

「一太郎」特許侵害事件 控訴審判決

—特許法101条2号, 4号による間接侵害について—

知財高裁平成17年(ネ)10040号 平成17年9月30日特別部判決

判例時報1904号47頁, 判例タイムズ1188号191頁

会員 梶野 篤志

目次

1. はじめに
2. 事実
3. 判旨
4. これまでの裁判例
5. 評釈
 - ①「課題の解決に不可欠なもの」について
 - ②「日本国内において一般に広く流通しているもの」について
 - ③ 主観的要件について
 - ④ 101条4号について
6. 私見(予見可能性と101条2号, 4号の要件の解釈)
.....

1. はじめに

本件は、控訴人(被告: ジャストシステム)による日本語ワープロソフト「一太郎」及び図形作成ソフト「花子」の製造、販売等が、被控訴人(原告: 松下電器産業)の特許権に対する特許法101条2号, 4号(以下, 2号, 4号という)の間接侵害に該当するとして、差止等を認めた地裁判決⁽¹⁾に対する控訴審事件⁽²⁾である。問題となったソフトウェアが普及していること等から、広く報道でも取り上げられた。

本判決は、控訴人の行為について2号による間接侵害を認めたが、被控訴人の特許は無効であるとして、結論において控訴人の請求のとおり、原判決を取り消した。

平成14年の特許法改正で導入された2号, 4号について判断を示す裁判例が未だ数少ない中で、本件は初の知財高裁(大合議部)による判断であり、今後の参考となると思われる。

また、各号の客観的要件である「発明の課題の解決に不可欠なもの」「日本国内において広く一般に流通しているもの」の解釈は、間接侵害自体の成否のみならず、方法の発明の消尽について初めて具体的な要件を示した知財高判平成18年1月31日[インクボトル控訴審]判決⁽³⁾によれば、方法の発明の消尽の成否にも影響を与えるため、今後の実務において、その重

要度は高いものと思われる。

以下本稿では、本判決について2号, 4号の要件を中心に検討を行い、最後に予見可能性の観点から、客観的要件の解釈について若干の検討を試みる。

2. 事実

被控訴人は、「情報処理装置及び情報処理方法」という特許権(本件特許)を有している。本件特許は、情報処理装置(ex. パソコン)のヘルプ機能に関し、ユーザーがキーワードを忘れてしまったときや知らないときに、機能説明を受けることができないことを課題とするものであり、本件特許発明(概要)は、①ユーザーがヘルプアイコン(ex. 「?」アイコン)を選択(ex. クリック)したのち、②機能説明を求める各機能のアイコン(ex. 「印刷」アイコン)を選択(ex. クリック)すると、③画面上に選択されたアイコン(ex. 「印刷」アイコン)の機能説明が表示されるというものである。本件特許は、上記発明について「…情報処理装置」とする請求項1(本件第1発明)と、「…情報処理方法」とする請求項3(本件第3発明)、さらにユーザーがヘルプアイコンを選択せずに、そのまま各機能のアイコンを選択した場合には各機能が実行されるという限定を加えた請求項1の従属項である請求項2(本件第2発明)の3つの請求項から構成されている。

控訴人は、ワープロソフト「一太郎」及び図形作成ソフト「花子」(以下、控訴人製品という)の製造、販売等をしており、控訴人製品を購入したユーザー(個人及び法人)は、パソコンに控訴人製品をインストールして使用していた。

被控訴人は、本件特許の請求項が「…情報処理装置」、「…情報処理方法」であったため、ソフトウェアを製造販売する控訴人に対して直接侵害ではなく、控訴人の製造販売等行為が、2号及び4号の間接侵害に該当するとして、差止め及び控訴人製品の廃棄を求めた。

具体的には、被控訴人は、本件第1発明、第2発明

について、「控訴人製品をインストールしたパソコン」が技術的範囲に属しており、また、ユーザーが控訴人製品をインストールする行為は生産に該当するとした上で、控訴人の行為について、2号（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）に該当する主張とした。また、本件第3発明について被控訴人は、ユーザーによる「控訴人製品をインストールしたパソコン」の使用が本件第3発明の技術的範囲に属する使用であるとした上で、控訴人による控訴人製品を製造販売等が、4号（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）に該当する主張とした⁽⁴⁾。

原審では、①控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用の構成要件充足性②2号、4号による間接侵害の成否③原告の請求が権利濫用に相当するか（本件特許発明の進歩性欠如による無効）が争点となった。原判決は、控訴人製品をインストールしたパソコンは、技術的範囲に属し、控訴人の行為は2号、4号の間接侵害に該当するとした。また、本件特許は有効であるとして、被控訴人の差止請求等を認めた。

