



特許権侵害に対する間接侵害

北海道大学
田村 善之

謝辞

本稿の作成に当たっては、北海道大学法学研究科助教の橘雄介氏作成の論文やpptを活用させていただいた。記して感謝申し上げます。

参考文献

田村善之＝時井真『ロジスティクス 知的財産法 I 特許法』(2012年・信山社)

増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(第4版・2012年・有斐閣)

田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否－均等論との整合性－」同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)

田村善之「特許権の間接侵害について」同『ライブ講義知的財産法』(2012年・弘文堂)

橘雄介[ピオグリタゾン判批]知的財産法政策学研究46号(2015年)

橘雄介[食品の包み込み成形方法及びその装置判批]知的財産法政策学研究47号(2015年)

橘雄介「特許権の間接侵害の理論(1)～」知的財産法政策学研究51号(2018年)～

1. 間接侵害の制度の趣旨

第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 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
二 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。)であつ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

四 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

五 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。)であつ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

オール・エレメント・ルール(権利一体の原則)

特許発明の技術的範囲は、明細書の請求の範囲に基づいて定められるから(§ 70 I)、請求の範囲の構成要件を全て充足しないかぎり、特許権侵害とはならない

∴ 特許製品の部品や、方法特許の実施に使用する機械を製造販売する行為は、それだけでは、直接、特許権を侵害する行為とはならない

⇒「部分実施」の法理(特許発明の特徴的部分が利用されていることを理由として侵害を肯定する法理)の否定

直接侵害者に対する停止・予防請求

ただし・・・

特許権の直接侵害をなしている者、あるいはなすおそれがある者に対しては、侵害の停止または予防の請求ができる(§ 100 I)
∴ 侵害組成物等の廃棄、除却その他侵害予防に必要な行為の請求可(§ 100 II)

⇒特許権侵害以外の他の用途にも用いられるものでなければ、特許権侵害者の手元にある部品の製造、販売を差し止めたり、方法の特許の実施に使用した機械の廃棄を求めたりすることができる(東京地判昭和43・9・4判タ229号242頁[ナイロンテグス製造法]参照)

しかし・・・

請求が認められるためには、請求の相手方自身が侵害行為をなしていることが必要

直接侵害者に対する停止・予防請求の限界

しかし・・・

請求が認められるためには、請求の相手方自身が侵害行為をなしていることが必要

補)100条2項の請求で、間接侵害よりも要件が緩和されるか？

裁判例のなかには、「半製品」の廃棄請求を認容するものがある(東京地判昭和38.9.14下民集14巻9号1778頁[搬送装置], 岐阜地判平成3.12.18判例工業所有権法[2期版]2293の30頁[土砂流出防止用排水フィルター])

たしかに、100条2項は、文言上、「にのみ」要件などの101条の間接侵害に課されている要件を要求していない

しかし、特許権侵害以外の用途に用いることができる物を除却したり、その製造の差止めを認めることは、特許権の範囲を超えた過大な保護となるから、原則として慎むべき

∴侵害品以外に転用が可能な場合にはその廃棄を認めることは行き過ぎであるから、「半製品」の語は転用不可能な段階にまで仕上げられたものを指すと解すべき

共同不法行為の可能性とその限界

もちろん・・・

特許製品の部品の製造販売や、方法特許に使用する物の製造販売のみを行っている者は特許権侵害の教唆、幫助として共同不法行為に該当する場合があります(民法 § 719)

共同不法行為の限界

✓差止請求を認めることができない

(大阪地判昭和36・5・4下民集12巻5号937頁[発泡性ポリスチロール]、東京地判平成16・8・17判時1873号153頁[切削オーバーレイ工法]、東京高判平成17・2・24平成16(ネ)4518[同])

製品が広く頒布されている場合など、逐一、直接の侵害者を捕捉することが困難であり、部品や装置等の供給者のところで元凶を絶ったほうが効率的に侵害を抑止しうる場合がある

✓特許発明の実施が業として行われなない場合には特許権侵害がないので(68条)、家庭内で特許製品を組み立てるためのキットを製造、販売したとしても、行為者は共同不法行為責任を問われないが、それでは、権利者に与える影響が少ないことに鑑みて例外的に特許権侵害とならないこととした68条の趣旨が潜脱される(この趣旨を認めるか否かについては、後述するように争いがある)

間接侵害の制度趣旨

そこで、特許法は、特許権の保護を十全なものとするために、特許発明の実施にのみ使用する物の製造、販売行為を侵害とみなす旨、定めている(にのみ型間接侵害(専用品型間接侵害))(101条1号・4号)

- ✓直接侵害者以外の者を捕捉する
- ✓差止請求権を認める
- ✓非侵害行為を誘発した者に対して一定の場合に侵害の責任を認める

さらに、2002年改正は、同時に複数の用途に用いられるために「にのみ」の要件を満足することが困難な多機能型の物品についても侵害の責任を問うことを可能とするために、新たな間接侵害類型を設けている(多機能型間接侵害(非専用品型間接侵害))(101条2号・5号)

2. 独立説と従属説

独立説と従属説

間接侵害が成立する前提として、特許発明の直接実施に該当する行為に侵害が成立していることを要するか

従属説：間接侵害が成立するためには、特許発明の直接実施が侵害行為であることを要求する見解

独立説：間接侵害が成立するためには、特許発明の直接実施が侵害行為であることは必要ではないとする見解

折衷説：場合によるとする見解(通説、裁判例)

裁判例：折衷説 独立説的に取扱った裁判例

家庭内で特許製品として組み立てられるための部品を業として製造、販売する行為について、間接侵害の成立が認められると述べた判決(東京地判昭和56.2.25無体集13巻1号139頁[一眼レフレックスカメラ])(傍論))

被告製品が一般消費者が使用する製パン器であることを特に問題視することなく間接侵害を肯定した判決(大阪地判平成12・10・24判タ1081号241頁[製パン器])

裁判例：折衷説 従属説的に取扱った裁判例

原告権利者の側から実施品である完成品を購入した者に取替え用の部品を製造，販売した被告の行為について間接侵害が成立するか否かを判断する際に，その前提問題として，購入者がなす部品の取替え行為が修理行為として直接侵害に該当しない行為であるか否かということを吟味した判決(大阪地判平成元.4.24無体集21巻1号279頁[製砂機のハンマー]、最判平成19.11.8民集61巻8号2989頁[液体収納容器])

独立説は採用しえない

間接侵害の趣旨が、部分実施の保護にあるのだすれば、直接侵害を要することなく、間接侵害単独で保護に値することになる ⇒ 独立説

しかし...

部分実施を保護するのであれば、特許法101条のように直接実施を必要とするはずがない

∴ 101条の構造上、間接侵害の趣旨を部分実施の保護に求めることはできない

直接侵害が免責されている理由に着目する必要性

間接侵害の趣旨が、前述したように、直接侵害責任のみでは特許権者の救済に悖るので、直接侵害を誘発する行為に対して責任を拡張する法理であるとすれば...

直接実施の責任がいかなる理由で免責されているのかということに対する吟味が必要 ⇒ 従属説的理解

制限規定等射程説

cf. 田村善之『知的財産法』(第5版・2010年・有斐閣)259～261頁
田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否—均等論との整合性—」同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)
166～168頁

しかし、直接実施が免責されている理由に着目するのだからといって、必然的に従属説のように、直接実施否定＝間接侵害否定と考えなければならない必然性はない

法解釈として極めて当然のことながら、直接侵害が免責されている趣旨を特定し、その趣旨が間接侵害に及ぶか否かを吟味すれば足りる(制限規定等射程説)

折衷説に対する批判

折衷説に対しては、理論的には独立説か従属説しか採れないはずのところ、それでは結果の妥当性がよろしくないので、理論的に妥協している旨の批判がある

※従属説をとる高林龍『標準特許法』(第6版・2017年・有斐閣)は、間接侵害は、理論的には、従属説か、独立説のどちらかしかないという前掲に立ったうえで(181頁は折衷説を「はなはだ奇異」と評する)

直接実施が家庭内実施である例についても、「ほとんどの場合」はクレームを工夫することで回避できることを指摘し、「従属説を修正する合理性は見出せない」「すべての事例において、従属説で一貫して問題ない」と論じている(182頁)

そこでは、従属説をとっても具体的な不都合はないという消極的理由が示されるのみであり、結局、従属説をとらなければならない積極的理由は、理論的には従属説か独立説のどちらかに揃えなければならないという前提が掲げられているに止まる

再反論

たしかにかつての折衷説には場当たりの利益衡量をなしているようにしか読めないものもあったが...

しかし、折衷説と同様の結論は、直接実施を非侵害としている各規定の趣旨の解釈として、その制限が間接侵害にまで及ぶのかという枠組みで導くことができる。それは理論的に妥協しているわけではなく、各規定を解釈しているに止まる(制限規定等射程説)

制限規定等の趣旨を顧みることなく、間接侵害の性質論なるものを論じ、間接侵害は、性質上、直接侵害の免責に常に連動するか(従属説)、常に連動しないか(独立説)という二者択一しかないと考え、折衷説を場当たりのと考えるほうが、悪しき意味での概念法学に陥り、制限規定等の法解釈という当然の作業を忘却してしまっているように思われる

制限規定等射程説の帰結：家庭内実施

68条により家庭内実施が非侵害とされるのは、家庭内実施は特許権者に与える影響が少ないこと、私的領域にまで特許権の効力が及ぶと権利処理が煩雑になり私人の行動を制約しすぎることにある

しかし、私的な実施のためとはいえ、部品を業として多数製造、販売すると、多数の私的実施行為が行われ、特許権者に与える影響は少なくない

また、そのような行為に特許権の効力を及ぼしても、禁止されるのは業としてなされる予備的・幫助的行為に限られる

したがって、組織的に業としてなされる間接侵害については、直接侵害を不要とすること(独立説的な取扱い)が妥当である

制限規定等射程説の帰結：試験・研究

69条1項により試験、研究のためにする特許発明の実施が非侵害とされるのは、試験、究は、次なる発明を創出するうえで重要な行為であり、産業の発展を目的とする特許法では積極的に推奨されるべき行為であることによる

かりに、69条の趣旨が間接侵害にまで及ばない場合、試験・研究用の器具は全て自製しなければならないことになり、試験・研究の推奨という69条の趣旨を没却する

したがって、直接侵害が成立しないときは間接侵害も不成立とすること(従属説的取扱い)が妥当である

制限規定等射程説の帰結：先使用权者

特許制度の存在が実施を抑止し、過剰な出願を促すことを防ぐという79条の趣旨を全うするためには、出願前に少なくとも事業の準備をなしていた実施を継続することを保障するために、先使用权者に部品等を供給する行為についても非侵害とすべきである

したがって、直接侵害が成立しないときは間接侵害も不成立とすること(従属説的取扱い)が妥当である

制限規定等射程説の帰結：消尽

特許製品の取得者は、せっかく消尽が認められたにも関わらず、他の第三者から修理用や取替用の専用部品等を調達しようとする、その第三者が間接侵害に問われてしまうことになるのでは、結局、全て自前で専用部品等を調達しなければならなくなり、事実上、消尽を認めた意義が失われかねない

したがって、直接侵害が成立しないときは間接侵害も不成立とすること(従属説的取扱い)が妥当である

制限規定等射程説：契約に基づく実施権者

実施契約の解釈次第

部品を特許権者以外の者から購入してよいという許諾がないかぎり、101条で侵害とすべき

ただし・・・

特許権者自身が指定する者から部品を購入することを義務づける条項は、特許発明の実施許諾を得ることが実施権者にとって必要不可欠となっている場合には、抱き合わせ・拘束条件付取引・優越的地位の濫用に該当し、独占禁止法違反に該当し、契約が民法90条により無効となることがある

⇒その場合には、101条で侵害を肯定すべきではない

3. 条文の構造

第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 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

二 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。)であつ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

四 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

五 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。)であつ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

間接侵害者自身の行為が使用の場合は規律の対象外

∴物の発明の場合には、当該物の生産に用いるものを使用しても直接実施にならない場合があり、その場合には規制すべきではなく、他方、直接実施になる場合には、直接侵害の成否を考えれば足りる

また、方法の発明の場合にも、同様に、当該方法の使用に用いる物を使用する行為は発明の直接実施そのものにほかならないか(全工程をカバーする方法の場合)、あるいは直接実施がないか(一部の工程のみをカバーする方法の場合)のいずれかなので、あえて間接侵害で規律する意義に乏しい

間接侵害に対して直接適用される制限規定はない

e.g. 先使用権:「発明の実施」に対する通常実施権として規定されている(79条)

間接侵害:「発明の実施」(2条3項)でないものを、「侵害するものとみなす」(101条)規定であって、「実施」とみなすわけではない

立法趣旨(規定の構造からの予測、実際の起草過程では少なくとも最初の理由は顧慮された形跡がある)

∴ 直接実施に対して先使用権など特許権侵害が否定される場合には(後述の独立説的処理をすべき場合を除き)、それに連動して間接侵害も否定されるから、特に問題は生じない

その反面、直接侵害が肯定されるのであれば、侵害にのみ供される装置等、間接侵害の要件を満たすのであれば、あえて特許権を制限する理由に乏しい

もっとも、近時、多機能型間接侵害について侵害成立要件が緩和される場合があることとの平仄上、先使用権の(類推)適用を認めるべきであるという議論がある

田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否－均等論との整合性－」同『特許法の理論』(2009年・有斐閣) 160～161・178～179頁[後述する差止適格性説の下では、先使用権の類推適用は不要であるが、これを採用しない場合には、類推適用が必要となることを示唆)

三村量一「非専用品型間接侵害(特許法101条2号、5号)の問題点」知的財産法政策学研究19号96頁(2008年)

全ての直接「実施」に間接侵害が成立するわけではない

間接侵害は、物の発明の「生産」、方法の発明の「使用」に対して成立するに止まる(前者は限定、後者は限定ではない)

(a) 特許が物の発明の場合(101条1号・2号)

物の発明の直接「実施」である生産, 使用, 譲渡等(2条3項1号)のうち, 間接侵害で捕捉できるのは, 当該物の生産に用いる物を生産, 譲渡等する行為に限られる

⇒物の発明については, 当該物の使用, 譲渡に用いる物を生産譲渡等しても間接侵害にはならない

∴無限定に特許権の保護範囲が拡大することを防ぐため

(b) 特許が方法の発明の場合(101条4号・5号)

特許が方法の発明である場合は, 元々, 方法の発明の実施は, その方法の使用をする行為であり(2条3項2号), 当該方法の使用に用いる物を生産, 譲渡等する行為が間接侵害の対象となる³²

4. 「生産」: 直接実施の要件

注意)特許法上の「生産」は日常用語よりも広いことがある

本体に特許がある事案で、ユーザーの側で部品を本体に装着したり、組み合わせたりにして、本体を使用可能な状態にするような行為も、ユーザーのところで「生産」がなされたとする一連の判決がある(ただし、「使用」の一環の場合にはこれを否定する裁判例もある(後述))

✓製砂機のハンマーの構造について特許発明を有する事案において、ユーザーが打撃板(製砂機の部品の一つであり、消耗品のため定期的に交換の必要がある)を本体である製砂機に装着させる行為は、ハンマーの「生産」に該当する(大阪地判平成14.24無体集21巻1号279頁[特許判例ガイド48][製砂機のハンマー])

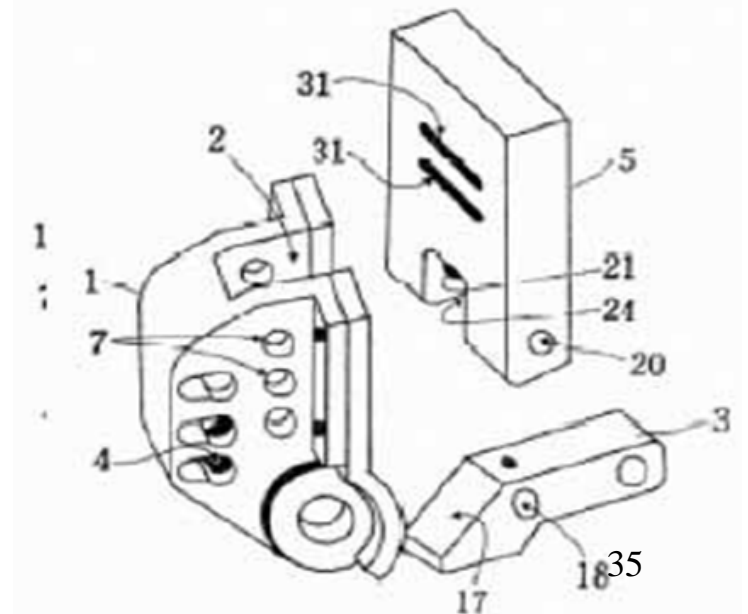
✓一太郎を一般ユーザーがパソコンにインストールする行為は、「情報処理装置」の「生産」に該当する(東京地判平成17.2.1判時1886号21頁[一太郎])

間接侵害肯定例

大阪地判平成1.4.24無体集21巻1号279頁[製砂機のハンマー]

製砂機のハンマーの構造について特許発明を有する事案において、ユーザーが打撃板(製砂機の部品の一つであり、消耗品のため定期的に交換の必要がある)を本体である製砂機に装着させる行為は、ハンマーの「生産」に該当すると判示

⇒ 打撃板の製造とユーザーに対する販売につき、間接侵害を肯定(消尽の成否は別途問題となりうるが、裁判所は消尽を否定し、間接侵害を肯定)



間接侵害肯定例

東京地判平成17.2.1判時1886号21頁[一太郎]

ワープロソフト「一太郎」を一般ユーザーがパソコンにインストールする行為は、クレームにかかる「情報処理装置」の「生産」に該当すると判示

「一太郎」のユーザーに対する製造販売につき多機能型間接侵害を肯定(控訴審でも間接侵害が肯定されたが、進歩性が否定され、侵害否定)

〔物クレーム〕

間接侵害



被告製品(「一太郎」)

直接実施＝物クレーム



被告製品をインストールした情報処理装置(パソコン)

ユーザーの手許で必然的に特許発明の構成要件に該当するように変化する事例の処理

出荷時には特許発明の構成要件には該当しないが、ユーザーの手許で、将来的に必然的に特許発明の構成要件に該当するように変化する場合、

✓ユーザーのところで「生産」が行われていると評価しうるのか(⇒ユーザーの生産を直接実施とする間接侵害となりうる)

✓そもそも、出荷時に「生産」が行われていると評価しうるのか(⇒直接侵害となりうる)

✓あるいは、どちらにも該当せず、直接侵害も間接侵害もが否定されるのか

ということが問題とされている

間接侵害肯定例 教科書的事例

特許発明にかかる電動式パイプ曲げ装置を構成する部品一式である電動式直管ベンダー、シュー、ガイドをキットとして製造販売したという事案

⇒オール・エレメント・ルールを満たさないのに直接侵害は成立しないが、キットとして「にのみ」の要件を満たすので間接侵害が成立するとされる教科書的事例

直接侵害肯定例

大阪地判平成13・10・9平成10(ワ)12899[電動式パイプ曲げ装置
]

