

2016年8月19日

北海道大学 サマーセミナー

特許権侵害訴訟における用途発明 侵害、間接侵害と差止判決

元知財高裁判事・弁護士

三 村 量 一

長島・大野・常松法律事務所

Tel: 03-6889-7175(直通)

Fax: 03-6889-8175(直通)

E-mail: ryoichi_mimura@noandt.com

本日の講演の内容

- 第1 用途発明侵害と非専用品型間接侵害
- 第2 平成14年特許法改正による新たな間接侵害規定
- 第3 「発明による課題の解決に不可欠なもの」
- 第4 「その物の生産に用いる物」
- 第5 「その方法の使用に用いる物」
- 第6 「日本国内において広く流通しているものを除く」
- 第7 非専用品型間接侵害の主観的要件
- 第8 用途発明侵害・非専用品型間接侵害における差止
判決のあり方
- 第9 用途発明侵害・非専用品型間接侵害における損害
賠償請求

第1 用途発明侵害と非専用品型間接侵害

用途発明

- ▶ 既存の物質についての新たな用途の発見

ニトログリセリン: nitroglycerin $C_3H_5(ONO_2)_3$

加熱や摩擦によって爆発するため、爆薬としてダイナマイトの原料になる。

血管拡張作用があるので狭心症の薬になる。

- ▶ 最初に、爆薬の原料としての用途が知られていた。
次いで、狭心症の治療に有効であることが発見された。

「 $C_3H_5(ONO_2)_3$ を含有する狭心症治療薬」

「 $C_3H_5(ONO_2)_3$ を投与することによる狭心症の治療方法」

- ▶ クレームの規定ぶりによっては、ニトログリセリンの製造販売は、非専用品型間接侵害（現行特許法101条2号、5号）の対象となり得る。

第2 平成14年特許法改正による新たな関節侵害規定

平成14年特許法改正による新規定の創設

- ▶ 専用品型間接侵害(現行特許法101条1号、4号)
 - 従前から規定されている態様 – 「のみ品」
 - 侵害とみなされる行為の範囲は明確
 - 製造者・販売者の主観を問題としない。

- ▶ 非専用品型間接侵害(現行特許法101条2号、5号)
 - 専用品でないものについても、一定の客観的要件、主観的要件の下で、特許権侵害とみなす。
 - 特許権者の保護を拡大する趣旨の改正
 - 他方、侵害と見なされる行為の範囲が不明確となる。
 - 本来的な権利範囲を超えた過剰な差止め等が行われる危険性

第3 「発明による課題の解決に不可欠なもの」1/4

▶ 「発明による課題の解決に不可欠なもの」

特許発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、これを基礎付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすもの

- 特許発明の構成要素以外であっても、原料などがこれに当たる場合がある。
- 特許発明の構成要素になっている物など、特許発明に係る物の生産との関係で、「その物がなければ、当該物の生産ができない」という意味での条件関係に立つものであっても、それだけでは、間接侵害を構成しない。
- 特許出願前から存在する部材等は、特許発明の開示した技術手段の部品として用いるための形態で販売しているような場合に限り、間接侵害を構成する。

第3 「発明による課題の解決に不可欠なもの」2/4

- ▶ 特許出願前から他用途に用いられていた既存の部材を組み合わせたことに進歩性を認められた発明の場合
 - 「発明による課題の解決」：特許発明が新たに開示した技術手段は、部材の組合せであって、個別の部材そのものではない。
 - 模型工作キットのように、部材一式を組立説明書と共に同梱したセット商品のようなものでない限り、間接侵害を構成しない。

第3 「発明による課題の解決に不可欠なもの」3/4

➤ 具体例 「消しゴムで消せるボールペンの発明」

- ボールペンの軸やキャップなど

そのボールペンの生産自体に欠かせないものであっても、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しない。

- インキに用いる特殊な顔料

顔料自体が新規な場合には、当該顔料自体が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するから、顔料の製造・販売は間接侵害を構成する。

顔料自体は従来から存在したが、これをボールペンのインキに用いることは知られていなかった場合には、顔料と「ボールペンのインキ」という用途の組合せが特許発明特有の解決手段に該当するから、顔料自体の製造・販売は間接侵害を構成しない。「ボールペンインキ用顔料」「ボールペンインキ」として販売されている形態のみが間接侵害を構成する。