本件では、上記①～③に加え、④控訴人が新たに提出した無効理由等についての追加的な主張・立証が時機に遅れた攻撃防御方法に該当するかについても争点となった。

3. 判旨

判決は、①控訴人製品をインストールしたパソコンが本件第1、第2発明の技術的範囲に属するとした上で、2号の間接侵害の成否について以下のように述べた。

「…『控訴人製品をインストールしたパソコン』は、本件第1、第2発明の構成要件を充足するものであるところ、控訴人製品は、前記パソコンの生産に用いるものである。すなわち、控訴人製品のインストールに

より、ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ、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』が初めて完成するのであるから、控訴人製品をインストールすることは、前記パソコンの生産に当たるものというべきである。」

「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出来ない』という課題（本件（特許）公報3欄10行目ないし13行目）を、『アイコンの機能説明を表示させる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』（同欄14行目ないし23行目）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。」

「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。」

「……特許法101条2号所定の間接侵害の主観的要件について検討する。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ところ、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。」

その上で、ユーザーには法人ユーザーが含まれるため、独立説、従属説のいずれによっても控訴人の行為は、2号の間接侵害に該当するとした。

4号による間接侵害の成否について、以下のように判断した。

『控訴人製品をインストールしたパソコン』について、利用者（ユーザー）が『一太郎』又は『花子』を起動して、別紙イ号物件目録又はロ号物件目録の『機能』欄記載の状態を作出した場合には、方法の発明である本件第3発明の構成要件を充足するものである。そうすると、『控訴人製品をインストールしたパソコン』は、そのような方法による使用以外にも用途を有するものではあっても、同号にいう『その方法の使用に用いる物……であってその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から、当該パソコンについて生産、譲渡等又は譲渡等の申出をする行為は同号所定の間接侵害に該当し得るものというべきである。しかしながら、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。」「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。」

続いて、③本件特許は無効であり、特許法104条の3第1項により、被控訴人の権利行使は認められないとし、また④控訴審における新たな主張、証拠の提出は時機に遅れた攻撃防御方法に当たらないとして控訴人の請求を認め、原判決を取り消した。

4. これまでの裁判例

2号、4号は、改正前の間接侵害規定（現行法101条1号、3号に相当）ではいわゆる「にのみ」の要件が課されていたために、間接侵害を問われた製品等が、特許発明の実施（生産、使用）以外に実用的用途を有していれば間接侵害が成立しないという問題があったこと、特に他用途を備えるモジュールの組み合わせで構成されることが多いソフトウェア等については、「にのみ」の要件により、間接侵害の成立が困難であったこと等から平成14年度の特許法改正で導入された規定であり、平成15年1月1日に施行された⁽⁵⁾。

2号、4号の施行後に同号の各要件について判断を示した裁判例は未だ数少なく、また最高裁判決は見られない⁽⁶⁾。同号により間接侵害を肯定した事例として、本件の原審である東京地判平成17年2月1日〔一太郎一審〕⁽⁷⁾と東京地判平成17年3月10日〔マーキング方法〕⁽⁸⁾がある。いずれの事件でも「課題の解決に不可欠なもの」、「日本国内において広く一般に流通しているもの」、「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（以下、主観的要件という。）」について詳細な解釈論は展開されていない。

また、「日本国内において広く一般に流通しているもの」、主観的要件について言及せず、「課題の解決に不可欠なもの」を満たさないとして2号の該当性を否定した事例として、東京高判平成15年7月18日〔ドクターブレード〕⁽⁹⁾、東京地判平成16年4月23日〔クリップ〕⁽¹⁰⁾がある。

〔ドクターブレード〕事件は、表面被覆「最高0.25mm」を構成要件に含むブレードの発明について、間接侵害を問われたブレードの表面被覆は、0.25mm以上であったが、顧客がブレードを使用することにより切削され、技術的範囲に属する製品が生産されるとして、2号の該当性が争点となった事案である。同判決は、必ずしも0.25mmを超えるブレードを製造する必要性は認めがたいとして「課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと判断しているが、同要件について詳細な解釈は示していない。〔クリップ〕事件は、間接侵害を問われたクリップに相当する構成が構成要件の一部に含まれたプリント基板のつり下げ具の発明に関し、クリップの製造等について2号による間接侵害の成否が問題となった事案である。判決は、クリップが「課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと判断し、後述のように同要件について詳細な解釈論を展開している。

このように、先行する裁判例が数少なく、2号、4号の各要件の解釈が定まっていない状況において、本判決は、特許が無効であるとして結論において間接侵害を認めた原判決を取り消しているものの、知財高裁（大合議部）において初めて2号、4号の各要件について判断を示した事案である。

なお、冒頭に述べたように、2号、4号の客観的要件である「発明の課題の解決に不可欠なもの」「日本国内において広く一般に流通しているもの」は、間接侵害自体の成否のみならず、方法の発明の消尽について初めて具体的な要件を示した〔インクボトル控訴審〕判決⁽¹¹⁾によれば、方法の発明の消尽の成否にも関連する。同判決は、傍論ながら方法の発明の消尽について「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法101条3号）又はその方法の使用に用いる物（我が国の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（同条4号）を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方

