

報告番号	※	第	号
------	---	---	---

## 主論文の要旨

論文題目

複数主体による特許権侵害—中日米の法制度を中心に—

氏名

邱 紫雁 (QIU Ziyan)

## 論文内容の要旨

### 一 はじめに

特許権侵害の成立を認めるためには、原則として、特許発明の構成要件の全てについて実施行為がなされる必要がある。他方、複数主体が特許発明の実施行為に関与する場合、直接侵害に対する一定の幫助行為・予備行為を規制するものとして、間接侵害という侵害類型を認める等の法的対応が早い時期から模索されてきたものの、それだけでは現実には起こり得る多様な侵害状況を解消できるとは言い切れない。とくに、昨今のデジタル技術の急速な進歩とネットワーク関連発明をベースとしたビジネスの展開に伴って、この懸念はもはや理論的な話に留まらない。複数主体が介在することで特許権侵害が発生する場合、誰のどのような行為について如何なる理論構成を用いて特許権行使を認めるべきかを検討することが、喫緊の課題となる。

以上の問題意識を踏まえて、本論文は、複数主体が関与する特許権侵害について、間接侵害及びそれ以外の理論構成という二つの視点から、中日米における裁判例、学説を概観した上で、中国における法制度の問題点、その要因及び解決策を考察する。

## 二 中国における状況

中国においては、複数主体による特許権侵害に関し、直接侵害と間接侵害の関係、及び、物の発明と方法発明の区別が不明確であることなどから、関連する法規範が合理性を欠き、かつ、国際的な法動向に合致していない面がある。

まず、中国特有の問題背景として、特許法（専利法）上、間接侵害規定が設けられておらず、過去数十年に渡って、間接侵害規定の導入の是非が議論されてきている。間接侵害に当たるような行為を規制する必要性は意識されてきているものの、司法実務は、民法における共同侵害（日本法における「共同不法行為」に相当する。）規定に基づき間接侵害的な行為について対応する立場を貫いてきた（図1を参照）。

特許法分野	民法分野
2016年司法解釈第21条に定められた間接侵害該当行為	2016年司法解釈第21条により引用された共同侵害規定
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「関連する製品が専利の実施に専用される材料、設備、部品、中間物などであることを明らかに知りながら、専利権者の許諾を得ずに、生産経営の目的で当該製品を他人に提供」(1項)</li> <li>• 「関連する製品、方法に専利権が付与されたことを明らかに知りながら、専利権者の許諾を得ずに、生産経営の目的で積極的に他人を誘導」(2項)</li> </ul>	<p>「他人による権利侵害行為を教唆、補助した場合、行為者と連帯責任を負わなければならない」(1項)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (同解釈改正前) 権利侵害責任法(旧法)第9条</li> <li>• (同解釈改正後) 民法典第1169条</li> </ul>

図1

ところが、かような制度設計は、民法分野の共同侵害規定と特許法分野における間接侵害法理の棲み分けが不明確になるという問題を抱えている。すなわち、間接侵害法理が独自の趣旨を有するものとして扱われておらず、その反面、共同侵害規定を間接侵害的な行為類型にも適用しようとするために、無理な解釈をする事例がみられる。具体的に言えば、第一に、成立要件に関して、かつては、両者のそれがほぼ一致すると解されており、間接侵害法理を用いる意義が乏しいと考えられていた。その後、間接侵害法理特有の要件が主張され、定着しつつあるものの、裁判所が過度にオールエレメントルールに囚われた結果、間接侵害類型への共同侵害規定の適用を拒むきらい

がある。他方、共同侵害規定が間接侵害法理の適用に影響を及ぼしており、例えば、インターネットサービスや場所を提供するような、発明の技術的効果の実現との間に因果関係が弱い行為までも間接侵害該当行為と認定した裁判例がある。第二に、適用効果について、民法上、共同侵害行為に対しても差止請求が認められ得るため、幫助・教唆に関する共同侵害規定を根拠とする限り、あえて間接侵害類型について差止めを認めるために立法する必要性が乏しいと考えられてきた。しかし、幫助・教唆に関する規定は連帯責任だけを定めているに過ぎず、差止措置の法的根拠となり得ないという理論的な欠陥がある。

また、複数主体が発明の実施に関わる問題への対応として、共同侵害規定は、上記の間接侵害的行為類型以外にも、適用余地が認められてきている。しかし、それら（とりわけ権利侵害責任法第9条）を適用することが困難である場合、裁判例では、特別の解釈手段を通じ、共同侵害ではなく、複数主体のうちの一部の者の行為を直接侵害と評価することによって侵害責任を肯定する傾向が見られた。例えば、古典的な物の発明に関して「使用環境特徴」とのクレーム解釈手法がなされたり、古典的な方法発明に関して、発明の実質的内容が実現されたことを理由に構成要件の充足性を肯定し、方法発明の使用に用いられる製品を生産等する者に対して直接侵害責任を認めた裁判例がある。

