

非専用品型間接侵害についての考察

An Analysis of Non-Dedicated Product Type Indirect Infringement

服部 誠*
Makoto HATTORI

大西ひとみ*
Hitomi ONISHI

〔抄録〕

本稿は、平成 14 年特許法改正により新設された非専用品型（多機能型）間接侵害（特許法 101 条 2 号、5 号）に関する重要な争点について、裁判例・学説を踏まえつつ、私見を述べるものである。

1 不可欠性要件

条文は、「発明による課題の解決に不可欠なもの」と規定しているだけであり、立法経緯を踏まえても、条文に素直なあてはめをすることでもよいように考えられる。

2 実施要件

知財高裁平成 17 年 9 月 30 日一太郎事件控訴審判決は、「同号（5 号）は、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」とする。しかし、条文の文言及び間接侵害の制度趣旨からして、判旨には賛成できない。

3 主観的要件

不特定の間接侵害被疑物品の購入者が直接侵害用途で使用する蓋然性があることを認識していることを以て主観的要件の成立を認めてよいと考える、主観的要件を殊更厳格に捉え過ぎることは妥当でない。

4 差止命令

非専用品型間接侵害の成立を広く認めると過剰差止めを許容することになるとの懸念については、差止めの主文や訴訟手続において当事者が主張立証を尽くすことで解消されるべきではないかと考える。

本稿は、平成 14 年特許法改正により新設された非専用品型（多機能型）間接侵害（特許法 101 条 2 号、5 号）に関する重要な争点について、裁判例・学説を踏まえつつ、実務家の観点から私見を述べるものである¹⁾。

第 1 問題の所在

間接侵害制度は、特許発明の実施の予備的・補助的な行為を規制し、特許権の実効的な保護を図ることを目的として、法定の間接侵害行為を直接侵害行為とみなす制度である。そこで、間接侵害は、特許発明の実施を惹起する蓋然性が高い行為

* 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士
Attorney at Law, Abe, Ikubo & Katayama

について認められるべきであり、特許発明の実施と関わりのない行為を不当に阻害しないようにすることが必要である。非専用品型（多機能型）間接侵害の場合、専用品型（のみ品型）間接侵害（特許法 101 条 1 号，4 号）と異なり、特許発明の実施以外の実用的な他用途が存するため、非専用品の生産・譲渡等が一律に禁止されれば、特許発明の実施と関わりのない行為まで侵害とみなされ、また、それによって非専用品を特許発明を実施しない態様で利用する第三者の利益が害されることになりかねない。そこで、非専用品型間接侵害の成立要件をどのように捉えていくべきか、特許権者と第三者の利益をどのように調整するかが問題となる。

第 2 不可欠性要件

1. 不可欠性要件の意義

立法解説²⁾は、「それを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，原料等が『課題の解決に不可欠なもの』に該当する」，「『課題の解決に不可欠なもの』は，専用品に限られないため，その発明にとって些末な部品等は間接侵害の対象外となるが，その発明にとって重要な部品等は他に非侵害用途があるものであっても間接侵害の対象に含まれることにな」とする。

2. 裁判例

(1) 東京地判平成 16 年 4 月 23 日(判時 1892 号 89 頁)プリント基板用治具事件

「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，「発明の課題の解決に不可欠のもの」に該当しない。」「発明の課題の解決に不可欠のもの」とは，それをを用いることによって初めて「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，す

なわち，当該発明が新たに開示する特徴的技術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ような特徴的な部材，原料，道具等（課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接に形成するもの）をいうものと解すべきである。」

なお，平成 24 年 3 月 26 日（裁判所 HP）医療用可視画像生成方法事件，大阪地判平 25 年 2 月 21 日（判時 2205 号 94 頁）粉粒体事件，東京地判平成 25 年 2 月 28 日（裁判所 HP）ピオグリタゾン事件，大阪地判平成 30 年 12 月 13 日（裁判所 HP）画面定義装置事件も，同様の規範を判示している。

