

特許権の間接侵害の理論(2)

橘 雄 介

目 次

- 第1 はじめに
- 第2 特許権の間接侵害に関する日本法の歴史と課題
 - 1 はじめに
 - 2 1959年法（昭和34年法）以前
 - 3 1959年法（昭和34年法）と「にのみ」型時代
 - (1) 1959年法の立法経緯
 - (2) 1959年法101条の趣旨と基本構造
 - (3) 1959年法の改正後の経緯の概略（以上、第51号）
 - (4) 「にのみ」型間接侵害の規範の形成
 - 4 2002年改正法と前期・多機能型時代
 - (1) 「にのみ」アプローチの課題
 - (2) 2002年改正と制度論～技術思想アプローチと差止適格性アプローチ
 - 5 ピオグリタゾン事件と後期・多機能型時代
 - (1) ピオグリタゾン事件とその課題
 - (2) ピオグリタゾン事件以後～多機能型間接侵害の再活用論
 - (3) このとき、「にのみ」型間接侵害は何をしていたか？～蓋然性アプローチ
 - (4) 日本の歴史のまとめとその課題（以上、本号）
- 第3 特許権の間接侵害に関する米国法の歴史
- 第4 行為類型に応じた教唆・幫助行為の価値判断の分析
- 第5 間接侵害の効果論
- 第6 検討
- 第7 おわりに

第2 特許権の間接侵害に関する日本法の歴史と課題

3 1959年法（昭和34年法）と「にのみ」型時代

(4) 「にのみ」型間接侵害の規範の形成

ア はじめに

101条1・4号の「にのみ」は日本語としては難解ではないが、解釈に当たっては問題が指摘されている。すなわち、これを文言に忠実に厳格に解すると成立範囲が狭くなる一方、広く解すると特許権の効力が過度に拡張し、侵害の外縁が不明確になってしまうという危険があることが指摘されている¹。

そこで、多くの裁判例および学説は他用途を限定的に解して、他用途があるというためには経済的、商業的ないし実用的な他の用途が必要であるとの見解を採用している²。もっとも、1959年法の施行当初から「にのみ」

¹ 竹田稔＝松任谷優子『知的財産権訴訟要論〔特許編〕』190頁（第7版、発明推進協会、2017年）、松田俊治＝上田一郎〔判批〕知財研フォーラム87号15頁（2011年）、東海林保「間接侵害」牧野利秋＝飯村敏明＝高部真規子＝小松陽一郎＝伊藤友己『知的財産訴訟実務体系Ⅰ－知財高裁歴代所長座談会、特許法・実用新案法(1)』353頁（青林書院、2014年）。

また、早くに、製品が唯一の用途のみを持つということはおよそあり得ないことを強調したものと、大阪地判昭和49.1.31判タ311号242頁〔分離自在のファスナーⅡ〕、羽柴隆「間接侵害について（その4）」特許管理28巻10号1124頁（1978年）。

² 学説として、吉藤幸朔（熊谷健一〔補訂〕）『特許法概説』458-459頁（第13版、有斐閣、1998年）、田村善之『知的財産法』262頁（第5版、有斐閣、2010年）、高林龍『標準特許法』176頁（第6版、有斐閣、2017年）、中山信弘＝小泉直樹（編）『新・注解 特許法』1724頁（第2版、中巻、青林書院、2017年）〔渡辺光執筆〕、竹田＝松任谷・前掲注1・192頁。

裁判例として、東京地判昭和56.2.25判時1007号72頁〔一眼レフレックスカメラ〕、大阪地判平成12.9.19判例工業所有権法〔2期版〕5473の243頁〔折り畳み式可動門扉〕〔ただし、直接は実用新案法28条についての説示である〕、大阪地判平成12.10.24判タ1081号241頁〔製パン器〕、大阪地判平成13.10.9平成10年(ワ)第12899号・平成11年(ワ)第13872号〔電動式パイプ曲げ装置〕、知財高判平成23.6.23判時2131号109頁〔食品の包み込み成形方法〕、知財高判平成25.4.11判時2192号105頁〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置〕。裁判例が本文の立場だとするも

品要件が狭く解されていたというわけではなく、歴史的には判断基準に変遷がある。以下ではその流れを追ってみたい。

イ 被告製品の構成自体に着目する裁判例

初期の裁判例の中には、被告製品の現実の用途ではなく、構成自体を見て、それがどのような用途に使用可能であるかという事情に着目するものがあった。

たとえば、1972年のチューブマット事件の地裁判決³がある。この事件の原告考案はチューブマットに関するものであり、チューブマットの芯となる綿棒について、綿1をやや圧縮し、かつ、この綿1に糸2を巻き付ける点に特徴がある⁴。ただし、構成要件はこの綿棒自体ではなく、その綿棒に更に糸3などを巻き付けた状態としてクレームされていた。他方、被告製品は原告考案の綿棒に相当するものであるが、糸3などを巻き付けていなかったため、直接侵害を構成しないものだった(参照、図1)。

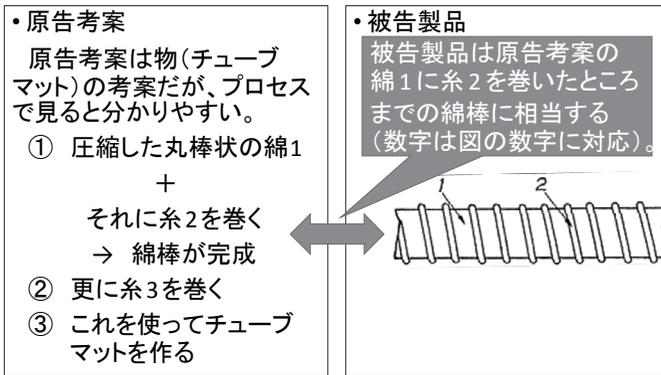


図1

のとして、中山信弘『特許法』434頁(第3版、弘文堂、2016年)。

より明確に、他用途「が現に通用し承認されたものとして実用化されている必要がある」とするものとして、大阪地判昭和54.2.16判時940号77頁[壁面接着施工法]。使用の実績を要するものとして、京都地判平成12.7.18平成8年(ワ)第2766号[五相ステッピングモータの駆動方法]。

³ 大阪地判昭和47.1.31無体集4巻1号9頁[チューブマット]。

⁴ 大阪地判・前掲注3[チューブマット]。

裁判所は、「にのみ」型間接侵害の「にのみ」の意義について、他用途を広く認め、間接侵害が成立する範囲を限定するような立場を示した。すなわち、

「右法条〔当時の実用新案法28条。特許法101条1号に相当する〕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。」（〔 〕内筆者）

とした。

その上で、被告製品は「チューブマット一般の芯材として用いられるのは勿論、別の技術分野に属する手提鞆の提手、蚊帳の吊手、海底において用いるケーブルの中等の芯にも用いられるものである」として、間接侵害を否定した。

この判決の規範における最も重要な特徴は、被告製品が何の用途に向けて製造販売されていたかという事情ではなく、被告製品自体がどのような用途に使用可能であるかを問題としている点にある⁵。あてはめを含めてこの頃の裁判例を見ると、同様の判断枠組みを採用したと思われるものとして、1974年の分離自在のファスナーⅡ判決⁶、および、1975年のオレフ

⁵ 橋雄介[判批] 知的財産法政策学研究47号340頁注15 (2015年)。

もつとも、早くから説かれていたように、大阪地判・前掲注3 [チューブマット] はあてはめにおいては実際の他用途を認定しており(同旨、羽柴・前掲注1・1122頁、松尾和子「間接侵害(1)―間接侵害物件」牧野利秋(編)『裁判実務大系 9 工業所有権訴訟法』263頁(青林書院、1985年))、実際の製造販売用途と離れた被告製品自体の用途を認定しているわけではない。

⁶ 大阪地判・前掲注1 [分離自在のファスナーⅡ][被疑侵害ファスナーは中間製品であり、そもそも単品の販売実績がなかった事案で、被疑侵害ファスナーの構造に着目して他用途の存在を否定し、「にのみ」型間接侵害を肯定した]。

イン重合触媒製造方法判決がある⁷。

他方、学説では、これらの初期の裁判例を直接批判するものではないが、1978年に羽柴が後述の被告製品の現実の用途に着目する見解を示唆する立場を説いた。すなわち、羽柴は、どんな物についても唯一の用途しか存在しないということは考え難いとして、「にのみ」品要件を否定するに足る適法用途を制限的に解釈することを説いた⁸。そして、現実の利用が予定されていない用途や単なる試験的な実施は適法用途に当たらないとの基準が示された⁹。加えて、商品の構造自体は他用途にも使えるが、特許用途のラベルなどが付されているために多くの用途が侵害用途である事例について、商品の現実の形態に着目して適法用途を判断し、間接侵害を肯定する余地が示されていた¹⁰。

