

特許法 101 条 2 号・5 号（「多機能型間接侵害規定」）について

弁護士法人大江橋法律事務所
弁護士・弁理士 重富 貴光

本稿は、特許法 101 条 2 号及び 5 号所定の多機能型間接侵害規定について、その成立要件を分析するとともに、差止請求及び廃棄請求の範囲を検討するものである。

1. 規定の構造

はじめに、平成 14 年特許法改正（平成 15 年 1 月 1 日施行）により新設された多機能型間接侵害規定の構造を確認しておく。なお、平成 14 年特許法改正時に 4 号として設けられた規定は、平成 18 年改正により 5 号とされたことに鑑み、本稿では、特に断りのない限り 5 号として記載する。

1.1 規定内容

特許法 101 条（侵害とみなす行為）

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。

2 号 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

5 号 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

1.2 主な成立要件

(1) 2 号

- ① その物の生産に用いる物であること（「生産用途要件」）
- ② 発明による課題の解決に不可欠なものであること（「不可欠性要件」）
- ③ 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（「非汎用性要件」）
- ④ 発明が特許発明であること及びその物が発明の実施に用いられることを知っていること（「主観的要件」）

(2) 5 号

- ① その方法の使用に用いる物であること（「使用用途要件」）
- ② 発明による課題の解決に不可欠なものであること（「不可欠性要件」）
- ③ 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（「非汎用性要件」）

- ④ 発明が特許発明であること及びその物が発明の実施に用いられることを知っていること（「主観的要件」）

2. 改正の必要性

多機能型間接侵害規定を新設する改正の必要性については、特許庁総務部総務課制度改正審議室「平成14年改正産業財産権法の解説」（以下「特許庁解説」という。）23頁に以下のような説明がなされている。

2.1 欧米の間接侵害規定との調和

改正前の間接侵害規定は、行為者の主観を要件とせず、客観的要件だけで判断するのに対し、欧米の同趣旨規定は、行為者の主観を要件とする一方、客観的要件としての対象物についても「専用品」に限定せず、発明の本質的要素や発明の主要部分といった観点から規定されている。このように、日本の間接侵害規定は、欧米の同趣旨規定と比して、かなり異質なものとなっていた。

2.2 「のみ」要件の緩和

改正前の間接侵害規定については、「のみ」要件が厳格に解釈されると、間接侵害が認められにくいとの問題点が指摘されていた。

2.3 ソフトウェア関連発明について

ソフトウェア関連発明については、ソフトウェアの部品にあたる各モジュールが一般的に他のソフトウェアの開発にも使えるよう汎用性を持たせて作られているため、「のみ」要件を厳格に解釈すると、間接侵害規定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が示されていた。

3. 裁判例

多機能型間接侵害規定の新設後、同規定の適否が問題となった主な裁判例は以下のとおりである。

3.1 東京地裁平成16年4月23日判決（プリント基板メッキ用治具事件）¹

- (1) 被疑侵害者Yによるクリップの製造販売が特許権者Xの「プリント基板メッキ用治具」の発明に係る特許権の間接侵害（特許法101条2号）に該当するか否かが争われた事案である。

- (2) 裁判所は、不可欠性要件の充足性について、以下のとおり判示した（なお、以下の判示内容中の4号は現5号を指す。）。

特許法101条は、いわゆる間接侵害を規定したもので、明細書の特許請求の範囲に記載された事項の全部を実施する行為に当たらないため、特許権を直接に侵害するとはいえない行為であっても、直接侵害の予備的行為や幫助行為のうち直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を、特許権の侵害とみなすものである。

平成14年改正により、従前の特許法101条1号、2号については若干の表現上の修正が加えられて同条1号、3号とされ、新たに同条2号及び4号が設けられた。新たに設けられた同条2号及び4号においては、間接侵害の成立要件から、従前の同条において要するものとされていた（そして改正後の同条1号及び3号では要件として規定されている）「～にのみ用いる」という要件を外した代わりに、その物が「発明による課題の解決に不可欠なもの」とあるという客観的要件と、部品等の供給者自身が「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」っていることの主観的要件を規定している。同条2号及び4号における「発明による課題の解決に不可欠なもの」という客観的要件は、「～にのみ用いる」という専用品の要件を外したことにより、間接侵害規定が特許権の効力の不当な拡張とならないよう、間接侵害規定の対象物を「発明」という観点から見て重要な部品等に限定するために設けられたものと説明されている。したがって、この「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素（発明特定事項）とは異なる概念であり、当該発明の構成要素以外の物であっても、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれるが、他方、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは、「発明による課題の解決に不可欠なもの」には当たらない。すなわち、それをを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等が「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。これを言い換えれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす、特徴的な部材、原料、道具等が、これに該当するものと解するのが相当である。したがって、特許請求の範囲に記載された部材、成分等であっても、課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たらないものは、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものではない。

