

## 1 . 間接侵害規定の在り方について

現行特許法の101条2号及び5号にはその発明による課題の解決に不可欠なものとの文言が使用されているため間接侵害の外縁が不明確なものとなっており、また、被疑間接侵害者となる部品提供者がコントロールできないファクターによって間接侵害か否かが決定されるため、部品提供者にとって酷な規定となっている。

そこで当グループでは、特許権の存在及び特許発明の実施に使用されることを知りながら、当該特許の特許請求の範囲に記載された部品を提供し、且つ、部品提供以外に特許権の侵害を引き起こす蓋然性が高い行為を行った場合に間接侵害とする新たな間接侵害規定を提案する。提案する間接侵害規定は、間接侵害に該当するか否かの判断基準が明確であり、また、部品提供者がコントロールできるファクターにより間接侵害か否かが決定されるため、部品提供者にとって酷な事態が生じないとの利点を有する。

### < 担当講師 >

山内 貴博      長島・大野・常松法律事務所   弁護士・弁理士

### < グループメンバー（塾生） >

柳澤 健一      旭化成株式会社   知的財産部

佐志原 将吾      阿部・井窪・片山法律事務所   弁護士

馬場 亮人      特許庁   審査第三部   医療   審査官

藤田 雅史      特許業務法人三枝国際特許事務所   弁理士



## ． はじめに

現行特許法の101条2号及び5号(以降、多機能品の間接侵害規定とする)には「その発明による課題の解決に不可欠なもの」との文言が使用されており、間接侵害の外縁が極めて不明確なものとなっている。間接侵害の外縁が不明確であると、第三者の事業活動が必要以上に制約される虞があるだけでなく、権利範囲を明らかにするための作業を第三者に必要以上に強いることとなる。日本の特許権を最も注意深く監視しているのは日本で活動する企業のはずであり、間接侵害の外縁が不明確であると、特に日本で活動する企業に対して必要以上に事業活動の制限や作業負担を強いることになり、日本の産業の発達を大きく阻害する。そのため、国策的観点からも間接侵害規定は明確であるべきであると考えられる。

そこでAグループでは、101条2号及び5号の多機能品の間接侵害規定について、権利範囲の外縁が明確な間接侵害規定を提言することを目的として取り組みを行った。

尚、直接侵害以外の用途が存在しない101条1号及び4号(以降、専用品の間接侵害規定とする)の間接侵害規定及び所持に関する101条3号及び6号の間接侵害規定に関しては今回の取り組みの範囲外とする。

## ． 日本の間接侵害規定とその導入経緯

日本の現行の間接侵害規定は以下の通りである。

(侵害とみなす行為)

第百一条 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。

一 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

二 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

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

四 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

五 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

六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

特許法101条1号及び4号の専用品の間接侵害規定は、特許権者の実質的救済を担保するため、当該行為を放置しておくとして直接侵害を誘発する蓋然性が高く、且つ、侵害が発生してからでもその捕捉が困難であるような侵害類型に対応することを目的として昭和34年に導入された。昭和34年特許法の間接侵害規定は、米国特許法第271条の寄与侵害をベースに検討が開始され、当初は 特許権侵害行為を教唆した者、及び、 特許物の組成部分、特許物を製作するために必要な資材、又は特許方法を使用するために必要な資材を、その物が専ら特許権の侵害の目的で使用されることを知りながら販売又は頒布した者を間接侵害とする案が検討された。その後、 は民法719条第2項で対処可能との意見があり削除され、また、 は主観的要件の立証が非常に困難なことから、「知りながら」の主観的要件が削除され、現在の「その物の生産にのみ用いる物」の客観的要件のみとなった。

しかし、「のみ」の要件が厳格に解釈される裁判例が多く出され、当該規定が空文化してきたこと、特に、プログラム関連発明が特許発明として保護されるようになる中、プログラムの部品に該当するモジュールは、他のプログラムにも使用できるように汎用性を持つのが通常であり、「のみ」要件を厳格に解すると、専用品の間接侵害規定を適用することが困難となってきたことから、平成14年に米国とドイツの間接侵害規定を参考とした現在の101条2号及び5号の多機能品の間接侵害規定が導入された