第3 「発明による課題の解決に不可欠なもの」4/4

- ▶ 東京地裁平成16年4月23日判決・判例時報1892号89頁(プリント基板メッキ用治具事件)
特許発明：「プリント基板メッキ用治具」
Y製品：クリップ
- [判示] プリント基板の着脱を容易にするために、「外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部とからなる一対の保持部材」が設けられている点が、特許発明により新たに開示された技術事項
- クリップは、特許発明が新たに開示する特徴的技術手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらず部材に当たらないから、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しない。

第4 「その物の生産に用いる物」(101条2号) 1/2

▶ 「その物の生産に用いる物」

- 特許発明の構成要素以外であっても、原料などがこれに当たる場合がある。
- 特許発明に係る物の直接の原料に加えて、当該原料を生産するための原料(発明に係る物の原料の原料)も、特許発明の開示する特徴的技術手段を直接もたらず特徴的な構成・成分を備えている場合には、これに当たる。
- 化学物質の場合、中間物質の生成を経て目的物質が生成される場合もある。 → 直接の原料のみに限定することは適切でない。

第4 「その物の生産に用いる物」(101条2号) 2/2

- ▶ 一太郎事件知財高裁大合議判決(知財高裁平成17年9月30日判決・判例時報1904号47頁)

特許発明：「情報処理装置」

Y製品：文書作成のソフトウェア(ワープロソフト「一太郎」等)

- [判示] Y製品(一太郎など)のインストールにより、ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ、特許発明の構成要件を充足する「Y製品をインストールしたパソコン」が初めて完成するのであるから、Y製品をインストールすることは、前記パソコンの生産に当たるものというべきである。
- ソフトウェア(マイクロソフト製品)をあらかじめインストールしたパソコンも、市場において販売されていた。「インストール」を生産の一環と認定すること自体は、通常の実事認定である。

第5 「その方法の使用に用いる物」(101条5号) 1/3

一太郎事件知財高裁大合議判決(知財高裁平成17年9月30日判決・判例時報1904号47頁)

特許発明：「情報処理方法」

Y製品：文書作成のソフトウェア(ワープロソフト「一太郎」等)

➤ 特許法101条5号(現行法。以下、同じ。)の間接侵害の成否

➤ 判決の内容(その1)

「その物自体を利用して特許発明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、譲渡等する行為の特許権侵害とみなすものであって、そのような物の生産に用いられる物を製造、譲渡等する行為の特許権侵害とみなしているものではない。」

第5「その方法の使用に用いる物」(101条5号) 2/3

特許法101条5号の間接侵害の成否

▶ 判決の内容(その2)

「本件において、控訴人の行っている行為は、当該パソコンの生産、譲渡等又は譲渡等の申出ではなく、当該パソコンの生産に用いられる控訴人製品についての製造、譲渡等又は譲渡等の申出にすぎないから、控訴人の前記行為が同号所定の間接侵害に該当するということとはできない。」

第5「その方法の使用に用いる物」(101条5号) 3/3

特許法101条5号の間接侵害の成否

- 判決は、特許法101条5号の条文の文言に忠実に、同号の規定を解釈。

「間接侵害規定が特許権の効力の不当な拡張にならないよう」(前掲『平成14年改正 産業財産権法の解説』27頁)という立法の趣旨に沿った解釈ということができる。

- 特許法101条5号の間接侵害の成立を否定した部分は、判決の結論を導く部分であり、決して、傍論ではない。当該発明(本件第3発明)に係る特許の無効については、「なお、前記……において判示したとおり、本件第3発明については、特許法101条5号所定の間接侵害が成立しないから、特許権の行使の制限の主張について判断するまでもなく、Xの請求は理由がないが、念のため、本件第3発明についても当裁判所の判断を示す。」と前置きした上で、特許無効についての判断を示している。

第6「日本国内において広く流通しているものを除く」1/2

- 「日本国内において広く流通しているもの」
- 日本国内において広く普及している一般的な製品が該当する。
 - 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、普及品。
 - 必ずしも、当該業界における標準仕様品、規格品といわれるものにまで至らなくても、市場において流通しており、需要者が一般に入手可能なものであれば、「普及品」として、「日本国内において広く流通しているもの」に該当する。

