

特許庁委託

台湾における専利間接侵害

2020年3月

公益財団法人 日本台湾交流協会

特許庁委託

台湾における専利間接侵害

2020年3月

公益財団法人 日本台湾交流協会

発行に当たって

他者の特許発明を特許権者に許可なく業として実施することは、特許権侵害に当たる。ここで特許発明の実施とは、特許発明の構成要素をすべて実施することを意味するから、専利法上は、特許発明のうちの一部のみを許可なく実施しても特許権の侵害にならない。例えば、ある特許発明のみに使用されるその発明の中核となる部品を、許可なく第三者が製造する行為は、直接的な特許権侵害には当たらない。

しかしこのような行為は結果として侵害が生じる恐れが強く放置しておけば適切に特許権を保護できない、との考えのもと、日本をはじめ各国は、こうした特許発明実施の予備的、幫助的な行為を間接的な特許権の侵害として禁止する、間接侵害制度を設けている。

台湾においては、過去、継続的に間接侵害制度の導入を検討してきたものの、部品製造が台湾の主要産業の一つであること等を背景に、制度導入への懸念が強く、依然として導入に至っていない。一方で、実際には間接侵害に類する事件も発生しており、こうした事件は民法の一般的な規定（共同侵害行為）を法解釈で適用して紛争解決しているのが現状である。

このような台湾の状況に対し、日系企業からは、民法の一般規定の適用ではなく、間接侵害制度を専利法においてしっかりと制度化するニーズが強い。ルールの特明確化は、適切な競争環境の整備と予備的行為の抑止につながるなどの主旨である。

また、間接侵害が制度化されていない現行法下において、間接侵害に当たる行為に対する民法の適用が裁判上どのように判示されているのか、どの程度救済されるのか等の現状や、それを踏まえ日系企業がどのように対処すべきかについては整理されたものがない。

そこで、今般、間接侵害に当たる行為が台湾の裁判実務上どのように扱われているのか等の最新の動向や、日系企業が台湾法を使う際の留意点について、理律法律事務所に調査を依頼した。本報告書の中では、法律事務所の視点から、どのような制度設計とすべきかについても検討されている。

今後の制度設計に当たっては、智慧財産局を中心に産業界、司法界等、広く意見を聞きながら検討されていくものと思うが、当報告書では、まずは現状を整理し、台湾において間接侵害に類する行為に対し、どのような対処ができるのかを探った。

本調査が、日系企業の台湾での知財戦略の構築や知財紛争解決の一助になれば幸いである。

目録

第一章 前言.....	5
第二章 裁判所における間接侵害に関する現在の裁判実務及び直面する課題.....	7
第一節 裁判所の過去の事案の整理とまとめ.....	8
第二節 従属説の認定基準－直接侵害者の存在の必要性.....	11
第三節 幫助侵害と教唆侵害の類型化.....	16
第四節 間接侵害者の主観的犯意.....	20
第五節 民法の枠組みにおける間接侵害に対する侵害排除請求権の基礎.....	26
第六節 結び.....	28
第三章 各国における裁判所の法律適用.....	29
第一節 米国での運用.....	30
第二節 日本での運用.....	39
第三節 中国での運用.....	58
第四章 産業界の間接侵害規定に対するニーズ.....	72
第一節 メンテナンス部品又は消耗品の輸入又は販売.....	74
第二節 台湾産業界における知的財産保護のニーズ.....	82
第五章 法改正による間接侵害制度導入の必要性.....	91
第一節 現行の民法及び専利法による問題解決の可能性.....	92
第二節 立法の必要性.....	97
第三節 立法提言.....	102
第六章 結び.....	105

第一章 前言

台湾經濟部智慧財産局（※台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当）は2006年から2009年にかけて専利（※中国語の「専利」には日本の特許、実用新案、意匠が含まれている。本研究では、混乱を防ぐため、これらすべての意味を含む場合、及び、これらのうちいずれの意味であるのか不明瞭な場合は、すべて原文表記とする）間接侵害関連規定の制定に向けて草案を起草した。当該改正草案に関し、智慧財産局は2009年7月20日、ドイツ、米国、日本など内外の専門家や学者を台湾に招聘して「専利間接侵害国際シンポジウム」を開催し、台湾における専利間接侵害制度導入の実行可能性について検討した。しかしながら、当時の学术界、産業界の有識者は、間接侵害制度の重要性については認めたものの、実務事例の不足と濫訴の懸念を示し、最終的に智慧財産局は専利間接侵害を2009年の「専利法」（※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）改正草案に盛り込まなかった。

日本台湾交流協会は2012年に台湾の専利間接侵害規定について研究を行い「在台湾日系企業から見た間接侵害規定」を発行した¹。当時、台湾智慧財産法院（※日本の知的財産高等裁判所に相当）が設立されてまだ3年余りで、実際に審理した間接侵害関連事例数が非常に限られていたことから、主に他国の間接侵害の立法例を分析し、当時の台湾の法制に照らして、専利間接侵害の主観的・客観的法律要件の内容及び適用範囲の解釈について探求し、最終的に専利間接侵害草案について提言を行うものとなっていた。

2017年初、立法委員（※日本の国会議員に相当）・郭正亮氏などが台湾「専利法」において専利間接侵害に関する条文の新設を提案し（院総第474号委員提案第20263号）²、智慧財産局もまた間接侵害法制の導入を改めて検討し

1

http://www.chizai.tw/uploads/20120416_601381564_%E9%83%A8%E5%88%86%E6%84%8F%E5%8C%A0%E5%BC%BFALL.pdf

²立法院（※日本の国会に相当）第9期第3会期第4回会議議案関係文書（国会提出日：2017

た。このほか、2010年からこれまでに智慧財産法院が蓄積してきた間接侵害関連事例も既に十数件に上っている。同時に、米国連邦巡回区控訴裁判所でも寄与侵害（contributory infringement）及び誘発侵害（inducement infringement）に対して数件の指標的判決が下された。それから、2016年3月には中国の最高人民法院（※日本の最高裁判所に相当）が「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)」（※「最高人民法院による專利權侵害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)」、以下「最高人民法院による解釈」という）を公表し、中国国家知識産権局も「專利法改正草案（審議送付稿）」を起草して專利間接侵害規定を盛り込んだ。これらの動きは、中国が間接侵害の実践と法制化を試みていることを示している。

上述した專利間接侵害法制の発展に鑑みて、本研究では2012年の「台湾の專利間接侵害に関する規定」の報告以降の状況を研究するものである。すなわち、本研究の主な目的は、2012年の「在台湾日系企業から見た間接侵害規定」の報告に続くものであり、まず、2012年以降に智慧財産法院が蓄積してきた十数件の專利間接侵害判決について深く分析することで、現在の裁判実務のやり方及び直面する課題について理解することにある。次に、本研究では米国、日本及び中国の近年における專利間接侵害法制の新たな発展について紹介すると共に、産業界の間接侵害規定に対するニーズ及び台湾における法改正による間接侵害規定導入の必要性を探求していくことにある。

年3月10日)。「專利法」第84の1条には、「特許権者の権利を害することを知りながら当該特許の実施に不可欠な物の販売の申出又は販売を行った場合、当該特許権の侵害とみなす。但し、販売の申出又は販売を行った物が一般取引で通常に得られる物である場合、この限りではない。他人による特許侵害を積極的に誘発した場合も、当該特許権を侵害したものとみなす」と規定されている。

第二章 裁判所における間接侵害に関する現在の裁判実務及び直面する課題

・間接侵害に対する民法の適用

現行の「専利法」の規定に基づき、専利権者は、他人がその同意を得ずに当該専利を実施することを排除する権利を専有する（「専利法」第 58 条、第 120 条、第 142 条を参照）。その実施は物と方法の専利により異なり、物の実施とは、当該物につき、製造、販売の申出、販売、使用すること、又は上記目的のために輸入する行為を指し、方法の実施とは、当該方法を使用すること、又は当該方法をもって直接製造した物を使用、販売の申出、販売すること、又は上記目的のために輸入する行為を指す。但し、物又は方法の実施にかかわらず、現在の台湾「専利法」では、専利権者の直接侵害者への損害賠償請求についてのみ規定されている（「専利法」第 96 条第 2 項、第 120 条、第 142 条を参照）。

一方、いわゆる間接侵害に該当する事件について本研究で収集整理したところ、2008 年の智慧財産法院設立以降、同法院による 14 件の事件が確認された。そしてこれらは、同法院において、いずれも民法第 185 条の共同侵害行為の要件を適用して損害賠償責任の成否を判断している。

台湾では現在、専利間接侵害に関する規定が設けられていないため、裁判官による法創造がより重要になる。智慧財産法院では現在、民法第 185 条の共同侵害行為で専利間接侵害事件を処理する試みであるが、「専利法」と民法の体系上、性質上においても根本的な違いがあり、一体的に適用することができないため、実務上、やはり裁判官の法創造に委ねることにより民法の共同侵害行為の適用範囲を調整している。本研究では 2011 年～2019 年 8 月 31 日までの実務見解を整理並びに分析し、さらに共同侵害行為の主観的及び客観的構成要件について、現在の裁判所が適用している認定基準を分析することで、現在の裁判実務及び生じるであろう課題を理解していく。

・台湾において間接侵害に類する事件は民法第 185 条の共同侵害行為を適用している。

第一節 裁判所の過去の事案の整理とまとめ

本研究では、台湾智慧財産法院が 2008 年～2019 年に下した判決を整理した。そのうち、専利間接侵害について実質的に検討された判決は合計 14 件である。2011 年及び 2012 年に最初に台湾における間接侵害法制についての研究を進めた時に比べ、今回の研究では 13 件の判決が増え、台湾の裁判実務における専利間接侵害の認定基準の探究により素材が提供されることとなった。本研究では、間接侵害の重要な構成要件を分類の根拠とし、14 判決でなされた認定を下表のようにまとめた。

要件	分類	判決件数	智慧財産法院事案番号
直接侵害者の存在の必要性	従属説	14	2008 年度民専上字第 20 号 2012 年度民専上易字第 1 号 2010 年度民専訴字第 59 号 2012 年度民専上字第 22 号 2014 年度民専上字第 16 号 2014 年度民専訴字第 104 号 2014 年度民専訴字第 66 号 2014 年度民専上更(一)字第 4 号 2015 年度民専上易字第 12 号 2015 年度民専上字第 13 号 2015 年民専訴字第 83 号 2016 年度民専訴字第 66 号 2017 年度民専上字第 18 号 2018 年度民専訴字第 22 号
	独立説	0	なし

要件	分類	判決件数	智慧財産法院事案番号
幫助侵害と 教唆侵害の類型化	区分あり	8	2008年度民専上字第20号 2012年度民専上易字第1号 2012年度民専上字第22号 2014年度民専上字第16号 2014年度民専上更(一)字第4号 2015年度民専上易字第12号 2015年度民専上字第13号 2016年度民専訴字第66号
	区分なし 又は 言及なし	6	2010年度民専訴字第59号 2014年度民専訴字第104号 2014年度民専訴字第66号 2015年民専訴字第83号 2017年度民専上字第18号 2018年度民専訴字第22号
間接侵害者の 主観的犯意	故意に限る	4	2012年度民専上易字第1号 2014年度民専上字第16号 2015年民専訴字第83号 2017年度民専上字第18号
	故意又は過失	6	2014年度民専訴字第104号 2014年度民専訴字第66号 2014年度民専上更(一)字第4号 2015年度民専上易字第12号 2015年度民専上字第13号 2010年度民専訴字第59号
	言及なし	4	2008年度民専上字第20号 2012年度民専上字第22号 2016年度民専訴字第66号 2018年度民専訴字第22号

要件	分類	判決件数	智慧財産法院事案番号
「その他の合法的な用途がない」ことを考慮するか否か	考慮あり	3	2012年度民専上易字第1号 2014年度民専訴字第66号 2014年度民専上更(一)字第4号
	考慮なし又は言及なし	11	2008年度民専上字第20号 2010年度民専訴字第59号 2012年度民専上字第22号 2014年度民専上字第16号 2014年度民専訴字第104号 2015年度民専上易字第12号 2015年度民専上字第13号 2015年民専訴字第83号 2016年度民専訴字第66号 2017年度民専上字第18号 2018年度民専訴字第22号
間接侵害に対する侵害排除請求権の基礎（法的根拠）	「専利法」 *専第84条 *専第96条	3	2010年度民専訴字第59号 2014年度民専上更(一)字第4号 2014年度民専訴字第66号
	「専利法」 及び「民法」 *民第185条	1	2015年度民専上字第13号
	考慮なし又は言及なし	10	2008年度民専上字第20号 2012年度民専上易字第1号 2012年度民専上字第22号 2014年度民専上字第16号 2014年度民専訴字第104号 2015年度民専上易字第12号 2015年民専訴字第83号 2016年度民専訴字第66号 2017年度民専上字第18号 2018年度民専訴字第22号

第二節 従属説の認定基準—直接侵害者の存在の必要性

1. 従属説の認定基準

前述したように、現在智慧財産法院では民法第 185 条の共同侵害行為で専利間接侵害の事案を処理するものが多くみられ、台湾民法第 185 条第 1 項には、「数人が共同で不法に他人の権利を侵害したときは、連帯して損害賠償責任を負う。共同行為者のうち、いずれがその加害者であるのか知ることができないときも、同様とする」と規定されており、同条第 2 項には「教唆した者及び幫助した者は、共同行為者とみなす」と規定されている。これは複数人の権利侵害者の責任を規定するもので、そのなかには、狭義の共同侵害行為、共同危険行為、教唆及び幫助行為の 3 種類の共同侵害の態様が含まれている。

民法第 185 条第 2 項には、直接行為者の権利侵害行為が成立してはじめて教唆者又は幫助者が行為者と共に共同侵害責任を負うと規定されている。被教唆者又は被幫助者が侵害行為を実行しない場合、教唆者又は幫助者には連帯責任はないことから、実務上「従属説」を採る見解が多くみられる。本研究が整理した智慧財産法院により下された 2008 年～2019 年の判決によると、合計 14 件の間接侵害事案すべてにおいて、智慧財産法院は民法第 185 条第 2 項の教唆犯又は幫助犯の成立は、直接侵害行為者の存在を前提としなければならないと認めており、言い換えると、現在の台湾の実務では、間接侵害は直接侵害に従属するとの考えである。

つまり一律に従属説を採用する裁判所の見解では、専利権者がその専利権の間接侵害を主張して提訴しようとする場合、専利権者は直接侵害行為者及び間接侵害行為者の主観的及び客観的構成要件がいずれも成立すると証明してはじめて専利間接侵害が成立する可能性が出てくるのである。

本研究で分析した判決の中で、智慧財産法院は、専利権者が直接侵害行為の成立を証明した後、間接侵害も成立するか否かをさらに議論する必要があるとしているため、智慧財産法院における直接侵害行為者の認定基準についても間接侵害の成否を検討する問題の 1 つとなっている。多くの判決で「民法第 185 条第 2 項の教唆犯又は幫助犯の成立は、直接侵害行為の存在を前提としなければならない」という理由で従属説が採用されているが、本研究で裁判所の論理及び適用をまとめた結果からみると、その多くの智慧財産法院の判決が「直接侵害行為者/行為の存在」の要件を厳格に認定しており、つまり、直接侵害者が確かに存在し、かつ、専用品であるか否かに関わらず主観的及び客観的要件を逐一証明してはじめて直接侵害行為が成立することが分

かる。言い換えると、単に市場において直接侵害者の存在の「可能性」又は直接侵害者の存在の合理的な推論があるだけではこの要件を満たすことはできないのである。

智慧財産法院の2014年度民専上更(一)字第4号判決を例にすると(判決の詳細は第三節を参照)、裁判所は「力智社は係争製品が立錡社の主張する権利侵害期間内に既に市場流通していたことを否認してはいないため、製品仕様書に記載の一般的な使用態様に従い、市場において係争767専利の請求項1、7を侵害する行為が存在したことは明らかである」として直接侵害行為者の存在を認定した³。以上の判示からすると、市場における存在の可能性又は存在があるだけでは不十分であり、直接侵害行為が「存在したことが明らか」であってはじめてこの要件を満たすことができるのである。

このほかに、この厳格な認定基準によって最も直接的な影響を受けるのは領域外で実施された専利事案である。なぜなら、専利権の効力は領域外には及ばないため、裁判所はこれを理由にして、直接侵害行為者が域外で侵害行為を実行し、間接侵害行為者が域内で侵害を幫助していると主張する専利権者の大多数の訴えを棄却してきたからである。智慧財産法院の2015年度民専訴字第83号判決を例にすると、当該判決では以下のように判示されている。オールエレメントルール(All Element Rule)に基づき、直接侵害行為者が既に台湾で専利のすべての技術内容を実施してはじめて専利侵害に該当する。しかし、原告は、何者かが台湾領域内で係争専利の請求項のすべての技術内容を実施し、専利権の直接侵害行為を構成したのか立証していないのであれば、直接侵害行為者の存在を証明することもできない。よって、被告は共同侵害責任を負う必要はない⁴。また、智慧財産法院の2014年度民専訴字

³智慧財産法院2014年度民専上更(一)字第4号判決抜粋：「しかし、力智社は、係争製品が立錡社の主張する権利侵害期間内に既に市場に流通していたことを否認してはいないため、製品仕様書に記載の一般的な使用態様に照らし合わせると、市場において係争767専利の請求項1、7を侵害する行為が存在したことは明らかである。力智社は係争チップ製品を販売し、並びに一般的な使用態様の製品仕様書を提供することで、市場において係争767専利の請求項1、2を直接侵害する行為が発生するようになる。よって、力智社にたとえ教唆行為はなくても、他人を幫助して権利侵害を容易に実行させる行為がある。」

⁴智慧財産法院2015年度民専訴字第83号判決抜粋：「特許権者が台湾において取得する特許権は、台湾領域内においてのみ台湾「専利法」によって保護されている。よって、被疑侵害者が台湾「専利法」によって特許侵害行為を構成するか否かについて、当該権利侵害行為が台湾領域内において発生したか否かにより判断し、かつ、上記の「オールエレメントルール(All Element Rule)」に基づき、直接侵害者の行為が既に台湾で特許のすべての技術内容を実施してはじめて特許侵害に該当する。……しかし、原告は、被告たる齊耀会社が販売を申し出た係争製品について、何ものかが台湾領域内においてそれを従属集積回路カードと組

第 104 号判決を例にすると、当該判決では以下のように判示されている。原告は、被告のサーバーが係争専利の各ステップを実施したこと、又は専利明細書の添付表のようなチャンネル情報対照表を提供したことを証明していない。また、被告のサーバーが領域外に位置しており、原告の専利の効力が及ぶものではないため、被告会社のサーバーがどのように操作されても、台湾領域内では、係争専利の情報管理方法を実行するため情報管理プラットフォーム又はリモート（遠隔）サーバーを提供する者が誰もいないことから、直接権利侵害行為を構成しない⁵。裁判所のこの厳格な見解は、専利権者に過重な立証責任を負わせるほか、侵害行為者が専利の一部のステップを領域外で実施すれば、専利権者に賠償する必要はないとさせるものであるため、専利間接侵害行為に対する法制化に当たっては、域内での直接侵害の有無の要件は重要な検討課題である。

・ 民法第 185 条第 2 項は、共同侵害行為に直接行為者による権利侵害の成立

み合わせて接続し、係争特許の請求項 1、10、45 のすべての技術内容を実施し、特許権の直接侵害行為を構成したのか立証していない。原告は直接侵害者の存在を証明することができないからには、上記説明により、被告たる齊耀会社が販売申出の行為に対して共同侵害責任を負う必要はない。」

⁵智慧財産法院 2014 年度民專訴字第 104 号判決抜粋：「しかし、民法第 185 条第 1 項にいう数人が共同して不法に他人の権利を侵害することとは、各行為者のいずれもが加害行為を実行し、かつ、それぞれ権利侵害行為の要件を満たして同一事故が発生したことを指す。そのため、各加害者の加害行為はいずれも不法で、かつ加害者に故意又は過失を有する必要があるとともに、事故によって生じた損害に対して相当因果関係を有する必要がある。同条第 2 項にいう幫助者とは、他人を手助けして、当該他人が権利侵害行為を実行するのを容易にするものを指し、幫助者に主観上故意又は過失があり、客観的に結果に対して相当因果関係を有する必要がある。最高裁判所 2003 年度台上字第 1593 号民事裁判を参照）よって、民法第 185 条第 2 項の教唆犯又は幫助犯の成立は、必ず直接侵害者の存在を前提としなければならない。被告のスマートフォン及びアプリケーションプログラム「SenseTV」は、単なるユーザーエンド（すなわち、Client End）にすぎず、係争専利という情報管理プラットフォーム又はリモートサーバーではないため、係争専利により特定される当該情報管理プラットフォーム又はリモートサーバー上で実行されるいかなる情報管理方法も実行することができない。よって、被告のスマートフォン及びアプリケーションプログラム「SenseTV」は、いかなるステップも実行していないからには、当然係争専利に対する「共同加害行為」を構成することができない。このほか、被告のスマートフォン及びアプリケーションプログラム「SenseTV」は、特定の URL を介して○○○社が開発及び管理するサーバーに接続されることにより、番組とチャンネルの情報を取得するものである。被告は、○○○会社のサーバーの操作状況に触れず、かつ、原告は、○○○社のサーバーが係争専利の情報管理の各ステップを実施したことを証明しておらず、○○○社のサーバーが原告がいう係争専利明細書の添付表 3 のようなチャンネル情報対照表を有することも証明しなかった。さらに、○○○社のサーバーが台湾領域外に位置しており、係争専利の効力が及ぶものではないため、○○○社のサーバーがどのように操作されても、台湾領域内においては、係争専利の情報管理方法を実行するため情報管理プラットフォーム又はリモート（遠隔）サーバーを提供する者が誰もいないことから、直接権利侵害行為を構成しない。したがって、被告は係争専利侵害の幫助行為を一切行っておらず、原告の主張は採用することはできない。」

を要件としていることから、民法による間接侵害の成立は、実務上、全件で「従属説」が採用されている。

・従属説の場合、間接侵害者のみならず、直接侵害者の主観的要件及び客観的要件を証明しなくてはならない。

2. 厳格な従属説の採用と専利権保護との衝突

・専利権者への過度な立証責任及び侵害発生を待つ不合理

専利の間接侵害に関する明文の規定が設けられていない現行法制下では、専利権者は民法の共同侵害行為の関連規定により権利を主張するほかないが、民法は本来「有体財産権」の概念により定められたものであることから、「無体財産権」の特殊な性質について考慮されていない。すなわち、民法における財産又は財産権の共同侵害に対するイメージは、往々にして1つのステップ又は1回の行為で完成できるものである（例えば、追突事故で数人の車が追突し前の車に損害を与えた）。一方、専利権者が専利侵害を主張する際、被告による行為は特定の専利権のすべての構成要件を侵害すること（すなわち専利権侵害のオールエレメントルール）を証明してはじめて侵害が構成されることになるが、こうした態様を民法は想定していない。

しかしながら、産業における分業の細分化の傾向に伴い、現在の端末製品の多くは各業者がそれぞれ部品を生産した後に組み立てて成るものであり、専利請求項における技術的特徴は単一の業者が独立して専利権の侵害を実施するものではなくてきており、異なるステップにおいて、それぞれ異なる請求項を実施して完成させるものとなる可能性があり、この特徴と従来の民法の有体財産権の侵害に対するイメージとは大きくかけ離れるものである。

従属説の見解に偏りすぎると、専利権者に過重な立証責任を負わせることは避けられず、専利権者が専利権を完全に行使できるという目的からみれば、厳格に従属説を採用するのではなく、自ずと独立説の要素も検討する必要がある。なぜなら、専利権事案の適用について「直接侵害行為」の存在を前提とすべきと考えれば、専利権者は先に直接侵害の発生を待つて幫助侵害者に対して権利を主張できることになり、この点不合理との見解もある。また、立法目的の観点からみても、民法第185条の共同侵害行為の立法目的は、「事後的な損害補填」にあり、つまり、侵害の実施に関与した複数の主体に連帯で損害賠償責任を負わせることにより、被害者が賠償を受ける機会をより高めることである。

これは、専利の間接侵害の防止は、専利権者が早期に排他権を行使し、「事後的な損害補填」ではなく直接侵害行為の発生を回避するための「事前

予防」の目的に重きを置いたこととは異なる。よって、民法の侵害行為に関する規定で専利の間接侵害を取り扱おうとする場合、智慧財産法院は構成要件を適用する際に相応の調整をしなければならない。

・民法は主に「有体財産権」に関するもので、専利等の「無体財産権」の共同侵害を想定しないため、共同侵害行為で間接侵害をカバーした場合、オールエレメントルールなど、専利権者に過度な立証責任を負わせることになる。

・厳格に従属説を採用すると、直接侵害の発生を待つという不合理も生じ、本来間接侵害制度が有する、「事前予防」の機能を実現できない。

・直接侵害者の主観的構成要件の緩和

「故意又は過失により、不法に他人の権利を侵害した者は、損害賠償の責任を負う」と民法第184条第1項に明文化されている。しかし、民法第184条第1項であれ民法第185条であれ、そのいずれの条文自体を観察してみても、まだ解決が待たれる課題は「間接侵害行為者は直接侵害行為者にどの程度従属すべきか」である。つまり、直接侵害行為者は権利侵害の主観的要件を満たさなければならないのか。直接侵害行為者を間接侵害行為者の手足のようにみなすと、直接侵害行為者が専利侵害行為の実施において、専利権の侵害を既に構成していると全く知らなかった場合（例えば、ソフトウェアにどのくらいの専利が含まれているか知らずにそれをパソコンにインストールした消費者）、これらの事案において、間接侵害行為者は尚も主観的構成要件が成立していない直接侵害行為者に従属することができるのか。これにより、厳格な従属説を採用する問題は、主に直接侵害者は主観的に専利権を侵害する故意又は過失があるか否かを証明し難いことにおいて発生していることが分かる。よって、仮に直接侵害行為者は間接侵害行為者の手足の延長であるとみなされれば、直接侵害行為者は主観的に専利権侵害の故意又は過失がなくても、専利権者に過重な立証責任を負わせることもなく共同侵害が成立することになる。

さらには、実務においては以下のような見解がみられる。民事上の共同侵害行為（狭義の共同侵害行為、すなわち加害行為）と刑事上の共同正犯との構成要件は完全に同じではない。共同侵害行為者間に意思の連絡が必要ではなく、数人が過失により不法に他人の権利を侵害し、各行為者の過失行為は共に損害発生の原因となり、つまりそれらの「行為に関連共同性⁶があ

⁶ 複数人の行為がいずれも他人の権利を不法に侵害する場合、各行為者の行為がいずれも損

る」場合も、共同侵害行為が成立するに足るものである。民法第185条第1項前段の規定により、過失があるとされる各行為者が被害者に対し連帯してすべての損害賠償責任を負うべきであるとされている。これより分かるとおり、共同侵害行為の事案において、直接行為者の主観的認知については厳格な要求はなく、この概念が専利の間接侵害の事例に適用されているように、直接侵害行為と損害発生の上に因果関係があると認めることができる場合、直接侵害者が侵害について認知していたか否かを問わず、間接行為者にも共同権利侵害の責任が成立すべきである。