(2) 知財高裁平成 17 年 9 月 30 日(判時 1904 号 47 頁)一太郎事件控訴審判決

「イ号物件目録及びロ号物件目録記載の機能は，被告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（すなわち，被告製品のプログラムとマイクロソフト社の OS 中の「Winhlp32.exe」等の実行ファイルが一体となって（協働して）初めて実現される）というべきであるから，被告製品は「本件発明による課題の解決に不可欠なもの」（特許法 101 条 2 号）というべきである。」

本判決は，上記東京地判プリント基板用治具事件の提示した規範に即したあてはめを行わず，被疑間接侵害物が用いられることによって特許発明の課題が解決されるか否かを検討し，「課題の解決に不可欠なもの」にあたりと判断している。

このほか，東京地判平成 22 年 6 月 24 日（裁判所 HP）プリンタ用インクタンク事件，東京地判平成 23 年 6 月 10 日（裁判所 HP）胃壁固定具事件，大阪地判平成 24 年 11 月 1 日（裁判所 HP）位置検出器事件判決，東京地判平成 27 年 3 月 23 日（裁判所 HP）OFDMA 事件も，上記東京地判プリント基板用治具事件の規範に即した形での検討を行わず，被疑間接侵害物品が用いられることによって

特許発明の課題が解決されるか否かを検討している。

3. 学説

(1) 本質的部分説³⁾

上記東京地判プリント基板用治具事件とほぼ同旨。

(2) 差止適格性説⁴⁾

特許発明の実施のための特別な機能や構造を備えたものであって、対象物品から当該機能や構造に係る部分のみを容易に分離して除去することができる場合には、直接実施を誘発する可能性が高い反面、差止めを認めても行為者の自由を過度に制約しないことから、間接侵害の成立を認めてよいとする。

(3) 本質的部分であることを要求しない(2)以外の見解

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——」(パテント Vol. 67, No. 11) は、本質的部分説について、「差止範囲の拡張を防止するという目的を重視する余り、101 条の文言からの乖離を生み出すとともに、差止以外の救済に不必要な限定が加えられているようにも見受けられる。あるいは、条文解釈としての制約から、具体的妥当性を備えたきめ細かな判断基準の定立が妨げられているきらいもある。」とした上で、差止要件の成否の判断の中で妥当な結論を導こうとする。また、平嶋竜太「非専用品型間接侵害における法的構造の再考」(パテント Vol. 67, No. 11) は、同様の問題意識を前提に、「客観的には公知の構成要素に過ぎないものであっても、ある特許発明の課題解決にとっては欠くことのできない重要な構成要素となっていることは少なからず考えられるのであるし、逆に、ある特許

発明において新たに開示された技術手段であったとしても当該特許発明の課題解決という文脈で見れば他の公知の技術手段をもってしても代替することをもって足りるのであって、さしたる重要な意義は見いだせないということも十分に考えられるのである。換言すれば、公知の構成要素であっても、他の構成要素と組み合わせられることによって従来実現しえなかった新たな技術的課題の解決に資するということは十分に生じうるのであって、そのような組み合わせによる課題解決を見出したというところにこそ特許発明として保護されるべき技術的思想の存在が見いだされるといえる。むしろ特許発明たる技術的思想を裏付けるものがすべて新規かつ特徴的な技術手段に還元されるということの方が限られているのではないだろうか。」とする⁵⁾。

4. 検討

特許法は、「(物の発明の場合) その物の生産に用いる物」(2 号) ないし「(方法の発明の場合) その方法の使用に用いる物」(5 号) のうち、「発明による課題の解決に不可欠」であるとともに(不可欠性要件)、「日本国内において広く一般に流通しているものでない」かどうか(非汎用性要件)を、非専用品型間接侵害の客観的な要件として挙げている。しかるところ、上記東京地判プリント基板用治具事件は、「特許請求の範囲に記載された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、「発明による課題の解決に不可欠なもの」には当たらない。」と判示している。また、前掲・東京地判ピオグリタゾン事件は、複数の薬剤を組み合わせる行為が間接侵害に当たるか否かが争われた事案において、「単剤の医薬は公知の物質であり、これに間接侵害の成立

