

日本法中的發明專利權之間接侵害(摘要)

東京大學 大淵哲也

黃文儀 譯 2009. 7. 11

鍾亦琳 律師補譯 2009.8.3

**爲補譯者爲明確文意，追加翻譯之內容。

1.間接侵害規定之意旨與經過

(1)間接侵害規定之意旨

無正當法律權限之第三人，以實施發明爲業，即該當發明專利權之侵害。專利發明之技術範圍係基於申請專利範圍之記載來決定(特許法 70 條 1 項)，原則上當實施請求項中所記載之全部界定發明事項時，爲專利權侵害(直接侵害)。

然而，對於並未實施專利發明之全部，而不能稱爲直接侵害發明專利之行爲(例如供給用於發明專利侵權產品之專用零件等相關行爲)，由於(部份**)行爲發生直接侵害之蓋然性極高，若放任此種行爲，將使專利權效力之實效性喪失。

特許法第 101 條係爲了處理此一問題而設，係將預備或幫助侵害的行爲中，誘發直接侵害的蓋然性極高的一定行爲，視爲(=擬制)發明專利權之侵害(間接侵害)。

(2)現行特許法(昭和 34 年法)制定時之經過

間接侵害之條文爲現行特許法(昭和 34 年法)制定時新設之規定。於舊法(大正 10 年法)中，沒有關於間接侵害之規定。關於預備或幫助侵害的行爲，僅以民法第 719 條的共同侵權行爲規定來處理。

於昭和 34 年法之立法過程中，參考了美國專利法(1952 年法)的輔助侵害(contributory infringement)規定以及西德之判例。於當時的工業所有權法審議會中之答詢，也曾經提案採用「以侵害爲目的、或知悉主要被用於侵害」

做為行為人主觀要件之歐美型條文¹。

然而，在完成最後的條文草案的過程中，主觀要件被刪除，並轉而以嚴格化的客觀要件代之。最後完成之規定，則單以客觀要件「僅使用於~之物」做為判斷基準。雖然這期間當中(何以作出如此修改**)的具體原因不明，但可理解為其目的在排除主觀要件舉證之困難，並顧慮不要讓間接侵害之規定過度擴張發明專利權。

(3)平成 14 年修正—導入 101 條 2 款、5 款

如上述，平成 14 年修正前之間接侵害規定，不必有行為人之主觀要件，單純以「僅使用於~之物」的客觀要件來判斷。相對於此，歐美的同意旨之規定(即規範間接侵害之規定**)則是，一方面以行為人的主觀為要件，關於客觀要件之對象物也不限於「專用品」，而係從發明的本質要素或發明的主要部分之觀點來規定。和此等規定相比，日本的間接侵害規定，乃為相當異質的立法。

此外，關於改正前之間接規定，則存在有如果將「僅使用於~之物」之「僅用於」要件嚴格解釋，則間接侵害規定將難以適用之問題。

再者，於軟體相關發明時，就相當於軟體之零件的各模組，由於在製造該等模組時，多使該等模組具有可於開發其他軟體時亦得使用之泛用性。因此如將「僅用於」要件嚴格解釋時，則有可能發生幾乎無法適用間接侵害規定以獲得救濟之問題。

實際上，如果單以不滿足「僅用於」之要件為理由，即將「知悉用於侵害，且係供給侵害專利品所用之重要零件等物品」之情形，一律認為不該當間接侵害，則將使得引起侵害蓋然性較高之預備、幫助行為，排除在規範範圍之外。

因此，(本次修法**)追加新的間接侵害類型，增加以行為人的主觀做為新的要件，並緩和「僅用於」的客觀要件之規定，以尋求適切的權利保護。藉平成 14 年之法律修正，追加非專用品型的間接侵害規定(當時的 2 款、4 款(現行 5 款))。

(4)平成 18 年修正—導入 101 條 3 款、6 款

¹ (工業所有權審議會呈報案昭和 31 年 12 月 24 日)

「將知悉專利發明有關之物的組成部分或為了製作該物而使用的材料、機械、裝置，係為了實施專利發明有關之方法所使用的材料、機械或裝置，以侵害該專利權為目的、或主要用於侵害，而製作、販賣、散布或輸入的人，視為侵害該專利權。」

(本次修法)係從強化仿冒品對策的觀點，為提高禁止侵害行為的實效性，並抑制侵害品的散布所做之規定。將侵害物品之讓渡等或(為**)輸出(而持有**)之行為擬制為侵害。須注意此和前述各間接侵害規定(平成 18 年修正前的 1、3 款或 2、4 款)的性質有相當之差異。