#### ・ 101条2号及び5号の多機能品の間接侵害規定の問題点について～「課題の解決に不可欠なもの」の解釈について～

プリント基板メッキ用治具事件（東京地判平成16年4月23日 平成14年(ワ)第6035号）において、「課題の解決に不可欠なもの」とは、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材等であり、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ず、特徴的な部材等が該当すると説明されている。ピオグリタゾン事件（東京地判平成25年2月28日平成23年(ワ)19435号、同19436号）でも同様の解釈が示されている。

しかし、明細書の【発明が解決しようとする課題】の項目の記載がそのままその特許発明の「発明の解決しようとする課題」になるとは限らない。例えば、出願人が認識していなかった文献が審査で引用されたため、クレームを減縮して特許査定となった、という場

合には、明細書の【発明が解決しようとする課題】の項目の記載がそのまま特許発明の「発明の解決しようとする課題」にはならないことがある。このような場合に、明細書からのみでは、特許発明の「発明の解決しようとする課題」を確定することは極めて困難である。

また、従来技術に見られない特徴的技術手段の確定も困難であり、仮に、「特許発明の解決しようとする課題」を確定することができたとして、特許請求の範囲に記載された文言(クレーム)中の各構成要件のうち、従来技術にない構成要件が全て「従来技術に見られない特徴的技術手段」に該当するのか、それとも、課題解決の原理(つまり、課題解決のメカニズム)から特徴的技術手段が決定されるのか、との問題がある。の解釈の方が合理的であると考えられるが、その場合、化学の分野によく見られる、課題解決のメカニズムが分からない発明の場合は「従来技術に見られない特徴的技術手段」をどのように決定するのか、との問題が生じる。

更に、異議申立てや無効審判等によって登録クレームが訂正された場合に「課題の解決に不可欠なもの」が変わりうるのかとの点も明らかではない。例えば、「AとBを有する」とのクレームで登録になった後に、異議申立てや無効審判において「AとBを有する」が開示された先行文献が見つかったため、「AとBとCを有する」とのクレームに訂正されたとする。このとき、Cが「課題の解決に不可欠なもの」に該当する可能性があり、Cを用いて販売していた第三者が間接侵害に該当する可能性があるのか、との点が問題になる。Cが「課題の解決に不可欠なもの」に該当する可能性があると、訂正前は間接侵害に該当しないと信じて事業をおこなっていた第三者がクレームの減縮により突然、間接侵害に該当してしまい事業が継続できなくなる恐れがある。

このように、「特許発明が解決しようとする課題を確定させること」の困難性と、「特徴的技術手段を確定させること」の困難性という二重の困難性から、「課題の解決に不可欠なもの」か否かの判別は非常に難しいものとなっている。

## ． 諸外国の専用品以外の間接侵害規定について

新たな間接侵害規定を提案するための参考として、日本の間接侵害規定の参考となった米国、ドイツ及び特許出願数上位国である中国、韓国について間接侵害規定を調査した。

### 1 . 米国の間接侵害規定について

米国特許法の271条(b)に誘引侵害が規定されている。

米国特許法271条(b)

積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない。

条文には明記されていないが、特許権の存在、及び、誘引した行為が特許権の侵害になることを知っていることが誘引侵害の要件となっている(Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2068 (2011).等、参照)。誘引した行為が非侵害と善意に確信することは誘引侵害の抗弁になるが、無効と善意に確信することは抗弁にならない(Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 135 S. Ct. 1920 (2015))。また、積極的な誘引とは、積極的、且つ悪意で他者の直接侵害を教唆・幫助することであり(Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd.(850 F.2d 660, Fed.Cir. 1988)、直接侵害を助長する特別な意図を有することと解釈されている(Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc. 917 F.2d 544 (Fed. Cir. 1990)。

