

間接侵害に関する諸問題の研究

特許第2委員会
第4小委員会*

抄 録 平成14年法改正により非専用品まで間接侵害規定が拡張され（特許法101条2号，5号），現在までに新たに導入された間接侵害の要件「その物の生産に用いる物（同条2号）」及び「その発明による課題の解決に不可欠なもの（同条2号，5号）」の解釈を示す裁判例が蓄積されてきた。また，間接侵害が争点となった近年の裁判例を分析していく中で，ユーザーによる対象製品の使用態様が間接侵害の成否に影響を与える場合があることが明らかになった。本稿では，上記2つの要件の解釈が示された近年の裁判例から実務上興味深い2つの論点を抽出して実務者への提言をまとめるとともに，ユーザーの使用態様を考慮した間接侵害の裁判例を分析し，第3の論点として実務者への提言をまとめた。

目 次

1. はじめに
2. 統計分析
3. 「その物の生産に用いる物」の解釈について（特許発明の一部を構成する消耗品の性質を考慮した間接侵害の認定）
 3. 1 裁判例の紹介
 3. 2 論点・実務者への提言
4. 「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の解釈について
 4. 1 裁判例の紹介
 4. 2 論点・実務者への提言
5. ユーザーの使用態様を考慮した間接侵害の認定について
 5. 1 裁判例の紹介
 5. 2 論点・実務者への提言
6. おわりに

1. はじめに

本稿では，先ず，近年の間接侵害に関する裁判所の判断の傾向を把握するという観点から，平成20年（2008年）1月1日から平成25年（2013年）12月31日までの知財事件から，間接侵害の

主張がなされた事件（87件）を抽出し，検討を行った。

上記87件の裁判例には，実務上興味深い判断がされた侵害訴訟の裁判例が存在し，以下の3つの論点を抽出した。

第1の論点は，「その物の生産に用いる物（特許法101条2号）」の解釈に関する論点である。特許発明の一部を構成する消耗品の性質が考慮されて間接侵害の認定が行われている裁判例があり，実務上どのような点に留意すべきか提言をまとめた。

第2の論点は，「その発明による課題の解決に不可欠なもの（同条2号，5号）」の解釈に関する論点である。この要件を解釈している裁判例から実務上留意すべき点について考察を加えた。

第3の論点は，ユーザーによる対象製品の使用態様が間接侵害の成否に与える影響についての論点である。対象製品から侵害誘発要素を抽出し，間接侵害の予見可能性を高めることがで

* 2013年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

きるか検討を行い、実務者への提言をまとめた。

本稿は、2013年度特許第2委員会の下萩原勉委員長（日立製作所）、阿部豊隆委員長代理（日本マイクロソフト）をはじめ、同委員会第4小委員会のメンバーである大賀正広（小委員長旭化成）、田中修（小委員長補佐 リコー）、杉山忠裕（小委員長補佐 カシオ計算機）、河村努（JFEスチール）、高田和孝（クボタ）、横山修一（日本ゼオン）、渡邊和良（富士通ゼネラル）、磯田伸治（JSR）、小酒井隆士（麒麟）、沖津信一（セイコーインスツル）、河瀬博之（中外製薬）、大木祐二（協和発酵キリン）の執筆によるものである。

2. 統計分析

統計分析については、2009年度特許第2委員会第4小委員会が、平成20年までに判決が出された間接侵害訴訟に対し考察を実施している¹⁾。そこで、今回は平成20年1月1日から平成25年12月31日までの6年間分の知財事件から、間接侵害の主張がなされた87件の裁判例を抽出し、検討を行った。

まず、間接侵害を主張した割合について調査したところ、間接侵害の主張は、特許・実用新案権に関する侵害訴訟の件数（判決数ベース：以下同様）のおおよそ20%弱で行われており、その件数は毎年15件程度とほぼ横ばい傾向にあった（図1：棒グラフ）。

続いて、各年の間接侵害訴訟を101条2号又は5号の主張がなされたもの（以下、2,5号類型）とそれ以外のもの（以下、2,5号以外）で分類したところ、2,5号類型がいずれの年も過半数を占める結果となった（図2：棒グラフ）。

さらに、各年の間接侵害訴訟を分野別に類別したところ、各年とも電子・通信・ソフトウェア分野、及び機械分野が大半を占めており、化学分野や医薬・バイオ分野の間接侵害訴訟はごく少数であった（図3：棒グラフ）。