よって、たとえ智慧財産法院が従属説を採用したとしても、主観的要件も緩和しなければならない。つまり、専利権者が直接侵害行為の発生を待たなければならないという不合理な状況を避け、専利権者の立証責任を適切に調整するため間接侵害制度を導入すれば、直接行為者は民法第184条の客観的帰責要件のみを満たすことが要件となり、直接侵害者に権利侵害の故意又は過失があったか否かについては問わない。

・民法の共同侵害行為の主観要件は、故意または過失である。一方、専利の間接侵害の事例において、直接侵害者が権利侵害の故意又は過失を有していたかについて、比較的緩和した認定を採るべきである。

第三節 幫助侵害と教唆侵害の類型化

民法第185条第2項の「教唆者又は幫助者が行為者と共に共同侵害責任を負う」における「教唆」及び「幫助」は刑法上の「教唆」及び「幫助」の概念に相当する。

教唆とは、他人を扇動することで当該他人にはじめて権利侵害行為の決意を生じさせ、さらに権利侵害行為を実行させるものを指す。

幫助とは、他人を手助けして当該他人が権利侵害行為を実行するのを容易にするものを指し、そのなかには、解釈上、物質的及び精神的な協力が含まれ、両者は法により連帯して損害賠償責任を負わなければならない⁷。

害発生の原因であり（因果関係がある）さえすれば、各行為者間に意思の連絡（共同の認知）がなくても、共同侵害行為が成立することを指す。例えば、二台の車が同時に歩行者1人につづった場合、二台の車の運転手には意思の連絡はなかったが、行為に関連共同性があるため、共同侵害を構成することになる。

⁷葉芳君，論専利間接侵害制度（※専利の間接侵害制度を論じる），国立台湾大学法律学院科

侵害の教唆及び幫助の客観的構成要件には、主要な権利侵害者が権利侵害行為を完成する必要がある、教唆及び幫助の行為がいずれも権利侵害結果の発生に対して相当の因果関係を有する必要がある、が含まれ、主観的構成要件には、故意又は過失を有する必要がある、が含まれる⁸。本研究で整理した14判決のうち、8件が、専利間接侵害も幫助侵害又は教唆侵害のいずれかに区分しているが⁹、残りの6件は、両者を区分しておらず、またその相違点についても言及していない。

・共同侵害行為の認定にあたり、教唆と幫助を区別して認定する判例と、両者を区別しない判例があり、教唆と幫助の違いにより共同侵害行為の認定に差異があるのか、判例上、定まった見解はない。

1. 幫助侵害又は教唆侵害に区分する判例

上記の幫助侵害又は教唆侵害に区分された智慧財産法院の判決を例にすると、その主な見解は以下のとおりである。民法の共同侵害における「教唆」、「幫助」の概念については、刑法上の「教唆」、「幫助」の概念に相当するものである。

「教唆」とは、他人を扇動することで当該他人にはじめて権利侵害行為の決意を生じさせ、さらに権利侵害行為を実行させるものを指す。

「幫助」とは、他人を手助けして当該他人が権利侵害行為を実行するのを容易にするものを指し、その手助けには、物質的及び精神的な協力が含まれる¹⁰。

いわゆる教唆及び幫助行為は、他人を教唆又は幫助して侵害行為を実行し、又は実行するのを容易にするもので、その主観上、故意又は過失があ

技整合法律学研究所碩士（※修士）論文，2010年6月，第23-28ページ。

⁸鄭玉波（陳榮隆改訂），民法債編總則，2002年，第191ページ。但し、主観的構成要件部分について、別の論者は、本条規定は権利侵害を教唆又は幫助した者が故意を有することを必要とすべきであり、過失による教唆及び過失による幫助には本条を適用せず、前述の「客観的関連共同に基づく共同加害行為」をもってこれを処理しなければならない、との見解を示している；王澤鑑，権利侵害行為法第二冊特殊権利侵害行為（※権利侵害行為法第2巻特殊な権利侵害行為），第41ページ。

⁹2008年度民専上字第20号、2012年度民専上易字第1号、2012年度民専上字第22号、2014年度民専上字第16号、2014年度民専上更（一）字第4号、2015年度民専上易字第12号、2015年度民専上字第13号、2016年度民専訴字第66号の判決を参照されたい。

¹⁰2012年度民専上易字第1号、2012年度民専上字第22号、2014年度民専上字第16号、2016年度民専訴字第66号の判決を参照されたい。

り、客観上ではその生じた結果に対して相当因果関係さえあれば連帯して損害賠償責任を負わなければならない。

別のより具体的な事案については 2015 年度民専上字第 13 号判決を参照することができ、この判決では「特定の仕様に基づく製品の製造を指定する」行為が「教唆」に該当すると判断されている¹¹（この判決の詳細は本研究第四節を参照）。

2. 行為を教唆又は幫助に明確に区分しないとする判例

2014 年度民専上更（一）字第 4 号判決を例にすると、当該事案の概要は以下のとおりである。

専利権者の 767 専利は「基準電圧変換回路」で、その主な目的は DC/DC コンバータにおいて、負荷抵抗の変化に応じて変換可能な基準電圧を生成することである。また、326 専利は「多相 DC/DC コンバータにおけるチャンネル電流を平衡化するための装置及び方法」で、その主な目的は多相（multi phase、multi channel（多重チャンネル）とも称される）DC/DC コンバータにおいて各チャンネルのチャンネル電流を調整することである。

専利権者は、被告会社（すなわち間接侵害行為者）が生産したチップは、その 767 専利及び 326 専利を侵害していると主張した。

裁判所は、係争チップ製品をみると、係争専利のすべての技術的特徴をまだ実施してはいないが、上記製品仕様書の内容と、専利権者が市場で購入したビデオカード製品によって作成した回路分析レポートを照らし合わせると、被告会社の行為は、例え被告会社が製造、販売したことがなくても、使

¹¹ 2015 年度民専上字第 13 号判決抜粋：「(二)係争製品 2、3：

係争製品 2、3 は、被控訴人たる国家 A 研究院が、それぞれ 2011 年、2012 年に入札案件番号 BU00F02P555 及び BU01F08P426 をもって公開入札の方式で調達した品目で、数量はそれぞれ 65,000 個である。両案件はいずれも被控訴人たる B 社（※光ファイバー通信会社）に落札された。

被控訴人たる B 社が製造完成した後、被控訴人たる A 研究院に納品し、被控訴人たる A 研究院は被控訴人たる財政部関務署（※日本の財務省関税局に相当）及びその傘下の高雄税関、台中税関及び基隆税関の使用に提供した。よって、被控訴人たる B 社には、係争製品 2、3 の製造、販売行為があり、控訴人たる財政部関務署、高雄税関、台中税関及び基隆税関には、係争製品 2、3 の使用行為がある。また、民法第 185 条には「数人が共同して不法に他人の権利を侵害したときは、連帯して損害賠償責任を負う。共同行為者のうち、いずれがその加害者であるか知ることができないときも、同様とする。教唆した者及び幫助した者は、共同行為者とみなす」旨の明文規定が置かれている。被控訴人たる A 研究院は、公開入札の方式で係争製品 2、3 を調達し、かつ、入札公告において係争製品 2、3 の仕様を明示しており、被控訴人たる B 社は、被控訴人たる A 研究院が指定した仕様に従い係争製品 2、3 を製造したことから、被控訴人たる A 研究院は、被控訴人たる B 社の製造行為に対して、教唆者の責任を負うべきであり、共同行為者とみなす。」

用又は販売の申出をしたことで、係争 767 専利の請求項 1、7 を侵害しており、かつ、被告会社は係争製品にはその他の用途があるとも立証していないことから、係争製品仕様書の通常の使用方法は係争 767 専利の請求項 1、7 の侵害につながると認めた。間接侵害について裁判所は、被告会社は係争チップ製品を販売し、かつ一般的な使用態様の製品仕様書を提供することで、市場において係争 767 専利の請求項 1、2 を直接侵害する行為が発生するようになり、被告会社にたとえ教唆行為はなくても、他人を幫助して権利侵害を容易に実行させる行為があると認めた。

第四節 間接侵害者の主観的犯意

1. 主観的構成要件は「故意」に限るとの判例

民法第 185 条第 2 項では、間接侵害者である教唆者及び幫助者の主観的構成要件について言及されていないが、本研究の整理に基づくと、智慧財産法院の多数意見は教唆者又は幫助者に少なくとも故意又は過失があることを要求していることが分かる。間接侵害者の主観的犯意については、裁判上の見解は依然として分かれている。比較的厳格な見解では、台湾における「教唆」、「幫助」の侵害責任には故意を有する必要がある、「過失化」するべきではない、との考えがある。このほかに、¹²幫助者は主観的に専利請求の範囲における核心的技術内容（本質的要素；essential element）を知悉してはじめて故意の主観的要件を構成するとする見解もある。

2012 年度民専上易字第 1 号判決を例にすると、控訴人は実用新案第 193747 号「砂利排水袋」の実用新案権者であり、被控訴人は排水袋を対外的に販売の申出又は販売していた。裁判所はオールエレメントルールに合致せず、かつ、係争製品は「砂利」の構成要件が欠けており、その技術手段は係争実用新案登録請求の範囲の請求項 1 とは実質的に異なることが明らかであることから、「均等論」も適用されず、侵害は構成しない、と認めた。幫助の故意の有無について、裁判所はさらに一步踏み込んで、以下のような見解を示した。

すなわち、「被控訴人の主観上、その製造、販売した係争製品が係争実用新案登録請求の範囲の請求項 1 の核心的技術内容を実施していたとは知らなかったため、後日、本体と袋を一体に結合し、袋内に砂利を詰めた場合、係争実用新案の請求項 1 に完全に含まれるため、『侵害行為者を手助けして、権利侵害行為を実行するのを容易にする』という幫助の故意があるとは認め難い。よって、被控訴人は係争実用新案権の侵害に故意及び過失があったとする控訴人の主張は採用することはできない。」というものである。上記の見解では、幫助者の主観上その製造、販売した製品が当該専利の核心的技術内容を実施するものであると知ってはじめて幫助の故意を具備するとさらに制限しているように見えるが、本研究で整理した判決において、この判例だけが幫助者は主観上専利請求の範囲における核心的技術内容を知悉しなければならないことに言及するものであるため、この要件が智慧財産法院による主観的要件の認定をさらに厳格にさせることになるのか否かについては尚も観察が待たれる。

¹² 2012 年度民専上易字第 1 号、2014 年度民専上字第 16 号、2015 年民専訴字第 83 号、2017 年度民専上字第 18 号の判決を参照されたい。

2. 主観的構成要件を「故意」又は「過失」とする判例

智慧財産法院の多数意見は、間接侵害行為の主観的構成要件には尚も「故意」又は「過失」の2つの態様が含まれるとしている。2015年民専上易字第12号判決を例にすると、この事案の概要は以下のとおりである。被控訴人は、控訴人の会社が同意を得ず係争専利技術と同じ製品を無断で製造並びに使用し、さらにその生産した防水ゲート製品を訴外人たる大禹工程行に提供した。大禹社が対外的に販売した「大禹防水ゲート」は別件で裁判所の判決により係争専利の請求項1の権利範囲に含まれると認定されており、上訴人と大禹社はその専利権を共同侵害した、と主張した。しかし裁判所は、控訴人会社はアルミ加工会社であって防水ゲート専門製造メーカーではなく、かつ、研究開発部署もないことから、大禹社のためにOEMで代行生産したゲート部品、又は代理購入した一部の部品が確かに係争専利の侵害に該当するかどうか判断し難い、とした。

この見解では主観的要件の認定において比較的減縮しており、**間接侵害行為者の代行行為だけで、代行業者がその代行生産又は代理購入した一部の部品の製品が他人の専利権の一部の技術的特徴を侵害していると識別する能力を有すると認定してはならない。**よって、裁判所は最終的に控訴人会社の主観上、係争専利侵害の故意又は過失はないと認め、直接侵害行為者による侵害行為の実行を幫助していないとして間接侵害を構成しないと判断した¹³。

また、幫助者の注意義務については、2000年度民専訴字第59号判決又は2014年度民専訴字第66号判決及び2015年度民専上字第13号判決を例にすると、裁判所は以下のような見解を示した。専利侵害事件において、注意義務の程度は侵害行為者の立場によって異なる。つまり、侵害行為者が「メーカー」なのか「競業他社」なのか「単なる小売業者、偶然の販売者」なのかで区別している。これについて、法律では明文化されていないが、智慧財産法

¹³ 2015年度民専上易字第12号判決抜粋：「幫助者とは、他人を手助けして、当該他人が権利侵害行為を実行するのを容易にするものを指し、その主観上故意又は過失があり、客観上結果に対して相当因果関係を有する必要があるのはじめて、連帯して損害賠償責任を負う。（最高裁判所2003年度台上字第1593号判決主旨を参照）」、「また、控訴人会社は、大禹工程行（※大禹エンジニアリング会社）のためにその『大禹防水ゲート』製品の一部のみについてOEMによる代行生産及び部品の代理購入を行ったため、上記代行生産行為だけで、控訴人会社はその代行生産又は代理購入した一部の部品の製品が他人の専利権の一部の技術的特徴を侵害していると識別する能力を有すると認定するのは実に難しいものである。よって、その主観上、係争専利侵害の故意又は過失があるとは言い難い。上記法律規定や判決主旨により、控訴人会社は自ずと、大禹社を手助けして、その権利侵害行為の実行を容易にさせるものではなく、連帯して損害賠償責任を負う必要もない。」

院ではメーカー若しくは競業他社と単なる小売業者、偶然の販売者などでは、その損害の発生を予見し、又は結果を回避することができるか否かの注意程度は当然異なり、個別事案の事実において、双方それぞれの営業項目、資本金額の多寡及び売上高の状況を含む営業規模、営業組織における研究開発部署の有無、侵害行為の実際の内容などにより、行為者に注意義務の違反があったか否かを判断しなければならないとしている。

そのなかで、注目に値するのは、智慧財産法院による 2014 年度民専訴字第 66 号判決（以下「プローブ（探針）案」という）である。原告の専利は、「互換性プローブインサートを有するプローブカードアセンブリ」であって、係争専利のプローブカード装置は、機構の素子によりその他の素子との間の連結方向を調整してウェーハとプローブの位置合わせをすることができるものである。プローブインサート及びベアリングなどの第三構造の素子を取り外し、プローブインサートの交換によりその他のプローブを交換できる。さらに当該プローブインサートはメンテナンスメーカーに送ってメンテナンス又は交換することができることから、従来のプローブカード装置全体をメンテナンスメーカーに送ってメンテナンスする場合に比べ時間と費用を大幅に削減させるものである。

プローブインサート及びベアリングは係争専利の技術内容の主要部分である。被告は、係争専利製品上に搭載できるプローブヘッドを製造する半導体テストメーカーである。裁判所は被告が生産した製品は、専ら原告のプローブインターフェイスボードにのみインストールされるものであることから、権利侵害以外の用途はないと判断し、さらに半導体メーカーは元々原告から係争プローブインターフェイスボード及びプローブヘッドも併せて購入しているため、係争半導体メーカーが、原告から購入したプローブカード装置が専利権を有する製品であることを知悉していたはずであると認めた。係争半導体メーカーはプローブヘッド部分を被告から購入することに変更し、被告が係争プローブヘッド製品を係争半導体メーカーに納品後、係争半導体メーカー又は被告がそれを係争プローブインターフェイスボードと組み合わせたときには、既に係争専利を共同侵害していることは明らかである¹⁴。この判

¹⁴智慧財産法院 2014 年度民専訴字第 66 号判決：「被告が半導体メーカーに製造・販売する係争プローブヘッド製品は、原告が半導体メーカーの要求に合わせて特別に設計した 2 つのポカヨケ (fool proof) 装置と EPROM 素子の溝を備えるからには、当該プローブヘッド製品は Takumi プローブカード装置のプローブインターフェイスパネルにインストールされるものであり、他の権利非侵害の用途はないはずであり、かつ、被告も顧客から要求される仕様に従って製造したことなどを自認した（本裁判所第四巻第 134 ページを参照）。また、上記

決では、係争製品は「権利侵害以外の用途はない」ことを考慮し、また、これを被告に権利侵害の故意を有する理由にして、外国における間接侵害の立法例に類似しており¹⁵、参考価値が極めて高いものである。

- ・共同侵害行為の主観的要件として「故意」のみを求めるか、「故意」または「過失」とするかは、事件により見解が分かれている。
- ・「過失」の認定における注意義務の程度は、侵害行為者の立場によって異なる。

3. 判決紹介：2015年度民専上字第13号判決

案件事実及び客観的構成要件：

本件控訴人たるA社は、実用新案第M264261号の「識別及び偽造防止機能付き錠前」（以下「係争実用新案権」という）の実用新案権者であり、その権利の存続期間は2005年5月11日～2014年8月16日までである。被控訴人たるB研究院は、2010年に部品を調達した後自ら組み立てたeシール製品（以下「係争製品1」という）、及び2011年及び2012年にそれぞれ入札で被控訴人たるC社から調達したeシール製品（以下「係争製品2、3」という）を、被控訴人たる財政部関務署（※日本の財務省関税局に相当）、高雄税関、台中税関、基隆税関の使用に提供した。財政部関務署、高雄税関、台中税関、基隆税関による係争実用新案権の侵害行為は、2010年～2012年に係争製品を「使用」したことである。また、B研究院による係争実用新案権の侵害行為は、2010年に係争製品1を「製造」、「販売」したことであり、2011年～2012年に公開調達的方式で係争製品2、3を調達したことは「販売の申出」に該当する行為であり、少なくとも、C社に係争製品2、3の製造・販売を教唆し、控訴人に損害をもたらしたため、民法第185条第2項の共同侵害行為者に該当するものであるとして争われたものである。

これに対し、裁判所は、係争製品1は被控訴人たるB研究院が2010年に部品の調達代行を行って自ら組み立てて完成させた後、被控訴人たる財政部関

宣誓書の記載内容から分かるように、係争半導体メーカーの調達担当者は、被告製造の係争プローブヘッド製品がTakumiプローブカード装置に用いられるものであることを既に明確に通知し、かつ、被告も実際に人を派遣して係争プローブヘッド製品のインストール作業を行った。また、半導体メーカーも既に被告から提供されるネジを大量に採用してそれらをそのプローブヘッドのインストール作業に用いている。これらのことから、被告の係争プローブヘッド製品は確かにTakumiプローブカード装置へのインストール以外の他の用途はないことを証明することができる」。

¹⁵本研究第三章を参照されたい。

務署及びその傘下の高雄税関、台中税関及び基隆税関の使用に提供したものであることから、被控訴人たるB研究院には係争製品1の製造行為があり、被控訴人たる財政部関務署、高雄税関、台中税関及び基隆税関には係争製品1を使用した行為がある、と認めた。係争製品2、3について裁判所は、係争製品2、3は被控訴人たるB研究院がそれぞれ2011年と2012年に公開入札の方式で調達したもので、いずれも被控訴人たるC社に落札され、C社が製造完成した後、被控訴人たるB研究院に納品し、B研究院は被控訴人たる財政部関務署及びその傘下の高雄税関、台中税関及び基隆税関の使用に提供した。よって、被控訴人たるC社には、係争製品2、3の製造、販売行為があり、被控訴人たる財政部関務署、高雄税関、台中税関及び基隆税関には、係争製品2、3の使用行為がある。最終的に裁判所は、B研究院が公開入札の方式で係争製品2、3を調達し、かつ、入札公告において係争製品2、3の仕様を明示しており、被控訴人たるC社は、被控訴人たるB研究院が指定する仕様に従い係争製品2、3を製造したことから、被控訴人たるB研究院は、C社の製造行為に対して、教唆者としての責任を負うべきであるとし、共同行為者とみなすと判示した。

主観的構成要件及び注意義務：

裁判所はまず、従来の最高裁判所による故意又は過失及び注意義務に対する判断基準を引用し、以下のように示した。故意は、行為者が専利権侵害を構成する事実を知りながら、かつそれを発生させる意思がある（これを直接故意という）、又はその発生を予見し、かつその発生がその本意に違背しないこと（これを間接故意という）を指す。一方、過失とは、注意すべきであって、かつ注意することができるにもかかわらず注意を怠ったことを指し、行為者が善良な管理者の注意義務を怠っているか否かで判断する（最高裁判所1930年上字第2746号民事判例）。

また、善良な管理者が注意義務（以下「善管注意義務」という）を尽くすべきであるがそれを怠った場合とは、取引上の一般観念により、相当の知識経験を有し誠意ある者が注意義務を尽くすべきであるがそれを怠ったものを指す（最高裁判所1953年台上字第865号民事判決）。行為者が善管注意義務を尽くしたか否かは、事件の特性に応じてそれぞれ考慮されるべきものである。行為者の職業、危害の嚴重性、被害法益の大小軽重、危害予防の代価などにより、異なるものとなる（最高裁判所2004年度台上字第851号民事裁判）。また、いわゆる予見又は回避することができる程度は、すなわち行為者の注意義務であり、それは具体的事件により求められる程度に違いがでてくるもので、通常、善管注意義務の程度をその斟酌基準とする。

専利侵害事件においては、法律では明文規定されていないものの、メーカー

一若しくは競業他社と単なる小売業者、偶然の販売者などでは、その損害の発生を予見し、又は回避することができるか否かの注意程度は当然異なり、個別事案の事実において、双方それぞれの営業項目、資本金額の多寡及び売上高の状況を含む営業規模、営業組織における研究開発部署の有無、侵害行為の実際の内容などにより、行為者に注意義務の違反があったか否かを判断しなければならない（智慧財産法院 2013 年度民専訴字第 115 号判決を参照）。

上記法律基準に基づき、裁判所はB研究院が公開入札による調達案で製品の品名番号、仕様などを指定し、その後C社が落札し係争製品製造を担当したことから、被控訴人たるB研究院及びC社はいずれも「e シール」製品の属する技術分野における専門知識を有する者であり、彼らは係争製品を製造、販売する前に、他人の係争専利権を侵害しないよう、注意義務を負うべきであり、さらに、適切に調査を進めなければならず、かつ、彼らには調査能力もあり、期待可能性もあるにもかかわらず注意を怠り、係争製品 1～3 を軽率に製造し、控訴人の所有する係争専利権を侵害したことについて、過失があることが明らかであると判事している。

第五節 民法の枠組みにおける間接侵害に対する侵害排除請求権の基礎

専利侵害に対する主要な権利者の救済手段は、損害賠償請求と差止請求である。間接侵害規定がない状況において、損害賠償を請求するには、民法の共同侵害行為により請求する実務運用であることは既に述べたとおりであるが、差止請求について代替手段はあるのだろうか。

本研究で調査した 14 件の実務見解において、原告の請求権の基礎の大半は依然として「専利法」第 96 条（旧法第 84 条）に集中しており¹⁶、民法第 213 条¹⁷及び民法第 767 条¹⁸により請求を主張することを試みる専利権者はわずか少数ではある。そして民法による主張はいずれも裁判所から認められていない（侵害行為の認定を民法で行う一方、差止めを専利法で行うことの適否については本節で後述。）。

例をあげると、2018 年度民専訴字第 22 号判決において、専利権者は、被告会社とその公式サイトで Inno Switch シリーズのチップ、Inno Switch3 シリーズのチップを販売し、さらに半カスタマイズ化で特定の顧客が元の Inno Switch シリーズ製品の主な構造を改変することなく、一部のパラメータを調整した SC シリーズチップ製品を提供したことは、原告の専利を侵害していると主張した。その中の係争製品 1～10 は、係争専利 1 の請求項 1、6、8、9、11 の「電源スイッチ」素子及び係争専利 2 の請求項 1、5、16 の「パワースイッチ」素子が欠けており、かつ、係争製品 1b、8～10 には係争専利 3 の請求

¹⁶「専利法」は 2011 年 12 月 21 日に改正されたため、条文番号が変更された。現行「専利法」第 96 条には、「（第 1 項）特許権者はその特許権を侵害する者について、その除去を請求することができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することができる。（第 3 項）特許権者は、第 1 項の請求を行うとき、特許権侵害に係る物品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される処置を請求することができる。」と規定されている。旧法第 84 条には、「（第 1 項）特許権が侵害を受けた場合、特許権者は損害賠償を請求することができるほか、その侵害の排除も請求することができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することができる。（第 3 項）特許権者又は専用実施権者は、前 2 項の規定により請求するとき、特許権侵害に係る物品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される処置を請求することができる。」と規定されている。

¹⁷民法第 213 条には、「（第 1 項）損害賠償責任を負う者は、法律に別段の定めがある場合、又は契約で別途約定がある場合を除き、他方の損害発生前の原状を回復しなければならない。（第 2 項）原状に回復するために金銭の支払が必要となる場合、損害発生時から利息を付けて支払う。（第 3 項）第 1 項の場合、債権者が原状回復の代わりに、原状の回復に必要な費用を請求することができる」と規定されている。

¹⁸民法第 767 条には、「（第 1 項）所有者は、無権利者である占有者又は所有物を侵奪した者に対し、その物の返還を請求することができる。所有権を妨害する者に対し、その除去を請求することができる。所有権を妨害するおそれがある者に対し、その防止を請求することができる。（第 2 項）前項の規定は、所有権以外の物権について準用する」と規定されている。

項 5 の「パワートランジスタ」素子が欠けている。しかし、これらの素子はいずれも応用回路を実施する際の必要素子であり、また、市場で販売されている係争製品を含む充電器は、充電周期と放電周期の切り替えを行うために、いずれも SRFET（係争専利で特定される「電源スイッチ」、「パワースイッチ」又は「パワートランジスタ」に相当）を使用していることは明らかであるから、市場には直接侵害者、すなわち充電器メーカーが必ず存在している。したがって、被告が台湾で係争製品を充電器メーカーに提供する行為もまた「専利法」第 96 条第 1 項の間接侵害行為に該当するものである。「専利法」第 96 条第 1 項及び民法第 767 条の侵害の排除、防止の請求は、被告、直接侵害者に故意又は過失があることを要件としていないことから、原告は上記条文を引用して被告の権利侵害行為の排除及び防止を請求した。

上記 2018 年度民専訴字第 22 号判決は、専利権者が間接侵害事件において、民法第 213 条及び第 767 条の規定により侵害の排除を行使すべき旨を主張した少数の事例であるが、惜しいのは、裁判所が最終的に、係争製品は原告専利やその均等の範囲に含まれていないことを理由に、原告の請求を棄却し、智慧財産法院では民法第 213 条、第 767 条がこのような事案における請求権の基礎となり得るか否かについては、議論されていないことである。

この他に、本研究の整理から以下のことが分かる。智慧財産法院では現在、間接侵害事例における侵害の排除の請求を審理する際に、ほとんどが「専利法」における侵害の排除に関する規定に基づいた運用をしている。この運用は、専利権者及び侵害行為者の権益のバランスを確保する点で実務上でも深刻な課題にもなっていないが、法律体系上では疑義がまだ残されているようである。つまり、裁判所は民法を適用して専利間接侵害の有無を認定するのに対し、侵害の排除の請求を審理する際には、「専利法」の関連規定を適用することができるのかという点である。専利間接侵害が民法の共同侵害の範疇に帰属する場合に、当然のように「専利法」における侵害の防止/排除及び侵害物品の廃棄に関する規定を適用することができるのか。これらはいずれも、現行のやり方では専利間接侵害を「専利法」の範疇から除外し、法律を切り分けて適用していることから問題が生じるものであり、この点からも「専利法」に間接侵害行為を明示的に規定すべきか検討が必要であるといえる。

