

特許庁委託

台湾における部分意匠の制度研究と有効性
在台湾日系企業から見た間接侵害規定

2012年3月
財団法人交流協会

特許庁委託事業

台湾における部分意匠の制度研究と有効性 在台湾日系企業から見た間接侵害規定

2012年3月

財団法人交流協会

目 次

A. 台湾における部分意匠の制度研究と有効性

第一章 前書き	8
第二章 部分意匠の定義	12
第一節 部分意匠とは	12
第二節 各国の部分意匠制度、関連法規及び運用	15
一、日本	15
二、米国	20
三、欧州	25
四、各国意匠制度の相違点	28
第三章 台湾における部分意匠制度の現状	30
第一節 現行専利法の規定	30
第二節 専利審査基準及び専利侵害鑑定要点の規定	31
一、専利審査基準の規定について	31
二、専利侵害鑑定要点の規定について	32
第三節 台湾における部分意匠の関連事例と実務見解	34
一、関連事例	34
二、裁判所の見解	35
第四節 まとめ	36
第四章 台湾における部分意匠制度の未来の変革	38
第一節 新専利法	38
第二節 日本と台湾の部分意匠制度の比較	39
一、部分意匠の出願基本要件	39
二、組物意匠の登録出願を認めているか	41
三、関連意匠の有無	41
第三節 まとめ	44
第五章 部分意匠制度の事例紹介と提言	45
第一節 台湾の事例	45
事例1 NICHIA 社 VS EVERLIGHT 社：智慧財産法院 99 年民専上更第 1 号事件	45

事例 2	エレコム株式会社 VS 博斯普社：智慧財産法院 99 年民専訴字第 173 号	48
事例 3	財栄压铸股份有限公司 vs. 鐘鼎実業股份有限公司：智慧財産法院 98 年民専訴字第 15 号、智慧財産法院 99 年度民専上字第 42 号	49
事例 4	雅絜貿易有限公司 vs. 吟桂股份有限公司：智慧財産法院 98 年度民専訴字第 81 号	51
事例 5	勳風企業有限公司 vs. 美商 Vita-Mix 有限公司 (Vita-Mix Corporation)：智慧財産法院 99 年度民公上字第 4 号民事案件	52
第二節	企業提供事例の研究	56
事例 1	自動車のフロントバンパーとヘッドライト組み合わせ	56
事例 2	自動車の全体意匠	62
事例 3	部品意匠 (フロントコンビランプ)	63
事例 4	部品意匠 (フロントバンパー)	65
事例 5	部品意匠 (インパネ)	68
事例 6	二輪車のヘッドランプ	71
事例 6-1	二輪車とフロントカバー及びヘッドランプ	74
事例 7	二輪車のサイドカバー	75
事例 8	筆記用具 (ボールペン “COLETO コレト”)	77
事例 9	ボトル (着せ替え)	80
第三節	制度の運用に対する提言	83
第六章	結び	89

B. 在台湾日系企業から見た間接侵害規定

第一章	前言	94
第二章	専利間接侵害の定義及び外国の立法例	96
第一節	専利間接侵害の起源	96
第二節	専利間接侵害の類型と定義	98

1	寄与侵害 (contributory infringement)	98
2	誘発侵害 (inducement infringement)	98
第三節	専利間接侵害の立法例	99
1	米国の特許間接侵害理論 (contributory infringement) の起源と発展	99
1.1	間接侵害の理論の先駆け- <i>Wallance v. Holmes (1871)</i>	99
1.2	間接侵害は主観上「知りながら (知っていた)」という要件を 具えなければならない- <i>Snyder v. Bunnell (1886)</i>	100
1.3	間接侵害は直接侵害の存在を先に証明しなければならない - <i>Saxe v. Hammond (1875)</i>	100
1.4	間接侵害者が製造販売する物は特許物品でなければならないと いう要件- <i>Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapper Paper Co. (1894)</i>	101
1.5	間接侵害の特殊事例	101
1.6	間接侵害理論の縮減-特許濫用理論の台頭と拡張	102
1.7	間接侵害理論の再生と立法化-1952年の特許法改正	111
1.8	米国の特許間接侵害法規-第271条(c)の解釈及び適用	116
1.9	参考にすべき事例	121
2	日本の特許間接侵害法制	125
2.1	特許の直接侵害に係わる規定	125
2.2	特許の間接侵害に係わる規定	125
第三章	台湾の専利間接侵害に関する関連規定	132
第一節	民法の共同侵害規定	132
1	台湾の民法の共同侵害規定	132
1.1	狭義の共同侵害行為	132
1.2	共同危険行為	133
1.3	教唆及び幫助	133
2	民法の共同侵害規定を専利間接侵害に適用する場合の問題	134
2.1	民法の共同侵害規範を専利間接侵害に適用した民事判決	134
2.2	民法の共同侵害規定を専利間接侵害に適用する際の問題	135
第二節	「専利法」改正草案	138
1	専利間接侵害草案	138
1.1	専利間接侵害草案条文	138

1.2	1.2 專利間接侵害草案が削除された考え得る原因	140
2	2 專利間接侵害草案と民法の共同侵害行為関連規定との比較	142
3	3 日本特許法第 101 条と專利間接侵害草案との比較	143
3.1	3.1 法条の構成要件の比較	143
3.2	3.2 「業として実施する」の概念	144
4	4 日本特許法第 101 条と專利間接侵害草案の法条構造の比較	145
第四章	間接侵害タイプの関連事例の分析	146
第一節	仮定の事例	146
事例 1	事例 1 特許方法に使用できる原料を販売する情況	146
事例 2	事例 2 特許方法に使用出来る原料を販売する情況	147
事例 3	事例 3 特許方法に使用できる原料を販売する情況	148
事例 4	事例 4 特許方法に使用できる原料を販売後、外国で実施する	148
事例 5	事例 5 特許方法に使用できる原料の販売	149
事例 6	事例 6 甲、乙がそれぞれ特許方法の一部を実施する	150
第二節	企業から提供された事例	151
事例 7	事例 7	151
事例 8	事例 8	151
事例 9	事例 9	152
事例 10	事例 10	153
事例 11	事例 11	154
事例 12	事例 12	155
事例 13	事例 13	156
事例 14	事例 14	156
事例 15	事例 15	157
事例 16	事例 16	158
事例 17	事例 17	159
第三節	実際に発生した事例	161
事例 18	事例 18	161
事例 19	事例 19	162
事例 20	事例 20	162
第五章	間接侵害規定導入の必要性及び関連法条草案に係わる提言	164
第一節	法制の現状及び間接侵害関連規定制定の日本企業への影響	164
1	1 法制の現状	164

2	間接侵害関連規定制定の日本企業への影響	164
第二節	専利間接侵害規定導入の必要性和関連法条草案に係わる提言	166
1	「専用品（のみ品）」	166
2	「非専用品」	167
2.1	主観的構成要素：知りながら（知っていた）	167
2.2	行為態様：生産、販売、販売のための申し出又は輸入	169
2.3	客観的構成要素：その発明による課題の解決に不可欠な物	170
2.4	但し書き：国内で広く一般に流通している物に属さない	171
2.5	直接侵害との関係：解釈上、中間説を採用すべきである	171
第六章	結び	173

A. 台湾における部分意匠の制度研究と 有効性

※本報告書は、台北市日本工商会／知的財産委員会／戦略G会議の部分意匠問題プロジェクトチームの協力により作成された。

【部分意匠問題プロジェクトチーム メンバーリスト】

台北市日本工商会 知的財産委員会 委員長		
台湾索尼股份有限公司 (SONY)	董事長	荒牧 直樹
プロジェクトリーダー		
台湾本田股份有限公司 (HONDA)	総経理室	福本 達也
プロジェクトメンバー		
台象股份有限公司 (ZOJIRUSHI)	副総経理 商品企劃處	井上 朋子 郭 文燕
台湾恩益禧股份有限公司 (NEC)	事業推進企劃部	田中 勉
台湾山葉機車工業股份有限公司 (YAMAHA)	経営企画室 経理室	奥 敦 前橋 暢彦
台湾美津濃股份有限公司 (MIZUNO)	総経理 商品部 総経理室	山地 守 西村 真一 黄 莉婷
百樂文具股份有限公司 (PILOT)	総経理 規劃部	白句 庄次 蔡 玉芳
萬国法律事務所	パートナー弁護士 弁護士	鍾 文岳 王 孟如
戦略 G 会議事務局		内山 隆史 細川 昌之

第一章 前書き

2009年5月14日に台湾行政院が国家の「六大新興産業」に「文化創意産業」を重要計画に挙げてから、デザイン産業の発展は台湾当局の近年の重要政策の1つとなった。然るに、台湾の現行専利法は2003年に台湾が世界貿易組織（WTO）に加盟するために法改正されたが、デザイン産業に関する知的財産権の法律制度は、世界のトレンド及び現行産業の需要との間に既に現実上の落差が存在する。例えば、デザイン産業の特徴である製品のライフサイクルが短いこと、マーケットの変化が急速であることから、製品の開発段階の時間が短縮することを余儀なくされている。さらにマルチメディア、デジタルコンテンツ等デザイン産業が急速に発展する中、業者が知的財産権の保護を即時に得られない状況を鑑みれば、デザイン業者が知的財産権の保護が急務であると認識しないのは当然の状況である。そのため、デザインに関する知的財産権の保護が形式だけとなってしまい、台湾デザイン産業がグローバル化する現状の中、競争に大きく不利な影響を与えているのは明らかである。

このことから、専利法の主務官庁である經濟部智慧財産局（日本の特許庁に相当）は2006年度から数回の公聴会、座談会等の関連会議を開催し、国際的な趨勢に見合い、且つ、台湾のデザイン産業の需要に符合し、台湾政府の新興産業政策の目標を実現できるように、産学官から有識者を招き、専利法の改正等の議題について討論を行い、グローバル化及び中国をはじめとする新興経済体の急成長のプレッシャーの下、台湾のデザイン業界へ競争力と活力を注げるように専利法を改正した。今回、新たに改正された専利法は、2011年11月29日に立法院三読を通過し、およそ一年後に正式に施行される予定で、新専利法の通過により、専利審査基準も刻々と經濟部智慧財産局により積極的に制定が検討されている。

新専利法では、国際用語との一致ならびに概念上の混同をさけるため、日本の意匠にあたる「新式様」を「設計」と改正し、且つ、各国の意匠保護の制度を参考したうえで、台湾デザイン業界の需要に合わせて関連条文を新設し、部分意匠の出願を導入しただけでなく、物品に応用されるアイコン（Icons）、グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）、組物意匠も出願できるようになり、意匠保護制度を拡大及び強化している。また、産業界の成熟期製品のデザイン開発の需要に符合するよう、新設される関連意匠の新条項に応じて、出願手続きも改正されている。

現在意匠に出願されている製品デザインの中の、大多数は部分意匠の特徴を持つデザインであるのに対し、全体が全く新しいデザインである製品は少数であることから、産業界の需要に符合するため、どのように部分意匠関連の保護を実施していくかが、新専利法の重要課題の一つとなっている。

詳しく言うと、現行有効の専利侵害鑑定要点では、全体の視覚的デザインと鑑定対象物が同一又は類似するかを対比・判断するとき、「全体的デザインの対比 (design as a whole)」、「要部を重要な判断基準とする」等原則を採用することを明文で規定しているが、「部分意匠」に関する規定は存在しない。

所謂「全体的デザインの対比」とは、意匠権は物品の外観に用いられた全体的デザイン (overall appearance) を権利範囲とするため、意匠登録出願するときに登録意匠の範囲を分割し、その一部のみにつき権利を主張することができない。例えば、意匠権の対象がベルトを含む腕時計であり、鑑定対象物がベルトのみであるとき、腕時計をベルト及びカバーガラスに分けて、意匠権の一部であるベルトのみをもって鑑定対象物と対比することができない上、意匠権の対象が形状及び模様であり、鑑定対象物が形状しか有さないときも、意匠権の一部を取り出して、その形状のみをもって鑑定対象物の形状と対比することができない。鑑定対象物と解釈が施された後の意匠登録出願の特許請求の範囲のデザインが同一又は類似するかを判断するとき、図面に開示された点、線、面によって構成された三次元空間により、図面に掲示された形状、模様、色彩によって構成された全体的な視覚的デザインをもって鑑定対象物と対比しなければならない。六面図の各方向から見た図面をもって、鑑定対象物の各方向の面とそれぞれ対比してはならず、各デザイン要素又は微細な局所的差異に拘ることもできない。

これに準じ、前述した専利侵害鑑定要点の規定により、鑑定対象物が一部の形状、色彩、又は模様が意匠権の対象と同じであっても、「全体的デザインの対比」との原則に符合しない場合、意匠侵害を構成しない。例えば、智慧財産法院（日本の知的財産高等裁判所に相当）98 年度民専訴字第 101 号案件では、原告たる KINLOCH ANDERSON Limited は中華民国第 091601 号意匠権の権利者であり、その意匠権を次頁の図面に示す：



被告は有名な子供服売りのチェーン店であり、下記写真のような柄の衣装を制作している：



原告が起訴をするにあたって、意匠権侵害鑑定報告の提出を中国機械工程学会に依頼した。その報告では、係争衣装が確かに係争意匠権を侵害するものであり、双方は極めて類似するため、消費者が購入時に誤認混同しやすいと認められた。しかし、智慧財産法院は、「係争意匠の斬新的な特徴は柄と色の結合であり、係争衣装と係争意匠は同じのチェック柄でデザインされているとはいえ、係争衣装が赤、白、褐色、濃

い青で構成した赤、黄色系の色調であるのに対し、黄色系が主の係争意匠とは同様ではなく、類似しないとした上、視覚的全体デザインを異なる時と場所で隔離して総合的に観察した結果、一般の消費者の購入時の観点から見ても、係争衣装と係争意匠の視覚的全体デザインは同様ではなく、類似でもないので、一般の消費者が係争衣装から生じた視覚上のイメージを係争意匠のイメージと間違えることはないとした。従って、係争衣装の視覚的全体デザインは係争意匠とは同様ではなく、類似でもないので、係争意匠権の権利範囲には入らない」と認定し、原告の敗訴判決が下された。

部分意匠を採用していないことの弊害を緩和する為、現行専利侵害鑑定要点では、意匠侵害を対比する際、解釈後の意匠の権利範囲中の要部のデザイン特徴を主に、要部以外の設計特徴を総合して、全体の視覚的デザインを統合した視覚効果を構成し、全てのデザイン特徴の対比の結果を考慮して、客観的に鑑定物品と同一又は類似するかを判断すると規定がある。デザインが同一又は類似するかの判断は、出願意匠全体の視覚的デザインが対象であるものの、そのポイントは「要部」である。要部のデザイン特徴が同一又は類似し、要部以外のデザイン特徴が異なる場合も、原則上全体デザインが類似すると認定される。反対に、要部の設計特徴が異なる場合、たとえ要部以外の設計特徴が同一又は類似であっても、原則上全体デザインは異なるものと認定される。そのため、現行専利侵害鑑定要点において「要部」の判断基準を具体化しようとして試みているものの、実務において、上記智慧財産法院 98 年度民専訴字第 101 号のような異なった見解により、グレーゾーンが生じることは避けられない。

新たに改正された新専利法で「部分意匠」が専利法の保護範囲に入り、実務見解の違いによる問題を解消すると同時に、企業が部分意匠を出願できるようになることにより、産業界からすれば創作特徴である部分的なデザインを保護することができる。

以上をうけ、本検討では新専利法の中の「部分意匠」を対象とし、新専利法における「部分意匠」の定義及び運用を模索し、並びに今回の専利法の意匠制度の変革について論じ、企業が部分意匠の産業上及び法律上の評価と運用において更に理解を深めることを期待する。

第二章 部分意匠の定義

第一節 部分意匠とは

台湾現行専利法（2011年11月29日改正案通過前の専利法、以下“現行法”）では、特許を「発明」、「新型（実用新案）」、「新式様（意匠）」に分けており、意匠は、平面と立体のデザインの成果を保護することを目的としているが、現行の「新式様」という用語は、国内関係デザイン産業界の一般通念とは異なるため、行政院を通過後、2011年11月29日に立法院三読通過した改正後の専利法（以下“新専利法”）では、海外のデザインの成果物を保護する立法を参考として「新式様」を「設計」と変更している¹。しかしながら、現行専利審査基準では、「設計」という用語につき、専利法第109条第1項ですでに定義している。即ち、「形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合」を「デザイン」といい、並びに、「出願意匠は、図面に掲げる物品の外観の『デザイン』と図面に指定する『物品』を組み合わせ、新式様の権利範囲を取決める」と規定されている。つまり、現行法にある「デザイン」とは、図面に掲げる物品の「外観」を指し、日本意匠法にいう「形態」、韓国の「造形要素（form nature）」、中国の「外観設計要素」の概念と同じであり、且つ現行専利法の規定により、「意匠」は意匠に係る物品名に指定する「物品」と結合しなければ出願することができない。

新専利法では、「設計」につき第121条以下に規定しており、第121条に「設計」とは「（第一項）物品の全体又は部分の形状若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせる創作を指す。（第二項）物品に応用されるアイコン及びグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）も本法により意匠として出願することができる。」と定義している。新専利法にいう「設計」とは何を指すのか、海外の立法を例に、大まかに下記の二種類に分けることができる。

一、図面に開示された内容（「形状、模様、色彩またはその結合」）は、明細書に指定した「物品」と結合して、はじめて「設計」を構成し、意匠の出願対象とするこ

¹ アメリカ、EU、オーストラリア等では「Design（デザイン）」と称しており、さらに「設計」は「工業デザイン」や「外観設計」などの用語の上位概念なので、今後多様に変化するメディアのニーズにあわせて、現行の「新式様」を「設計」に変更した。

とができる：

日本の意匠では「形状、模様、色彩等」を「形態」と呼び、意匠の「物品」と「形態」の結合²からなるものを「意匠」と定義している。韓国の意匠では「形状、模様、色彩またはその結合」を「造形要素 (form nature)」と呼び、「設計 (Design)」は「造形要素 (form nature)」及び「物品要素」³を含まなければならないと定義している。中国の専利審査指南では「形状、模様及び色彩」を「外観設計要素」と定義し、外観設計を審査する際には、同種類の「製品」及び「外観設計要素」を含まなければならないとしている⁴。つまり、上記定義によると、新専利法の「設計」の概念と現行法の「新式様」の概念は実質同じであり、新専利法では「物品に応用されるアイコン及びグラフィカルユーザーインターフェース」を例にたどって規定しているだけである。

二、図面に開示された内容（「形状、模様、色彩又はその結合」）を「設計」とし、明細書で指定した「物品」は権利範囲の特定の参考とする。

米国の意匠及びEUの共同設計法 (Community Design Regulation, CDR) では、設計は必ず「工業製品 (article of manufacture) への応用」又は「製品 (product) への実施」の要求に符合しなければならないと規定されているものの、設計の権利範囲は主に図面に開示された「形状、模様、色彩またはその結合」により特定され、「物品」は必ずしもその権利範囲を特定することができない⁵。つまり、上記定義によると、新専利法の「設計」概念と現行専利審査基準の「新式様」概念

² 日本意匠審査基準(平成19年4月),「第一部 願書・図面第1章 意匠登録出願 4」,原文:「意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない」。

³ Korean Industrial Design Protection System, Chapter II 3. Form nature, KIPO, p. 2010.

⁴ 中国専利審査指南(2006),「第四部分第五章 外観設計同一と類似の判断 6.1 外観設計同一の判断」第394頁原文「外観設計の同一とは比較される設計と以前の設計が同一区分の製品の外観設計であり、且つ比較される設計の全部の外観設計要素と以前の設計の相応する要素が同じで、その中で外観設計要素とは形状、図案及び色彩を指す」。

⁵ 米国特許審査基準MPEP(E8R8) 1503.01 I. Preamble And Title, 原文:「The title of the design identifies the article in which the design is embodied by the name generally known and used by the public but it does not define the scope of the claim」; EU共同設計規則 (Community Design Regulation, CDR) 第36条第6項, 原文:「The information contained in the elements mentioned in paragraph 2 and in paragraph 3(a) and (d) shall not affect the scope of protection of the design as such」。

は実質同じであり、従って新法中の第 121 条第 2 項「物品に応用されるアイコン及びグラフィカルユーザーインターフェース」は例示規定である。

そこで、新専利法ではどの定義を採用しているのか、改正理由を見れば明らかである。「意匠登録に係るデザインは物品性及び視覚性を具備しなければならない。ここでいう物品性とは、意匠登録にかかる設計は物品外観に応用した具体的設計でなければならないことを指し、即ち、設計が施された物品は立体空間の実体形状を持つ有体物でなければならない。」と記載され、さらに「物品に応用されるアイコン及びグラフィカルユーザーインターフェース」に関し、「アイコン (Computer-Generated Icons、略して Icons) とグラフィカルユーザーインターフェース (Graphical User Interface, GUI) は、一時的にモニターに表示され、且つ視覚効果を持つ平面の画像 (two-dimensional image) であり、包装紙や布地の図案や模様のように常に施された物品に表示されるものではなく、且つ立体空間の特定形態を具備しないので、現行法の規定によれば意匠保護の対象ではない。しかしながら、台湾の関連産業で電子表示を利用した消費性電子製品、コンピュータと情報、通信製品を開発する能力もすでに成熟期に入り、また、アイコンまたはグラフィカルユーザーインターフェースと前述の製品の使用と操作が密接で切り離せない関係であることから、国内の産業政策及び国際的な意匠保護の趨勢にあわせ、米国、日本、韓国、EU 等諸国でその産業競争力を強化するため、そのほとんどがすでにアイコンまたはグラフィカルユーザーインターフェースを意匠保護の対象としているので、物品に応用されるアイコン及びグラフィカルユーザーインターフェースを本法に追加し、本法により意匠出願することができる。」としている。つまり、新専利法において、「設計」とは、図面に開示された内容（「形状、模様、色彩またはその結合」）と明細書で指定した「物品」との結合であると定義し、現行法の「新式様」の定義と実質同じである。

次に、新専利法第 123 条第 2 項の「物品に応用されるアイコン及びグラフィカルユーザーインターフェース」が緩和されて意匠出願の対象とすることができるようになった点、さらに、新専利法第 121 条第 1 項で「部分形状、模様、色彩またはその結合」を意匠出願の対象とできることを承認した点から新専利法の「設計専利」の保護対象は現行法の「新式様」の保護対象よりも範囲が広いことが分

かる。

新専利法の趣旨説明では「現行法の定めによると、意匠で保護される創作は完全なる物品（付属品及び部品を含む）の外観の形状、模様、色彩またはその結合のデザインであり、もしデザインに多くの新規特徴が含まれ、その一部の特徴のみを他人が模倣した場合、意匠保護の権利範囲から外れてしまい、デザインが周到な保護を受けられなくなる。よって、伝統産業に既存資源から新たなデザインを創作するよう推奨し、もう一方で国内産業界の成熟期製品のデザイン開発の需要に応じて、意匠権の保護を強化するため、日本意匠法第2条、韓国設計法第2条、欧州共同体設計制度（Community Design Regulation, CDR）第3条等の部分的デザイン（partial design）の立法例を参酌し、物品の一部分の形態を意匠の保護範囲に納める」とあり、上述の説明によると、新専利法の「部分的デザイン」の定義は「物品の一部の形状、模様、色彩またはその結合であり、視覚を通じて訴える創作」であり、「部分意匠」とは即ち「部分的デザイン」を出願内容とする意匠権である。

第二節 各国の部分意匠制度、関連法規及び運用

一、日本⁶

（一）日本部分意匠保護制度の起源

1883年に工業所有権の保護に関するパリ条約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property）が締結されてから、各国では例えば、米国では特許法に意匠保護を導入し、日本では独立した意匠法の保護制度があり、欧州国家では著作権の保護を併せて導入する等意匠保護制度に対してそれぞれ違う立法例があるものの、各国ではどのように意匠保護制度を構築し、改良していくかについて、努力を惜しんでいない。

日本意匠法を例に挙げると、部分意匠制度導入前（以下、「改正前」とする。）の意

⁶ 参考資料：林谷明，日本部分意匠専利簡介、「知的財産権月刊」第92期、5-37頁に掲載。

匠法第2条に規定する「物品」は、独立した製品で流通している物品を指しているの
で、改正前の意匠法の保護の対象は「独立した製品」でなければならず、部分意匠は
保護の対象ではなかった。よって、物品全体としての一意匠に独創的で特徴のある創
作部分が複数あり、その一部のデザインが模倣されたとしても、当該意匠権ではこれ
を保護することができなかった。

意匠出願している製品デザインは、部分的な創作特徴を具備するデザインが多く、
全体的に新しいデザインである製品の方がむしろ少数であることから、部分デザイン
の保護を強化し、独創性のある一部のデザインだけを模倣して法の規制から免れよう
とする第三者を防ぐため、日本では平成10年（1998年）に意匠法を改正し、意匠法
第2条「物品」の定義に「物品の部分を含む」を明確に加え、該法は平成11年（1999
年）1月1日に正式に施行された。

（二）部分意匠に関する条項と応用

改正後の意匠法第2条第1項では「この法律で『意匠』とは、物品（物品の部分を含
む。第8条を除き、以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であ
って、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」と定義され、改正前の意匠法と比
較すると、物品の定義が「物品の部分を含む」と拡張されており、意匠法第2条第1
項において定義されている意匠を構成するためには、以下の全ての要件を満たさなけ
ればならない。(1) 物品と認められるものであること。(2) 物品自体の形態であるこ
と。(3) 視覚に訴えるものであること。(4) 視覚を通じて美感を起こさせるものであ
ること。(5) 一定の範囲を占める部分であること。(6) 他の意匠と対比する際に対比
の対象となりうる部分であること⁷。

物品の一部のみの意匠登録を受けたい場合、改正後の意匠法第2条に「物品の部分

⁷日本意匠審査基準(平成19年4月)、「71.4.1.1. 意匠を構成するものであること」、原文：「部分意匠
として意匠登録出願されたものが、意匠法第2条第1項において定義されている意匠を構成するた
めには、以下のすべての要件を満たしていなければならない。(1) 物品と認められるものであること（→
71.4.1.1.1）(2) 物品自体の形態であること（→71.4.1.1.2）(3) 視覚に訴えるものであること（→
71.4.1.1.3）(4) 視覚を通じて美感を起こさせるものであること（→71.4.1.1.4）(5) 一定の範囲を
占める部分であること（→71.4.1.1.5）(6) 他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分であ
ること（→71.4.1.1.6）」。

を含む」と定義されていることから、部分意匠の出願は全体意匠の出願と同様に、意匠権の要件に該当するかについて、該物品自体の形態に基づいて判断しなければならない。ただ、意匠法第3条の2に「意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であって当該意匠登録出願後に第20条第3項又は第66条第3項の規定により意匠公報に掲載されたもの（以下この条において「先の意匠登録出願」という。）の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第1項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であって、第20条第3項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報（同条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。）の発行日の前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない」と規定されているため、出願する部分意匠と出願前に公開された全体意匠の一部が同一または類似する場合、上述の規定により、新規性を具備しないことから登録をうけることができない。反対に、先に部分意匠が登録査定を受けてから、後の出願として該部分意匠を含む全体意匠を出願した場合は、登録の可能性は存在する。しかし後の出願を実施するときは、意匠法第26条「意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分とその意匠登録出願日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権、商標権若しくはその意匠登録出願日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない」の規定により、前の出願の権利者の同意を得る必要がある。

このほか、意匠審査基準71.10.3では、部分意匠を全体意匠に補正する、または全体意匠を部分意匠に補正した場合、要旨を変更するものであるので、拒絶される⁸。

加えて、日本意匠の出願は特定の物品と結合しなければならないので、意匠の名称は実施する具体的物品の名称である必要があり、表示画面に表示された画像デザインも含まれる。意匠にかかる物品名は例えば、「携帯電話」、「個人情報端末（PDA）」、「作業用操作器」、「車載用液晶ディスプレイ」、「リモートコントローラー」、「デジタルカ

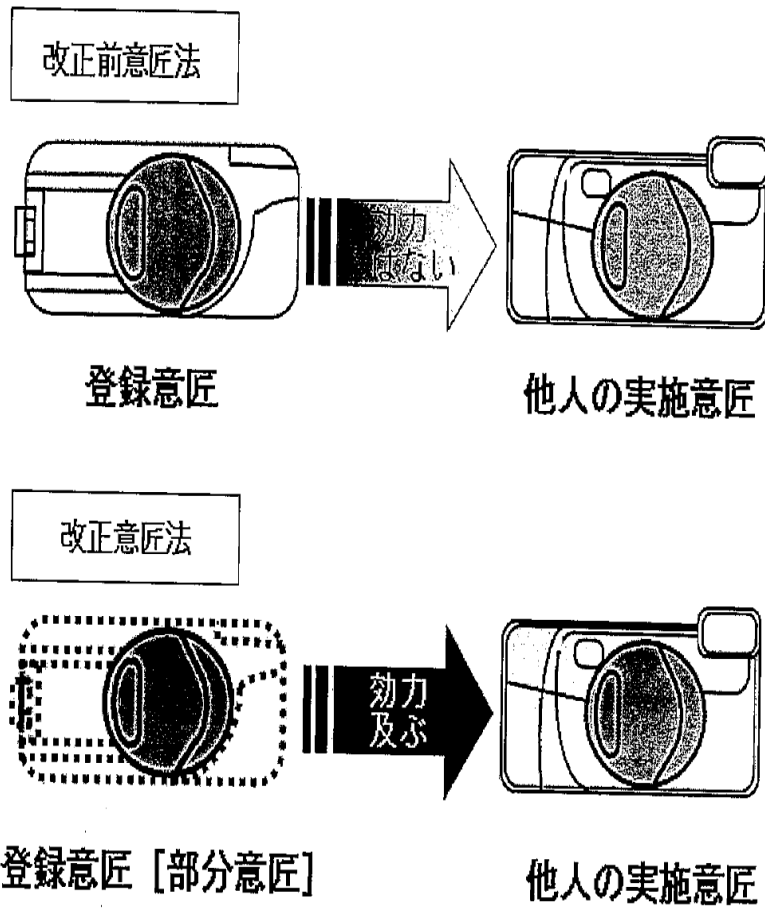
⁸日本意匠審査基準(平成19年4月)を参照。

メラ」等物品の名称でなければならず、「携帯電話の待受け画面」、「デジタルカメラの起動画面」、または「カーナビゲーションの案内画面」を意匠にかかる物品名とすることができない。日本意匠で保護される表示画面の画像デザインも実施する物品に結合しなければ意匠権の保護を受ける対象とすることができない。例えば、携帯電話とカーナビゲーションに応用できる表示画面は、二つの個別の物品名「携帯電話」と「カーナビゲーション」の出願案として全体意匠または部分意匠を出願しなければならず、これは「物品と一体」及び「物品機能の発揮」の概念である。

部分意匠の登録出願は、その他の意匠登録出願と同様に、「意匠に係る物品の説明」（つまり「物品の使用目的」）の欄は必須記載事項ではないが、記載した場合、権利行使の範囲を制限する可能性がある。なお、日本の意匠制度は別枠で「特徴記載書」（つまり「創作特点」）の制度を設け、出願人は特徴記載書を提出するかどうか任意に選択することができる。また、「特徴記載書」は審査を補助するためのものだけであり、特徴記載書を考慮して権利範囲を定めてはならない⁹。

部分意匠の効力は、全体意匠の意匠権と同様に、意匠法第 23 条規定「意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない」の適用がある。前掲改正前と改正後の意匠法を次頁の図に示す：

⁹ 意匠法施行規則（昭和三十五年三月八日通商産業省令第十二号）第 6 条第 3 項、原文：「登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない」

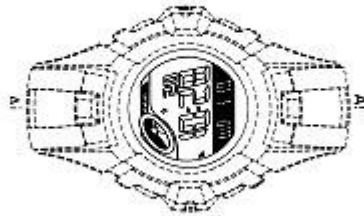


日本では1999年に部分意匠制度が導入され、1999年には部分意匠の出願が意匠の全体出願件数の8%を占め、2000年には15%、2001年には19.8%まで成長し、2004年には22.75%を占めている。このように利用率が毎年増加し、部分意匠制度によって意匠権の保護を拡大する立法趣旨につき一定の効果を収めていることが明らかである。以下に部分意匠の実例をいくつか挙げる。

例1、日本D1320538、芝刈り機用車両



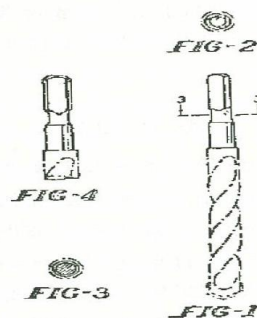
例 2、日本 D1149611、腕時計本体



二、米国¹⁰

(一) 米国で部分意匠制度が設けられた経緯

1976年9月に、Mr. Zahnが「Drill tool or the like」の題名でデザイン特許の出願をし、ドリルに用いるシャンクのデザインにつき特許申請した。Mr. Zahnはさらに 37 CFR 1.153(a)の規定により、特許請求の範囲を「図面等に記載の通り、ドリルに用いるシャンクの装飾的デザイン」、「図面に開示された、切り取られた実在しないドリルビットは、ただドリルの切り取られた部分の態様を説明するためのものであり、当該部分は特許出願の対象の一部を構成しない」と記載した（下図の通り）。



上図から、シャンク部分が実線で示され、ツイストドリルビットが破線で示されていることが分かる。

USPTO は、35 U.S.C. 112 の規定により、出願人が主張する物品の外観設計は、実

¹⁰参考資料：葉雪美、導致美国開放部份設計專利的Zahn 案例及其影響、「智慧財產權月刊」、第85期、pp. 57-96。

線で工業製品の全体を示しておらず、MPEP § 1503.02 及び *In re Blum*¹¹により、破線で示された部分の権利主張をすることができないことを理由に、最初の拒絶理由 (first action) を発行した。

Mr. Zahn は、前掲拒絶理由の受領後に応答書 (response) を提出したが、書面においては図面の補正が行われておらず、ただ説明の記載を「図面にて破線 (仮想線) で示されたドリルの切り取られた部分は、ただドリルシャンクのデザインが使用される環境を説明するためのものであり、破線で示された部分は特許請求の範囲に入らない」と補正すると共に、図面に示された物品の切り取られた部分は、当該デザインを実施するため用いられるものではないことを繰り返し説明している。

USPTO が補正理由を審査した後に、先頃の 35 U.S.C. 112 規定違反という理由を破棄し、新たに 35 U.S.C. 171 の規定を援用し、ツイストドリルビットは工業製品であり、シャンクはドリルから分離できず、分離できる部品こそデザイン特許の保護対象であるとし、本件意匠の登録意匠の範囲では分離できる工業製品のデザインが開示されていないことを理由に、本件出願を拒絶した。その後、Zahn は前掲拒絶理由を踏まえ、二回目の応答書においては、工業製品の一部としてではなく、工業製品の全体とするよう、意匠に係る物品名、明細書並びに登録意匠の範囲を補正したが、図面の補正が行われていないことから、USPTO は拒絶査定 (final rejection) を発行した。Mr. Zahn はこれを不服として BPAI に上訴した。

BPAI は USPTO の拒絶査定を維持し、本件意匠の登録意匠の範囲は道具全体ではなくシャンク部分だけを主張し、又、*In re Blum* では既に工業製品の一部としての装飾的デザインにはデザイン特許を付与できないと判示されているため、本件は 35 U.S.C. 171 の規定に違反し意匠登録することができない、としている。この他、BPAI はまた、本件意匠に係る物品名と登録意匠の範囲と共に「ドリル工具」として記載しているものの、図面では切り取られた部分を破線で示しているため、切り取られた部分 (つまりドリルビット部分) は権利範囲に入らないということとなり、前掲意匠に係る物品名及び記載内容と合致しないとして、新たに 35 U.S.C. 112 規定違反を意匠登録が受けられない理由として挙げた。Mr. Zahn はこれを不服として CCPA に上訴した。

¹¹ *In re Blum*, 374 F.2d 904, 153 USPQ 177 (CCPA 1967).

CCPA はまず 35 U.S.C. 112 の規定違反の部分につき、上訴人 Mr. Zahn、被上訴人 USPTO 又は裁判所が何れも、本件の特許請求の範囲を正確に把握しており、Mr. Zahn が USPTO の法的概念に沿って特許請求の範囲をドリル工具（つまり工業製品の全体）としたものの、当該デザインの実質的内容を妨げないとして、これに係る BPAI の判断を破棄した。

CCPA はさらに 35 U.S.C. 171 の規定違反の部分につきコメントした。CCPA は、35 U.S.C. 171 の規定によると、特許権を受けられるのは「工業製品」ではなく「デザイン」そのものであり、さらに、35 U.S.C. 171 の規定の法定対象は「物品そのもののデザイン」ではなく「物品に用いられるデザイン」となり、物品表面及び外観から構成される様々な装飾的デザインが含まれて、換言すれば、35 U.S.C. 171 の規定は法解釈として広い範囲が想定されている。USPTO と BPAI の何れも *In re Blum* 事件を援用したものの、法条または *In re Blum* 事件に関わらず、何れも分離した部品、単独の部品等要件を加えておらず、*In re Blum* 事件の争点は如何にデザインの内容及び登録意匠の範囲を定めることであるのに対して、本件ではデザインの内容及び権利範囲が既に明確に定められているため、係る拒絶査定は破棄すべきである、とした。

（二）部分意匠に係る法条とその応用

In re Zahn 事件の後、米国では部分意匠制度が認められるようになり、USPTO は MPEP 第 15 章におけるデザイン特許に係る規定を改正し、意匠出願登録は、出願人が権利を主張する部分を実線 (solid lines) で示し、権利を主張しない部分を破線 (dotted or broken lines) で示し、且つ図面説明において、破線で示す部分は意匠対象の一部を構成せず、当該デザインが実施され又は応用される工業製品又は環境を示すために記載することができると、明確に規定している¹²。故に、デザイナー又は発明者は

¹² 詳しくは米国特許審査基準 MPEP (E8R8) Chapter 15 を参照。例えば、1503.01 Specification [R-5] 規定「In addition to the figure descriptions, the following types of statements are permissible in the specification: (A) Description of the appearance of portions of the claimed design which are not illustrated in the drawing disclosure. Such a description, if provided, must be in the design application as originally filed, and may not be added by way of amendment after the filing of the application as it would be considered new matter. (B) Description disclaiming portions of the article not shown in the drawing as forming no part of the claimed design. (C) Statement indicating the purpose of broken lines in the drawing, for example, environmental structure

製品中で最も重要で独特なデザイン要素、デザインエレメントまたはデザイン特徴を独立して意匠登録出願の対象とすることができるようになり、意匠の権利範囲は発明と同様に、その解釈に広狭の幅を持たせることができるようになった。ただし、米国のその他の特許出願と同様に、説明書の「前言 (preamble)」及び「特徴説明 (feature description)」は任意に記入する欄であり、記載した場合には権利範囲を制限する効果が生じる可能性がある¹³。以下に米国意匠公報から異なる性質・態様の部分意匠の案件を抜粋し列挙する：

A. 単一デザイン特徴の部分意匠

特許権者が製品において最も重要で独特なデザイン要素・エレメントを抽出して、デザイン特許の出願対象とする。

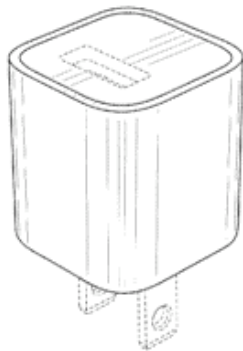
例 1、US D581, 922, iPhone の意匠



or boundaries that form no part of the design to be patented. (D)Description denoting the nature and environmental use of the claimed design, if not included in the preamble pursuant to 37 CFR 1.154 and MPEP § 1503.01, subsection I」。

¹³詳しくは米国特許審査基準 MPEP(E8R8) 1503.01Specification [R-5]を参照。

例 2、US D602, 015、Apple 社の電源コンセントの意匠



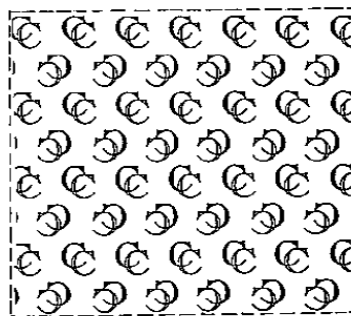
B. 物品の表面に施される模様の部分意匠

物の表面に施された二次元の模様も、部分意匠登録出願の**客体とすることができ**、意匠権者は破線で具体的に施される物品を示し、施される物品に境界線のない場合（例えば、布に施された模様）、意匠権者は一点鎖線で境界線を表すことができる。

例 3、US D559, 525、靴の表面に施された模様



例 4、US489, 904、織物材料の表面に施された装飾



三、欧州（EU）¹⁴

（一）欧州連合の部分意匠に対する保護システムの起源

欧州共同体意匠制度（Community Design Regulation, CDR）の立法当初に、各加盟国の国内法では「部分意匠」が何れも保護されていなかったため、欧州委員会（European Commission）は部分意匠を保護するため、二種類の保護制度を設け、その内のひとつは（1）2002年3月6日に施行された「無登録共同体意匠」制度（the unregistered Community Design）、すなわち、当該意匠が欧州連合加盟国内において、初めて公開された日から3年の保護期間を有する登録不要の制度、及び（2）2003年4月1日に実施された「登録共同体意匠」制度（the registered Community Design）、すなわち、単一出願手続きにより、欧州連合加盟国全域における権利を取得し、保護期間は出願日から5年間であり、保護期間内に5年間の権利存続期間延長を申請することができ、最大4回の権利存続期間延長ができるので、意匠を出願登録することにより出願日から最大25年間の保護期間を有する。各欧州連合加盟国は、前述欧州共同体意匠制度にあわせて、続々と国内法の関連規定を改定した。

（二）部分意匠に関連する法規及びその応用

欧州共同体意匠制度（Community Design Regulation, CDR）第3条に、「デザイン（design）とは、製品（product）の全体又は一部の外観であって、その製品自体及び／又はそれに係る装飾の特徴、特に線、輪郭、色彩、形状、織り方及び／又は素材の特徴から生じるものをいう」、所謂「製品」とは、「工業又は手工芸による物品をいい、その中には、特に複合製品に組み立てることを目的とする部品、包装、外装（get-up）、図示記号（graphic symbols）、印刷用活字書体（typographic typefaces）等を含むが、コンピュータ・プログラムは含まない」¹⁵と定めている。つまり、欧州共同体意匠制度の保護対象は視覚的効果のあるデザインであり、視覚的効果のない内部構造は保護の対象外となり、さらに同法第4条に、意匠は、新規性（new）の外、

¹⁴参考資料：葉雪美著、米国部分意匠特許の開放に導く Zahn 案及びその影響、「智慧財産権月刊」第85期、第57頁～第96頁に掲載。

¹⁵ Official Journal of the European Communities: General Provision: Community Design, Article 3.