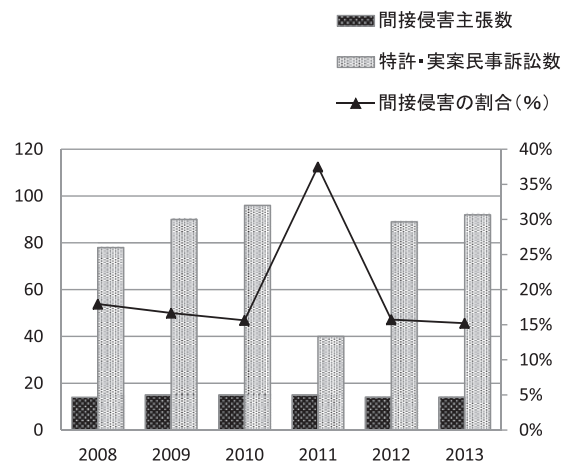


図1 間接侵害主張の推移

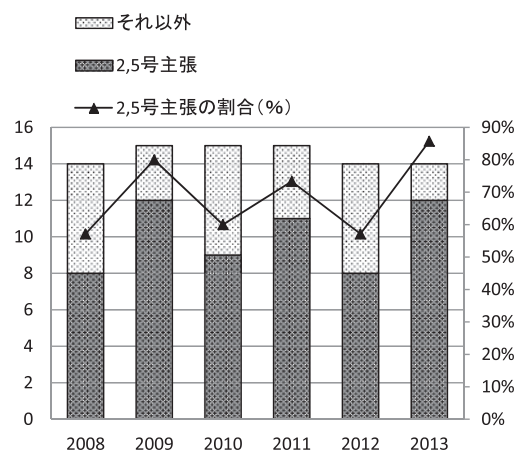


図2 101条2,5号の主張推移

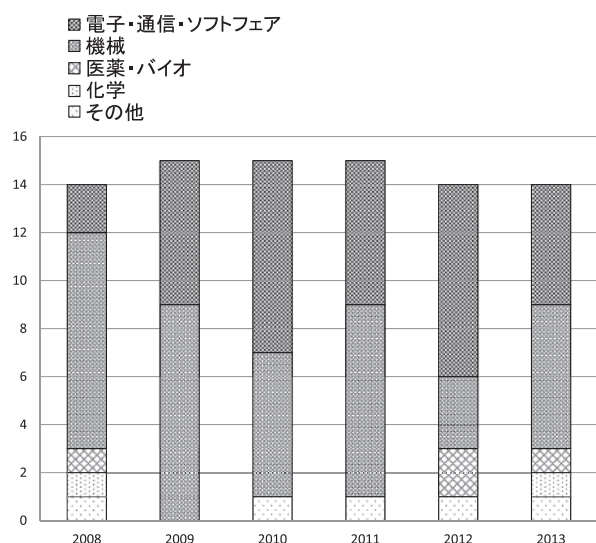


図3 分野別の間接侵害訴訟件数

また、各年の間接侵害訴訟について間接侵害の認容率を調査したところ、2013年に40%超と認容率が高くなっているものの、2012年までは20%台で推移していた（図4：棒グラフ）。

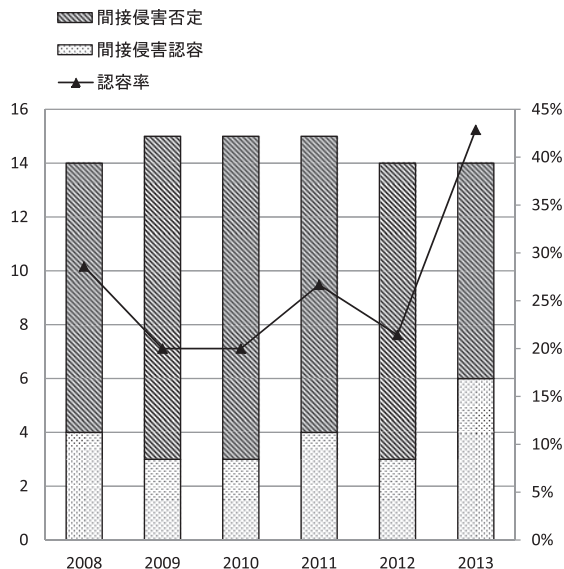


図4 間接侵害の認容率の推移

以降の章では上記87件の間接侵害訴訟を検討する中で明らかになった、上述した3つの実務上の論点を紹介し、実務者への提言を行う。特に、特許権者・実施者側それぞれの立場から実務上留意すべき点について考察を加えた。

3. 「その物の生産に用いる物」の解釈について（特許発明の一部を構成する消耗品の性質を考慮した間接侵害の認定）

上記87件の間接侵害訴訟のうち、「その物の生産に用いる物」が争点となった後述する裁判例はいずれも特許発明の一部を構成する消耗品の性質を考慮して間接侵害の成否が判断されており、これらの判断はいわゆる消耗品ビジネスに関わる実務者への影響も大きい。本章では、特許発明の一部を構成する消耗品の性質を考慮した間接侵害の認定について考察を加える。

3. 1 裁判例の紹介

【事例1】平成21年(ワ)3529号；インクタンク事件（東京地裁判決）

＜発明の概要＞

プリンター200で用いられるインクタンクの製造販売行為について侵害が争われた事件である。本件特許発明「液体供給システム（発明カテゴリーはシステム）」は、インクタンク210及びそれを含んでなるインク供給システム（プリンター200）に関し、発光部を有するインクタンク210と受光部を有するプリンター200本体とは、インクタンク210の誤装着の防止を目的とする光照合処理を行うものである（図5参照）。

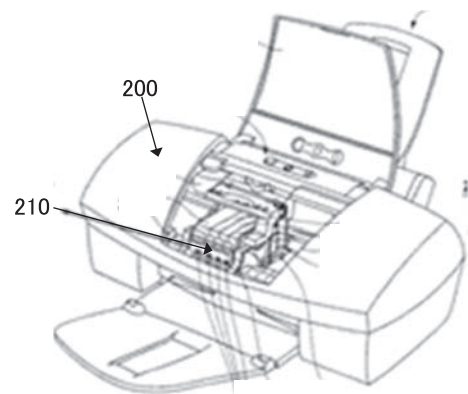


図5 本件特許発明

＜裁判所の判断＞

裁判所は『インク供給システムの発明において、インクタンクは、プリンター装置本体と同様に重要な構成要素（主要な部品）であるといえ、その主要な部品を新たなものに交換する行為は、修理等の域を超えて、実施対象を新たに生産するものと考えられる。』とし、被告製品は間接侵害の各要件に該当すると判断した上で、間接侵害を認めている。

この判決は、事例1の以前に、事例1の特許発明について争われた最高裁判決（最高裁平成19年11月8日第一小法廷判決）で示された消耗品の消尽についての判断基準に依拠しているも

のと思われる^{2), 3)}。この最高裁判決では、消耗品を取り替える行為が「新たな生産」であるとみなすかの判断基準『特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。』が示されている。

