成のものである。

そうすると、イ号製品は、本件特許発明1に係る『方法の使用にのみ用いる物』には当たらない」

この事件では、流動ホッパーであるイ号製品は、複数材料の微粉除去装置として利用することもできるが、また同一材料の微粉除去機能も有している。後者の機能を利用する際には、本件方法の発明のクレームにおける「混合」という工程を経ることなく除去が実現するので、当該利用方法は特許発明の実施とはいえない。そのため、被告の反論が認められ、イ号製品の「にのみ」要件の該当性が否定された。

しかし、前掲〔畳のクセ取り縫着方法事件〕と異なり、この事件当時は既に多機能型間接侵害に対する規律が設けられていたために、結局、裁判所は、イ号製品は方法のクレームと物のクレームにとって、それぞれの課題の解決に不可欠な物であるというべきであり、しかも「非汎用品要件」と「主観的要件」も充足するために、イ号製品に係る被告の行為は物のクレームに対する101条2号、方法のクレームに対する同条5号所定の間接侵害を構成すると判示している。

これら〔畳のクセ取り縫着方法事件〕と〔粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置事件〕以外で、同様の判断基準を用いるのは、東京地判昭和63・2・29無体集20巻1号76頁〔ホヤクリーン1審〕及び東京高判平成2・3・29無体集22巻1号245頁〔同2審〕、京都地判平成12・7・18平8（ワ）2766〔五相ステッピングモータの駆動方法1審〕及び大阪高判平成14・8・28平12（ネ）3014・3015〔同2審〕、東京地判平成14・10・3平12（ワ）17298〔蕎麦麵の製造方法事件〕がある。

(2) 「いつかは使う基準」を採用する裁判例

第二に、特許発明と関係しない利用方法が存在するという一事をもって直ちに「にのみ」型間接侵害に該当しないという結論を導き出すのではな

く、特許発明の実施に係る方法がいつかは使われるといえるならば、その他の方法があるにもかかわらず「にのみ」型間接侵害を依然として成立可能とする基準を採用する裁判例も存在する。この基準は、「多機能」型間接侵害が導入される前に〔製パン器事件〕によって初めて用いられたものであるが、導入後においても〔食品包み込み成形方法事件〕がこれを踏襲することを明らかにした。これらの判決の判文上は、この基準は「本件発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が、当該製品の経済的、商業的又は実用的な使用形態と認めうるか」と表現されている。しかし、この基準の下で実際に探求されるのは、特許発明を実施しない機能がどのように用いられるのかということではなく、むしろ、特許発明に係る機能が将来にわたっていつかは使われるか否かということになるのである（そのため、これらの裁判例の基準を筆者は「いつかは使う基準」と呼んでいる⁶⁾。

大阪地判平成12・10・24判タ1081号241頁〔製パン器事件〕

この事件の原告発明はタイマー付製パン器での製パン方法に関するものである。被疑侵害製品はタイマー付製パン器であるが、タイマー機能を用いた山形パンの焼成（方法発明の特許を実施する態様となる）だけでなく、タイマーを使用しない山形パンの焼成方法や、（クロワッサン等の）生地作りのみに用いるなど、特許発明とは関係なく使用しうる用途もある。

裁判所は、以下のように論じることで、被疑侵害製品は本件発明の実施にのみ使用する物であるとして、間接侵害を肯定した。

「ある物が、当該発明を実施する機能と実施しない機能の複数の機能を切り替えて使用することが可能な構造になっており、当該発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても、当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が、当該物件の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められない限り、……侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いこと

⁶⁾ 朱・前掲注3・232～233頁。

に変わりはないというべきであるから、なお『その発明の実施にのみ使用する物』に当たると解するのが相当である」

被疑侵害製品に対する具体的な当てはめは以下のとおりである。

「タイマー機能及び焼成機能を重要な機能の一つと位置づけていると認められ、また、使用者たる一般消費者から見ても、製パン器という物の性質上、タイマー機能や焼成機能……の存在が需要者の商品選択上の重要な考慮要素となり、顧客吸引力の重要な源となっていることは容易に想像がつくことである。……そうすると、タイマー機能及び焼成機能が付加されている権利2の対象被告物件をわざわざ購入した使用者が、同物件を、タイマー機能を用いない使用や焼成機能を用いない使用方法にのみ用い続けることは、実用的な使用方法であるとはいえず、その使用者がタイマー機能を使用して山形パンを焼成する機能を利用することにより、発明2を実施する高度の蓋然性が存在するものと認められる」

この事件では、被疑侵害製品の複数の機能の中に、特許発明を実施しない使用方法（たとえばタイマーを利用しない状態でのパンの焼成方法等）が存在しており、かりに前掲〔畳のクセ取り縫着方法事件〕と同様の「方法の発明に関する旧判断基準」を採用すれば、被告方法が、タイマー機能を利用する場合には本件方法発明の技術的範囲に属するが、それ以外の場合には本件方法発明の技術的範囲に属しないから、被疑侵害製品は本件方法発明の実施にのみ使用されるものとはいえないことになろう。

しかし、裁判所は、このタイマーが付いている製パン器をわざわざ購入したユーザが当該機能を利用しないままで他の機能のみを使用し続けることが不合理であるため、当該特許発明を実施する機能を全く使用しないという使用形態は、経済的、商業的又は実用的な使用形態と認めるべきではない、と判断した。たしかに、特許発明を実施しない機能のみを使用し続けることの合理性が認められないと、現時点ではたまたま特許発明を実施しない機能を利用するに止まるユーザであっても、必ずいつかは特許発明に係る機能をも利用するユーザとなると考えられる。裁判所は、このような事情を踏まえて、被疑侵害製品が依然として「にのみ」型間接侵害に

該当するという論法を提唱した。

事件当時にはいまだ「多機能」型間接侵害規定は設けられていなかったところ、「にのみ」型間接侵害を活用しようとしても、なるほど特許発明と関係しない他の機能がかりに「経済的、商業的又は実用的な」性質を欠いている場合には「にのみ」の要件が否定されることはなかったが、被疑侵害製品に現実に特許発明以外の他の機能が存在する以上、当該機能が「経済的、商業的又は実用的な」ものではない、ということを証明することは容易ではない。そうすると、「にのみ」を厳格に解釈すると、多機能型製品に関しては同項による救済がほとんど受けられないのではないかと懸念されていた。このような難問に対して、この事件の裁判所は、他の機能に関する経済的、商業的又は実用的な性質について、当該機能だけを利用し続けることが合理的といえなければ、被疑侵害製品における他の機能が「経済的、商業的又は実用的な」機能とならない、そのゆえ単に特許発明と関係しない機能が存在しても「にのみ」型間接侵害の成立は妨げられない、と判示したのである。言い換えれば、この「いつかは使う基準」の下では、原告が「いかなるユーザにとって特許発明に係る機能を用いるときが(少なくとも一度は)必ずある)」ということを証明できれば、特許と関係しない機能があるとしても、「にのみ」型間接侵害の保護を求めることができる。

東京地判平成22・11・25平21(ワ)1201〔食品包み込み成形方法1審〕、知財高判平成23・6・23平22(ネ)10089〔同2審〕

パン等の製造機器のメーカーであり、製造機器でパン等を作る方法についての特許権を有している原告が、被告の製造販売する製品は101条4号の間接侵害に該当すると主張した事案である。中心的な争点は、被疑侵害製品のノズルという部材(本件発明の構成要件「押し込み部材」に相当するもの)がどの程度生地に入るとして生地を窪ませるのか、ということであった。当該部材は内材供給等の工程の図を参照する限り本件発明の実施例の図から示されるような深さまでは下降しないものであったが、原告は7mm以上に下降できると主張し、他方、被告は1mm以下には進入できないと反論していた。

原審は、問題の被疑侵害部材が本件発明の「押し込み部材」という構成要件に該当せず、ゆえに直接実施行為が存在しないことを理由に、間接侵

害を否定した。

控訴審は、被疑侵害製品の「ノズル部材」は「押し込み部材」に該当し、構成要件を充足すると判断したうえで、当該部材は被告製品の納品の時点の状態では1mmしか進入できないところ、その状態では硬めの生地をうまく成形することができないのに対し、ひとたび被告製品を改造した場合には、普通の硬さの生地でもより硬めの生地でもほぼ正常に成形するという特徴を有しているとする。この特徴に基づいて裁判所は、この部材の下降位置を深くすることにより、「その実用的価値を高めることが可能である」、と説いている。

そのうえで裁判所は、以下のように論じることによって、〔製パン器事件〕と同様に、「いつかは使う基準」を用いることを宣言する。

「特許発明に係る方法の使用に用いる物に、当該特許発明を実施しない使用方法自体が存在する場合であっても、当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が、その物の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められない限り、その物を製造、販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことには変わりはないというべきであるから、なお『その方法の使用にのみ用いる物』に当たると解するのが相当である。」

さらに具体的な当てはめにおいて、裁判所は以下のように論じて、被告装置が本件方法発明の使用にのみ用いる物に当たると判断し、間接侵害を肯定した。

「被告装置において、…ノズル部材を交換することが不可能ではなく、かつノズル部材をより深く下降させた方が実用的であることは、前記のとおりである。そうすると、仮に被控訴人がノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品していたとしても、…ノズル部材を交換することが物理的にも不可能になっているなど、本件発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、本件発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態を、被告装置の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認めることはできない。」

この事件では、控訴審は「いつかは使う基準」をとることを明言したうえで、「にのみ」型間接侵害を肯定した。控訴裁判所の事実認定によると、被告装置が納品時にはノズル部材が生地に1mmしか進入しないものであったことは否定されておらず、しかもこの状態でも普通の硬さの生地であればほぼ正常に成形することができる、とされている。しかし、ユーザの改造により、特許発明に係る状態で利用されることは不可能ではなく、むしろそのような状態に改変したほうが、被告装置の実用的価値を高めることになる。前掲〔製パン器事件〕におけるタイマー機能と同様に、このようにこの硬めの生地をも成形できる機能が実用的な価値を高めるのであれば、それを利用しない機能のみを利用し続けることは不合理であるといえよう。そうすると、あらゆるユーザが、いつかは被告装置を改造し硬めの生地成形機能を利用する者になる。そこで、裁判所は、被告装置が納品時に被疑侵害製品には特許発明と関係しない機能があるにもかかわらず、裁判所は当該機能が「経済的、商業的又は実用的な」ものとはいえず、よって被疑侵害製品に係る製造販売行為が「にのみ」型間接侵害に該当するとした。

もちろん、特定の裁判例において「いつかは使う基準」が採用されるか否かは、上記の二つの事件の判文における抽象論としての説示があるか否かにより決まるわけではない。「いつかは使う基準」を用いているか否かのメルクマールは、特許発明を実施しない利用態様の存在があるにもかかわらず、ユーザがいつかは特許発明に係る機能を利用すると認められることを理由に「にのみ」の要件の充足が認められるのか否かということである。実際、明文で表現がなされていないが、このメルクマールの下では「いつかは使う基準」に該当する基準を駆使して「にのみ」型間接侵害を肯定した裁判例として、後述する東京高判平成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〕がある。

(3) 小括

このように、事実として特許発明と関係しない利用方法に被疑侵害製品を供することができる場合に、それをもって法的に「にのみ」要件の充足が否定されるのかということ判断する場面において、「方法に関する旧判断基準」と「いつかは使う基準」とが対立している。とはいっても、

この二つの基準はいずれも、被告主張に係る利用方法が特許発明の実施に該当しないことを前提にしたうえで、その場合の「にのみ」の要件の解釈論を論じる基準であるという点で共通項を有している。

2 本判決の位置付け

従来の裁判例に対して、本判決では、これら二つの基準とは異なり、そもそも事実認定の段階において、クレーム解釈というテクニックを駆使して、被告主張に係る利用形態を持っていても特許発明の技術的範囲に属することは否定されないと解釈し、それがゆえにそもそも他用途の存在を認めないという論法をもって「にのみ」型間接侵害を肯定した。このクレーム解釈のアプローチをどのように理解すべきか、また本判決の法理の射程範囲がどこまで及ぶのかを、従来の判決の事案との比較検討を通じて明らかにしてみよう。

本件特許発明の特徴は、システムを異なる作動方法で作動させるところにある。しかるに、被疑侵害製品に用いるユーザが、たとえば旧作である「戦国無双3」を有していない場合には、疑侵害製品を用いたところで、新作である「戦国無双3 猛将伝」をプレイすることができるに止まる。つまり、このようなユーザは旧作「戦国無双3」のキャラクターを利用してプレイすることができない、すなわち、ひたすら新作をプレイすることができるに止まる。本件では、このような「用途」があることを理由として、「にのみ」の要件の充足が否定されるのか、ということが争点となった。

裁判所は、まずクレームの技術的範囲の解釈の問題として、(判決文自体は具体的な例を示しているわけではないが、読者の便宜のために具体例で語るとすると)「戦国無双3」を有しないユーザがもっぱら「戦国無双3 猛将伝」をプレイする場合であっても、かりにいつの日にか「戦国無双3」を入手した場合には、「戦国無双3」と「戦国無双3 猛将伝」の双方をプレイすることができるようになるのであれば、現に「戦国無双3 猛将伝」を有していなくとも、本件発明Aを実施していることになるかと解釈した。そうすると、被疑侵害製品(ゲームソフト「戦国無双3 猛将伝」)は、本件方法の発明を実施する装置(Wii)に装着すれば、発明Aを実施すること

ができるものであり、またそれ以外に他用途があるわけではないので、「にのみ」型間接侵害に該当する旨、判示されたのである。

そのうち、クレイムの技術的範囲の解釈に関して、裁判所は、特許発明A1のクレイムの文言及び明細書の技術的意義の記載を、以下のように分析しており、本件の当てはめとして、旧作である「戦国無双3」のキャラクターを使うことができない状態で新作である「戦国無双3 猛将伝」をプレイすることも、本件特許発明の実施に該当する、という結論にたどりついた。

第一に、クレイムの文言上、本件特許発明A1を、(1)第1と第2の記憶媒体が準備されており、(2)第2の記憶媒体がゲーム装置に装填される時、(3)ゲーム装置が第1の記憶媒体に包含する所定のキーを読み込んでいる場合には、第2の記憶媒体に記録した標準プログラムと拡張プログラムによりゲームシステムを作動させ、このキーを読み込んでいない場合には、第2の記憶媒体に記憶した標準ゲームプログラムのみによりこのシステムを作動させる、という三つの部分に分けて理解できる。

この三つの部分のうち、最後者の文言によれば、第1の記憶媒体がある場合には第2の記憶媒体に記録された標準プログラム及び拡張プログラム双方によりシステムを作動させる態様と、第1の記憶媒体をゲーム装置に装填せず拡張プログラムを稼働できないため標準プログラムのみによりシステムを作動させる態様との間の関係が選択的なものとされている。二つの作動態様がこの部分のクレイムのそれぞれの態様の条件を満たす態様であった場合、第1の記憶媒体がある場合と、それがない場合とで、それぞれに対応している作動態様でシステムを作動させることができるのであれば、この第三部分の要件は充足されるといえる。言い換えれば、この部分の構成要件は、いかなる場合であっても複数の作動態様でシステムを作動させる、ということは求められておらず、(第1の記憶媒体の有無という)各稼働条件の下で所定の作動態様を利用できれば十分なのである。したがって、被疑侵害製品を用いて、第1の記憶媒体を入手していないユーザにとっては、被疑侵害製品を用いても標準プログラムでしかシステムを作動できないが、そうであるとしても、かりに当該ユーザが第1の記憶媒体を将来入手したとするとその場合には標準プログラムと拡張プログラム双方でシステムを作動させることができる以上、いまだ本件発

明の技術的範囲に属していると解しうるのである。

一方、上記三つの部分の第1のところ、「第1の記憶媒体と、…第2の記憶媒体とが準備されて」いるという表現について、「準備」をする主体は実施行為者（＝ユーザ）であり、「準備」とは各記憶媒体をゲーム装置に装填可能にする状態を意味していることが必要であると解釈すべき根拠、すなわち、「上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき」に、ユーザが第1の記憶媒体を保有することが必要であると解釈すべき根拠は、クレイムの文言上のどこにも見当たらない。言い換えれば、クレイムの文言における「準備」という文字に着目して、当該発明を実施する時点（＝第2の記憶媒体を遊戯装置に装填するとき）では、実施行為者に求められるのは、あくまでも第1の記憶媒体を遊戯装置に装填することが可能な状態ということに過ぎず、必ずしも当該時点に第1の記憶媒体を「保有」していることを要求する記載をクレイムから見出すことはできない。

要するに、少なくとも本件クレイムの記載に鑑みると、たしかにクレイムにおいて複数の作動方法が記載されていたが、そのうち、一部の作動方法でしかシステムを作動させることができない状態であっても、他の作動方法の稼働条件を満たすことが可能である以上、その場合の利用方法はまだ本件特許発明の技術的範囲に属するものであると理解される。

第二に、明細書の記載によると、本件特許発明の技術的意義を達成するために、「第1の記憶媒体と…第2の記憶媒体とが準備されており」の意味を、必ず実施行為者であるユーザにおいて各記憶媒体をゲーム装置に装填可能に準備していた、と理解する必要はない、とされた。なぜならば、このように特定しなくとも、ゲームソフトのメーカー等により第1の記憶媒体及び第2の記憶媒体が提供され、ユーザにおいてこれを入手することが可能な状況にあれば上記技術的意義は達成可能である、というのである。そうすると、ここで前提とされている本件発明の技術的意義を確認しなければならない。

この点について、裁判所は、本件発明の解決すべき課題及び技術思想を、本件発明の明細書に照らして、以下のように認定した。

「膨大な内容のゲームソフトを開発し、CD-ROMに記憶させて供給することが技術的に可能だとしても、そのゲームソフトの開発コストが高騰し、

比較的の低年齢層を対象とするユーザが1回に支払える価格で供給することが困難となるという問題がある（【0006】）。

『本願発明』は、このような事情のもとで考え出されたものであって、例えば、シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えていくことにより、豊富な内容のゲームを楽しめるようにすることを課題とするものであり、かかる課題を解決するための手段として、……上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される時、上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には、上記標準ゲームプログラム及び／又はデータと上記拡張ゲームプログラム及び／又はデータの双方によってゲーム装置を作動させ、上記所定のキーを読み込んでいない場合には、上記標準ゲームプログラム及び／又はデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする、ゲームシステム作動方法という構成を採用した（【0007】、【0012】）。

