



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	ゲーム用ソフトウェアについて遊戯装置にしか装填できないことを理由に「にのみ」型間接侵害を認めた事例：PS2ゲーム機用ソフトウェア事件
Author(s)	朱, 子音
Citation	知的財産法政策学研究, 54, 219-282
Issue Date	2019-10
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/76039
Type	departmental bulletin paper
File Information	54_08-Zhu.pdf



ゲーム用ソフトウェアについて遊戯装置にしか装填できない ことを理由に「にのみ」型間接侵害を認めた事例 －PS2 ゲーム機用ソフトウェア事件－

大阪地判平成29. 12. 14平成26(ワ)第6163号

朱 子 音

第1 総説

本件は「遊戯装置、およびその制御方法」とする発明に係るゲームソフトの製造販売につき特許法101条1号¹の「にのみ」型間接侵害該当性が争われた事案である。特に、被疑侵害製品がゲームを実行するためのゲームソフトであるところ、遊戯装置に装着後、当該装置において特許発明に係る機能を利用しない状態でも使用されることがあるために、「にのみ」の要件が否定されるのではないかということが問題となった。裁判所は、遊戯装置が物の発明である本件発明の構成要件を備えている以上、当該装置においてユーザーが実際に特許発明に係る機能を使用するか否かは、間接侵害の成否に影響しないと判示した。

第2 事案の概要

1 当事者及び請求の内容

原告は、発明の名称を「遊戯装置、およびその制御方法」とする発明に

¹ 本件で問題となった特許権には物の発明と方法の発明が含まれるところ、間接侵害の成否においてとりあげられたのは物の発明のみである。

に係る特許権（以下「本件特許B」という）を有している²。

被告は、PlayStation2本体に装填してゲームを実行するための別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフト（以下「ロ号製品」という）を業として販売していた会社である。

原告は、被告が別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造、販売をしたことが、本件特許Bに係る各発明の間接侵害（物の特許発明に対する「にのみ」型間接侵害である特許法101条1号に基づくものと、方法の特許発明に対する「にのみ」型間接侵害である4号に基づくものを選択的に請求）に該当すると主張した³。これに対して、被告はロ号製品が装填されたゲーム機が発明に関する振動機能をOFFにした状態で使用されるために、「にのみ」要件を満足しないと主張した。

2 原告の特許権B

本件特許権Bのうち、裁判所が間接侵害の成否を判断した物の発明に係るB-1の構成は以下のとおりであった。

「A 遊戯者が操作する入力手段と、

B この入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段と、

C このゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情報を出力する出力手段と、

D を有するゲーム機を備えた遊戯装置であって、

² 原告は、発明の名称を「システム作動方法」とする発明に係る特許権（以下「本件特許A」という）に基づいて、被告が業として販売していた別紙「イ号製品目録」記載のゲームソフトに対しても間接侵害を理由とする請求をなしていたが、本判決は本件特許Aは無効であると判断し、原告の請求を退けている。本稿は、もっぱら、本判決中の間接侵害の要件論を検討することを目的としているので、以下、本件特許Aとイ号製品に関する事案と判旨の紹介は割愛する。

³ なお、判決の時点では原告が請求していたのは損害賠償請求に止まる。

E 上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて、ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する特定状況判定手段と、

F 上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に、上記画像情報からは認識できない情報を、上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段と、

G 上記振動情報制御手段からの体感振動情報信号に基づいて振動を生じさせる振動発生手段と、

H を備えたことを特徴とする、遊戯装置。」

要約すると、この請求項は、遊戯者が入力手段を操作することにより時々刻々と変化する画像表示がなされるゲームが進行する中で、ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて特定状況判定手段が、遊戯者により操作されているキャラクタの置かれている状況が特定の状況であるか否かを判定し、特定の状況になることが判定された時点で、振動情報制御手段から振動発生手段に対して、画像情報からは認識できない情報が体感振動情報信号として送出される物クレームである。

この体感振動は遊戯者自身しか知得しえないために、相手方に対して秘密状態の下でゲームを進行させることなどが可能となり、より迫力や現実感が増大することになる、という。

3 被疑侵害製品の構造

被疑侵害製品は総計9つあり、ゲームの内容により3つのタイプに分かれているが、構造モデルに関する限り、大差ない。ゆえに、以下では、第1ゲームに関するロー1ないし3号製品（以下「被疑侵害製品」という）を例として解説する。

被疑侵害製品は、ゲームソフトであって、遊戯装置（PlayStation2）にインストールされると、プレイヤーの指令に従って、キャラクタと敵対する霊との空間距離に関する情報を4つの方法（①フィラメントの赤色点灯、②振動、③サウンド、④画面上の霊の描写）によってプレイヤーに伝達す

る。このうち、本件特許発明（簡単にいえば、画像情報からは認識できない情報が体感振動情報信号として送出する装置）に関係する可能性があるものは、②振動に限られていた。より具体的に子細を説明すれば、以下のようになる。

被疑侵害製品は、プレイヤーがキャラクタを操って、廃墟となっている氷室邸内で兄を探索するというゲームであるところ、屋敷の中には霊がおり、キャラクタに襲いかかってくるので、それをカメラで撮影し、霊の魂を吸収、撃退しながらゲームを進めるが、霊の攻撃によってキャラクタの体力が0になるとゲームオーバーとなるというものである。

ゲームの「霊」のうち、怨霊と浮遊霊について、キャラクタが霊に接近したことがプレイヤーに伝達される方法には、①フィラメントの赤色点灯、②振動、③サウンド、④画面上の霊の描写があり、このうち①のフィラメントの赤色点灯は、キャラクタの視野270度以内で、霊との距離8 m以内の場合に表示され、その範囲内から霊が存在しなくなった場合には非点灯となること、②の振動は、キャラクタの視野360度以内で、霊との距離8 m以内の場合に生じ、生じる振動は間欠的に生じるものであり、キャラクタと霊の距離が近くなると間欠周期が短くなり、遠くなると長くなることが認められる。これによれば、キャラクタと霊との距離が8 m以内で、画面上に霊が表示されておらず、キャラクタの視野270度以内でない（すなわち霊がキャラクタの後方に存在する）場合には、霊が近くにいることが画面情報から認識することができないが、間欠的な振動は生じており、そのまま霊がキャラクタに近づくと間欠周期が短くなり、遠ざかると長くなる。また、霊やキャラクタは画面上を移動することから、一旦霊が画面上に表示されても画面外に消えることがあり、フィラメントが一旦点灯してもキャラクタの視野270度の外に霊が出れば非点灯となるが、その場合でも、上記の条件を満たす限り振動は続くこととなる。

ロ号装置と特許請求項 1 の関係

構成要件		ロ号装置の構成
A	遊戯者が操作する入力手段と、	遊戯者が操作するアナログコントローラ (DUALSHOCK2) と、
B	この入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段と、	上記アナログコントローラ (DUALSHOCK2) からの信号に基づいてフィールドモードにおけるキャラクタの操作、ファインダーモードにおいて霊や背景を撮影する際の射影機の操作を行いゲームを進行させるゲーム進行制御手段と、
C	このゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情報を出力する手段と、	上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて遊戯者が上記アナログコントローラ (DUALSHOCK2) を操作することによりゲーム空間内を移動するキャラクタを含む画像情報を出力する画像出力手段と、
D	を有するゲーム機を備えた遊戯装置であって、	を有する PlayStation2 で遊戯するための機器一式を備えた遊戯装置であって、
E	上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて、ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する特定状況判定手段と、	上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて、フィールドモード及びファインダーモードにおいて遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況がキャラクタの近くに霊がいる状況にあるか否かを判定する状況判定手段と、
F	上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に、上記画像情報からは認識できない情報を、上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に乗じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段と、	上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に、上記画像情報からは認識できないキャラクタの近くにいる霊の存在をキャラクタと霊との距離に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる (キャラクタと霊との距離が近づくにつれて、振動の間欠周期が短くなる) ための体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段と、
G	上記振動情報制御手段から体感振動情報信号に基づいて振動を生じさせる振動発生手段と、	上記振動情報制御手段から体感振動情報信号に基づいて振動を生じさせるアナログコントローラ (DUALSHOCK2) と、
H	を備えたことを特徴とする、遊戯装置	を備えたことを特徴とする、遊戯装置

第3 判旨

物の発明である本件発明B－1に関する「にのみ」要件の成否について

「ロ号製品は、…本件発明B－1の技術的範囲に属する遊戯装置であるロ号装置を構成するPlayStation2本体に装填してゲームを実行するためのゲームソフトであり、PlayStation2本体に装填してゲームを実行するためのゲームソフトである以上、PlayStation2本体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。したがって、ロ号製品は、ロ号装置の生産にのみ用いる物である。

そして、ロ号装置は、本件発明B－1の構成要件を充足するから、ロ号製品は、物の発明である本件発明B－1に係る物の生産にのみ用いる物であると認められる。」

これに対して、被告は、ロ号製品が装填されたゲーム機が振動機能をOFFにした状態で使用されることがあるから、ロ号製品は本件発明B－1に係る物の生産に「のみ」用いる物に当たらない、と主張した。

裁判所は以下のように述べ、被告の主張を退けた。

「ロ号装置が物の発明である本件発明B－1の各構成要件の構成を備えている以上、ロ号装置においてユーザが機器の振動機能を実際に使用するか否かは、ロ号製品が『その物の生産にのみ用いる物』に当たるか否かの判断を左右し得る事情ではない。」

そのうえで、裁判所は、本件発明B－1に基づく損害賠償請求を認容した。

なお、原告は本件特許権Bの請求項のうち、方法の発明である本件発明B－8に基づく請求を選択的になしていたが、裁判所は、こちらに関しては、以下のように論じて、判断を回避した。

「原告は、本件発明B－8に係る特許法101条4号所定の間接侵害による不法行為及び実施行為の惹起行為による不法行為に基づく損害賠償請求

も選択的にするが、仮にそれらが認められるとしても、それにより認められる損害額は上記の額を超えないと認められるから、それらについては判断の必要がない。」

第4 検討

1 本判決の特徴及び問題意識

本件は、遊戯装置に関する特許権を有する原告が当該発明装置に装填し利用されうるゲームソフトウェアを記録した製品について、特許法101条1号の間接侵害に該当するかが争われた事案である。被疑侵害製品は遊戯装置にしか装填できないにもかかわらず、ゲームプレイヤーの操作や、遊戯装置内のスイッチの切り替えにより、本件発明に属しない態様でも利用されうるため、同号の「にのみ」に該当するといえるか否かが主な争点となった。

抽象的にいうと、特許発明の構成要件が $a+b_1+b_2+c$ であるところ、被疑侵害製品にはこれらの要件の一部 $a+b_1$ しか含まないとする。このような被疑侵害製品は、直接侵害には該当しないが、被疑侵害製品を用いる装置 ($a+b_1+b_2+c$) の専用品であれば間接侵害によって規制される可能性がある。しかし、仮に、当該被疑侵害製品を用いる装置が、①特許発明を実施する態様、すなわち $a+b_1+b_2+c$ ばかりでなく、②特許発明を実施しない態様、すなわち、たとえば $a+c$ というモードでも稼働するものである場合、それでも「にのみ」の要件を充足することになるのかということが、本稿の扱う論点となる。

この点に関し、本判決は、被疑侵害製品が「物の発明である本件発明B-1の各構成要件の構成を備えている以上、ロ号装置においてユーザが機器の振動機能を実際に使用するか否かは、ロ号製品が『その物の生産にのみ用いる物』に当たるか否かの判断を左右し得る事情ではない」という論法で、「にのみ」型間接侵害を肯定した。

管見の限り、この争点をめぐる裁判例は、本件でおそらく4件目となる。そして、従前の裁判例では、判決の文言上は、第一に、本判決と同様、「被疑侵害製品が特許発明の装置にのみ用いられるものであって、当該装置が

別の機能を有するにもかかわらず、特許発明の技術的範囲に属する物に該当する以上、特許発明の生産にのみ用いる物である」という従来の判断基準（以下では、このような取扱いの基準を「物の発明に関する旧判断基準」と呼ぶ）を用いる裁判例がある⁴。他方で、第二に、「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」という基準（後に紹介するように、本稿はこの基準を「いつかは使う基準」と呼ぶ）で判断する判決も存在する⁵。

とはいうものの、このうち第二の「いつかは使う基準」はもともと物の発明ではなく、方法の発明に用いられ始めた基準であり、しかも最初の登場時には、現在のいわゆる「多機能型間接侵害」はまだ設けられていない時代であった。そこで、これらの基準、とりわけ第二の基準を正当に評価するためには、その歴史的起源を辿る必要があると考える。以下では、方法の発明を含めて、多機能型間接侵害新設前の時期から現在にいたるまでの裁判例及び学説を概観しておきたい。

ところで、平成14年特許法改正により101条2号と4号（現行101条2号と5号）に多機能型間接侵害規定が新設されるとともに、2条3項1号で特許法にいう「物」が「プログラム等を含む」こととされ、プログラム自体をクレイムする道が開かれたため、ソフトウェアの関連発明に関する侵害訴訟の主戦場は文言侵害に移行し、プログラムを間接侵害規定により保護する必要性は減じているという評価もなされている⁶。しかし、新しい

⁴ 大阪地判平成20.5.29平18(ワ)8725[廃材用切断機]、知財高判平成25.4.11平24(ネ)10092[生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置2審]。

⁵ 東京地判平成24.11.2平22(ワ)24479[生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置1審]、東京地判平成27.3.23平24(ワ)31440[セルラー・ネットワークの媒体アクセス制御]。ただし、留意を要するのは、生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置1審の判文中、文言としては「いつかは使う基準」を採用しているものの、後述するように、実に依然として「物の発明に関する旧判断基準」の下で判示された事件である、ということである。

⁶ 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(2018年)159-160頁。

出願であっても、本件のように特許権者側の装置クレームと同一の機能を被疑侵害者がプログラムによって実現する場合や、特許権者が方法をクレームした場合には、これを間接侵害により追及する必要性は依然として残っているといえよう⁷。

2 歴史的経緯

(1) 多機能型間接侵害新設前

①「いつかは使う基準」登場前

当初、裁判例では、本件のような物の発明との関係ではなく、方法の発明との関係で多機能製品の間接侵害の該当性を論じるものが多かった⁸。

⁷ 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法』（青林書院・2017年）1749頁〔渡辺光執筆担当部分〕。

⁸ 東京地判昭和50.11.10 無体集7巻2号426頁〔オレフィン重合触媒製造方法〕：方法発明の特許権を有する原告が、被告側が製造販売するTACという商品が、特許発明に関する反応剤であることを理由に、特許法101条2号所定の間接侵害に当たると主張したが、被告は、被疑侵害製品が芳香族化合物をアルキル化する方法における触媒、共役ジオレフィン類の重合方法における重合触媒等として以外の用途を有するので、「にのみ」に該当しないと主張した。

裁判所は、被疑侵害製品が、被告が主張した用途として使用されうことを理由に、「にのみ」型間接侵害に該当しないと判示した。

東京地判昭和63.2.29昭59(ワ)2996〔ホヤクリーン〕、東京高判平成2.3.29昭63(ネ)1820〔同2審〕：「コンタクト・レンズから蛋白質沈積物を取去る方法」に関する特許権を有する原告が、被告の製造、販売するコンタクト・レンズ洗浄用錠剤が、本件方法発明の実施にのみ使用されるものであることを理由として、被疑侵害製品の差止めを求めた事件である。被告側は、被疑侵害製品が「ソフト・コンタクト・レンズ」だけではなく、「ハード・コンタクト・レンズ」に対しても利用されうことを理由に、「にのみ」に該当しないと主張した。