独自性 (individual character) も具備して始めて欧州共同体意匠制度に保護されると定める。

他の国と比べると、欧州共同体意匠制度の保護対象の定義は比較的広く、工業品、手工芸品にのみならず、複合製品 (complex product)、製品の部品、包装、表装 (get-up) も含まれ、グラフィックシンボル及び印刷字体も独立した製品として見なされる。そして、欧州共同体意匠規則 (Community Design Regulation, CDR) 第3条に既に明確に製品全体又は部分の外観であっても保護対象とされていると定めているので、この部分の意匠は当然出願対象とすることができる。

特許出願の実務では、欧州共同体意匠制度 (Community Design Regulation, CDR) 第36条及び補充規定 (Implementing Regulation, CDIR) 第4条に、図面をもって保護を請求する意匠の特徴を識別しなければならないという定めがあるので、図面は必ず完備かつ明確でなければならず、意匠に係わらない部分は図面に記載すべきではない¹⁶。背景の部分については、欧州共同体内部市場調和庁 (Office for Harmonization in the Internet Market, OHIM) は審査基準 (Guidelines for the examination of Community designs) 4.5 規定¹⁷の解釈において、図面により保護を請求する意匠の特徴をはっきりと識別さえできれば、当該背景を中間色背景 (neutral background)¹⁸と見なすことができると認めた。この外、欧州共同体の意匠明細書には図面又はサンプルに係る説明 (description) しか記載できず、新規性 (novelty)、独自性 (individual character) 又は技術的価値評価 (technical value) に係る説明は一切記載できないという点が他国と異なる¹⁹。

¹⁶詳しくは欧州共同体意匠規則 (Community Design Regulation, CDR) 第36条第1項、原文：「An application for a registered Community design shall contain: (a) a request for registration; (b) information identifying the applicant; (c) a representation of the design suitable for reproduction. However, if the object of the application is a two-dimensional design and the application contains a request for deferment of publication in accordance with Article 50, the representation of the design may be replaced by a specimen」、補充規定 (Implementing Regulation, CDIR) 第4条第1項、原文：「The representation of the design shall consist in a graphic or photographic reproduction of the design, either in black and white or in colour colour. It shall meet the following requirements: …」。

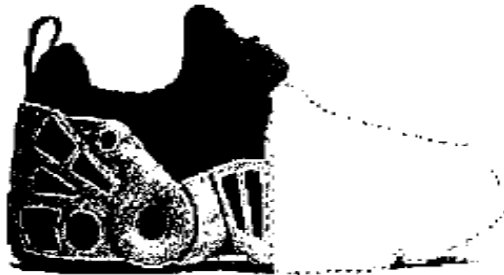
¹⁷ Guidelines for the examination of Community designs, 4.5. Specimen (Art. 36(1) (c) CDR; Art. 5(1) (3), 65(2) CDIR).

¹⁸ Examination Practice Note 1/2005.

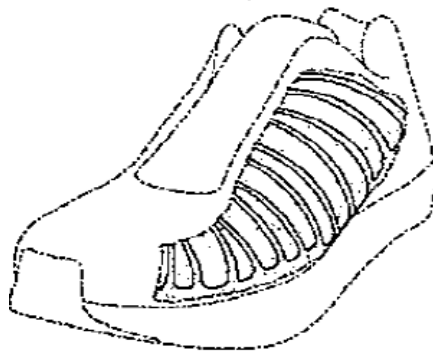
¹⁹ Guidelines for the examination of Community designs, 9.2. Contents (Art. 36(3) (a) CDR; Art. 1(2) (a) CDIR), 原文：「The description shall not contain any reference to features that do not appear in the representation of the design or in the specimen. The description shall not contain

欧州共同体意匠公報にて公告された図面から、欧州連合における意匠登録出願の願書に添付された図面の審査は、複製できるものでさえあれば、図面、写真（スライドを含まない）、印刷された図面又は他の如何なる図形を問わず、何れも認められることがわかる。以下は、欧州共同体意匠公報に公告された登録共同体部分意匠の例である。

例 1、第 00014915-0004 号案件



例 2、第 00016290-0009 号案件



any statement as to the purported novelty or individual character of the design or its technical value」をご参照。

四、各国意匠制度の相違点

各国のデザイン保護は異なるため、重要な相違点を以下の表に示す。

A. 表1 各国の「物品性」に対する要件の要求²⁰

物品性要件	日 本	米 国	E U
設計は「物品または製品に応用」されなければならない	○	○	○
「独立して」取引できる要件に符合しなければならない	×	×	×
物品名称またはデザイン名称が権利の範囲を制限するか	○	×	×

²⁰葉哲維著、専利法修正後の意匠が面する重点議題、「智慧財産権月刊」第150期、第14頁に掲載。

B. 表 2 各国の「物品用途」及び「創作特徴」に対する要求の比較表²¹

記載要求と権利 範囲の解釈	日 本	米 国	E U
物品用途を記載 する必要がある か	任意	任意	不可
物品用途が権利 範囲を制限する か	制限される	可能性がある	-
創作特徴を記載 する必要がある か	任意	任意	不可
創作特徴が権利 範囲を制限する か	可能性がある	可能性がある	-

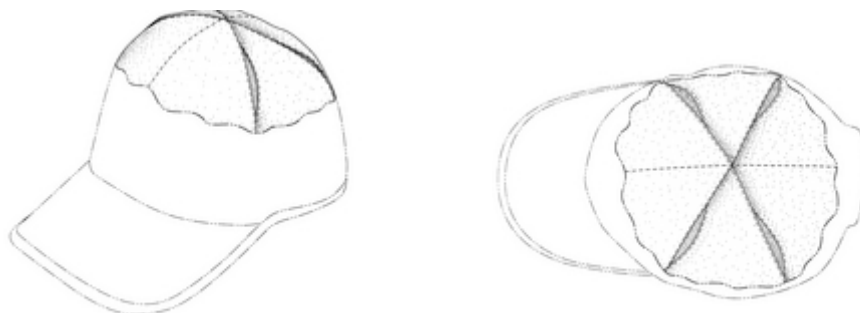
²¹葉哲維著、専利法修正後の意匠が面する重点議題、「智慧財産権月刊」第 150 期、第 22 頁に掲載。

第三章 台湾部分意匠権制度の現状

第一節 現行専利法の規定

部分意匠制度は、日本、米国、欧州連合では既に利用されているが、台湾現行法では、部分意匠に関する規定は設けておらず、長い間、改正草案又は外国法を紹介する段階にとどまっていたが、2011年11月29日に新専利法が可決されたことにより始めて導入され、その一年後に正式に施行される予定である。現行法第109条第1項に「意匠とは物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせる創作を指す。」とだけ規定しており、物品の「全部」なのか、物品の「一部」なのか、明確に区別されていないので、台湾現行法における意匠登録出願は、部分意匠を意匠法の保護対象とはしていないため、出願人は物品全体又は分割可能な部品を対象として意匠登録出願を行わなければならない。例えば、下図のような帽子は、その上半分が物品の分割できない部分なので、意匠として登録することはできず、その他の自動車の前部、瓶口等の場合も同じである。

権利を主張する場合においても、製品全体をもって主張しなければならない。ただ、これにより、要部の特徴の部分だけを模倣し、その他の特徴を多少修正することにより、容易に意匠の保護範囲を回避することができるので、海外で部分意匠の意匠登録を受けた同じデザインの国内外での出願範囲が異なることから、台湾で権利侵害訴訟を提起する際に不利な判定結果を招くこととなる（詳しくは第三節をご参照）。



US D475178, Portion of a cap

第二節 専利審査基準及び専利侵害鑑定要点の規定

一、 専利審査基準の規定について

現行審査基準によると、意匠は物品の外観に応用された具体的デザインでなければならず、これは所謂「物品性」の要件²²である。この外、現行審査基準では、「物品の分割できない部分、例えば、自動車のフロントガラス、…等は、消費者が単独で取引することができない部分」と意匠の物品性の要件に該当しないものを列挙している。よって、物品の「一部」を意匠の保護対象とすることができない。

意匠の同一・類似の判断は、現行審査基準では「全体的な観察」方式を採り、商品の一部のデザインに限定してはならないと示しており、つまり、「図面に開示された形状、模様、色彩から構成する全体的なデザインを観察、判断の対象とすべきで、各デザインの要素又は細微の局部差異にこだわってはならないと共に、機能性のデザインを排除すべきである」、「出願する意匠の全体的なデザインと引証資料に開示される先行技芸とを対比すべきで、その判断を行う時に、必ず普通消費者が商品を選択購入する観点を模擬して、全体的なデザインを対象としなければならない、商品の局部デザインを一つずつ観察、対比を行うのではない。そのため、審査時に各局部のデザインの対比結果を考慮して、要部のデザインの特徴を重点として、再びその他の副次的なデザインの特徴を総合して出願する意匠の全体的なデザインの統合的な視覚的な効果を構成し、客観的に先行技芸と相同又は類似するかどうかを判断すべきである。」としている。²³

デザインの同一・類似の判断は意匠登録出願の全体的なデザインを対象とするが、現行専利審査基準によると、実際に同一・類似の判断を行う時に、要部のデザインの特徴を重点とすべきであるとしている。現行専利審査基準には、「要部のデザインの特徴は相同又は類似するが、副次的なデザインの特徴は異なるものは、原則的に全体的なデザインは類似すると認定すべきである。逆に、要部のデザインの特徴は異なるが、例えば副次的なデザイン特徴は相同又は類似するなら、原則的に全体的なデザイ

²² 専利審査基準第三編意匠実体審査、第2章1.2「定義」、p.3-2-2。

²³ 専利審査基準第三編意匠実体審査、第3章2.4.3.2.1「全体的な観察」、p.3-3-8。

ンは異なり且つ類似しないと認定すべきである。」²⁴と明らかに定めており、また、所謂「要部のデザインの特徴」とは、「一般消費者が容易に注意を起すデザインの特徴」を指し、つまり、一般消費者の目線で判断する。例えば車のデザインの主なデザインの特徴は車底部以外の外観輪郭とデザインからの構成等であり、表面局部の形状修飾又は小さい部材の増減ではないので、両輻の外観輪郭とデザイン構成相同又は類似する車は、例えばその中の一台にスポイラーが増設されていても、やはり類似意匠に属する。又例えば簡単な幾何学模様の茶碗は、その要部のデザインの特徴は表面の模様であり、全体的な外観輪郭又はデザインではなく、もし、二つの外観輪郭又はデザインが同じである茶碗の内の一つに独特的な模様がある場合、両者は相同又は類似する意匠ではない²⁵。ただ、前述専利審査基準の規定は台湾の現行法にて部分意匠が認められないという欠点がある程度補っているものの、主務官庁又は裁判所や権利者がどのように「要部のデザイン」、「副次的なデザイン」の認定において生じた認識の差異が避けられないため、権利者が完全な保護をうけられなくなっている。

二、 専利侵害鑑定要点の規定について

現行専利侵害鑑定要点では、視覚的デザインの全体が鑑定対象物と同様であるか類似であるかを比較、判断する原則は「設計全体の比較 (design as a whole)」、「要部を判断の重点とする」としている。

「設計全体の比較」については、意匠権の範囲は物品外観に運用される設計全体 (overall appearance) であるので、意匠登録の範囲を分割して、権利の一部のみを主張することはできない。例えば、意匠登録の物品が腕時計であり、鑑定対象物が腕時計のベルトである場合、腕時計をベルトと時計に分け、ベルトのみを鑑定対象物と比較することはできない。また、意匠のデザインが形状及び模様であり、鑑定対象物には模様しかない場合、意匠を分解し、意匠の形状のみを鑑定対象物の形状と比較することはできない。鑑定対象物と、解釈を経た意匠権の権利範囲のデザインが同一・類似であるかを判断するときには、図面に開示された点、線、面により構成されている三次元空間体により、図面で開示された形状、模様、色彩により構成された視覚的

²⁴ 専利審査基準第三編意匠実体審査、第3章2.4.3.2.1「全体的観察」、p. 3-3-8。

²⁵ 専利審査基準第三編意匠実体審査、第3章2.4.3.2.1「全体的観察」、p. 3-3-8。

デザインの全体をもって、鑑定対象物と比較しなければならない。六面図の各図面を以って、鑑定対象物の各図面と比較すること、又は各デザインの要素若しくは局部の些細な違いにとらわれてはならない。²⁶

次に、全体の設計を比較の対象とする場合、解釈を経た意匠権の権利範囲における要部のデザイン特徴を中心とし、次に要部のデザイン特徴により構成された全体の視覚的デザインによる総合的な視覚効果により、全体のデザイン特徴を比較した結果に基づき、鑑定対象物が同一・類似を構成するかを客観的に判断する。デザインが同一又は類似であるかに関する判断は、意匠権の権利範囲全体の視覚的デザインを対象とするが、その要部を重点とする。要部のデザイン特徴が同一又は類似しており、その他のデザイン特徴が異なる場合、原則として全体のデザインが類似すると認定し、逆に、要部のデザイン特徴が異なり、その他のデザイン特徴が同一又は類似する場合、原則として全体のデザインは同一又は類似を構成しないと認めるべきである。²⁷

所謂「要部」とは、消費者の注意を引く部分を言い、使用時に目視できない部分を含まない。専利侵害鑑定要点では、正面図と使用状態図に分けて説明している。

(1) 正面図

意匠登録の物品の外観設計は、六面図で示される図形により構成されており、各図面で示される範囲がいずれも意匠登録の範囲の構成部分とされる。ただし、使用状態において、物品の外観に消費者が気にならない部位 (matter of concern) や隠れる部分がある場合、これらの物品に対しては、消費者が商品を購入する時に注意を引く部分を正面図とする。例えばクーラーの操作パネル、冷蔵庫の扉又は吊ランプの底面等は、正面図である。他の部位に特殊な設計がなければ、同様な類似かの判断に影響を与えないので、正面図を要部とする。

(2) 使用状態図

²⁶ 専利侵害鑑定要点、p. 57-58。

²⁷ 専利侵害鑑定要点、p. 57-58。

物品が運輸、商業などさまざまな要求に応じ、組合せや折り畳みが可能であり、いくつかの形態に変形することができるもの、例えば、いくつかのパーツ又はそれぞれ独立する部品に解体できる組合せ玩具、使用時に伸ばし、収納時に折り畳める折り畳み式ランプ、異なる用途の道具に組み合わせる手道具セットなどはこの類である。この種の物品に対しては、使用状態の外観設計を要部とする。図面で示される展開後の使用状態のデザインが鑑定対象物の折り畳み不可のデザインと同様又は類似している場合、二つのデザインは同様又は類似すると判断しなければならない。²⁸

上記の説明から、現行専利侵害鑑定要点では、「要部」の判断基準を具体化させる意図があるとしても、実務上では、意見の不一致とグレーゾーンが生じるのは避けられず、台湾現行法で部分意匠が認められないことにより弊害が生じているのがわかる。

第三節 台湾における部分意匠の関連事例と実務見解

一、 関連事例

台湾において部分意匠の出願を行う場合、今までは現行法に部分意匠に関する定めがない状況の下、出願者は破線の代わりに実線で描いたり、実線で描いた部分を単独で（当該実線部分が単独で出願することができる場合に限り）出願する他なかったため、保護する意匠の権利範囲が狭くなる。また、意匠登録侵害紛争事件では、2004年までは、判断・参考用に供する専利侵害鑑定要点の中に意匠侵害鑑定手続きがなかったため、実際には、特許侵害に係わる理論とその実務により意匠権侵害に対する判断を行うことが多く、特許と意匠を区別してその両者間の差異を踏まえて意匠登録侵害への判断を行うことは少なかった。2004年に「専利侵害鑑定要点」の中の「意匠侵害鑑定手続き」が司法院より各裁判所に参考用として送付されてから、始めて各裁判所で意匠登録侵害を判断する参考資料として使われることになった。

台湾の意匠権侵害に対する判断は、特許侵害審査基準中の意匠登録侵害鑑定手続で、普通消費者が商品を選択購入する観点を模擬、対比して、侵害被疑意匠と登録意匠の

²⁸ 専利侵害鑑定要点、p. 57-58。

外見設計が同様又は近似かどうかを判断し、及び当該意匠が属する技術分野の通常知識を有する者のレベルにより侵害被疑意匠が登録意匠の新規特徴を有するかを判断する手順を行う。これは米国意匠登録侵害鑑定の通常**観察者**テスト及び新規性テストに類似している。意匠侵害鑑定手続きによると、意匠侵害の判断は、「解釈後の意匠出願範囲中の要部のデザイン特徴を主に、要部以外の設計特徴を総合して、全体の視覚的デザインを統合した視覚効果を構成し」とあり、また「デザインが同様または近似であるかに関する判断は、意匠登録の範囲全体の視覚的デザイン全体を対象とするが、その要部のデザインを重点とする」と定められている。よって、意匠登録と侵害被疑意匠との対比は、意匠が属する技術分野の通常知識を有する者がまず意匠登録の範囲を解釈し、出願人の主観的な認知による出願意匠の創作内容である新規特徴を確かめることにある。登録意匠の範囲を解釈する時は、まず創作説明に記載される文章内容を基礎として、出願意匠と出願前の先行技芸を対比した後、創作内容が新規特徴を有するかを客観的に認定する。

意匠権侵害についての議題は、実務にせよ、学界にせよ、台湾国内ではあまり討論されておらず、今回専利法の改正内容は、世界各国の工業デザイン保護の共通認識に一致するため、「新式様専利」という名称を「設計専利」に代えること、デザインの保護を強化すると共に、国内外における業者の製品開発ニーズに応じるため、部分意匠の出願を認めることが含まれている。このことから、台湾の意匠が工業デザインを保護する世界的なトレンドに沿って進み、今回の改正において、智慧財産局が意匠法改正にあたり各界の意見及び世界の立法トレンドを全体的に参考にしていたことが分かる。企業界にとってより完全な知的財産権制度が設立されるために、未解決問題はもちろん、既に解決済の問題に対して、今後も専門家や学者等で引き続き共同で検討されていく必要がある。

二、 裁判所の見解

目下、台湾での裁判所で意匠権侵害紛争の審理が行われる時に、裁判官は、当事者が提出した専利権侵害鑑定機関の専門家による見解を含む証拠の外、司法院が2004年に判断を行う際の参考用資料として各裁判所に送付した「専利侵害鑑定要点」の「意匠登録侵害鑑定手続」を参考資料として利用することが可能であり、新規特徴の特定

及び視覚的デザインの全体的対比を行い、鑑定物と登録意匠と全体的な視覚的デザインが同一又は類似するかを判断した後に、鑑定対象物に登録意匠の新規特徴が利用されたかを判断する必要がある。新規特徴とは、出願する意匠を先行技芸と対照して、視覚を訴求する視覚性デザインを通じて客観的に新規性、創作性等の意匠権の要件を有する創作内容をいう。新規特徴の判断は、該意匠に係る物品の属する領域の通常知識を有する者により、鑑定対象物のデザインに係争登録意匠の新規特徴を利用し、且つ係争登録意匠の権利範囲に入るかどうかを判断することであり、係争登録意匠の権利範囲に入る場合、鑑定対象物が権利侵害を構成することとなり、係争登録意匠の意匠権の範囲に入らない場合、鑑定物が権利侵害を構成しないこととなる。

第四節 まとめ

上記から、実際にデザインの同一・類似の判断を行う時に、一般的に消費者が商品を選択購入する観点を模擬して、全体的なデザインを対象としなければならないが、商品の局部デザインを一つずつ観察、対比を行うのではないことがわかる。ただ、デザインの同一・類似の判断は出願する意匠の全体的なデザインを対象とするが、その重点は要部のデザインの特徴にある。つまり、要部のデザイン特徴は相同又は類似するが、副次的なデザイン特徴は異なるものは、原則的に全体的なデザインは類似すると認定されている。逆に、要部のデザインの特徴は異なるが、例えば副次的なデザイン特徴は相同又は類似するなら、原則的に全体的なデザインは異なり且つ類似しないと認定されるといえる。そして、要部のデザイン特徴とは、それは消費者に容易に注意を起すデザインの特徴を指すものであるとされている。

よって、現行法では部分意匠が認められず、新しく考案したデザインの一部を先行意匠権の権利範囲を回避すべく巧みに工夫して申請しても、細部の差異はあるものの、全体として類似するため、意匠権侵害を構成すると裁判所に認定される恐れがあり、権利者が保護される範囲が比較的少ないと言える。ただし、物品の「要部のデザイン特徴」は一体どこの部分か、細部に差異があっても同一・類似の判断に影響することがない「副次的なデザイン特徴」は一体どこの部分かの法律上の定義ははっきりしておらず、消費者観点を模擬して判断するとは言え、**基準が明確に記されていないため、往々にして訴訟上の主な争点になり、さらにはその判断が裁判官の自由心証に委ねら**

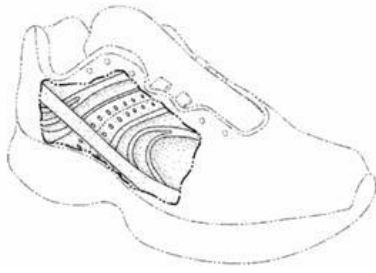
れることになっている。その結果が必ずしも権利者にとって不利であるとは言えないものの、明確でない点が多いという面でリスクが高いといえる。よって、今後の紛争を避けるため、権利者が物品の一部に特徴のある要部のデザインを部分意匠として登録できるように、部分意匠制度を設ける必要性があった。

第四章 台湾における部分意匠制度の未来の変革

第一節 新専利法

第3章の論述からも分かるように、台湾の現行法における意匠では、物品の一部や部分的な特徴に関し保護を行っておらず、すでに成熟期を迎え、一定の形態を有する製品について、一項の新規特徴や一部の新たなデザインが意匠の登録査定を受けた場合に、競争者が一部の新規特徴しか模倣していなければ、意匠全体を模倣していないという理由から非侵害と認められることが多く、このような意匠制度では工業デザインを守ることができず、すでに企業界からニーズに符合しないとの声が上がっている。つまり、より多くの製品が成熟期を迎えるにつれ、同じ機能を持つ同類製品は決まった形の外観を持つので、この類の製品の意匠権を受けるのは難しいが、製品のある部分に識別性のあるデザインを施し、当該顕著な特徴部分につき意匠登録することができ、保護を受けることができるようになれば、企業側にも引続き製品の意匠創作を続ける意欲がわくので、一部のデザインの意匠登録を開放し、意匠制度を強化し、産業界とデザイン创作者の意匠保護のニーズを満たすようにとの要望が日増しに強くなり、今回の新専利法第121条では、日本意匠法第2条、韓国意匠法第2条、欧州意匠法第3条の部分意匠の立法例を参照し、「設計（意匠）」の定義を「(第一項) 設計とは物品の全体又は部分の形状若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせる創作を指す。(第二項) 物品の応用されるアイコン及びグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)も本法により意匠として出願することができる。」とし、意匠の対象に物品の全体だけでなく、物品の「一部」をも含むようになった。これにより、実務上他人のデザインの一部の特徴を模倣し、専利法の規定を回避される現状を解決することができる。

部分意匠が登録できるようになれば、例えば次頁の左図のスニーカーの側面の主な特徴を部分意匠として登録し、競合相手がこの部分を模倣した場合、他の部分に別途手を加えたとしても、権利侵害を構成する。同様に、芝刈り機（次頁の右図）では、操作画面を意匠登録した場合に、競合相手が操作画面だけを模倣し、他の部分を変えていたとしても、権利侵害を構成する。



US D559525, Upper portion of shoe JP D1320538, 芝刈り機用車両

第二節 日本と台湾の部分意匠制度の比較

部分意匠について、日本法では意匠法第2条第1項に「この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」と物品の部分でも意匠の保護を受けることを明記している。台湾の新専利法第121条第1項では「設計とは物品の全体又は部分の形状若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美観を起こさせる創作を指す。」と規定することにより、意匠について世界のトレンドに合わせたより周到な保障を権利者に提供しようとしている。以下に、日本法と台湾新専利法の制度を比較し、紹介する。

一、 部分意匠の出願基本要件

(一) 意匠が完全な物品であることを要件とするか？

1. 日本法

日本法第2条第1項の規定によると、意匠は完全な物品であることを要件としない。即ち、物品の部分も含まれる。

2. 台湾新専利法

台湾新専利法第121条第1項の規定によると、意匠は完全な物品を要件としない。立法趣旨において、複数の新規特徴を有しているデザインが、他人に一部の特徴だけを模倣される可能性があるとし、意匠権者の権益を周到に保護し、伝統産業が既存資源を新たにデザインするよう推奨し、意匠権の保護を強化するため、海外の立法を参照し、部

分意匠を意匠権の保護範囲に取り入れている。

(二) 意匠が物品に応用される必要があるか（物品性）？

1. 日本法

部分意匠は物品に係るものでなければならない。意匠審査基準の第7部「個別の意匠登録出願」第1章を参照すると、部分意匠の意匠に係る物品が、意匠法の対象とする物品と認められなければならない、と規定されている。

2. 台湾新専利法

部分意匠は物品に係るものでなければならない。台湾新専利法第121条に設計とは**物品**の全体又は部分の形状若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせる創作を指す、と規定されていることから、部分意匠は物品や製品に応用されるものであり、物品性を備えなければならない。この点については、日本法とほぼ同じであり、詳細については、審査基準が新専利法とともに修正されていないので、現段階での分析は以上までとする。

(三) 意匠は視覚に訴えることを要件とするか？

1. 日本法

部分意匠は視覚に訴えることを要件とする。意匠審査基準の第7部「個別の意匠登録出願」第1章を参照すると、「意匠登録を受けようとする部分」の全体の形態が、視覚に訴えるものでなければならない、と規定されている。よって、日本法において部分意匠は視覚に訴えることを要件としている。

2. 台湾新専利法

部分意匠は視覚に訴えることを要件とする。台湾新専利法第121条では意匠全体又は部分意匠を視覚に訴える創作であることを要件としており、台湾新専利法では、部分意匠につき視覚に訴えることを要件としており、この点についても日本とほぼ同じである。

二、 組物意匠の登録出願を認めているか

1. 日本法

日本法では原則として一意匠一出願を原則としているが（意匠法第7条）、意匠法第8条に「同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの（以下「組物」という。）を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。」と規定し、例外として組物意匠の登録を認めている。

2. 台湾新専利法

台湾現行法では、組物意匠の登録出願が認められていない。ただし、組物意匠登録は国際的な趨勢であるので、新専利法第129条第2項に「2以上の物品が同一類別であり、習慣上一揃いのものとして販売或いは使用するとき、一意匠として出願することができる」と規定されていることから、組物一揃いの物品が同一類別であり、習慣上一揃いのものとして販売或いは使用するとの二点を条件として組物意匠の登録出願を認めている。

三、 関連意匠の有無

1. 日本法

日本意匠法第10条に定める「関連意匠」制度では、下記のことを要件としている：

- ① 重複する意匠の排他的権利が二以上の者に成立することを回避するため、同一出願人である場合のみ登録を認める（意匠法第10条第1項）。関連意匠を、本意匠と異なる出願人の名義で出願、登録することはできない。
- ② 本意匠と類似しない意匠は関連意匠として登録を受けることはできない。関連意匠として出願したところ、本意匠とは非類似の意匠であると審査官に認定された場合は、拒絶理由が通知された段階で、通常在意匠出願に補正することが可能。
- ③ 同じデザイン・コンセプトから同時期に創作されたバリエーション

ンを保護するという制度趣旨から、同日出願の場合について登録を認める（意匠法第10条第1項）。

- ④ 類似の無限連鎖を回避するため、他の関連意匠にのみ類似し、本意匠に類似しない関連意匠は登録できない（意匠法第10条第2項）。自己の関連意匠にのみ類似し、本意匠に類似しない意匠は、登録を受けることができない。
- ⑤ 本意匠の公報発行の前日まで、関連意匠について出願することが可能。
- ⑥ 関連意匠の出願も通常の出願と同様、新規性等の登録要件を満たす必要がある。

また、関連意匠には下記の効力がある：

- ① 関連意匠の意匠権は独自の効力を有する。関連意匠にのみ類似し、本意匠に類似しない意匠に対しても、権利の効力が及ぶ。
- ② 権利の重複部分についての実質的な延長が生じないようにするため、後日に登録に係る関連意匠の意匠権についても、本意匠の意匠権の存続期間の満了に伴い消滅する（意匠法第21条第2項）。関連意匠の意匠権の存続期間は、本意匠の登録日から起算される。
- ③ 権利の重複部分について二以上の者に排他的権利が成立することを回避するため、本意匠及びその関連意匠の意匠権を移転する場合は同一の者に対して一括して移転しなければならない（意匠法第22条第1項）、また、専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定しなければならない（意匠法第27条第1項ただし書）。関連意匠の意匠権の移転、質権の設定、専用実施権の設定は、本意匠の意匠権とともに行わなくてはならない。関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権に付随する。

2. 台湾新専利法

台湾現行法には類似意匠制度が設けられている。類似意匠とは本意匠に従属している意匠権であり、単独で主張することができず、且つ類似の範囲に及ばない。本意匠が取消し又は消滅した場合、類似意匠も合わせて取消し又は消滅しなければならない。類似意匠の制度は権利者への保護が不十分であるとの認識から、新専利法では、類似意匠制度を排除し、関連意匠制度を設けた。新専利法における関連意匠制度には以下の特徴がある：

- ① 関連意匠の出願日は本意匠より早くてはならない。
- ② 関連意匠の出願は、本意匠の公告後に行ってはならない。
- ③ 同一人が元のデザインと類似しておらず、関連意匠とだけ類似するデザインをもって関連意匠の登録出願をしてはならない。
- ④ 新専利法第 137 条の規定により、関連意匠権は単独で主張でき、且つ類似の範囲に及ぶことができる。
- ⑤ 関連意匠は本意匠と同等の保護効果があり、関連意匠は産業利用性、新規性、創作性、新規性等の全ての特許要件に符合しなければならない。
- ⑥ 関連意匠は本意匠の意匠権の存続期間満了と同時に満了する（新専利法第 135 条後段）。
- ⑦ 関連意匠は本意匠と合わせて譲渡、信託、引継ぎ、授権又は質権設定をしなければならない（新専利法第 138 条第 1 項）。

日本法と台湾の新専利法を比較すると、両者の制度は非常に類似しており、関連意匠は独立した効果があることや、関連意匠の存続期間は本意匠と同じであることや、関連意匠は本意匠と合わせて譲渡、信託、引継ぎ、授権又は質権設定をしなければならないこと等、非常に類似している。

第三節 まとめ

現行法の規定では、新式様の出願人は他人が一部の特徴を変えて全体の類似を回避する場合を想定し、可能な全体デザインにつき、逐一意匠を出願しなければならず、これは出願にとって大変不便であるだけでなく、智慧財産局の審査の負担を増やすこととなる。今回の新専利法で部分意匠制度が認められたので、産業界及びデザイン創作者の権利が比較的完備された保障が得られるようになる。しかしながら、専利法の法改正に伴い、専利審査基準及び専利侵害鑑定要点も関係用語や定義を修正する必要があり、本文では、法改正案の通過後の可能な修正方向について論じるだけであり、詳しい内容は、後日主務官庁の公布後確定される。

第五章 部分意匠制度の事例紹介と提言

第一節 台湾の事例

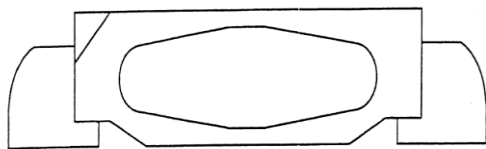
事例 1 : NICHIA社 VS EVERLIGHT社 (智慧財産法院99年民專上更第1号事件)

Nichia 社は第 089036 号意匠 (係争意匠) の権利者であり、Everlight 社の LED 製品が係争意匠を侵害していると主張し、一・二審ともに勝訴した。(台湾高等裁判所 96 年智上字第 45 号事件)。Everlight 社は最高法院に控訴し、係争意匠の主要な視覚的特徴は「本体」にあり、「L 型側部」は機能性のみが考慮され、いずれの 2 部分はそれぞれ先行技術が公開されているので、係争意匠は無効であると主張した。

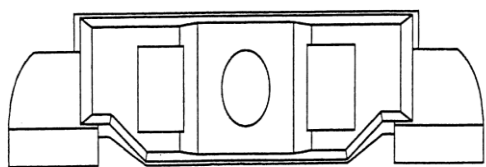
最高法院は第二審で上掲の抗弁を斟酌していないと認め、原判決を取消し、智慧財産法院へ差戻した (最高法院 98 年台上字第 2333 号事件)。

智慧財産法院は審理した後、「新規創作の意匠のデザインに比べて、成熟期製品の創作は既存の物品を改良したデザインであるため、この創意は新規創作のような高度な創意ではなく、それにかかる資源及びコストも比較的少ないので、既存物品を改良して意匠の登録を受ける場合、先行技術との差異が比較的大きいものには、はじめて意匠の登録を受けることができる」と示し、「係争特許と引証案 1 の設計全体の特徴を比較したところ、…発光ダイオードの技芸分野において、該技芸を熟知する一般消費者が発光ダイオードを選択購入するときに、最もその注意を喚起する設計特徴は L 形導電片であり…窓側の一面の中央上下端までの尖った角、本体左上の角の三角形の凹み、本体底部中間に設けられた下に突き出ている前後の広い矩形、導電片の角隅の弧形部及び後ろの台形欠切部両側の矩形凹みの設置等の、設計全体において占める割合の小さい細部設計は、該一般消費者の注意を喚起しない。一方、係争特許における本体両側の L 形導電片の、後ろに折り曲がった形状と、引証案 1 における内に折り曲がったものと異なるため、係争特許の L 形導電片は本体に対して本体の両翼が両側に向かって延在するようであり、引証案 1 における内に折り曲がった L 形の導電片及び本体の外観によりその全体が矩形ブロックの視覚効果を呈し、且つ係争特許における後ろに折り曲がった L 形導電片によりその全体がより細長い視覚効果を呈する。ゆえに、全体として対比して両者の全体視覚性

設計を総合に判断したところ、該一般消費者が発光ダイオードを選択購入する観点からみて、係争特許による薄型化の細長感と引証案1の視覚効果とは同じでない」、
「引証案2と係争特許とは、L形導電片の寸法上の大きさ、外上角隅の弧の角度及び、直立部と水平部との間の比例等の方面において異なる…ただし、上記差異はすべて該意匠の属する技芸分野における通常の知識を有する者が該局部設計について容易に思いつく修飾、調整であり、且つ被上訴人は係争特許と引証案2のL形電極の正面の長さとの比、側面の垂直片と水平片の長さの比、電極と本体との間の高さを計測しており、前述の計測した比は事実であるが、ただし発光ダイオードの属する分野における一般消費者が各部位の比を細かく計測してから選択購入することが少なく、且つこれにより計測した数字のみが判断根拠となることは、設計全体及び視覚効果の判断原則に違反するため、上記差異はその全体の視覚効果に影響を及ぼさない。」として、係争意匠は先行技術と差異があると認められたものの、意匠全体として先行技術の組合せであることが証明され発明の創作性を具備していないと認めた。(智慧財産法院99年民專上(一)字第1号案件)



第1圖

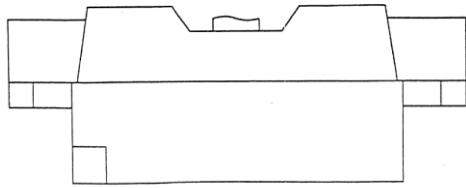


第2圖

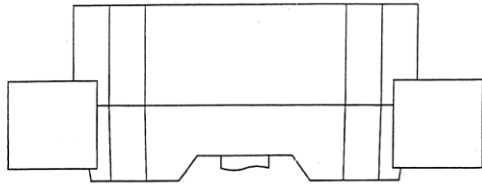
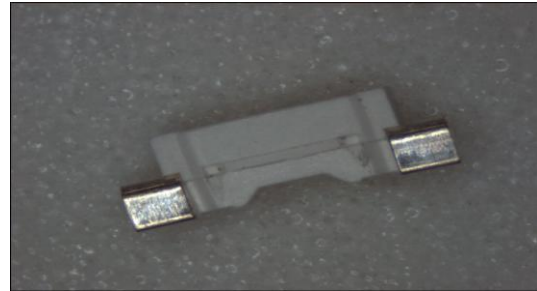


係争意匠

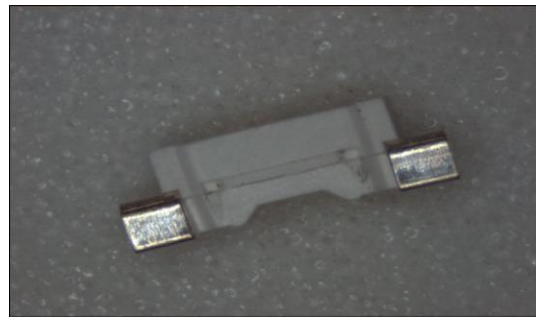
係争製品



第5圖

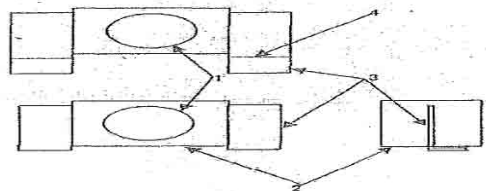
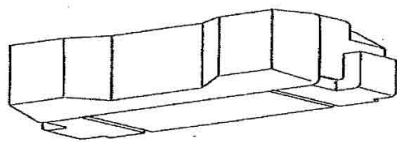
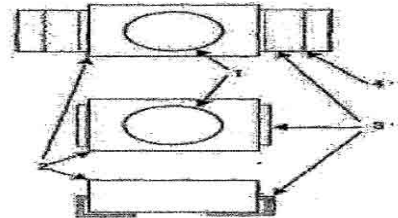
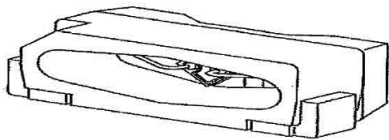


第6圖



係爭意匠

係爭製品



告發証拠1

告發証拠2

事例2：エレコム株式会社 vs. 博斯普有限公司（智慧財産法院 99 年民專訴字第 173 号事件）

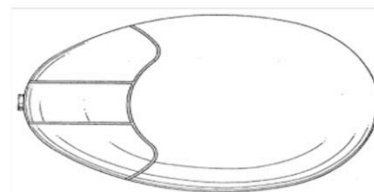
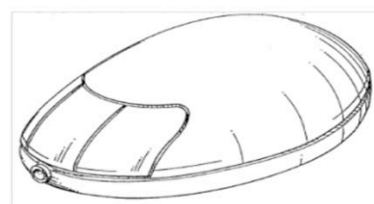
エレコム株式会社が開発した「EGG Mouse（中国語名：彩蛋滑鼠）」は卵のような外観が小さくて可愛らしく、大変人気があり、博斯普有限公司がそのデザインを模倣したとして、エレコムが智慧財産法院に対して提訴していた。博斯普有限公司は無効審判請求と非侵害の確認を求めたが、智慧財産法院は、マウスの視覚的デザインがほぼ同じであり、「引例と係争専利を時と場所を異にした状態で全体的に対比し、全体の視覚的デザインを総合的に判断したところ、係争意匠の丸みをおびたシンプルな視覚イメージは引例にはなく、ましてや係争特許の視覚イメージは、関連消費者が係争意匠の全体デザインを引例と誤認し、視覚イメージの誤認混同を生じさせることはない。両意匠の全体の視覚的デザインは同一又は類似を構成しないので、引例は係争意匠が新規性を具備しないことを証明するに足りない」

「係争意匠の丸みをおびたシンプルな視覚イメージは引例にはなく、かつ係争意匠の操作部は一筋の細い溝で3ボタンを構成するデザインであり、引例の操作部分の皿字形のボタンとはデザインが相違し、両者は全体視覚効果とデザインの手法が異なり、故に引例は係争意匠が創作性を具備しないことを証明するに足りない」、「意匠侵害の判断は、意匠権の権利範囲の解釈並びに被訴訟物品の全体外観、図面及び物品種類等の特徴により比較を行わなければならない、対比した後、係争意匠と係争製品は同一の物品で、視覚的デザイン全体が同一であり、かつ係争製品は係争意匠の新規性の特徴を含んでいるので、意匠権侵害を構成すると認定された」という理由を以って、卵型マウスは「EGG Mouse」の意匠権の権利範囲に入るとし、博斯普に対して賠償金 42 万新台湾ドルの支払い、当該製品の製造・販売差し止め、卵型マウス在庫の廃棄を命じた。

係争意匠



告発証拠



係争製品

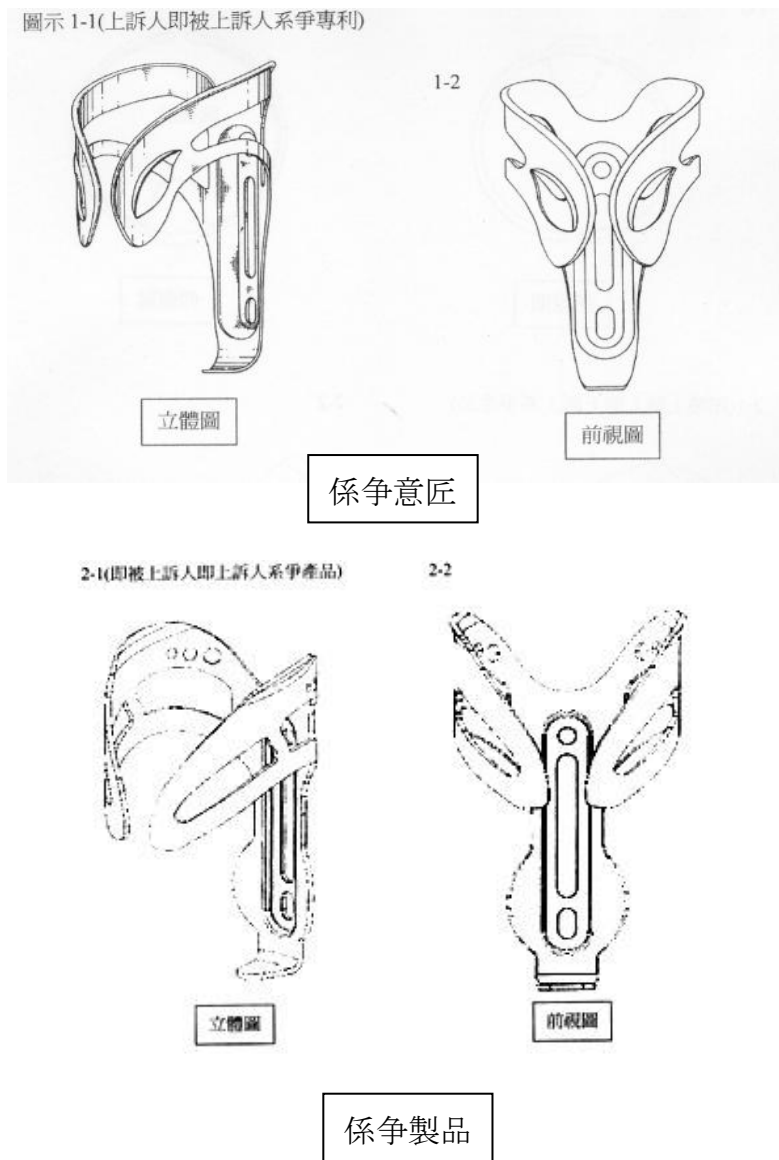


事例 3：財榮压铸股份有限公司 vs. 鐘鼎実業股份有限公司（智慧財産法院 98 年民專訴字第 15 号事件、智慧財産法院 99 年度民專上字第 42 号事件）

原告は、台湾意匠登録第 092307354 号「ボトルケージ」登録意匠（以下、係争登録意匠という）の権利者であり、出願日は 2003 年 12 月 5 日、意匠権存続期間は 2003 年 1 月 11 日から 2015 年 12 月 4 日までであり、その新規性の特徴は後固定片の上端から、左右が円弧状を呈し、中に略三角形と蛇の目のような透かし彫り部分とを有するクランプ片がそれぞれ延在し、後固定片の底端に、外に折り曲がった小さい受け片がある一体成型の枠体であり、被告鐘鼎実業股份有限公司は、原告が前述意匠権を保有していることを知りながら原告の同意を得ずに、2008-2009 Taiwan Bicycle Source に係争登録意匠を侵害する「ボトルケージ」製品（以下、係争製品という）の広告を掲載し、且つ製造、販売したと主張し、裁判所に提訴した。

智慧財産法院は一審、二審とも、「被告の販売した係争ボトルケージ物品（写真は添付図二に示す）と係争特許とは用途が同じであり、機能も同じであるため、同じ物品である。その設計について、係争特許と対比すると、係争特許のクランプ片に対して、係争ボトルケージ物品のクランプ片は細い弓形を呈し、末梢が鎌式鋭角の造型を呈し、クランプ片内に二つの大きな透かし彫り部分を有し、末梢端はほぼ鎌式鋭角の透かし彫り部分であり、後固定片に近いところはほぼ四角形のブロッ