ウ 被告製品の現実の用途に着目する見解

以上の初期の裁判例に対して、後の裁判例は被告製品の現実の用途に着目して「にのみ」品要件を判断する傾向を示すようになった。これによれば、仮に被疑侵害製品の構造上は他用途があったとしても、なお「にのみ」品として扱われ得ることになる。つまり、他用途の範囲が狭く、間接侵害の範囲が広く解され得ようになったのである。

おそらくその嚆矢となったのが、1979年の壁面接着施工法事件における

⁷ 東京地判昭和50. 11. 10無体集7巻2号426頁[オレフィン重合触媒製造方法][原告発明は、要は、4塩化チタンを①部分的に還元し、③それをアルミニウムアルキル化合物により活性化する方法(甲)、また、②上記①で還元したものを乾式ミル粉砕し、③それをアルミニウムアルキル化合物により活性化する方法(乙)である。他方、被告製品は上記①および②の工程で得られたものであり、上記③ないし③'の工程は被告製品のユーザーが行っていた。裁判所は、他用途について、被告の実験的な試みなどを根拠に、被告製品は「六価クロムの除去という他の用途にも使用し得る」ことなどを認めて、改正前101条2号の間接侵害を否定した]。

⁸ 羽柴・前掲注1・1124頁。

⁹ 羽柴・前掲注1・1124-1125頁。

¹⁰ 羽柴・前掲注1・1126頁[もつとも、論者の全体的な発想は製品の構造自体に着目するという発想に親和的である]。

地裁判決である¹¹。従来、接着剤5によって装飾化粧板4を壁面等6に接着する際には、押さえ板7と止め釘8とを別々に用意し、押さえ板の上から止め釘を装飾化粧板に打ち込むという工法が採用されていた。これに対して、原告発明は釘1と圧着材3を一体化することで、施工の際のコストを下げたものである(参照、図2)。他方、被疑侵害製品は釘①に圧着材③を組み合わせたものである(参照、図3)。

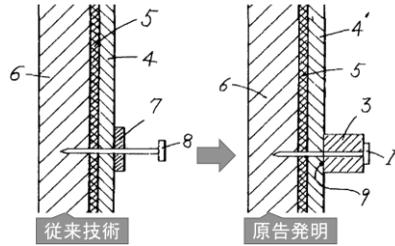


図2

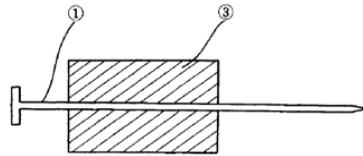


図3

被疑侵害者は様々な用途を主張したが、裁判所は、被疑侵害釘の現実の用途に着目して、適法用途を否定し、「にのみ」型間接侵害を認めた。すなわち、

101条2号「の解釈に関連して当該物の『他の用途』(他の使用法)の存否を検討するにさいしても……その存在を肯定するためには、単にその物が『他の用途』に使えば使おうといった程度の実験的または一時的な使用の可能性があるだけでは足りないことはもちろん……原則としてその用途が現に通用し承認されたものとして実用化されている必要があると解すべきである。」

とした。

被疑侵害者は被疑侵害釘を家庭で用いる押しピン代わりに使ったり、配線コードを止めるために使ったりできると主張していた。これに対して、裁判所は、あてはめにおいて、被疑侵害製品の販売態様は「たとえば一箱二、〇〇〇本入とか一、五〇〇本入となつて、その量の点で被告ら主張のような主として家庭用または商店陳列用の用途としては適しくなく、かえつて本件特許方法実施のために適わしい大量販売を目標んでいる」として、

¹¹ 大阪地判・前掲注2 [壁面接着施工法]。

他用途が存在することを否定し、「にのみ」型間接侵害を肯定した。

このように、他用途の実用性を問題とした上で、被疑侵害製品が何の用途に向けて製造販売されているかという事情に着目する判断枠組みはその後の裁判例の主流になっている¹²。

エ 「にのみ」品要件の判断基準の分析に関する学説の展開

なお、「にのみ」品要件の判断基準に関する裁判例の立場をどう分析するかについては、学説の展開がある。初期の学説においては、たとえば、オレフィン重合触媒製造方法判決¹³までの裁判例について、あてはめ可能な判断基準は提示されていないと指摘されていた¹⁴。つまり、1970年代頃は、「にのみ」品要件の判断基準について試行錯誤が行われていた時代なのだろう。

その後、現在にも繋がる、画期をなす分析が現れた。1985年、松尾はこの頃までの裁判例の規範を分析して、裁判例を三つの説に分けた。すなわち、およそ他用途のないことを要求する「およそその物説(厳格説)」、他用途への使用可能性のないことを要求する「経済的・商業的・実用的な使用可能性説」、および、他用途への使用の事実のないことを要求する「経済的・商業的・実用的な使用事実説」があり、この順で間接侵害が認められ易くなる、という分析がなされた¹⁵。このような分析は現在でも示されることがある¹⁶。

他方で、近時の学説では、従来のような規範に着目した分析にとどまら

¹² 裁判例の傾向の分析について、同旨、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』196頁(第4版、有斐閣、2012年)[田村善之執筆]、橘・前掲注5・346-356頁。

抽象論レベルで追随し、使用の実績を要するものとして、京都地判・前掲注2[五相ステッピングモータの駆動方法]。

¹³ 東京地判・前掲注7[オレフィン重合触媒製造方法]。

¹⁴ 羽柴・前掲注1・1123頁。

¹⁵ 松尾・前掲注5・262-265頁[具体的には、大阪地判・前掲注3[チューブマット]が第一の説、東京地判・前掲注7[オレフィン重合触媒製造方法]が第二の説、また、大阪地判・前掲注2[壁面接着施工法]が第三の説に分類されている。なお、論者自身は第二の使用可能性説を支持している(265-266頁)]。

¹⁶ たとえば、中山＝小泉(編)・前掲注2・1724頁[渡辺光執筆]。

ず、裁判例のあてはめの傾向を分析することで、裁判例の具体的な判断基準をあぶり出そうという試みがなされている。前項までの説明はその成果を踏まえたものである¹⁷。

4 2002年改正法と前期・多機能型時代

(1) 「にのみ」アプローチの課題

以上のように、「にのみ」品要件を否定できる適法用途は限定的に解釈されるようになったが、他方で、そのような適法用途がありさえすれば、侵害が否定されるという枠組み自体は維持されていた。そのことを象徴する事例として、1981年の一眼レフレックスカメラ事件の地裁判決がある¹⁸。

これは、原告が、被告が被告製品を製造販売する行為は原告特許権を間接侵害（101条1号）するものであるとして、被告製品の製造販売の差止め等を請求した事案である。原告の発明は一眼レフカメラの発明である。被告製品は交換レンズであり（参照、図4）、①原告発明のカメラおよび②それ以外のカメラに装着できた。もっとも、被告製品のプリセット絞レバー1は侵害にのみ用いる部分であり、原告発明のカメラ以外のカメラに装着すると遊んでしまうという事情もあった。

裁判所は、規範として、101条1号の他用途とは「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」とした。

そして、あてはめにおいて、あくまでも被告交換レンズ自体の他用途を問題とした。すなわち、

他用途のカメラに装着される場合にお

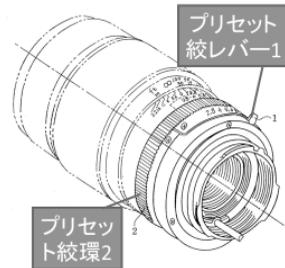


図 4

¹⁷ 裁判例のあてはめの傾向について、本稿とは異なる分析をするものもある。たとえば、従来の使用可能性説と使用事実説の対立も踏まえつつ、裁判例のあてはめの傾向を他用途の現実例とその実用性という観点から分析するものとして、潮海久雄 [判批] ジュリスト1083号106-107頁(1996年)。また、大阪地判・前掲注2 [製パン器] 以後の学説については、参照、橘・前掲注5・345-346頁。

¹⁸ 東京地判・前掲注2 [一眼レフレックスカメラ]。

いて、「プリセット絞レバー……が使用されることなく遊んでしまいその機能を果たさないというだけのことであつて、被告製品は、それぞれ、交換レンズ……としての役目は十分に果たし、全体として外光測光方式のカメラ、測光機能を有しないカメラ……として使用することができる。」「被告製品の装着されるカメラが現に市販され、最終需要者によつてそのカメラ本体に被告製品が装着されて使用されている事実が存することが認められ」る。

として、間接侵害を否定した。

こういったあくまでも適法用途の有無に着目する、いわば、「にのみ」アプローチはその後の裁判例でも踏襲されることがあった¹⁹。また、現在でも、学説の中にはこれを支持する有力説がある²⁰。