この構成により、第1の記憶媒体と第2の記憶媒体とを所有するユーザは、第2の記憶媒体に記憶されている標準のゲーム内容に加え、拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となるから、ユーザにとっては、一回の購入金額が適正なシリーズものの記憶媒体を買い揃えてゆくことによって、最終的に極めて豊富な内容のゲームソフトを入手したのと同じになり、メーカーにとっては、膨大な内容のゲームソフトを、ユーザが購入しやすい方法で実質的に提供できるという効果を奏する（【0020】、【0022】、【0040】）

そのうえで、裁判所は、「第1の記憶媒体と第2の記憶媒体とを所有するユーザは、第2の記憶媒体に記憶されている標準のゲーム内容に加え、拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となる等の効果を奏することが記載されており、この点に技術的意義があるものと認められる」、と論じている。

注意に値するのは、判文のこの部分で認められた技術的意義は、対象となるユーザが「第1の記憶媒体と第2の記憶媒体とを所有する」ものと特定されていたのだが、その後の間接侵害のところでは、上記のように「ゲームソフトメーカー等により第1の記憶媒体及び第2の記憶媒体が提供され、ユーザにおいてこれを入手することが可能な状況にあれば、上記技術的意義は達成可能であると考えられる」とされており、記載に変更が認め

られる、ということである。すなわち、本件発明はユーザが第1及び第2の記憶媒体を所有する必要はなく、ユーザがこの二つの記憶媒体を入手できる状態になれば、技術的意義が達成されるのである。

なるほど、かりに、本件特許の技術的意義を「標準のゲーム内容に加え、拡張されたゲーム内容を楽しむこと」と理解するのであれば、現実に拡張ゲームをプレイすることができることが必要となり、そのためには、標準プログラムばかりでなく拡張プログラムによってもシステムを作動させることが必要とされよう。その場合、第1の記憶媒体の保有は不可欠といわざるをえない。

しかし、本判決文は、明文で「実施行為者において第1の記憶媒体を保有することが必要であるとは解されない」と論じている。つまり、本件特許の技術的意義を上記のように「標準のゲーム内容だけではなく、拡張されたゲーム内容を楽しむこと」と理解することは、裁判所の思うところではないのである。裁判所は、むしろ「標準のゲーム内容に加え、拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となる等の効果を奏すること」を本件発明の技術的意義としているといえるだろう。すなわち、肝要なことは、拡張されたゲーム内容を現時点で現実に楽しんでいるか否かではなく、将来、第1の記憶媒体を入手すればそれを楽しむことができる可能性が現時点であるか否か、と理解されるべきなのだろう。このような解釈は、クレイムの記載（＝「準備」という書き方）、また明細書の記載（＝技術的意義が上記「特定の効果を実現する可能性」のところで理解される）に十分に適ったものであるように見受けられる。

以上のようなクレーム解釈に基づいて、本件の被疑侵害製品「戦国無双3 猛将伝」の利用方法の技術的意義を考えてみよう。なるほど、旧作である「戦国無双3」を持っていないユーザは、新作である「戦国無双3 猛将伝」をプレイする際に、旧作に登場したキャラクターを新作の主人公としてプレイすることができないが、しかし、その場合でも新作自体のキャラクターを操作しプレイできる。そして、将来、旧作を入手した暁には旧作に登場したキャラクターをプレイすることもできる、そうした可能性は、旧作未入手の現時点で既に享受している。そうすると、上に述べたクレームの解釈に照らして、この状態での利用形態も特許発明の実施に該当することになるから、他の用途とはいえないことになる。本判決が、新作であ

る被疑侵害製品を保有するユーザが、旧作である本編ディスクを保有していないとの事実は、被疑侵害製品が本件発明A1の方法の使用にのみ用いる物であるとの判断を左右するものではない、という結論に到達したのは、けだし当然の理というべきである。

つまり、本判決は、「いつかは使う基準」または「方法の発明に関する旧判断基準」のいずれを採用するのかという論点に立ち入ることなく、他用途であると主張された利用形態も実は特許発明の技術的範囲に属するというクレームの解釈により「にのみ」要件の充足を肯定し、「にのみ」型間接侵害を肯定した判決であると位置付けられる。

3 予想される出願人の行動と今後の課題

しかし、このようなクレームの解釈という手法により、「にのみ」型間接侵害が許容されるということになると、今後、特許権者としてはクレーム・ドラフティングを工夫することにより、「にのみ」型間接侵害で規制される領域を拡張することが許されることになるかもしれない。

たとえば、多くの発明が、本件特許のクレームのように、複数の作動方法を選択的に用いる方法クレームとして出願することはそれほど困難ではないだろう。前掲〔製パン器事件〕における特許発明を例にとってみると、かりにクレームが、「イースト菌と水との接触を避ける様に、水と、小麦粉、油脂などのパン材料と、イースト菌とをパン容器内にこの順に入れ、そのまま放置し、その後、タイマーを機能させている場合には、タイマーにより混捏、発酵、焼き上げなどの製パン工程に移行し、前記タイマーを機能させていない場合には、混捏、発酵などの生地を作る工程に移行することを特徴とする方法」（下線部分は元のクレームにはなかったものである）という形で出願されると⁷、本判決の解釈手法の下では、タイマー機能

⁷ このようなクレームに対しては、公知技術（「タイマーを機能させていない場合には、混捏、発酵などの生地を作る工程」）を含んでいるので、新規性を喪失しているのではないかという疑問が湧くかもしれない。しかし、公知技術に係る上記工程は、公知技術ではない工程（「タイマーを機能させている場合には、タイマーにより混捏、発酵、焼き上げなどの製パン工程」）と選択的に実施できるように組み合わせられ

を利用しない利用態様も特許発明の技術的範囲に属すると理解することが可能となる。その結果、「いつかは使う基準」をとらない立場の下でも、タイマー機能を利用しない利用形態がある製パン器について「にのみ」型間接侵害を肯定することが可能となる。

この場合、各利用態様自体がそれぞれ特許に値する技術的思想である場合、つまり上の例では、タイマー機能を利用する利用態様も、タイマー機能を利用しない利用態様もそれぞれ単独で方法の発明として出願しても特許を取得できる発明といえるのであれば、両方の利用態様を有する製パン器について「にのみ」型間接侵害を肯定しても、パブリック・ドメインを害するとはいえないだろう。

次に、利用態様のうち一つが特許に値する利用態様といえるが（以下、便宜上、これを「技術的態様」と呼ぶ）、もう一つの利用態様が公知技術に属する利用態様（以下、便宜上、「公知態様」と呼ぶ）である場合について。この場合には、本来、「方法の発明に関する旧判断基準」の下では、公知態様という他用途がある以上、「にのみ」型間接侵害に該当することはない。また、かりに百歩譲ってより緩和された基準である「いつかは使う基準」を採用するとしても、この公知態様のみで装置を利用し続けることが合理的であれば、「にのみ」型間接侵害に該当しない。したがって、これらいずれの場合でも、元来は、「多機能」型間接侵害に当たるか否かということだけが問題となるはずの事案であろう。ところが、本判決のクレーム解釈を採用すると、特許権者が選択式のクレームでもって出願し特許を得たとすると、「方法の発明に関する旧判断基準」や「いつかは使う基準」の下では「にのみ」型間接侵害には該当しない場合であっても、常に「にのみ」型間接侵害に該当することになる。「にのみ」型間接侵害ではなく、「多機能」型間接侵害で規律するのであれば、不可欠要件や(非)汎用品要件を活用することにより、たとえば差止適格性説であれば、公知態様を装置から分離不可能である場合には「多機能」型間接侵害が否定されるという処理をな

て初めてこのクレームに該当するのであり、そのような選択的な組み合わせが新規でないのであれば新規性は喪失していないというべきである。逆にいえば、前記公知技術に係る工程が、選択的に組み合わせられることなく単独で実施される場合には、このクレームに該当することはない。ゆえに、このクレームは、公知技術を技術的範囲に含めていることにはならないことに注意されたい。

すことが可能であったはずである⁸。これに対し「多機能」型間接侵害ではなく「にのみ」型間接侵害により規律されてしまうと、不可欠要件や(非)汎用品要件による柔軟な対処という方途が閉ざされてしまい、たとえば公知態様を装置から分離不可能である場合を含めて、装置に対する差止めが認められ、公知態様の実施ができなくなってしまうことになる⁹。それがゆえに、本判決の採用したクレーム解釈には、パブリック・ドメインを不当に侵食するおそれがあるように思われる。

最後に、双方の利用態様とも特許に値する利用態様ではない、すなわち利用態様が二つとも公知態様に過ぎない場合について。この場合には、問題がいつそう深刻化することに関しては多言を要しないだろう。なぜならば、それぞれの公知態様が単独で出願された場合には、そもそも特許の付与はありえないはずであるが、本判決のクレーム解釈の手法の下では、選択式のクレームで出願されてしまうと、装置に係る行為が間接侵害に該当し、いずれの公知態様も利用できなくなってしまうからである。実際、本件特許発明がまさにこの例に該当する。前述のとおり、認められる本件特許発明の技術的特徴は、方法 α （第2の記憶媒体に記録した全部のプログラムによる作動態様）にも、方法 β （第2の記憶媒体に記録した一部のプログラムによる作動態様）にも、どちらにもなく、方法 α または方法 β の実施とは関係ない物（第1の記憶媒体）を保有するか否かによって方法 α または方法 β を選択的に実施できる、というところにある。方法 α または方法 β 自体がどのような仕組みであるかは問われておらず、ゆえに、それらがいずれも公知態様であっても依然として特許の取得が可能である。本判決が採用したクレーム解釈の下では、今後の出願人の出願戦略次第では、おびただしい数の公知態様が間接侵害に服することになりかねない。

⁸ 田村善之「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」同『特許法の理論』（有斐閣・2009）178頁。また、この場合には「多機能」型間接侵害を肯定しても、損害賠償請求を認めることが可能であるという意味に止まり、差止不適格を理由にして、装置に対する差止めを認めるべきではないと説いているのは、愛知靖之「特許法101条2号・5号の要件論の再検討—実体要件から差止要件へ—」別冊パテント12号45頁以下（2014）。

⁹ 朱・前掲注3・271～277頁。

4 本判決の射程限定の可能性

このような本判決のクレーム解釈の手法の弊害に鑑みると、本判決の射程を何らかの形で限定できないかということが問題となる。

第一に、クレームの書き方に鑑みた射程の限定の可能性について。

本件特許のクレームは、過去の類似事例における特許クレームと異なっており、特許発明の実施装置に係る部品を「有する」または係る部品「により」という表現ではなく、係る部品が「準備されている」、係る部品が「ある場合には」という書き方となっている。この点に着目した射程の限定は一考に値しよう。「準備」といいうるためには、被疑侵害製品が、本件のように、外部から機能を追加しうる状態であることを要するように思われるからである。

しかし、今後、出願人が本判決の法理に鑑みて出願戦略を練るとすると、「準備」に相当する文言を伴ったクレームでなくとも、たとえば、本件特許のクレームのもう一つの特徴、すなわち複数の作動方法を選択的に用いる方法クレームとして出願することはそれほど困難ではないだろう。たとえば、前掲〔製パン器事件〕を題材として説明したように、出願しようとするパンの焼成機能に関する技術的態様に一般の生地を作る機能に関する公知態様を追加する、という単純なクレーム・ドラフティングによって所期の目的は達成できる。こうした出願戦略の可能性を踏まえると、クレームの文言に鑑みた本判決の射程は、それほど狭いものとはなりえないように思われる。

第二に、「入手可能」ということに着目した射程の限定の可能性について。

本判決は、本件特許発明の技術的意義を達成するためには、各作動態様の要件を満たすことが可能であることを求めている。裁判所の説示は、ユーザが特定の作動方法を実現しうる部品を保有している必要はないが、少なくともゲームメーカーなどから入手できる、ということを前提に展開されているからである。この点に着目した限定は可能であろうか。

たしかに、第1の記憶媒体の入手可能性は、本件特許発明の技術的意義の達成にとって、重要な役割を果たしている。なぜならば、かりにキーとなる第1の記憶媒体が入手不可能であれば、現時点では第2の記憶媒体し

か有していないユーザにとって拡張プログラムを稼働することは将来的にも不可能となり、ゆえに、標準プログラムと拡張プログラム双方によりシステムを作動させることも不可能になってしまうから、本件特許発明の技術的意義を達成することができなくなるといわざるをえない。本件では、被告は第1の記憶媒体に相当する旧作「戦国無双3」と第2の記憶媒体に相当する被疑侵害製品「戦国無双3 猛将伝」の双方を製造販売しているという事実が存在しているため、判旨によれば「ゲームソフトメカ等により第1の記憶媒体及び第2の記憶媒体が提供され」ている状態、すなわち、ユーザが第1の記憶媒体を入手することができる状態にあった。しかし、かりに、旧作「戦国無双3」が既に製造販売停止の状態に陥っていたのであれば、どのようになるだろうか。その場合には、「戦国無双3」がゲームソフトメカにより提供されるとはいえなくなる。もともと、判文には「メカ等」とされており、中古市場により提供される可能性がまだ残っている。しかも、特許発明の技術的意義を達成するために、肝要なのは条件となる第1の記憶媒体をどのように入手するのかということは無関係である。入手することが不可能ではない限り、第1の記憶媒体が「準備されている」といえることに変わりはない。したがって、この点に関する射程の範囲を限定することは困難かもしれない。

第三に、本件発明の特徴、とりわけシリーズものに関する発明であるという点を用いた射程の限定の可能性について。

判文上、そのような文言が用いられているわけではないが、本件特許発明は要するにシリーズものに関する発明であり、裁判所によって認められた技術的意義は、単に具体的なシステムをどのように作動させるかという方法に関するものではなく、むしろ複数の作動方法を組み合わせることにより、特定のビジネス効果を達成できるビジネスモデルにあるといえよう。本件特許発明のクレームにおける「ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するため」という文言に、複数のゲームに何らかの関連性があることが前提とされていることを読み込むことができるかもしれない。

管見する限り、従前の裁判例における特許発明においてこの特徴を有している事案はほとんどなかった。そのため、前述したようにクレームの書

き方が「準備」とか複数の作動方法の選択式で記載されるという出願戦略がとられたとしても、複数の作動方法間に何らかの関連性があることを要求することで、本判決の射程を限定することができるかもしれない。しかし、[製パン器事件]の時代はいざ知らず、IT化が進展し、バージョン・アップがここかしこにみられるようになってきている現在、シリーズ化に着目した射程の限定はさほどの意味がないかもしれない。たとえば、電子辞書のメモリーカードのバージョン・アップ、より具体的にいうと、旧バージョンと新バージョンの電子辞書双方を持っているユーザが、新辞書に古いメモリーカードが読み込まれているか否かにより利用できる機能が異なっているという手法は、電子辞書一般によくみられる製品の提供形態である。そうだとすると、本判決が念頭に置いた本件特許発明の技術的意義、つまり異なるバージョンがある複数の製品のうち、ユーザがその必要性と資力に応じて選択的にバージョンを利用することができるという方式は、ソフトウェア・プログラムはもとより、IoTの普及に連れて一般の家電製品においても流行しそうなビジネス・モデルであるかもしれない。そうだとすると、この点に関しても、判旨の射程が必ずしも狭いとは言い難いだろう。

5 特許要件による解決策

以上のように、本判決の射程を限定する方策には限界がある。そうすると、前述したパブリック・ドメインの浸食という課題は完全には克服しえていないといわざるをえず、射程限定という方法以外の何らかの解決策を考えなければならない。

ところで、そもそも特許侵害訴訟事件における保護範囲の解釈はあくまでも特許の出口の段階の取扱方に過ぎない。特許の保護範囲を限定するもう一つの手法として、特許の入口の段階、つまり特許の審査の段階において、特許適格性や新規性・進歩性などの特許要件により特許の保護範囲を排除する方策がありえる¹⁰。

¹⁰ 李思思「侵害訴訟にみるソフトウェア特許—特許庁と裁判所の『連携プレイ』と裁判所の『単独プレイ』による保護範囲の限定の現況—」知的財産法政策学研究51号158～159頁(2018)。

そして、本件特許発明に何らかの特徴があるとすれば、それは具体的なシステムをどのように作動させるかという物理的な法則に関するものではなく、一定のビジネス効果を達成するビジネス・モデルに存するといえよう。たしかに、ビジネス・モデルであるという一事をもって一律に特許発明該当性が否定されるわけではなく¹¹、個別の事案ごとに特許法2条1項の発明の定義規定に照らして、自然法則を利用しているか否かということが吟味されることになる。本件特許発明の特徴は、裁判所の認定によると、ユーザの手元に第1の記憶媒体があるかないかにより、プレイできるゲームのキャラクターが異なることに基づいている。これにより、第2の記憶媒体という商品の価格を低めに抑えてなるべく多くのユーザを吸引するとともに、もっと楽しみたいユーザに実質的により高い価格で販売することが可能となる。しかし、いったんこのアイデアが着想されると、それを達成するために採用された本件のシステムの構成はかなり陳腐なものではなからうか。本来、自然法則を利用していないものにクレーム・ドラフティングでハード的な色彩を付与するだけで特許適格性を認めてしまつては、何のための発明の定義規定なのかということが問われかねない¹²。さらに、本件特許のクレームは公知態様を抑止する効果すら有している。本件においては、特許適格性を否定するという方策が有望なものといえるのではなからうか¹³。

¹¹ 山神清和「ビジネス方法の特許適格性」知財研フォーラム84号8頁(2011)。純粋なビジネス方法であっても、かりにその方法自体に技術的意味があるといえれば、特許適格性も認められるべきである、と指摘されている。