ク状の弧形透かし彫り部分であり、クランプ片の上縁は平らできちんとし、折り曲がっておらず、クランプ片の、後固定片に近いところは順で、径が段々大きくなる三個の透かし彫りの円孔を作り、クランプ片の末梢の間隔は広い。ただし、これら差異はすべて細部設計の対比結果であり、主要な設計特徴及び第二に重要な設計特徴を全体として観察してから総合判断した対比結果ではない。…係争ボトルケージ物品が被告の述べた差異を有するが、これら差異はすべて細部の修飾であり、特異な視覚効果をもたらしていない。全体観察を経て、総合判断し、同時に同地で直接に対比し、かつ異なるときに異なるところで間接に対比した結果、訴えられた物による視覚効果により普通消費者が混同し、訴えられた物が係争特許であると誤認するため、訴えられた物と係争特許の『視覚性設計全体』は近似であるはず」という理由をもって、被告が意匠権侵害を構成すると認定した。

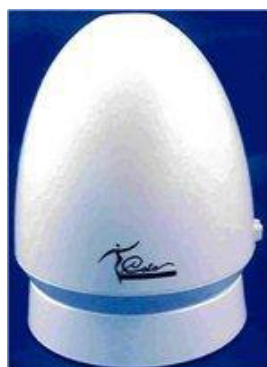


事例 4：雅黎貿易有限公司 vs. 吟桂股份有限公司（智慧財産法院 98 年度民専訴字第 81 号案件）

原告は 2008 年 11 月 24 日に東森通販チャンネルで、外観が係争登録意匠「かかと（踵）用角質除去器」と類似しているものを購入し、その被告吟桂股份有限公司が提供した「KOSIZ 二合一居家美足神奇蛋（和訳：カルスリムーバー）」製品を鑑定対象物として係争登録意匠とを比較したところ、前述「KOSIZ 二合一居家美足神奇蛋（カルスリムーバー）」製品の外観は係争登録意匠と非常によく類似し、鑑定の結果として、「KOSIZ 二合一居家美足神奇蛋（カルスリムーバー）」製品は原告の争登録意匠権の権利範囲に入り、意匠権侵害を構成すると判断し、更に EHS 東森通販チャンネル、YAHOO！KIMO 等露天オークションの販売ルートを通じて前述「KOSIZ 二合一居家美足神奇蛋（カルスリムーバー）」が公然と販売されている事情も認識した。

智慧財産局が、全体的な視覚的デザインが同一又は類似しているかを判断したところ、「係争特許と被告製品との主要な差異は次の通りである：a. 係争特許は表面が滑らかでつやがあるが、被告製品は表面において上半部のみが滑らかでつやがあり、下半部が数段の環状模様を有し、b. 係争特許のスイッチが矩形の摺動式であり、被告製品のスイッチは長い矩形の摺動式である。係争特許のスイッチは周知の矩形であり、且つそれが設計全体において占める造形比例が大きいので、未だ対比の主要部位とならず…被告製品と係争特許を対比すると、被告製品は係争特許の弾丸形設計を有し、半オーリーブ形の主体が半径の小さい短円柱体上に連設され、てっぺん真中央に小さい円形の LED 指示灯が設けられ、主体の下縁の一侧に半円形の電源ソケットが設けられている。被告製品が係争特許の弾丸形設計の主体輪郭形態を有するため、被告製品は表面の下半部に数段の環状模様が設けられ、スイッチ形状がわずかに異なるが、ただし、該模様が周知の環状模様に過ぎず、該スイッチが周知の矩形でかつ全体設計において占める視覚比例が微小であり、いずれも全体設計に特異な視覚効果を生じさせておらず、異なるとき異なるところで全体対比し、全体視覚性設計を総合判断すると、普通消費者が商品を選択購入する観点からみて、被告製品の全体と係争特許の全体とは視覚効果が近似であり、被告製品による視覚印象により普通消費者は被告製品の全体設計を係争特許と誤認して混同の視覚印象

を生じるため、被告製品の全体視覚性設計と係争特許とが近似であると認定すべきである」と認め、両者が類似しているため、係争製品は原告の意匠権の権利範囲に入り意匠権侵害を構成すると判定した。



係争意匠



係争製品

事例 5 : 勳風企業有限公司 vs. 米国企業 Vita-Mix 有限公司 (Vita-Mix Corporation)
(智慧財産法院 99 年度民公上字第 4 号民事案件)

米国企業 Vita-Mix 有限公司は、勳風企業有限公司が生産する白いミキサー（型番 HF-3668）が Vita-Mix TNC ミキサーの外観を摸倣し、両者の外観が極めて類似しているとして、2010 年に勳風企業有限公司を公平交易法第 24 条違反により「欺罔」または「明らかに公正を失する」を構成し「取引秩序に影響するに足りる」行為を公正取引委員会に告発したが、公平交易委員会はその告発を却下した。米国企業 Vita-Mix 有限公司はそれを不服として、訴願、行政訴訟を提起したが、何れも敗訴した。しかし、民事訴訟において、原告米国企業 Vita-Mix 有限公司は一審で

勝訴し、請求の趣旨の「勳風企業有限公司が別紙一で示した型番 HF-3668 ミキサーの製品を製造、販売、陳列、広告し、又はインターネット若しくはマスメディアで広告、宣伝してはいけない」との請求が認められた。より詳しく述べると、原告米国企業 Vita-Mix 有限公司は民事訴訟において次のように主張した。勳風企業有限公司が生産する型番 HF-3668 の白いミキサーと前掲 Vita-Mix ミキサーは、ボトルの外観が完全に同じであるのみならず、その本体のデザイン、操作制御パネル、パネル上のスイッチ及び速度調整つまみの位置が何れも同じであることから、勳風企業有限公司には明らかに米国企業 Vita-Mix 有限公司及び前掲 Vita-Mix ミキサーの市場上の知名度及びイメージを利用し、米国企業 Vita-Mix 有限公司の前掲製品を模倣の対象とし、消費者に同じ品質と効果を持っていると連想させ、自社の販売数量を向上するため、積極的に米国企業 Vita-Mix 有限公司の成果をつかみとろうとする意図があり、それは不公平なただ乗り行為であり、消費者に両商品の混同誤認を生じさせること、及び消費者に同じ品質・効果を連想させることを意図し、実に既に品質・サービス等の競争を本質とする公平競争を侵害した上、商業競争倫理を侵害したと非難できる性質を有することから、競争者にとって明らかに公平を失する上、既に米国企業 Vita-Mix 有限公司の権益を侵害し、取引秩序に影響するに足り、明らかに公平を失する行為であり、公平交易法第 24 条規定に違反し、公平交易法第 30 条規定により、米国企業 Vita-Mix 有限公司は当然、勳風企業有限公司による原告権益を侵害する係争商品の製造販売を禁止するよう請求することができる。

よって、本件の主要争点は、上訴人が市場で係争型番 HF-3668 白色ミキサーを販売したことが、公平交易法第 24 条に規定する禁止行為を構成し、被上訴人の権益を侵害したか否かである。一審裁判所は、(1)両製品の外観が確かに高度な近似を構成する、(2)米国企業 Vita-Mix 有限公司が既に米国においてボトルと本体につき立体商標の登録出願をした上、台湾においても TV コマーシャル枠と雑誌の広告枠を購入し、Vita-Mix ミキサーの広告を放送、掲載したことから、既に多額のコストが投入されたことが明らかに分かる、(3)検索エンジン Google で米国企業 Vita-Mix 有限公司の「Vita-Mix」を検索したところ、65 万件ヒットしたのに対し、勳風企業有限公司の HF-3668 ミキサーは僅か 8 千件余しかヒットせず、被告商品の認知度はただ原告商品の 1.34%であるため、米国企業 Vita-Mix 有限公司の商品は当然競合

市場でオリジナリティーを有し、被告が原告の商品の外観とデザインを高度に盗用し、明らかに商業競争倫理に反する不公平競争行為であるため、当然公平交易法第24条規定に違反する。ところが、二審裁判所は一審裁判所の見解を覆し、勲風企業有限公司は公平交易法第24条に違反しないと認定した。裁判所側は(1)市場における調査の結果では、単に製品の外観をみると、90%近くの取引相手方は二者が同一のメーカー、同じシリーズ、若しくは関連企業であると誤認することがない。(2)二者商品の価格はかなり離れていて(十倍の差にもなる)、さらに商品に表示される商標、会社名称、説明文章、価格及び流通経路などを見れば、誤認する可能性が低くなる若しくは混同誤認を招かない。(3)市場において外観が類似する商品も少なくない。(4)米国企業Vita-Mix 有限公司は、勲風企業有限公司が如何なる其の商品にただ乗りした、または重要取引情報を積極的に欺瞞する若しくは消極的に隠蔽することによって、消費者を誤認させる方法で取引を行ったというこれらの行為を証明することができない。また、勲風企業有限公司が外観的に類似である係争商品を販売することによって、Vita-Mix 有限公司の権益に如何なる損害を与えたか、若しくは市場においての競争地位に如何なる影響を与えたかを証明することができないと認定した。

前述は、新専利法に部分意匠が規定される前において、権利人が製品の外観が部分的に模倣されたとして、公平交易法の規定により救済を提起した典型的な案件である。然し、上掲裁判所及び公平交易委員会の見解から、公平交易法の規定に基づくならば、考量する要素は外観だけでなく、他にも価格、販売経路などの要素を考量に入れなければならないことがわかるため、権利人の相手側の商品に模倣行為があったとの主張が成功する可能性はかなり低い。新専利法「新式様(意匠)」に部分意匠の規定が追加された後、権利人が部分意匠を登録することにより、侵害から権利を確保することができ、権利人への保障が大いに向上する。



勳風HF-3688
2888元



Vita-Mix
23000元



尚朋堂
3,900元

其他同業品牌



三星牌
2,850元



大同牌
2,600/2850元



小太陽
2,950元

第2節 企業提供事例の研究

事例1：自動車のフロントバンパーとヘッドライト組み合わせ



事例1に示す自動車の図案を例に、出願人がフロントバンパーとヘッドライトの組み合わせを視覚的創作の保護のポイントにする場合において、以下に現行専利法と新法により、出願方法をそれぞれ説明する。

一、現行法による出願：

現行専利審査基準第3-1-8頁に「意匠出願は、意匠毎にしなければならない。ひとつの物品の外観のデザイン毎に出願しなければならない。1出願案には1物品の1デザインしか含まれず、即ち一意匠一出願である。1物品とは、ひとつの独立したデザイン創作対象が、特定の用途に達するために特定の機能を具備するものを指す。ただ、物品の構成要件が当該特定用途と併せて使用する必要性がある場合、当該構成要件の組み合わせを1物品と見なすことができる」と規定されているため、現行法での意匠登録出願では、

創作に対する出願戦略として2つの方法により出願することができる：一つ目の出願方法は、フロントバンパーとヘッドライトをそれぞれ1物品（構成単位若しくは部品）として2つの意匠登録出願をする；二つ目の出願方法では、フロントバンパーとヘッドライトを含む自動車（製品全体）を1物品として意匠登録出願をする。

一つ目の出願方法によりフロントバンパーとヘッドライトをそれぞれ1物品として2つの意匠登録出願する場合、出願時の図面は、フロントバンパーとヘッドライトをそれぞれの「正面図」、「背面図」、「右側面図」、「左側面図」、「平面図」、「底面

図」及びその部品の立体図を提出し、さらに上掲フロントバンパーとヘッドライトを使用した自動車の立体図を参考図にすることが可能であるが、当該自動車全体としてのデザインはこの出願方法の保護対象とならない。保護対象となるのはフロントバンパーとヘッドライトのみで、これらに制限を加えることが出来る。出願人が一つ目の出願方法を採用することによってフロントバンパーとヘッドライトの個別の部品の製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入から保護し、排除する対象はフロントバンパーとヘッドライトの個別小売業者及びフロントバンパーとヘッドライトのデザインを使用した自動車の販売業者に加え、車両全体の製造者である自動車業者にも及ぶ。但し、フロントバンパーとヘッドライトを自動車より取り外した時点で権利は及ばないことになる。

二つ目の出願方法によりフロントバンパーとヘッドライトを含む自動車を1物品として意匠登録出願する場合、出願時の図面は、フロントバンパーとヘッドライトを含む自動車の立体図及び六面図（「正面図」、「背面図」、「右側面図」、「左側面図」、「平面図」、「底面図」）又は、二つ以上の立体図で自動車のデザインを開示しなければならない。出願人が二つ目の出願方法を採用する目的は、他者が同意なく該フロントバンパーとヘッドライトを含む自動車の製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入する権利を排除するためである。つまり、この方法の出願は、自動車の製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入から保護し、排除する対象は自動車業者のみである。

出願人は予算及び市場等の要素に応じて出願方式を決めるべきである。もし予算が限られている中で、一件だけ意匠出願をする場合に、一つ目の出願方法では出願人はフロントバンパー若しくはヘッドライトのうち、何れか一つだけ選んで保護しなければならない。両方の保護を同時に受けることができない。出願人が二つ目の出願方法でフロントバンパーとヘッドライトを含む「自動車」を1物品として出願する場合、フロントバンパーとヘッドライトは自動車の一部となり、「自動車」はフロントバンパーとヘッドライトの意匠により意匠の保護対象になる可能性があるものの、ただ市場において、フロントカバーとヘッドライトは「自動車」の他の部分のデザインから分離して単独で保護を受けることができず、「自動車」のデザインそのものと同一又は類似する時に限って、出願方法2によって意匠登録を受けることができる。

出願人が、市場での競争相手を排除し、取得できる特許権の権利範囲により出願方法を決定する場合、方法1によって取得できる意匠権の保護範囲が一番広く、排除できる市場競争相手も一番多い。一方、方法2によって取得できる意匠権の保護範囲が一番狭く、排除できる市場競争相手も一番少ない。それは、方法1では、フロントバンパー及びヘッドライトをそれぞれ構成ユニット又は部品として意匠登録出願をするため、ただ「フロントバンパー」及び「ヘッドライト」等自動車部品の製造、販売又は輸入を保護し、市場での自動車部品業者の競争を排除するだけでなく、それと同時に、「フロントバンパー」及び「ヘッドライト」を使用する自動車の製造、販売又は輸入をも保護し、市場での自動車業者の競争をも排除するのに対し、二つ目の出願方法では、フロントバンパー及びヘッドライトを含み「自動車」そのものにつき意匠特許出願をするため、同一又は類似する「フロントバンパー」及び「ヘッドライト」を製造、販売又は輸入する自動車部品業者は、二つ目の出願方法による意匠登録出願の権利侵害排除対象とならない、からである。

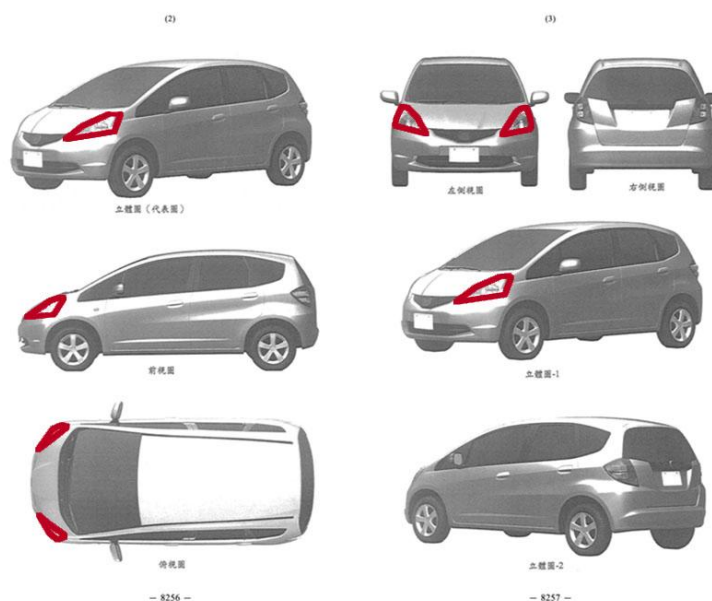
二、新法による出願：

新法で意匠登録出願をする場合、本創作に対する出願対策にも3つの方法がある：一つ目は、フロントバンパーの部分意匠及びヘッドライトの部分意匠を2つの意匠として登録出願する、二つ目は、自動車の部分意匠としてフロントバンパー及びヘッドライトを2つの意匠として登録出願する、三つ目は、自動車のフロントバンパーとヘッドライトを組合せた物を1つの部分意匠として登録出願する。

一つ目の出願方法によりフロントバンパーの部分意匠及びヘッドライトの部分意匠を2つの意匠として登録出願する場合、図面を準備するに当たって、「フロントバンパー」及び「ヘッドライト」の部分的なデザインを考量して、「フロントバンパー」及び「ヘッドライト」の図面をそれぞれ提出し、これらの図面において保護しようとする部分的なデザインを表示する。如何に保護しようとする部分的なデザインを表示するかにつき、事例3、4を参照。この方法では、他人が同意を得ることなく、当該自動車のフロントバンパー及びヘッドライトの部分的なデザインを実施する権利を排除することができる。換言すれば、この出願方法では、ただ自動車の部品の製造、販売のための申出、販売又は前掲目的のための輸入を保護し、自動車の部品業者を排除するだけでなく、それと同時に、保護しようとする部分的な

デザインを使用する自動車をも保護し、自動車業者をも排除する。

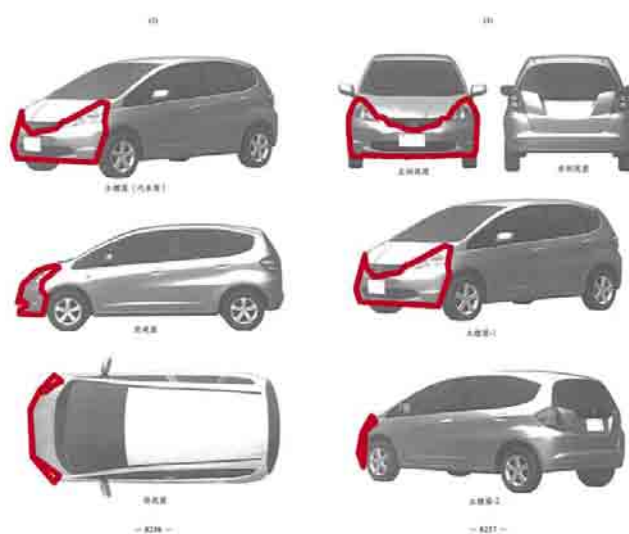
二つ目の出願方法により自動車の部分意匠としてフロントバンパー及びヘッドライトを2つの意匠として登録出願する場合、ヘッドライトの部分意匠（下図を参照）を例にすると、出願時に、図面でヘッドライトのデザインを開示しなければならない。図面の中では、保護対象とするヘッドライト（フロントバンパー）のデザインと自動車の他の部分を区別することが必要になるが、具体的な処理方法は未定である。このように出願する目的は、他者が同意なく当該自動車のヘッドライト（フロントバンパー）のデザインを実施する権利を排除するためである。つまり、この方法の出願は、自動車の製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象は自動車業者である。（但し、現段階では新基準が明確でないため、自動車の部品業者を排除できる可能性も否定できない。）



（注）上記は参考図。（必要な図面（立体図、六面図等）は、新基準では未定。）

三つ目の出願方法により、自動車のフロントバンパーとヘッドライトを組合せた物を一つの部分意匠として登録出願する場合（次項図を参照）、出願時の図面は、フロントバンパーとヘッドライトを組合せたデザインを図面で開示しなければならない。保護する特定部分をどのように開示するかについては、新基準においては具体的な記載方法は未定である。

さらに詳しく説明すると、意匠権の保護対象となる当該フロントバンパーとヘッドライトを組合せたデザインは、自動車の他の部分と区別することが必要になるが、新基準における具体的な記載方法は公開されていない。このように出願する目的は、他者が自動車の当該フロントカバーとヘッドライトを組合せたデザインを同意なく実施することを排除するためである。つまり、この出願方法は、自動車の製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象は自動車業者である。（但し、現段階では新基準が明確でないため、自動車の部品業者を排除できる可能性も否定できない。）



（注）上記は参考図。（必要な図面（立体図、六面図等）は、新基準では未定。）

出願人は予算及び市場等の要素に応じて出願方式を決めるべきである。限られた予算内で一件だけ意匠出願をする場合、出願人は一つ目の出願方法と二つ目の出願方法により、それぞれフロントバンパー単体の創作若しくはヘッドライト単体の創作の何れか一つだけ選んで保護する、又は自動車に用いられるフロントバンパー若しくはヘッドライトの創作の何れか一つだけ選んで保護する。その両者の差異は、自動車部品の視点で保護したい特定のデザインにつき出願するか、又は自動車全体の視点で保護したい特定のデザインにつき出願するかということにある。一つ目の出願方法による場合、自動車の部品業者と保護された特定のデザインを利用した自動車業者を排除することができるのに対し、二つ目の出願方法による場合、保護された特定のデザインを利用した自動車業者しか排除することができない。出願人が、

三つ目の出願方法によりフロントバンパーとヘッドライトを組合せた物を自動車の一部として保護する場合、意匠権として認められる可能性は二つ目の出願方法による場合より高いものの、同様に保護された特定のデザインを利用した自動車業者しか排除することができない。つまり、同一又は類似の保護された特定のデザインたる「フロントバンパー」及び「ヘッドライト」を製造、販売、輸入する自動車部品業者は、二つ目、三つ目の方式による出願で意匠侵害として排除する対象にならない。

三、ヘッドライトの意匠登録出願を例に、現行法と新法による出願方法を比較する：

出願人が現行法によりヘッドライトにつき意匠登録出願した場合、審査官は出願人の提出したヘッドライトの図面（立体図及び六面図）に開示されたヘッドライトの外観全体を観察、判断の対象として、引例に開示された先行技術と対比しなければならない。一方、出願人がヘッドライトを自動車と組合せて部分意匠として意匠登録出願した場合、審査官は出願人の提出した自動車全体の図面に開示されたヘッドライトの外観設計を観察、判断の対象として、引例に開示された先行技術と対比しなければならない。両者を比較すると、新基準が未定であることから明確には言えないが、現行法によりヘッドライトを意匠登録した場合、六面図でヘッドライトのデザインを開示しているの、新法により意匠登録出願した場合よりも開示されたデザインが多くなるものと予想される。よって、比較的開示されたデザインが多い現行法による意匠登録出願案は当該六面図のデザインにより審査官にヘッドライトの新規特徴を認められる可能性が高く、新法による部分意匠登録出願した場合に、審査官がヘッドライトの外観のみによって新規特徴を判断しなければならないのとは異なる。これにより、出願人がヘッドライトを現行法により意匠登録出願した場合、登録査定を受ける可能性は比較的高いが、六面図に開示されたデザインによりヘッドライトの新規特徴が認められているので、余計な制限となり権利侵害の主張に不利となる可能性がある。

よって、出願人が保護しようとするヘッドライトの新規特徴が主にヘッドライトの正面デザインであり、出願人がヘッドライトの正面デザイン又は自動車のヘッドライトを部分意匠として意匠登録出願した場合における両者の登録査定を受ける可能性と将来権利を主張する範囲もさほど変わらないので、出願人は保護しようとする

る物品により意匠登録出願する対象を指定すべきである。

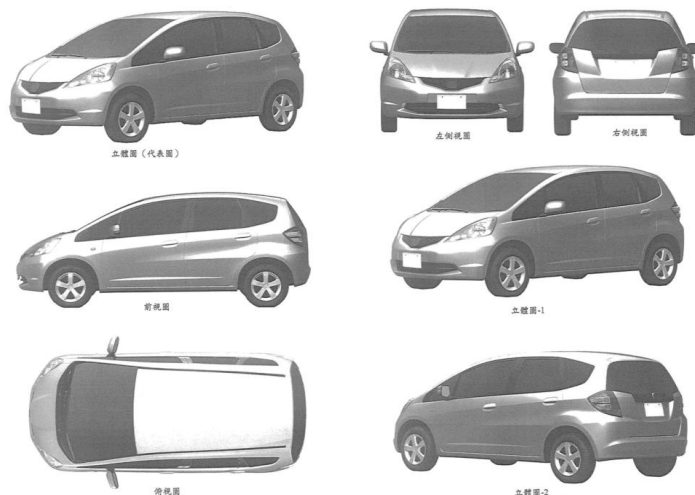
事例 2：自動車の全体意匠



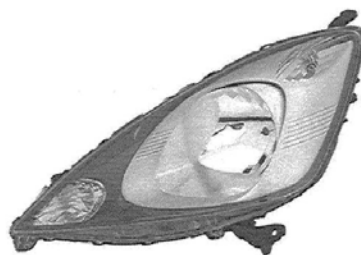
立体図（代表図）

事例 2 に示す自動車の図案では、**自動車の全体**が視覚的創作の保護のポイントであり、現行専利法と新法による意匠登録出願が同一であるため、以下に現行専利法による出願を説明する。

意匠登録出願時の図面は、自動車の立体図及び六面図（正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図）又は二つ以上の立体図で開示しなければならない。この出願方法の目的は、他者が同意なく当該自動車を製造、販売の申出、販売、使用する権利又は上記目的のため輸入する権利を排除するためである。つまり、この方法の出願は、自動車の製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象は自動車業者である。



事例3：部品意匠（フロントコンビランプ）

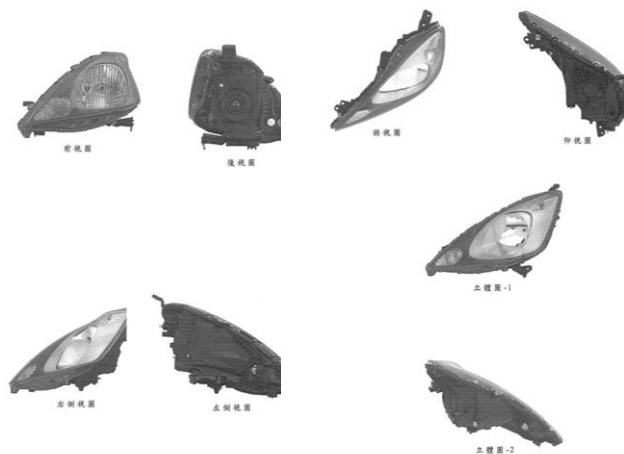


立体図(代表図)

事例3に示す自動車のフロントコンビランプの図案に基づき、以下に現行専利法と新法により、それぞれ説明する。

一、現行法による出願：

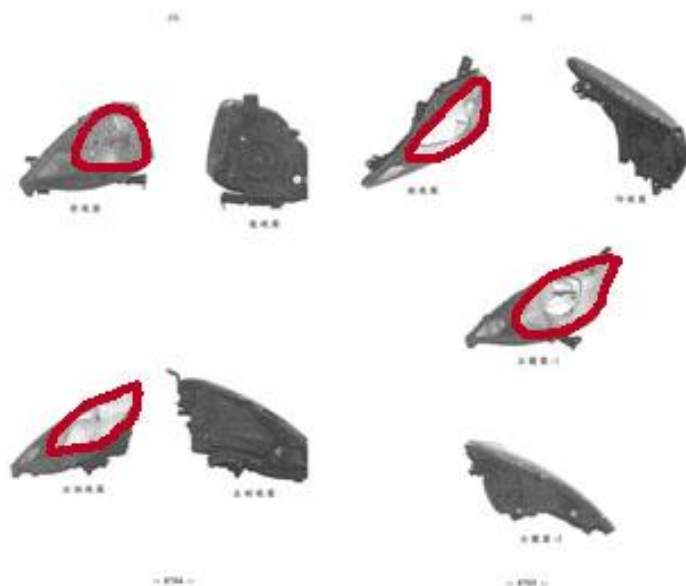
意匠登録出願時の図面は、フロントコンビランプの立体図及び六面図（正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図）又は二つ以上の立体図で開示しなければならない。この出願方法の目的は、他者が同意なく当該部品を製造、販売の申出、販売、使用する権利又は上記目的のため輸入する権利を排除するためである。つまり、この方法の出願は、自動車の製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象はフロントコンビランプの部品業者に加え、車両全体の製造者である自動車業界にも及ぶ。但し、フロントコンビランプを自動車より取り外した時点で権利は及ばないことになる。



二、新法による出願：

フロントコンビランプの「ガラスレンズ」を部分意匠として意匠登録出願する場合、出願時に、該フロントコンビランプの「ガラスレンズ」を表す図面（下図を参照）を準備する必要がある。保護する特定部分をどのように開示するかについては、新基準においては具体的な記載方法は未定である。

事例 3 のフロントコンビランプでは、保護対象とするガラスレンズのデザインとフロントコンビランプの他の部分を区別することが必要になるが、新基準における具体的な記載方法は公開されていない。この出願方法は、他人が承諾を得ずに当該フロントコンビランプのガラスレンズのデザインを実施する権利を排除するためである。つまり、この方法の出願は、フロントコンビランプの製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象はフロントコンビランプの部品業者に加え、車両全体の製造者である自動車業界にも及ぶ。但し、フロントコンビランプを自動車より取り外した時点で権利は及ばないことになる。

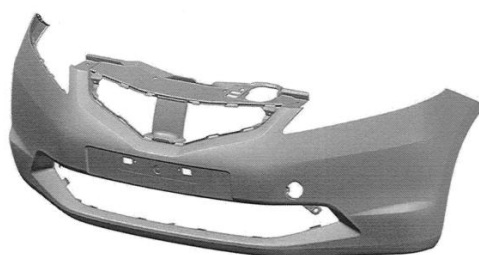


(注 上記は参考図。(必要な図面(立体図、六面図等)は、新基準では未定。)

三、前掲事例の意匠登録出願を例に、現行法と新法による出願方法を比較する：

出願人が現行法によりフロントコンビランプの部品につき意匠登録出願した場合、審査官は出願人の提出したフロントコンビランプの図面（立体図及び六面図）に開示されたフロントコンビランプの外観全体を観察、判断の対象として、引例に開示された先行技術と対比しなければならない。両者を比較すると、新基準が未定であることから明確には言えないが、現行法によりフロントコンビランプを意匠登録した場合、六面図でフロントコンビランプのデザインを開示しているの、新法により意匠登録出願した場合よりも開示されたデザインが多くなると予想される。よって、比較的開示されたデザインが多い現行法による意匠登録出願案は当該六面図のデザインにより審査官にフロントコンビランプの新規特徴を認められる可能性が高く、新法による部分意匠登録出願した場合に、審査官がフロントコンビランプの外観のみによって新規特徴を判断しなければならないのとは異なる。これにより、出願人がフロントコンビランプを現行法により意匠登録出願した場合、登録査定を受ける可能性は比較的高いが、六面図に開示されたデザインによりフロントコンビランプの新規特徴が認められているので、余計な制限となり権利侵害の主張に不利となる可能性がある。

事例 4：部品意匠（フロントバンパー）

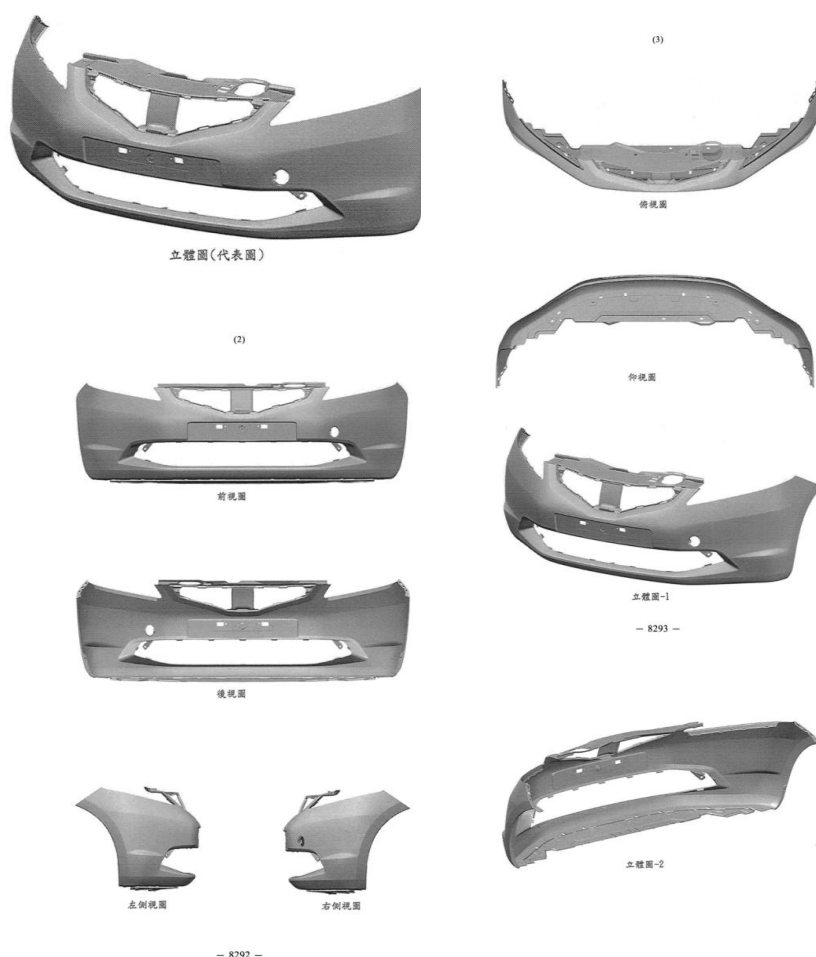


立体図(代表図)

事例 4 に示すフロントバンパーの図案をもとに、以下に現行専利法と新法により、それぞれ説明する

一、現行法による出願：

意匠登録出願時の図面は、フロントバンパーの立体図及び六面図（正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図）又は二つ以上の立体図で開示しなければならない（下図を参照）この出願方法の目的は、他者が同意なく当該自動車を製造、販売の申出、販売、使用する権利又は上記目的のために該フロントバンパーを輸入する権利を排除するためである。つまり、この方法の出願は、自動車の製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象はフロントバンパーの部品業者に加え、車両全体の製造者である自動車業者にも及ぶ。但し、フロントバンパーを自動車より取り外した時点で権利は及ばないことになる。

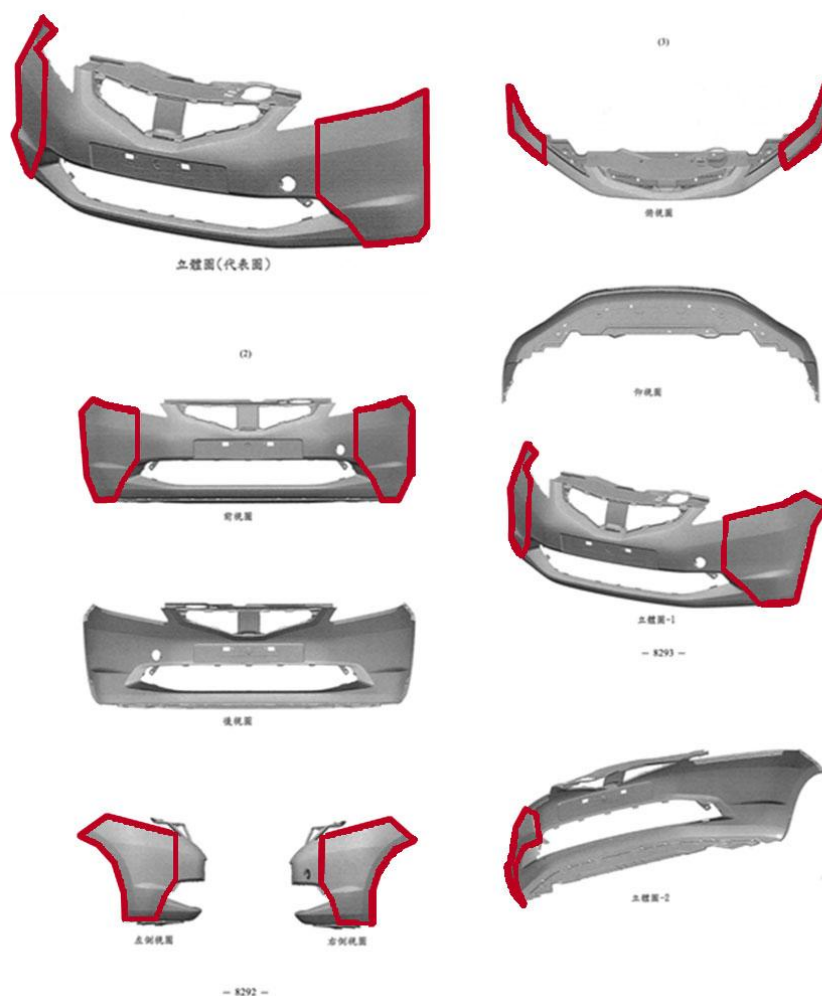


二、新法による意匠出願登録：

フロントバンパーの「両側の正面」を部分意匠として意匠登録出願した場合、出願手続で、フロントバンパーの「両側の正面」を表す図面を準備する必要がある

ある（下図を参照）。保護する特定部分をどのように開示するかについては、新基準においては具体的な記載方法は未定である。

事例 4 のフロントバンパーは、保護対象とする両側の正面デザインとフロントバンパーの他の部分を区別することが必要になるが、新基準における具体的な記載方法は公開されていない。このような出願方法は、他人が意匠権者の同意を得ずに当該フロントバンパーの両側の正面デザインを実施するのを排除することができる。つまり、部分意匠を出願することにより、フロントバンパーの製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象はフロントバンパーの部品業者に加え、車両全体の製造者である自動車業者にも及ぶ。但し、フロントバンパーを自動車より取り外した時点で権利は及ばないことになる。

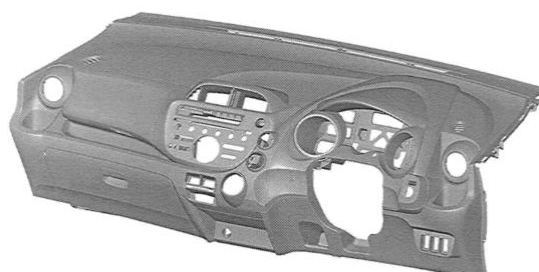


(注) 上記は参考図。(必要な図面(立体図、六面図等)は、新基準では未定。)

三、 現行法並びに新法で意匠出願した場合の比較：

出願人がフロントバンパーを現行法により意匠登録出願した場合、審査官は、出願人が提出したフロントバンパーの図面（立体図と六面図）に開示するフロントバンパー全体のデザインを観察・判断の対象として引例に開示する先行技術と比較しなければならない。尚、フロントバンパーの両側正面を新法により部分意匠登録した場合、審査官は出願人が提出したフロントバンパーの図面に開示する両側正面デザインを観察・判断の対象として引例に開示する先行技術と比較しなければならない。両者を比較すると、新基準が未定であることから明確には言えないが、現行法により意匠登録出願をした場合のフロントバンパーの図面ではフロントバンパーのその他の六面図のデザインは多くなると予想される。よって、比較的開示されたデザインが多い現行法による意匠登録出願案は当該六面図のデザインにより審査官にフロントバンパーの新規特徴を認められる可能性が高く、新法による部分意匠登録出願した場合に、審査官がフロントバンパーの外観のみによって新規特徴を判断しなければならないのとは異なる。これにより、出願人がフロントバンパーを現行法により意匠登録出願した場合、登録査定を受ける可能性は比較的高いが、六面図に開示されたデザインによりフロントバンパーの新規特徴が認められているので、余計な制限となり権利侵害の主張に不利となる可能性がある。

事例 5：部品意匠（インパネ）

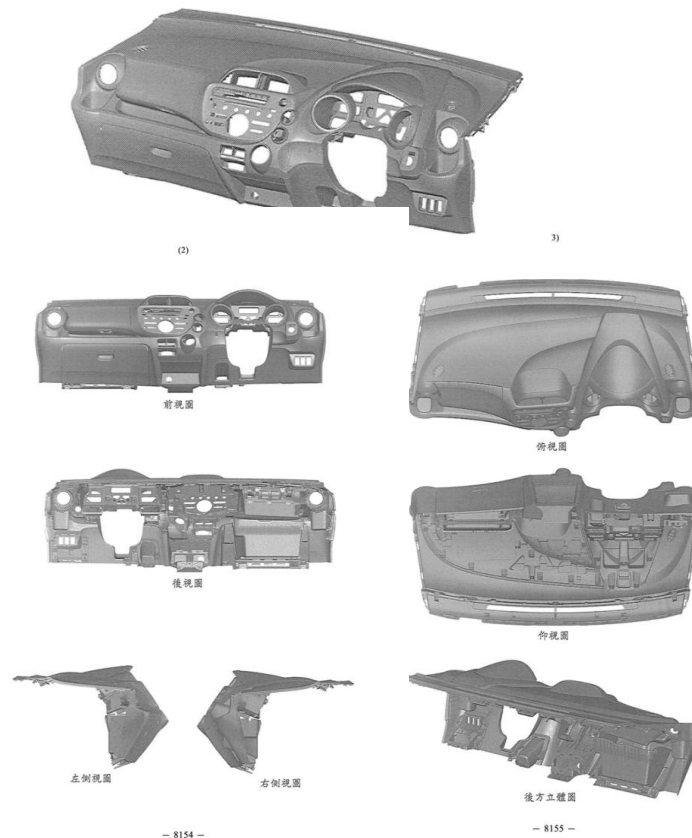


前方立体図（代表図）

事例 5 のインパネを現行法と新法により意匠登録した場合について、それぞれ討論する：

一、 現行法により意匠登録出願した場合：

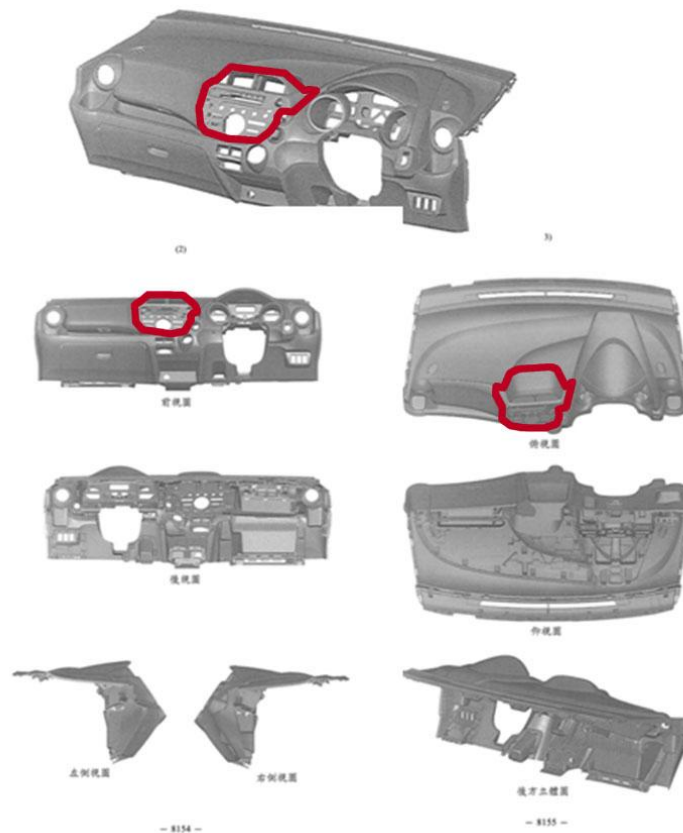
下図を参照し、出願手続にて、図面はインパネの立体図と六面図（「正面図」、「背面図」、「右側面図」、「左側面図」、「平面図」、「底面図」）又は、二つ以上の立体図で開示しなければならない。現行法による意匠登録出願は、他人が意匠権者の同意を得ずに当該インパネの両側の正面デザインを実施するのを排除することができる。つまり、この方法の出願は、インパネの製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象はインパネの部品業者に加え、車両全体の製造業者である自動車業者にも及ぶ。但し、インパネを自動車より取り外した時点で権利は及ばないことになる。



二、 新法により意匠登録出願した場合：

インパネの「中央の正面」を部分意匠として意匠登録出願した場合、出願手続でインパネの「中央の正面」を含む各図面を準備する必要がある（下図を参照）。保護する特定部分をどのように開示するかについては、新基準においては具体的な記載方法は未定である。

事例5のインパネは、保護対象とする中央正面デザインとインパネのその他の部分を区別することが必要になるが、新基準における具体的な記載方法は公開されていない。このような出願方法は、他人が意匠権者の同意を得ずに当該インパネの中央正面デザインを実施するのを排除することができる。つまり、部分意匠を出願することにより、インパネの製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象はインパネの部品業者に加え、車両全体の製造者である自動車業者にも及ぶ。但し、インパネを自動車より取り外した時点で権利は及ばないことになる。



(注) 上記は参考図。(必要な図面(立体図、六面図等)は、新基準では未定。)