尚、米国の271条(c)の寄与侵害は専用品に関する間接侵害の規定であるため省略する。

## 2. ドイツの間接侵害規定について

10条に間接侵害が規定されている。具体的な規定は以下の通りである。

### 第10条

(1) 特許は、特許所有者の同意を得ていない第三者が、当該発明の本質的要素に関連する手段をその発明の本法の施行領域内での実施のために、本法の施行領域内で、特許発明を実施する権限を有する者以外の者に提供又は供給することを禁止するという更なる効力を有するが、ただし、当該手段がその発明の実施に適したものであり、かつ、そのように意図されていることを、当該第三者が知っているか又はそれが状況からみて明白であることを条件とする。

(2) (1)は、その手段が一般的市販品である場合には適用されないが、ただし、当該第三者が提供を受ける者に対して第9条第2文によって禁止された行為を誘発する場合は、この限りでない。

「当該発明の本質的要素に関連する手段」とは、発明の課題解決に全く貢献しないような特徴を除き、保護される発明概念の実現に機能的に協同作用する手段全てを含み、日本法における「課題の解決に不可欠なもの」とは異なり、広範に解釈される(BGH, GRUR 2004, 758- Flügradzähler (ドイツ連邦共和国最高裁判所) [回転翼流量計事件])。

「該手段がその発明の実施に適したものであり、かつ、そのように意図されていることを、当該第三者が知っているか又はそれが状況からみて明白であること」とは、「当該手段が、特許発明の使用に適していること、且つ、その特許発明の使用に当てられることを、第三者が知っているか又は知っていることが状況から明らかである場合」を意味する。「状

況から明らかである場合」とは、例えば、カタログに特許発明への使用が記載されている場合である。

### 3. 中国の間接侵害規定について

専利法の条文に間接侵害の規定は無く、2016年4月1日に施行された最高人民法院の司法解釈「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」の第21条で間接侵害の解釈が示された。第21条2項の具体的な規定は以下の通りであり、米国と同様に侵害教唆行為を行った場合に間接侵害が成立するとしている。尚、第21条1項は専用品に関する間接侵害規定であるため省略する。

#### 最高人民法院の司法解釈第21条2項

「関連製品、方法に専利権が付されていることを知りながら、専利権者の許可なく、業として積極的に他人を誘導して専利権を侵害する行為を実施させたとき、当該誘導者の行為が権利侵害責任法第9条に規定する他人の権利侵害を教唆する行為に属すると権利者が主張した場合は、人民法院はこれを支持しなければならない。」

### 4. 韓国の間接侵害規定について

専用品に関する間接侵害規定しか存在せず、多機能品を対象とした間接侵害規定が存在しないため、省略する。

### 5. 各国間接侵害規定のまとめ

日本及び主要外国(米、独、中、韓)の間接侵害規定を調査したところ、多機能品の間接侵害の規定はどの国も大きく分けて以下の4つの項目の組み合わせで構成されていることが判明した。

以降、「部品」との文言は物理的な形状、構造を有する物に限らず、組成物中の化学物質のような、物理的な形状、構造を有さない物も含むものとする。

< 間接侵害規定のファクター >

主観的要素	特許権の存在を知っていることを要件とするか否か	< 要件とする > 日本、米国、中国	< 要件としない > ドイツ
	直接侵害者が特許発明を実施していることを要件とすべきか否か	< 要件とする > 日本、米国、ドイツ、中国	< 要件としない > 無し
客観的要素	特許発明に使用される部品を提供した場合に限定されるか否か	< 限定される > 日本、ドイツ	< 限定されない > 米国、中国
	( が限定されるとの前提で) 提供する部品が特許発明の重要部分を占める場合(例えば、部品が特許発明の課題の解決に不可欠ものである場合)に間接侵害は限定されるか否か	< 限定される > 日本	< 限定されない > ドイツ
	部品提供者が、部品提供以外の特許権侵害を引き起こす蓋然性が高い行為を行ったことを要件とするか否か	< 要件とする > 米国、中国	< 要件としない > 日本、ドイツ
	汎用品が間接侵害の対象に含まれるか否か	< 含まれる > 米国、中国、ドイツ (但し、ドイツでは部品が汎用品の場合は更に誘発行為が必要)	< 含まれない > 日本