一以下討論專用品型與非專用品型。

*此外，在日本國內著作權的間接侵害為一大爭點(最近，著作權之間接侵害較受重視)。發明專利權的間接侵害與著作權之間接侵害，雖然名稱類似，但本質不同，這點須注意。由於特許法與著作權法之目的與意旨有極大不同，因此雖在發明專利權間接侵害之情形，有如前述之擬制侵害規定(擬制為侵害)，但在著作權的間接侵害，則沒有此種法律擬制規定，兩者前提要件有很大的差異。

2.間接侵害之意義

該當特許法第 101 條各款之行為，被視為(=擬制為)侵害專利權。在此意味上可以說是擬制侵害。藉此種發明專利權侵害之擬制，(以發明專利權侵害為理由)(而使得間接侵害行為除了成為**)禁止請求權(特許法 100 條)、損害賠償請求權(特許法 102 條、103 條等參照)之規範對象外，也成為發明專利權侵害罪之對象(特許法 196 條之 2)。

(a)在直接行為(全部滿足 Claim(申請專利範圍)之行為)該當專利權侵害之場合，和其有關連的間接行為，也有高度性與其成立(廣義上的)共同侵權行為。此時雖然有請求損害賠償之可能，但在這樣的場合，想以侵權行為為理由，請求不作為則有困難。相對於此，倘若特許法第 101 條之間接侵害(擬制侵害)成立，便有可能基於第 101 條請求行為人不作為。此點為肯定間接侵害之重大意義。

此外，於平成 16 年 8 月 17 日東京地方法院判決(刊載於判例時報雜誌 1873 期 153 頁)(切削被覆工法事件)中，法官即表示：「雖然於特許法第 100 條中，肯認得對於侵害發明專利權之人等，請求停止或預防侵害，但同條所稱侵害發明專利權的人或有侵害之虞的人，係指自己實施(特許法 2 條 3 項)專利發明，或為同法 101 條所定行為之人，或有為該行為之虞的人，不包含其他的教唆或幫助的人」。

(b)再者，於直接行為因後述 3 之各理由(①~④)，而不構成發明專利權侵害之場合，則亦難以如上述(a)之情形(以與直接侵害者的發明專利權侵害之侵權行為有關為理由)，基於(廣義的)共同侵權行為請求損害賠償。而此等間接之關連行為本身，如因特許法 101 條之規定，而得以擬制為發明

專利權侵害時，則即得基於此等被擬制之發明專利權侵害(亦即以侵權行為做為理由)，而得請求損害賠償。此點，亦可以說是肯定間接侵害之一大意義。一但是，此一意義和後述的獨立說、從屬說彼此間對立之結果有極大關連。如完全採取從屬說之立場，就欠缺此一(b)的意義。——如後述，目前中間說為有力說。而在後述①之情形下，直接行為因不滿足「為業」之要件，而否定其有侵害發明專利權時，仍得(因間接侵害之規定而**)得以成立間接侵害。於此等情形下，(間接侵害規定)之即具有(b)意義。

3.與直接侵害的關係(直接行為者之實施行為未侵害發明專利權時，是否成立間接侵害)——獨立說與從屬說之對立

間接侵害之成立，是否需以直接侵害成立為前提?——此點為間接侵害的相關論點中，最重要之論點。

獨立說主張，即便不成立直接侵害，亦得成立間接侵害。

從屬說主張，只要直接侵害不成立，便不成立間接侵害。

一般而言，間接侵害之目的並不是擴張發明專利權效力。如果由確保直接侵害規範的實效性之觀點出發，則會導向從屬說；如果由藉間接侵害之規定，追加發明專利權本來效力以外之他種效力之觀點出發，則會導向獨立說。但是，實際上，仍以間接侵害規定之目的並非擴張發明專利權之效力，而是確保直接侵害規範的實效性之主張，較為有力。於獨立說、從屬說的對立當中，後文將提及之中間說較為有力。此意味著，關於間接侵害規定之目的為何之結論，與獨立說、從屬說相對立之結論，如同上述之一般論一般，並不會完全一致的加以對應。

採取完全獨立說或完全從屬說之見解，均屬少數說。而以直接侵害不成立之各理由做為依據，而決定是否該當間接侵害之中間說，在目前則為有力說。(又，此外也有其他見解認為，應以該等行為是否應與直接侵害在法律上做同等評價，做為判斷基準)。