・ 専利法で規定される差止請求について、間接侵害行為に対し民法第 213 条及び民法第 767 条で規定される原状回復規定や排除命令規定の適用が認められた判例はなく、民法で間接侵害行為がカバーできない。

第六節 結び

以上の分析をまとめると、現行、智慧財産法院は、「専利法」に間接侵害規定がない状況下で、民法で専利間接侵害事件を処理しているが、客観的及び主観的要件の認定上、いずれも専利侵害事件の特殊性により権利侵害行為を構成することができず、ひいては間接侵害を主張する事件の多くが智慧財産法院で棄却されている。

棄却の理由は様々であるが、①直接侵害者の存在を証明できない、②直接侵害者の権利侵害が成立しない、③間接侵害者（すなわち幫助者/教唆者）の主観的帰責事由の基準が不明である、④被疑侵害品のその他の合法的な用途の有無についての認定などの原因によるものである。これは、現在、智慧財産法院で専利間接侵害を処理する際の大きな障壁となっている。

専利は無体財産権であるからには、民法の有体財産権の保護の立法概念上、自ずと多少の齟齬が生じる。客観的構成要件を例にすると、オリジナルメーカーの装置に必須の部品だけを製造するが、装置本体を製造していない場合、侵害行為を構成するのか。

また、領域内で一部の部品が製造され、領域外で特定の侵害物が完成された場合、つまり、直接侵害行為が領域外で発生したが、領域内で一部の侵害行為の構成要件が実施されるという状況は、台湾では間接侵害を構成するのか。

さらに、主観的構成要件と客観的構成要件は往々にして分け難い。例えば、直接侵害行為の存在があってはじめて間接侵害行為が成立するのか。直接侵害行為者がいるか否かの認定について、またどのように侵害行為の故意又は過失を認定するのかに関係している。

間接侵害事件について、現在、智慧財産法院の多くの判決ではいずれも従属説が採用されており、つまり直接侵害行為の存在があってはじめて間接侵害の共同侵害行為者がいるか否かの判断がなされる。ソフトウェアを例にすると、消費者がソフトウェアをインストールした時点で専利侵害が完成するが、多くの消費者は必ずしも当該ソフトウェアにどのぐらいの専利が含まれているのか認知しておらず、さらに、特定の専利を侵害する故意がないため、直接侵害行為者が存在せず、また、台湾の実務では従属説を採用していることから、これらの事案の専利権者の救済の道が閉ざされる結果を招くことにほかならない。

第三章 各国における裁判所の法律適用

各国裁判所における専利間接侵害規範の適用状況を理解するため、本研究では米国、日本及び中国の専利間接侵害に関する裁判所の重要事例を紹介する。

そのなかで、米国は専利間接侵害理論の先駆者であることから、以下 3 つの指標的判決を紹介して、寄与侵害 (contributory infringement) 及び誘発侵害 (inducement infringement) の構成要件の判断基準を深く解析していく。

日本の専利間接侵害の法制も数年にわたって運用されており、2012 年に「台湾の専利間接侵害に関する規定」の報告書が出版された後も、続々と専利間接侵害の重要な判決が下されているため、読者に日本法上の間接侵害に関する最新動向を理解していただけるよう、本研究では最近の代表的判決 4 件を選び、その要点を解説する。

最後に、中国は産業サプライチェーンにおいて重要な地位を占めていることから、産業界からも続々と専利間接侵害法制を積極的に制定する旨の要望が出てきており、産業界のニーズに応えるよう、中国政府及び裁判所も間接侵害の立法化と判断基準の確立に取り組んでいることから、本章では中国の専利間接侵害の立法現状と、実務上の判断基準についても検討する。

第一節 米国での運用

本協会は 2012 年の研究において、既に米国の専利間接侵害理論（contributory infringement）の起源と発展について詳しく紹介したが、米国は専利間接侵害理論の先駆者であり、近年においても専利間接侵害の構成要件の解釈を引き続き探求し緻密化しており、米国連邦巡回控訴裁判所ではさらにいくつかの重要判決が下されたため、ここで紹介する。

1. Akamai v. Limelight の「コンテンツ配信方法」特許権侵害事件 (Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020)

1.1 案件事実

2006 年、Akamai Techs., Inc.（以下、「Akamai 社」という）は Limelight Networks, Inc.（以下「Limelight 社」という）に対し、コンテンツ配信ネットワーク（Content Delivery Network、以下「CDN」という）の方法に係る特許（以下「703 特許」という）などを侵害しているとして提訴した。訴訟中において、Akamai 社と Limelight 社はいずれも、当該方法における「タグ付け（tagging）」と「提供（serving）」のステップは Limelight 社から提供されたものではなく、Limelight 社から当該サービスを購買したユーザーが自ら操作実施したものであることに争いはない。例えば、703 特許の請求項 34 については、Limelight 社が CDN サービスのほぼすべてのステップを実行し、タグ付けのステップだけユーザーが実行するよう残していたとしている。

これに対して地方裁判所の裁判官は、Limelight 社がユーザーに対し指示又は管理を行う場合、Limelight 社はユーザーによるタグ付けと提供の 2 つのステップの実行に対して責任を負わなければならないとした。陪審も Limelight 社が 703 特許の請求項 19、20、21、34 を侵害したと認定した。

のちに Limelight 社が審理のやり直しを申し立てたが、地裁は法により Limelight 社は特許権を侵害していないと判決した。本件は連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に控訴された。

1.2 裁判所の認定

連邦巡回控訴裁判所は、原審の認定を覆し、原陪審の評決を支持した。同裁判所は、Limelight 社がそのユーザーに当該方法の特許の残りのステップの実行を指導、管理したことを示す証拠が十分あるため、Limelight 社の責めに帰することのできる事由により当該方法の特許のすべてのステップを実行したと認定した。ひいては、Limelight 社は、ユーザーがタグ付けと提供のステ

ップを実行することを条件に CDN サービスを提供し、さらにステップ実行の方法と時期を確定した。以下に、裁判所が「ユーザーによるタグ付けと提供のステップ実行を条件に」と「ステップ実行の方法と時期を確定」の主張を支持する証拠についてそれぞれ検討する。

1. Limelight 社はサービスを購買したユーザーすべてに定型約款を交わすよう要求していた。当該約款には Limelight 社のサービスを利用するユーザーが実行すべきステップが詳細に記載されており、そのなかにタグ付けと提供のステップも含まれていた。タグ付けのステップについては、当該約款では、「指定されたユーザーのリソースが Limelight 社の CDN サービスを介して配信されるよう、ユーザーは本約款締結時に Limelight 社が提供するプロセスを通して上記リソースのすべての URL を識別するための設定を行わなければならない」と定められている。また、「ユーザーは、Limelight 社がサービスを提供するための必要かつ合理的な協力と情報を Limelight 社へすべて提供しなければならない」旨の条項も定められていた。提供のステップについては、当該約款では、Limelight 社はそのユーザーがコンテンツを提供することができなかったことによる配信失敗については、いかなる責任も負わない旨の条項が定められていた。ユーザーのサーバーサービスが中断した場合、Limelight 社は CDN サービスを提供しなくともよいのである。よって、Limelight 社のユーザーが Limelight 社の製品を利用しようとする場合、ネットコンテンツをタグ付けして (tag) 提供 (serve) しなければならないのである。これにより、**Limelight 社がユーザーがタグ付けと提供のステップを実行することを条件に CDN サービスを提供していたことを示す証拠は十分であると判示した。**

2. また、Limelight 社がステップ実行の方法と時期を確立したことを示す証拠も十分である。一旦ユーザーが Limelight 社と約款を交わした後、Limelight 社はすぐに自社のサービスの使い方を教示するウェルカムメッセージをユーザーに送った。当該ウェルカムレターには Limelight 社がユーザーに割り当てたホスト名も含まれ、ユーザーが当該名称をそのソースコードに埋め込むことができる。このプログラミング全体にはタグ付けのステップが含まれていた。さらには、ユーザーが自分のサーバーを通じてオリジナルコンテンツを提供しようとする場合、Limelight 社もまた詳細なステップの説明を提供し、ユーザーに Limelight 社のホスト名をウェブサイトに埋め込む方法を教示していた。なお、Limelight 社のユーザーがこれらのステップに従わないと、Limelight 社はサービスを提供しないものとしていた。Limelight 社のインストールマニュアルは、コンテンツのタグ付け (tagging) に関する詳細情報をユーザーに提供していた。最後に、Limelight 社のエンジニアがユーザーの実行

行為に関与し続けていることを示す証拠がある。そのなかに、Limelight 社のエンジニアはユーザー側のステップ設定への支援サービスを提供し、さらに CDN サービスの品質検証も実施していた。ユーザー側に発生した問題に対応できるため、Limelight 社のエンジニアも常時待機していた。以上をまとめると、Limelight 社のユーザーは、Limelight 社からの教示を受けながら独自にステップを実行しているだけでなく、さらに Limelight 社によってステップ実行の方法と時期が確立されたことで、ユーザーが特定のステップを実行すれば当該サービスを利用できるようにしていた。

上記の実際の操作に基づき、連邦巡回控訴裁判所は、Akamai 社が訴訟手続中に提出した証拠は陪審に Limelight 社がそのユーザーに残りのステップの実行を指示又は管理していたと認定させるに足るものであることから、陪審の評決を支持する十分な証拠があると認定した。つまり、方法特許におけるすべてのステップが Limelight 社により実行されており、又はその実行について同社の責めに帰することができる事由があるとし、Limelight 社は直接侵害の責任を負わなければならないとした。

2. SEB v. Global-Tech Appliances の「ディープフライヤー」特許権侵害事件 (Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754)

2.1 案件事実

本件特許に係る製品は、SEB S.A.社（以下「SEB 社」という）が設計した革新的なディープフライヤー（以下「フライヤー」という）である。1980 年代末に SEB 社は「火傷しない」ディープフライヤーを発明し、1991 年に当該フライヤーについて米国特許を取得し、その後生産を開始し、米国で有名な「T-Fal（ティファール）」ブランドとしてフライヤーを販売した。火傷しないフライヤーは当時米国市場のその他の製品より優れており、商業上でも大きな成功をおさめた。

1997 年、SEB 社の競合である Sunbeam Products 社（以下「Sunbeam 社」という）は、Pentalpha 社に特定の仕様に合致するフライヤーを納めるよう要求した（Pentalpha 社は香港の家電メーカーで、被告（本件控訴人）たる Global-Tech Appliances の子会社である）。Sunbeam 社のフライヤーを設計するため、Pentalpha 社は香港で SEB 社のフライヤーを購入し、さらに当該フライヤーの外観以外のすべての仕様をコピーした。香港で販売されていた SEB 社のフライヤーは海外市場向けの製品のため、当該フライヤーには米国特許の表示がなかった。SEB 社の設計をコピーした後、Pentalpha 社は弁護士に実施権

についての調査（a right-to-use study）を依頼したが、Pentalpha 社はそのデザインが SEB 社製品の完全なコピーであることを当該弁護士に伝えなかった。当該弁護士も SEB 社の米国特許を見つけることができなかつたため、自分が知る限りでは Pentalpha 社はいかなる特許権も侵害していない旨の意見書を出した。Pentalpha 社はその後、当該フライヤーを Sunbeam 社に販売し、Sunbeam 社は自社の商標を付して米国市場で販売し始めた。生産コストが比較的低いため、Sunbeam 社は価格競争で SEB 社に勝った。Pentalpha 社はまた、フライヤーを Fingerhut 社と Montgomery Ward 社にも販売し、この 2 社も米国市場で販売した。

SEB 社は Pentalpha 社に対し、特許侵害訴訟を提起した。その主張は以下のとおりである。

(1) Pentalpha 社によるフライヤーの販売又は販売の申出は、SEB 社の特許権を直接侵害しており米国特許法第 271 条(a)に違反する；

(2) Pentalpha 社は Sunbeam 社、Fingerhut 社及び Montgomery Wardz 社によるフライヤーの販売又は販売の申出を積極的に誘発（教唆）した行為は、米国特許法第 271 条(b)に違反する。

2.2 裁判所の認定

本件は連邦巡回控訴裁判所により SEB 社に有利な判決が下された後、Global-Tech Appliances 会社などは米国連邦最高裁判所（Supreme Court of the United States）へ控訴した。

最高裁は連邦巡回控訴裁判所の判決を支持し、米国特許法第 271 条(b)の規定に基づき、積極的に他人による特許権侵害を誘発した者は、侵害者と同じ責任を負うものとするとして判示した。上記条文には意図について明確に言及されていないが、裁判所は、条文上の「積極的に誘発」の文言解釈によると、この条文には少なくともいくつかの主観的意図の存在が要求されているとした。しかし、いわゆる誘発侵害については、いったい侵害者が他人の実施行為を誘発して、当該行為が偶然特許権を侵害しただけで十分なのか、あるいは誘発者は他人による特許権侵害を誘発していることを知っている必要があるのか、条文の文言からは知ることができない。

最高裁は過去の事例を参酌し、「侵害された特許権の存在を知っていた」ことを第 271 条(c)の主観的要件とする前提で本件を審理し、また、第 271 条(b)と第 271 条(c)はいずれも広義の寄与侵害の概念から生み出されたものであり、かつ、両条文ともに主観的要件が解釈し難いという問題があることから、第 271 条(b)と第 271 条(c)とで主観的要件は同じく解釈されなければならないとし、つまり、侵害者は「侵害された特許権の存在を知っていた」こと

が必要となると判示した。

本件事実を見てみると、Pentalpha 社は侵害された特許権の存在を知っていなかったが、最高裁は連邦巡回控訴裁判所が言及した「故意の無知 (willful blindness)」原則を認めるとともに、Pentalpha 社が当該特許権の存在を確かに意図的に無視したことを示す証拠は十分であると認定した。

「故意の無知」原則は刑法に由来しており、刑法上の犯罪は、行為者の主観上の意図又は意思が求められることが多いため、裁判所は「故意の無知」原則により、意図的に犯罪事実を知ることを避けようとした行為者はこれにより罪を逃れることはできないとした。当該原則は既に長年に渡り広く引用されており、裁判所は米国特許法第 271 条(b)の民事権利侵害の判断に適用してはならない理由はないとした。

例え連邦巡回控訴裁判所による「故意の無知」原則についての見解が若干の違いはあっても、控訴裁判所と最高裁はいずれもこの原則には以下の 2 つの基本要件が含まれているという考えを支持した。

(1) 被告は事実の発生確率が高いことを主観的に確信すること。

(2) 被告はその事実を知ることを避けるために意図的行動をとること。言い換えると、「故意の無知」の要件は「被告にそれが不法行為に該当する可能性が高いと認識することを避けるために意図的行動をとり、かつ、当該被告はこの重要な事実を既に知っていたとほぼ認めることができる」というものである。最高裁は、この基準に基づき、SEB 社の提出した証拠をもって Pentalpha 社が誘発侵害を構成すると認定できると判示した。

1. Pentalpha 社の最高経営責任者 (CEO) は、Sunbeam 社のフライヤーを設計する前に、Pentalpha 社は綿密な市場調査を行ったと証言した。Pentalpha 社は SEB 社のフライヤーが革新的製品で、既に市場において好調な販売実績を収めていることを当然知っていたはずである。Pentalpha 社は SEB 社のフライヤーには高度な技術が含まれ、かつ米国市場でその価値があると明らかに知っていたため、外観部分を除きその設計を完全コピーした。

2. Pentalpha 社が海外向けの製品のコピーを決定したことも、その主観的意図の表れである。Pentalpha 社は当該製品が米国市場で販売されるために設計されたものであることを明らかに知っており、かつ、多くの特許を所有する社の CEO として、海外向けの製品に対し通常米国の特許表示をしないことも当然知っているはずである。

3. さらに、CEO は、実施権調査の意見書を作成する弁護士に、その設計

はほぼ完全に SEB 社のフライヤーをコピーしたものであることを伝えないことにしたが、その事実を伝えない理由として考えられるのは、自分の会社が今後、特許権侵害訴訟に関わる時、その事実について知っていた可能性を避けるために講じた対策だけであり、最高裁は、それ以外は考えられないとした。これらの事実認定については、訴訟手続において、CEO からも有利な証言を得ていない。

上述の証拠に基づき、最高裁は、Pentalpha 社が主観的に SEB 社のフライヤーが特許により保護されている可能性が非常に高いことを知っており、かつ、Pentalpha 社は自らその事実を知ること避けるために行動をとったことから、その主観上はまさに「故意の無知」であり、米国特許法第 271 条(b)の「積極的誘発」の要件を満たすため、その行為は誘発侵害を構成する、と認定した。

3. Lucent v. Gateway の「GUI に関する方法」特許権侵害事件 (Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301)

3.1 案件事実

1986 年 12 月、AT&T のエンジニア 3 名が、「Day Patent」と呼ばれる特許を出願した。当該特許発明の内容は、キーボードを使用することなくパソコンスクリーン上のフィールドに情報を入力する方法である。ユーザーはスクリーン上に同時に表示されるウィジェット (Widget) をクリックして表示されるフィールドに入力する。ウィジェットの内容には、スクリーン上に表示される手書き入力パッド、メニュー、計算機が含まれる。当該システムは特定のフィールドに入力するためのメニューを表示することができ、さらにホストコンピュータとの通信を通してフィールドに入力された情報を取得することもできる。また、スクリーン上でもグラフィックビットマップにより、ユーザーがスタイラスでタッチスクリーンに触れる方法で入力することもできるものである。

2001 年、LucentTechs., Inc¹⁹ (以下「Lucent 社」という) は、Gateway 社に対し訴訟を提起し、マイクロソフト社も自主的に訴訟に参加した。訴訟において、Lucent 社はマイクロソフト社の製品は Day Patent の請求項 19 及び 21 について間接侵害を構成すると主張 (そのなかの、マイクロソフト社の製品であ

¹⁹Lucent 社は AT&T から派生した会社であり、1996 年 9 月 30 日に設立された。

る Microsoft Money、Microsoft Outlook、Windows Mobile は請求項 19 を侵害、Windows Mobile は請求項 21 を侵害)。陪審は Lucent 社による間接侵害の主張を認めた。判決において、陪審は Lucent 社の損害賠償額として総額約 3 億 6,000 万米ドル (約 389 億 4,210 万円) を認定し、一括払い (Lump Sum) で支払うよう命じる旨の評決を下し、マイクロソフト社はこれを不服として控訴した。

3.2 裁判所の認定

マイクロソフト社の抗弁は以下のとおりである。

(1) Lucent 社はユーザーに直接侵害があったことを証明していないからには、当然マイクロソフト社に間接侵害があったことを証明することもできない。

(2) 被疑侵害品の主な用途は係争侵害方法ではないため、Lucent 社はマイクロソフト社が寄与侵害を構成することを証明することができない。

(3) マイクロソフト社にはユーザーの権利侵害を誘発する主観的意図はないため、Lucent 社はマイクロソフト社が誘発侵害を構成することを証明することができない。

マイクロソフト社の主張について裁判所は以下のように判断した。

3.2.1 直接侵害の認定について

マイクロソフト社は、Lucent 社がマイクロソフト社のどのユーザーがマイクロソフト社製品における Lucent 社の特許権を侵害する部分の機能を使用したのか証明することができないとしている。しかし、Lucent 社の専門家証人は、マイクロソフト社製品を使用するとともに係争侵害機能を使用することになると証言している。これに対して連邦巡回控訴裁判所は、Lucent 社がユーザーが当該侵害機能確かに使用したことを証明するに十分な直接証拠を提出することができれば、当然、その主張はより強固なものとなるが、本件において、係争侵害機能を使用するユーザーは確かに存在することを示す間接証拠があり、当該間接証拠の証明力は直接証拠より低いものの、ごくわずかな (scintilla) 証拠を上回っているとした。よって、陪審は直接侵害の存在を認めたことは合理的といえる。

3.2.2 寄与侵害の認定について

米国特許法第 271 条(c)の規定に基づくと、寄与侵害に該当する要件は「原告は、被告がその特別に設計された部品の組成物が他人の特許権により保護

されているものであり、かつその特許権を侵害していることを知っていたことを証明しなければならない。また、被告の部品にその他の実質的な権利非侵害の用途がない。」である。マイクロソフト社は、本件における特許侵害可能性のある製品は、マイクロソフト社製品全体であることから、その主要部分に権利非侵害の用途があると主張した。一方で、Lucent社は係争特許に含まれる日付ピッカー（date picker）こそが米国特許法第271条(c)でいう侵害品であるため、当該製品にはその他の実質的な権利非侵害の用途がないと主張した。以上のことから、本件の争点は「侵害品の範囲の認定」であることが分かった。

マイクロソフト社の主張によると、侵害者は侵害部分をより多くの機能を有する製品の中に組み込むことで、寄与侵害の構成を容易に回避できることになり、このような解釈は不合理である。本件では侵害ステップの実施に用いられる機能部品（例えば、日付ピッカー）は特許権侵害の用途にのみ用いられる。日付ピッカーがより大きなシステムに組み込まれても、その侵害の本質は変わることはない。マイクロソフトが日付ピッカーをOutlookに組み込んだことについて連邦巡回控訴裁判所は、マイクロソフト社にはユーザーに当該ツールを使用させる意図があり、たとえ常に使用されるものでなくとも、それは特許権侵害の用途にのみ用いられると判示した。

3.2.3 誘発侵害の認定について

従来の誘発侵害の事例から分かるように、「原告には、その訴えた侵害行為者に侵害行為があり、かつ、行為者は自己の行為が侵害行為の発生を誘発すると知っていた又は知っているはずであることを証明する義務がある。」

「誘発行為の該当には、行為者に不法行為があったことを示す証拠が必要であり、つまり、他人による権利侵害を奨励する必要がある、直接侵害者の行為を知っただけではない。」「原告は、直接侵害について議論するときのように、間接的証拠でその意図を証明することができる。」²⁰

²⁰ "[t]he plaintiff has the burden [*1322] of showing that the alleged infringer's actions induced infringing acts *and* that he knew or should have known his actions would induce actual [****43**] infringements." *Manville Sales Corp. v. Paramount Sys., Inc.*, 917 F.2d 544, 553 (Fed. Cir. 1990), quoted in *DSU Med. Corp v. JMS Co.*, 471 F.3d 1293, 1306 (Fed. Cir. 2006) (en banc in relevant part). "[A] finding of inducement requires a threshold finding of direct infringement--either a finding of specific instances of direct infringement or a finding that the

マイクロソフト社は、自社に必要な誘発の意図があることについて、Lucent 社が証明できなかつたと主張した。しかし、Lucent 社の専門家証人は、侵害されたポップアップウィジェット (Popup Widget) は被疑侵害品の中に普遍的に存在するもので、これらの製品を通常及び予想通りに操作すると、必ず侵害機能を使用することとなる旨の証言をした。また、マイクロソフト社は指導書、マニュアル、その他の材料において、ユーザーに権利侵害方法でどのように製品を使用するか指導している。これらの理由に基づき、連邦巡回控訴裁判所は地方裁判所の判決を維持し、本件は誘発侵害を構成すると認定した。

accused products necessarily infringe." *Ricoh*, 550 F.3d at 1341 (citing *ACCO Brands*, 501 F.3d at 1313). "[I]nducement requires evidence of culpable conduct, directed to encouraging another's infringement, not merely that the inducer had knowledge of the direct infringer's activities." *DSU Med.*, 471 F.3d at 1306.

第二節 日本での運用

日本における専利権侵害の態様は、「直接侵害」と「間接侵害」に大別できる²¹。特許法²²第 70 条第 1 項によれば、均等論の適用が認められない限り、原則として、特許請求の範囲のすべてを実施してはじめて直接侵害を構成する。したがって、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高いが、特許の技術的範囲のすべてが実施されていない限り、直接侵害行為とは言えない。しかし、このような行為を放置すると、特許権の効力の実効性を失わせることになりかねない。ゆえに、特許法第 101 条では、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い予備的又は幫助的行為を特許権侵害行為とみなす（「間接侵害」とも称される）ことが規定されている²³。

間接侵害は、特許法第 101 条によって特許権侵害行為とみなされるため、特許権を侵害された者は、間接侵害者に対し、その侵害の停止（特許法第 100 条）及び損害賠償（特許法第 102 条、第 103 条）を請求することができるだけでなく、間接侵害者もまた特許侵害の刑事責任の対象になっている（特許法第 196 条の 2）。東京地方裁判所 2004 年 8 月 17 日「切削オーバーレイ工法事件²⁴」判決において、裁判官は、「特許法第 100 条は、特許権を侵害する者などに対し侵害の停止又は予防を請求することを認めているが、同条にいう特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者とは、自ら特許の実施（特許法第 2 条第 3 項）又は同法第 101 条所定の行為を行う者又はそのおそれがある者をいい、それ以外の教唆又は幫助する者を含まない」と解するのが相当である。」との見解を述べた²⁵。

ただし、日本の特許法には、前述の米国特許法第 271 条 (b) の誘発侵害

²¹角田政芳、辰巳直彦，知的財産法，2017 年 4 月，第 157 ページ。

²²日本では、台湾の発明専利権に相当する特許権は特許法、新型専利権に相当する実用新案権は実用新案法、設計専利権に相当する意匠権は意匠法に規定されている。

²³中山信弘，特許法，2016 年 3 月，第 431 ページ；大淵哲也，The Provision and Case law of Contributory Patent Infringement in Japan，黄文儀訳，鍾亦琳補訳，2009 専利間接侵害国際検討会，2009 年 7 月，第 92 ページ；葉芳君，論専利間接侵權制度（※専利の間接侵害制度を論じる），国立台湾大学法律学院科技整合法律学研究所碩士（※修士）論文，2010 年 6 月，第 99 ページ。

²⁴東京地判平成 16 年 8 月 17 日，「削オーバーレイ工法事件」，平成 16 年(ワ)9208 号。

²⁵大淵哲也，前記注 3，第 3 ページ。中山信弘，前記注 3，第 439 ページ。

(induce infringement) のような特別な規定が置かれていないが、その代わりに、幫助行為の一部の類型は特許法第 101 条において具体的に規制されている。したがって、個別案件に応じて特許法第 101 条各号の適用の可否を検討する必要がある。特許法第 101 条各号に該当しない特許権侵害の幫助又は教唆行為については、日本民法第 719 条の共同不法行為の規定（台湾民法第 185 条の共同侵害行為の規定に類似）に基づいて対処するのか、それとも著作権法の実務上の道具理論又は手足理論を参照し、すなわち、支配管理されて権利侵害を実施した者は支配者の手足としてみなされることで、支配者が専利の直接侵害を構成することを認めることができる²⁶。

1. 日本の間接侵害法制度の最近の動向

間接侵害に関する条文は、1959 年（昭和 34 年）の特許法改正により新設された規定であり、旧法（大正 10 年(1921 年)法）では、間接侵害の規定はなく、直接侵害の規定のみであった。侵害の予備的又は幫助的行為については、日本民法第 719 条の共同不法行為の規定に基づいて対処するしかなかった²⁷。

1959 年（昭和 34 年）に設けられた間接侵害規定は僅か 2 号のみで、現行特許法第 101 条第 1 号及び第 4 号に類似するものである。立法当初は、「侵害の意図があるか、又は主に侵害に用いられたことを知っている」ことを行為者の主観的要件とした欧米型の条文の導入が提案されていたが、最終的に制定された条文には、主観的要件が削除され、「～にのみ用いる物」という客観的要件のみで判断を行う内容が規定された。主観的要件の立証負担を軽減し、間接侵害の規定による特許権の効力の過度な拡張を防ぐ趣旨に基づくものであることが理解できる²⁸。