を認めるとすれば、特許権の及ぶ範囲を不当に拡張する結果をもたらす」として、不可欠性要件の充足を否定している⁶⁾。

しかし、条文上要求されているのは、「発明による課題の解決に不可欠」かどうかであって、当該物品が「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」でないかどうかを問うていない。また、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一律「課題の解決に不可欠なもの」に該当しないとすれば、明文で非汎用品要件を規定した意味がほとんどなくなってしまうと思われる⁷⁾。したがって、「課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を形成するもの」である必要はあるものの、課題とは無関係に従来から存在していたものであれば直ちに不可欠性要件を欠くとするのは妥当でないと考える。立法解説が紹介する事例（消しゴムで消せるボールペンの発明の事例）において、消しゴムで消すことができるインキに用いる特殊な顔料については、当該顔料がボールペンのインキに適用される場合には、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当すると解説されており、当該顔料が従来から存在したか否かは問題とされていない。消しゴムで消すことができるインキに用いる特殊な顔料がそれ自体公知物であったとしても、当該物をボールペンのインキに用いる顔料とすることによって、従来技術ではみられなかった新たなボールペンに係る発明が完成した場合には、当該顔料は「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当すると解すべきと考える。

確かに、公知の物品は、発明とは無関係に従来から他用途のために使用されていたものであるから、発明の課題解決に利用されるものであっても、物品の属性上は、特許発明の実施を惹起する蓋然性が典型的に高いとまではいえない。しかし、公

知の物品であっても、特許発明の実施を予定している者から発注を受けて生産され、その者に販売された当該物品は、特許発明の実施に使用される蓋然性が高い。また、対象物品が特許発明の実施に適合するように加工されている場合や、商品の包装に特許発明の実施用と表示され、あるいは、説明書等に特許発明の実施を推奨する記載がなされているといった場合には、特許発明の実施に使用される蓋然性が高いといえる。このように、公知の物品であっても特許発明の実施に使用される蓋然性が高い場合もありうる以上、公知の物品であっても、間接侵害の規律の対象とする必要があると解される。

もとより、公知の物品が特許発明の実施に使用される蓋然性が高いために間接侵害の成立が認められた場合でも、他用途での利用行為が不当に制約されることのないように配慮する必要があるが、この点については、後述のとおり、訴訟手続を慎重に進める中で、非汎用品要件や主観的要件の成否によって、侵害の成否や差止めの範囲が適切に限定されることが可能と考える。公知の物品であっても、特許発明の実施を惹起する蓋然性が高いものについては、他用途の実施を不当に制約しない範囲で救済を与えることが「特許権の不当な拡張とならない範囲でその実効的な保護を図る」という間接侵害制度の趣旨に沿うと解される。

以上より、「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特徴的技術手段について、当該手段を実現する部品等」であれば、従来存在した公知の物品等についても不可欠性要件を充足する場合があると解してよいと考える。

第3 実施要件

1. 実施要件の意義

非専用品型間接侵害が成立するためには、対象

物品が特許発明の実施に用いるものであることが必要である。「(物の発明の場合) その物の生産に用いる物」(2号) ないし「(方法の発明の場合) その方法の使用に用いる物」(5号) と規定されていることから明らかなとおり、実施要件は、現に特許発明の実施に用いるものとして生産・譲渡等されたものかどうかを問う要件である⁸⁾。

なお、前掲・東京地判医療用器具事件は、「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」に該当するということができる」とし、「通常行われる被告製品の使用態様の一つ」として特許発明の実施に用いることがあれば、実施要件が充足されるとしている。

2. 再間接侵害

「特許発明の実施に用いる物」とは、特許発明の実施に「直接的に」用いる物に限定されるか。すなわち、特許発明の実施に用いられる物(間接侵害品)を生産するために用いられる物(以下「再間接侵害品」という)について、間接侵害が成立するかが問題となる。

(1) 前掲・知財高判一太郎事件

前掲・知財高判一太郎事件は、「同号(5号)は、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」とする。