如直接行為(亦即全部滿足 Claim(申請專利範圍)之行為)不構成發明專利權侵害之理由為：①不滿足「為業」之要件(法 68 條)時、②為「試驗研究」(法 69 條 1 項)時、③直接行為者未得發明專利權人同意時、④直接行為係在外國時，於考量各情況中不成立直接侵害之目的理由為何後，(依該

等目的理由**) 來決定間接侵害是否成立。

再者，目前中間說為有力說，其主張(如直接行為係**)上述①之情形，其結論與獨立說相同(仍構成侵害**)、(如直接行為係**)②～④之情形，則結論與從屬說相同(亦即不構成間接侵害*)。關於②～④直接行為之所以不該當(直接)侵害，均有其積極的理由(關於②為透過「試驗研究」促進產業發達、關於③為有發明專利權人之同意、關於④為屬地主義)。而關於①之情形，直接行為之所以不該當(直接)侵害，僅是因為如發明專利權效力及於(一般消費者)所為非「以之為業」(一般理解為其目的僅排除個人的、家庭的實施)之實施，將使(發明專利權**)效力過度擴張。因此消極地為避免此種情形發生，(而為此種認定**)。如將引起(多數**)一般消費者之大量侵害行為，亦視為「以其為業」而實施之行為時，即無此等顧慮(即發明專利權過度擴張之顧慮**)。(易言之，關於個別的一般消費者所為之實施本身其規模雖小，而對權利人沒有多大的影響，但如透過此種引起行為，而累積下來(之對發明專利權人之損害**)，仍會對權利人造成不可忽視的影響，故不能置之不理)等做為理由。

此外，平成 12 年 10 月 24 日大阪地方法院判決(刊載於判例 Times 第 1081 期第 241 頁)(製麵包機事件)中，於直接侵害者(一般家庭使用者)之行為，因不滿足「以之為業」(特許法 68 條)之要件，而不構成(直接)侵害行為時，(法院亦表示**)特許法「將發明專利權效力所及之範圍限定於『以之為業』之理由，僅是基於如由專利法之目的—促進產業發達的角度來看，如將發明專利權之效力及於僅屬個人性或家庭性的實施，將成為一種不必要的強力限制，且參照社會實情亦屬太過，等政策性之理由。而不能將(限制於「以之為業」條件之理由**)，理解發明專利權人不得享受，因專利發明於一般家庭被實施所伴隨之市場機會。承上意旨，因此將發明專利權之效力，及於一般家庭中所使用之物的製造、轉讓等行為(而該等行為屬於以之為業行為一事，自不待言)，不能說是發明專利權效力的不當擴張。反而是，相對於前述那樣的政策考慮，而限制專利權效力，(此處可說是**)為了確保發明專利權效力的實效性，而特別有此等需求為此判斷。故得將『僅於實施該發明中使用之物』中的『實施』，解釋為包含一般家庭中的東西。而此等解釋方式，亦與—特許法第 2 條第 3 項之『實施』，其本身意義也包

含一般家庭中的東西－之解釋相一致。(發明專利權之效力之所以不及於一般家庭中關於專利方法發明之使用，其理由並非該等行為不該當『實施』，而是不該當『以之為業』之要件)。從而肯認(本案**)有間接侵害(特許法 101 條)成立之餘地。(本案**)於前述①之情況下(即直接行為者未該當「以之為業」**)，詳細地於判決中說明肯定間接侵害之理由，而受注目。

4.專用品(「僅用於~」品)型間接侵害(1 款(物之發明)、4 款(方法發明))

(101 條第 1 款**)條文規定：「發明專利為物之發明時，對僅供該物(即發明專利物*)之生產所使用之物，而為之生產、讓與等或輸入或讓與等之要約，並以之為業之行為」。

(系爭物品是否具有**)專用品(「僅用於~」品)性質，即為關鍵所在。此與非專用品型(2 款、5 款)(該等規定係由客觀要件與主觀要件所構成)之情形不同，而單以客觀要件－「僅用於~」，來加以規範。

係以「僅於該物(發明專利物**)的生產使用之物」、「僅得於該(發明專利**)方法的使用中，所利用之物」為要件。

「僅於…使用」之點為關鍵點。「僅於…使用」係指「別無其他用途」的意思。

關於此點，其他的用途(之存在**)，若為抽象性的、試驗性的使用可能性仍不足該當(有其他的用途**)，而是要在社會通念上，所認定具有經濟性的、商業性的、實用性的用途。簡言之，在沒有其他「社會通念上認定之經濟性的、商業性的、實用性的用途」之場合，便認定為「僅於…使用」。