本件特許発明においては、「プリント基板の端縁部をガイド溝に上方から落とし込むように遊嵌することができるようにする」（プリント基板の着脱を容易にする）ために、「外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部とからなる一对の保持部材」が設けられている点が、従来使用されていたプリント基板メッキ用治具の発明との相違点であって、この点が従来技術の問題点を解決するために新たに開示された技術事項に該当する点というべきである。そうすると、本件特許発明においては、クリップ自体は、従来技術の問題点を解決するための方法として、発明が新たに開示する特徴的技術手段について、当該手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらす部材には、該当しないというべきである。

3.2 東京地裁平成17年2月1日判決（一太郎事件〔原審〕）²

- (1) 被疑侵害者Y（「被告」）によるソフトウェア（「被告製品」）の製造販売等が特許権者X（「原告」）の有する「情報処理装置及び情報処理方法」に係る特許権の間接

侵害（特許法 101 条 2 号・5 号）に該当するか否かが争われた事案である。

(2) 裁判所は、以下のとおり判示し、101 条 2 号・5 号の間接侵害の成立を肯定した（なお、以下の判示内容中の 4 号は現 5 号を指す。）。

(イ) 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。

(ロ) 被告は、Windows というマイクロソフト社のオペレーティングシステムそのものに、本件発明と同様の機能があるから、被告製品は「その発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないと主張する。その主張の趣旨は必ずしも判然としないが、仮に被告がいうように、Windows のヘルプ表示プログラム等によって、「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると、当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されとしても、別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は、あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものであるから、被告製品は本件発明による課題の解決に不可欠なものであり、被告製品をインストールする行為は、本件特許権を侵害する物の生産であるといわざるを得ない。

(ハ) 被告は、遅くとも、平成 14 年 11 月 7 日に原告が申し立てた仮処分命令申立書の送達の時以降、本件発明が特許発明であること及び被告製品が本件発明の実施に用いられることを知ったものと認められる。

(ニ) 以上によれば、特許法 101 条 2 号及び 4 号所定の間接侵害が成立する。

3.3 東京地裁平成 17 年 3 月 10 日判決（マーキング装置事件）³

(1) 被疑侵害者 Y による多機能測量計測システム（「被告製品」）の貸与等が特許権者 X の有する「トンネル工事における切羽断面のマーキング方法」に係る特許権（「本件特許」）の間接侵害（特許法 101 条 5 号）に該当するか否かが争われた事案である。

(2) 裁判所は、被告製品による測量（「被告方法」）が本件特許発明の構成要件を充足するとし、併論の全趣旨によれば、被告は、本件特許発明が特許発明であること及び被告製品が本件特許発明の実施に用いられることを知りながら、業として、本件特許発明による課題の解決に不可欠な被告製品を貸与等しているとし、特許法 101 条 5 号所定の間接侵害の成立を肯定した。

3.4 知財高裁平成17年9月30日判決（一太郎事件〔控訴審〕）⁴

- (1) 一太郎事件〔原審〕の控訴審判決である。
- (2) 裁判所は、特許法101条2号所定の間接侵害の成否につき、以下のとおり各要件について判示し、間接侵害の成立を肯定した。

(イ) 不可欠性要件について

本件明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載によれば、本件第1、第2発明は、「(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」という課題を、「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有する構成とした」ことにより解決したものであるが、「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。

(ロ) 非汎用性要件について

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あるから、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。

なお、控訴人製品については、これを専ら個人的ないし家庭的用途に用いる利用者（ユーザー）が少なからぬ割合を占めるとしても、それに限定されるわけではなく、法人など業としてこれをパソコンにインストールして使用する利用者（ユーザー）が存在することは当裁判所に顕著である。そうすると、一般に、間接侵害は直接侵害の有無にかかわらず成立することが可能であるとのいわゆる独立説の立場においてはもとより、間接侵害は直接侵害の成立に従属するとのいわゆる従属説の立場においても、控訴人が控訴人製品を製造、譲渡等又は譲渡等の申出をする行為について特許法101条2号所定の間接侵害の成立が否定されるものではない。

(ハ) 主観的要件について

被控訴人は、控訴人が、遅くとも被控訴人が平成14年11月7日に申し立てた別件製品に係る別件仮処分の申立書の送達の時からは、本件発明が被控訴人の特許発明であること及び控訴人製品が本件発明の実施に用いられることを知っていることと主張するが、別件仮処分の対象物件が控訴人製品でないことは、その主張自体から明らかであって、それ自体失当といわざるを得ない。しかしながら、前記間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であり、弁論の全趣旨に照らせば、被控訴人の前記主張は、その趣旨をも含意するものと解されること、本件においては、控訴人は、遅くとも本件訴状の送達を受けた日であることが記録上明らかな平成16年8月13日には、本件第1、第2発明が被控訴人の特許発明であること及び控訴人製品がこれらの発明の実施に用いられることを知ったものと認めるのが相当である。

- (3) 裁判所は、続いて、特許法101条5号所定の間接侵害の成否につき、使用用途要件を厳格に解することにより、間接侵害の成立を否定した（なお、以下の判示内容中の4号は現5号を指す。）。