(2) 学説

学説は、上記控訴審判決について肯定的な見解と否定的な見解が混在している。

ア 肯定的な学説⁹⁾

再間接侵害品に間接侵害の成立が認められるとすると、間接侵害の成立範囲が無限定に広がり、特許権の不当な拡張を許すことになる。

イ 否定的な学説¹⁰⁾

再間接侵害品について一律に間接侵害の成立を否定することは、特許権の実効的保護を図る間接侵害制度の趣旨に反する。

(3) 検討

再間接侵害品であっても、たとえば、特許発明の技術的特徴部分を具現するために開発された物は、特許発明の実施に用いられる蓋然性が高いのであって、再間接侵害品について一律に間接侵害の成立を否定することは、間接侵害制度の趣旨に反する事態が生じうる。また、条文上、「特許発明の実施に用いる物」とのみ規定されているため、再間接侵害品であっても、特許発明の実施に用いられるものであれば、実施要件を満たすと解釈することは可能である。さらに、再間接侵害品が間接侵害の対象になると考えたとしても、被疑侵害物品と特許発明の実施との関連性が薄まれば薄まるほど、物品の汎用性が高まり、不可欠性要件や非流通性要件を充足することが困難となり、間接侵害の成立が認められにくくなるため、間接侵害の成立範囲が無限定に広がっていくことにはならない。したがって、再間接侵害品というだけで一律に間接侵害の対象から除外すべきはないと考える。

第4 主観的要件

1. 主観的要件の意義

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」)について、立法解説は、「過失により知らなかった場合を含めなかったのは、自ら供給する部品等が複数の用途を有する場合に、それらが供給先においてどのように使われるかについてまで注意義務を負わせることは、部品等の供給者にとって酷であり、また取引の安全を著しく欠くおそれがあるためである」とする。

主観的要件に関しては、直接侵害行為について被疑間接侵害者にどの程度具体的な認識が必要とされるべきかが問題となる。

2. 裁判例

多くの裁判例は、被告が原告からの警告書を受領した時点(前掲・大阪地判位置検出器事件、前掲・大阪地判画面定義装置事件、前掲・大阪地判粉粒体装置事件等)や、訴状の送達を受けた時点(前掲・知財高判一太郎事件、前掲・東京地判決CDNA事件、前掲・東京地判医療用器具事件等)で、主観的要件の成立を認めているが¹¹⁾、上記の論点について明示的に論じているのは、前掲・大阪地判大阪地判画面定義装置事件であり、下記の(1)の学説とほぼ同様の判示をしている¹²⁾。

3. 学説

(1) 特許権侵害に利用される蓋然性が高いことを認識していることで足りるとする説

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&Technology 63号(2014年)8頁)は、「①部品等を違法用途に使用している購入者が特定している場合は、販売者において、当該購入者が部品等を違法用途に使用していることを認識し

ているときは、悪意が認められ、当該購入者に対する販売する行為および販売のための製造行為について間接侵害が成立し、②部品等を違法用途に使用している購入者が特定していない場合は、販売者において、部品等が違法用途に使用される一般的可能性があることを認識していたとしても、悪意は認められず、間接侵害は成立しないが、部品等の性質、その客観的利用状況、提供方法などに照らし、販売者において、部品等を入手する者のうち例外的とはいえない範囲の者がその部品等を特許権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識しているときは、悪意が認められ、同部品を製造、販売する行為について間接侵害が成立するとみて、間接侵害行為と目される当該行為について限定なく差止めを認める。」とする。

(2) 現実に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の認識が必要とする説

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103頁以下は、「『その物がその発明の実施に用いられること』については、自己の供給する部材等が、他人の特許発明に係る物の生産又は方法の使用に用いられ得るといふ、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という事実を認識していることを要する」、「当該部材等を用いた製品等による特許権の直接侵害が現実に発生していない段階で、特許発明の実施への抽象的な利用可能性が存在するという理由だけで間接侵害を理由として特許権に基づく権利行使を許すとすれば、特許権者に過大な保護を与えることになる。」とする。

また、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』117頁以下は、「販売者において例外とはいえない範囲の者が部