【事例2】平成21年(ワ)44391号、平成23年(ワ)19340号；ごみ貯蔵機器事件（東京地裁判決）

<発明の概要>

おむつ処理用のごみ貯蔵機器に取りつけるごみ貯蔵カセットの製造販売行為について侵害が争われた事件である。本件特許発明「ごみ貯蔵機器（発明カテゴリーは装置）」は、ごみ貯蔵カセット1及びそれを装着したごみ貯蔵機器21に関し、ごみ貯蔵カセット1はごみ貯蔵機器21本体のごみ貯蔵カセット回転装置100、102、104に係合して吊り下げられ、ごみ貯蔵カセット1を少ない抵抗で回転させることができる（図6参照）。

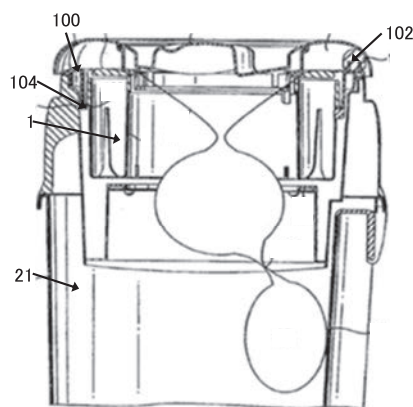


図6 本件特許発明

<裁判所の判断>

裁判所は『消費者は原告製のごみ貯蔵機器と原告製のごみ貯蔵カセットが一体となった商品（価格8,400円）を購入した後、ごみ貯蔵カセット部分の交換品として被告製のごみ貯蔵カセットを購入し（単価900円）、ごみ貯蔵機器本体のごみ貯蔵カセットの部分を被告製のごみ貯蔵カセットに取り替えたことになる。このような被告製のごみ貯蔵カセットの購入の態様、ごみ貯蔵機器本体との価格比等に照らすと、消費者による取替えの品としての被告製のごみ貯蔵カセットの設置によって、新たな特許実施品であるごみ貯蔵機器が生産されたものとは認められないから、被告製のごみ貯蔵カセットは「その物の生産に用いる物」ということはできない。』として間接侵害を否定している。

3. 2 論点・実務者への提言

(1) 論点

上記2つの判決では、いずれも特許発明の一部を構成する消耗品の性質を考慮して間接侵害の成否が判断されている。

事例1のインクタンク事件では、インクタンクを取り替える行為が「新たな生産」であるとみなすか（所謂、消尽）についての判示はあるものの、被告製のインクタンクが「その物の生産に用いる物」に該当するかについての直接的な判示はない。

しかしながら、裁判所は、消尽の判断に際し、インクタンクは発光部、制御部、情報保持部を備え、プリンター装置本体と同様に重要な構成要素（主要な部品）であると判示しているから、インクタンクは「その物の生産に用いる物」に当然にして該当すると考えていたと思われる。

一方、事例2のごみ貯蔵機器事件では、被告製のごみ貯蔵カセットが「その物の生産に用いる物」に該当するかについての判示があり、被告製のごみ貯蔵カセットの購入の態様、ごみ貯

蔵機器本体との価格比等を評価要素として取り上げ、被告製のごみ貯蔵カセットは「その物の生産に用いる物」に該当しないと判断している。

ここで、上記最高裁判決で示された判断基準を基に両事件を分析する。

事例1のインクタンク事件では、交換部材であるインクタンクが備える発光部、制御部、情報保持部は本件特許発明のインク供給システムにとって必要不可欠な構成であるという本件特許発明に対するインクタンクの技術的な貢献度が考慮され、被告製のインクタンクが「その物の生産に用いる物」に該当するかの判断において、インクタンクの特許製品中における技術的機能が重視されたと考えられる。

従って、インクタンクはプリンター装置本体と同様に重要な構成要素（主要な部品）であるともなされ、被告製のインクタンクが「その物の生産に用いる物」に該当すると判断されたことになる。

一方、事例2のごみ貯蔵機器事件では、交換部材であるごみ貯蔵カセットと、ごみ貯蔵機器本体の回転装置との係合が比較的単純な構造であり、本件特許発明に対するごみ貯蔵カセットの技術的な貢献度が低いと判断されたものと考えられる。そして、被告製のごみ貯蔵カセットが「その物の生産に用いる物」に該当するかの判断において、被告製品の購入の態様、ごみ貯蔵機器本体との価格比等をどの程度重視したかについて明らかに示されていないものの、交換部材であるごみ貯蔵カセットの特許製品中における経済的価値を基準に判断がなされたと考えられる。

従って、消費者による取替えの品としての被告製のごみ貯蔵カセットの設置によって、特許実施品であるごみ貯蔵機器が生産されたものとは認められないとされ、被告製のごみ貯蔵カセットが「その物の生産に用いる物」に該当しないと判断されたことになる。

これは、平成14年改正で間接侵害の適用対象が拡張されたとは言え、間接侵害はあくまで直接侵害の例外であるという趣旨から、その保護の範囲が必要以上に広がらないように、どこかで制限をかける必要がある。消耗品の場合は「その物の生産に用いる物」の要件について、最高裁判決で示された消耗品の消尽についての判断基準を評価要素として援用し、厳格に判断しているであろう。

(2) 特許権者への提言

装置の販売とともに消耗品を販売するビジネスを展開する企業である特許権者がその消耗品について間接侵害を主張する場合において、特許発明の一部を構成するその消耗品が「その物の生産に用いる物」に該当するためには、その消耗品の特許製品中における技術的機能を十分に主張することに加えて、その消耗品の特許製品中の経済的価値（例えば、特許製品の価格に対する消耗品の価格比等）についても十分に主張する必要がある。

なお、その消耗品について間接侵害が認められるためには、「その物の生産に用いる物」に該当することの主張に加え、前記最高裁判決で示された判断基準を参考に、特許製品の属性、特許発明の内容、消耗品交換の態様・取引の実情等を総合考慮して、消耗品を取り替える行為が消尽論という再生産に該当することを主張する必要もある。