近年、ネットワーク関連発明について、複数人侵害（間接侵害法理に限界があるため、他の理論構成を用いて特許権侵害を肯定する場合（物の発明に係る特許権と方法発明に係る特許権のいずれについても）を、「複数人侵害」と略称する。）の問題が意識されるようになったが、関連する理論構成を明確に提示したのは、これまでのところソニー事件二審判決である。同判決は、方法の実施を分担する一部実行者が他人を指示又は管理する場合、直接侵害者と規範的に認定する方策が示唆された。くわえて、ポータル Web サイトアクセス方法事件において、最高人民法院が「代替不可な実質的

役割」基準を提示し、方法発明の実質的内容をソフトウェアを介して製品に具現化させる行為を発明の「使用」と拡張解釈することにより、方法の実施を直接に行っていない非実行者を直接侵害者と評価するアプローチを示した。しかし、あえてそのような特殊な手法を採用する必要があるか、他国の法制度と比べて整合性の問題が生じないかとの疑問が残る。さらに、物の発明に関する検討が欠けていることについて、不十分と言わざるを得ない。

以上をまとめると、中国における現状では、間接侵害制度の趣旨について十分な検討がなされないまま、間接侵害制度の役割を民法の共同侵害規定に担わせてきたところ、かような制度設計に起因する不都合を解消するために、特異な手法を用いて直接侵害を認定する傾向があると指摘することができる。それを念頭に置き、日米の法制度を考察する際に、以下の二点に取り組む必要がある。第一に、間接侵害制度の在り方を再検討するために、日米の間接侵害規定の立法趣旨を明らかにすることである。第二に、「代替不可な実質的役割」基準の妥当性を評価するために、日米の複数人侵害をめぐる理論構成を整理することである。

### 三 日本における状況

日本の特許法では、101条に間接侵害の規定が置かれている。同条の立法趣旨について、従来の裁判例と学説は、「特許権の不当な拡張を防止しつつ、その実効的な保護を図る」という目的を述べてきた。ただし、かかる目的を実現するための重点や発想に相違がみられる。当初は、侵害を誘発する蓋然性が極めて高いことを理由に、「のみ」という客観的要件だけを定める専用品型間接侵害規定が設けられた。それに対して、2002年に新設された非専用品型間接侵害規定は、他の用途を有するものの、侵害を誘発する蓋然性が高いものを対象とし、客観的要件を拡張しながら、主観的要件を導入することで妥当な調整を図ろうとする。ところが、主観的要件がうまく機能できないという問題が提起されており、同規定に関しては本来の権利範囲を超えた過剰

な差止めが懸念される。それゆえ、学説は、各要件の意味を解明し、間接侵害の成立範囲の不当な拡張可能性を制限する方向に展開された。

複数人侵害問題について、裁判例の提示した解決策として、関与者全員を共同直接侵害の主体と評価し又は他人を道具として利用する者を侵害主体と規範的に認定するほか、複数主体の関与は構成要件充足性の評価に影響を及ぼさないとした上で、システムに対する支配管理をメルクマールとして判断を行う手法等がとられた。学説上、裁判例を踏まえた理論構成に関する議論が展開され、代表的なものとして、共同直接侵害論、道具理論、支配管理論等が提唱されてきた。最近、ネットワーク関連発明を中心に、間接侵害規定を活用する説、また、人的な関係及び実施に対する物的な寄与度との観点から侵害主体を認定する説が主張されている。

#### 四 米国における状況

米国においては、当初、複数主体が特許権侵害に関与する場面に、コモンローの不法行為理論が適用された。このことは、寄与侵害法理の発展を促し、最終的には間接侵害規定の成文化に繋がった。また、もう一つの成果は、共同侵害法理である。

1952年の間接侵害規定の成文化前において、直接侵害者に対する権利行使が実効を得られない場合、直接侵害に用いられる部品などを販売等することにより、不当に特許発明から利益を獲得している者に責任を負わせるために、コモンローの共同不法行為原則に基づき、寄与侵害法理が用いられていた。その後、パテント・ミスユース法理を優先すべきとした *Mercoïd* 判決（連邦最高裁判所、1944年）を受けて、寄与侵害法理の適用が著しく制限され、実務上混乱が生じてしまった。そこで、1952年に、制定法を通じて寄与侵害法理の機能を復帰させることを目指し、特許法第271条の改正が行われた。