品等を違法用途に利用する蓋然性が高いことを認識していたとしても、幫助の過失責任が問われる場合はあるものの、主観的要件を充足しない。条文の文言上、あえて『過失』を除くこととした規定の趣旨からすれば、特許権の効力の不当な拡張にならないよう、主観的要件については厳格に解するのが相当であろう。」とする。

4. 検討

間接侵害行為を行った者には刑事責任を問うる（特許法 196 条の 2）。刑法上、故意の種類として、結果の発生を確実なものとして認識する「確定的故意」と、これを不確定なものとして認識している「不確定的故意」とがあり、後者には、群集に向けて発砲する場合のように、結果の発生は確実であるものの、誰に結果が発生するかが不確定な「概括的故意」、X か Y のいずれかを殺す意思で発砲する場合のように、いずれに結果が発生するかが不確定な「択一的故意」、X を殺すことになるかもしれないと認識しながら、あえて発砲する場合のように、結果の発生そのものを不確実に認識している「未必の故意」がある。刑法上は、「不確定的故意」も「故意」であることに変わりはなく、また、特許法 101 条は、「知りながら」と規定するだけで、「確定的故意」を要求しているわけではない。そして、直接侵害の予備的・幫助的行為を予防するという間接侵害の趣旨に鑑み、確定的故意まで要求することは特許権者の保護に欠くと思われる。以上より、「過失」では主観的要件を満たさないのは明らかであるが、「概括的故意」では足りないとする根拠はないと考えられる。そして、「刑法の謙抑性」に鑑みれば、民事責任を論じる際も、これと同様に解してよいと考えられる。そこで、「誰が実施するかは分からないが、ほぼ間違いなく特許発明の実施に使用されるであろう」というように、特許発明の実施に使用される高度の蓋然

性を被疑間接侵害者が認識していれば、当該物品が実際誰により特許発明の実施に使用されるかを認識せずとも、主観的要件は満たされると解してよいと考える。

そして、主観的要件の有無の事実認定の問題としては、前掲の西判事の論考や大阪地判画面定義装置事件の判示のように、被疑間接侵害品の性質やその客観的利用状況、提供方法などに照らし、被疑間接侵害品を入手する者のうち例外的とはいえない範囲の者が当該物品を特許権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識しているといえれば、主観的要件の充足を肯定してよいと解される。公知の物品が被疑間接侵害品である場合は、発明とは無関係に従来から他用途のために使用されていたのであるから、物品の属性上、特許発明の実施に用いられる蓋然性が典型的に高いということとはできず、取引や直接侵害品の内容等から、対象物品が特許発明の実施に使用される蓋然性が高いことを被疑侵害者が具体的に認識して初めて主観的要件が充足されることになるであろう。

整理すると、「A+B+C」との構成要件からなり、構成要件 A が「課題解決に不可欠なもの」を規定する構成要件であり、Y が製造する部材 α が構成要件 A に対応する場合において、Y が Z₁ に全体の 2 割、Z₂ に全体の 8 割を販売し、Z₁ は、本件発明を実施する態様で部材 α を用い、Z₂ は、本件発明を実施しない態様で部材 α を用いるとする。この場合、Z₁ 向けの部材 α については、Y が Z₁ による使用態様を知れば、Y に間接侵害が成立することになる（Z₂ 向けの部材 α については間接侵害は成立しない）。さらに、上記の例において、Z₁ の製造する製品のうち半数が本件発明を実施する態様で部材 α を用いており、残り半数は本件発明を実施しない態様で部材 α を用いている場合、前者についてその事実を Y が知れば、当該部材 α について間接侵害が成立する。そして、Y の認識の程度

としては、「誰（Z₁とZ₂のいずれか）が実施するかは分からないが、自己が製造、販売する部材αの一部がほぼ間違いなく特許発明の実施に使用されるであろう」という程度の認識で足りると考える。

