

米国、日本、台湾における特許権侵害のタイプと裁判例の比較研究^(*)

招へい研究者 カオ・チェンチュン^(**)

特許権の存続期間中に許可なく特許発明を生産、使用、販売の申出、販売、又は輸入をした者は、特許権の直接侵害を構成することになる。直接侵害か否かの判断は、通常「オール・エレメント・ルール」又は「均等論」に基づいてなされる。しかし、直接侵害と異なり、被疑侵害装置について一つ又はわずかの要素が欠けている場合には、その装置は間接侵害を構成する可能性が高くなる。米国と日本は、何十年にもわたって間接侵害の問題に対処し、それぞれの法律に様々な要件を明文化してきた。一方、台湾の特許法には間接侵害を扱う明文の規定がない。本研究では、特許権の直接侵害及び間接侵害に関する日本・米国・台湾の裁判例と特許法の違いを、特に直接侵害と間接侵害との関係、被告の主観的要件、侵害の種類、侵害物品、侵害物品の例外等に注目しながら比較分析する。また、台湾特許法に対する間接侵害規定の導入の必要性及びこれに関する提言についても言及する。

I. はじめに

被疑侵害製品又は方法が特許の技術的特徴のいずれかを欠くか、又は一つの技術的特徴が同一でも同等でもない場合には特許権侵害を構成しない¹。しかし、直接侵害とは異なり、被疑侵害製品について一つ又はわずかの要素が欠けている場合には、その製品が間接侵害を構成する可能性が極めて高くなる。米国、ドイツ、韓国及び日本は、いずれも何十年にもわたって間接侵害の問題に対処し、それぞれの特許法に様々な要件を明文化してきた。一方、台湾の特許法には間接侵害を扱う明文の規定がない。台湾特許庁（經濟部智慧財産局。以下「台湾特許庁」）は2008年、間接侵害を採用した規定を起草し、台湾の特許法に導入することを提案した。しかし、多くの公聴会を通じ、台湾の多くのユーザーは、これが特許権者による特許権や訴訟の濫用を招き、台湾国内のOEM(相手先商標製品の製造会社)企業が深刻な損害を受けることを懸念した。2008年に知的財産裁判所を設立したばかりであるため、特許権の間接侵害に関する裁判例がなく、様々な業界からの反対もあって、この問題について合意形成に至っていないことから、台湾特許庁では2009年の草案から特許権の間接侵害を削除することにした。

しかし、台湾の裁判手続において、特許権侵害事件が台湾民法185条の1項（共同侵害）

^(*) これは特許庁委託平成28年度産権研究推進事業(平成28～30年度)報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て(一財)知的財産研究教育財団の責任である。和訳文が不明確な場合は、原英文が優先するものとする。

^(**) 台湾智慧財産局(TIPO)、特許審査官。(招へい期間：平成29年7月4日～平成30年2月3日)

¹ 台湾特許庁『専利侵害判断要点』29-51頁(2016年2月)

及び2項（誘発及び寄与侵害）²に基づいて主張され、決定されることはめったにない。それは、185条の共同侵害行為、誘発侵害行為、寄与侵害行為が直接侵害を前提としているからである。台湾民法では185条による以外、損害賠償を請求することしかできない。特許権の間接侵害が生じた場合でも、特許権者には、台湾特許法96条³に規定されているような、特許権を侵害する又はそのおそれがある者に対するその停止又は予防の請求、侵害品や侵害行為に用いた原料又は設備について廃棄処分又はその他の必要とする処置の請求を行う権利がない。

日本、米国、韓国、欧州諸国が特許権の間接侵害に関する法規定に採用している基準は、それぞれの経済成長や社会的ニーズに応じて異なる。特許権の間接侵害概念について十分に理解するためには、日米における特許権の間接侵害制度とその裁判例について調べ、研究する必要がある。また、現在の台湾民法又は台湾特許法により特許権の間接侵害に対する完全かつ必要な保護を特許権者に提供できるのか、それとも台湾特許法の改正が必要とされるのかも検討する必要がある。