法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行わせることは許されないと解するのが相当である。」とした。なお、同判決では、「発明の課題の解決に不可欠なもの」「日本国内において広く一般に流通しているもの」について具体的な解釈論を展開していない。

5. 評釈

①「課題の解決に不可欠なもの」について

本判決は、明細書に記載された本件特許発明の課題とクレームにほぼ対応した記載を引用し、課題の解決に不可欠な構成を特定した上で、控訴人製品をパソコンにインストールすることにより初めてその構成が実現されるとして、控訴人製品は「課題の解決に不可欠なもの」に該当するとした。

「課題の解決に不可欠なもの」について詳細な解釈論を展開している前記〔クリップ〕判決は、「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、原料なども含まれ得るが、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。」と述べた上で、明細書に記載された「従来技術」、「発明が解決しようとする課題」、「課題を解決するた

め的手段」「発明の効果」などから、間接侵害を問われたクリップに相当する構成要件について、発明が開示する技術手段に必要なものとしつつも、クリップを他の部材と組み合わせることによる特段の作用効果がないこと、クレームに記載されたクリップの構成が不明瞭なためクリップの構造が特定できないこと、間接侵害を問われたクリップの一部と同一のクリップを被告が特許出願前に製造販売していたことを理由に、クリップは「課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと判断している。

[クリップ] 判決の説示及び判断手法は、クレームの36条違反をとまなう特殊な事情を除けば、均等の第一要件である本質的部分の判断方法に近いように思われる。学説では、「課題の解決に不可欠なもの」について、均等の第一要件にかかわる「本質的部分」と同様に捉える見解（本質的部分説）⁽¹²⁾、間接侵害を問われた製品から特許発明の実施に向けられた部分を削除するために不相当な費用を要する場合には本要件を満たさないとする見解（差止適格性説）⁽¹³⁾、本質的部分と差止適格性の双方を求める見解⁽¹⁴⁾がある。

本判決は、詳細な解釈論を展開していないため、[クリップ] 判決及び上記学説のいずれによっているのか定かではなく、明細書の記載から課題の解決に不可欠な構成を特定し、間接侵害を問われた製品と対比を行う手法とったこと以上に本判決から本要件の解釈を導き出すことは難しいように思われる。

本判決は、[クリップ] 判決と異なり「課題の解決に不可欠なもの」についてクレームに対応した構成から、更に絞り込みを行っていないが、そもそも間接侵害を問われたクリップが構成要件の一部にしか相当し得なかった[クリップ] 事件と異なり、本件の控訴人製品には、「装置」という構成を除いたほとんどの構成が含まれているため、そのような絞り込みを行う必要がなかったとも思われる。また、控訴人製品をインストールすることにより初めて構成要件を充足するパソコンが完成すること等から、本要件の充足を認めた本判決の結論は妥当であろう。

本判決及び[クリップ] 判決のように明細書の記載に基づき課題の解決に不可欠な構成を特定することについては、出願後の請求項の補正により、登録されたクレームに対応した課題等が必ずしも明細書に記載されているとは限られず、さらに出願、審査段階では、均等の要件等に配慮して、限定的に技術的範囲を解釈

されるような記載、補正を避ける傾向にある以上、明細書に加えて出願経過で示された意見書の主張、審査で示された公知技術についても、参酌が許されるべきであろう。また、出願時及び審査段階において、必ずしも全ての公知技術を前提にして、明細書が作成され、また審査がなされるとは限らなれないのであるから、侵害訴訟の場面で新たに示される公知技術についても考慮が許されるべきと思われる⁽¹⁵⁾。

②「日本国内において広く一般に流通しているもの」について

本判決は、「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは日本国内において広く普及している一般的な製品ではなく、他の用途にも用いることができ、市場において入手可能な状態にある規格品、普及品を意味するとした⁽¹⁶⁾。確かに、単に国内において広く普及していることをもって本要件を満たすとすれば、例えば専ら特許発明の実施に向けられた製品であっても、小規模な実施が行われている間は間接侵害が成立し、販売規模が拡大したことで突如として間接侵害が成立しないという特許権の保護に欠けた帰結を生み出すことになるから、本判決の述べるように製品自体の性質に着目せざるを得ないものと思われる⁽¹⁷⁾。

引き続き判決は、控訴人製品をインストールすれば必ず技術的範囲に属するパソコンが完成し、控訴人製品が、そのパソコンの生産にのみ使用する部分を含んでいるとして、本要件に該当しないとした。