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。

ちなみに、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。

3.5 東京地裁平成18年4月26日判決（数値制御自動旋盤事件〔原審〕）⁵

- (1) 被疑侵害者Y（「被告」）による対向くし刃物台とX2刃物台との組合せで、主軸を回転自在に支承する機構がシングル主軸である構成の製品（「被告製品」）の製造販売が特許権者Xの有する「数値制御自動旋盤」に関する特許権の間接侵害（特

許法101条2号)に該当するか否かが争われた事案である。なお、この事案では、差止請求はされておらず、損害賠償請求の成否が争われたため、特許法101条2号との関係では、主観的要件の充足性如何が争点となっている。

- (2) 裁判所は、前提として被告製品を備えた最終製品が直接侵害を構成しないとしつつも、傍論として、以下のとおり判示し、主観的要件を充足しないとした。

仮に、構成<1>-3の被告製品が第1特許発明の技術的範囲に属する数値制御自動旋盤の生産に用いる物であると認められるとしても、被告が、第1特許発明の技術的範囲に属する数値制御自動旋盤の生産に用いられることを知りながら、同製品を生産し、譲渡したことを認めるに足る証拠はない。

かえって、構成<1>-3の被告製品の取扱説明書(乙51)には、T13-C=T13-E(正面刃物台)に外径加工用工具を取り付けて外径加工を行うことができることは一切記載されていないこと、並びに、「NTK SS 2001」にバイトにおいて紹介されている工具取付孔の使用法自体が、同パンフレット自体において「新発想」と記載されていることを考慮すると、被告には、同製品が第1特許発明の技術的範囲に属する数値制御自動旋盤の生産に用いられることの認識はなかったものと認められる。

よって、構成<1>-3の被告製品を製造、販売する被告の行為につき、特許法101条2号の間接侵害は成立しない。

- (3) なお、控訴審判決である知財高裁平成19年2月22日判決(数値制御自動旋盤事件〔控訴審〕⁶⁾)は、構成<1>-3の被告製品の取扱説明書(乙51)には、T13-C=T13-E(正面刃物台)に外径加工用工具を取り付けて外径加工を行うことができることは一切記載されておらず、取扱説明書に記載した以外の方法による使用を禁じていることからすると、被控訴人(被告)には、同製品が第1特許発明の技術的範囲に属する数値制御自動旋盤の生産に用いられることの認識はなかったとして、原審と同様、特許法101条2号の間接侵害の成立を否定している。

4. 検討

多機能型間接侵害規定の内容、改正趣旨及び主な裁判例は以上にみたとおりであるが、以下では、多機能型間接侵害の各成立要件のほか、差止請求及び廃棄請求の範囲について具体的に検討する。なお、検討に際しては、具体的な事例検討を行うことも肝要であると考え、事例として別紙事案I及びIIを用意し、適宜、同事案を利用して検討を行う。

4.1 成立要件論その1-生産用途要件・使用用途要件

- (1) 問題の所在

一太郎事件〔控訴審〕判決は、「同号(現5号:筆者注)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(下線は筆者による)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。」とし、使用用途要件につき、当該物自体が直接方法特許の使用に供されなければならないとの判断を示した。そこで、このような「用途の直接性」ともいべき要件が必要であるか否かが問題となる（なお、生産用途要件についても同様の議論があり得る）。

（２） 学説等

（イ） 一太郎事件〔控訴審〕判決に対するコメント⁷

一太郎事件〔控訴審〕判決に対するコメントは、以下のとおりである。

「本判決は、新設規定における間接侵害の成立範囲が必ずしも明確でない部分もあるので、その成立範囲が不当に広がることのないよう、条文の趣旨をその文言に即して解釈し、その成立範囲を適正に限定しようとしたものと思われる。プログラム特許についてみても、本判決が指摘するように、すでにプログラムそのものが『物の発明』として保護対象とされているから、上記のような解釈をとっても特許権者にとって特段保護に欠けるものとはいえないであろう。」

（ロ） 三村発言（三村量一他「知財高裁設立で何が変わったのか」）⁸

一太郎事件〔控訴審〕判決の評価に関する三村量一裁判官の発言は、以下のとおりである。

「5号についての判断は、決して傍論ではなくて、本論として判断されたものでございます。…一太郎事件では、具体的なプログラムの事例を超えて、5号の方法の発明についての間接侵害と、2号の物の発明についての間接侵害の、それぞれの条文の文言が書き分けてあることに即して、それぞれ違う解釈になるということを経験は示したわけです。確かにプログラムについては、その具体的な適用の点で、過去の特許庁での取扱いとの関係では過渡期的な問題がないわけではないのですが、今後はプログラムについては、物の発明としての出願がされることによって、保護に欠けることはないということも、判決中に書いてあります。」

（ハ） 主な学説の状況

生産用途要件における「用途の直接性」に関する主な学説を要約すると、以下のとおりである。

（i） 賛成

山神清和「ソフトウェア特許と間接侵害——一太郎事件控訴審を素材に」⁹

101条5号の間接侵害の成否については、間接侵害の成立を広く認めてしまうと取引の安全を害する可能性があるため、本判決のように厳格に解することが望ましく、仮にそのように解釈しても、権利者の救済に悖ることはないものと思われる。

