

複数の機能に用いられる製品と間接侵害の成否
間接侵害の成否(1) 一眼レフカメラ事件

田村善之

[*164]

東京地裁昭和 56 年 2 月 25 日判決
(昭和 50 年(ワ)第 9647 号特許権侵害差止等請求事件)
(無体集 13 卷 1 号 139 頁, 判時 1007 号 72 頁)

< 事実の概要 >

X(原告)の特許の実施品である TTL 開放測光方式のミノルタやキヤノンの 1 眼レフレックスカメラ(本件ミノルタカメラ, 本件キヤノンカメラ)に装着することのできる交換レンズを製造し販売する Y(被告)の行為に対して, X が間接侵害に該当すると主張して差止めおよび損害賠償を請求したという事件。Y は, Y 製造の交換レンズは, 特許製品ばかりではなく, 非特許製品である他の方式のミノルタやキヤノンの 1 眼レフレックスカメラにも装着することができることから, 「にのみ」の要件を満足しないと主張した。これに対して, X は, Y 製品を非特許製品へ装着すると Y 製品中, プリセット絞レバー等の部分が使用されることなく遊んでしまうことから, 非特許製品への装着は「にのみ」の要件を否定する他の用途には当たらないと反論した。

< 判 旨 >

請求棄却。

間接侵害を否定。「しかしながら, 右各場合において, Y 製品の機構の一部であるプリセット絞レバー又は連結レバー若しくは連結桿が使用されることなく遊んでしまいその機能を果たさないというだけのことであって, ……(証拠略)によれば, 右各場合に Y 製品の装着されるカメラが現に市販され, 最終需要者によってそのカメラ本体に Y 製品が装着されて使用されている事実が存することが認められる。「そもそも Y 製品の如き交換レンズ……の類は, 各種のカメラ(本体)に装着して使用できることが特徴とされ, できるだけ多くの種類のカメラ(本体)に装着して使用できることを 1 つのセールスポイントとして販売されていることが認められる。「Y 製品が本件ミノルタカメラ又は本件キヤノンカメラと機構の異なるカメラを構成するべくそのカメラ本体に装着して使用される用途は, 社会通念上経済的, 商業的ないしは実用的なものであると優に認めることができる。」

なお, 本件の控訴審では, 特許発明の技術的範囲がもっぱらカメラ本体側の構成にある場合には, カメラに Y 製品である交換レンズを装着する行為はそもそも本件特許発明にかかる物を生産する行為ではないから, Y 製品は本件発明にかかる「物の生産にのみ使用する

物」ではないとされて間接侵害が否定されている(東京高判昭和 58.7.14 判時 1095 号 139 頁〔一眼レフカメラ事件控訴審〕)。

< 解 説 >

1 特許製品の部品や、方法特許の実施に使用する機械を製造販売する行為が行われていたとしても、それだけでは直接、特許権を侵害する行為とはならない。請求範囲の構成要件を全て充足していないからである。もちろん、さらに特許権侵害行為もなされている場合には、特許権侵害者の手元にある部品の製造販売を差し止めたり、方法の特許の実施に使用した機械の廃棄を求めたりすることは可能であるが、そのためには、請求の相手方自身が特許権侵害行為をなしていることが必要である(特許 100 条 2 項)。特許製品の部品の製造販売や方法特許に使用する物の製造販売のみを行っている者に対して直接、特許権侵害の責任を問うことができないとしても、その多くは特許権侵害の教唆、幫助行為として少なくとも共同不法行為(民 719 条参照)には当たりうるであろう。だが、民法の規定のみでは伝統的理解に従う限り差止請求を認めることができない。また、製品が広く頒布されている場合には、直接の特許権の侵害者を確定することが困難であることもあるだろう。逆に、特許発明の実施にのみ使用する物の製造、販売行為のように、定型的に実施行為の予備ないし幫助行為を組成する行為に対しては、その差止めを認めたとしても、行為者に不測の損害を及ぼすことにはならないといえよう。そこで、特許法は、特許権の保護を十全なものとするために、特許発明の実施(厳密には、特許発明にかかる物の生産、特許方法の使用)にのみ用いられる物の製造、販売行為を侵害とみなす旨、定めている(「にのみ」型間接侵害。特許 101 条 1 号・3 号)。

さらに、2002 年改正により、同時に複数の機能に用いられるために「にのみ」の要件を満足することが困難な多機能型の物品についても侵害の責任を問うことを可能とするために、新たな間接侵害類型を設けられた(多機能型間接侵害。特許 101 条 2 号・4 号)。

2 本件は 2002 年改正前の事件であり、間接侵害に該当するためには「にのみ」の要件が充足される必要があった。本判決は、被告製品を他の用途に用いると機能的に使用されることなく遊んでしまう部分が出るとしても、「にのみ」の要件は否定され、間接侵害が成立しなくなることに変わりはないとした。