¹² 田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度のmuddling through (4)」知的財産法政策学研究46号291頁(2015)。また、特徴的なビジネス内容と汎用公知のハードウェア構成の組み合わせという特徴を有するビジネス方法発明に特許性を認めるかが問題となるとの指摘もなされている、竹田稔＝角田芳末＝牛久健司編『ビジネス方法特許：その特許性と権利行使』（青林書院・2004）352頁[竹田稔担当部分]を参照。

¹³ もっとも、こうした考え方は近時の裁判例の採用するところではないのかもしれない。ビジネス・モデルに特徴があると目される「発明」について特許権侵害を肯定したり(知財高判平成29・12・21平29(ネ)10027[金融商品取引管理システム2審])、特許発明適格性を認めたりする裁判例(知財高判平成30・10・17平29(ケ)10232[ステーキの提供システム事件])が現れている。

第6 間接の間接侵害について

間接侵害は、特許発明の実施に用いる物に対して成立するものである。なお、この「特許発明の実施に用いる物」とは、特許発明の実施に「直接的に」用いる物に限られているのか、それともその「直接的に」用いる物を生産するために用いられる物、いわゆる間接の間接侵害製品も間接侵害の対象となりうるのか、ということが議論されている。いわゆる「間接の間接侵害」あるいは「再間接侵害」の成否の問題である。

この論点については、〔一太郎事件〕の知財高裁大合議がこの問題を争点化するまでは、従前の裁判例は、気にもかけることなく「間接の間接侵害」と分類しうる製品に対しても間接侵害の成否を検討していた。そのようななか、〔一太郎事件〕の大合議判決が、初めて間接の間接侵害の否定説、すなわち、間接の間接侵害製品は特許法101条による規制対象ではない、という法理を打ち出したのである。

もともと、大合議による判断が示されたとはいえ、この間接の間接侵害の法理がどの程度、後の裁判実務に定着したのかということとは定かではないところがある。以後の裁判例では、間接の間接侵害の論点を真剣に争点にして検討が加えられたことがほとんどなかったからである¹⁴。事実としては、〔一太郎事件〕と共通項があり、ゆえに間接の間接侵害の否定説により侵害を認めないことも十分ありうる場合であっても、裁判所は沈黙を保っているのである。この現象は、むしろ、これらの事件の裁判所が、〔一太郎事件〕の大合議の判断とは異なる立場を前提としていることに起因して

¹⁴ 管見の限りでは、方法の発明に対する「多機能」型間接侵害の訴訟において、被告が間接の間接侵害の否定の法理を抗弁として提出したという事件が四つある（東京地判平成19・11・28平16(ワ)10667〔データ伝送方式事件〕、東京地判平成24・8・31平23(ワ)27941〔メディアプレーヤーシンクロ事件〕、大阪地判平成26・10・16平25(ワ)4103〔個人情報保護システム事件〕、東京地判平成26・11・28平25(ワ)24709〔ネット広告事件〕）。しかし、いずれも、裁判管轄や技術的範囲の属否のところで処理されたために、裁判所が間接の間接侵害の論点に立ち入ることはなかった。各事案の概要については、角田政芳「知的財産高等裁判所大合議判決『一太郎事件』の研究—とくに、間接の間接の否定例という点を中心として—」日本知財学会誌15巻2号9～10頁(2018)を参照。

いるのかもしれない。そこで、以下では、〔一太郎事件〕を含めて当該事件前後に関連する裁判例を整理したうえで、学説上の見解を踏まえて、本件の位置付けについて検討しておきたい。

なお、〔一太郎事件〕以外の裁判例においては、既述したように、そもそも間接の間接侵害という論点は争点とはされておらず、判文で言及されているわけではない。そこで、本稿ではむしろ主に事実関係、とりわけ被疑侵害製品と発明の実施との間の関係を中心に間接の間接侵害の成否が理論的には問題となりえた事案をあぶり出し、〔一太郎事件〕の事案と比較することを試みたい。

1 従来の裁判例

(1) 〔一太郎事件〕登場前

東京地判平成15・2・6判時1870号107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1審〕、東京高判平成16・2・27判時1870号84頁〔同2審〕

方法発明の特許を有する原告が、プログラムをCD-ROMに収録された形態で輸入し日本国内で販売する被告の行為に対して、同プログラムを用いる方法が本件特許発明の技術的範囲に属しており、ゆえに、同プログラムないしこれを記録したCD-ROMが「その方法の使用にのみ用いる物」であることを理由に、「にのみ」型間接侵害に該当すると主張した、という事案である。

この事件における方法のクレームを分説すると、以下のとおりとなる。

「(1) 生体高分子中の水素結合性官能基の水素結合の相手となり得るヘテロ原子の位置に設定したダミー原子とリガンド分子中の水素結合性ヘテロ原子との対応づけを組合せ的に網羅することにより、生体高分子ーリガンド分子間の水素結合様式を網羅する第1工程、

(2) 前記のダミー原子間の距離と前記の水素結合性ヘテロ原子間の距離を比較することにより、生体高分子ーリガンド分子間の水素結合様式及びリガンド分子の水素結合性部分の配座を同時に推定する第2工程、及び

(3) 第2工程で得られた水素結合様式と配座毎に、リガンド分子中の水素

結合性ヘテロ原子とダミー原子との対応関係に基づいてリガンド分子の全原子の座標を生体高分子の座標系に置き換えることにより生体高分子ーリガンド分子の複合体構造を得る第3工程

を含む生体高分子ーリガンド分子の安定複合体の構造を探索する方法。』

方法の発明に関しては直接侵害に当たる実施行為が方法の使用に限られるため（特許法2条3項2号）、間接侵害はそのような直接侵害の使用に供されるものを生産し、譲渡する行為に止まる。そうすると、かりに「間接の間接侵害」が否定されなければならないとすると、この事件における間接侵害品となるのは、特許方法の使用に直接、供される装置、すなわち、上記工程のプログラムを実行できるソフトウェアを収録したCD-ROMをインストールしたコンピュータに限られるはずである。CD-ROMは、この直接の間接侵害品であるコンピュータに供されるものに止まる¹⁵。つまり、ソフトウェアを収録したCD-ROMはそれをインストールしたパソコンの部品または素材に止まり、〔一太郎事件〕で定義された間接の間接侵害品に過ぎない。

しかし原審及び控訴審は、いずれもこの論点に言及することなく（そもそも一太郎大合議判決前はこの論点が存在することすら知られていなかったのであるから、当然といえば当然であるが）、原告の主張どおり当時の101条2号（現行特許法101条4号に相当）に基づいて間接侵害の成否を判断しており、しかも控訴審判決は、結論としても、問題となるCD-ROMの生産販売行為は「にのみ」型間接侵害に該当すると帰結している。

(2) 〔一太郎事件〕

間接の間接侵害という問題意識は、〔一太郎事件〕の原審でも特に議論

¹⁵ 方法の発明に対する間接侵害は、方法の発明の使用に用いられる物の「生産」を規律する（特許法101条4号・5号）。そして、ソフトウェアをコンピュータにインストールする行為によって、特許発明のクレームに該当するコンピュータが完成する場合、この行為をもって「生産」と評価することができるというのが、一太郎大合議判決の立場である。もっとも、ソフトウェアをパソコンにインストールする行為が「生産」といえるのかということ自体、論点となりうる。諸説につき、橘雄介〔判評〕知的財産法政策学研究46号315～317頁（2015）参照。

されることなく、被疑侵害製品であるソフトウェアの生産販売行為が当時の101条2号と4号(現行法101条2号と5号)所定の間接侵害行為に該当するとされた。ところが、控訴審の知財高裁の大合議判決は、当該行為は物の発明に関しては特許法101条2号の間接侵害行為に当たるが、方法の発明に関しては間接の間接侵害行為に過ぎないことを理由に間接侵害に該当しない、と判示した。管見の限り、間接の間接侵害否定の法理が提唱されたのは、これが初めてのことであった。

東京地判平成17・2・1平16(ワ)16732〔一太郎1審〕、知財高判平成17・9・30平17(ネ)10040〔同2審〕

「情報処理装置および情報処理方法」という特許権を有する原告が、被告の被疑侵害製品であるソフトウェアを製造販売等する行為が本件特許権を侵害すると主張したという事件である。本件特許発明のクレーム1は、ヘルプモードを用いてアイコンをクリックすると当該アイコンについて説明文が表示される情報処理であることを表現する物クレームであり¹⁶、そしてクレーム3は、同じ技術を情報処理の方法で表現する方法のクレームであった¹⁷。

¹⁶ この事件における物のクレーム(＝クレーム1)を分説すると、以下のとおりとなる。

「1-A 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、

1-B 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、

1-C 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

1-D を有することを特徴とする情報処理装置。」

¹⁷ この事件における方法のクレーム(＝クレーム3)を分説すると、以下のとおりとなる。

「3-A 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、

3-B 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

原審裁判所は、まず被告製品をインストールしたパソコンの構成要件充足性について、「被告製品をインストールしたパソコンは、本件第1発明の構成要件1-AないしDをいずれも充足する」とともに、「被告製品をインストールしたパソコンの使用は、本件第3発明の構成要件3-AないしDをいずれも充足する」ことを理由に、「被告製品をインストールしたパソコン及びその使用は、本件発明の技術的範囲に属するものである」と認定した（下線部分は筆者、以下同じ）。

そのうえで、裁判所は被疑侵害製品の製造販売行為が「多機能」型間接侵害に該当するか否かを判断するに当たり、物の発明であるクレーム1の構成要件該当性を論じている一方、方法の発明であるクレーム3に関してはその子細につき検討することなく、しかし結論としては、当該ソフトウェアの製造販売行為により101条2号と4号所定の間接侵害が成立する、と判示した。

「(1) 特許法101条は、いわゆる間接侵害について規定しており、同条2号は、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を特許権等の侵害であるとみなしており、同条4号は、特許が方法の発明についてされている場合について、同旨を規定している。

(2) 前記2において判示したとおり、被告製品をインストールしたパソコン及びその使用は、本件各発明の構成要件を充足するものであるところ、被告製品は、『被告製品をインストールしたパソコン』の生産に用いるものであり、かつ、『(従来の方法では) キーワードを忘れてしまった時や、知らないときに機能説明サービスを受けることができない』という本件発明による課題の解決に不可欠なものであると認められる。また、被告製品

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、

3-C 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

3-D ことを特徴とする情報処理方法。」

が『日本国内において広く一般に流通しているもの』でないことは明らかである。

……

(5) 以上によれば、被告の前記第2の1(4)の行為について、特許法101条2号及び4号所定の間接侵害が成立する。」

これに対して、控訴裁判所は、間接侵害の成否について、物の発明たるクレーム1と方法の発明たるクレーム3に分けて判断し、被疑侵害行為がクレーム1について101条2号所定の間接侵害が成立する、と判示したうえで、以下のように論じて、当該行為が同条4号所定の間接侵害に該当しない、と帰結した。

「(3) 本件第3発明についての特許法101条4号所定の間接侵害の成否
前記1のとおり、『控訴人製品をインストールしたパソコン』について、利用者（ユーザー）が『一太郎』又は『花子』を起動して、別紙イ号物件目録又はロ号物件目録の『機能』欄記載の状態を作出した場合には、方法の発明である本件第3発明の構成要件を充足するものである。そうすると、『控訴人製品をインストールしたパソコン』は、そのような方法による使用以外にも用途を有するものではあっても、同号にいう『その方法の使用に用いる物…であってその発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当するものというべきであるから、当該パソコンについて生産、譲渡等又は譲渡等の申出をする行為は同号所定の間接侵害に該当し得るものというべきである。しかしながら、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はできない。」

また、上記のような解釈を許容すべき理由につき、裁判所は以下のように

に論じている。

「ちなみに、前記(1)のとおり、既に、特許庁は、平成9年2月公表の『特定技術分野の審査の運用指針』により『プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体』について、また、平成12年12月公表の『改訂特許・実用新案審査基準』により『プログラムそのもの』について、それぞれ特許発明となり得ることを認める運用を開始しており、また、平成14年法律第24号による改正後の特許法においては、記録媒体に記録されないプログラム等がそれ自体として同法における保護対象となり得ることが明示的に規定されている（同法2条3項1号、4項参照、平成14年9月1日施行）。このような事情に照らせば、同法101条4号について上記のように解したからといって、プログラム等の発明に関して、同法による保護に欠けるものではない。」

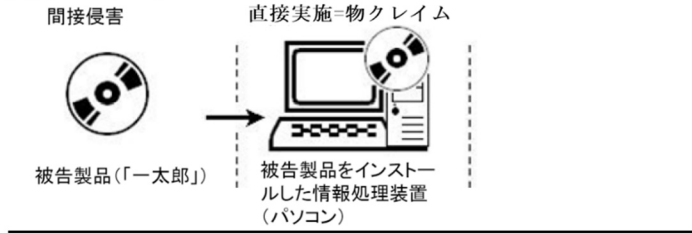
この事件では、原審は間接の間接侵害という問題意識のないままに、被疑侵害製品ソフトウェアをインストールしたパソコンに着目し、当該「パソコン及びその使用は、本件各発明の構成要件を充足する物である」という表現で、物のクレームと方法クレームとを区別することなく、いずれについても間接侵害を肯定した。結論として、間接の間接侵害否定説を採用していないことは明らかである。

他方で、知財高裁は、原審と異なり、被疑侵害製品と「被疑侵害製品をインストールしたパソコン」を明確に区別した。方法の発明に対して、101条4号により規制対象となる物は、「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」が必要であるとして、当該事件における「被疑侵害製品をインストールしたパソコン」の生産行為が4号の間接侵害に該当するが、上記パソコンを生産するために用いられる物、すなわち当該事件における被疑侵害製品たるソフトウェアの生産行為は、同号の間接侵害に該当しないと判断した。その結果、当該ソフトウェアの生産販売行為は、物の発明に対する2号所定の間接侵害行為には該当するが、方法の発明に対する4号の間接侵害には該当しない、という結論となった。

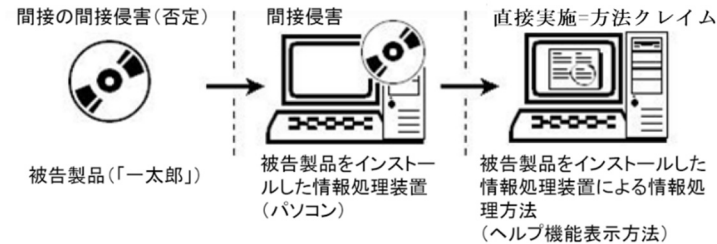
なぜ、このように101条2号と4号とで結論が分かれたのかというと、物の発明と方法の発明とでそれぞれに対する直接実施行為が異なる位相

に属するからである。具体的には、この事件において物のクレームに関していえば、その直接実施は、物のクレームである情報処理装置（＝パソコン）を生産する行為（＝被告製品を汎用品であるパソコンにインストールする行為）である。そのため、被告製品「一太郎」は当該生産行為に直接に供する物ということになり、被告製品に係る製造販売行為はいわば直接の間接侵害であって間接の間接侵害ではない。他方、方法のクレームに関しては、情報処理装置を生産する行為はいまだ直接実施行為ではなく、生産された情報処理装置を用いて表示をなして初めてようやく直接実施行為となる。つまり、物のクレームでは直接実施であった情報処理装置を生産する行為が、方法のクレームでは間接侵害になるに止まる。そのため、物のクレームでは直接の間接侵害であった「一太郎」の製造販売行為は、方法のクレームでは間接の間接侵害となるに止まるのである。

〔物クレーム〕



〔方法クレーム〕



(3) 〔一太郎事件〕以降の裁判例

このように、知財高裁の大合議判決は明文で間接の間接侵害の否定説を採用したのだが、以降の裁判例は、事案との関係でその結論を評価するのであれば、〔一太郎事件〕の結論を踏襲しているとは言い難い状況にある。ただし、注意すべきは、前述のとおり、本判決が現れるまでは、間接の間

接侵害が争点とはされていない事件ばかりであり、〔一太郎事件〕大合議判決の射程をどれほど制限する意図があったのかということは定かではないように思われる。

前掲〔粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置 1 審〕、〔同 2 審〕

流動ホッパーと一時貯留ホッパーからなる粉粒体の混合及び微粉除去装置という物の発明(＝クレーム 2)及び係る方法の発明(＝クレーム 1)特許を有する原告が、イ号製品(流動ホッパー)を用いて他の装置(＝一時貯留ホッパー)と組み合わせることによるロ号製品(流動ホッパーと一時貯留ホッパーからなる微粉除去装置)の製造販売行為について、物のクレーム 2 に対する直接侵害に該当し、方法のクレーム 1 に対する 101 条 4 号所定の間接侵害も成立するとともに、単一のイ号製品に係る製造販売行為も、本件クレーム 1 に係る特許権に対する 101 条 5 号所定の間接侵害に当たると主張した事案である。

この事件における方法のクレーム 1 を分説すると、以下のとおりとなる。

「A-1 流動ホッパーと一時貯留ホッパーとの間に縦向き管と横向き管からなる供給管を設け、

A-2 前記流動ホッパーの出入口は、前記供給管のみと連通してあり、材料供給源からの材料を吸引空気源の気力により前記供給管を介して流動ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し、

A-3 その混合済み材料を前記一時貯留ホッパー内へ落下するようにする操作を繰り返しながら行なう粉粒体の混合及び微粉除去方法において、

B 流動ホッパーへの材料の吸引輸送は、吸引輸送の停止中に前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に、前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすることを特徴とする

C 粉粒体の混合及び微粉除去方法。」

裁判所は、ロ号製品は物のクレーム 2 の各構成要件を充足するため、ロ

号製品の製造販売行為は当該物のクレーム2に基づいて直接侵害に該当するとともに、方法のクレーム1に対する101条4号所定の間接侵害も成立するとしたが、イ号製品については、下記のように述べて、イ号製品が単体で用いられる限り物のクレーム2の技術的範囲に属しないことを確認した。

「イ号製品単体では上記『混合』の用途を常に有しているとはいえ、他の装置と組み合わせて用いられる場合で、これを充足するときに限り、本件特許発明2の技術的範囲に属するものと認めることができる。」