（ii） 反対

a 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案—『一太郎』事件控訴審—¹⁰（「愛知評釈」）

- ① 被疑間接侵害物がいわば「間接の間接」といえるか（換言すれば「用途の直接性」を有するか）が不明確な場合もあろう。
- ② 重要なのは、問題となっている被疑間接侵害物が101条の要件を具備しているか否かであるから、殊更に「用途の直接性」を検討する必要はない。

b 井上雅夫・判例評論¹¹

- ① 5号には「その物」という記載はあるが知財高裁が言う「その物自体」とは記載されておらず、文言から「自体」という限定を導き出す根拠が不明である。
- ② 知財高裁の解釈によれば、一太郎をプレインストールしたパソコンを販売した業者については5号の間接侵害が成立するが、一太郎をバンドルしたパソコンを販売した業者については5号の間接侵害が成立しないことになり、不当である。

c 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—一太郎事件大合議判決」¹²（「茶園評釈」）

- ① 「発明による課題の解決に不可欠なもの」の供給者が、供給先でその物が特許方法の実施に用いられることを知っている場合に、特許権者は、その物が「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」であれば、その供給を禁止して直接侵害を防止できるが、その物が「そのような物の生産に用いられる物」である場合には、その供給を禁止できないとしなければならない理由はないと思われる。
- ② 101条5号の要件を満たす物だけが間接侵害の対象となりうることを考慮すると、間接侵害の成立に関する予測可能性については、「そのような物の生産に用いられる物」と「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な物」との間に有意な違いはない。

（3） 検討

（イ） 形式的根拠について

一太郎事件〔控訴審〕判決は、「その方法の使用に用いる物」との文言について、これを「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」との意味に限定解釈したものと理解せざるを得ない。しかしながら、そもそも、そのような限定解釈をすべき条文上の根拠は見当たらない。「その方法の使用に用いる物」との文言は、その方法の使用に用いられる限り、直接性を問うていないと読むのが素直である。少なくとも上記限定解釈を肯定するためには、同解釈を実質的に正当化すべき事実的基礎が存在しなければならないであろう。

この点、一太郎事件〔控訴審〕判決に対するコメントは「条文の趣旨をその文言に即して解釈し」とし、文言解釈により上記意味が導き出されるかのような説

明をしているが、上記解釈が文言解釈といえるかは疑問である。

(ロ) 実質的根拠について―間接侵害規定の本来趣旨及び改正趣旨との関係

間接侵害規定の本来趣旨は、特許発明の全部実施にはあたらないため、特許権を直接に侵害するとはいえない行為であっても、侵害の予備的又は幫助的行為のうち直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を特許権の侵害とみなすことにある（特許庁解説21頁）。

とりわけ、ソフトウェア関連発明においては、ソフトウェアの性質上、ソフトウェアを構成する一部のモジュールを加除修正することが極めて容易である。このような性質に着目して、侵害を構成するソフトウェアの使用態様や機能を一部加除修正して特許権侵害（間接侵害を含む。以下同じ。）を回避しつつ、当該加除修正した箇所を他者（エンドユーザーや他のソフトウェア・ベンダー）をして補完させることによって最終的に特許権侵害を招来するように仕組むことが容易に可能な状況にある。

以上を念頭に置きつつ、別紙事案を検討するに、【事案Ⅱ】はソフトウェアを構成するモジュールを加除修正すら行うことなく、業者が単にソフトウェアを自らプレインストールせず、他者（エンドユーザー）をしてインストール作業を行わせるようアレンジしたにとどまる事案である。このような使用態様の微調整を施しただけであるのに、一太郎事件〔控訴審〕判決によれば、これにより特許法101条5号所定の間接侵害を回避することが可能となる。しかしながら、このような使用態様の調整のみを以って特許権侵害を免れるとの結論が間接侵害規定（特に改正規定）の趣旨から導き出されるとは到底評価できないのではないか。もっとも、【事案Ⅱ】については、一太郎事件〔控訴審〕判決の考え方を前提としたとしても、未だなお被疑間接侵害物が「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」であるといえる余地はあると思われる（同旨として、愛知評釈70頁、茶園評釈21頁及び上羽秀敏「方法クレームとプログラムの間接侵害―一太郎事件知財高裁大合議判決の評釈―」¹³⁾）。

【事案Ⅰ】は、本件特許発明が想定するソフトウェア機能のうち記録データ取得機能を有するモジュールを備えない本件ソフトウェアをライセンスし、他者（エンドユーザー）をして本件ソフトウェアを他者（他のソフトウェア・ベンダー）のモジュールと組み合わせることにより最終的に特許権侵害を招来するという事案である。同事案に関し、乙が本件ソフトウェアから意図的に一部の機能を削除したか否かはともかくとして、いずれにせよ、一太郎事件〔控訴審〕判決によれば、不可欠性要件等の他の要件に立ち入るまでもなく、使用用途要件を充足しないとして特許法101条5号所定の間接侵害の成立は一律に否定されることになる。しかしながら、このような結論も、後に検討する不可欠性要件等を充足するような場合には、少なくとも改正間接侵害規定の趣旨に反し、実質的に正当化されないのではなからうか。むしろ、【事案Ⅰ】においても、不可欠性要件等の他の要件を充足する限り間接侵害を構成するとすべきことが、侵害の予備的又は幫助的行為のうち直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を特