三、 現行法と新法により意匠登録出願した場合の比較：

出願人がインパネを現行法により意匠登録出願した場合、審査官は、出願人が提出したインパネの図面（立体図と六面図）に開示するインパネ全体のデザインを観察・判断の対象として引例に開示する先行技術と比較しなければならない。尚、インパネの中央正面を新法により部分意匠登録した場合、審査官は出願人が提出したインパネの図面に開示する中央正面デザインを観察・判断の対象として引例に開示する先行技術と比較しなければならない。両者を比較すると、新基準が未定であることから明確には言えないが、現行法により意匠登録出願をした場合のインパネの図面ではインパネのその他の六面図のデザインは比較的多くなることが予想される。よって、比較的開示されたデザインが多い現行法による意匠登録出願案は当該六面図のデザインにより審査官にインパネの新規特徴を認められる可能性が高く、新法による部分意匠登録出願した場合に、審査官がインパネの外観のみによって新規特徴を判断しなければならないのとは異なる。これにより、出願人がインパネを現行法により意匠登録出願した場合、登録査定を受ける可能性は比較的高いが、六面図に開示されたデザインによりインパネの新規特徴が認められているので、余計な制限となり権利侵害の主張に不利となる可能性がある。

事例 6：二輪車のヘッドランプ



事例6に示す二輪車の図案を例に、現行専利法と新法による意匠登録出願について、それぞれ説明する。

一、 現行法による出願：

出願時の図面は、二輪車の立体図及び六面図（「正面図」、「背面図」、「右側面図」、「左側面図」、「平面図」、「底面図」）又は、二つ以上の立体図で開示しなければならない。この方法の出願は、他者が同意なく該二輪車を製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入する権利を排除するためである。つまり、この出願方法では、該二輪車の製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象は二輪車業者である。

二、 新法による出願：

二輪車の「ヘッドライト」を一つの部分意匠として登録出願する場合（次項図を参照）、出願時の図面は、バイクの「ヘッドライト」を含む各図面を準備する必要がある。保護する特定部分をどのように開示するかについては、新基準においては具体的な記載方法は未定である。

事例6の二輪車は、保護対象とするヘッドライトのデザインと二輪車の他の部分を区別することが必要になるが、新基準における具体的な記載方法は公開されていない。この出願方法の目的は、他者が同意なく当該二輪車のヘッドライトのデザインを実施する権利を排除するためである。つまり、この方法の出願は、自動車の製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象は二輪車業者である。（但し、現段階では新基準が明確でないため、二輪車の部品業者を排除できる可能性も否定できない。）



(注) 上記は参考図。(必要な図面(立体図、六面図等)は新基準では未定。)

三、 前述の意匠登録出願を例に、現行法と新法による出願方法を比較する：

出願人が現行法により二輪車につき意匠登録出願した場合、審査官は出願人の提出した二輪車の図面(立体図及び六面図)に開示された二輪車の外観全体を観察、判断の対象として、引例に開示された先行技術と対比しなければならない。一方、出願人が二輪車のヘッドライトを二輪車の部分意匠として意匠登録出願した場合、審査官は出願人の提出した二輪車全体の図面に開示されたヘッドライトの外観設計を観察、判断の対象として、引例に開示された先行技術と対比しなければならない。両者を比較すると、新基準が未定であることから明確には言えないが、現行法により二輪車を意匠登録した場合、六面図で二輪車のデザインを開示しているため、新法により意匠登録出願した場合よりも開示されたデザインが多くなると予想される。よって、比較的開示されたデザインが多い現行法による意匠登録出願案は当該六面図のデザインにより審査官に二輪車の新規特徴を認められる可能性が高く、新法による部分意匠登録出願した場合に、審査官がヘッドライトの外観のみによって新規特徴を判断しなければならないのとは異なる。これにより、出願人が二輪車を現行法により意匠登録出願した場合、登録査定を受ける可能性は比較的高いが、六面図に開示され

たデザインにより二輪車の新規特徴が認められているので、余計な制限となり権利侵害の主張に不利となる可能性がある。

事例6-1：二輪車とフロントカバー及びヘッドランプ

重要なデザインがどのような部分であるかは出願人が検討することであるが、一般的に、二輪車、特にスクーターにおいてはヘッドランプのデザインと同様フロントカバーのデザインもスクーターの全体意匠において重要な部分を占めると言われている。当該部分を現行法により部品として意匠登録申請するのか、新法により部分意匠として登録申請するのか。又、部分意匠申請する場合、その権利範囲をヘッドランプのみとするべきか、それともヘッドランプを含めたフロントカバー全体とするべきか、ヘッドランプとフロントカバーを個別に登録申請するのかの判断は、企業にとって後々の権利行使に少なからずの影響を及ぼすものと考えられる。

一般論であるが、現行法により部品で意匠登録出願する方が、部分意匠登録出願にくらべ比較的開示されるデザインが多く新規特徴が認められる可能性が多い反面、実施時にそれが余計な制限となり権利侵害の主張に不利と成る可能性があるが、新法による部分意匠登録出願は、例えばヘッドランプの外観のみで審査官が新規特徴を判断しなければならないので、登録査定される可能性は前者に比べ低くなるが、実施時には制限が少ない分、権利侵害の主張に有利となることは既述事例通りである。

従い、新法による部分意匠登録出願を第一とし、第二として、部品の意匠登録出願を検討することは少なからず理にかなっていると思われる。

つぎに、新法による部分意匠登録出願する場合、ヘッドランプのみとするか、ヘッドランプを含めたフロントカバー全体とするか、ヘッドランプとフロントカバーの個別申請とするか。一般的に言えば、登録査定される可能性がある場合、できるだけ狭い範囲で登録出願した方が実施面で有利であることは間違いなく、ヘッドランプとフロントカバーにそれぞれ新規特徴が有る場合、個別に部分意匠登録申請する方が得策と考えられる。費用対効果を勘案し企業で検討されることが望ましい。

事例 7：二輪車のサイドカバー



事例 7 で示す二輪車の図案を例に、以下に現行専利法と新法による意匠登録出願について、それぞれ説明する。

一、現行法による出願：

出願時の図面は、二輪車の立体図及び六面図（「正面図」、「背面図」、「右側面図」、「左側面図」、「平面図」、「底面図」）又は、二つ以上の立体図で開示しなければならない。このように出願する目的は、他者が同意なく該二輪車を製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入する権利を排除するためである。つまり、この出願方法では、該二輪車の製造、販売の申し出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象は二輪車業者である。

二、新法による出願：

二輪車の「サイドカバー」を部分意匠として出願する場合、出願時の図面は、二輪車の「サイドカバー」を含む各図面を準備する必要がある(次項図を参照)。保護する特定部分をどのように開示するかについては、新基準においては具体的な記載方法は未定である。

事例 7 の二輪車は、保護対象とするサイドカバーのデザインと二輪車の他の部分を区別することが必要になるが、新基準における具体的な記載方法は公開されていない。この出願方法の目的は、他者が同意なく当該サイドカバーのデ

ザインを実施する権利を排除するためである。つまり、この方法の出願は、自動車の製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象は二輪車業者である。（但し、現段階では新基準が明確でないため、二輪車の部品業者を排除できる可能性も否定できない。）



（注）上記は参考図。（必要な図面（立体図、六面図等）は、新基準では未定。）

三、 前述の意匠登録出願を例に、現行法と新法による出願方法を比較する：

出願人が現行法により意匠登録出願した場合、審査官は出願人の提出した二輪車の図面（立体図及び六面図）に開示された二輪車の外観全体を観察、判断の対象として、引例に開示された先行技術と対比しなければならない。一方、出願人が二輪車のサイドカバーを部分意匠として意匠登録出願した場合、審査官は出願人の提出した二輪車全体の図面（立体図及びその他面視図）に開示されたサイドカバーの外観設計を観察、判断の対象として、引例に開示された先行技術と対比しなければならない。両者を比較すると、新基準が未定であることから明確には言えないが、現行法により二輪車を意匠登録出願した場合、六面図で二輪車のデザインを開示しているため、新法によりサイドカバーを二輪車の部分意匠として出願した場合よりも開示されたデザインが多くなると予想される。よって、比較的開示されたデザインが多い現行法による意匠登録出願案は当該六面図のデザインにより審査官に二輪車の新規特徴を認められる可能性が高く、新法による部分意匠登録出願した場合に、審査官がサイドカバーの

外観のみによって新規特徴を判断しなければならないのとは異なる。これにより、出願人が二輪車を現行法により意匠登録出願した場合、登録査定を受ける可能性は比較的高いが、六面図に開示されたデザインにより二輪車の新規特徴が認められているので、余計な制限となり権利侵害の主張に不利となる可能性がある。

事例 8：筆記用具（ボールペン “COLETO コレト”）



事例 8 に示すボールペンの図案を例に、現行専利法と新法による意匠登録出願について、それぞれ説明する。

一、現行法による出願：

出願時の図面は、ボールペンの立体図及び六面図（「正面図」、「背面図」、「右側面図」、「左側面図」、「平面図」、「底面図」）又は、二つ以上の立体図で開示しなければならない。更に、ペン軸の透明な材質を特徴とする場合、その点を創作の説明に明記しなければならない。この方法の出願は、他者が同意なく該ボールペンを製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入する権利を排除するためである。つまり、この出願方法では、該ボールペンの製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象はボールペン業者である。

二、新法による出願：

ボールペンの「ペン軸」を一つの部分意匠として登録出願する場合、出願時の図面は、当該ペン軸のデザインを含む図面を準備する必要がある（次項図を参照）。更に、ペン軸の透明な材質を特徴とする場合、その点を創作の説明に明記しなければならない。保護する特定部分をどのように開示するかについては、新基準においては具体的な記載方法は未定である。

事例 8 のボールペンは、保護対象とするペン軸のデザインとボールペンの他の部分を区別することが必要になるが、新基準における具体的な記載方法は公開されていない。この出願方法の目的は、他者が同意なく当該ボールペンのペン軸のデザインを実施する権利を排除するためである。つまり、この方法の出願は、ボールペンの製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象はボールペン業者である。（但し、現段階では新基準が明確でないため、ボールペンの部品業者を排除できる可能性も否定できない。）

ボールペンの「上半部」を一つの部分意匠として登録出願する場合、出願時の図面は、当該上半部のデザインを含む図面を準備する必要がある（次項図を参照）。更に、ペン軸の透明な材質を特徴とする場合、その点を創作の説明に明記しなければならない。保護する特定部分をどのように開示するかについては、新基準においては具体的な記載方法は未定である。

事例 8 のボールペンは、保護対象とする上半部のデザインとボールペンの他の部分を区別することが必要になるが、新基準における具体的な記載方法は公開されていない。この出願方法の目的は、他者が同意なく当該ボールペン上半部のデザインを実施する権利を排除するためである。つまり、この方法の出願は、ボールペンの製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象はボールペン業者である。（但し、現段階では新基準が明確でないため、ボールペンの部品業者を排除できる可能性も否定できない。）



(注) 上記は参考図。(必要な図面(立体図、六面図等)は、新基準では未定。)

三、 前述の意匠登録出願を例に、現行法と新法による出願方法を比較する：

出願人が現行法によりボールペンにつき意匠登録出願した場合、審査官は出願人の提出したボールペンの図面(立体図及び六面図)に開示されたボールペンの外観全体を観察、判断の対象として、引例に開示された先行技術と対比しなければならない。一方、出願人がボールペンの上半部を部分意匠として意匠登録出願した場合、審査官は出願人の提出したボールペン全体の図面に開示された上半部の外観設計を観察、判断の対象として、引例に開示された先行技術と対比しなければならない。両者を比較すると、新基準が未定であることから明確には言えないが、現行法によりボールペンを意匠登録した場合、六面図でボールペンのデザインを開示しているため、新法により意匠登録出願した場合よりも開示されたデザインが多くなるものと予想される。よって、比較的開示されたデザインが多い現行法による意匠登録出願案は当該六面図のデザインにより審査官にボールペンの新規特徴を認められる可能性が高く、新法による部分意匠登録出願した場合に、審査官が上半部の外観のみによって新規特徴を判断しなければならないのとは異なる。これにより、出願人がボールペンを現行法により意匠登録出願した場合、登録査定を受ける可能性は比較的高いが、六面図に開示されたデザインによりボールペンの新規特徴が認められているため、余計な制限となり権利侵害の主張に不利となる可能性がある。

事例 9 : ボトル (着せ替え)



事例 9 に示すボトルの図案を例に、現行専利法と新法による意匠登録出願について、それぞれ説明する。

- 一、最初に、事例 9 のボトルは絵柄シートを入れ替えられる機能を有するが、当該機能は、現行専利法と新法が認める「意匠」の保護範囲ではないことを説明する。
- 二、現行法による出願：

出願時の図面は、ボトルの立体図及び六面図（「正面図」、「背面図」、「右側面図」、「左側面図」、「平面図」、「底面図」）又は、二つ以上の立体図で開示しなければならない。もし、蓋が黒いことを特徴とする場合、創作の説明に明記しなければならない。この方法の出願は、他者が同意なく該ボトルを製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入する権利を排除するためである。つまり、この出願方法では、該ボトルの製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象はボトル業者である

三、新法による出願：

ボトルの「蓋(多重環状)」又は「台座(単一環状)」を部分意匠として登録出願する場合、出願時の図面は、「蓋」又は「台座」を含む図面を準備する必要がある(下図を参照)。更に、多重巻きデザインを蓋の特徴とし、一重巻きデザインを台座の特徴とする場合、創作の説明に明記しなければならない。保護する特定部分をどのように開示するかについては、新基準においては具体的な記載方法は未定である。

なお、図面の中では、保護対象とする蓋及び台座の部分とボトルの他の部分を区別することが必要になるが、新基準における具体的な記載方法は公開されていない。この出願方法の目的は、他者が同意なく当該ボトルの蓋又は台座の部分のデザインを実施する権利を排除するためである。つまり、この方法の出願は、ボトルの製造、販売の申出、販売、使用又は上記目的のための輸入を保護し、排除する対象はボトル業者である。(但し、現段階では新基準が明確でないため、ボトルの部品業者を排除できる可能性も否定できない。)



(注) 上記は参考図。(必要な図面(立体図、六面図等)は、新基準では未定。)

四、前述の意匠登録出願を例に、現行法と新法による出願方法を比較する：

出願人が現行法によりボトルにつき意匠登録出願した場合、審査官は出願人

の提出したボトルの図面（立体図及び六面図）に開示されたボトルの外観全体を観察、判断の対象として、引例に開示された先行技術と対比しなければならない。一方、出願人がステンレスの蓋又は台座の部分を部分意匠として意匠登録出願した場合、審査官は出願人の提出したボトル全体の図面（立体図及びその他面視図）に開示された蓋又は台座の部分の外観設計を観察、判断の対象として、引例に開示された先行技術と対比しなければならない。両者を比較すると、新基準が未定であることから明確には言えないが、現行法によりボトルを意匠登録した場合、六面図でボトルのデザインを開示しているので、新法により意匠登録出願した場合よりも開示されたデザインが多くなるものと予想される。よって、比較的開示されたデザインが多い現行法による意匠登録出願案は当該六面図のデザインにより審査官にボトルの新規特徴を認められる可能性が高く、新法による部分意匠登録出願した場合に、審査官が蓋又は台座の部分の外観のみによって新規特徴を判断しなければならないのとは異なる。これにより、出願人がボトルを現行法により意匠登録出願した場合、登録査定を受ける可能性は比較的高いが、六面図に開示されたデザインによりボトルの新規特徴が認められているので、余計な制限となり権利侵害の主張に不利となる可能性がある。

第三節 制度の運用に対する提言

新専利法は2011年11月29日に既に立法院によって可決され、並びに2012年の末に正式に施行される見込みである。然し、新専利法の実施規則、審査基準及び侵害鑑定における要点はまだ積極的に制定中である。従って、改正され可決された新法が出願人に対する影響は、新専利法の実施規則、審査基準及び侵害鑑定における要点が公告された後、または施行されてから一定の期間を経てはじめて、より正確に把握することができる。下述の制度活用についてのアドバイスは、經濟部智慧財産局が主催した数回の公聴会及び各界が提出した意見に基づいたものであり、主に①どのような範囲、手順での権利取得が最適か、②部品の部分意匠の可能性、③全体意匠と部分意匠の同時取得、④関連意匠の利用可能性、⑤費用対効果等問題につき、これらを(1)保護対象の拡大、及び(2)関連意匠制度の採用の二つの段落に分けて論ずる。

(1) 保護対象の拡大

この度の法改正では、保護対象を拡大し、「部分意匠」を意匠の保護対象としている。現行専利審査基準第3-2-1頁に「意匠を施す物品は、三次元空間の実体形状を有する有体物であり、性質上において特定の用途、機能を有し且つ固定の形態をもつ動産で、消費者が独立的に交易できるものでなければならない。物品の部材（例えば、自転車のサドル）或いは組み合わせ物品の各構成物品（例えば、電話機本体と受話器）のデザインを出願する時、部材と物品、或いは物品と物品の間が分離でき、分離された部材と物品自身とが依然に特定の用途を有し、消費者が独立的に交易できる対象であるならば、分離前の物品（自転車）又は組み合わせ（電話機）のデザインでも、或いは分離後の物品の部材（サドル）又は組み合わせ物品の構成物品（電話機本体又は受話器）のデザインでも、意匠専利が保護する対象物となる。」と明記されており、台湾現行専利法では、物品の分離不可な部位、例えば、瓶の注ぎ口、帽子のふち等単独で消費者と取引できない部分は意匠に属さない物品と認められていた。

現行専利法の規定によると、意匠の保護を受けようとする創作は完全なる物品（付属品、部品を含む）の外観形状、模様、色又はその組合せでなければならず、他人が複数の新規特徴がある中の一部の特徴しか模倣しなかった場合、意匠の保護を受けることができない。例えば、出願人が瓶の瓶口デザインのみを保護しようと

する場合、現行専利法の規定によると、瓶口は物品から分離できない部分であり、意匠出願の対象とすることができないので、出願人は瓶につき意匠登録出願するが、審査の過程において、瓶の全体を審査するため、意匠登録された意匠は瓶口だけではなく、瓶体の新規特徴も登録意匠の対象に含まれている可能性があるため、意匠権の権利行使の際に、瓶口だけが模倣され、瓶体の部分が登録意匠と明らかに異なる場合に、意匠権の保護を受けることができず、本来出願人が保護しようとする瓶口のデザインが保護を受けることができなくなってしまう。そこで、新専利法第 121 条第 1 項では、物品全体から分離不能な部位、例えば自動車のフロント部、瓶口、帽子のブリム等が意匠登録出願の対象として認められるようになった。

さらに新専利法第 121 条第 1 項では「設計」とは「(第一項) 設計とは物品の全体又は部分の形状若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせる創作を指す。」と規定していることから、部分意匠は物品から分離不可な部位だけでなく、分離可能な部位についても出願できることとなった。つまり、新専利法で部分意匠の出願が認められた後、出願人が保護しようとする物品から分離不能な部位 (例：瓶口) を**部分意匠**として出願できるようになり、保護しようとする物品から分離可能な部位 (例：車のフロントカバー) は、**部分意匠**または**全体意匠**としても出願できる。下表のとおり説明する：

			新法	現行法
商品	物品から分離 不能な部位	部分意匠の出願	✓	×
	物品から分離 可能な部位	部分意匠の出願	✓	×
		全体意匠の出願	✓	✓

今回の専利法改正草案で部分意匠の出願が認められるようになったが、出願人にとっての一番の利点は、本来は意匠出願の対象に当たらなかったもの (物品から分離不能な部位) が意匠出願の対象と認められたことである。出願人が保護しようとする対象が現行専利法で既に特許出願できるもの (物品から分離可能な部位) であるとき、部分意匠としても全体意匠としても出願することができるため、出願人が物品から分離可能な部位を部分意匠出願するか、又は全体意匠として出願するかに

より、その後の審査過程及び意匠権の権利範囲に大きな影響を与える。

更に、この度の法改正では、保護対象を拡大し、「部分意匠」及び「アイコンとGUI意匠」を意匠の保護対象としていることは、重要なポイントの一つとして挙げられる。その内、「部分意匠」を意匠の保護対象とすることにより、意匠の保護範囲が完全なる物品外観の形状、模様、色彩又はこれらの結合に限定されなくなった。つまり、意匠は、実質的な内容がデザインと物品の結合によって構成された「全体創作」であることを要件としなくなった。新専利法によると、全体のデザインの一部の特徴をも意匠とすることができ、保護対象の範囲が拡大された。当法改正によって、他人のデザインの一部の特徴だけを模倣し規制を回避するというような実務上よく発生する問題が解決され、現行専利法の意匠の不十分な保護を補い、知的財産権の保障、産業界の革新と発展に大いに貢献すると考えられる。デザイン産業の特徴の一つとして、製品のライフサイクルが一般的に短く、市場の変化が激しいので、製品開発期間も圧縮される中、現行専利法においては、「部分意匠」を保護の範囲に取り入れていないため、権利者が心血を注ぎ研究開発した複数の新規特徴を有するデザインが、他の業者がその一部のデザインしか剽窃模倣していない場合、権利者の権益が十分に保障されていない現状がある。新専利法施行に伴って、権利者が精魂を込め設計した製品につき厳密な登録意匠出願戦略を実行するモチベーションも高まる。これにより、出願人は今回改正された新法の「設計専利」を通じて意匠権をより完全なものにし、どの権利範囲及びどの順序により権利を取得すれば権利者にとって最も有益となるか、また出願人の意匠に対する費用対効果等の要素を慎重に考慮する必要がある、製品の外観設計を有効に保護するため、以下のとおり述べる。

前述のとおり、この度の法改正により、意匠の保護対象は独立して交易できる物品（分離不能な物品）に限らず、外観の特徴に対して出願できるようになった。このことから、出願人はまず改正前の「独立して交易する物品」をもって出発点とした意匠出願の古い考えから、「特徴部分」を出発点とするよう転換し、新専利法による意匠権の保護または権利行使をより完全なものとする必要がある。出願人が製品をデザインした際、最初に該製品のどの外観特徴を保護すべきであるかを考慮する。一つまたは複数の外観特徴を保護する必要がある場合があるが、そのポイントは、部品、モジュールまたは製品の一部若しくは全体外観であるかを問わず「保護

すべき外観特徴」にある。たとえば、前述の第二節自動車の案例（案例1～5）において、以下の外観特徴を保護できる。コンビランプのガラスレンズ（部品の部分意匠）、インパネの中央正面（部品の部分意匠）、フロントバンパーの両側正面（部品の部分意匠）、ヘッドライト（部品の全体意匠）及び自動車（製品の全体意匠）である。

保護すべき外観特徴を判断した後、その外観特徴が部品、製品の順序で、どの範囲において表現できるかを判断する。例を挙げて言うと、出願人がコンビランプのガラスレンズの外観を保護すべき創作とする場合、コンビランプのガラスレンズは、「コンビランプ」のガラスレンズとして部分意匠を出願できると同時に、「自動車」のコンビランプガラスレンズとして部分意匠を出願できる。両者の違いは、特許権の排除対象範囲が異なる。「自動車」のコンビランプガラスレンズとして部分意匠を出願した場合、特許権の排除対象範囲は自動車業者に限られる。然しながら、「コンビランプ」のガラスレンズとして部分意匠を出願した場合、特許権の排除対象範囲はコンビランプ製造業者および自動車業者となるので、「コンビランプ」のガラスレンズとして部分意匠を提出した方が、排除対象範囲が多くなる。

出願人がどの外観特徴を保護すべきかを判断し、その外観特徴が部品、製品の順序で、どの範囲において表現できるかを判断した後、出願人はデザインした製品がどの出願方法で出願できるかを把握できる。この時、出願人がコストを考慮しなくてもよい場合、全ての方法で出願して完全な特許権の取得ができる。然し、出願の順序につき、自分の意匠がその他の自分の意匠の拒絶理由となることを避けるため、同時に申し出なければならない。

一方、前述第二節の案例から明らかなことは、出願人が部分意匠として出願した場合に主張できる権利範囲は、全体意匠として出願した場合より大きいものの、登録査定を受ける可能性は全体意匠として出願した場合よりも低くなる。このとき、出願人が特許戦略においてコストを考慮する必要がある場合、出願人は事前に前述の複数の出願方法を把握し、その中から最も保護したい創作デザインに基づき、その登録される可能性と今後主張できる権利範囲などを考慮して選択した上、出願の順序は自分の出願した意匠により、その他の自分の出願した意匠が拒絶されないよ

うに、同時に提出しなければならない。

(2) 関連意匠制度の採用

また、新法では類似意匠制度を廃棄し、類似のデザインは「関連意匠」として特許出願をすることができることとなった。同一人物は二つ以上の類似する物品外観設計を有する場合、現行専利法の規定により、「類似意匠」として出願し、特許権による保護を受けることができるが、新法では「関連意匠」の形で保護を付与している。両者の区別は、類似意匠は原出願に従属し、独立する証書がなく、単独で権利主張することもできず、原出願の特許権が取消され若しくは消滅した時に、類似意匠権も併せて取消され若しくは消滅すべきである。さらに、類似意匠の権利範囲の認定は、確認説を採用し、その権利は類似する範囲に及ばないため、類似意匠の目的はただ原出願の類似範囲を明らかにするためだけであり、特許権者の権利に対し実質的な保護を付与していない。一方、法改正草案で考案された関連意匠は独立する特許証書と完全な特許権の存続期間を有し、原意匠が取消され又は消滅したときに、関連意匠はそれと共に取消され又は消滅することはない。更に、関連意匠及びその類似する範囲は、原意匠にとって、権利範囲の拡張であり、拡張説を採用している。ただ、関連意匠がどんどん派生し、その範囲があまりにも拡大することとならぬよう、関連意匠は原意匠から派生することしかできず、関連意匠からの二回目の派生又は三回目の派生はできないと規定している。関連意匠は原意匠が査定公告される前に出願しなければならず、原意匠の特許権存続期間内に随時提出できる類似意匠とはこの点において異なっている。

このほか、新専利法では、企業が新製品を開発する時、通常同じデザインコンセプトによりいくつかの類似商品をデザインする、または製品が発売された後に市場の反響を基に類似のデザインを改良する場合を考慮して、これらの同一のデザインコンセプトを基に類似する設計、または後日改良した類似する設計が原設計と同等の保護価値を有するため、同等の保護効果を与えている。この修正は意匠権者の関連意匠に独立した実質の権利を与え、各関連意匠はすべて単独で権利を主張できる。今回改正された新法第 127 条第一項には「同じ出願人が二つ以上の類似するデザインを有する場合、意匠及び関連意匠を出願できる。」と記載されていることから、関連意匠は全体意匠及び部分意匠と同等に適用されることが分かる。前述第二節事

例3を例として挙げると、出願人が先にヘッドライトの「ガラスレンズ」の外観部分に対して部分意匠（原意匠）を出願した後、ガラスレンズの外観部分に対して本意匠に類似する外観を創作したとき、出願人は本意匠が公告される前に関連意匠を出願し、同一コンセプトの類似するデザインを更に周到に保護できる。このように、企業は、製品自体の開発とマーケティング運用の実態を考慮して、自由に関連制度を運用し、同じデザインコンセプトの類似製品につき、関連意匠を出願できる。

(3)まとめ

前掲新専利法における意匠に関する改正は、意匠の保護範囲を大いに広め、権利者がより柔軟に意匠を活用できる方法を提供する。意匠の出願人はそのデザインの特徴により、市場でのマーケティングニーズに合わせ、適切な出願方法を選択することができる。仮に物品の「部分的」形状、模様、色彩又はこれらの結合が高度の市場価値を有する場合でも、出願人は当該一部のデザインにつき意匠登録出願し、必要に応じて関連意匠の出願を行うことができ、知的財産権者の保護がより柔軟となる。デザインした商品外観が最大限の保障を受けられ、企業が競争優位性を増すには、企業はそのデザインした商品の外観特徴、保護対象となるデザインの要部を考量し、新専利法で認められた新たな出願方法を総合的に柔軟に活用することができる。

第六章 結び

2009年5月14日に台湾行政院が国家の「六大新興産業」に「文化創意産業」を重要計画に挙げてから、デザイン産業の発展は台湾当局の近年の重要政策の1つとなった。然るに、台湾の現行専利法は2003年に台湾が世界貿易組織（WTO）に加盟するために法改正されたが、デザイン産業に関する知的財産権の法律制度は、世界のトレンド及び現行産業の需要との間に既に現実上の落差が存在する。デザインに関する知的財産権の保護が形式だけとなってしまい、台湾デザイン産業がグローバル化する現状の中、競争に大きく不利な影響を与えているのは明らかである。本報告は、新たに改正された専利法を始め、部分意匠のテーマについて、新法の特徴、外国法との比較、企業に対し注意すべきところなどを日系企業を含めた全体のユーザーに対し紹介を行い、部分意匠の産業上及び法律上の評価と運用において更に理解を深めることを期待する。

第1章では、新専利法が改正された背景、目的、進展などに紹介する。新たに改正された専利法は、2011年11月29日に立法院三読を通過し、およそ一年後に正式に施行される予定で、新専利法の通過により、専利審査基準も刻々と經濟部智慧財産局により積極的に制定が検討されている。新専利法では、国際用語との一致ならびに概念上の混同をさけるため、日本の意匠にあたる「新式様」を「設計」と改正し、且つ、各国の意匠保護の制度を参考したうえで、台湾デザイン業界の需要に合わせて関連条文を新設し、部分意匠の出願などを導入し、意匠保護制度を拡大及び強化している。また、産業界の成熟期製品のデザイン開発の需要に符合するよう、新設される関連意匠の新条項に応じて、出願手続きも改正されている。新たに改正された新専利法で「部分意匠」が専利法の保護範囲に入り、企業が部分意匠を出願できるようになることにより、産業界からすれば創作特徴である部分的なデザインを保護することができる。

第2章では、部分意匠制度を正確に理解するために、まずは「新式様（意匠）」、「設計」という用語の違い、「設計」に変更する背景、目的などを紹介する。意匠は、平面と立体のデザインの成果を保護することを目的とし、現行の「新式様」という用語を新専利法では「設計」と変更しており、「設計」につき第121条以下に規定している。第121条に「設計」とは「(第一項) 設計とは物品の全体又は部分の形状若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせる創作を指す。(第

二項) 物品の応用されるアイコン及びグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) も本法により意匠として出願することができる。」と定義し、部分意匠制度を規定している。新専利法の趣旨説明によると、新専利法の「部分的デザイン」の定義は「物品の一部の形状、模様、色彩またはその結合であり、視覚を通じて訴える創作」であり、「部分意匠」とは即ち「部分的デザイン」を出願内容とする意匠権である。ところで、「設計」という用語につき、新専利法が改正された前に、すでに現行の専利審査基準に定義され、現行の専利審査基準によると、現行専利法第 109 条第 1 項に規定している「形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合」を「デザイン」とされていることから、今後専利審査基準の「設計」の定義も修正する必要がある。更に、まだ台湾で開始されていない部分意匠制度を深く理解するために、日本を始め、米国、欧州などの部分意匠制度の起源、経緯、関連法規及び運用を詳しく紹介する。

第 3 章では、これまでの台湾における部分意匠の取り扱いや議論の現状に併せて、現行の意匠規定、専利侵害鑑定要点の規定を紹介する。現行専利法第 109 条第 1 項に「意匠とは物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせる創作を指す。」とだけ規定しており、物品の「全部」なのか、物品の「一部」なのか、明確に区別されていないので、台湾現行実務には、出願人が物品全体又は分割可能な部品を対象として意匠登録出願を行わなければならない。現行審査基準によると、新式様 (意匠) には「物品性」が必要とされ、よって、物品の「一部」を意匠の保護対象とすることができない。加えて、意匠の同一・類似の判断は、現行審査基準では「全体的な観察」方式を採り、審査官はデザインの同一・類似の判断を行う時に、必ず普通消費者が商品を選択購入する観点を模擬して、全体的なデザインを対象としなければならない。商品の局部デザインを一つずつ観察、対比を行うのではない。尚、現行専利侵害鑑定要点では、視覚的デザインの全体が鑑定対象物と同様であるか類似であるかを比較、判断する原則は「設計全体の比較 (design as a whole)」、「要部を判断の重点とする」としている。所謂「要部」とは、消費者の注意を引く部分を言い、使用時に目視できない部分を含まない。専利侵害鑑定要点では、正面図と使用状態図に分けて説明している。更に、台湾における部分意匠の関連事例及び実務見解を紹介する。

第 4 章では、台湾における部分意匠制度の未来について、紹介する。新専利法の改正内容の説明に加えて、日本と導入予定の台湾の部分意匠制度を比較する。例えば、

①意匠が完全な物品であることを要件とするか、②意匠が物品に応用される必要があるか（物品性）、③意匠は視覚に訴えることを要件とするか、④組物意匠の登録出願を認めているか、⑤関連意匠の有無などについて、台湾と日本の制度を比較すると、両者の制度は非常に類似している。

第5章では部分意匠制度の事例を紹介し、制度の運用に対し提言する。まずは、部分意匠に係る台湾における有名な事件、企業提供事例を研究し、可能な出願方法及びそれぞれの相違点を紹介することで、ユーザーが取り得る運用方法の助言を行う。仮に物品の「部分的」形状、模様、色彩又はこれらの結合が高度の市場価値を有する場合でも、出願人は当該一部のデザインにつき意匠登録出願するだけでなく、①どのような範囲、手順での権利取得が最適か、②部品の部分意匠の可能性、③全体意匠と部分意匠の同時取得、④関連意匠の利用可能性、⑤費用対効果の問題など、運用に対して行う提言は多い。企業はそのデザインした商品の外観特徴、保護対象となるデザインの要部を考量し、新法で認められた新たな出願方法を総合的に柔軟に活用すると期待している。

最後に、現行法の規定では、新式様の出願人は他人が一部の特徴を変えて全体の類似を回避する場合を想定し、可能な全体デザインにつき、逐一意匠を出願しなければならない。これは出願にとって大変不便であるだけでなく、智慧財産局の審査の負担を増やすこととなる。今回の新専利法で部分意匠制度が認められたので、産業界及びデザイン創作者の権利が比較的完備された保障が得られるようになる。新法成立により、在台湾日系企業、台湾企業等のユーザーが、これまで保護出来なかった事例に対し、どのように対応すれば保護できるのかを考察すると同時に、新専利法で認められた新たな法規を総合的且つ戦略的に活用することにより、各社の競争力向上を図るための一助となれば幸いである。

加えて、専利法の法改正に伴い、専利審査基準及び専利侵害鑑定要点も関係用語や定義を修正する必要がある。本文では、法改正案の通過後の可能な修正方向について論じるだけであり、詳しい内容は、後日主務官庁の公布後確定される。

B. 在台湾日系企業から見た間接侵害規定

※本報告書は、台北市日本工商会／知的財産委員会／戦略G会議の間接侵害問題プロジェクトチームの協力により作成された。

【間接侵害規定問題プロジェクトチーム メンバーリスト】

台北市日本工商会 知的財産委員会 委員長		
台湾索尼股份有限公司 (SONY)	董事長	荒牧 直樹
プロジェクトリーダー		
愛徳萬側試股份有限公司 (ADVANTEST)	財務部／法務部	東 健介
プロジェクトメンバー		
台湾索尼股份有限公司 (SONY)	策略規劃部	野上 靖博
台湾愛普生科技股份有限公司 (EPSON)	影像科技事業群	西村 耕造
台湾佳能資訊股份有限公司 (CANON)	知識産権法務科	幕内 康弘
理律法律事務所	シニアカウンセラー・弁理士 弁護士／弁理士 弁護士	林 宗宏 張 哲倫 朱 仙莉
戦略 G 会議事務局		内山 隆史 細川 昌之

第一章 前言

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）権の付与時には、その権利範囲が特定され、専利権者は専利権侵害を主張するとき、被告の行為が特定の専利権のすべての専利要件を侵害していることを証明しなければならない。これが即ち専利権侵害の「全要素要件ルール(All Element Rule)」であり、請求項のすべての技術的特徴が完全かつ対応的に権利侵害製品に表現されている（express）とき、はじめて侵害を構成する。しかし、産業の分業が細分化する傾向にともない、現在の最終製品の多くは各メーカーがそれぞれ別々に部品を生産した後、組み立てられて完成するため、専利請求項の技術的特徴は決して単一のメーカーが独立して実施するわけではなく、分業形態による製造においてそれぞれ異なるメーカーが共同で完成するものである。かかる状況下で、権利者が当該これらのメーカーに対しどのように権利を主張していくのかは、検討すべき課題となっている。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）はかつて「専利法」（※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）を改正して専利間接侵害の規定を新たに設けようとしたが、最終的に、間接侵害に係る法改正草案を自発的に撤回した。したがって、台湾の専利制度には立法面上、現在も依然として専利間接侵害の概念がない。しかし、専利間接侵害についての法制化の欠如は、おそらく、専利権者がその権益を有効に保障することができないといった事態を引き起こすと同時に、産業の不正を生じる。

産業形態の変化がもたらした権利侵害モデルに対応するため、ならびに専利権者の権利保障範囲が不当に縮減されることを避けるため、米国の判例法は間接侵害の概念を確立した。間接侵害とは、権利侵害者が製造販売する物品自体は特定の専利権範囲に含まれていないが、当該物品とその他の物品を組み合わせた又は結合した後、専利権侵害を構成するものを指し、権利侵害に関わる立場であるにもかかわらず、法律上権利侵害者にならない状況を取り締まることができる規定である。このことから、間接侵害の理論によって専利権の保護範囲が拡大されたことがわかる。そのため、米国の裁判所が判例法の形式で間接侵害の理論を確立した後、当該理論は専利権者によって広く引用され、抱合わせ販売の方式で専利権の範囲を拡張する（たとえば、顧客AがメーカーBから専利権によって保護されている印刷機を購入する際、BはAに専利権の保護を受けていない関連するインクや紙などの消耗品も同時に必ず購入するよう要求する）ことが特に好んで行われた。そこで最高裁判所は再度、一連の判例法を

もって専利権濫用理論を確立して、間接侵害の適用範囲の縮減を探求した。国会は最終的に法改正の方式をもって、間接侵害と専利権濫用という2つの理論の適用の境界線を明確に規定した。以上の間接侵害理論の形成、転換等された過程において、多くの理論弁証及び典型的な事案例が提供されており、これらは、台湾の今後の間接侵害理論の発展及び事例適用の教材教訓として、参考とすることができる。

本研究の主な目的は、他国の間接侵害の立法例を分析し、台湾の現有の法制と個別案についての経験を結合することによって、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、ならびに、専利の間接侵害と民法第184条及び第185条の共同侵害行為との関係、今後、民法上の一般の権利侵害行為に係る規定を依然として「専利法」草案第101条に規定する事項に補充適用できるのか否か、民法と「専利法」との間にある類似する法律概念は、一般法と特別法の当然適用関係に当然当てはまるのかなどの議題について探求し、最終的に、日本企業が現行法のもとで直面する問題及び経営上生じるであろうニーズを考慮し、専利間接侵害草案について法改正の提言を行うことにある。

第二章 専利間接侵害の定義及び外国の立法例

第一節 専利間接侵害の起源

専利制度の雛形は西暦 1474 年のヴェネツィア共和国の専利法典²⁹に遡ることができ、また、イギリスが 1624 年に公布制定した独占法 (Statute of Monopolies) は、現代の専利法精神を具えた元祖である³⁰と言え、専利法制は今日に至るまで既に 500 年以上もの長い発展の歴史を有していることがわかる。しかし、間接侵害の理論は 19 世紀末になってはじめて人々の注意を引くようになり、ならびに 1871 年の *Wallance v. Holmes* の事案においてはじめてその理論の枠組みが確立された。したがって、理論発展の時間からみれば、わずか 130 年余りの歴史しかない間接侵害概念は、専利法制においては比較的新しい理論であると言える³¹。但し、他方で、専利権侵害概念は本来、一般の権利侵害行為の性質を具えているので、専利間接侵害の性質は普通法 (common law) 上の共同侵害行為の理論³²に遡ることができる。したがって、間接侵害理論の性質から見れば、それは長い歴史的来源を有するとも言える³³。

専利権の付与時には権利範囲が特定され、通常、パテントクレーム (patent claims) と呼ばれ、範囲内は私権である。したがって、専利権者は専利権侵害を主張するとき、被告の行為が特定の専利権のすべての専利要件を侵害していることを証明しなければならず (全要素要件ルール、All Element Rule)、そのうえではじめて専利侵害が成立する。米国の判例法によって確立された間接侵害の概念は、権利侵害者が製造販売する物品自体は特定の特許権範囲に含まれていないが、当該物品とその他の物品を組み合わせた又は結合した後、全要素要件ルールに合致して特許権侵害を構成するものを指し、通常の侵害行為である直接侵害 (direct infringement) を成立させるには元来不十分であった当該行為をも間接侵害 (indirect infringement, contributory infringement)

²⁹ Giulio Mandich, *Venentian Patents (1450-1550)*, 30 J. Pat. Off. Soc'y 166 (1948), in MARTIN J. ADELMAN, RANDALL R. RADER, JOHN R. THOMAS & HAROLD C. WEGNER, *CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW* 8 (2d ed. 2003).

³⁰ Statute of Monopolies, 1623, 21 JAC. 1, c. 3., in Giles S. Rich, *Infringement Under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 14 Fed. Cir. B.J. 117 (2004/2005), n.4, reprinted from *The Journal of the Patent Office Society*, Vol. XXXV, No. 7, pp. 476-500 (1953); ADELMAN ET AL., *supra* note 1, at 9.

³¹ Rich, *supra* note 2, at 119.

³² *Carbice Corp. of Am. v. Am. Patents Dev. Corp.*, 283 U.S. 27, 33 (1931), in *Recent Case: Patent Law - Active Inducement of Infringement - District Court Holds That Inducement Liability Requires Proof of Intent To Induce Violation of the Law*, 115 HARV. L. REV. 1246 (2002).

³³ *Hewlett-Packard v. Bausch & Lomb, Inc.*, 909 F.2d 1464, 1469 (Fed. Cir. 1990).

として権利侵害を成立させることができ、ならびに権利侵害者は特許権者に対して特許権侵害の責任を負わなければならない³⁴。このことから、間接侵害の理論によって特許権の保護範囲が拡大され、特許権者に、全要素要件ルールを飛び越えて、特許権の保護範囲をクレーム外に延伸させる機会を与えたことがわかる。そのため、米国の裁判所が判例法の形式で間接侵害の理論を確立した後、当該理論は特許権者によって広く引用され、抱合わせ販売（tying arrangement）の方式で特許権の範囲を拡張することが特に好んで行われた。そこで連邦最高裁判所は再度、一連の判例法をもって特許濫用理論（patent misuse）を確立し、間接侵害の適用範囲の縮減を探求したのだが、はからずも、特許濫用理論が極限まで拡張される結果となり、反対に間接侵害理論適用の範囲が完全に消滅してしまった。国会は最終的に法改正の方式をもって、米国特許法に、間接侵害と特許濫用という2つの理論を適用する際の境界線を明確に規定し、これによって、これら2つの理論の間の互いに衝突する関係を解決した。これ以後、連邦最高裁判所は、米国特許法に規定される間接侵害概念を、著作権侵害の事例にまで拡張して適用するようになった³⁵。

³⁴ ADELMAN ET AL., *supra* note 1, at 857-74; ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, INTELLECTUAL PROPERTY MISUSE: LICENSING AND LITIGATION 6 (2000); ROBERT L. HARMON, PATENTS AND THE FEDERAL CIRCUIT 457 (8th ed. 2007).

³⁵ Charles W. Adams, *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 369, 373 (2006).

