

特許法上の間接侵害論の変遷と裁判実務の傾向

知財高判令和3年10月13日〔令和3年（ネ）第10029号〕裁判所HP〔手摺取付装置事件〕（原審：大阪地判令和3年2月18日（平成29年（ワ）第10716号）裁判所HP）及び「国際知財司法シンポジウム2021」の模擬裁判の事例等を元に、特許法上の間接侵害論の変遷と裁判実務の傾向を概観する。

知的財産権法研究会¹
弁護士 小松 陽一郎

第1 事例1：知財高判令和3年10月13日〔令和3年（ネ）第10029号〕裁判所HP〔手摺取付装置事件〕（原審：大阪地判令和3年2月18日〔平成29年（ワ）第10716号〕裁判所HP）

1 本件訴訟における争点の1つとしての間接侵害

(1) 本件は、発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」²とする特許第5330032号（「本件特許」、その特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件発明」）に係る特許権（「本件特許権」）を有する原告が、被告製品に係る被告方法が、本件発明の技術的範囲に属し、被告製品の製造・販売等は、本件特許権の間接侵害（特許法101条4号、5号。なお、被告方法の一部は直接侵害が問題となった）に該当するとして、差止請求等と損害賠償請求をしたものである。以下では、「本判決」、「原審判決」という。

(2) 本件発明を構成要件に分説すると、以下のとおりである。

A ベランダのパラペットP上にその長手方向に所定間隔おきに手摺支柱1を立設し、これら手摺支柱1の上端部に手摺笠木2を架け渡すことによって手摺本体3を形成してなる手摺の取付方法において、

1 「知的財産権法研究会」は、現在は筆者が代表を務めているが、その正確な発足時期は確認できないものの、著名な特許弁護士・知財弁護士の、石黒淳平先生、馬瀬文雄先生、小野昌延先生、村林隆一先生が代々代表であられ、大阪において、昭和33年（1958年）頃から現在まで、原則として毎月開催している、知的財産法分野では（超）歴史のある研究会である。

本稿は、令和3年12月8日開催の第20回「知的財産権法研究会と日本知的財産協会との最近判決例合同研究会」（大阪弁護士会館とZoomを利用したハイブリッド方式を採用）における発表内容に加筆修正したものである。

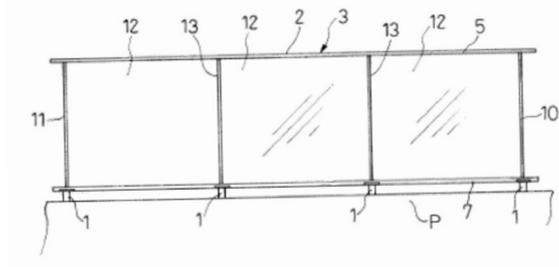
2 出願経過において、旧請求項1について（のみ）、先願範囲の拡大（特許法29条の2）、文献公知、進歩性欠如を根拠とする拒絶理由通知に対応する手続補正にて、物の発明である取付装置（旧請求項1）を削除している。

- B 手摺本体3の室外側に、手摺本体3の長手方向略全域にわたってガラス上縁部嵌合溝4が連通形成されるガラス用上枠5と、手摺本体3の長手方向略全域にわたって前記ガラス上縁部嵌合溝4に対応するガラス下縁部嵌合溝6が連通形成されたガラス用下枠7と、上下枠5、7間に、ガラス側縁部嵌合溝8、9が形成されてなる左右側枠10、11とからなるガラス取付枠14が一体又は一体的に設けられ、
- C このガラス取付枠14に複数のガラス板12各ガラス板12間に目地材を取り付けるにあたって、目地材としてアルミ製目地枠13を用い、
- D また手摺支柱1の室外側側面には、アルミ製目地枠13に係止するための係止爪15が突設され、
- E アルミ製目地枠13の室内側側面には、アルミ製目地枠13を手摺本体3の長手方向の一方側から摺動させることによって前記係止爪15に係止される被係止爪16が突設され、
- F しかして、まず最初のガラス板12を室内側からその上縁部12aをガラス上縁部嵌合溝4に嵌合し、
- G 次にその下縁部12bをガラス下縁部嵌合溝6に落とし込むように嵌合する所謂儉鈍式によってガラス板12を上下枠5、7間に嵌め込み、
- H 次にそのガラス板12を上下縁部嵌合溝4、6に沿って一方側から摺動させて、該ガラス板12の側縁部12cをガラス取付枠14の他方側の側枠10のガラス側縁部嵌合溝8に嵌合し、
- I 次にアルミ製目地枠13を上下枠5、7間を一方側から摺動させて、その被係止爪16に係止爪15に係止させることによってアルミ製目地枠13を手摺支柱1に係止させ、これによって該目地枠13を最初のガラス板12の側縁部12dに係合保持させ、
- J そして次のガラス板12を同様にして室内側から儉鈍式で上下枠5、7間に嵌め込み、これも同様に一方側から摺動させて、該ガラス板12の側縁部12cを先のアルミ製目地枠13に係合保持させ、
- K このようにして複数のガラス板12とアルミ製目地枠13を交互にガラス取付枠14に室内側から取り付けることによって、手摺本体3の室外側長手方向略全域に複数のガラス板12が連続して手摺本体3とアルミ製目地枠13に囲繞されるようにして取り付けられる
- L 手摺の取付方法。