裁判所は、本件特許発明の明細書の特許請求の範囲には「ソフト・コンタクト・レンズ」のみが記載されているところ、しかも、ハード・コンタクト・レンズは、昭和54年に商品化されて以来高い評価を得ているので、被疑侵害製品の酸素透過性ハード・コンタクト・レンズへの用途は、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的な用途であるといえることを理由に、間接侵害に該当しないとした。

これらの事件では、裁判所は、特許発明が方法の発明である場合、被疑侵害製品の複数の機能の1つが特許発明と関係しているにもかかわらず、他の機能が特許発明と関係しない場合には、それを理由に被疑侵害製品を生産する行為は、当時101条2号所定の「にのみ」の要件を満たさないと判示した（以下では、このような取扱いの基準を「方法の発明に関する旧判断基準」と呼ぶ）。

このような裁判例の取扱いに対して、学説上、本格的な検討がなされることはほぼないように見受けられるが、おそらく以下のように考えるべきであろう。

条文の文言上、物の発明の「実施」行為は物の使用だけではなく、生産、譲渡等も含まれるのに対して、方法の発明の「実施」行為は、方法の使用に限定されている（特許法2条3項）。このように区別されている理由を鑑みるに、おそらく、方法の発明は、有体物に具現化される物の発明と異なり、発明の内容を所定の行為や現象を通して無形的に具体化されるものをいうから、方法の発明の内容を再現するものは、方法の使用に限られる⁹。換言すれば、方法の発明における「使用」以外の実施行為は、発明の内容を再現する行為ではなく、特許発明の技術思想を利用するともいえないことになる。そのため、これらの方法の発明の使用以外での使用に供される物品は、発明の内容と関わりのないものを含むことになる。それにもかかわらず、仮にこのような行為も侵害と認められてしまうと、取引の安定性を損なうことになろう。

そうすると、方法の発明に対して、被疑侵害製品の1つの機能が特許発明の方法に使用されるものであるとしても、他の機能をも有しており、それら他の機能が特許発明の方法以外の方法に使用される場合には、「その方法の使用にのみ用いる物」とはいえないから、特許権を侵害するものとは評価しえないことになる。その意味で、「方法の発明に関する旧判断基準」には一定の合理性があるように思われる。

しかし、以上のことは、間接侵害が問題となる被疑侵害製品には妥当するとしても、ソフトウェアプログラムの特許法の舞台への本格的な登場に

⁹ 横山久芳「非専用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（2017年）264頁。

より、そのような物であるとも、方法であるとも観念しうる存在をどのように扱うべきかという難問を惹起することとなった。

とりわけ、当初、プログラムは方法と評価されていたが、平成12年の審査基準によってプログラム自体の保護が認められるまでの間、ハードウェアとつながるものだけが物の発明として認められていた¹⁰。したがって、

¹⁰ 原尻秀一「特許によるソフトウェアの保護に関する一考察」知財研フォーラム63号(2005年)51頁以下。

日本における最初のソフトウェア特許に関連する審査基準は、昭和50年のものである。この基準では、特定の手順を表すコンピュータプログラムが、手順によりある結果を得るために、「手法の因果関係」に自然法則を利用している場合には、「方法の発明」として特許対象となるとした。

ついで、昭和57年マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての審査運用指針では、「ソフトウェアにより働かされるマイクロコンピュータが果たす種々役割を複数の機能として捉えれば、各機能に対応した別々の実現手段が存在していると捉えることができる」との考え方に従って、ソフトウェア関連発明が「装置特許」として保護されることが示された。

さらに、昭和63年コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査上の取扱いにより、コンピュータを制御するソフトウェアは、応用機器であるハードウェアを制御する物に等しいという考えの下、自然法則の利用性を認めうことが示された。

そして、平成5年特許・実用新案審査基準では、新たな2つの類型について自然法則の利用該当性が緩和された。1つは、対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理を行う場合には自然法則を利用したものと見なされることが明らかにされ、とりわけ「技術的性質」という概念に柔軟化の契機が込められてきている。そして、もう1つが、「ハードウェア資源が利用されている発明」も、自然法則を利用していると見なされるとされた。「ハードウェア資源」という概念を介在させることで、ソフトウェアによる情報処理自体には自然法則の利用が認められない場合であっても、ハードウェア資源が利用されていることを理由に、特許の保護を拡大する可能性を認める、アプリケーションプログラムに関する保護を企図したとされる。

最後に、平成9年の運用指針及び平成12年の特許・実用新案審査基準によって、それぞれ、「プログラムを格納した記録媒体」を請求項として記載すること、「コンピュータプログラム」を請求項として記載することが込められることになり、プログラムが「物」として保護されることが明確化された。

実に2002年改正作業の過程では、現行法に結実した「物」にプログラム等が含ま

この時期の出願に係る特許発明の場合、ソフトウェアは特許発明の構成要件の一部を占めるに止まるから、ソフトウェアを単体で製造販売する行為を直接侵害に該当すると構成することは困難であり、いきおい間接侵害によって保護実現する方策に期待せざるをえなかった。

ところが、ソフトウェア関連発明について間接侵害の保護を図ろうとするときに、ソフトウェアの部品に当たるモジュールは一般的に他のソフトウェアにも使えるよう汎用性を持たせて作られていることが多いため、そこで、「にのみ」要件を厳格に解釈すると、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いう懸念が示されていた¹¹。多機能型間接侵害の制度が存在しなかった当時、特許侵害品の重要部品等を、侵害に用いられることを知りつつ供給する場合まで、「にのみ」要件を満たさないとという一事をもって、侵害につながる蓋然性の高い予備的・幫助的行為に規制が及ばないことになりかねない、というのである¹²。

れるという方策以外にも、「物」と「方法」とは異なる第三の分類としてプログラム等の情報財を設けるという選択肢も提示された。しかし、第一に、国際的にはその種の例がまだなかったこと、第二に、そもそも、特許法が「物の発明」と「方法の発明」を分けて規定している理由は、両者に関して観念しうる実施行為に違いがあるためであり、実施として使用ばかりでなく、生産や流通等を観念できるものが「物」であり、使用しか観念できないものが「方法」である、と整理できる。そうすると、媒体を通じたプログラム等の提供行為も、新たな流通形態の1つに過ぎないと考えれば、「プログラム」を「物」と区別する必要性はないことになり、現行の規定に落ち着いた(特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成14年改正・産業財産権法の解説』(発明協会・2002年)14頁)。しかし、依然として、物の発明は有形的なものであり、方法の発明は無体物であるというところから出発して、プログラムはむしろ「方法の発明」に属するのではなかろうかと指摘されることもある(上羽秀敏「方法クレームとプログラムの間接侵害——太郎事件知財高裁大合議判決の評釈——」『特許』59巻4号(2006年)10頁)。

¹¹ 特許庁編・前掲注10・24頁。

¹² 中山＝小泉編・前掲注7・1717頁[渡辺光執筆担当部分]。同旨、岩坪哲「特許法101条2号における『その発明の課題解決に不可欠なもの』の認定」『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年)206頁。「プログラム発明が既存のモジュールの組み合わせからなる場合、一般にモジュールが専用性を有することは、プログラムの特性上少ないといわれており、『のみ』要件を厳格に適用

②「いつかは使う基準」の登場とその波紋

このような難問に対して、当時の裁判所は解釈論による対処を試みた。その嚆矢となったのが、大阪地判平成12. 10. 24判タ1081号241頁〔製パン器〕である。方法の発明に対する間接侵害について、従前とは異なる基準を示し、後の裁判例に影響を与えた判決である。

i) 裁判例

大阪地判平成12. 10. 24判タ1081号241頁〔製パン器〕

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の発明である。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

すると間接侵害の救済は著しく困難になる可能性がある」とした。

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使い続けることは、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）が存在していたが、裁判所は、わざわざこのタイマーが付いている製パン器を購入したにもかかわらず、当該機能を利用せず、すなわち、当該特許発明を実施しない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ことはできず、ゆえに「にのみ」型間接侵害に依然として該当するという論法を提示している。

本判決の提示した基準に対する呼び名はいまだに定まっていまいに見受けられる。多くの文献では、直接的に事件名で「製パン器基準」と呼ばれたり¹³、判文中の文言に依拠して「蓋然性説」と呼ばれることが多い¹⁴。しかし、「蓋然性」という文言は多義的に過ぎ、裁判所が本件のよう

¹³ 橘雄介「被告製品を改造することが不可能ではなく、かつその方が実用的であることを理由に『にのみ』要件を肯定し、特許法101条4号の間接侵害を認めた事例—食品の包み込み成形方法及びその装置事件—」知的財産法政策学研究47号(2015年)342頁、小栗久典『食品包み込み成形方法事件』寸考(中山信弘＝塚原朋一＝大森陽一＝石田正泰＝片山英二編『竹田稔先生傘寿記念 知財立国の発展へ』(発明推進協会・2013年)108頁、東海林保「いわゆる専用品型間接侵害と多機能品型間接侵害の適用範囲に関する実務的考察」中山ほか編・前掲221-223頁。

¹⁴ 前田健[判批]判例評論644号(判例時報2157号)(2012年)192頁。明言してはいないが、前田は同事件の判決が、101条4号の趣旨を、侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いものをスクリーニングすることのみにあると捉える、と理解しており、要するに「蓋然性説」といってもよい。同旨、中山一郎[判批]新・判例解説 Watch

な事案における「蓋然性」の内容として論じていた「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」という説示を伝達する用語としては必ずしも適切とはいえないように思われる。むしろ、ここで裁判所が開陳しているのは、「あるとき特許発明と関係ない機能に着目して利用することがあっても、ユーザーにとって特許発明に關係する機能を用いるときも必ず存在するため、当該特許発明が必ず実施されるといえよう」という判断なのであるから¹⁵、むしろ「いつかは使う基準」と呼ぶほうが、より適切なのではなかろうか。

その後の裁判例において、判文中は明確とはいえないものの、製パン器判決と同様、「いつかは使う」基準を採用したと目される判決として、以下のものがある。

東京地判平成15.2.6平13(ワ)21278〔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〕東京高判平成16.2.27平15(ネ)1223〔同2審〕

方法発明の特許を有する原告は、プログラムをCD-ROM（以下、被疑侵害製品名「SYBYL」）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。

これに対して、被告は被疑侵害製品SYBYLにロ号方法（「FlexX」）（本件特許発明の方法に属するもの）を実施するためのプログラム以外のプログラムも収録されていることに加えて、ロ号方法が、本件方法と異なり、水素結合を考慮せず、疎水性相互作用のみを考慮して実施されることがあるから、実的な他の用途もあると反論した。

12号（2013年）246-247頁、渡辺光「特許法101条4号『専用品型間接侵害』の適用範囲と『のみ』要件の解釈」知財管理63巻2号（2012年）216-218頁。

¹⁵ 田村善之教授のご指摘に負う。

まず、裁判所は、パンフレットの記載を斟酌して被告から主張された他のプログラムの存在を事実として認めたにもかかわらず、特許発明に関するプログラムの重要性を重視して、以下のように論じて、「にのみ」型間接侵害を肯定した。

「SYBYLは、分子設計に必要な様々なツールを含んでいるとはいえ、FlexXが、分子設計において極めて重要な中心的な役割を果たしているものであることは、これまでに認定してきたことから優に認められ、FlexXを使用せずに分子設計をすることがほとんど考え難いことであることは、上記に認定したロ号方法の内容、機能から明らかである。

……

FlexX以外のプログラムを備えているとしても、SYBYLを分子設計以外の用途に使用することが実際上は考えられず、分子設計における、FlexXの上記のような重要性の下で、FlexXを使用しない用途が社会通念上経済的、商業的ないしは実用的な用途であることを認めるに足る証拠は、本件全証拠を検討しても見いだすことができない。」

次に、被告が主張した疎水性相互作用のみを考慮して利用する用途について、裁判所は仮にこの用途が存在するとしても、全体のうちの0.7%の化合物にしか適用されない用途であって、実用的な用途であるとまでいうことはできないと退けた。それゆえ、被疑侵害製品SYBYLは、本件発明の技術的範囲に属するロ号方法の使用にのみ用いるものであり、間接侵害に該当すると認められた。

この事件では、特許発明はソフトウェアに関連する方法の発明であって、被疑侵害製品は特許発明に関するプログラム以外、複数のプログラムも記録していた。判決文には、製パン器事件のような「蓋然性」に言及する一般論（つまり、本稿にいう「いつかは使う基準」）に該当する文言こそないが、特許発明に関するプログラムは「極めて重要な中心的な役割を果たしているものである」ことを理由に、「FlexXを使用せずに分子設計をすることがほとんど考え難いことである」と判示している。言い換えれば、ユーザーは、SYBYLにより分子設計を遂行する過程で他のプログラムを利用することもあるが、分子設計を完遂するまでの間には、必ずFlexXを使

用するということなのであろう。そうすると、この判断は、被疑侵害製品である記録媒体の他のプログラム「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」（前掲大阪地判「製パン器」の用いた文言）に当たるように思われる。

注目に値するのは、当該事件では第一審の訴訟提起の時点で、101条2号と5号所定の多機能型間接侵害規定は未施行であったということである。たしかに損害賠償請求の成否は被疑侵害行為の発生時点に基づいて判断されるものであるため、その後に新設された「多機能」型間接侵害の条文を適用することは不可能であるが、他方、差止請求に関しては、将来の起こりうる可能性のある侵害行為に対する救済手段である以上、新設された規定は原審判決を下した時点で既に施行済みであって（施行日は2003年1月1日であった¹⁶⁾、これを適用することに支障はなかったはずである。それにもかかわらず、当該事件は、「にのみ」型間接侵害の成否を検討するに止まっており、多機能型間接侵害に関する裁判例ではない。しかし、新設された条文の趣旨を踏まえて、「にのみ」間接侵害を拡張して解釈した可能性が全くないとは言い切れないだろう。

このように、製パン器事件が示した「いつかは使う基準」を採用する裁判例が存在する一方で、当該時期においては、「方法の発明に関する旧判断基準」を採用し「にのみ」を否定した裁判例も存在していた¹⁷⁾。

¹⁶⁾ 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（平成14年政令10月2日政令第306号）。

¹⁷⁾ 大阪地判平成12.10.19平11(ワ)3968[畳のクセ取り縫着方法]、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特許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、操作者が数値を設定することにより特許発明に記載された範囲外状態でも利用することができる、と反論した。

一審裁判所は、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、控訴裁判所は、方法発明の技術的範囲が確定することは可能であり、くわえて、被告の使用方法は、構成要件Cについて、「畳

ii) 学説

以上のように、製パン器事件が、「にのみ」要件の解釈について、従来の基準と比べてより緩和的な基準を示したことをきっかけに、「いつかは使う基準」と呼ぶべき判断手法をもって「にのみ」の要件の充足を肯定する裁判例が登場するようになった¹⁸。この基準に従うと、たとえ問題となる機能ばかりでなく他機能も用いることができる場合であっても、ユーザーが問題の用途を用いないままに続けるとは想定し難い場合には、「にの

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ものであり」、また、「被疑侵害製品は、本件装置発明の有する作用効果を有しないから均等要件を充足せず、本件装置発明の技術的範囲に属しないものであるから、被疑侵害製品は、畳床自体の框側の切断開始位置での仕上がり実寸法が最小の仕上がり寸法の場合であって偏差が0であるとき以外の場合は、本件方法発明の実施に使用されるものといえず」と判断して、「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と、「にのみ」型間接侵害を否定した。