²⁶中山信弘，前記注 3，第 439 ページ。陳皓芸，論專利權間接侵害責任-以複數行為人分擔實施專利之情形為中心（※特許権の間接侵害の責任を論じる-複数主体による特許発明の分担実施を中心に），高大法学論叢，11:1 期，2015 年 09 月，第 146-147 ページ。吳欣玲，專利間接侵權（indirect infringement）規定之初探-兼論我國專利法修正草案之內容（※特許の間接侵害規定の初歩的研究-台湾特許法改正草案の内容についても併せて論じる），智慧財產權月刊，130 期，第 59 ページ。

²⁷中山信弘，前記注 3，第 431 ページ。

²⁸大淵哲也，前記注 3，第 1-2 ページ。橘雄介，特許権の間接侵害の理論（1），知的財産法政策学研究，Vol.51，2018 年 10 月，第 116-117 ページ。

しかしながら、客観的要件としての「～にのみ用いる」を厳格に解釈すると、間接侵害の成立を認めることは極めて困難となる²⁹。例えば、東京地方裁判所は 1975 年に下した「交換レンズ事件」³⁰判決のなかで、「専用品（のみ品）」の定義について厳格解釈を採用している。つまり、「特許に係る物に使用する以外のその他の用途を有するか否かについては、社会通念上の経済性、商業性及び実用性により認定する必要がある。本事案は、係争レンズを非特許物品上に装着すると、係争レンズの一部の機能はその機能の一部を果たすことができないものの、市場には確かに係争レンズを装着した非特許カメラが流通しているため、係争レンズにその他の用途がないと認定することはできず、したがって、被告は間接侵害を構成しない」と判示した³¹。

このような見解が出された後、さまざまな議論が巻き起こっている³²。さらに、ソフトウェア関連発明については、ソフトウェアの「部品」に相当する各モジュールを製造するとき、それらのモジュールが他のソフトウェアの開発にも使えるよう汎用性を持たせて作られていることが一般的である³³。

「～にのみ用いる」要件緩和による特許保護の強化を図るため、日本では 2002 年（平成 14 年）の特許法改正により、現行特許法第 101 条第 2 号及び第 5 号の規定が新設した。すなわち、「その物の生産に用いる物・・・であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」（同条 2 号）のように、「課題の解決に不可欠なもの」であればよいとし、間接侵害の規制対象品が専用品から非専用品にまで拡大した。一方、行為者の主観的要件（「知っていたこと」）を間接侵害成立の要件に追加することで、「～にのみ用いる」という客観的要件が緩和した。

2006 年（平成 18 年）に、英国、フランス、ドイツの間接侵害の規制対象にはいずれも所持行為が含まれていることを参考にし、模倣品対策強化という観点から、特許法を再度改正し、特許法第 101 条 1 項第 3 号及び第 6 号に、譲渡又は輸出の前段階の「所持」行為も侵害行為と見なされる規定を新設している³⁴。

²⁹中山信弘，前記注 3，第 436 ページ。

³⁰東京地裁昭和 56 年 2 月 25 日，「交換レンズ事件」，昭和 50 年（ワ）第 9647 号。

³¹葉芳君，前記注 3，第 112-114 ページ。

³²劉國讚，以日本法院智慧財產權裁判為研究核心（※日本の裁判所における知的財産権訴訟に関する研究を中心に），2013 年 12 月，第 12 ページ。陳皓芸，前記注 6，第 142 ページ。

³³大淵哲也，前記注 3，第 3 ページ。

³⁴劉國讚，前記注 12，第 12 ページ。

現行特許法第 101 条の間接侵害に関する規定及び上記の法改正時期を下表のとおりまとめた。

各号	条文内容	法改正時期
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。	昭和 34 年 (1959 年)
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。	平成 14 年 (2002 年)
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。	平成 18 年 (2006 年)
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。	昭和 34 年 (1959 年)
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。	平成 14 年 (2002 年)
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。	平成 18 年 (2006 年)

日本の間接侵害の事例

本研究では、2012年発行の「台湾の専利間接侵害に関する規定」の報告書後の状況を調査することを目的とし、本章では、主に2011年以降の日本の裁判所における間接侵害に関する重要な判決を紹介し、当事者の主張及び裁判所の判断のポイントをまとめる。

2.1 胃瘻穿刺針事件

2.1.1 案件事実

本件原告は、発明の名称「医療用器具」とする特許番号第1907623号（以下「係争特許」という）の特許権者である。係争発明は2本の針が固定された医療用器具であり、被告の製品も同様に2本の針を備えている。よって、原告は被告に対し、特許法第101条第2号に基づき、損害賠償を請求した。

これに対し、被告は、被告製品を利用する医師はその2本の針を一体化して使用することも、一体化せずに使用することもでき、また、被告製品の一体化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³⁵。

2.1.2 係争特許権

本件の主な争点となった係争特許の請求項1に係る発明は以下のとおりである。

「縫合糸挿入用穿刺針と、該縫合糸挿入用穿刺針より所定距離離間して、ほぼ平行に設けられた縫合糸把持用穿刺針と、該縫合糸把持用穿刺針の内部に摺動可能に挿入されたスタイレットと、前記縫合糸挿入用穿刺針および前記縫合糸把持用穿刺針の基端部が固定された固定部材とからなり、前記スタイレットは、先端に弾性材料により形成され、前記縫合糸把持用穿刺針の内部に収納可能な環状部材を有しており、さらに、該環状部材は、前記縫合糸把持用穿刺針の先端より突出させたとき、前記縫合糸挿入用穿刺針の中心軸またはその延長線が、該環状部材の内部を貫通するように該縫合糸挿入用穿刺針方向に延びることを特徴とする医療用器具。」

³⁵橋雄介，特許権の間接侵害の理論（2），知的財産法政策学研究，Vol.52，2018年11月，第168ページ。

2.1.3 裁判所の判断

「その物の生産に用いる物」という要件について、裁判所は、「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で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 1 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。」とした。

裁判所は、全国の医療機関に対して調査嘱託を行い、2869 の症例数の回答を得た。この調査結果を踏まえて、裁判所は「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 1 つであるものと認めることができる。³⁶⁾」とした。裁判所は、本件調査結果を上記要件に当てはめ、侵害に当たる使用行為の割合が 27% に達していることを理由に、被告製品が「その物の生産に用いる物」に該当することを認めた。また、被告の製品が広く一般に流通しているものではなく、係争特許権に係る発明による課題の解決に不可欠なものに該当することも認めた³⁷⁾。

主観的要件については、裁判所は、「被告製品を使用する多くの医師らと日常的に接触し、これらの医師から被告製品に関する質問や意見を聴取しているはずの被告の営業担当者らが、このような被告製品の使用実態を認識することは、ごく自然な経過といえることができる。」と認めた。加えて、訴状送達の時点を基準とすれば、被告も上記事情を認識することができることから、被告は訴状送達の時点で既に権利侵害の主観的要件を具えていたことを認めた³⁸⁾。

³⁶⁾東京地判平成 23 年 6 月 10 日，平成 20 年(ワ)第 19874 号。

³⁷⁾橘雄介，前記注 15，第 169-170 ページ。服部誠、大西ひとみ，非専用品型間接侵害についての考察，特許研究，第 67 号，2019 年 3 月，第 27 ページ。大須賀滋，複数関与者による特許権侵害，パテント，Vol.66，No. 4.，2013 年 3 月，第 104-105 ページ。

³⁸⁾大須賀滋，前記注 17，第 105 ページ。

2.2 食品の包み込み成形方法及びその装置事件

2.2.1 案件事実

原告はパンなどの製造機器のメーカーであり、パンの製造方法についての特許権を有している。他方、被告もメーカーであるが、自らパンを製造しておらず、パンの製造者は被告装置のユーザーである。

原告は、被告が特許法第 101 条第 4 号の間接侵害を構成するとして、被告装置の製造、販売の差し止め、同装置の廃棄及び損害賠償金の支払いを求めた。これに対して、被告は、原告の本件発明 1（すなわち下記係争特許の請求項 1）の押し込み部材は 7mm 以上下降できるのに対し、被告が製造した被告装置 1 におけるノズル部材（前記押し込み部材に相当）は 1mm 以下に下降できない旨主張した³⁹。

2.2.2 係争特許

係争特許は、発明の名称を「食品の包み込み成形方法及びその装置」とする特許番号第 4210779 号の特許権であり、方法の発明に係る請求項 1 及び装置の発明に係る請求項 2 を含む。本件の争点となった請求項 1 に係る発明は、パン生地によって、餡や調理した肉などの内材を確実に包み込み成形するという食品の包み込み成形方法に関するものであり、当該方法の発明の特徴は以下のとおりである。

「受け部材の上方に配設した複数のシャッター片からなるシャッターを開口させた状態で受け部材上にシート状の外皮材を供給し、シャッター片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小して外皮材が所定位置に収まるように位置調整し、押し込み部材とともに押え部材を下降させて押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持し、押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を碗状に形成するとともに外皮材を支持部材で支持し、押し込み部材を通して内材を供給して外皮材に内材を配置し、外皮材を支持部材で支持した状態でシャッターを閉じ動作させることにより外皮材の周縁部を内材を包むように集めて封着し、支持部材を下降させて成形品を搬送することを特徴とする食品の包み込み成形方法。」

³⁹橘雄介，告製品を改造することが不可能ではなく、かつその方が実用的であることを理由に「にのみ」要件を肯定し、特許法 101 条 4 号の間接侵害を認めた事例:食品の包み込み成形方法及びその装置事件，知的財産法政策学研究，Vol.47，2015 年 11 月，第 328-331 ページ。

2.2.3 裁判所の判断

東京地方裁判所が 2010 年に下した一審判決⁴⁰では、被告装置を用いた方法が原告の方法発明の構成要件を充足しないとして、間接侵害の成立を否定する旨判示して、原告の請求を棄却した。これに対し、原告は控訴を提起したところ、知的財産高等裁判所が 2011 年に下した控訴審判決⁴¹では、被控訴人が製造した被告装置 1 を用いた方法が原告の方法発明の構成要件を充足するとして、間接侵害の成立を肯定する旨判示し、控訴人の請求を一部認容した。

本件の間接侵害の成否をめぐる争点について、知的財産高等裁判所は以下のとおり判示した。

「特許法 101 条 4 号は・・・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。

被告装置 1 は、前記のとおり本件発明 1 に係る方法を使用する物であるところ、ノズル部材が 1 mm 以下に下降できない状態で納品したという被控訴人の前記主張は、被告装置 1 においても、本件発明 1 を実施しない場合があるとの趣旨に善解することができる。

しかしながら、同号の上記趣旨からすれば、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

⁴⁰東京地判平成 22 年 11 月 25 日，平成 21 年(ワ)第 1201 号。

⁴¹知財高判平成 23 年 6 月 23 日，平成 22 年(ネ)第 10089 号。

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1 mm 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。」

2.3 ピオグリタゾン事件

2.3.1 案件事実

原告は大阪地裁及び東京地裁にそれぞれA社を含め合計18社に対して特許権侵害訴訟を提起した。原告及び被告らは、いずれも医薬品製造販売会社である。原告は、発明の名称を「医薬」とし、特許請求の範囲をピオグリタゾンと(1) α -グルコシダーゼ阻害剤、(2) ビグアナイド剤又は(3) グリメピリド(以下、「本件併用医薬品」という)とを組み合わせる糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬品とする特許権(詳細は後述)を有しており、これに基づく特許権侵害を主張した。

原告は上記特許権に先行するものとしてピオグリタゾン塩酸塩単剤に関する基本特許を有しており(特許番号第1853588号、以下、「原告先行発明」という)、そのピオグリタゾン製剤を製造販売して大きな利益を得ていた。しかし、その存続期間が2011年1月9日に満了したところ、被告らは、いわゆる後発医薬品として、原告先行発明の技術的範囲に含まれるピオグリタゾン製剤(以下、「被告ら各製品」という)⁴²の製造販売を始めた。これに対し、原告は本訴を提起した。その意図は本件の特許発明を利用して、原告の先行発明の特許権存続期間の実質的な延長を狙ったものと思われる。

原告先行発明の特許権存続期間が既に満了しているが、原告は、被告ら各製品と本件併用医薬品とを組み合わせるものは本件特許の構成要件を充足することから、被告ら各製品の製造販売行為が原告の本件特許権を侵害するか又はこれを侵害するものとみなされる(特許法第101条第2号の間接侵害)

⁴²飯田秀郷, 組み合わせ医薬の組合せからなる医薬特許(いわゆる併用医薬特許)の間接侵害—ピオグリタゾン事件, 飯村敏明先生退官記念論文集, 第536ページ。

と主張した。

原告の主位的請求は以下のとおりである。

(1) 被告ら各製品の製造販売行為の差止め及び廃棄、
(2) 被告ら各製品に関する健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の各提出、並びに

(3) 損害賠償金の支払い。予備的請求は以下のとおり。

(4) 被告ら各製品（そのうち、本件併用医薬品と組み合わせて使用されるものか、又は当該使用をすとの効能効果を備えたもの）の製造販売行為の差止め及び廃棄、並びに

(5) 被告ら各製品の添付文書などの効能効果として本件併用医薬品と組み合わせる用途を記載することの差止め及びその添付文書などの廃棄⁴³。

2.3.2 係争特許

以下、原告が本件で主張した 2 件の特許権（特許番号第 3148973 号及び第 3973280 号の特許権）について簡単に述べる⁴⁴。

特許番号第 3148973 号（訂正後）の記載は以下のとおりである。

【請求項 1】

「(1) ピオグリタゾンまたはその薬理的に許容しうる塩と、(2) アカルボース、ボグリボースおよびミグリトールから選ばれる α -グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。」

【請求項 5】

「 α -グルコシダーゼ阻害剤がボグリボースである請求項 1 記載の医薬。」

特許番号第 3973280 号（訂正後）の記載は以下のとおりである。

【請求項 1】

「ピオグリタゾンまたはその薬理的に許容しうる塩と、ビグアナイド剤とを組み合わせる、糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。」

【請求項 2】

⁴³飯田秀郷，前記注 26，第 536-537 ページ。橘雄介，特許発明の部材である医薬単剤を製造販売することの間接侵害性が争われた事例：ピオグリタゾン事件，知的財産法政策学研究，Vol.46，2015 年 5 月，第 294-295 ページ。

⁴⁴飯田秀郷，前記注 22，第 536-537 ページ。橘雄介，前記注 23，第 295-296 ページ。

「ビグアニド剤がフェンホルミン、メトホルミンまたはブホルミンである請求項1記載の医薬。」

【請求項3】

「ビグアニド剤がメトホルミンである請求項1記載の医薬。」

【請求項7】

「0.05～5 mg/kg 体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理的に許容する塩と、グリメピリドとを組み合わせる、糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。」

2.3.3 大阪地方裁判所の判旨

大阪地裁は、被告の行為について間接侵害、直接侵害ともに成立を否定し、かつ、本件各特許権は新規性及び進歩性を欠き無効にされるべきであるとして、原告の請求を全部棄却した。以下、そのうちの間接侵害及び直接侵害（第三者の支配利用、積極的教唆）の成否について簡単に述べる⁴⁵。

2.3.3.1 間接侵害（特許法第101条第2号）の成否について

「物の生産」の要件

裁判所は特許法第2条第3項第1号及び第101条第2号における「物の生産」の意義について以下のような解釈を述べた。

特許権の権利範囲の不相当な拡大はかえって産業の発達（特許法第1条）を阻害し、また、特許権侵害は刑罰の対象とされている（直接侵害については特許法第196条、間接侵害については特許法第196条の2、法人をも併せて処罰する両罰規定については特許法第201条に規定されている。）。ゆえに、「特許権侵害が成立する範囲の外延を不明確なものとするような解釈は避ける必要がある。」。そして、「物の生産」の通常の意味等を併せ考慮すれば、同法第2条第3項第1号及び第101条第2号における「『物の生産』とは、特許範囲に属する技術分野に属する物を新たに作り出す行為を意味し、具体的には、『発明の構成要件を充足しない物』を素材として『発明の構成要件のすべてを充足する物』を新たに作り出す行為をいうものと解すべきである。一方、『物の生産』というために、加工、修理、組立てなどの行為態

⁴⁵飯田秀郷，前記注22，第543ページ。橘雄介，前記注23，第299-302ページ。大阪地判平成24年9月27日，平成23年(ワ)第7576号、第7578号。

様に限定はないものの、供給を受けた物を素材として、これに何らかの手を加えることが必要であり、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は『物の生産』に含まれないものと解される。」。

裁判所はこの解釈を本件へ適用し、以下のように判示した。「被告ら各製品が、それ自体として完成された医薬品であり、これに何らかの手が加えられることは全く予定されておらず、他の医薬品と併用されるか否かはともかく、糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬品としての用途に従って、そのまま使用（処方、服用）されるものである。」したがって、「被告ら各製品は、単に『使用』（処方、服用）されるものにすぎず、『物の生産に用いられるもの』には当たらない。」。

医師による医薬品の処方行為

原告は、本件各特許発明に関する「物の生産」には別々に製剤化したものを同一対象に投与するために併せまとめることも含む旨を主張するとともに、医師がピオグリタゾンと本件併用医薬品を処方する行為は「物の生産」に当たる旨主張していた。

これに対して、裁判所は以下のように述べて原告の主張を退けた。

「『組み合わせてなる』『医薬』とは、一般に、『2 つ以上の有効成分を取り合わせて、ひとまとまりにすることにより新しく作られた医薬品』をいうものと解されるところ、併用されることにより医薬品として、ひとまとまりの『物』が新しく作出されるなどとはいえない。」。「複数の医薬を単に併用（使用）することを内容（技術的範囲）とする発明は、『物の発明』ではなく、『方法の発明』そのものであるといわざるを得ないところ、上記原告の主張は、...『物の発明』である本件各特許発明について、複数の医薬を単に併用（使用）することを内容（技術的範囲）とする『方法の発明』であると主張するものにほかならず、採用することができない。」。「また、同法第 29 条第 1 項柱書は、『産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。』と規定しているところ、医療行為に関する発明は、『産業上利用することができる発明』には当たらない。医師が薬剤を選択し、処方する行為も医療行為（医師法第 22 条）であるから、これ自体を特許の対象とすることはできないものと解される。」同法第 69 条第 3 項も同様の趣旨に基づく規定と解される。上記原告の主張は「医療行為の内容それ自体を特許の対象とするものというほかに、同法第 29 条第 1 項柱書及び第 69 条第 3 項により、本来、特許を受けることができないものを技術的範囲とするものということにな

る。」。「したがって、大阪地裁は、医師が『ピオグリタゾンまたはその薬理的に許容しうる塩』と本件併用医薬品の併用療法について処方する行為が、本件各特許発明における『物の生産』に当たるとはいえないとした。」。

薬剤師による医薬品のとりまとめ

原告は薬剤師が被告ら各製品と本件併用医薬品を併せまとめる行為は「物の生産」に当たる旨の主張をしていたが、裁判所は以下のように述べてこれを退けた。「薬剤師は、医師の処方箋に従って、患者に対し、完成された個別の医薬品である被告ら各製品、本件併用医薬品等を単に交付するにすぎないのであって、その際、複数の医薬品を『併せとりまとめる』行為（1つの袋に入れるなどする行為）があったとしても、この行為をもって、医薬品を『組み合わせ（た）』ということは困難である」。すなわち、大阪地裁は「上記薬剤師の行為により医薬品としてひとまとまりの『物』が新たに作出されるとはいえない」とした。

患者による併用服用

原告は患者が被告ら各製品と本件併用医薬品とを服用することによりその体内で「物の生産」をしている旨の主張をしていたが、裁判所は以下のように述べて原告の主張を退けた。「患者が被告ら各製品と本件併用医薬品を服用するというだけで、その体内において、具体的、有形的な存在として、ひとまとまりの医薬品が新しく産生されているとはいえない。」。「患者が被告ら各製品と本件併用医薬品とを服用する行為は、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為である。」。

以上をまとめると、間接侵害（特許法第 101 条第 2 号）の要件について、裁判所は、被告ら各製品を用いて本件各特許発明における『物の生産』がされることはないから、被告ら各製品は、本件各発明における「物の生産に用いられるもの」には当たらない、とした。

2.3.3.2 直接侵害（第三者の支配利用、積極的教唆）の成否について

原告はまた、被告らは医師らを道具として利用して本件各発明を実施していると主張していた。これに対して、裁判所は、上述した間接侵害に関する結論を踏まえて、被告ら各製品を用いて本件各発明における「物の生産」が

されることはなく、原告の主張は前提となる事実を欠いているから、採用することができない、とした。すなわち、本件特許の直接侵害を否定した。

また、原告は添付文書の記載等を根拠に直接侵害を主張していた。これに対して、裁判所は、被告ら各製品の添付文書の記載は積極的教唆に当たると評価できないことに加え、そもそも法解釈として「教唆行為それ自体が直接侵害に当たると解する余地はない。」とし、直接侵害を否定した⁴⁶。

2.3.4 東京地方裁判所の判旨

東京地裁は、間接侵害、直接侵害ともに成立を否定し、さらに、残りの争点について判断する必要がないとして、原告の請求を全部棄却した。以下、間接侵害及び直接侵害（第三者の支配利用、積極的教唆）の成否について簡単に述べる⁴⁷。

2.3.4.1 間接侵害（特許法第 101 条 2 号）の成否について

間接侵害の主張に対し、東京地裁は以下のように述べた。「特許法第 101 条第 2 号における『発明による課題の解決に不可欠なもの』とは、…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ものが、これに該当するのである。」。

そして裁判所は、本件各明細書の記載を引用した上で、本件発明の特徴的技術手段を以下のように認定した。

本件各明細書の発明の詳細な説明の記載によれば、従来、2 型糖尿病に対しては、個々の薬剤の単独投与では副作用が発現する等の問題があったところ、本件各発明はピオグリタゾンと本件各併用薬とを組み合わせ、「これにより、薬物の長期投与においても副作用が少なく、かつ多くの 2 型糖尿病患者に効果的な糖尿病の予防や治療を可能にしたことが認められる。これによると、本件各発明が、個々の薬剤の単独使用における従来技術の問題点を解決するための方法として新たに開示したのは、ピオグリタゾンと本件各併用薬との特定の組合せであると認められる（ピオグリタゾンや本件各併用薬

⁴⁶飯田秀郷，前記注 222，第 537 ページ。橘雄介，前記注 23，第 301 ページ。

⁴⁷橘雄介，前記注 23，第 303-304 ページ。東京地判平成 25 年 2 月 28 日，平成 23 年(ワ)第 19435 号、第 19436 号。

は、それ自体、本件各発明の国内優先権主張日より前から既に存在して 2 型糖尿病に用いられていたものであり、本件各発明がピオグリタゾンや本件各併用薬自体の構成や成分等を新たに開示したということができないのは当然である。)。そうすると、ピオグリタゾン製剤である被告ら各製剤は、それ自体では、従来技術の問題点を解決するための方法として、本件各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ものに当たるといえることはできないから、本件各発明の課題の解決に不可欠なものであるとは認められない。」。

他方で、裁判所は、原告がピオグリタゾンは公知であったとしても、これが「その発明による課題の解決に不可欠なもの」という同じ要件を満たすと主張していたことに対して以下のように述べて原告の主張を退けた。

「しかしながら、本件各発明は、ピオグリタゾンと本件各併用薬という、いずれも既存の物質を組み合わせた新たな糖尿病予防・治療薬の発明であり、このような既存の部材の新たな組合せに係る発明において、当該発明に係る組合せではなく、単剤としてや、既存の組合せに用いる場合にまで、既存の部材が『その発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当すると解するとすれば、当該発明に係る特許権の及ぶ範囲を不当に拡張する結果をもたらすとの非難を免れない。このような組合せに係る特許製品の発明においては、既存の部材自体は、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に過ぎず、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、特段の事情がない限り、既存の部材は、『その発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当しないと解するのが相当である。

被告ら各製剤の添付文書における【効能・効果】や【用法・用量】などの記載欄に、食事療法と運動療法、又は、食事療法と運動療法に加え、本件各併用薬等を使用する治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される 2 型糖尿病に対して被告ら各製剤が効能、効果を有することやそれらの場合における被告ら各製剤の用量や投与回数及び時期等についての記載があるほか、薬剤の併用投与の場合の注意事項等についての記載はあるが、本件各併用薬との併用投与を推奨するような記載や被告ら各製剤が本件各併用薬との組合せのためのものであるとの趣旨の記載はないから、添付文書の記載内容をもって、被告ら各製剤が本件各発明のためのものとして製造販売等されているといえることはできず、その他、特段の事情があることを認めるに足りる証拠はない。」。

上記の理由により、裁判所は最終的に原告の主張を退け、「被告らが被告ら各製剤を製造販売することは、特許法第 101 条第 2 号に掲げる行為に該当しない。」とした。

2.3.4.2 直接侵害（第三者の支配利用、積極的教唆）の成否について

原告は、大阪訴訟と同様に、被告らによる医師らの支配ないし積極的教唆を理由に直接侵害を主張していた。これに対して裁判所は、薬剤師及び患者は医師の処方せんや指示に従って薬剤の調剤または服用をするものであり、そして、その指示を与える医師が「ピオグリタゾン製剤や本件各併用薬などの薬剤をどのように使用するかについては、その裁量によって決するものであり」、また、「被告らが、医師や薬剤師等の医療関係者を教唆したということもできない」とした。上記の理由により、東京地裁も原告の主張を退けた。

2.4 地覆ユニット事件

2.4.1 案件事実

原告は、本件発明の名称を「道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット及び道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット設置方法」とする特許番号第 3377764 号の特許権、及び「道路橋道路幅員拡張用張出し材」とする意匠権を有する。

被告は、「スチールウイング」という製品名の鋼製地覆の譲渡などを申し出ていた。この「スチールウイング」のカタログ上では、張出地覆（ベース部とカバー部）とブラケットからなる構造が示されていた。この「スチールウイング」には、設置前後で道路幅員が変わらないように設置されるもの（非拡張型：被告製品 1）と設置後に道路幅員が拡張するように設置されるもの（拡張型：被告製品 2、3）がある。

原告が、被告による被告製品の製造、譲渡などは原告の特許権及び意匠権を侵害すると主張して、被告に対し、特許法第 100 条第 1、2 項、意匠法第 37 条第 1、2 項に基づき、被告製品の譲渡の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償金 1720 万 6051 円の支払を求めた。

これに対し、被告も、以下のように間接侵害に関する抗弁を提出した。つまり、被告製品は、完成品の状態で流通せず、被告製品を構成し得る部品の状態でのみ流通するものである。被告は、部品の製造販売を行っている製品

メーカーであり、これらの部品を工事現場で組み立てて完成品にするのは工事施工者であって被告ではないから、被告は被告製品を製造販売していない。また、張出地覆とブラケットに合計価格を付して製造販売していることは、経済の問題であり、技術思想としての本件発明の議論とは無関係である。被告が製造販売しているのは「部品」であるから、本件特許権侵害の議論において「間接侵害」の主張がなされなければならないところ、原告は当該主張を行っていない⁴⁸。

2.4.2 係争特許権

本件特許権の請求項 1 に係る発明（以下、「本件発明」という）は以下のとおり。

【請求項 1】

「前面側、上面側、背面側を備えた縁石部と、該縁石部の前面側外方に延伸し、コンクリート床版側端部の地覆除去部に固定される延伸部と底面側を備えた底版部と、からなる鋼製中空筒体を形成するとともに、底版部下面には床版外側部に固定される腹板を取り付けてなることを特徴とする道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット。」