この一眼レフレックスカメラ判決を契機に、製品自体には他用途がある製品、つまり、多機能品が対処すべき問題として意識されるようになったようである。すなわち、学説では、一眼レフレックスカメラ事件では、被告製品を原告発明のカメラに装着した場合にはプリセット絞レバーが遊んでしまうのであるから、非侵害用途にとってこの部分は無関係であり、

¹⁹ 東京高判平成15.7.18平成14年(ネ)第4193号[ドクターブレード][特許発明は紙に糊を塗布するブレードの刃をどの厚さに構成すればよいかという数値限定発明であり、そのため、被疑侵害ブレードが使用によって削られて、その長さになるまでは、適法用途があった事案である。裁判所は、「被控訴人製品は、それ自体完成品であり、新品の状態で、その本来の用途を全面的に果たすものである」として、「にのみ」品要件を否定した。

親和的な説示をしたものとして、東京地判平成12.3.23平成11年(ワ)第5323号[電解生成殺菌水][被告装置のユーザーが強酸性水(原告発明)も強アルカリ水(他用途)も作成できたという事案で、裁判所は後者のみを用いる事例だけではなく、両者を被告装置で作成した上で、両者を混合して農業に使用しているという事例をも他用途の実用性を認める根拠としている。

²⁰ 増井=田村・前掲注12・193・198・200頁[田村善之執筆、田村善之=時井真『ロジスティクス知的財産法Ⅰ 特許法』40頁(信山社、2012年)、前田健[判批]判例評論644号(判例時報2157号)190-191・192頁(2012年)。古い文献だが、示唆的なものとして、羽柴・前掲注1・1126頁以下。

差止めを認めた上で、取り外させてもよかったと指摘された²¹。つまり、この判決は、差止めを認めてもよいとの利益衡量があり得るにもかかわらず、現実の他用途を考慮して形式的に間接侵害を否定した点で、厳格な判決だと理解されたのである。

(2) 2002年改正と制度論～技術思想アプローチと差止適格性アプローチ ア 2002年改正

この「にのみ」アプローチにおける多機能品問題が生じたために、間接侵害は認められにくいとの認識が広まったとされる²²。他方で、ソフトウェア関連発明におけるモジュールについて、これは汎用性があるために間接侵害規定では保護が困難だとの指摘もなされた²³。また、主観的要件と客観的要件を設ける欧米の規定と比較して、日本の間接侵害規定は異質であるとの認識も持たれていたようである²⁴。

以上のような問題意識のもと、「行為者の主観を新たに要件として加え、その代わりに、『のみ』という客観的要件を緩和する新たな間接侵害の類型を追加し、適切な権利保護が図られるようにすべきであるとの指摘がなされていた」²⁵。

そこで、2002年に101条が改正され²⁶、被疑侵害製品が多機能品であって

²¹ 中山信弘[判批]ジュリスト820号97-98頁(1984年)。本文の指摘は「差止請求に関しては、傾聴に値する指摘である」とするものとして、田村善之[判批]中山信弘＝相澤英孝＝大淵哲也(編)『特許判例百選』165頁(第3版、有斐閣、2004年)。

²² 特許庁総務部総務課制度改正審議室(編)『平成14年改正 産業財産法の解説』23頁(発明協会、2002年)、竹田和彦『特許の知識—理論と実際』374-375頁(第8版、ダイヤモンド社、2006年)、中山＝小泉(編)・前掲注2・1717頁[渡辺光執筆]。

²³ 産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」34頁(2001年)。同旨、特許庁(編)・前掲注22・24頁、竹田・前掲注22・375頁、中山＝小泉(編)・前掲注2・1717頁[渡辺光執筆]。

²⁴ 特許庁(編)・前掲注22・23・25頁、竹田・前掲注22・375-376頁。

²⁵ 特許庁(編)・前掲注22・24頁。

²⁶ 平成14年4月17日法律第24号。間接侵害規定については、平成15年1月1日施行。2002年改正の立法経緯については、参照、特許庁(編)・前掲注22・3-5頁。

その立法経緯は、大要、次のようなものである。すなわち、2001年に産業構造審

も、間接侵害を認める規定が設けられた²⁷。すなわち、

「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（① 日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）

議会知的財産政策部会法制小委員会が設置され、ここで特許権の間接侵害についての改正が議論された。その結果は、2001年12月に報告書として取りまとめられた（産業構造審議会・前掲注23）。そこでは、

「主観的要件を導入して『のみ』要件を緩和〔し〕……充分な権利保護が行えるようにすべきである。」

「他方、……

- ①発明の実施の本質的要素や重要要素に属すること
- ②特許侵害の用に適合しており、汎用的用途を有するものではないこと
- ③発明の実施又は特許権侵害について悪意（又は重過失）で部品等を生産、供給すること

等の要件を踏まえつつ、具体的な構成要件の検討が行われるべきである。」

との提言がなされた（産業構造審議会・前掲注23・34頁）。

以上のとおり、実は、審議会の段階では、具体的な条文案は提案されず、また、議論されなかったようである（参照、上記法制小委員会の議事録（特許庁ウェブサイト。<https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/matrix.htm>））。では、どこで条文案が作成されたかという点、それはその後の法制局における法令審査過程だったといわれている（飯村敏明「非専用品型間接侵害の立法と実務の変遷」別冊L&T 3号67-68頁（2017年））。

その後、間接侵害規定の条文案は修正されることなく衆参両議院の可決を経て、2002年4月11日に成立し、同月17日に公布された。

以上から、立法過程において改正法の要件について実質的な議論はなされていないと指摘されている（飯村・前掲68頁）。付け加えると、国会審議を見ても、個々の要件についての議論はほとんどなされていないようである（参照、参議院「第百五十四回国会 参議院経済産業委員会会議録第七号」（2002年4月4日）（国立国会図書館ウェブサイト。<http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/154/0063/15404040063007.pdf>）〔ただし、主観的要件について、この要件は侵害警告によって充足され得る、との答弁がなされている（14頁）〕、衆議院「第百五十四回国会衆議院 経済産業委員会会議録第八号（2002年4月10日）（国立国会図書館ウェブサイト。<http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0098/15404100098008.pdf>））。

²⁷ 特許庁（編）・前掲注22・25頁。

であつて ② その発明による課題の解決に不可欠なものにつき、③ 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」(丸数字は筆者)²⁸

を間接侵害とする規定が101条に追加された。いわゆる、「多機能型間接侵害」である。

条文が長いが、要するに、客観的要件(上記①・②)と主観的要件(③)に基づいて間接侵害を判断する規定である。以下では、上記①要件を非汎用品要件、②要件を不可欠要件、および、③要件を主観的要件と呼ぶことがある。

しかし、条文の文言が多義的であったことなどから、この条文がどのような制度を打ち立てたものかについて裁判例・学説が分かれることとなった。改正後の裁判例および学説を概観すると次のとおりである²⁹。

イ 発明の技術思想に着目して要件論を構築する見解～技術思想アプローチ

(ア) 二つの見解とクリップ事件

最初期に現れたのが発明の技術思想に着目して要件論を構築する見解、いわば、技術思想アプローチである。この見解に属するものとしては、第1に、不可欠要件を均等論の第一要件にいう「特許発明の本質的部分」と同一ないし類似のものと解する見解(本質的部分説)³⁰がある。2002年改正

²⁸ 新2号。方法の発明について4号が同旨を定めた。

²⁹ 裁判例と学説の位置付けについて、参照、田村・前掲注2・266頁、愛知靖之「特許法101条2号・5号の要件論の再検討—実体要件から差止要件へ—」別冊特許12号(特許67巻11号)46-51頁(2014年)、同「間接侵害に基づく差止請求権行使の制限—多機能型間接侵害の要件論」同『特許権行使の制限法理』294-303頁(商事法務、2015年)[初出は2014年]、平嶋竜太「非専用品型間接侵害における法的構造の再考」別冊特許12号(特許67巻11号)61-63頁(2014年)。

³⁰ 飯村敏明=熊谷健一=小泉直樹=廣實郁郎=松尾和子=相澤英孝「座談会 特許法・商標法等の改正を語る」L&T16号16頁(2002年)[廣實郁郎発言]、仙元隆一郎『特許法講義』240-241頁(第4版、悠々社、2003年)、高林龍「特許権の保護すべき本

の立案担当者の見解として紹介されることが多い。

第2に、不可欠要件を発明が新たに開示する特徴的技術手段における特有の構成等を直接もたらすものと解する見解(特徴的技術手段説)³¹がある。これはプリント基板用治具に用いるクリップ事件の地裁判決³²が定立した規範であり、その後の裁判例が追随することも多い³³。