また、東京地判平成14.10.3平12(ワ)17298[蕎麦麵の製造方法]：蕎麦麵を製造する方法について特許権を有する者から独占的通常実施権の許諾を得た原告が、被告の販売する麵押機が本件特許発明の実施にのみ用いる物であると主張した。これに対し被告は、被疑侵害製品は押出口から湯面までの距離が21cmであり、本件発明の構成要件である「高さが20cm以下」に該当しないと反論した。原告は、再反論として、当該製品を改造して押出口と釜の上端の間の距離が20cm以下になるように設定し直すことができると主張した。

裁判所は、「仮に、本件麵押機が据付けに当たって押出口と釜の上端の間の距離を変更できる構造のものであるとしても、現に上記の距離を21cmとして使用している例があることが認められるから、本件麵押機については、上記の距離を『20cm以下』に設定するという条件でのみ使用される装置ということはできず、本件特許発明の実施にのみ使用される物に該当しない」とし、くわえて「被告タニコー発行の本件麵押機の取扱説明書には、蕎麦粉の割合を100%とするのではなく、蕎麦粉につなぎ粉(小麦粉)を混ぜた麵体の作り方についても記載があることが認められる」という事情も含めて、本件麵押機は本件特許発明の実施にのみ使用される物とはいえず、結論として間接侵害を否定した。

¹⁸ 藤川義人「32 間接侵害(1)」『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年)410-412頁。

み」要件が依然として肯定されることになってしまう。このような扱い方、そして侵害を肯定する製パン器事件判決の結論に関しては、後述するように、とりわけ多機能型間接侵害制度の導入後は批判的な立場が多数を占めているように見受けられる¹⁹。

iii) ソフトウェアを中心とする異なるアプローチ

このように、製パン器事件判決が示した「いつかは使う基準」の評判は芳しいとは言い難いものであったが、しかし、当時の学説は、複数の用途に供しうる製品が隆盛を迎えているところ、いかにして「にのみ」型しか持たない間接侵害の規律を実効的なものとするかという難問について、何らかの対案を提示しようとしていた。当時の議論は、近時、振り返れることが少ないが、後述するように「にのみ」型間接侵害が復権化する気配を見せている現在、「にのみ」型間接侵害の実効的な規律に取り組んだ当時の学説を再評価する意義は決して小さくないように思われる。

当時の議論は、主としてソフトウェア関連製品を念頭において展開されていた。なかでも、パッケージソフトに対する規制の必要性が強く意識されていたのである。通例、アプリケーションソフトは多数の機能を実行するように設計されている。その場合、ソフトウェア中の特定の機能のみを摘出して、これをハードウェアと組み合わせて、特定の機能の装置として構成していくことになる。この場合、特許請求範囲中の一部の構成要件に該当する機能を備えているとしても、通常は、それとは別に、特許請求範囲に当たらない数多くの機能を併せ有している²⁰。同一のパッケージに他の機能が含まれている場合、パッケージソフトは他の機能、すなわち他の用途も存在するので、一般的には、東京地判昭和56. 2. 25昭50(ワ)9647 [交換レンズ事件]²¹を引用して「のみに」に該当しないとして間接侵害を否定す

¹⁹ 他方で、製パン器判決については、「多機能」型間接侵害規定がなかった時代において、「のみ」要件を緩和することにより妥当な解決を図ったものと評価する見解もある。竹田稔「知的財産権侵害要論」同『特許・意匠・商標編〔第5版〕』（発明協会・2007年）178・251頁。同旨、渡辺・前掲注14・218頁。

²⁰ 水谷直樹「ソフトウェアと間接侵害」法とコンピュータ12号（1994年）70-71頁。

²¹ この事件の事案は、「自動プリセット絞式一眼レフレックスカメラ」という特許

る考え方が適用されるようにも思われる²²。なぜならば、ソフトウェアは数多くの機能を併せ有しているために、これをハードウェア中にインストールしてハードウェアとソフトウェアが一体となった装置を実現してみても、これを稼働させた場合には、ある瞬間には特許発明の構成要件に該当する機能を果たす装置として作動するが、別の瞬間には全く異なる機能の装置として作動することになるからである²³。

さて、そのような考え方に従うと、そのようなソフトウェアは101条の規定する特許発明の実施にのみ使用される物ではなくなってしまう。しかし、この帰結を吞んでしまうと、以下の如き不均衡が生ずる。ソフトウェアがハードウェアと一体として販売される場合には、装置として特許発明の規定する構成を有していれば、他の構成ないし機能の有無は特許の直接侵害の結論に影響しない。他方で、単一のソフトウェアとして販売される場合には、直接侵害はおろか、間接侵害の成立すらおぼつかなくなってしまう²⁴。さらに、特にパッケージソフトは、特許に関する機能以外にも他

権を有する原告が、交換レンズである被疑侵害製品を製造販売する被告の行為が101条1号にいう間接侵害に該当することを理由として、被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄を請求した、というものであった。

被疑侵害製品の一部は、本件発明の本来の機能を果たすため以外、ほかに何の用途も持たず、本件発明のカメラ本体と組み合わせて使用される場合しかその本来の機能を発揮することができないという事情が存在した。しかし、裁判所は、「プリセット絞レバー…が使用されることなく遊んでしまいその機能を果たさない…ことであって、被告製品は、…外光測光方式のカメラ、測光機能を有しないカメラ…として使用することができる」とことと「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こと」を理由として、被告製品は本件発明の技術的範囲に属さないカメラに装着する形態が実際に使用されていたと判断した。そのうえで、このような被告製品が本件ミノルタカメラ又は本件キヤノンカメラと機構の異なるカメラを構成するカメラ本体に装着して使用される用途は、「社会通念上経済的、商業的ないしは実用的であると認められる用途であること」に該当する旨を説き、間接侵害を否定した。

²² 山川喜久「ソフトウェアの特許保護について」パテント48巻5号(1995年)34頁。

²³ 水谷・前掲注20・71-72頁。

²⁴ 水谷・前掲注20・72頁。

の機能等多くの実用的な機能・用途があるため、「にのみ」の要件を満たすことがとりわけ困難になると考えられるが、全く間接侵害が認められないとすれば、実施者と権利者の利益を比較考量した場合に、あまりにも権利者に酷な結果になると思われる²⁵。また、同一ディスクに別のプログラムを入れておけば間接侵害を当然に回避できるとすれば、たとえば常に本体と無関係なゲームのプログラムでも入れておけばよいといった非常識な結論となるという指摘もなされていた²⁶。

そこで、当時の学説では、パッケージソフトに対して、インストールしたときに侵害となるプログラム部分に明らかにそれ以外の用途がないのであれば、間接侵害を肯定すべきであるという価値判断に与する見解が有力に説かれていた²⁷。たとえば、選択可能な複数のプログラムを記録したCD-ROMのケースの場合において、同じプログラムが、CD-ROMに単一のアプリケーションとして格納されて常にコンピュータにインストールされる場合と、他のアプリケーションと選択的にコンピュータにインストールされる場合とで間接侵害の成否が分かれるというのは合理的ではないというのである²⁸。

こうした価値判断を実現するために、当時は、以下の2つのアプローチが提示されていた。

・セットとしてのアプローチ

「セットしてのアプローチ」とは、第一に、1つの記録媒体(e.g. CD-ROM)に記録されたプログラムが複数のルーチン・モジュールで構成されており複数の機能を有する場合、特定のルーチン・モジュールが果たす特定の機能に着目してしまうと、当該記録媒体に記録されたプログラム

²⁵ 特許第2委員会第2小委員会「システム製品特許の権利行使のあり方」『知財管理』50巻7号(2000年)990-996・1003頁。

²⁶ 相山敬士『ソフトウェアの著作権・特許権』(日本評論社・1999年)149頁。

²⁷ 光主清範「コンピュータプログラムの特許侵害について」特許研究17号(1994年)47頁。尾崎英男「コンピュータプログラムと特許侵害訴訟の諸問題」清永利亮=設樂隆一編『現代裁判法大系26 知的財産権』(新日本法規出版・1999年)220-232頁。

²⁸ 尾崎・前掲注27・226頁。

が直接実施品であるコンピュータに装填された場合、当該特定の機能以外の機能を果たしうるものなので、「にのみ」要件の充足が困難となってしまうのではないかという問題（＝「装置側の他用途問題」とでも呼ぶべき問題）に対処するために提唱された考え方である²⁹。また、このアプローチは、第二に、特定のルーチン、モジュールに着目してしまうと、当該ルーチン・モジュールが直接実施品であるコンピュータ装置に装填された場合、当該装置において特許発明以外の機能にも使われることがあるために、「にのみ」要件の充足が困難となるのではないかという問題（＝「プログラム側の他用途問題」とでも呼ぶべき問題）に対処するために提唱された考え方でもある³⁰。

このアプローチは、複数の機能を併有するソフトウェア製品が販売された場合、特定のルーチンないしモジュールをして単独で販売されている物と評価するのではなく、ルーチン・モジュールの集合体としてのソフトウェアとして販売されていると把握する³¹。そのうえで、直接実施としては、当該ソフトウェアの記録媒体をコンピュータに装填してプログラムを読み出せるように起動した段階で装置クレイムの直接侵害品の生産がなされるという法律構成を採用することで、セットとしてのソフトウェアが記録された媒体は、そのような装置クレイムの生産にのみ使用される物であるとして、「にのみ」型間接侵害を肯定することができる、とする³²。このように、被疑侵害製品をセット全体として観察することにより、特許発明の構成要件に該当する特定のコンピュータという装置に装填する以外の他の用途がないように理解することが可能となり、他のものと組み合わせる可能性がほとんどないということが容易となって、装置クレイムにとって「にのみ」使用する物であると評価しやすくなるというのである³³。

²⁹ 尾崎・前掲注27・226頁。

³⁰ 水谷・前掲注20・72頁。

³¹ 水谷・前掲注20・73頁。

³² 尾崎・前掲注27・225頁。

³³ そもそも、この「セットとしてのアプローチ」が、ソフトウェア関連発明分野で独自の考え方ではない。従前の裁判例では、セット商品につき、「実施にのみ使用」する物か否か、すなわち、他の用途があるか否かについて検討するに当たっては、

・分離可能な差止アプローチ

媒体に記録されているプログラムについて、上記のセットとしてのアプローチは全てのプログラムを1つの物と把握するのに対し、分離可能な差止アプローチとは、そのように一括するのではなく、個々のプログラム毎に1つずつ物があると見なす考え方である³⁴。具体的にいえば、このアプローチの下では、記録媒体全体を1つの部材と考えるのではなく、複数の部材の集合物と考えて、個々の部材(モジュール、ルーチン等)について、特許発明の実施のために使用すること以外の他の用途があるか否かを検討することになる。このような考え方は、ソフトウェアと構成する個々のルーチンやモジュールを、いわば独立の部品として捉える考え方であるといえよう³⁵。そうすると、特許法101条の「のみ」の要件の成否を判断するに当たっては、他の用途があるか否かということは、イ号製品全体でどのような用途を有するのかを問うのではなく、「イ号の構成のうち、請求の範囲で特定された構成に対応する部分に他用途があるか」で判断されるべきことになる³⁶。

このような考え方に賛同し、記録媒体に複数のプログラムが格納されており、そのうちの1つのプログラムが特許発明の実施にのみ使用されている場合、「装置やプログラムに他の機能や装置を付ければ『にのみ』に該当しなくなるのではなく、他の機能を果たす部材や装置を取り去った部分が、間接侵害の対象とされる部分である」として、記録媒体に格納された複数のプログラムのうち、特許発明を実施するプログラムのみが間接侵害品であるとする見解もある³⁷。

セット商品を一体として、経済的・商業的・実用的な使用可能性があるか否かを検討すべきと示した判決も存在している(以下では、区別するために、裁判例から提示したものを「セット説」と呼ぶ)。大阪地判昭和49.1.31昭45(ワ)298[マジックファスナー]。また、大阪高判平成13.1.30平11(ネ)18[排気口へのフィルター取付け方法]も参照。

³⁴ 尾崎・前掲注27・226頁。

³⁵ 水谷・前掲注20・72頁。

³⁶ 特許第2委員会第2小委員会・前掲注25・1003頁。

³⁷ 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年）405頁[田中成志執筆担当部分]。尾崎・前掲注27・226頁も、1つ

東京地判平成12.7.18平11(ワ)1346〔版下デザイン装置〕は、傍論ではあるが、この分離可能な差止アプローチが採用されたと読めるという指摘がある³⁸。記録媒体全体（当該事件では、マイクロソフトオフィス）ではなく、その一部（当該事件では、キャラクタを弓形に配列するプログラムを記録した媒体の特定機能部分）に着目し、その部分を組み込んだパソコンなどの機械がクレームに記載された「版下デザイン装置」であれば、間接侵害の成立が肯定されるということを前提とした説示になっているからである³⁹。

また、後述の一太郎事件についても、同様に扱うことができるという指摘もなされている。同事件で101条1号又は4号所定の「にのみ」型間接侵害の成否が論じられていたのであれば、「にのみ」の要件の充足が肯定されていた、というのである。それというのも、被疑侵害製品に含まれるヘルププログラムの部分だけに着目すると、当該ヘルププログラムは、

の記録媒体に格納された複数のプログラムのうち、一部のプログラムを選択的にコンピュータにインストールすることが可能である場合、選択されなかった他のプログラムはいわば「遊んで」いることになるが、このような「遊んでいる」態様での使用は、間接侵害の成否を決するうえでこの記録媒体の用途ではないと理解することで、当該態様での使用によって「にのみ」の要件の充足が否定される事態を防ごうとしている。尾崎・前掲注27・226-227頁によれば、この考え方の下では、この記録媒体は、間接侵害品と非間接侵害品が一体となっているに過ぎず、ゆえにこの記録媒体について間接侵害が成立することになる、という。

³⁸ 本判決は、傍論ながら、「そもそも原告の第一特許発明及び第三特許発明1、2は版下デザイン装置、また第二特許発明は版下デザイン方法であるのに対して、イ号各物件は、文書処理のための汎用プログラムを固定記録させた記録媒体の一部であって、これを組み込んだパソコン等の機器は、汎用文書処理装置であって『版下デザイン装置』ではなく、また、右機器により実現される方法は『汎用文書処理方法』であって、『版下デザイン作成方法』ではない。したがって、イ号各物件は、第一特許発明及び第三特許発明1、2との関係では特許法一〇一条一号にいう『その物の生産にのみ使用する物』ではなく、第二特許発明との関係では、同条二号にいう『その発明の実施にのみ使用する物』ではないから、間接侵害を構成するものでもない」と判示した。

³⁹ 松本誠一郎「ソフトウェア関連特許の装置クレームと記録媒体との関係について」パテント54巻1号(2001年)8頁。同旨、尾崎・前掲注27・220頁以下。

本件第1発明、第2発明の装置の生産にのみ使用する物であるといえるからである⁴⁰。なるほど、判決は、「被疑侵害製品は、本件第1、第2発明の構成を有する者の生産にのみ用いる部分を含むものである」（ここにいう「部分」は被疑侵害製品中のヘルププログラムに該当する）と認定しているので、ヘルププログラムは特許法101条1号の「生産にのみ使用する物」に該当する、といってよいだろう。

以上のように、パッケージソフトに対して、セットアプローチあるいは分離可能な差止アプローチを採用すれば、多機能型間接侵害の規定がなくとも、全く規制できないというわけではない。しかし、この2つのアプローチはいかなる場合にも適用可能な万能薬というわけでもない、いずれについても、以下のような限界が存在しているように思われるからである。