電動式直管ベンダー, シュー, ガイドは, いずれもそれだけでは特許発明の構成要件を充足しないが, 少なくとも3点が同時に販売される場合には, とともにイ号装置を構成するものとして本件特許権を侵害するものというべきであると判示した

(ただし、電動式直管ベンダーについては単体で販売される場合にも、「にのみ」の要件を充足するということを理由に間接侵害に該当するとも判示している)

←直接侵害は成立しないが、間接侵害が成立するとされる教科書的事例で、あえて、直接侵害を認めた

このキットは必然的に特許発明の実施品として組み立てられるものであり、他には用途がないのであろうから、かりに直接侵害に該当しなくとも、「にのみ」型間接侵害には該当する事案である

したがって、この事件の事情の下では、判決の法律構成に目くじらを立てる必要はない

直接侵害肯定例

東京地判昭和62.7.10無体集19巻2号231頁[除草剤](ラウンドアップ事件)

[事案]特許権を有する原告が、被告除草剤について農薬登録申請に必要な適性試験を訴外協会に委託し、ひいて同申請をしようとしている被告らに対し、被告除草剤の製造、譲渡は原告特許権を侵害するものであると主張した

原告発明の構成要件は、「グリホサート、ないしグリホサートの強酸塩(この強酸は2.5あるいはそれ以下のPkを有する)を有効成分としてなることを特徴とする除草剤」と整理できるものであったが、被告除草剤はグリホサートのトリメチルスルホニウム塩を有効成分とするものであり、クレームに規定された強酸塩ではなかった

[判決]本件発明の除草剤が水溶液の形態をとった場合にはグリホサートイオンと水素イオンに乖離し、グリホサートイオンが除草剤の有効成分として機能するところ、水溶液中では被告除草剤もグリホサートイオンと水素イオンが存在していることを理由に、構成要件充足性を肯定し、直接侵害を肯定した

← 被告製品が農薬として用いる場合には必ず水に溶かして使用するといふのであれば(認定されていない)、必ず特許発明の構成として使用されるのであるから、「生産」を肯定した結論に首肯できる

かりに、水に溶かさないうで用いられる場合もあるといふのであれば、多機能型間接侵害が設けられた現在では、後述する事件のよように、多機能型間接侵害として論じれば足りる

直接侵害肯定例

東京地判平成11・11・4判時1706号119頁[芳香性液体漂白剤組成物](カビキラー事件)

cf. 吉田広志[判批]知財管理51巻1号41～54頁(2001年)

[事案]製造時には特許発明の構成要件を満たさない被告製品(家庭用かび取り剤)が、その後の経時的な化学変化により28日ないし30日後には必然的に特許発明の構成要件に該当するようになる

[判決] 28日ないし30日という期間は被告製品が製造されてから流通過程を経て消費者の手に渡るまでの期間と比して長いものではなく、また家庭用かび取り剤は通常、ある程度の期間にわたって使用されるものであるから、被告製品は使用時までには特許発明の構成要件に該当するようになっていることを理由に、直接侵害を肯定した

← 実施品に変化しない状態でユーザーの手許にわたり使用される期間が実質的に無意義といえるか、一定の期間はあるが、その間、何の用途も果たさないというのであれば、「生産」と同視するという判決の結論を肯定する

ただし、当時は多機能型間接侵害の規律がなかった時代

かりに、期間は無意義とはいえず、他の用途もあるという場合には、多機能型間接侵害の規律が設けられている現在では、以下にみる事件のように、多機能型間接侵害の成否を論じればよい

間接侵害肯定例

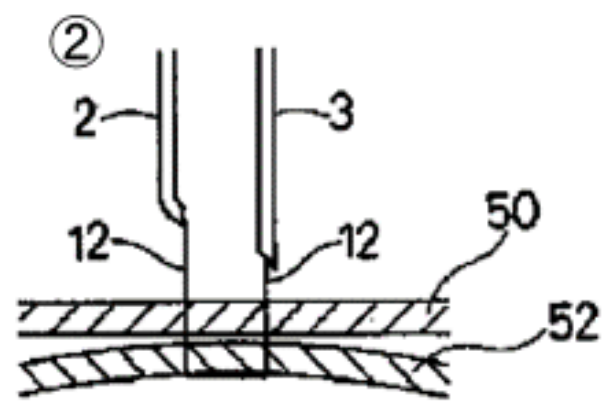
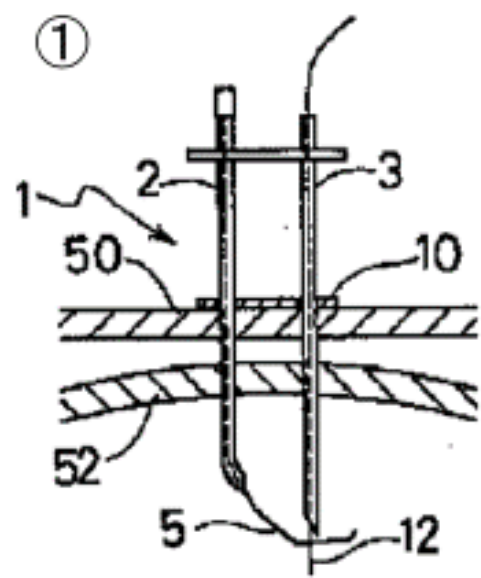
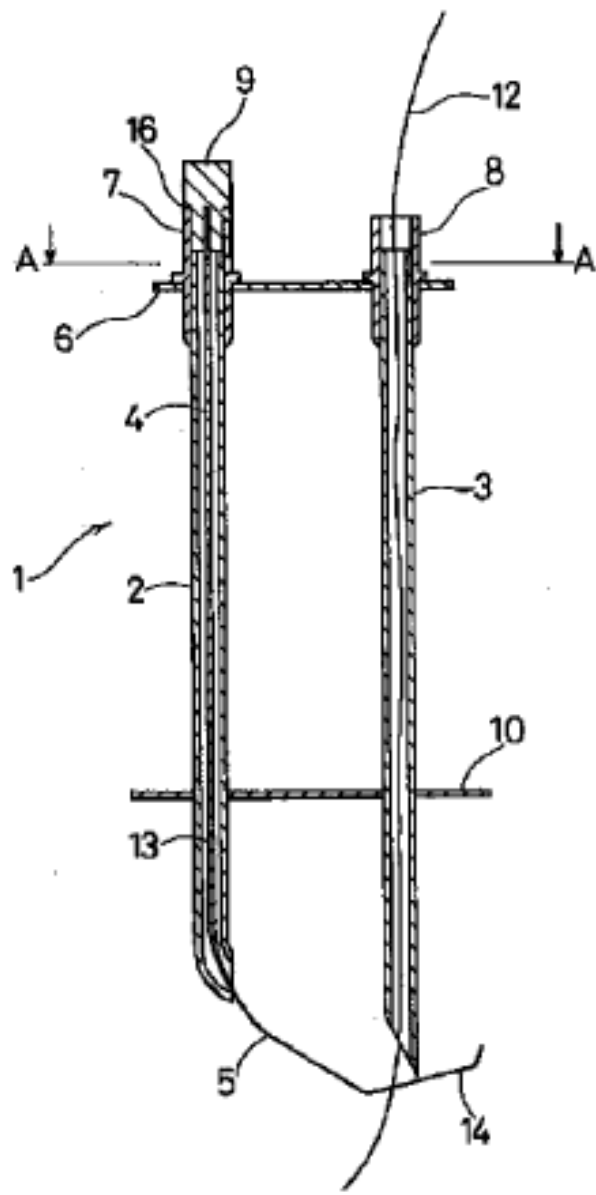
東京地判平成23.6.10平成20(ワ)19874号[胃瘻穿刺針]

原告発明は2本の針が固定された医療用器具をクレームする

- ①挿入用針3と把持用針2を体内に挿入し、針3から縫合糸12を、針2から環状部材5を出す
- ②次いで、環状部材5を針2に収納することにより縫合糸12と一緒に針2に収納し、両針を体外へ抜く、という手術に用いる医療用器具

被告製品は同様に2本の針を備えていたが、被告製品を利用する医師はこれらを一体化して使用することも、一体化せずに使用することもできた

もっとも、被告は、被告製品の一体化の機能は針を安全に廃棄する際に用いられるもので、手術の際に用いられるものではないと反論している



「被告製品を使用した胃瘻造設のための胃壁固定術において、被告製品を一体化機構により係止した状態のまま胃壁固定術における穿刺及び縫合糸の受渡しに用いることが、医師らによる被告製品の使用態様として格別特異なものではなく、通常行われる被告製品の使用態様の一つであることが認められるとすれば、被告製品は、本件各発明の技術的範囲に属する物の生産に用いる物として、特許法101条2号の「その物の生産に用いる物」に該当するといえることができる」

「本件調査嘱託の結果においては、被告製品の使用経験があるとし、かつ、被告製品を用いた穿刺の方法を回答した58の医療機関のうち、…、上記58の医療機関における被告製品の使用症例を横断的にみると、合計2869の症例の約27%に当たる785の症例において、一体化同時穿刺が採用されていることが示されているものといえる。

そして、このような本件調査嘱託の結果からすれば、一体化同時穿刺という被告製品の使用態様が、特異なものではなく、医師らによって通常行われ得る被告製品の使用態様の一つであるものと認めることができる。」

このように裁判所は、「生産」該当性を肯定したうえで、以下のように、101条2号の多機能型間接侵害を肯定する

✓被告製品は胃壁固定術用のものであり、汎用品とは言えないとして、非汎用品要件を肯定

✓被告製品の一体化機能を用いれば発明の構成が実現されるとして、不可欠要件を肯定

✓訴状送達後の主観的要件の充足を肯定

ただし、損害論において、被告製品の約7割は非侵害用途であるとして、102条2項の推定を7割覆滅した

← 侵害割合が考慮されていることが特徴的であるが、肝要なことは、被告製品は極めて容易に特許発明の実施品に転化することができるということであり、侵害割合はそれを推認する証拠として用いられていると位置付けるべきではあろう(ゆえに、割合が低くても無視し得ない程度の症例があれば足りると考える)

他方、特許発明の実施品に転化することなく用いられることもあったのであるから、「にのみ」型間接侵害ではなく、多機能型間接侵害の問題となる

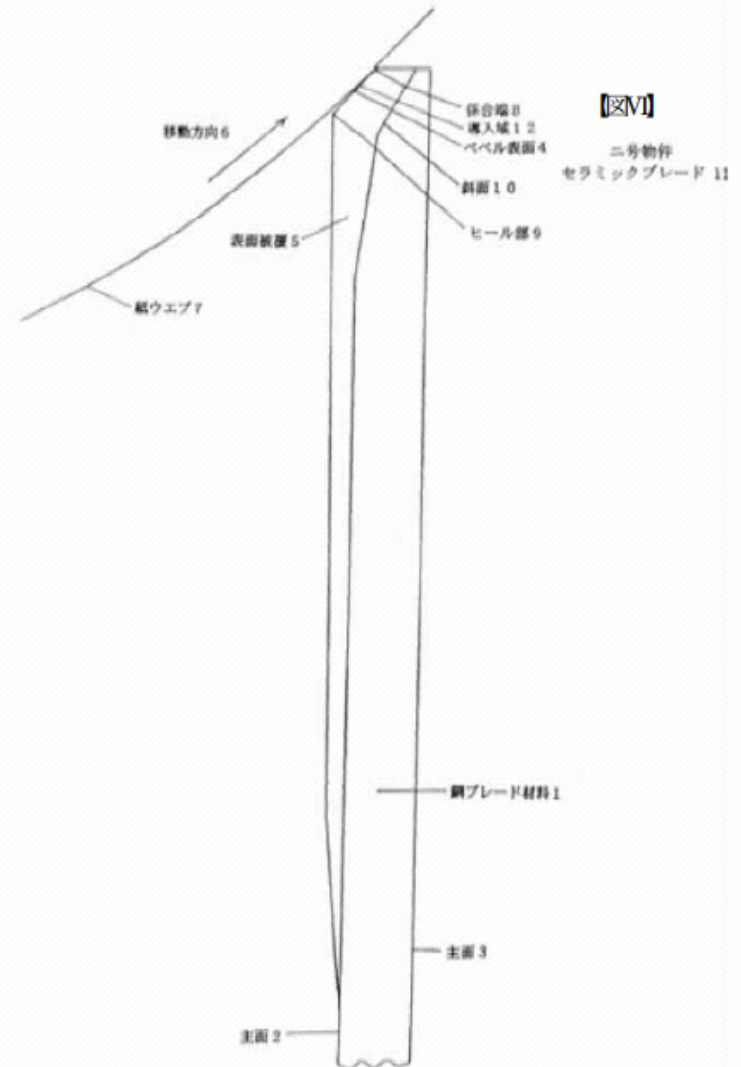
そして、被告製品は、侵害用途に供されることがないように構成を変更することが容易であったように見受けられるから、多機能型間接侵害間接侵害を肯定した結論に賛成すべきなのであろう(後述する差止適格性説のアプローチ)

間接侵害否定例

東京地判平成14・5・15判時1794号125頁[ドクターブレード]

[事案] 被告が製造販売するイ号製品はセラミック皮膜の厚さが0.525ないし0.313 mmであるところ、購入者がこれを使用しているうちに磨耗して特許発明の構成要件である0.25 mmの厚さとなるから、イ号製品は、特許発明にかかる物の生産にのみ使用する物であると主張された

[判決] 102条1号が「使用」を規制していないことに鑑みれば、そこにいう物の「生産」に当たるためには、供給を受けた物を素材として何らかの手を加えることを要し、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は含まれないとして、間接侵害を否定した



間接侵害否定例

東京高判平成15・7・18平成14(ネ)4193[ドクターブレード2審]

間接侵害を否定するに当たり、特許発明の技術的範囲に属さない完成品として、その本来の用途を果たすものである以上、「にのみ」の要件を満たさないと理由づける

多機能型間接侵害についても、当てはめの仕方は明らかにしなかったが、結論として、侵害の要件を満たさないとする

← 特許発明の構成に至らない期間も相当あるから、販売時に「生産」に該当するとともに、「にのみ」型間接侵害に該当するとはいえない事案であり、多機能型間接侵害の問題とせざるを得ない

そのうえで、非侵害用途を抑圧することなく、侵害用途のみを取り出して規律することが困難である以上、多機能型間接侵害を否定した結論に賛成できる(後述する差止適格性説のアプローチ)

まとめ: 非侵害用途を抑圧しないようにという判断で裁判例は一環

出荷後, 必然的に特許発明の技術的範囲に属することになる製品を出荷した場合の責任の成否については,
結局, 使用者のところで特許発明の技術的範囲と抵触しない使用行為が行われているか否かということが肝要

技術的範囲と抵触しない使用行為が行われていないのであれば、間接侵害(教科書的事例)か、あるいは直接侵害(電動式パイプ曲げ装置事件・ラウンドアップ事件、カビキラー事件)が肯定される

技術的範囲と抵触しない使用行為が行われている(時期がある)のであれば、直接侵害には該当せず、あとは間接侵害に該当する場合(胃瘻穿刺針)と該当しない場合(ドクターブレード事件)に分かれる(事案としては侵害用途を非侵害用途から分離しうるか否かで分かれているように見受けられる)

併用剤について「生産」該当性を否定した事例 ピオグリタゾン事件

組み合わせ医薬特許について、複数の医薬を医師が処方し、薬剤師が調剤し、患者が服用するだけでは、物の「生産」がなされたとはいえないとした判決

ピオグリタゾン(大阪)事件

大阪地判平成24.9.27判時2188号108頁[ピオグリタゾン]
cf. 橘雄介[判批]知的財産法政策学研究46号(2015年)

原告の特許発明のクレームは、「ピオグリタゾンと α -グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせる糖糖尿病治療薬」(いわゆる併用剤)である

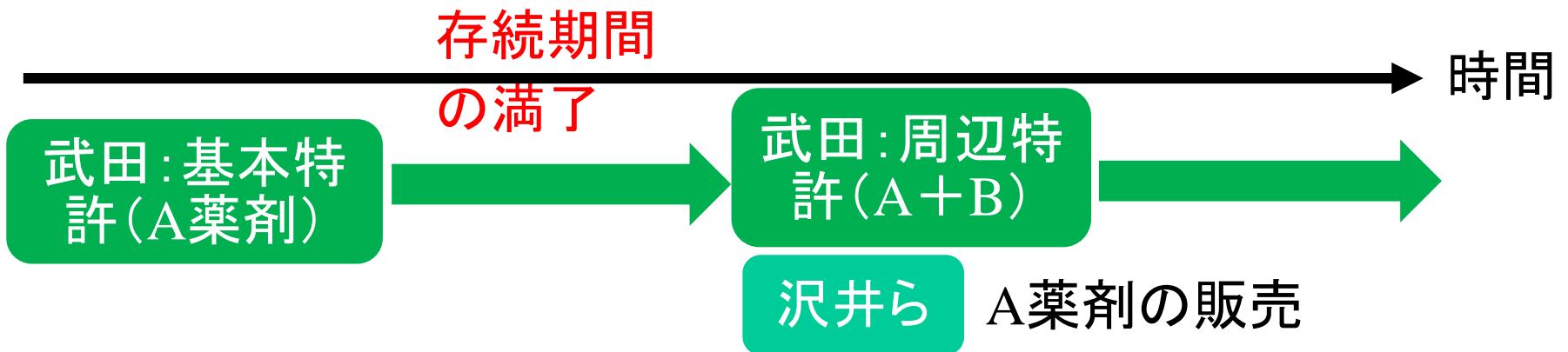
被告は「ピオグリタゾン」を単剤として単独で製造販売していた。

原告は、医師が被告医薬品と α -グルコシダーゼ阻害剤の併用を処方する行為か、もしくは薬剤師が両剤を併用剤として調剤する行為が、「物(併用剤)」の「生産」に該当し、ゆえに被告医薬品は物の「生産」に用いるものであるから、被告の行為は(多機能型)間接侵害に該当する旨を主張した

背景事情その1:エバーグリーン戦略

実は原告はピオグリタゾン自体の特許権を持っていた。しかし、その存続期間が満了したので、被告がいわゆる後発医薬品としてピオグリタゾン製剤を製造・販売し始めた

→つまり、原告の意図は、併用医薬の発明を使って、ピオグリタゾン自体の排他権を実質的に延命しようとしたものである(いわゆる「エバーグリーン戦略」)



背景事情その2: 医療関連特許の拡大

医療は、産業上の利用可能性にいう「産業」に当たらないと解されている(東京高判平成14.4.11判時1828号99頁[外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法及び装置])

現行法上、治療行為を特許権の効力の範囲外とする明文を欠くために、いわば便法として産業上の利用可能性の要件が用いられ、医療方法について特許発明の適格性を否定することとされているのである