とはいうものの、裁判所は、イ号製品の製造販売行為はクレーム2に対する特許法101条2号所定の間接侵害に当たると述べるとともに、「イ号製品は、その構成自体からして、本件特許発明1に係る方法の使用にも用いることができると認められる」ため、イ号製品の生産販売行為について、本件方法の発明「に係る特許権に対する間接侵害(特許法101条5号)が成立するということができる」と判示した。

この事件では、流動ホッパーと一時貯留ホッパーと双方を備えるロ号製品は物の発明クレーム2の構成要素を全部充足するために、当該ロ号製品の生産販売行為が、物の発明クレーム2に対する直接侵害行為に該当するとともに、方法の発明クレーム1に対しても間接侵害に該当するとされた。問題は、流動ホッパーであるイ号製品の生産販売行為について、どのように評価するべきであろうか、ということである。

イ号製品はロ号製品の部品であり、物のクレーム2の技術的特徴を具備しておらず、それを単独で用いても方法のクレーム1を実施することができないことはいままでもない。このようなイ号製品と方法のクレーム1の関係は、一見すると、[一太郎事件]の被疑侵害製品ソフトウェアと方法のクレーム3の関係と一致しているように思われる(この点に関しては後に詳述する)。かりにこの見立てが正しいのだとすれば、ロ号製品の部品であるイ号製品は、物のクレーム2に対しては101条2号の間接侵害には該当するが、方法のクレーム1に対しては、イ号製品自体により特許発明を実施することができず、ゆえにあくまでも方法の発明を実施するための装置の生産に用いるものに過ぎないから、間接の間接侵害に該当するといえよう。そうだとすれば、当事者が間接の間接侵害否定論を主張しなかった

としても、法律論である以上、裁判所としては、〔一太郎事件〕の論法に従って、101条5号所定の間接侵害が成立しない、と判断することができた事案であったということになる。

しかし、裁判所は、「イ号製品は、その構成自体からして、本件特許発明1に係る方法の使用にも用いることができると認められる」ため、結論として、イ号製品の製造販売行為について、やはり2号と5号所定の間接侵害が同時に成立するとした。

裁判所はそれ以上、子細を語っていないが、後述するように、学説上、〔一太郎事件〕の射程については意見がかなり分かれており、〔一太郎事件〕判旨の読み方次第で、あるいは、この〔粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置事件〕の読み方次第で、それぞれの裁判例の位置付けについても異なる見方が可能といえるかもしれない。ただ、少なくとも、ソフトウェア関連発明ではない方法の発明に関しては、間接の間接侵害に該当し101条5号所定の間接侵害が否定されることはない、という結論をとった裁判例であることに疑いはない。

大阪地判平成30・12・13平27(ワ)8974〔ラダー回路を表示する装置事件〕

原告は制御される対象の異常状態を監視また反映する表示装置に係る物の発明を有している。被告は被疑侵害製品ソフトウェア以外、プログラマブル表示器（以下「本件表示器A」という）をも製造販売しており、そのうち被疑侵害製品ソフトウェアは本件表示器Aの専用の画面作成ソフトウェアである。

原告は、被告が製造販売するソフトウェアがパソコンにインストールされる場合、当該パソコンと表示器の組み合わせからなる装置が本件特許発明の技術的範囲に属するため、被疑侵害製品ソフトウェアの生産販売行為は「多機能」型間接侵害に該当すると主張した。

この事件における物のクレームを分説すると、以下のとおりとなる。

「1 A 機械・装置・設備等の制御対象を制御するプログラマブル・コントローラにおいて用いられる表示装置であって、

1 B 前記制御対象の異常現象の発生をモニタするプログラムと、

1 C そのプログラムで異常現象の発生がモニタされたときにモニタさ

れた異常現象に対応する異常種類を表示する手段と、

1 D 表示された 1 又は複数の異常種類から 1 の異常種類に係る異常名称をタッチして指定するタッチパネルと、

1 E 異常種類が当該タッチにより指定されたときにその指定された異常種類に対応する異常現象の発生をモニタしたラダー回路を表示する手段と、を有し、

1 F 前記ラダー回路を表示する手段は、表示されたラダー回路の入出力要素のいずれかをタッチして指定する前記タッチパネルと、表示されたラダー回路の入力要素が当該タッチにより指定されたときにその入力要素を出力要素とするラダー回路を検索して表示し、表示されたラダー回路の出力要素が当該タッチにより指定されたときにその出力要素を入力要素とするラダー回路を検索して表示する手段を含む

1 G ことを特徴とする表示装置。」

一見したところ、被疑侵害製品ソフトウェアが構成要件 1 B のプログラムに相当し、そのため、物のクレームである装置との関係は、一般的な部品と完成装置との関係に過ぎず、そもそも本来の間接侵害の射程範囲内である、と考えられるかもしれない。しかし、この事件で注意に値するのは、裁判所の事実認定によると、被疑侵害製品が直ちに本件表示器 A にインストールされるものではなく、本件表示器 A 以外の汎用コンピュータにインストールするものである。そして、実際に本件特許 1 に関する機能を使用するためには、ユーザは、被疑侵害製品ソフトウェアをパソコンにインストールし、その中のプログラムを使用して、パソコンで本件表示器のプロジェクトデータ（画面データや動作設定など、被告表示器に表示させるデータの集まり）を作成しており、本件表示器 A に転送する必要がある。そうすると、本件物の発明である表示装置を生産するために、まず被疑侵害製品を用いてプログラムをインストールしたパソコンを生産することが必要であり、このようなデータを作成できるパソコンを用いて本件表示器 A と組み合わせ、初めて特許発明の実施といえよう。

だとすれば、たしかにデータを作成できるパソコンと本件表示器 A は、本件物の発明に対して「その物（の発明）の生産に用いる物」に該当するといえようが、被疑侵害製品であるソフトウェアは、この「データを作成

できるパソコン」を生産するための物であるに止まるから、直接「本件物の発明の生産に用いる物」とはいえず、あくまでも「その物（の発明）の生産に用いる物」の生産に用いる物に過ぎない。ゆえに、被疑侵害製品であるソフトウェアは、間接の間接侵害製品に該当し、かりに方法の発明に関する〔一太郎事件〕の法理が物の発明についても及ぶのだとすると、間接侵害は認められないとされる可能性があった事案であるといえよう。

しかし、結論からみると、この事件の裁判所は、当該被疑侵害製品ソフトウェアが101条2号所定の多機能型間接侵害に該当すると判示した。少なくとも、当該事件のようなソフトウェアに関する物の発明の多機能型間接侵害については、〔一太郎事件〕の法理を踏襲していないと理解できる。

(4) 小括

このように、〔粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置事件〕と〔ラダー回路を表示する装置事件〕は、いずれも、事案としては〔一太郎事件〕で定義された「間接の間接」に当たる可能性がある事件であったにもかかわらず、間接侵害の成立が認められている。間接の間接侵害という論点に対して制約的な裁判所の態度をそこに看取することが可能であろう。ただし、争点とされているわけではなく、また後述するように、〔一太郎事件〕大合議判決の法理の射程自体、議論があるところであり、これらの裁判例の位置付けについてはなお慎重な検討が必要である。

2 学説

〔一太郎事件〕の直後、その間接の間接侵害の否定法理をめぐるには激しい議論が戦わされ、判決の射程を含めて、抽象論としての妥当性や当該事件の当てはめの当否などについて、学説上の見解は多岐に分かれている。しかし、〔一太郎事件〕以後、本格的にこの論点を扱う裁判例がほとんどないこともあって、学説の検討も下火となっている。

(1) 抽象論の妥当性について

裁判所の抽象論に好意的な態度を示し、間接の間接侵害否定法理を支持する学説では、肯定説の下では間接の間接侵害という因果関係の連鎖によ

り間接侵害が成立する範囲が広がり過ぎることに対する懸念が表明されている¹⁸。

もっとも、学説によって、懸念の対象は異なっている。たとえば、差止請求との関係を念頭に置いて、これまでの裁判例では、非侵害用途を除外するような形で柔軟に差止めの範囲が限定されることはなく、非特許製品であっても、一律にその製造販売が禁止されてしまう状況に鑑みれば、パブリックドメインへの弊害が大き過ぎるので、侵害となる対象を絞る必要がある、という指摘がある¹⁹。また、方法の発明と物の発明の係に配慮し、方法の実施のために使用される装置の生産に供されるもの、すなわち、方法の発明の使用と関連が薄い部品の製造等まで間接侵害になりうると、事実上、方法の使用に供される装置をクレームする物の発明と同程度に方法の発明の保護範囲を拡張したに等しくなってしまう旨を説く見解もある²⁰。さらに、間接侵害の成立を広く認めてしまうと取引の安全性を害する可能性があるため²¹、厳格に解釈することが望ましいとする理解もある²²。

これに対して、抽象論に反対する見解は、主に以下の四つの論点を中心に展開されている。

第一に、条文上の根拠がない、というものである。「にのみ」型間接侵害であっても、「多機能」型間接侵害であっても、条文上の文言としては、単に「特許発明の実施に」「用いる物」と規定されているため、他の要件を満

¹⁸ 匿名「一太郎差止訴訟控訴事件」L&T30号81～82頁(2005)、高林龍「特許権の保護すべき本質的部分」同編『知的財産法制の再構築』(日本評論社・2008)60頁、三村量一「非専用品型間接侵害(特許法101条2号・5号)の問題点」知的財産法政策学研究19号99頁(2008)、中山信弘『特許法(第4版)』(弘文堂・2019)461頁(立法論で解決されるべきであると指摘する)。

¹⁹ 紋谷崇俊「擬制侵害(特許法101条2号及び5号)に係る課題と検討」中山信弘＝斎藤博＝飯村敏明(編)『知的財産権 法理と提言』(青林書院・2013)373～374頁、飯田秀郷「プログラム等と間接侵害」L&T30号142頁(2005)。

²⁰ 梶野篤志『「一太郎」特許侵害事件控訴審判決』パテント59巻7号37頁(2006)。

²¹ 相澤英孝＝西村ときわ法律事務所編『知的財産法概説』(弘文堂・2005)83頁[有吉尚哉執筆担当]。

²² 山神清和「ソフトウェア特許と間接侵害——太郎事件控訴審を素材に——」知財管理56巻2号201頁(2006)。

たすのであれば、間接の間接侵害品であっても特許発明の実施に用いられる物である以上、文言上、間接侵害から排除される理由は見出せない、というのである²³。

第二に、指摘されているような懸念は、この法理に頼らずとも、ほかの要件による対処が可能であるといわれることもある。とりわけ、「にのみ」型間接侵害と異なり、「多機能型」間接侵害にあつては、他用途がある場合にも間接侵害が肯定される可能性がある以上、間接侵害の不当な拡張を防ぐ必要はあるとしても、まさにそれがゆえに、不可欠要件²⁴、主観的要件²⁵、「非汎用品」要件²⁶が設けられているのであるから、これらの要件の解釈が

²³ 横山久芳「非専用品型間接侵害制度の総合的検討」学習院大学法学会雑誌52巻2号267頁(2017)、帖佐隆「一太郎事件控訴審判決を考える」発明102巻12号97頁(2005)、中島甚至「充足論—間接侵害の場合」高部真規子編『特許訴訟の実務』(商事法務・2012)116頁。角田政芳「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展開—紋谷暢男教授古稀記念』(発明協会・2006)443~444頁、同・前掲注14・9頁、飯田・前掲注19・142頁も参照。なお、山本隆司=佐竹希「間接侵害(3)」『特許権侵害紛争の実務—裁判例を踏まえた解決手段とその展望—小松陽一郎先生古稀記念論文集』(青林書院・2018)435~436頁は、間接侵害の成否に関する独立説と従属説の区別がこの論点に関わるという見解を示し、かりに後者に立てば、間接侵害の規律対象は特許法101条の行為に限られており、同条に該当しない行為について間接侵害が認められることはないから、論理的に間接の間接侵害が否定されることになる旨を説く。しかし、101条の文言上、そこに定められている直接実施(e.g.「その物の生産」)と間接侵害行為(e.g.その物の生産「にのみ用いる物の生産」)との関係(e.g.「にのみ」)が直接的であることは文言上、何ら示唆されていないと考えるのが、通常の読み方であろう。

²⁴ 上山浩「『一太郎』等の特許侵害事件の知財高裁大合議部判決」NBL 820号8頁(2005)。

²⁵ 不可欠要件と主観的要件の双方に期待するのは、茶園成樹「ソフトウェアの製造販売と特許法101条2号・4号所定の間接侵害」ジュリスト1316号21頁(2006)。

²⁶ 田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の庇護の適合—均等論との整合性」知的財産法政策学研究15号218頁(2007)、愛知靖之「ソフトウェアの製造・譲渡につき間接侵害・権利行使制限の抗弁の成否等が争われた事例—『一太郎』事件控訴審—」L&T 31号70頁(2006)。また被疑侵害製品と特許発明の実施との「間接性」の程度が増すほど、事実上、汎用性が高まり発明との関係性が弱くなる結果、「非汎用品」要件と不可欠要件の充足がより困難となるとの見立ての下、不可欠要件と非汎用品要件の双方に期待する見解として、横山・前掲注23・268頁。

適切に行われるのであれば、あえて新たな法理を導入しなくても、間接侵害の成立範囲が無限定に広がっていくことにはならない。

第三に、むしろ、こうした他の種々の要件をクリアするために特許発明の実施を惹起する蓋然性が高い物がただ間接の間接侵害であるという一事をもって適用対象から一律に除かれるとの立場のほうが、特許権の実効的保護を図る間接侵害制度の趣旨に反する結果を招く、という批判もなされている²⁷。とりわけ、〔一太郎事件〕で問題となったソフトウェアは、コンピュータにインストールして使用することを目的とするものであり、それ自体としては何の動作もしないものであるため、ソフトウェアを既にインストールしたパソコンを譲渡する行為も、ソフトウェアとそれをインストールする前のパソコンを一緒に譲渡してユーザがパソコンにインストールする行為も、ソフトウェアをインストールしたパソコンである点において質的に差異は見出しえないところ、間接の間接侵害否定の法理の下では、前者のソフトウェアのインストール済みのパソコンの譲渡は間接侵害で規制しうるが、後者のソフトウェアとソフトウェア未インストールのパソコンの譲渡は（ソフトウェアは間接の間接侵害でしかなく、パソコンは汎用品であるために）間接侵害で規制しえないということになりかねない、という批判がなされている²⁸。

²⁷ 帖佐・前掲注23・97頁、横山・前掲注23・268頁、茶園・前掲注25・22頁。古谷栄男「ソフトウェア特許における間接侵害」『最新判例知財法—小松陽一郎先生還暦記念論文集』（青林書院・2008）224頁も参照。このように間接侵害の範囲が狭過ぎるようになってしまい、たとえば、「ある薬品をある濃度範囲で溶かした水溶液を用いてうがいするうがい方法」というクレームを有する発明について、クレーム所定の濃度よりも濃いうがい薬を販売する行為は、ユーザーのところで水に溶かすという行為が介在する以上、特許方法に対しては間接の間接侵害となるに過ぎず、101条4号所定の侵害に該当しなくなる旨を指摘するものとして、井上雅夫「一太郎事件知財高裁大合議判決」判例時報1918号202～203頁（2006）。

²⁸ 生田哲郎＝森本晋「『一太郎』事件控訴審判決」発明102巻12号89頁（2005）、茶園・前掲注25・21頁、井上・前掲注27・202頁、竹田稔＝松任谷優子『知的財産権侵害要論〔特許編〕』（第7版・発明協会・2017）204頁。また、観念的にはパソコンとプログラムを入れた媒体を物として別個で扱うことが可能であっても、プログラムの中身のデジタル情報の性質を考えると、係る情報が容易に複製しうるので、上記二つ

このような批判に対しては、あるいは、知財高裁が説いたように、平成14年改正法の後には、プログラム自体を「物」として出願しようようになったので、プログラムについて特許を取得しておけば、あえて間接侵害に依存せずとも、本件のような被疑侵害製品を直接侵害行為に問責しうるから、とりたてて問題視する必要はないという反論がなされるかもしれない²⁹。しかし、近時は、ネットワークを介して接続される複数のメーカーから提供されるソフトウェアが協働して機能を実現することがあり、いずれにせよ「方法」のクレームという形で出願せざるをえないことがあるので、こうした場合に間接の間接侵害を否定する法理が妥当してしまうと、個々のソフトウェアの製造販売行為に対して101条の間接侵害による規律を及ぼせなくなり妥当ではないという指摘がなされている³⁰。

第四に、間接侵害と「間接の間接侵害」の線引きが不明確である³¹。〔一太郎事件〕の判文には、両者を区別するために、間接侵害の対象は「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」であり、他方、間接の間接侵害者の対象は「そのような物（＝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）の生産に用いられる物」として、定義上、差異を設けている。しかし、この定義は抽象的に止まるから、両者を判別するより具体的な基準が提供されない限り、ある特定の部品について、それが一体、方法の発明の使用に対して直接に用いる物であるのか、それとも間接に用いる物であるのかということを確認に見分けることができず、関係当事者にとっては予測不可能な事態に陥ることになりかねない。学説には、間接侵害の規律対象は特許発明に係る

の物の機能が実質上同一で物としての区別が不明確のように思われるのは、潮海久雄「間接侵害」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『特許訴訟〔上巻〕』（民事法研究会・2012）289頁を参照。

²⁹ そこで、山神・前掲注22・201頁は、プログラムを物クレームではなく方法クレームとして特許を取得する必要があった時代の出願に係る特許に限っては、間接の間接侵害の否定法理は適用すべきではないと論じる。こうした事情を重視すべきではないとするものとして、帖佐・前掲注23・97頁、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10頁（2006）。