まず、「セットとしてのアプローチ」は、プログラムという抽象的な無体物の特徴を無視し、むしろ、プログラムを記録する媒体という有体物に着目したうえで、当該媒体が同じく有体物であるコンピュータに装着された段階で、問題の機能を推考する物としてのコンピュータが生産されるところ、当該媒体にはこのようなコンピュータの生産以外のコンピュータを生産することはないことを理由に、「にのみ」の要件の充足を肯定する論法（本稿にいうところの「物の発明に関する旧判断基準」）を用いるところに特徴がある。言い換えれば、セットという観念を介在させることで、複数の観念上のものを記録媒体単位で1つの有体物として把握し、この記録媒体が装置発明の一部となると扱う考え方である。だとすれば、有体物である装置という物の発明に関する限り、このアプローチの妥当性があるかもしれないが、他方で、有体物の生産を観念しえない方法の発明には、全く適用の余地がないという限界を抱えている。そうだとすると、「セットとしてのアプローチ」だけでは、前述したように、「いつかは使う基準」登場前の「方法の発明に関する旧判断基準」に従う限り、多数の機能を有する記録媒体に関しては「にのみ」要件を満足することが困難であるという課題は解消していないといわざるをえない。

⁴⁰ 古谷栄男「ソフトウェア特許における間接侵害」前掲注12『小松還暦記念』224頁。

これに対して、「分離可能な差止アプローチ」には、物の発明ばかりでなく、方法の発明にも適用しうる点で優れているが、他方で、アプローチの名前に既に示されているように、「分離可能」という要件が付されている。そのため、学説が指摘するように、仮に問題となる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しえないため⁴¹、その適用が困難となるという限界を抱えているように思われる⁴²。

(2) 多機能型間接侵害の新設及び画期的な「一太郎」事件

上記のように、「にのみ」型間接侵害以外の侵害類型がなかった時期であっても、「セットとしてのアプローチ」及び「分離可能な差止アプローチ」により、複数の用途のある製品、特にソフトウェアに関連する製品について柔軟な対応を図ることが全く解決できなかったというわけではないが、これらのアプローチはその後、顧みられることが少なくなった。その理由は、おそらく平成14年特許法改正により「多機能」型間接侵害規定

⁴¹ 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年）178頁。

⁴² そもそも当該アプローチを提出した者自身から、ソフトウェアは通例、特定の媒体中に格納されている場合、常識的にはこの媒体が1つの部材であるということを理由に、個々のソフトウェアを独立の部材ないし部品の集合物と考えることに対して、違和感が表明されている（水谷・前掲注20・72頁）。しかし、2002年改正後の特許法にあっては、「第101条において生産、譲渡等の対象とされる『物』」にも、プログラムの部品としてのモジュールの等の『プログラム等』が含まれることが明確化されているのであるから（特許庁編・前掲注10・31-32頁）、複数のプログラムの集合体であって、1つずつのプログラムを個別の物と観念しても不可思議とまではいえないようになったのではないかと考えられる。だとすれば、「ソフトウェアのための部品モジュールが間接侵害の対象たりうることになろう（寒河江孝允「システム特許権侵害上の問題点の今日・明日」『特許』55巻10号（2005年）5頁）。したがって、上記の違和感は、2002年改正後は払拭されていると見ることも可能であるように思われる。

が新設され、早速、画期的な「一太郎」事件がそれを適用したからではなかろうか。

①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]

事案は、「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。本件特許発明の請求項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った。被疑侵害製品には、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おり、そのためであろうか、本件では「にのみ」型間接侵害は争点とされておらず、もっぱら多機能型間接侵害に該当するか否かが問題とされている。

一審の裁判所は以下のように述べて、第101条2号所定の多機能型間接侵害を肯定した。

「被疑侵害製品は『被疑侵害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…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、被疑侵害製品が『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』

間接侵害に関しては、控訴裁判所も結論を同じくしたが、ただその理由づけとしては、以下のように原審とは異なる論法を採用した。なお、知財高裁は、間接侵害を肯定しているが、本件特許発明には無効理由があると判断して、最終的な結論としては原告の請求を棄却している。

「控訴人製品のインストールにより、ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ、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』が初めて完成するのであるから、控訴人製品をインストールすることは、前記パソコンの生産に当たるものというべきである。

……

…『控訴人製品をインストールしたパソコン』においては、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。

また、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にのみ用いる部分を含むもので(ママ) るから、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。」

② [一太郎] 事件に対する学説の見解

この[一太郎]事件における裁判所の判断が示される前から、「多機能型間接侵害」の理解の仕方としては、「本質的部分説」とでも呼ぶべきアプローチが存在していたが⁴³、一太郎判決を受けて「差止適格性説」と称する見解が登場している。この見解は、一太郎事件における原審及び控訴審の判決の論理に倣い、「不可欠要件」については、被疑侵害部分がなければ発明を実施しえなくなるというような条件関係があるだけでこれを肯定しつつ、汎用品要件のところで、被疑侵害物件の構造に着目し、特許発明の実施にのみ用いる部分を含んでいる場合には、被疑侵害物件につい

⁴³ 多機能型間接侵害の「不可欠要件」について、特許出願が新たに開示した従来技術にはない特徴的な技術手段であることを要求する見解である(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]、一太郎事件判決後となるが、参照、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(2008年)88頁)。

て間接侵害であると認められたとしても、被疑侵害者側は問題の機能に関わる部分だけを除去すれば足りるから、差止請求を認めても他用途への影響をくい止めることができるというのである⁴⁴。主として、損害賠償よりは、むしろ差止請求を念頭に展開されているように見受けられる。

この差止適格性説に与するのであれば、他の機能に影響を与えることなく、問題となったプログラムのモジュールの機能の除去や停止をなすことが容易である場合には、差止めを認めるべきであると評価されうるが（一太郎事件における被疑侵害製品はこれに該当するとされる）、そうではない場合には、パブリックドメインの浸食を防ぐために、差止めを認めるべきではないとする。ただし、その場合であっても、この説によっても全く無保護となるわけではなく、民法719条による共同不法行為の可能性が探求され、依然として、損害賠償が認められるべきである、という^{45 46}。

⁴⁴ 田村善之『知的財産法〔第5版〕』（有斐閣・2010年）265-267頁。前田・前掲注14・191頁も、特許発明の実施にのみ用いる部分、すなわち侵害用途があえて付加されているものを含む非汎用品に対して間接侵害を認めても、実質的には差止めの範囲は侵害用途部分に止まることになるので、行為者の自由を過度に制約することにはならないことを指摘する（ただし、この発想を汎用品要件で処理するには、条文の文言と立法経緯に鑑みて解釈論としては難があるとする（同194頁））。

⁴⁵ 田村・前掲注41・178頁。

⁴⁶ しかし、民法の共同不法行為が認められるためには、何らかの形で「共同」関連性が存在しなければならない。したがって、何らかの理由で直接実施者の実施行為が違法とは判断されなかった場合、共同不法行為も成立しない。他方、間接侵害であれば、特許権侵害を否定する規定の趣旨次第では、場合によっては直接実施行為が免責される場合でも、間接侵害行為者に対して間接侵害を肯定することができる。したがって、差止適格性説が、差止適格性を欠く場合に、差止請求ばかりでなく、損害賠償請求を含めて一律に間接侵害の成立を否定し、損害賠償請求については共同不法行為に依存するのだとすると、一部で損害賠償を不当に制限することになりかねないように思われる。たとえば、直接実施行為をなしたユーザーが「業として」の要件（特許法68条）を満たさない場合、間接侵害の法理を使えば、そのようなユーザーに向かって被疑侵害製品を販売する行為について間接侵害を肯定しうるが、共同不法行為に依拠する場合には、直接の行為が違法でない以上、共同不法行為も違法ではなくなる。この点は、間接侵害の要件論として差止適格性を論じる差止適格性説の弱点といえよう。

この差止適格性説から新たに派生した見解として、同じく差止適格性に配慮するが、それを多機能型間接侵害の実体的な要件論に反映するのではなく、差止請求の要件論一般にしようという考え方が提唱されている。そのように取り扱うことで、先の差止適格性説の下では、差止不適格と判断された場合に、差止めばかりでなく、損害賠償請求をも一網打尽に否定してしまうことを防ぎ、少なくとも損害賠償請求に関しては、101条2号と5号によりこれを認める余地を残すべきである、というのである⁴⁷。

これらの見解は、一太郎判決に触発され、多機能型間接侵害の枠組みを活用して複数用途のある物品に対処しようというものといえる。しかし、「多機能」型間接侵害と位置づける以上は、「にのみ」型間接侵害と異なり、主観的要件を充足する必要がある。たしかに、差止請求を中心に検討する限り、現時点及び将来の行動についての規制であるために、訴訟の段階にまでいたっている以上、この主観的要件はほとんどの場合、充足されると判断されるだろうから⁴⁸、この要件がネックとなって差止請求が棄却されることはほとんどないかもしれない⁴⁹。とはいえ、損害賠償請求に着目すると、過去の行為に対する規制であるために、請求の対象となっている過去の時点において主観的要件の充足が求められることになる。したがって、差止請求との関係では、多機能型間接侵害と「にのみ」型間接侵害との間で実質的な差異はないといえるとしても、損害賠償請求との関係で

⁴⁷ 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(2014年)45頁以下。

⁴⁸ 差止請求に関しては、この主観的要件の判断基準時は、口頭弁論終結時とされている(前掲知財高判[一太郎2審])。

⁴⁹ 田村・前掲注41・174-175頁。ただし、学説では、より積極的に主観的要件を活用するために、一太郎事件控訴審判決の解釈に反対し、判断基準時をより以前の時点にずらすことを提唱するものがある(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〕』(専門訴訟講座⑥ 民事法研究会・2012年)297頁、平嶋竜太「非専用品型間接侵害における法的構造の再考」パテント別冊12号(2014年)73-75頁(ただし、留意を要するのは、平嶋は単に差止請求の文脈で当然のように口頭弁論終結時を基準とする見解に反対するに過ぎず、仮に被疑侵害行為が訴訟中に続いている限りにおいて主観的要件の判断時は依然として口頭弁論終結時であるはず、というのである))。

は、多機能型間接侵害による場合は主観的要件を具備した後の侵害者の行為に起因する損害の賠償を求めうるに止まるのに対し、「にのみ」型間接侵害の場合は、そのような制約がないという点が相違している。

このような両者の得失を踏まえるのであれば、仮にある被疑侵害製品に対して、「にのみ」型間接侵害と「多機能」間接侵害の双方の請求が成立する可能性があるのであれば、特許権者にとっては、主観的要件が不要である「にのみ」型間接侵害として主張する選択肢のほうが戦略的により有利といえるかもしれない。裁判所もそのような当事者の主張に従って、「にのみ」型間接侵害の規定に基づいて判示するものが、より多くなるかもしれない⁵⁰。

以上を要するに、侵害行為が発生することがない物と侵害行為が発生する物が併存する場合の規制まで想定して厳格な要件が定められている多機能型間接侵害の規定を、多機能品内にいつかは特許発明を使用することになる機能がそうでない機能と併存している場合にまで適用し、結果として、主観的要件との関係で、特許権者が受けられる救済の範囲が制約される事態を生じさせるよりは、「にのみ」型間接侵害の規定を適用し、特許権者の救済を十全なものとするほうが望ましい解決といえるように思われる⁵¹。

(3)「多機能」型間接侵害の創設後に「いつかは使う基準」の復活

「多機能」型間接侵害の新設後は、多機能を有する装置の間接侵害該当性は、多機能型間接侵害の条文により判断すべきであるように思われる。ところが、裁判例では、以下に紹介するように、依然として「いつかは使う基準」を採用して、「にのみ」型間接侵害を肯定する判決が現れた⁵²。

⁵⁰ 2つの類型の間接侵害の関係を相互対立ではなく、相互補完的に活用することを提唱する見解として、東海林・前掲注13・232-233頁。

⁵¹ 参照、小栗・前掲注13・110-111頁。

⁵² もっとも、従前と同様に、「方法の発明に関する旧判断基準」に従う裁判例も同時に存在する。

大阪地判平成25. 2. 21平20(ワ)10819[微粉混合及び除去方法並びに装置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

①裁判例

東京地判平成22. 11. 25平21(ワ)1201 [食品包み込み成形方法]、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という事案である。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）がどの程度生地に進入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以下は進入できないと反論していた。

なる粉粒体の混合及び微粉除去装置という物の発明及び係る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、イ号製品はロ号製品の部品として製造販売されるものであり、ロ号製品は単一材料の微粉除去に用いられるもの、混合済み材料の微粉除去に用いられるもの、及び粉碎材とバージン材の混合に用いられるものの3種類に分類できるので、イ号製品が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ではないと主張した。

裁判所は、「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」と解釈した。そのうえで、裁判所は、「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」とし、「にのみ」型の間接侵害を否定した（ただし、101条2号及び5号所定の間接侵害の成立は肯定している）。

一審裁判所は、争点となる被疑侵害部材が本件発明の「押し込み部材」という必要な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。

控訴裁判所は、被疑侵害製品に関する実験結果により、当該部材の構造から見ると、深さを15mmまでに下降することが不可能ではないと認定し、それに基づいて「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。しかも、この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硬めの生地でもほぼ正常に成形することができるようになる。ゆえに、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、控訴裁判所によっても、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、と認定されている。しかし、ユーザーの改造により、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ため、控訴審判決は「いつかは使う基準」を採ることを明言したうえで、「にのみ」型間接侵害を肯定した。

ただし、本件に関して留意を要するのは、本件の原告が方法の発明だけではなく、装置自体に対して物の特許権も有している、ということである。この物の発明特許に基づいて、原告は、被疑侵害製品を製造販売する行為は、上記間接侵害に該当する以外、物の発明に対する直接侵害行為にも該当すると主張した。裁判所は、物の特許に関する無効理由の存在を否定し、直接侵害を肯定している⁵³。

②〔食品包み込み成形方法〕事件に対する学説の見解

この〔食品包み込み成形方法〕事件判決は、平成14年特許法改正により101条2号と4号（現行101条2号と5号）に当たる「多機能型間接侵害」規定が新設された以後、改めて〔製パン器〕事件に示された「いつかは使う基準」に沿って判示したものである。学説では、この判決を肯定的に評価する見解もないわけではないが⁵⁴、とりわけ近時は、否定的な見解が多数を占めているように思われる。

⁵³ 後述するように、このような事情があるからこそ、「にのみ」間接侵害と認められた、という見解も存在している。

⁵⁴ 緒方延泰〔大阪地判平成12.10.24判批〕中山信弘＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選〔第4版〕』（有斐閣・2012年）147頁、牧野知彦〔判批〕CIPICジャーナル222号（2014年）25頁。

第一に、この「いつかは使う」基準の採用に対しては、主に2つの理由で批判的な見解が多い。特に、形式論として、「にのみ」という条文の文言から逸脱しているという批判がなされている⁵⁵。銘記すべきは、製パン器事件の当時には、特許法内に多機能型間接侵害に対する規律は存在しなかった、ということである。製パン器事件判決は、多機能製品に対して何とか間接侵害を肯定するために、「にのみ」の要件を柔軟化することを試みた大岡裁きであったと評価しうるかもしれない。しかし、2002年改正後は、特許法101条5号の多機能型間接侵害の下で規律すれば足りる、というのである⁵⁶。また、当該事件では、納品する態様そのまでも、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認定されており、ゆえに、被告装置には特許権を侵害しない用途もありえたことになるから、これを侵害とすれば、適法な用途を制約しかねないという指摘もある。それにもかかわらず、いたずらに製パン器事件の示した基準を適用して「にのみ」型間接侵害を広く認めることは、「のみ」の範囲を不明確にし、第三者に不測の不利益を与える危険性がある、というのである⁵⁷。