許権の侵害とみなす間接侵害規定の本来趣旨に合致するといえよう。

以上のとおり、間接侵害規定の本来趣旨及び改正趣旨に照らしても、「その方法の使用に用いる物」との文言の限定解釈が正当化されるとはいえない。

(ハ) 小結

以上に述べた内容によれば、一太郎〔控訴審〕判決が示す使用用途要件に関する限定解釈は妥当ではなく、そのような解釈は否定されるべきではないか。特許法101条5号所定の間接侵害成否の判断に際しては、使用用途要件のような要件を独自に検討する必要ではなく、むしろ端的に不可欠性要件、非汎用性要件及び主観的要件といった他の要件の充足性を検討すれば足りると考える。

4.2 成立要件論その2－不可欠性要件

不可欠性要件としての「発明による課題の解決に不可欠なもの」の意義について、学説・裁判例を紹介したうえで検討を加える。

- (1) 本質的部分説－「発明による課題の解決に不可欠なもの」は、発明の特徴部分ないし本質的部分を具現化した物であるとする考え方¹⁴

この点、プリント基板メッキ用治具事件判決は、不可欠性要件に関し、「従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす、特徴的な部材、原料、道具等が、これに該当する」と判示しており、基本的には本質的部分説を採用していると解される。

- (2) 差止適格性説－「被疑間接侵害物から特許発明の実施に向けられた部分を除去・停止できるか」という観点から差止めの適格性を問題とする考え方¹⁵

この考え方は、特許法101条2号又は5号の適用が認められない行為であっても共同不法行為として損害賠償責任を課されうる以上、多機能型間接侵害規定の眼目は、差止めや廃棄請求に服する義務を認めたところにあるという点を議論の出発点に据える。そして、多機能型間接侵害規定のうち客観的要件としての不可欠性要件・非汎用性要件は、差止めや廃棄義務に服させるのが不適當な物品を排除するために設定された要件であると理解する。

田村論文によれば、不可欠性要件に関しては、それを欠くことにより特許発明の直接実施ができなくなるものを指すと解する。具体的には、緩い意味で条件関係のことを指すと理解して大過ないが、厳格な意味で「あれなければこれなし」の関係があることまでは要さないとし、代替技術がある物品でも、それを欠くことにより特許発明の実施をなすことができない場合には、不可欠性要件を充足すると解する。そして、不可欠性要件を充足するためには、問題の物品が特許発明の本質的部分であることは要しないと解する（田村論文209頁）。この見解は、本質的部分説によると、被疑間接侵害物の用途が複数あり、特許発明の実施に用いられない態様で使用される用途がある物であっても、当該物が発明の本質的部分を具現化した物であるとの理由によって差止めが認められてしまうことは不都合であるし、逆に、本

質的部分でなくても当該物の製造販売を差し止めることによって特許発明の直接実施を抑止しうる場合には差し止めを認めるべきであるとの見地に立ち、本質的部分説は価値判断的に難点があるとする。

そして、差し止適格性説が重視する価値判断（差し止めや廃棄を認めるべきものを間接侵害物として捉えるとの結論）を導くために、不可欠性要件の運用のほか、以下のとおり、非汎用性要件の解釈によって具体的な解決を図ろうとする（田村論文213頁）。

第1に、特許製品に装着するための互換性を確保する部分で、特許製品以外の製品とは無関係の部分が存在する場合などには、通例、当該部分の形状を変更するだけで他用途に影響を与えずに、特許発明の実施用の用途の除去、停止が可能であるから、その部分を変更しない限り、汎用品には当たらない（間接侵害肯定類型）。

第2に、特許発明用の機能が他用途から独立した機構により実現されている場合にも、他用途から分離して特許発明用の用途を除去ないし停止しうる場合には、汎用品には当たらない（間接侵害肯定類型）。

第3に、被告製品の構造上、特許発明用の用途と他用途を分離しえない場合には、当該製品は汎用品と解すべきである（間接侵害否定類型）。

(3) 本質的部分説＋差し止適格性説（重畳適用）－本質的部分説及び差し止適格性説を重畳適用する考え方¹⁶

この見解は、クレームとの関係で発明の本質的な部分を実現している物に限って差し止めを認める考え方に立脚しつつ（本質的部分説）、さらに係争対象物に着目して差し止めの適否を判断すべきとする（差し止適格性説）。