2.4.3 裁判所の判断

東京地方裁判所は、2015年7月30日、被告製品2及び3が本件発明の技術的範囲に属する（被告製品1は同技術的範囲に属さない）旨の中間判決⁴⁹を言い渡し、同年11月26日、原告の請求のうち、被告による本件特許権侵害に基づき、被告製品3の製造の差止め、同製品の廃棄並びに損害賠償金794万7000円の支払いを命じたが、本件意匠権の侵害は認めず、その余の請求を棄却する旨の原判決⁵⁰を言い渡した。これに対し、原告及び被告は双方とも控訴した。

知的財産高等裁判所は2016年7月13日に、被告製品は本件発明の直接侵害を構成することを認め、原判決を維持する旨の判決を下した。当該判決において、被告がその直接侵害が成立せず、かつ原告が間接侵害を主張していな

⁴⁸生田哲郎、佐野辰巳、知的財産権判例ニュース「……ユニット」の特許発明に対して、2つの部品からなる製品を製造販売している業者が間接侵害ではなく直接侵害であると認定された事例, The invention, 113(10), 2016年10月, 第38ページ。

⁴⁹東京地方裁判所平成27年7月30日中間判決, 平成26年(ワ)第1459号。

⁵⁰東京地方裁判所平成27年11月26日判決, 平成26年(ワ)第1459号。

い旨の抗弁について、裁判所は、被告が張出地覆とブラケットを別々に梱包して出荷していること、被告ではなく工事施工者が両者を設置し一体化させることが認められるとしても、もともと両者に合計価格を付して製造販売され、工事施工者は現場において被告の設計したとおりに両者を結合させて設置するものであり、設置したブラケットを後から取り外すことは通常は予定されていない以上、両者は一体の製品として製造、販売されていると評価するのが相当である⁵¹、としている。知的財産高等裁判所は、「被告は、被告が製造、販売しているのは『部品』であるから、本件特許権侵害の議論においては『間接侵害』の主張がなされなければならない、と反論した。しかし、上記のとおり、被告は、被告製品の全体を製造、販売しているものと評価されるのであるから、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するのであれば、間接侵害を主張する必要はない。被告の主張には、理由がない」と判示した⁵²。

⁵¹生田哲郎、佐野辰巳，前記注 28，第 38-39 ページ。

⁵²知的財産高等裁判所平成 28 年 7 月 13 日判決，平成 28 年（ネ）第 10001 号。

第三節 中国での運用

中国では、間接侵害案件について、当初は「侵權責任法」（※「權利侵害責任法」）における幫助侵害及び教唆侵害に関する制度のもとで案件処理を行っていた。中国「侵權責任法」第 9 条には「他人を教唆、幫助して權利侵害行為を実行させた場合、行為者と共に連帶責任を負わなければならない。民事行為無能力者、制限民事行為能力者による權利侵害行為の実行を教唆、幫助した場合、權利侵害責任を負わなければならない。当該民事行為無能力者、制限民事行為能力者の後見人は、後見人としての責任を十分に果たしていなかった場合、相応の責任を負わなければならない」と規定されている。

中国「専利法」に間接侵害に関する規定がない状況下で、専利間接侵害について、中国の裁判所は侵權責任法上の共同侵害行為法理を適用して裁判を行っていた。さらに教唆及び幫助の 2 つの行為態様を規定しており、他人を教唆、幫助して權利侵害行為を実行させた者も、共同行為者とみなして、直接侵害者と連帶して權利侵害行為に基づく損害賠償責任を負わなければならない。

1. 中国の間接侵害法制度の最近の動向

中国国家知識産権局は 2014 年から、「専利法」の第 4 次改正作業に着手し、意見募集（パブリックコメント）を行った結果を踏まえて「専利法改正草案（審議送付稿）」を起草し、その後、2015 年 7 月に國務院での審議へと送付した。「専利法改正草案（審議送付稿）」では、中国「専利法」に大幅な改正が行われ、新設された第 62 条には専利間接侵害制度が明文で導入されていた。

「関連する製品が専ら専利の実施にのみ用いられる原材料、中間物、部品、設備であることを知りながら、専利権者の許可を得ずに、生産經營の目的で、当該製品を他人に提供して専利権侵害行為を実行させた場合、權利侵害者と共に連帶責任を負わなければならない。

関連する製品、方法が専利製品又は専利方法に属することを知りながら、専利権者の許可を得ずに、生産經營の目的で、他人を誘導して当該専利権侵害行為を実行させた場合、權利侵害者と共に連帶責任を負わなければならない。」

中国国家知識産権局は審議送付稿の適用について詳しい説明をしていない

が、その審議送付稿の内容から見れば、それは主に『「専用品（のみ品）」と「知りながら」』を構成要件とし、かつ、教唆侵害及び幫助侵害の 2 つの行為態様を含むことが分かる。前述した中国国家知識産権局によって提出された「専利法改正草案（審議送付稿）」は 2015 年 7 月に国務院での審議へと送付された後、国務院は前後して二度、関係部門、地方政府、関連団体に向けて意見を募集し、さらに意見公募手続も実施した。その後、司法部はさらに、国家知識産権局などの部門と共同して研究及び修正を行った後、「中華人民共和国専利法改正案（草案）」を作成した。該草案は 2018 年 12 月 5 日に国務院常務会議の討論を経て可決された。

しかし、2019 年 1 月に公表され、さらに意見募集の結果を踏まえた「中華人民共和国専利法改正案（草案）」では、元々の「専利法改正草案（審議送付稿）」における第 62 条の専利間接侵害に関する規定が既に削除されているため、中国「専利法」の第 4 次改正では恐らく専利の間接侵害を導入する計画はまだないものと思われる。

間接侵害規定導入の法制化は、中国政府の支持をまだ得られていないようであるが、中国の裁判所は既に司法解釈と法律実務の遂行を通じて間接侵害の概念を導入している。専利間接侵害案件の審理における中国「侵權責任法」の適用について、2016 年 3 月に中国最高人民法院が公表した「最高人民法院による解釈」第 21 条では、以下のように規定されている。

「関連する製品が専ら専利の実施にのみ用いられる材料、設備、部品、中間物などであることを知りながら、専利権者の許可を得ずに、生産経営の目的で、当該製品を他人に提供して専利権侵害行為を実行させた場合、当該提供者の行為は『侵權責任法』第 9 条に規定する権利侵害行為の幫助行為を構成すると権利者が主張するとき、人民法院はこの主張を認めなければならない。関連する製品、方法に専利権が付与されていることを知りながら、専利権者の許可を得ずに、生産経営の目的で、他人を誘導して専利権侵害行為を実行させた場合、当該誘導者の行為は『侵權責任法』第 9 条に規定する権利侵害行為の教唆行為を構成すると権利者が主張するとき、人民法院はこの主張を認めなければならない。」

「最高人民法院による解釈」と上記「専利法改正草案（審議送付稿）」を比較すると、専利間接侵害に関する両者の規範内容はほとんど同じであることが分かる。「最高人民法院による解釈」では、生産経営の目的で、専用品を他人に提供して専利権侵害行為を実行させた場合、当該提供者の行為は「侵權責任法」第 9 条に規定する幫助侵害を構成し、また、生産経営の目的で、他人を誘導して専利権侵害行為を実行させた場合、当該誘導者の行為は

「侵權責任法」第 9 条に規定する教唆侵害を構成すると明確に認定されている。

さらに、「最高人民法院による解釈」に述べられている「他人に提供して専利権侵害行為を実行させた行為」の成否は一体、直接侵害行為の成立をその要件としなければならないのか、それとも間接侵害の責任の成立に直接侵害者の存在を必要としないという独立説を採用するのか、注意を要する。

上記「最高人民法院による解釈」について、最高人民法院は記者会見の質疑応答で次のように指摘した⁵³。「強調すべきは、間接侵害は直接侵害をその前提としなければならないため、条文には専利権侵害行為を『実行させた』と述べられている点である。しかし、それは、間接侵害訴訟が提起される前に、直接侵害の成立を認めた裁判が存在しなければならないことを意味するものではない。間接侵害者と直接侵害者とを共同被告として訴えを提起するかについて、直接侵害者の侵害行為を認めた裁判が既に存在する可能性があることを考慮し、人民法院は案件の具体的な状況に応じて、法により共同被告とするか否かを定めることができる。」

最高人民法院の説明によると、専利権者は、間接侵害訴訟を提起する前に直接侵害の成立を認めた判決が既に存在する必要はなく、しかも、直接侵害者の行為を認めた先の判決が既に存在すれば、間接侵害をめぐる訴訟で直接侵害者を再び共同被告とする必要はない。

「最高人民法院による解釈」に掲げられた指導原則及び近年の専利審判実務の発展とニーズに応じ、北京市高等人民法院は 2017 年 4 月 20 日に「専利侵權判定指南（2017）」（※「専利権侵害判断ガイドライン（2017）」、以下「2017 年判断ガイドライン」という）を公表した。それは、「最高人民法院による解釈」第 21 条の専利間接侵害案件の規定を維持しながら、さらに一步踏み込んで、裁判所による認定の方向性を細分化したものである。

「116. 2 人又は 2 人以上が専利権侵害行為を共謀で実施し、又は相互に分業協力して実施した場合、共同侵害を構成する。」

117. 委託人は他人の実施した行為が「専利法」第 11 条に規定する専利権侵

⁵³宋曉明、王闢、李劍，《〈最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）〉的理解與適用》（※《〈最高人民裁判所による専利権侵害紛糾案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釋（二）〉の理解と適用》），人民司法第 10 期，2016 年，第 16 ページ。《統一細化専利侵權裁判標準營造有利於創新的法治環境——最高人民法院民三庭負責人就專利法司法解釋（二）答記者問》（※《専利権侵害の判断基準を統一化・細分化し、イノベーションに資する法的環境を構築——最高人民法院民三庭の責任者による専利法の司法解釋（二）についての記者との質疑応答》）

<https://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826733.shtml>, 2016 年 3 月 23 日。

害行為を構成することを知りながら、他人に委託して製造し、又は製品に「製造監督」を表示するなどの参与に類似した行為がある場合、委託者と受託者は共同侵害を構成する。

118. 他人の実施行為が「専利法」第 11 条に規定する専利権侵害行為を構成することを知りながら、教唆、幫助した場合、教唆者又は幫助者は実施者と共同侵害者であり、連帯責任を負わなければならない。

119. 行為者は、関連する製品が専ら係争専利の技術方案の実施にのみ用いられる原材料、中間物、部品又は設備などの専用品であることを知りながら、専利権者の許可を得ずに、生産営業の目的で当該専用品を他人に提供し、かつ他人が専利権侵害行為を実行した場合、行為者の当該専用品の提供行為は、本ガイドライン第 118 条に規定する他人による専利権侵害行為を幫助する行為を構成する。但し、当該他人は本ガイドライン第 130 条又は「専利法」第 69 条第 (3)、(4)、(5) 項に規定する事情に該当する場合、当該行為者は民事責任を負う。

前項にいう『専用』品とは、原料、製品などが係争専利が保護を求めた技術方案の実現に対して実質的な意義を有し、かつ「実質的な権利非侵害の用途」を有するか否かを判断基準とするものである。すなわち、それに相応する原料、製品などが、係争専利の技術方案の実現に不可欠で、かつ係争専利で保護する技術方案に対してのみ用いられ、その他「実質的な権利非侵害の用途」がない場合、一般的に当該原料又は製品などを『専用』と認定しなければならない。

製品が「専用」であるか否かは、権利者が立証責任を負うべきである。

120. 行為者が他人の専利権を侵害する行為を実行することを知りながら、当該実行行為に場所、倉庫保管、運送などの便宜を提供した場合、本ガイドライン第 118 条に述べられている他人による専利権侵害の実行を幫助する行為を構成する。

121. 権利者の許可を得ずに、行為者が図面、製品の取扱説明書の提供、技術方案の伝授、製品の実演などの方法で、生産経営の目的で、他人に特定の技術方案を実施するよう積極的に誘導し、かつ他人が実際に権利侵害行為を実行した場合、行為者の誘導行為は、本ガイドライン第 118 条に述べられている他人による専利権侵害の実行を教唆する行為を構成する。

122. 技術譲渡契約の譲受人が契約の約定に基づいて技術を譲受し実施することで、他人の専利権を侵害した場合、譲受人は権利侵害の責任を負う。但し、譲渡人は係争技術が他人の専利権を侵害することを知りながら譲渡した場合、譲渡人の譲渡行為は本ガイドライン第118条に述べられている他人による専利権侵害の実行を教唆する行為を構成すると認定することができる。」⁵⁴

以上から分かるように、「2017年判断ガイドライン」は、「最高人民法院による解釈」第21条で規定される枠組みを採用し、さらに第116条から第122条において専利間接侵害のさまざまな態様を体系的に規定している。そのなかで、第116条と第118条は、「侵權責任法」第8条と第9条第1項の共同侵害行為と教唆幫助侵害行為にそれぞれ対応しており、専利の共同侵害行為と教唆幫助侵害行為に対して一般的な規定を設けたものである。第117条は、専利権の共同侵害を構成する製造の委託及び製造監督に関する特別規定を設けたものである。第119条は、「最高人民法院による解釈」第21条を参照し、間接侵害行為が専利権侵害を幫助する行為を構成するという規定を設けたとともに、直接実行した者は専利権の侵害を構成しない場合、間接侵害者は民事責任を負うことについても規定を設けた。第120条は、よく見受けられる専利権侵害の幫助行為の認定を規定している。第121条及び第122条は、よく見受けられる専利権侵害を教唆する具体的な行為を規定している。

このように、「2017判断ガイドライン」の7つの条文は、実質的に、専利権の共同侵害行為の認定に対してより完全な規範を構築している⁵⁵。

これについて、以下の点は注意に値するものである。「2017年判断ガイドライン」第119条には、「最高人民法院による解釈」第21条の幫助侵害と教唆侵害の原則を認めることが重ねて述べられている。さらに中国「侵權責任法」第9条第2項に規定する民事行為無能力者、制限民事行為能力者による権利侵害行為の実行を教唆、幫助した場合の責任の認定規定を類推適用し、また、直接侵害行為の成立の必要性についても解釈を行っている。具体的には、直接侵害者が個人で、生産経営の目的で専利を実施した者ではなく、又は中国「専利法」第69条第(3)、(4)、(5)項に規定する権利侵害とみ

⁵⁴北京市高級人民法院《専利侵權判定指南（2017）》（※《専利権侵害判断ガイドライン（2017）》）第116条ないし第122条，2017年4月20。

⁵⁵楊柏勇，焦彦，北京市高級人民法院《専利侵權判定指南（2017）》修改解讀（※《専利権侵害判断ガイドライン（2017）》の改訂を解讀），中國専利與商標（※中国専利と商標），2017年第三期，第22ページ。

なさない事情に該当する場合、⁵⁶当該間接侵害者だけが民事責任を負うことになる。言い換えると、間接侵害者が、関連する製品が専ら係争專利に係る技術の実施にのみ用いられる原材料、中間物、部品又は設備であることを知りながら、專利権者の許可を得ずに、生産経営の目的で、当該製品を他人に提供し、かつ他人（すなわち直接侵害者）が專利技術を完全に実施した場合、たとえ直接侵害者が個人で、生産経営の目的で專利を実施した者ではなく、又は中国「專利法」に規定する権利侵害とみなさない事情に該当する場合であっても、專利権者は依然として間接侵害者の民事責任を追及することができる。

このほか、⁵⁷「2017年判断ガイドライン」では、專利権者に「専用品」に関する立証責任が課され、さらに「専用品」とは、係争專利に係る技術の実現に不可欠な物であり、かつその他の実質的な権利非侵害の用途の原料又は製品がないものを指す、とされている。

以上をまとめると、司法解釈と裁判所による法律実務の遂行により、中国の実務では專利の間接侵害を既に認めており、また、幫助侵害及び教唆侵害という2つの行為態様も同時に採用し、さらに行為者の「知りながら」及び『「専用品」に「その他の実質的な権利非侵害の用途がない」』などの要件を盛り込むことにより、專利の間接侵害の適用範囲を適宜制限している。

2. 中国の間接侵害の事例—ユーザーの使用が幫助を構成するかが争われた標準必須特許事件

2.1 案件事実

原告たる A 通信株式会社（以下「A 社」という）は特許「無線 LAN 移動装

⁵⁶中国「專利法」第 69 条には、「次の各号のいずれかに該当する場合は、專利権の侵害とはみなさない。……（3）一時的に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送手段が、その所属国と中国が締結した協定若しくは両国が共に加盟した国際条約、又は互惠の原則に基づき、輸送手段自体の必要のためにその装置と設備において関連する專利を使用する場合。

（4）専ら科学研究と実験のために関連する專利を使用する場合。（5）行政の審査・認可に必要な情報を提供するために、專利医薬品又は專利医療機械を製造、使用、輸入する場合、及び専らそのために專利医薬品又は專利医療機械を製造、輸入する場合」と規定されている。

⁵⁷同前記注。

置への安全アクセス及び機密データ通信の方法」の特許権者である⁵⁸。当該技術は中国無線 LAN 業界で広く採用されている標準であり、さらにチップメーカー、オペレーター、端末機器メーカーなどの実務者にも採用されている。被告たる日系 B 社（以下、「B 社」という）はモバイル通信デバイス（携帯電話）のメーカーで、係争特許の請求項 1、2、5 及び 6 の技術を実施した L39h、XM50t、S39h などの 35 機種 of 携帯電話製品（以下「被疑侵害品」という）を製造・販売している。原告は、被告が直接侵害行為のほか、さらに以下の共同侵害行為を構成すると主張した。

(1) 被告が製造した被疑侵害品が WAPI にアクセスするプロセスで、移動端末（以下「MT」という）側として、許可を得ずに、アクセスポイント（以下「AP」という）と認証サーバ（以下「AS」という）と共同で係争特許を実施した。

(2) 被告が製造した被疑侵害品は、不可欠なツールとして、他人による係争特許の実施を幫助したものである。よって、原告は、中国「侵權責任法」の関連規定に従って、被告は侵害行為の差し止め、損害賠償などの相応の法律責任を負うべきであると主張した。

2.2 係争特許

係争特許は「無線 LAN 移動装置への安全アクセス及び機密データ通信の方法」であり、その請求項 1、2、5 及び 6 の具体的な内容は以下のとおりである。

「【請求項 1】

アクセス認証プロセスは、

MT は、MT 証明書を無線 AP に送信し、アクセス認証要求を行うステップ 1 と、

無線 AP は、MT 証明書及び無線 AP 証明書を AS に送信し、証明書認証要求を行うステップ 2 と、

AS は、無線 AP 及び MT の証明書を認証するステップ 3 と、

AS は、無線 AP の認証結果及び MT の認証結果を、証明書認証応答を通じて、無線 AP へ送信し、ステップ 5 を実行し； MT の認証 が失敗した場合、無線 AP は MT のアクセスを拒否するステップ 4 と、

無線 AP は、無線 AP 証明書の認証結果及び MT 証明書の認証結果を、アクセス認証応答を通じて、MT に返送するステップ 5 と、

⁵⁸A 社は 2002 年 11 月 6 日に発明の名称を「無線 LAN 移動装置への安全アクセス及び機密データ通信の方法」とする発明について特許出願し、2005 年 3 月 2 日に登録を受けた。特許番号は ZL02139508.X。

MT は、受信した無線 AP 証明書の認証結果に対して判断を行い；無線 AP の認証に成功した場合、ステップ 7 を実行し；そうでない場合、MT は無線 AP への登録を拒否するステップ 6 と、MT と無線 AP との間のアクセス認証プロセスが完成し、双方が通信を開始するステップ 7 とを含むことを特徴とする無線 LAN 移動装置への安全なアクセス及び機密データ通信の方法。

【請求項 2】

前記アクセス認証要求について、MT が MT 証明書とランダムデータのストリングとをアクセス認証要求に組み合わせて、それを無線 AP に送信し、ランダムデータのストリングをアクセス認証要求識別とすることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】

前記アクセス認証応答について、無線 AP は AS から返送された証明書認証応答に対して署名検証を行うことにより、MT 証明書の認証結果を得て、次いで無線 AP は、MT の認証結果の情報、無線 AP 証明書の認証結果の情報及び前記 2 つの AS の署名をアクセス認証応答に組み合わせて MT に返送し、MT は無線 AP から返送されたアクセス認証応答に対して署名検証を行うことにより、AP 証明書の認証結果を得て、MT と無線 AP との間の証明書認証プロセスを完了させることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 6】

アクセス認証プロセスが完了し、MT と無線 AP との間に作業段階の秘密鍵のネゴシエーションを行い、秘密鍵のネゴシエーションが成功した後、両者の間に機密通信を開始することを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

2.3 裁判所の認定

2.3.1 一審判決

被告が製造・販売する被疑侵害品が MT 側として、AP、AS と共同で係争特許を実施したのか、また、被告が製造・販売する被疑侵害品は、不可欠なツールとして、他人による係争特許の実施を幫助したのか、この 2 つの問題について、北京智慧財産権法院（※知的財産権裁判所）（2015）京知民初字第 1194 号判決では、以下のような見解が示されている。「オールエレメントルール」に基づき、係争特許は MT、AP 及び AS という 3 つの物理的実体を通じ

てはじめて実施できるものであるため、MT側である被疑侵害品と AP、AS 各側の行為はいずれも、独立して係争特許の侵害を構成するものではないことが明らかである。そのため、被告が侵權責任法第 12 条に掲げる共同侵害行為を構成したという原告の主張は成立しない。

被告は幫助侵害を構成するか否かについて、北京智慧財産権法院は以下のように判示した。一般的に、間接侵害行為は直接侵害行為の存在を前提とすべきである。しかし、これは、別の主体が直接侵害行為を実際に実施したことを特許権者が証明しなければならないことを意味するものではなく、被疑侵害品のユーザーが製品の事前設定された方法に従って製品を使用し、係争特許のすべての技術的特徴を実施することを証明すればよく（つまり、オールエレメントルールに合致する）、当該ユーザーが侵害責任を負うかどうかは、間接侵害行為の成立とは関係ない。

このように解釈した理由は、一部の使用方法特許では、特許の請求項のすべての技術的特徴を実施する主体のほとんどがユーザーであるが、ユーザーは「生産経営の目的」ではないため、特許権侵害を構成しないことになる。このような場合に、「間接侵害行為は直接侵害行為の存在を前提とすべきである」という基準を機械的に適用すると、ユーザーの関与する使用方法特許は、法律により保護を受けることができなくなり、「専利法」がこのような使用方法に対して特許を付与する制度の趣旨に反することとなるからである。裁判所は、被疑侵害品が、係争特許を実施するための用途以外に、その他の実質的な用途を有しないことを認めたため、専ら係争特許の実施にのみ用いられる設備として認められる。

よって、上記原則に基づき、北京智慧財産権法院は、被告たる B 社は、被疑侵害品に WAPI 機能モジュールセットが内蔵されており、かつ、当該セットが専ら係争特許の実施にのみ用いられる設備であることを知りながら、生産経営の目的で、当該製品を他人に提供して係争特許を実施させる行為は、中国「侵權責任法」第 9 条第 1 項に規定する幫助侵害行為を構成する、と認定した。

2.3.2 二審判決

被告たる B 社は、北京智慧財産権法院（2015 年）京知民初字第 1194 号判決を不服とし、2017 年 6 月に北京市高級人民法院（※日本の高等裁判所に相当）に控訴し、同法院は（2017）京民終 454 号判決を下した。

B 社は、中国「侵權責任法」第 9 条第 1 項に規定する幫助侵害行為を構成するか否かについて、北京市高級人民法院は「最高人民法院による解釈」第 21 条の指導原則を引用し、さらに「特許を直接実施した行為者は『生産経営を

目的としない』個人であり、又は特許の直接実施行為は「専利法」第 69 条第 3、4、5 項に規定する事情に該当するという特別な状況では、直接実施行為が特許侵害を構成しないため、『間接侵害』行為者に民事責任を負わせるようにしないと、一部の通信、ソフトウェアの使用法特許は、法律により有効かつ十分に保護されなくなり、技術革新の奨励及び権利者の適法な権益の保障に不利となる。」との見解を示した。

しかし、直接実施者が特許侵害を構成せず、「間接侵害」行為者に民事責任を負わせることは例外的な状況であるため、北京高級人民法院は、下記の要件を満たす必要があるとした。

1. 行為者は、関連する製品が専ら係争特許の実施にのみ用いられる原材料、中間物、部品又は設備などの専用品であることを知りながら、専利権者の許可を得ずに、生産経営の目的で、当該専用品を直接実施者に提供すること。

2. 当該専用品は係争特許の技術方案に「実質的な」作用があり、すなわち、原材料、中間物、部品又は設備などの関連する製品は、どんなに些細で副次的なものではなく、係争特許の技術方案の実施に不可欠で、しかも極めて重要な位置を占めるものであること。

3. 当該専用品は「実質的な権利非侵害の用途」を有せず、すなわち、原材料、中間物、部品又は設備などの関連する製品は、汎用品又は一般流通品ではなく、係争特許の技術方案を実施するための用途以外に、その他の合理的な経済及び商業的用途を有しないこと。

4. 直接実施者が存在し、かつ当該実施者は「生産経営を目的としない」個人使用か、又は「専利法」第 69 条第 3、4、5 項に規定する事情に該当することを証明する証拠があること。（上記第 3 要件は「間接侵害」行為者が立証責任を負うほか、他の要件は専利権者が立証責任を負うものとする。）

上記法律要件に基づき、北京市高級人民法院は、被疑侵害品におけるハードウェアとソフトウェアとからなる WAPI 機能モジュールセットは、係争特許を実施するための用途以外に、その他の実質的用途を有しないため、専ら係争特許の実施にのみ用いられる設備であると認定したが、同法院も、以下のような見解を示した。

すなわち、係争特許は方法特許であり、かつ、当該特許技術の実施プロセスにおいて複数の主体が関与する必要があるため、複数の主体が共同又は相互に動作してはじめて特許の技術方案を完全に実施することができる。よって、本件において、個人ユーザーを含むいかなる実施者も、独自で係争特許を完

全に実施することができず、また、単一の行為者が他の行為者の実施行為を指導又は制御するか、または、複数の行為者が協力し合って係争特許を実施する事情も存在しない。よって、直接実施者がいない状況下において、そのうちの一つの部品の提供者が侵害幫助を構成することだけを認めると、上記幫助侵害の構成要件を満たさず、また権利者への保護も過度に拡大され、公衆の利益を不当に損なうこととなる。これにより、北京高級人民法院は一審判決の見解を覆し、B社は幫助侵害を構成しないと認めた。

3. 中国の間接侵害の事例—通信に関する方法の特許の実施主体がエンドユーザーの案件

3.1 案件事実

原告たる A 社は特許「ネットワークサービスプロバイダーのポータルサイトに簡単にアクセスする方法」(特許出願番号：ZL02123502.3、以下「係争特許」という)の特許権者である。A 社は、被告たる B 社が製造、販売した W15E、W20E、G1 などの様々な機種 of 商用ワイヤレスルーター（以下「被疑侵害品」という）が係争特許の請求項 1、2 に係る発明を侵害したと主張。⁵⁹