³⁰ 上山・前掲注24・8頁、江幡奈歩「一太郎事件」ジュリスト1475号18頁（2015）。

³¹ 愛知・前掲注26・69頁。

方法の全工程または一部の工程を実施することができる装置や特許発明の構成要素である物を包括しており、他方、間接の間接侵害は上記装置や特許発明の構成要素である物の部品や原料等を指す、と説くものもあるが³²、これは一応の参考となるとしつつも事案によっては当該基準が妥当性を欠く場合もありうるという指摘もなされている³³。論者自身も、ある物がそのままの形では前者に当たらないが、簡単な加工をもって前者となりうる物があることを考えると、明確とはいえない場合があることを自認している³⁴。

(2) 当てはめの当否について

このように、抽象論とする間接の間接侵害の否定法理に対して賛否両論が入れ乱れているが、かりに間接の間接侵害について侵害を否定する見解に与したとしても、ソフトウェアとそれをインストールする装置との関係に鑑みる場合には、具体的な当てはめの問題として、[一太郎事件]において間接の間接侵害否定法理を適用することは適切とはいえないとする見解も少なくない。

まず、[一太郎事件] 知財高裁判決の判旨は、パソコンは直接使用に供される物であるが「一太郎」はそうではないと順位を付けているが、物の見方によっては、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みることも不可能ではなく、実は両者の順位付けの基準はあまり明確ではない旨の批判がなされることがある³⁵。ここまで過激ではないが、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が可能であるということ、より一般的に指摘されている³⁶。

次に、方法の発明の使用に用いられる装置を生産するための装置一般と、

³² 茶園・前掲注25・20頁。

³³ 東海林保「間接侵害」牧野利秋＝飯村敏明＝高部眞規子＝小松陽一郎＝伊原友己編『知的財産訴訟実務大系Ⅰ』（青林書院・2014）367頁。

³⁴ 茶園・前掲注25・22頁。

³⁵ 田村・前掲注26・238頁。

³⁶ 上山・前掲注24・8頁、愛知・前掲注26・69頁。角田・前掲注23・439・443頁も参照。

方法の発明の使用に用いられる装置にインストールされるソフトウェアとの、方法の発明の使用に対する関係性が構造的に異なっていることに着目する見解がある。つまり、方法の発明の使用に用いられる装置を生産する装置の場合には、前者の装置の生産後、方法の発明が使用される時点では後者の装置は何ら方法の使用には用いられていないのに対して、プログラムはインストールによりパソコンに組み込まれるから、方法の発明が使用されている時点でも直接、用いられている物といえるのではないか、という疑問である³⁷。したがって、ソフトウェアを方法の発明の使用に用いられる装置の生産に用いられる物とだけ捉えるのは正確ではなく、かりに物体に擬するのであれば、方法の発明の使用に用いられる装置に組み込まれる部品に該当するというべきである、というのである。この見解は、こうした見方に基づいて、当該部品は、装置と一体となって方法の発明の使用に用いられるのであるから、間接の間接侵害ではなく、直接の間接侵害というべきではないか、と考えられる（この見解はこの法理を「部品理論」と名付けている）。だとすれば、ソフトウェアについても同様に考えるべきではないか、と帰結する^{38 39}。

³⁷ 梶野・前掲注20・37頁。

³⁸ 梶野・前掲注20・37頁、田村・前掲注26・217頁、大須賀滋「非専用型間接侵害について」中山信弘ほか編『知的財産・コンピュータと法』（商事法務・2016）425頁（プログラムが「物」であると定義されたから、しかもパソコンの部品としての被疑侵害製品をパソコンにインストールされた後も「物」として独立して観念できると考えられ、他の要素が充足される限り、「その物の生産に用いる物」として、同号の適用を認める余地がある、と説く）。

³⁹ とはいえ、従前の「部品理論」は主に有体物を中心に展開されている。「一太郎」事件では、ソフトウェアをパソコンにインストールするとしても、実際にインストールされるのは、被疑侵害製品という物理的存在そのものではなく、あくまでも被疑侵害製品とは別の物理的存在であるその複製物に過ぎないので、記録媒体に格納されたプログラムとインストールされたパソコンに組み込まれたプログラムは別々の「物」と評価しうるから、有体物に妥当する「部品理論」は無体物には及ばない、ゆえに一太郎判決をもってしても、有体物に関する「部品理論」は否定されていないと解する余地がないわけではない（梶野・前掲注20・37頁、田村・前掲注26・217頁）。しかし、本件の事実認定からみると、被疑侵害製品はプログラムとして特定されており（上羽・前掲注29・13頁）、平成14年の法改正以後、プログラムは

(3) 判旨の射程について

さらに、この〔一太郎事件〕大合議判決の間接の間接侵害否定法理の射程はどこまで及ぶのかに関する見解も分かれている。

まず、〔一太郎事件〕の事実関係に着目して射程を狭くする方向の議論がある。この種の議論には、本件の事案が「多機能」型間接侵害を規律することに着目するものと、「方法」の発明を扱うものであったことに着目するものの2タイプがある。

第一に、「多機能」に着目する見解は、〔一太郎事件〕の判決が下されるに至った背景を踏まえて、間接の間接侵害否定の法理は101条2号と5号所定の多機能型間接侵害を律するに止まると限定するものである⁴⁰。平成14年特許法の改正により、従来の「にのみ」型間接侵害に加えて多機能型間接侵害が新設されたが、その成立範囲は必ずしも明確とは言い難いところがあり、それを明確化するため、裁判所は、議論がまだまだ乏しい段階であったにもかかわらず、あえて踏み込んだ判断を行った事件ではないかというのである。こうした見立てに基づくと、裁判所の言説も新設した条文に限定した解釈を述べたものと解するべきことになる⁴¹ ⁴²。

第二に、「多機能」という制限だけではなく、それに加えて方法の発明と

「物」として扱われているのだから、上記の無体物と有体物との差異を前提とする理解は法改正と適合させ、やはり論理的には従来の「部品理論」を否定するものと解するべきであるように思われる(田村・前掲注26・217頁)。

⁴⁰ 帖佐・前掲注23・95頁。

⁴¹ 匿名・前掲注18・81～82頁。

⁴² このほか、高林・前掲注18・60頁は、間接の間接侵害に供される物は直接実施とは別に間接侵害に該当する行為に供されるという他用途が存在しているために、このみ型間接侵害の「のみ」要件を充足することはないから、間接の間接侵害という論点が顕在化することはなかったという理解を前提としているようである(必ずしも定かではないが、同論文は、ソフトウェアにはパソコンにインストールされたうえで方法の発明に使用されるという特許発明に係る用途以外に、パソコンにインストールされるという他用途もあるから、ソフトウェア単体では、方法の発明に対する「にのみ」型間接侵害における「にのみ」の要件を充足しないという前提に与していると理解しうる)。それがゆえに、同論文は、間接の間接侵害を議論する実益が生じたのは、主観的間接侵害(いわゆる101条2号及び5号)が認められるようになったからであるという理解を示す。

いう前提も必要と解する見解がある⁴³。同説はとりわけ不可欠要件に着目し、間接侵害として規律されるためには、規律対象が特許発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接もたらす特徴的な構成・成分等を備えていることが必要であるところ、物の発明や物を生産する発明であれば、「その物の生産に用いる物」には、当該物の部品や原料等が含まれるが、単純な方法の発明の場合には、〔一太郎事件〕判決の説く間接の間接侵害否定の法理が妥当する旨を説いている。

他方、以上のような射程限定説と異なり、同判決の射程をより広範に捉える見解も有力である⁴⁴。それによれば、判旨の「間接の間接」侵害の否定の根拠はもしこれを条文に求めるとするならば、「方法の使用に用いる」という文言の解釈であるといわざるをえず、そうだとすれば同じ文言を有する101条4号にもその射程が及ぶと理解するのが自然である。そして、物の発明と方法の発明とで発明の本質に質的な相違があるわけではなく、ただ2条3項の実施の規定の適用において、生産や譲渡等を観念しえないものを方法の発明と呼んでいるに過ぎないことからすれば、それ以外の場面である発明が物の発明ではなく方法の発明に分類されることで規律を違えなければならない必然性はない。そして、間接の間接侵害否定の法理を説く判旨の趣旨が間接侵害の成立範囲を「因果関係で最も近い物」に限定するためにその適用対象を発明の実施に直接使用する物に限定するところにある以上は、あえてその射程から物の発明を区別すると解する理由はない、というのである⁴⁵。ただし、ここで注意すべきは、この見解は決して間接の間接侵害否定法理に好意的というわけではなく、むしろ射程が

⁴³ 三村・前掲注18・97～98頁。同論文が、物の発明（物を生産する方法の発明を含む）と単純方法の発明とを区別することは明らかであり、方法の発明に関する「多機能型」間接侵害について間接の間接侵害否定の法理を妥当することに賛意を評していることも明らかであるが、方法の発明に対する「にのみ」型間接侵害に対する同説の立場は不分明なところがある。もっとも、論文全体は「非専用品」型の文脈で展開されており、またこの部分のタイトルにあえて2号と5号が明記されているので、議論の射程は「にのみ」型間接侵害にまで及ばないと理解するのが自然な読み方といえよう。なお、区別の理由についても同論文には定かではないところが残る。

⁴⁴ 田村・前掲注26・217頁。

⁴⁵ 田村・前掲注26・217頁。

広範に及ぶ可能性があることこそ、その不合理な影響を懸念すべきであり、ゆえに当該理論自体をなおいっそう批判しなければならないという立場をとっているということである。

3 本件の位置付け

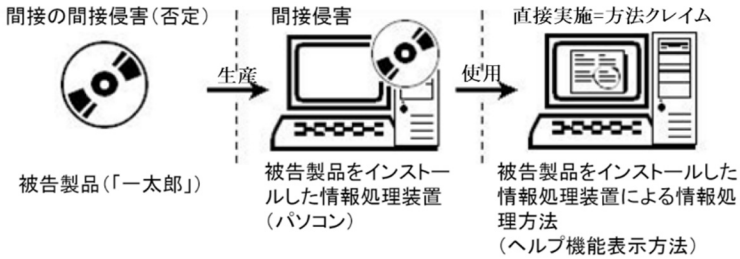
本件において、被控訴人は、被疑侵害製品（ゲームソフト「戦国無双3 猛将伝」）は、特許方法（ゲームの作動方法）の使用に直接用いる物ではなく、本件方法の発明を実施する装置（Wii）の生産に用いられる物に過ぎず、いわゆる「間接の間接侵害」に該当するため、間接侵害が否定されるべきである旨を主張した。

本件特許発明は記憶媒体に記録されたプログラムによりゲームシステムを作動させる方法のクレームであり、事実認定によると、被疑侵害製品である「戦国無双3 猛将伝」は、遊戯装置にインストールすると、ユーザの操作に従って、ゲームソフトに記録されたプログラムによってゲームを進行させることが可能となる。すなわち、ソフトウェアたる被疑侵害製品は、ハードウェアたる遊戯装置と結合することによって、初めて本件特許発明である方法を実施することができる。他方、前掲〔一太郎事件〕の控訴審の事実認定によれば、被疑侵害製品であるワープロソフトをパソコンにインストールし、ユーザが当該被疑侵害製品に記録されたプログラムを起動することにより初めて、ユーザの指令次第で方法の発明の構成要件の全てを充足することができるようになる。

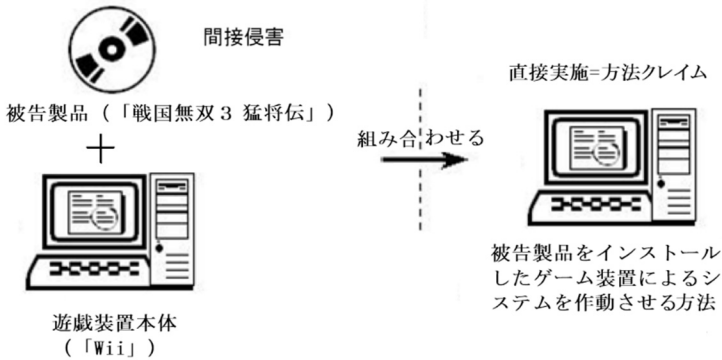
この二つの事件を比べると、いずれにおいても、方法のクレームを実施するためには、ソフトウェアである被疑侵害製品をハードウェアである装置に装填し、ソフトウェアをインストールしたハードウェアを「生産」することが必要とされている。したがって、本件における被疑侵害製品と特許発明との関係は、〔一太郎事件〕の事案と完全に一致しているように思われる。

しかしながら、今回の知財高裁は〔一太郎事件〕の法理を適用せず、以下のように述べて、被疑侵害製品は本件特許発明の使用に用いる物に当たるとしたうえで、他の物と組み合わせて方法の発明を実施できる以上、方法の使用に用いる物といえることを理由に、被告の主張を退けた。

〔一太郎事件〕



〔システム作動方法事件〕 (本件)



「本件発明A1は、『記憶媒体...を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法』(構成要件A)であって、『上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される』(構成要件D)ことを発明特定事項とするものであるから、『上記第2の記憶媒体』に相当するイー9号製品等は、『その方法の使用に…用いる物』に該当するといえる。また、特許法101条4号の『その方法の使用にのみ用いる物』は、当該『物』のみにより当該特許発明を実施するものである旨の限定は付されていないから、他の物と組み合わせることにより当該特許発明を実施する物も『物』に含まれると解される。」

被疑侵害製品が「その方法の使用にのみ用いる物」、とりわけ「その方法

の使用に用いる物」⁴⁶に当たるか否かについて、上記説示が提示する理由は以下の2点である。第一に、本判決の事案において特許クレームに「記憶媒体…を上記ゲーム装置に装填して」という経時的な要素を伴って「その方法の使用に用いる物」が定義されているために、当該装填する行為からスタートすれば当該物の生産は直接の間接侵害であって間接の間接侵害にならない、ということである。第二に、一般論として、101条4号の文言中の「その方法の使用にのみ用いる『物』」に該当するためには、「その方法の使用」との関係性が、他の物と組み合わせることにより方法を実施する物も含まれる、ということである。以下、これら2点に凝縮される本判決の意義を、〔一太郎事件〕判決との比較を通じて分析する。

(1) 理由1について

被疑侵害製品が101条4号の「方法の使用に用いる物」であるか否かは、単に事実の認定の問題であるかのように思われるかもしれない。しかし、本件の知財高裁は、実際には、本件特許クレームの文言に着目したうえで、被疑侵害製品が「方法の使用に用いる物」といえるという結論を導き出している。

本判決は、①本件特許発明が「記憶媒体…を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法」であることと、②「上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される」ということが本件特許発明の特定事項であること、という二つの要素を確認している。このうち、①につき、注意を要するのは、クレームの記載によれば本件特許発明は単純な「ゲームシステムを作動させる方法」ではなく、特定のプロセス(=「記憶媒体…を装置に装填」すること)を経て「ゲームシステムを作動させる方法」である、すなわち、クレームには経時的な要素が含まれている、ということである。換言すれば、本件特許は、その文言上、既に駆動プログラムを備

⁴⁶ 判文の文言によると、「その方法の使用にのみ用いる物」という言葉が、当該段落前後の二つの語句での表現が異なっている。二つ目の語句では、言葉自体がそのまま一般的に使われているが、一つ目には、ただわずかな「のみ」という二文字にもかかわらず、あえて省略されており「…」という形でなされている。これは、むしろ判断すべきは被疑侵害製品が方法の発明の実施に用いる物といえるか否か、という点が明らかであろう。

えている完成装置ではなく、完成装置の部品である記憶媒体を出発点にして、それを用いて特定の行為をなすことによりシステムを作動させることをクレームしているのである。また②は、①にいう「記憶媒体...をゲーム装置に装填」することについて、ここにいう記憶媒体が第2の記憶媒体を用いるものであることを本件特許発明の特定事項（＝構成要素）としている。この2点の要素を合わせて、第2の記憶媒体に相当するイー9号製品等は、本件特許「方法の使用に用いる物」に該当する、というのが、本判決の論理なのである。

この論法の下では、クレームが変われば結論も変わりうるものであることが分かる。かりに本件特許のクレームに経時的な要素（「装填して」）がなく、たとえば「記憶媒体と遊戯装置とを備えるシステムを作動させる方法」というものであったならば、それ以外の事案が本件と一切変わらないものであったとしても、イー9号製品等の被疑侵害製品はクレームの特定事項である「(第2の) 記憶媒体」とはいえず、ゆえに「方法の使用に用いる物」とはいえないことになるように思われる。

ところで、[一太郎事件]における方法クレームの構成要件を分説すると、以下のとおりとなる。

「3-A 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、

3-B 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、

3-C 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

3-D ことを特徴とする情報処理方法。」

このクレームの「…入力装置と、…表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法」という表現によると、この方法のクレームは、冒頭の「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」の部分は経時的要素を含んでおらず、完成された装置として記載されている。経時的要素が始まるのは、この完成装置を用いて表示するステップか

らに止まる。そして、ソフトウェアを入力装置にインストールするステップは、クレイムの冒頭に記されている完成装置を完成するに至る前処理の段階に止められており、クレイムの発明特定事項には含まれていない。

たしかに、〔一太郎事件〕と本件の事案は、事実の問題として被疑侵害製品と特許方法の使用との関係を共通にしており、ゆえに、かたや〔一太郎事件〕大合議判決が同事件の事案を間接の間接侵害と評価して間接侵害の成立を否定し、かたや本判決が本件の事案について間接の間接侵害であるという被告の主張を容れずに間接侵害を肯定したことに鑑みる場合には、本判決は〔一太郎事件〕大合議判決と対立する立場を採用したと理解することができるかもしれない。しかし、両者にはクレイムの文言においてソフトウェアをインストールないし装填するステップに関する経時的要素がないか（〔一太郎事件〕）、あるか（本件）という決定的な違いがある。本判決の判文がこのクレイムの経時的要素に着目して論理を展開している以上、本判決をもって一足飛びに〔一太郎事件〕大合議判決を否定する判断を示したものと捉えてしまうと、本判決の判旨を正確に把握したとはいえないこととなる。

もちろんクレイムの書き方という一事をもって、それ以外は同様の事案について定型的に間接侵害を否定するか否かの結論を分けることがはたして合理的かという問題は残るが、本判決の論理が今後定着するのであれば、実務的な対応として、出願の段階で、方法のクレイムを「プログラムを記憶する記憶媒体を…入力装置と、…表示装置を備える装置に装填し」というように、問題のステップに係る経時的な手順を含む形式としておけば、侵害訴訟の場面では、本判決の論理によりソフトウェアであっても、依然として方法発明の間接の間接侵害ではないとされることとなる。