上記「日本国内において広く一般に流通しているもの」についての説示をあわせて考えると、本判決は、仮に、間接侵害を問われた製品が全体として「規格品」、「普及品」と評価し得るものであっても、その製品の特許に関わる部分、機能（本件では、控訴人製品中のヘルプ機能）が、特許発明の実施以外の多用途を有する「規格」「汎用」に相当しない場合には、本要件を充足しないと考えているように思われる。若干厳格に過ぎる感はあるが、専用品が含まれた製品について、その製品全体として多用途を有する物であることを以て本要件を満たすとすれば、「にのみ」要件の緩和を目的とした2号の趣旨に悖ることになるから、このような解釈にならざるを得ないものと思われる。

本判決が本要件を充足しないとした結論は妥当と思われるが、他方で、間接侵害を問われた製品について「汎用品」、「規格品」のレベルまで満たす必要がある

かについては、2, 4号の要件全体と間接侵害を問われた者の予見可能性確保の観点から、後述のように議論の余地があるものとする。

③ 主観的要件について

原審では、被控訴人が、本件特許に基づき控訴人製品とは別のソフトウェアについて申し立てた仮処分申立書の送達時以降には、本要件（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）を充足していると判断しているのに対して、本判決は、上記仮処分申立では本件と異なる製品が対象とされていたことを考慮し、原審の判断を改め、原審の訴状送達の時以降に本要件を満たしたと判断している。

『平成14年改正・産業財産権法の解説』⁽¹⁸⁾よれば、本要件については、特許権の存在と間接侵害を問われた製品が特許発明の実施に用いられていることについて、悪意であることが必要であり、重過失を含まないと説明されており、本判決は、この立法者の解釈に沿って悪意に転じた時期を判断したものと考えられる。

本判決のような解釈に従えば、過去の行為が問題となる2, 4号の間接侵害に基づく損害賠償請求の場面では本要件の充足が問題となり得るが、本件のように将来の行為が問題となる差止請求等においては、訴状の送達によって（あるいは訴訟提起前の交渉、あるいは警告書によって）本要件を満たすことになるから、本要件が2号, 4号による差止請求の成否を決する要件にはなり得ないことになる⁽¹⁹⁾。

④ 101条4号について

本判決は、「控訴人製品をインストールしたパソコン」について「課題の解決に不可欠なもの」に該当し、又4号の間接侵害に該当し得るとした。続いて本判決は、4号について、その物自体を利用して方法を実施することが可能である物（「控訴人製品をインストールしたパソコン」）を生産等する行為を特許権侵害とみなしているのであり、その物（「控訴人製品をインストールしたパソコン」）の生産に用いられる物（控訴人製品）の製造等する行為を特許権侵害とみなしていないとした上で、控訴人の行為は、4号に該当しないとして、原審と異なる判断を示した⁽²⁰⁾。

本判決は、4号の「方法の使用に用いられる物」には、方法の使用に用いられる物（控訴人製品をインストー

ルしたパソコン）の生産に用いられるに過ぎず、方法の使用に用いられない物（控訴人製品）は含まないと捉えているようである。

例えば方法発明Xの使用に供されるA装置の製造に用いられるB装置、さらにB装置の部品Cという関係があり、装置Aの生産に用いられるに過ぎない物（B装置、部品C）も4号の対象に含まれてしまうと、「にのみ」の要件が課されていない4号では他の要件の該当性如何で、方法発明Xの使用と関連が希薄なB装置、部品Cの製造等まで間接侵害になり得ることになる。侵害の未然防止には資するかもしれないが、物の発明と異なり、クレームされたステップがあくまで権利範囲である方法発明では、上記のように方法の使用に直接用いられない物まで対象に含めると、実質的には装置Aをクレームした物の発明と同程度に権利範囲を拡張したに等しくなってしまう。このため、本判決は「にのみ」の要件が課されていない4号の解釈としては妥当であろう。

他方で、本件への適用については疑問が残る。本判決は、控訴人製品自体は、「控訴人製品をインストールしたパソコン」の生産に関わるのみと判断しているが、上記の例のB装置が方法の使用に用いられるA装置の単に製造にかかわるに過ぎないのとは異なり、控訴人製品（プログラム）は、インストールにより複製ではあってもパソコンに組み込まれ、本件第3発明の使用に用いられていることは明らかである。また、本判決は、記録媒体等に保存された元のプログラムとインストールされパソコンに組み込まれたプログラムを別々の「物」と評価しているように思われるが、プログラムが「物」として扱われている現行法の規定を前提にすれば、記録媒体等に元のプログラムが残存していることを以て、控訴人製品が生産にのみ供されたと捉えることは形式的に過ぎるよう思われる。

6. 私見（予見可能性と101条2号, 4号の要件の解釈）

以下では、2号, 4号に関し、将来の行為が問題となる差止請求等の場面に焦点を当て、予見可能性の観点から各要件の解釈について若干の検討を試みる。

本判決によれば、差止請求等の場面では、訴訟の係属によって主観的要件を満たすことになるため、間接侵害を問われた製品が、客観的要件である「課題の解決に不可欠なもの」及び「日本国内において広く一般