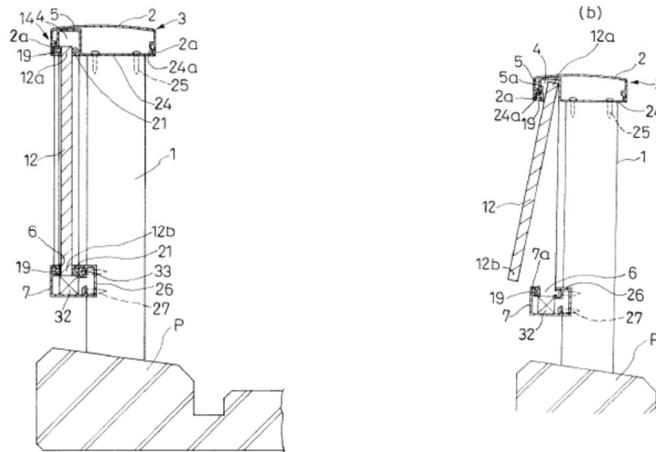
(「【技術分野】【0001】本発明は、ベランダのパラペット(堰壁)に設置される手摺本体の室外側にガラス板を連続的に取り付けようとした手摺の取付装置と取付方法に関するものである。)

(「【発明の効果】【0010】請求項1に係る発明によれば、ベランダのパラペットP上にその長手方向に所定間隔おきに手摺支柱1を立設し、これら手摺支柱1の上端部に手摺笠木2を架け渡すことによって手摺本体3を形成してなる手摺の取付装置において、…手摺本体3の室外側長手方向略全域に連続して複数のガラス板12がガラス取付枠14に取り付けられるようになっているため、手摺本体3の室外面である見付は、手摺本体3の長手方向略全域にかけて連続して設けられたガラス板12で覆われているため、外観上の体裁が非常に良く、又該ガラス板12によって室内側への風雨の進入を防ぐことができ、風雨の時でも室内を開放しておくことができる。」等。なお、本判決は、手すり本体取付け後の効果として、上記以外に、・取付強度の高さ(強さ?)・風圧への耐久性等も認定している)

【図1】



【図2】



2 原審判決と本判決の「間接侵害」についての判断

(1) 本件訴訟では、①本件発明の技術的範囲への属否（争点1：「係止」、「係合保持」、「室内側から」の文言侵害の有無）、②直接侵害及び間接侵害の成否（争点2）、③無効理由の有無（争点3）、④原告の損害額（争点4）が争点となっていた。

(2) 原審判決は、侵害論については、文言侵害（争点1）を認め、無効理由（争点3）を否定したうえ、直接侵害の有無については、「被告は、被告製品を販売し、被告方法のうち、手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までを行い、ガラス取付作業は別の施工業者によって施工されている（なお、…被告は、ガラスの販売は行っていないものと認められる。）。もっとも、…ガラス取付作業に当たる施工業者は、被告製品を使用して、被告の指定した被告方法により、被告の作業に引き続いて取付作業を行ったものと見られる。この点で、被告とガラス取付作業に当たる施工業者とは、共同して被告方法を実施していたものと評価できる。したがって、被告は、本件特許権の直接侵害に当たる行為をしていたものと認められる。」とした。

(2) また、「間接侵害の成否」に関しては、「被告製品は、被告方法により取り付けられる物であって、その構造も被告方法による取付けを前提としたものであり、経済的、商業的又は実用的な用途として、被告方法により取り付け以外の用途があるとは想定し難い。したがって、被告装置は、「その方法の使用にのみ用いる物」（特許法101条4号）に当たる。」と判断した。

(3) 控訴審である本判決では、この「間接侵害」の成否について、原審判決記載のとおりとしており、格別な判断はない。

なお、取付方法についての旧請求項2（本件特許の請求項1）は、旧請求項1と異なり、ガラス板12を儉鈍式で嵌め込むこと、ガラス板12及び目地枠13は上枠5と下枠7との間を摺動させて

取り付けること、係止爪15を被係止爪16に「係止」させること、等の発明特定要素を含む点で、相違している（本判決10頁）。

第2 事例2：国際知財司法シンポジウム2021の模擬裁判の事例

1 はじめに

令和3年10月20日～22日に、最高裁判所、知的財産高等裁判所、法務省、特許庁、日本弁護士連合会、弁護士知財ネットの共催により「国際知財司法シンポジウム2021～アジアにおける知的財産紛争解決～」が開催された。2017年にスタートして、今回で5回目である。その初日プログラムのテーマは、「特許権の間接侵害の国際比較」であり、知財高裁が担当された。模擬裁判と、知財の分野で活躍されているインド、韓国及び中国の裁判官が参加されたパネルディスカッションもあり、インターネットによるライブ配信も含めてこの日の参加者は910名程度であったようである³。いずれ、担当された裁判官等から詳細な報告がなされると期待されるが、間接侵害問題⁴を復習するには、非常によい素材である。

2 模擬裁判の概要（以下、公表された参考判決から適宜引用）

(1) 本件は、発明の名称を「位置検出器」とする本件特許（第20211020号）の特許権者である原告（Pony社）が、被告（Donkey社）による商品名を「Dポインタ」とする位置検出器（本件位置検出器）及びその交換用スタイラス（「接触針」：本件スタイラス）の製造及び販売が本件特許権の間接侵害（特許法101条1号又は2号）に該当する旨主張して、被告に対し本件位置検出器及び本件スタイラスの製造及び販売の差止めを求めた事案である。

(2) 本件発明の構成要件を分説すると、以下のとおりである（下線は筆者による）。

【請求項1】

- A 電氣的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能なスタイラスと、前記スタイラスに接続された接触検出回路を有する本体とを備え、前記スタイラスの接触部が被加工物に接触したときに前記被加工物を介して前記接触検出回路を含む閉回路が形成されることによって、前記スタイラスと被加工物との接触を電氣的に検出する位置検出器（筆者注：通電方式〔外部接点方式〕）であって、
- B 前記スタイラスの接触部がタングステンカーバイドと、ニッケルの結合材とを含有する非磁性材で形成されていることを特徴とする、
- C 位置検出器。