(2) 理由2について

本判決は、条文の文言上「その方法の使用に用いる」「物」にその物を単独で用いて特許発明を実施できるものでなければならぬと限定する根拠が見当たらないので、他の物と組み合わせることにより特許発明を実施できるものであっても当該物を間接侵害の規律対象から排除する理由は

ない旨を判示した⁴⁷。この説示は、ソフトウェアである被疑侵害製品が単独で「その方法の使用に用いる物」を組成することはなく、ハードウェアであるゲーム装置と組み合わされて装填されることによって初めて当該要件を満たすことを問題視しないことを明らかにしたものと読むことができる。

〔一太郎事件〕大合議判決は、そもそも間接の間接侵害を否定する以上、この論点に立ち入る必要はなかった。しかし、本判決は、「その使用に用いる物」の解釈として、「記憶媒体…をゲーム装置に装填」することが含まれ

⁴⁷ この説示2の下で、〔一太郎事件〕の事案を改めて考えておきたい。当該事件の判文によれば、当時の特許法101条4号所定の間接侵害、すなわち方法の発明の「多機能」型間接侵害の規律対象は、方法を実施するための完成装置に係る生産販売等行為に限定されている。〔一太郎事件〕では、この完成装置に相当するのは「ソフトウェアをインストールしたパソコン」であり、そのため、「ソフトウェアをインストールしたパソコン」の生産行為に相当する「ソフトウェアをパソコンにインストールする」ことが規律の対象となりうる。しかし、被疑侵害行為は「ソフトウェアをパソコンにインストールする」ことではなく、ソフトウェア自体の生産販売行為であり、それを理由に、同号の規律対象とはならない。要するに、ソフトウェアの生産と「ソフトウェアをインストールしたパソコン」を区別して判断がなされていた。しかしなぜ両者を区別する必要があるのか、たとえば、「ソフトウェア」と「ソフトウェアをインストールしていないパソコン」の双方が(直接の)間接侵害に該当するとみるべきであるという見解や、さらにはより過激に「ソフトウェア」が直接の間接侵害であり、「ソフトウェアをインストールしていないパソコン」のほうが間接の間接侵害となることも論理的には否定されていないとすら(間接の間接侵害否定の法理に対する批判的な立場から)主張するものもあったことは前述したとおりである。この点に関し、学説の中には、やはり前述したように、被疑侵害製品であるソフトウェア単独では特許発明を実施できないことを理由として、〔一太郎事件〕大合議判決の区別を正当化するものも存在した。

この点に関する〔一太郎事件〕大合議判決の真意は不明である。ただ、本判決は、あくまでも説示1を先行させることにより、〔一太郎事件〕判決の射程が本件に及ばないような論理の展開としている。おそらく、本判決の理解では、〔一太郎事件〕判決が「ソフトウェアをインストールしたパソコン」のみを検討の対象としたのは、同事件におけるクレイムが「ソフトウェアをインストールしたパソコン」を構成要素とするものであるに止まり、「ソフトウェアをインストールする」経時的な要素を含んでいなかったことに基づいている、ゆえに、〔一太郎事件〕と本件とは事案を異にするということになるのであろう。

ると解した以上、記憶媒体とゲーム装置の二つによりこの要件が充足されることはクレームが予定しているところである。したがって、この理由2が論理的に必要であったのかは定かではない。あるいは、クレームにそのように記載されているとしても、101条4号の解釈として、複数の物により「その方法の使用に用いる物」が充足されることは許されないと解する見解が登場しないとも限らず、それを未然に防いだということであろうか⁴⁸。

(3) 小括

要するに、間接の間接侵害に関わる本判決の説示は二つのステップに分かれている。第1ステップでは、クレームに経時的な要素が一構成要件として記載されていることに着目し、「記憶媒体…をゲーム装置に装填」する行為はいまだ間接侵害ではなく直接侵害であり、それがゆえに記憶媒体の生産等は直接の間接侵害であって間接の間接侵害ではないことを理由として、第2ステップでは、その物を他の物と「組み合わせる」ことにより特許発明を実施することができるという場合にも当該物は「その発明の使用に用いる物」に該当するというを理由とする。

ここで注意を要するのは、理由1は本件の具体的な特徴に基づいて、つまりクレームには経時的要素が含まれることを前提に展開されているものに過ぎない、ということである。本判決の説示はあくまでも本件と同様の特徴を有する特許発明に適用されるに止まるが、その意味で、本判決は事例判決といわざるをえないかもしれない。

4 判旨の射程

以上のように、本判決の説示は文言上は、経時的要素を含むクレームと

⁴⁸ 理由2に関する説示の射程が問題となる。判旨は、あくまでも「他の物と組み合わせることにより特許発明を実施できる物」が間接侵害の対象物となりうる、ということ論じているに止まる。本件のようなソフトウェアをハードウェアに装填することによりできあがる物がこれに該当することは明らかであるが、複数の原材料の化学的反応や物理的な構造を改変することにより一つの物を作る場合(たとえば、機械により原材料を成形加工する行為、複数の材料を混合する行為等)が含まれているか否かは定かではない。

「組み合わせる」という2点の制限があることが既に明らかになったが、本判決の事案には他の射程を限定させる要素があるか否かが次の問題となる。

第一に、本件特許発明はソフトウェア関連発明であり、かりにこの点に着目して射程が限定されるのか、すなわち本判決の判旨はソフトウェア関連発明以外の対象物に及ぶのか、ということが問題となる。しかし、本判決の説示における二つの理由が、いずれもソフトウェア関連発明の特徴を念頭に置いて展開されるものではなく、そのため、あえてソフトウェア関連発明にその射程を限定するいわれはないように思われる。

第二に、本判決は101条4号所定の「にのみ」型間接侵害に関する事案であり、それがゆえに、裁判所の説示は「多機能」型間接侵害に及ぶのか、という問題がある。もっとも、判旨の理由1は、前述したように「その方法の使用に…用いる物」という「のみ」を省略する形の表現を採用しており、この点に鑑みると、理由1は「多機能」型間接侵害の事案においても適用できると解するのが素直な解釈といえよう。また理由2にとって肝要なことは、「特許法101条4号の『その方法の使用にのみ用いる物』は、当該『物』のみにより当該特許発明を実施するものである旨の限定は付されていない」という判文によると、条文の文言上「被疑侵害製品のみにより特許発明を実施しうる」旨の限定があるかないかということが決め手となると解さざるをえない。101条5号の文言にもその旨の限定がない以上、本判決の射程が「にのみ」型に限られる根拠はないように思われる。つまり本判決の説示は、多機能型間接侵害の事案にも適用されるといえよう。

最後に、方法の発明である本件特許に対して判旨が示した法理が物の発明に関する事案に適用できるのか、ということが問題となる。もっとも、前述したように理由2の適用にとって条文上そうした限定の根拠がないということである。物の発明であるか方法の発明であるかにかかわらず、条文上、この種の限定は付されていない。したがって、物の発明に対しても、本判決の説示を適用することができよう。

要するに、上記3点の要素はいずれも判旨の射程を限定させるものたりえず、ゆえに本判決の説示は間接侵害の類型を問わず活用すべきものといえることができよう。

5 本判決の説示と〔一太郎事件〕の法理に対する私見

以上のように、本判決の間接の間接侵害の法理の論点に関わりうる説示は、本件特許のクレームの特徴に基づいて展開されていると理解することができ、ゆえに、本判決の当該説示は〔一太郎事件〕知財高裁大合議の法理に反するものではないと評価することは十分に可能である。しかし、前述したように、クレームの書き方という一事をもって、同一の被疑侵害製品に対して間接侵害の規律が及ぶか否かという結論を違えることにどれほどの合理性があるのか、疑問なしとしない。本判決の当該説示は極めて簡潔なものであるだけに、たしかに本件のクレームに着目したように読むこともできるが、そもそも〔一太郎事件〕の法理、すなわち間接の間接侵害の否定の法理を否定したと読むことも不可能とまではいえないだろう。既述したように、〔一太郎事件〕の直後は、間接の間接侵害の否定の法理に対しては多くの批判がなされていたところであり、本判決が契機となって再び議論が活性化することになるかもしれない。そこで、以下、間接の間接侵害の否定の法理の適否について筆者の考え方を披露しておくことにしたい。

間接の間接侵害の否定の法理に対する最大の疑問は、被疑侵害製品が方法の発明の使用に対して「直接」に供されるものであるのか「間接」に供されるものであるのかという観念的な区別のみ依存して、責任の成否を決するところにある。そこでは、特定のもの（＝完成装置の部品）を用いて「方法発明を使用するための装置を生産する」と、特定のもの（＝完成装置）を用いて「方法発明を使用する」との間に一線が引かれ、その間で間接侵害を否定するか（前者）、肯定するか（後者）という区別がなされている。しかし、生産と使用が区別され、物の発明に限って物の生産が特許発明の直接実施行為に含められている理由は、物の発明の場合には、方法の発明と異なり、保護すべき技術思想が物に具現していることが特許要件の審査の過程において確認されているため、使用を待つことなくより前の段階で特許権の行使を認めることにした結果、それが概念的な区別として顕れたに止まる⁴⁹。他方、間接侵害の判断にとって肝要なことは、被疑侵

⁴⁹ 朱・前掲注3・277～279頁。

害行為がどの程度、特許発明の実施を誘発するのかということであろう。そして、特許法101条は各種の要件を設定して定型的に発明の実施を誘発する行為類型をあぶり出しているのであるから、101条の他の要件が満たされる限りはこれを規律すべきなのであって、被疑侵害行為が完成装置の生産なのか、またはより一步前の完成装置の部品の生産であるのかという区別は実施の誘発の度合いという観点に鑑みて合理的な区別とは言い難い。とりわけソフトウェアに関する方法の発明の場合、通常、全ての部品をインストールして完成品を生産するのは末端のユーザに限られるから、間接侵害の対象を完成装置の生産に限定してしまうと、ソフトウェアを生産する業者は何ら責任を負わないことになりかねない。もちろん、過度に広範な行為を（間接）侵害として規制すべきではないという考慮も必要ではあるが、この点に対する配慮は101条で物の生産と方法の使用を直接実施する場合に限って間接侵害が成立するとされ、さらに、「にのみ」型、「多機能」型それぞれについて設定されている各種要件の運用により果たすべきであろう。

結論として、〔一太郎事件〕大合議判決の示した間接の間接侵害否定の法理は妥当とは言い難く、そこに本判決が、クレームの記載に化体しつつも、ある種の風穴を開けたことを評価したい⁵⁰。

第7 結び

本判決は、間接侵害の問題に関して、①方法の発明のクレームが機能を選択的に記載していることに着目し、被疑侵害製品を用いるユーザの中には一部の機能を実施しえない者がいるとしても、そのようなユーザの利用態様は特許発明の技術的範囲に属し他用途とはいえないがゆえに「にのみ」型間接侵害の該当性を左右しない、及び②方法の発明のクレーム内の物が経時的に他の物と組み合わせられる物として特定されていることに着目し、被疑侵害製品が他の物と組み合わせられることにより実施できるのであれ

⁵⁰ 間接の間接侵害否定説に対する批判に一定の合理性があることを認めつつ、大合議判決である以上、実務的には当面、同判決に従った運用がなされるだろうと予測したうえで、その運用の場面で慎重なあてはめが必要である旨を説くものに、東海林・前掲注33・367頁。

ば、当該被疑侵害製品は間接の間接侵害製品ではなく、依然として間接侵害の規律対象となりうる、という2点を判示した。いずれも従前の裁判例にはみられない新たな論法を提示したと評価できる。

第1点につき、本判決の説示は、特許のクレームの文言とその技術的意義、そして被疑侵害製品に関係する取引事情等に基づいて論じられていることに鑑みると、本判決は事例判決の域を出ないように思われる。とはいっても、今後、本判決を受けた出願戦略の動向次第では、この説示が適用される事例が再び現れる可能性は小さくないかもしれない。ただし、ビジネス・モデル特許の質が変化しない限り、パブリック・ドメインへの影響を最小限に抑えるためには、この説示の妥当する事例をなるべく限定すべきであるように思われる。

第2点につき、本判決の説示はやはり特許クレームの特徴から展開されており、〔一太郎事件〕の間接の間接侵害の否定説と真つ向から対立しているとまで評価する必要はない。しかし、間接侵害の制度の趣旨からみると、〔一太郎事件〕の法理には疑問が残り、その意味で、今後は、本判決のような工夫がなされることが望まれよう。

第8 補論—被疑侵害方法の順序とクレームにおける経時的ステップの順序が異なる場合の処理について

本判決は、そもそも間接侵害に特有の論点に立ち入るに際して、その前提問題として被疑侵害製品を用いる方法が特許発明の技術的範囲に属するか否かに関しても判断を示している。本件のようなソフトウェア関連特許に関する従前の裁判例の趨勢は、ながらくクレームを限定的に解釈することで侵害を否定するというものであったところ、近時、その流れに変化が現れ始めているのではないかということが指摘されている。そのようななか、本判決も、特に限定解釈を施すことなく侵害を認めている点が注目される。もっとも、少なくとも本判決に関連する論点に限っては、特に本判決をして従前の裁判例と傾向を異にする判断を示したとまで評価する必要はないように思われる。以下、敷衍する。

1 問題の所在

特許発明が物の発明の場合、被疑侵害製品にクレームの構成要件以外の要素があっても、クレームに記載する要件が充足される以上、侵害行為が認められるべきである。他方、方法の発明の場合には、経時的要素が関わるために、被疑侵害方法がクレームに記載する特定のステップ間に他の要素が挿入されるとき、または特定のステップ間の順序を変更するとき、場合によって、当該被疑侵害方法は必ずしも発明の技術的範囲に属するとはいえなくなる。もちろん、特許のクレームの記載と異なる順序という一事をもって一律に特許の技術的範囲から外れると解さなければならないとすれば、侵害を簡単に迂回できることになってしまい、特許権者の保護に悖ることになるであろう。他方で、常に侵害が肯定されるとなると、特許権の保護が過度に広範なものとなり、全く別個の技術思想の出現を阻害してしまいかねない。その線引きのためには、順序を改変した被疑侵害方法の技術的思想と本来の特許発明の技術的思想との比較が肝要となるというべきである。

裁判実務には、この点に関して特にソフトウェア関連発明を題材として従前の裁判例を分析し、被疑侵害態様がクレームに係る構成に何ら変更を加えることなくそっくりそのまま取り込んでいる場合には、侵害が認められるが、何らかの変更が加えられている場合には、つい最近までは常に侵害が否定されていたとする研究が発表されている⁵¹。そこでは、とりわけ動作の挿入について、一般的な機能的クレームの解釈に比して相対的に厳格な明細書に基づく限定解釈が施されていたという指摘がなされている⁵²。

ところで、本件においても、直接実施の際にステップの順序がクレームの記載と一致していなかったが、裁判所は被告が主張した限定解釈を認めていない。以下では、この論点について、従前の裁判例に対する本判決の位置付けを検討する。

⁵¹ 李・前掲注10・188頁。

⁵² 李・前掲注10・168頁。

2 当事者の主張及び本判決の判旨

本件で動作の順序が問題とされたのは、以下に記した本件特許発明の構成要件Dである。

- 「D 上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき、
 D-1 上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ、
 D-2 上記所定のキーを読み込んでいない場合には、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする、
 E ゲームシステム作動方法。」

被控訴人(原審被告)は、本件発明は、「装填」(構成要件D中の「上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき」に対応)→「所定のキーが読み込まれているか判断」(構成要件D-1中の「上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合」と構成要件D-2中の「上記所定のキーを読み込んでいない場合」に対応)→「ゲーム装置の作動」(構成要件D-1中の「ゲーム装置を作動させ」と構成要件D-2中の「ゲーム装置を作動させる」に対応)という経時的な要素を組み合わせることにより技術的思想を実現している旨を主張した。つまり、「構成要件D、D-1及びD-2は、第2の記憶媒体によりゲーム装置を作動させる前に、『所定のキー』(筆者注:第1の記憶媒体に相当)が読み込まれているか否かを判定することを前提とする」というのである(図「特許クレームの構造」を参照)。ところが、被告によると、イ号方法は、被疑侵害製品(=「戦国無双3猛将伝」)がゲーム機に装填される際に「所定のキー」(=「戦国無双3」)を読み込んでいるか否かを判定するという手順はとられず、「所定のキー」を読み込んでいるか否かに関わりなく、いったん被疑侵害製品によってゲーム機が作動する(「所定のキー」を読む込む手順は、ゲーム機が作動した後でユーザーが選択することができる(図「被疑侵害方法の構造」を参照))。したがって、このように①被疑侵害製品がゲーム装置に装填さ

れて、②ゲーム装置を作動させてから、ユーザの操作により、③第1の記憶媒体が読み込まれるか否かを判断する、という手順を採用する被疑侵害製品は特許発明の技術的範囲に属しない、と主張した。

これに対して、裁判所は、以下のように論じて、クレイムの請求範囲、明細書の記載及び意見書のいずれにおいても、本件特許発明の構成要件を限定する趣旨が見当たらないことを理由に、被控訴人の主張を退けた。

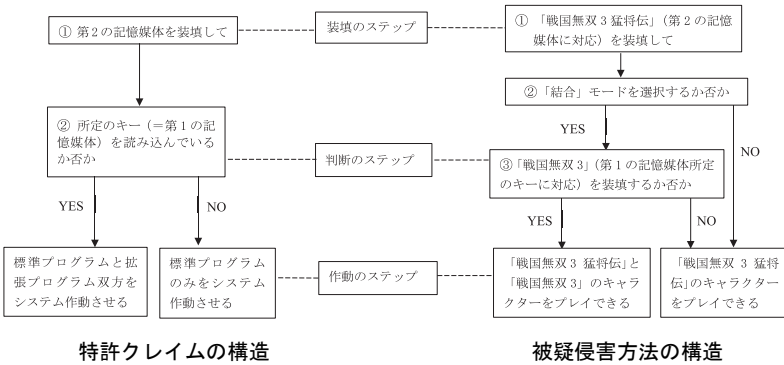
「上記特許請求の範囲には、『上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込む時期について、『上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され』た直後のステップであって、第2の記憶媒体によりゲーム装置が作動する前の時点に限定して解釈すべき根拠となる記載はない。」