たしかに、財産的な権利が足かせとなって、人間の生命、身体がおろそかにされることがあってはならないから、治療行為についてまで特許権の禁止権を及ぼすべきではない

他方で、医療業を「産業」から外す見解の下でも、医薬品や医療機器の製造業は「産業」に属すると理解されていることに対して、平仄が合わないという批判もある

しかし、これは医薬等が製造され使用されるまでにはタイム・ラグがあるから、その間に特許権者自身によって必要量が供給されたり、ライセンスがなされることを期待しうるからであると理解できる。それで不都合がある場合には、裁定許諾制度で何とか処理できる

そうすると、医療方法について産業上の利用可能性を否定することで特許発明の取得を妨げる通説的理解の下でも、

医薬品や医療機器が特許権を侵害して製造されている場合、それを使用する医師が特許権侵害に問われる可能性は残っている

もちろん、患者を目の前にした治療行為をなそうとする医師に、ライセンスの取得や強制許諾制度の利用を迫るのは、ただ煩雑であるというだけでなく、時間的な余裕を欠く

∴ 医薬や医療機器について特許が認められたとしても、医師が治療や診断に使用する行為についてまで権利が及ぶと考えるべきではない

解釈論としては、医療行為は産業ではない以上、医師の行為は業として行われるものではない(68条)と取り扱うべきである(吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』(第13版・1998年・有斐閣)182～183頁)

特許法69条3項

複数の医薬を混合して製造される医薬の発明やそのような医薬の製造方法の発明が特許されていた場合、
医師による処方や薬剤師による調剤が特許権侵害の責任を問われることを防ぐための制限規定

§ 69③「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。」

←医療業は68条の「業」としてに該当しないという立場の下では確認規定となる

審査基準による医療関連特許の拡大

2003～2004年 医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会

医師免責規定の新設と引き換えに、医療関連発明の特許適格化を企図したが、医師会等の反対により挫折

妥協策として、
審査基準により「医療機器の作動方法」「医薬の製造・販売のために医薬の新しい効能・効果を発現させる方法」について、物の特許による保護を拡大することで対応することを提言

⇒2005年 審査基準の改訂(2005年)

複数の医薬の組み合わせからなる医療関連発明を「物の発明」であり、「産業上利用することができる発明」として扱うことを定める

(参考)川上規制vs.川下規制

ところで、立法論として、
医療方法について特許取得を認めつつ(川上規制の廃止)、
医療行為を免責するのでは(川下規制)、
直接侵害を問うことができない特許権を認めることを意味するから
、無意義であるように思われるかもしれない

しかし、このような法制度の下では、医療方法を発明した者は、医療方法について特許権を取得することで、以降、当該方法に用いる装置・機器等に対して一網打尽に間接侵害で捕捉するというメリットがある

医療方法について特許適格性を認めない現行法の下では(川上規制)、関連装置・機器を開発するたびに逐一特許を取得するほかになく、その特許も他の構成の装置・機器には及ばないという限界がある

ともあれ、2005年改正により、特許庁の審査実務の運用上、「併用剤」が「物の発明」として特許取得可能となった

ピオグリタゾン事件の特許発明もこの運用に基づいて特許を取得

しかし...

✓このような発明は、むしろ「方法の発明」なのではないか？

✓単に二つ以上の医薬品を組み合わせて処方する行為や、それを調剤する行為は、「物の発明」の「生産」とはいえないのではないか？

✓69条3項は、2以上の医薬を混合する発明に関して調剤行為を免責しており、単に2以上の医薬を提供するだけの行為は少なくとも明文では規律していないが、これはそのような行為が「物の発明」の「生産」に該当することは想定していないからではないか⁶³？

「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専用する(法68条)ところ、その権利範囲を不相当に拡大した場合には、産業活動に萎縮的効果を及ぼすなど競争を過度に制限し、かえって産業の発達に寄与するという法の目的を阻害することにもなりかねないから、そのような事態を招くことがないようにしなければならない。」

「したがって、特許権侵害が成立する範囲の外延を不明確なものとするような解釈は避ける必要がある。」

「物の生産」の通常語義等も併せ考慮すれば、「物の生産」とは、特許範囲に属する技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為を意味し、具体的には、「発明の構成要件を充足しない物」を素材として「発明の構成要件のすべてを充足する物」を新たに作り出す行為をいうものと解すべきである。

一方、「物の生産」というために、加工、修理、組立て等の行為態様に限定はないものの、供給を受けた物を素材として、これに何らかの手を加えることが必要であり、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は「物の生産」に含まれないものと解される。」

「被告ら各製品が、それ自体として完成された医薬品であり、これに何らかの手が加えられることは全く予定されておらず、他の医薬品と併用されるか否かはともかく、糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬品としての用途に従って、そのまま使用(処方, 服用)されるものであることについては、当事者間で争いが無い。

したがって、被告ら各製品を用いて、「物の生産」がされることはない。換言すれば、被告ら各製品は、単に「使用」(処方, 服用)されるものにすぎず、「物の生産に用いられるもの」には当たらない。」

「医師による、医薬品の併用処方が「物の生産」となるか否か」

「「組み合わせてなる」「医薬」とは、「2つ以上の有効成分を取り合わせてひとまとまりにすることにより、新しく作られた医薬品」をいうものと解されるところ、併用されることにより医薬品として、ひとまとまりの「物」が新しく作出されるなどとはいえない。

複数の医薬を単に併用(使用)することを内容(技術的範囲)とする発明は、「物の発明」ではなく、「方法の発明」そのものであるといわざるを得ないところ、上記原告の主張は、前記アのとおり、「物の発明」である本件各特許発明について、複数の医薬を単に併用(使用)することを内容(技術的範囲)とする「方法の発明」であると主張するものにほかならず、採用することができない。」

「また、法29条1項柱書は、...と規定しているところ、医療行為に関する発明は、「産業上利用することができる発明」には当たらない。医師が薬剤を選択し、処方する行為も医療行為（医師法22条）であるから、これ自体を特許の対象とすることはできないものと解される。

法69条3項は、...旨規定するが、これも同様の趣旨に基づく規定であると解される。

このように、本件各特許発明が「ピオグリタゾンまたはその薬理的に許容しうる塩」と本件併用医薬品とを併用すること（併用療法）を技術的範囲とするものであれば、医療行為の内容それ自体を特許の対象とするものというほかなく、法29条1項柱書及び69条3項により、本来、特許を受けることができないものを技術的範囲とするものということになる。

したがって、医師が「ピオグリタゾンまたはその薬理的に許容しうる塩」と本件併用医薬品の併用療法について処方する行為が、本件各特許発明における「物の生産」に当たるとはいえない。」

「薬剤師による、医薬品のとりまとめが「物の生産」となるか否か」

「薬剤師は、医師の処方箋に従って、患者に対し、完成された個別の医薬品である被告ら各製品、本件併用医薬品等を単に交付するにすぎないのであって、その際、複数の医薬品を「併せとりまとめ」行為(一つの袋に入れるなどする行為)があったとしても、この行為をもって、医薬品を「組み合わせ(た)」ということは困難であるというほかない。

すなわち、前記アのとおり、「組み合わせてなる」「医薬」とは、「2つ以上の有効成分を取り合わせて、ひとまとまりにすることにより新しく作られた医薬品」をいうものと解されるどころ、上記薬剤師の行為により医薬品としてひとまとまりの「物」が新たに作出されるとはいえない。

そもそも、前記(1)イのとおり、法101条2号の「物の生産」とは、供給を受けた物を素材として、これに何らかの手を加えることが必要であるところ、薬剤師は、被告ら各製品及び本件併用医薬品について、何らかの手を加えることもない。

これらのことからすれば、上記薬剤師の行為が、本件各特許発明における「物の生産」に当たるとはいえない。」

「患者による、医薬品の併用服用が「物の生産」となるか否か」

「「組み合わせてなる」「医薬」とは、「2つ以上の有効成分を取り合わせて、ひとまとまりにすることにより新しく作られた医薬品」をいうものと解されるところ、患者が被告ら各製品と本件併用医薬品を服用するというだけで、その体内において、具体的、有形的な存在として、ひとまとまりの医薬品が新しく産生されているとはいえない。

そもそも、前記(1)イのとおり、法101条2号の「物の生産」には、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は含まれないところ、患者が被告ら各製品と本件併用医薬品とを服用する行為は、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為である。

これらのことからすれば、上記患者の行為が、本件各特許発明における「物の生産」に当たるとはいえない。」

← 判旨は、「物の生産」該当性を否定しているが、その論理の下では、併用剤について「物」該当性を否定しているに等しく、法改正を経ることなく、特許庁の運用により併用剤を医療方法から切り離して「物の発明」としたことに対する否定的な評価が存在したものである

くわえて、存続期間満了によりパブリック・ドメインに属することになったピオグリタゾンに対して、特許権の行使を認めてはならないという判断もあるのだろう

※いずれも穏当な価値判断といえる

プロドラッグ問題

従前の裁判例との関係でいえば、
患者の体内で特許発明の構成に変化する場合にも、「生産」と該当しうるという理解も成り立ちうる(ラウンドアップ事件参照)

その意味で、本判決は、論理的には、プロドラッグ問題(生体内で特許発明の構成要件に該当するように変化する場合はの特許権侵害の成否)に関して、侵害を否定する立場に与したと評しうる

しかし、その背後には、そもそも本件発明を「物の発明」と位置付けることに対する否定的な評価が存在するものと思われる

∴ 本判決の射程は限定的に理解すべき

5. 間接の間接侵害否定理論

間接の間接侵害否定論

知財高判平成17.9.30判時1904号47頁[一太郎](
大合議)

101条の条文にはない要件なのであるが、一太郎
事件知財高裁大合議判決は、間接の間接侵害
否定の法理とでも呼ぶべき考え方を提唱した

本件特許発明の内容

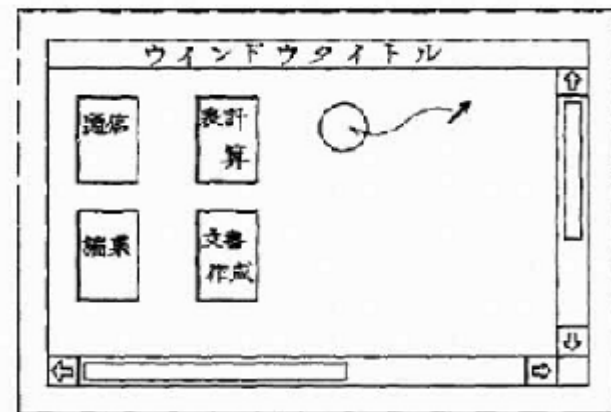
パソコンの画面上に通信、印刷等の機能を表示するアイコンを並べておき、これらのアイコンをマウス等を使ってクリック等により

直接指定すると当該表示に係る各種機能が実行されるのだけれども、

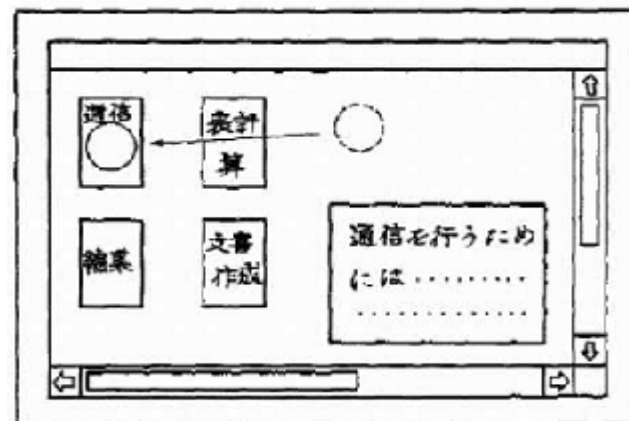
ユーザーが各種機能を実行する前にどのような機能だったか説明を知りたいときのために、これらのアイコンとは別にもう一つヘルプモード(換言すれば、機能を実行するのではなく機能の説明を知りたいモード)に変更するためのアイコンを設けておき、

ユーザーがこのヘルプモードに移行するアイコンをクリック等により指定してから(図Ⅲ)、次に各種機能を表示するアイコンをクリック等により指定すると、そこで表示されている各種機能を説明する文章が表示される(図Ⅳ)

【図Ⅲ】



【図Ⅳ】



- ◆ 特許請求の範囲請求項1「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。」
- ◆ 特許請求の範囲請求項2「前記制御手段は、前記指定手段による第2のアイコンの指定が、第1のアイコンの指定の直後でない場合は、前記第2のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。」
- ◆ 特許請求の範囲請求項3「データを入力する入力装置と、データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって、機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させ、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させることを特徴とする情報処理方法」

請求項1と請求項2が物クレームであり、請求項3が方法クレームである。

請求項1 = 物クレーム

ヘルプモードとすれば、各種機能アイコンをクリックすると説明文が表示される情報処理装置(パソコン)であることを表現

請求項2 = 物クレーム

ヘルプモードとすることなく、直接、各種機能アイコンをクリックすれば各種機能が実行される情報処理装置(パソコン)であることを表現

請求項3 = 方法クレーム

同じ技術を情報処理方法として表現

〔物クレーム〕

間接侵害



被告製品(「一太郎」)

直接実施＝物クレーム



被告製品をインストールした情報処理装置
(パソコン)

【図Ⅹ】

〔方法クレーム〕

間接の間接侵害(否定)



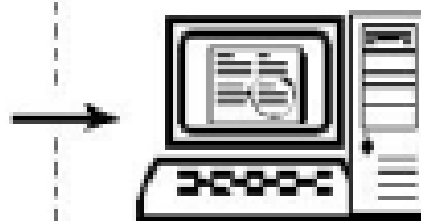
被告製品(「一太郎」)

間接侵害



被告製品をインストールした情報処理装置
(パソコン)

直接実施＝方法クレーム



被告製品をインストールした情報処理装置による情報処理方法
(ヘルプ機能表示方法)

同判決によると、「特定のプログラムをインストールした情報処理装置（パソコン）」という物の特許においては、当該ソフトを一般ユーザーがパソコンにインストールする行為も「生産」（101条）であり（前述）、当該ソフトの製造は、問題なく間接侵害の枠組みで捉えうる（101条1号・2号）

これに対して、「特定のプログラムをインストールした情報処理装置による情報処理方法」という方法の特許においては、一次的な間接侵害は、その方法の使用に用いる物（101条4号・5号）自体の生産等、上記の例なら、パソコン自体の生産等である

当該プログラムを製造する行為は、さらに一步下がって、当該パソコンの生産に用いる物の製造に位置しており、第一次的な間接侵害に対する関係でさらに間接侵害の関係にある

前掲知財高判[一太郎]は、

ソフトの製造行為は「情報処理装置(パソコン)」という物の特許との関係では間接侵害に該当するが、

「情報処理方法」という方法の特許との関係では間接の間接侵害でしかないので、間接侵害は成立しないと判示した

さもないと、間接侵害が無限定に拡大しかねないというのである

しかし、学説上は批判が多い

条文上の手がかりがないことに加えて、たとえば、パソコンとソフトであれば主従関係は比較的明らかであるが、ほぼ対等のA部品とB部品が組み合わされたとき、どちらが直接の間接侵害でどちらが間接の間接侵害となるか分からないではないか、というのである

なお、前掲知財高判[一太郎]は、方法の特許の実施に使用される物(パソコン)の生産に使用される物(プログラム)は、101条5号の対象にならないとするが、当該事例は、部品とはいっても無体物たるソフトの事例であり、間接的な間接侵害に当たる部材を製造しても物理的にはパソコンの部材としては残存しない点で特殊性があり、間接的な間接侵害を一般論として否定する趣旨ではないと考えることができるかもしれない

6. 「にのみ」型間接侵害の論点

**「にのみ」の意義
＝他用途が存在しないこと**

「にのみ」型間接侵害(101条1号・4号)

「にのみ」の要件が存在することによって、たとえ特許発明の実施に使用する物であったとしても、それ以外にも用いられる物である場合には、間接侵害は否定される

101条1号, 4号の趣旨は、必然的に特許発明の実施につながる物の製造, 販売行為を規律するところにあるのだから、従来から公知の物であるとか、特許発明の本質的構成要素以外の部品であるというだけの理由で間接侵害の成立が否定されることはない

あくまでも、他の用途があるか否かということが決め手となる

「にのみ」の要件が否定されるためには基準時において他用途が現に実用化されていることが必要となる

裁判例では、「他に商業的、経済的に実用性のある用途がない」という文言が使われることがある(大阪地判昭和54.2.16無体集11巻1号48頁[装飾化粧板]、東京地判平成12.3.23平成11(ワ)5323[電解生成殺菌水]、大阪地判平成元.4.24無体集21巻1号279頁[製砂機のハンマー])

しかし、判決の具体の認定手法をみると、抽象的な実用可能性を要件として考えているのではない。損害賠償請求では過去の問題の行為の時点、差止請求では事実審の口頭弁論終結時でイ号物件が他に実用化されていたか否かということが問われる

大阪地判平成元.4.24無体集21巻1号279頁[製砂機のハンマー]
他の用途が被告の行為時点では未だ実用化されていなかった場
合に、間接侵害を否定せず、損害賠償請求を認容した事例

原告Xは製砂機のハンマーに関する実用新案権を有しており、自
身が代表者となっている訴外A社において右実用新案権の実施
品である製砂機のハンマー(A社製ハンマー)を製作し販売してい
る

A社製ハンマー(図2)の構成部材に打撃板(図3中の5)があり、こ
の部分は摩耗しやすい消耗品であるところ、実用新案に係る考案
は打撃板が磨耗するに連れて段階的に取り付け位置を調整する
ことができる点をその特徴としていた