第二節 專利間接侵害の類型と定義

專利間接侵害はその侵害態様の違いに基づいて「寄与侵害 (contributory infringement)」及び「誘発侵害 (inducement infringement)」に分かれる。

1 寄与侵害 (contributory infringement)

寄与侵害は間接侵害の態様の1つで、権利侵害者が製造販売する物品自体は特定の専利権範囲に含まれていないが、当該物品とその他の物品を組み合わせた又は結合した後、全要素要件ルールに合致して専利権侵害を構成するものを指し、直接侵害 (direct infringement) を成立させるには元来不十分であった当該行為を間接侵害 (indirect infringement, contributory infringement) という権利侵害として、成立させることができる。

2 誘発侵害 (inducement infringement)

権利侵害者が広告、手本の提供、教育訓練、文章の発表、指導の提供、商品にラベル又は規格表を附加するなどの方式で、消費者が他人の専利を侵害するよう導くことをいう。

誘発侵害によりもたらされる紛争性が比較的大きいため (詳細は、以下に述べるとおり)、本研究では台湾の専利法制立法分析の角度に基づいて、寄与侵害態様を中心に以下の考察を行い、誘発侵害については今後の議論を待つことにする。ゆえに、以下に「間接侵害」という場合、特に明言する場合を除いて、いずれも「寄与侵害」の態様を指すことを、まずここで明らかにしておく。

第三節 専利間接侵害の立法例

1 米国の特許間接侵害理論 (contributory infringement) の起源と発展

1.1 間接侵害の理論の先駆け—*Wallance v. Holmes* (1871)

1871年の *Wallance v. Holmes* 事件において、特許権者は石油ランプの機能を改良した装置を発明し、当該パテントクレームには同時にガスランプのランプシェードが含まれており、当該事案被告は権利侵害の告発を避けるため、意図的に当該特許に係るガスランプのみを製造販売し、ランプシェードを供給せず、消費者は特許に係るガスランプを被告から購入した後、自分でよそからランプシェードを買って帰り、組み合わせて使用していた。該事案被告は、特許侵害で訴えられると、すぐさま、それは決して当該パテントクレーム中のすべての要件を実施していない (全要素要件ルールに基づけば、照明器具のみ実施し、ランプシェードは実施していない) ので、権利侵害を構成しないはずである、と抗弁した³⁶。しかし、裁判所は、「ガスランプの照明器具とランプシェードは別々に分けると独立した経済用途がなく、両者を結合した場合にのみ、はじめて完全な商品を構成する。したがって、消費者が照明器具の供給業者から特許に係るガスランプを購入した後、自らランプシェードを購入し組み合わせて使用することによって当該特許権を侵害した場合、照明器具の供給業者が特許侵害を成立させた間接者であることは確かである」と判示した³⁷。*Wallance v. Holmes* の判決書の趣旨には、間接侵害 (contributory infringement) という文言には言及されていないものの、*Wallance v. Holmes* が特許間接侵害理論の枠組みの基礎を築いたことは確かである³⁸。

考察すべきは、当該事案の被告が唯一特許侵害の指摘を受けた行為は当該特許に係るガスランプの販売のみであり、これ以外に、被告にいかなる特許侵害の意図又は主観的な犯意があったのか証明するその他の証拠はない。しかし裁判所は、照明器具がランプシェードと組み合わせて使用することによって特許権侵害を構成するという機能以外にその他の用途がない点に鑑み、これらの照明器具にはそ

³⁶ *Wallance v. Holmes*, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871) (No. 17,100), ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 6.

³⁷ *Id.* at 80; Joe Potenza, Phillip Bennett & Christopher Roth, *Patent Misuse-The Critical Balance, A Patent Lawyer's View*, 15 Fed. Cir. B.J. 69, 75 (2006).

³⁸ Adams, *supra* note 7, at 372; Rich, *supra* note 2, at 119.

の他の合法的な用途がないという客観的事実は、被告が主観的な権利侵害の犯意を有すると認める基礎とするに足るものである、と判示した点である³⁹。

1.2 間接侵害は主観上「知りながら（知っていた）」という要件を具えなければならない—*Snyder v. Bunnell* (1886)

Snyder v. Bunnell は「間接侵害」(contributory infringement) という言葉が最初に正式に使用された判例である⁴⁰。当該事件は、電磁装置で設計された盗難防止ブザーの設計に関するものであり、電磁センサーを取り付けたドアや窓が理由なく開けられると、警報ブザーが鳴って盗難を防止する。本事案被告は自動センサーを製造販売しており、当該自動センサーとその他の装置が結合した後、特許侵害の効果を構成する。しかし、当該事案被告が製造販売する自動センサーには、その他の装置と結合して権利侵害を構成するという用途以外に、その他の権利を侵害しない合法的な用途もあり、かつ、当該事案のファイルに保管されている証拠は、被告が自分の販売する自動センサーを特許侵害に使用できることをまったく知らず、被告には特許侵害に係る主観的犯意がないことを明らかに示していたため、裁判所は、「*Wallance v. Holmes* 事件によって確立された間接侵害責任は、本案被告において大げさに言い立てることはできない。なぜなら、主観的犯意を欠く状況下で、間接侵害責任を、単に一部の特許要件に該当する装置又は部品を販売しただけの行為について言い立てるのは、妥当ではない」と判示した⁴¹。本判例はさらに一步踏み込んで、間接侵害の理論をより緻密なものとし、特許権者が間接侵害を主張する場合、被告の主観的犯意を証明しなければならない、と明確に定めた。

1.3 間接侵害は直接侵害の存在を先に証明しなければならない—*Saxe v. Hammond* (1875)

本事案被告はパイプオルガン又はその他の楽器の製造に使用できる木製のファンを製造販売しており、パイプオルガンのメーカーは当該木製ファンを利用して原告の特許を侵害している可能性があるものの、原告は、いかなるパイプオルガンのメーカーもかつて実際に係争木製ファンを使用する方式でもって原告の特許を侵害したのか証明するいかなる証拠も提出できず、裁判所は当該事案において特許直接侵害の存在を論証できないことに気づき、ゆえに、権利侵害不成立と判

³⁹ *Id.*

⁴⁰ Adams, *supra* note 7, at 372; Rich, *supra* note 2, at 121.

⁴¹ Adams, *supra* note 7, at 373; Rich, *supra* note 2, at 121.

示した⁴²。本事案の見解は、特許間接侵害に、もう1つの要件、即ち特許権者は間接侵害を主張する際には特許侵害の直接侵害行為の存在があることをまず先に証明しなければならないという要件を付け加えた。

1.4 間接侵害者が製造販売する物は特許物品でなければならないという要件 —*Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapper Paper Co. (1894)*

本事件の原告の特許は巻き取り式衛生紙（トイレットペーパー）の保持具であり、被告が製造販売するものは一般によく見られる巻き取り式衛生紙であり、被告が製造販売する巻き取り式衛生紙は原告の特許に係る保持具に用いることができるため、原告は被告が間接侵害を構成していると訴えた。この事案は連邦最高裁判所に上訴され、最高裁判所は「原告の特許範囲に衛生紙は含まれておらず、衛生紙は当然、係争特許の特許要件ではなく、かつ、一般によく知られている製品である。原告は一般的な衛生紙について特許権によって付与される排他権がない以上、当然、衛生紙を販売する行為を理由に間接侵害が成立すると被告を訴える権利はない」と判示した⁴³。この事例はさらに一步踏み込んで間接侵害成立の範囲を制限し、間接侵害の被告が製造販売する物は必ず特許権の範囲に含まれており、特許排他権の効力が及ぶものでなければならないことを強調した。

1.5 間接侵害の特殊事例

前記の判例法に基づけば、特許間接侵害理論の枠組みと成立要件は既に完全かつ明瞭な輪郭を有しており、そのうち明確な要件の1つは、間接侵害者が製造販売した物は、権利侵害に供する用途以外、その他の合法的な用途がない、というものであるが、以下に述べる上訴審裁判所の事例は非常に注目に値するものである。Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Precise Mfg. Corp. 事件において、原告の特許はラジオの設計構造であり、被告が製造販売する変圧器及びコンデンサーは、原告の特許を侵害するラジオに用いることができるものの、その他の合法的な用途も有している。但し、被告は、その製品の広告において、自らが販売する変圧器及びコンデンサーは原告の特許を侵害するラジオの製造にのみ用いられることを特に強調しており、しかも、被告の製品パッケージには、その変圧器及びコンデ

⁴² 21 F. Cas. 593 (C.C.D. Mass. 1875) (No. 12,411), in Adams, *supra* note 7, at 373-74; Rich, *supra* note 2, at 121.

⁴³ 152 U.S. 425 (1894), in Adams, *supra* note 7, at 374.

ンサーをどのように利用して権利侵害に係るラジオを製造するかという取付け指示も附されていた⁴⁴。

もし既存の間接侵害理論及び要件によるのであれば、被告が販売する物はその他の合法的な用途も有しているため、本事案の事実は間接侵害を構成するには不十分なはずである。しかし、審理を担当した上訴審裁判所は、「価値のある非常に多くの特許は、いずれも、いくつかの『可特許性』(※特許を受けることのできる可能性)を具えない要件が組み合わさって構成されており、本事案の被告は自らが製造販売する物が権利侵害の用途に供することができることを知っていたのみならず、当該被告は広告及び取付け指示提供という方式で意図的に、その製品を購入する消費者に特許侵害行為を行うよう促している。したがって、たとえ当該物が権利を侵害しない用途に供することができるとしても、被告については依然として間接侵害の責任をもって論じ、これによって法理の公平を追求しなければならない」と判示している⁴⁵。本判例の見解は、間接侵害を判断する際、主観的、客観的要件の合致性は流動可能なものであり、主観的要件の充足性又は悪意性が特に高いとき、客観的要件をしばしば緩めることによって、個別案における法律適用結果の合理性を追求することができる、ことを示唆している。

1.6 間接侵害理論の縮減—特許濫用理論の台頭と拡張

1.6.1 A.B. Dick Co.—特許濫用理論の萌芽

Wallance v. Holmes 事件において間接侵害の概念が確立され始めた後、特許権者が排除権を行使できる範囲は、直接侵害行為以外に、間接侵害行為にも及びうるようになった。したがって、特許権者は特許使用許諾を行う際、通常、特許使用許諾契約のなかで、特許に係る物品以外に、特許権に係る物品に関連するその他の周辺部品や附属品も、特許権者から購入するよう被許諾者に要求し、もし被許諾者が特許権者以外の他人から周辺部品や附属品を購入すれば、**Wallance v. Holmes** 事案によって打ち立てられた原則ゆえに間接侵害責任を負う可能性がある⁴⁶。これらの法律環境下では、特許権者と被許諾者が部品や附属品の調達の原因でしばしば紛争を生じることは避けられない。そこで、連邦

⁴⁴ 11 F.2d 209 (2d Cir. 1926), in Adams, *supra* note 7, at 375.

⁴⁵ 11 F.2d 209, 211-12 (2d Cir. 1926), in Adams, *supra* note 7, at 375..

⁴⁶ ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 7.

最高裁判所は、Henry v. A.B. Dick Co.⁴⁷事件においてはじめてこれについて意見を表明した。

Henry v. A.B. Dick Co.事案において、特許権者 A.B. Dick Co.はその特許を実施して回転式謄写版印刷機を製造販売し、ならびに、当該回転式謄写版印刷機上に、当該回転式謄写版印刷機に必要なロウ原紙、インク及びその他の関連消耗品はすべて特許権者から購入しなければならない旨明記したプレートをつけて、顧客に販売していた。後日、特許権者は、当該特許権者から回転式謄写版印刷機を購入した顧客 A が当該特許権者からインクを購入しなくなったことに気づき、調査を行った。その結果、その他の供給業者が製造した該回転式謄写版印刷機に使用することのできるインクが市場に既に出回っており、かつ当該顧客 A に供給されていることを発見した。そこで特許権者は、当該インク供給業者を、間接侵害方式で該特許権者の特許権を侵害していると訴えた。最高裁判所は、「この紛争の分析に際しては、まず回転式謄写版印刷機に明記されている制限約定が有効であるか否か探求しなければならない。もし当該取決めが有効であるならば、次に A が非特許権者のインクを使用する行為は特許権侵害を構成するか否か探求しなければならない。もし A の行為が直接侵害を構成しないのであれば、本件には間接侵害がないと言える。もし A の行為が直接侵害を構成するのであれば、インク供給業者につき間接侵害が成立するはずである」と判示した。最終的に、最高裁判所の「大法官」は、4 票対 3 票という評議結果をもって、インク供給業者につき間接侵害が成立する、と判示した⁴⁸。

最高裁判所の理由は主として、「特許権者の純正部品や付属品を使用するよう要求するといったこれらの制限は、一般の物品販売時に付け加えられる使用期間、地点又は使用方式などの制限と、決して異なるものではなく、後者は決して法において許されないものではない⁴⁹。また、もし特許権者が特許権の範囲をインクにまで延伸することを禁止するのであれば、特許権者が回転式謄写版印刷機の価格を引き上げるのは必至であり、これと特許権者が比較的安価な回転式謄写版印刷機を販売してからインクの専売を利用して利益を追求すること、これら両者は法律上の評価において決して大差はない。もし特許権者の

⁴⁷ Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912).

⁴⁸ Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 35-36 (1912), in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 8.

⁴⁹ *Id.*

権利行使の範囲を縮減するよう強要して、研究開発の動機を欠くのであれば、特許権者は回転式謄写版印刷機発明の出願を提出せず、その他のメーカーも互換性を有するインクを販売する機会を失う⁵⁰」というものである。

最高裁判所の *Henry v. A.B. Dick Co.* についての見解は、大法官の間で決して一致した支持を得ていたわけではなく、これは評議時のほぼ同数の票数からも伺い知ることができる。大法官 *White* は当該事案のなかで、異なる意見を提出して、「インクが特許権の特許請求の範囲内でない以上、特許権者には当該部分について権利を主張する資格はなく⁵¹、しかも、当初、特許権者が特許出願を提出したとき、特許主務官庁は特許請求の範囲に基づいて審査を行い、特許の私権範囲及びパブリックドメイン（public domain）の境界線を決定し、特許請求の範囲内は私権に属すが、範囲外はパブリックドメインに属し、私権は及ばない、とした。今回、もし、特許権者が特許請求の範囲の境界線を越えてパブリックドメインにおいて権利を主張するのを再び容認するのであれば、特許制度全体の基礎を揺るがすことにほかならない⁵²」と述べている。*White* 大法官の提出した異なる意見は明らかに、「*Henry v. A.B. Dick Co.* の見解は特許権者の権利行使範囲を過度に拡大するものである。特許権者は間接侵害の理論を利用して、権利範囲を特許請求の範囲外にまで延伸し、それは習知の物品にまで及んでいる。間接侵害理論がかかる次元にまで発展してしまった以上、最高裁判所は一步踏み込んで、どのように間接侵害の境界線を適切に定めるのか検討し、公益と私益の均衡を図る必要がある」旨高らかにかつ明瞭に述べている。

1.6.2 Motion Picture—特許濫用理論の先駆け

White 大法官の批判を含んだ意見はついに転換点的な影響を発生し、*Henry v. A.B. Dick Co.* の見解は最高裁判所でわずか5年しか維持されず、有名な *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.* 事案⁵³において、最高裁判所は *Henry v. A.B. Dick Co.* の見解を変更し、*Motion Picture* 事案はその後の特許濫用概念の理論の基礎を確立した⁵⁴。

⁵⁰ *Id.* at 32.

⁵¹ *Id.* at 69-70 (*White*, C.J., dissenting).

⁵² *Id.* at 70 (*White*, C.J., dissenting).

⁵³ *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.*, 243 U.S. 502 (1917).

⁵⁴ ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 9; HERBERT HOVENKAMP & MARK A. LEMLEY, IP AND ANTITRUST: AN ANALYSIS OF ANTITRUST PRINCIPLES APPLIED TO INTELLECTUAL PROPERTY LAW VOL. I 3-3

Motion Picture 事案において、特許権者は2件の特許を有しており、そのうち1件の特許はフィルム映写機に関するもので、もう1件の特許は映画フィルムに関する技術である。特許権者は、特許に係るフィルム映写機を販売する際、特許使用許諾契約において、特許に係る映写機を使用する場合、当該フィルム特許を使用した映画のみを放映することができ、その他の映画を放映してはならない、と被許諾者に要求した。その後、当該フィルム特許の特許存続期間が満了したため、映画館 A が当該特許映写機を使用してその他のフィルム製作会社の映画を放映したところ、特許権者がこれを知り、すぐさま映写機の特許に基づいて映画館 A を特許権侵害で訴えたとともに、当該映画を配給したフィルム制作会社を、間接侵害を構成する、として併せて訴えた⁵⁵。

最高裁判所は、「当該映画館は直接侵害を構成しないのみならず、当該映画の供給業者についても間接侵害は成立しない。なぜなら、特許権者が使用許諾契約において行った前記制限（係争特許実施フィルムの映画のみ放映することができる旨の制限）が無効だからである。もし、特許権者がフィルム特許の権利存続期間満了後も、契約で定めた方式で被許諾者の行為を制限することを認めるのであれば、それは映写機特許の独占力を拡大し、その権利の範囲を特許請求の範囲外にまで延伸させることにほかならない。これは明らかに、特許制度設立の初志、即ち、発明の範囲内で合法的な独占力を付与することによってイノベーションを奨励するという目的に反している。特許権者が訴訟を提起した、その根拠とする特許の範囲が映写機にしか及ばず、映画の映像フィルムには及んでいない以上、当該特許権者が映写機特許に基づいて主張する直接侵害及び間接侵害は当然、成立しようがない」と判示した⁵⁶。最高裁判所は、その後、*Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp.*⁵⁷及び *Leitch*

(2005).

⁵⁵ Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502, 505 (1917); Potenza et al., *supra* note 10, at 77.

⁵⁶ Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502, 517-18 (1917); Potenza et al., *supra* note 10, at 77.

⁵⁷ *Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp.*, 283 U.S. 27 (1931), supplemental op., *Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp.*, 283 U.S. 420 (1931), in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 10; HOVENKAMP & LEMLEY, *supra* note 28, at 3-5. 本事案において、原告はある特許の専用実施権者であり、当該特許は移動式冷蔵装置であり、当該装置にドライアイスを入れた後、移動の過程において食物の冷蔵を行うことができる。しかし、当該特許の範囲は当該冷蔵装置にしか及ばず、ドライアイスには及ばない。ところが、原告は原告から当該装置を購入した者に対して、原告からドライアイスを購入するよう要求した。原告は、業者 A が原告の顧客にドライアイス

*Manufacturing Co. v. Barber Co.*⁵⁸の2事案において、2度、Motion Picture 事案の見解に基づいて、「特許権者は権利を行使する際、特許範囲の境界線を厳守しなければならない、特許権の範囲を特許請求の範囲外に不当に拡大又は延伸することはできない」と判示した。

注目すべきは、最高裁判所が1917年から1938年までの間に Motion Picture、Carbice、Leitch などの3つの事案（一般に「Picture-Carbice-Leitch 事案」と呼ばれている）において特許権行使行為の境界線につき示した見解には「特許濫用」(patent misuse) という言葉は使用されていないものの、これら3つの事案についての法律見解は、「特許権を行使する行為はまったく無制限であってはならない。仮に裁判所が間接侵害の権利侵害態様を認めたとしても、これは、特許権者が恣意的に権利を行使し、権利主張の範囲を特許請求の範囲を越えて延伸することができるという意味では決してない」ということを一般に知らしめた点である。これら3つの事案についての法律見解は、特許濫用理論の先駆けであり、ならびに特許濫用理論の重要な基礎を構築する⁵⁹と同時に、間接侵害の適用範囲を相対的に縮減し、特許間接侵害理論につき外枠の境界線を定めた、と言える。

を供給した結果、原告の顧客が当該冷蔵装置購入後、原告からドライアイスをもう購入しておらず、かつ、Aは原告の顧客がドライアイス購入後、購入したドライアイス当該特許冷蔵装置において使用することを知っていたことを発見したため、Aは間接侵害を構成すると訴えた。最高裁判所は Motion Picture 事案の原則に基づいて、「原告の意図的に特許権範囲を非特許物品にまで延伸する行為は、競争法に反するおそれがある」と認め、被告につき間接侵害不成立の判決を下した (the plaintiff were attempting to use the patent “to secure a limited monopoly of unpatented material [dry ice] used in applying the invention,” see *Hovenkamp & Lemley, supra* note 28, at 33-34.)

⁵⁸ *Leitch Manufacturing Co. v. Barber Co.*, 302 U.S. 458 (1938), in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 11. 本事案の特許技術は方法に係る特許であり、その特許に係る方法は液状のアスファルトをコンクリート構造に使用することによって、コンクリートの形成過程における蒸発を軽減することに関するものであり、アスファルト自体は特許クレームに含まれていない。特許権者は特許使用許諾を行う際、Motion Picture 及び Carbice の2事案のように、使用許諾条件において制限を加える（たとえば、特許権者から必ずアスファルトを購入するよう被許諾者に要求するなど）ことはしなかったが、特許権者は、特許権者から当該方法特許の使用許諾を受けた建設業者のうちの1社が、他社からアスファルトを購入するのを発見すると、当該アスファルトの供給業者について権利侵害訴訟を提出した。最高裁判所は Carbice 事案の見解に基づいて、「特許権者は、その特許権の範囲を不当に拡大している (extend its scope of its patent)」と認め、ならびに、「これらの状況下で、特許権者には当該アスファルト供給業者の特許権侵害を訴える正当な権限はない」と判示した。この点については、*Leitch Manufacturing Co. v. Barber Co.*, 302 U.S. 458, 461 (1938), *Id.*を参照。

⁵⁹ ABA Section of Antitrust Law, *supra* note 6, at 11.

1.6.3 Morton Salt—特許濫用理論の確立

特許濫用理論は最高裁判所によって1942年の *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*⁶⁰ 事案において確立された。当該事案の事実はかなりシンプルである。当該事案において、特許権者は、塩粒又は塩錠を缶にスピーディーに充填することによって、塩の缶詰（「塩を詰めた缶」）の生産効率を向上させることのできる機械を発明し、特許権者は機械を塩缶製造業者にリースして使用させ、当該特許権の範囲は塩錠には及んでいないものの、特許権者は機械リース契約のなかで機械を借受ける者は必ず特許権者の関連企業から塩錠を購入するよう要求していた。後日、特許権者は、被告が特許権者から機械を借受けた後、あろうことか、その他の供給業者から塩錠を購入していることを発見したため、当該機械借受人を、特許権者の特許を侵害したとして訴えた。最高裁判所は *Motion Picture-Carbice-Leitch* の3事案によって確立された原則に基づいて、「特許権者が、機械借受人に、必ず特許権者の関連企業から塩錠を購入するよう要求するといった制限は、特許権の独占力を不当に拡大する行為に属す」と判示した⁶¹。

最高裁判所の見解がもしこれで終わっていたのであれば、*Motion Picture-Carbice-Leitch* の3事案によって確立された原則を超えることはできなかったが、最高裁判所は本事案において、続けて次のように述べている。「本事案の特許権者は、特許権を行使する行為を利用して競争を制限し、ならびに特許権の範囲を特許権の及ばない製品にまで不当に拡大した。したがって、当該特許権は、特許濫用行為が解消されるまで使用することができない」⁶²。ここで最高裁判所は初めて、*Motion Picture-Carbice-Leitch* の3事案の法理に基づいて特許濫用理論をうち立て、ならびに、特許濫用行為が存在する場合、権利者は当該特許を実施できない、即ち、当該事案の被告は係争特許権を任意で使用することができ、特許権侵害を構成するには至らないとする見解を明示した。

⁶⁰ *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488 (1942).

⁶¹ *Id.* at 491-92, in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 13.

⁶² “Equity may rightly withhold its assistance from such a use of the patent by declining to entertain a suit for infringement, and should do so at least until it is made to appear that the improper practice has been abandoned and that the consequences of the misuse of the patent have been dissipated.” *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488, 493 (1942), *Id.*; Potenza et al., *supra* note 10, at 78.

最高裁判所は、自らが構築した特許濫用の法理は、衡平法原則（equity policy）、特許制度の政策（patent policy）、競争法の指針（competition policy）などの3点に対する配慮に基づいたものであり、衡平法に基づいて、裁判所は、公共利益に抵触する権利行使行為について、自ら制限を加えることができる、としている⁶³。これらのバックグラウンドに基づいて、特許濫用原則は、「汚れた手（unclean hand）」の衡平法原則に基づいて確立されたものとして引用されるのが常である⁶⁴。

注意すべきは、最高裁判所は Morton Salt 事案の判決においても「特許権者は意図的に機械の特許権を利用して塩錠の取引市場に影響を及ぼそうとした」と判示しており、当該特許者の特許濫用行為は明らかに既に塩錠市場の競争秩序に干渉するためのツールとなっていると同時に、競争法に違反する可能性も有しているが、最高裁判所は Morton Salt 事案において、特許濫用と競争法という2つの法領域の交錯関係については引き続き探求しておらず、「特許濫用行為が成立するか否かの認定に、競争法に違反するか否かという論争を考慮する必要はない」としか述べていない⁶⁵点である。特許濫用理論の誕生と同時に、当該理論と競争法との交錯した複雑な関係⁶⁶も関連して出てきたのである。

1.6.4 Mercoïd—間接侵害理論の消滅？ 特許濫用理論の最大化

Morton Salt 事案の後、特許権者の権利行使範囲を制限しようとする考えが徐々に高まり、特許濫用理論の運用は極限に達し、その適用の範囲も拡張し最大化する傾向にあった。しかし、特許濫用理論の適用範囲が過度に拡張され、かえって、間接侵害理論適用の範囲が圧縮されることとなり、こうした現象は

⁶³ Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 492 (1942), in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 14.

⁶⁴ See United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co., 352 U.S. 457, 465 (1957) (“The [patent misuse doctrine] is an extension of the equitable doctrine of ‘unclean hand’ to the patent field.”), *Id.*; Rich, *supra* note 2, at 120.

⁶⁵ Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 490 (1942), in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 15.

⁶⁶ 最高裁判所は早速、同年、B.B. Chemical 事案において、Morton Salt 案で確立した特許濫用理論について再度言明している。B.B. Chemical Co. v. Ellis, 314 U.S. 495 (1942)を参照。

最高裁判所の *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*⁶⁷ 事案において余すことなく露呈された。当該事案において、特許権の内容は家庭用暖房装置システムに関するものであり、当該暖房装置システムは必ずガス開閉スイッチと組み合わせ使用しなければならず、当該ガス開閉スイッチは特許権の権利範囲内に含まれていないが、当該ガス開閉スイッチは特許の暖房装置システムと組み合わせ使用する以外、その他のいかなる合法的な用途もない。当該事案の紛争は次のとおりである。特許権者が当該暖房装置システムを他人に使用許諾し実施させる前提として、被許諾者は必ず特許権者から係争の当該ガス開閉スイッチを購入しなければならず、したがって、特許権者から当該ガス開閉スイッチを購入しなかった場合、特許に係る暖房装置システムの使用許諾を受けることができない。供給業者 A は係争の当該ガス開閉スイッチを専門に販売して、他人に係争特許の暖房装置システムに使用させていた。そこで特許権者は、当該ガス開閉スイッチ供給業者を、間接侵害を構成するとして訴えた。最高裁判所は *Motion Picture-Carbice-Leitch* の 3 事案及び *Morton Salt* 事案によって確立された特許濫用原則に基づいて、「特許権者の行為は特許の濫用を構成する」と判示し、特許権者が訴えた特許間接侵害も当然、成立しなかった⁶⁸。

最高裁判所がこの事案の判決に際して考慮したのは、主にもし特許権者が特許権の効力を特許権の範囲に含まれていない物品にまで延伸することを認めるのであれば、特許権者は使用許諾契約の締結という形式を利用して特許権の範囲を拡大することができるようになり、このように、特許権者自身が特許庁に似た官公庁のような役割を果たして、自ら特許権の範囲を決定するのを黙認することにほかならず、これは、特許制度の基礎を混乱させるばかりでなく、特許権者が特許独占力を拡大することによって不正競争に従事することができるようにしうるものであり、独占禁止法に違反する可能性がある⁶⁹、という点である。

ひとまず *Mercoid* 事案の事実を例にすると、*Mercoid* 事案の見解以前は、間接侵害を構成するか否かについて判断する基準はかなり明確であった。ガス開

⁶⁷ *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661 (1944), in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 15.

⁶⁸ *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661, 667-69 (1944), in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 16.

⁶⁹ *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661, 665 (1944), *Id.*

閉スイッチに、特許に係る暖房装置システムと結合する以外、他の合法的な用途がなければ、間接侵害が成立し、ガス開閉スイッチに、当該特許に係る暖房装置システムに使用できる以外にも、他の用途があれば、間接侵害は成立することができなかつた。しかし、最高裁判所の *Mercoid* 事案の見解は、特許濫用と間接侵害理論の境界線をまたしても変更するもので、*Mercoid* 事案は「間接侵害理論はもう適用の余地がない」と宣告したも同然である。なぜなら、たとえ当該ガス開閉スイッチが係争特許に係る暖房装置システムにしか使用することができず、かつ、その他の合法的な用途が何もなくても、最高裁判所は依然として「特許濫用を構成するため、間接侵害は成立しえない」と判示しているからである。最高裁判所のこれらの見解は、間接侵害の概念を過去の遺物とするものにほかならず、間接侵害の概念はもう成立する余地がない。最高裁判所も、この事案についての見解が間接侵害理論の適用を終わらせるかもしれないことを内心よく理解してはいるものの、依然として、「特許濫用理論は間接侵害の適用より優先すべきである」と認めている⁷⁰。

Mercoid 事案の見解は決して偶然出されたものではなく、最高裁判所は、*Mercoid* 事案の判決を作成した同じ年に、*Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*⁷¹事案において似たような事実について同一の法律見解を再度言い渡し、特許濫用理論の適用範囲を極度に拡張して、間接侵害の範囲を圧縮している。最高裁判所のこの一連の事例は、同様に *Mercoid Corp.*に関するものであるため、これらの法律見解は「*Mercoid* 原則 (*Mercoid Cases*)」とも呼ばれている⁷²。注意すべきは、最高裁判所が *Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.* 事案において「特許濫用理論の法理基礎は、特許法ではなく、独占禁止法(*Antitrust Law*)である」と表明している⁷³点であり、

⁷⁰ *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661, 669 (1944), “The result of this decision, together with those which have preceded it, is to limit the substantially the doctrine of contributory infringement. What residuum may be left we need not to stop consider.” in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 17.

⁷¹ *Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*, 320 U.S. 680 (1944), in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 17.

⁷² ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 15-17.

⁷³ *Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*, 320 U.S. 680, 684 (1944), “The legality of any attempt to bring unpatented goods within the protection of the patent is measured by the antitrust laws not by the patent law.” in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 17.

これらの見解は、特許濫用理論が創設された Morton Salt 事案当初とは、立場がいくぶん明らかに変わってきている。

1.7 間接侵害理論の再生と立法化—1952 年の特許法改正

前記の最高裁判所判例法変遷の過程によれば、特許濫用理論の発展・形成以前に、最高裁判所は既に間接侵害の理論を先に確立しており、特許権者が間接侵害の理論を利用して特許権の範囲を不当に拡大又は延伸しようと企んだため、最高裁判所は徐々に特許濫用の理論を発展させ形成することによって間接侵害適用の範囲を縮減するようになり、反対に、特許濫用理論を育んだ先行者である間接侵害理論は最終的に *Mercoid* 原則の見解のもとで、その適用範囲が消滅する事態となった。この特許権保護範囲についての幅は、特許制度に重大な影響を及ぼすことになるであろう。もし特許法が直接侵害に対する保護のみで、間接侵害には及ばないのであれば、特許制度の保障の完全性を損なうのみならず、この抜け穴を利用して責任を回避し、恣意的に特許権侵害行為に適用できることを特許侵害者に明示することになるのは確か⁷⁴、特許制度の長期的な発展に決して利益とはならない。

国会の立法と裁判所の判例法はこれまで米国法制における 2 大重要法源基礎であり、また裁判所には、高い価値判断にかかわる重要な法律紛争について、国会で立法を通じて解決しようとする傾向がある⁷⁵。*Mercoid* 原則は確かに間

⁷⁴ *Sony Corp. Of Amer. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 442 (1984), “We recognize there are substantial differences between the patent and copyright laws. But in both areas the contributory infringement doctrine is grounded on the recognition that adequate protection of a monopoly may require the courts to look beyond actual duplication of a device or publication to the products or activities that make such duplication possible. The staple article of commerce doctrine must strike a balance between a copyright holder’s legitimate demand for effective -- not merely symbolic -- protection of the statutory monopoly, and the rights of others freely to engage in substantially unrelated areas of commerce. Accordingly, the sale of copying equipment, like the sale of other articles of commerce, does not constitute contributory infringement if the product is widely used for legitimate, unobjectionable purposes. Indeed, it need merely be capable of substantial noninfringing uses.”

これは有名な Sony 事案である。Sony は米国でビデオデッキ (Beta) を製造販売し、その結果、消費者は家で自分でテレビ番組を録画することができるようになったため、ハリウッドの映画会社はこれを強く警戒し、「Sony の行為は、著作物複製行為という間接侵害を構成する」と訴えた。最高裁判所は、「法律は著作権者に、単に形式上の保護ばかりでなく、有意義な保護を提供しなければならない。もし間接侵害の理論を認めないのであれば、法律の保障が形式に流れてしまうのは避けられない。但し、間接侵害を認めると同時に、いかにして権利の範囲を過度に拡大しないようにするかは、間接侵害理論の重要な課題となっている」と明白に述べた。

⁷⁵ ALAN B. MORRISON & WILLIAM J. BRENNAN, *FUNDAMENTALS OF AMERICAN LAW* 14-15 (1998).

接侵害理論を「消滅」してしまった⁷⁶ため、国会は特許濫用と間接侵害の両者の間の価値判断について、1952年にその特許法第271条を改訂し、ある物品に、特許権を実施する物品と結合することによって特許権侵害を成立させる以外、その他の用途がないのであれば、特許の間接侵害を構成する旨明確に規定した⁷⁷。国会はこれによって最高裁判所の *Mercoid* 原則を覆し、間接侵害理論を再びよみがえらせた⁷⁸。

米国特許法第271条(a)⁷⁹には、特許権の権限及び特許直接侵害について規定されており、特許権の範囲及び他人が許可を受けずに製造、使用及び販売などの行為に従事することを排除する旨明確に規定されている。その規定は台湾の「専利法」第56条第1項の内容に相当する。

第271条(b)⁸⁰には、特許の誘発侵害 (*induce infringement*) について規定されており、前述のとおり、特許の間接侵害はコモン・ローの共同侵害行為に由来するものであり、共同侵害行為には、管理、指示、命令、幫助、教唆、奨励などの態様が含まれ、間接侵害と見なされる⁸¹。したがって、本条では、特に、誘発侵害を特許間接侵害の1つの態様と位置づけている。誘発侵害の適用範囲は極めて広く、およそ広告⁸²、デモンストレーション⁸³、指導⁸⁴、資料

⁷⁶ Rich, *supra* note 19, at 110, “Since contributory infringement has been destroyed by the application of the misuse doctrine, the only way to restore any part of it is to go back along the same road by which we have come and legislate *exceptions to the misuse doctrine*. That is precisely what the bill does.”

⁷⁷ 35 U.S.C. §271(c), §271 (d) (1)-(3), in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 18; Potenza et al., *supra* note 10, at 79.

⁷⁸ HOVENKAMP & LEMLEY, *supra* note 28, at 3-5.

⁷⁹ 35 U.S.C. §271(a):

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses or sells any patented invention, within the United States during the term of the patent therefor, infringes the patent.

⁸⁰ 35 U.S.C. §271(b):

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

⁸¹ 52 AM. JUR., TORTS, § 114 (1944), “One who commands, directs, advises, encourages, procures, instigates, promotes, controls, aids, or abets a wrongful act by another has been regarded as being as responsible as the one who commits the act, so as to impose liability upon the former to the same extent as if he had performed the act himself. The liability in such case is joint and several.” in Rich, *supra* note 2, at 120.

⁸² See, e.g., *Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus., Inc.*, 145 F.3d 1303, 1312 (Fed. Cir. 1998) (advertisements); *Snuba Int'l, Inc. v. Dolphin World, Inc.*, 250 F.3d 761, 2000 WL 961363, at 7 (Fed. Cir. (unpublished table decision) (sales information and promotional materials included directions for use in an infringing manner); *Chisum v. Brewco Sales & Mfg., Inc.*, 726 F. Supp. 1499, 1513 (W.D. Ky. 1989) (sales brochure instructions as to product's sole use for infringement), in Adams, *supra* note 7, at 390.

⁸³ *Dennison Mfg. Co. v. Ben Clements & Sons, Inc.*, 467 F. Supp. 391, 428 (S.D.N.Y. 1979) (demonstrations to

(マニュアル等)の発刊⁸⁵、指示書の提供⁸⁶、商品におけるラベルやタグなどの附加⁸⁷又は規格表の附加⁸⁸などの方式で、消費者に他人の特許を侵害するよう教え導くものについては、すべて、誘発侵害が成立しうる。実務上、極端な例では、特許権者が、競合相手の会社の経営者個人を、誘発侵害を構成するとして訴えることさえある。当該経営者がある装置の設計図を入手し、且つ当該図を会社内部の職員に参考として提供したため、当該会社が特許を侵害する製品を製造したからである⁸⁹。以上から、誘発侵害のその客観的行為要件に含むことのできる範囲は極めて広く、非常に多様性を具えており、但し、それゆえに、客観的行為要件の不確定性を招き、紛争を派生しやすいことがわかり、その誘引行為が具備すべき主観的要件(即ち、他人を誘引して権利を侵害させるという「意図」)に関しては言わずもがなであり、その内包及び認定基準については、さらに意見が一致せず、紛争の可能性は間接侵害よりもずっと高い⁹⁰。したがって、誘発侵害の理論にはなお、極めて大きい学術的探求の余地がある。

customers and distributors), in Adams, *supra* note 7.

⁸⁴ Moba, B.V. v. Diamond Automation, Inc., 325 F.3d 1306, 1318 (Fed. Cir. 2003) (training customers to use the infringing method), in Adams, *supra* note 7.

⁸⁵ Metabolite Labs., Inc. v. Laboratory Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 1365 (Fed. Cir. 2004) (publication of articles targeted to customers that promote infringement), in Adams, *supra* note 7.

⁸⁶ Mining & Mfg. Co. v. Chemque, Inc., 303 F.3d 1294, 1305 (Fed. Cir. 2002) (supplying infringing products with instructions on how they were to be used to infringe); Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc., 793 F.2d 1261, 1272 (Fed. Cir. 1986) (instruction sheet taught how to solve patented puzzle); Sing v. Culture Prods., Inc., 469 F. Supp. 1249, 1255 (E.D. Mo. 1979) (method of use set forth in the instructions resulted in infringement); Johnson & Johnson v. W. L. Gore & Assocs., Inc., 436 F. Supp. 704, 727 n.41 (D. Del. 1977) (instructions on packaging and advertising materials), in Adams, *supra* note 7.

⁸⁷ R2 Med. Sys. Inc. v. Katecho, Inc., 931 F. Supp. 1397, 1440-41 (N.D. Ill. 1996) (labeling on components indicated their use to infringe the patented system), in Adams, *supra* note 7.

⁸⁸ VLT Corp. v. Unitrode Corp., 130 F. Supp. 2d 178, 200 (D. Mass. 2001) (data sheets for integrated circuits provided detailed description of how to use chips in infringing devices), in Adams, *supra* note 7.

⁸⁹ Manville Sales v. Paramount Systems, 917 F.2d 544 (Fed. Cir. 1990), in Lynda J. Oswald, *The Intent Element of "Inducement to Infringe" Under Patent Law: Reflections on Grokster*, 13 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 225, 232 (2006); Mark A. Lemley, *Inducing Patent Infringement*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 225, 239 (2005).

⁹⁰ 誘発侵害の主観上の「意図」要件を例にすると、連邦巡回上訴裁判所(CAFC)はHewlett-Packard v. Bausch & Lomb, Inc.(909 F.2d 1464 (Fed. Cir. 1990))事案において、誘発侵害の意図は、他人に専利権を侵害するに足る行為を引き起こすことができるだけで十分である、と主張した(proof of actual intent to cause the acts which constitute the infringement)。但し、同じ年に、同一の審理担当裁判官、同一の裁判所が、同一の紛争に直面した際に、Manville Sales v. Paramount Systems(917 F.2d 544 (Fed. Cir. 1990))事案において、原告が誘発侵害の成立を論証しようと望むのであれば、被告に他人が特許を侵害することを奨励、誘引する意図があったことを証明する必要があるのみならず、被告がその誘引行為が実際の特許侵害という結果を引き起こすことを知っていたことを証明する必要がある、と指摘している(It

第 271 条(c)⁹¹には間接侵害について規定されている。第 271 条(d)⁹²にはネガティブリストの方法でもって 3 号のセーフ・ハーバー条項が提供されており、セーフ・ハーバー条項の説明に合致する特許権行使行為は特許濫用理論の束縛を免れ、他人の直接又は間接（誘発及び間接侵害を含む）的特許侵害行為を告発することができる。

本条の立法説明には、第 271 条の全内容は基本的に、過去、判例法によって打ち立てた間接侵害理論とほとんど同じ内容であり、差異は単一の間接侵害理論をさらに(b)の誘発侵害及び(c)の間接侵害に細分化したことぐらいである、

must be established that the defendant possessed specific intent to encourage another's infringement and not merely that the defendant had knowledge of the acts alleged to constitute inducement. The plaintiff has the burden of showing that the alleged infringer's actions induced infringing acts and that he knew or should have known his actions would induce actual infringements)。2つの事案の見解はそれぞれ厳格さの異なる基準を設けており、たとえば、もし誘発侵害の被告が主観上それを誘引した直接侵害者が特許侵害を構成していないと確信していたことを証明する十分な証拠を有する（good faith belief、善意の確信。たとえば、十分な論理性を具えた、権利非侵害の不鑑定報告を有する）場合、Hewlett-Packard 事案の見解によれば、依然として誘発侵害の意図要件に該当し、Manville 事案の見解によれば、意図の要件を具えないため、誘発侵害は成立しない。したがって、誘発侵害の「意図」の定義及び基準が、誘発侵害が成立するか否かについて、及ぼす影響は極めて大きい。連邦最高裁判所は何度も個別案において誘発侵害の「意図」に係る基準を検討、統一化する機会があったのに、この紛争において意見を述べたことがなく、2006 年になって連邦巡回上訴裁判所が DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006) 事案において 15 名の裁判官の合同決議の方式 (en banc) により誘発侵害の「意図」に係る基準について Manville 事案の見解を採用することを確認し、紛争はようやくひとまず一段落した。関連する議論については、HARMON, *supra* note 6, at 460; Oswald, *supra* note 63, at 232; Lemley, *supra* note 63, at 238. を参照されたい。誘発侵害は本文の主題ではないので、その他の紛争についてはここでは詳しく述べない。

⁹¹ 35 U.S.C. §271(c):

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

⁹² 35 U.S.C. §271(d):

(d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following:

- (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent;
- (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent;
- (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement;

と指摘されている⁹³。事実上、271 条各号の内容はすべて Rich 裁判官が起草したものであり、ならびに氏が先頭に立って国会に対し立法説明を行っている。本条立案時に特許弁護士 (Patent Attorney) でもあった Rich 裁判官は「内容は簡単だが、適用時に紛争がたびたび生じる 271 条(b)は特許の独立項のようであり、また法律要件が具体的かつ明確な 271 条(c)は特許の従属項のようである」と称している⁹⁴。

特許法改正後、最高裁判所は 1980 年に *Mercoid* 原則と類似する事実について、再度、間接侵害と特許濫用の競合という問題を処理する機会があった—*Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.*⁹⁵。特許権者が他人に使用許諾をしてその方法特許を使用させる条件は、当該他人は必ず当該特許権者から当該特許製造工程に係る化学原料を購入して組み合わせ使用しなければならない、というものであり、かつ、当該化学原料は係争方法特許製造工程で組み合わせ使用する以外に、その他の用途がなかった。被告は係争化学原料の供給業者であり、当該被告は係争化学原料を一部の特許製造工程実施権者に供給したため、特許権者は「当該供給業者の行為は間接侵害を構成する」として提訴した。最高裁判所が本件紛争をどのように審決したのか、そこには、まさしく、1952 年の法改正の解釈及び適用が十分に反映されている。

⁹³ *Hewlett-Packard v. Bausch & Lomb, Inc.*, 909 F.2d 1464, 1469 (Fed. Cir. 1990).