3.2 係争特許

係争特許は「ネットワークサービスプロバイダーのポータルサイトに簡単にアクセスする方法」であり、その請求項 1、2 の具体的な内容は以下のとおり。

【請求項 1】

以下のステップを含むことを特徴とするネットワークサービスプロバイダーのポータルサイトに簡単にアクセスする方法

ステップ A：アクセスサーバーの下位層（下位レイヤ）のハードウェアは、ポータルサービスのユーザーのデバイスが認証に失敗する前に最初のアップリンク HTTP メッセージを「仮想 Web サーバー」に直接送信し、前記「仮想 Web サーバー」の機能はアクセスサーバーの上位層（上位レイヤ）のソフトウェアの「仮想 Web サーバー」モジュールによって実現される。

⁵⁹A 社は、被疑侵害品の販売を担当する他の 2 社に対しても併せて訴訟を起こした。しかし、その両社に関する侵害事実と判決内容は間接侵害の認定とは関係がないため、本報告では述べていない。

ステップ B：前記「仮想 Web サーバー」により、ユーザーがアクセスするポータルサイトとポータルサービスのユーザーのデバイスとの間の TCP 接続が仮想的に確立され、「仮想ウェブサーバー」からリダイレクト情報を含むメッセージをアクセスサーバーの下位層のハードウェアに返信した上で、アクセスサーバーの下位層のハードウェアが、通常の転送プロセスに従って、実際のポータルサイト（Portal_Server）にリダイレクトされたメッセージをポータルサービスのユーザーのデバイスに送信する。

ステップ C：リダイレクトメッセージを受信した後、ポータルサービスのユーザーのデバイスのブラウザは、実際のポータルサイト（Portal_Server）へのアクセスを自動的に開始する。

【請求項 2】

前記ステップ A において、ポータルサービスのユーザーは、ブラウザ上で正しいドメイン名、IP アドレス又は任意の番号を入力し、アップリンク IP メッセージを形成すること及び前記ステップ B において、「仮想 Web サーバー」により、前記 IP メッセージの IP アドレスの Web サイトを仮想化することを特徴とする請求項 1 に記載のネットワークサービスプロバイダーのポータルサイトに簡単にアクセスする方法。

3.3 裁判所の認定

3.3.1 一審判決

中国山東省済南市中級人民法院（※日本の地方裁判所に相当）が 2019 年 5 月 6 日に下した（2018）魯 01 民初 1481 号民事判決では、以下の通り判示した。ポータルサービスのユーザーが被疑侵害品を用いてネットワークサービスプロバイダーのポータルサイトにアクセスするとき、係争特許の請求項 1 及び 2 の全ての技術を実施している。したがって、被告たる B 社は原告たる A 社の許可を得ずに、被疑侵害品の製造、販売及び販売許諾を行い、その行為は敦駿科技の係争特許を侵害し、権利侵害の差止め、経済的損失に対する賠償責任を負わなければならない。

3.3.2 二審判決

B 社は山東省済南市中級人民法院の判決を不服として上告し、中華人民共和国最高人民法院は 2019 年 12 月 6 日、（2019）最高法知民終 147 号の判決を

下した。

B社の被疑侵害行為が侵害を構成するか否かについて、B社は上告理由で、係争特許の保護対象はインターネットへのアクセスのための認証方法に係るもので、B社は被疑侵害製品を製造したに過ぎず、係争特許が保護する認証方法は使用しておらず、また、係争特許発明に係る方法は製品の製造方法ではなく、当該方法によって直接いかなる製品（被疑侵害品を含む）も生産することはできず、係争特許の保護は製品には及ばないことから、原審判決が下した「B社に係争ルーター製品の製造、販売の許諾、販売行為を即時停止するよう命ずる」旨の判決は正しいものではないと指摘した。

この主張について、最高人民法院は以下の見解を示した。

「係争特許の技術はネットワーク通信分野に属しており、当該分野にはインターコネクト（相互接続）、情報共有、マルチパーティコラボレーション、持続的なイノベーション等の特性がある。それにより、当該分野における発明の種類のほとんどが方法特許であり、且つ往々にして複数の主体があつて初めて実施することができるような方法特許の技術内容しか記載することができず、もしくはこのような記載方法を採用すれば発明の実質的技術内容をよりうまく表現できることになっている。しかしながら、これらの方法特許は実際の運用では、多くの場合、ソフトウェアの形式であるハードウェアにインストールされ、エンドユーザーが端末を起動する際にソフトウェアが自動的に起動するものである。このため、被疑侵害者が上記の方法を用いて、特許権者の許可なしに係争特許発明に係る方法をソフトウェア形式でその製造する被疑侵害品にインストールし、さらには、その他の機能のモジュールを結合して非専用設備にし、そして販売を通じて不当な利益を受けることは可能なのである。表面的には、エンドユーザーが方法の発明の実施者であるが、実質的には、係争特許発明に係る方法は既に被疑侵害品の製造工程において組み込まれており、エンドユーザーが端末を起動して係争特許発明に係る方法のプロセスを再現することは、以前に被疑侵害品の中に組み込まれた係争特許発明に係る方法の機器での再現に過ぎないのである。よって、被疑侵害品を製造、販売する被疑侵害者の行為は、エンドユーザーによる係争特許発明に係る方法の実施に直接つながると認定されるべきである。」

このほか、最高人民法院はさらに以下の見解を示した。特許権侵害の判断の一般原則による場合（つまり直接侵害）、オールエレメントルールに合致するか否かを特許侵害の成否の必要条件とするが、その適用が柔軟性に欠ける場合、係争特許発明に係る方法を直接実施できる被疑侵害品を製造、販売する行為が、特許権侵害行為と認定されにくくなっている。また、被疑侵害者が被疑侵害品の「検証」プロセスで係争特許発明に係る方法を実施した

けで権利侵害を構成すると認定される場合、特許権者の利益保護も不十分となっている。さらに、特許権者は、直接係争特許発明に係る方法を実施されたものの、生産経営を目的とするエンドユーザーに対して特許権侵害を主張する権利はない。よって、一般原則が適用される状況においては、いずれも方法特許により深刻な損害をもたらすことは免れない。

以上の理由により、最高人民法院は以下のように認定した。「ネットワーク通信分野の方法特許の権利侵害判断について、特許権者の合法的な権利が実質的保護を受けることができ、当該業界の持続的イノベーションと公平な競争が実現できるよう、当該分野の特性を十分に考慮し、当該分野のイノベーションと発展法則を十分に尊重すべきである。被疑侵害者が生産経営を目的として、係争特許発明に係る方法の実質的内容を被疑侵害品に組み込ませ、当該行為又は行為の結果が係争特許の請求項の技術的特徴の文言上の範囲に含まれ代替できない実質的作用効果を奏する場合、つまり、エンドユーザーが当該被疑侵害品を正常に使用する際に自然と当該係争特許発明に係る方法のプロセスを再現してしまう場合、被疑侵害者は当該係争特許発明に係る方法を実施し、特許権者の権利を侵害したと認定されるべきである。」

本件の案件事実をまとめると、最高人民法院は上記の原則及び考慮に基づき、以下の判断を下した。被疑侵害品は係争特許の請求項に係る方法発明の実施に実質的作用効果を奏する。また、B社は被疑侵害品の製造、販売の許諾、販売の行為から不当な利益を得たことは係争特許の存在と密接に関連している。さらに、ネットワークのエンドユーザーが被疑侵害品を使用して係争特許発明に係る方法を実施する行為は法律上の侵害行為を構成しないものの、B社は係争特許により本来特許権者に属する利益を得ており、利益配分のバランスがひどく崩れ、公平を失することとなっている。よって、最終的に一審判決を維持し、B社は権利侵害行為を構成するとして、継続中の侵害行為を差し止め、並びに賠償責任を負うべきと認定した。

第四章 産業界の間接侵害規定に対するニーズ

台湾は部品製造業の拠点であるため、部品又は消耗品の製造及び販売が間接侵害を構成するの可否は、台湾産業界にとって大きな影響があり重要な議題であるが、台湾ではこれまで直接立法し制度化をとおした解決を図ってこなかった。

本研究第一章で述べたように、台湾の学界、業界には、間接侵害制度の導入について、専利権者の濫訴をもたらす可能性があり、かつ、台湾の部品製造業が発展していく中、間接侵害関連規定が制定されると、台湾の部品製造業を束縛することになるのではないかとの懸念がある。また、権利侵害につながるリスクが高まることから、高コスト、発展の障害となるのではないかと懸念されている。

しかし、本研究で現在の裁判実務上の間接侵害についての対処方法と課題をまとめたところ（詳しくは本研究第二章を参照）、現在のように裁判官の法解釈に委ねるという状況において、必ずしも間接侵害が成立する可能性が低いとは限らないといえる。さらに本研究第二章でまとめた判例から、多数の実務見解で最終的に「直接侵害行為者がいない」こと、かつ従属説を採用し、はじめて当該案件は間接侵害を構成しないと認定されることが分かる。

しかし、部品又は消耗品製造業者は直接侵害者の存在の有無をコントロールすることはできず、このような実務運用において、明確な規範がないと、かえって部品又は消耗品製造業者に不利となり、ひいては関連する調査コストが上昇する可能性がある。

例を挙げると、部品の販売又は特定業者に対して機器をメンテナンスした後、当該業者がさらに直接侵害行為を実行するの可否は、いずれも部品又は消耗品製造業者がコントロールできるものではない。よって、現在の実務見解では間接侵害の成立は容易ではなさそうであるが、実際に部品又は消耗品製造業者が自ら実行した行為について、末端のクライアントの行為により自らも共同侵害行為者になってしまう可能性があることを予測することはできない。言い換えれば、関連法規を明確に制定することは、関連業者に直接条文自体からどんな行為が間接侵害を構成する可能性があるのかを理解させ、むやみに咎められることを避けることができるだけでなく、さらに部品又は消耗品製造業者のコンプライアンス・コストを削減し、専利権者に対する保護とのバランスを図り、産業界の懸念を払拭することもできるものである。

本章第一節では、異なる仮定及び実際の事例をとおして、メンテナンス部品又は消耗品の輸入、販売について、現行の台湾の裁判実務上の見解を踏まえて専利間接侵害を構成する可能性の有無を探求する。第二節では、台湾の専利出願状況及び産業発展の動きについて分析することで、専利間接侵害立

法に対する質疑に応答し、さらに現在の台湾産業の専利間接侵害立法に対するニーズと積極的な立法がもたらすであろう効果を説明する。

第一節 メンテナンス部品又は消耗品の輸入又は販売

1. メンテナンス部品又は消耗品の輸入又は販売と仮定の事例の分析

産業分業の細分化が進むにともない、現在の最終製品の多くは複数のメーカーが生産した部品を組み立てて完成させたものとなっている。また、製品が販売された後、メンテナンス又は消耗品交換の問題に直面することも多い。現在、台湾の判例では部品又は素子について比較的明確な見解を示した事例は前述したプローブ（探針）案（詳しくは本研究第二章第四節を参照）である。当該事例では、係争製品に「権利侵害以外の用途はない」かどうか が考慮され、それを理由に被告に権利侵害の故意があったとした。この見解では、素子又は部品の性質、用途が重要な考慮要素であることを強調しており、ある素子が専利の実施にのみ用いられる場合、この素子を実施する行為を間接侵害行為と認定し、実施行為を制限することの懸念は比較的小さい⁶⁰。

しかし、本研究第二章の分析のように、特定素子にその他の合法的な用途があるか否かで間接侵害の有無を認定する見解は本事例以外にあまり見受けられず、現在の裁判判例で得た見解だけによると、産業界から絶えず出てくる事例に対応することはおそらく難しいため、依然として関連法制の制定のニーズがある。現在の台湾の裁判実務上の見解を基準として、各仮定及び実際の事例が間接侵害を構成するか否かを探求し、分析した結果は以下のとおりである。

事例 1

A 社が、中国国内で直接侵害行為に従事する製造業者 B に部品を輸出する事例。

現行の裁判所では間接侵害行為に民法の共同侵害規定を適用する際には一律して従属説を採用している。つまり、間接侵害行為は直接侵害行為の発生に厳格に従属しなければならない。また、台湾の専利権の効力は海外に及ばないことから、現在の裁判所の見解によると、直接侵害行為者は台湾で特許のすべての技術内容を実施してはじめて専利侵害行為に該当すると認められる。

⁶⁰楊宏暉，論専利権之間接侵害與競争秩序之維護（※専利権の間接侵害と競争秩序の維持について論じる），公平交易季刊，第16卷第1期，第144ページ。

これに準ずれば、本事例における製造業者 B は中国国内で当該専利を実施する行為に台湾の専利権は及ばないため、この事例において直接侵害行為者は存在せず、従属説によると、A 社の行為もまた共同侵害を構成しない。

事例 2

A 社が、中国国内で直接侵害行為に従事する製造業者 B に部品を輸出し、第三者たる C が当該権利侵害製品を台湾に輸入した事例。A 社は間接侵害行為を構成するのか。

客観的要件 1：幫助又は教唆行為の存在

台湾の裁判実務上の見解によると、民法の共同侵害の「教唆」とは、他人を教唆することで当該他人にはじめて権利侵害行為の決意を生じさせ、さらに権利侵害行為を実行させるものを指す。「幫助」とは、他人を手助けして、当該他人が権利侵害行為を実行するのを容易にするものを指す⁶¹。本件の A 社は、部品を B に提供し、直接侵害行為者 C はさらに B が生産した侵害物を輸入しており、客観上 A は確かに C が権利侵害行為を実行するのを容易にしていることから、その幫助又は教唆行為が存在する。

客観的要件 2：直接侵害行為者の存在

台湾専利法第 58 条第 1、2 項には「特許権者は、本法で別段の規定がある場合を除き、他人がその同意を得ずに、当該発明を実施することを排除する権利を専有する。物の発明の実施とは、当該物につき、製造、販売の申し出、販売、使用する行為、又はこれらを目的として輸入する行為を指す」と規定されている。同法第 120 条及び第 142 条は実用新案及び意匠についても準用されている。台湾では立法を通じて専利間接侵害行為の態様を縮減していないことから、本事例における侵害製品を台湾に輸入した行為者 C はすなわち専利法における「実施」した直接侵害行為者であることは疑いの余地もない。厳格な従属説を採用している台湾の裁判実務上の見解によると、本件の客観上において直接侵害行為者 C が既に存在している。

客観的要件 3：幫助行為と直接侵害行為との間における相当因果関係の有無

⁶¹ 智慧財産法院 2012 年度民專上易字第 1 号、2012 年度民專上字第 22 号、2014 年度民專上字第 16 号、2016 年度民專訴字第 66 号の判決を参照されたい。

台湾の裁判実務上の見解によると、主要な権利侵害者が侵害行為を完成させる必要がある。また、教唆及び幫助の行為はいずれも侵害結果の発生に対し相当因果関係を有することが求められている。本件事例においては、中国国内で直接侵害行為に従事している製造業社 B に部品を輸出する A 社の行為は、C が輸入した直接侵害行為と相当因果関係を有するか否かについては、実に疑義があるところである。現行の台湾の裁判実務上の見解によると、いわゆる相当因果関係とは、経験則に照らして行為当時存在したすべての事実を総合勘案した上で、客観的な事後審査を行い、一般的状況において、この環境でこの行為があるという同一条件のもと、いずれも同一の結果が生じる場合、当該条件はすなわち、行為から結果が生じることが相当であると認められる条件であり、行為と結果との間に因果関係があると言える。反対に、一般的状況において、同一の条件が存在するが、客観的に観察したところ、この結果が必ずしも生じないと認められる場合には、因果関係はないと認められる⁶²。

上記基準で本事例を検討すると、経験則に照らして、A 社が部品を輸出した行為は、必ずしも第三者たる C が台湾へ侵害物を輸入する結果をもたらしたことはないため、この事例における A 社の行為は、C の権利侵害行為と相当因果関係を有しないと認められる可能性があり、つまり、共同侵害行為は構成しない。

しかしながら、本研究第二章で整理した智慧財産法院の判決結果によると、これまで、智慧財産法院は「素子の供給」と「侵害結果」との間に相当因果関係がないことを理由に、共同侵害行為が存在しないと認定したことがないように見える。裁判所が民法の共同侵害行為を専利間接侵害に適用する際に、相当因果関係の存在有無についてどのように判断するのか、専利間接侵害の射程範囲を制限するために適切に縮減すべきかについて、現在尚も明確な基準がないのである。

主観的要件：A 社の故意又は過失の有無

本研究第二章で整理した判決結果から分かるように、智慧財産法院の見解で少なくとも教唆者又は幫助者に故意又は過失があることを求めているものが多く、より厳格な見解では故意を必要と判断している見解があり、最も厳格な見解では幫助者が主観的に専利請求の範囲における核心的（本質的）技

⁶²最高法院 2000 年度台上字第 2483 号判決を参照されたい。

術内容を実施したことを知っていてはじめて故意の主観的要件を構成するということが指摘されている。故意又は過失を有してさえいれば主観的要件を満たすことができるとする多数の見解で本事例を分析すると、過失の注意義務の程度について、実務見解でもまた注意義務により侵害行為者を、「製造業」、「競合他社」又は「単純な小売業、偶然の販売人」に区分しており、本事例における A 社が製造業に属する場合、現行の実務見解によると少なくとも過失があると認められることが多いことから、共同侵害の主観的要件を既に具えている。

以上から分かるように、共同侵害の主観的要件について、台湾の実務見解が分かれている状況において、一般企業が商業活動中に間接侵害に対しどの程度リスクを有するか判断することはおそらく難しい。また、専利間接侵害の状況において多くの外国の立法例では、専利の排他権が過度に拡張されることを防ぐため、いずれも主観的要件を「故意」に限定している。

しかし、台湾では法令により明文化されていない状況において、民法の共同侵害規定を直接適用する場合、間接侵害の態様から「過失」を除外することが難しく、かえって間接侵害の範囲の過大をもたらすのではないかということについては、さらに検討するに値するものである。

また、民法第 185 条第 1 項後段の共同侵害行為の規定によると、実務見解では従来、共同侵害行為に意思の連絡があることを必要とせず、「各行為の間に関連共同性」さえあれば足りるとされており、共同侵害行為の認定基準を直接適用する場合、たとえ A 社と C 社との間に何ら共謀に基づく行為がなくとも、依然として共同侵害行為が成立する可能性がある。

しかし、現在の智慧財産法院では、専利間接侵害行為者と直接侵害行為者との間に意思の連絡があったか否かを深く検討する事例はまだ出てきていないため、この議題についての裁判所の認定基準は尚も理解することができない。

一方、民法の共同侵害に関する従来多数の実務見解によると、専利間接侵害者と直接侵害者との間に何ら意思の連絡がなくとも、依然として共同侵害行為を構成する可能性がある。言い換えると、間接侵害者はたとえ直接侵害者の行為をまったく知らなくても、もしくは、侵害された専利権を知らなくとも、なおも専利間接侵害の責任を負う可能性があるのである。

米国裁判所では教唆侵害者の主観的意図について、間接侵害者が「侵害された専利権を知っていた」必要があると認定しており（本研究第三章第一節を参照）、間接侵害が成立する可能性を縮減させている。この点において、米国の運用は参考価値のあるものである。

事例 3

中国の部品メーカーA が部品を中国で権利侵害製品を製造するメーカーB に販売し、当該権利侵害製品が台湾の業者 C に輸出された事例。中国の部品メーカーA は間接侵害行為を構成するのか。

台湾領域内で「輸入」の直接侵害行為が発生したことから、本件の業者 C は直接侵害行為者である。

部品メーカーA：部品メーカーA の行為は中国で発生しているものの、A が主観上、B に部品を販売する行為が専利侵害を構成する可能性のある事実を知っていた場合、権利侵害の故意又は過失を有する可能性があり、部品メーカーA は共同侵害を構成する可能性がある。一方、その主観上 C の直接侵害行為を知っていたか又は知り得るかについての議論は、事例 2 の間接侵害の主観的要件に関する議論を参照のこと。

事例 4

A は間接侵害製品を製造するために必要な専用品を B 社に販売し、B 社がそれを直接侵害行為者 C に転売する事例（「寄与侵害行為の幫助」）。

A の行為は「間接侵害の間接行為」に属し、本研究で検索した台湾の裁判見解によると、まだ類似した事例が発生していないが、法理から推論すると、これらの「間接侵害の間接行為」については、客観上の侵害行為の有無、A の主観上の幫助侵害行為についての故意の有無を判断してはじめて成立する可能性がある。

客観的要件については、本事例では直接侵害行為者の存在があり、「間接侵害製品の製造に必要な専用品を B 社に販売した A 社の行為」と侵害行為との間に、相当因果関係があるか否かを判断する必要がある。台湾では民法の共同侵害行為の成立には、相当因果関係理論、すなわち「この行為がなければ、必ずしもその損害が生じないが、その行為があれば、通常、その損害が生じるに足るのであれば、因果関係を有する。その行為がなければ、その損害は生じることはないが、その行為があっても、通常、その損害が生じなければ、因果関係を有しない」とする理論が採用されている。

よって、客観上一つの物品が当該特許に用いられ、専利権者に「同一の損害」をもたらささえすれば、たとえ間接侵害を構成する間接行為であって

も、侵害結果の発生との間になお相当因果関係を有するため、依然として共同侵害行為を構成する可能性があるのである。本事例の A が B に販売した商品は、間接侵害製品の製造に必要な専用品であることから、民法の共同侵害の判断基準によると、相当因果関係があるように思われる（相当因果関係の説明については上記事例 2 を参照）。

主観的要件について言えば、台湾では「専用品」について細かく区分されておらず、前述したとおり、プローブ（探針）案の判決だけが、係争製品に「権利侵害以外の用途はない」ことが考慮され、それを理由に被告に権利侵害の故意があったとしたが、この侵害の故意は、直接侵害行為者より前の者（本事例では B）にまで遡及できるのか、それとも、間接侵害者の幫助者もまたこれにより故意があるとされるのかについては、疑義がある。

専利権者による間接侵害の間接行為者に対する求償を無制限に認めると、専利権が過度に拡大され、素子又は部品製造業の発展に不利となる恐れがある。

しかし、上記の法理の推論から分かるように、現行の民法における共同侵害規定において、「幫助侵害の幫助行為」は尚も共同侵害を構成する可能性があることから、明確な立法をとおしてはじめて間接侵害行為の範囲を合理的に縮減できると言える。

事例 5

日本の部品メーカー A が部品を台湾のメーカー B に提供し、台湾のメーカー B が権利侵害製品を生産し、並びに台湾において販売する事例。

事例 2 の客観的構成要件についての説明と同じく、専利法では、特許権は他人がその許諾を得ずに当該発明を実施することを排除する権利を専有すると規定されている。いわゆる実施には製造、販売が含まれているため、本事例 B が侵害製品を生産、販売する行為は、専利に対し直接侵害を構成することは疑う余地もない。

次に、日本の部品メーカー A について検討する。客観的構成要件について言えば、日本のメーカー A が台湾のメーカー B に部品を提供した行為と B の直接侵害行為との間に相当因果関係があるため、日本の部品メーカー A に主観上故意又は過失さえあれば、共同侵害行為を構成する可能性がある。

しかしながら、主観的要件で言えば、幫助者が提供した幫助行為は、専利請求の範囲の核心的技術内容に属することを知っていた必要があるとする実

務見解も少数ある⁶³。よって、この厳格な見解を採用する場合、A が提供する部品が専利請求の範囲の核心的技術内容に属してはじめて A の行為が共同侵害を構成することになる。

事例 6

インクカートリッジに「インク流量制御」用 IC チップを付け加える問題に関して

A 社はインクカートリッジの特許を所有しており、前記インクカートリッジにはインク流量を制御するのに用いられる IC チップが含まれ、かつ前記 IC チップは A 社のインクカートリッジにのみ使用される。B 社は中国で前記「インク流量制御」用 IC チップを生産し、IC チップを台湾の C 社に販売し、その後、前記 IC チップは台湾で再生カートリッジに組付けられ、かつ販売され、それらの再生カートリッジは台湾で生産、販売されるプリンターに使用された。IC チップ販売業者たる B 社は間接侵害を構成するのか。

C は直接侵害者である。

B 社は中国国内で当該専利を実施したが、本事例の IC チップは台湾に輸出されたあと、C 社により台湾で再生カートリッジに組付けられ、販売され、それらの再生カートリッジは台湾で生産、販売されるプリンターに使用されることから、台湾領域内で少なくとも C 社による「製造」及び「販売」の直接侵害行為が発生している。

IC チップ販売業者 B 社は間接侵害を構成する可能性がある。

台湾で厳格に採用されている従属説の基準によると、B 社による間接侵害行為は C 社の直接侵害行為に従属して成立しうる。B 社の行為は、専利属地主義の原則において、そもそも台湾裁判所の管轄の範囲ではない。しかし、民法により共同侵害が認定される以上、B 社の行為が C 社とともに台湾における侵害結果を構成するか否かのみを考慮すれば、B 社は間接侵害を構成する可能性がある。

主観的要件については、B 社が主観上、部品を輸出し当該専利を侵害する行為について故意又は過失があれば、現行の民法の間接侵害関連規定により、B 社は共同侵害を構成する可能性がある。また、当該 IC チップは A 社の

⁶³ 智慧財産法院 2012 年度民專上易字第 1 号判決を参照されたい。

カートリッジ専用であることから、プローブ（探針）案の見解に基づく、主観的故意を具えたことを証明する証拠の 1 つとして採用される可能性がある。専利権者 A もまた B が当該 IC チップは A 社のカートリッジ専用であることを知っていたため、少なくとも C の直接侵害行為について間接故意（未必の故意）又は過失があると主張する可能性がある。

2. 結び

現在の台湾の裁判所による間接侵害行為についての判断においては、厳格な従属説が採用されているため、最初に判断される要件は「直接侵害行為の存在の有無」である。

次に、間接侵害行為と直接侵害行為との間に相当因果関係があるか否かである。

さらに、間接侵害行為者の主観的要素について判断している。ここで、「ある素子が侵害物の生産にのみ用いられるか否か」を例にすると、ある素子が専用品である事実は、間接侵害者が主観的に侵害の故意を有していたことを証明するのに用いることができる可能性がある。また、もう一方で、「生産専用品」と「侵害の結果」との間に客観的に相当因果関係があることを証明するのに用いることができる。このように、裁判所は間接侵害の案件の処理において、適宜に主観的構成要件と客観的構成要件とを総合して判断すべきである。

このほか、上記の事例分析を総合的にみて分かるとおり、台湾は民法の共同侵害行為の規範及び従属説の実務の多数派の見解の制限を受けていることから、間接侵害の成立も直接侵害者が存在するか否かに完全に制限されており、間接侵害者の行為の帰責性に基いて個別に判断することはできない。

一方、主観的要件については、共同侵害の法理に基づき、過失又は関連性のある共同行為にまで及ぶとすると、緩めすぎることになり、本来専利属地主義によれば及ばない域外の間接侵害行為についても、侵害責任を負うことになる恐れがある。よって、専利間接侵害の成立要件及び判断基準を明確化するため、立法により明文規定を設ける必要があるのではないか。