被告Yは、A社製ハンマーの取替用の打撃板(イ号物件)を製造、
販売した

图 2

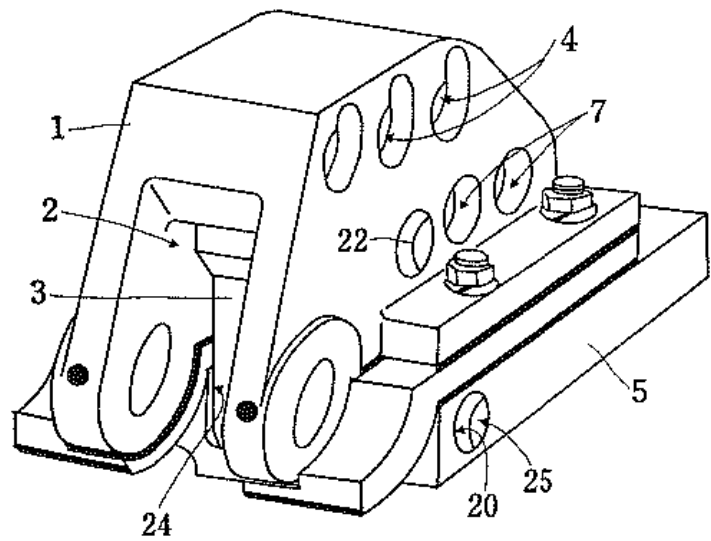


图 3

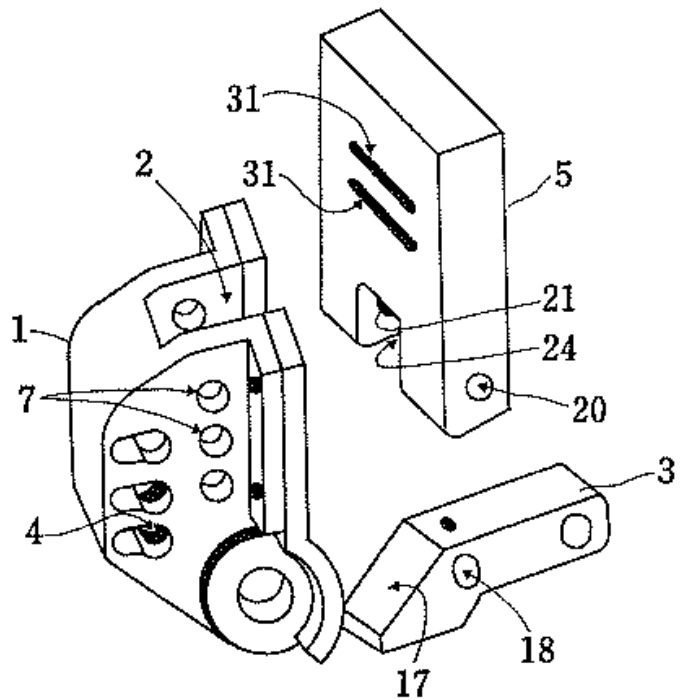
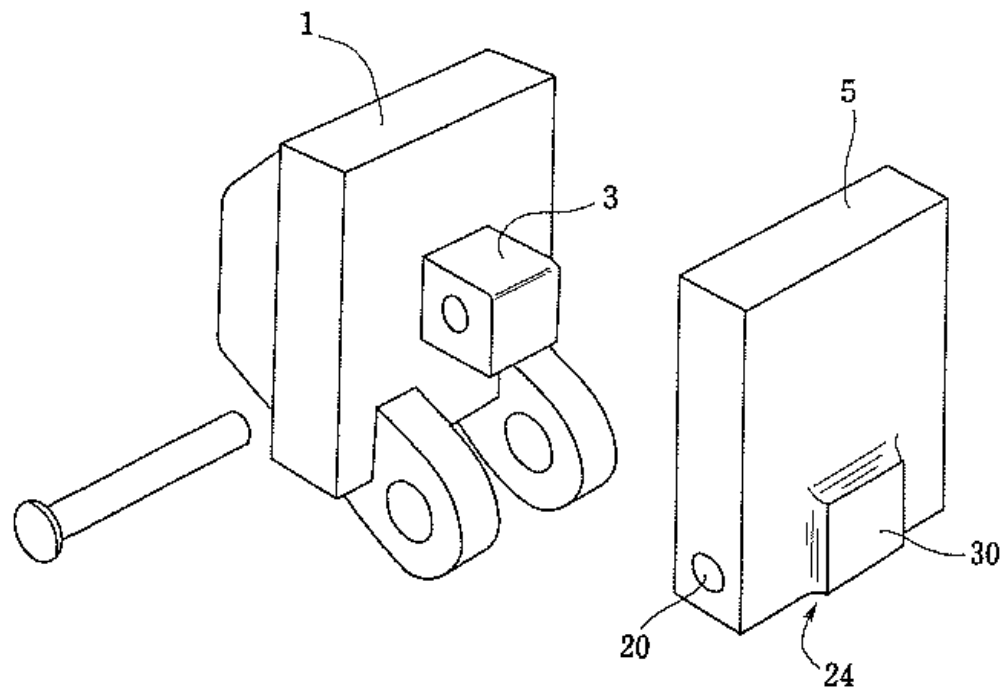


图 4



Xが打撃板の取替えはハンマーの製造に該当するところ、Yの行為は、本件考案に係るハンマーの製造にのみ使用するものを製造、販売する行為であるから、Xの実用新案権の間接侵害行為に当たると主張して、不当利得および損害賠償を請求して本訴に及んだ

これに対して、Yは、イ号物件は、Yにおいて製造、販売を準備中であつた参考物件1(図4)、および同じくYにおいて本訴提起後に開発した試作品である参考物件2にも使用することができ、これら参考物件1、2は本件考案の要件を充足しないから、イ号物件は本件考案に係るハンマーの製造にのみ使用するものではないと主張した

「参考物件1は、被告の主張するところによっても、昭和60年9月ころには、せいぜい被告においてこれを製造することが可能になりその製造、販売を準備中であつたという程度にすぎず、いまだ実用化はされていなかったことは明らかである。そして、被告以外の第三者によって、参考物件1が実用化されあるいは実用化されようとしていたことを認むべき証拠は全くない。少なくとも、本訴において損害賠償及び不当利得返還請求が問題になる昭和53年5月6日から同60年8月29日までの期間中にイ号物件が参考物件1のハンマーの打撃板として使用される可能性があつたとは認められない」

「参考物件2は、本訴提起後被告において考案したもので、いまだ試作品もできていないものであることが明らかである。右のとおり、参考物件2は、本訴において損害賠償及び不当利得返還請求が問題になる前記期間中にはいまだ考案もされていなかったのであるから、右期間中にイ号物件が参考物件2のハンマーの打撃板として使用される可能性がなかったことは明らかである」

「そうすると、イ号物件は少なくとも本訴において損害賠償及び不当利得返還請求が問題になる前記期間中は、本件考案に係るハンマーの製造に『のみ』使用する物であつたといえる」

← 他の用途があっても、判断基準時にその用途が実用化されていないならば、その物は定型的に特許発明の実施行為に供用される物であることが明らかであるから、「にのみ」の要件が否定されることはない

そして、他の用途の判断基準時は、差止請求の場合は、事実審口頭弁論終結時であり、当該時点までに他用途が実用化されていけば、「にのみ」の要件は否定され、差止請求は棄却される。一方、損害賠償請求の場合は、判断基準時は、過去の被疑侵害行為時で足り、当該時点で、他の用途が実用化されていないならば、「にのみ」の要件を満たし、損害賠償請求が認容される

構造上、他用途の可能性の有無が問われることがあとしても、要証事実としてではなく、基準時において現に他用途があるか否かということ推認するために吟味されることがあると理解すべき

他の用途を観念的に想定することが不可能ではないとしても、それが実用化されている用途ではない場合には、「にのみ」の要件が否定されることはない

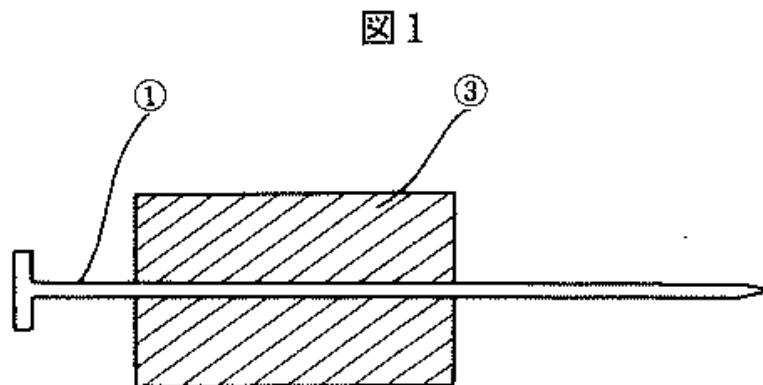
およそいかなるものでも絶対に他に転用できないということはないことを考えると、その構造上、特許製品の部品として使われた場合に本来の機能を発揮しうるものである以上、特許製品の生産にのみ使用するものである(大阪地判昭和49・1・31判タ311号242頁[分離自在のファスナー])

「理論的に使おうとおもえば使えるというだけでは足りず、原則として、現に経済的、商業的、実用的なものとして使用の実績があることを要する」(京都地判平成12・7・18平成8(ワ)2766[五相ステッピングモータの駆動方法])

大阪地判昭和54.2.16無体集11巻1号48頁[装飾化粧板]
他の用途が実用化されているものでない限り、「にのみ」の要件が
否定されることはないとした事例

「合成樹脂系弾性材による柱状の圧着材を中間に備へた釘」(図1
参照)が、特許発明である装飾化粧板の壁面接着施行法の実施
にのみ使用する物に当たるか否かが争点となった

被告は、この釘は、特許方法の実施以外にも、(1)室内装飾用(ア
クセサリーの押え)、(2)衣料品雑貨の陳列用、(3)カレンダー・ポ
スター類の押え、(4)カーテン・敷物・のれんの押え、(5)コードの
室内配線用等の用途があると主張した



「当該物の『他の用途』(他の使用法)の存否を検討するにさいしても……, その存在を肯定するためには, 単にその物が『他の用途』に使えば使いうるといった程度の実験的または一時的な使用の可能性があるだけでは足りないことはもちろん(身近な例として洗濯ばさみを文具用の紙ばさみに用いるが如き場合参照), 「他の用途」が商業的, 経済的にも実用性ある用途として社会通念上通用し承認されうるものであり, かつ原則としてその用途が現に通用し承認されたものとして実用化されている必要があると解すべきである」

多機能型製品と「にのみ」の要件 の解釈

多機能型の製品と「にのみ」型間接侵害の成否

被疑侵害製品が特許発明を実施する機能以外の他の機能を有している場合には、「にのみ」の要件の充足が否定され、後述する101条2号、5号該当性如何の問題となるのが原則である

しかし、裁判例においては、2002年改正法の適用を待つまでもなく、多機能型製品について「にのみ」の要件の充足を認めて間接侵害が肯定される場合がありうるとされている

1) セットで提供される複数の物品は、それぞれが単独で用途があるとしても、セット全体としては他に用途がないという場合には、「にのみ」の要件を充足する

大阪高判平成13.1.30判例工業所有権法〔2期版〕2215の62頁〔排気口へのフィルター取付け方法〕

セット商品物件一を構成するレンジフードフィルターと磁石を入れた突起付きケースのそれぞれは単独で使用することができるとしても、セット全体としては特許発明の実施に使用する以外の使用が考えられないという事案で、物件一は「にのみ」の要件を満たすと帰結

← セット商品である物件一の差止めが認められたとしても、レンジフードフィルターと突起付きケースを単体で販売することまでもが差止められるわけではないから、この結論で構わない

2) 装置の発明の特許についてその装置の生産にのみ用いられる部品であれば、装置の使用の際に当該部品が使用されないことがあっても「にのみ」の要件が否定されることはない

方法の発明に対する装置の関係の場合には、当該装置に方法以外の用途があるとすると、「にのみ」の要件を満たさなくなる(ただし、近時の裁判例は、後述する「いつかは使う」基準によってこの原則に修正が図られている)

他方、装置の発明に対する部品の関係の場合には、当該装置の生産に当該部品が用いられる反面、他の装置の生産に用いられないことがないのだとすれば、当該装置に当該部品を用いない用途があっても当該装置の生産「にのみ」用いられるものであることは否定されない

知財高判平成25.4.11判時2192号105頁[生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置]

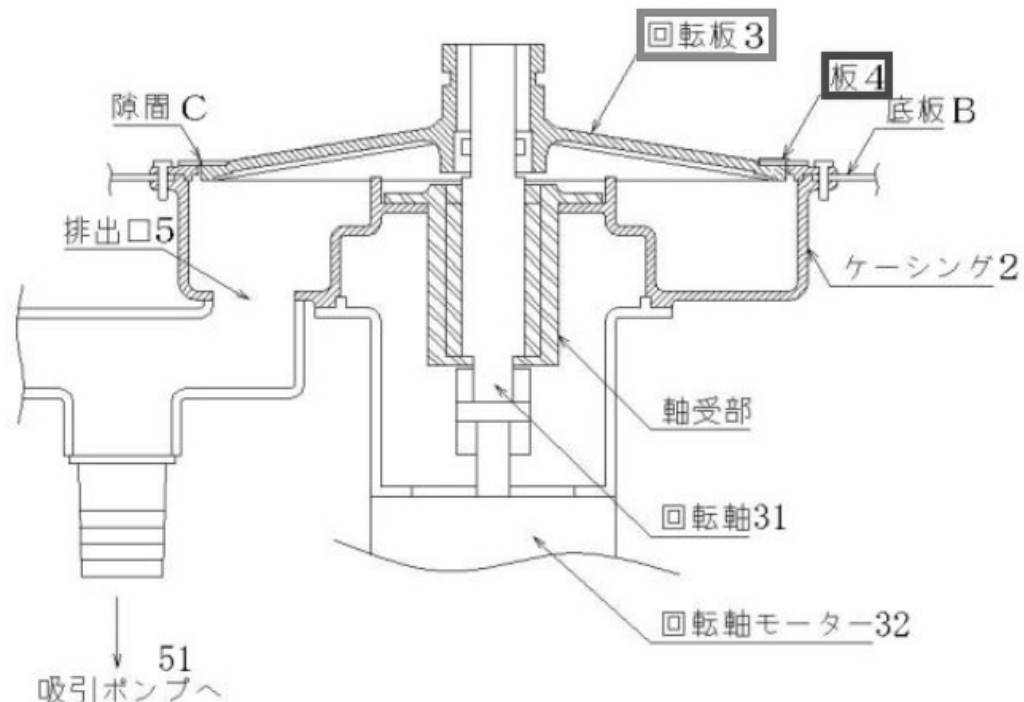
原告発明は既知の装置に部品(被告製品では「本件プレート板」に相当)を取り付けることで、生海苔等が目詰まりを発生させることを防ぐという発明

間接侵害との関係では、「本件回転板並びに本件プレート板」が「生産にのみ用いられる物」に当たると主張されたという事案
それぞれが単独ではなくいわばセットで間接侵害品に該当すると主張された事件

被告製品は、本件プレート板を着脱することができ、これを外した状態で回転板を洗浄機に装着することもできた。また、本件プレート板を付けての使用が有用であるのは5-6か月の利用期間中の2週間から1か月程度に過ぎなかったという事情があった

「本件回転板及び本件プレート板は、本件発明における「共回り防止装置」の専用部品であると認められる以上、これらにおいて、経済的、商業的又は実用的な他の用途は認め難く、したがって、本件回転板及び本件プレート板は、「その物の生産にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。

したがって、被告装置が本件プレート板を用いないで使用することが可能であることは、本件回転板及び本件プレート板が被告装置の生産にのみ用いる物に該当するとの判断を左右するものではない。」



← 原告は本件回転板「並びに」本件プレート板が「生産にのみ用いられる物」に当たると主張していたところ、本件回転板は必ず被告装置の構成となっているが、(被告主張によれば)本件プレート板のほうは、これを取り付けることなく本件装置を使用することがあり(というよりはそのほうが多く)、なかには全く一度も本件プレート板を取り付けないユーザーもいるので、「にのみ」の要件を満たさないというものであった

この場合、本件回転板か本件プレート板の製造販売行為が各々単独で間接侵害に該当すると主張されていたのであれば、後述する「いつかは使う」基準による処理が必要とされたと思われるが、本件はあくまでも本件回転板と本件プレート板のセットでの製造と販売が間接侵害と主張されており、そうだとするとこのセットに関しては本件回転板に加えて本件プレート板が取り付けられた状態以外に用途はないといえる事案であった(参照、大阪高判平成13・1・30判例工業所有権法〔2期版〕2215の62頁〔排気口へのフィルタ一取付け方法〕)

3) 被疑侵害製品が特許発明を実施する際に同時に営まれていると主張されている他の機能が実質的には無意義な場合にも、他用途があるとはいえない

東京地判平成6・3・31判例工業所有権法〔2期版〕2537の45頁〔位置合せ載置方法〕

東京高判平成8・5・23判時1570号103頁〔同2審〕

特許方法であるウエハの中心位置を合わせる機能を遂行する際に、それに用いる水流により必然的にウエハに付着した汚染物を洗淨する効果が伴ったとしても、「にのみ」の要件が否定されることはない、と判示した

その際、一審は、洗淨機能に水の流れに伴う洗淨効果以上の実質的な意義がないという意味で「付随的」なものに止まることを強調しており、

控訴審は、洗淨機能は経済的、商業的ないし実用的であると認められないということに依拠している

← 効果に意義があるのであれば、別論となり、他用途が肯定される抽象論となっていることに注意

← 考え方としては、この事件の被告製品のように他の機能を営んでいる際にも同時に特許発明を実施している場合には、必然的に特許発明を実施する製品であることに変わりはなく、「にのみ」の要件は否定されえないと解すべきであろう

この点で、他の機能を実施する場合に特許発明が実施されなくなる事例と区別することができる

この場合、被告製品の主たる機能がいずれにあるかということや、当該他の機能が実用的な用途といえるのかということは、間接侵害の成立には影響しないと考えるべきであろう(前述のように、判決の抽象論はこれとは異なる)

∴ 特許発明を必然的に実施することのないような構造を採用しない限り、その製品の製造を止めてもらう必要があるからである

4) 技術的には他用途に用いることができる場合でも、経済的な事情により他用途に用いられるとは考えにくい場合には、「にのみ」の要件が否定されることはない

静岡地浜松支判昭和58.5.16判例特許実用新案法260ノ64ノ1頁[
CEカップBB]

[事案] 被告が製造，販売するイ号物件は，純粹技術的には亜共晶用としても用いることができるが，被告が別途，製造，販売している亜共晶用の製品の販売価格は1個140～150円であるところイ号物件は1個180円であったという事案

[判決] わざわざ価格の高いイ号物件を亜共晶用に使用する必要は全くなく，経済的・商業的にみればイ号物件を亜共晶用に使用することは常識的にありえないと判示して，「にのみ」の要件を満たすと認め，間接侵害の成立を肯定

← 現実にイ号物件を亜共晶用で使用する者がいなかったと認められており，その点が後述する一眼レフレックスカメラ事件と結論が分かれることとなった理由であろう。

多機能型製品に対する「にのみ 型」間接侵害の限界

「にのみ」型間接侵害の限界を露呈した事例 一眼レフレックスカメラ事件

被告製品は非特許製品にも装着可能だが、プリセット絞レバーが遊んでしまうという事例で「にのみ」型間接侵害を否定

東京地判昭和56.2.25無体集13巻1号139頁[一眼レフレックスカメラ
ラ]

cf.田村善之[評釈]特許判例百選[第3版・2004年・有斐閣]

[事案] 原告の特許の実施品であるTTL開放測光方式のミノルタやキヤノンの1眼レフレックスカメラに装着することのできる交換レンズを製造販売する被告に対して、原告が間接侵害を主張