(4) 検討

差し止適格性説は、多機能型間接侵害規定の存在意義（差し止請求及び廃棄請求の肯認）との関係からアプローチを試み、差し止めや廃棄を認めるべきものを確定すべく不可欠性要件及び非汎用性要件を運用していこうとする考え方である。かかる考え方は、妥当な価値判断的志向を試みるものとして、極めて傾聴に値する。しかしながら、差し止適格性説が示す価値判断は、少なくとも特許庁解説に示された立法担当者の意思を反映したものとは評し難い。すなわち、立法担当者は、新たな間接侵害規定の対象物に関し、「発明」という観点からみて重要な部品等を以って不可欠性要件を充足すると考えており（特許庁解説27頁）、差し止適格性説が指摘するように、被疑間接侵害物に着目して特許発明実施用途部分を容易に除去ないし停止できるか否かという観点から間接侵害の成立要件の充足性を判断する意思を有しているとは評し得ない。

また、差し止適格性説は、不可欠性要件の解釈運用にあたっては、当該被疑侵害物が特許発明の解決しようとする課題を解決するものであるか否かを検討しない点において、「発明による課題の解決に不可欠なもの」との文言から乖離した解釈であるといわざるをえない。このように、差し止適格性説は、特許法101条2号及び

5号の文言のみならず、改正法の解説（それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等が不可欠性要件を充足する）とも整合しているとはいえない。

さらに、差止適格性説が提唱する非汎用性要件の解釈についても、非汎用性要件の内容（「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」）を「特許発明実施用途部分を容易に除去ないし停止できること」に置き換えるものであるが、かかる解釈は技巧的に過ぎるといわざるを得ない。

前述のとおり、差止適格性説が示す問題意識は重要であるが、立法論としてはともかく、少なくとも特許法101条2号及び5号の文言及び立法担当者の意思を前提とした解釈を行う限り、差止適格性説を採用することは困難と言わざるを得ない。従って、不可欠性要件に関しては、本質的部分説に立脚すべきであろう。実質的にも、発明の特徴部分ないし本質的部分を具現化した物であれば、それが当該発明に係る特許権の直接侵害を誘発すべく使用される蓋然性が高いということができ、当該物に対して差止請求・廃棄請求を認める必要性があるといえよう（同旨として、愛知評釈69頁）。また、差止適格性説が配慮しようとする差止請求・廃棄請求の範囲（実質的妥当性）のうち、差止め及び廃棄の範囲が広がりすぎるとの懸念については、特許法100条1項・2項の解釈問題として、その範囲を適正に画していく考え方を採用すべきである（差止請求・廃棄請求の範囲については、後記4.5で触れる。）。

なお、本質的部分説による場合、発明の特徴部分ないし本質的部分を抽出するにあたっては、いわゆる均等論の第1要件における特許発明の本質的部分の抽出作業と相通じるものがある（同旨として、高林・前掲脚注14・153頁等）。

【事案Ⅰ】【事案Ⅱ】へのあてはめについては、いずれも不可欠性要件を充足することになる。

4.3 成立要件論その3－非汎用性要件

非汎用性要件に関して、一太郎事件〔控訴審〕判決は、「『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」（下線は筆者による）と判示している。なお、特許庁解説28頁も同旨を述べている。今後、非汎用性要件に関して問題となりうる論点としては、「普及」の意義如何が挙げられよう。

4.4 成立要件論その4－主観的要件

(1) 実務的運用

警告状の送付、仮処分命令申立書又は訴状の送達等（以下「権利行使告知」という。）によって主観的要件を充足することになる場合が多く、遅くとも口頭弁論終結時までには主観的要件を充足することになるから、差止請求との関係において主観的要件の充足性如何が問題となる場合は殆どないと思われる。一方、損害賠償

請求との関係においては、権利行使告知をすることにより、実務上、告知以降の行為につき、損害賠償請求の対象とすることができよう。もっとも、共同不法行為については、故意がなくとも過失があれば損害賠償責任が発生するが、現実には特許法101条2号・5号類型において、被疑間接侵害者の過失の存在を立証することは必ずしも容易ではなく、かかる意味において、権利行使告知は意味あるものと位置づけられる。

(2) 権利行使告知対象物件の特定ないし同一性

一太郎事件〔控訴審〕判決は、特許権者Xが以前に申し立てた別件仮処分命令の対象物件が訴訟の対象物件でないことを理由として、別件仮処分命令申立書の送達を以って訴訟対象物件に関する主観的要件を充足しないことは明らかであると判示した。同判決が、権利行使対象物件の特定ないし同一性をどの程度要求するかについては必ずしも明らかでないが、主観的要件の充足性に関する限りは、差止請求・廃棄請求の対象物件の特定ないし同一性の問題とは異なり、製品の具体的構成ないし製品名を明示しなくとも、例えば以前の権利行使告知において「A製品（対象物件）及びこれと同様の技術的特徴を備えた製品一切」との表現をしたような場合には、A製品と同様の技術的特徴を有する製品についても広く権利行使告知をしたものと扱ってよいと思われる（この点につき、茶園評釈19頁は、被疑侵害物件が仮処分対象物件が技術的に変わらないものであるときは、上記のような表現をしていなくとも、仮処分対象物件に対する権利行使告知を以って被疑侵害物件に関する主観的要件を充足しうるとする。）。