（【0006】【発明が解決しようとする課題】前記のような位置検出器で、磁性体である被加工物の位置を検出する場合、スタイラスがわずかでも磁化されてしまうと、被加工物の側方からスタイラスを接近させたときに磁力で細長い針状であるスタイラスが僅かに傾くことによって、測定誤差を生じる。そして、通電方式の位置検出器においては、閉回路が開閉されることで通電状態と非通電状態とが繰り返されることによってスタイラスが次第に磁気を帯びることがあり、このような測定誤差を生じる。【0007】このような磁気の影響により生じる測定誤差は、スタイラスをオーステナイト系ステンレス鋼やジュラルミンなどの非磁性金属材で製造すれば解決できるが、

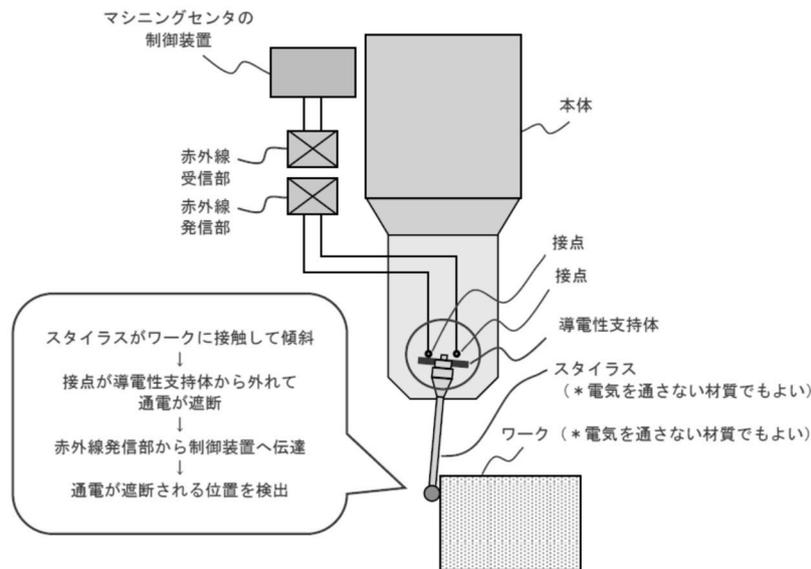
3 3日間での参加者は、2000名を超えたとのことである。

4 裁判所ホームページにおいて、「裁判例情報」⇒「間接侵害」＋「民事裁判or民事仮処分」と入力すると、令和3年11月27日現在で、423件がヒットした。

非磁性金属材料は一般的に硬度が低く、被加工物との接触が繰り返されることで摩耗や変形による測定誤差が生じることになる。解決課題：スタイラスが磁化されてしまうと、磁力で細長い針状であるスタイラスが僅かに傾くことによって、測定誤差を生じる。通電方式の位置検出器においては通電状態と非通電状態とが繰り返されることによってスタイラスが次第に磁気を帯びる。一般的な非磁性金属材料は硬度が低く、スタイラス先端の接触部が摩耗や変形して測定誤差が生じる。）

（【発明の効果】【0010】本発明は、スタイラスの接触部を非磁性材で形成することにより、被加工物が磁性を有している場合であっても、磁力でスタイラスが傾くことがなく、また、接触検出回路の開閉動作によってスタイラスが磁化するのを防止できる。そしてスタイラスの接触部をタングステンカーバイドと、ニッケルの結合材とを含有する非磁性材を用いることにより、接触部に高い硬度を付与することができ、接触部の摩耗や変形による位置検出精度の低下を防止できる。このように本発明は、耐久性があり、測定誤差を生じない非磁性のスタイラスを備え、正確な位置検出が可能である。）

【本件位置検出器：通電方式】



(3) 本件での争点

ア 被告による本件スタイラスの製造及び販売の特許法101条1号の間接侵害の成否

① 本件スタイラスはβ形態 (Dポインタ [通電方式] + 本件スタイラス)。なお、α形態では標準のスタイラスを使用する) の本件位置検出器の「その生産にのみ用いる物」に該当するか。

② 本件スタイラスの製造及び販売は、「その生産にのみ用いる物」の「生産、譲渡」に該当するか。

イ 被告による本件スタイラスの製造及び販売の特許法101条2号の間接侵害の成否

① 本件スタイラスはβ形態の本件位置検出器の「その生産に用いる物 (日本国内において広く一般に流通している物を除く。)) であって本件発明の課題の解決に不可欠なもの」に該当するか。

② 本件スタイラスの製造及び販売は、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その生産、譲渡」をする行為に該当するか。

ウ 被告による本件位置検出器の製造及び販売の特許法101条2号の間接侵害の成否

① 本件位置検出器の製造及び販売は、β形態の本件位置検出器の「その生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通している物を除く。）であって本件発明の課題の解決に不可欠なもの」に該当するか。

② 本件位置検出器の製造及び販売は、「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、その生産、譲渡」をする行為に該当するか。

エ 差止めの必要性⁵

〔「位置検出器」：「被加工物であるワークの加工位置を定めたり、加工後のワークの寸法を計測して、精度の高い加工の実現と加工不良の防止に役立てるもの」、
「マシニングセンタ」：「工具を自動的に交換できる自動工具交換機能を有し、数値制御装置を備えた工作機械。数値制御プログラムによって、多種類のツールが格納されたツールマガジンから必要な工具を自動的に取り出してマシニングセンタの主軸にセット、様々な加工を連続して行うことができる。〕