に流通しているもの」に該当するか否かが差止請求等の実質的な要件といえる。さらに、「日本国内において広く一般に流通しているもの」について、本判決に従えば、前述のようにネジ、釘、トランジスター等の汎用性、規格性が要求されると考えられるため、産業機器や本件のようなソフトウェアの一機能については、多くの場合、この要件を満たさないことになろう⁽²¹⁾。

結局のところ、差止請求等の場面では、多くの事案において「課題の解決に不可欠なもの」という客観的要件のみが実質的な争点となるものと思われる。

そうすると、間接侵害を問われ得る製品の製造等を行う者が、警告等を受ける以前のその製造等を検討する段階において、その製品が「課題の解決に不可欠なもの」に該当するか否かを予見することができなければ、事前に2号、4号による間接侵害を回避することは難しく、差止請求訴訟の提起された後、突如として差止め服さなければならぬことになる。

この点同じく客観的要件が問題となる101条1号、3号（改正前の101条1号、2号に相当）では、「にのみ」要件により、間接侵害を問われた製品が特許発明の実施（生産、使用）以外に実用的な用途を有さないことが求められているために、そのような製品の製造等を行う者は、例えばその製品の製造等を検討する時点において、その製品が特許発明の実施（生産、使用）に用いられることを通常予見可能であろう。

すなわち、間接侵害の対象となる製品の製造等を検討する時点において、直接侵害品を想定し特許調査を行うことにより、間接侵害の可能性を通常検討し得るのであり、その結果として、警告等を受ける以前から間接侵害の回避やライセンスの要否についても検討が可能であろう。見方を変えれば、特許権の公示機能により、予見可能性が担保されていたと考えることもできる⁽²²⁾。

これに対して、2、4号では、例えば、本件の控訴人製品のように、クレームのほとんどの構成を備えており、かつその製品を用いればほぼ確実に直接侵害を構成する事例では、警告等以前から間接侵害の成否について予見可能といえるかもしれない。しかし、同規定により間接侵害が問題となる事例は本件のようなケースに留まるわけではない。

例えば、甲が、汎用品、規格品までには至らないが複数の用途を有する部品Xを製造し、乙に対して部品Xを販売し、あるいは市場に向けて販売していた

場合に、直接侵害者丙が、甲と何らの意思の連絡なく、乙又は市場からその部品Xを調達し、特許Iの直接侵害品Aの製造に用いていたというケースを想定したい。ここで部品Xは、直接侵害を構成する特許Iのクレームの構成要件の一部にしか相当しない部品であり、また直接侵害品A以外にも、B製品、C製品、D製品、E製品…など多数の製品の製造に用いることが可能であったとする。

[クリップ] 判決や本質的部分説のように、「課題の解決に不可欠なもの」を限定的に解釈する立場を採用した場合、甲が間接侵害の可能性を事前に予見し得るには、部品Xが特許Iの本質的部分に関わることを甲が部品Xの製造等の検討段階において把握できなければ、製造等開始後に、突如として間接侵害を問われることになる。

同じく本質的部分といっても均等侵害が問題となる場面では、直接（均等）侵害を問われた者は、クレームの文言に類似の製品を生産等しているのであるから、その製品について均等侵害の可能性があるか、すなわち特許調査を行いその製品とクレームの文言との相違点の本質的部分か否かを検討することは容易に可能だろう。これに対して、間接侵害の場面では、「課題の解決に不可欠なもの」が本質的部分まで限定されるため、2、4号の対象となる製品が絞り込まれて同規定の拡張を防ぐことができるかも知れないが、他方で、事前に2号、4号による間接侵害の可能性を検討するには、特許発明のクレーム全体よりも、さらに限定事項が少ない本質的部分に相当する構成要件等に製品（部品X）が該当するか否かについて注意を払わなければならないことになり、均等の場面と比べ検討負担は大きくなる。

上記のケースでは、甲は、部品Xが用いられ得る製品（A、B、C、D、E…）を全て想定し、それらの製品全てについて特許調査を行い、かつ部品Xがそれら特許の本質的部分となる構成要件に該当するか否かの調査を行わなければならないことになる。しかし、甲が部品Xの用いられ得る製品全てを想定すること自体、常に実現可能とは言い難く、また本質的部分が、審査経過や（訴訟の段階で提示される）先行技術によって左右されることを考えると事前検討には困難をとまなうであろう。