． 新たな間接侵害規定について

上記 ~ について、各項目を新たな間接侵害規定に含めるべきか否か、また、含める場合はどのような定義にすべきかを議論した。そして、その結果と合致するように間接侵害規定の文言を定めるとの方法で新たな間接侵害規定の具体的な文言を模索した。

1 . 間接侵害規定の趣旨の決定

上記 ~ について具体的な議論を行う前に、 ~ を判断する際の基準、即ち、間接侵害規定の趣旨・基本的な視座を検討した。検討の結果、昭和34年特許法の間接侵害規定



導入の趣旨と同様に、「直接侵害を引き起こす蓋然性が高く、且つ、直接侵害が発生してしまうとその捕捉が困難な類型に対応すること」を趣旨とすることが妥当であるが、他方で、間接侵害は特許請求の範囲に記載された文言で規定される範囲外について権利を及ぼすものであるから、第三者の故意・過失が無いといえる場合にまでその第三者に特許侵害の責任を負わせたりすることがないようにする必要がある、との結論となった。

## 2. 結論

グループで検討の結果、部品提供者が 特許権の存在及び 提供する部品が特許発明の実施に使用されることを知っており、 提供する部品が特許請求の範囲に記載されたものであり、且つ、 部品提供者が部品の提供以外に特許権の侵害を引き起こす蓋然性が高い行為を行った場合に間接侵害とし、 但し、汎用品は間接侵害の対象外とする規定が妥当との結論となった。以下、その理由を説明する。

### 3. 特許権の存在及び 特許発明の実施に使用されることを知っていることを要件とすべきか否か

この要件は、現行法でも要求されている。過失責任の原則（損害の発生について損害賠償責任を負うのは、故意・過失がある場合だけであるという私法上の原則）から、間接侵害の成立に少なくとも過失以上を必要とすべきと考える。その上で、部品が特許発明の実施に使用されることを知るべきだった（にもかかわらず知らなかった）過失があるに過ぎない場合にも間接侵害の対象とすべきかについては、

- ・ 過失の範囲は不明確になりがちであり、本取り組みの趣旨に反すること
- ・ 過失でも間接侵害を認めるべきとの論調の論文や資料は特に見当たらなかったこと

から、現行の多機能品の間接侵害規定から敢えて変更する理由は無いと判断し、間接侵害の成立は故意（他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながらそれを容認して行為すること）即ち、 特許権の存在及び 部品の使用者が特許発明を実施することを知っていることを間接侵害の要件とするべきとの結論となった。

### 4. 間接侵害の成立を、提供する部品が特許発明の重要部分を占める場合に限定すべきか否か

検討の結果、 提供する部品の特許発明に占める重要度の要件は間接侵害規定に含めるべきではないとの結論となった。以下その理由を示す。

【理由】

- ・ 上述の通り、提供する部品が特許発明の重要な部分（「課題の解決に不可欠な」部分）を占めるか否かについて明確な判断基準を示すことが難しいため
  - ・ 提供する部品はそれ自体では特許発明の重要な部分を占めるか否かは決まらず、直接侵害者がその部品の使用方法を決めることによって初めてその部品が特許発明の重要な部分を占めるか否かが決まる。部品の重要度、即ち、部品をどのような製品のどのような部分に使用するかは部品の使用者（＝直接侵害者）によって決められるファクターであり、部品提供者がコントロールできないファクターである。自らがコントロールできないファクターによって間接侵害か否かが決定されるのは、部品提供者にとって酷であり、過失責任の原則にも反するため
- 5 . 部品提供者が、部品提供以外の特許権侵害を引き起こす蓋然性が高い行為を行ったことを要件とするか否か