II. 米国における特許権侵害の類型と裁判例

米国特許法271条(a)のもとでは、当事者が特許発明を生産、使用、販売、販売の申出又は輸入したときに直接侵害が発生する。また、米国における特許されていない製品の輸入、使用、販売又は販売の申出であっても、特許されていない製品が米国外において特許された方法で生産されていれば侵害行為となる。直接侵害の類型には、文言侵害や均等論に基づく侵害行為がある。直接侵害には、いかなる水準の意図も必要とされない。被疑システム又は方法が、複数の事業体により供給されている構成要素又は実施されているステップの結果である場合には、直接侵害に関する理論がますます複雑になる。複数の当事者が侵害行為に関与している場合には「分割侵害」（「共同侵害」とも呼ばれる）に関する法理論が問題になる。また、連邦巡回控訴裁判所は、Akamai V事件において分割侵害の関係性要件について概説した⁴。共同事業体の行為者に対しては、「他の行為者によって実行されたステップについても、行為者が一人である場合と同じように」その責任を負わせ、直接侵害者としての責任を負わせることができる。次の全ての要件を充足する場合に共同事業

² 台湾民法185条：「複数の者が他人の権利を不法に侵害した場合、連帯して損害賠償責任を負う。加害者が特定できない場合にも同様とする。教唆者と幫助者も共同不法行為者とみなす」。

³ 台湾特許法96条「特許権侵害の場合の請求権：

特許権者は、自己の特許権を侵害する者に対し、その停止を請求することができる。侵害のおそれがある場合、その予防を請求することができる。

特許権者は、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる。

特許権者が1項の請求を行うとき、特許権侵害に係る物又は侵害行為に用いた原料又は設備について、廃棄処分又はその他の必要とする処置を請求することができる。

⁴ Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 134 S. Ct. 2111, 2117 (2014)

体が存在する。(1) 集団の構成員間の明示又は黙示による合意、(2) 行為目的の集団内における共有、(3) その目的をめぐる構成員間における金銭的利益の共有、(4) その企て (enterprises) の方針に対する平等な発言権があり、平等な支配権があること。

侵害活動自体に直接関与していない場合でも、被告の侵害責任を問うことができる場合がある。間接侵害には、271条(c)に基づく寄与侵害と271条(b)に基づく誘発侵害の2類型がある。271条(b)に基づいて誘発侵害責任を問うためには、被告が積極的かつ故意に他の者の直接侵害を教唆していなければならない、また、被告により誘発された行為が直接侵害を構成しなければならない。連邦最高裁判所は、Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.⁵において、271条(b)の認識要件には誘発者の側の実際の認識が必要とされないことを明確にした。誘発された行為が特許権侵害を構成する可能性に対する認識を被告が意図的に回避したことを証明できれば十分である。最高裁判所は、意図的な認識回避の基準には、「(1)ある事実が高い確率で存在することを被告が主観的に信じており、(2)被告がその事実について知るのを意図的に回避している」必要があると述べた。弁護士による非侵害の意見書などの善意を示す証拠により誘発責任を否認できる場合もある。

271条(c)は、特許された装置の主要な構成要素を供給することにより特許権侵害に寄与した者の責任を定めている。寄与侵害を主張するには、直接侵害の存在が前提となる。連邦巡回控訴裁判所は271条の規定を本質的に四つの要素に分解した。裁判所は、寄与侵害が成立するためには特許所有者が次の点について証明しなければならないと判示した。(1) 直接侵害が存在すること、(2) その構成要素の製造目的である組合せが特許されており、かつ侵害を構成することの両方を被疑侵害者が知っていたこと、(3) その構成要素には、実質的には侵害とならない使用が存在しないこと、そして(4) その構成要素が発明の主要部分であること⁶。侵害的な使用が存在しても、他の適法な使用も存在する場合には、その物品の販売のみを理由に寄与侵害の認定を受けるには不十分である。

271条(d)は、特許権者による一定の行為を特許権濫用禁止の法理の適用から除外している。271条(f)は米国の特許保護の範囲を拡大し、特許された装置を海外で組み立てるために半製品の形で供給することを禁じている。しかし、こうした行為は本研究報告書で扱う範囲の対象外である。

III. 日本における特許権侵害の類型と裁判例

1. 直接侵害：文言侵害及び均等侵害

⁵ Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S.Ct. 2060 (2011)

⁶ Fujitsu, 620 F.3d at 1326 and 1330. 最高裁判所は、Global-Tech事件において、271条(c)が、特許の存在に関する知識と構成要素が侵害することの知識を要求すると述べ、基本的には二つ目の要素を再確認している。Global-Tech, 131 S. Ct. at 2069.