なお、主観的要件の充足性が争われる事案においては、裁判所の訴訟指揮の下、訴訟当事者による十分な主張立証がなされた上で慎重な判断がなされるべきであり、後述のとおり、裁判所が直接侵害の成否について心証開示を開示した後に、訴訟当事者（特に被告側）により積極的な証拠開示を促していくことが望ましい事案もあると思われる。

第5 差止命令について

1. 差止要件(差止の必要性)の意義

間接侵害は特許権侵害とみなされるから、特許権者は、間接侵害者に対し差止請求を行うことができる（特許法100条1項）。もっとも、非専用品の場合、特許発明の実施以外の実用的な他用途が存するため、非専用品の生産・譲渡等が一律に禁止されれば、特許発明の実施と関わりのない行為まで間接侵害とみなされると、自ら特許侵害行為（直接侵害行為）を行っていない第三者の利益まで害されることになりかねないため、如何なる場合にどのような範囲で差止請求や破棄請求が認められるべきかが問題となる。なお、差止請求は将来の侵害行為を未然に防止することを目的としたものであるから、差止請求に関する間接侵害の要件の判断基準時は、事実審の口頭弁論終結時である。

2. 裁判例

(1) 前掲・東京地判インクジェットプリンタ事件

インクジェットプリンタに使用されるインクタンクなどの液体収納容器および該容器を備える液

体供給システムの特許権を有する原告が、被告らによるイソクタンクの製造販売行為は、特許法101条2号の間接侵害に該当する等として、被告らに対し、差止めを求めた事案において、裁判所は、「本件の事案にかんがみ」として、間接侵害の成立を認めた上、特に限定を付すことなく差止請求を肯定している。

(2) 前掲・大阪地判粉粒体事件¹³⁾

前掲・大阪地判粉粒体事件は、粉粒体の混合及び微粒除去方法並びにその装置の特許権を有する原告が、特許法101条4号の間接侵害等を主張して差止めを求めた事案において、「顧客が、被告からロ号製品を購入した後、イ号製品にオートセレクター等を接続するなどして、本件特許発明1に係る方法の使用に又は本件特許発明2に係る装置として用いることが可能であることは被告も争っていない。そもそも、被告代表者作成の論文（証拠略）には、『ほとんどの成型加工メーカーが成形機サイド、あるいはコンベアの端に各種の粉砕器を設置し、スプル・ランナあるいは成形不良品を粉砕し、再生原料化している』旨の記載がある。これらのことからすれば、イ号製品については、その用途にかかわらず、製造販売等の差止めの必要性があるものと認めるのが相当であり、これを認めることが被告に過剰な負担を課すものであるとは認めることができない（販売先の利用態様に応じて限定することは現実的にも不可能であるし、その必要があるとも認めがたい）」と判示し、差止請求を肯定している。

(3) 前掲・大阪地判画面定義装置事件

前掲・大阪地判画面定義装置事件は、「被告製品3に適用（筆者注：「適法」の誤記と思われる。）な用途があるとしても、被告製品3が本件発明1の特徴的技術手段を担う不可欠品であり、その譲渡

等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実であり、そのことを被告において認識、認容していると認められる以上、その生産、譲渡等を全面的に差し止め、その廃棄を命じるのが、多用途であっても侵害につながる蓋然性の高い行為に特許権の効力を及ぼすこととした特許法 101 条 2 号の趣旨に沿うものというべきであるし、そのように解しても、被告は、被告製品 3 から本件発明 1 の技術的特徴手段を除去する設計変更をすれば間接侵害を免れるのであるから、被告製品 3 の生産、譲渡等の差し止め命令及び廃棄命令が過剰な差し止め・廃棄命令であるとは解されない（なお、被告製品 3 にこのような設計変更をした場合でも、製品名が変わらない場合には、差し止めの対象外とするために請求異議訴訟を経ることが必要になるが、そのような起訴責任を転換する負担を被告が負うことはやむを得ないというべきである。）と判示している。

3. 学説

前掲・西理香「非専用品型間接侵害（特許法 101 条 2 号・5 号）における差し止めの範囲と主観的要件」14 頁は、主観的要件に関する上述の規範を満たす場合には、間接侵害行為と目される当該行為について限定なく差し止めを認めるという考え方も成り立つであろうとする。