⁵⁵ 窪田英一郎「間接侵害について」牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉互＝大野聖二編『知的財産法の理論と実務 第1巻〔特許法Ⅰ〕』（新日本法規出版・2007年）202頁。同旨、前田・前掲注14・192頁、三村量一「[2011年判例の動向]判例の動き」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編『年報知的財産法 2011』（日本評論社・2011年）31頁、小泉直樹＝駒田泰士編著『知的財産法演習ノート〔第3版〕－知的財産法を楽しむ23問』（弘文堂・2013年）70頁〔宮脇正晴執筆担当部分〕。

⁵⁶ 田村・前掲注41・151頁、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第4版〕』（有斐閣・2012年）200頁〔田村善之執筆担当部分〕。同旨、横山久芳「間接侵害」法教343号（2009年）161-162頁、渡辺・前掲注14・217-218頁、松村信夫「平成14年特許法改正後の専用品型間接侵害」パテント別冊12号（2014年）10頁、三村・前掲注55・31頁、小泉＝駒田編著・前掲注55・70-71頁〔宮脇正晴執筆担当部分〕、中山・前掲注14・246-247頁。そのような考え方が成り立ちうることを示すものとして、松田俊治＝上田一郎〔判批〕知財研フォーラム87号（2011年）17頁。

⁵⁷ 大須賀滋「特許法101条4号の間接侵害」設楽隆一＝清水節＝高林龍＝大淵哲也＝三村量一＝片山英二＝松本司編『現代知的財産法実務と課題 飯村敏明先生退官論文集』（発明推進協会・2015年）578頁。同旨、前田・前掲注14・192頁。また、橘・前掲注13・356-357頁は、むしろ具体的な事案に着目している。それによれば、[製パン器]事件では「ユーザーはわざわざタイマー機能の付いた被告製品を購入して

第二に、たとえ製パン器事件で示された判断基準に当時は一定程度の合理性があるとしても、この食品包み込み成形方法事件の具体的な事実として、製パン器事件と相異点が存在するため、直ちに同じ論法を採用することを是認し難い、という指摘がある。具体的にいうと、とりわけ製パン器事件ではユーザーは特許発明を実施する方法と実施しない方法を自由に選択することができるのに対して、食品包み込み成形方法事件では、特許発明を実施する方法を利用するためには、より積極的に被疑侵害製品を改造する必要があるので、ユーザーが適宜選択できるとまでは言い難い⁵⁸。食品包み込み成形方法事件において改造によって果たされる機能の向上が、そのような改造に伴うコストを上回るものであるか否かも定かではない。それゆえ、食品包み込み成形方法事件の裁判所が認定した事実だけでは、製パン器事件と異なる食品包み込み成形方法事件の特殊性が十分に斟酌されたのかということは定かではなく、侵害を誘発する蓋然性が高いという結論を支える説得力を欠く、というのである⁵⁹。

さらに、単に賛成あるいは否定ではなく、この食品包み込み成形方法事件では（そして製パン器事件でも）特殊な事情が存在する以上、間接侵害が認められたという指摘もある⁶⁰。この見解によれば、物と方法の特許権

おり、ユーザーがいずれはタイマー機能を使うと予想される事案であった」。これに対して、[食品包み込み成形方法]事件では、「控訴審判決は被告装置のノズル部材が生地に7mmないし15mm進入するようにすることは不可能ではなく、かつその方が硬めの生地でもほぼ正常に成形することができて実用的だと述べるのみ」であるが、それだけではユーザーがいずれは特許発明を実施するまでとはいえず、ゆえにその場合供給先に責任を負わせるか否かは、まさに101条2号と5号の「多機能」型間接侵害の主観要件によって判断すべきものであるところ、[食品包み込み成形方法]事件の事案によって、第三者に不測の不利益を与える危険性がある、とする。被告製品の購入時点で用途が選択的でユーザーが分かれるかどうかを基準に、ユーザーが分かれぬ製パン器事件において間接侵害を認めることと、ユーザーが分かれている[食品包み込み成形方法]事件において間接侵害を肯定することとは、利害状況を大きく異にすることに着目する見解といえよう。

⁵⁸ 渡辺・前掲注14・217-218頁。

⁵⁹ 中山・前掲注14・248頁。

⁶⁰ 大須賀・前掲注57・582頁。

侵害がともに主張される併行特許事件では、方法の発明に係る特許権の間接侵害が主張される場合、物の発明の実施品を使用する方法は、方法の発明の実施のみを経済的、商業的又は実用的な用途として実施するものと推認されうる。そして、被疑侵害者側からの反証がない限り、「にのみ」要件を充足すると判断しても特に問題がない、とされる（以下では、このような見解を指称して「併行特許推認説」と呼ぶ）。なぜならば、このような両類型の発明を出願するときには、通例、物の発明と方法の発明の基本的構成が共通し、作用効果も同一であるため、被疑侵害製品が物の発明の技術的範囲にも属する場合が多く、そうすると、物の発明となるものを実施する方法は、方法発明の実施以外に経済的商業的又は実用的な用途を有しないと推認されるからである⁶¹。

たしかに、食品包み込み成形方法事件では、原告は方法の発明だけではなく、当該装置に対し有効な物の特許をも有していた。したがって、裁判所が、そのような事情を考慮したうえで間接侵害を認める判断を下した可能性はないとはいえないかもしれない。しかし、他方で、製パン器事件においても、原告は物の発明と方法の発明の双方を有していたが、物の発明には無効理由が存在していたために、方法の発明に基づいてしか請求できない⁶²。このように物の発明が無効となる場合に、併行特許事件であることを理由に「にのみ」型間接侵害の範囲を拡張することは、方法の発明以外の方法の実施をも規制することにつながり、特許権の効力が不当に拡張されることになる、という批判もなされている⁶³。これに対して、「併行特許推認説」の立場から、仮に、当該事件に係る物の発明が、方法の発明と

⁶¹ 大須賀・前掲注57・582頁。

⁶² [製パン器事件]では、最判平成12.4.11平10(オ)364[キルビー]事件に基づく、いわゆるキルビー抗弁による無効が認められている。第一に、製パン器発明の明細書の説明には、原材料の投入順番により3つの場合に発酵力を喪失しうることが記載されているが、特許の請求項には、単に原材料を1つのパン容器に入れることが記載されているに過ぎず、発酵力を失ってしまうことを防止する手段は何ら記載されていないゆえ、特許法36条4項(当時)に違反し無効である、とされた。第二に、製パン器発明は、拡大先願に抵触し無効である、とされた。

⁶³ 田中成志「28 製パン器事件」『特許侵害裁判の潮流 大場正成先生喜寿記念』(発明協会・2002年)465-466頁。

同様の材料の投入順序に則した構成を含めて出願がなされていれば、無効理由が解消する可能性があるがゆえに、被疑侵害製品はその技術的範囲に含まれると判断された可能性が高い旨の再反論が表明されている⁶⁴。

(4) 物の発明への「いつかは使う基準」の導入

製パン器事件や食品包み込み成形方法事件において用いられた「いつかは使う基準」は方法の特許発明に関するものであったが、検討の冒頭部分に述べたように、物の発明に関する事件においても、「いつかは使う基準」を用いるものがある。他方で、従来型の「物の発明に関する旧判断基準」に依拠するものもあり、定まっていない。以下では、関連する3つの裁判例を整理しておきたい。

①「にのみ」を肯定した裁判例

大阪地判平成20.5.29平18(ワ)8725〔廃材用切断機〕

「廃材用切断装置」という特許権を有する原告が、被告側の製造販売する廃材用切断機に対して、当該被疑侵害製品がパワーショベルに取り付けた状態で特許発明の技術的範囲に属し、かつ特許発明に係る物である廃材用切断装置の生産にのみ用いる物であることを理由に、その製造販売する行為は特許法101条1号所定の間接侵害に該当し、差止め及び損害賠償を求めた事案である。被告は、被疑侵害製品が廃材切断装置のみに用いるという認識で製造販売しているのではなく、切断機本体で切断物のかき上げ、かきおろし、受片と可動刃で切断物を掴んで運搬することにも用いられるので、パワーショベルに取り付けて廃材用切断装置としてのみ用いる物ではなく、特許法101条1号の「物の生産にのみ用いる物」に当たらない、と主張した。

裁判所は、まず以下のように述べて、被疑侵害製品が特許発明の実施にのみ用いられるものである、と判断した。

「イ号物件それ自体は、動力を発生させるシリンダを有しておらず、また、可動刃を作動させて被切断物の切断を可能とし、イ号物件を被切断物

⁶⁴ 大須賀・前掲注57・581頁。

のところに移動させて切断位置に維持するには、パワーショベルと接続して、パワーショベルの流体圧シリンダを用いて可動刃を作動させ、パワーショベルのアームによりイ号物件を被切断物のところに移動させて切断位置に維持することが必要であるから、イ号物件は、パワーショベルに取り付けられる以外の用途は想定できず、専らパワーショベルに取り付けられる物と認められる」

そして、裁判所は被告側の反論を、以下のように退けた。

「イ号物件をパワーショベルに取り付けたものは、切断物のかき上げ、かきおろし、受片と可動刃で切断物を掴んで運搬するという他の機能を有するとしても、廃材を切断する機能のある装置である以上、廃材用切断装置であって、本件発明 2 の技術的範囲に属する物である。そして、イ号物件が、イ号物件をパワーショベルに取り付けたもの、すなわち本件発明の技術的範囲に属する物の生産にのみ用いる物である」

この事件では、被疑侵害製品が特許権を有する装置の専用部品であって、他の物と組み合わせてからなる装置は特許発明に係る廃材切断機能以外、切断物を運搬するという別の機能も有するので、その場合には、被疑侵害製品は「にのみ」に該当するか否かが問題となった。しかし、裁判所は、被疑侵害製品が特許発明の装置にのみ用いられるものであって、当該装置が別の機能を有するにもかかわらず、特許発明の技術的範囲に属する物に該当する以上、特許発明の生産にのみ用いる物であると明言した。これは「物の発明に関する旧判断基準」にほかならない。

東京地判平成24. 11. 2平22(ワ) 24479 [生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置1審]、知財高判平成25. 4. 11平24(ネ) 10092[同2審]

この事件は、既知の装置に部品を取り付けることで、生海苔等が目詰まりを発生させることを防ぐことができる「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」という発明を有する原告が、「原藻異物除去洗浄機」という装置（以下「被告装置」と呼ぶ）とともに、被告装置に用いる①本件回転板と、②本件回転板に装着かつ着脱できるプレート板を被

告装置のユーザーに消耗品として製造販売している被告の行為に対して、間接侵害を主張したという事案である。

事実の問題として、裁判所は、上記①の回転板を被告装置に装着することは原告発明を充足するが、他方、本件②のプレート板を着脱することができ、これを外した状態で回転板を洗浄機に装着することもできた、ということを確認している。また、本件プレート板を付けての使用が有用であるのは5-6か月の利用期間中の2週間から1か月程度に過ぎなかったという事情も認定された。

被告は、本件発明を実施するために『共回り防止装置』に当たるのは本件プレート板であるから、本件プレート板のみが侵害品になるのであって、本件回転板は侵害品にはならない」と主張した。

一審裁判所は、以下のように論じて、被告の行為によって101条1号の間接侵害が成立すると判示した。

「……本件プレート板は、本件発明…に該当するから、『共回り防止装置』の専用部品と認められる。……回転板は『共回り防止装置』の必須の構成部品であると認められるところ、被告装置においても、クリアランスの目詰まりをなくして共回りの発生を防ぐためには、本件回転板が本件プレート板とともにその必須の構成部品であると認められるから、本件回転板において、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ることはできない。

そうすると、本件回転板及び本件プレート板はいずれも、本件発明3の技術的範囲に属する被告装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当である。」

これに対し、被告は、控訴審において、回転板について、以下のことを理由に、間接侵害に該当しないと主張した。

「ア 本件回転板が被告装置のために必須であるからといって、必ずしも本件発明を実施しないで使うことが使用形態として認められないというわけではない。……

イ …被告装置のユーザーの多くは、…硬い生海苔…が採取される限られた時期にだけ本件プレート板を付けて使用するものであって、それ以外の時期には本件プレート板を付けてはいないし、全く使用しないユーザーも存在する。被告装置は、出荷の際、回転板にプレート板…本件プレート板も同時に納品されているが、本件プレート板は取り付けられておらず、本件プレート板を使用するか否かは、ユーザーの選択に委ねられているものである」

控訴裁判所は、以下のように述べて、原審の判断を維持した。

「本件回転板及び本件プレート板は、本件発明…の専用部品であると認められる以上、これらにおいて、経済的、商業的又は実用的な他の用途は認め難く、したがって、本件回転板及び本件プレート板は、『その物の生産にのみ用いる物』に当たるといわざるを得ない。

したがって、被告装置が本件プレート板を用いないで使用することが可能であることは、本件回転板及び本件プレート板が被告装置の生産にのみ用いる物に該当するとの判断を左右するものではない。」

当該事件では、プレート板と回転板を用いる装置が本件特許発明の技術的範囲に属する物であることを前提として、消耗品である回転板が「にのみ」間接侵害に該当するか否かということが争われた。この争点に関する、原審と控訴審裁判所は、結論から見るといずれも「にのみ」型間接侵害を肯定しているが、文言上に鑑みると、各裁判所が採用する論理は異なっている。

原審裁判所は、当該回転板がたしかにプレート板を取り付けず、装置本体と組み合わせて特許発明を実施しない状態で利用することがあるにもかかわらず、「本件回転板において、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ることはできない」ため、「にのみ」に該当すると判示した。ここで用いられている

文言は、前述した製パン器事件及び食品包み込み成形方法事件で提示された基準にほかならない⁶⁵。しかし、それらの事件は方法の特許発明に関するものであったのに対して、この事件は物の発明事件である。生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置 1 審判決は、管見の限り、「いつかは使う基準」を初めて適用した判決といえる。

ただし、このように同判決は文言としては「いつかは使う基準」を採用しているものの、具体的な当てはめにおいて斟酌したことは、「本件回転板が本件プレート板とともにその必須の構成部品であると認められる」ということであり、回転板とプレートを一とまとめにしたうえでそれが特許発明に係る物の構成となっていることに着目している点で、その内実は「セット説」と「物の発明に関する旧判断基準」にほかならない。

他方で、控訴審判決は、回転板について、それを単独な物としてではなく、プレート板と一緒にセットとして製造販売される商品と捉えたうえで、当該セットが特許発明に係る装置にのみ用いられるものであると認定した。そのうえで、「被告装置が本件プレート板を用いないで使用することが可能であることは、本件回転板及び本件プレート板が被告装置の生産にのみ用いる物に該当するとの判断を左右するものではない」と判示した。

控訴裁判所の手法において注目に値する点は、以下の 2 つである。第一に、「にのみ」に該当するか否かを判断する際に、セット商品の中の部品はそれぞれを単独で評価すべきではなく、セット商品全体を 1 つの物として判断するということである。すなわち、仮に 1 つの部品自体に別の用途があるとしても、セット商品全体の「にのみ」の判断にとってはそれが支障にはならないことになる。第二に、被疑侵害製品を用いる装置が特許発明に係る機能を使わない状態で、いわゆる、別の機能として利用しようとしても、「特許発明の生産にのみ用いる物に該当するとの判断を左右する物ではない」という論理である。

簡単にまとめると、原審裁判所は、文言上、「いつかは使う基準」を採用しているようではあるが、具体的な当てはめにおいて斟酌した事情に基づいて評価すると、その実態は、「セット説」と「物の発明に関する旧判