（下記は、模擬裁判での第2回口頭弁論期日一技術説明会等一の説明用スライドの一部を引用。なお、モトネタは、知財高判平成26年9月10日（平成24年（ネ）第10091号）と思われる）

争点整理の内容確認(1)

● 本件スタイラスの製造・販売についての間接侵害の成否

I. 専用品型間接侵害(特許法101条1号)の成否

II. 非専用品型間接侵害(同条2号)の成否

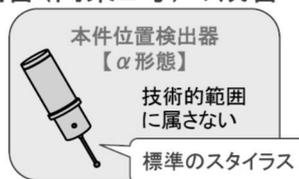
本件スタイラス



● 本件位置検出器【α形態】の製造・販売についての間接侵害の成否

非専用品型間接侵害(同条2号)の成否

● 差止めの必要性



3 判決の要旨（争点に関する判断の要旨:抜粋）

本判決⁶は、本件スタイラスの差止等を認めた。その判決（要旨）は以下のとおりであった。

「1 被告による本件スタイラスの製造及び販売の特許法101条1号の間接侵害の成否

(1) 特許法101条1号が「その生産にのみに用いる物」であることを同号の間接侵害の要件としたのは、特許権の効力の不当な拡張にならない範囲でその効力の実効性を確保する観点から、特許権侵害とみなす対象を侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いものに限定して拡張する趣旨に基づくものであると解されるから、ある物が特許発明の実施となる形態と実施とはならない形

5 間接侵害が成立する場合、例えば、多用途品で本質的部分となる部品が容易に分離できない場合に全体の差止請求が認められるかが問題となる。最近のものとして、横山久芳「均等侵害に基づく多用途品型間接侵害の成否と差止め及び損害賠償の範囲（大阪地判令和2年5月28日）」（判例評論754号16頁・判時2499号158頁）。権利濫用論で考えるべきか。

6 知財高裁が模擬裁判について判決の要旨まで作成・公表しているため、非常に参考となる。

態の両方に使用が可能な場合、当該物が同号の「その生産にのみ用いる物」に該当するというためには、原告において、特許発明の実施とはならない形態における当該物の使用が、その経済的、商業的及び実用的な用途でないことを立証する必要があると解すべきである。

(2) これを本件についてみるに、ユーザが本件位置検出器に本件スタイラスを取り付けてβ形態の本件位置検出器とする行為は、物の発明である本件発明の技術的範囲に属するβ形態の本件位置検出器の「その物の生産」に該当する。

本件スタイラスは、本件位置検出器以外にも、被告が製造する内部接点方式の位置検出器との適合性があり、内部接点方式の位置検出器に取り付けて使用できること、本件スタイラスが取り付けられた形態の内部接点方式の位置検出器は、本件発明の技術的範囲に属さず、本件スタイラスを内部接点方式の位置検出器に使用することは本件発明の実施とはならない形態における使用であることが認められるところ、本件においては、その使用が、本件スタイラスの経済的、商業的及び実用的な用途でないことを認めるに足る証拠はない。かえって、本件スタイラスは、耐磨耗性、耐食性に優れており、内部接点方式の位置検出器に使用した場合においても、ワークとの接触を繰り返すことで摩耗や変形による測定誤差が生じることを防止するというメリットがあることが認められるから、かかる使用は、本件スタイラスの経済的、商業的又は実用的な用途であることが認められる。

したがって、本件スタイラスは、β形態の本件位置検出器の「その生産にのみ用いる物」に該当しないから、その余の点について判断するまでもなく、被告による本件スタイラスの製造及び販売は、特許法101条1号の間接侵害に該当しない。

2 被告による本件スタイラスの製造及び販売の特許法101条2号の間接侵害の成否について

(1) 本件スタイラスを本件位置検出器に取り付けることは、β形態の本件位置検出器の「その物の生産」に該当する。また、本件スタイラスは、ねじや釘などの幅広い用途を持つ製品とは異なり、被告の製造に係る位置検出器に取り付けることしかできない特注品であることが認められるから、「日本国内において広く一般に流通しているもの」には当たらない。そうすると、本件スタイラスはβ形態の本件位置検出器の「その生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通している物を除く。）」に該当する。

次に、本件明細書には、従来の位置検出器は、磁性体である被加工物の位置を検出する場合、スタイラスが磁気を帯びることにより測定誤差が生じ、また、従来の非磁性金属材のスタイラスは、一般的に硬度が低く、摩耗や変形による測定誤差が生じるという問題があったことから、本件発明は、耐久性があり、測定誤差を生じないスタイラスを備えることにより正確な位置検出を可能にする位置検出器を提供することを課題とし、その課題を解決するための手段として、通電方式の位置検出器において、そのスタイラスの接触部をタングステンカーバイドとニッケルの結合材とを含有する非磁性材で形成された構成を採用し、これにより、接触検出回路の開閉動作によってスタイラスが磁化するのを防止できるとともに、接触部の摩耗や変形による位置検出精度の低下を防止でき、正確な位置検出が可能となるという効果を奏することが開示されている。

そして、本件スタイラスは、本件発明の上記課題の解決手段である上記構成と同一の構成を有するものであるから、本件発明の「課題の解決に不可欠なもの」に該当することが認められる。

したがって、本件スタイラスは、β形態の本件位置検出器の「その生産に用いる物（日本国内において広く流通している物を除く。）であって、その課題の解決に不可欠なもの」に該当する。

(2) 被告は、2020年5月1日、原告から、本件発明の内容、本件スタイラスを取り付けた本件位置検出器が本件発明の技術的範囲に属すること、本件スタイラスの製造及び販売が本件特許権の侵害に該当する旨の通知を受けたことが認められるから、被告は、同日までに、本件発明が特