このクリップ事件は、原告が、被告によるクリップの製造販売等は原告の有する「プリント基板メッキ用治具」の発明に係る特許権を侵害する(特許法101条2号)として、差止め等および損害賠償を求めた事案である。

原告発明は電子機器のプリント基板にメッキ処理を行う際の治具

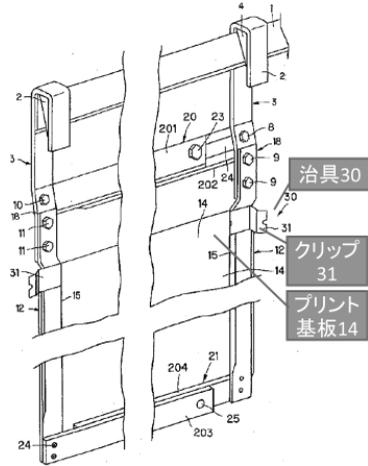


図5

質的部分」同(編)『知的財産法制の再構築』53-54頁(早稲田大学21世紀COE叢書7巻、日本評論社、2008年)、高林・前掲注2・178頁、重富貴光「特許法101条2号・5号(『多機能型間接侵害規定』)について」『複数人が関与する知的財産権侵害について』13頁(中央知的財産研究所研究報告22号、2008年)など。親和的なものとして、特許庁(編)・前掲注22・27頁、特許庁(編)『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』322頁(第20版、発明推進協会、2017年)、飯村ほか・前掲16頁[飯村敏明発言]など。

³¹ 三村量一「権利範囲の解釈と経済活動の自由」渋谷達紀=竹中俊子=高林龍(編)『知財年報2007』221頁(別冊NBL120号、商事法務、2007年)、同「非専用型間接侵害(特許法101条2号、5号)の問題点」知的財産法政策学研究19号88頁(2008年)、中島基至「充足性-間接侵害の場合」高部真規子(編)『特許訴訟の実務』115頁(商事法務、2012年)、同「充足論-間接侵害の場合」高部真規子(編)『特許訴訟の実務』123頁(第2版、商事法務、2017年)。

³² 東京地判平成16.4.23判時1892号89頁[プリント基板用治具に用いるクリップ]。

³³ 東京地判平成24.3.26平成21年(ワ)第17848号[医療用可視画像の生成方法]、大阪地判平成25.2.21平成20年(ワ)第10819号[微粉除去装置方法および装置]、東京地判平成25.2.28平成23年(ワ)第19435号・第19436号[ピオグリタゾン]。

に関するものである。原告発明は、要は、プリント基板14とプリント基板メッキ用治具30とをクリップ31で挟んで止めるという構成を採用することで、簡単な構成でプリント基板を確実に固定し、かつ、プリント基板の着脱を容易で安価なものとしたものである（参照、図5）。他方、被告製品は原告発明でいうクリップに当たるものである。

裁判所は、不可欠要件の一般論として、技術思想に着目すべきことを説いた。すなわち、

「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〔不可欠要件〕に該当するものと解するのが相当である。」（〔 〕内筆者）

とした。

そして、被告製品が本件特許発明の出願前から製造販売されていることから、プリント基板用メッキ治具にクリップを用いるという技術は公知技術であることを認定し、本件特許発明の特徴的技術手段はプリント基板用メッキ治具にクリップを用いるという技術以外の技術であるとした³⁴。故に、被告製品は「発明の課題の解決に不可欠なもの」に当たらないとして、多機能型間接侵害を否定した。

（イ）二つの見解の発想

これら二つの見解は、通常、不可欠要件を満たせば多機能型間接侵害を認めることになる。そして、その発想は次のように理解されている。すなわち、被告製品が原告発明の技術的思想を利用しているのであれば、被告は適法用途を含めた差止めも受忍すべきである。また、そのことにより初めて適法用途を含めた差止めが正当化される、との発想である³⁵。パ

³⁴ 具体的には屈曲部18という構成を採用することでプリント基板14をガイド溝15に着脱することを容易にした点が特徴的技術手段だとした。

³⁵ 参照、田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否—均等論

ブリック・ドメインとの折り合いという観点からは、この発想は、技術思想の範囲はパブリック・ドメインに入らないという前提の下で、多機能品であろうと技術思想を利用している場合には、その多機能品はパブリック・ドメインに入らないのだから、排他権を認めてよいという趣旨だろう。

加えて、より実際的なことであるが、以上の二つの見解の違いは次の点にあるものと思われる。すなわち、前者の見解は不可欠要件に公知物も含め得るとする見解³⁶であり、後者の見解はこれを原則として否定する見解³⁷である³⁸。実は、この違いは公知の化合物が問題となった後述のピオグリタゾン事件でとりわけ問題となったことである。前者の見解は被疑侵害製品が公知の化合物であっても、特許発明の用途が添付文書に記載されていれば、多機能型間接侵害の成立を認める立場を示していたのである³⁹。

ウ 差止適格性に着目して要件論を構築する見解～差止適格性アプローチ

次に有力に主張されたのが差止適格性に着目して要件論を構築する見解、いわば、差止適格性アプローチである。これは非汎用品要件を被告製

との整合性」知的財産法政策学研究15号191頁(2007年)、同「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否―均等論との整合性」同『特許法の理論』154頁(有斐閣、2009年)[初出は2007年]、愛知・前掲注29・46頁(2014)、愛知・前掲注29・295頁(2015)。親和的なものとして、小泉直樹＝駒田泰士(編著)『知的財産法演習ノート 知的財産法を楽しむ23問』73頁(第3版、弘文堂、2013年)[宮脇正晴執筆]、高林・前掲注30・48-49頁[「これら均等侵害や主観の間接侵害[多機能型間接侵害のこと]の認定においては、特許請求の範囲に記載された構成要件中の重要性を有する部分と重要性を有しない部分とを仕分ける作業が必要になる。そして、これらの作業は、……出願された発明のうちで真に保護されるべき本質的部分を見きわめる作業として共通するものであるように思われる」(〔 〕内筆者)]。

³⁶ 高林・前掲注30・57-58頁。

³⁷ 三村・前掲注31・89・91-92頁(2008)、東京地判・前掲注32[プリント基板用治具に用いるクリップ]。

³⁸ 同旨、重富貴光「多機能型間接侵害規定における『課題の解決に不可欠なもの』について」別冊パテント12号(パテント67巻11号)85-87頁(2014年)。別の分析として、参照、小泉＝駒田・前掲注35・76-78頁[宮脇正晴執筆]、愛知・前掲注29・48頁(2014)、愛知・前掲注29・298-299頁(2015)。

³⁹ 高林・前掲注30・57-58頁。

品の侵害に用いられる部分に他用途がないこと（または同部分のみを容易に除去できること）と解する見解（差止適格性説）である⁴⁰。通常、非汎用品要件が満たされれば（汎用品ではないとされれば）間接侵害を認めることとなる。この見解は裁判例では一太郎事件の知財高裁判決⁴¹で採用された見解である（ただしその理解には争いがある）。

一太郎事件は、名称を「情報処理装置及び情報処理方法」という特許権を有する原告（被控訴人）が、被告（控訴人）が被告製品（日本語ワープロソフトである「一太郎」と描画ソフトである「花子」）を製造販売等する行為は原告特許権を侵害すると主張して（現行法でいえば101条2・5号の間接侵害を主張した）、被告製品の製造販売等の差止めおよび廃棄を請求したという事案である。一審は原告の請求を全部認容したので被告が控訴した。クレームはヘルプ機能を搭載したパソコンという物の発明（請求項1・2）とそのようなパソコンの使用という方法の発明（請求項3）として書かれている。

知財高裁の大合議部は、不可欠要件について、被告製品をインストールすれば原告発明のパソコンになるという被疑侵害製品と直接侵害との事実上の関係を示すのみで、発明の技術思想に触れることなく、不可欠要件を認めた。すなわち、

『控訴人〔被告〕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〔物の発明の〕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。』（〔〕内筆者）

とした。

⁴⁰ 田村・前掲注35・197-200・208・212-214頁（2007）、同・前掲注35・161-164・172・175-178頁（2009）、同・前掲注2・266-267頁、知財高判令成17.9.30判時1904号47頁〔一太郎〕。親和的な見解として、泉克幸「間接侵害の限界と競争政策」日本工業所有権法学会年報32号265頁（2009年）。

⁴¹ 知財高判・前掲注40〔一太郎〕。

また、大合議部は、非汎用品要件について、被告製品自体ではなくその中の侵害部分に着目して、これを認めた。すなわち、

「本件において、控訴人〔被告〕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〔原文ママ〕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。」
 (〔 〕内筆者)⁴²