加えて、特徴的な作用効果を生じる化合物や配合を中心として特許性が認められ、クレームが構成される

化学等の分野と異なり、特に電気、ソフトウェアなど分野の特許の場合、複数の用途を有する部品、処理に相当する構成が多数組み合わせられて特許性が認められ、また、若干この組み合わせが異なれば別個の特許として登録されることも少なくない。その結果、1つの部品、処理に相当する構成が多数の特許の構成要件の一部に組み込まれていることも多い。このため、上記ケースが、電気、ソフトウェアなど分野の場合、製造等の検討段階で部品 X について、本質的部分の該当性を検討することが不可能に近い場面も想定され得る。

このように、上記のようなケースを想定した場合、[クリップ] 判決や本質的部分説のように「課題の解決に不可欠なもの」を限定的に解釈した場合であっても2, 4号による間接侵害について、必ずしも事前に予見可能とはいえないように思われる。

さらに、「課題の解決に不可欠なもの」について、前述の「差止適格性説」を採用した場合、部品 X から特許発明の実施に向けられた部分を除去できるか否かによって本要件の充足性を判断することになる。そうすると「本質的部分説」以上に事前に間接侵害の可能性を予見することは困難となるであろう。

そこで、予見可能性を担保するために、「課題の解決に不可欠なもの」について、例えば構成要件のほとんどを満たしていること、あるいは製品中に専ら特許発明の実施に向けられた部分が含まれていることなど、間接侵害の成否を予見し得る程度まで同要件を限定的に解釈することも考えられる。しかし、このように過度に本要件を限定すると、例えば構成要件の一部にかかわる物であっても、特許発明の実施に用いられることが明白な主要部材を供給しているなど、予見可能性が担保されている者に対しても2号、4号による間接侵害を問えないことも想定され、直接侵害の未然防止という観点から限定的に過ぎるように思われる。

このため、「課題の解決に不可欠なもの」を限定するのではなく、むしろ多用途を有する製品の取引の安全確保に配慮して導入された「日本国内において広く一般に流通しているもの」について、予見可能性を担保し得るような解釈がなされるべきであろう。本判決のように、ねじ、釘、トランジスタ等程度までの規格性、汎用性を要求せずに、「間接侵害を問われた製品(部品 X) 中の特許発明の実施に向けられた部品、部分」が、その製品(部品 X) 全体の構造、性質、機能を考慮し

た上で、(日本国内において) その特許発明の実施に用いられることについて予見困難な程度に、その特許発明の実施(生産、使用)以外の(実用的な)多用途を備えている場合」には、本要件を充足するものとして、2号、4号の該当性を否定すべきであろう。

多用途の評価対象について「間接侵害を問われた製品全体」とすると、本判決に対する評釈で述べたように特許発明の実施と直接関連のない部分、機能が多用途を備えている場合に、間接侵害を問うことが困難となり、2号、4号を規定した趣旨に悖ることになるため、「間接侵害を問われた製品中の特許発明の実施に向けられた部品、部分」に限定すべきと思われる。

その一方で、「間接侵害を問われた製品中の特許発明の実施に向けられた部品、部分」が特許発明の実施に用いられることについての予見困難性を評価する上では、間接侵害を問われた製品全体の性質、用途、機能、構造等も考慮すべきと思われる。例えば特許発明の実施に向けられた説明書が添付されている場合や、特許発明の実施とは直接関連のない部分が特許発明の実施品を予定した構造、仕様になっている場合等には、「間接侵害を問われた製品中の特許発明の実施に向けられた部品、部分」が特許発明の実施に用いられることについて予見困難とはいえないためである。

予見困難な程度としては、本要件が過度に拡大し2号、4号が機能しなくなることを防止するために、特許発明以外に2, 3通りの用途が存するだけでは足りず、事前に特許発明の実施に用いられる可能性を調査、検討することが困難な程度が多用途が存することが求められるべきであろう。

このように「日本国内において広く一般に流通しているもの」を介して予見可能性を担保することで、予見可能性に配慮して過度に「課題の解決に不可欠なもの」を限定することなく、侵害の未然防止を図ることができるように思われる⁽²³⁾。

本規定の解釈については、更なる裁判例や議論の蓄積が求められよう。

(本稿は、筆者の属する機関の見解を示すものではなく、あくまで筆者個人の見解を示したものである。)

注

- (1) 東京地判平成17年2月1日判例時報1886号21頁、判タ1175号120頁 [一太郎一審]
- (2) 知財高判平成17年9月30日判例時報1904号47頁、判タ1188号191頁 [一太郎控訴審]

