

知的財産法エキスパートへの道（第57回・完）

牛鳴坂法律事務所 弁護士 木村 耕太郎

特許権の間接侵害(3)

1 いわゆる「中用品」について

本連載第55回（本誌2013年10月号）において述べたように、平成14年特許法改正により、特許法101条に2号および4号（平成18年改正後は2号および5号）が追加された。これらの規定は、アメリカ特許法の間接侵害（indirect infringement）に関する271条(b)および(c)、とりわけ(c)項の寄与侵害（contributory infringement）の規定に影響を受けて制定されたと言われている。

アメリカ特許法271条

(b) 何人も積極的に特許侵害を誘引した者は侵害者としての責を負う。

(c) 何人も、特許された機械、製造物、組合せもしくは混合物の構成部分、または特許された方法を実施するために使用する物質もしくは装置であって当該発明の不可欠な部分を構成するものを、それが当該特許を侵害して使用するために特別に製造されたものであることまたは特別に変形されたものであって実質的な非侵害の用途に適した汎用品または流通商品ではないことを知りながら、合衆国内で販売の申込をもしくは販売し、または合衆国内にこれらを輸入する者は、寄与侵害者としての責を負う。

特許法101条2号および5号の間接侵害は、1号および4号と異なり「のみ」要件（いわゆる「専用品」であること）を外した代わりに、一定の主観的要件（「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」）を課したことを特徴とする¹。ただし、この主観的要件は、差止請求との関係では差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時に具備していれば足りるとされている（知財高裁平成17年9月30日判決【一太郎事件】²）ことから、

1 この点に着目して、高林龍「標準特許法」[第4版]（有斐閣、2011年）169頁では「主観的間接侵害」と呼ぶ。これに対して田村善之教授は「多機能型間接侵害」と称している（田村善之「特許法における発明の『本質的部分』という発想の意義」日本工業所有権学会年報第32号45頁以下）。しかし、いずれも一般に定着した用語ではない。

2 判例時報1904号47頁。

事実上、差止請求との関係では自動的に認められることになる。したがって、主観的要件に意味があるのは損害賠償請求との関係のみである。通常、特許権者からの警告状を受領する以前について「知りながら」の要件を満たすことを特許権者が立証することは難しい。もっとも、警告状を受領する以前であっても被疑侵害者の過失は認定し得る³から、警告状を受領する以前については、直接侵害および特許法101条1号、4号に基づく間接侵害を理由とする損害賠償を求めることはできるが、特許法101条2号、5号に基づく間接侵害を理由とする損害賠償を求めることは難しいということになる。

特許法101条2号および5号の間接侵害の適用対象となるのは、「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」（2号）または「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」（5号）である。ここで、「日本国内において広く一般に流通しているもの」を一般に「汎用品」と呼ぶが、汎用品を除く「その物の生産に用いる物…であつてその発明による課題の解決に不可欠なもの」ないし「その方法の使用に用いる物…であつてその発明による課題の解決に不可欠なもの」を、専用品と汎用品の中間に位置するものという意味で、俗に「中用品」と呼ぶことがある。ただし、講学上の正式な用語ではない。

「日本国内において広く一般に流通しているもの」の意義について、前掲の一太郎事件知財高裁判決は、「特許法101条2号所定の『日本国内において広く一般に流通しているもの』とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等のような、日本国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではなく、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。」と述べている。逆に、特注品であったとしても、特許発明の課題の解決と関係がなく、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しない場合はあり得る⁴。

「そ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、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】は、特許明細書の記載からは「従来技術の問題点を解決するために本件特許発明2が開示する技術手段は、プリント基板の着脱を容易にするため、その上方に『外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部』を設けた保持部材と、弾性力によりプリント基板を治具本体に固定するクリップを、いずれも必要とする」と一応認められる。」としながら、以下のとおり判示して、被告の製造・販売するクリップは「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないとして特許法101条2号の間接侵害の成立を否定した。

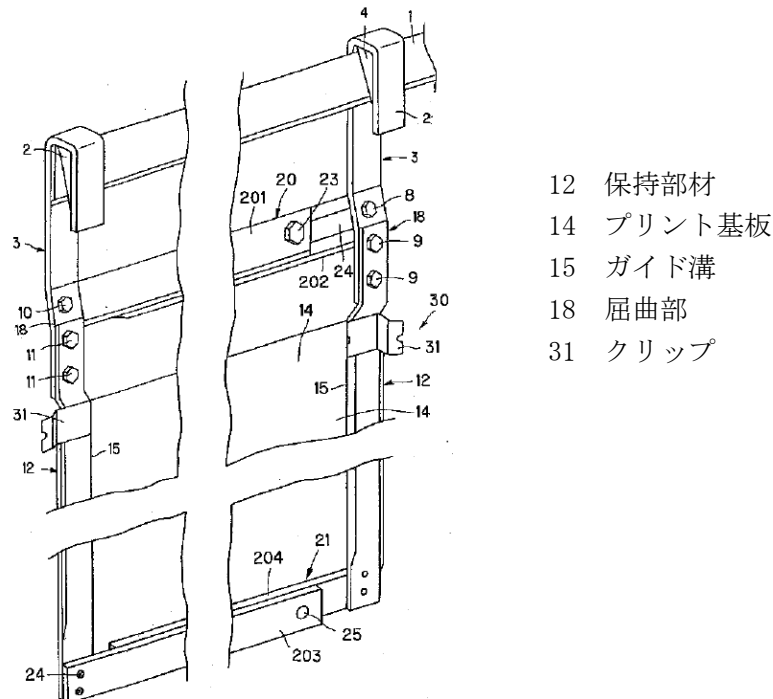
「クリップ自体は、本件特許発明2の出願より以前から、プリント基板用メッキ治具に使用されていたことを考慮すれば、本件特許発明2においては、『プリント基板の端縁部をガイド溝に上方から落とし込むように遊嵌することができるようにする』（プリント基板の着脱を容易にする）ために、『外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部とからなる一对の保持部材』が設けられている点が、従来使用されていたプリント基板メッキ用治具の発明との相違点で

3 特許法103条による過失の推定は、間接侵害の場合にも及ぶと解されている（新・注解特許法【下巻】1772頁（青林書院、2011年））。

4 前掲高林「標準特許法」170頁。

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2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。」

【図1】



なお「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の要件について、一部の論者は均等論に関してボールスプライン最高裁判決が定立した「特許発明の本質的部分」と同様の要件であると理解しているが、実務家の感覚からするとあまり意味のない議論であり、敢えて両者を結びつけて論じる実益が見出せない⁵。

「その発明による課題の解決に不可欠なもの」には、物の生産や方法の使用に用いられる部品、道具、原料などが含まれ、特許発明の構成要件に該当しない物も含まれるというのが通常理解である⁶。この点、特許法101条1号、4号の間接侵害の場合、その物の生産や方法の使用に「のみ」用いられる物には、それ自体は発明の構成要件に該当しない物も含まれるのに対し、特許法101条2号、5号の間接侵害の場合、そこまで拡張すると「間接の間接侵害」となって特許権の効力を際限なく拡張することになるという見解⁷もあるが、一般的ではない。

5 この点に関して、前掲田村「特許法における発明の『本質的部分』という発想の意義」の脚注3における学説の紹介および60頁以下における学説に対する批判を参照。

6 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）27頁、前掲「新・注解特許法【下巻】」1490頁など。

7 前掲高林「標準特許法」170頁。