一般原則として、被疑侵害品が請求項に記載されている全ての構成要素を満たしている場合にのみ特許権侵害が認定される。また、請求項の文言を解釈する際に、明細書と図面を考慮に入れてよいと考えられている。これは文言侵害として知られる。被告の装置において請求項の全ての要素が実施化されていない場合には、文言侵害は認められない。

しかし、1998年2月24日、「ボールスプラインベアリング事件」⁷において、最高裁判所は均等論の採用について有利な基準を示した。このため、対象製品等がその基準の要件を満たす場合は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解されることになる。

2. 間接侵害

侵害を直接的に構成しない行為であっても、侵害となる可能性の高い予備行為又は寄与行為は、侵害行為を構成するものとみなされる。これについては、特許法101条で規定されている⁸。

間接侵害に関する規定は、特許権の実効性が実質的に確保される制度を確立することがねらいであるものの、他方で、特許権の保護範囲が不当に拡大されないようにこの制度を注意深く運用しなければならない。日本には、寄与侵害という形式の間接侵害のみが存在する。101条1号及び4号は専用品型間接侵害に関する規定であり、101条2号及び5号は非専用品型間接侵害に関する規定である。

3. 主要な裁判例

この章では、「製砂機のハンマー」事件、「製パン器」事件、「一太郎」事件、「一眼レフレックスカメラ」事件、「プリント基板メッキ用治具」事件について説明する。

IV. 台湾における特許権侵害の類型と裁判例

1. 侵害の類型

台湾特許法（台湾専利法）のもとでは、これらの行為を直接実行する者のみが特許権侵害に問われる。台湾の法制度には、米国、日本及び欧州諸国に存在する「間接侵害」又は

⁷ 日本の最三小判平成10年2月24日民集第52巻1号113頁。

⁸ 日本国特許法101条。

「寄与侵害」に類似する概念が存在せず、台湾特許法には現在、間接侵害規定が存在しない。

台湾における特許権侵害の類型とそれぞれについて定める法律は下表のとおりである。

特許権侵害の類型	法律
直接侵害	台湾特許法96条
共同侵害	台湾民法185条1項
誘発侵害	台湾民法185条2項
寄与侵害	台湾民法185条2項

(1) 直接侵害：文言侵害

文言侵害は、被疑侵害者の直接的な行為により、係争製品又は方法に請求項の全ての要素が存在する場合に発生する。

(2) 直接侵害：均等論（DOE）のもとでの侵害行為

均等論のもとでは、特許請求の範囲内の要素、組成物、ステップ、又はそれらの組合せが変更又は置換されたものの、当該変更又は置換が当業者の目から見て実質的な相違をもたらさない場合に侵害が生ずる。しかしながら、特許請求の要素が別な類似要素により変更又は置換されているのではなく、被疑製品又は方法から完全に欠落している場合には、均等論を適用できない⁹（オール・エレメント・ルール）。

台湾特許庁の発行する専利侵害判断要点では、被疑侵害製品又は方法の対応する技術的特徴と原告の特許請求の範囲が均等であるかどうかをテストするために、「三者同一性テスト（triple identity test）」又は「三者テスト（tripartite test）」又は「機能-方法-結果テスト（way-function-result test）」及び「非実質的相違テスト（insubstantial difference test）」が採用されている。

(3) 共同侵害

台湾民法の一般不法行為法のもとで、共同侵害者は連帯して損害賠償責任を負う。特許所有者が誘発侵害者や寄与侵害者などの間接侵害者の責任を主張したい場合でも、民法上の「共同不法行為」の理論を根拠とするしかない。

⁹ 台湾特許庁により2016年2月に発行された最新版の「専利侵害判断要点」。

(4) 侵害の教唆及び幫助：共同侵害であるとみなされる

(1)直接侵害者及び直接侵害が存在し、(2)間接侵害者による教唆（誘発）又は幫助（寄与）が「故意」又は単なる「過失」によるものであり、(3)間接侵害者による「誘発」又は「寄与」と侵害行為の結果との間に因果関係があることを特許権者が証明できれば、被疑直接侵害者及び被疑間接侵害者に共同侵害責任を負わせることができる。