⁹⁴ Hearings on H.R. 5988, 4061, and 5248 Before Subcomm. on Patents, Trademarks, and Copyrights of the House Comm. on the Judiciary, 80th Cong., 2nd Sess., ser. 21, at 3 (1948) (statement of Giles Rich, primary draftsman of 5988), in Adams, *supra* note 7, at 384. 第 271 条の内容は当時のニューヨーク特許法学会 (the Patent Law Association of New York) の 1 つの委員会によって起草されたものであり、当時の当該委員会の主席が、当時特許弁護士の役職に就いていた Giles S. Rich であった。Rich 氏は、その後、連邦裁判所裁判官に指名され、ならびに、1999 年に 95 才の高齢で亡くなった際、連邦巡迴上訴裁判所在任中であった (the Court of Appeals for the Federal Circuit)。Rich 裁判官は、その後、20 世紀の知的財産権法曹界の偉大な人物の中の最も重要な人物として賞賛されている (Patent and Trademark Office Mourns Death of Judge Giles S. Rich, USPTO Press Release #99-14, June 10, 1999 (quoting Q. Todd Dickinson, a former Acting Assistant Secretary of Commerce and Acting Commissioner of Patents and Trademarks), available at <http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/99-14.htm>, in Adams, *supra* note 7, n.59)。

⁹⁵ *Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176 (1980). See also Giles S. Rich, *Infringement Under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 21 GEO. WASH. L. REV. 521 (1953); L. James Harris, *Some Aspects of the Underlying Legislative Intent of the Patent Act of 1952*, 23 GEO. WASH. L. REV. 658, 689-98 (1955); Peter W. Hogg, *Patent Misuse Before and After Section 271*, 42 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 683 (1960); and Robert J. Hoerner, *Is Activity Within the Subsections of 35 U.S.C. §271(d) Protection from a Finding of Antitrust Violation?*, 74 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 283 (1992), in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 18.

最高裁判所は、「1952年の法改正は、国会の間接侵害及び特許濫用という2つの法律概念についての折衷と妥協を反映しており、両者間の妥協の境界線は、特許権効力の及ばない物品（本件事実について言えば、即ち、係争の化学原料である）がその他の用途を有するか否かを詳細に検討して定められる⁹⁶。もし係争物品に依然としてその他の用途があれば、特許権者の抱合わせ販売の行為は特許濫用を構成し、当該物品を供給した者は間接侵害を構成しない。もし係争物品に、特許権を実施する物品と結合する以外、その他の用途が別になければ、権利者の抱合わせ販売の行為は合法であり、当該物品を供給した者は間接侵害に該当する」と判示した。本件の事実が *Mercoid* 事案にかかわる事実と極めて近いことに鑑みれば、1952年の法改正の真意は元来 *Mercoid* 事案の見解を転換することにより、最高裁判所は最終評議時、賛成5票、反対4票という結果をもって、係争化学原料の供給業者は間接侵害を構成する、と認めた⁹⁷。特許濫用理論と間接侵害との間の境界線はこれによって再度確定された。

1.8 米国の特許間接侵害法規—第271条(c)の解釈及び適用

一般的に、本号の特許間接侵害は、次に掲げる法律要件を具えなければならない、と考えられている。①被告の販売する客体が、物品特許中の1つの特許の要素要件、又は方法特許が使用しなければならない原料である、②被告の販売する客体が係争特許の中核的な発明内容である、③被告の販売する客体が特許権侵害にのみ供することを目的として製造され、かつ被告がこれについて知っていた、④被告の販売する客体にその他の実質的な権利非侵害の用途がない、⑤論理上、特許の直接侵害が成立しうる⁹⁸。以下に、上記①及び③の要件についてのみ、その法律構成要件の内容をそれぞれ考察する。

⁹⁶ *Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176, 200 (1980), *see* ABA Section of Antitrust Law, *supra* note 6; *Potenza et al.*, *supra* note 10, at 80.

⁹⁷ *Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176, 214 (1980) (the patentee Rohm and Haas did nothing “that would extend its right of control over unpatented goods beyond the line that Congress drew”; Rohm and Haas’s method of doing business was “essentially the same as the method condemned in the *Mercoid* decisions, and the legislative history reveals that §271(d) was designed to retreat from *Mercoid* in this regard.”), in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *supra* note 6, at 19; *Potenza et al.*, *supra* note 10, at 80.

⁹⁸ Mark A. Lemley, David O’Brien, Ryan M. Kent, Ashok Ramani, & Robert Van Nest, *Divided Infringement Claims*, 33 AIPLA Q. J. 255, 258 (2005); Rich, *supra* note 2, at 129; Harmon, *supra* note 6, at 455. 専利権者は間接侵害の個別案において、実際は直接侵害者を被告に加える必要はないが、裁判所に論理上直接侵害の存在があることを証明しなければならない。

1.8.1 被告の販売する客体は特許に係る要素要件でなければならない

第 271 条(c)の立法以前、判例法では、間接侵害の被告の販売する物が特許に係る要素要件であるのか又はよく知られたものであるのかについて、異なる意見の議論があったが、第 271 条(c)には、当該物は特許に係る要素要件に限らなければならない、と明確に規定された。したがって、間接侵害の元祖—*Wallance v. Holmes* 事案を例にすると、特許権者は 271 条(c)を利用して、特許権範囲をガスランプ装置（当該部分は特許に係る要素要件であり、特許の特許請求の範囲の一部である）にまで延伸することができるが、ガラス製ランプシェード（公知に属す）にまで延伸することはできない⁹⁹。

1.8.2 主観的要件—権利侵害に用いることを知りながら（知っていた）

第 271 条(c)の間接侵害と第 271 条(b)の誘発侵害、これら両者の主観的要件は決して同じではない。間接侵害は、販売した物が権利侵害の用途に供されることについて、「知りながら（知っていた）」(acknowledge)であったことのみ要求し、「意図」(intent)があったことまでは要求していないが、誘発侵害は必ず「意図」という要件を具えていなければならない。両者間の要件の厳しさには明らかに差異がある¹⁰⁰。

「知りながら（知っていた）」の対象及び内容が何であるのかについて、連邦最高裁判所はかつて見解を示したことがある。原告 **Convertible Top Replacement** は 1 件の特許を所有しており、特許範囲はオープンカーのルーフトップの交換に関するものである。被告 **Aro** はオープンカーのルーフトップの供給業者であり、それが製造販売するオープンカーのルーフトップは、**GM** 及び **FORD** の特定年型及び型番号のオープンカーの使用に供され、車の所有者のルーフトップが壊れた際、**Aro** が製造販売するルーフトップを選択購入することができる。そのため原告は、被告が販売する **GM** タイプのルーフトップ（通常、この事案は「**Aro I**」と呼ばれている）¹⁰¹及び **FORD** タイプのルーフトップ（通常、この事案は「**Aro II**」と呼ばれている）¹⁰²をそれぞれ

⁹⁹ Adams, *supra* note 7, at 387.

¹⁰⁰ Adams, *supra* note 7, at 385; Rich, *supra* note 2, at 129.

¹⁰¹ *Aro Mfg Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336 (1961) (Aro I), in Adams, *supra* note 7, at 388.

¹⁰² *Aro Mfg Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476 (1964) (Aro II), in Adams, *supra* note 7, at 388.

別々に、特許間接侵害を構成する、と告発した。Aro I 事案において、最高裁判所は、「消費者が Aro のルーフトップを購入し、ならびに取り替える行為は、合法的な自動車の『補修』行為に属す。ゆえに、消費者の補修行為は原告の特許を侵害する直接侵害行為を構成しない。当該事案において直接侵害行為が欠如している以上、原告が主張する間接侵害は、当然、成立しようがない」と判示した¹⁰³。

しかし、最高裁判所は Aro II 事案を審理する際、当該事案が Aro I の事実とやや異なることに気づいた。Aro I 事案において、GM は原告の特許使用許諾を受けており、取替え可能なルーフトップのオープンカーを合法的に製造することができたが、Aro II 事案において、FORD は原告の特許使用許諾を受けていなかったため、FORD が係争自動車を生産する行為及び係争自動車を購入した消費者がルーフトップを補修する行為は、いずれも、特許の直接侵害を構成する可能性があったのである。しかし、最高裁判所は、だからといってただちに Aro II 事案において被告が間接侵害を構成するとは認定しなかった。なぜなら、第 271 条(c)の文義に基づいて、最高裁判所は、「原告はなお、被告 Aro が『知りながら (知っていた)』という要件を具えることを証明しなければならない。また、いわゆる『知りながら (知っていた)』の対象及び客体には、①被告が係争特許の存在を知っていた、②被告が自らの販売する物が消費者によって組み合わされ使用された後、特許侵害を構成することを知っていた、という 2 つがある」と認めたからである¹⁰⁴。Aro II 事案について言えば、FORD が原告の使用許諾を受けていないことを被告が知っていたか否か、即ち被告の行為が「知りながら (知っていた)」という要件に合致するか否かに関連するため、最高裁判所は Aro II 事案において「破棄差戻し」の決定を下し、FORD が原告の使用許諾を受けていないため特許の直接侵害を構成することを被告 Aro が知っていたか否か、調査して明らかにするよう下級裁判所に要求した¹⁰⁵。Aro II 事案は、これによって、間接侵害の「知りながら (知っていた)」という主観的要件に関する内容を確立した。

Aro II 事案が「知りながら (知っていた)」という法律要件のために打ち立

¹⁰³ *Id.*

¹⁰⁴ *Aro Mfg Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 488 (1964) (Aro II), in Adams, *supra* note 7, at 388.

¹⁰⁵ *Id.*

てた基準及び内容は必ずしも、訴訟手続上、きっちりと貫徹及び遵守しなければならないというわけではない。なぜなら、被告の主観的な内心の証明は本質的に極めて困難であり、被告が自らの販売する物が特許権侵害を構成する用途に用いられると知っていたことの証明が困難であることは当然である。このように、特許が有効であり、かつ特許が侵害を受けたことを被告が知っていたことを証明するよう特許権者に要求するのと変わらないが、いかなる特許も、有効性に係る疑念に直面し、かつ特許侵害の判断時に曖昧な紛争の余地を有する可能性があるため、「知りながら (知っていた)」という主観的要件を確実かつ完璧に証明するよう特許権者に要求することは根本的に困難があるからである¹⁰⁶。学説又は裁判所の実務は、推定の方法でもって「知りながら (知っていた)」という要件に被告が合致するか否か認定するよう、即ち、客観的存在の事証又は情況証拠をもって「知りながら (知っていた)」という主観的要件を反推 (逆から推定する) するよう、絶えず主張している。反推の学説及び判例には、主に、以下の3種類の方法が含まれる。

① 被告の販売する物に、その他の実質的で適法な用途がまったくない場合、裁判所は「これらの客観的事実により、被告に誘発侵害の『意図』があることを反推することができる」と判示している¹⁰⁷。誘発侵害の「意図」に鑑みれば、その主観的要件の基準は間接侵害の「知りながら (知っていた)」よりもはるかに高い。

② 裁判所はまた、「被告が行為を行ったときの製品市場には2種類の商品 (即ち、権利侵害商品と権利非侵害商品) しかなく、かつ被告は自らの販売する商品が権利侵害に用いられることを知っており、被告はこの場合、間接侵害の『知りながら (知っていた)』という要件を有する」とも判示している¹⁰⁸。

③ 主観的要件を具えるか否かは決して有無の問題ではなく、程度の問題である¹⁰⁹ので、学説では、一種のステップ式又はシーソー式の問題が主張され

¹⁰⁶ Adams, *supra* note 7, at 394.

¹⁰⁷ Warner-Lambert Co. v. Apotex Corp., 316 F.3d 1348, 1365 (Fed. Cir. 2003), in Lemley, *supra* note 63, at 247; Hewlett-Packard v. Bausch & Lomb, Inc., 909 F.2d 1464, 1469 (Fed. Cir. 1990).

¹⁰⁸ Preemption Devices Inc. v. Minnesota Min. & Mfg. Co., 803 F.2d 1170 (Fed. Cir. 1986), in HARMON, *supra* note 6, at 458.

¹⁰⁹ Cf. Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., 383 F.3d 1337, 1343 (Fed. Cir. 2004) (en banc) (noting, in context of willfulness, that intent is "not an all-or-nothing trait, but one of degree"), in Lemley, *supra* note 62, at 243.

ており、即ち、個別案における被告の客観的行為面の権利侵害行為の程度が強ければ強いほど、その主観的要件の証明程度に対する要求は相対的に緩和される、と主張されている¹¹⁰。このような概念は著作権侵害の主観的要件認定に用いられて既に久しく¹¹¹、したがって、学者のこのような概念主張は特許の間接侵害及び誘発侵害にも援用することができる。

米国特許間接侵害法規及び構成要件の分析を次頁の表のように簡略にまとめた。

¹¹⁰ Lemley, *supra* note 63, at 242-43.

¹¹¹ See, e.g., *Selle v. Gibb*, 741 F.2d 896, 901 (7th Cir. 1984); *Arnstein v. Porter*, 154 F.2d 464, 468 (2d Cir. 1946), “Both cases apply a sliding scale in which the greater the similarity between plaintiff’s and defendant’s copyrighted works, the less evidence is required that the defendant had access to the plaintiff’s work,” in Lemley, *supra* note 63, n.85. 著作権は独立創作を認めているため、たとえ、ある作品がその他の作品と非常に似通っているとしても、個別の独立した創作でさえあれば、いずれも適法な著作物であり権利侵害の問題はない。著作権侵害において、著作権侵害の証明は、2つの作品の構成が実質的に類似していることを証明しなければならないほかにも、被告が著作権を享有する作品と接触があったことを証明しなければならない、かかる証明が為されて、はじめて、権利侵害の論証が可能となる。この2つの事案において、連邦巡回上訴裁判所はいずれにおいても「『実質的に類似する』程度が高ければ高いほど、『接触』の証明を緩和することができる」と認めている。

間接侵害 の態様	法条規定	構成要件の分析
寄与侵害 271条(c)	<p>特許を受けている機械、製品、組立物若しくは合成物の構成要素、又は特許方法を実施するために使用される材料若しくは装置であって、<u>その発明の主要部分を構成しているもの</u>について、それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり、かつ、<u>一般的市販品若しくは実質的には非侵害の用途に適した流通商品でない</u>ことを<u>知りながら</u>、合衆国において販売の申出若しくは販売し、又は合衆国に輸入した者は、寄与侵害者としての責めを負うものとする。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 被告の販売する客体が、物品特許中の1つの特許要素要件、又は方法特許が使用しなければならない原料である、 2. 被告の販売する客体が係争特許の中核的な発明内容である、 3. 被告の販売する客体が特許権侵害にのみ供することを目的として製造され、かつ被告がこれについて知っていた、 4. 被告の販売する客体にその他の実質的な権利非侵害の用途がない。
誘発侵害 271条(b)	<p>積極的に特許侵害を教唆した者は、侵害者としての責めを負うものとする。</p>	<p>ひとまず議論しない</p>

1.9 参考にするべき事例

1.9.1 直接侵害がない場合、寄与侵害は成立しうるか？

個別事例において直接侵害者が存在しないという前提事実の下で、寄与侵害を成立させることができるか否か？ この一見単純な命題は、その実、複雑な特許明細書のクレーム作成技術及び特許寄与侵害の法理基礎の研究からなっている。いくつかの発明の分野においては、1つの発明の内容が多くのステップ又は手続きにかかわる可能性があり、産業の分業はますます細分化する傾向にあるので、これらの異なるステップ又は手続きはおそらく実際に

はそれぞれ異なる行為者によってリレー形式で実施されており、この種の特許明細書のクレーム作成形式は一般に「multi-users claims」又は「divided claims」と呼ばれている¹¹²。このとき、特許権者が寄与侵害を告発しようとする、まず最初に、次のような問題に直面する。当該特許の権利侵害は多くの行為者がリレーして共同で完成したものであり、全員がそれぞれ一部のпатентクレームを実施しているものの、すべてのпатентクレームの要件を実施した者は誰もいない。したがって、直接侵害を構成する行為者が一人も見つからないため、このとき、一部のпатентクレームを実施する行為者が寄与侵害を構成するか否か、論理的に疑いがある。

実際の事例は1999年に発生した。原告の特許はテレビの受信品質改善に用いられるものであり、具体的な特許内容は、映画の内容をテレビ信号に変換してから、信号増幅器を利用してテレビ信号の走査線を倍数化することで、テレビの受信品質の最適化を達成するというものである¹¹³。被告は信号増幅器を販売するメーカーであり、当該信号増幅器は映画をテレビ信号に変換するのを強化する場合にのみ用いられるが、実際の操作段階において、映画会社が信号をテレビ信号に変換した後、前記信号はテレビ局に放送のために引き渡され、テレビ局が個別の消費者に放送した後、消費者は被告の製造販売する信号増幅器を自分で購入して、家で信号を自分で強化し、最終的に消費者は家でより良好な品質のテレビ内容を享受することができる。但し、実際に使用される過程すべてにおいて、特許請求の範囲に規定されるステップすべてを一貫して行う単一の行為者は一人もおらず、言い換えれば、この事案には直接侵害行為者がいないのである。特許権者は直接侵害の存在を証明することができず、271(c)の要件に合致しないため、当該事案を担当した裁判所は、最終的に、「被告は特許寄与侵害責任を負わない」とする判決を下した¹¹⁴。

最近、連邦巡回上訴裁判所はこのような法律見解を再度確認して、「特許

¹¹² Mark A. Lemley et al., *Divided Infringement Clams*, 33 AIPLA Q. J. 255, 256 (2005).

¹¹³ *Faroudja Laboratories, Inc. v. Dwin Electronics, Inc.*, No. 97-20010 SW, 1999 WL 111788 (N.D. Cal. Feb. 24, 1999), *Id.* at 261.

¹¹⁴ 本事案の見解は後続の裁判所によって援用されている。 *Cordis Corp. v. Medtronic Ave, Inc.*, 194 F. Supp. 2d 323, 349 n.19 (D. Del. 2002), *Id.* を参照。より古い事案は、 *E. I. DuPont De Neumours and Co. v. Monsanto Co.*, 903 F. Supp. 680, 734-35 (D. Del. 1995); *Mobil Oil Corp. v. Filtrol Corp.*, 501 F.2d 282, 291-92, (9th Cir. 1974). を参照がある。

権者がもし直接侵害行為の存在を証明できないのであれば、裁判所は寄与侵害を構成するか否かをさらに一步踏み込んで認定する必要がない」と判示している¹¹⁵。

しかし、もし単一の被告が特許侵害責任を回避するために、別の行為者に特許の特許請求の範囲すべてを最初から最後まで実施するよう指示する¹¹⁶、若しくは、2 被告が特許侵害責任を回避するために互いに協議してそれぞれ特許請求の範囲の一部分のみを実施するのであれば、両者の行為を併せるとまさしく特許侵害を構成し、かつ、両者の間にはなお協調、指揮の関係がある¹¹⁷ので、この場合には依然として特許侵害が成立すると認め、当該両者に特許侵害責任を負わせなければならない。行為者の特許侵害責任はもとより、他人に委託又は指揮して特許請求の範囲の一部分を実施させたことを口実に責任を逃れることはできず、さもなくば、これらの方法で権利侵害を行うことを奨励することにはほかならず、これらの状況は前記の「multi-users claims」又は「divided claims」の状況と区別しなければならない。

1.9.2 被告の販売した物が二重の機能（即ち、侵害及び非侵害の用途）を具える場合

被告の販売する物が権利侵害用途を具える以外に、権利非侵害の用途も具えるとき、この種の二重機能の事例について、裁判所は、寄与侵害の規定に

¹¹⁵ Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263, 1272 (Fed. Cir. 2004), in Lemley et al., *supra* note 86, at 258.

¹¹⁶ Crowell v. Baker Oil Tools, Inc., 143 F.2d 1003, 1004, 62 U.S.P.Q. (BNA) 176, 177 (9th Cir. 1944), “It is obvious that one may infringe a patent if he employ [sic] an agent for that purpose or have [sic] the offending articles manufactured for him by an independent contractor. We do not agree that it is necessary that appellant himself be a manufacturer of the alleged infringing devices or that he have [sic] machinery or manufacturing facilities or employees to make them or a written or an oral contract for supplies for such manufacture,” in Lemley et al., *supra* note 86, at 259.

¹¹⁷ Shields v. Halliburton Co., 493 F. Supp. 1376, 1389 (W.D. La. 1980); Ralston Purina Co. v. Far-Mar-Co, Inc., 586 F. Supp. 1176, 1226 (D. Kan. 1984), *aff'd in part*, 772 F.2d 1570 (Fed. Cir. 1985), “It is well settled that a party cannot avoid infringement merely by having a third party practice one or more of the required steps. Defendant maintains or controls the pH of the soybean starting material used in its process within the meaning of the asserted claims.”; Metal Film Co. v. Milton Corp., 316 F. Supp. 96, 110 n.12, (S.D.N.Y. 1970), “That defendants choose to have the vacuum metallizing, which was a conventional step . . . done by outside suppliers does not mitigate their infringement of the overall process.”; Mobil Oil Corp. v. W. R. Grace & Co., 367 F. Supp. 207, 253 (D. Conn. 1973), DIVIDED IFRINGEMENT CLAIMS, *supra* note 86.

合致しないと認め、特許権者は二重機能物品について寄与侵害を主張することができないと判示している¹¹⁸。

1.9.3 被告が出荷時に荷主に権利侵害免責契約 (indemnification agreement) を提供する場合

産業実務によれば、供給業者は荷主の注文を勝ち取るため、往々にして、納品契約内に免責条項 (indemnification clause) を盛り込むか、又は、直接、荷主と別途、損害賠償免責契約 (indemnification agreement) を取り交わすことによつて、荷主が供給業者の部品や付属品を購入して最終製品の製造に用いたがゆえに生じる可能性のある権利侵害責任を分担又は免除する。免責契約によつて免除されるものは、特許権侵害責任に限定されず、実務上、著作権、商標又は営業秘密など、その他の知的財産権の権利侵害責任の免除にもよく用いられる。また、免責契約では、供給業者の特定の製品について免責保証を行うこともあるし、製品の範囲を特定しないで、それが供給するすべての部品や付属品について一般的な免除保証を行うこともある。

免責契約が米国司法実務上で紛争を引き起こすのは、供給業者が部品や付属品又は製品を荷主に供給するとき、荷主は供給業者の部品や付属品を採用した結果生じうる権利侵害責任を心配して供給業者に免責契約に署名するよう要求し、供給業者が免責契約に署名したため荷主は部品や付属品の採用を決定し、最終的に、荷主の製品が当該部品や付属品の使用により他人の特許権を直接侵害した場合、供給業者は誘発侵害の責任を負うか否かをめぐってである。この法律上の争点は主に、免責契約締結の行為そのものが、供給業者が既に誘発侵害の「意図」を有していることを体現しているのか否か、である。「体現している」との見解を示している学説はわずかであり¹¹⁹、それ以外の多くの学者¹²⁰及び上訴審裁判所¹²¹はいずれも反対の見解をもっており、

¹¹⁸ Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 441 (1984) (quoting *Henry v. A.B. Dick Co.*, 224 U.S. 1, 48 (1912)); see also *Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp.*, 363 F.3d 1263, 1276 n.6 (Fed. Cir. 2004), "holding that the "sale of a lawful product by lawful means, with the knowledge that an unaffiliated, third party may infringe, cannot, in and of itself, constitute inducement of infringement", in Lemley et al., *supra* note 86, at 263.

¹¹⁹ Charles E. Miller, *Some Views on the Law of Patent Infringement by Inducement*, 53 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 86, 150-51 (1971), in Lemley, *supra* note 63, at 238.

¹²⁰ Adams, *supra* note 7, at 390; Lemley, *supra* note 63, at 238.

¹²¹ *Hewlett-Packard v. Bausch & Lomb, Inc.*, 909 F.2d 1464, 1469 (Fed. Cir. 1990).

「免責契約締結自体は、供給業者が特許の誘発侵害の意図を当然具えていることを体現するものでは決してない。免責契約は商業取引に関連するリスク分担にかかわるものでしかないため、供給業者が免責契約に署名したからといって、誘発侵害の主観上の「意図」という法律基準に当然合致するというわけではない」としている。

2 日本の特許間接侵害法制

2.1 特許の直接侵害に係る規定

日本特許法第 68 条には「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。但し、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない」と規定されている。いわゆる「業として実施する」とは、個人又は家庭以外の実施を指す（たとえば、家で洗濯機を使用するのは、家庭内での実施に属する）が、必ずしも営利目的での実施のみに限るというわけではない。たとえば、公共利益のために特許を実施した場合も特許権の侵害に属す。日本特許法第 2 条第 3 項には、前述の「実施」を、次に掲げるような行為であると定義している。

- (1) 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為
- (2) 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為。
- (3) 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

2.2 特許の間接侵害に係る規定

日本特許法は、昭和 34 年の法改正時に、特許の間接侵害に係る規定（日本特許法第 101 条）が新たに設けられた。その後、平成 14 年に再度改正されて第 1 項の第 2 号及び第 5 号が新たに設けられ、間接侵害の主観的要件が明確に定められた。

また、侵害物の拡散を予防するため、さらに一步踏み込んで、2006年の法改正では日本特許法第101条第1項第3、6号に、侵害物の「所有」も侵害行為と見なされることが規定され、より強力に直接侵害を未然に防ぐことができるようになった。現行の日本特許法第101条の間接侵害に関する規定は次のとおりである。

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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。

2002年の法改正以前、日本特許法の間接侵害に関する規定は、上記の(1)及び(4)のみであった。法改正以前、間接侵害を構成する物は、その物の生産又はその方

法の実施にのみ用いられる物に限られていた。以下に、日本特許法の特許間接侵害規定の構成要件に関する内容を分析する。

2.2.1 直接侵害と間接侵害の関連

間接侵害の成立は直接侵害の存在を前提要件とするか否かに関して、日本の学説には、(1)独立説：直接侵害行為が成立するか否かにかかわらず、間接侵害はすべて成立しうる、(2)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、(3)中間説：即ち独立説と従属説の折衷の3つの主張がある。

船井電機とエムケー精工の製パン器事件（大阪地方裁判所平成8(ワ)12109号判決）を例にする。原告船井電機株式会社は製パン方法に関する特許（日本特開平6-292635）を所有しており、当該方法発明の概要は、水、小麦粉などの製パン材料とイースト菌を順番に容器に入れた後、タイマーでミキシング、発酵、焼成といった製パン工程を制御する方法である。被告エムケー精工株式会社はマイクロコンピュータで制御するタイマーを具えた製パン器を製造、販売しており、当該タイマーは製パン器の製パン時のミキシング、発酵及び焼成の時間を制御するのに用いられるものである。大阪地方裁判所は、係争の製パン器は係争の製パン方法の実施にのみ使用される物品であると認め、係争の製パン器は日本特許法第101条第2号の間接侵害に係る規定に違反すると判示した。しかしながら、被告が製造販売した係争の製パン器は、日本国内の一般家庭内での使用に供されるのを主としており、日本特許法第68条「業として実施」という要件によれば、一般家庭で係争の製パン器が使用され、さらに係争の製パン方法が実施されることは、実際には直接侵害行為を構成しない。但し、特許権の効力の実効性を確保するという法政策上の考慮に基づいて、このとき、日本特許法第101条にいう「その発明の実施にのみ使用する物」における「実施」には一般家庭での実施という態様も含まれると解すべきであり、特許権者は依然として特許権を主張することができる、とした¹²²。

中間説の理論は、間接侵害行為が実際に特許権に対し侵害を生じているか否かを判断基準としている、即ち、直接侵害行為者の行為が法定の特許非侵

¹²² 薛惠澤，日本特許法中專利間接侵權之構成要件，以大阪地方法院平成8（ワ）12109号判決為例（※日本特許法における特許間接侵害の構成要件、大阪地方裁判所平成8(ワ)12109号判決を例にして），智慧財産月刊104期，2007年8月。

害の形態に属し、直接侵害を構成しないとき、直接侵害行為者に関連物品を提供する者が間接侵害を構成するか否かは、特許権が実際に侵害を受けているか否かを見て決定しなければならない、との説がある¹²³。直接侵害行為者が個人の非営利使用に供する状況において、直接侵害行為者は日本特許法第68条に定義される「実施」に合致しないため、特許権者はこれに対して排他権を主張することができず、かつ直接侵害行為は存在しないが、間接侵害者の日本特許法第101条に合致する行為は依然として特許権に対する侵害を構成しており、この結論は独立説と同じである。仮に、直接侵害行為が実験、研究に属し、特許権者の同意を得ていない又は外国で発生したなどの状況であれば、間接侵害行為の成立は依然として直接侵害の成立を前提としなければならない、この状況において従属説の結論と同じであり、即ち、最終的には依然として特許権が侵害を受けた状況を見て決定しなければならない¹²⁴。

2.2.2 「専用品（のみ品）」

日本特許法第101条第1号、第4号には「専用品（のみ品）」という間接侵害の構成要件が規定されている。東京地方裁判所は昭和56年2月25日に作成した昭和50年（ワ）第9647号「交換レンズ事件」判決¹²⁵のなかで、「専用品（のみ品）」の定義について解釈を提出している。本事案の原告の特許はTTL開放測光方式の一眼レフレックスカメラであり、本事案の被告は当該カメラに装着可能な交換用レンズを製造、販売している。原告は「被告が前記カメラに装着可能な交換用レンズ（即ち、係争レンズ）を製造、販売する行為は、間接侵害を構成する」と主張し、特許法第101条の規定により、被告に、係争レンズの製造及び販売を停止し、ならびに当該権利侵害行為によって生じた損害を賠償するよう要求した。これに対して被告は、「係争レンズは当該特許物品に使用できるばかりでなく、同時に非特許物品にも使用できるため、法条にいう『専用品（のみ品）』には属さない」と主張した。これを受けて原告は、「もし被告が係争レンズを非特許物品上に装着するのであれば、係争レンズの一部の機能はその機能を果たすことができず、したがって、非

¹²³ 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。

¹²⁴ 吳欣玲，専利間接侵害（indirect infringement）規定之初探—兼論我国專利法改正草案之内容（※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），智慧財産権月刊，130期，第54-55ページ。

¹²⁵ 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。

特許物品上に装着できる係争レンズがその他の用途を有すると認定することはできない」と述べている。裁判所は、本事案の判決において、『その物の生産にのみ用いられる物』には厳格な解釈を採用すべきであり、その適用範囲を不当に拡張することはできず、特許発明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¹²⁶。

上記判決の「専用品（のみ品）」についての解釈は非常に厳格で、即ち、もし当該物に経済的、商業的、実用的な「その他の用途」があれば、間接侵害を構成せず、たとえ当該その他の用途によって物品の一部の機能が遊ぶことになったとしても、それがその他の用途を有するという認定を妨げるものではない、としている。但し、実際には、高度に分業化されている経済環境において、各種材料の製造、部品の製造、最終製品の組み立てなど、その多くが複数の業者によって分担され、非常に複雑な供給ネットワークが構成されている。しかも、すべての材料及び部品の大多数が複数の用途を有しており、特に、ソフトウェアのモジュール及び半導体 IP の分野においては、技術的有用性を高めるため、ますます多用途の方向へ発展している。こうした環境下で、旧法の間接侵害規定は「専用品（のみ品）」を要件としており、実際の侵害行為から特許権者を救済するのは難しくなり、特許保護を強化するため、日本では 2002 年に特許法を改正して、前述のしたような(2)及び(5)の間接侵害の態様を新たに加えた。改正後の条文は非常に抽象的で、とりわけ「その発明による課題の解決に不可欠なもの」、「広く一般に流通しているもの」、「知りながら（知っていた）」など 3 項の構成要件は、間接侵害を構成するか否かの重要な判断事項であり、各種解釈の余地がある。

2.2.3 客観的要件--その発明による課題の解決に不可欠なもの

法改正前の客観的要件（「専用品（のみ品）」要件）の適用を緩めるため、

¹²⁶ 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112-114ページ。

但し、同時に、間接侵害の範囲を過度に拡大するのを防ぐため、間接侵害適用の客体を、その発明による課題の解決に不可欠なものに限定する。注意すべきは、本条にいう「その発明による課題の解決に不可欠なもの」は請求項に記載されている発明の構成要件とは異なる概念であるという点である。したがって、たとえ発明の構成要件以外の物であっても、仮に特許物の生産又は特許方法の使用において、欠くことのできない道具又は原料などであれば、依然として、本条にいう「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に属す。反対に、仮に当該物が特許請求の範囲に記載されている発明の構成要件に属し、その発明による課題の解決と無関係であれば、本条の規定の適用はない。平成16年4月23日に東京地方裁判所は「プリント基板用治具に用いるクリップ事件」判決¹²⁷において、「『その発明による課題の解決に不可欠なもの』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的手段について、当該手段を特徴づけている特有の構成ないし成分を直接もたらす、特徴的な部材、原料、道具等が、これに該当する」と判示している¹²⁸。

2.2.4 客観的要件--日本国内で広く一般に流通しているものを除外

日本特許法第101条が法改正によって「専用品（のみ品）」要件を排除した後、「非専用品」も特許間接侵害規範の対象の1つとなり、間接侵害を構成する可能性を有する。但し、もし間接侵害の成立範囲を日本国内で広く一般に流通している物品にまで過度に拡大するのであれば、取引の安定性を損なうおそれがある。この問題を回避するため、これを間接侵害の対象から除外する。いわゆる「日本国内で広く一般に流通しているもの」とは、特注品ではなく、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、標準品であり、一般的には、もし商品の供給業者が多数存在し、若しくは当該商品が規格品であれば、それが広く一般に流通しているものであると証明することができる（例：ねじ、釘、電球など）。「広く一般に流通している」の判断時点は、通常、侵害主張時を基準とすべきである、と認められており、本要件が除外規定である以上、抗弁事由であるとみなすことができ、かつ、一般に、この要件の立証責任は被告が負わなければならない、と認められている。

¹²⁷ 同前記注123。

¹²⁸ 同前記注124。

2.2.5 主観的要件

もし「非専用品」の状況を含むために客観的要件を緩めるだけで、同時に間接侵害の主観的構成要件を増やさないのであれば、複数の用途を有する部品を製造又は販売するメーカーに対して注意義務を課すようなものであり、当該メーカーは自らが販売する部品の顧客側での使用方式に注意を払わなければならないとなり、また、善意の実施者が自分とは無関係の販売対象の行為のために責任を負わなければならない事態が生じることになり、それではあまりにも酷である。こういった状況を排除するために、条文には「知りながら（知っていた）」という要件が設けられた。いわゆる「知りながら（知っていた）」とは、それが特許の存在を知っており、かつ当該物（たとえば部品）が当該特許の実施に用いられることを知っていたことをいう。日本特許法第101条第2号及び第5号の規定によれば、行為者は、特許の存在を「知りながら（知っていた）」当該これらの物品を生産又は譲渡する必要があり、かつ当該特許を実施する直接の行為者に適法な使用許諾がないことを知っている必要がある。もし行為者に過失しかなければ、間接侵害行為をもって取り締まるべきではない。

2.2.6 参考すべき事例タイプ—間接侵害の間接行為

平成17年9月30日、いわゆる「一太郎事件」につき、日本知的財産高等裁判所は、間接的な侵害行為を構成するか否かについて判決を下した。本事案にかかわる間接侵害物は係争ソフトウェアをインストールしたパーソナルコンピュータ（以下、「パソコン」という）であるが、本事案の被告は、係争の当該ソフトウェアをインストールしたパソコンにつき、生産、譲渡又は譲渡等の申出を行っておらず、当該被告が行ったのは、当該パソコンの生産に用いるソフトウェア製品に関する製造、譲渡又は譲渡の申出という行為である。当該判決では、「日本特許法第101条第5号が規定する間接侵害は、当該物自体を利用して特許に係る方法を実施することが可能である物についてこれを生産、譲渡などする行為を特許権侵害とみなすことができるものであるものであって、そのような物の生産に用いられる物を生産、譲渡する行為を特許権侵害と見なしているものではない」と判示している。したがって、間接侵害を構成する間接行為である、間接侵害物に用いる物を生産する行為は、間接侵害に該当しない。

第三章 台湾の専利間接侵害に関する関連規定

第一節 民法の共同侵害規定

1 台湾の民法の共同侵害規定

台湾民法第 185 条第 1 項には「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。これは複数の権利侵害者の責任をルール化するために定めたものであり、狭義の共同侵害行為、共同危険行為、教唆及び幫助行為¹²⁹という 3 種類の共同侵害の態様が含まれ、それぞれ以下のように説明する。

1.1 狭義の共同侵害行為

民法第 185 条第 1 項前段には、数人が共同で不法に他人の権利を侵害する情況が規定されており、このとき数人の権利侵害行為者は共通の関連性を有し、違法行為の原因又は条件を共同で構成するため、連帯して損害賠償責任を負わなければならない。そのうち、「主観的共同加害行為」及び「客観的行為が関連する共同加害行為」に分けることができる。

1.1.1 主観的共同加害行為

これは数人の加害者が意思の連絡を図って加害行為を行うことを指し、損害の原因となる各行為について、すべて連帯責任を負わなければならない。その客観的な構成要件には、加害行為、他人の権益の侵害、因果関係が含まれ、主観上、権利侵害行為者に故意又は未必の故意の意思の連絡があつて始めて成立することができる¹³⁰。

1.1.2 客観的行為が関連する共同加害行為

数人のなす違法行為が同一の損害を生じるとき、たとえ行為者同士に意思

¹²⁹鄭玉波（陳榮隆改訂），民法債編總則，2002 年，第 186 ページ；孫森焱，新版民法債編總則（上冊），2004 年 1 月，第 275 ページ；王澤鑑，權利侵害行為法第二冊特殊權利侵害行為（※權利侵害行為法第 2 卷 特殊な權利侵害行為），第 29 ページ。

¹³⁰ 王澤鑑，前記注，第 28 ページ。

の連絡がなくとも、民法第 185 条第 1 項後段の規定によれば、数人のなす違法行為が、客観上、被害者に損害を生じる共通の原因でありさえすれば、やはり共同侵害行為を構成する。その客観的構成要件には、加害行為、他人の権益の侵害、及び、必ず共通の原因を有する因果関係が含まれ、主観上、権利侵害行為者に故意又は過失がなければならず、そのうち 1 人だけに故意があり、その他の者は全員過失である場合にも、成立することができる¹³¹。

1.2 共同危険行為

民法第 185 条第 1 項後段の規定によれば、数人が共同で不法に他人の権利を侵害し、かつ、そのうち誰が加害者であるのか知ることができないときも、共同危険行為であり、権利侵害行為者は連帯責任を負わなければならない。その構成要件には、数人が全員、共同して不法行為をなし、共同行為者のなかの誰かが確かに加害行為をなしたものの、いったい誰なのか確定することができない、ということが含まれる¹³²。ここで特に注意すべきは、専利につき侵害鑑定を利用して権利侵害行為を確認することができるため、実際には、専利侵害の情形に、共同危険行為のこの種の権利侵害態様適用の余地はない、という点である。

1.3 教唆及び幫助

民法第 185 条第 2 項にいう「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、ならびに、さらに権利侵害行為を実行させるものを指し、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¹³³。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、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¹³⁴。

¹³¹ 王澤鑑，前記注 129，第 34-35 ページ。

¹³² 孫森焱，前記注 129，第 279 ページ。

¹³³ 葉芳君，前記注 126，第 23-28 ページ。

¹³⁴ 鄭玉波，前記注 129，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、本条規定は侵害の教唆又は幫助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「客観的行為が関連する共同加害行為」をもってこれを処理しなけ

2 民法の共同侵害規定を専利間接侵害に適用する場合の問題

現行の「専利法」には専利間接侵害について規定されておらず、かかる状況下で、専利権者は、民法の共同侵害行為の関連規定をもって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ており、「無体財産権」の特殊な性質及び専利権の特殊性については考慮していないため、民法の共同侵害概念を専利間接侵害行為に適用するのは、実際のところ、やや無理がある。

2.1 民法の共同侵害規範を専利間接侵害に適用した民事判決

前述したように、民法の共同侵害に係る規範を専利間接侵害行為に適用するには制約があるため、実務上、専利権者が民法の共同侵害の関連法規を通じて専利間接侵害者に対し権利を主張した事例はごくわずかしかなく、以下のように紹介、分析する。

智慧財産裁判所 2008 年民専訴字第 5 号判決¹³⁵及び知的財産裁判所 2008 年民専上字第 20 号判決¹³⁶

本事案の原告は、被告が原告の所有する 2 件の特許を侵害した、と主張し、当該それらの特許に係る技術はそれぞれ以下のとおりである。

2.1.1 係争特許 1：第 135500 号特許「糖尿病の予防及び治療のための医薬組成物」

係争特許 1 は、インスリン抵抗性改善薬 (A) とその他の抗糖尿病薬品 (B) を利用した組合せ投薬技術である。原告は提訴して、「被告の『泌特士』(英語の薬品名は『Glitos』) の添付文書のなかでこの種の併用療法を教示ならびに提言しており、その結果、糖尿病専門医は前記添付文書の提言により糖尿病患者にピオグリタゾン塩酸塩とスルフォニ尿素剤、メトホルミン又はインスリンの医薬品の組合せを直接服用させている。この種の『服用』行為は、実質上、前記特許権範囲による保護を受けている医薬品の組合せを製造及び使用するに等しく、原告の特許権に対する侵害を生じ、民法第 185 条第 2 項に規定される『教唆』行為を構成しており、権利侵害行為の態様に属す」と

ればならない、との見解を示している。前記注 129, 第 41 ページ。

¹³⁵ 知的財産裁判所 2008 年民専訴字第 5 号判決の要約は添付資料 1 を参照されたい。

¹³⁶ 知的財産裁判所 2008 年民専上字第 20 号判決の要約は添付資料 2 を参照されたい。

主張した。

裁判所は、「医師が作成した処方箋は、被告が添付文書において教示、示唆したためなのか、若しくは、専門知識に基づいて判断したものなのか、区別のしようがなく、被告の添付文書における教示と、特許に係る組合せ物の生成との間には相当因果関係がない。ゆえに、被告は間接侵害を構成しない」と判示した。

2.1.2 係争特許 2：第 63119 号特許「テトラヒドロディオネトリアゾール誘導体、その製法及び用途」特許

係争特許 2 は、インスリン抵抗性改善薬 (A) が代謝作用を経て特定の化合物 M-III 及び M-IV を産生することである。原告は提訴して、「患者が被告の医薬品『泌特士』を服用すると、代謝作用により前記 M-III 及び M-IV などの化合物を産生するので、被告が医薬品『泌特士』を販売、提供して、糖尿病患者に服用させることは、前記特許の保護を受ける医薬品を直接製造及び使用することであり、原告の特許権に対する侵害である。被告の行為は、民法第 185 条第 2 項に規定される『教唆』又は『幫助』行為を構成しており、権利侵害行為の態様に属す」と主張した。

裁判所は、「権利侵害の行為者は、自らが何をしたのか明らかに知っている必要があるが、本件の患者が医薬品を服用する目的は、糖尿病の治療にあり、化合物 M-III 及び M-IV を生成しようとしているわけではない。よって、患者が権利直接侵害行為を構成しない以上、被告も民法第 185 条第 2 項に規定される『教唆』又は『幫助』行為を構成しない」と判示した。

2.2 民法の共同侵害規定を専利間接侵害に適用する際の問題

上記判決の内容を観察すると、有体財産権につき規範を設ける「民法の共同侵害」の規定を無体財産権である専利間接侵害行為の処理に用いるのには本質的に無理があり、民法の概念を専利間接侵害に適用する際、規制上の幅が異なるといった現象を生じることがわかる。この点につき、以下に述べる¹³⁷。

- (1) 民事権利侵害責任は被害者が受けた損害を補填するのを目的として

¹³⁷ 葉芳君，前記注 126，第 29-32 ページ。

いるため、民法の共同侵害行為の損害賠償責任は直接侵害行為の発生に厳格に従属する必要があり、もし、この概念を専利権侵害判断にそのまま当てはめるのであれば、直接侵害行為があり、かつ専利権者に実際の損害が生じなければ、専利間接侵害行為者の責任を追究することができない。以上に挙げた事例のように、裁判所が、実際に専利要件を直接実施する患者に主観上の故意又は過失がないと認めため、直接侵害は成立せず、被告も間接侵害責任を負う必要がない。しかし、これらの解釈では、実際には、専利権者の権益を有効に保護することができない。