許発明であること及び本件スタイラスが本件発明の実施に用いられるものである蓋然性が高い状況にあることを認識したものと認められる。

したがって、被告による本件スタイラスの製造及び販売は、「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、その生産、譲渡」をする行為に該当することが認められる。

(3) 以上によれば、被告による本件スタイラスの製造及び販売は、特許法101条2号の間接侵害に該当することが認められる。

3 被告による本件位置検出器の製造及び販売の特許法101条2号の間接侵害の成否について

(1) 原告は、本件発明の課題を解決するためには、位置検出器の測定方式として通電方式を採用すること及びスタイラスを非磁性材で形成することの双方が必須であるから、本件スタイラスが取り付けられた形態（β形態）の本件位置検出器においては、本件位置検出器本体も、本件発明の「課題の解決に不可欠なもの」に該当する旨主張する。

しかしながら、前述のとおり、本件発明は、耐久性があり、測定誤差を生じないスタイラスを備えることにより正確な位置検出を可能にする位置検出器を提供することを課題とし、その課題を解決するための手段として、「通電方式の位置検出器において、そのスタイラスの接触部をタングステンカーバイドとニッケルの結合材とを含有する非磁性材で形成された構成」を採用したものであるところ、本件位置検出器本体は、上記構成からなる本件スタイラスとは別個の独立の部材であるから、本件発明の「課題の解決に必要不可欠なもの」に該当しない。

したがって、原告の上記主張は理由がない。

(2) 以上のとおり、本件位置検出器は、本件発明の「課題の解決に必要不可欠なもの」に該当しないから、その余の点について判断するまでもなく、被告による本件位置検出器の製造及び販売は、特許法101条2号の間接侵害に該当しない。

4 差止めの必要性

被告は、本件スタイラスには本件位置検出器に使用すること以外に適法な用途があるから、本件スタイラスの製造及び販売の全面的な差止めを命じることは過剰であり、その差止めの必要性はない旨主張する。

しかしながら、本件スタイラスは、本件位置検出器に標準装備されたスタイラスの交換用のスタイラスとして販売されていること、本件スタイラスに本件位置検出器に使用すること以外の用途があるとしても、本件スタイラスは、本件発明の課題の解決に不可欠なものであり、その譲渡等により本件特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現に存在することが認められることからすると、本件特許権の侵害行為の停止又は予防のために、本件スタイラスの製造及び販売を差し止める必要性があるものと認められる。」

第3 間接侵害論の立法経緯の概観

1 昭和34年法（客観的な間接侵害）

間接侵害規定の変遷を概観すると、間接侵害は、大正10年（1921年）法には規定がなく、民法719条の共同不法行為（幫助等）の問題として処理されてきたが、特許権者の保護のために、過失の推定規定や損害賠償額の推定規定などと共に昭和34年（1959年）法（現行法）により、客観的要件のみを規定する特許法101条（「侵害とみなす行為」）が規定された（いわゆる「のみ」論と言われることがある）。この時点では、物の発明と方法の発明についての1、2号のみであった。

2 平成14年（2002年）法改正（主観的な間接侵害の追加）

その後、①客観的要件を厳格に適用する裁判例が出てきたこと、②コンピュータプログラムのモジュールのように汎用性のあるものを使用したプログラム関連発明をも特許法上保護すべきとのニーズ、等を反映させた主観的な間接侵害規定が追加された。

3 平成18年法改正（所持の間接侵害の追加）

さらに、譲渡行為の前段階の所持についても、商標法等と同様に間接侵害の対象とされ、その結果、現行101条は、物についての客観的な間接侵害と主観的な間接侵害、さらに業として譲渡等するための所持、の1～3号と、方法の発明についての客観的な間接侵害と主観的な間接侵害、さらに物を生産する方法の発明について業として譲渡等するための所持、の4～6号までが規定されている。

現在の特許法101条の規定は、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

4 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

5 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

6 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 〕

4 国際知財司法シンポジウム2021参加の各国と間接侵害規定の有無

国際知財司法シンポジウム2021に参加されたのは、日本以外に、中国、韓国、インドであったが、中国では最高裁人民法院による司法解釈で幫助・教唆による間接侵害を認め、韓国では客観的な間接侵害規定があり、インドでは間接侵害規定が存在しない、ということのようである⁷。

7 「特許権の間接侵害の国際比較」参照条文等が、https://cdn-nws.stage.ac/jsip2021/docs/1020_4_SANSHOU_JOBUN.pdf に紹介されている。なお、アメリカや欧州でも、客観的要件と主観的要件の両面からの間接侵害規定があると紹介されている（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」24頁）。

第4 間接侵害論の実務傾向

1 はじめに

特許権侵害については、本来的には、特許発明を構成要件に分説した上で、エレメント・バイ・エレメント・ルールとオール・エレメント・ルールによる直接侵害の有無が問題となる⁸。これに対し、例外として、均等論や間接侵害等がある。

間接侵害論⁹としては、直接侵害を前提としなければ間接侵害が成立しないのかという点に関し、いわゆる独立説と従属説の対立があり、かならずしも実務上解決しているものではないが¹⁰、本稿では紙面の関係上、その詳細は取り上げない。

2 客観的な間接侵害（「のみ」論）と実務の傾向

(1) 厳格説が主流

ア かつての裁判例等を見ると、例えば、古くは、吉藤幸朔「特許法概説」（以下「吉藤・概説」という）の〔新版〕（1971年5月）では、エンジンの発明と部品としてのピストンの例を挙げて、客観的な間接侵害の「のみ」について、当該発明以外に用途がない場合に限るとするのが通説のようである、とされていた¹¹。吉藤・概説〔第5版〕（1980年1月）では、肯定例として東京地判昭和51年1月28日（パチンコ機械事件）¹²、否定例として大阪地判昭和47年1月31日（チューブマット事件）¹³が紹介されている。