とした。そして、被告が被告製品を製造販売等する行為は101条2号の間接侵害を構成するとした(ただし、無効論が認められ、結論は請求棄却である)。

この大合議部の判示は、要は、一太郎について差止めを認めても、被告はヘルプ機能を削除しさえすればよく、非侵害用途の実施が妨げられることはないから、間接侵害の成立を肯定してもよいとする見解である⁴³。

前述の立法経緯との関係では、この見解は次のような発想を採るものと思われる。すなわち、新設された間接侵害規定は2002年改正前に非侵害とせざるを得なかった事案に対処するために設けられたものである。たとえば、101条1号の間接侵害が否定された前述の一眼レフレックスカメラ事件では、被告製品(交換レンズ)のプリセット絞レバー1は侵害にのみ用いられる部分であり、この部分が除去されてもそれ以外の適法用途は制約さ

⁴² なお、本文に引用した部分の直前に、非汎用品要件の一般論として、

「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。」

と判示している。

⁴³ 参照、田村・前掲注35・214頁(2007)、同・前掲注35・177-178頁(2009)。

れなかった。それ故に、価値判断としては侵害にしてもよいと考えられていた。新规定はこれを実現する規定である、と考えるのである⁴⁴。

エ 技術思想アプローチと差止適格性アプローチを重疊的に用いる見解

上記の技術思想アプローチと差止適格性アプローチの見解を相互補完的なものと捉えて重疊的に用いる見解（重疊適用説、併用説）も有力に説かれた⁴⁵。

オ 侵害割合アプローチへの意識

以上の考え方はいずれも多機能型間接侵害についての線引きを質的に提示するものといってよいと思われる。これに対して、とりわけ2010年代に入った頃に、裁判例では、その線引きを量的なところに求めるアプローチも示唆された⁴⁶。象徴的な裁判例は胃瘻穿刺針事件における東京地裁の判決である⁴⁷。

事案は原告が被告らによる被告製品の製造販売行為が原告の各特許発明の101条2号の間接侵害に当たるとして、損害賠償を請求したというものである。原告発明は2本の針が固定された医療用器具としてクレームされていた（参

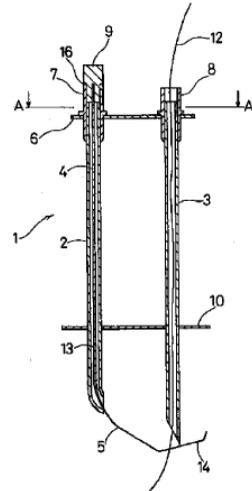


図 6

⁴⁴ 参照、田村・前掲注35・172-173・199-200・205-206頁(2007)、同・前掲注35・134-135・162-164・169-170頁(2009)。

⁴⁵ 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 8号169-172頁(2005年)、奥邨弘司[判批]中山信弘＝大塚哲也＝小泉直樹＝田村善之(編)『特許判例百選』149頁(第4版、有斐閣、2012年)。親和的な見解として、小泉＝駒田・前掲注35・73頁[宮脇正晴執筆]。

⁴⁶ もっとも、それ以前の学説においても、侵害割合や用途の数といった量的な要素に言及するものがなかったわけではない。たとえば、非汎用品要件について用途の数に言及するものとして、吉田・前掲注45・160頁[汎用品であるというためには単に2、3通りの複数の用途があるというだけでは足りないといえる。]。

⁴⁷ 東京地判平成23. 6. 10平成20年(ワ)第19874号[胃瘻穿刺針]。

照、図6)。具体的には、次のような発明である。すなわち、①挿入用針3と把持用針2を体内に挿入し、針3から縫合糸12を、針2から環状部材5を出す。②次いで、環状部材5を針2に収納することにより縫合糸12を一緒に針2に収納し、両針を体外へ抜く、という手術に用いる医療用器具である(参照、図7)。

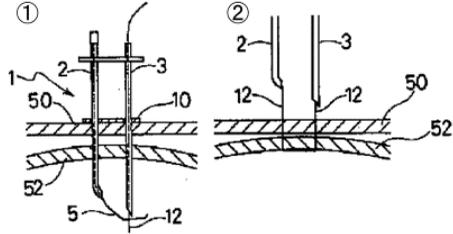


図7

これに対して、被告製品は同様に2本の針を備えていたが、被告製品を利用する医師はこれらを一体化して使用することも、一体化せずにも使用することもできた。もっとも、被告は、被告製品の一体化の機能は針を安全に廃棄する際に用いられるもので、手術の際に用いられるものではないと反論していた。

裁判所は多機能型間接侵害の検討に際して、まず、「その物の生産に用いる物であること」という要件を問題にした。そして、この要件を侵害割合に着目して判断するとした。すなわち、

「被告製品を一体化機構により……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……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。」

とした。

そして、裁判所は、あてはめにおいて、侵害割合が約27%であることを理由に、この要件が認められるとした。すなわち、

「合計2869の症例の約27%に当たる785の症例において、一体化同時穿刺が採用されていることが示されているものといえる。

そして、このような本件調査嘱託の結果からすれば、一体化同時穿刺

という被告製品の使用態様が、特異なものではなく、医師らによって通常行われ得る被告製品の使用態様の一つであるものと認めることができる。」

とした。

次に、裁判所は非汎用品要件と不可欠要件を検討した。しかし、ここが重要だと思われるが、裁判所はこれらの要件を簡単に認めた。すなわち、被告製品は胃壁固定術用のものであり、汎用品とはいえないとして、非汎用品要件を肯定し、また、被告製品の一体化機能を用いれば発明の構成が実現されるとして、不可欠要件を肯定した。加えて、訴状送達後の主観的要件の充足も認めた。他方、裁判所は、損害論において、被告製品の約7割は非侵害用途であるとして、102条2項の推定を7割覆滅した。

この判決の意義について、学説においては、従来あまり議論されていなかった侵害割合と間接侵害の問題について、この判決はかなり緩やかに間接侵害を認めたものだと評価されている⁴⁸。更にいうと、この判決の特徴は侵害割合に基づく判断にかなりの分量を割きつつ、従来、主たる要件とされてきた不可欠要件や非汎用品要件を簡単に認めているところにあるかもしれない。すなわち、この判決は侵害割合を主たる要件に据えるアプローチを示唆するものとも見えるのである。

同様に、この時期、多機能型間接侵害の判断において量的な要素を考慮する裁判例がいくつか現れている。たとえば、非汎用品要件において被告製品の用途の多様性を考慮するものとして、プリンタ用インクタンク判決⁴⁹、位置検出器判決⁵⁰（前述のように胃瘻穿刺針判決⁵¹も同様である）、また、不可欠要件において侵害割合を考慮するものとして、医療用可視画像の生

⁴⁸ 大須賀滋「複数関与者による特許権侵害」パテント66巻4号105頁(2013年)。

これに対して、更に緩やかに、侵害割合が5-10%程度でも十分であるとするものとして、森本純[判批]知財管理62巻10号1470-1471頁(2012年)。

⁴⁹ 東京地判平成22.6.24平成21年(ワ)第3529号[プリンタ用インクタンク]。

⁵⁰ 大阪地判平成24.11.1平成23年(ワ)第6980号[位置検出器]。

⁵¹ 東京地判・前掲注47[胃瘻穿刺針]。

成方法判決⁵²がある。

もっとも、この時期の量的な要素を考慮する考え方は技術思想アプローチや差止適格性アプローチに取って代わるものとして提示されたわけでも、あるいは、理解されたわけでもないというのが正確ではないかと思う。後述するように、量的な要素を中心に据えたアプローチが有力に説かれるようになったのはピオグリタゾン事件の後になる⁵³。

5 ピオグリタゾン事件と後期・多機能型時代

(1) ピオグリタゾン事件とその課題

ア 技術思想アプローチは問題を解決したか?～公知技術のハードル

以上のように、新規規定に基づいてどういう制度を打ち立てるかが分かれていたわけであるが、裁判例においては次第に技術思想アプローチが優勢になってくる⁵⁴。そのような中で現れたのがピオグリタゾン事件であり、多機能型間接侵害の成否について大きな注目が集まった。

ピオグリタゾン事件は2010年代前半に一大訴訟となった特許権侵害事件である。これは、それら自体は公知技術である薬剤Aと薬剤Bを組み合わせてなる医薬という、いわゆる併用医薬に関する事件であった。

技術思想アプローチは、その理論的基礎を発明概念に持つために、公知技術を利用する非侵害製品を権利範囲に含めることが難しいという問題を抱えていた⁵⁵。現に、技術思想アプローチの中では、明示的に公知技術を間接侵害の範囲から除外する立場が有力だった⁵⁶。実際に、ピオグリタゾン事件の東京地裁判決も、この立場を採って、併用医薬の間接侵害は原則として否定されるとした⁵⁷。