部品の特許発明に占める重要度で間接侵害の対象に絞りをかけることは難しいと判断し、その代わりに、部品提供者の行為的な側面、即ち、部品提供以外の特許権侵害を引き起こす蓋然性が高い行為を行った否かで間接侵害の対象に絞りをかけるべきとの結論となった。部品提供者の行為は部品提供者がコントロールできるファクターであるから、部品提供者の行為によって間接侵害か否かが決定されることは部品提供者にとって酷ではないと考えられる。

また、特許権侵害を引き起こす蓋然性が高い行為を行った否かで間接侵害か否かを判断する規定は、現在の部品の重要性で間接侵害か否かを判断する規定と比較して、過去の裁判の結果を整理しやすく、その後の事件への当てはめが容易であり、裁判例の積み重ねでこの文言の解釈を明確化しやすいとの利点を有すると考えられる。

6 . 「特許権侵害を引き起こす蓋然性が高い行為」の意義について

部品提供者のどのような行為が特許権侵害を引き起こす蓋然性が高い行為に該当するかその意義を検討した。特許権侵害を引き起こす蓋然性が高い行為には以下の4段階があると考えられ、段階が上がるにつれ特許権侵害を引き起こす蓋然性が高い行為であると考えられる。

1段階目：

提供する部品が特許発明に使用できる可能性があることを単に示した。

例：「この部品は〇〇という使い方が可能です。」と顧客に単に口頭で説明又単にカタログ

に記載した。〇〇は特許発明であった。

2段階目：

提供する部品の特許発明に使用するよう顧客に推奨した。単に推奨しただけであり、特許発明に使用することが好ましい理由は示していない。

例：「この部品は〇〇という使い方をするとよい。」と単に顧客に口頭で説明又は単にカタログに記載した。〇〇は特許発明であった。

3段階目：

提供する部品の特許発明に使用することを促す具体的な行為を行った。

例：当該部品の特許発明に使用するためのマニュアルを作成した。

例：当該部品の特許発明に使用すると良い効果が出ることを示し、そのデータを顧客に提供した。

4段階目：

提供する部品の特許発明への使用以外に使用できないように制限をした。

例：当該部品の特許発明に使用するよう顧客と契約を結んだ。

部品提供者が 特許権の存在及び 特許発明の実施に使用されることを知っているとの前提で、上記1～4段階のどの段階を間接侵害に該当する行為とするかについて検討を行った。結論としては、「1段階目：提供する部品が特許発明に使用できる可能性があることを単に示した段階」において、間接侵害にすべきとの結論となった。以下その理由を示す。

#### 【理由】

- ・ 1段階目と2段階目は理論上は区別できるものの、部品提供者が行った会話の内容やカタログの記載等が1段階目の「可能性の提示」に該当するか、2段階目の「推奨」に該当するかは、前後の会話の流れやその場の雰囲気等による部分が大きく、1段階目に該当するのか、2段階目に該当するのかを区別する明確な判断基準を設けることが極めて難しいことから、1段階目の「可能性の提示」と2段階目の「推奨」で間接侵害の成否を分けるべきではないと考えられるため
- ・ 1、2段階目で間接侵害を認めずに、3段階目で間接侵害を認めるとなると、特許発明に使用することを促す具体的な行為（データ提出やマニュアル作成等）をしなければ、特許発明への使用を推奨できなくなってしまい、特許権者側の保護に欠けるため

尚、1段階目で間接侵害を認めてしまうと、商取引における行動を過度に制限してしまうとの懸念は考えられるが、特許権の存在及び 特許発明の実施に使用されることを知っていることを要件としているため、知らなければ間接侵害に該当することはなく、仮に知った場合であっても、特許発明への使用に言及さえしなければ引き続きその部品は販売できるのであり、商取引における自由な行動を過度に制限してしまうおそれは無いと考えら