前者は、侵害対象品が「のみ」に該当することについて当事者間に争いが無いという事案であったので、あまり参考とはならないであろう。

一方、後者は、「実用新案に係る物品の製造が権限なき別経営の二ヶ所以上において行われ、考案構成要件全部を具えた物品を完成する業者が多数に亘る等の事情により、その根源をなす『実用新案に係る物品の製造にのみ使用される物』の製造譲渡を押えることが許されなければ権利者の権利行使が事実上至難である等の場合に備え、実用新案の権利者の独占的实施を確保するため、当該実用新案に係る物品の製造にのみ使用すると認められる物に限り、実用新案権者の権利範囲を拡張して権利行使を許したものと解せられる。そうだとすれば、右法条にいう『登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物』の意義は厳格に解釈することを要し、これは、現に製造、譲渡等の行為がなされている物が、その流通に置かれた態様から、当該実用新案に係る物

8 例えば、筆者「クレーム解釈」（『【第3版】特許・実用新案の法律相談』374頁）参照

9 他の論点として、併用医薬と間接侵害が判例として指摘できる。ピオグリタゾン塩酸塩等と他の有効成分を組み合わせる糖尿病または糖尿病合併症の予防・治療用医薬に関するものであり、大阪地判平成24年9月27日は「物の生産」に当たらないとし、東京地判平成25年2月28日は「課題解決に不可欠なもの」に当たらないとして、いずれも間接侵害の成立を否定した。特許判例百選〔第5版〕では取り上げられている。損害論についても、特許法102条が（類推）適用されるのか、損害の範囲はどうなるのか、等が問題となる。

10 但し、事案に応じて解決しようとする折衷説があり、今日ではこの折衷説が主流のようである。

11 吉藤幸朔「許法概説〔新版〕」（昭和46年（1971年）5月）274頁。豊崎光衛「工業所有権法〔新版・増補〕」（昭和55年3月）228頁も「他の用途にも用いられる物は含まれない」としている。なお、「出願・審査・審判・訴訟 特許法セミナー(2)」（1970年6月）863頁以下では、エンジンの発明についての設計図が「物」に該当するかという議論がなされている程度である。

12 判例工業所有権法2537の45頁。但し、「計器が被告電選機の製造にのみ使用される物であることは被告の明らかに争わないところ」という事例であった。

13 無体集4巻1号9頁

品の製作にのみ使用されるというだけではなく、およそその物一般が客観的に侵害と主張される時点において他の用途に供せられることが知られていない物であることを要すると解するのが相当である。」と説示して、厳格説をとった。

イ その後の吉藤・概説〔第13版〕(1998年12月)457頁以下は、「他の用途は、①単に他に使用する可能性があれば足りるか、又は、②経済的、商業的ないしは実用的な使用の可能性を必要とするか、さらに、③そのような可能性で足りず、現に経済的、商業的ないしは実用的な使用の事実がなければならぬか」、と整理し、③が妥当であり、③説によったと思われるとする判例を3件¹⁴指摘しており、この③説がニュアンスの差異はあるものの学説や判例の流れであるとされている¹⁵。厳格説の根拠として、刑事罰規定(特許法196条の2)が存在することとの関係も指摘されている。

ウ もっとも、法改正前でも「のみ」の解釈を緩めたと思われる裁判例も存在した。その典型例は、有名な大阪地判平成12年10月24日判タ1081号241頁(製パン器事件)である。同判決は、「特許法101条2号の『その発明の実施にのみ使用する物』という要件は、…特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという観点から、特許権侵害とする対象を、それが生産、譲渡される場合には当該特許発明の侵害行為(実施行為)を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産、譲渡等に限定して拡張する趣旨に基づくものである。この趣旨からすれば、ある物が、当該特許発明を実施する機能と実施しない機能の複数の機能を切り替えて使用することが可能な構造になっており、当該発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても、当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が、当該物件の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められない限り、当該物件を製造、販売等することによって侵害行為(実施行為)が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから、なお『その発明の実施にのみ使用する物』に当たると解するのが相当である。」とし、製パン器において、山形パンを焼く場合に、タイマーを使用する方法(当該特許発明)と使用しない方法があり、使用者はいずれかの使用方法をその都度適宜選択して使用することができるが、使用者がタイマー機能を使用して山形パンを焼成する機能を利用することにより、発明を実施する高度の蓋然性が存在するものと認められる。」として、いわゆる多機能商品について、客観的な間接侵害を認めている。

従来の厳格説からすると、実際にも他の用途が存在しているにも関わらず、むしろ、「他の用途を全く使用しない」という消極的な事実がなくても客観的な間接侵害を認めたものといえよう¹⁶。

(2) 平成14年法改正による主観的な間接侵害規定の追加

平成14年法改正では、上述のとおり、①客観的要件を厳格に適用する裁判例が出てきたこと、②コンピュータプログラムのモジュールのように汎用性のあるものを使用したプログラム関連発明をも特許法上保護すべきとのニーズ、等を反映させた主観的な間接侵害規定が追加された。

なお、改正の必要性については、「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

14 ①大阪地判昭和54年2月16日無体集11巻1号48頁(装飾化粧板事件)、②東京地判昭和56年2月25日無体集13巻1号139頁(交換レンズ事件)、③東京地判昭和63年2月29日無体集20巻1号76頁(蛋白質沈殿物除去事件)。なお、中山信弘「特許法〔第4版〕」は、その他の判例も紹介されている。