2. 裁判例

本章では、「武田」事件、「排水袋」事件、「MPS」事件、「ウェブページのイベント記録・再生装置」事件に言及する。

V. 米国、日本、台湾における特許権侵害の類型と裁判例の比較

1. 直接侵害

米国、日本、台湾における直接侵害の認定基準はいずれも文言侵害の「オール・エレメント・ルール」であり、基本的には同じである。

米国では、「特定の請求項との関連で各要素が果たす役割を分析し、その結果を基に代替的な要素がクレームされた要素の機能、方法及び結果と一致するかどうか、また、代替的な要素の果たす役割がクレームされた要素のものと実質的に異なるかどうかを検討する」¹⁰ことで均等性を判断している。日本では、最高裁判所が均等論に関する指針を示している¹¹。均等論の五つの要件が充足されている場合、対象製品は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解されることになる。台湾では、台湾特許庁の発行する「專利侵害判断要点」において、均等論をもとにテストする方法として「方法-機能-結果テスト」と「実質的ではない変更」を提示している。

米国の裁判所では、複数の当事者間の関係により分割侵害が認定され得るという分割侵害理論にも対応する形で271条(a)を解釈している。また、連邦巡回控訴裁判所は、分割侵害の関係性要件についても概説した。「共同事業体」¹²の行為者は、「他の行為者によって実行されたステップについても、行為者が一人であり¹³、かつ直接侵害者である場合と同じように」責任を負うとされる。

¹⁰ Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 117 S. Ct. 1040, 41 USPQ2d 1865, 1875 (1997)

¹¹ 日本の最三小判平成10年2月24日民集第52巻1号113頁。

¹² Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d at 1022 (2015)

¹³ Id.

2. 間接侵害

間接侵害の比較として、日米における間接侵害の類型、行為類型、侵害物品、侵害物品の例外、主観的要件及び直接侵害との関係の比較を含め、下表にまとめた。

国	間接侵害の 類型	客観的要件			主観的要件	直接侵害との 関係
		侵害行為の 類型	侵害物品	侵害物品の 例外		
米国	誘発侵害 米国特許法 271条(b)に 基づく	侵害を積極 的に誘発	要件なし	要件なし	1. 特許を知っ ていた 2. 誘発された 行為が特許権 侵害を構成す ることの認識 (又は故意の 認識回避)	直接侵害の存 在が前提であ る。
	寄与侵害 米国特許法 271条(c)に 基づく	合衆国にお いて販売の 申出をし若 しくは販売 し、又は合衆 国に輸入す ること	発明の主要 部分を構成 する構成要 素又は材料 又は装置	一般的市販 品若しくは 実質的に侵 害とならな い使用に適 した取引商 品	1. 特許を知っ ていた 2. 構成要素の 使用が特許を 侵害すること を知っていた	
日本	(専用品に ついては)特 許法101条1 号及び4号に 基づく寄与 侵害	業として、生 産、譲渡、輸 入又は譲渡 の申出をす る行為	特許された 物の生産に のみ用いる 物又は特許 された方法 の使用にの み用いる物 (専用品)	要件なし	要件なし	折衷説： 独立説と従属 説のどちらを 適用するかは ケース・バイ ・ケースで 分析すべきも のである。
	(非専用品 については) 特許法101条 2号及び5号 に基づく寄 与侵害		発明による 課題の解決 に不可欠な 物 (非専用品)	日本国内に おいて広く 一般に流通 しているも の	1. その物(又 は製品)が発 明の実施に用 いられること を知っていた こと 2. 特許発明で あることを知 っていたこと	

台湾民法上の「共同不法行為」における侵害の類型、行為の類型、客観的要件及び主観的要件を下表にまとめた。

台湾	侵害の類型	侵害行為の類型	客観的要件	主観的要件	直接侵害との関係
台湾民法のもとでの「共同不法行為」	民法185条1項のもとでの共同侵害。	その行為と不法行為により引き起こされた損害との間に因果関係が存在しなければならない。	複数の者が他人の権利を不法に侵害したこと	故意又は過失	直接侵害の存在が前提
	民法185条2項に基づく寄与侵害。		他人が不法行為をするのを幫助すること		
	民法185条2項に基づく誘発侵害。		他人が不法行為をするのを奨励又は扇動すること		