れる。

1段階目で間接侵害を認めることを表す規定文言としては、不正競争防止法の第2条第1項第4号、行政手続法の第14条第2項及び第3項、保険業法第300条第1項第2号、商品先物取引法第214条第8号等の立法例にならい、「その物がその発明の実施に用いられることを示し、又はその物をその発明の実施に用いるように勧める行為」との文言が適切との結論となった。尚、「示す」の定義は、辞書の通り、「考え・気持ち・反応などが相手に伝わるように、何かの方法で表してみせる。」との意味で、書面などの視覚で見える方法によって表す以外にも口頭などの視覚で見えない方法によって伝えることも含むものとして用いている。また、「勧める」の定義は、辞書の通り、「人がその事を行うように誘いかける」ことを意味するものとして用いている。

#### 【「示す」が使用されている立法例】

##### ・不正競争防止法

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。・・・

四 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為（以下「不正取得行為」という。）又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為（秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。）

##### ・行政手続法

（不利益処分理由の提示）

第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。

#### 【「勧める」が使用されている立法例】

##### ・保険業法

（保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為）

第三〇〇条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員（保険募集人である者を除く。）保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為（次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告

げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。・・・

二 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為

・商品先物取引法

第二百十四条 商品先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。・・・

八 商品市場における取引等又は外国商品市場取引等につき、顧客に対し、特定の上場商品構成等(外国商品市場における上場商品構成等に相当するものを含む。)の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧めること。

7. 間接侵害が特許発明に使用される部品を提供した場合に限定されるか否か(間接侵害の対象となる部品の範囲について)

間接侵害が特許発明に使用される部品を提供した場合に限定されるか否かについて検討を行った。特許発明に使用されない部品を提供せずに特許侵害を引き起こす蓋然性が高い行為を行うケースが想定しづらく、仮にそのようなケースが発生しても民法719条の教唆・幫助で対応すればよいことから、間接侵害は特許発明に使用される部品を提供した場合に限定してよいとの結論となった。

但し、提供した部品が「特許発明に使用される部品」か否かの判断が難しいとの問題がある。例えば、「タイヤAを備える車」という請求項があった場合に、ハンドルやフロントガラスの提供は「特許発明に使用される部品」の提供に該当するかとの問題がある。ドイツと同様に「発明の課題解決に全く貢献しないような特徴を除き、保護される発明概念の実現に機能的に協同作用する手段」か否かで判断する方法も考えられるが、保護される発明概念の実現に機能的に協同作用する手段とそうではない手段を区別することは難しく、特に化学系のような課題解決のメカニズムが分からない発明の場合は区別は難しいと考える。

そこで、「特許発明に使用される部品」か否かの判断は、特許請求の範囲に記載されたものに該当するか否かで判断する案を提案する。「タイヤAを備える車」という請求項の場合に、タイヤAは特許請求の範囲に記載されたものであるので間接侵害の対象となるが、ハンドルやフロントガラスは、特許請求の範囲に明示されていないので間接侵害の対象とはならない。「タイヤAとハンドルBとフロントガラスCを備える車」という請求項の場合、ハンドルBやフロントガラスCも間接侵害の対象となる。例えば、「直径 $1.0\mu\text{m}$ ~ $3.0\mu\text{m}$ の粒子を含有する熱可塑性樹脂からなるA層を、粒子を含まないポリエステルからなるB層に積層した積層フィルムにおいて、A層の表面には平均高さ $0.12\mu\text{m}$ 以下の突起が $1.6 \times 10^4$ ~ $1.6$

×10<sup>5</sup>個/mm<sup>2</sup>の割合で形成され、かつその三次元中心面平均粗さSRaが0.002～0.02 μmである積層フィルム。」とのクレームの場合は、「直径1.0 μm～3.0 μmの粒子」、「直径1.0 μm～3.0 μmの粒子を含有する熱可塑性樹脂」、「直径1.0 μm～3.0 μmの粒子を含有する熱可塑性樹脂からなる層(A層)で、表面には平均高さ0.12 μm以下の突起が1.6×10<sup>4</sup>～1.6×10<sup>5</sup>個/mm<sup>2</sup>の割合で形成され、かつその三次元中心面平均粗さSRaが0.002～0.02 μmである層」、「粒子を含まないポリエステル」、「粒子を含まないポリエステルからなる層(B層)」が間接侵害の対象となる。(「物」を表す文言に修飾語が付いている場合は、その修飾語を含めた「物」が間接侵害の対象となる。上記の場合、直径1.0 μm～3.0 μmではない単なる粒子は間接侵害の対象にはならない。)