- (3) 知財高裁平成 18 年 1 月 31 日最高裁ホームページ [インクボトル控訴審]
- (4) 本件特許発明及び控訴人製品について、帖佐隆「一太郎事件控訴審判決を考える」発明 vol.102 No.12 90 頁 (2005 年) に詳細な記載がある。また、訴訟に至る経緯等について牧野和夫「ジャストシステム『一太郎』『花子』事件東京地裁判決」Right Now! 3 2005 年 6 月号 80 頁), 同「知財高裁一太郎大合議判決」JCA ジャーナル第 52 巻 12 号 2 頁 (2005 年) に記載がある。
- (5) 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』(2002 年・発明協会) 21~27 頁。
- (6) 筆者が公開されている裁判例を調査した範囲では、これまで 2 号、4 号に基づく間接侵害を主張した事案は、40 件程度あるようである。しかしながら、本件のおよび本文中に記載した 4 件を除くその他の判決では、特許が無効と判断され、104 条の 3 (同法施行前においては、権利濫用) により間接侵害の成否に踏み込まずに無効のみについて判断を示すか、あるいは、間接侵害を問われた製品等が、特許の技術的範囲に属しない製品の生産、ないし方法の使用に用いられているとされ、2 号、4 号の要件について判断されていない。
- (7) 前掲 (1)
- (8) 東京地判平成 17 年 3 月 10 日判タ 1207 号 228 頁 [マーケティング方法] は、測量方法に関する特許発明について、トンネル工事などに用いられる機器を貸与等する被告の行為の 4 号の該当性が問題となった事案である。同判決は、同号の各要件について、詳細な解釈を示さず、弁論の全趣旨から被告が貸与等する機器は、「課題の解決に不可欠なもの」に該当し、また「日本国内において広く一般に流通しているもの」ではないとして、4 号による間接侵害を認めた。
- (9) 東京高判平成 15 年 7 月 18 日最高裁ホームページ [ドクターブレード]
- (10) 東京地判平成 16 年 4 月 23 日判例時報 1892 号 89 頁, 判タ 1196 号 235 頁 [クリップ]
- (11) 前掲 (3) [インクボトル控訴審] は、特許権者が製造販売したプリンタのインクボトルに、海外でインクを再充填したリサイクル品を輸入、販売する行為が問題となった事案である。インクボトルの構造に関する物の発明とインクボトルの製造方法の発明に関し、上記のとおりリサイクル前のインクボトル自体は、特許権者が販売した正規品であったため、リサイクル品の輸入、販売が消尽により非侵害となるかが争点となった。同判決は、方法の発明の消尽全般について、詳細な解釈論を展開している。本文記載の説示はその抜粋である。
- (12) 水谷直樹「間接侵害」ジュリスト No.1227 23 頁 (2002 年) は、均等の第 1 要件に関する「発明の本質的部分」と「発明による課題の解決のために不可欠なもの」とは、実質的にみた場合には、相互に近い関係の概念であるようにも考えられるとする。飯村敏明他「座談会 特許法・商

- 標法等の改正を語る」Law & Technology No.16 16 頁 (2002 年) は、均等の第 1 要件にかかわる本質的部分の考え方と通じ合うものがあるとする。角田芳未「改正法の概要と解説」情報管理 45 (9) 604 頁は、本要件について、発明の本質的部分と言い得るとする。伊原友己「間接侵害：特許法 101 条 2 号、4 号の『その発明の課題の解決に不可欠なもの』の意義等について説示した裁判例の紹介」知的財産法研究 No.131 5 頁 (2004 年) は、均等の第 1 要件の本質的部分の解釈と同様の思考方法で判断せざるを得ないであろうとする。高林龍『標準特許法 [第 2 版]』(2005・有斐閣) 153 頁は、発明の課題の解決に不可欠なもの、すなわち特許発明の特徴的部分とは、均等論に関する [ボールスプライン軸受] 最高裁判決 (最判平成 10 年 2 月 24 日 民集 52 巻 1 号 113 頁) の掲げる第一要件である「特許発明の本質的部分」と通じる要件であるとする。また、前掲 (5) 特許庁『平成 14 年改正・産業財産権法の解説』27 頁は、「請求項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、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。逆に、請求項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』にはあたらない。」とし、本要件は、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であるとしており、明確ではないが本質的部分説に近い考え方と思われる。
- (13) 田村善之『知的財産法 [第 3 版]』(2003 年・有斐閣) 235 頁。この見解は、特許発明に着目するのではなく、間接侵害を問われた製品の性質に着目し、その製品から特許発明の実施に向けられた部分を除去できるか否かを問題とするものである。この見解は、侵害の未然防止の観点から、特許発明の本質的部分でない些細な構成にかかわる製品であっても特許発明の実施に向けられているのであれば差止等の対象とすべきとして、「本質的部分説」のように特許発明の内容に応じて「課題の解決に不可欠なもの」を限定しないが、間接侵害を問われた製品から侵害に関わる部分を除去することが困難であれば「課題の解決に不可欠なもの」を充足しないと考えるものである。
- (14) 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 vol.8 169 頁 (2005 年)
- (15) さらに、本判決のように差止請求等の場合には少なくとも訴訟係属によって主観的要件を満たすと解釈するのであれば、例えば特許出願前から公知であった部品を製造、販売しており、特許成立後に、侵害用途に用いる者がその部品を市場から調達し、侵害品の生産に用いはじめた場合であっても、明細書の記載等からその部品が「課題の解決に不可欠なもの」と判断された場合には、その