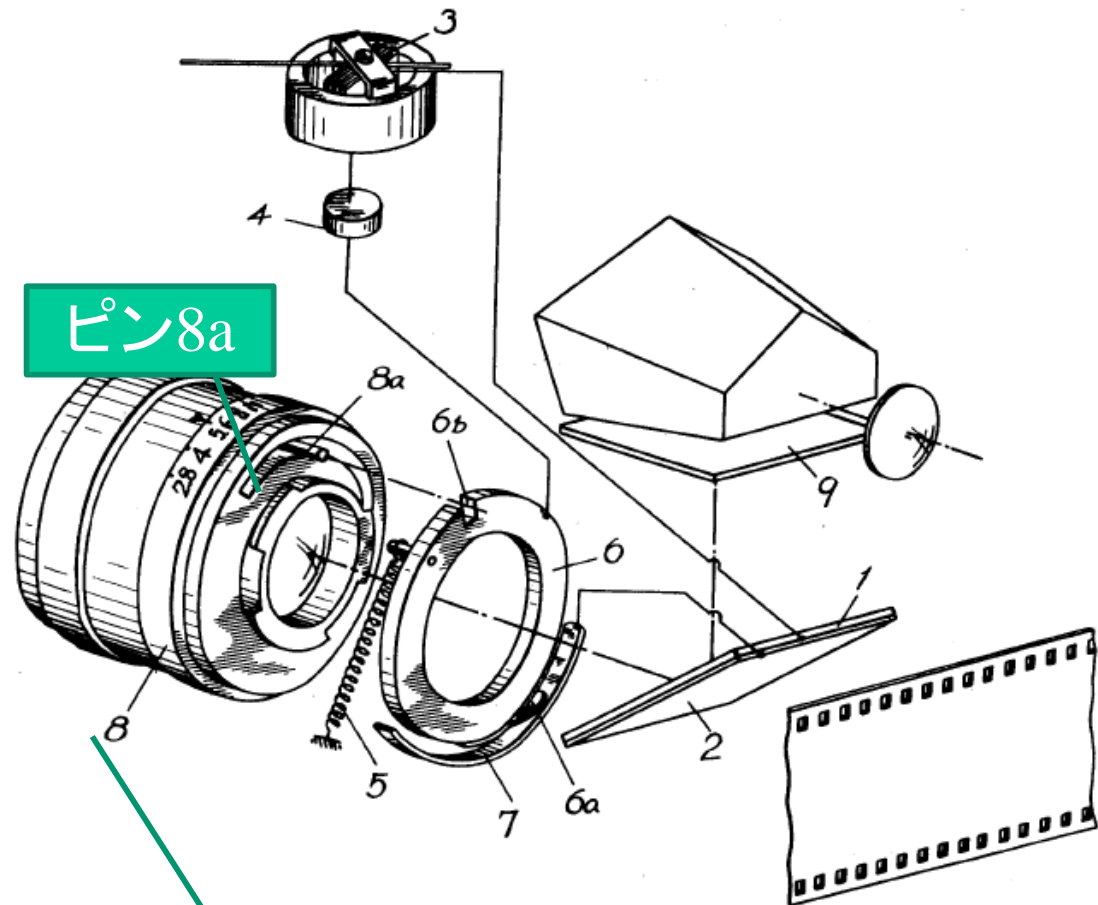
被告は、被告製造の交換レンズは、特許製品ばかりではなく、非特許製品である他の方式のミノルタやキヤノンの1眼レフレックスカメラにも装着することができるから、「にのみ」に該当しないと主張

原告は、被告製品を非特許製品へ装着すると被告製品中、プリセット絞レバー等の部分が遊んでしまうから、非特許製品への装着は「にのみ」を否定する他の用途に当たらないと反論

• 発明の概要

原告の発明は一眼レフカメラの発明である。

この発明は要するにレンズの明るさ(測光)の設定が露光計の設定に自動的に連動するというものである。右図でいうと、①自動プリセット用環8を設定する(明るさが絞られる)、②「①」の設定がピン8aを介して環6を回動させる。これによって、露光計の設定を「①」の明るさの設定に対応させる、というものである。



ピン8a

自動プリセット用環
(予定絞設定環)8

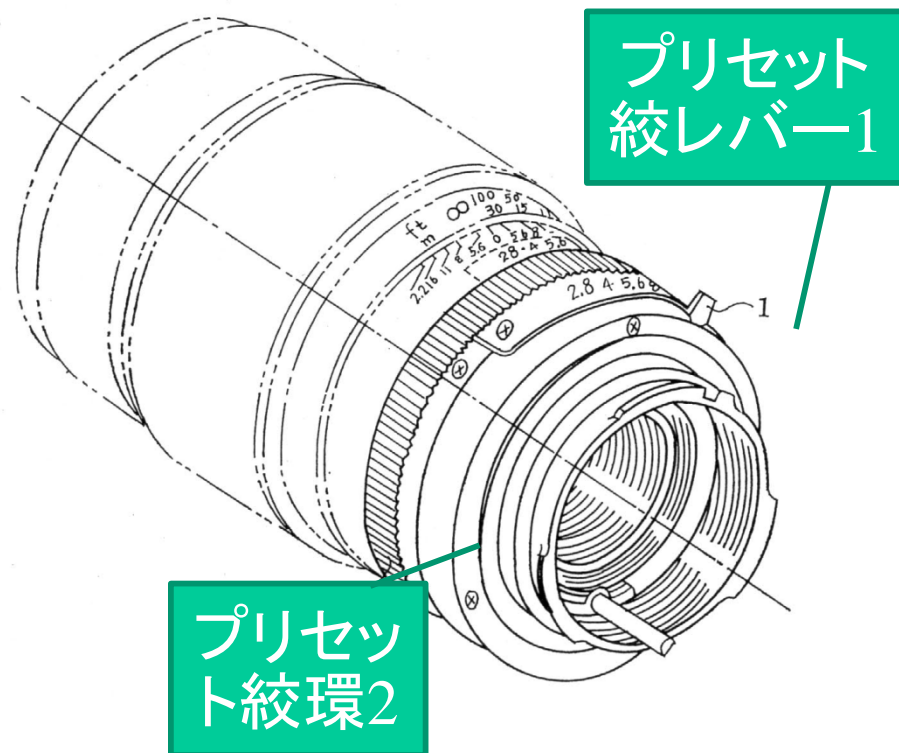
● 被告製品の概要

被告製品は交換レンズである。

プリセット絞レバー1が原告発明の明細書第1図でいうピン8aに相当し、また、プリセット絞環2が自動プロセツ用環8に相当する。

そのため、特許発明のカメラ本体のようにプリセット絞レバー1とカメラの露光計とが噛み合うカメラに被告レンズを付けると、特許発明のカメラを構成する。

逆に、そういったカメラ以外にも装着できたが、その場合はプリセット絞レバー1が遊んでしまうことになった。



「右各場合において、被告製品の機構の一部であるプリセット絞レバー又は連結レバー若しくは連結桿が使用されることなく遊んでしまいその機能を果たさないというだけのことであって、……《証拠略》によれば、右各場合に被告製品の装着されるカメラが現に市販され、最終需要者によってそのカメラ本体に被告製品が装着されて使用されている事実が存することが認められ」「そもそも被告製品の如き交換レンズ……の類は、各種のカメラ(本体)に装着して使用できることが特徴とされ、できるだけ多くの種類のカメラ(本体)に装着して使用できることを1つのセールスポイントとして販売されていることが認められる」

「被告製品が本件ミノルタカメラ又は本件キヤノンカメラと機構の異なるカメラを構成するべくそのカメラ本体に装着して使用される用途は、社会通念上経済的、商業的ないしは実用的なものであると優に認めることができる」

← 被告製品を非特許製品にも装着する最終需要者が存在する点を重視すれば、間接侵害の成立を否定した判旨に与することになろう。少なくともすべての被告製品について損害賠償請求を認めるべきでないということは明らかだからである

しかし、本判決に対しては、間接侵害の成立を認めたとしても、被告としてはプリセット絞レバー等のない交換レンズを製造、販売すればよいだけのことであり、被告製品の購入者の大部分が特許権侵害の責を問うことのできない個人的使用者であることを考えると、判旨の結論には疑問があるとの批判がある(中山信弘[評釈]ジュリスト820号97～98頁(1984年))

← 特に差止請求に関しては、傾聴に値する指摘であるといえよう(後述する差止適格性説はこの発想に基づいている)

⇒この点は、2002年改正で立法的に解決されることとなった

「いつかは使う」基準の登場とその展開

「いつかは使う」基準の登場 製パン器事件

こうした裁判例の転機となったのが、大阪地判平成12.10.24判
タ1081号241頁[製パン器]である

ユーザーが問題の用途を用いないままにいつづけると
は想定しがたい場合に、「にのみ」要件を肯定

「いつかは使う」基準(裁判例がそのような言葉遣いをしているわ
けではなく、講学上の用語も確立しているわけではない)

大阪地判平成12.10.24判タ1081号241頁[製パン器]

被疑侵害物件である被告製パン器について、特許方法にかかるとされるタイマー機能を用いて山形パンを焼成する方法のほかに、タイマー機能を用いないで山形パンを焼く方法や、焼成機能を用いないでパン生地のみを作る方法にも使用しうるように複数の機能を切り替えて使用することが可能な構造になっている被告製パン器について、被告がタイマー機能、焼成機能を重要な機能の一つと位置づけており、消費者もこれらの機能のあることが商品選択の重要な考慮要素としてしていると推察されることを理由に、被告製品をわざわざ購入した使用者が、タイマー機能や焼成機能を用いない使用方法にのみ用い続けることは実用的な使用方法であるとはいえないと論じて、「にのみ」の要件の充足を肯定した

「タイマー機能及び焼成機能が付加されている権利2の対象被告物件をわざわざ購入した使用者が、同物件を、タイマー機能を用いない使用や焼成機能を用いない使用方法にのみ用い続けることは、実用的な使用方法であるとはいえず、その使用者がタイマー機能を使用して山形パンを焼成する機能を利用することにより、発明2を実施する高度の蓋然性が存在するものと認められる。」

←かりに特許権が製パン器の構造に関する物の発明であったのであれば、被告製品が他の機能を営みうるものであったとしても、構造上、特許発明の構成要件に該当するものである以上、(直接)侵害の責任を免れるものではない

しかし、ここで問題とされているのは方法の発明であり、実際に被告製品の購入者が特許方法にかかる機能を使用しないことがある以上、「にのみ」の要件の充足は否定すべきである

∴「にのみ」型間接侵害の条文以外に間接侵害を規律する規定が存在しなかった時代に、何とかして多機能製品に対して「にのみ」型間接侵害の規律を押し及ぼそうとした判決と理解すべきではないか

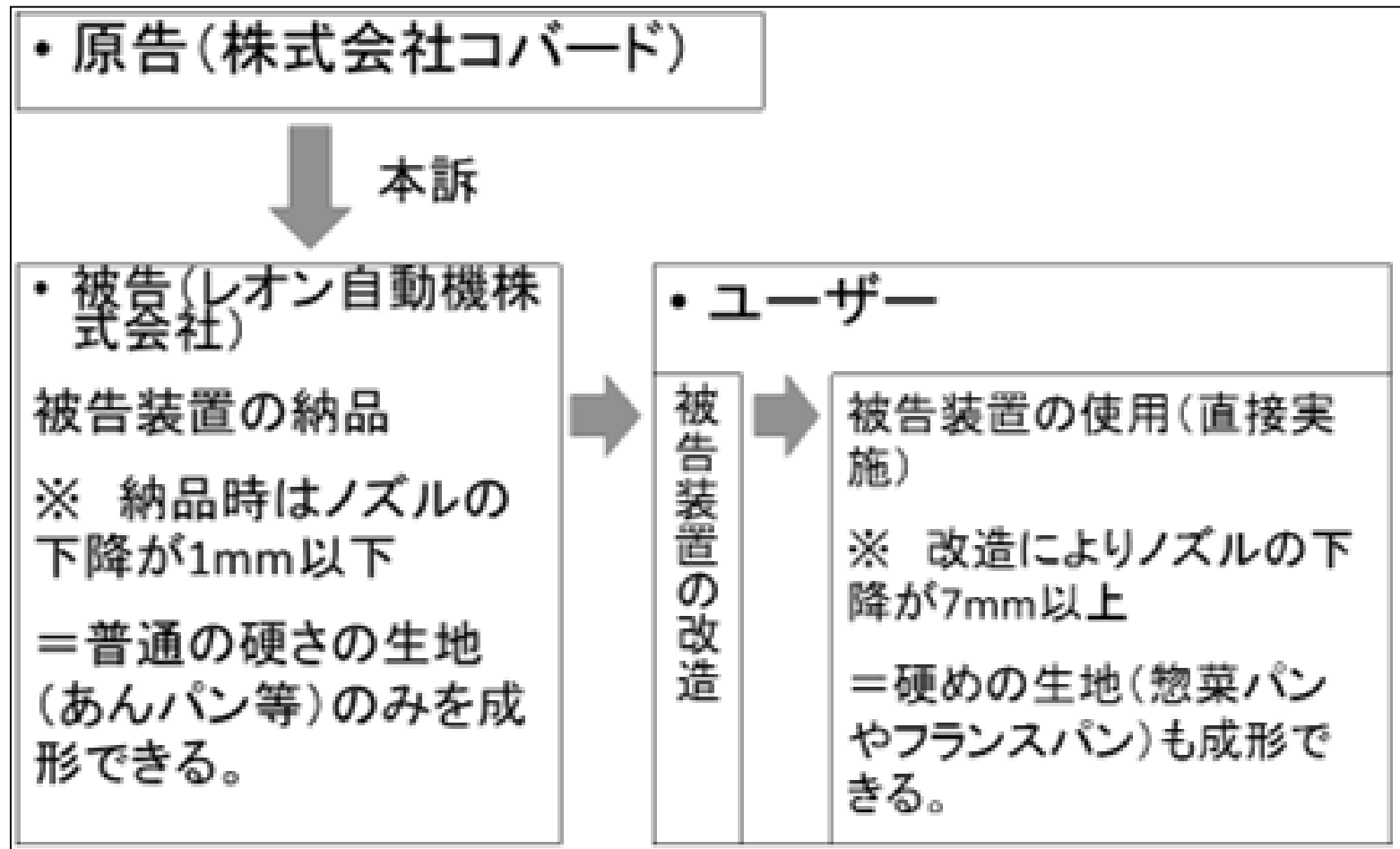
⇒ 現行法の下では、特許法101条5号の多機能型間接侵害の下で規律すれば足りる

2002年改正後に、「いつかは使う蓋然性がある」基準により「にのみ」要件の充足を肯定した裁判例の登場
食品の包み込み成形方法及びその装置事件

多機能型間接侵害の規律が設けられたにも関わらず、他用途がある事案で、製パン器事件判決の基準をさらに緩めた、いつかは侵害用途に使われる蓋然性が有る基準で「にのみ」型間接侵害を肯定する判決

知財高判平成23.6.23平成22(ネ)10089[食品の包み込み
成形方法及びその装置]

cf. 橘雄介[判批]知的財産法政策学研究47号(2015年)
前田健[判批]判例時報2157号(2014年)



発明の概要

この事件の特許発明はパン生地などに具材を入れる方法についての発明である

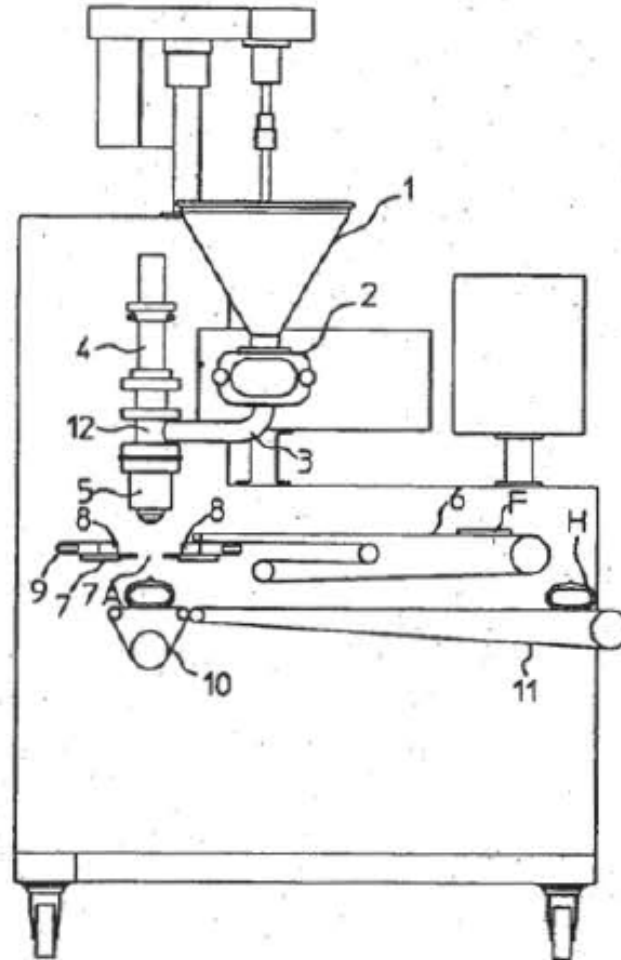
この発明の構成は、シャッタ片10により外皮材Fの位置を整える(一番目の図)、押し込み部材30を生地に押し込んで、生地を椀状に形成する(二番目の図)、内在を供給する(三番目の図)、最後にシャッタ片10で内在を生地で包こむ(四番目の図)という方法である

パラパラ漫画食品の包み込み 成形方法

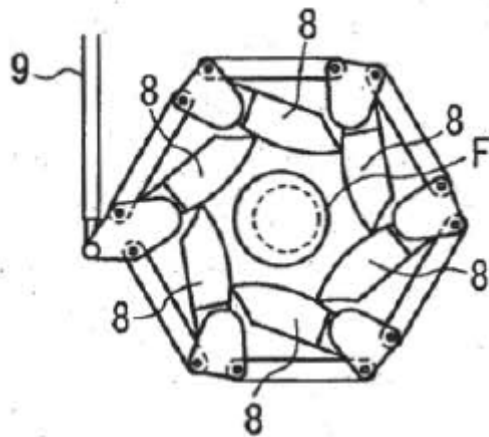
梅村陽一郎先生作

被告装置1

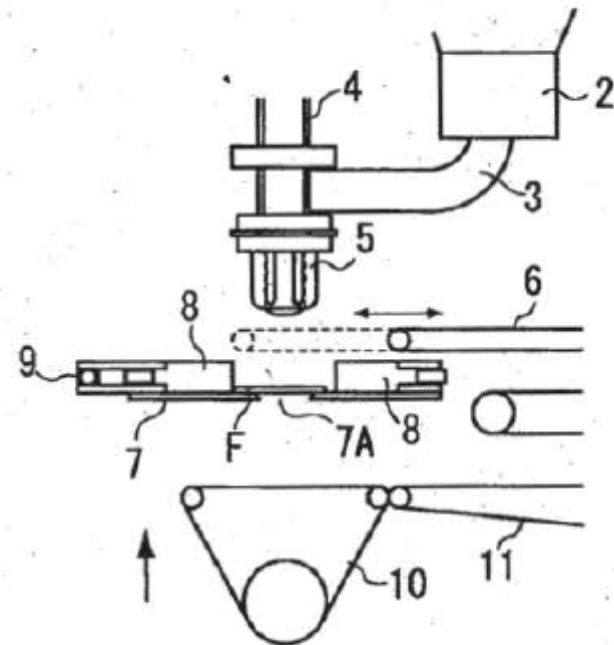
全体構成図 (第1図)



2. 生地供給及び位置調整工程 (第3図)