4.5 差止請求・廃棄請求の範囲について

(1) 問題の所在

多機能型間接侵害規定によって間接侵害が成立すると考えられる場合、当該間接侵害物の製造販売等の差止め及び当該間接侵害物の廃棄を一律に請求できるのだろうか。この点、特許法101条1号及び4号所定の間接侵害物とは異なり、同条2号及び5号所定の間接侵害物には特許発明を侵害しない用途での使用を観念できることから、その製造販売を一律に差し止めることについては過剰差止めの念が払拭し得ないため、問題となる。

(2) 吉田説（吉田論文173頁）

吉田説は、差止め・廃棄の対象となる間接侵害物の機能に着目して場合分けを行い、以下のような考え方を提唱する。

- (イ) 結合的多機能品—コンピュータプログラムのように、1個の製品のうち、あるモジュールは特許発明「にのみ」用いられるが、プログラム中の他のモジュールが別の用途へ向けた機能を果たしているような製品

結合的多機能品に関しては、当該間接侵害物（例えば、当該コンピュータプログラム）に係る製品名を対象として差止請求・廃棄請求を認容して良いとする。かかる結論を正当化する一事情として、当該被疑間接侵害物から間接侵害を構成

する機能に係るモジュール部分を除去すれば、製品名を変更しなくとも、請求異議訴訟又は債務不存在確認訴訟を提起することにより製造販売が可能となることを挙げる。

- (ロ) 特性的多機能品一被疑間接侵害物の物質としての性格上、複数の用途に用いられる製品（例として、特許発明が「化合物Aを含む殺虫剤」である場合の化合物A）

特性的多機能品を対象とした差止めのあり方については、以下の3つの手段が存在するとしただうえで、イ・ウの手段による差止めは認容されうとする。

ア 第1の手段：一律に製品名を対象とした差止請求・廃棄請求を認める（例「化合物Aを販売してはならない。」）

イ 第2の手段：使用態様を特定して差止請求を認める（例「化合物Aは、それを殺虫剤として使用する物に販売してはならない。」）。但し廃棄請求は認めない。

ウ 第3の手段：直接実施者を特定して差止請求を認める（例「化合物Aを、甲という者に販売してはならない」）。但し廃棄請求は認めない。

(3) 検討

この問題に関する法律論の位置づけは、差止請求権に関しては特許法100条1項の「侵害の停止又は予防」、廃棄請求権に関しては特許法100条2項の「侵害の行為を組成した物…の廃棄」等の各文言の解釈論である。すなわち、特許法101条2号又は5号所定の各行為は特許権侵害とみなされることから、特許法100条1項との関係では「間接侵害の停止又は予防」請求権の有無及び範囲を検討し、特許法100条2項との関係では「間接侵害の行為を組成した物…の廃棄」等請求権の有無及び範囲を検討することになる。もっとも、多機能型間接侵害類型では、前述したとおり、間接侵害物が特許発明を実施しない用途で使用されることがあり、非実施用途で間接侵害物が使用される場合には、本来的には当該物の製造販売の差止めや廃棄は認めるべきではない。従って、多機能型間接侵害類型においては、特許法100条1・2項の上記要件の充足性を厳密に検討し、差止請求及び廃棄請求の範囲をきめ細やかに確定する作業を行うべきである。

吉田説のように、対象となる間接侵害物の性質に着目し、結合的多機能品と特性的多機能品の各類型を設けて検討することが有益であることは言うまでもないが、当該間接侵害物の性質以外にも、当該間接侵害物に関する間接侵害者の製造販売状況、販売先、販売先における使用状況等を勘案して、各事案に応じて適切な差止請求及び廃棄請求の範囲を画していくべきではなかろうか。すなわち、各事案によって、間接侵害者が製造販売した間接侵害物がいかなる最終製品に用いられ、いかなる販売先に納入されるのか等を明らかにしたうえで、特許法100条1・2項によって差止め又は廃棄されるべき間接侵害物及び間接侵害行為の内容を確定すべきである。この点を明らかにするべく、実務的には、侵害論審理ステージが終了し、裁判所が間接侵害成立の心証を得た場合には、間接侵害規定に基づく差止請求及び廃棄請求の内容を確定す

べく、いわば主文内容審理ステージを設ける等の方策がありえよう。

例えば、【事案Ⅰ】について検討するに、丙は、本件ソフトウェアをインストールした本件機器を販売先（丁を含む）に販売しているが、本件機器はA工程採用機器に取り付けられて特許発明を実施する用途で用いられる場合のほか、A'工程採用機器に取り付けられて特許発明を実施しない用途で用いられる場合が存在する。従って、このような場合、販売先のうち、本件機器をA工程採用機器に取り付けて使用する顧客（丁など）と、そうでない顧客を区別するなどして、差止め及び廃棄請求の範囲を確定していくことが考えられる。仮にこのような区別が可能な場合には、差止主文として「丙は、別紙物件目録記載の機器（A工程採用機器）に別紙イ号物件目録記載の機器（本件機器）を取り付けて使用する者（顧客が特定可能であれば顧客名を特定）に対し、本件機器を販売してはならない。」との内容で判決することが考えられよう。