15 中山信弘「間接侵害の成立」特許判例百選(第二版)162頁

16 同判決について、緒方延泰「間接侵害の成否(1)」特許判例百選〔第4版〕146頁は肯定的に評価している。田村善之「特許法の理論」150頁では、静岡地裁浜松支部判昭和58年5月16日LEXDB25102488(過共晶鋳鉄事件)等も指摘している。

といった観点から規定されている。これらの規定に比べると、日本の間接侵害規定は、かなり異質のものとなっていた。」ことや、「『～にのみ使用する物』の『のみ』という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いう問題点が指摘されていた。」と説明されている。

そして、「のみ」を厳格に解釈されている例として、注14の、②東京地判昭和56年2月25日無体集13巻1号139頁（交換レンズ事件）判決が引用されている。

同判決は、「…『物の生産にのみ使用する物』の意義は、右規定の適用範囲が不当に広くなならないよう、厳格に解釈すべきものといわなければならない。…一方、およそあらゆる物について特定の用途以外の用途に使用される抽象的ないしは試験的な可能性が存しないとはいい難く、かかる可能性さえあれば右規定の適用がないということになれば、右規定が設けられた趣旨が没却されることになりかねないことに徴すれば、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。」としており、被告製品が当該特許発明に係るカメラ以外の他の機種にも装着可能であり、その場合には被告製品の機構の一部が遊んでしまいその機能を果たさない状態となっても、「のみ」には該当しない、と判示したものである¹⁷。

(3) 平成14年法改正後の間接侵害論の整理

ア 客観的な間接侵害と実務の傾向

平成14年法改正により、客観的要件と主観的要件を備えた場合には、専用品でなくても（中用品であっても）、間接侵害が認められるようになり、裁判実務でも適用場面が大きく拡大した。例えば、特許判例百選[第5版]では、間接侵害に関し、「のみ要件〔食品の包み込み成形方法事件〕」、「課題の解決に不可欠〔ピオグリタゾン事件〕」、「生産〔多関節搬送装置事件〕」、「ノックダウン生産〔炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉事件〕」、「知りながら〔医療用器具事件〕」、「間接の間接〔一太郎事件大合議〕」と5件も取り上げられている。

しかしながら、客観的な間接侵害の「～にのみ使用する物」の「のみ」の解釈については、今日でも厳格に解釈する立場が主流のようであるが、必ずしもそうではないとも思われる。

例えば、上記、知財高判平成23年6月23日判時2131号109頁〔食品の包み込み成形方法事件〕では、「特許法101条4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るところ、同号が、特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を、『その方法の使用にのみ用いる物』を生産、譲渡等する行為のみに限定したのは、そのような性質を有する物であれば、それが生産、譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから、特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものである。このような観点から考えれば、その方法の使用に『のみ』用いる物とは、当該物に経済的、商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。…特許発明に係る方法の使用に用いる物に、当該特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても、当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が、その物の経済

17 前掲注5「平成14年改正 産業財産権法の解説」23頁。なお同事件の控訴審（東京高判昭和58年7月14日）では、技術的範囲に属しないと判断されて終わっている。

的、商業的又は実用的な使用形態として認められない限り、その物を製造、販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから、なお「その方法の使用にのみ用いる物」に当たると解するのが相当である。被告装置1において、ストッパーの位置を変更したり、ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが不可能ではなく、かつノズル部材をより深く下降させた方が実用的であることは、前記のとおりである。そうすると、仮に被控訴人がノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品していたとしても、例えば、ノズル部材が窪みを形成することがないように下降しないようにストッパーを設け、そのストッパーの位置を変更したり、ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが物理的にも不可能になっているなど、本件発明1を実施しない機能のみを使用し続けながら、本件発明1を実施する機能は全く使用しないという使用形態を、被告装置1の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認めることはできない。したがって、被告装置1は、『その方法の使用にのみ用いる物』に当たるといわざるを得ない。」と判示した。この判決では、平成14年改正前の上記「製パン器事件」と同様の緩やかな解釈論を説示しているように思われる。

なお、事例1では、特に解釈論は示していないが、複数主体により構成要件を充足させた場合について、共同不法行為の成立を認めた¹⁸。

また、いわゆる道具理論により侵害を認めた事例として東京地判平成13年9月20日（電着画像形成方法事件：百選【第3版】150頁）があり、さらに、東京地判平成19年12月14日（眼鏡レンズの供給システム事件）は、著作権法上のカラオケ法理的に、「当該システムを支配管理している者はだれか」という視点で侵害行為を認めた事例である。

イ 主観的な間接侵害と実務の傾向

一方、主観的な間接侵害規定（特許法101条2、5号）は、中用品でも良いので「のみ」要件に拘泥する必要はない。

東京地判平成23年6月10日¹⁹（医療用器具事件）は、特許法101条2号の主観的な間接侵害の成否に関し、「被告製品を使用した胃瘻造設のための胃壁固定術において、被告製品を一体化機構により係止した状態のまま胃壁固定術における穿刺及び縫合糸の受渡しに用いることが、医師らによる被告製品の使用態様として格別特異なものではなく、通常行われる被告製品の使用態様の一つであることが認められるとすれば、被告製品は、本件各発明の技術的範囲に属する物の生産に用いる物として、特許法101条2号の「その物の生産に用いる物」に該当するということができる。」「遅くとも本件訴状が被告らに送達された時点には、被告らにおいて、被告製品の添付文書の前記（イ）cの記載にかかわらず、医師らが被告製品を用いて胃壁固定術を行う際に一体化同時穿刺を行うことがあることを認識していたものと認めることができる。」と判示した。