⁵² 東京地判・前掲注33 [医療用可視画像の生成方法]。

⁵³ 参照、後掲注69とその本文。

⁵⁴ 参照、前掲注33。

⁵⁵ 田村・前掲注35・194頁(2007)、同・前掲注35・157-158頁(2009)。

⁵⁶ 東京地判・前掲注32 [プリント基板用治具に用いるクリップ]、三村・前掲注31・89・91-92頁(2008)。公知技術が向けられた用途が特許発明の用途である場合には多機能型間接侵害を認めるが、高林・前掲注30・57-58頁。

⁵⁷ 東京地判・前掲注33 [ピオグリタゾン]。

しかし、だとすると、併用医薬のように公知技術の使い方や組合せの部分に特徴のある発明は典型的に間接侵害とはならないということになる。もっとも、たとえば、医薬品のキットのように一個の製品としてその組合せが売られれば、特許権者はそこを直接侵害で押さえることができる。しかし、一層悪いことに、併用医薬は通常、薬剤AやBの単品で売られ、この二つが一緒になるのは医者や患者の手元だった。つまり、併用医薬は、特許を持つ医薬品メーカーにとって、間接侵害以外に実効的な権利行使の手段がない発明の類型だったのである⁵⁸。

イ 東京地裁はハードルをどう越えたか？～教唆アプローチ

ピオグリタゾン事件の東京地裁もこのようなのっぴきならない状況は当然分かっている。そこで裁判所が示した方向性が教唆アプローチである。すなわち、裁判所は、

「既存の部材が当該発明のためのものとして製造販売等がされているなど、特段の事情が」あれば不可欠要件を満たす。

とした。

しかし、あてはめは消極的だった。この事件では、被疑侵害医薬品の添付文書には薬剤を単剤で服用する際の効能や用量と、併用する際の注意事項が記載されていた。裁判所は、他の用途に併せて特許用途を記載することは、この特段の事情に当たらないとして、多機能型間接侵害を否定した。

このように、東京地裁は、公知技術というハードルを越えて、教唆アプ

⁵⁸ 「生産」性についての文脈であるが、同旨、橋雄介 [判批] 知的財産法政策学研究 46号317頁 (2015年)。

併用療法の全てが配合剤やキットにできるわけではないこと (細田芳徳 「化学発明におけるクレーム表現と間接侵害との関係」別冊パテント12号 (パテント67巻11号) 97頁 (2014年))、また、実態としても複数の医薬品をセット製品にすることは少ないこと (内藤和彦=山田拓=波多江崇=小泉直樹=平林拓人 [判批] 知財管理63巻5号759頁 (2013年)) が指摘されている。

ローチという制度を提示するにとどまった。そのため、このアプローチがどこまで拡大する法律構成なのかということは今後の課題となった。これを受けて、学説では、どのような教唆が間接侵害となるべきかについて、選択肢も検討された⁵⁹。

(2) ピオグリタゾン事件以後～多機能型間接侵害の再活用論

ア はじめに

ピオグリタゾン東京地裁判決は教唆アプローチというもう一つの選択肢を提示したものの、結局、公知技術に対する多機能型間接侵害の成立を否定したため、多機能型間接侵害の使えなさを示すことになった。その後、多機能型間接侵害や医薬の使用法に関して多くの議論がなされるようになってきている⁶⁰。そして、学説では、教唆アプローチの具体的な内容を深めるというよりも、むしろ、多機能型間接侵害を再考して、なんとかこれを使えるものにしようという気運が高まっている。他方で、ピオグリタゾン事件以降も、従前の技術思想アプローチやそれに従う裁判例を支持する見解は依然として増えている⁶¹。

⁵⁹ 橘・前掲注58・339-343頁。

⁶⁰ たとえば、2014年の別冊特許12号で特許権の間接侵害の特集が組まれたり、また、2017年度の司法試験本試験でピオグリタゾン事件を題材にした問題が出題されたりした。

また、ピオグリタゾン事件の大阪での判決(大阪地判平成24.9.27判時2188号108頁[ピオグリタゾン])が併用医薬の特許性を認めないかのような判断を下したことも起因して、従来、たびたび問題となってきた医療と特許制度との関係が再度注目を浴びるようにもなっている。たとえば、知的財産研究教育財団(編)『医療と特許—医薬特許発明の保護と国民の生命・健康維持のための制度的寄与—』(創英社/三省堂書店、2017年)といった書籍が出版されるに至っている。

⁶¹ 中山・前掲注2・437頁、飯村・前掲注26・70-71頁。用途発明の文脈で、技術思想アプローチを採用するものとして、大野聖二「特許係争の実務(第8回 用途発明)」知財ぷりずむ16巻182号14-15頁(2017年)。

イ 主観的要件の活性化論

(ア) 問題の所在としての一太郎事件

その一つは主観的要件を多機能型間接侵害の主役にすべきとする見解であり、この見解はピオグリタゾン事件以前から有力に主張され、加えて、ピオグリタゾン事件の後にはとりわけ多くの論者によって有力に主張されるようになっていく。これらの論者が明示的に（あるいは黙示的に）共有する問題意識は、主観的要件の判断基準時に関する一太郎事件控訴審判決⁶²と、この判決を前提とする技術思想アプローチと差止適格性アプローチに対する不満である。

どういうことかということ、一太郎事件では、特許権者が以前に申し立てた仮処分の申立書には一太郎事件で問題となった被疑侵害ソフトウェアが侵害品として挙げられていなかったという事情があった。つまり、一太郎事件以前には十分な侵害警告がなされていなかったわけである。そのため、多機能型間接侵害の主観的要件の充足が問題となった。これについて、知財高裁は差止請求について訴状送達時の主観的要件の充足を認めた。すなわち、

多機能型「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、……本件においては、控訴人〔被疑侵害者〕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〔特許権者〕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。」（〔 〕内筆者）

として、多機能型間接侵害を認めた。

前述の技術思想アプローチや差止適格性アプローチの論者はこの知財高裁の判断を支持した⁶³。そのため、差止請求権との関係では主観的要件

⁶² 知財高判・前掲注40〔一太郎〕。

⁶³ 差止適格性アプローチとして、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」日本工業所有権法学会年報32号61頁（2009年）、技術思想アプロ

は事実上機能しないとして⁶⁴、主観的要件以外での要件論の構築が目指されてきたわけである。

これに対して、近時の有力説は、起草者が主観的要件に込めた思い、つまり、主観的要件が主たる要件になるという意を酌んで⁶⁵、主観的要件を多機能型間接侵害の範囲を限定する主たる要件として活用しようとしているわけである。

(イ) 様々な提案

もともと、主観的要件を活用しようとする点に共通点があっても、方向性は分かれている。

一つの方向性は、主観的要件の判断基準時を調整するというものである。この見解の論者は、要するに、将来にしか効果を生じない差止請求といえどもビジネスの参入に萎縮効果を与えらるゝとして、主観的要件の判断基準時を被疑侵害行為の開始時に設定することを主張する⁶⁶。

もう一つの方向性は、主観的要件における認識の対象や性質(程度)を

一ちとして、三村・前掲注31・194-195頁(2008)。

⁶⁴ 差止適格性アプローチとして、田村・前掲注2・263-264頁。技術思想アプローチとして、親和的なものとして、三村・前掲注31・194-195頁(2008)。また、前期・多機能型時代の論稿ではないが、2002年改正の議論に関与し、技術思想アプローチを支持する飯村は、101条2号の要件の「中で、妥当な解決に導くために活用できる要件は、『課題解決に不可欠』のみである。」とする(飯村・前掲注26・72頁)。

⁶⁵ 潮海久雄「間接侵害」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡秀次(編)『特許訴訟』297頁(上巻、専門訴訟講座⑥、民事法研究会、2012年)[不可欠要件が侵害範囲を限定するものとしてあまり使える要件ではない以上、起草者の意図を忖度すれば主観的要件が中核的要件だとする]、平嶋・前掲注29・63頁、井関涼子「米国判決にみる間接侵害の主観的要件の検討」別冊パテント12号(パテント67巻11号)159頁(2014年)[条文に主観的要件が書かれている以上、これを活用する解釈が民主的決定に沿うとする]。

⁶⁶ 潮海・前掲注65・297頁[論者は、主観的要件に頼る前提として、不可欠要件について、被疑侵害製品がたとえば公知の化合物でもクレーム要素であればこの要件を満たすとしている(293・296頁)。そのため、不可欠要件が侵害範囲を限定するものとして使える要件ではないとしている(297頁)]、井関・前掲注65・159頁。