特許請求の範囲に記載されたものに該当するか否かで判断する規定は、間接侵害の対象を特許発明に使用される部品に限定することができ、且つ、部品提供者が提供する部品が間接侵害の対象であるか否かを明確に判断することができると思う。

## 8 . 汎用品を間接侵害の対象にすべきか否か

汎用品を間接侵害の対象に含めるか否かを検討した。検討の結果、

- ・ 汎用品を間接侵害で抑えたいというケースが考えにくく、実際、間接侵害について争った日本の裁判例で、汎用品のため間接侵害に該当しないとの結論になった裁判例は一つも見当たらなかったこと
- ・ 日本の間接侵害に汎用品を含めるべきとの論調の資料は特に見当たらなかったことから、現行の多機能品の間接侵害規定から敢えて変更する理由は無いと判断し、新たな間接侵害規定に関しても汎用品は間接侵害に含めないこととした。

## 9 . 新たな間接侵害規定について

上記議論を踏まえ、Aグループは以下の間接侵害規定を提案する。

第百一条 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。

二 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。)であって当該特許の特許請求の範囲に記載されたものにつき、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、その物の譲渡等又は譲渡等の申出をし、且つ、第三者にその物がその発明の実施に用いられることを示し、又はその物をその発明の実施に用いるように勧める行為。

・・・

五 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。）であって当該特許の特許請求の範囲に記載されたものにつき、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、その物の譲渡等又は譲渡等の申出をし、且つ、第三者にその物がその発明の実施に用いられることを示し、又はその物をその発明の実施に用いるように勧める行為。

#### 10 . 権利者保護の観点による提案する間接侵害規定と現行の間接侵害規定との比較

提案する間接侵害規定は「課題の解決に不可欠なもの」を提供する場合であっても、その物がその発明の実施に用いられることを示すことや勧めることをしなければ間接侵害とされない点で現行の間接侵害規定と比較して間接侵害の範囲が狭くなっている。しかし、権利者のみが提供する部品を特許発明に使用するようカタログや営業資料等で示したり勧めることができ、権利者以外は示したり勧めることができないという点は権利者にとって営業上の大きなアドバンテージであり、提案する間接侵害規定が現行の間接侵害規定と比較して権利者の保護に欠けるといえることはないと思う。

一方、提案する間接侵害規定は「課題の解決に不可欠なもの」に限らず、特許請求の範囲に記載されたものまで間接侵害の対象となる点で現行の間接侵害規定と比較して間接侵害の範囲が広がっている。しかし、特許発明への寄与が小さい部品を間接侵害で抑えたいというケースは考えにくく、間接侵害の範囲は広がっているが、実質的には間接侵害の対象が大きく広がることはなく、権利者の保護が行き過ぎるということもないと思う。

#### . まとめ

特許権の存在及び特許発明の実施に使用されることを知りながら、当該特許の特許請求の範囲に記載された部品を提供し、且つ、部品提供以外に特許権の侵害を引き起こす蓋然性が高い行為を行った場合に間接侵害とする新たな間接侵害規定を提案した。提案した新たな間接侵害規定は、部品の重要性で間接侵害か否かを判断する現在の多機能品の間接侵害規定と比較して、間接侵害に該当するか否かの判断基準が明確であり、また、現在の多機能品の間接侵害規定とは異なり、部品提供者がコントロールできるファクターにより間接侵害か否かが決定されるため、部品提供者にとって酷な事態が生じないという利点を有すると考えられる。

以上