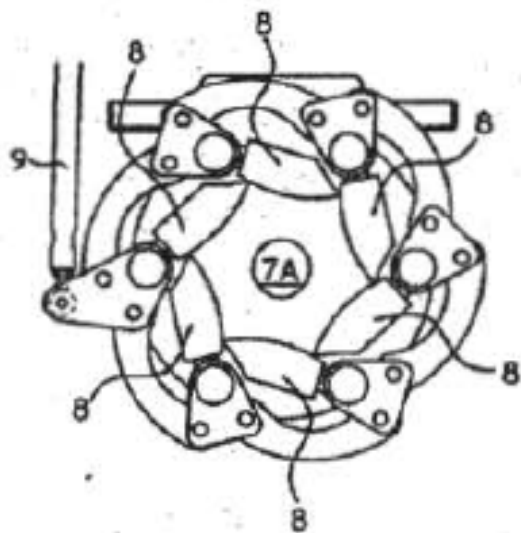
3 A 図 (シャツタ平面図)



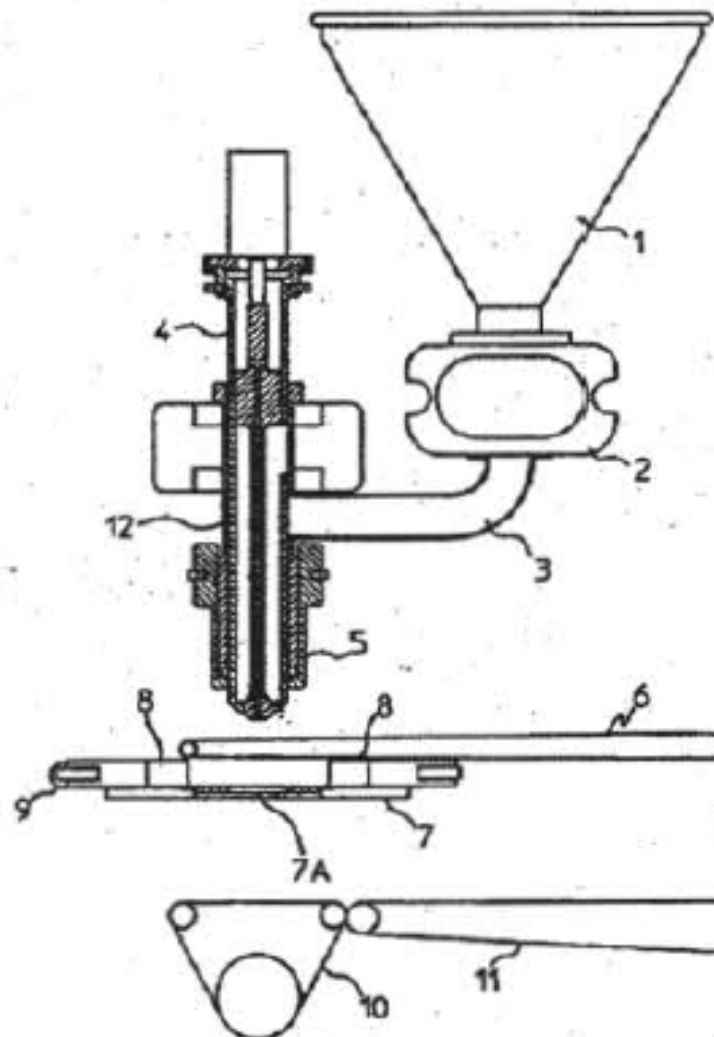
3 B 図 (主要部正面図)

(上図は、生地供給工程を示す。)

1. 生地を受け入れ準備工程 (第2図)

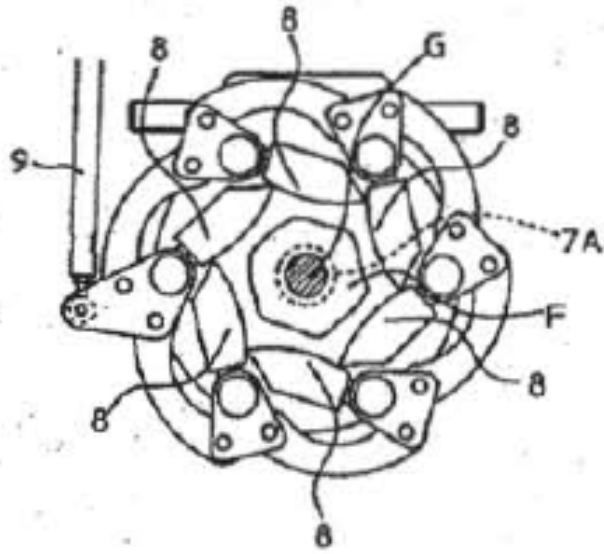


2A図 (シャッタ平面図)

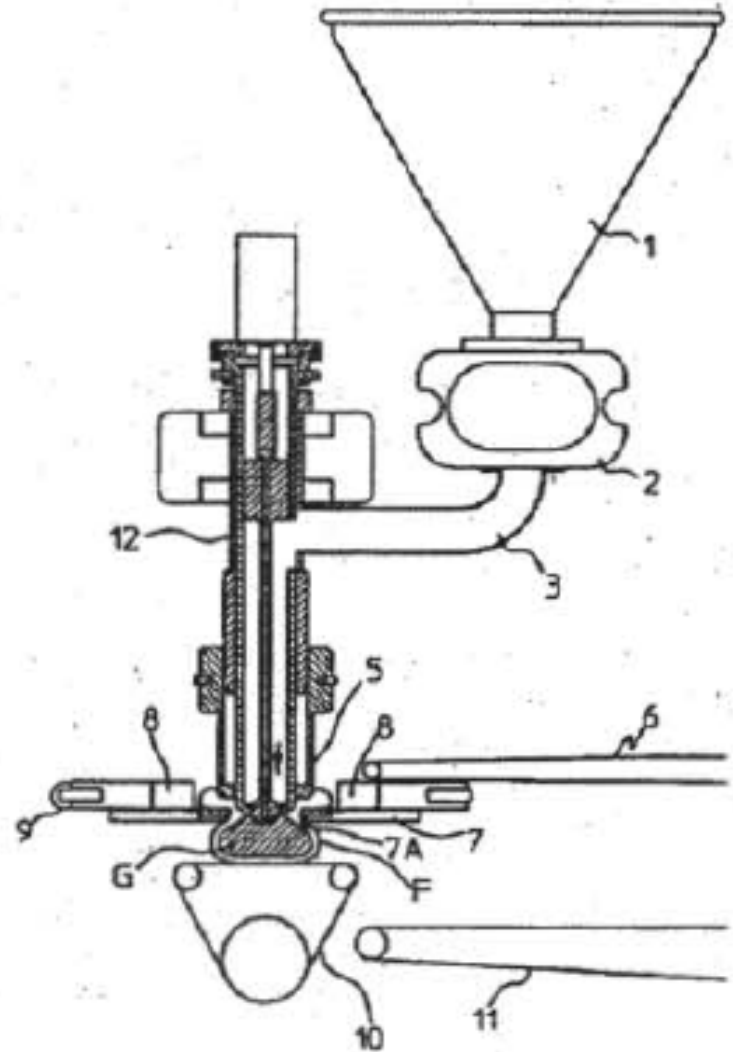


2B図 (主要部正面図)

3. 生地を押え、生地の椀状形成及び内材供給工程 (第4図)

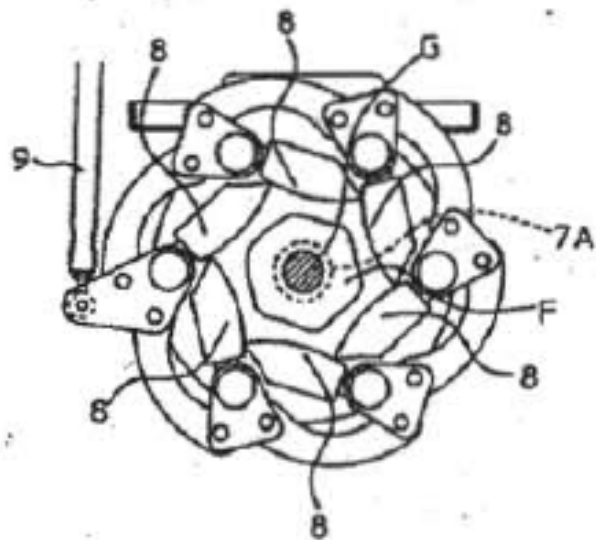


4A図 (シャッタ平面図)

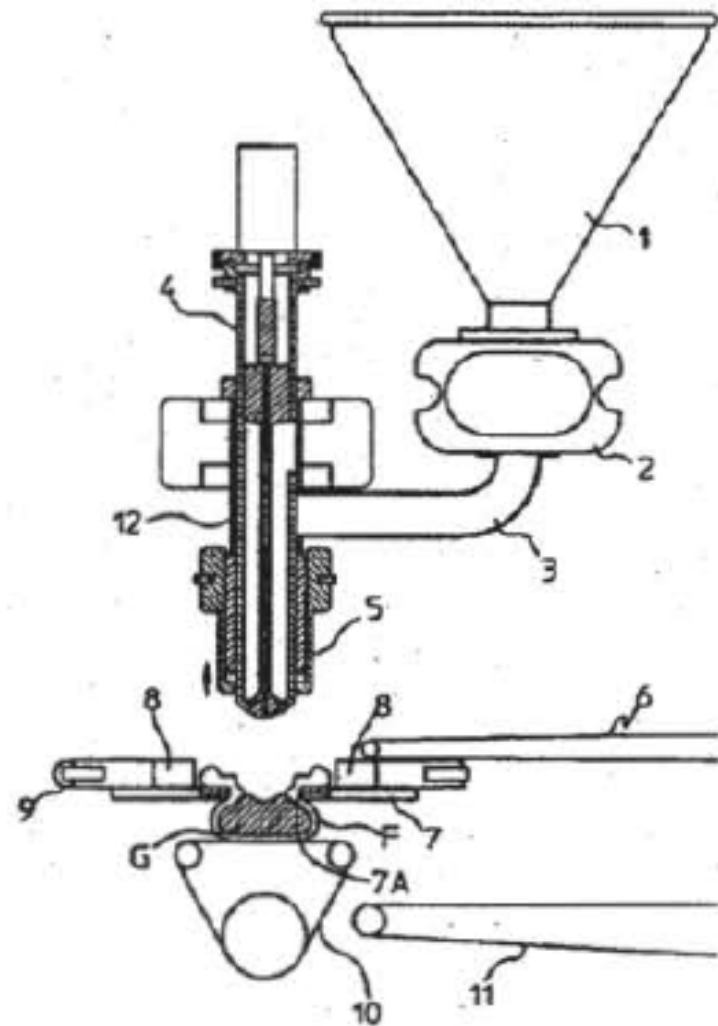


4B図 (主要部正面図)

4. シャッタの動作開始工程 (第5図)

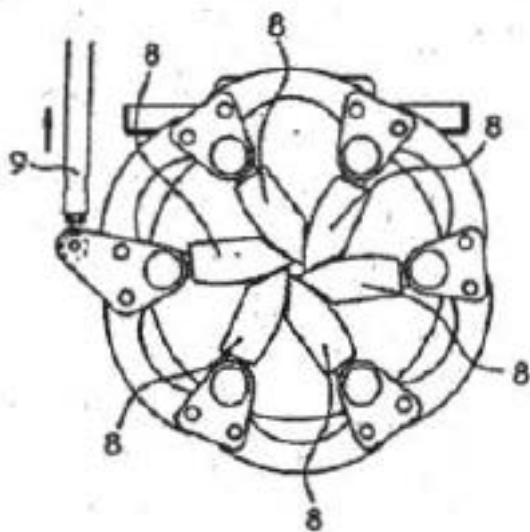


5 A図 (シャッタ平面図)

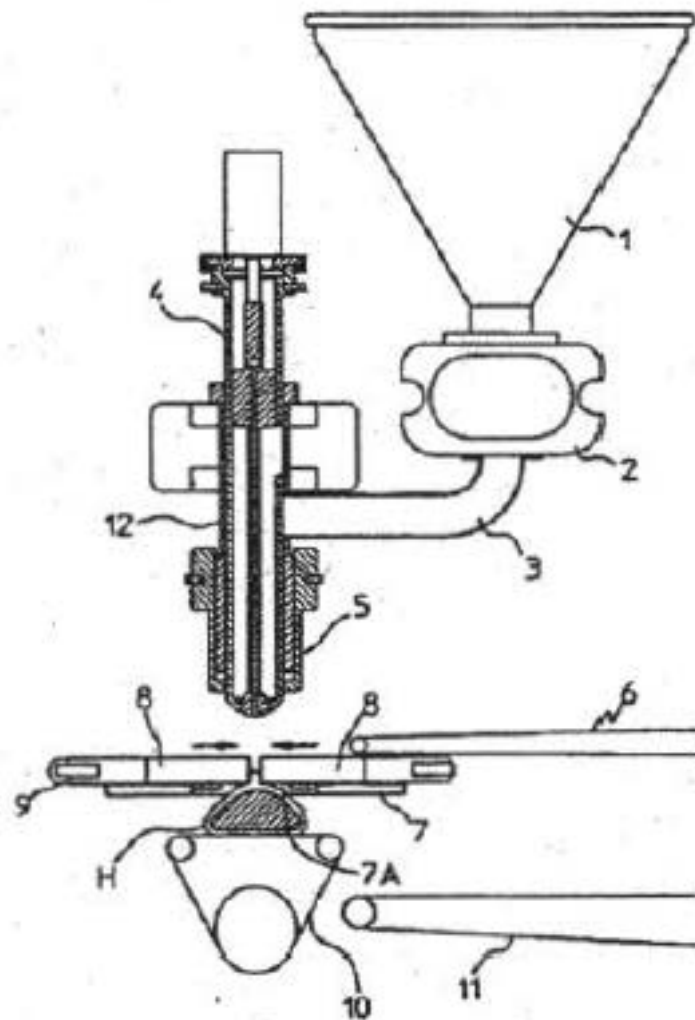


5 B図 (主要部正面図)

5. シャッタによる封着工程 (第6図)



6A図 (シャッタ平面図)

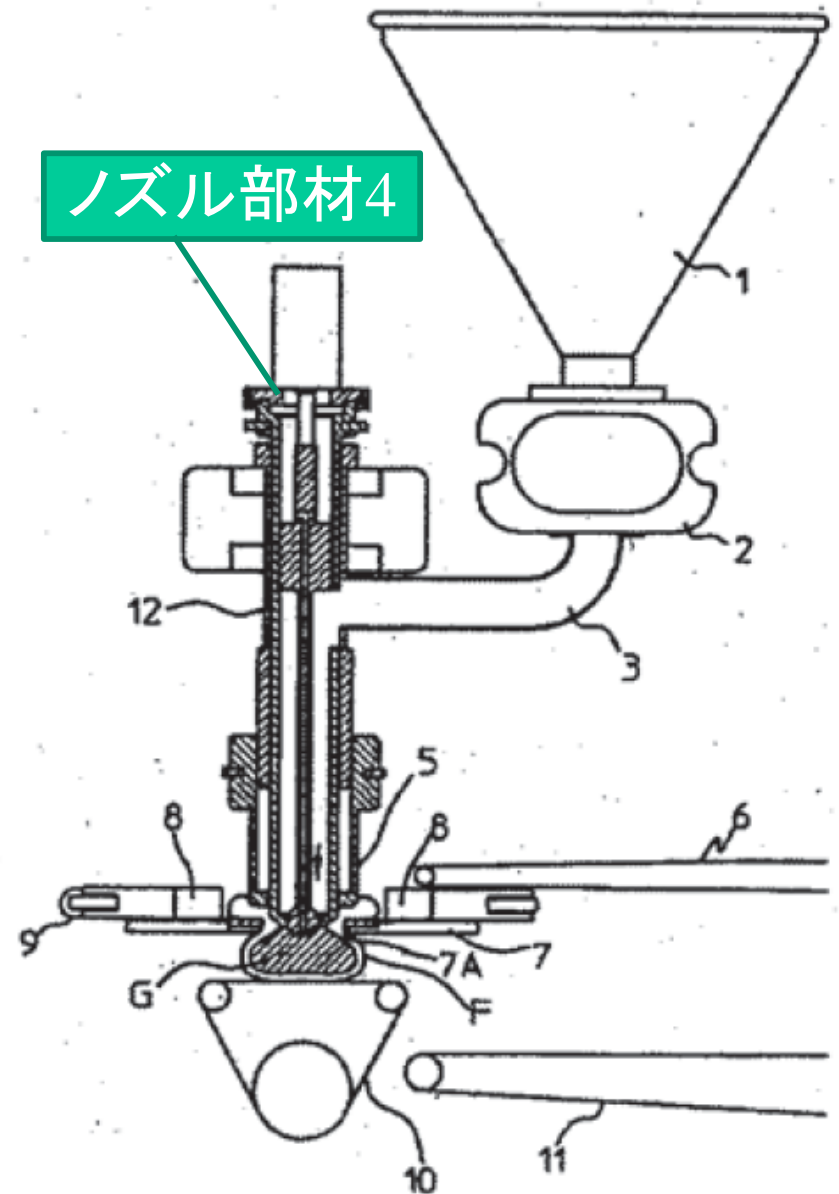


6B図 (主要部正面図)

被告食品製造加工装置

被告装置の動作は原告発明とほとんど同じであるが、ノズル部材4がどの程度下降するかという特定論に争いがあった

原告は7mm以上下降するとし、他方、被告は1mm以下に進入できないと主張していた(右図は当事者に争いの無い部分の構成。被告装置目録1・4B図)。



知財高裁の事実認定によれば、被告装置は納品時にはノズル部材が生地に1mmしか進入しないもの（非侵害の構成）であったことは否定されていない。そして、この状態でも普通の硬さの生地は成形できた

→すなわち、被告装置には適法用途もあり得たことになる。

しかし、知財高裁は、改造した方が硬めのパンも作れて実用的なのだから、侵害の蓋然性が高いとして、「にのみ」型間接侵害を肯定した

「ノズル部材の先端を載置部材の下面より1mmしか下降させない場合、普通の硬さの生地であればほぼ正常に成形することができるものの、硬めの生地については、封着動作の際に内材が漏れ出してしまい、うまく成形することができないのに対し、ノズル部材を載置部材の下面より10mmのところまで下降させた場合は、普通の硬さの生地でも硬めの生地でもほぼ正常に成形することができ、様々な生地の種類及び内材の種類で成形を行う場合は、下降位置を深くした方が確実に対応することができる」。

「被告装置1は、前記のとおり本件発明1に係る方法を使用する物であるところ、ノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品したという被控訴人の前記主張は、被告装置1においても、本件発明1を実施しない場合があるとの趣旨に善解することができる。しかしながら、同号の上記趣旨からすれば、特許発明に係る方法の使用に用いる物に、当該特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても、当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が、その物の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められない限り、その物を製造、販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから、なお『その方法の使用にのみ用いる物』に当たると解するのが相当である。被告装置1において、ストッパーの位置を変更したり、ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが不可能ではなく、かつノズル部材をより深く下降させた方が実用的であることは、前記のとおりである。」

