

# 知的財産法エキスパートへの道（第55回）

牛鳴坂法律事務所 弁護士 木村 耕太郎

## 特許権の間接侵害(1)

### 1 間接侵害とは何か

対象製品等が特許発明の構成要件のうち一つ以上を欠いている場合であっても、法の規定により侵害するものと「みなす」とされる場合があり、これを間接侵害という（特許法101条）。間接侵害ではない一般の侵害を間接侵害と区別する必要がある場合、これを直接侵害という。

別の言い方をすれば、特許発明の構成要件の全部を充足しないために未だに直接侵害は成立しないが、直接侵害に至る蓋然性のある一定の行為について、将来における直接侵害の排除を実効あらしめるために、その前段階において、侵害とみなされることにより直接侵害と同様の法的責任を負う行為が間接侵害である<sup>1</sup>。

間接侵害については様々な法的論点があるが、初学者にとってまず重要なことは、具体的にどのような場合に間接侵害が問題となるかというイメージを掴むことである。条文に即して言うと、「その物の生産に（のみ）用いる物」あるいは「その方法の使用に（のみ）用いる物」とはどのような物かということである。

物の発明について間接侵害が問題となるのは、たとえば、特許発明が機械や装置の発明である場合に、その部品ないし構成部分を製造または販売する行為、特許発明が化学物質の発明である場合に、その原材料を製造または販売する行為、特許発明が成形品である場合に、その金型を製造または販売する行為、特許発明がある物品（たとえば食品）である場合に、当該物品の製造装置を製造または販売する行為などである。このうち、実際の事例で最も多いのは部品ないし構成部分を製造・販売する行為であろう。部品が「その物の生産にのみ用いる物」（特許法101条1項1号）または「その物の生産に用いる物」（同条1項2号）であるというのは、慣れないうちはなかなかピンと来ないものである。

ソフトウェア発明の分野に特有の問題もある。知財高裁平成17年9月30日判決【一太郎事件】<sup>2</sup>は、物の発明である「情報処理装置」に関する発明について、「被告製品であるソフトウェアをインストールしたパソコン」が直接侵害品であり、被告製品をインストールすることは当該パソコンの「生産」にあたり、被告製品はその生産に用いる物であって課題の解決に不可欠なもので

1 平成14年改正前の制度に関するものであるが、松尾和子「間接侵害(1) - 間接侵害物件」牧野利秋編「裁判実務大系第9巻 工業所有権訴訟法」（青林書院、昭和60年）258頁以下、同「間接侵害(2) - 間接侵害行為」同270頁以下は現在でも間接侵害に関する基本文献として一読に値する。

2 判例時報1904号47頁。

あるとして特許法101条1項2号の間接侵害の成立を認めた。ソフトウェアをインストールする行為が「生産」に該当するかというのは、ソフトウェア発明の分野において古くから存在する論点である。

また、方法の発明について間接侵害が問題となるのは、たとえば、特許発明が化学物質の製造方法の発明である場合に、その原材料や触媒を製造または販売する行為、特許発明がある物品の加工方法の発明である場合に、その加工装置や、加工に使用する添加剤を製造または販売する行為などである。

同一の技術的思想が、物の発明、方法の発明の両方の形式でクレームされることがある。たとえば、「食品の包み込み成形装置」を発明した場合において、その装置の動作を時系列的に記述して「食品の包み込み成形方法」としてもクレームするような例である<sup>3</sup>。この場合、他人が食品の包み込み成形装置を製造・販売する行為は、装置クレームとの関係では直接侵害が問題となり、方法クレームとの関係では間接侵害が問題となる。

## 2 法改正の経緯

間接侵害に関する規定は平成14年特許法改正により大きく改正され、特許法101条に2号、4号が追加された結果、従来の1号、2号はそれぞれ1号、3号となった。平成14年改正前の特許法101条の規定（平成6年改正後）は、以下のとおりである。

（侵害とみなす行為）

**第101条** 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

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

さらに、平成18年改正により特許法101条に3号と6号（これらは、間接侵害の規定とは言えない）が追加された結果、平成14年改正時の1号、2号、3号、4号は、それぞれ1号、2号、4号、5号となったので、過去の判例を読む際は条文番号に注意が必要である。

平成14年改正後かつ平成18年改正前の特許法101条の規定は、以下のとおりである。

---

3 知財高裁平成23年6月23日判決・判例時報2131号109頁【食品の包み込み成形方法事件】の事案に基づく。

（侵害とみなす行為）

**第101条** 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

- 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- 2 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。）であつ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
- 3 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- 4 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつ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