台湾の裁判例によれば、共同侵害者による教唆（誘発）又は幫助（寄与）は「意図的なもの」でも、単なる過失によるものでもよい。

VI. 台湾特許法に間接侵害を導入した場合の影響

台湾の既存の法制度には、米国、日本又は欧州諸国などの海外の特許法に存在する「間接侵害」又は「寄与侵害」に類似する概念が存在しない。特許権者が、誘発侵害者や寄与侵害者などの間接侵害者の責任を主張したい場合でも、民法上の「共同不法行為」を根拠とするしかない。

台湾特許庁は2008年、間接侵害を採用した規定を起草し、台湾の特許法に導入することを提案した。2009年の改正規定の最終案は次のようなものであった。「製品が課題を解決するために特許発明の主な技術手段として使用されていることを明らかに知りながら、そのような特許権を侵害する者にこの製品の販売を申出又は販売する行為は、特許権の侵害であるとみなされる。ただし、一般的な商取引において入手可能な商品は除外する」。

しかしながら、公聴会により、この規定案をめぐって人々が主に「主な技術的手段」などの保護範囲を確定しにくく、司法判断や特許実務に支障をきたす可能性のあるあいまいな法的概念に懸念を抱いていることが判明した。台湾特許庁は、国内産業の発展、社会的及び経済的ニーズを考慮し、2009年草案から特許権の間接侵害規定を削除することに決定した。

1. 特許権の間接侵害に民法を利用する場合の問題点と不利益

- (1) 間接侵害は直接侵害の存在を前提にしなければならない
- (2) 侵害行為を差し止める権利と侵害行為を予防する権利
- (3) 間接侵害の客観的要件
- (4) 間接侵害の主観的要件
- (5) 責任

2. 特許権の間接侵害を導入する必要性

- (1) 民法に基づく保護では不十分である
- (2) 間接侵害規定は国内のOEM産業にダメージを与えない

3. 特許権の間接侵害規定を導入するにあたっての提言

特許権の間接侵害の台湾特許法への導入に関する提言を下表にまとめた。

国	間接侵害の類型	客観的要件			主観的要件	直接侵害との関係
		侵害行為の類型	侵害物品	侵害物品の例外		
台湾における間接侵害導入に向けた提言	寄与侵害	販売の申出又は販売	特許された物の生産にのみ用いる物（専用品）	例外なし	要件なし	直接侵害の存在が前提
	寄与侵害	販売の申出又は販売	発明による課題の解決に不可欠な物（非専用品）	一般的市販品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品	1. その物（又は製品）が発明の実施に用いられることを知っていたこと 2. 特許発明であることを知っていたこと	直接侵害の存在が前提

VII. 結論

特許権者が誘発侵害者又は寄与侵害者などの間接侵害者の責任を主張したい場合には、民法上の「共同不法行為」論を根拠とするしかない。

しかしながら、民法に基づく特許権の間接侵害には、特許権者にとって直接侵害の発生後に損害賠償を請求する以外の手段がないこと、特許権者が侵害行為を停止又は予防する権利を主張できないこと、一般的な商取引で容易に入手できる製品であっても侵害物品となる場合があること、主観的要件が意図的な行為に限定されていないこと、共同侵害者が損害賠償等を分担すること等といった問題点や不利益がある。民法に基づく特許権者の保護が十分ではないこと、また、間接侵害制度を導入しても必ずしも国内のOEM業界にダメージを与えないことから、台湾特許法に間接侵害を投入することが望ましい。

特許権の間接侵害の台湾特許法への導入に向けた提言は以下のとおりである。保護範囲を拡大せず、私権としての特許権と公共の利益とのバランスを取るために、特許権の間接侵害は直接侵害の存在を前提とするべきである。間接侵害の類型は寄与侵害に限定すべきである。間接侵害行為の類型は、「販売又は販売の申出」に限定する。侵害物品は製品に限定するべきであり、方法（method）や方法（process）を含めるべきではない。侵害物品は「特許された物の生産にのみ用いる物」又は「発明による課題の解決に不可欠な物」とすればよい。専用品侵害については主観的要件を定めない。非専用品侵害については、その物（又は製品）がその発明の実施に用いられることを知りかつその発明が特許発明であることを知っているという主観的要件を設けることが望ましい。