「そうすると、仮に被控訴人がノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品していたとしても、例えば、ノズル部材が窪みを形成することがないように下降しないようにストッパーを設け、そのストッパーの位置を変更したり、ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが物理的にも不可能になっているなど、本件発明1を実施しない機能のみを使用し続けながら、本件発明1を実施する機能は全く使用しないという使用形態を、被告装置1の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認めることはできない。したがって、被告装置1は、『その方法の使用にのみ用いる物』に当たるといわざるを得ない。」

「にのみ」型間接侵害の趣旨に鑑みた検討

多機能型間接侵害(101条2号・5号)と異なる「にのみ型」間接侵害(101条1号・4号)の特徴はといえば、それは、「にのみ」の要件が課されており、特許発明の実施以外に用途がないことが保障されているところにある

特許発明の実施を誘発する蓋然性が高いというだけではなく、特許発明の実施以外に用途がないために、間接侵害としてこれを規制したとしても適法用途を萎縮するおそれがなく、ゆえに多機能型間接侵害に課されている不可欠要件、(非)汎用品要件、主観的要件の充足を問うことなく、ただちに侵害を肯定し得る要件構造となっているのである

したがって、「にのみ」型間接侵害にあっては、焦点は、本判決が強調するような「侵害行為を誘発する蓋然性が高い」というところではなく、侵害行為(ないし特許発明の実施行為)以外に用途がないというところに当てなければならない

特許発明の実施行為以外の用途があるにもかかわらず、本判決のように侵害行為を誘発する蓋然性が高いという理由だけで間接侵害を肯定する場合には、特許発明の実施行為以外の用途が抑止されることになり、「にのみ」の要件を課した趣旨に反することになる

多機能型間接侵害の趣旨に鑑みた検討

現行特許法上、適法用途があるにもかかわらず、「侵害行為を誘発する蓋然性が高い」ことを理由として間接侵害の責任を課す役割は、「にのみ」型間接侵害ではなく、後者の多機能型間接侵害に割り当てられている

そこで、多機能型間接侵害の規律(101条2号・5号)にあっては、「にのみ」型間接侵害にはない、不可欠要件、(非)汎用品要件、主観的要件を課し、もって、適法用途にも用いられ得る物件を規制したとしても、適法用途を過度に萎縮することにならないような配慮が施されている(後述)

それにもかかわらず、本件の被告装置1のように、適法用途がある物件を、101条4号の「にのみ」型間接侵害で規律する場合には、101条5号の多機能型間接侵害の要件が潜脱されることになり、101条4号とは別個に101条5号が設けられている趣旨に悖ることになる

7. 多機能型間接侵害の論点

間接侵害

- 101条1号・4号

「にのみ」型間接侵害(=専用品型間接侵害)

= 直接実施に用いられる専用品に限って間接侵害を肯定

→ 多機能型製品(ex. カメラ付携帯電話、PC)の増大に対応できなくなってきた

∴ 2002年改正101条2号・5号

多機能型間接侵害(=非専用品型間接侵害)

= 専用品以外でも間接侵害を肯定

多機能型間接侵害(101条2号・5号)の要件

- 発明の課題を解決するのに不可欠なものであり(=不可欠要件)
 - 行為者が発明の実施に用いられることを知りながら(=主観的要件)
- 部品等を生産等する行為を規律
- ただし、「日本国内において広く一般に流通しているもの」は除かれる(=(非)汎用品要件)

起草者の見解

101条2号、5号「発明による課題の解決に不可欠なもの」(＝不可欠要件)

⇒ 最判 [ボールスプライン軸受]の「特許発明の本質的部分」と同様の要件である

- 多機能型間接侵害

101条2号・5号

「発明による課題の解決に不可欠なもの」(＝不可欠要件)

特許発明の本質的部分と同義?

そもそも...

均等論にいう本質的部分がクレーム中の各構成要素間の比較によって特徴的な構成要素を抽出することにより定まるのではなく(A説)

被疑侵害物件において置換されている部分が、その置換により発明の技術的思想を違えることになっている場合に、後付けで当該置換部分が本質的部分であったというように評価されるものである(B説:解決原理説)とすると(マキサカルシトール知財高裁大合議判決)・・・

被疑侵害物件次第では、どの構成要素も本質的部分たりえることになる

技術的特徴説：クレームの各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分ける

クレーム：a(本質) + b(本質) + c(非本質)

イ号： a + b + c' ⇒ 均等成立

ロ号： a' + b + c ⇒ 均等不成立

多数説： 技術的思想(同一)説

置換されたイ号が特許発明の技術思想の範囲内にあるか否かを問う

クレーム：a(本質) + b(本質) + c(非本質)

イ号： a + b + c' ⇒ 技術的思想が同一
であれば均等成立

ロ号： a + b + c'' ⇒ 技術的思想を異にす
れば均等不成立

しかし、そのような本質的部分なる概念は、多機能型
間接侵害を限定する条件にはなりえないことは明
らかである

⇒ これは、本質的部分という概念をもって多機能型
間接侵害の成立を相当な範囲におさめようとする
見解にとって致命的

∴ この見解は、「本質的部分」を構成要素間の比較
でもって特徴的な部分を抽出する方式(A説)を
(無意識的に)前提としているものと思われる

もっとも、そのように解したところで、問題が尽きるわ
けではない……

不可欠要件＝本質的部分とすることの問題点その1
－擧げに長し－

襷に長し

公知技術の組み合わせ発明

ex. クレイムの構成要件 = 「a+b+c」

- 均等論の場面 公知技術(ex.「a」)自体が本質的部分となることもありうる
「a」を置換したイ号(「a'+b+c」)が特許発明の均等の範囲に含まれなくなるだけ
- 多機能型間接侵害の場面 公知技術(ex.「a」)を本質的部分であることを理由に間接侵害を肯定してしまうと、公知技術の実施者は、予測不可能であったにも関わらず、差止めを服することになる

✓ しかも、主観的要件は差止請求に対しては事実上機能しない

知財高判平成17.9.30判時1904号47頁[一太郎2審]

事実審の口頭弁論終結時に備われば足りる

⇒ 警告や訴状の受領により充足される

✓ 先使用权の抗弁の規定の適用もない

「にのみ」型間接侵害であれば、直接実施以外に用途がない以上、差止等を認めたところで、適法用途を萎縮することにはならないから

しかし、多機能型間接侵害の場合には、直接侵害以外にも適法な用途がある

裁判例の対応その1

不可欠要件に本質的部分以上の限定的要素
を織り込む裁判例

東京地判平成16.4.23判時1892号89頁[プリント
基板用治具に用いるクリップ]

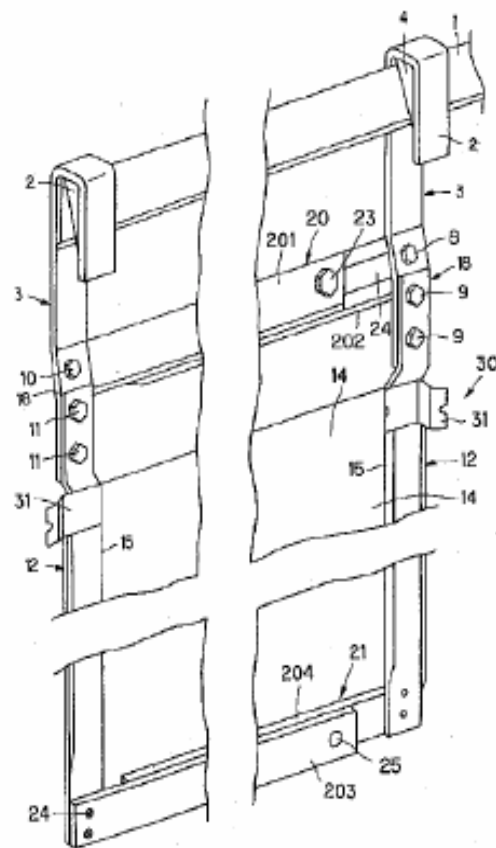
特許出願が新たに開示した従来技術にはない特
徴的な技術手段であることを要求

プリント基板にメッキ処理を施す際に、

- プリント基板(14)を確実に固定し、プリント基板の着脱が容易で安価な治具を提供するために、

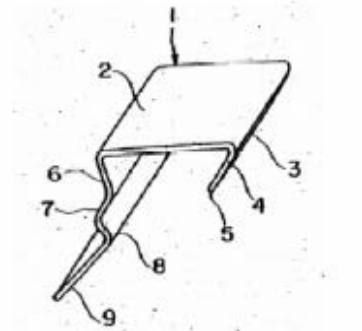
【図1】

- 2つの保持部材(12)でプリント基板を挟み込み、調節部材(20)で長さを調節するとともに、
- クリップ(31)で把持力を高める構成を採用したプリント基板メッキ用治具に関する発明

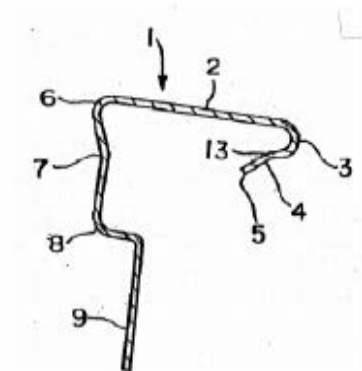


被告のクリップ(「物件目録1」「物件目録2」)の製造, 販売行為が, 本件特許発明に関し101条2号に該当するか否かということが争点となった

【図II】
物件目録1



物件目録2



∴ クリップは他の留め具としても使用できるので「にのみ」の要件は満たさない

裁判所の説示

不可欠要件に関し、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、当該発明の構成要素以外の物であっても、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料などが含まれうる旨を前置く

⇒たしかに、不可欠要件を満たすには、クレームのAプラスBプラスCのなかの要素である必要はない(ex.クレームの外にある製造用の道具)

∴クレームの中にあるはずの均等論の本質的部分とはそもそも異なる

裁判所の説示

他方で、「発明による課題の解決に不可欠なもの」には

発明の構成要素であっても、

「その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたもの」は、該当しない

(ここまでは、特許庁総務部総務課制度改正審議室『平成14年改正産業財産権法の解説』(2002年・発明協会)と同じ)

判旨はさらに続けて、すなわち・・・

「それを用いることにより初めて『発明の解決しようとする課題』が解決されるような部品、道具、原料等」、

換言すれば、

「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手段について、当該手段を特徴付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」が該当する

裁判所の説示

具体的な当てはめ

本件発明の明細書には、把持部に用いるクリップ自体の構成には記載がなく、ゆえに、発明に係るプリント基板メッキ用治具に装着するクリップ自体の構成にはなんらかの特徴があることが予定されているものではないこと、

くわえて、クリップ自体は本件特許の出願前からプリント基板用メッキ治具に使用されていたものであるから、

⇒ 本件特許発明においては、クリップ自体は、従来技術の問題点を解決するための方法として、発明が新たに開示する特徴的技術手段について、当該手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらず部材には該当しない

本判決の特徴

不可欠要件を満たすためには、

従来技術の問題点を解決するための方法として、単にそれを用いることで初めて解決されるもの(=「不可欠」という言葉の元来の意味)では足りず、

明細書等の開示されている、新たに開示された技術である必要があると、限定をくわえたところにある

均等論の第一要件との比較

クリップを解決手段に選んだこと自体が発明である場合
(e.g.どのようなクリップでもいいから、この治具に用いることを思い付いたことが発明である場合)には、クリップの形状を特定する必要はない

しかし、本判決によると・・・

多機能型間接侵害を肯定するためには、発明が新たに開示するものでなければいけない

∴ 均等の場面では本質的部分に該当する可能性がある要件でも、間接侵害の不可欠要件にはならないものがある

(もともと、当該要件がクレーム内の他の要件と組み合わさっていることが本質的部分であると説明するのであれば、説明としては統一的な説明は不可能ではない)

クリップ判決の踏襲とその限界の露呈 ピオグリタゾン(東京)事件

クリップ判決の技術的思想アプローチを踏襲する裁判例が、ピオグリタゾン(東京)事件判決が登場した(後述)

不可欠要件＝本質的部分とすることの問題点その2
―帯に短し―

技術的思想に着目する場合の「帯に短し」問題

2002年改正前の事例であるが、東京地判昭和56.2.25無体集13巻1号139頁[一眼レフレックスカメラ]が好例を提供している

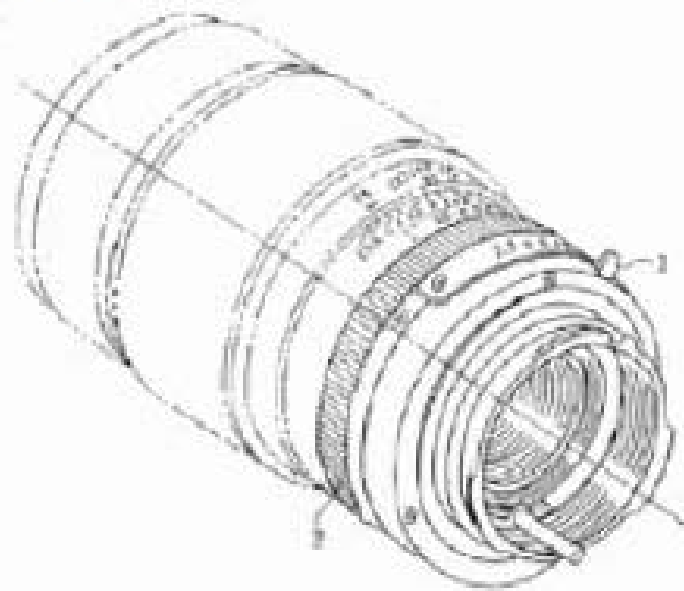
被告製品は非特許製品にも装着可能だが、その場合、プリセット絞レバーが使用されることなく遊んでしまうという事例

本件の特許発明は一眼レフレックスカメラで、レンズにくわえてカメラ全体をクレームするが、プリセット絞りレバーによって発明にかかる機能を実現

原告側は、従前は、このプリセット絞りレバーがない、つまり特許発明を実施しないレンズを装着した旧型カメラを販売していたが、現在は、プリセット絞りレバーのあるレンズを装着した新型カメラを販売している

しかし、このプリセット絞りレバーを付けた新型カメラ用のレンズは、新型の特許製品にかかる一眼レフレックスカメラにも使えれば、一眼レフレックスカメラではない原告の旧型カメラにも使えた
ただし、旧型に使うときには、このレバーは無用の長物になって機能しない

【図VII】



判決)被告のレンズは、旧型のカメラにも使えるのだから、遊び部分が出るとしても、使える以上は他用途がある

ゆえに「にのみ」ではない

⇒ 間接侵害を否定

中山信弘[判批]ジュリスト820号(1984年)の批判

差止判決が出たならば、被告は一挙手一投足で、プリセット絞りレバーを取ってしまえばよい

そのようにすれば、この製品は、新型に使っても特許を実施しえないことになる

しかもそれによって被告が失うものは、本来使ってはいけない違法用途のところだけである

⇒ 当時の「にのみ」の要件の解釈としては無理であるとしても、2002年改正後の多機能型間接侵害に関しては傾聴すべき見解(差止適格性説の発想)

技術的思想に着目する理屈だと、かりにこのプリセット絞りレバーが何の変哲もない公知技術だったりすると、間接侵害が否定されかねない

あるいは、この事件のプリセット絞りレバーは一眼レフレックスカメラの機構を実現するものとして明細書によって初めて開示されたものであると認定することが許される事案であるかもしれないが、

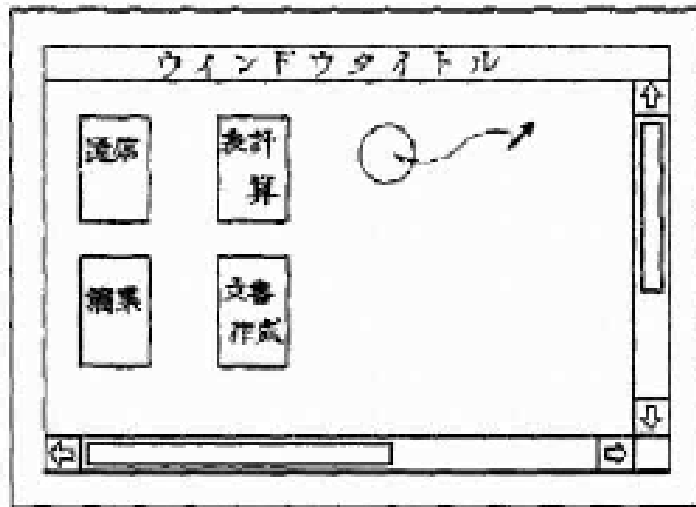
しかし、事案によっては、たとえば新型カメラと装着する嵌合用の凹凸部がカメラとレンズにあり、レンズ側の凸部分を削れば新型カメラには使えなくなる(しかし旧型カメラには依然として使える)というようなケースを想定することもできる

その場合、特許発明にかかる技術的思想とは無関係の凹凸部分が明細書によって初めて開示されたものに該当すると認定することは困難

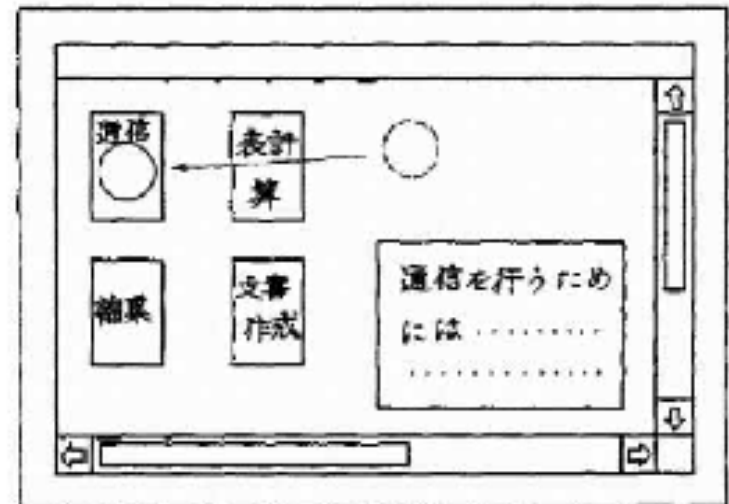
裁判例の対応その2

知財高判平成17.9.30判時1904号47頁[一太郎]

【図Ⅲ】



【図Ⅳ】



被告製品は「情報処理装置」(パソコン)そのものではなく、「情報処理方法」そのものでもないので、直接侵害は不成立

しかも、被告製品は、問題とされたヘルプモードに関わる機能以外の各種機能が備わっているから、「にのみ」型の間接侵害も不成立

∴ 多機能型間接侵害が成立しうるに止まる

知財高裁

「控訴人製品をインストールしたパソコン」においては、前記のような構成は控訴人製品をインストールすることによって初めて実現されるのであるから、控訴人製品は、本件第1、第2発明による課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。