### 3 「その物の生産にのみ用いる物」および「その方法の使用にのみ用いる物」の意義

間接侵害に関する以前からの重要な論点の一つは、「その物の生産にのみ用いる物」（1号）あるいは「その方法の使用にのみ用いる物」（4号）の「のみ」の意義である（なお、平成14年改正以前は、それぞれ「その物の生産にのみ使用する物」「その発明の実施にのみ使用する物」という文言であったが、意味は同じである）。

大阪地裁昭和54年2月16日判決【装飾化粧板の壁面接着施工法事件】<sup>4</sup>は、「ゴム・合成樹脂系弾性材による柱状の圧着材を中間に備へた釘」を打ち込むことを特徴とする「装飾化粧板の壁面接着施工法」に関する発明について、被告が、被告製品の釘は装飾化粧板の壁面接着施工用途以外にも①室内装飾用（アクセサリ押え釘）、②衣料品雑貨の陳列用、③カレンダー、ポスター類の押え釘、④カーテン、敷物、のれんの押え釘、⑤コードの室内配線用、⑥建築用の雨戸樋取付部材（補助ピン）の用途に使用されていると主張したことに対し、裁判所は以下のとおり判示して間接侵害の成立を認めたという事案であつて、現在もなお重要な裁判例である。

「右の事実によると、本件特許は方法の発明についてなされている場合であることおよび被告ら製造販売にかかるイ、ロ号物件はいずれも右特許の構成要件(ロ)にいう『合成樹脂系弾性材による柱状の圧着材を中間に備へた釘』に該当し、まさに本件特許方法の実施に使用する物であることが明らかである。」

「1 特許法一〇一条二号所定の間接侵害の存否に関し、当該方法特許の実施に使用する物についてはたして『他の用途』があるかどうかを決するためには次のような点が考慮され

4 無体裁集11巻1号48頁・判例時報940号77頁。

るべきである。すなわち、

まず、一般に、物にはそれが製造された目的、その物の有する機能等に由来してその物に備わった特性に適わしい本来の用途があると考えられる。

方法特許の構成要件に組込まれた物もまさに右の意味において当該方法発明の実施に適合するものとして考えられた技術的所産であるはずである。したがって、特許法一〇一条二号にその物の『使用』というのも当該発明の一環としてその実施に最も適わしい本来の用法を指していると解される。

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

けだし、これに反し『他の用途』を前記特許法一〇一条二号所定の『使用』と別異に広く解すると、同法条号の適用範囲を徒らに狭くし、ひいては折角のその立法趣旨を没却することになるからである。」（下線筆者）

上記の判示のうち、「その物の生産にのみ用いる物」または「その方法の使用にのみ用いる物」と言えるためには商業的、経済的に実用性ある他の用途が存在しないことが必要であるとの部分は、現在も判例法として生きている。ただし、そのような「他の用途」が「現に通用し承認されたものとして実用化されている必要がある」との部分については、他の用途としての使用可能性があれば足りるとの考え方もある。

なお、「その物の生産にのみ用いる物」または「その方法の使用にのみ用いる物」であることの主張・立証責任について、東京地裁昭和50年11月10日判決【オレフィン重合触媒事件】<sup>5</sup>は、「その物がその発明の実施にのみ使用する物であることは、特許法第一〇一条二号の適用を求める者の側にそれを立証すべき責任が存するものと解すべきであるから、その物が客観的に使用され得る可能性があるとの反証が挙げれば、むしろその物がその発明の実施にのみ使用する物であることを主張する者の方で他用途における使用が経済的、商業的ないしは実用的な使用の可能性がないことを立証しなければならないものと解される。」と述べている。

東京地裁昭和56年2月25日判決【交換レンズ事件】<sup>6</sup>も同様に、「右『特許発明に係る物の生産に使用する以外の用途』は、右のような抽象的ないしは試験的な使用の可能性ではならず、社会通念上経済的、商業的ないしは実用的であると認められる用途であることを要するというべきである。ただし、同条の規定のし方及び前記立法趣旨に照らせば、対象物件が特許発明に係る物の生産以外の用途を有するものと認められるときは、右規定の適用を求める特許権者においてその用途が社会通念上経済的、商業的ないしは実用的なものではないことの立証責任を負うというべきである。」と述べている。

5 無体裁集7巻2号426頁。

6 無体裁集13巻1号139頁・判例時報1007号72頁。