⁶⁵ 当該一審判文中で採用される論法が製パン器事件と同様なものである、という見解が少なくない(松村・前掲注56・10-11頁、藤川・前掲注18・410-412頁)。

断基準」の組合せにはかならなかった。これに対して、控訴裁判所は、そのような迂路を辿ることなく、直接、「セット説」と「物の発明に関する旧判断基準」の合わせ技を用いている。

②「にのみ」を否定した裁判例

東京地判平成27. 3. 23平24(ワ) 31440 [セルラー・ネットワークの媒体アクセス制御]

本件は、「セルラー・ネットワークの媒体アクセス制御」という特許権を有する原告が、セルラー・ネットワークというクレイムについて、被告が第三者にLTE規格に基づくLTE通信に供されているLTEワイヤレス基地局施設である被疑侵害製品を販売し、第三者が当該製品を使用してLTE通信事業を行っているために、被告の前記行為が本件特許権の間接侵害であると主張し、被告基地局施設製品の輸入等の差止めを求めた事案である。被疑侵害製品を用いて基地局がRNTP (Relative Narrowband Tx Power) を交換すること、RNTPをRB (Resource Block) 割り当てに使用することができるが、RNTPを交換しないネットワークとしても使用されうるということが争点とされた。

裁判所は、被疑侵害製品は本件発明の技術的範囲に属するものの生産にのみ用いられる物であるとまでは認められないが、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。

判文中、「にのみ」型間接侵害を否定した部分の説示は以下のとおりである。

「本件発明1-1の構成要件充足性の基礎とした事実のうち、基地局がRNTPを交換すること、RNTPをRB割り当てに使用することは、LTE規格上、考慮することができる(may)オプションであって、使用しなければならない(should) 必須の要請ではない(……)。

そうすると、被告製品を使用した対象ネットワーク478は現に基地局間でRNTPを交換し、RBの割り当てに使用していると認められるとしても、被告製品を、基地局間でRNTPを交換しないネットワークのための非侵害用途に使用することが、経済的、商業的、実用的な用途としてあり得ないとまではいえない。

そうすると、被告製品が、対象ネットワーク478（RNTPを交換し、RB割り当てに使用するネットワーク）の生産にのみ用いられる物であるとまでは認められない。」

この争点に係る特許発明の構成要件の末尾は「ネットワーク」で締められており、裁判所は101条2号所定の間接侵害に該当すると説示しているので、物の発明として取り扱われていることが分かる。判文中で明言されているわけではないが、同判決の論法は生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件の原審裁判所が採用した文言、すなわち本稿のいう「いつかは使う基準」を適用していると理解してよいように思われる。なぜならば、仮に同判決が本稿にいうところの「物の発明に関する旧判断基準」に従うものであったとすると、本件特許発明が物の発明であり、そして被疑侵害製品を組み込んだ物がその構成上、特許発明の技術的範囲に属する物である以上は、特許発明に係る機能を利用しないで稼働することができるとしても、「にのみ」型間接侵害と認められるべきことになるはずだからである。ところが、同判決は、特許発明に係る機能が必ず使われる（should）ものではなく、ユーザーの操作により選択できるモードの1つ（may）に過ぎないことを理由として、「にのみ」型間接侵害と認めなかった。したがって、同判決が「物の発明に関する旧判断基準」を適用していないことは明らかである。そして、おそらく、裁判所は「いつかは使う基準」を適用しつつ、ただ、この事件では「生海苔分離事件」のように、ほぼ全てのユーザーが特許発明に係る機能を（5-6か月の利用期間中の2週間から1か月程度とはいえ）いつかは利用するという事実が確認されていないゆえ、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を当該製品の経済的、商業的又は実用的な使用形態であると認めたのではなかろうか。「にのみ」型ではなく「多機能」型として間接侵害を肯定した裁判所の判断の背後には、このような論理が潜んでいるように思われる。

もっとも、同判決は、「事案の概要」のところで、同じ特許内の他の請求項に係る発明を「物の発明」「方法の発明」と呼んでいるのに対して、問題の特許発明に限ってはあえて物の発明とも方法の発明とも分類することなく、「ネットワークの発明」との呼称を用いている。また、その構

成要件も経時的な要素を含んでおり方法の発明と理解しても差し支えない表現となっている⁶⁶。同判決は101条2号を適用しているので、この発明を物の発明として把握したことは疑いないが、事案としては純粋な物の発明に関する事件とまでいえないことには注意が必要であろう。

③ 小括

PS2 ゲーム機用ソフトウェア事件の争点に関して、従前の裁判例では、2つの異なる判断基準が提示されていた。1つは、[廃材用切断機]と[生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置1審]⁶⁷、[同2審]事件で用いられたもので、特許権が物の発明である場合の間接侵害においては、被疑侵害製品が物の特許を有する装置の生産にのみ用いられる部品である以上、装置の使用の際に特許発明に関する機能を利用しない状態で稼働できるとしても、「にのみ」の要件が否定されることはない、という「物の発明に関する旧判断基準」である。これに対して、[セルラー・ネットワークの媒体アクセス制御]事件では、物の発明についても「いつかは使う基準」が採用されたと分析できるようになる。

⁶⁶ 裁判所が分説したところに従って問題の特許発明の請求項を表記すると、以下のとおりである。

「1-1 A 直交周波数分割多重アクセス (OFDMA) を使用して、それぞれが複数の基地局のうちの一つの基地局と通信する複数の加入者を含んでおり、

1-1 B 前記基地局は、基地局と複数の加入者との間での多重アクセスと情報交換とを調整するためのロジックを有し、

1-1 C 該ロジックは、複数の加入者から収集されたフィードバック OFDMA チャネル情報及び少なくとも一つの他の基地局から収集された OFDMA チャネル情報に基づいて、複数の OFDMA トラフィックチャネル候補から一組の OFDMA トラフィックチャネルを選択し、

1-1 D そして、前記少なくとも一つの他の基地局と協働して前記複数の加入者のうちの複数に対して結合 OFDMA チャネル割り当てを提供する

1-1 E ことを特徴とするセルラー・ネットワーク。」

⁶⁷ [生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置1審]事件でも、物の発明について文言上は「いつかは使う基準」が用いられているが、実質的には、「セット説」と「物の発明に関する旧判断基準」の組合せであったことは前述した。

学説では、物の発明に関する間接侵害に対して、裁判例が2つの異なる基準を用いていることについて、本格的な検討がなされることは少ない。そこで、以下では、私見を交えながら、PS2ゲーム機用ソフトウェア事件判決の位置づけを検討しておきたい。

3 本判決の位置づけ

(1)「物の発明に関する旧判断基準」を用いた裁判例との関係

本件で争点とされたのは、特許発明が物の発明であり被疑侵害製品がゲームソフトを記録した媒体であるという事案で、被疑侵害製品を用いて本件装置において本件発明を実施しない態様でも利用することがあるために、「にのみ」の要件が否定されるのではないかと、ということである。この論点について本件裁判所が用いた論法は、前述した生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置2審と廃材用切断装置事件の裁判所が用いたものと共通していると考えられるため、手始めに、これらの判決と比較検討してみよう。

本件において、「にのみ」に該当するかどうかについて、被告は、被疑侵害製品を用いてゲーム機が振動機能をOFFにした状態で使用されることができるので、すなわち、その場合には特許発明を全く実施しない状態で利用できうるため、「にのみ」に該当しないと主張した。

これに対して、裁判所は、被疑侵害製品を用いて生産された被告装置が物の発明である本件発明の構成を備えている以上、被告装置においてユーザーが機器の振動機能を実際に使用するか否かは、被疑侵害製品が「その物の生産にのみ用いる物」に当たるか否かの判断を左右する事情ではないと明言した。

裁判所の論法は、生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置2審と廃材用切断装置事件で論じたものと完全に一致しており、本判決は、本稿にいうところの「物の発明に関する旧判断基準」に従って判示していると理解することができる。

本件では、被疑侵害製品であるソフトウェアゲームは、特許発明に関する振動機能をONにして使用する以外に、振動機能をOFFにしつつ、他の手段（「フィラメントの赤色点灯」、「サウンド」、「画面上の霊の描写」）に

頼ってキャラクタと「霊」との位置関係を把握する（その場合、キャラクタの背後に「霊」が位置した場合には、少なくとも「フィラメントの赤色点灯」と「画面上の霊の描写」は役立たないが）という機能を有している。すなわち、被疑侵害製品は特許発明と関係しないモデルでも働きのものである、廃材用切断装置事件と論点を同じくする。そして、本判決は、廃材用切断装置事件判決と同様に、被疑侵害物件を部品として生産される物が、物の特許発明の構成を有する以上、特許発明に係る機能を用いることなく使用される場合があるとしても、特許発明に係る物の生産にのみ用いるものであることは否定されないという「物の発明に関する旧判断基準」の論法をもって、このような事情が物の特許発明に対する「にのみ」型間接侵害の肯定にとって支障となることはない旨を説いた。

そして、生海苔異物分離除去装置事件 2 審は、「セット説」に従って、回転板及びプレート板がセットとして見れば発明の専用部品に当たると理解したうえで、やはり「物の発明に関する旧判断基準」を用いて、回転板に装着する本件プレート板を脱着して使用することが可能であることは、本件回転板及び本件プレート板が被告装置の生産にのみ用いる物に該当するとの判断を左右するものではないと判示した。これに対して、本件裁判所は、事案とは関係ないがゆえにセット説こそ用いていないものの、やはり「物の発明に関する旧判断基準」を用いて「にのみ」型間接侵害を肯定している。

原告の請求に係る本件特許発明は物の発明と方法の発明の双方を含むものであったが、裁判所はこのうち物の発明について「にのみ」型間接侵害の成立を認め、そうである以上は方法の発明に関する判断は不要としている。そのゆえ、「にのみ」型間接侵害に関する本判決の説示は物の発明に関するものであり、その場合に、被疑侵害装置が特許発明に係る機能を利用しない状態で使用されることがあるという事情は「にのみ」型間接侵害の成否に影響しないとする本判決の判断は、過去の裁判例を踏襲するものといえる。

(2) 「いつかは使う基準」を用いた裁判例との関係

本件において、原告は選択的になしていた方法の発明に関する間接侵害に基づく請求において、「いつかは使う基準」の適用を主張し、ロ号製品

が、方法の発明の使用に用いられる遊戯装置を構成する遊戯機に装填してゲームを実行するためのゲームソフトであるから振動機能がゲームにおいて重要な機能を担っており、初期設定がONにされていることに照らせば、振動機能をOFFにした状態でのみ使用し続けながら振動機能をONにした状態では全く使用しないという使用形態は、ロ号製品の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められないから、ロ号製品はロ号「方法の使用にのみ用いる物」であるため、特許法101条4号所定の間接侵害にも該当すると論じていた。前述したように、本判決は、物の発明について「物の発明に関する旧判断基準」を用いて間接侵害を肯定しているため、方法の発明に関する「いつかは使う基準」に関する判断はなされなかったが、思考実験として、従来の裁判例における「いつかは使う基準」の運用に鑑みると、本件ではたして同基準により「にのみ」型間接侵害の成立が認められる可能性があるか否かということを考察しておくことは、本判決の意義を評価するために有益な作業となろう。

この点については、過去において「いつかは使う基準」を用いた裁判例、すなわち、製パン器、生体高分子構造の探索方法、食品包み込み成形方法、生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置1審、又はセルラー・ネットワークの媒体アクセス制御事件との関係が問題となりうる。

これらの裁判例のうち、最初の3つの判決は、方法の発明について「いつかは使う基準」を用いているが、最後の2つの生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置1審及びセルラー・ネットワークの媒体アクセス制御の裁判例は、物の特許発明の侵害事件において「いつかは使う基準」を用いた点で本件と異なる。ただし、生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置1審は、実質的には「セット説」と「物の発明に関する旧判断基準」を用いたものであり、セルラー・ネットワークの媒体アクセス制御も多分に方法の発明と近接した「ネットワーク」の発明に関する事案であった。他方、本件は物の発明と方法の発明の双方についてそれぞれ間接侵害が主張されていたものの、裁判所は物の発明に関する判断しかなしておらず、方法の発明に関する判断は控えており、しかも、物の発明について用いた基準は「物の発明に関する旧判断基準」であった。「いつかは使う基準」を用いるか否かに関して本判決は、物の発明についても、方法の発明についても、何も判断を示していないのである。

ここで、仮に、本件において、「いつかは使う基準」が採用されていたとすれば、本件の事案はどのように裁かれていたのかということを検討しておこう。

方法の発明について「いつかは使う基準」を用いた裁判例が、その具体的な当てはめにおいて着目した要素には、本判決の事案にはない特徴がある。

まず、製パン器事件では、裁判所は、特許発明に関する機能を「重要な機能の一つ」とであるという評価に基づいて、当該機能の存在が「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」を理由に、当該機能が必ずいつか使われるといえるため、「にのみ」に該当すると説いた。また、生体高分子構造の探索方法事件では、結論として「にのみ」型間接侵害が認められたが、その理由づけとしては、特許発明に関するプログラムが極めて重要であって、他のプログラムがあるにもかかわらず、ユーザーの想定目的に照らして、特許発明と関係するプログラムを使用せずに利用することがほとんど考え難いため、「にのみ」に該当する旨が判示されていた。特許発明と関係するプログラムが重要性を有するがゆえに利用される蓋然性があるという論理を前提とした判断であった。さらに、食品包み込み成形方法事件では、裁判所は、改造による特許発明に関する機能が実施可能となり、かつ改造前に利用できない食材に対しても利用が可能となるため、改造が被疑侵害装置の「実用的価値を高めることが可能である」ことを理由に、改造の蓋然性が高いと判断し、「にのみ」に該当すると判示した。

これらの裁判例は、いずれも特許発明と関係する機能が重要であることを理由に、いつかは当該機能を使う蓋然性があると論じることにより、「いつかは使う基準」をもって「にのみ」要件の充足を肯定している。学説でも問題となる機能の需要者にとっての重要性に着目して「にのみ」の要件を判断すべきである旨を説く見解も存在している⁶⁸。これに対して、本件

⁶⁸ 前田・前掲注14・193頁によれば、「にのみ」型にせよ、「多機能」型にせよ、いずれに対しても、適切な間接侵害の範囲は、「直接侵害行為を誘発する蓋然性の高さ」という特許権者にとっての必要性和、行為の自由を阻害しないという第三者にとっての利益とのバランスの中に見出される必要がある。そして、「多機能」型間接

の裁判所は、「いつかは使う基準」を適用したわけではないが、損害賠償額を算定する際に、問題の機能が必要とされる場面が極めて限られていることや、特許発明によらなくても同様の機能を達成しえなくはないこと、そして当該機能以外の要素が需要者に対して訴求力を有していることを理由にし、本件特許発明に関する機能の重要性を否定している⁶⁹。