「控訴人製品をインストールしたパソコンにおいて、前記機能が実現されていることが認められるものの、控訴人製品をインストールしていないパソコンにおいても同様の機能が実現されていることを認めるに足る証拠がない本件においては、前記各目録記載の機能は、控訴人製品をインストールしたパソコンにおいて初めて実現される、言い換えると、控訴人製品のプログラムと「Winhlp32.exe」等の実行ファイルが一体となって初めて実現されるというべきであるから、控訴人製品は、本件第1、第2発明による課題の解決に不可欠なものというべきである。したがって、控訴人の前記主張は採用することができない。」

「特許法101条2号所定の『日本国内において広く一般に流通しているもの』とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスタ等のような、日本国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではなく、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。

本件において、控訴人製品をヘルプ機能を含めた形式でパソコンにインストールすると、必ず本件第1、第2発明の構成要件を充足する『控訴人製品をインストールしたパソコン』が完成するものであり、控訴人製品は、本件第1、第2発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分を含むものである(ママ)から、同号にいう『日本国内において広く一般に流通しているもの』に当たらないというべきである」

⇒特注品である場合には汎用品に該当しないという理解を前提に、本件の被告製品には本件発明の実施にのみ用いる部分を含んでいる以上、汎用品には当たらない

[ポイント]

「不可欠要件」は条件関係で足りる

「(非)汎用品要件」は、規格品、普及品でないこと
と言い換えたうえで、

被疑侵害物件の構造に着目し、
特許発明の実施にのみ用いる部分を含んでいる
ことを理由に、汎用品ではないと帰結する

知財高裁[一太郎]の論法

被告製品は本件発明の実施にのみ用いる部分を含んでいるから、汎用品には当たらない

他用途のあるワープロソフト中、特許発明の実施に関わる部分(ヘルプモード)を取り出すと特許発明以外の用途がない = 「汎用品」ではない

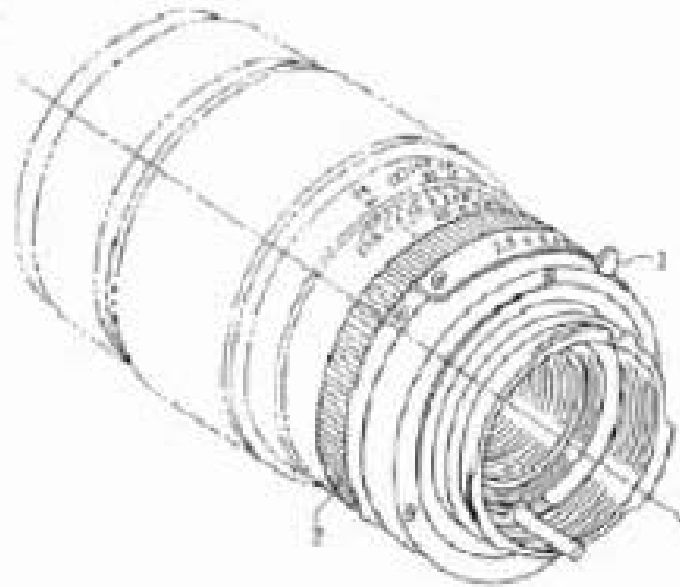
⇒ 当該部分をつぶしても、他用途に影響を与えないということとを斟酌しているのではないか

なお、「日本国内において広く一般に流通しているもの」という文言との関係

被疑侵害物件の流通量等は一切斟酌することなく、構造に関わる要件に置き換えている

知財高裁[一太郎]の論法だと、一眼レフレックスカメラ事件はどのように裁かれるか？

【図Ⅶ】



知財高裁[一太郎]の論法だと・・・

問題の部分は、レバーであれ、凸部分であれ、
特許発明の実施以外の用途がない、特許発明の
実施にのみ用いる部分であり、
被告製品はそうした部分を含む製品であることを
理由に
汎用品に該当しないと論じて、間接侵害を肯定す
ることができる

知財高裁[一太郎]の背後にある価値判断＝中山説

多機能の製品といえども侵害用途専用部分がある場合には、その部分を除去しさえすれば、簡単に適法品となる

∴ 間接侵害を肯定しても、被告の適法用途への行動の自由を過度に害することにはならないだろう

間接侵害の制度の趣旨に鑑みた考 察

多機能型間接侵害を規律する理由は何か？

□ 可能性①: 本質的部分というクレイムの部分保護

□ 可能性②: 直接実施に対する共同不法行為のなかで差止めに適したものを拾う

①であれば、直接実施に結びつくものであることという要件は不要のはず

∴ 現行法の理解としては、②が正しい(差止適格性説)

② 直接実施に対する共同不法行為のなかで差止めに適したものを拾うというのであれば、

- 被疑侵害物件の物理的構造に着目し、直接実施との関係を問うとともに（不可欠要件における条件関係説）
- 特許発明の実施以外の用途の萎縮を防ぐ理論（非汎用品要件の活用）

のほうが制度の趣旨に適合的であろう

裁判例の展開

ピオグリタゾン(東京)事件

東京地判平成25.2.28平成23(ワ)19435[ピオグリタゾン]
cf. 橘雄介[判批]知的財産法政策学研究46号(2015年)

事案の概要は、ピオグリタゾン(大阪)事件とほぼ同じ

パブリック・ドメインに帰した公知技術であるピオグリタゾンを間接侵害の責任から免れしめるために、クリップ判決の不可欠要件に関する解釈が用いられた

「特許法101条2号における『発明による課題の解決に不可欠なもの』とは、……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手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらずものが、これに該当すると解するのが相当である。」

「本件各発明が、個々の薬剤の単独使用における従来技術の問題点を解決するための方法として新たに開示したのは、ピオグリタゾンと本件各併用薬との特定の組合せであると認められる(ピオグリタゾンや本件各併用薬は、それ自体、本件各発明の国内優先権主張日より前から既に存在して2型糖尿病に用いられていた)のであり、本件各発明がピオグリタゾンや本件各併用薬自体の構成や成分等を新たに開示したということができないのは当然である。)

そうすると、ピオグリタゾン製剤である被告ら各製剤は、それ自体では、従来技術の問題点を解決するための方法として、本件各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、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすものに当たるということとはできないから、本件各発明の課題の解決に不可欠なものであるとは認められない。」

← 組み合わせ医薬を「物」と構成する本件特許権の怪しさ(前述)に鑑みれば、クリップ判決の法理によりエバーグリーン戦略を防いだことは穏当な価値判断であったといえる

法理としては、差止適格性説によっても、ピオグリタゾン単剤から侵害用途のみを分離できない以上、間接侵害は不成立となる

他方、かりに本件の特許権を保護すべきであるという前提に立つと、本件では、被告製剤の添付文書に、本件特許権にかかる併用薬が記載されていた点が問題となる

かりに、本件特許権が真に保護に値する権利であるならば、ピオグリタゾン単剤の製造販売は許容しつつ、かかる添付文書の記載を抹消する限度での救済を原告に与えるべきではないか？

教唆行為として共同不法行為構成によろうとしても(いずれにせよ差止請求を認めない民法の不法行為法理の限界はあるが)、そもそも教唆すべき違法行為が存在しない

ただし、2009年までは虫食い承認賀認められていなかった(後発は先発と同じ効能・効果を記載する必要があった)という事情もある

差止適格性説の問題点

条文の文言に合わない！

とはいえ、不可欠要件に関する裁判例の基準も条文の文言からただちに読めるものでないことに変わりはなく、

さらに、汎用品要件について条文の文言どおりにもし読むとすると、大量生産品は全て非侵害となってしまう

出来の悪い条文なのだから(赤点)、制度趣旨に即して解釈するほかないのではないか？

その他の学説

差止適格性説の発想を差止請求権一般の制限法理として活用しようとする見解

学説では、差止適格性説の発想を特許法101条2号・5号ではなく、

差止請求権一般の制限法理の問題として実現しようという見解が提唱されている

愛知靖之「特許法101条2号・5号の要件論の再検討－実体要件から差止要件へ－」別冊パテント12号(パテント67巻11号)45頁以下
(2014年9月)

主観的要件を活用する見解

起草者の意図を活かし、主観的要件を活用する見解が提唱されている

判断基準時を、差止請求について遅くとも口頭弁論基準時にまで備わっていれば足りる(一太郎知財高裁大合議)とするのではなく、被疑侵害行為開始時とする見解(潮海久雄「間接侵害」大淵哲也等編『特許訴訟〔上巻〕』(2012年・民事法研究会)297頁)

主観的要件の内容を高度化し、侵害者を特定できるか、少なくとも相当の割合の侵害者が存在することの認識を要求する(論者によって差異がある)見解(中島基至「充足論--間接侵害の場合」高部眞規子編)『特許訴訟の実務』(第2版・2017年・商事法務)127～128頁、西理香「非専用品型間接侵害(特許法101条2号・5号)における差止めの範囲と主観的要件」Law & Technology63号13頁(2014年))

8. 準拠法

外国で直接実施がなされる場合の間接侵害の成否

従前の裁判例は従属説の問題とする

間接侵害を肯定するためには、直接の特許発明の実施が日本国内でなされる必要があると説き、国内向け販売に関しては間接侵害が肯定された被告製品について、アメリカ合衆国に向けて販売、輸出した場合には間接侵害は否定されると帰結した判決

(大阪地判平成12・10・24判タ1081号241頁[製パン器])

(同旨:東京地判平成19・2・27平成15(ワ)16924[多関節搬送装置])

いずれの判決も属地主義を厳格に考えているが、

いずれも国外で直接侵害が行われている場合に、
国内での共同不法行為や間接侵害を否定した判決に過ぎない

∴ 理屈のうえでは、準拠法が日本法として選択され、そのうえで国内で直接侵害が行われていると評価しうるか否かという問題とは関係がない、ゆえに射程は及ばないということ是可以する

(さらにいえば、国際私法の通説に従えば、準拠法の適用の重複を避けるため、選択された準拠法の実質法の適用にあっては、そこにおける渉外的要素は捨象するとされているので、そもそも国内でクレームの全ての要素の実施が完結されていなければならないとするような渉外的な要素は、もはや日本法が選択された以上、無視しなければならないのではないか?)

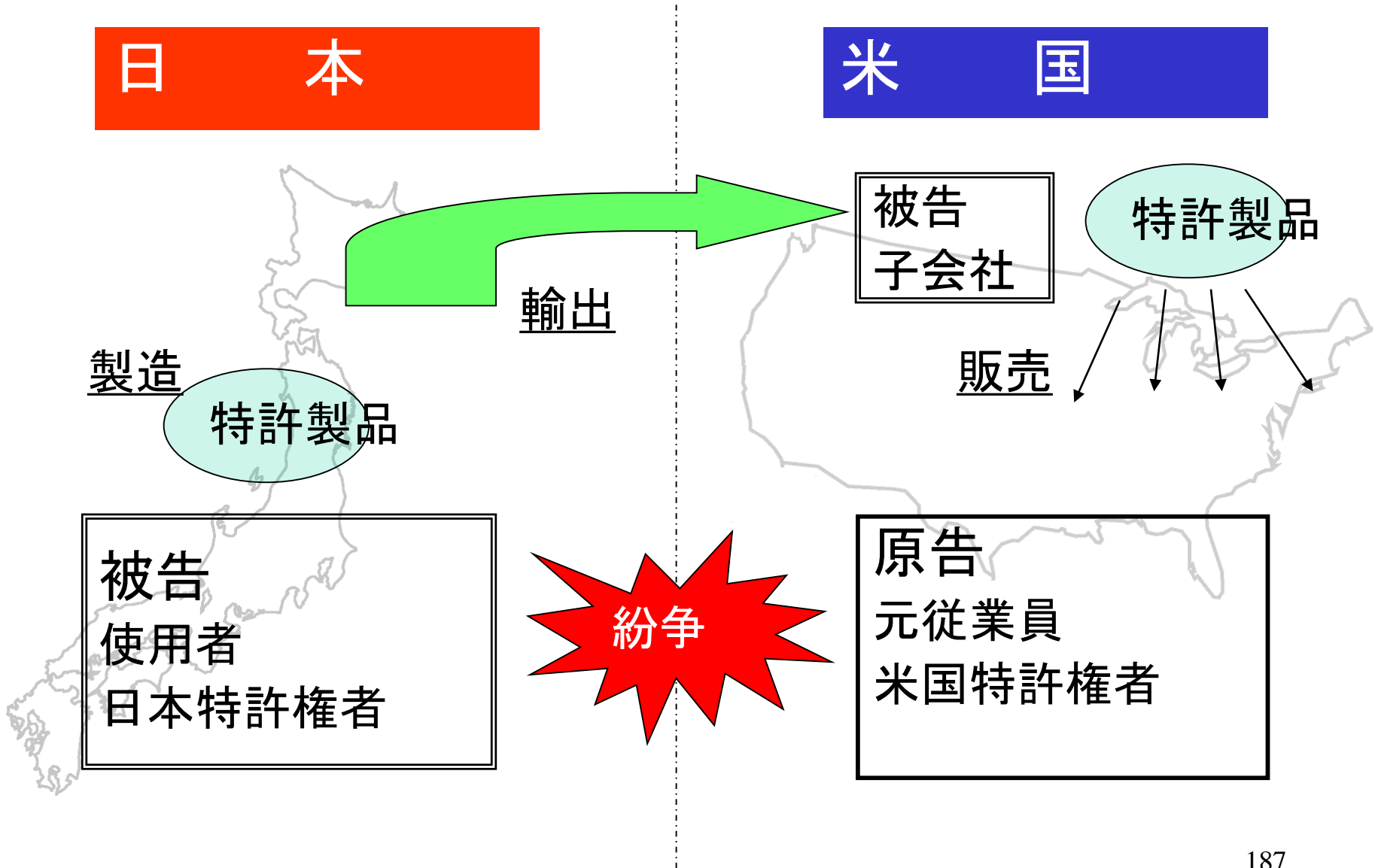
準拠法の問題ということになれば、

判例法理として、最判平成14.9.26 民集56巻7号1551頁[FM信号復調装置](カード式リーダー事件)を参照せざるを得ない

FM信号復調装置事件

日本

米国



最判平成14.9.26 民集56卷7号1551頁[FM信号復調装置](カード式リーダー事件)

- 米国特許権に基づく差止等請求については、条理に基づき、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国である米国法を準拠法としつつ、同国の特許権に基づき日本における行為の差止等を認めることは、「属地主義」に反するので、法例33条(通則法42条)にいう公の秩序に反する、と帰結
- 損害賠償請求については、法例11条1項によるとしつつ、本件では直接侵害行為が行われ権利侵害という結果が生じた米国法となるが、「属地主義」の原則を採る日本法の下では、これを違法ということはできず、法例11条2項「外国ニ於イテ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」(通則法22条1項)に当たるから、米国法を適用しえないと帰結

要するに、

- ✓ 差止請求では、原告特許権者が選択した登録国の準拠法、
 - ✓ 損害賠償請求に関しては、外国で直接侵害が生じている場合にその共同不法行為に対する準拠法は外国となる
 - ✓ ただし、準拠法として選択された外国法が日本国内の行為についても差止めを認めたり、違法と判断したりするものであったとしても、「属地主義」に反するから、それは許されない
- ← 共同不法行為に関する説示ではあるが、間接侵害についても同様に考えるのではないか

結果的に、結論は従属説的理解と同じとなる

9. 間接侵害が成立しない場合の共同不法行為の成否

間接侵害が成立しない場合の共同不法行為の成否

間接侵害が成立しない場合でも、損害賠償請求に関しては、直接侵害があることさえ確定できれば、直接侵害者への部品や材料の製造、販売行為を捉えて、侵害の幫助行為として共同不法行為責任を問う方途がある

もっとも、この場合、単に直接侵害者に部品等を供給したという一事をもって常に不法行為責任を負担するとされてしまうのでは、特に多数の業者に販売される部品等の流通に支障を来すことになりかねない

侵害者に部品等を供給する者に、侵害者と共同して侵害行為を遂行する意図を認めることができる場合には、部品の製造販売が共同不法行為となる

たとえば、被告Yが侵害者Aの依頼に応じて部品をAに販売した行為について、侵害の幫助であり、Yは共同不法行為者として侵害者Aが挙げた利益により推定された損害について連帯して損害賠償責任を負うと判示する判決（東京地判平成3・2・22判例工業所有権法〔2期版〕2247の3頁〔部分かつらII〕）がある（この他、静岡地判平成6・3・25判例工業所有権法〔2期版〕2623の47頁〔1αーヒドロキシビタミンD〕）

このような共同遂行の意図が認められない場合には、共同不法行為責任を負担しないことが原則である(大阪地判平成3・9・30知裁集23巻3号711頁[受水槽]，東京地判平成15・12・26判時1851号138頁[液体充填装置におけるノズル]，他用途があるために間接侵害が否定された物品の供給につき，京都地判平成12・7・18平成8(ワ)2766[五相ステッピングモータの駆動方法])

しかし、権利者から警告を受けるなどにより、供給先が直接侵害をなしていることを認識しうる場合には、それを回避しなかった以上、直接侵害を幫助した不法行為責任が成立する(前掲静岡地判[1 α -ヒドロキシビタミンD]，名古屋地判平成10・3・6判タ1003号277頁[示温材料]，大阪高判平成14・8・28平成12(ネ)3014等[五相ステッピングモータの駆動方法2審])

ただし、この場合でも、直接侵害者が問題の部品等を一般市場で入手している場合には、当該製品の販売を全面的に停止しないかぎり、侵害行為に供されることを防ぎきれないから、別論が成り立つ。さもないと、間接侵害にも当たらない製品の販売を停止せざるを得ないことになりかねないからである

裁判例では、間接侵害の成立を否定された制御盤を被告が供給する際に、カタログに本件特許発明の技術的範囲に属する給水システムの施行例が記載されており、一部の工事で実施されていることが推認されるとしても、制御盤に他用途がある以上、そのカタログの記載のみから被告が当該施工業者ないし設計者に対し特許権と抵触する給水システムを設計、施工することについての意思決定をさせたものということとはできないと論じて、教唆による不法行為責任を否定した判決がある（大阪地判平成14・8・29平成12(ワ)8545[給水システム]）

他方で、侵害以外の用途がないわけではないが(ゆえに当時の101条の間接侵害の「にのみ」の要件を満足するとまではいえないことが前提とされている)、大半は直接侵害に供されるということを認識しうる場合にも、幫助の責任を認めた判決があるが(一部の納入先のユーザーが非侵害のマニュアルティーチングという方法で使用しているが、その他のユーザーは特許発明の実施に使用することを前提として装置の一部を供給しているという事案で、大阪地判平成14・4・25平成11(ワ)5104[実装基板検査位置生成装置および方法]),

2002年改正後は間接侵害を肯定しうる事件であった

やや特殊な事例として、被告製品の出荷後、購入者のところで使用しているうちに磨耗して特許発明の構成要件である0.25 mm以下の厚さとなるという事案で、被告製品の購入者は間接侵害や均等に該当しない製品を予定された態様で使用しているにすぎないから、その使用態様を目して特許発明の実施ということはできないとして、被告の共同不法行為責任を否定した判決がある（東京高判平成15・7・18平成14(ネ)4193[ドクターブレード2審]）