「本件明細書Aの発明の詳細な説明には、『本願発明』は、……第1の記憶媒体と第2の記憶媒体とを所有するユーザは、第2の記憶媒体に記憶されている標準のゲーム内容に加え、拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となる等の効果を奏することが記載されており、この点に技術的意義があるものと認められる。

そして、本件発明A1の上記技術的意義に照らすと、『上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込む時期を、『上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され』た直後のステップであって、第2の記憶媒体によりゲーム装置が作動する前の時点に限る必然性は見いだし難い。本件明細書A全体をみても、『上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込む時期を上記の時点に限定することによって、その他の時点で上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込む場合と比して有利な効果を生じるなどの技術的意義があることについての記載も示唆もない。」

「本件特許出願Aの出願審査の際に控訴人が提出した意見書（乙A14の1、2）には、『第2の記憶媒体が包含する制御プログラムまたはゲーム機にあらかじめ装備する制御プログラムは、この第2の記憶媒体がゲーム機に装填されたとき、ゲーム機が所定のキーを読み込んでいるか否かを判断し、読み込まれていない場合には、この第2の記憶媒体に記憶されているゲーム内容のうち、標準のゲーム内容を作動させる一方、上記所定のキーが読み込まれている場合には、標準のゲーム内容及び拡張したゲーム内容を作動させる。』との記載がある。

しかしながら、上記記載から直ちに、控訴人が、本件発明A1の技術的範囲につき、第2の記憶媒体がゲーム機に装填された直後のステップであって、ゲーム機が作動する前の時点で『所定のキー』が読み込まれているか否かを判定する構成のものに限定する趣旨のものである旨主張したものと理解することはできない。」



3 従来の裁判例

本件の被告の主張は、二とおりの読み方が可能である。一つは、被疑侵害方法は、構成要件D-2「上記所定のキーを読み込んでいない場合には、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させる」というステップ（以下、「作動のステップ」という）が「所定のキーを読み込」むことか否か（=D-1とD-2のどちらに該当するか）を判断するステップ（以下「判断のステップ」という）に先行している点において、クレームと動作の順序を異にしていることを理由に侵害を認めるべきではない、というものである。もう一つは、被疑侵害方法では構成要件Dという第2の記憶媒体をゲーム機に装填するステップ（以下、「装填のステップ」という）と判断のステップの間にゲーム機を作動させるという他のステップが挿入されていることを理由に侵害を認めるべきではない、というものである。以下では、二つの理由に分けて従前の裁判例を分析する。

(1) 二つの動作の順序の変更

「A(〇〇する/した)とき、B」という用語を解釈する際には、クレームにおける特定の動作の順序を交換すること、つまり、動作Bが動作Aに先行することが許されるか否かということが問題となる。ここで、かりに二つの動作の間に特定の時間的な先後関係が必要であると解される場合には、どちらの動作が先行するかについてさらに検討を要することになる。他方、かりに両者の間に特定の時間的な先後関係があることは必要ないと解される場合には、クレームの記載と異なる順序を採用するという一事をもって被疑侵害方法が特許発明の技術的範囲に属しないということにはならなくなる。従前の裁判例で「とき」という表現の意味が争点となることはほとんどなかったが、以下に紹介する〔人脈関係登録システム事件〕に関する一連の事件では、「A(〇〇した)ときB」というのは、AとB間の時間の関係ではなく、Aが条件となってBが起きている必要があることを示していると解釈された。この理解に基づいて、これらの事件では動作の順序を変更した被疑侵害方法が侵害に該当しないとされている。

東京地判平成29・7・12平28(ワ)14868〔人脈関係登録システムⅠ1審〕、知財高判平成30・1・25平29(ネ)10072〔同2審〕(以下「甲事件」という)；東京地判平成30・8・29平29(ワ)22417〔人脈関係登録システムⅡ1審〕、知財高判令和元・9・11平30(ネ)10071〔同2審〕(以下「乙事件」という)

人脈関係登録サーバに係る特許発明の構成要件「第三の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき、上記記憶手段に記憶されている上記第一の登録者の識別情報と上記第三の登録者の識別情報とを関連付ける」中の「送信したとき」の意義が争われた事件である⁵³。

原告は、「とき」とは、「ある幅をもって考えられた時間」などとされており、厳密な先後関係や時間的な同一性が要求されるものではなく、同じころという意義である、と主張したが、被告は、「とき」とは「一般的な仮

⁵³ これら二つの事件は、被告こそ異にしているが、基礎となる特許発明と原告の当該特許のクレーム解釈の仕方は同じであって、クレーム解釈という争点に対する被告の反論の骨子も同旨であるため、以下の本文では、二つの事件を代表して主に甲事件を中心に事案を紹介する。

定的条件を表わす場合に使われる」用語であり、「送信した」という条件を示していることが明らかである、と反論した。

この点について、甲事件の原審は、以下のように論じて、主として辞書をもとに「とき」と「時」を区別して、「送信したとき」とは「送信したことを条件」とすると解釈した（下線部分は筆者、以下同じ）。

「広辞苑第六版（甲9）によれば、『とき』とは、『(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。』を意味するものであり、また、大辞林第三版（甲10）においても『(連体修飾句を受けて)仮定的・一般的にある状況を表す。(…する)場合。』とされており、用字用語新表記辞典（乙22）では『「とき」は条件・原因・理由・その他、「場合」よりも小さい条件のときに用いることがある。』、最新法令用語の基礎知識改訂版（乙23）では『「時」は時点や時刻が特に強調される場合に使われるのに対して、「とき」は一般的な仮定的条件を表す場合に使われる。』と記載されている。これらからすれば、構成要件1D及び1Fにおける『送信したとき』の『とき』は、条件を示すものであると解するのが相当である。

この点に関して原告は、『送信したとき』の『とき』は『同じころ』という意義を有するものであり、『ある程度の幅をもった時間』を意味すると主張する。

たしかに、広辞苑第六版及び大辞林第三版には、上記イで指摘した意義の他に、原告が主張するような意義も掲載されている（甲9、10）。しかし、広辞苑第六版（甲9）には『おり。ころ。』を意味する『とき』の用例として…『送信したとき』のような具体的な行為を示す連体修飾語を受けた用例は記載されていない。また、大辞林第三版（甲10）をみると『ある幅をもって考えられた時間』を意味する『とき』の用例として、…やはり『送信したとき』のような具体的な行為を示す連体修飾語を受けた用例は記載されていない。

……

構成要件1D及び1Fの『送信したとき』とは、『送信したことを条件として』という意義であると認めることが相当である。」

これに対して、控訴審は、まずクレイムの記載に関する文言解釈に対して原審の判断と説示を肯定しつつ、以下のように付加的な判断を加えた⁵⁴。

「また、仮にこれが時（時間）を表す表現であると解釈したとしても、先後関係を問わない、ある程度幅をもった表現といえる『送信するとき』ではなく、あえて過去形であり動作が完了していることを表す表現である『送信したとき』という文言が用いられていることからすれば、『送信』と『関連付け』との先後関係については、やはり『送信』が『関連付け』に先行すると読むのが日本語的に素直な解釈であるというべきである。

したがって、構成要件 1D 及び 1F における『送信したとき』の『とき』を条件又は時（時間）のいずれに解釈したとしても、特許請求の範囲の記載は、『送信』を先に実行し、その後に『関連付け』を実行することを規定するものと解釈するのが相当である。」

そのうえで、知財高裁は明細書の記載を検討し、以下のように論じて、控訴人（原審原告）の主張を退けた。

⁵⁴ 乙事件の原審と控訴裁判所も、以下のように、同旨を説いて、原告の主張を退けた。

『送信したとき』とは、送信したことを条件とする旨を表す表現であると解釈するのが一般的かつ自然な解釈であるというべきであり、また、これが時を表す表現であると解釈したとしても、送信という動作が完了していることを表す表現が用いられていることからすると、送信することが関連付けることに先行すると解釈するのが一般的かつ自然であって、本件明細書その他にも異なる解釈を導く説明は見当たらない。

したがって、構成要件 1D 及び 2D の記載は、送信の実行が先行し、その後に関連付ける旨の実行がされることを規定していると解され、原告の上記主張を採用することはできない。」

「控訴人は、構成要件 1D 及び 2D の『送信したとき』について、本件明細書には、第二のメッセージが送信されたことや関連付けて記憶されたことを確認するステップについての記載はなく、『送信したとき』という文言について、『送信した』という事実を条件として記憶の関連付けを行なう態様に限定するものであると理解することはできないと主張する。しかし、特許請求の範囲の記載から、送信することが関連付けることに先行することを意味すると解されるのは上記引用に係る原判決記載のとおりであり、控訴人の主張する点はこの判断を左右するものではない。」

「次に、本件明細書等 1 の記載内容について検討するに、その記載によれば、…関係付けた動作は、①新規登録者が既登録者の紹介により新規登録される動作と、②既登録者同士が『花メール』を交換することにより関連付けられる動作の二つに大別できる。

……

そこで、既登録者同士の前記②の動作についてみると、…本件明細書等 1 には、人間関係を結ぶことの合意が形成されることをもって登録者同士の関連付けが行われることについての記載はあるが、『花メール』の交換のどの段階で合意が形成されたと判断するかについては記載がない。したがって、『花メール』の交換における返信がサーバに到着した時点で合意成立とするのか、サーバが第一の登録者に同返信を送信した時点で合意成立とするのか、第一の登録者に同返信が到着した時点で合意成立とするのか、あるいは、他のタイミングで合意成立とするのかは、本件明細書等 1 の記載によっても不明であり、前記②の動作から構成要件 1D 及び 1F における『送信』と『関連付け』との先後関係を判断することはできない。

ほかに、本件明細書等 1 のどこをみても、『送信したとき』という文言について、通常の用法とは異なり、『条件』ではなく『時間』を意味することや、過去形が用いられていても『送信』と『関連付け』との先後関係は一切問わないものであることをうかがわせる記載は存しない。

そうすると、本件明細書等 1 の記載から、構成要件 1D 及び 1F における『送信』と『関連付け』との先後関係を読み取ることはできないというべきであり、少なくとも、特許請求の範囲の記載文言について、あえて日本語としての通常の用法とは異なる解釈をすべき根拠となるような記載があると認めることはできない。」

この事件では、「送信」と「関連付け」の関係、とりわけ「送信したとき」の意味が争点となっており、しかも単に「AしたときB」という表現が動作Aと動作Bとの間に条件関係を意味しているのか、それとも時間関係を意味しているのかだけが争われていたわけではない。原告にとって肝要なことは、動作Bが動作Aより先行すると解されることまでもが許されるのか、ということだったからである。この論点に対して、甲乙両事件の結論に変わることはないが、甲事件の原審判決は、考慮要素に関して他の裁判

体と異なる判断を示している。

甲事件の原審は、明細書の記載を考慮せず、辞書の例文を参照して「とき」という書き方は条件として使われる場合が多いことを理由に、クレームにいう「送信したとき」とは、「送信したことを条件として」解されるべきであると判示した。それがゆえに、時系列順に着目して、クレームの請求範囲を「送信」という行為がなされてから「関連付け」るものと限定解釈し、原告の主張を退けた。

他方、甲事件の控訴審及び乙事件の原審と控訴審は、クレームの文言と明細書の双方を考察している。まず、クレームの文言が「送信するとき」ではなく、「送信したとき」、すなわち、過去型を選択したのだから、そこでは特定の行為が完了していると読むのが素直であり、他の正当化理由が示されない限り、あえて不自然に前後関係は要しないと理解するべきではない、つまり、送信する行為が完成されていない状態で関連付けることは原則として含まれない、という立場をとっている。加えて、特許の明細書においても、かかる二つの行為（「送信」と「関係付け」）の前後関係を判断できる記載がないゆえ、クレームを「送信してから関係付けることができる」と理解されるべきである、というのである。したがって、「関連付け」ることが「送信」することに先行するという逆の順序を採用する被疑侵害方法は、侵害に該当しないこととなる。

(2) 動作の挿入について

この点については、裁判例の結論が分かれており、侵害を肯定する裁判例と否定する裁判例の両方がある。もっとも、いずれにしても、裁判例の判断基準が異なっているというわけではなく、明細書に記載される技術的思想を参酌しつつ判断がなされている。

① 侵害肯定例

東京地判平成20・10・17平19(ワ)2352〔インターネットサーバーのアクセス管理・モニタシステム1審〕、知財高判平成22・3・24平20(ネ)10085〔同2審〕

名称を「インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム」とする特許発明の構成要件B「前記クライアントにおいて記述子を提供する段階」と、構成要件C「ディレクトリサーバーが、前記記述子を前記デ

ディレクトリサーバーに存在する翻訳データベースを用いてURLにマッピングする段階」について、被疑侵害方法はそれらの段階に入る前には「入力するデータを記述子であるか否かを判断する段階」を加えることがあるため、構成要件B及びCの充足性が争われた事案である。被控訴人は、構成要件BとCにおける記述子の提供方法について、被疑侵害方法のようにクライアントPCのウェブブラウザのアドレスバーに入力する方法によるものは含まれないと主張した。

原審は特許発明を進歩性の欠如を理由に無効としたので、構成要件に関しては一切議論されていなかった。これに対して、控訴審は進歩性を肯定したうえで、被疑侵害方法が特許発明の技術的範囲に属するか否かという争点について、クレイムの記載によると構成要件BとCにおける「記述子」がURLを含まないことは明らかであるとしたうえで、以下のように述べて、当該「記述子」の提供方法は特段の限定がないものと解される、と判示した（下線部分は筆者、以下同じ）。

「しかしながら、本件特許出願に係る明細書（以下『本件明細書』という。）の発明の詳細な説明には、…『【0042】別の実施形態では、従来のブラウザを備えた形で、クライアント601が“ダイヤル”コマンドの場所に電話番号、またはその他の識別子を入れることを促すディレクトリサーバー602により提供された書式ページを用いる。』及び『【0044】別の実施形態では、数字以外の識別子を設けることができる。例えば、ユーザは会社名または製品名を不正確なつづりで記入することがある。…また、製品名または内線と組み合わせた電話番号のような複数の識別子も使用可能である。』との記載があるところ、これらの記載がクライアントが提供する『記述子』を特定の種類のものに限定する趣旨のものとは解されない。」

これに基づいて、裁判所は以下のように論じて、被控訴人の主張を退けた。

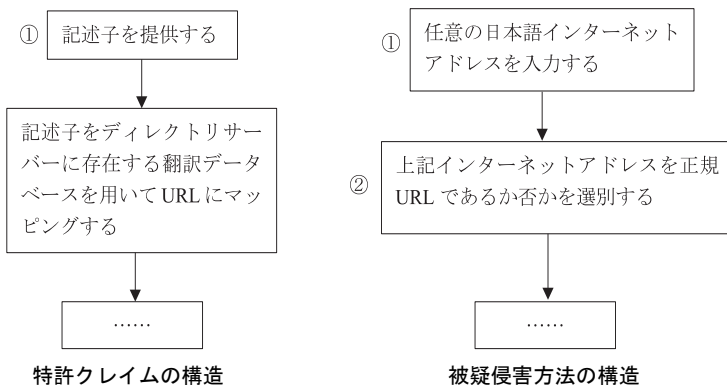
「被控訴人方法のうち、…プラグイン方式は、同B”- I 『ユーザーがクライアントPCのウェブブラウザのアドレスバーに任意の日本語インターネットアドレスを入力し(1)、予めクライアントに付加されたプログラム②

が、同日本語インターネットアドレス(2)(正規URL)又は(2')(非正規URL)を正規URLであるか否かを選別する段階(3)』を備えるものである。

そうすると、被控訴人方法は、いずれもユーザーがクライアントPCにおいて任意の日本語インターネットアドレスを入力するという段階を含むところ、日本語インターネットアドレス(2)には、正規URLと非正規URLとが含まれることが想定され得るが、被控訴人方法において非正規URLが提供される場合が存在する以上、被控訴人方法はクライアントにおいても『記述子』を提供する段階を含むものというべきである。

被控訴人は、本件発明における記述子の提供方法について、被控訴人方法のようにクライアントPCのウェブブラウザのアドレスバーに入力する方法によるものは含まれないと主張するが、構成要件Bが記述子の『提供の方法』を限定するものでないことは上記アのとおりであるから、被控訴人の主張を採用することはできない。

この事件では、特許クレームの文言に鑑みると、非正規URLの情報を提供することが第一のステップとして求められている。明細書の記載「例えば、ユーザは会社名または製品名を不正確なつづりで記入することがある」によると、情報を入力することが構成要件の「…を提供する」に相当することは明らかである。他方、以下に図で示すように、被疑侵害方法には入力される情報が正規URLか非正規URLかを選別する段階が設けられているため、それを理由に、特許発明の技術的範囲に属しないことになるのかということが問題となった。



裁判所は明細書とりわけ実施形態部分の記載を考慮して、構成要件における「記述子」に関して、非正規URLであること以外、提供する方法を含めて、一切限定が付けられていないと認定した。その結果、非正規URLに該当する情報だけを直接提供する方法であるか、正規URLと非正規URLを選別したうえで後者を提供する方法であるかということは、あくまでも具体的な提供方法の違いに過ぎず、クレームにおける「記述子を提供する」方法が前者に限られているわけではない以上、後者の仕組みを採用する被疑侵害方法は構成要件を充足しているといわざるをえない、という判断がなされている。

この論法にとって、重要なのは、特定の手順をいかに達成するかにつき明細書の記載から限定する趣旨を読み取れるか否かということである。特に制限がないと理解される場合には、一つの手順が複数のステップに分けて設計されたとしてもそれが構成要件の充足性を左右する事情とはいえないことになる。