そして、事例1及び事例2を考慮すると、消耗品について間接侵害の適用可能性はあるものの、消耗品自体についての権利化を図るべきである。事例2のごみ貯蔵機器事件では、原告（特許権者）は、比較的単純な構造でごみ貯蔵機器の回転装置と係合できるごみ貯蔵カセットについても、ごみ貯蔵機器の回転装置との係合部分の特徴とするごみ貯蔵カセットを単独で権利化することに成功し、当該権利に基づく直接侵害

が認められた。このことから、交換の対象となる消耗品の技術的特徴を見出し、消耗品単独でも権利化し、侵害品の製造販売行為に対して直接侵害で争える状態にしておくことが肝要である。

4. 「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の解釈について

統計分析の章で触れたように、近年の間接侵害訴訟において、2,5号類型の間接侵害訴訟は過半数を占める(図2)。そして、2,5号類型の訴訟の中で「課題の解決に不可欠なもの」が争点になったケースが散見される。これまで「課題の解決に不可欠なもの」の具体的な解釈基準を示した裁判例としていわゆる「クリップ事件(平成14年(ワ)6035号 東京地裁判決)」がある。クリップ事件において裁判所は、2,5号類型の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」を、『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、これに該当するものと解するのが相当である。』と判示している。

この解釈基準を明確に引用して「課題の解決に不可欠なもの」を解釈する裁判例が存在する。本章では、このような裁判例を紹介するとともに、「クリップ事件」とは異なる解釈基準で「課題の解決に不可欠なもの」を解釈した裁判例も併せて紹介し、考察を加える。

4.1 裁判例の紹介

(1) 「クリップ事件」における解釈基準を用いた裁判例

【事例3】平成23年(ワ)19435号, 19436号; ピオグリタゾン事件(東京地裁判決)

糖尿病治療薬の製造販売行為について侵害が

争われた事件である。被告はピオグリタゾン製剤(以下, A剤)を製造販売しており, その添付文書にはA剤の使用方法として α -グルコシダーゼ阻害剤やビグアナイド剤(以下, B剤)との併用使用が記載されていた。これに対し, 本件特許の対象は「A剤とB剤の併用医薬」である。裁判所は本件特許の課題解決に不可欠なものとはA剤とB剤を「組み合わせる」ことにあるから, 被告のA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ふことはできないから, 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』と判示している。

なお, 添付文書に併用投与の記載があってもそれを推奨する記載はないから, これをもってA剤を「組み合わせる」ものと認めることはできないとも判示している。

【事例4】平成20年(ワ)10819号; 粉粒体の混合及び微粉除去装置事件(大阪地裁判決)

流動ホッパー1の製造販売行為について侵害が争われた事件である。本件特許発明(粉粒体の混合及び微粉除去装置)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を実施する具体的な構成(装置)は, 横向き管4Bに対してある所定の位置にレベル計70を設けるといふものであるところ(図7参照), イ号製品(流動ホッパー)の構成は, 『従来技術に見られない特徴的技術手段』と同一であるから, イ号製品は課題解決のために本件特許発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たるといふべきである。したがって, イ号製品は, 本件特許発明による課題の解決に不可欠なものである』と判示している。

なお, イ号製品は複数材料の混合用途に限定されず, 同一材料の微粉除去にのみ用いること

が可能な構成であるから、混合用途を構成として必須とする本件特許発明との関係において直接侵害は否定されている。

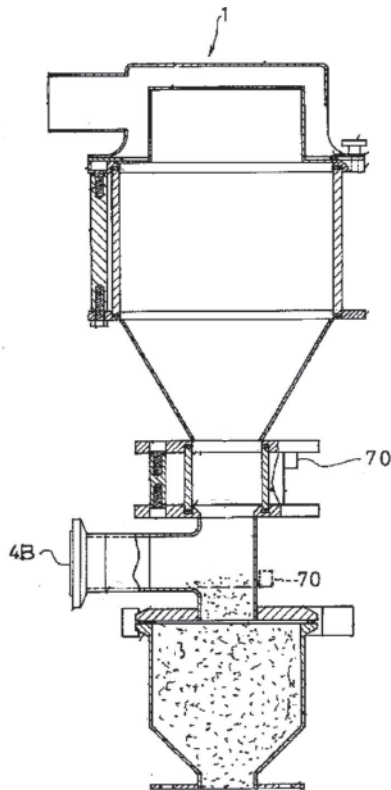


図7 本件特許発明

【事例5】平成21年(ワ)17848号；医療用画像生成事件（東京地裁判決）

医療用画像生成装置の製造販売行為について侵害が争われた事件である。裁判所は『被告製品（医療用疑似三次元画像作成ソフトウェアをインストールした装置）は、特許発明（医療用可視画像の生成方法）の技術的特徴に係る方法を実現するような使用方法があるものと認めるに足りず、仮にそのような使用方法があり得るとしても、極めて例外的な使用方法であるというべきものであるから、……これが、上記技術的特徴を基礎付ける構成を直接もたらす道具に当たると評価することは相当ではないものというべきである』と判示している。その結果、被告製品は、本件特許発明による「課題の解決に不

可欠なもの」に該当せず、間接侵害は成立しないと判示している。

(2) 「クリップ事件」とは異なる解釈基準を用いた裁判例（解釈基準については4.2を参照）

前掲【事例1】インクタンク事件

裁判所は、本件特許発明（液体インク収納容器とプリンターからなる液体インク供給システム）に対し、被告製品を装着したプリンター（すなわち液体インク供給システム）が本件特許発明の技術的範囲に属するところ、被告製品が本件特許発明による「課題の解決に不可欠なもの」に該当すると判示している。

【事例6】平成20年(ワ)19874号；胃瘻造設事件（東京地裁判決）

胃瘻造設に用いられる医療用器具の製造販売による損害賠償が争われた事件である。裁判所は、被告製品の2本の穿刺針を、一体化機構を用いて係止状態にすれば、本件特許発明の構成が実現されるから、被告製品の2本の穿刺針が本件特許発明による「課題の解決に不可欠なもの」に該当すると判示している（胃瘻造設事件の発明の概要については5.1を参照）。