調整するというものである。この方向性は、要するに、被疑侵害製品が多機能品の場合、侵害警告や訴訟提起で万人に対する販売が禁じられるとすると、適法用途向けの販売まで禁じられてしまう。そこで、被疑侵害者がどここの誰々さんがどう直接侵害しているかまで知っていないと主観的要件を満たさないとすることで、侵害警告や訴訟提起（更に事実審の口頭弁論終結時）に至ってもその誰々さんに対する主観的要件しか満たさないことにして、過剰差止めを防ごう、というものである⁶⁷。この方向性の中では更に細部に違いがあり、ピオグリタゾンのような公知物質についても間接侵害が成立するようにするという価値判断にその主眼を置く見解がある⁶⁸。

また、後者の差止めを個別化するアプローチには、発展形があり、特定の誰々さんの認識はなくても、「例外的とはいえない範囲」のユーザーが侵害用途に用いることを被疑侵害者が知っている場合には、万人に対する主観的要件の充足を認めるという見解がある⁶⁹。この見解は前述した量的な要素を多機能型間接侵害の要件論に組み込む発想をより発展させたものとも読めるものであり、要件論を質的に構成しようとする技術思想アプローチや差止適格性アプローチとは一線を画す可能性がある。

ウ（拡大）差止適格性+報酬請求権化アプローチ

ピオグリタゾン事件で多機能型間接侵害が否定されたことを克服することを念頭に、多機能型間接侵害について損害賠償請求用の規範と差止請求用の規範の二つを設け、これによって要件論を柔軟化する見解が主

⁶⁷ 中島・前掲注31・127-128頁(2017)(初版では過剰差止めからの理由付けは示されていない。参照、同・前掲注31・117-118頁(2012))、平嶋・前掲注29・71-73・73頁・同頁注45。

⁶⁸ 平嶋・前掲注29・68頁[論者は、不可欠要件のハードルを下げて、ピオグリタゾンは不可欠要件を満たすという解釈論を採用する]。

⁶⁹ 西理香「非専用品型間接侵害(特許法101条2号・5号)における差止めの範囲と主観的要件(知財訴訟の論点)」L&T63号13頁(2014年)[そして、この悪意が認められ、間接侵害が成立する場合には、「間接侵害行為と目される当該行為について限定なく差止めを認める」。同旨、東海林・前掲注1・364-365頁。追隨する見解として、中山・前掲注2・438頁。

張されている⁷⁰。

この見解のポイントはおそらく二つある。一つは、差止適格性のある範囲を拡大する点である。従来の差止適格性アプローチにおいては公知の化合物については差止適格性を否定することが示唆されていたが⁷¹、この見解はたとえば被告製品の添付文書の記載によって直接侵害が抑止できる限りは、差止適格性を認める⁷²。もう一つは、差止適格性のない場合にも損害賠償責任を認める点である⁷³。この見解の問題意識は次のようなものである。すなわち、従来の要件論は差止めの範囲を適正にすることを主眼に要件を構築してきたが、間接侵害の効果は損害賠償(102条の適用)等もあり、この場合には主観的要件以上に成立範囲を限定すべきではない⁷⁴。他方、差止めの範囲を適正なものとするためには、別途差止めの要件(手続要件)で限定すれば足りる⁷⁵、とするのである。運用次第では101条2・5号の間接侵害を報酬請求権化の制度として用いることを可能にする解釈と思われる。

エ 蓋然性アプローチ

おそらく近時の新傾向の中で最も新しい傾向が、被疑侵害行為が直接侵害に向かうという蓋然性があれば多機能型間接侵害を認めるアプローチ、いわば、蓋然性アプローチだと思われる。

詳しくは次項で扱うが、「にのみ」型間接侵害の側で、適法用途の有無ではなく、被疑侵害製品がどれだけ直接侵害に結び付くかに焦点を当てる蓋然性アプローチが裁判例の中で有力になりつつある。この「にのみ」型間接侵害の変容を受け入れて、多機能型間接侵害の側でも蓋然性を問うア

⁷⁰ 愛知・前掲注29・54-57頁(2014)、同・前掲注29・311-318頁(2015)。示唆するものとして、紋谷崇俊「擬制侵害(特許法101条2号及び5号)に係る課題と検討」中山信弘＝斉藤博＝飯村敏明(編)『知的財産権 法理と提言』378頁(牧野利秋先生傘寿記念論文集、青林書院、2013年)。

⁷¹ 吉田・前掲注45・170・179頁。

⁷² 愛知・前掲注29・56-57頁(2014)、同・前掲注29・314-318頁(2015)。

⁷³ 愛知・前掲注29・56-57頁(2014)、同・前掲注29・314-318頁(2015)。

⁷⁴ 愛知・前掲注29・52頁(2014)、同・前掲注29・307-308頁(2015)。

⁷⁵ 愛知・前掲注29・53頁(2014)、同・前掲注29・308-310頁(2015)。

アプローチを採用する有力説が提唱されてきている。もっとも、このアプローチを採る見解の中でも、蓋然性を示す徴表をどういう事情に求めるかに若干の違いがある。一つは、「にのみ」型間接侵害と多機能型間接侵害のいずれにおいても被疑侵害製品が特許発明のクレームの中で占める重要性に焦点を当てる見解であり⁷⁶、もう一つは、「にのみ」型間接侵害の場合には被疑侵害製品が侵害機能のみを持つかどうか蓋然性の徴表であり、他方、多機能型間接侵害の場合には被疑侵害製品が技術思想としてどれだけ重要かが蓋然性の徴表になるとする見解である⁷⁷。

(3) このとき、「にのみ」型間接侵害は何をしていたか？～蓋然性アプローチ

ア はじめに

多機能型間接侵害が使えないことの反応のもう一つは「にのみ」型間接侵害の方で起きた。結論から示すと、前述の「にのみ」アプローチとは対照的に、裁判例が、被疑侵害製品が多機能品であっても、「にのみ」型間接侵害を認めるような傾向を示すようになったのである⁷⁸。この背景の一つとして、多機能型間接侵害とは異なり「にのみ」型間接侵害の方は主観的要件が課されず、損害賠償が認められる可能性があるため、「にのみ」型間接侵害が多機能型間接侵害よりも特許権者にとって魅力的だという事情があるのかもしれない⁷⁹。以下、やや歴史を遡って、その経緯を紹介

⁷⁶ 大須賀滋「非専用品型間接侵害について」中山信弘(編集代表)『知的財産・コンピュータと法』412-413・416-417頁(野村豊弘先生古稀記念論文集、商事法務、2016年)[加えて、論者は、被疑侵害製品がクレームの重要な要素ではないことは侵害を誘発する蓋然性が低いことの徴表ともいえるとする(413頁注2)]。

⁷⁷ 横山久芳「非専用品型間接侵害制度の総合的検討」学習院大学法学会雑誌52巻2号248-250頁(2017年)[本文の延長線上のことであるが、論者は、被疑侵害製品が必然的に侵害を惹起するものであるなら、多機能品でも「にのみ」型間接侵害を認める可能性があるとする(251-252頁注13)]。

⁷⁸ 象徴的なものとして、知財高判・前掲注2[食品の包み込み成形方法]。

⁷⁹ 同旨、木村耕太郎「知的財産法エキスパートへの道(第57回・完)特許権の間接侵害(3)」知財ぷりずむ12巻135号37頁(2013年)[ただし、101条2・5号の主観的要件を説明する文脈である]、大須賀滋「特許法101条4号の間接侵害」設楽隆一＝清

したい。

イ 製パン器事件

そもそも、予兆は2002年改正直前にあった。象徴的だったのは2000年の製パン器事件の判決である⁸⁰。被疑侵害製品はタイマー付製パン器であり、その製パン器はタイマーを使ってパンを焼くこともできたし(特許方法の実施)、タイマーを使わずにパンを焼くこともできた、という事案であった。つまり、この事件は、適法用途があるため、普通に考えれば、「にのみ」品要件のハードルを越えられない事案だった。

しかし、裁判所は、「にのみ」品要件を文字通りには読まなかった。まず、抽象論において、実際の他用途があっても、「にのみ」型間接侵害が認められる余地を認めた。すなわち、

多機能品であっても、「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……実用的な使用形態として認められない」場合には、「にのみ」品に当たる。

とした(製パン器基準)。次に、あてはめにおいて、タイマー付きのものを買ったのにそれを使わないユーザーがいるとは考え難く、ユーザーが発明を「実施する高度の蓋然性が存在する」として、「にのみ」型間接侵害を認めた。

製パン器基準および同判決の侵害という結論には批判が強い。たとえば、製パン器基準自体についての批判として、「にのみ」という条文の文言から逸脱するという批判があった⁸¹。そして、2002年改正により現101条2・5