これに対し、前掲・三村「非専用品型間接侵害（特許法 101 条 2 号、5 号）の問題点」は、「そもそも差し止請求権には、それ自体において、第三者の既存の利益を害するような過剰執行は許されないという内在的制約が存在する。第三者の既存の利益を害しないよう適切な限定を付した主文により差し止判決をすることが不可能であれば、差し止判決を得る利益を有しないと解するのが相当である。特許法 101 条 2 号、5 号の間接侵害についても、侵害用途に使用するための形態での販売が行われ

ている場合において、具体的な商品名を掲げて当該商品の製造販売の差し止めを命ずる判決や、当該部材等をもつばら侵害用途に使用している顧客の名称を掲げたうえで当該顧客への販売の差し止めを命ずる判決は許されるが、無条件に当該部材を対象に掲げただけの差し止判決を発することは許されない。当該部材の製造自体の差し止めを命ずる判決は、部材等の製造者がこれをもつばら侵害用途に使用する顧客のみに対して供給しているという状況下に限って許される。また、製造者の管理下にある部材の廃棄を命ずる判決を発することは許されない。」とし、また、前掲・中島「充足論―間接侵害の場合」は、「廃棄請求については、文言上は、特許法 100 条 2 項の規定により、非専用品についても廃棄を請求することができることになるが、専用品の場合と異なり、非専用品の場合には、特許権を侵害しない用途でこれを使用することも可能であるから、非専用品の廃棄を認めるのは相当ではない。」とする。

4. 検討

特許法 100 条 1 項は、「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定する。したがって、当然のことながら、差し止めが認められるのは「侵害」行為についてだけであって、「侵害」でない行為まで差し止めることは本来許されない。取引の目的や物品の仕様、その販売状況、現実の使用状況等の諸事情に照らして、特許発明の実施に使用される蓋然性が高いことが具体的に裏付けられた場合、当該侵害態様に即した形で差し止めの対象を限定(特定)することにより、侵害を排除するために必要な限度で差し止めが認められるべきと考える。

上記第 4.4 に挙げた例で言えば、侵害行為とみ

なされるのは Z_1 において本件発明を実施する態様で用いられている部材 α に係る製造、販売行為だけであり、 Z_2 向けの部材 α については、直接侵害行為が存在しない（「その物がその発明の実施に用いられる」わけではない）以上、その製造、販売行為は侵害とはみなされないから、当該部材も含む形での差止判決は過剰であり、原則として認められるべきでない。したがって、そのような事実関係が審理の過程で明らかになれば、過剰な差止判決を防止するために、具体的な商品名や顧客の名称を特定した判決の主文が発せられるべきである¹⁴⁾。さらに、たとえば、商品の包装に特許発明の実施用と表示され、説明書等に特許発明の実施を推奨する記載がなされているために、特許発明の実施の蓋然性が高まっている場合には、侵害者にそれら表示や記載を削除させて、特許発明の実施の蓋然性を失わせることが適当であるから、

（問題となる表示や記載を含む）包装や説明書等の付した物品を対象とした生産・譲渡等の差止めを認め、廃棄請求については、原則として商品の包装や説明書等が付された物品に限定して廃棄を認めるべきである（あるいは、包装や説明書等と物品とが分離可能であることが判明した場合には、包装や説明書等だけについて廃棄を認めることもありうる）。問題は、上記第4.4に挙げた例のうち、 Z_1 の製造する製品のうち半数が本件発明を実施する態様で部材 α を用いており、残り半数は本件発明を実施しない態様で部材 α を用いている場合のように、侵害態様を明確に切り分けできないときに、差止めを認めるかである。この点については、事案に応じた個別判断にならざるを得ないであろうが、 Z_1 に部材 α が供給されることで直接侵害が現に行われていること等からすれば、差止めをまったく認めないとするのは適切ではないケースが多いのではないと思われる。