4. 2 論点・実務者への提言

(1) 論点

＜「クリップ事件」における「課題の解決に不可欠なもの」の解釈基準＞

例えば、事例3では、ピオグリタゾン自体が新たに開示されたものではなく、課題の解決に不可欠なものに該当しないと判示している。一方、事例4では所定の位置にレベル計が設けられた流動ホッパーが新たに開示されたものであり、課題の解決に不可欠なものに該当すると判示している。一方、事例5では被告製品の使用態様から被告製品は技術的特徴を基礎付ける構

成を直接もたらす道具ではなく、課題の解決に不可欠なものに該当しないと判示している。これらを考慮すると、事例3～5では「クリップ事件」の判示における「新たに開示する」と「直接もたらす」という二つのポイントに焦点をあてて判断しているといえる。

＜「クリップ事件」とは異なる解釈基準＞

「クリップ事件」で示された解釈基準を用いることなく「課題の解決に不可欠なもの」に該当すると判断した事例1及び6では、いわゆる条件関係で足りるとする考え方（被告製品と組み合わせれば特許発明のすべての構成要件を充足し技術的範囲に属する場合に、被告製品がなければ特許発明を実施できないとする考え方⁴⁾）に基づいていると思われる。

例えば、事例3を条件関係で足りるとする考え方に基づいて判断すると、ピオグリタゾンと例えばビグアナイド剤とを組み合わせる糖療薬においてピオグリタゾンがなければ「組み合わせる糖療薬」は存在しえず、ピオグリタゾンとビグアナイド剤を組み合わせれば当該組み合わせる糖療薬は特許発明のすべての構成要件を充足し技術的範囲に属するのであるから、ピオグリタゾンは「課題の解決に不可欠なもの」に該当することになる。

このように「クリップ事件」で示された解釈基準と、条件関係で足りるとする考え方とは得られる結論が異なり、これらを比較考慮すると、「クリップ事件」で示された解釈基準はやや厳しいように思える。通常、部材それ自体が新たに開示されたものであり、特有の構成を直接もたらすものであれば、その部材のみで特許を取得できることが多い。このような直接侵害で対処し得る部材のみに間接侵害の対象物を限定することは間接侵害制度の拡張趣旨^{5), 6)}（平成14年法改正）を考慮するとやや厳しいように思える。

（2）実務者への提言

＜特許権者への提言＞

事例4では、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を実施する具体的な構成に対しては、審査過程において何ら公知文献が認められていないことから、この構成自体はまさに「課題の解決に不可欠なもの」を新たに開示する、従来技術に見られない、特有の構成等を直接もたらす特徴的な部材等であったものと思われる。まさにクリップ事件の判示内容を満たしている。

従って、特許権者としては、その発明による課題解決に不可欠で特許出願の審査段階で何ら公知文献が認められなかったような部材や構成を被告製品が有していることを立証し得る場合は、裁判においてクリップ事件の判示を用いて主張立証していくことは有意義であると考えられる。

＜実施者への提言＞

上述したように、「クリップ事件」で示された解釈基準と、条件関係で足りるとする考え方とは得られる結論が異なることがあり、実施者は、2つの判断基準があることを理解した上で特許権者が条件関係で足りるとする考え方で論理を組み立ててきた場合、「クリップ事件」で示された解釈基準を用いて反論を展開すべきである。

一方、特許権者が「クリップ事件」で示された解釈基準で論理を組み立ててきた場合、その部材が「新たに開示されたもの」でなく、特許発明の特有の構成等を「直接もたらすもの」ではないことの反証を検討すべきである。

5. ユーザーの使用態様を考慮した間接侵害の認定について

第3の論点は、ユーザーによる対象製品の使用態様が間接侵害の成否に与える影響についての論点である。

具体的には、販売者が販売時に想定していな

かった使用態様をユーザーが実際に行って特許発明の技術的範囲に属することになった場合にも、販売者が間接侵害と認定された事例があった。一方で、販売者が販売時に、ユーザーの使用行為が特許発明の技術的範囲に属することを想定していたにもかかわらず、販売者の間接侵害が否定された事例もあった。

ユーザーの使用態様を全て把握したり、完全にコントロールすることは困難であることから、間接侵害認定の判断基準を明確にすることは実務上有益である。そこで、本章では、ユーザーの使用態様を考慮した間接侵害の認定の予見可能性を高めるために事例を分析し、考察を加える。

5. 1 裁判例の紹介

(1) 特定ユーザーのみが侵害する場合

前掲【事例6】胃瘻造設事件

<事件の概要>

「医療用器具」に係る特許権の専用実施権者であった原告が、被告らが胃瘻造設用医療器具を製造販売する行為について専用実施権の間接侵害（101条2号）に当たる旨主張して、被告らに対し、専用実施権侵害の不法行為による損害賠償を主張して争った事件である。

<発明の概要>

本件特許発明は、縫合糸挿入用穿刺針3と、これと所定距離離間してほぼ平行に設けられた縫合糸把持用穿刺針2との基端部を固定部材6により固定する構成を採用したことにより、縫合糸挿入用穿刺針2及び縫合糸把持用穿刺針3をほぼ平行に同時穿刺する構造とするとともに、胃内などの内臓内に穿刺した縫合糸把持用穿刺針の先端より環状部材を突出させたときに、縫合糸挿入用穿刺針3の中心軸又はその延長線が、環状部材5の内部を貫通するような位置関係となるように、環状部材5が延びるように形成されている（図8参照）。

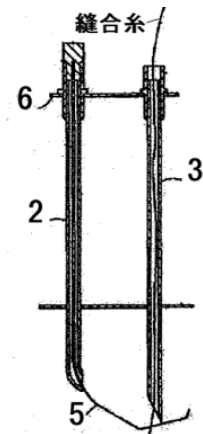


図8 本件特許発明に係る医療用器具の断面図

<イ号及び争点>

被告製品は、縫合糸把持用穿刺針と、縫合糸把持用穿刺部と、縫合糸挿入用穿刺針、ブルーウイング及び内針を備える縫合糸挿入用穿刺針部とから構成される胃壁固定具である。ブルーウイングとホワイトウイングは、互いに係止して一体化する機構を備えている（図9参照）。