- (2) 台湾民法の概念下において、共同侵害行為中の「教唆侵害」及び「寄与侵害」の成立は、相当因果関係理論、即ち「その行為がなければ、必ずしもその損害を生じないが、その行為があれば、通常、即、その種の損害を生ずるに足るのであれば、因果関係を有する。もし、その行為がなければ、その種の損害を生じることはないが、その行為があっても、通常、その種の損害を生じなければ、因果関係を有しない」とする理論を採用している。もし相当因果関係理論を専利侵害判断にそのまま当てはめるのであれば、客観上 1 つの物品を当該特許に用いることができさえすれば、特許権者の「同一の損害」を引き起こし、直接侵害行為の存在という前提のもと、たとえ当該物品が一般取引で通常に得られる物であり、かつその他の適法な用途を有していても、依然として共同侵害を構成する可能性がある。このように専利権者の権利を拡張して、商業活動を妨げることは、おそらく専利制度の本来の目的に反する。
- (3) 民法の共同侵害条文の文意は比較的シンプルであり、外国の特許間接侵害立法例にあるような必要な構成要件が欠けているため、法条規範の射程範囲が非常に広がっており、形式上は専利権者に有利で間接侵害者に対する権利主張の強大な武器とすることができるようであるが、実際に裁判所の審理段階に入ると、裁判官は共同侵害のこのような広範かつ緩い成立要件に直面し、専利間接侵害の成立空間を不当に拡大しないよう、心理的に、保守の方向に向かうため¹³⁸、

¹³⁸ 関連するディスカッション、考察は、趙晋枚、江国慶、専利間接侵權之探討（※専利間接侵害の研究）、専利師（※弁理士）、第三期、2010年10月25日、第61ページ。

最終的に、民法の共同侵害の関連規定は専利間接侵害案件においてその力を発揮できる場所がなくなる。以上をまとめると、現行の民法の規定は実際には専利間接侵害行為に係る問題の解決に用いることができないので、台湾「専利法」を改正して専利間接侵害関連規定を制定する必要があることは明らかである。

第二節 「専利法」改正草案¹³⁹

1 専利間接侵害草案

現行法が不十分であるため、經濟部智慧財産局は2008年10月31日に法改正諮問会議¹⁴⁰を開いて、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、現行「専利法」に、第84条の1の、特許侵害とみなす行為に関する規定を追加した。構成要件について、主観上は「行為者が知りながら（知っていた）」で限定し、客観上は「『その特許の実施に不可欠な物』の販売の申出又は販売を行っていた」で限定するが、「一般取引で通常に得られる物」という状況を排除するものであった。当時、現行の民法及び実務状況を考慮して、もし専利の間接侵害の成立が直接侵害の成立をその前提とするのであれば、それは実質的に既に民法の規範を利用することができ、「専利法」に別に規定するのはあまり実益がないようであったため、専利権間接侵害の行為を独立して権利侵害行為と見なしてから、これに合わせて、行為客体、行為態様及び行為者の主観的要件において明確に縮減を行うことで、間接侵害の適用を過度に拡大しないようにすることを提案した。

1.1 専利間接侵害草案条文

産業界において専利間接侵害草案関連法改正について重視されていることに鑑み、經濟部智慧財産局は2009年7月に専利間接侵害国際シンポジウムを開催し、各国の専門家や研究者を招いて、台湾における専利間接侵害関連規定を新たに設ける可能性についてディスカッションし、ならびに、次のような専利間接侵害に係る草案を提出した。「特許の問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たり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」。この規定に基づけば、間接侵害成立には次の3つの

¹³⁹ 本報告書の作成中、2011年11月29日に立法院は「専利法」改正案を三読会で可決した。今回の「専利法」改正は全面改正であり、可決された条文は計159条（改正108条、追加規定36条、削除15条）、その施行日は行政院が改めてこれを定め、新法は公布後1年を経て施行される予定である。ゆえに、本研究で提案する専利間接侵害草案の導入は、次回の「専利法」改正まで待たなければならない。

¹⁴⁰ 《97/10/31 諮問会議資料》，經濟部智慧財産局のウェブサイト「専利法修法專區」（※「『専利法』改正欄」）参照。

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw（最終閲覧日2011年12月7日）

要件を具えなければならない¹⁴¹。

(1) 主観的要件：知りながら（知っていた）

行為者が主観上、その物が特許の問題解決の主要技術手段に用いる物であることを「知っていた」必要があり、台湾の専利侵害訴訟実務では、原告が行為者に警告状を送付したことをもって、行為者が「知っていた」ことを証明するのは、最もよく見られる手段である。

(2) 行為態様：その特許権を侵害した者に販売の申出若しくは販売をする。即ち、特許間接侵害の態様は、販売の申出及び販売に限られ、その他の製造、使用又は輸入などの行為は含まれない¹⁴²。

(3) 行為客体：特許の問題解決の主要技術手段に用いる物。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。

この構成要件について、法改正理由には、次のように記されている。

「物品特許又は方法特許であるかにかかわらず、もし、その発明による課題の解決のために、ならびに効果を得るために採用される新規性又は進歩性を有する技術方案に用いる物であれば、該当する。しかし、これ以外のモジュール又は原料などは含まれず、但し書き部分は、一般取引で通常に得られる物を排除している。例を挙げると、もし、ジェプソン式（Jepson type）でクレームを作成する場合、前言部分で表現される先行技術と共有の必要な技術的特徴部分は、当該特許が新規性又は進歩性を具えると評価される主要技術手段部分に属さないため、侵害者がこの部分の技術的特徴に用いる物につき販売の申し出又は販売を行う場合、当該特許の間接侵害の標的を構成することができない。しかし、もし販売又は販売の申出をするものが、特徴部分で表現されている先行技術の必要な技術的特徴とは異なる物である場合、特許の間接侵害の標的となる可能性がある」。

¹⁴¹ 劉国讚，美国専利間接侵權実務対我国専利法修正導入間接侵權之啓示（※米国における特許の間接侵害実務が、台湾の「専利法」改正による間接侵害の導入に与える啓示），政大智慧財産評論（※台湾国立政治大学知的財産評論），第7卷第二期，第35ページ。

¹⁴² 吳欣玲，前記注124，第67-69ページ。

専利間接侵害草案	
法条規定	構成要件の分析
<p>特許の問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たり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。</p> <p>[実用新案及び意匠には、この規定は準用されていない]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主観要件：知りながら(知っていた) 2. 行為態様：その特許権を侵害した者に販売の申出をしたり若しくは販売する 3. 行為客体：特許の問題解決の主要技術手段に用いる物。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。

1.2 専利間接侵害草案が削除された考えうる原因¹⁴³

經濟部智慧財産局は専利間接侵害草案の制定について、2008年10月から2009年5月の間に公聴会を2回、座談会を1回開き、ならびに2009年に専利間接侵害国際シンポジウムを開催した。会議に出席した専門家や研究者の意見は概ね間接侵害草案の導入に否定的であり、最終的に各界から草案条文について極めて大きな懸念が出されたため、コンセンサスを得ることができず、經濟部智慧財産局はついに2009年8月6日、「専利間接侵害制度は今回の『専利法』改正草案には入れない」¹⁴⁴旨公告した。当時、専利間接侵害関連規定の改正、導入に反対の声があがった主な理由は以下のとおりである。

¹⁴³ 劉国讚，前記注 141，第 35 ページ。

¹⁴⁴ 經濟部智慧財産局は 2009 年 8 月 6 日に、「『専利法』改正草案は既に 2009 年 8 月 3 日に審査のため經濟部に提出されており、また、これとは別に、各界から意見を聴取した結果、専利間接侵害制度は今回の『専利法』改正草案に入れなかった」と公告している。以下の經濟部智慧財産局のウェブサイトを参照されたい。http://www.tipo.gov.tw/ch/News_Content.aspx?NewsID=3889（最終閲覧日 2011 年 12 月 7 日。）

1.2.1 法条規定が曖昧すぎる

經濟部智慧財產局が提案したディスカッションの過程で、条文中の「特許の問題解決の主要技術手段に用いる物」という要件につき重大な論争が生じ、主として、いったい何が「特許の問題解決の主要技術手段に用いる物」に属するのか明確でないがゆえに、論争となった。特許侵害判断の全要素要件ルールに基づけば、特許請求の範囲の請求項に記載されているすべての要素要件はいずれも必要な要素要件であり、主要技術手段が何か区別することはできない。本条の条文を運用すると、特許権者は全要素要件ルールを引用して「被告が販売する物は『特許の問題解決の主要技術手段に用いる物』である」と主張することができ、このように被告は反証を挙げる責任を負うことになるが、そうした場合に被疑侵害者にとって比較的有効な抗弁は「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」である。被疑侵害者は、係争部品にその他の用途があることを証明する取引事実を提出することができさえすれば、本条但し書きの規定により間接侵害責任を免れることができる。しかしながら、台湾は中小企業が主たるメーカーであり、その規模は大きくなく生産量に限りがあるため、たとえ汎用品であっても、単一のメーカーにのみ製造、供給しているだけの可能性があり、但し書きの規定は中小企業にとって、おそらく、想像しているほど容易に立証できるものではないだろう。

1.2.2 産業面における影響

専利間接侵害関連規定の制定は台湾の産業に深刻な影響をもたらすと考えられている。詳しく言うと、台湾産業には多くの部品メーカーが存在し、もし直接侵害行為が部品組立行為であれば、それは国内又は国外で発生する可能性を有するが、国内又は国外での組立にかかわらず、特許権者が組立の事実が存在することを証明しさえすれば、目下のところ一部の部品を製造しているだけでは権利侵害の被告となることはない部品メーカーが、今後は独立した特許侵害の被告となる可能性があるため、産業の発展に不利な影響を及ぼす可能性がある¹⁴⁵。したがって、国内の産業型態に鑑みれば「専利法」に間接侵害規定を新たに設けると台湾が間接侵害大国となる可能性があるため、

¹⁴⁵ 葉芳君，前記注 126，第 33 ページ。

また同時に特許権者の濫訴又は濫用を防ぐため、智慧財産法院（※日本の知的財産高等裁判所に相当）で多くの関連事例が蓄積してから再度法改正を進めることを決定した。

2 専利間接侵害草案と民法の共同侵害行為関連規定との比較

	態様	主観的 要件	客観的要件	客体範囲	直接侵害 との関係
「専利 法」草案	寄与侵害	知っていた（知りながら）	その特許権を侵害した者に販売の申し出をしたり若しくは販売した	特許の問題解決の主要技術手段に用いる物。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	従属説
	教唆侵害	この規定はない			
民法の 共同侵害 行為	共同侵害	故意 過失	数人が共同して不法に他人の権利を侵害する	権利侵害結果に対して相当因果関係を生じる	従属説
	寄与侵害	故意	行為者が他人の権利を侵害するのを幫助する	権利侵害結果に対して相当因果関係を生じる	従属説
	教唆侵害	故意	行為者が他人の権利を侵害するのを教唆する	権利侵害結果に対して相当因果関係を生じる	従属説

3 日本特許法第 101 条と専利間接侵害草案との比較

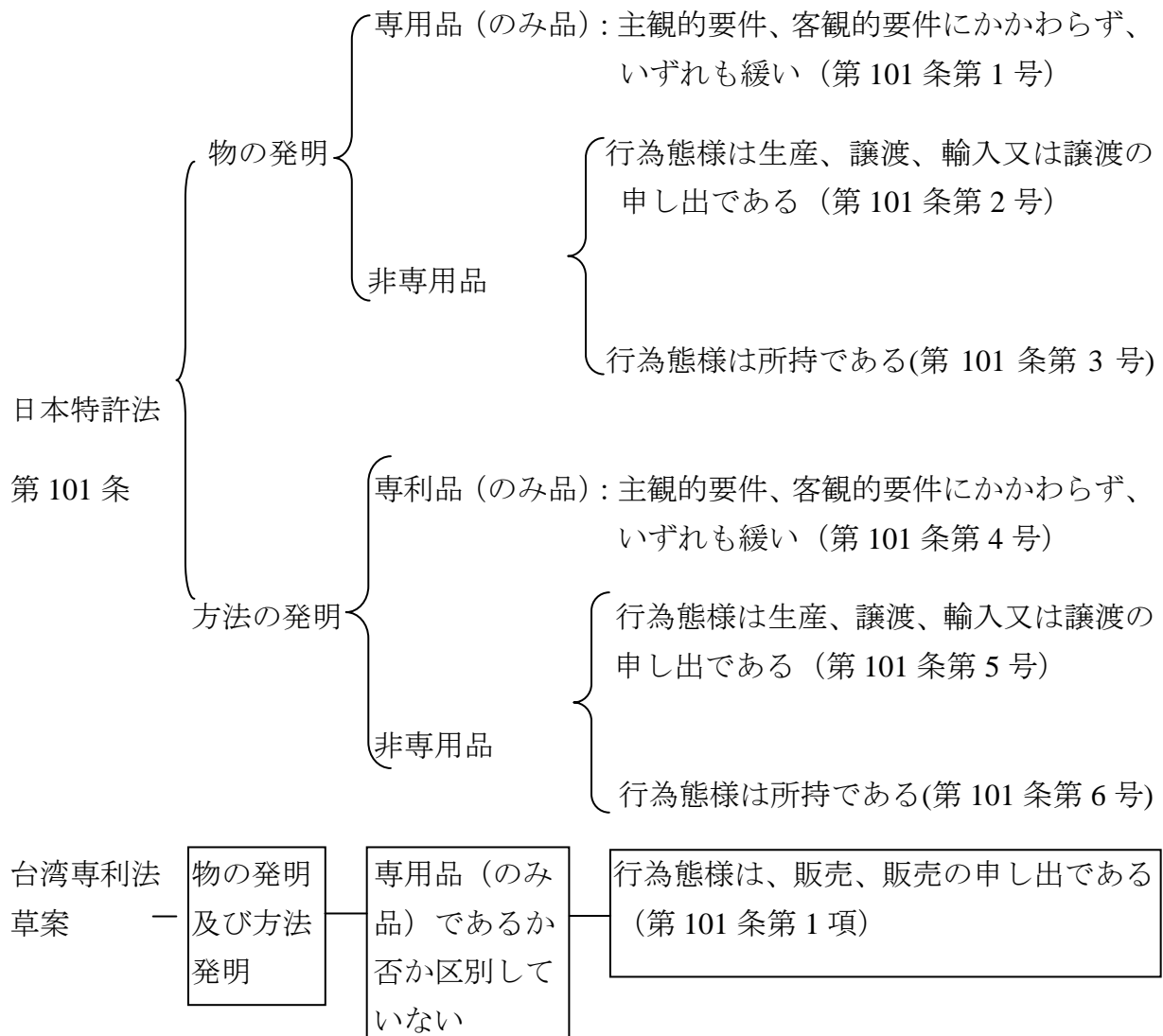
3.1 法条の構成要件の比較

国別	態様	主観的要件	行為態様	行為客体	行為客体の例外	直接侵害との関係
日本特許法第101条第1,4号の「専用品(のみ品)」	幫助侵害(教唆侵害を含まない)	制限がない	生産,譲渡,輸入,譲渡の申し出,所有といった営業行為	専用物	制限がない	中間説:実施者の行為が特許権に対して直接侵害を有するかをもって判断する
日本特許法第101条第2,3,5,6号の「非専用品」		1.その発明が特許による保護を受けている発明であること、 2.その発明が特許による保護を受けている発明であることを知っていた		その発明による課題の解決に不可欠な物	日本国内において広く一般に流通しているもの	
台湾「専利法」草案第101条	寄与侵害(教唆侵害を含まない)	知っていた(知りながら)	販売,販売の申し出	特許の問題解決の主要技術手段に用いる物	一般取引で通常に得られるもの	従属説:直接侵害の行為が存在する必要がある

3.2 「業として実施する」の概念

日本特許法第 68 条には、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。但し、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない」と規定されている。いわゆる「業として実施する」とは、個人又は家庭以外の実施を指す（たとえば、家で洗濯機を使用することは、家庭内の実施に属する）が、営利を目的とした実施にのみ限定するものではなく、たとえば、公益のために実施することも特許権の侵害を構成する可能性がある。ただ、台湾の「専利法」には「業として実施する」という制限がなく、たとえ家庭内の実施であっても特許権の侵害が成立する可能性がある。この差異によってもたらされる可能性のある影響は、直接侵害行為についての認定にある。仮に、実際に特許要件を実施する行為者が「業として実施する」のではなく、単に家庭内での実施しかしないという状況であれば、日本法においては、直接侵害行為の存在はなく、間接侵害の認定については、さらに一步踏み込んで、間接侵害行為が実際に特許権に対して侵害を生じているか否か判断する必要があり、同時に、特許権者には間接侵害行為を行う個人に権利を主張する理由もない。これに対して、台湾「専利法」においては、この種の適用上の区別がなく、たとえ特許要件を直接実施する行為者が家庭内でのみ実施したとしても、直接侵害行為の成立の妨げとはならず、しかも、特許権者が間接侵害行為者に対し権利を主張する可能性を高める。

4 日本特許法第 101 条と専利間接侵害草案の法条構造の比較



上図から、日本特許法第 101 条の特許間接侵害規定の法条構造における特色は、「専用品 (のみ品)」及び「非専用品」をもって区別を行う点にあることがわかる。かかる特色は、日本特許法の間接侵害立法に関する論理思考及び立法過程によるものである¹⁴⁶。続いて、「専用品 (のみ品)」及び「非専用品」の性質上の差異について間接侵害の主観的構成要件、客観的構成要件を定めており、すなわち、「専用品 (のみ品)」の状況において、その主観的構成要件、客観的構成要件はいずれも比較的緩いが、「非専用品」の状況においては、比較的厳しい構成要件を組み合わせることで、特許権の不当な拡大を防ぐ。台湾「専利法」草案は「専用品 (のみ品)」をもって法条構造上の区分を行っておらず、すなわち、「専用品 (のみ品)」について比較的緩い構成要件を構想していないため、たとえ専用品 (のみ品) の状況であっても、特許権者は依然として相当程度の証明義務を負わなければならない。

¹⁴⁶ 本研究第二章第三節の関連紹介を参照。

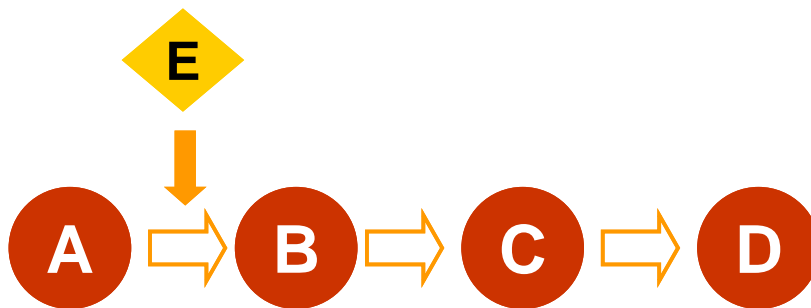
第四章 間接侵害タイプの関連事例の分析

詳細な事情や時代の背景に応じて判断は変更されうることから、以下の分析はあくまでも現状可能性が高いものを採用した。

第一節 仮定の事例

本節では、仮定の事例をとおして間接侵害の適用について分析する。

特許請求の範囲にステップ A、B、C、D の製造工程が含まれ、前記ステップ A 及び B の間で必ずその特許製造工程の化学原料 E を一緒に使用しなければならない方法特許があると仮定する。事例 1～6 において、行為者が異なる行為を実施するときに間接侵害を構成するか否か分析する。



事例 1--特許方法に使用できる原料を販売する情況

甲は原料 E を販売し、乙は原料 E を購入し、ならびに当該特許製造工程のすべてのステップを実施する。但し、原料 E は当該製造工程にのみ用いられる原料ではなく、かつ一般に流通している物である。

1 日本特許法

原料 E は専用品（のみ品）ではないため、たとえ原料 E が当該方法の使用に用いることができ、かつその発明による課題の解決に不可欠なものであっても、原料 E は一般に流通している物であり、「日本国内において広く一般に流通している物」という除外規定に合致するため、甲は間接侵害を構成しない。

2 経済部智慧財産局の「専利法」草案

たとえ原料 E が特許の問題解決の主要技術手段に用いる物であっても、原料 E は一般取引で得られる物であるので、甲は間接侵害を構成しない。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

その構成要件は、広く一般に流通している物について然るべき縮減規定を設けていないため、共同侵害を構成するか否かを論断するときに当該物が一般取引で得られるものであるか否かを論断する必要はなく、ゆえに、甲は共同侵害を構成する可能性がある。

事例 2--特許方法に使用できる原料を販売する情況

甲は原料 E を販売し、乙が原料 E を購入し、ならびに当該特許製造工程のすべてのステップを実施し、原料 E は当該製造工程を実施するのに不可欠な原料であり、かつ一般に流通している物ではない。

1 日本特許法

原料 E は当該方法の使用に用いることができ、ならびにその発明による課題の解決に不可欠なものであり、かつ一般に流通している物ではないため、甲は間接侵害を構成する。

2 経済部智慧財産局の「専利法」草案

原料 E は特許の問題解決の主要技術手段に用いる物であり、かつ一般取引で得られる物ではないため、甲は間接侵害を構成する。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

その構成要件は、広く一般に流通している物について然るべき縮減規定を設けていないため、原料 E が一般取引で得られるものであるか否かはその共同侵害責任の成立の可否に影響せず、ゆえに、甲は共同侵害を構成する可能性がある。

事例 3--特許方法に使用できる原料を販売する情況

甲は原料 E を販売し、原料 E は当該製造工程を実施するのに不可欠な原料であり、かつ一般に流通している物ではなく、乙は原料 E を購入しているが、当該特許製造工程を実施していない。

1 日本特許法

乙は当該特許を実施していないため、直接侵害行為を構成しておらず、このとき、中間説の理論によれば、直接侵害行為の発生はないものの、甲が間接侵害を構成するか否かは、その行為が特許権者に対して損害を生じるか否かを見て定めなければならない。

2 経済部智慧財産局の「専利法」草案

間接侵害と直接侵害行為との関係につき従属説を採用する傾向があるようであり、乙は直接侵害行為を構成していないので、甲も間接侵害を構成しない。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

それ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ため、甲は共同侵害を構成しない。

事例 4--特許方法に使用できる原料を販売後、外国で実施する

甲は原料 E を販売し、乙は原料 E を購入するが、外国で当該特許製造工程を実施する。

1 日本特許法

もし直接侵害行為が試験又は研究であり、特許権者の同意を得ていない又は外国で発生したなどの情況であれば、間接侵害行為の成立は依然として直接侵害の成立を前提としなければならない。乙は国内で当該特許を実施しているわけではないので、甲は間接侵害を構成しない。

2 経済部智慧財産局の「専利法」草案

間接侵害と直接侵害行為の関係につき従属説を採用する傾向があるようであり、乙が外国で当該特許を実施する行為には特許権が及ばないため、直接侵害行為を構成せず、甲も間接侵害を構成しない。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

それは直接侵害行為の発生に厳格に従属しなければならず、乙が外国で当該特許を実施する行為には特許権が及ばないため、直接侵害行為を構成しておらず、甲も共同侵害行為を構成しない。

事例 5--特許方法に使用できる原料の販売

甲は原料 E を販売し、原料 E は当該製造工程にのみ用いる原料ではなく、乙は原料 E を購入し、ならびに当該特許製造工程のすべてのステップを実施するが、甲は特許の存在を知らない。

1 日本特許法

原料 E は専用品（のみ品）ではなく、客観的構成要件上、間接侵害行為者は当該発明が特許による保護を受ける発明であり、かつ当該物が当該発明の実施に用いられるものであることを知っていなければならない。ところが、甲は当該特許の存在を知らず、また原料 E が特許物品の生産に使用できることも知らないので、間接侵害を構成しない。

2 経済部智慧財産局の「専利法」草案

当該草案は主観的構成要件上、専用品（のみ品）及び非専用品について区別しておらず、間接侵害行為者はすべて特許の問題解決の主要技術手段に用いる物であることを「知っている」必要がある。ところが、甲は当該特許の存在を知らず、原料 E が特許物品の生産に使用できることも知らないので、間接侵害を構成しない。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

民法の権利侵害責任は行為者に過失があることを必要とし、もし甲に過失があれば、

甲は共同侵害を構成する。

事例 6--甲、乙がそれぞれ特許方法の一部を実施する

甲は原料 E を製造し、甲と乙が協議して、甲が A～B のステップを実施し、乙が C～D のステップを実施する。

1 日本特許法

間接侵害の態様に属さず、甲、乙は直接侵害を構成している。

2 経済部智慧財産局の「専利法」草案

間接侵害の態様に属さず、甲、乙は直接侵害を構成している。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

甲、乙の 2 名は、主観上、意思の連絡があり、かつ、共同して客観上の加害行為を行っているので、甲、乙は共同侵害を構成する。

第二節 企業から提供された事例

事例 7

A 社が、中国国内で直接侵害行為に従事する製造業者に部品を輸出する事例。

1. 經濟部智慧財産局の「専利法」草案

間接侵害と直接侵害行為の関係につき従属説を採用する傾向があるようであり、製造業者は中国国内で当該特許を実施しているため、依然として直接侵害行為は成立せず、A 社は間接侵害を構成しない。

2. 現行の民法の共同侵害関連規定

それは直接侵害行為の発生に厳格に従属しなければならず、製造業者が中国国内で当該特許を実施する行為に特許権は及ばないため、直接侵害行為を構成しておらず、したがって、A 社も共同侵害を構成しない。

事例 8

A 社が、中国国内で直接侵害行為に従事する製造業者に部品を輸出し、第三者が当該権利侵害製品を台湾に輸入する事例。

1 日本特許法

もし直接侵害行為が外国で発生したのであれば、間接侵害行為の成立は依然として直接侵害の成立を前提としなければならない。製造業者は中国国内で当該特許を実施し、かつ、当該権利侵害製品を台湾に輸入する輸出業者も日本国内で当該特許を実施したわけではないので、依然として直接侵害行為は成立せず、日本特許法の規定により、A 社は間接侵害を構成しない。

2 經濟部智慧財産局の「専利法」草案

間接侵害と直接侵害行為の関係につき従属説を採用する傾向があるようであり、最終の権利侵害に製品が台湾領域内に輸入されたという事実があり、台湾領域内におい

て少なくとも「輸入」という直接侵害行為が発生しているため、A社が行った間接侵害行為は直接侵害行為に従属して成立することができる。ゆえに、仮にA社が自らの販売するものが特許の問題解決の主要技術手段に用いる物であることを知っていたのであれば、經濟部智慧財産局「専利法」草案の規定により、A社は特許の間接侵害を構成する可能性がある。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

それは直接侵害行為の発生に厳格に従属しなければならず、台湾領域内において少なくとも「輸入」という直接侵害行為が発生しているため、A社が行った間接侵害行為は直接侵害行為に従属し成立することができる。ゆえに、仮にA社が主観上、部品を輸出し当該特許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、A社は共同侵害を構成する可能性がある。

事例9

中国の部品メーカーが部品を中国の権利侵害製品を製造するメーカーに販売し、当該権利侵害製品が台湾に輸出された事例。

1 日本特許法

本事例に日本特許法の適用はない。

2 經濟部智慧財産局「専利法」草案

間接侵害と直接侵害行為の関係につき従属説を採用する傾向があるようであり、最終の権利侵害に製品が台湾領域内に輸入されたという事実があり、台湾領域内において少なくとも「輸入」という直接侵害行為が発生しているため、中国の部品メーカーが行った間接侵害行為は直接侵害行為に従属し成立することができる。ゆえに、仮に中国の部品メーカーが自社の販売するものが特許の問題解決の主要技術手段に用いる物であることを知っていたのであれば、經濟部智慧財産局「専利法」草案の規定により、中国の部品メーカーは特許の間接侵害を構成する可能性がある。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

それ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が、台湾領域内において少なくとも「輸入」という直接侵害行為が発生しているため、中国の部品メーカーが行った間接侵害行為は直接侵害行為に従属し成立することができる。ゆえに、仮に中国の部品メーカーが主観上、部品を販売し当該特許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、中国の部品メーカーは共同侵害を構成する可能性がある。

事例 10

間接侵害製品を製造するために必要な専用品をたとえば A 社などに販売する事例（「寄与侵害行為の幫助」）。

1 日本特許法

平成 17 年 9 月 30 日の「一太郎事件」によれば、日本知的財産高等裁判所は間接的な間接侵害行為が間接侵害を構成するか否かについて既に判決を下しており、間接侵害物に使用する物を生産する行為は、間接侵害を構成する間接行為に属し、間接侵害に該当しない、と認めている¹⁴⁷。よって、日本特許法の規定により、間接侵害製品を製造するために必要な専用品（のみ品）の販売は間接侵害を構成しない。

2 經濟部智慧財産局の「専利法」草案

当該草案には、間接侵害を構成する間接行為について明確な規定はないが、法理判断により、特許権の過度の拡張を防ぐため、草案の規定を、販売又は直接侵害行為者に販売する場合に縮減して解釈し、間接侵害を構成する間接行為を排除しなければならない。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

共同侵害行為の成立については、相当因果関係理論、即ち、「その行為がなければ、必ずしもその損害を生じないが、その行為があれば、通常、即、その種の損害を生ずるに足るのであれば、因果関係を有する。もし、その行為がなければ、その種の損害

¹⁴⁷ 本研究第二章第三節 2.2.6 を参照。

を生じることはないが、その行為があっても、通常、その種の損害を生じなければ、因果関係を有しない」とする理論を採用する。ゆえに、客観上1つの物品を当該特許に用いることができさえすれば、特許権者の「同一の損害」を引き起こし、たとえ間接侵害を構成する間接行為であっても、権利侵害結果の発生と依然として相当因果関係を有するので、依然として共同侵害行為を構成する可能性がある。

事例 11

間接侵害製品を製造するために必要な専用品を台湾メーカーに販売してから、当該メーカーが生産する間接侵害製品を有する権利侵害製品を組み立てて米国に輸出する事例は、米国の法律で、間接侵害行為を構成すると訴えることができるか？

米国特許法

1 米国特許法第 271 条(f)は、米国特許権の域外効力を規定するものであり、その法条は次のとおりである。「(1) 何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部分の全部又は要部を、当該構成部分はその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部分をその組立が米国内において行われたときは特許侵害となるような方法により米国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で、米国において又は米国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない¹⁴⁸。(2) 何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部分であって、その発明に関して使用するために特に作成され又は特に改造されたものであり、かつ、一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを、当該構成部分はその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部分がそのように作成され又は改造されていることを知りながら、かつ、当該構成部分をその組立が米国内において行われたときは特許侵害となるような方法により米国外で組み立てられることを意図して、米国において又は米国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない

¹⁴⁸ 以下の原文を参照されたい。35 USC 271 (f) (1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

い¹⁴⁹。」

2 上記規定によれば、国外で組み立てる行為は、米国特許法上、権利侵害行為を構成する可能性があるが、第 271 条(f)(1)により論断するか又は第 271 条(f)(1)(2)により論断するかにかかわらず、これらの、間接侵害製品を製造するのに必要な専用品は、権限を有することなく米国において供給した又は供給させたもの、若しくは、米国から供給させたものでなければならない。ゆえに、本案の専用品（のみ品）が米国において供給されておらず、かつ米国から供給されたものでもない以上、最終の権利侵害製品が米国に輸出されたとしても、米国特許法第 271 条(f)の規定により、これらの専用品を製造するメーカーに権利侵害行為は成立しない可能性が高い。

事例 12

日本から台湾メーカーに提供された部品を権利侵害製品中に組み込んで米国に輸出する事例は、米国の法律で、間接侵害行為を構成すると訴えることができるか？

米国特許法

事例 11 で述べたとおり、当該これらの部品は日本から台湾メーカーに提供されたので、最終の権利侵害製品が米国に輸出されたとしても、米国特許法第 271 条(f)の規定により、部品を提供するメーカーに権利侵害行為は成立しない可能性が高い。

¹⁴⁹ 以下の原文を参照されたい：35 USC 271 (f) (2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

事例 13

日本の部品メーカーが部品を台湾の製造業者に提供し、台湾の製造業者が権利侵害製品を生産し、ならびに台湾において販売する事例。

1 日本特許法

もし直接侵害行為が外国で発生したものであれば、間接侵害行為の成立は依然として直接侵害の成立を前提としなければならない。本事例において、台湾の製造業者が権利侵害製品を生産及び販売する行為は当該特許を直接実施する行為であり、台湾の製造業者は台湾国内で当該特許を実施するため、直接侵害行為は成立せず、日本特許法の規定によれば、日本の部品メーカーは間接侵害を構成しない。

2 經濟部智慧財産局の「専利法」草案

仮に、日本の部品メーカーが提供する部品が特許の問題解決の主要技術手段に用いる物であり、かつ一般取引で得られない場合、日本の部品メーカーは主観上、上記事実を知っていたため、当該日本の部品メーカーは間接侵害を構成する。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

台湾の製造業者が権利侵害製品を生産し、ならびに台湾で販売することは、既に直接侵害行為を構成しているため、日本の部品メーカーが主観上、故意又は過失を有してさえいれば、共同侵害行為を構成する可能性がある。

事例 14

たとえば EMS (Electronics Manufacturing Service) の形式のように、製品が何であるのか知らない状況下において、委託人の関連部品の生産委託を引き受けて当該部品の生産、販売を行う（その結果、間接侵害を構成する）事例。

1 日本特許法

たとえば、当該これらの部品が専用品であれば、日本特許法の規定により、たとえ、主観上、製品が何であるのか知らなくても、依然として特許の間接侵害を構成しうる。仮に、これらの部品が専用品に属さなければ、たとえ、それがその発明による課題の

解決に不可欠なものであり、かつ一般に流通していない物であっても、行為者は主観上、当該発明が特許による保護を受ける発明であり、かつ当該物が当該発明の実施に用いられるものであることを知っていたわけではないため、特許の間接侵害を構成しない。

2 經濟部智慧財産局「専利法」草案

当該草案は、主観的構成要件において、専用品及び非専用品について区別しておらず、間接侵害行為者はすべて特許の問題解決の主要技術手段に用いる物であることを「知っている」必要がある。ところが、行為者は、当該特許の存在を知っていたわけではなく、また、部品が特許物品の生産に使用できることも知らなかったため、間接侵害を構成しない。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

その主観的構成要件は、行為者に故意又は過失があることのみであり、仮に、行為者が過失により特許の存在を知らない、若しくは過失により部品が特許物品の生産に使用できることを知らないのであれば、依然として共同侵害行為を構成する可能性がある。

事例 15

日本から輸出された部品が台湾で最終製品に製造され、かつ米国に輸出されて、米国で直接侵害を構成する状況下において、日本の部品メーカーは、台湾の法律ではなく、米国の法律に基づいて、間接侵害を構成するか？

1 米国特許法

事例 11 で述べたように、当該これらの部品は日本から台湾メーカーに提供されたので、最終的な権利侵害製品が米国に輸出されても、米国特許法第 271 条(f)の規定により、部品を提供したメーカーに権利侵害行為は成立しない可能性が高い。

2 經濟部智慧財産局「専利法」草案

台湾で最終製品を製造するメーカーならびに当該最終製品を米国に輸出する台湾

の業者は、最終的な権利侵害製品を生産及び販売するため、直接侵害が成立する。仮に、日本の部品メーカーが提供する部品が特許特許の問題解決の主要技術手段に用いる物に属し、かつ一般取引で得られない場合、日本の部品メーカーは主観上、上記事実を知っているため、当該日本の部品メーカーは経済部智慧財産局「専利法」草案により間接侵害を構成しうる。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

台湾の製造業者が権利侵害製品を生産し、ならびに権利侵害製品を米国に販売することは、既に直接侵害行為を構成しているため、日本の部品メーカーが主観上、故意又は過失を有してさえいれば、共同侵害行為を構成する可能性がある。

事例 16

浄水器から取り外すことのできるフィルターに対してそれが浄水器の特許に対して間接侵害を構成すると訴えることができるか？

1 日本特許法

もし当該フィルターが専用品であれば、これらのフィルターの生産、譲渡、輸入、又は譲渡の申出といった行為は日本特許法の規定により特許の間接侵害を構成する。

2 経済部智慧財産局「専利法」草案

経済部智慧財産局「専利法」草案は専用品について特別な規定を設けておらず、もし、当該フィルターが特許の問題解決の主要技術手段に用いる物であり、かつ一般取引で得られる物でなければ、経済部智慧財産局「専利法」草案の規定により、特許の間接侵害を構成する。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

もし、特許に係る浄水器の生産、販売、販売のための申出、輸入といった直接侵害行為が存在する場合には、フィルターを生産又は販売する者に仮に主観上、故意又は過失があれば、共同侵害行為を構成する可能性がある。

事例 17

インクカートリッジに「インク流量制御」用 I C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 I Cチップが含まれ、かつ前記 I C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 I Cチップを生産し、I Cチップを台湾に輸出し、その後、前記 I Cチップは台湾で再生インクカートリッジに組み付けられ、ならびに販売され、これらの再生インク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。I Cチップ販売業者の B社を、間接侵害を構成するとして提えることができるか？

1 日本特許法

当該「インク流量制御」用 I Cチップは A社のインクカートリッジの生産にのみ用いられるので、専用品に属すが、直接侵害行為が外国で発生したとき、間接侵害行為の成立は依然として直接侵害の成立を前提しなければならない。I Cチップ製造業者の B社は中国国内で当該特許を実施し、かつ当該 I Cチップを台湾に輸入する行為も日本国内で当該特許を実施しているわけではないので、依然として直接侵害行為は成立せず、日本特許法の規定により、B社は間接侵害を構成しない。

2 經濟部智慧財産局「専利法」草案

間接侵害と直接侵害行為との関係につき従属説を採用する傾向があるようであり、当該「インク流量制御」用 I Cチップには台湾領域内に輸入されたという事実があり、かつ台湾で最終的な権利侵害製品に組み付けられるので、台湾領域内において少なくとも「生産」及び「販売」などの直接侵害行為が発生しており、ゆえに、A社が行った間接侵害行為は直接侵害行為に従属して成立しうる。しかし、經濟部智慧財産局「専利法」草案には、「専用品」について特別規定が設けられていないので、B社はその販売するものが特許の問題解決の主要技術手段に用いる物であることを知っている必要があり、そのうえではじめて特許の間接侵害を構成することができる。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

それ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が、台湾領域内において少なくとも「生産」及び「販売」などの直接侵害行為が発生しているので、B社が行った間接侵害行為は直接侵害行為に従属し成立することができる。ゆえに、仮に B社が

主観上、部品を輸出し当該特許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。

第三節 実際に発生した事例

事例 18--化粧品メーカーの美白化粧品特許事案

化粧品メーカーは美白化粧品に係る特許を所有しており、その特許請求の範囲はある特定成分が含有される美白化粧品である。甲は、特定成分の原料のみを生産、ならびに対外的に販売しており、かつ特定成分にはその他の適法な用途がある。

1 日本特許法

たとえ特定成分が当該特許美白化粧品を生産するために必要であっても、特定成分には依然としてその他の適法な用途があり、一般に流通している物に属するので、「日本国内において広く一般に流通しているもの」という除外規定に合致し、ゆえに、甲は間接侵害を構成しない。

2 経済部智慧財産局「専利法」草案

特定成分は当該特許美白化粧品の生産に必要であり、発明特許の問題解決の主要技術手段に用いる物であるが、特定成分には依然としてその他の適法な用途があり、一般取引で得られる物に属し、ゆえに、甲は間接侵害を構成しない。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

その構成要件は、「広く一般に流通している物」について然るべき縮減規定を考慮していないため、共同侵害を構成するか否か論断するときに特定成分が一般取引で得られるものであるか否か論断する必要はなく、ゆえに、甲は共同侵害を構成する可能性がある。

事例 19--化粧品メーカーの染髪方法特許

化粧品メーカーは染髪方法に係る特許を所有しており、その特許請求の範囲は、A 剤と B 剤を混合し、ならびに頭髪に使用して染髪を行う方法である。甲は染髪製品を販売し、前記染髪製品には A 剤及び B 剤が含まれ、消費者はこれらを混ぜ合わせてから使用する。

1 日本特許法

本案の直接侵害者は実際に A 剤及び B 剤を混ぜ合わせ、ならびに染髪に用いる個々の消費者であり、A 剤及び B 剤は当該方法の使用に用いることができ、ならびにその発明による課題の解決に不可欠なものであるため、もし、A 剤及び B 剤にその他の適法な用途がなければ、甲は間接侵害を構成する。

2 経済部智慧財産局「専利法」草案

A 剤及び B 剤は特許の問題解決の主要技術手段に用いる物であり、かつその他の適法な用途が別にないため、甲は間接侵害を構成する。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

その構成要件は、「広く一般に流通している物」について然るべき縮減規定を考慮していないため、A 剤及び B 剤にその他の適法な用途があるか否か、一般取引で得られるものであるか否かは、共同侵害責任の成立の可否に影響せず、ゆえに、甲は共同侵害を構成する可能性がある。

事例 20--材料メーカーのフォトレジスト事案

材料メーカーはフォトレジスト剤に係る物品特許を所有しており、甲は使用許諾を得ずに、当該特許保護を受けているフォトレジスト剤を生産ならびに販売し、乙は当該フォトレジスト剤を購入し、ならびに生産に用いているが、生産過程においてフォトレジスト剤は蒸発するため、最終製品中には存在しない。

1 日本特許法

本事案は間接侵害の態様に属さず、甲は当該特許に係るフォトレジスト剤を生産な

らびに販売しており、既に当該特許のすべてのエレメントを独立して実施しており、乙は当該特許に係るフォトレジスト剤を生産に使用しており、既に当該材料メーカーのフォトレジスト剤特許を侵害しているため、本事案中の甲、乙は、いずれも既に直接侵害を構成している。しかし、フォトレジスト剤が加工過程において消失してしまっているため、特許権者は、訴訟において、フォトレジスト剤の存在を立証しなければならないという問題に直面することになる。

2 経済部智慧財産局「専利法」草案

この結論は、上記の日本特許法の規定を適用した場合と同じである。

3 現行の民法の共同侵害関連規定

甲、乙はいずれも当該特許の直接侵害に属し、仮に、両者に主観上、意思の連絡があれば、共同して客観上の加害行為を行っているため、甲、乙は共同侵害を構成する。

第五章 間接侵害規定導入の必要性及び関連法条草案に係る提言

第一節 法制の現状及び間接侵害関連規定制定の日本企業への影響

1 法制の現状

現行法によれば、「専利法」には特許の間接侵害に関する規定がないので、特許権者は間接侵害行為者につき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が、第三章第一節に引用される実務事例によれば、民法の汎用的な共同侵害規定は実際には特許の間接侵害に適用することができず、ましてや特許権者救済の基礎及びパイプとすることができないことがわかる¹⁵⁰。経済部智慧財産局が「専利法」について既に提出した間接侵害に係る改正草案の範囲及び法律要件は、民法第185条の規定よりもはるかに厳格で、さらに間接侵害理論と特許権の性質について体系的且つ適正な考察を行っており、特許権の独占的性質及び「専利法」の政策目的を考慮すれば、特許の間接侵害行為について、実際には、もはや民法の一般規定で補うことは難しい。

2 間接侵害関連規定制定の日本企業への影響

現在の産業の分業化及び産業構造の状態を観察すると、原則として、大多数の法則をもって言えば、台湾「専利法」改正時に、新たに設けられ検討された特許の間接侵害に関連する規定では、特許権者に比較的有利であり、そして特許権者が特許権を行使する範囲は、全要素要件ルールに合致する権利侵害行為をカバーできるのみならず、同時に、クレームのすべての要素要件を実施していない状況にまで拡大することができる。また一方で、特許権者は直接侵害者以外に、間接侵害行為者に対して権利を主張することを選択することもでき、被告の選択に際して高い柔軟性を有し、訴訟及び商業戦略上の手配や準備に役立つ。したがって、間接侵害関連規定の制定は、日本企業にとって、権利行使の範囲の拡大及びより広範な戦略で被告を選択する機会の増加に役立つものである。