水節＝高林龍＝大渕哲也＝三村量一＝片山英二＝松本司『現代知的財産法 実務と課題』578頁(飯村敏明先生退官記念論文集、発明推進協会、2015年)。

⁸⁰ 大阪地判・前掲注2[製パン器]。

⁸¹ 窪田英一郎「間接侵害について」牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉 互＝大野聖二(編)『知的財産法の理論と実務』202頁(第1巻、特許法[I]、新日本法規出版、2007年)。同旨、前田・前掲注20・192頁、小泉＝駒田・前掲注35・70頁[宮脇正晴執筆]。

号が新設されたことから、批判が更に強まっている。すなわち、多機能品について別途101条2・5号が設けられ、適法用途に配慮している趣旨を没却させることになりかねないという批判がなされている⁸²。また、製パン器判決の結論についても、この判決は2002年改正前のものであることに留意すべきで、2002年改正後は現101条2・5号を用いるべきと指摘されている⁸³。

このように製パン器判決には批判が強かったが、前述のとおりこの判決後に2002年改正があり、多機能型間接侵害が設けられたため、この判決が見ている制度がどのようなものか、また、それが妥当なものかは重要な問題とはなつてこなかった。しかし、近年、製パン器判決の本当の含意が明らかになってきた。

ウ 食品の包み込み成形方法事件

その象徴が食品の包み込み成形方法事件の知財高裁判決である⁸⁴。この事件の被疑侵害製品はパンを作る業務用の機械であり、出荷時の設定では普通の硬さのパンのみを作れるが、ユーザーが改造すれば、硬めのパンも作れるようになる（これが特許方法の実施となる）、という事案だった。

⁸² 三村量一「2011年判例の動向 判例の動き」高林龍＝三村量一＝竹中俊子（編）『年報知的財産法 2011』31頁（日本評論社、2011年）、小泉＝駒田・前掲注35・70-71頁[宮脇正晴執筆]、前田・前掲注20・192・193頁、渡辺光[判批]知財管理62巻2号217頁（2012年）、中山一郎[判批]新・判例解説 Watch 12号246-247頁（2013年）。

考え方として提示するものとして、松田＝上田・前掲注1・17頁[従来の間接侵害が認められにくいという問題点を踏まえて、客観的要件を緩和して主観的要件を要求した2002年改正法の趣旨が潜脱され得るとする]。

⁸³ 田村・前掲注35・188頁（2007）、同・前掲注35・151頁（2009）、増井＝田村・前掲注12・200頁[田村善之執筆]。同旨、横山久芳「展開講座 知的財産法の重要論点（21・特許法編 12）間接侵害」法学教室343号161-162頁（2009年）、渡辺・前掲注82・218頁、小泉＝駒田・前掲注35・70頁[宮脇正晴執筆]、松村信夫「平成14年特許法改正後の専用品型間接侵害」別冊パテント12号（パテント67巻11号）10頁（2014年）、藤川義人「間接侵害（1）」『特許権侵害紛争の実務－裁判例を踏まえた解決手段とその展望』412-413頁（小松陽一郎先生古稀記念論文集、青林書院、2018年）。

⁸⁴ 知財高判・前掲注2[食品の包み込み成形方法]。

つまり、被疑侵害製品は明らかに適法用途を持つため、この事件は「にのみ」品要件のハードルを越えられないような事案であった。

しかし、知財高裁は、製パン器判決の規範を引用した上で、改造した方が硬めのパンも作れて実用的なのだから、侵害の蓋然性が高いとして、「にのみ」型間接侵害を肯定した。

製パン器判決と食品の包み込み成形方法事件の知財高判があてはめの方向性として同じ方向を向いているかはともかく⁸⁵、両者をあわせて読むと、両者が目指す制度が見えてくる。すなわち、両者の打ち立てた制度は、適法用途があるかないか、あるいは、それがどの程度かといった、適法用途に焦点を当てるものではなく、侵害用途があるかないか、および、それが惹起される蓋然性がどの程度かというように、侵害用途に焦点を当てるものであり、いわば、蓋然性アプローチといえるものである⁸⁶。このアプローチは「にのみ」品要件のハードルが課される従来のアプローチとは一線を画するものである。

この判決に対する批判もかなり強かった⁸⁷。たとえば、従来の「にのみ」アプローチを堅守する観点からの有力な批判がある。それによれば、特許法は特許権の排他権の範囲に入らない領域における行為者の自由を確保するために、「にのみ」型間接侵害と多機能型間接侵害を設けた。つまり、被疑侵害製品が「にのみ」品であり、行為者の自由に対する制約がない場合には、「にのみ」型間接侵害の枠に入る。これに対して、被疑侵害製品が多機能品であり、行為者の自由に対する制約がある場合には、それが許容されるかが多機能型間接侵害の枠内でチェックされる、という構造が採用されている。蓋然性のみ依拠した判断枠組みはこのチェック体制を迂

⁸⁵ 知財高判・前掲注2〔食品の包み込み成形方法〕の結論は、大阪地判・前掲注2〔製パン器〕の規範を是認する立場からも批判されており(松田＝上田・前掲注1・20・22頁注28、森本純＝大住洋〔判批〕知財ぶりずむ10巻112号72頁(2012年))、また、製パン器判決を含む一連の裁判例のあてはめの傾向からも逸脱したものだど批判されている(橘・前掲注5・356-357頁)。

⁸⁶ 田村善之教授から示唆を得た。また、製パン器判決について類似の理解を示すものとして、松田＝上田・前掲注1・19-20頁、森本＝大住・前掲注85・72頁。

⁸⁷ 松田＝上田・前掲注1・20頁、森本＝大住・前掲注85・72頁、前田・前掲注20・192頁、橘・前掲注5・356-357頁、藤川・前掲注83・413-414頁。

回してしまうものだ、と指摘されている⁸⁸。

他方で、学説でも蓋然性アプローチを支持する有力なものが現れた。論者は、間接侵害規定を直接侵害を惹起する蓋然性のあるものを規制する法理と捉えた上で⁸⁹、間接侵害規定の中で、「にのみ」型間接侵害は直接侵害の惹起度が必然性にまで至っているものを捕捉する類型であるとして、食品の包み込み成形方法判決を含む、製パン器判決以降のアプローチに親和的な立場を示した⁹⁰。

(4) 日本の歴史のまとめとその課題

まとめると、特に2002年改正以降、「にのみ」品要件のハードルを越え、間接侵害の範囲を拡大するための試みがなされてきた。その中でも、現在有力な裁判例が提示する方向は三つある。第1の方向は、技術思想アプローチである。もっとも、これは新たに公知技術のハードルを抱えることになった。そこで、公知技術のハードルをも越えるものとして、第2の方向である、教唆アプローチが出てきた。しかし、このアプローチの下における間接侵害の範囲がどこまで広がるかは今後の課題である。第3の方向は、蓋然性アプローチであり、やはりどこまで広がるかが今後の課題になる。

これらの方向を学説が提示してきた問題から眺めると、今の課題が浮かび上がってくる。すなわち、特にピオグリタゾン事件の東京地裁判決に対して近時の学説が試みてきたことは、侵害範囲を拡大することであり、同時に、パブリック・ドメインへ配慮することである。前述の数々の提案はその両者の折り合いのつけ方の提案と見ることができる。そして、このこ

⁸⁸ 前田・前掲注20・190-191・192頁。知財高判・前掲注2〔食品の包み込み成形方法〕について、同旨を示唆するものとして、橘・前掲注5・364-365頁。

⁸⁹ 横山・前掲注77・248-249頁。

⁹⁰ 横山・前掲注77・251-252頁注13。技術思想の観点から、蓋然性アプローチを支持するものとして、大須賀・前掲注76・412-413・416-417頁。

なお、大須賀は、この論文以前に、同様の技術思想について物と方法の発明が取得されている併行特許の場合、物の発明の侵害品は方法の発明の側の技術思想も利用することが通常であるとして（大須賀・前掲注79・582頁）、物の発明について直接侵害を認めつつ、方法の発明について「にのみ」型間接侵害を認めた知財高判・前掲注2〔食品の包み込み成形方法〕を支持していた（大須賀・前掲注79・588-589頁）。

とは蓋然性アプローチにおいても同じであり、蓋然性アプローチに対しての製パン器判決以来の批判は、パブリック・ドメインとの折り合いのつけ方と見ることができる。

とすると、日本の間接侵害が外国法に聞きたいことは、どうやってパブリック・ドメインに掛からないように特許権を広げているのかということであり、その具体的な線引きだと思われる。これは具体的にはどういう行為にまで教唆・幫助が認められているのか、その場合の差止めや損害賠償はどう調整されているのかということである。

以下では、このような日本の問題意識から、米国法を検討したい。

[付記]

本研究は、JSPS 科研費 JP18H05216の助成を受けたものです。