他方、共同侵害法理は、方法発明に関する分割侵害の事件において、一部実行者に責任を負わせるために適用される。米国における分割侵害の問題は、立法及び司法と

いう二つの方面に起因する。まず、1952年制定法が寄与侵害法理の適用場面を第271条(b)・(c)に限定した結果、Akamai判決(連邦巡回区控訴裁判所(以下「CAFC」という。)、2015年)により、裁判所としては、立法化されなかった、コモンローにおける他の共同不法行為原則については、共同侵害法理の法的根拠となり得ないとされた。また、BMC判決(CAFC、2007年)以降、単一主体ルール(方法発明に係る特許権の直接侵害は、単一主体が当該発明を実施していることを要するとのルール)が貫かれてきた結果、特許権の実効的な保護を図るため、共同侵害法理に関してはコモンローの代位責任原則を参照して、単一主体に他の主体による行為をも帰責させる解釈が模索された。そして、侵害責任が容易に免れられる事態を防ぐため、二要件テスト(ある活動への参加又は利益の受領について、特許方法に係る一つ以上の工程の実行をその条件とし、かつ、当該実行の方法又はタイミングを設定する場合、侵害を認めるとのテスト)が先述のAkamai判決によって提示され、その後の判決でも利用されている。

最後に、CAFCによるCentillion判決(2011年)とIntellectual Ventures判決(2017年)が示したように、従来から、システムの発明は方法発明と峻別されてきた。すなわち、独立した複数主体がそれぞれシステムの一部を保有する場合でも、「使用」の概念を柔軟に解釈することにより侵害責任が認められている。

## 五 検討

以上の検討を踏まえ、仮想例に関する考察を通じて、複数主体が発明の実施に関与する場合につき、各国における注目すべき共通課題を洗い出した上で、それぞれの理論構成を比較した。結論として、中国の現行の裁判実務は、2016年司法解釈第21条が機能不全に陥っている状況を背景に、複数主体が特許権侵害に関与する各種の場面につき、方法発明か物の発明かを問わず、また、被疑侵害者がどの段階で侵害に関与しているかを考慮することなく、直接侵害アプローチで対応する方針に立つ運用がな

されていると指摘することができる。とりわけ、「代替不可な実質的役割」基準は、日米の裁判実務と合致せず、国際的に承認され得るものとは言い難く、特許制度の趣旨に照らしても、妥当な解決策ではないと考える。

複数主体による特許権侵害に関し、2016年司法解釈第21条が十分機能できない問題の要因として、第一に、規定ぶりについて、一元立法制に近い構造を採用しつつも、専用品要件、主観的要件に関する裁判例の蓄積が乏しく、柔軟な解釈がなされておらず、さらに「実施した」要件が別途に設けられていることもあり、特許権の実効的な保護を図るために同条が適用できる場面は極めて限られていることを指摘できる。第二に、意思連絡と損害賠償を中心に構築された共同侵害制度は、特許権保護に関する政策判断を反映し難いにも関わらず、あえて共同侵害制度の枠組みで異なる課題を処理した結果、侵害の発生を未然に防止する差止措置の重要性が看過され、特許法分野特有の価値判断が犠牲にされている。

そこで、中国において解決すべき課題として、①一部実行者に関して、どのようなアプローチで如何なる理論構成に基づき侵害認定を行うべきか、②非実行者に関して、「代替不可な実質的役割」基準をどのように修正すべきか、及び、③システムの発明につき、「生産」又は「使用」を如何に解すべきか、という三点に整理することができる。そして、解決策を検討する際に、間接侵害の制度設計及び複数人侵害問題に関する理論構成の模索が不可欠な作業である。間接侵害制度のあり方について、特許権の実効的な保護を目処に、成立要件を見直す必要がある一方、民法上の統一的な権利救済体系を活かして、差止めと損害賠償を認めるための責任要件を分けて導入することにより、特許権の過剰保護を防ぐべきである。複数人侵害の問題について、方法発明に関しては、因果関係の強弱に合わせて主観的要件の証明ハードルを調整することが望ましく、「引き起こし」基準（中国のポータルWebサイトアクセス方法事件判決を参考として、筆者が提唱する基準）と間接侵害法理を各場面で併用することによ

り、日米の法制度と同様の規制効果が期待される。システムの発明に関しては、システムに対する支配管理、発明の技術的効果の享受等の観点から「使用」の概念を柔軟に解する手法が妥当である。