侵害の要件は、「不可欠要件」及び「非汎用品」要件の解釈論によって、この役割を果たすことが可能である。具体的にいうと、前者はより直接侵害を誘発する危険性が比較的高いという側面に着目して、後者は相対的に行為者の自由を過度に制約しないために設けられるものであると理解することになる。これに対して、「にのみ」型間接侵害には、「にのみ」、換言すれば「他用途」を判断するという1つの要件で、上記2つの役割を同時に果たさなければならない。これを実現するためには、他用途があるとする要件としては、侵害用途とは別個の価値を持つ用途が存在し、合理的な人であれば対価を払ってまで当該他用途を享受しようとする必要がある、というのである。要するに、肝要なことは、非侵害用途がそれ単独として、当該部品の購入者の合理的な購入動機の1つと評価できる、ということである。このような理解に基づいて、[製パン器]事件でも、[食品包み込み成形方法]事件でも、判決が示した「直接侵害を誘発する危険性が高い」という点のみに着目する判断基準に対しては、批判的な立場に与している。ただ、[製パン器]事件では、非侵害用途「も」使用するために被疑侵害製品を購入することは合理的な選択肢であるから、裁判所の論法は(非侵害用途に対する)行為者の自由が制限されてしまう可能性を払拭しえず、ゆえに結論には賛成しない。他方、[食品包み込み成形方法]事件では、事実関係が不明であるが、仮に全てのユーザーが改造するというのであれば、非侵害用途をして実用的な用途であるとまでいう必要はなく、その場合には「にのみ」型間接侵害を肯定する余地が全くないとは言いきれない旨を説いている。

⁶⁹ 判文中、関連する部分は以下のとおりである。

「本件発明B-1の作用効果が発揮される場面というのは、キャラクタの近くに霊が存在するが、画面上霊の存在を認識することができず、かつ、フィラメントが発光していないという状況下で、しかも、単に振動が生じればよいのではなく、キャラクタと霊との距離に応じて間欠周期の異なる間欠的な振動が発生する場面に限られている。このような場面は、上記(1)ア(イ)のとおり、ロ号装置において生じ得るものの、キャラクタと霊との位置関係、フィラメントの点灯範囲及び振動の発生範囲に照らせば、そのような場面が生じるのは、極めて限定的であると考えられる。……したがって、被告が主張するように、ロ号装置において本件発明B-1の作用効果が発揮される場面は極めて限定されるというべきである」

とはいうものの、「いつかは使う基準」にとって肝要なことは、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なのであって、当該機能の重要性や、重要な考慮要素であるか否か、又は価値の高さ等は、あくまでもそれを肯定する方向に斟酌される事情の1つに過ぎないであろう。たとえば、物の発明に関して「いつかは使う基準」を適用したセルラー・ネットワークの媒体アクセス制御判決は、特許発明に係る機能が「考慮することができる(may)オプション」であって、「使用しなければならない(should) 必須の要請ではない」ことを理由に、当該機能を使わないままであることがありえないわけではないと論じて、にのみ型間接侵害の成立を否定している。そこでは、当該機能の重要性については触れるところがない。

そして、本件における被疑侵害製品の構造を認定するときに、裁判所は、以下のように論じている。

「この点について被告は、これらはキャラクタがあえて霊に背を向けて動く状況を意図的に作り出したもので、インターネット上にアップされた一般ユーザーがプレイした動画では、霊やフィラメントによる画面情報からの視認ができない状況は限定的である(乙B30)と主張する。しかし、インターネット上にプレイの状況をアップするのは、ゲームに一定程度以上習熟した者であると考えられるところ、そのような者であっても振動によってのみ霊が近くにいることが分かる状況は限定的ながら存在するのであるし、ましてゲームに習熟していないユーザーの場合には種々のプレイ状況が考えられるから、上記の甲号証において示されたプレイ状況が、極めて限定的に生じる状況ではあるにせよ、ロー1ないし3号製品において通常想定されないものであるとはいえない。」

「他方、証拠(乙B32の11及び23、B33ないし35)によれば、作り込まれたストーリーや、美しいグラフィックと本物にこだわったサウンドによる演出、キャラクタがロ号製品の大きな訴求力になっていると認められる。そして、キャラクタと霊との距離については、距離が離れている場合には弱い振動にし、距離が近い場合には強い振動にするというように振動の強弱を変えることによっても表現することができないわけではないと考えられる。」

この認定は、特許発明に係る機能が全てのユーザーにとって使われる可能性が高い、と説いていることとほぼ同義であるといえよう。ゆえに、仮に本件において「いつかは使う基準」が適用されていたとすれば、おそらく「にのみ」型間接侵害が肯定されていたのではないかと考えられる。

(3) 分離可能な差止アプローチを用いた裁判例との比較

さらに、一太郎事件が用いたとされる「分離可能な差止アプローチ」の本件への当てはめを検討してみよう。

一太郎事件では、被疑侵害製品がワープロソフトであるが、特許発明と関連するのはワープロのような機能ではなく、ユーザーが当該製品の各種機能を実行する前にどのような機能だったか説明を知りたいときのために、これらの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とは別にもう1つヘルプモードがある、という状況である。言い換えれば、特許発明に係るモードは、ソフトウェアの他の機能と深く絡んでいるわけではない。そうすると、相対的に簡単に分離されうる機能だったといえよう。

これに対して、本件における振動機能が遊技機における物理的なスイッチとして具現化しているわけではなく、ソフトウェアであり、物理的なスイッチの除去という方策を採ることは不可能である（ただし、この点は、一太郎事件と変わらない）。そうすると、ソフトウェア中の振動モジュールを削除しなければならない。しかし問題となるのは、本件において、特許発明の効果が発揮される場面というのは、キャラクタの近くに霊が存在することによる全ての振動ではなく、画面上霊の存在を認識することができず、かつフィラメントが発光していないという状況下で、キャラクタと霊との距離に応じて間欠周期の異なる間欠的な振動が発生する場面に限られている。すなわち、本件特許発明は、全ての振動の禁止を包括しているものではなく、極めて限定的な状況を規制するに止まる権利でしかなく、それを超えた範囲で振動機能を削除してしまうと、特許権の保護を超えた過剰な規制となってしまうのである。この点は、一太郎事件においてはヘルプ機能全体が特許権に伏していたのと、大いに事情を異にする。こう考えると、本件では、特許権の間接侵害に属すべき機能を、パブリックドメインとしておくべき機能から分離することは困難であるかもしれないと思われる。もちろん、ソフトウェアの構造を解析しない限り最終的な結論

は出せないが、仮にこの見立てが正しいとすれば、一太郎事件では「分離可能な差止アプローチ」の下で多機能型間接侵害を肯定しうるのに対して、本件では分離不可能と判断される可能性がある。

(4) その他の基準について

裁判例ではないが、一部の論者が主張する「併行特許推認説」が適用されるのであれば、物の発明と方法の発明の併行特許の侵害が主張された事件である本件においても、それを理由に、物の発明について「にのみ」型間接侵害が認められる以上、方法の発明に関しても「にのみ」型間接侵害を認める余地があるということになろう。

4 評価

前述したように、「いつかは使う基準」は当初、方法の発明に用いられた基準であったが、近時の裁判例では、物の発明に関しても「いつかは使う基準」を用いる判決が現れており、各発明のカテゴリーに応じて「物の発明に関する旧判断基準」と「方法の発明に関する旧判断基準」を採用する裁判例が併存している。ところが、従前の検討は、管見する限り、主として方法の発明を念頭に置いて「いつかは使う基準」の運用の実態やその適否を検討するものが大半を占めており、同基準が物の発明の場合にまで拡張傾向を見せていることに対する評価が本格的になされることはほとんどなかったように見受けられる。そこで、以下では、こうした「いつかは使う基準」の新たな傾向と、以前から裁判例に見られた「物の発明に関する旧判断基準」や「セット説」の組合せによる対処との差異やそれに対する評価を分析することとしたい。

(1) 議論の実益はどこにあるのか

特許発明が $a+b+c$ という 3 つの構成要件からなるところ、(特に物の発明において⁷⁰⁾ 間接侵害の成否が問題となる被疑侵害部品の構成要件は

⁷⁰ 前掲知財高判[一太郎 2 審]は、いわゆる間接の間接侵害を定型的に否定する立場を示している。同判決に従う限り、この事例で、 $a+b$ の被疑侵害部品に関しては

a+b であり、そして被疑侵害部品を組み込んだ完成装置（この完成装置とは物の発明においては直接侵害の成否が問題となるが、方法の発明においては間接侵害の成否が問題となる）は a+b+c の全ての機能を発揮する状態（＝特許発明を実施する態様）で使用されることもあるが、a+c の機能しか発揮されない状態（＝特許発明を実施しない態様）でも使用されることがある⁷¹、という例を想定してみよう。

当該特許発明が方法の発明である場合、「方法の発明に関する旧判断基準」に従うと、被疑侵害部品を組み込んだ完成装置に特許発明を実施する以外の用途が存在すれば、「にのみ」に該当しないと帰結される。しかし、[製パン器] 事件から登場した「いつかは使う基準」が適用される場合にはと、たとえ特許発明に関わる機能と非侵害機能とが併存していたとしても、ユーザーが特許発明を実施しない用途だけを利用し続けることが想定し難い場合には、依然として「にのみ」型間接侵害が肯定されてしまう。すなわち、「方法の発明に関する旧判断基準」の下ではもともと「多機能」型間接侵害に該当するか否かということが争点となる事案であったはずのものが、「いつかは使う基準」が採用されることにより「にのみ」型間接侵害が肯定される可能性が生じている。

これに対して、当該特許発明が物の発明である場合、「物の発明に関する旧判断基準」に従うと、被疑侵害部品を組み込んだ完成装置がたとえあるとき特許発明を実施しない態様で使用されることがあるとしても、被疑侵害部品が特許発明の構成要件を備えた完成装置の生産にのみ用いられる部品である以上、実際に使用する際に当該部品が使用されない時期があるか否かを問わず、「にのみ」に該当すると判断される。したがって、こ

物の発明に関する間接侵害は成立しえても、方法の発明に関する間接侵害は成立しえないことになる（田村・前掲注41・179-182頁）。もっとも、この法理に対しては学説では否定的な評価も多い（田村善之「知財高裁大合議の運用と最高裁との関係に関する制度論的考察—漸進的な試行錯誤を可能とする規範定立のあり方—」法曹時報69巻5号（2017年）1242頁）。

⁷¹ 後者の場合には、被疑侵害部品の構成要件bは、前掲東京地判[交換レンズ]事件の被疑侵害部品中の機能を果たさなくて遊んでしまうプリセット絞レバーのような部分に相当する。

の例では「物の発明に関する旧判断基準」を用いる限り、あえて「いつかは使う基準」に依拠する必要はない。ところが、[セルラー・ネットワークの媒体アクセス制御]事件のように、物の発明であるにもかかわらず、「物の発明に関する旧判断基準」ではなく、そもそもは方法の発明のために開発されたはずの「いつかは使う基準」が用いられてしまうと、「物の発明に関する旧判断基準」が適用されていたのであれば常に「にのみ」型間接侵害が適用されていたものが、場合によっては「にのみ」型間接侵害が否定されることになる。具体的にいえば、たしかに特許発明を実施しない態様で使用され続けることが想定し難い場合には、「いつかは使う基準」の下でもいずれにせよ「にのみ」型間接侵害が肯定されるが、逆に、特許発明を実施しない態様で使用され続けることを想定しうる場合には、「いつかは使う基準」の下では「にのみ」型間接侵害が否定されるからである。まさにこの否定例が[セルラー・ネットワークの媒体アクセス制御]事件であり、同事件の被疑侵害製品は「にのみ」型間接侵害に該当しないと判断された後、多機能型間接侵害の成否が判断されることとなった（同事件の裁判所の結論は、多機能型間接侵害の肯定である）。要するに、物の発明の場合には、従来の「物の発明に関する旧判断基準」の下では問題なく「にのみ」型間接侵害に該当するべき事案が、「いつかは使う基準」が適用されると、事案次第では「にのみ」型間接侵害が否定される場合がありうることになり、その場合には多機能型間接侵害の成否へと戦場が移ることになるのである⁷²。

もちろん、肝心なことは、どのような要件の下でどのような責任ないし救済が認められるのかということである。「にのみ」型間接侵害であれ、「多機能」型間接侵害であれ、いずれによるかによって要件効果にどのような差異が生じるのか（あるいは生じないのか）ということ进行分析が必要がある。

⁷² この場合、第一段階として、「にのみ」型間接侵害の成否が「いつかは使う基準」の下で判断され、特許発明に関する実施態様の性質上、仮にいつかは必ず使うとまではいえないとすると、「にのみ」型間接侵害が否定されることになる。その場合には、第二段階に移行し、多機能型間接侵害の成否が判断されることになる。

侵害が肯定されるためには、「にのみ」型間接侵害と比べて、多機能型間接侵害は不可欠要件や汎用品要件などより多くの要件を満たさなければならない。したがって、ある被疑侵害行為類型に対して「にのみ」型間接侵害が認められる可能性を閉ざし、多機能型間接侵害の下でのみ特許権侵害の成否が判断されるとなると、特許法が特許権侵害に付与している救済が得られにくくなることを意味している。しかし、注意を要するのは、そのように間接侵害が否定されたところで、それが直ちには特許権者の救済が一切否定されるということを意味していないということである。特許権者には、民法719条による共同不法行為責任を追及する可能性が依然として残されているからである。ただ民法の不法行為責任に関する通説的な理解の下では、権利者の救済は損害賠償に限られており、差止めは否定されている⁷³。そうすると、間接侵害を定型的に否定するということの意味は、大方の場合、差止請求を認めないということに帰着する⁷⁴。そこで、

⁷³ たしかに、最近では不法行為法を権利救済法と捉え、端的に不法行為を根拠に差止請求を導こうとする有力説が現れてきているが(大塚直「生活妨害の差止に関する基礎的考察(8)」法学協会雑誌107巻4号(1990年)517頁、潮見佳男『不法行為法Ⅰ〔第2版〕』(信山社・2009年)9頁を参照)、通説は、依然として単に不法行為を理由として、被害者が他人の行為の差止めを求めることは、法律に特別の規定がない限り認められない、というのである(広中俊雄『債権各論講義〔第2版〕』(有斐閣・1979年)490頁、内田貴『民法Ⅱ 債権各論〔第3版〕』(東京大学出版会・2011年)477-479頁、窪田充見『不法行為法：民法を学ぶ〔第2版〕』(有斐閣・2018年)317-319頁、大村敦志『基本民法Ⅱ 債権各論〔第2版〕』(有斐閣・2005年)227-228・245-246頁、近江幸治『事務管理・不当利得・不法行為〔第2版〕』(成文堂・2007年)161-164頁等を参照)。

⁷⁴ もっとも、間接侵害についていわゆる独立説的な運用がなされる場合には、間接侵害であれば責任を肯定しうるけれど、共同不法行為では肯定しえないという事例が存在する。たとえば、直接の実施者が私人である場合、こうした私人における特許発明の実施を誘発する装置の提供者は間接侵害の下では責任を問われうるといのが一般的な理解である(裁判例として、前掲東京地判[交換レンズ]、前掲大阪地判[製パン器]等、学説として、中山信弘『特許法〔第3版〕』(弘文堂・2016)432-434頁、田村・前掲注44・260頁、愛知靖之=前田健=金子敏哉=青木大也『知的財産法』(有斐閣・2018年)123-124頁[愛知靖之執筆担当部分]、島並良=上野達弘=横山久芳『特許法入門』(有斐閣・2014年)[島並良執筆担当部分]、駒田泰士=潮海久

以下では、間接侵害の成否が差止めに関する相違をもたらすということを経験した判断基準毎の比較検討を行うことにしたい。

方法の発明であれば、「方法の発明に関する旧判断基準」の下では、完成装置に他用途が存在するというだけで、「にのみ」型間接侵害が否定され、後は多機能型間接侵害の成否だけが問題となる。ここで、たとえば有力説であるところの差止適格性説が採用されると、被疑侵害製品中の特許発明に関する部分だけを分離することが可能である場合に限って多機能型間接侵害が肯定され、差止請求が認容されることになる⁷⁵。これに対して、「いつかは使う基準」を採用して「にのみ」型間接侵害を肯定する可能性を開いた場合には、当該他用途をいつかは使うといえる事案であれば、「にのみ」型間接侵害が肯定されるから、分離が可能であるか否かを問わず差止めを拡張しようようになるかもしれない⁷⁶。