於進行此等專用品(「僅用於~」品)性質之判斷時，應就上述之點，分別就個案加以判斷。

此種專用品(「僅用於~」品)性質之判斷中，特別成問題的是在被告產品為多功能品的情況。於本文中，所謂多功能品係指(該等物品同時**)具有實施發明與非實施發明功能之產品。

前述平成 12 年 10 月 24 日大阪地方法院判決中(製麵包機事件)，於多功能品之場合，於多用途物品之情形時，法院表示如在僅持續使用非實施

專利發明之功能，而完全未使用實施專利發明之功能之使用狀態下，無法達成該物品之經濟性的、商業性的與實用性的使用型態時，則由於對該等物品所為之製造販賣等行為，仍有極高之可能性誘發侵害行為，則仍該當「僅供該物（發明專利物**）的生產使用之物」。於本判決中，特別受到注目的是，其肯定間接侵害之理由，特別重視誘發直接侵害行為之蓋然性極高之實質觀點。

此外，亦有意見指出，關於多用途產品，單以專用品（僅用於~）型（之規定**），已無法加以規範。此等意見為有力見解。

5.非專用品(不可欠缺品)型

（特許法第 101 條第 2 款）條文「專利為物之發明的場合，生產該物（發明專利物**）所使用之物（於日本國內廣泛一般流通者除外），（且該物**）為解決該發明之課題所不可欠缺者，知悉該發明為專利發明且該物被用於實施該發明，仍為生產、轉讓或輸入或為轉讓等之要約，並以之為業之行為」（2 款）

*關於非專用品(不可欠缺品)型，係於平成 14 年修正導入不久，裁判例、學說尚缺乏，各要件之內容等面向還不十分清楚明朗。以下，以特許廳的立法解說為中心來說明。

(1)對象物—客觀要件

①「解決發明課題不可欠缺之物」

所謂解決發明課題不可欠缺之物，和記載於請求項的發明之構成要素（發明界定事項）為不同的概念，即便是發明的構成要素以外（之物**），亦得包含於物（發明專利物**）的生產或（發明專利**）方法的使用中，所被使用之工具、原料等。反之，即便是請求項中所記載的發明構成要素，若與該發明所欲解決的課題無關，為向來所必要的東西，則仍不該當「解決發明課題所不可欠缺之物」。藉著該等物之使用，始得解決「發明所欲解決的課題」之零件、工具、原料等，方該當「解決發明課題所不可欠缺之物」。

例如，在可用橡皮擦擦拭的原子筆的發明之場合，於墨汁中使用的特殊顏料該當「解決發明課題所不可欠缺之物」，但屬通常原子筆之一部而沒有特殊改變的筆桿或筆蓋，縱然為生產該原子筆（發明專利原子筆**）本身所不可缺少之物，仍不該當「解決發明課題所不可欠缺之物」。

此一「解決發明課題所不可欠缺之物」之要件，係在不該當「僅用於~」之專用品要件時，間接侵害之規定為避免發明專利權效力之不當擴張，而將非專用品型之間接侵害規定之對象物，限定於從「發明」之觀點來看，為重要的零件等而設的。由於「解決發明課題所不可欠缺之物」不限定於專用品，雖就該發明屬於枝微末節枝之零件，會被排除在間接侵害之規範對象外，但對該發明屬於重要之零件等，即便有其他非侵害用途，也包含於間接侵害之對象中。(此等規範方式**)能夠使間接侵害成立之範圍更為適切。

[裁判例等]

*平成 16 年 4 月 23 日東京地方法院判決（刊載於判例時報 1892 期 9 頁）（印刷基板用夾具事件）

(判決中表示**)「解決發明課題所不可欠缺之物」與記載於申請專利範圍中的發明之構成要素(發明界定事項)為不同的概念，即便為該發明構成要素以外之物，如為於物(發明專利物**)的生產或(專利**)方法的使用中使用的工具、原料等，仍得包含。另一方面(如該物雖為**)於申請專利範圍中所記載的發明之構成要素，但如與該發明所欲解決的課題無關，為向來所必要的東西，則也不該當「解決發明課題所不可欠缺之物」。因使用該等物，始得解決「發明所欲解決的課題」之零件、工具、原料等(始足當之**)，換言之，需為在該發明，做為解決先前技術問題點之方法中，所新開示之先前技術所未見具有特徵之技術手段，而直接構成以(實施**)該手段為特徵之特有的構成或成份，之具有此等特徵性之部材、原料、工具等，始該當「解決發明課題所不可欠缺之物」。