被告製品においては、縫合糸把持用穿刺針部と縫合糸挿入用穿刺針部とは、別体で販売されている。さらに、販売時には、一体化同時穿刺には危険性がある旨記載された文書が添付されていた。

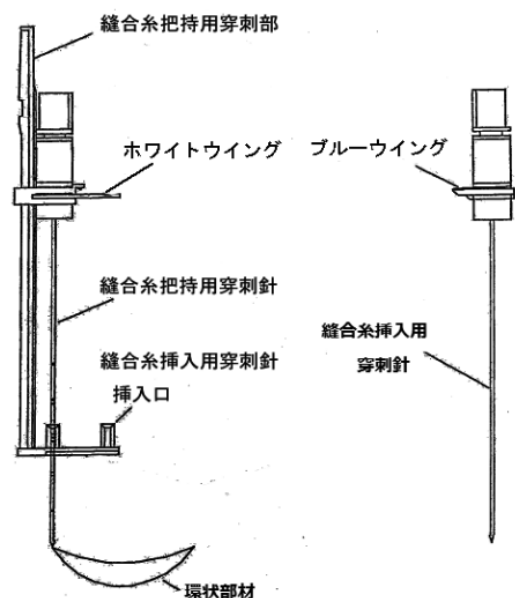


図9 被告製品の正面図と側面図

原告の主張する医師による各使用態様における被告製品が、「その物の生産に用いる物」に該当するか否かなどが争点となった。

この訴訟提起にあたり、原告は、被告製品が一体化同時穿刺の方法により使用される証拠として、原告製品の使用経験がある医師を対象とした被告製品の使用方法に関するアンケート調査（原告アンケート）を提出していた。

<裁判所の判断>

裁判所は、被告製品の医師による使用態様のうち、『一体化機構による係止状態にある被告製品を作出することは、本件各発明の技術的範囲に属するものを「生産」する行為に当たる』としている。

そして、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等に用いることが、被告製品を使用する医師らによって通常行われる被告製品の使用態様の一つといえるか否かを検討するにあたり、裁判所が、原告アンケートとは別に、医療機関における被告製品の使用方法に関する調査嘱託を行い、『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、特異的なものではなく、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。』として、被告製品は、101条2号の「その物の生産に用いる物」に該当すると判示している。

これに対して、被告らは、被告製品の一体化機構は、2本の穿刺針を一体化して廃棄する際に用いられるものであること、添付文書に一体化同時穿刺には危険性がある旨記載されているので、被告製品を施術に使用する医師が一体化同時穿刺を行うことは通常考えられない旨主張しているが、裁判所は、これらの主張を退けている。

<考察及び実務へのフィードバック>

特許権者としては、仮に実施者の製品につい

て、侵害態様での使用を禁止する旨の記載があったとしても、本件事例のようにアンケート調査を行い、ユーザーにおける侵害態様での使用実態が一定割合あることを証明できれば、間接侵害が認定される可能性が高くなるといえる。

実施者としては、製品それ自体のみならず、販売後のユーザーでの使用態様を予想して間接侵害の成否について検討する必要がある。それを検討した上で、製品が間接侵害を形成しうる使用態様をとることを禁止する指示を行うだけでは不十分で、当該使用態様がとれないような構造設計にすることが望ましいといえる。

前掲【事例3】ピオグリタゾン事件

<イ号及び争点>

前述のとおり、被告はA剤を製造販売しており、その添付文書にはA剤の使用法としてB剤との併用使用が記載されていた。このような使用態様が記載された添付文書を用いた被告のA剤の製造販売行為が、「A剤とB剤の併用医薬」を規定する本件特許権の間接侵害に該当するか否かが争点となった。なお、被告が販売したA剤のうち約3割がB剤と併用されて販売されている模様である（被告の主張）。

<裁判所の判断>

A剤やB剤は、それ自体、本件特許発明の国内優先権主張日より前から既に存在しており、本件特許発明がA剤やB剤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ことから、本件特許発明が、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、A剤とB剤との特定の組合せであると裁判所は判断した。そして、このような組合せに係る特許製品の発明においては、既存の部材自体は、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に過ぎず、既存の部材が当該発明のためのものとして製造販売等がされているなど、特段の事情がない限り、既

存の部材は、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと解するのが相当であるとの見解を示した。

この見解を本件事例に照らし合わせると、添付文書にはA剤とB剤との併用投与を推奨するような記載や被告らのA剤がB剤との組合せのためのものであるとの趣旨の記載はないから、添付文書の記載内容をもって、被告ら各製剤が本件各発明のためのものとして製造販売等されているということとはできず、その他、特段の事情があることを認めるに足りる証拠はないから、被告のA剤の製造販売行為は本件特許発明による課題の解決に不可欠なものに該当せず、間接侵害は成立しないとして原告の主張を退けた。

＜考察及び実務者への提言＞

特許権者としては、出願日前から公知の部材を組み合わせることにのみ特徴を有する特許発明の場合、実施者が当該部材を特許発明のものとして積極的に販売していることを立証する必要がある。

一方、実施者としては、販売している部材が本件特許発明のものとして積極的に販売していると判断されないような販売態様がとられているか確認すべきである。

(2) 特定ユーザーが特定時期にのみ侵害する場合

【事例7】平成24年(ネ)10092；生海苔異物分離除去装置事件（知財高裁）

＜事件の概要＞

「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」に関する特許権を有する特許権者が、被告が製造・販売等している各回転板並びにプレート板が被告装置の「生産にのみ用いる物」（101条1号）に当たると主張して被告に対し、製造・販売等の差止め、廃棄、損害賠償を請求した事件である。