雄＝山根崇邦『知的財産法Ⅰ 特許法』(有斐閣・2014年)187-188頁[駒田泰士執筆担当部分]、平嶋竜太＝宮脇正晴＝蘆立順美『知的財産法』(有斐閣・2016年)78-79頁)。しかし、この場合、共同不法行為責任を追及しようとする、私人については特許権侵害とならない結果(特許法68条)、幫助すべき不法行為が存在しないので、共同不法行為責任は成立しない。ゆえに、この場合には、間接侵害を肯定することの意義は、差止請求の成否ばかりでなく、損害賠償請求の成否にも影響する。以下では、いたずらに論理を複雑化させることを回避するために差止請求が認められるか否かということに焦点を合わせることにする。

⁷⁵ もちろん、差止適格性説は有力説に過ぎないが、本稿で述べたいことはその適否ではなく、「にのみ」型間接侵害ではなく、多機能型間接侵害によって特許権者に救済を認めることとした場合には、「にのみ」型間接侵害にはなかった要件の関門をクリアしなければならないということである。それが不可欠要件なのか汎用品要件なのかということや、その内容はいずれでも構わない。もっとも、後述するように本稿は差止適格性説を是と考えている。

⁷⁶ もっとも、差止適格性説のように多機能型間接侵害の要件内(たとえば汎用品要件)で分離可能か否かを判断するのではなく、差止請求一般の救済の要件論として差止適格性説の衡量を実現しようとする見解(愛知・前掲注47・52-58頁)の下では、「にのみ」型間接侵害の下でも、多機能型間接侵害に移行した場合と同様の要件の下で差止めの成否が判断されることになろう。傾聴に値する見解であるが、一般的には特許権の侵害が認められる場合には、侵害されるおそれがある限り、常に差止めを認めるべきであるというのが通説的な見解であることに鑑み(批判的な立場か

他方、物の発明であれば、「物の発明に関する旧判断基準」に従えば、被疑侵害製品を組み込んだ完成装置を使用する際に特許発明と無関係の用途があるとしても、それによって「にのみ」型間接侵害が否定されることはない。これに対して、「物の発明に関する旧判断基準」を用いることなく、「いつかは使う基準」によって判断する場合には、完成装置において特許発明に関わる用途をいつかは使うとはいえない事案では「にのみ」型間接侵害が否定され、後は多機能型間接侵害の成否の問題となる。ここで、有力説である差止適格性説が適用されると、特許発明の実施に関わる部分を分離することが可能でない場合には、差止めが一切、許されないことになってしまうかもしれない。

これらの場合、被疑侵害部品や完成装置から特許発明に関わる部分を分離可能な場合には、仮にいずれかの法理により差止めが認められたとしても、侵害者は問題の部分を除去した部品や装置を実施すれば差止めを免れることができる⁷⁷。このように考えてくると、被疑侵害製品から特許発明

らの紹介として、田村善之「特許権侵害訴訟における差止請求権の制限に関する一考察」『競争法の理論と課題－独占禁止法・知的財産法の最前線』（根岸哲古稀・2013年・有斐閣）706-711頁）、以下では、一旦侵害が肯定された場合には、この見解のような柔軟な処理を差止めのところで実現することはできないので、間接侵害の要件として論じる必要があるという前提で議論を進める。

⁷⁷ 「セット説」の下では、完成装置の部品をセットとして製造販売する行為に関しては、セットを一括してする結果、たとえ一部の部品が完成装置をする際に機能しない場合があるのだとしても、「にのみ」要件が否定されることはない。しかし、このようにしてセットを一体として評価して間接侵害が認められ、差止請求が認容されたとしても、セットを構成する各部品を単体で生産、販売等することまでもが侵害とされるものではなく、そういった行為が差止めによって禁止されることもない。

前掲大阪高判[排気口へのフィルター取付け方法]は、以下のように、この理を明言するものと理解できる。

「セット商品につき、『実施にのみ使用』する物が否か、すなわち、他の用途があるか否かについて検討するに当たっては、セット商品を一体として、経済的・商業的・実用的な使用可能性があるか否かを検討すべきであり、物件一を構成するレンジフードフィルター及び磁石を入れた突起付きケースのそれぞれは、単独で使うことが可能であるとしても、セット全体としては、本件発明(ア)の実施に使用す

を実施する部分と実施しない部分を分離することが可能な場合には、いずれの法理により差止めが認められようが、特許発明を実施しない行為までもが妨げられることはないことに変わりはないといえる。むしろ問題となるのは、被疑侵害製品から特許発明の実施部分とそうでない部分を分離不可能な場合であり、その場合に、間接侵害をどのような基準の下で判断するのかということが、実質的に大きな結論の相違に結びつくことになる。たとえば、この場合に、「物の発明に関する旧判断基準」や方法の発明の「いつかは使う基準」により「にのみ」型間接侵害を肯定し差止請求も認めることを許容してしまうと、分離不可能な被疑侵害製品全体を差し止めることが可能となる。これに対して、これらの基準ではなく、物の発明の「いつかは使う基準」や「方法の発明に関する旧判断基準」により、一定の場合に「にのみ」型間接侵害を否定したうえで、多機能型間接侵害の成否に関して差止適格性説の下で判断するとすると、分離不可能な場合には一切、差止めが認められないことになる。

要するに、分離不可能な被疑侵害製品についていかなる場合に差止めを認めるべきかというところに議論の実益があり、その際に、物の発明と方法の発明において処理を違えるべきかという点に関する判断の相違が、いずれの基準を採用すべきかということを決することになる、といえよう。

(2) 発明のカテゴリーに応じた判断基準の相違の正当化

特許法101条は、間接侵害の対象となる直接実施について物の発明と方法の発明において区別を設け、前者については「生産」に対する間接侵害を認めるが、後者については「使用」に対する間接侵害を認めることとしている。そのため、物の発明の場合には間接侵害の規律に関わる直接侵害は直接侵害品（e.g. 製パン器）を生産する者に限られているから、間接侵害者はそのような直接侵害品の生産に資するもの（e.g. タイマー部品）を

る以外の使用は考えられないから、物件一は、本件発明(ア)の実施にのみ使用する物というべきである。」

したがって、「セット説」が採られた場合でも、特許発明を実施しないものを分離可能な場合には、当該分離可能な部分単体に対してまで差止めの効果が及ぶものではないことに留意する必要がある。

生産し譲渡する者となる。これに対して、方法の発明であれば、直接侵害は使用者に限られているから、間接侵害者はそのような直接侵害の使用に資するもの（e.g. 製パン器）を生産し、譲渡する者となる。そうすると、被疑侵害製品に特許発明に関する部分を取り除く義務について、物の発明について「にのみ」型間接侵害を認めたところで、最終的な直接侵害品のユーザーに直接販売される製品（＝物の発明の場合には直接侵害品となる製パン器）ではなく、その前の段階の間接侵害品（e.g. タイマー部品）の生産者のところで迂回策を講じることができるから、最終的な直接侵害品の使用に与える影響はそれほど大きなものとなることはないかもしれない。

そもそも物の発明は、特許発明にかかる技術的思想が課題を解決するために実際に用いられる段階（＝特許製品が使用される段階）より前の段階、すなわち、そのような課題を解決することに用いられうる物が出来上がった段階（＝特許製品が生産される段階）で特許権の行使を認めている。この点で、方法の発明が、実際に技術的思想が課題解決のために用いられる段階（＝特許方法が使用される段階）にいたって初めて特許権の行使を認めることに比して、物の発明は、いわば前倒しの規律となっているのである。このような前倒しの規律が設けられている理由は、そのような物（＝特許製品）が現存するに至れば、それが課題解決のために用いられることがほぼ確実であるので、特許権の保護の実効性を高めるためのものと思われるが、それによって過剰な規制となることを防ぐために、物の発明は、有体物という形で具現する技術的思想について、新規性、進歩性等の特許要件を吟味したうえで特許権の成立が認められており、すなわち、保護すべき技術思想が当該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既に確認されているということができる。したがって、物の発明に関して物の発明の使用に供される物の生産を禁止することは直ちに正当化しうる（だからこそ、それは直接侵害として禁止されている）。そうであれば、物の発明を具現する完成品に間接侵害品に関わる機能（e.g. タイマー機能）以外の機能があるとしても、そうした完成品の生産に用いられる間接侵害品（e.g. タイマー部品）の生産、譲渡を禁止することにより、特許権の保護の実効性を高めるという選択肢を採用するほうがよいだろう。したがって、この場合には「物の発明に関する旧判断基準」により「にの

み」型間接侵害を認めることが正当化できると考える。あえて、「いつかは使う基準」にまで後退する必要はない。

他方で、方法の発明について「にのみ」型間接侵害を認めるということは、最終的な直接侵害者であるユーザーに直接販売される製品（＝方法の発明の場合には間接侵害品となる製パン器）の生産を禁止してしまうことになるので、最終的な製品の使用に与える影響が相対的に大きくなる。しかも、この場合には、審査段階で保護すべき技術的思想を具現していると確認することが予定されている物はいまだ存在しないゆえ⁷⁸、当該製品に関してはそこで具現されている技術的思想が保護に値するものであるかの確認はなされていない。そこで、方法の発明については方法の発明の使用に供される物の生産を禁止するためには、そのような禁止が正当化しうるものであるかを衡量する過程が必要となる。まさにこれが、間接侵害が認められるか否かを吟味するプロセスにほかならない。だとすれば、問題となる機能（e.g. タイマー機能）以外の機能がある製品については、定型的に禁止とならないよう、「にのみ」型間接侵害は否定するという選択肢を採用するほうがよいだろう⁷⁹。つまり、「方法の発明に関する旧判断基準」による判断が望ましく、「いつかは使う基準」は用いるべきではない。

⁷⁸ もちろん、方法の発明であっても、場合によっては、明細書に当該方法の発明を具現する物として、例えば方法の発明を実施する装置が明細書に記載されており、審査官がそのような装置の構成を参酌して、方法の発明の新規性や進歩性を検討する一助とすることもありえよう。しかし、これはそのようなことがありうるというだけの話であって、制度として必然的にそのような作業がなされるというわけではない。

⁷⁹ これに対して、方法の発明の「にのみ」型間接侵害について「いつかは使う基準」を採用する見解は、このような物の発明と方法の発明の間接侵害における規律の差異に拘泥することなく、あるいはかりに拘泥したとしてもそれを大きな差異と評価することなく、特許権者の保護を優先する見解であると位置づけることができよう。また、「併行特許推認説」は、物の発明と方法の発明の規律の差異を認めながらも、両者が併存している場合には、方法の発明について物の発明と同様の保護を与えても実質的に一般的に方法の発明についての間接侵害の保護を拡大することにならないことを理由として、例外的に方法の発明について間接侵害を拡大する見解であると位置づけることができよう。特に後者の併行特許推認説の発想と本文で述べた

(3) まとめ

結論として、物の発明であれば「物の発明に関する旧判断基準」、方法の発明であれば「方法の発明に関する旧判断基準」でもって、「にのみ」型間接侵害の成否を判断すべきであり、それによって「にのみ」型間接侵害を肯定しえないものに関しては、多機能型間接侵害の成否を判断することになる。その場合、特許発明に関わる部分と関わらない部分が分離不可能な製品にまで侵害が肯定されることのないよう、差止適格性説に従った判断をなすことが望まれよう⁸⁰。

第5 補論

脱稿後、関係する論点について、大阪地判平成30. 12. 13平(ワ)8974 [ラダー回路を表示する装置] に接した。本件の [PS2 ゲーム機用ソフトウェア] 事件と同じ裁判官からなる裁判体が下した判決であり、本件との関連性が深いので、若干付言しておこう。

この事件の特許発明は、特定の構成にかかる表示装置であるところ、被告表示器は、それ単体では特許発明の構成を具現するものではないものの、セットで販売されている被告ソフトウェアを表示器とは別体のパソコンにインストールしたうえで被告本件表示器を利用する場合には、ユーザーが特定のモードを選択している間は特許発明にかかる表示がなされる表示器となるが、それ以外のモードが選択されている間は特許発明とは無関

発想との違いを指摘しておく、本文の発想の下では、まさにそのようにして特許権者の保護を優先すべき発明であるか否かを吟味するために、物の発明として特許要件の充足を吟味する必要があるのだから、物の特許の有効無効に権利行使の可否を委ねるべきであって、併行する特許中、あえて方法の発明を選択させて権利行使をすることを認める必要はないと考えることになる。

⁸⁰ 分離不可能な被疑侵害製品に対する差止めを認めるべきか否かは、そのような限界線上の事例において特許権者の保護を図るのか、それともパブリックドメインに属する行為の自由の確保を優先するのか、という選択の問題に帰着する。参照、田村善之「際物(キワモノ)発明に関する特許権の行使に対する規律のあり方—創作物アプローチvs.パブリック・ドメイン・アプローチ」別冊パテント22号(2019年)。

係の表示がなされる表示器となる、というものであった(事案を分かりやすいように大幅に簡略化している)。

被告ソフトウェア中では、特許発明にかかる表示を実行するためのプログラムが存在しており、当該プログラムには特許発明にかかる表示の実行以外の用途がない、いわば専用プログラムというものであった。被告ソフトウェアには本件特許発明専用のプログラムが存在するという点は、本件の「PS2 ゲーム機用ソフトウェア」事件の被疑侵害ソフトウェアと構造を同じくするといつてよいだろう。したがって、本件「PS2 ゲーム機用ソフトウェア」事件判決が用いたものと同じ判断基準が適用されていたとしたならば、被告ソフトウェアは「にのみ」型間接侵害品に該当するという結論が得られる可能性が高い事件であった。

ところが、[ラダー回路を表示する装置]判決は、次のように簡単に、「にのみ」型間接侵害の主張を退けている。

「被告表示器Aや被告製品3〔筆者注：被告ソフトウェア〕が本件特許本件特許権1の直接侵害品の生産に『のみ』用いる物に当たることを基礎付けるに足りる事情も認められない」

とはいうものの、そもそもこの事件の原告は当該ソフトウェアに対して「にのみ」型間接侵害を主張しておらず、また判文も、文言上は、「被告製品3」が「にのみ」の要件を満たさないと読める文章になってはいるものの、「や」という接続詞で付随的に結論を述べるに止まり、裁判所がこの点の判断にあまり力点を置いていないことは明らかであるように思われる。しかも、その後、判決は「多機能」型間接侵害の成否の吟味に移行し、主観要件についてかなりの工夫をして、最終的に、被告のソフトウェアが「多機能」型間接侵害に該当する、と判示している。

このように見てくると、この[ラダー回路を表示する装置]事件判決は、当事者の主張に従って多機能型間接侵害に重点をおいて判断を下したというに止まり、「にのみ」型間接侵害に関して「PS2 ゲーム機用ソフトウェア」事件で採用した基準について考えを改めたと評価することはできないように思われる。特許権者にとっては、「にのみ」型間接侵害を選択した場合には「にのみ」の要件さえクリアすれば客観的に間接侵害を肯定しう

るのに対して、多機能型間接侵害を選択した場合には主観的要件の充足が必要となる点で訴訟戦略的に不利となる（本文第4検討の部分2(2)②「[一太郎]事件に対する学説の見解」で述べたことを参照）。[ラダー回路を表示する装置]事件の当事者の主張とそれに対する判決の応答は、この理を体現するものといえよう。

【付記】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、北海道大学大学院法学研究科のメンバーからも多くの貴重なご教示をいただき、校正の段階では、同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。