上記の有利な現象は、特許権者の権利行使の奥行き及び範囲を全面的に引き上げるといったかたちで反映されており、特定の産業に限らず（機械、化学工業、製薬及び機械などの産業であるかにかかわらず）、特許権者は、現行の「専利法」の規定によ

¹⁵⁰ 本研究第三章第一節の2.1.1及び2.2.2を参照されたい。

り、完成品のメーカーが行った直接侵害行為を選んでこれを訴えることができる以外に、特許の間接侵害の関連規定が新たに設けられた後は、部品を生産するメーカーを選んでこれを訴えることもでき、最終的な権利侵害製品の流通ならびに市場への影響を阻止するという側面から見れば、特許の間接侵害規定の新設は特許権者に別の有効な手段を提供するのみならず、これによって特許権者は権利侵害製品供給チェーンの川上に入り込んで、最終的な権利侵害製品の組み立てを防止することができる。したがって、特許の間接侵害規定の制定は、実際のところ、日本企業が各産業において特許権によって然るべき権益及び商業利益を保障するのに役立つ。

別の角度から見ると、もし日本の企業が部品を生産するメーカーであれば、形式上、特許の間接侵害規定の制定は、部品メーカーが間接侵害で訴えられるリスクを高めるようであり、現行の法制のもとでは、間接侵害の規定が欠如しているため、仮に特許の特許請求の範囲が完成品をカバーするものであり、部品メーカーが完成品中の一部のパーツなどの部品を生産し、特許請求の範囲の全要素要件を実施していなければ、当該部品メーカーが特許権侵害の被告となることはないが、特許の間接侵害規定が新たに設けられた後は、当該部品メーカーも被告に加わる可能性がある。しかしながら、産業の形態及商業上の慣例を参酌すると、当該これらの、特許の間接侵害として訴えられるという不利な要素は、依然として制御可能な潜在的なリスクであり、「一般取引で通常に得られる」部品はもともと既に特許の間接侵害から除外されており、即ち、部品メーカーが仮に一般取引で通常に得られる物を生産するのであれば、特許の間接侵害を構成するリスクはない。また、他方で、「非専用品」において、メーカーは「知っていた（知りながら）」という主観的要件に合致しなければならず、かかる要件に合致してはじめて特許の間接侵害をもって取り締まることができる。よって、日本の企業は、その産業状況についての理解に基づいて、特定の商業行為が特許の間接侵害の範囲に含まれる可能性があるか、比較的高いリスクが存在するか否かを適切に判断し、さらには、商業活動の戦略決定において、ある程度調整することは可能と言える。

第二節 専利間接侵害規定導入の必要性と関連法条草案に係る提言

現行法制が専利間接侵害の規範としては不十分であり、かつ間接侵害を「専利法」のなかに組み入れて明確にルール化することが既に多くの国において立法上の趨勢となっており、また台湾が製品輸出を主要な経済形態としていることに鑑みれば、専利間接侵害規定の導入は実際のところ、重要な命題である¹⁵¹。本研究は、現行の「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、特許の間接侵害には以下のような行為を含むことが好ましいと考える。

専利間接侵害行草案に係わる提言骨子

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、販売のための申し出又は輸入する行為。

その発明による課題の解決に不可欠な物であると明らかに知りながら、生産、販売、販売のための要約又は輸入するものは、特許権侵害とみなす。但し、当該物が国内で広く一般に流通している場合、この限りではない。

1 「専用品（のみ品）」

「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、販売のための申し出又は輸入する行為。」

本研究では、法条の構造において、「専用品（のみ品）」及び「非専用品」を区別して異なる規定を設ける、即ち、「専用品（のみ品）」の間接侵害型態について独立して一項とすることが好ましい、と考える。「専用品（のみ品）」はその他の装置と結合して特許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、通常の状態において、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、間接侵害行為という主観的構成要件に代えることができる。したがって、本研究では、「専用品（のみ品）」及

¹⁵¹ 吳欣玲，前記注 124，第 69 ページ。

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、販売のための申し出又は輸入する」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、即ち、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い違法性を含んでおり、かつ行為者は権利侵害行為発生の高い蓋然性を明らかに知っていたため、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、販売のための申し出又は輸入する場合、少なくとも過失があると推定することができ、ゆえに、本項において主観的構成要件をルール化する必要はないと考える。

2 「非専用品」

「その発明による課題の解決に不可欠な物であると明らかに知りながら、生産、販売、販売のための要約又は輸入するものは、特許権侵害とみなす。但し、当該物が国内で広く一般に流通している場合、この限りではない。」

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、主観的及び客観的構成要件を加えることによって、その範囲を制限し、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ことが好ましい。

2.1 主観的構成要件：知りながら（知っていた）

上記提案の法条の文意によれば、「行為者が知りながら」の客体は「その発明による課題の解決に不可欠なものであると知りながら」であるため、「知りながら」の対象には、1) 特許権の存在を知りながら、2) 販売する物品がその発明による課題の解決に不可欠なものであると知りながら、が含まれる。

上述の如く、「一般取引で通常得られる」部品は、特許の間接侵害から除外され

ているが、「非専用品」において、「知りながら（知っていた）」を主観的構成要素に加えることにより、その「非専用品」が特許の直接侵害に使用されることを知りながら（故意）当該「非専用品」が提供され最終的に権利侵害製品に組立てられることを防止すると同時に、知らずに当該「非専用品」を販売した善意の部品メーカーが罰せられることを防止することは重要であると考えられる。

もし権利侵害の被告が事前に第三機関に委託して特許無効の報告書を作成、提出している¹⁵²、若しくは権利不侵害の分析報告書を作成、提出していることを理由に、「知りながら（知っていた）」という要件を阻却する答弁を行う場合、どのように処理すべきか。草案の法文には、間接侵害は必ず「意図」に係る要件を具えなければならないとは規定されておらず、したがって、間接侵害の成立はもとより、被告が特許侵害の発生を明らかに知っていた、かつ意図していたことを証明する必要はない。米国法において、被告がその主観上、直接侵害者が特許侵害をしていないと確信している（good faith belief、善意の確信）ことを証明する十分な証拠を有すると

¹⁵² 専利の有効性に係る判断は裁判所及び智慧財産局の職権に属し、一般の民間機関又は専門家や証人は、専利が無効であるとする分析、意見を出す適格性を具えない。「専利法」第74条第2項には「発明特許権が取り消された場合、その特許権の効力は最初から存在しなかったものとみなす」と規定されている。最高裁判所2004年台上字第1073号判決は、ゆえに、「専利権の許可は行政機関が公権力に基づいて行う行政処分である。したがって、出願人が取得した実用新案権は、特許主務官庁によって取消が確定されているわけではなく、実用新案権権利存続期間満了前であれば、当然、有効に存在している。これは、『専利法』第74条第2項の『発明特許権が取り消された場合、その特許権の効力は最初から存在しなかったものとみなす』旨の規定を見れば自明である。本件上訴人は既に第107548号実用新案登録を取得しており、その権利存続期間は1995年12月1日から2007年3月6日までであり、これは原審が認定した事実である。智慧財産局は1990年6月15日に文書を出して上訴人の実用新案権を取り消したが、上訴人は当該行政処分に対して、既に訴願、行政訴訟を提起しており、ならびに、台北高等行政裁判所の判決に対して、既に最高行政裁判所に上訴を提起した、とはっきりと述べており、当該事案はまだ確定していない（一番巻195ページ、原審巻30ページ裏面、37ページ参照）。仮に上訴人の弁が偽りでなければ、実用新案権付与の原行政処分は、当然、有効に存在しており、上訴人にまだ実用新案権がないとは言い難い。原審は当該特許権取消の行政処分が確定したか否か調査、究明せずに、ただちに、上訴人は実用新案登録を取得できない、と自ら認定し、さらには、被上訴人の挙は実用新案権侵害の問題を生じない、と称しているが、討議すべきである」と判示している（同様の主旨は、最高裁判所1995年台上字第2086号判決を参照。また、実務上においては、智慧財産局によって取り消されたものの、まだ確定していなかった専利につき、専利権者が仮処分を申し立てて許可を獲得したという事例もあり、台湾高等裁判所2007年抗字第492号裁定を参照）。したがって、もし民間機関又は専門家、証人が作成、提出した専利無効報告をもって、「知りながら（知っていた）」という要件に該当しない旨の答弁を行っているのであれば、道理や法、いずれにおいて議論すべきである。

き、依然として「意図」に係る要件を充足し、誘発侵害を構成するの否かについては、学理及び裁判所の実務において異なる見解がある¹⁵³。しかし、これらの事実事情は、間接侵害について言えば、論争がなく、たとえ被告に「good faith belief」があったとしても、被告につき間接侵害の責任が成立するのを妨げるものではない。米国の裁判所実務を参考にし、本論では、被告は権利不侵害報告を提出する方式で、「知りながら（知っていた）」という要件の成立を阻却することはできない、と考える。部品や付属品の供給業者が荷主と免責条項（indemnification clause）を取り決めるか、又は、直接、別途、（損害賠償）免責契約（indemnification agreement）を取り交わすとき、仮に荷主による最終製品の製造販売行為が特許の直接侵害を構成するのであれば、部品や付属品の供給業者は間接侵害を構成しうるのか。キーポイントは供給業者が免責条項（indemnification clause）又は（損害賠償）免責契約（indemnification agreement）を荷主に提供して契約上優遇するとき、供給業者が「知りながら（知っていた）」という要件を既に具えているか否かである。この問題はおそらく一概に論じるのは難しく、個別案の事実に応じて定めなければならない。たとえば、もし免責契約が、供給業者が特定の製品につき特定の特許を侵害しないことについて行う免責保証であれば、この免責契約において製品及び専利はいずれも既に特定されており、もし最終製品につき直接侵害が成立すると認めることができるのであれば、その場合、供給業者は「知りながら（知っていた）」という要件を構成する、と認めることができ、間接侵害が成立する。但し、もし免責契約が不特定の製品について、供給する部品や付属品すべてにつき一般的な免除保証を行うものであれば、また、もし不特定の特許について、いかなる第三者の知的財産権も侵害しないことをごく普通のレベルで保証するものであれば、この場合、免責契約を取り交わすことによって、供給業者が間接侵害の「知りながら（知っていた）」という要件を具えることを証明しようとしても、論理上、おそらく、その成立は難しい。

2.2 行為態様：生産、販売、販売のための申し出又は輸入

特許の間接侵害行為の態様は、各国の規定を参照すると、範囲が広いのは日本の規定で、生産、譲渡、輸入、譲渡の申し出及び所有などの営業行為が含まれ、

¹⁵³ 前記註参照 95。

原則上、直接侵害行為を構成する態様との区別はない。台湾「専利法」第 56 条には、「直接侵害行為の態様には、特許権者の同意を得ないで、製造、販売の申出、販売、使用又は前記目的のために輸入するなどの行為が含まれる」旨規定されている¹⁵⁴。特許の間接侵害行為に係る規定を制定するとき、法理上、直接侵害規範との一致性を図り、行為態様を同様に、生産、販売、販売の申し出又は輸入と定め、直接侵害を構成しうる行為はいずれも間接侵害の形式をもって完成する可能性があり、仮に行為態様につき縮減を行えば、形式上の防御枠を生じるのみならず、間接侵害適用上の比較的狭い理由を解釈することもできなくなる¹⁵⁵。

經濟部智慧財産局が制定した間接侵害草案で規定する行為態様は、販売及び販売のための申し出に限定されている。しかし、立法理由には、なぜ「販売及び販売のための申し出」という 2 種類の行為が、単純な「製造、使用、輸入」行為より、高い違法性を具えるのか、説明されていない。上記行為態様は実際には、いずれも直接侵害行為の発生をまねく可能性が極めて高く、したがって、本研究では、専利間接侵害行為の規定は、当然、すべての直接侵害行為態様を含むことによって特許権者の適法な権益の保障を追求することが好ましく、また、その他の客観的な構成要件をもって間接侵害行為を構成する範囲を明確に制限することが好ましいと考える。

2.3 客観的構成要件：その発明による課題の解決に不可欠な物

非専用品の状況に係る間接侵害行為を縮減し、ならびに正常な取引活動に影響を及ぼさないよう、第二項に規定する行為客体を「その発明による課題の解決に不可欠な物」に限定することを提案する。方法特許又は物品特許にかかわらず、もしその発明による課題の解決のために、ならびに効果を得るために採用する新規性又は進歩性を具える技術方策に用いる物であれば、草案中にいう「その発明による課題の解決に不可欠な物」に属す。經濟部智慧財産局から出された特許間接侵害草案立法理由には、当該草案はこれ以外のモジュール又は原料などを含まない、と指摘されているが¹⁵⁶、本研究は、上記草案は、当該これらの非専用品実施者が特許請求の範囲のなかの要素要件を実施する必要があるとは決して制限しておらず、「その発明による課題の解決に不可欠な物」は、文意から見れば、設備

¹⁵⁴ 吳欣玲，前記注 124，第 68-69 ページ。

¹⁵⁵ また、邱昭中，専利間接侵害の研究，国立雲林科技大学科技法律研究所修士論文，2010 年 6 月，第 111-112 ページを参考。

¹⁵⁶ 邱昭中，前記注 155，第 113 ページ。

もまた特許の主要技術を実施するのに不可欠な物である可能性があり、ゆえに、草案の規定は特許請求の範囲内の技術物に限定されないはずである、と考える。

2.4 但し書き：国内で広く一般に流通している物に属さない

草案第 101 条第 1 項但し書きの規定は、販売する客体が実質上、権利非侵害の用途を有するか否かのみをもって基準としていないため、米国の第 271 条(c)号規定の文章とはやや異なる。もし個別案において、販売する客体が権利侵害にのみ使用され、その他の実質上の適法な用途が別になければ、その場合、当然、「販売する客体が一般取引で得られない」という要件に該当する。なぜなら、他人に権利侵害に用いるために供される物品は断じて「一般取引で得られる物品」ではないからである。したがって、権利侵害の用途にのみ供される物品は、解釈上、カバー範囲が比較的小さく、当然、「販売する客体が一般取引で得られるものではない」の一種に属すが、「販売する客体が一般取引で得られるものでない」は、そのカバー範囲が比較的大きく、解釈上、権利侵害にのみ用いられる物品に限定されないばかりでなく、論理上、その他の解釈が許される可能性もあり、今後、個別案が増えて解釈が補充されるのが待たれる。

2.5 直接侵害との関係：解釈上、中間説を採用すべきである。(目次の表現に同じ)

専利の間接侵害と直接侵害の関係について、従来、各国の間接侵害関連規定の核心問題の 1 つであり、各国の立法例はこの議題についても異なる立場を採っている。従属説を採用する場合には、間接侵害は直接侵害行為の成立に従属しなければならない、として縮減し、また、独立説に傾く場合には、直接、構成要件をもって間接侵害の射程を規制することで、間接侵害を直接侵害と切り離して独立して存在させることができる。但し、現代社会における産業の水平分業化という現象に鑑みれば、単一製品の産業チェーン、サプライチェーンの多くは既に国境を越えてグローバル化された供給市場を形成しており、最終製品の流通にいたってはさらに世界中に拡大されている。商業活動は明らかに、既に国境を越えて、これまでとはまったく異なる取引形式を生じており、法律の保障と規範はこれらの経済活動の変遷に対応するものであり、当然、それに伴って調整していく必要があるとのユーザーの意見も多い。

専利権は本質的に、地域的制限を有し、専利の間接侵害の側面においては、仮に、それと直接侵害との関係について縮減し厳格な従属説を適用するのであれば、

専利権は不当な制限を受ける。たとえ係争専利を直接侵害する設備が国内で生産されていないとしても、これらのメーカーに必要な部品を提供する部品業者が実際に、専利権を実施して一定の商業利益を獲得するという専利権者の権益を損なっている以上、解釈上、当然、それを「専利法」で規制する範囲内に入れるべきである。本研究では、産業における商業活動のグローバル化に基づいて、専利の間接侵害に係る規定もそれに伴って独立説の方向に調整し、専利の間接侵害と直接侵害の関係について、解釈上においては中間説に傾けることで、過度に縮減された規範方式のなかで「専利権者の実益の保障」が実体のない名ばかりのものになっていくのを防ぐことが必要である、というユーザーの見解が存在することにも留意すべきである。

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、当然、専利権者の権利の保護、発明創造の奨励、及び社会公衆に帰属する合法的な権益の保障といった問題に公正かつ公平に配慮しなければならない。したがって、専利の間接侵害行為に関する規範を制定する際にも、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と同時に、専利権者の正当かつ適法な権益及び市場の取引秩序にも併せて配慮しなければならない¹⁵⁷。仮に一国の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、当該国の産業の発展を制限し、当該国の産業の利益に重大な影響を及ぼす可能性がある。

伝統的な直接侵害行為の論断に適用される「全要素要件ルール」は、産業の分業が細分化された今日では既にその適用上の限界及び欠陥を露呈している。即ち、クレーム中の技術的特徴が単一の業者が独立して実施するものではなく、分業の過程のなかでそれぞれ別々に異なる業者が共同で完成するといった状況下で、専利直接侵害の規範は実際に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っており、当然、法制上において積極的に対応していく必要がある。

現行法によれば、「専利法」には特許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所の実務事例から、民法の共同侵害行為に係る規定には数々の専利権特有の概念が含まれていないため、実際には、専利間接侵害の状況に適用しようがないことがわかる。したがって、特許の間接侵害規範を新たに定める必要がある。

国際社会において、商業活動は明らかに既に国境を越えて、これまでとはまったく異なる取引形式を生み出しており、法律の保障と規範はこれらの経済活動の変遷に対応するものであり、当然、それに伴って調整していく必要がある。こうした認識に基づいて、本研究では、米国や日本の専利間接侵害立法例の分析、台湾の共同侵害関連規定と經濟部智慧財産局「専利法」草案についての考察、ケーススタディなどを通じて、専利間接侵害について台湾法に規定すべき主観的ならびに客観的法律要件の内容を明らかにするとともに適用の範囲を解釈し、専利間接侵害について後日法改正の参

¹⁵⁷ 葉芳君，前記注 126，第 164 ページ。

考とすべき具体的な提言を行った。

附件 1

智慧財産裁判所 2008 年民專訴字第 5 号判決

[案件事実]

係争特許 1 : 第 135500 号特許「糖尿病の予防及び治療のための医薬組成物」

原告が所有する係争の第 135500 号特許「糖尿病の予防及び治療のための医薬組成物」の特許内容につき、その発明目的は主として「インスリン抵抗性改善薬及び作用メカニズムが前記改善薬と異なる他の糖尿病治療薬との組合せを含む医薬組成物につき、前記組成物が糖尿病性高血糖に対して強力な抑制作用を示す糖尿病の予防及び治療のための医薬組成物」である。

原告の請求項 1 の記載によれば、その特許内容は主として「(A) インスリン抵抗性改善薬と、(B) α -グルコシダーゼ阻害剤、ビグアナイド系薬剤、スタチン (Statin) 化合物及びアンジオテンシン変換酵素阻害薬 (ACEI) からなる群の少なくとも 1 つとの組合せであり、そのうち (A) と (B) の重量比が 1 : 0.0001-5 であり、そのうちインスリン抵抗性改善薬が下式の化合物又はその薬理学上受け入れられる塩基であることを含む糖尿病の予防及び治療のための医薬組成物」である。原告の特許明細書の請求項 3 の記載によれば、その係争特許は、インスリン抵抗性改善薬 (A) につきピオグリタゾン又はその塩基であると限定されており、また、請求項 8 の内容には、上記請求項 1 の医薬組成物には、インスリン抵抗性改善薬 (A) とビグアナイド系薬剤 (B) の組合せが含まれることが限定されており、請求項 9 には、上記請求項 8 の医薬組成物のうち、インスリン抵抗性改善薬 (A) がピオグリタゾン又はその塩基であり、及びビグアナイド系薬剤 (B) がメトホルミンであることが示されている。また、原告の係争特許の請求項 10 の記載によれば、その特許範囲は「(A) 下式の化合物又はその薬理学上受け入れられる塩基とインスリン分泌促進剤及び/又はインスリン製剤との組合せであることを含む糖尿病の予防又は治療のための医薬組成物」であり、以上の説明から、請求項 1 が係争特許の独立項である以外に、請求項 10 も係争特許の独立項であり、その内容も糖尿病の治療又は予防のための医薬「組成物」であることがわかる。また、請求項 13 にはさらに一步踏み込んで、請求項 10 の医薬組成物につき、その化学式 (即ち、請求項 10 の(A)の部分) の化合物がピオグリタゾンであ

ることが明記されているため、係争特許の請求項 10、13 を併せて解釈すると、その組成物は即ち「ピオグリタゾン又はその薬理学上受け入れられる塩基とインスリン分泌促進剤及び/又はインスリン製剤との組合せ」であることがわかる。

原告は提訴して、次のように主張した。被告は 2006 年 7 月 12 日に、ピオグリタゾン塩酸塩（即ち、Pioglitazone Hydrochloride）を成分とする薬品「泌特士」（英語の薬品名は「Glitos」）につき、薬事法に基づく製造販売の承認を受けた。被告は、ピオグリタゾン又はその塩基及びスルフォニ尿素剤（Sulfonylurea）メトホルミン（Metformin）又はインスリン（insulin）を併用する医薬品の組合せが、原告の所有する第 135500 号特許（即ち、係争特許 1）の権利範囲に含まれるものであることを知りながら、あろうことか、その「泌特士」の添付文書のなかでこの種の併用療法を教示ならびに提言しており、その結果、糖尿病専門医はその提言により糖尿病患者にピオグリタゾン塩酸塩とスルフォニ尿素剤、メトホルミン又はインスリンの医薬品の組合せを直接服用させている。この種の「服用」行為は、実質上、前記特許権範囲による保護を受けている医薬品の組合せを製造及び使用するに等しく、原告の特許権に対する侵害を生じ、民法第 185 条第 2 項に規定される「教唆」行為を構成しており、権利侵害行為の態様に属す。

係争特許 2：第 63119 号特許「テトラヒドロディオネトリアゾール誘導体、その製法及び用途」特許

原告が台湾で取得した第 63119 号特許「テトラヒドロディオネトリアゾール誘導体、その製法及び用途」の特許請求の範囲には計 21 項の請求項があり、そのうち請求項 1、16、19～21 は独立項であり、主な技術的特徴は、テトラヒドロディオネトリアゾール誘導体と、その製法及び関連医薬組成物の請求にある。原告の特許請求の範囲は主に次のとおりである。請求項 1 は、式 (I) のテトラヒドロディオネトリアゾール誘導体であり、請求項 4 は式 (I) の化合物が 5-[4-[2-(5-acetyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]-2,4-tetrahydrothiazolidinedione（以下、「M-III 化合物」とする）又はその塩基であると限定しており、請求項 5 は式 (I) の化合物が

5-[4-[2-[5-(1-hydroxyethyl)-2-pyridyl]ethoxy]benzyl]-2,4-tetrahydrothiazolidinedione

(以下、「M-IV 化合物」とする) 又はその塩基であると限定しており、また、請求項 16 は通式 (I) のようなテトラヒドロディオネトリアゾール誘導体を製造する方法を限定しており、請求項 19-21 は糖尿病治療用の薬物組成物が限定されている。原告の主張によれば、上記化合物は、原告が研究、発見した、人体内でピオグリタゾンが代謝されて発生するものであり、かつ、ピオグリタゾン自体以外にも、当該代謝物の活性化により、体内において糖尿病治療の効果をもたらすものである。

被告は、ピオグリタゾン又はその塩基を体内に摂取した後、ピオグリタゾン自体以外に、代謝によって生成された前記 M-III 及び M-IV などの活性代謝物も、人体に吸収され、ならびに糖尿病治療の効果を発揮する、即ち、ピオグリタゾン又はその塩基を含有する薬品は、ピオグリタゾン自体が必要な効果を発揮するばかりでなく、原告が所有する第 63119 号特許に係る薬物の生成及び使用によって治療効果を生じることを明らかに知っていた。にもかかわらず、被告は、ピオグリタゾン塩酸塩を含有する「泌特士」を依然として製造、販売し、公然と医薬品市場で販売して糖尿病患者の服用に供しており、これは、前記の特許保護を受ける薬物を直接製造及び使用するものであり、原告の特許権に対して侵害を生じるものである。被告の行為は既に民法第 185 条第 2 項に規定される「教唆」又は「幫助」行為を構成しており、また権利侵害行為の態様に属す。

[裁判所の判断]

係争特許 1

裁判所は、次のように判示している。

その組合物が請求項 1、3、8、9 又は請求項 10、13 によるものなのか、若しくはその他の各項の組合せであるのかにかかわらず、その特許内容はいずれも 2 種類以上の化合物の組成であり、また、ピオグリタゾンとその他の化合物の組成部分につき、原告が台湾で取得した特許もピオグリタゾンとその他の化合物の組成物にのみ限定され、原告はピオグリタゾン (インスリン抵抗性改善薬、Pioglitazone) 又はそのピオグリタゾン塩酸塩 (Pioglitazone Hydrochloride)、及びビグアナイド系薬剤 (メトホルミン、Metformin)、インスリン分泌促進剤 (スルフォニ尿素剤、Sulfonylurea) 又はインスリン製剤

(insulin) のいずれについても台湾で特許を取得していない。

ここで疑義を有するのが、被告はそれが製造した薬品「泌特士」の添付文書のなかで、ピオグリタゾン塩酸塩と、スルフォニ尿素剤、メトホルミン又はインスリン製剤の医薬品の組合せを直接服用するよう医師又は糖尿病患者に対し教示ならびに提言しているが、この種の「服用」行為は、実質上、原告の係争第 135500 号特許で保護される医薬品の組合せを「製造」及び「使用」することとイコールであるのか、若しくは、他人が原告の特許権を侵害する行為に対する教唆行為に属し、原告の特許権に対する侵害を構成するのか、といった点である。ピオグリタゾン（インスリン抵抗性改善薬、Pioglitazone）又はそのピオグリタゾン塩酸塩（Pioglitazone Hydrochloride）に係る薬品は、処方箋医薬品（行政院衛生署(※日本の厚生労働省に相当)のウェブサイト http://drug.doh.gov.tw/medication_pubmed.php?type=pr&=pro を参照）及び健康保険適用薬（中央健康保険局(※日本の旧社会保険庁に相当)のウェブサイト <http://www.nhi.gov.tw/inquire/query1.asp?menu=1&menuid=8enu> を参照）であり、当該処方箋の作成及び医薬品の使用は、医師の署名がなければ、一般人がこれを任意で行うことはできない。したがって、ピオグリタゾンを使用する際、ビグアナイド系薬剤（メトホルミン、Metformin。中国語名は「二甲雙胍」）、インスリン分泌促進剤（スルフォニ尿素剤、Sulfonylurea。中国語名は「磺醯尿素」又は「磺醯」）又はインスリン製剤（insulin）を併用すべきか否かは被告が決定するものではなく、医師が病人の病情及び身体状況を判断した後、はじめて処方するものであり、被告について言えば、被告がただピオグリタゾンを製造することは、上記（A）＋（B）の組成物を「製造」することに合致しない。また、上記（A）＋（B）の組成物を「使用」する者は、医師の処方に従って薬物を服用する患者であり、被告ではない。原告が「患者の『服用』行為」を、被告が（A）＋（B）の組成物を「製造」、「使用」する行為と同一視するのは、明らかに行為主体を混同している。

ましてや、市場でピオグリタゾン（インスリン抵抗性改善薬、Pioglitazone）又はそのピオグリタゾン塩酸塩（Pioglitazone Hydrochloride）成分を含む薬品を製造するメーカーは被告 1 社にとどまらず（上記「中央健保局」のウェブサイトを参照）、そのなかには原告が製造する薬品も含まれており、原告が製造する、ピオグリタゾン（インスリン抵抗性改善薬、Pioglitazone）又はそのピオグリタゾン塩酸塩（Pioglitazone Hydrochloride）を含む薬品「アクトス」

(ACTOS、中国語名は「愛妥糖」)の添付文書内にも合併療法の教示があり、そのなかで、ピオグリタゾン(インスリン抵抗性改善薬、Pioglitazone)又はそのピオグリタゾン塩酸塩(Pioglitazone Hydrochloride)、及びビグアナイド系薬剤(メトホルミン、Metformin)、インスリン分泌促進剤(スルフォニ尿素剤、Sulfonylurea)又はインスリン製剤(insulin)の組合せの併用について、その使用する薬剤と分量及び使用効果が詳細に述べられており、しかも、原告が既に公開している特許明細書の内容は、この種の併用方法に関するもので、医薬品業界で広く知られているばかりでなく、医学界においても医師が熟知している組合せ方法であり、これは原告も自ら認めている。したがって、仮に、医師が処方箋を作成する際、上記成分の組合物を同時に使用するよう患者に提言する場合、それは、いったい、被告がそのジェネリック医薬品の添付文書中に教示又は教唆したためなのか、若しくは、医師が自らの専門知識に基づいて判断したものなのか、区別のしようがなく、原告は、被告がその添付文書中に教示又は教唆したためである、と主張しているが、かかる主張には根拠がない。また、原告の係争特許は請求項1の独立項のなかで、その(A)と(B)の割合を1:0.0001~5と限定しているが、被告の薬品の添付文書中には併用時の割合が説明されておらず、被告が原告の係争特許を侵害したか否か、疑問がある。次に、被告の係争薬品「泌特士」の添付文書が原告の薬品「アクトス」の添付文書に基づいて作成されている以上、その内容は、当然、併用療法にも言及することになる。しかし、この種の記載が、ピオグリタゾン(インスリン抵抗性改善剤、Pioglitazone)又はそのピオグリタゾン塩酸塩(Pioglitazone Hydrochloride)成分を含む「泌特士」を製造することとイコールであり、係争特許に述べられている組合物を「製造」、「使用」と認定するのだろうか。もし、本当にそのように認定するのであれば、原告が製造する「アクトス」の添付文書内にも同じ記載があるので、当該「アクトス」は、実際には、ピオグリタゾン又はそのピオグリタゾン塩酸塩(A)と、ビグアナイド系薬剤、インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤(B)の組合物の「製造」及び「使用」を指すのだろうか。さらに一步伸展させて、仮に、以上のような見解を採用するのであれば、原告が最初に台湾で「アクトス」の薬品許可証の取得申請をしたとき、明らかに、既に係争特許第135500号の内容を世に公開しており、その特許権の取得には問題がある。このことから、原告の上記主張にはまったく根拠がなく、当然採用できるものではないことを証明できる。

係争特許2

原告は、被告がピオグリタゾン塩酸塩を含有する薬品「泌特士」を製造、販売して、糖尿病患者の服用に供し、当該薬物が患者の体内で代謝作用を経て上記 M-III 及び M-IV 化合物を産生することは、原告の係争特許第 63119 号によって保護される薬物を「直接、製造」及び「使用」する、若しくは、他人が係争特許を「製造」、「使用」する行為に対し「教唆」を行うことであるため、原告の特許権に対する侵害を構成する、と主張している。

ピオグリタゾン塩酸塩 (pioglitazone hydrochloride) は貯蔵寿命 (shelf-life) 期間において、係争特許第 63119 号に開示される式 M-III 及び M-IV 化合物を産生する可能性があるのだろうか。調べたところ、アルキル基は反応性が低く、その酸化反応は特定の条件下でなければ進まないため、貯蔵寿命期間において、ピオグリタゾン塩酸塩が酸化によって係争特許第 63119 号に開示される式 M-III 及び M-IV 化合物を生じる確率は極めてわずかである。また、本件被告が直接製造する薬品はピオグリタゾン塩酸塩を含有する「泌特士」であり、患者が使用する前の貯蔵寿命期間内に自然に酸化して係争特許第 63119 号に開示される式 M-III 及び M-IV 化合物を生じることが不可能である以上、被告が直接製造する物は、ピオグリタゾン成分を含む薬品「泌特士」のみであり、係争特許第 63119 号に開示される式 M-III 及び M-IV 化合物ではない。被告はピオグリタゾン成分を含む「泌特士」を製造しているだけであり、被告自身は自らが製造した「泌特士」を「使用」又は「服用」していないため、被告自身が「泌特士」を代謝して係争特許第 63119 号に開示されている式 M-III 及び M-IV 化合物を産生することは不可能である。

本件原告は、被告が「泌特士」の添付文書で糖尿病患者にピオグリタゾン塩酸塩を含有する薬物の服用を提言し、当該薬物が人体内で代謝され M-III 及び M-IV 化合物を産生することは、第 63119 号特許権の保護を受ける M-III 及び M-IV 化合物を「直接、製造」及び「使用」することと変わらないので、原告の特許権に対する侵害を構成する、と主張している。しかし、「専利法」第 56 条の規定によれば、物品の特許権者は、他人がその同意を得ないで、当該物品を製造、販売の申出、販売、使用又は前記目的のために輸入することを排除する権利を専有する。ここでいう「物品」とは、特許権範囲により主

張ることのできる内容であり、本件原告が係争特許により主張することのできる物は式 M-III 及び M-IV 化合物のみであり、被告の添付文書に記載されている活性成分はピオグリタゾンであり、その化学構造は式 M-III 及び M-IV 化合物と同一ではなく、原告は当然、その特許権の範囲をピオグリタゾンにまで拡張することができない。

さらに、ピオグリタゾンは人体で自然に代謝された後、式 M-III 及び M-IV 化合物を生じ、これは人の意志又は努力によってコントロールすることのできる結果ではなく、ましてや、商業販売行為に関連するものではなく、特許権の実施とはまったく無関係である。原告は、第三者即ち患者の薬物服用、及び薬物の人体内での代謝作用を、被告の「直接、製造」及び「使用」行為と見なしており、これは意図的に第三者の行為を被告の行為であると指摘するものであり、当然、採用できるものではない。原告はまた、被告がピオグリタゾン塩酸塩を含有する薬品「泌特士」を販売することも、民法第 185 条第 2 項に規定される「教唆」又は「幫助」行為を構成する、と指摘している。しかし、いわゆる「教唆」又は「幫助」とは、前者は、もともとその意思がなく、他人の扇動、誘導を受けてその意志を生じることを指し、後者は、もともとその意思があつて、他人の助けを受けてその意を遂げることを指す(幫助を受けることを知っているか否かは問わない)が、いずれにせよ、当該行為者(即ち、教唆又は幫助を受けた者)は、いずれも、自らが何をしたのか明らかに知っている。ところが、本件被告は、ピオグリタゾン塩酸塩成分を含有する薬品「泌特士」を販売しただけであり、その添付文書のなかで、服用後、身体内で M-III 及び M-IV 化合物を生じることを患者に告げておらず、さらに、服用するよう患者に提言し、患者がピオグリタゾン塩酸塩成分を含有する薬品「泌特士」を服用する目的は、糖尿病の治療にあり、式 M-III 及び M-IV 化合物を生成しようとしているわけではない。よって、被告は「教唆」又は「幫助」行為にも合致する、という原告の主張には、理由がなく、採用するに足るものではない。

附件 2

[案件事実]

前記引用案件の原告は一審判決(知的財産裁判所 2008 年民専訴字第 5 号判決)で敗訴した後、二審に上訴し、本案即ち同一案件の二審判決がかかわる特許及び案件事実はいずれも前記引用案件と同じであり、一審原告の特許間接侵害に係る主張につき、裁判所は以下に述べる理由により、これを却下する。

[裁判所の判断]

係争特許 1

上訴人(即ち、一審原告)は、被上訴人(即ち、一審被告)が薬品「泌特士」の添付文書のなかでピオグリタゾン塩基とインスリン分泌促進剤、ビッグアナイド系薬剤又はインスリン製剤の併用という医薬品の組合せを直接服用するよう医師又は糖尿病患者に教示ならびに提言することは、第 135500 号(係争特許 1)特許の権利範囲に含まれ、かつ民法第 185 条第 2 項の「教唆」行為を構成する、と主張している。この点につき、それぞれ、以下のように述べさせていただく。

一、被上訴人の行為は、第 135500 号特許の請求項 1、3、8、9、10、13 に含まれない。

(一) 被上訴人が薬品「泌特士」の添付文書のなかでピオグリタゾン塩酸塩とインスリン分泌促進剤、ビッグアナイド系薬剤又はインスリン製剤の併用という医薬品の組合せを直接服用するよう医師又は糖尿病患者に教示ならびに提言することに関して

物品の特許権者は、他人がその同意を得ないで、当該物品を製造、販売の申出、販売、使用又は前記目的のために輸入することを排除する権利を専有する旨、「専利法」第 56 条第 1 項に明文規定が置かれている。これに準ずれば、専利権侵害の行為態様には、当該物品を勝手に製造、販売の申出、販売、使用又は前記目的のために輸入する行為が含まれる。また、特許権者がその特許権が侵

害を受けた場合、「専利法」第 84 条第 1 項の規定により、損害の賠償、侵害の排除及び防止を請求することができ、その請求対象は特許権を侵害した直接行為者である。台湾の専利法制にはまだ「間接侵害責任」（第三者の直接侵害行為に対して間接侵害責任を負う）という概念はなく、即ち、その主観的な意図及び行為態様を評価した結果、第三者の特許権侵害に係る活動に直接参与又は介入していない場合、それが第三者の権利侵害行為といくぶん関連があることのみをもって、当該人に権利侵害責任を負わせることはできない。ピオグリタゾン又はそのピオグリタゾン塩酸塩に係る薬品は処方箋医薬品及び健康保険適用薬であり、当該処方箋の作成及び医薬品の使用は、医師の署名がなければ、一般人がこれを任意で行うことはできない。したがって、ピオグリタゾン及びビグアナイド系薬剤、インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤を併用するか否かは、医師が病人の病情及び身体状況を判断した後、はじめて関連する処方箋を作成し、患者がこれによりピオグリタゾン又はそのピオグリタゾン塩酸塩に係る薬品を服用し、かつビグアナイド系薬剤、インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤を併用するか否かにかかっており、これらは被上訴人が「泌特士」を製造、販売した後に発生することであり、被上訴人が決定できるものではない。よって、実際に、第 135500 号の特許請求の範囲で限定される組成物 (A) と (B) を組み合わせる者は医師の指示に従って当該薬物を服用する患者であり、被上訴人は、単に、ピオグリタゾン塩酸塩成分を含む薬品「泌特士」を製造、販売しているだけであり、決して、「ピオグリタゾンとその他の化合物（即ち、ビグアナイド系薬剤、インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤）に係る組成物」を製造、販売の申出、販売、使用又は輸入していない。

(二) 被上訴人は、「泌特士」の添付文書のなかで、ピオグリタゾン塩酸塩とビグアナイド系薬剤、インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤の併用を教示ならびに提言しているが、かかる行為につき権利侵害責任は成立しない。

二、被上訴人の行為は民法第 185 条第 2 項の「教唆」行為に属さない。

- (一) 民法第 185 条第 1 項には「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のか知ることができないときも、同様とする」旨の、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」旨の明文規定が置かれている。また、本条にいう「教唆」、「幫助」は、刑法上の「教唆」、「幫助」の概念に相当する。したがって、「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、ならびに、さらに権利侵害行為を実行させるものを指す。また、「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幫助が含まれる。主要な権利侵害者が権利侵害行為を実行する必要があり、かつ、客観的に、教唆、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因果関係を有する必要があり、そのうえではじめて、教唆者、幫助者は共同侵害責任を負う。
- (二) 前述したとおり、医師が関連する処方箋を作成した後、患者はこれに従ってピオグリタゾン又はそのピオグリタゾン塩酸塩を含む薬品をビッグアナイド系薬剤、インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤と併用する。確かに医師及び患者は第 135500 号特許の特許請求の範囲に限定される組成物 (A) と (B) の組合せを行うが、医師及び患者(主要行為者)には明らかに上訴人の第 135500 号特許権を侵害する故意又は過失がないため、権利侵害行為を構成せず、被上訴人には当然、「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、ならびに、さらに権利侵害行為を実行させる」といういかなる教唆行為もないと言える。
- (三) わずかに、上訴人の第 135500 号特許に限定される「ピオグリタゾンとその他の化合物 (即ち、ビッグアナイド系薬剤、インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤) の組成物」の技術的特徴だけは、既に、1996 年 6 月 7 日の公告により公開されている。この種の併用療法は医学界でよく知られている組合せ方法である。したがって、医師が処方箋を作成する際、患者の実際の状況により、その専門知識に基づいた判断で、患者に上記成分の組合せ物を同時に

使用するよう要求することは、被上訴人がそのジェネリック医薬品の添付文書のなかで併用療法を教示したためであるとは認め難く、即ち、客観的に、被上訴人の添付文書における教示及び提言は、第 135500 号特許で定められている組合せ物の生成に対し、相当因果関係がなく、ゆえに、被上訴人は共同侵害責任を負う必要がない。

係争特許 2

上訴人は、被上訴人は「泌特士」を製造、販売し、第 63119 号特許の M-III 及び M-IV 化合物を直接供給してはいないものの、患者の体内で代謝作用を経て第 63119 号特許範囲内の物質 M-III 及び M-IV 化合物を産生し、ならびに当該物質を利用して治療効果を生じることが、第 63119 号特許の権利範囲に含まれるものであり、かつ民法第 185 条第 2 項の「教唆」又は「幫助」行為を構成する、と主張している。この点につき、それぞれ、以下のように述べさせていただきます。

一、被上訴人の行為は決して第 63119 号特許の請求項 1、4、5 に含まれていない。

上訴人は、被上訴人が「泌特士」の添付文書で糖尿病患者にピオグリタゾン塩酸塩を含有する薬物の服用を提言し、当該薬物が人体内で代謝され M-III 及び M-IV 化合物を産生することは、M-III 及び M-IV 化合物を「直接、製造」及び「使用」することと変わらないので、原告の特許権に対する侵害を構成する、と主張している。しかし、調べたところ、上訴人が第 63119 号特許により主張することのできる物品は M-III 及び M-IV 化合物のみであるが、「泌特士」の活性成分はピオグリタゾンであり、その化学構造は M-III 及び M-IV 化合物と同一ではなく、第 63119 号特許の権利範囲に属さず、上訴人はその特許権の範囲をピオグリタゾンにまで恣意的に拡張することはできない。さらに、被上訴人は単に、ピオグリタゾン塩酸塩成分を含む薬品「泌特士」を製造、販売しているだけであり、式 M-III 及び M-IV 化合物の製造、販売の申出、販売、使用又は輸入を行っておらず、ピオグリタゾンは人体で自然に代謝された

後、式 M-III 及び M-IV 化合物を生じるが、これはピオグリタゾンの本質であり、かつ、この結果は第三者（患者）の体内の自然代謝に起因するものであり、決して被上訴人が為したわけではない。よって、被上訴人は、第 63119 号特許物の製造、販売の申出、販売、使用又は輸入を行う直接行為者ではない。以上をまとめると、被上訴人が「泌特士」を販売することにつき、権利侵害責任は成立しない。

二、被上訴人の行為は民法第 185 条第 2 項の「教唆」、「幫助」行為に属さない。

患者が「泌特士」を服用すると、ピオグリタゾンの代謝作用により式 M-III 及び M-IV 化合物を産生し、さらに糖尿病治療の効果を生じる。しかし、患者（主要行為者）には明らかに上訴人の第 63119 号特許権を侵害する故意又は過失がないため、権利侵害行為を構成せず、被上訴人には当然、いかなる、「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、ならびに、さらに権利侵害行為を実行させる」という教唆行為、又は「権利侵害行為者を手助けして、当該行為者が権利侵害行為を実行するのを容易にする」という幫助行為もないと言える。ゆえに、被上訴人が共同侵害責任を負う必要はない。

産業財産権における模倣対策のご案内

財団法人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産業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. 台湾における産業財産権の模倣対策に資する情報の収集
2. 弁護士、弁理士など産業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. 産業財産権に関する相談窓口の設置
産業財産権の権利取得手続きから、産業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、
財団法人交流協会 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

H P：http://www.koryu.or.jp/

[特許庁委託] 台湾における部分意匠の制度研究と有効性 在台湾日系企業から見た間接侵害規定

平成24年3月 発行

発行者 井上 孝

発行所 財団法人 交流協会

【禁無断転載】

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 宝円堂

執筆協力：万国法律事務所 (Formosa Transnational Attorneys at Law)

台北市仁愛路三段136号15階

理律法律事務所 (LEE AND LI Attorneys at Law)

台北市敦化北路201号7階