この事件では、添付文書では間接侵害態様（一体化同時穿刺）での使用はしないように注意喚

18 なお、「共同直接侵害を認める場合に主観的な共同意思を必要とする共同意思必要説が、次第に受け入れられつつあるのではないか」（大須賀滋「複数関与者による特許権侵害」パテVol.66 No.4 108頁）との指摘もある。一方、教唆や幫助による侵害肯定判例はなさそうである（東京地判平成16年8月17日（切削オーバーレイ工法事件：特許判例百選【第4版】164頁は否定例である。この点については、特許法101条の反対解釈や差止めの範囲が広くなりすぎ経済活動が阻害されないか、等の意見がある（学説について、上記百選165頁。また、高部真規子「実務詳説特許関係訴訟【第2版】」124頁参照）。因みに、大阪地判令和3年9月28日（二酸化炭素含有粘性物事件）では、会社法429条1項に基づき役員個人の責任認め、特許法102条2項を適用した（生田哲郎・寺島英輔「知的財産権判例ニュース」発明2020 No.1 41頁）。

19 例えば、森本純「薬事法上の添付文書で禁止された使用態様により使用された医療用器具につき、間接侵害の成立が認められた事例—医療用具事件」（知財管理Vol.62 No.10 2012）1461頁。

起していたこと、裁判所からの調査嘱託の結果、約27%の症例で一体化同時穿刺を実施していた、という背景がある。この点については、後に触れる。

ウ 事例1、2と「(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」との関係等の整理

① 客観的な間接侵害(1、4号)

ア 「のみ」論については、もともとは、間接侵害を肯定するためには、客観的・物理的な現実の他の用途がないことが要求されていた。

イ その後は、今日まで、(社会通念上の)「経済的、商業的ないしは実用的」な他の用途という概念が使われており、例外規定であることから、立証責任も権利者側にあるとされる。

ウ ただ、「のみ」の外延が明確でない中で、多機能商品を中心に、「他の用途」について、少し緩やかに判断される傾向があると言えるのではないかと思われる。事例2の判決要旨のように「…特許権侵害とみなす対象を侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いものに限定して拡張する」趣旨ととらえるのか、「蓋然性が高い」と捉えるのかも影響すると考えられる。

エ なお、国際知財司法シンポジウム2021では、上記「経済的、商業的ないしは実用的」な他の用途という概念は参加国のインド(間接侵害規定がない)以外では理解されているようであった。そして、本来の用途(あるいは他の用途)が50%未満の場合をどう考えるべきかについても議論がなされていたようである。筆者としては本来の用途が50%未満の場合には間接侵害の成立に否定的なコメントが多かったような印象を受けたが、そうすると上記医療用器具事件の判断とは異なることになるのか、今後の報告論考等に委ねたい。

② 主観的な間接侵害(2、5号)

ア 客観的要件としての「のみ」(専用品)論は、汎用品でないかぎり、(社会通念上の)「経済的、商業的ないしは実用的」な使用の有無の議論はしなくてよい。

イ 主観的要件としての「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」については、実務上は、相手に警告の内容証明をだせばよい²⁰。

ウ 客観的要件としての「その発明による課題の解決に不可欠なもの」(本質的部分)については、当該発明の解決課題や効果と比較すれば良い。均等論の場合の本質的部分についてはその定義付けや認定等に精緻な分析が必要であるが、主観的な間接侵害での本質的部分についても同様な分析が必要ではないかと思われる。

エ 方法の発明の間接侵害では、物については、方法の発明の特許請求の範囲に属さないことが前提であり、その物自体に新規性や進歩性がなくてもよい、と考えられる。

事例1では、注2のとおり、出願経過において、手摺装置(旧請求項1)は、先願範囲の拡大(特許法29条の2)、文献公知、進歩性欠如を根拠とする拒絶理由通知(請求項1のみ)に対応して削除し方法の発明のみにしたが、間接侵害で装置も保護されることとなった。もっとも、取付方法発明は、①ガラス板12を儉鈍式で嵌め込むこと、②ガラス板12及び目地棒13は上棒5と下棒7との間を摺動させて取り付けること、③係止爪15を被係止爪16に「係止」させること、等の発明特定要素を含む点で、装置発明と相違しており単純なカテゴリーの相違だけではない点に特徴があり、クレーム作成の実務上も重要な示唆があると思われる。

20 なお、大阪地判平成30年12月13日(ラダー回路表示装置事件)は、「当該部品等の性質、その客観的利用状況、提供方法等に照らし、当該部品等を購入等する者のうち例外的とはいええない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在し、部品等の生産、譲渡等をする者において、そのことを認識、認容していることを要し、またそれで足りると解するのが相当である」と判示している。また、特許請求の範囲が訂正されても訂正前のものを知っておれば良い、とした。

③ 侵害対象者側のリスク管理等

複数主体による侵害行為の問題として、事例1の共同不法行為²¹、道具理論による不法行為の形態もありうる。あるいは行為の一部が海外でなされる場合の域外適用の問題も生じうる。

上記知財高判平成23年6月23日〔食品の包み込み成形方法事件〕では、取引先への販売時点では非侵害品であったが、ストッパーの位置変更やノズル部材を交換してより深く下降させる機能を持たせることによって技術的範囲に属することが実現できるということになったという事情等もあったことから、侵害行為の可能性を種々想定しながらのリスク管理も重要となろう。

以 上

21 事例1では、被告は、被告製品を販売し、被告方法のうち、手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までを行い、ガラス取付作業は別の施工業者によって施工され、ガラス取付作業に当たる施工業者は、被告製品を使用して、被告の指定した被告方法により、被告の作業に引き続いて取付作業を行ったものと見られる、と事実認定されている。研究会では、このガラス業者の法的責任の有無も議論となった。