第6 「日本国内において広く流通しているものを除く」 2/2

- 「日本国内において広く流通しているもの」
- 一太郎事件知財高裁大合議判決（知財高裁平成17年9月30日判決）
 - Y製品（ワープロソフト「一太郎」等）は、ビジネスソフトウェアとして市場において多量に流通し、需要者が一般に入手可能な状態にある普及品というべき商品であった。
 - Y製品は、本来、「日本国内において広く流通しているもの」に該当し得るものであったが、判決は、Y製品が「特許発明に係る物の生産にのみ用いる部分」を含むことを理由に、「日本国内において広く流通しているもの」に該当しないと判断した。
 - Y製品は、「のみ」を満たす専用品と非侵害品とをセットにした「セット商品」ともいうべきもの。このような「セット商品」の非専用品に関する限り、上記のように解するのが正当である。

第7 非専用品型間接侵害の主観的要件

- 「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」
 - 部材等の供給者自身が、特定された具体的な特許権を認識している必要がある。
 - 特許発明の構成との関係で、当該部材等が具体的にどのような態様で用いられているのかを認識している必要がある。
 - 一般的な利用可能性の認識では足りず、現実に当該部材等が特定の者によって特許発明の実施に用いられている事実を認識していることを要する。
- 主観的要件を備える前の行為については損害賠償義務を負担しない。
- 差止請求については、口頭弁論終結時が基準となるため、訴訟提起された事案において、問題となることはない。

第8 用途発明侵害・非専用品型間接侵害における 差止判決のあり方 1/2

- 特許発明が、特許出願前から存在する既存の部材等を新たな技術製品の部品として用いたものであったり、新たな技術方法に用いたものである場合には、当該用途に用いるための形態で販売しているような場合に限り、間接侵害に該当するから、そのような形態での販売のみを差し止める判決がされなければならない。
- 特許出願後に現れた部材等であっても、当該部材等に侵害用途以外の用途が存在することに照らせば、差止請求の許される範囲を適切な範囲に画する必要がある。
- 差止請求を適切な範囲に限定すべきことは、用途発明や選択発明に係る特許権の直接侵害の場合においても、同様に問題となり、現に議論されているところである。
- 被告がその製造する全ての製品を直接侵害の用途に販売している場合、無限定の差止判決が許されるか（その後の事情により請求異議訴訟で限定）？

第8 用途発明侵害・非専用品型間接侵害における 差止判決のあり方 2/2

➤ 考えられる差止判決の例

- 「被告は、狭心症治療薬の原料としてニトログリセリンを製造し、販売してはならない。」
「被告は、狭心症治療に用いるものとしてニトログリセリンを製造し、販売してはならない。」
* 製造の差止が許されるか？ 強制執行の可能性は？
- 「被告は、狭心症治療薬の原料であることを表示してニトログリセリンを販売してはならない。」
「被告は、狭心症治療に用いるものであることを表示してニトログリセリンを販売してはならない。」
* 表示しないで販売することは差し止められない。
- 「被告は、長島製薬(株)に対してニトログリセリンを販売してはならない。」

第9 用途発明侵害・非専用品型間接侵害における 損害賠償請求

- ▶ 非専用品型間接侵害に係る部材等が販売されたとしても、それが購入者により実際に特許発明の実施(直接侵害)に用いられなければ、特許権者に特許権侵害による損害は生じていない。
- ▶ 部材等の販売者から直接これを購入した者が、実際にこれらの部材等を使用した態様が明らかである場合には、販売された部材等のうち実際に特許発明の実施に使用された数量の範囲の限度で、部材等の製造販売者は、購入者と連帯して損害賠償の責を負う(東京地裁平成17年3月10日判決・判例時報1918号67頁[トンネル断面のマーキング方法事件])。

ご清聴ありがとうございました。

元知財高裁判事・弁護士

三 村 量 一

長島・大野・常松法律事務所

Tel: 03-6889-7175(直通)

Fax: 03-6889-8175(直通)

E-mail: ryoichi_mimura@noandt.com