以上

¹ 判時1892号89頁，判タ1196号235頁。

² 判時1886号21頁，判タ1175号120頁。

³ 判時1918号67頁，判タ1207号228頁。

⁴ 判時1904号47頁，判タ1188号191頁。

⁵ 平成16年(ワ)第20636号・最高裁ホームページ。

⁶ 平成18年(ネ)第10051号・最高裁ホームページ。

⁷ 前掲脚注4・判時1904号47頁。

⁸ L&T33号4頁（2006年）。

⁹ 知財管理56巻2号195頁（2006年）。

¹⁰ L&T31号64頁（2006年）。

¹¹ 判評566号（判時1918号）35頁（2006年）。

¹² ジュリスト1316号14頁（2006年）。

¹³ パテント59巻4号9頁（2004年）。

¹⁴ 特許庁解説27頁，高林龍「標準特許法〔第2版〕」（有斐閣・2005年）153頁等。

¹⁵ 田村善之「知的財産法〔第4版〕」（有斐閣・2006年）242頁，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—」知的財産法政策学研究第15号167頁（2007年）（「田村論文」）。

¹⁶ 吉田広志「多機能型間接侵害についての問題提起—最近の裁判例を題材に—」知的財産法政策学研究第8号147頁（2005年）（「吉田論文」）。

(別紙)

【事案Ⅰ】

方法クレームの全部を実施しないソフトウェアを製造販売するケース

- 1 方法特許（発明の名称：データ処理方法「本件特許」）
- 2 特許権者（甲）
- 3 発明の概要：ある記録データ形式（Ⅰ）を他の記録データ形式（Ⅱ）として使用することができるように、記録データを取得・加工・伝送する各工程を含む発明。
〔発明が解決すべき課題〕
記録データ形式（Ⅰ）を記録データ形式（Ⅱ）に加工する工程において、従来技術に見られない特徴的な加工手段を施し（これが下記B～D工程を構成する）、精度の高い加工結果を実現する。
〔本件特許の構成要件〕
 - A 記録データ取得工程
 - B 記録データ加工工程1
 - C 記録データ加工工程2
 - D 記録データ加工工程3
 - E 記録データ伝送工程
- 4 被疑間接侵害者（乙）は、本件特許に係るB～Eの各工程を実現するソフトウェア（「本件ソフトウェア」）を製造販売し、又はライセンスしている。
- 5 記録データ形式（Ⅰ）を取得する方法については、A工程以外の方法（A'工程）が存在する。また、記録データ形式（Ⅰ）を取得する機器に関しては、A工程を採用する機器（「A工程採用機器」）のほか、A'工程を採用する機器（「A'工程採用機器」）が存在し、A工程採用機器は少なからぬ市場シェアを占めている。
- 6 被疑間接侵害者（丙）は、乙から本件ソフトウェアのライセンスを受けて丙製造に係る機器（「本件機器」）に同ソフトウェアをインストールし、エンドユーザーに本件機器を販売した。なお、本件ソフトウェアは、本件機器製造過程において、何ら改変を加えられていない。
- 7 エンドユーザー（丁）がA工程採用機器と本件機器を購入し、両機器を取り付けて使用すれば、記録データ形式（Ⅰ）を記録データ形式（Ⅱ）に処理する際、本件特許A～Eの全ての工程を使用することになる。
- 8 甲は、丁による直接侵害を覚知後、丙に対し、本件ソフトウェアをインストールした本件機器の製造販売等が本件特許の間接侵害（101条5号）にあたると主張した。

これを受けた丙は、乙に対し、本件ソフトウェアに係るライセンス契約に基づく補償を要求したが、乙は、本件ソフトウェアは101条5号が定める間接侵害を構成する物にあたらぬとして、丙の要求を拒絶した。

【事案Ⅱ】

方法クレームの全てを実施するソフトウェアを製造販売するも、そのままの状態では方法の使用に供されないケース（一太郎事件類型）

1 方法特許（発明の名称：情報処理方法「本件特許」）

2 特許権者（甲）

3 発明の概要：第1のアイコン（機能説明機能あり）及び第2のアイコン（情報処理機能あり）を表示画面に表示させるとともに、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、表示画面上に第2のアイコンの機能説明を表示させる発明。

〔発明が解決すべき課題〕

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課題を解決する。

〔本件特許の構成要件〕

A 第1のアイコン及び第2のアイコンを画面に表示させる工程

B 第2のアイコンの機能説明を表示させる工程

4 被疑侵害者（乙）は、本件特許に係る各工程を実現するソフトウェア（「本件ソフトウェア」）を製造し、エンドユーザー（丙）に対して販売している。

5 エンドユーザー（丙）は、本件ソフトウェアをパソコンにインストールして本件特許に係る方法を使用する。