＜発明の概要＞

本件特許発明は、異物を含んだ生海苔と海水との混合液を入れたタンク内で、回転板を回転させると、混合液に渦が形成され、生海苔よりも比重の大きい異物は遠心力によってタンク底の周縁のクリアランス付近に集まり、生海苔のみが海水とともにクリアランスを通過してタンク外部に流れ出ることにより、混合液から異物を除去できる生海苔異物分離除去装置に関する。

本件特許発明に係る生海苔の共回り防止装置は、クリアランスが回転板とタンクの一部であるケーシングとの隙間に形成されており、突起物を少なくとも回転板及びケーシングのいずれか一方に形成することで、生海苔が回転板とともに回転しクリアランスが詰まることを防止したものである（図10参照）。

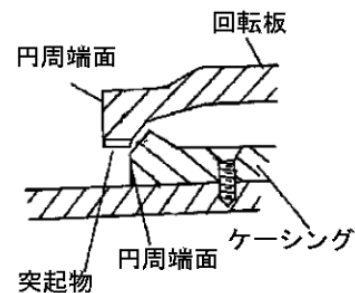


図10 本件特許発明

＜イ号及び争点＞

被告は、生海苔異物分離除去装置（被告装置）を製造販売等し、回転板と当該回転板に取付けられるプレート板（突起物に相当）とを別体の状態にして同時に納品している。また、従来は、プレート板を付けない状態で、被告装置が販売され広く使われており、回転板にプレート板を取り付けるか否かはユーザーに委ねられている。

また、ユーザーによっては、プレート板を付ける時期を硬い生海苔が採取される特定時期に限定されているとのことである。

本事件では、プレート板を付けない形態が被告装置の経済的、商業的、実用的な他の用途と認められるか否かが争点となった。

＜裁判所の判断＞

回転板及びプレート板は、本件発明の共回り防止装置の専用部品であると認められ、経済的、商業的、実用的な他の用途は認め難く、回転板及びプレート板は「その物の生産にのみ用いる物」に当たると判示した。

＜考察及び実務者への提言＞

裁判所の判断においては、使用有無やその頻度等のユーザーの使用実態を詳細に特定しない状態で、「のみ」侵害を認定している。このように、オプション品をキット販売している場合、使用実態に関する客観的な立証がなくとも、当然使用されるものとして間接侵害が認められる場合がある。

特許権者の立場としては、実施者のこのような販売形態であれば、ユーザーの使用実態を具体的に立証せずとも「のみ」侵害を認められる可能性が高いと考えられる。一方、実施者の立場としては、使用実態をより詳細に立証することで、実際の使用実態に限定した分の損害賠償額に抑えられた可能性もある（前掲【事例6】における損害賠償額は、実際の使用実態に応じた額として認定されている）。

(3) ユーザーによって改造された製品が侵害する場合

【事例8】平成22年(ネ)10089号；食品の包み込み成形事件（知財高裁判決）

＜事件の概要＞

「食品の包み込み成形方法及びその装置」に係る特許権を有する特許権者が、被告が製造、販売及び販売の申出をした行為について、間接侵害に該当するとして（101条4号）、被告装置の製造、販売等の差止め、廃棄、損害賠償を主張して、争った事件である。

＜発明の概要＞

本件特許発明は、シート状の外皮材に確実に内材を包み込み成形することができる食品の包み込み成形方法と成形装置に関する。

本件特許発明に係る食品の包み込み成形方法の一連の工程は以下である。まずシート状の外皮材Fの縁部に押し部材50を押し付けることで外皮材Fを受けシャッタ1上に保持する（工程(a)～(b)）。次に押し込み部材30を下降させシャッタ1の開口部に進入させて外皮材Fの中央部分を碗状に形成する（工程(c)）。そして、押し込み部材30を通して内材Gを供給して外皮材Fに内材Gを配置し（工程(d)～(f)）、シャッタ1を閉じることにより外皮材Fの周縁部を内材Gを包むように集めて封着する（工程(g)～(i)）（図11参照）。

上記工程のとおり、押し込み部材30を通して内材Gを供給するので、押し込み部材の上昇に伴う外皮材の収縮を防ぐとともに、外皮材の形状形成と内材供給を短時間に行うことができる。

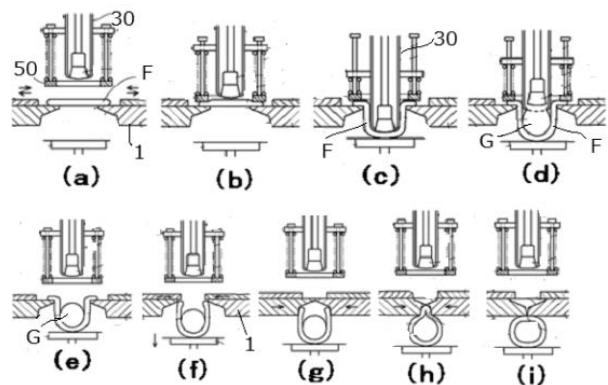


図11 本件特許発明

＜イ号及び争点＞

内材を供給するノズル部材の下面が、載置部材の下面から最大1mmしか突出することができない構造で販売されている被告製品において、その「ノズル部材」が、本件特許発明の「押し込み部材」に該当するか否かが争点となった。

そこで、特許権者は被告製品を入手し、ノズル部材の下面が載置部材の下面から7mmの深さまで下降できることや、ノズル部材を長いものに簡単に交換可能であることを示す事実実験を公証人に嘱託して実施し、その結果を記載した事実実験公正証書を提出した。

<裁判所の判断>

知財高裁は101条1項4号の趣旨について「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」と述べて、いわゆる製パン器事件(平成8年(ワ)12109;大阪地裁判決)における「のみ」の解釈を踏襲し、被控訴人により1mm以下に下降できない状態で納品された「ノズル部材」について、本件発明1の「押し込み部材」に該当し、被告装置が「その方法の使用にのみ用いる物」に当たると判示した。