② 侵害否定例

東京地判平成29・7・20平28(ワ)21346〔金融商品取引管理装置事件〕

金融商品取引管理装置に係る特許発明の構成要件である「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合、現在の前記相場価格の変動方向である前記高値側に、新たな一の価格の新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報とを設定する」に記載された「場合」の意義について、とりわけ「場合」の前に示された条件(＝変動幅が予め設定された値以上となること)が必要条件の一つに過ぎないことを理由に、他の条件の付加が許容されるのが争点とされた事案である。

裁判所は、以下のように論じて、クレームの構成要件の文言を限定解釈した。

「本件発明の特許請求の範囲の記載上、『場合』の直前にある『検出された…変動幅が予め設定された値以上となった』ことが、その後定められた『高値側に…新たな前記第一注文情報と…新たな前記第二注文情報とを設定』するという動作が行われる条件となることを示していると解される。

もつとも、当該記載上、上記とは異なる条件が定められていない一方で、他の条件を付加することを禁じる趣旨の記載も見られない。

そこで本件明細書を見ると、前記1(3)のとおり、本件発明は複数の注文を連続的に組み合わせる金融商品の注文についての発明であり、相場価格の価格帯が高値側に变化した場合であってもそうした注文が継続的に可能であることを本件発明の効果としていて、この点に本件発明の意義を見いだすことができる。この意義を前提とすれば、本件発明は価格帯の変化のみに着目して新たな注文をすることができる発明であると解することができる上、注文を継続的に行うために価格帯が変化した際に直ちに注文を行うことが想定されていると考えられる。また、発明の実施の形態においても、相場価格の変動に伴う注文価格の変更は、相場価格が高値側に変動した時点で直ちに行われ得る構成のみが挙げられ、相場価格の変動時にその成就の有無を判断できない条件の示唆はない(段落【0074】～【0081】。前記1(2))。

そうすると、構成要件Eの新たな注文情報の設定が行われる『場合』の指す条件としては、価格帯の変動時に直ちに新たな注文を行い得るものという趣旨といえることができるから、当該『場合』において仮に他の条件の付加が認められるとしても、価格帯の変動時にその成就の有無を判断できないものは含まれないと解するのが相当である。」

この事件では、たしかに、クレイムの文言上は、厳しく時系列順を限定することを要求する記載はないため、前者の「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった」が后者の「現在の前記相場価格の変動方向である前記高値側に、新たな一の価格の新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報とを設定する」の唯一の条件となることまでは要求されていないと理解すべきであるように思われる。しかし、裁判所は、それにもかかわらず、明細書に記載されている特許発明の技術的意義と効果、具体的実施の形態に着目して、「仮に他の条件の付加が認められるとしても、価格帯の変動時にその成就の有無を判断できないものは含まれないと解するのが相当である」と限定解釈した。ここで注意を要するのは、裁判所は他の条件がいかなるものであってもそれを付加することが許されないということまでは意味しておらず、

あくまでも「価格帯の変動時にその成就の有無を判断できないもの」だけを排除したということである。つまり、後者の動作が前者の条件が満たされる時点の直後に行われるとされる必要はなく、付加する他の条件も満たされてから当該動作が初めて行われることも許されている。となると、二つの行為間に直接的な前後関係を要するとまで判示されたと解する必要はないように考えられる。

東京地判平成29・2・23平28(ワ)13033〔入力支援コンピュータ・プログラム1審〕、知財高判平成29・11・28平29(ネ)10037〔同2審〕

名称を「入力支援コンピュータプログラム」とする発明の構成要件E「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」の充足性が争われた事案である。

被疑侵害製品は、利用者がタッチパネル上のショートカットアイコンを指等で長押し（ロングタッチ）すると、当該ショートカットアイコンが指等に追従してタッチパネル上を移動させることができる状態になり、タッチパネル上の指等を動かすことにより当該ショートカットアイコンを移動させ、並べ替えることができるようになるプログラムである。

原告は、ロングタッチはタッチパネルに指等が触れるといった動作を含み、被告製品の処理手段はロングタッチにより「画面上の座標」を移動させる命令を受信するから、構成要件Eが充足されている、と主張した。

原審は、以下のように、「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令」という構成要件が、利用者が「画面上に表示されているポインタの位置を移動させる操作」を行うことを意味すると解したうえで、被疑侵害方法における操作メニューは、ポインタの位置を移動させるのではなく、むしろアイコンをロングタッチすることにより表示させるものであることを理由に、原告の主張を退けた。

『ポインタの位置を移動させる命令』につき、本件明細書（甲2）には、①『入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する』とは入力手段としてのポインティングデバイスから、画面上におけるポインタの座標位置を移動させる電気信号を処理手段が受信することである…、②命令ボタンを押し続けたままで出力手段としてのディスプレイの画面上

に表示されているポインタの移動命令を行う、例えば、利用者がマウスにおける左ボタンや右ボタンを押したままマウスを移動させる行為がこれに該当する…と記載されている。これに加え、本件発明1におけるポインタが画面上に表示され、画面上の特定の位置を指し示すものをいうことに鑑みると、『入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令』とは、利用者が画面上に表示されているポインタの位置を移動させる操作を行うことを意味すると解するのが相当である。」

「本件ホームアプリにおいて、原告が『操作メニュー情報』に当たると主張する左右スクロールメニュー表示は、利用者がショートカットアイコンをロングタッチすることにより表示されるものであり、画面上に表示されているポインタの位置を移動させる操作により表示されるとは認められない。

……

また、原告は、タッチパネルでは指等が触れていれば継続的にポインタの位置を移動させる命令を受信しており、ロングタッチを識別するために入力されるデータ群には『ポインタの位置を移動させる命令』が含まれるから…構成要件Eを充足するとも主張する。しかし、この主張は『ポインタの位置を移動させる命令』を受信してもロングタッチと識別されるまでは左右スクロールメニュー表示が表示されないことをいうものにほかならず、失当というほかない。」

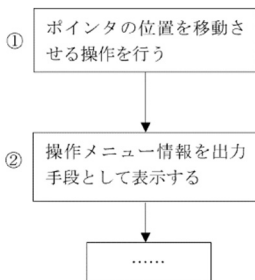
この点に関して、控訴審は原審の説示を引用しつつ、以下のことを付言して、原審の結論を維持した。

「しかし、前記第2の1(3)ウのとおり、本件ホームアプリは、ロングタッチにより左右スクロールメニュー表示がされる構成であるところ、ロングタッチは、継続的に複数回受信するデータにより算出された『ポインタの位置』が一定の範囲内で移動している場合だけでなく、当初の『ポインタの位置』から全く移動しない場合を含むことは明らかであり(甲9)、ロングタッチであることを識別するまでの間に『ポインタの位置』を一定の範囲内で移動させることを内容とする電気信号は、前者においては発生しても、後者においては発生しないのであるから、そのような電気信号をも

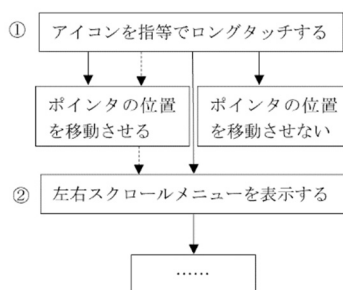
って、構成要件Eの『入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する』という構成を充足するとはいえない。」

この事件では、原審は明細書の記載に基づいて、構成要件の「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」部分をユーザがポインタの位置を移動させる操作を行うことであると解して、さらにこの構成要件全体が、上記行為の発生が操作メニュー情報に表示されることの条件となる、と理解した。これに対して、被疑侵害方法の操作メニュー情報に対応する左右スクロールメニューの表示はポインタの位置を移動させる操作により発生するものではないことを理由に、侵害を認めなかった。

このような原判決の判断に対して、学説には、ポインタの位置を移動させるステップ前にロングタッチという動作を加えるということを理由に侵害を認めなかったと理解す見解がある⁵⁵。この理解の仕方は、おそらく原告がロングタッチを識別する間にポインタの位置を移動させる操作もなされると主張したが、原審が当該主張を退けた、という点に着目して展開されているのであろう。しかし、原判決の読み方としてはもう一つ別の可能性があるように考えられる。被疑侵害方法中には、操作メニュー情報を表示するか否かは、ポインタの位置を移動させる操作の有無にかかわらず、ロングタッチが識別されるか否かということのみに依存しており、それがゆえに、被疑侵害方法は特許発明の技術的範囲に属しないと帰結され



特許クレームの構造



被疑侵害方法の構造/点線は動作を加えるとの理解

⁵⁵ この事件における被疑侵害製品と特許発明との相違する構成を、動作を加えた例に分類するものとして、李・前掲注10・168頁を参照。

たのである。それはまさに「しかし、この主張は『ポインタの位置を移動させる命令』を受信してもロングタッチと識別されるまでは左右スクロールメニュー表示が表示されないことをいうものにほかならず、失当というほかない。」という判文の意味なのではないだろうか。

このように多義的な理解が可能な原判決に対して、控訴審は、さらなる説明を加えている。ロングタッチにより左右スクロールメニュー表示がされる構成は、ポインタの位置が移動している場合だけでなく、全く移動しない場合も含まれている。つまり、ポインタの位置を移動させる操作の有無と操作メニューの表示の有無との間に因果関係があるとはいえなくなるため、当該構成を採用する被疑侵害方法は特許発明の技術的範囲に属さない、と判断したのがある。そうだとすると、少なくとも控訴審の理解では、被疑侵害製品が特許発明の技術的範囲から外れた理由は、動作が加わったところにはないと理解すべきであるように考えられる。

(3) 小括

以上、検討したところによれば、従前の裁判例における動作順序の変更と技術的範囲の属否の関係に関する取扱いは以下のようにまとめることができる。

第一に、クレームの解釈として二つの動作に条件関係が必要であると解されると、当該二つの動作の順序を交換することは許されないが(前掲〔人脈関係登録システム I 1 審〕)、二つの動作が時間的に接している必要はない(前掲〔金融商品取引管理装置事件〕、〔入力支援コンピュータ・プログラム事件〕)。つまり、動作の間に他の動作が挿入することが一律に妨げられているわけではなく、動作が挿入されているという一事をもって侵害が否定されるわけではない。ただし、挿入された他の動作が、二つの動作中の後の動作の原因となっており、二つの動作中の前の動作が後の動作の条件とはいえなくなる場合には、被疑侵害方法は特許発明の技術的範囲に属さないことになる。

第二に、クレームの解釈として二つの動作に時間的な関係があれば足りると解されると、特許のクレームの文言における前者の行為が過去形で表現されていたり、明細書に前の動作に先行する後の動作の実施例が開示さ

れていなかったりすることが、前の行為が後の動作に先行していない限り、技術的範囲を満たさないと解釈する方向に斟酌される可能性が高い(前掲[人脈関係登録システムI 2審])。もっとも、前の行為が現在形で表現されていると、後の行為が先行すること(=二つの行為の順序を変更すること)が許されるか否かは必ずしも明確とはいえないように思われる。

第三に、特定の動作に対して、明細書の記載から当該動作をいかに達成するかということ限定する趣旨を読み取れない場合には、当該動作を複数のステップに分けたとしても、その一事をもって技術的範囲から外れるわけではないと解される可能性がある(前掲[インターネットサーバーのアクセス管理・モニタシステム2審])。その場合には、他の要素が挿入されたとしても、特許発明の技術的範囲に属すると解される可能性がある。

4 本件の位置付け

本件において争点とされたのは、クレーム中の「D 上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される時、D-1 上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ、D-2 上記所定のキーを読み込んでいない場合には、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってゲーム装置を作動させる」という構成要件における装填のステップと判断のステップとの間の関係である⁵⁶。

⁵⁶ 出願実務ではそもそも侵害訴訟の段階ではなく、特許の出願段階から、順序の変更に対応するクレームのドラフティングが工夫されている。もともと方法の特許のクレームに記載する各ステップの順序について、特に限定がない限り、前後関係の限定はないとされている(酒井将行=森すみ子『外国出願を見据えた日本語クレームドラフトの実務』(エイバックズーム・2013)186頁、同旨、伊東国際特許事務所編『改訂8版 特許明細書の書き方』(経済産業調査会・2016)65頁、鈴木荘兵衛『日米欧三極共通出願時代の特許クレームドラフティング』(森北出版・2011)153頁)。もちろん、発明の本質に鑑みて時系列の順番が必須の構成要件となることがありえるが、そうでない限り、工程またはステップ前に安易に「第1」、「第2」という序数を付けることにより、時系列順序を余分に限定しない旨が説かれている(鈴木・前

裁判所は、まず特許のクレイムの文言には、判断のステップ（＝「所定のキーを読み込」むことか否か（＝D-1とD-2のどちらに該当するか）を判断するステップ）が装填のステップ（＝構成要件Dという第2の記憶媒体をゲーム機に装填するステップ）がなされる時点の直後に接するステップとなることが必要と解する根拠はないと論ずる。それに加えて、二つのステップを直接に接するものとするにより、その他の時間的關係をとることに比してより有利な効果を生じることがある、という記載は明細書の記載にもないと判示した。さらに、いわゆる控訴人（原審原告）の意見書の記載にも、ゲーム機が「所定のキー」を読み込む時期について限定する旨はないと述べたうえで、被控訴人（原審被告）の主張を退けた。

前述したように、被告の主張に対しては、二つの読み方がある。裁判所の上記説示は、判断のステップが装填のステップの直後に接する必要はないということに止まり、具体的にそれが判断のステップと作動のステップとの順序を変更することか、それとも装填のステップと判断のステップの間に他の要素が挿入されること（本件ではたまたまクレイムの「作動のステップ」に対応）のどちらに対して論じられているのかが明確とはいえない。そこで、以下、場合を分けて、本判決の位置付けを検討する。

まず、動作の順序が変更されているという議論に対する応答であると読んだ場合の本判決の位置付けについて。

前掲〔人脈関係登録システム事件〕では「送信したとき、…関連付ける」というステップ間の接続用語に着目し、送信のステップと関連付けるステップとの関係を条件関係と解したうえで、動作の順序を変更することは許されないと帰結した。これに対して、本判決は、特許のクレイムの文言上、順序が変更された判断ステップと作動のステップとの間の、当該二つのステップ間の接続用語は、D-1「上記所定のキーを読み込んでいる場合には、…作動させる」またはD-2「上記所定のキーを読み込んでいない場合には、…作動させる」の「…場合には、…」という表現であったのであ

掲146・153～154頁）。本件では、クレイムに序数が用いられているわけではないが、被告はクレイムと出願審査の際に原告が提出した意見書の記載からなにがしかの条件または時系列の関係を読み取れると主張している。上記出願実務の関係では、発明の本質に鑑みてなにがしかの順番が要求されているとする主張と理解することができよう。

り、これによると、条件関係と解されることは明らかといえよう。加えて、二つの事件の特許発明の明細書は、いずれも後者のステップが前者のステップに先行する実施例がないことが共通している。それにもかかわらず、両事件の結論が異なっている。そうだとすると、本判決は〔人脈関係登録システム事件〕の判決と相反すると評価されるかもしれない。

とはいうものの、被疑侵害方法における判断のステップに先行する「作動のステップ」と本件特許発明の「作動のステップ」が本当に一致しているのが問題となる。たしかにゲーム装置を実際に作動させるか否かということ自体に着目するのであれば、両者を区別することはできないかもしれない。しかし、ゲーム装置の具体的な作動方法に着目すれば、両者の間に差異がある。本件特許発明の実施方法にあつては、判断のステップによる結果次第で、ゲーム装置を異なるモードで作動させることになっており、判断のステップによらず、拡張プログラムと標準プログラム双方によってゲーム装置を作動させることは不可能であるといわざるをえない。これに対して、被疑侵害方法における先行する作動のステップは、あくまでも標準プログラムだけによりゲーム装置を作動させるに過ぎず、特許発明の「作動のステップ」とは別の物と理解することも不自然ではない。したがって、後者の理解に従えば、本判決は実は動作の順序を変更する事案にはならないので、〔人脈関係登録システム事件〕判決と異なる判断を示したとまで評価する必要はないように思われる。

次に、動作が挿入されているという議論に対する応答であるという読み方の下での位置付けについて。

前掲〔金融商品取引管理装置事件〕と〔入力支援コンピュータ・プログラム事件〕では、いずれもクレームの解釈として特定のステップ間に他の動作を挿入することは許されないと判断されたが、本判決では、装填のステップと判断のステップの間は直後に接する必要はなく、他の動作を挿入することが許されると判示された。しかし、上記二つの侵害否定例は、そもそも単に他の要素が挿入されているだけに止まらない事案であった。これらの事件では、クレーム内の特定の二つのステップの間に条件関係が要求されていたところ、被疑侵害製品では、新たな要素が挿入された後の手順に対して前者のステップが条件とはされていないかつたという事案であったのであり、ゆえに改変後の技術的思想は特許発明とは別の技術的思想

と評価しうるであろう。これに対して、本件被疑侵害方法は、判断のステップの発動はユーザの選択に依存しており、実際に他の要件が付加されてはいるものの、それにもかかわらず、装填のステップがなければ判断のステップまでの進行が不可能である。つまり、装填のステップは依然として判断のステップの条件となっているといえよう。したがって、本判決と従前の裁判例の結論は異なるが、それは事案が異なるからであって、本判決をして過去の上記二つの侵害否定例に相反する判断を示したとまで評価する必要はない。

以上のように、本判決の二とおりの読み方のいずれを採用したとしても、従前の裁判例を覆す判断を示したとまでは言い難いように思われる。

【付記】本稿は、2020年7月25日開催のパブリック・ドメイン研究会（兼東京大学知的財産法研究会、北海道大学知的財産法研究会）で行った報告原稿を加筆修正したものです。参加者の皆様から貴重なご教示をいただき、考察を深めることができました。本稿の作成に当たり、指導教官の田村善之先生から懇切丁寧なご指導を賜りました。また、校正の段階では、北海道大学大学院法学研究科の高橋直子特任助手に日本語の添削を通じて大変お世話になりました。この場をお借りして改めてお礼申し上げます。本研究は中国政府奨学金 CSC201706100181の助成を受けたものです。