第二節 台湾産業界における知的財産保護のニーズ

台湾經濟部智慧財産局は、2008年10月31日に法改正諮問會議を開き、米国、日本、EU及び韓国などの国の立法例を参考にした後、ドイツ特許法及び日本特許法の規定を参考に、「専利法改正案」において、第84条の1に特許侵害とみなす行為に関する規定を新設する提案をした。産業界において専利間接侵害草案関連法改正が重視されていることに鑑み、智慧財産局は2009年7月に専利間接侵害国際シンポジウムを開催し、台湾、米国、ドイツ、日本及びフィリピンの裁判官、弁護士、学者及び当局関係者を招いて、台湾における専利間接侵害関連規定の導入可能性について意見を交わし、加えて、以下のような専利間接侵害に係る草案を公開した。「*発明特許の課題解決の主要技術手段に用いる物であることを明らかに知りながら、その特許権を侵害した者に販売の申出をし、若しくは販売した場合、特許権の侵害とみなす。但し、その物が一般取引で通常に得られる物であれば、この限りではない*」。

一方、この国際シンポジウムでは、専利間接侵害規定の導入について台湾各界の専門家からさまざまな懸念が示された。例えば、これまで間接侵害に関する事例がなく、いきなり法制化すると、少数の正義は遂行されても普遍的な適用には困難をもたらすこととなること、現時点では専利間接侵害に対する社会的要請がまだなく、性急な立法を避け、智慧財産法院がある程度事例を積み重ねた後、改めて立法するかどうかを検討した方がよいことなどが挙げられた。

また、専利間接侵害草案の内容についても、會議に出席した専門家は、その適用範囲が狭すぎると、制定する意味がないが、適用範囲が広すぎると、訴えられるリスクが拡大し、専利権者は権利を濫用して下請業者に警告状を発送することが増えるおそれがあるため、産業の発展に不利な影響を及ぼすという懸念が示された。例えば、台湾のジェネリック医薬品メーカーが侵害を手助けしたとして間接侵害責任を負うことになる可能性がある⁶⁴。

以上から、専利間接侵害の議題は、民法の共同侵害規定と専利法の交錯による適用関係に関係しているだけでなく、さらに法的規範と産業政策面の両方を考慮する必要があるため、法的規範の体系から探求するだけでなく、さらに、台湾の産業全体の視点に立って分析と議論を重ねていくべきである

⁶⁴ 2009年専利間接侵害国際研討會綜合座談（一）、（二）紀要（※専利間接侵害国際シンポジウム総合パネルディスカッション（一）、（二）サマリー）。

1. 産業のアップグレードと専利ポートフォリオ

産業のアップグレードと転換を推進し、さらに国際競争力を一層強化するために、台湾では過去十数年にわたってさまざまな産業政策が打ち出された。その主な取り組みは以下のとおりである。

まず、經濟部（※日本の経済産業省に相当）は2002年に「兩兆雙星産業發展計畫（※二兆双星産業發展計畫）」⁶⁵を公表した。次に、2010年から知識経済を推進し始め、六大新興産業（※バイオ医療、医療介護、文化創造、観光・旅行、グリーンエネルギー、ハイエンド農業の6分野）、四大スマート産業（※クラウド・コンピューティング、スマート電気自動車（EV）、発明特許の産業化、スマートグリーン建築の4分野）及び十大重点サービス産業（※美食国際化、国際医療、音楽/デジタルコンテンツ、中国語 e コマース、国際物流、展示会、都市再開発、WiMAX、高等教育輸出、ハイテク・ニュービジネスの資金調達プラットフォームの10分野）を重点支援する施策を公表した。

さらに、産業構造の最適化を推進するため、行政院（※日本の内閣に相当）は2011年から続々と「製造業のサービス化、サービス業のテクノロジー化及び国際化、伝統産業の特色化」を三大主軸とする「三業四化」の政策を策定した。2012年、經濟部は再び「2020年台湾産業發展戰略」を策定し、2020年までに「台湾製造業全体の付加価値率」を2008年の21%から28%へ、「台湾産業全体の無形資産が固定資本形成に占める割合」を2008年の7%から15%へ、さらに「台湾のグリーンエネルギーなどの新興産業が製造業全体の実質生産額に占める割合」を2008年の4%から30%へ向上させる、という戦略目標を掲げた。

しかし、関連する統計資料によると、上記政策の実施は、台湾産業全体のアップグレードと転換に対する効果は限られている。その理由の1つとし

⁶⁵ 李素華，與談「為判決注入活水的專業律師-談專利法上間接侵權與共同侵權」（※パネリストとして「判決を活気づける専門弁護士-専利法における間接侵害と共同侵害について論じる」について話す），万国法律第203期，2015年10月。

⁶⁶ 兩兆雙星産業發展計畫（※二兆双星産業發展計畫）：「二兆」とは、2006年の半導体産業とディスプレイ産業の生産額がそれぞれ1兆台湾ドル（約3.5兆円）を超えることを指す。「双星」とは、デジタルコンテンツ産業（ソフトウェア、ビデオゲーム、メディア、出版、音楽、アニメーション、インターネットサービスなどの分野）とバイオテクノロジー産業を指す。

https://www.ndc.gov.tw/News_Content.aspx?n=01B17A05A9374683&sms=32ADE0CD4006BBE5&s=C3B05892C0942B67（最終閲覧日2019年10月31日）

て、産業のコア技術が不十分であることが挙げられている。また、この問題は知的財産への投資と蓄積にも反映されている。

台湾經濟部智慧財産局が公表した 2019 年第 3 四半期の知的財産権に関する動向によると⁶⁷、台湾人による専利出願件数の多くは技術レベルが比較的低い実用新案に集中しており、実用新案登録出願件数の全体に占める割合は 97%にも達した。特許出願件数は僅か 4 割で、かつ、2017 年及び 2018 年の同期比を見てみると、顕著な成長が見られないだけでなく、2017 年の 41%さえも下回った。

また、三種類の専利（特許・実用新案・意匠）出願総件数を見てみると、台湾人による 2019 年第 3 四半期の専利出願総件数の割合は僅か 53%で、2017 年の 56%を下回っている（下図 1、表 2 参照）。

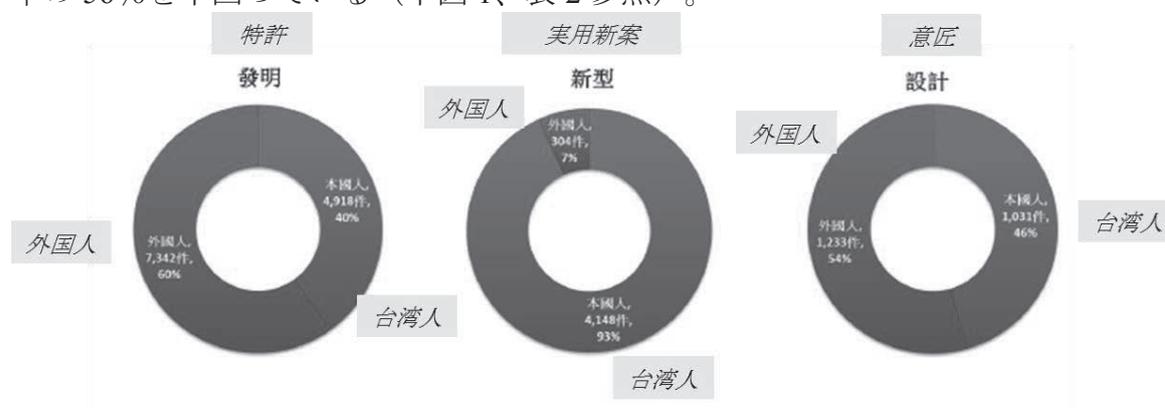


図1 2019年第3四半期における台湾人・外国人の三種類の専利出願件数と全体比 (%)

⁶⁷ 智慧局のニュースリリース：2019 年第 3 四半期の知的財産権に関する動向，
https://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=87481
 (最終閲覧日 2019 年 10 月 31 日)

		第三四半期					
		2019	全体比%	2018	全体比%	2017	全体比%
三種類 の 専利	合計	18,976	100%	18,328	100%	18,765	100%
	台湾人	10,097	53%	9,709	53%	10,421	56%
	外国人	8,879	47%	8,619	47%	8,344	44%
特許	合計	12,260	100%	11,746	100%	11,631	100%
	台湾人	4,918	40%	4,450	38%	4,712	41%
	外国人	7,342	60%	7,296	62%	6,919	59%
実用 新案	合計	4,452	100%	4,382	100%	4,937	100%
	台湾人	4,148	93%	4,063	96%	4,585	93%
	外国人	304	7%	319	7%	352	7%
意匠	合計	2,264	100%	2,200	100%	2,197	100%
	台湾人	1,031	46%	1,196	54%	1,124	51%
	外国人	1,233	54%	1,004	46%	1,073	49%

表2 台湾人・外国人の過去3年間の専利出願数の全体比(%)

また、専利出願件数を見てみると、2019年第3四半期における三種類の専利出願件数は合計18,976件に達し、前年同期比4%増となり、かつ、台湾人による特許出願件数は11%の増加となっている。しかし、特許出願件数を出

願人別にみると、台湾法人では台湾積体電路製造（※TSMC、世界最大の半導体ファウンドリー）が 533 件で最も多く、友達光電（※AUO）が 120 件、聯發科（※MediaTek）が 96 件でそれぞれ 2 位と 3 位を占めた。上位 3 位の出願件数はいずれも前年同期比増加となり、しかも台湾積体電路製造の出願件数だけでも 76% の大幅なプラス成長となった（下図 4 参照）⁶⁸。すなわち、特許出願件数の増加は、主に研究開発に積極的に力を入れている少数の大手企業によるものである。

全体的に見てみると、台湾産業全体において無形資産が固定資本形成に占める割合を増加させる等の当局による関連産業政策の目標推進は、台湾の専利出願の質・量に対し具体的な成果として反映されていないことが分かる。

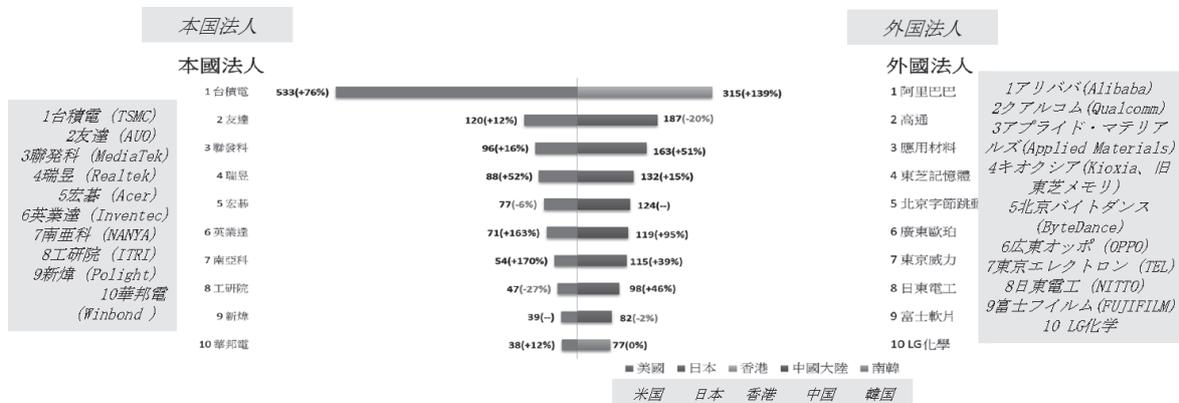


図4 2019年第3四半期における台湾法人・外国法人による特許出願トップ10

(情報源：智慧局が公表した 2019 年第 3 四半期の知的財産権に関する動向)

専利出願の質と量の向上に、関係法律の整備とエンフォースメント（法執行）は密接に関係している。まず、専利の保護が不十分である場合、発明者にとって十分な経済的フィードバックが期待できず、産業の研究開発とイノベーションへの投資のインセンティブを減退させることとなる。同様に、専利のエンフォースメントにかなりの曖昧さが存在すると、商業活動においても違法な権利侵害の不確実なリスクがもたらされ、商業活動の展開に不利な影響を与えることとなると考える。

本研究第二章の台湾の裁判実務の整理と分析から分かるように、2008 年から 2009 年の間に台湾が最初に専利間接侵害規定の導入を検討してから、智慧財産法院において既に多くの間接侵害事例が蓄積されている。これは、商業活動の現場において専利間接侵害の問題が実際に発生していることを示して

⁶⁸ 同前記注。

おり、紛争を解決または防止するに当たり専利法に間接侵害関連規定を制定する必要があるとの立場である。

また、現在まで智慧財産法院が下した 14 件の関連判決を深く分析すると、その専利技術は、医薬品、建築材料及び工法、電子部品、ウェブ設備、情報管理方法などの分野に見られ、産業分業の細分化及び新興技術の発展に伴い、過去によく見られた医療又は電子産業だけでなく、さまざまな産業で専利間接侵害が発生している。また、産業、技術環境の発展が進み、智慧財産法院が年々裁判実務を蓄積していることを踏まえると、過去に台湾の専門家や学者が抱いた「いきなり法制化すると、少数の正義は遂行されても普遍的な適用には困難をもたらすこととなること、現時点では専利間接侵害に対する社会的要請がまだなく、性急な立法を避け、智慧財産法院がある程度事例を積み重ねた後、改めて立法するかどうかを検討した方がよい」などの懸念はもはや存在しない。専利間接侵害という問題は、産業界には既に普遍的に存在するのであれば、台湾で専利間接侵害関連規定を制定する必要があると言える。

台湾産業界の知的財産保護のニーズに応えることにより、業界全体のアップグレードと転換促進の目標達成を目指すことは、台湾当局が長年にわたって様々な産業政策を通じて実現を図ってきたことである。

しかし、産業イノベーションとコア技術の研究開発を奨励する過程で、産業の無形資産の創出への投資を効果的に推進するため、当局もまた、イノベーション奨励と公正な競争の促進の両者の兼ね合いを図る関連規制を整備する義務がある。

台湾智慧財産法院は、民法の共同侵害の概念を専利間接侵害案件の処理に適用するとき、依然として従属説（※間接侵害行為の成立は直接侵害の成立に従属するという説）を採用し続けている。よって、消費者及び専門ではない小売業者に過失はないとして専利侵害を構成しないと認定されることが多い状況下では、間接侵害制度は依然として専利権を保護するために必要な補助的な制度（備位責任）となる。

専利侵害が発生している場合、その侵害を実行するように促す者がいるにもかかわらず、その侵害について責任を負うべき者はいないという法律による保護が欠ける状態を避けるため⁶⁹、専利法に専利間接侵害制度を積極的に導入する必要がある。このようにしてはじめて、関連規範の欠如によって排

⁶⁹王立達、陳師敏，専利間接侵權之制度規範：我國判決實正研究與法制建議（※専利間接侵害に関する制度規範：台湾の判決の実証研究と法制への提言），科技法学評論 11 卷 2 期，2014 年 12 月。

他権（exclusive right）の効果的な行使が確保されず、専利制度が排他権の付与を通じて発明者にインセンティブを与えて研究開発を促進する機能を弱めることを避けることができる⁷⁰。

一方、現在、裁判実務では、客観的な侵害行為態様及び侵害者の主観的要件の認定に対して寛容すぎることで間接侵害責任が及ぶ範囲が過大になるおそれがあるという問題も解決される⁷¹。過去には、間接侵害の立法について、その適用範囲が狭すぎると、制定する必要がなさそうであるが、適用範囲が広すぎると、また訴えられるリスクが拡大し、専利権者は権利を濫用して下請業者に警告状を送ることが増える可能性があるため、産業の発展に不利な影響を及ぼすなどという懸念を示す論者がいた。

しかし、間接侵害の構成要件が曖昧であるため、裁判所は個別事案に対する自由な心証に基づいて間接侵害の成否を判断する際に寛厳の差があるといった現象が生じる場合、専利技術の研究開発とイノベーションに不利な影響を及ぼすことになり、一方で、商業活動における不確実な法的リスクが存在する場合、通常の事業活動の発展を妨げるおそれがあることも懸念されており、産業にとって望ましいことではない、と考える。

2. 台湾の経済情勢と産業ニーズ

過去には、台湾市場が限定的であること、かつ、生産コストを削減するためにさまざまな産業のオフショアリング（海外への生産移転）が進んだことにより、台湾は市場としても工場としても位置付けられない状況下において、台湾全体における専利を取り巻く環境の悪化がもたらされた。最近、米中貿易戦争によってグローバルサプライチェーンの再編が起これ、台湾メーカーは海外から続々と台湾に回帰してきたことにより、メーカーの台湾での生産能力の割合は大幅に増加している。そのほか、5G、人工知能、モノのインターネット（Internet of Things, IoT）及び高性能計算（high-performance computing, HPC）などの新興産業の発展は、台湾産業環境全体にも直接的な影響を及ぼす。

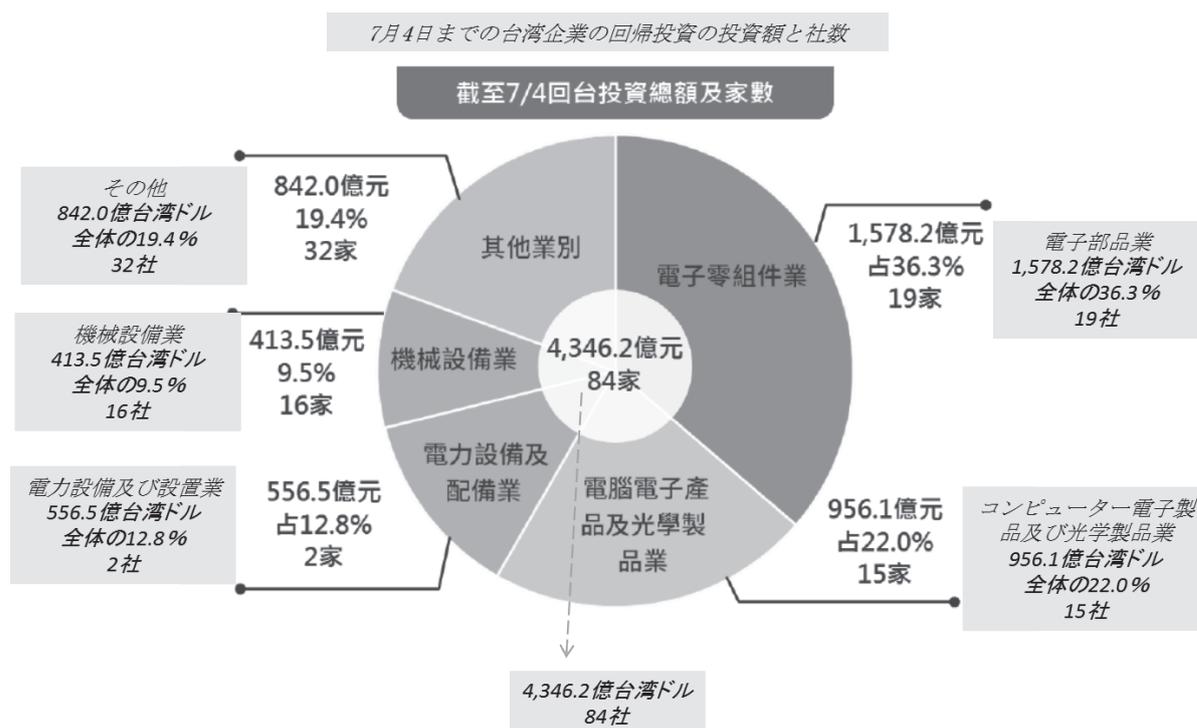
⁷⁰ 智慧財産培訓學院（※知的財産養成学院、TIPA），2013年第1回知的財産実務事例検討分析座談会議事録，

[https://www.tipa.org.tw/db/download/msg2/TIPA102%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%AC%AC1%E6%AC%A1%E6%99%BA%E6%85%A7%E8%B2%A1%E7%94%A2%E5%AF%A6%E5%8B%99%E6%A1%88%E4%BE%8B%E8%A9%95%E6%9E%90%E5%BA%A7%E8%AB%87%E6%9C%83%E6%9C%83%E8%AD%B0%E8%A8%98%E9%8C%84\(%E5%AE%9A%E7%A8%BF\).pdf](https://www.tipa.org.tw/db/download/msg2/TIPA102%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%AC%AC1%E6%AC%A1%E6%99%BA%E6%85%A7%E8%B2%A1%E7%94%A2%E5%AF%A6%E5%8B%99%E6%A1%88%E4%BE%8B%E8%A9%95%E6%9E%90%E5%BA%A7%E8%AB%87%E6%9C%83%E6%9C%83%E8%AD%B0%E8%A8%98%E9%8C%84(%E5%AE%9A%E7%A8%BF).pdf)

（最終閲覧日 2020年3月3日）。

⁷¹ 前記注 8。

詳しく言うと、經濟部統計処が公表した台湾メーカーの回帰投資の状況に関するデータ（下図参照）によると、2019年7月4日までに、適格性審査に合格した台湾メーカーは84社もあり、回帰投資総額は4,346億台湾ドル（約1兆5620億円）を上回った。産業別にみると、電子部品業が総投資額の36.3%にあたる1,578億台湾ドル（約5672億円）で最も多く、次いでコンピューター電子製品及び光学製品業が22.0%を占め、電力設備及び設置業、機械設備業はそれぞれ3位と4位となった⁷²。



(情報源：經濟部統計処)

また、生産額と輸出額の推移を見てみると、「コンピューター電子及び光学業」は中国で最も大きな影響を受けている産業であり、これも台湾への生産移転や転注効果が最も速い産業である。

また、2018年下半期以降、台湾領域内の生産額が伸び始め、2019年上半期には、米ドル換算した生産額が前年同期比16.5%増と大きく伸びた。そのうち、ネットワーク通信装置は米国からの注文が増えているため、年間45.8%

⁷² 經濟部統計処，當前經濟情勢概況（※現在の經濟情勢概要）（專題：美中貿易戰對我國生產及出口之影響）（※テーマ：米中貿易戦争の台湾の生産と輸出への影響），公表日2019年7月29日，https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=23&html=1&menu_id=10212&bull_id=6167（最終閲覧日2019年10月31日）。

増となり、サーバーは台湾への生産移転のため、年間4倍となった⁷³。

台湾メーカーの台湾への生産ライン移転につれて、製造業の生産額と輸出額が大幅に増加するため、台湾生産比率が大幅に上昇することとなる。專利ポートフォリオの観点から見ると、メーカーが台湾で專利を出願するインセンティブが高まることとなるため、これは台湾全体の專利出願数の増加につながる可能性がある。米中貿易戦争によって引き起こされたサプライチェーンの再編及び台湾の專利価値の向上に合わせて、過去に推進された知識経済、産業構造の最適化、台湾製造業全体の付加価値率と台湾産業全体の無形資産の固定資本形成に占める割合の向上などの政策目標を促進するため、台湾当局はこの機会に、知的財産政策全体を全面的に見直し、計画する必要があり、そうしてはじめて一步踏み込んで台湾メーカーの産業転換を促進することができる。

コンピューター電子及び光学産業の大幅な台湾回帰に鑑み、当該産業の分業が細分化され、かつ特許が集約されている状況を考慮すると、台湾で発生する間接侵害案件数が増加する可能性がある。今回の台湾メーカーの台湾回帰に対して、經濟部もまた、産業のアップグレードと転換というスローガンを掲げ、さらに台湾をハイエンドの製造センターにすることに着眼し、そのうち、中小企業は自動化からデジタル化へ、大企業はデジタルからインテリジェントへ発展するとした。これらの発展計画の下では、安定した産業環境と專利法制計画の完備は不可欠な一連措置となるため、現在、智慧財産局が再び專利間接侵害制度を導入するか否かを積極的に評価・検討する適切な時期であると考ええる。

⁷³同前記注。

第五章 法改正による間接侵害制度導入の必要性

台湾では現在、専利法に間接侵害の規定がまだないため、現行の民法及び専利法の法解釈により間接侵害案件を処理している。

本研究では第三章において既に米国における重要な間接侵害事例を詳しく紹介した。本章第一節では、同じ案件について、米国、日本及び台湾の現行実務の取扱いを比較することで、台湾の現行民法の共同侵害行為に関する規定を間接侵害事件の処理に適用する際に、直面する問題を解決できるかを考察していくこととする。

同時に、民法の権利侵害行為の規定で処理できない問題について、外国の法律ではどのような規定があるのか又は外国の裁判所はどのように関連法律を解釈するのかを考察した上で、台湾の実務の取扱いと比較し、その中から参考になるものを探ることとする。

本章第二節では、まず、専利権の本質から専利権と民法の一般財産権との違いを説明した上で、間接侵害行為に関する規定を明確に制定することの必要性について論じ、その後、台湾の法律におけるその他の無形財産権（著作権、商標権）の保護と照らし合わせて分析する。

本章第三節では、専利間接侵害の立法草案に係る提言を行い、各要件の定義と適用範囲について説明する。

第一節 現行の民法及び専利法による問題解決の可能性

第三章で述べたとおり、米国において専利間接侵害理論は先行しているため、実務上、間接侵害理論に関する事例も多く、その裁判所の判決は台湾の現行実務の取扱いの良否と制限の評価に有用である。言い換えると、これらの事例が台湾で発生した場合、台湾の裁判所が現行民法の共同侵害行為の概念により専利間接侵害を判断する方法は、類似問題を解決するに足りるのか。合理的な判断ができるのか。以下に、一部の事例（各事例は本研究第三章を参照）を選出して説明する。

1. 米国の事例：Akamai v. Limelight の「コンテンツ配信方法」特許権侵害事件（以下「Akamai 事件」という）

Akamai 事件において、Limelight 社はユーザーによる「タグ付け (tagging)」と「提供 (serving)」のステップの実行を条件に、コンテンツ配信ネットワーク (Content Delivery Network、CDN) を提供しており、かつ、Limelight 社のユーザーは Limelight 社による指導を受け、独立してステップを実行しただけでなく、さらに Limelight 社がステップの方法と時期を確立して、ユーザーが特定のステップを実行してはじめて当該サービスを利用できるようにしていた。その Limelight 社の前述した行為について、米国の裁判所は、被疑侵害者が方法特許における一つ又は複数のステップを実施することをイベント参加又は利益獲得の前提とし、さらにステップを実行する方法又は時期を明確に定めた場合、既に権利侵害行為を構成する、と認定した。

台湾の現行実務の取扱いで上記事例を分析すると、Limelight 社のユーザーは Limelight 社の指導を受け、独立して方法特許のステップを実行しているが、台湾では、一般消費者に対し高度の注意義務を課すべきではないという考え方が多く見られることから、Limelight 社のユーザー（直接行為者）に主観上 Akamai 社の特許権を侵害する故意はないと判断されるはずである。そうすると、直接侵害行為者は侵害行為の主観的要件を欠くものとして本件に直接侵害行為者の存在は認められない。台湾の現行の実務で厳格に従属説を採用している見解によると、Limelight 社は侵害行為者の責任を負うことはない。

しかしながら、実際には、直接侵害行為者が当該方法特許のステップを実行した方法と時期はいずれも Limelight 社が指定したもので、かつ、消費者は特定のステップを実行してはじめてサービスを利用することができ、Limelight 社はこれにより直接利益を得ていた。ところが、台湾の現行の実務

見解によると、Limelight 社が引き続き特許侵害により利益を獲得することを阻止することはできない。これらから、台湾の民法の共同侵害について厳格な従属説が採用されているという状況において、アメリカと比べ専利権の保護が弱いことが分かる。

2. 米国の事例：SEB v. Global-Tech Appliances の「ディープフライヤー」特許権侵害事件（以下「SEB 事件」という）

SEB 事件において、最も議論されたのは誘発侵害行為者の主観的構成要件である。しかし、台湾の現行の実務見解によると、主観的構成要件には「故意に限る」又は「故意又は過失」の 2 種類しかなく、過失の認定については、「製造業、競合他社又は単純な小売業、偶然の販売人」という身分により注意義務を分けているのみである。