その中で裁判所は、「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。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。」と説示した。

<考察及び実務者への提言>

特許権者は、実施者の製品が、ユーザーに納入後に改造されて、特許発明を実施していることが疑われる場合は、実施者の製品を入手して、改造が可能かどうかを検証することが有益である。その際、改造可能であることを示す実験を公証人に嘱託して実施し、その結果を記載した事実実験公正証書を証拠として提出することが有益である。

実施者は、自己の製品がユーザー側で改造されて特許発明を実施していることを疑われた場合には、製品の改造行為が誘発される蓋然性が低いこと(改造が非常に困難であること、または改造されることが極めて例外的であること)を示すことが有益である。また、ユーザー側での製品の使用実態(ユーザー側での改造の有無)を把握しておき、万一、ユーザー側での簡単な改造により、特許発明の実施が可能となることが明らかになった場合には、当該改造行為が不可能となるように製品を設計変更することが有益である。

5. 2 論点・実務者への提言

(1) 論点

上記4件の事例を通してみると、事例3を除き、ユーザーの事実行為を考慮して間接侵害が認定されている。その際、特定のユーザーのみが行っている点や使用時期が限定されている点は考慮されていない。一方、事例3では、添付文書等には特許発明の使用態様を取り得る記載とその使用事実があったにもかかわらず、間接侵害を否定されている。これらからすると、普遍性がなく、予見可能性は低いと思われる。

そこで、本稿では、「侵害誘発要素」という新たな視点を持ち込み、これらの予見可能性を高めることを試みた。

具体的には、「侵害誘発要素」を、『ユーザーが特許発明の技術的範囲に属するように、改造

や販売時と異なる使用態様への変更を行いたくなるという要素（「動機づけの侵害誘発要素」）と、その使用態様への変更を容易にできるという要素（「実施行為の侵害誘発要素」）に類別し、今回の事例へ適用した。

まず、間接侵害が認容された事例6～8については、販売したものに改造・変更を行いたくなるという「動機づけの侵害誘発要素」が認められるとともに、その構造に改造・変更を容易にできるという「実施行為の侵害誘発要素」が認められる。

具体的には、事例6では、医師が別体で販売されている製品を一体化同時穿刺で使用したくなり、かつそれを容易に実施できると評価し得る。事例7では、水産加工業者がオプション品を別体の状態とした製品にオプション品を取り付けて使用したくなり、かつその使用が容易に実現できる。事例8では、食品加工業者がノズルの可動範囲が制限された製品のノズルの可動範囲を広げて使用したくなり、かつその改変が容易に実現できる。

次に、間接侵害が否定された事例3については、裁判所は被告製品が特許発明向け用途として積極的に販売されていなかったことを指摘しており、また、添付文書に併用投与の記載があってもそれを推奨する記載はないと判断している。これは本稿でいう「動機づけの侵害誘発要素」がなかったと評価できる。しかしながら、販売したうちの一部が特許発明用途にも使われている実態があり、実施者が利益を得ていることを考慮すると、全面的に間接侵害を否定した点はやや納得しがたい点もあり、その数量に限って損害賠償を算定することが相当との説⁷⁾もある。

(2) 実務者への提言

「動機づけの侵害誘発要素」と「実施行為の侵害誘発要素」という2つの要素を検討するこ

とにより、ユーザーの使用態様を考慮した間接侵害の認定についてある程度予見可能性を高めることができる。

実施者の立場に立った場合、まず、「動機づけの侵害誘発要素」があると認識されないように、例えば、取扱説明書などでの特許発明の使用態様を明確に禁止することが必要である。但し、それだけでは十分でないこともあるので、もう一つの「実施行為の侵害誘発要素」があると認識されないように、例えば、特許発明を実施できないような製品構造にしておくことが必要である。特に、B to B取引の製品では、ユーザーもその製品について技術的専門性を有しているため、ユーザー自身の実施行為を最適化すべくその製品を改変しようとする傾向が強くなり、かつ構造的改変のハードルも低くなるため注意が必要である。

なお、上記2つの侵害誘発要素が認識されないように対策を施したにもかかわらず、間接侵害が問われた場合には、ユーザーによる実施行為が極めて例外的なものであることを主張することも有効である（前掲事例5、「医療用可視画像の生成方法」事件）。

6. おわりに

本稿では、間接侵害について具体的判断が示された近年の裁判例を紹介し、実務上の提言をまとめた。特に、上記3つの論点については実務に与える影響も大きく、実務者として留意しておかなければならない論点であると考えている。

本稿で紹介した裁判所の判断事例が、企業における知財実務に携わる皆様の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 特許第2委員会第4小委員会、「間接侵害規定の活用に関する考察」知財管理 Vol.60 No.12, pp.1991-2005 (2010)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 2) 田村善之, 「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」 知的財産法政策学研究 Vol.6, pp.33-70 (2005)
- 3) 角田政芳, 「登録実用新案の実施品の取替え用部品の製造, 販売行為が間接侵害に当たるとされた事例 (製砂機ハンマー判決)」 発明 Vol.87, pp.1990-1999
- 4) 田村善之, 「多機能型間接侵害精制度による本質的部分の保護の適否 - 均等論との整合性 -」 知的財産法政策学研究 Vol.15, pp.167-239 (2007)
- 5) 「平成14年改正 産業財産権法の解説」 特許庁総務部総務課 制度改正審議室 (2002年)
- 6) 特許第2委員会第5小委員会, 「改正された間接侵害規定の考察」 知財管理 Vol.56 No.6, pp.859-868 (2006)
- 7) 三村量一, 「非専用品型間接侵害の問題点」 知的財産法政策学研究 Vol.19, pp.85-113 (2008)

(原稿受領日 2014年8月8日)