関連裁判例としては、静岡地裁浜松支部昭和 58 年 5 月 16 日判決(判例特許実用新案法 260 / 64 / 1 頁〔CE カップ BB 事件〕)がある。被告が製造、販売するイ号物件は、純粹技術的には亜共晶用としても用いること[*165]ができるが、被告が別途、製造、販売している亜共晶用の製品の販売価格は 1 個 140 ~ 150 円であるところイ号物件は 1 個 180 円であったという事案である。判決は、わざわざ価格の高いイ号物件を亜共晶用を使用する必要は全くなく、経済的、商業的にみればイ号物件を亜共晶用を使用することは常識的にありえないと判示して、「にのみ」の要件を満たすと認め、間接侵害の成立を肯定している。現実にイ号物件を亜共晶用で使用する者がいなかったと認められており、その点が本判決と結論が分かれることとなった理由であろう。

他方で、本件に関しては、Y 製品を非特許製品にも装着する最終需要者が存在する点を重視すれば、間接侵害の成立を否定した判旨に与することになる。少なくともすべての Y 製品について損害賠償請求を認めるべきでないということは明らかだからである。しかし、本判決に対しては、間接侵害の成立を認めたとしても、Y としてはプリセット絞レバー等のない交換レンズを製造、販売すればよいだけのことであり、Y 製品の購入者の大部分が特許権侵害の責を問うことのできない個人的使用者であることを考えると、判旨の結論には疑問があるとの批判がある(中山信弘(判批)ジュリスト 820 号 97~98 頁)。特に差止請求に関しては、傾聴に値する指摘であるといえよう。損害賠償についても、間接侵害を肯定したうえで、非特許製品に装着する最終需要者の割合を勘案して賠償額を調整するという方策がありえないわけではない。

3 同時に多くの機能を遂行するソフトウェア関連製品が増えてきたこともあって、2002 年改正法は、「にのみ」の要件を必要としない新たな間接侵害類型を新設するにいたった。

具体的には、特許発明の実施(厳密には、特許発明にかかる物の生産、特許方法の使用)に用いるものであって「発明による課題の解決に不可欠なもの」につき、特許発明であることと、そのものが特許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、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申し出をする行為が、侵害とみなされることになった(特許 101 条 2 号・4 号)。ただし、「日本国内において広く一般に流通しているもの」は除かれている(同括弧書き)。

「発明による課題の解決に不可欠なもの」という要件の意義に関しては議論の余地があろう。文言から多少離れるが、発明が解決しようとしている課題とは無関係に従来から必要とされていたものはこれに当たらないとされたり(特許庁総務部総務課制度改正審議室編・平成 14 年改正産業財産権法の解説(2002 年)27 頁)、特許発明の実施用の機能を停止するために不相当な費用がかかる場合を除く要件であるとする見解(田村善之・知的財産法(第 3 版, 2003 年)235 頁)などが唱えられている。もっとも、いずれの見解によっても、本件の絞レバーは特許発明の実施用にしつらえられており、取り外した製品に切り換えることも簡便であると推察されるのだから、本要件の充足に支障はないだろう。

4 本件に関しては、101 条の間接侵害となるためには直接侵害が存在することが必要かという問題もある。

たとえば、家庭内で、あるいは日本の特許権の効力の及ばない外国で特許製品を組み立てるための部品を製造、販売する行為が間接侵害となるのか、さらには、試験または研究のためにする実施行為(69 条で特許権侵害とはならない)をなす者のために、その実施に使用する物を販売する行為であるとか、79 条の要件を満たすために特許権侵害とはならない先使用权者の実施行為のために、それに供する物を製造、販売する行為であっても間接侵害となるのか、ということが問題となる。

この問題は、いわゆる従属説と独立説の対立として図式化されることが多い。しかし、個別の規定を離れて、一律に直接侵害を必要とするとか(従属説)、しないとか(独立説)という図式

で論じるべきものではなく、むしろ特許権侵害とならない旨定める各規定の趣旨を解釈して個別的に考えていくべき問題であろう(田村・前掲 231～233 頁)。

本判決は、家庭内で特許製品として組み立てられるための部品を業として製造、販売する行為について、傍論ながら、間接侵害の成立が認められることを前提とした説示をなしている(前記<判旨>欄では紹介を略した部分)。他方で、原告実用新案権者から実施品であるハンマーを購入した者に取替え用の打撃板を製造、販売した被告の行為について間接侵害を認めるにあたって、その前提問題として、購入者がなす打撃板の取替え行為が修理行為として許される行為ではなく、原告の実用新案権を侵害する行為であるということを吟味した判決もある(大阪地判平成元.4.24 無体集 21 巻 1 号 279 頁〔製砂機のハンマー事件〕、増井和夫＝田村善之・特許判例ガイド(第 2 版, 2000 年)200 頁〔判例 64〕)。

前者の判決を独立説の立場を採ったもの、後者を従属説の立場に立脚するものとして対立していると理解する見解がある。しかし、前者の場面においては、権利者に与える影響が少ないことに鑑みて例外的に特許権侵害とならないこととした 68 条の趣旨から考えて、大量に家庭内実施を誘発する行為についてまで同条を根拠に侵害の責任を免れさせる解釈を採用することはできないと考えられる。他方で、購入者の取替え行為が特許権者が実施品を販売する際に折込み済みの修理行為であるならば、直接侵害や間接侵害の成立を認めてしまうと、必要もないところ特許権者を過度に保護し、購入者に不測の損害を与えることとなる。このように個別の規定の趣旨に従って考える場合には、前者の場面で間接侵害の成立の前提として直接侵害の存在は不要であるが、後者の場面では必要となると解されることになる。

< 参考文献 >

本文中に掲げたもの。