これに準じ、台湾の現行の取扱いにおいては、幫助者又は教唆者の主観的構成要件は区別されておらず、ひいては主観的要件が故意に限るか否かについては実務上においても、SEB 事件で判示されるような共通認識を得ていない。つまり、誘発侵害行為者の主観的要件に関し、SEB 事件判決においては、誘発者は他人による特許権侵害を誘発していることを知っている必要があるのか否かについて詳しく論じられており、さらには連邦巡回控訴裁判所が言及した「故意の無知」原則が導き出され、侵害者が事情を知らない第三者（SEB 事件においては実施権調査の意見書を作成した弁護士）を利用して侵害目的を遂行できないようにしている。これらの共同侵害行為における教唆者の主観的要件についての議論は、現在、台湾の裁判所の判決にはまだ見られない。

台湾の現行実務の取扱いを SEB 事件に適用すると、Pentalpha 社は国外で生産した侵害製品について、SEB 社製品の外観以外の部分をすべてコピーし、そして Sunbeam 社、Fingerhut 社と Montgomery Ward 社にも販売させたため、Pentalpha 社は民法第 185 条第 2 項の教唆者（共同侵害者）を構成すると解される可能性がある。しかし、現在の台湾の一部の判決では、共同侵害者の主観的要件は故意のある場合に限定されており、つまり、その発生を認識し、かつ意欲（意図）し、又はその発生を予見したが、その結果が発生しても構わないものとして認容した（その発生が本意に背かない程度）ことを必要としており、Pentalpha 社の主観上の「故意の無知」の作為が、台湾民法の「故意」の認定基準に達するか否かは、恐らく非常に曖昧なところである。反対に、教唆者の主観的要件を抽象的軽過失（つまり、取引上の一般観念により、相当の知識経験及び誠意のある者が尽くすべき注意義務を欠く状態をいう）にまで緩和し、さらに「各行為の間の関連共同性」の実務通説による

と、関連業界の業者であれば、事実上、係争事件の専利の存在を知っていたか否か又は直接侵害行為者と意思の連絡があったか否かを問わず、現行の実務見解ではいずれも過失あり、かつ、共同侵害行為を構成すると認定される可能性がある。これらの積極的ではない教唆行為について、専利侵害の責任も課される場合、専利権に対する保護もまた広すぎることになり、かつ、業者がコントロールできないリスクに直面することとなるため、産業全体の発展が阻害されるおそれがある。

3. 米国の事例：Lucent v. Gateway の「GUIに関する方法」特許権侵害事件（以下「Lucent 事件」という）

台湾の実務見解で Lucent 事件を判断する場合も、直接侵害行為者がいないことからさらに寄与侵害者の有無について検討しない可能性がある。詳しく言うと、専利権者たる Lucent 社が訴えで主張する事実に基づくと、直接侵害行為者はマイクロソフト社製品のユーザーであり、マイクロソフト社が寄与侵害及び誘発侵害を構成すると主張した。米国の裁判所はマイクロソフト社製品における日付ピッカーにはその他の実質的な権利非侵害の用途はなく、また、マイクロソフト社が指導書、マニュアル、その他の材料を提供して、ユーザーに権利侵害方法でどのように製品を使用するか指導していることを理由として、マイクロソフト社は確かに寄与侵害及び誘発侵害を構成すると認定した。

しかしながら、台湾の実務見解により本件事案について判断を行う場合、直接行為者（すなわちマイクロソフト社製品のユーザー）には、当該侵害機能を利用する際に専利権侵害の故意又は過失がないため、直接侵害行為者は主観的要件を充足しないとして権利侵害行為を構成せず、さらには厳格に従属説が採用される状況において、マイクロソフト社は間接侵害行為を構成することはないと解される。

このほかに、直接侵害行為者が存在しなければならないという要件をひとまず考慮せず、台湾の実務見解に基づき、Lucent 事件における「侵害品の範囲の認定」の争点、つまり完全なマイクロソフト社の製品の中にはなおもその他の権利非侵害の用途が存在するとして、寄与侵害を構成しない旨のマイクロソフト社による抗弁を検討してみる。

米国特許法第 271 条(c)の規定では、寄与侵害に該当する要件は「原告は、被告がその特別に設計された部品の組成物が他人の特許権により保護されているものであり、かつその特許権を侵害していることを知っていたこと、また、被告の部品にその他の実質的な権利非侵害の用途がないことを証明しな

なければならない」とされている。

しかし、台湾法においては、侵害品のその他の非侵害用途の有無に関する要件が明文化されていないため、現行の実務見解によると、マイクロソフト社が寄与侵害の責任を負うべきか否かについては恐らく判断することができない。また、米国特許法第 271 条(c)の規定について、米国裁判所はその要件の「部材」の範囲をどのように決めるのかさらに検討している。本研究第二章で紹介したプローブ案は、係争製品が「権利侵害用途以外の用途に供されることがない」か否かを考慮した少数の台湾の判決であるが、「ある範囲の部材に権利侵害以外の用途はないか否かをどう決めるか」については論じられていない。また、プローブ案の見解は台湾において少数の見解であることから、従来民法の共同侵害行為の規定により判断するという主流の見解によると（直接侵害行為者の存在が必要であることについてはひとまず考慮しない）、Lucent 事件における権利非侵害用途及び部材の範囲についての争いを処理することは恐らく難しいだろう。

4. 中国の事例：ユーザーの使用が幫助を構成するかが争われた標準必須特許事件

この事件（第三章第三節 2. を参照）について北京市高级人民法院の二審判決では、特定の条件を満たす場合に、直接実施者が特許権を侵害しないという状況のもと、「間接侵害」行為者に民事責任を負わせることは例外的に認められている（第三章第三節 2 を参照）と判示され、従属説の適用範囲を縮減した。

これに対し、台湾の智慧財産法院では、直接侵害行為者が存在しない事件において、当該専用製品が実質的に非侵害用途を有するか否か等の要件が考慮されることは極めて少なく、往々にして直接従属説により専利権者の請求を棄却しており、産業界にとって参考になる見解が蓄積されにくくなっている。

また、民法の共同侵害行為が成立する可能性を適切に低くするために、中国の「2017 年侵害判断ガイドライン」では、共同侵害についても「116、2 人又は 2 人以上が専利権侵害行為を共謀で実施し、又は相互に分業協力して実施した場合、共同侵害を構成する」と明確に指摘されている。これに対して台湾では現在、共同侵害行為について尚も「各行為の間の関連共同性」理論を採用しており、また、共同侵害行為者の間に意思の連絡があることを必要としないことから、共同侵害行為の範囲の過大をもたらす可能性があることとなっている。同ガイドラインでは、専用品と主観的要件とについても明確な処理方針が示されているが、台湾の裁判所では現在のところこれらの

要件について依然として共通認識に欠けている。

以上をまとめると、各事例において間接侵害行為を構成するか否かをさらに論じる時、台湾では専利間接侵害が直接立法されていないか、又は専利案件における共同侵害行為に適用される明確な基準が制定されていないことから、行為者の予見性や権利者の権利行使の面で大きな挑戦に直面する可能性がある。

また、従属説が間接侵害行為の成立の可能性を大幅に制限しているため、直接侵害行為者の存在を仮定しない場合、往々にしてこの要件を満たすことさえできず、その他の要件をさらに深く論じていない。よって、本研の第二章において、たとえ智慧財産法院が従属説を採用しようとしても、主観的要件について緩和すべきであるか（即ち、直接侵害行為者が侵害の故意又は過失を有することを要求しないとする）、又は専利権者の立証責任を適宜調整する（即ち、直接侵害行為が存在するか否かについて、市場において確かに直接侵害行為者が「出現する可能性がある」ことのみを証明すれば足りるとする）ことで、専利権者に対する保護が不十分であるという問題が発生することを防止すべきであると主張した（第二章第二節を参照）。たとえ従属説の要件が満たされても、産業の分業化・細分化に伴い侵害の実行手法の更なる多様化が進んでいる中で、従来の権利侵害行為の規制態様から逃れる可能性が高くなるため、立法を通して産業及び法律のニーズに十分に応える必要がある。

第二節 立法の必要性

前述したとおり、現行専利法には専利間接侵害について規定されていない状況において、専利権者は民法の共同侵害行為の関連規定に基づき権利を主張することしかできない。

しかし、民法は「有体財産権」の概念に基づいて定められたものであり、「無体財産権」の特殊な性質については考慮されていないことから、それを専利侵害事件に完全に適用することは実に難しい。無体財産権の特性には、研究開発コストが高いが、複製コストは著しく低く、また、多くの場合、量産に伴いその市場価値が発売当時の価値よりはるかに下がってしまうことがある。

例えば、1つの医薬品の開発には往々にして数十年の年月をかけているが、一旦技術が成熟し量産されると、生産コスト及び販売価格は大幅に低下する。また、専利権、著作権又は商標権を問わず、無体財産権は一旦侵害されると、損害範囲を確定することは難しい（例えば、135項目の特許を有する機械について、侵害行為者が海外で台湾内業者向けにその中の1項目を実施し大量生産した場合、当該項目の特許侵害の損害賠償金額はいったいどのように算定されるべきか。また、模倣商標が長年にわたり市場で使用されている場合、たとえ商標権者が権利を主張したとしても、長年にわたる訴訟を経て、その商標が消費者に与える印象は既に大幅に希釈化されることになる）。さらに、損害賠償制度を通して原状回復することも難しいことから（例えば、ある視聴覚著作物についてたとえインターネット上で侵害行為者が結末部分の10分間のみ公開しただけでも、これにより多くの潜在的消費者を失うことになるのだろうか。その損害の算定が難しいだけでなく、権利者に効果的な救済がないため求償の意向を低下させ、海賊版行為がさらに横行する可能性がある）、「侵害防止又は継続侵害の阻止」という救済機能がさらに重要であることが明らかである⁷⁴。

よって、間接侵害の保護時期について、直接侵害が発生する前に救済を求めることを可能にして、さらに構成要件及び法律効果の上で調整を行うことにより、専利権者の保護と独占回避とのバランスを図ると考える。

構成要件について言えば、ドイツ法の間接侵害行為に対する主観的構成要

⁷⁴李素華，民法第185条第2項適用於專利侵權爭議之構成要件與內涵—從智慧財產法院105年度民專訴字第66号民事判決談起（※民法第185条第2項が專利侵害紛争に適用される構成要件と内容—智慧財產法院105年（西曆2016年）度民專訴字第66号民事判決），月旦裁判時報第88期，第31-39ページ（2019）。

件は「知っていたか又は知り得たか」に限られ、米国法でも「知っていた」に限られ、中国の間接侵害草案でも「知っていた」を要件とする見込みである。これらは、台湾で現在民法における侵害行為の「故意」に加え「過失」も主観的要件としていることと比べると、間接侵害の適用が縮減されている⁷⁵。法律効果、つまり損害賠償については、前述したとおり、専利間接侵害行為は損害の算定が難しく、金銭賠償で損害を補填できるとは限らないという問題があることから、多くの状況において、専利権者にとって不作為請求権の重要性がより高くなっている。専利権者はその権利を行使することで侵害を排除することができる。

専利法第 96 条には、侵害排除の請求権と侵害防止の請求権が規定されているが、現在の裁判所では民法第 185 条により間接侵害を処理するという状況において、たとえ間接侵害者に対し損害賠償請求権を主張できても、専利法で認められた侵害でないため、専利法の侵害排除請求権（＝差止め請求権）に関する規定が適用されないとの見解を示した台湾の学者もいる⁷⁶。

本研究で整理した台湾の実務見解において、専利権者が民法第 767 条に基づき侵害排除の請求を主張した事件は一件だけあったものの、裁判所は当該事件においてこの請求権について言及しなかった（本研究第二章を参照）。

また、専利法と民法の関係は法条競合なのか、それとも請求権競合なのかについては、まだ争いがある。専利間接侵害が立法される前において、民法との関係をどのように処理すべきかである。現行専利法第 96 条第 6 項の規定⁷⁷に照らし、専利侵害の損害賠償請求権の時効は民法の侵害行為⁷⁸と同じであるが、専利権者が間接侵害行為者に対して不当利得を構成すると主張した場合、その請求権の消滅時効はどのように計算されるのか。現在の実務見解では、専利間接侵害については民法が補充的に適用されるため、その請求権について、専利法の 2 年の消滅時効完成後も、依然として民法の 15 年の消滅時効が適用される⁷⁹。

⁷⁵ 2017 年第 2 回知的財産実務事例検討分析座談会議事録，李素華副教授による発言。

⁷⁶ 王立達、陳師敏，専利間接侵權之制度規範：我國判決實証研究與法制建議（※専利間接侵害の制度規範：我が国の判決の実証的研究と立法提言），科技法学評論，11 卷 2 期，第 41 ページ（2014）

⁷⁷ 専利法第 96 条第 6 項には、「第 2 項及び前項に規定する請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知った時点から 2 年以内に行使しなければ消滅する。当該侵害行為があった時点から 10 年を超えた場合も同様とする。」と規定されている。

⁷⁸ 民法第 197 条第 1 項には、「権利侵害行為により生じた損害賠償請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知った時点から 2 年以内に行使しなければ消滅する。当該権利侵害行為があった時点から 10 年を超えた場合も同様とする。」と規定されている。

⁷⁹ 李維心、汪漢卿、蔡惠如，智慧財産法院専利訴訟有効性及損害賠償之研究（※智慧財産法院による専利有効性及び損害賠償の判断に関する研究），第 53 ページ

現行の著作権法と商標法にはいずれも間接侵害に関する規定があるが、専利法においては間接侵害に関する明文規定がまだ置かれていない。例えば、著作権法第80条の2第1項には、「著作権者が他人による著作への不正アクセスを禁止又は制限するために講じたコピーガード（複製防止）措置は、適法な利用許諾を得ない限り、解除、破壊又はその他の方法によりこれを回避してはならない」と規定されている。本条文では、条文に規定する行為態様は「適法な利用許諾を得ない限り、著作権者が他人による著作への不正アクセスを禁止又は制限するために講じたコピーガード措置を解除、破壊又はその他の方法により回避してはならない」というものであるため、破壊されるのはコピーガード措置で、著作権自体が利用又は侵害されたことではない。

このことから、著作権法における著作権の保護時点は既に「直接侵害が発生する前」に前倒しされ、その法的効果は、著作権者による損害賠償請求に加えて⁸⁰、刑事罰に関する規定⁸¹もあることが分かる。

また、商標法第70条第3号⁸²を見てみると、その構成要件は侵害事実が発生したことではなく、「第68条の商標権侵害に該当するおそれがあることを明らかに知りながら」であることから、これも商標権の保護が前倒しで求められる例であり、その法的効果は、商標権侵害とみなして商標権者はその除去及び損害賠償を請求できることに加えて、刑事罰に関する規定もある⁸³。

以上から、主な無体財産権のうち、現在、専利法においてのみ、専利権者の保護時点を、実際に又は直接に侵害が発生する前に前倒しすることが規定されておらず、かつ、特許権の侵害に対する刑事罰規定もないことから、商標と著作の2種類の無体財産権と比較して、専利権が保護される程度もまだ不十分である。

⁸⁰著作権法第90条の3には、「第80条の1又は第80条の2の規定に違反して著作権者が損害を受けた場合、損害賠償を負う。数人が共同で違反した場合、連帯して賠償責任を負う。」と規定されている。

⁸¹著作権法第96条の1には、「次の各号のいずれかに該当するときは、1年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は2万台湾ドル以上25万台湾ドル以下の罰金を科し又は併科する。1. 第80条の1に違反した場合。2. 第80条の2の第2項に違反した場合。」と規定されている。

⁸²商標法第70条第3号には、「第68条の商標権侵害に該当するおそれがあることを明らかに知りながら、商品又は役務と結び付いていないラベル、タグ、包装容器、又は役務と関係のある物品を製造、所持、陳列、販売、輸出又は輸入する場合。」と規定されている。

⁸³商標法第95条には、「商標権者又は団体商標権者の同意を得ずに、販売を目的として、次の各号のいずれかに該当するときは、3年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は20万台湾ドル以下の罰金を科し又は併科する。

1. 同一の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用した場合。
2. 類似の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。
3. 同一又は類似の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と類似の商標を使用し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。」と規定されている。

専利間接侵害制度について、台湾立法院（※日本の国会に相当）の第 9 期第 3 会期において立法委員が専利法に専利間接侵害に関する規定を新設するよう提案した。提案説明には、現行専利法第 96 条第 1 項でいう「その特許権を侵害するもの」とは、直接侵害のみが規制の対象となり、間接侵害が対象外となることが指摘された。

また、現行規制では民法第 185 条第 2 項を専利間接侵害主張の法的根拠とすることができるが、多くの裁判所は間接侵害制度が専利法にないことを理由に責任を負わないとし、結果として法律による特許権の保護が欠ける状態を招いている。

よって、提案により、専利法第 84 の 1 条の草案内容に、「特許権者の権利を害することを知りながら当該特許の実施に不可欠な物の販売の申出又は販売を行った場合、当該特許権の侵害とみなす。但し、販売の申出又は販売を行った物が一般取引で通常に得られる物である場合は、この限りではない。他人による特許侵害を積極的に誘発した場合も、当該特許権を侵害したものとみなす」という規定を新設しようとした⁸⁴。

本草案の内容と説明では、第 1 項は幫助侵害の態様（草案の立法説明では「補助侵害」と称される）であり、さらに、当該特許に係る物品を構成する重要な部品を生産、販売し、被提供者を手助けしてそれらを組み合わせることによって当該特許を実施した場合、専利法に規定されている特許権を侵害したものとし、これを補助侵害とするという例を挙げて説明した。

第 2 項は教唆侵害の態様であり、少々残念なのは、立法理由では、教唆侵害について「他人による特許発明の違法実施を誘引した場合、当該特許を侵害したものとみなす」としか説明されておらず、それをより具体化し、緻密化したものがないため、草案でいう「誘発」とは何を意味するのか、また、「積極的に」をどう定義するかについてはいずれも草案説明から直接知ることとはできないということである。主観的要件である場合、どの程度の誘発の意思が必要か。誘発者は他人による専利権の実施を誘発している行為を明確に知る必要はあるのか（上記の米国 SEB 事件判決について論じた問題点を参照）。

上記の立法院の提案から、台湾では間接特許侵害法規の導入に向けた取り組みを進めていることが明らかになったが、草案の内容は外国法も参考に制定されるのが好ましいと思われる（詳細は以下の第三節を参照）。上記草案については、2017 年 3 月 10 日に立法院の第一読会（※台湾の立法手続。一読、二読、三読と続く）で経済委員会に付託されると決められたが⁸⁵、草案

⁸⁴同前記注 2。

⁸⁵立法院公報第 106 卷第 21 会期議会議事録

の一読から 2 年以上経っても経済委員会はまだ審査に着手していないことから、台湾の立法の進捗は遅れていることが分かる。

第三節 立法提言

現行法制が専利間接侵害の規範としては不十分であることに鑑み、本研究は、現行「専利法」を改正し、専利の間接侵害に関する規定を組み入れることを提言する。専利権者の権益を有効に保障するため、同時に専利制度の合理性にも配慮して専利権行使の範囲を過度に拡張することを防ぐため、本研究では外国の立法例及び産業のニーズを参酌して、幫助侵害及び誘引侵害についてそれぞれ以下のような立法提言を行う。

専利間接侵害行為草案に係る提言骨子

物品に係る発明の生産又は方法に係る発明の実施にのみ用いる物を生産、販売、販売の申出又は輸入する行為は、特許権を侵害するものとみなす。

その発明による課題の解決に不可欠な物又はその設備であると明らかに知りながら、生産、販売、販売の申出又は輸入する場合、当該特許権の侵害とみなす。但し、当該物が台湾内で広く一般に流通している場合は、この限りではない。

他人による特許侵害を積極的に教唆した場合も、当該特許権を侵害したものとみなす。

1. 幫助侵害

幫助侵害について、草案において、「専用品」又は「非専用品」（専用品に関する日本の立法例と実務見解は本研究第三章を参照）に分けて規定しており、即ち、「専用品」の間接侵害型態について独立して一項とすることを提言する。その理由は、「専用品」にはその他の装置と結合して専利侵害を構成する用途以外に、いかなるその他の権利非侵害の適法な用途もなく、通常の状態では、その後、他人が当該専用品を使用すると必ず直接侵害行為を構成し、専用品を生産又は販売する業者は直接侵害行為の発生を必然的に予見することができるので、専用品の存在という客観的状況は、本質上、専用品の存在という客観的状況をもって、間接侵害行為者の主観的構成要件に代えることができるからである。

したがって、本研究では、「専用品」及び「非専用品」を法条構造の基礎とし、ならびに、その本質上の差異につき、間接侵害行為を構成する主観的及び客観的構成要件をそれぞれ別々に規定することが好ましい、と考える。

専用品の間接侵害規定について、本研究は、「物品に係る発明の生産又は方法に係る発明の実施にのみ用いる物を生産、販売、販売のための申出又は輸入する」行為を含むと同時に、「物品に係る発明」及び「方法に係る発明」の侵害にのみ用いられる態様をカバーすること、すなわち、法条の構造上、専用であるか否か区別した後は、「物品に係る発明」及び「方法に係る発明」について再度区別せず、これによって、法条の簡潔さを維持することが好ましい、と考える。

また、本項において専用品自体が既に高度の違法性を有し、かつ行為者は権利侵害行為が発生する蓋然性が高いと知っていたため、本項においてはいかなる主観的構成要件の制限もなく、解釈上、行為者が権利侵害にのみ用いる物品を生産、販売、販売のための申出又は輸入する場合には、少なくとも行為者に過失があったものと推定され、ゆえに、本項において主観的構成要件を明文化する必要はないと考える。

物品に係る発明の生産又は方法に係る発明の実施にのみ用いるわけではない物品は、実質上、依然として、専利権侵害を構成しないその他の用途を有しているため、行為者がややもすれば正常な商業取引活動を咎め立てて、かかる活動に影響を及ぼすことを防止するため、主観的及び客観的構成要件を加えることによって、その範囲を制限する必要がある。したがって、本研究では、「その発明による課題の解決に不可欠な物又はその設備であると明らかに知りながら、生産、販売、販売の申出又は輸入する場合、当該特許権の侵害とみなす。但し、当該物が台湾内で広く一般に流通している場合は、この限りではない」という条文内容で、非専用品の間接侵害行為を規制する、と考える。

2. 教唆侵害

教唆侵害について、本研究は、米国特許法第 271 条(b)の誘発侵害の規定を参考にして、「他人による特許侵害を積極的に教唆した場合も、当該特許権を侵害したものとみなす」という条文内容の新設を提言し、ならびに、実務上生じるであろう誤解や体系解釈上の疑義を減らすために、台湾法令中に用いられる用語に合わせて法条の文義上「誘発」の代わりに「教唆」を用いることとする。

その理由は、分業の細分化がますます進んでいる現代社会において、専利の実施行為もさらに細分化されており、実施部分の幫助行為（例えば、専利権侵害の幫助行為をさらに細分化する場合、各ステップの行為は、いずれも侵害行為を構成することはできないが、ユーザーに各行為を組み合わせたり

又は同時に実行したりするよう積極的に指導する者は依然として現れる可能性がある)については、前二項のいずれかの規定により幫助侵害も成立しないときは、教唆侵害の規定により規制する必要があるからである。

本条では、米国の法令を参考に、他人の行為が特許侵害を構成すると知り得るにもかかわらず、その特許を侵害するように誘発することを教唆侵害の主観的要件として制限を設けた。その客観的要件については、他人による専利侵害を積極的に誘発するものであり、また、原告は、被疑侵害者が自分の行為が権利侵害の発生を誘発し、かつ、他人による専利侵害を奨励することを知りながら、又は知るべきであることを証明する義務がある。原告に立証責任を負わせることにより、教唆侵害が成立する可能性を適切に低くし、教唆侵害における専利権の保護時期の前倒しの立法モデルとの調和を図るものである。

第六章 結び

専利制度の目的は、発明及び創作を奨励、保護、利用し、産業の発展を促進することにある。法制面において立法に係る考慮を行うとき、専利権者の権利の保護による発明創造の奨励と、社会公衆に帰属する合法的な権益の保障とのバランスをとらなければならない。仮に専利制度が専利権者の権益と社会の公共利益との間で合理的なバランスをとることができないのであれば、産業の発展を制限し、産業の利益に重大な影響を及ぼす可能性がある。さらに、専利制度において、産業側はそこからどのような行為が専利権の侵害にあたるのか予測することができない場合、業者がややもすれば咎められることになるため、産業発展に影響をもたらす可能性もある。

台湾知的財産法院が 2008 年に設立されてから 10 年以上を経た今では、専利間接侵害事件について、実務では従属説の保守的立場を採用するものが大半であるが、明文の規定がないにもかかわらず、より広く間接侵害を認める見解を示す裁判も少なくない。例えば、被告の実施部分が専利権者が主張する係争専利の核心的技術内容であるかどうか、又は係争製品には侵害用途以外のその他の用途があるか否かなどを考慮して判断する。これらの事例は、間接侵害制度がまだ明文化されていない台湾にとって非常に重要であるが、民法の規定を専利間接侵害の処理に適用することでは既に専利権者の権益を有効に保障することができなくなるため、当然、法制上において積極的に対応していく必要がある。

台湾の現行法令によれば、専利法には専利の間接侵害に関する規定が欠けているため、専利権者は間接侵害行為者に対して民法上の共同侵害行為関連法規に基づいて権利を主張することしかできない。しかし、本研究で考察した裁判事例から、民法の共同侵害行為に係る規定は、無体財産権としての専利権と本質においてはそれぞれ異なっているだけでなく、それには数々の専利権特有の概念も含まれておらず、さらに現在、国際社会において、商業活動が明らかに既に国境を越えて行われている状況にも対応することができないため、実際には、専利間接侵害に適用しようがない状況である。

したがって、特許の間接侵害規範を明示的に新たに定める必要がある。本研究では、2011 年から 2019 年 8 月 31 日までの実務見解を分析し、米国、日本、中国における特許間接侵害の立法例と関連事例を研究した上で、今後発生しうるであろう問題を検討し、最後に、専利間接侵害草案について今後の改正に当たっての参考とすべき具体的な提言を行った。

知的財産権における侵害対策のご案内

公益財団法人日本台湾交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業を対象とした知的財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地にて以下の活動をしております。

1. 台湾における知的財産権の侵害対策に資する情報の収集
2. 弁護士、弁理士など知的財産権の専門家を講師としたセミナーの開催
現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
3. 知的財産権に関する相談窓口の設置
知的財産権の権利取得手続きから、知的財産権の侵害に関する相談まで、幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、公益財団法人日本台湾交流協会 貿易経済部までお問い合わせください。

TEL：03-5573-2600

FAX：03-5573-2601

日本台湾交流協会HP：<http://www.koryu.or.jp>

台湾知的財産権情報サイト：<http://chizai.tw/>

[特許庁委託] 台湾における専利間接侵害

令和2年3月 発行

【禁無断転載】

発行者 舟 町 仁 志

発行所 公益財団法人 日本台湾交流協会
東京都港区六本木3-16-33
青葉六本木ビル7階

印刷所 株式会社成光社

執筆協力：理律法律事務所 (Lee and Li, Attorneys at Law)

台北市忠孝東路4段555号8階