在同判決中，關於「解決發明課題所不可欠缺之物」之要件，可說是連結專利發明的專利性後所為之解釋。對此，也有見解主張該要件之解釋，最好不是從專利性之角度，而是從該等零件是否對於完成品、方法中為必要，或者為主要的構成零件之觀點來解釋。

②「於日本國內廣泛一般流通者除外」

「於日本國內廣泛一般流通者除外」，指例如螺絲、釘子、電燈泡、電晶體等。於日本國內廣泛普及的一般製品。「廣泛一般流通」，指其不是特別訂做品，為於市場中處於一般可能取得狀態之規格品、普及品。將此種物之生產、轉讓等包含於間接侵害行為，從確保交易安全之觀點而言可能產生不良影響，故將它排除於非專用品型之間接侵害規定的規範對象之外。

再者，流通範圍限定於日本國內之理由，乃因專利權效力所及之範圍

限於日本國內，因此由確保交易安全性之觀點而言，沒有必要考慮於外國之普及。此外，亦考慮到即便該等物品於外國廣泛普及，如在日本國內並不普及時，為防止侵害所為不作為請求之必要性等因素。

(2)主觀要件

將「僅用於…」之專用品要件除外之非專用品型間接侵害規定，使得具有和發明專利權侵害無關之其他用途之零件等，也有可能成為間接侵害規定規範之對象。然而，這樣的零件等，實際上是否用於發明專利權之侵害，係藉零件等的供給對象，亦即相對人之意圖來決定。

於此種狀況，若讓善意地供給於發明實施中所使用零件等之人，也因他方行為而單方地負間接侵害責任，過於嚴酷。因此，非專用品型之間接侵害規定，則要求必須零件等的供給者本身，以惡意(即明知**)該零件等於發明的實施中被使用，以及該發明存在專利權，做為間接侵害成立之要件。

①「該物係被用於實施該發明」

係以知悉自己所生產、讓渡等的零件等物品，被他人使用於實施特定之發明為要件。

②「該發明為專利發明」

係以知悉該發明存在專利權為要件。

由於排除專用品做為要件之非專用品型的間接侵害規定中，零件等尚有可能有侵害用途以外之其他用途，因此若對零件等之供給業者，要求其甚至負有必須就零件等供給對象所進行之實施內容，注意(該等實施內容**)有無發明專利權存在之義務，則過於嚴酷。因此，新追加的間接侵害規定，其成立要件除包含知悉自己所生產、讓渡等之物被用於實施特定發明外，並追加須知悉該發明存在發明專利權，以做為為間接侵害成立要件。

③「知悉」

「知悉」之要件，係以實際上知道特定事實(即「該發明為專利發明」以及「該物被用於實施該發明」)為要件。在不知道此等事實之情形時，即使是因為過失之情況，也不該當此一要件。

此外，雖然多數情況關於相對人(即間接侵權人**)惡意(即實際上知悉

「該發明為專利發明」以及「該物被用於實施該發明」)之舉證困難，但於向相對人寄發警告信時，至少在該警告信送達後，相對人之惡意可能比較容易舉證。

*平成 17 年 9 月 30 日智慧財產高等法院(刊載於判例時報第 1904 期 47 頁)(一太郎事件)(關於間接侵害**少數裁判例之其中之一)

當儲存文書製作軟體產品的個人電腦及其使用，滿足「資訊處理裝置及資訊處理方法」之專利發明的構成要件時，該軟體產品之製造、轉讓等或為轉讓等之要約行為，對有關「資訊處理裝置」的專利發明之專利權，構成 101 條 2 款所規定的間接侵害。另一方面，就與「資訊處理方法」之專利發明的專利權有關之 101 條 4 款(當時)[現行 5 款]所規定之間接侵害，該款規定是關於得藉由利用該物本身而得實施專利發明方法之物，就該物所為之生產、讓渡等之行為，視為侵害專利權，而不是將生產這樣的物所用之物的生產、讓渡等行為視為侵害專利權(補譯者按:即用以生產間接侵害物所用之物，此將構成所謂間接的間接，本判決認為此種情形不該當間接侵害**)。因而，被告之行為不是儲存該軟體的個人電腦之生產、讓渡等或為讓渡等的要約，而不過是該軟體之生產所用的軟體產品有關的製造、讓渡等或為讓渡等的要約，故不該當同款所規定的間接侵害。(譯者加下線)