部品が「日本国内において広く一般に流通しているもの」でない限り、警告後突如として差止めに服さなければならず、予見可能性を欠くことになろう。このため、本文記載の「課題の解決に不可欠なもの」の解釈、判断とは別に、間接侵害を問われた製品が出願前に公知であった場合には、「課題の解決に不可欠なもの」に該当しないものと扱うべきように思われる。

- (16) 上山浩『「一太郎」等の特許権侵害事件の知財高裁大合議部判決』NBL No.820 8頁(2005年)は、規格品や普及品であっても特許発明の技術的思想の中核に関わるものについて、間接侵害の適用対象とすべきとする。
- (17) もっとも、デファクトスタンダードなどの規格は、普及にともなって確立する場合もあり、国内において広く普及することにより判決の述べる「規格品」、「普及品」に到達することもあり得る。
- (18) 前掲(5)特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』29～31頁
- (19) 前掲(14)吉田「多機能型間接侵害についての問題提起」162頁
- (20) 前掲(16)上山『「一太郎」等の特許侵害事件の知財高裁大合議部判決』8頁は、解釈論として「間接の間接」は適用対象から一律に除外するとの立場をとらなくても、「発明による課題の解決に不可欠なもの」の要件により間接侵害の適用対象が無制限に拡大するおそれは小さいとする。さらに、ソフトウェア自体とPCそれぞれが「その方法の使用に用いる物」に該当すると解し得るとしている。生田哲郎・森本晋『「一太郎」事件控訴審判決』発明 vol.102 No.12 89頁(2005年)は、控訴人製品のように、当然にこれをパソコン等にインストールすることが予定されているものについては、101条4号の文理からもソフトウェア製品そのものも「その方法の使用に用いる物」と解することができるとする。山神清和「ソフトウェア特許と間接侵害」知財管理 vol.56. No.2 201頁(2006年)は、間接侵害の範囲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釈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とし、方法クレームでしか特許がとれなかった時代のソフトウェア特許やASP形式で提供されるソフトウェア特許の場合のみ、ソフトウェアと当該ソフトウェアをインストールしたコンピュータのいずれをも「その方法の使用に用いる物」に該当すると解釈する余地はあるとする。飯田秀郷「プログラム等と間接侵害」Law & Technology No.30 142頁(2006年)は、対象プログラム等が、方法実施とは関係なく、方法実施のために使用される装置の生産のためのもので

あるというのであれば、間接侵害の間接侵害を否定する論理として妥当だが、本件対象プログラムは、方法の実施のために「不可欠」なものであり、プログラム等を「物」と把握する以上は、本件対象プログラムは、その物自体を利用して(他の物を同時に利用するにしろ)、特許発明に係わる方法を実施することが可能である物、すなわち、その方法の使用に用いる物に相当すると解さざるを得ないとする。「知財高裁詳報一太郎差止訴訟控訴事件」Law & Technology No.30 81頁(2006年)は、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があるため、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とする。上羽秀敏「方法クレームとプログラムの間接侵害」パテント vol.59 No.4 5頁(2006年)は、立法趣旨、4号の文理、プログラム発明の本質等から、本判決の解釈をプログラムに適用することの問題点を指摘している。

- (21) 本判決が例示した電球やネジ、釘等については、「課題の解決に不可欠なもの」の要件を考慮すると、それらが間接侵害を問われるケースは極めて希であろう(前掲(14)吉田「多機能型間接侵害についての問題提起」160頁も同様)。
- (22) 101条1号、3号に該当する行為について、純粋に民法の不法行為の観点から評価しても、特許発明の実施(生産、使用)にのみ供される製品を製造等している以上、業としての要件を満たさない個人ユーザー等に対してのみ製品を供給する場合を除けば、過失がないとして不法行為が否定されるケースは単純には想定し難いと思われる。
- (23) 「日本国内において広く一般に流通しているもの」により、予見可能性が担保されるのであれば、「課題の解決に不可欠なもの」の解釈としては、「本質的部分説」よりも、侵害の未然防止に配慮した「差止適格性説」が妥当なようにも思われる。

<追記>

脱稿後、花井深雪「文責・図形作成ソフトウェアの製造・譲渡等の行為について間接侵害の成否を論じた事例」特許研究 No.41 57頁(2006年)、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例」Law & Technology No.31 64頁(2006年)、山名美加「特許権の間接侵害」知財管理 vol.56 No.5 763頁(2006年)、生駒正夫「ワープロソフト『一太郎』の差止請求を棄却した事例」知財管理 vol.56 No.6 899頁(2006年)に接した。

(原稿受領 2006.4.25)