第6 結び—手続上の工夫について—

特許権侵害訴訟においては、原則として2段階審理方式が採用されており、第1段階において特許権の侵害の有無（無効論を含む。）を審理し（侵害論）、裁判所が侵害の心証を得た後に、第2段階として損害額の審理（損害論）に入る（非侵害の心証を得た場合には損害論に入らない）という運用が行われている¹⁵⁾。非専用品型間接侵害においても、直接侵害品が特許発明の技術的範囲に属するかどうか（無効の抗弁等の抗弁が被告から主張されているときには当該抗弁が不成立かどうかも含む。）を始めに審理し、間接侵害の成否、特に、実施要件や主観的要件、差止めの要否及び範囲については、裁判所が前者の審理（被疑直接侵害品の技術的範囲の属否や抗弁事由の審理）を終え、原告に有利な心証を形成した場合、その後に、被告側にも積極的な証拠開示を促し、あるいは、必要に応じて調査嘱託（民事訴訟法186条）を行う等して、間接侵害の成否や差止めの範囲の確定を行って行く審理モデルを採ることが有用なケースもありうると思われる。そして、主張立証責任については、間接侵害の成否以外の侵害論については、裁判所が原告に有利な心証を形成していることや、証拠が被告側に存在することが多い点に鑑み、裁判所が被告に積極的に証拠開示を促し、被告が主張立証ができなければ、原告に有利な事実認定が行われるようにすることが、公平な解決に資することもあるように思われる。そして、審理の過程において間接侵害が成立する態様が明らかになったところで、当事者が合意すれば、当該侵害態様に係る製造、販売の停止を含む部分和解を成立させ、あとは損害論のみの審理に入ることもあるであろうし、和解が成立せず、原告として迅速な差止めを求めたい場合には、仮処分決定の発令を求めることもあるであろう。

注)

- 1) 通例にしたがって、「その物の生産（5号の場合「その方法の使用」）に用いる物」を用途要件、「日本国内において広く一般に流通しているものを除く」を非汎用性要件、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」を不可欠要件、「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」を主観的要件と呼ぶこととする。
- 2) 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）27頁以下
- 3) 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（2008年）85頁、東海林保「いわゆる専用品型間接侵害と多機能型間接侵害の適用範囲に関する実務的考察」竹田稔先生傘寿記念 知財立国の発展へ（2013年）230頁等
- 4) 田村善之「特許法の理論 第2章 多機能型間接侵害制度における本質的部分の保護の適否」（2009年）169頁
- 5) ほかに、横山久芳「非専用品型間接侵害制度の総合的検討」学習院大学法学会雑誌52巻2号（2017年）247頁、久世勝之「間接侵害」村林隆一先生傘寿記念 知的財産権侵害訴訟の今日的課題（2011年）、潮海久雄「間接侵害」（特許訴訟〔上巻〕）（2012年）296頁、重富貴光「多機能型間接侵害規定における『課題の解決に不可欠なもの』について」パテント67巻12号（2014年）45頁等。
- 6) なお、飯田秀郷「複数医薬の組合せからなる医薬特許（いわゆる併用医薬特許）の間接侵害——ピオグリタゾン事件——」（飯村敏明先生退官記念論文集「現代知的財産法 実務と課題」535頁）は、『不可欠』要件を考察する段階で、複数の単剤を組み合わせるという技術思想の本質が、（産業上の利用可能性が否定されている）治療方法であることを見抜き、これを背景に立論したものと理解されると指摘する。しかし、少なくとも判決文からは、そのような背景があったことは読み取れないように思われる。
- 7) 前掲・田村「特許」171頁
- 8) なお、前掲・横山「非専用品型間接侵害制度の総合的検討」は、「非専用品については、専用品とは異なり、特許発明の実施以外の実用的な他用途が存することから、特許発明の実施に使用するための物品であるというためには、発明による課題の解決に不可欠なものというだけでは足りず、他用途での利用可能性を考慮に入れてもなお、特許発明の実施に使用される蓋然性が高いものと合理的に評価できることが必要と解すべきである。このような観点からは、実施要件の判断におい

- ては、「発明の本質的部分」を体現した物品と公知の物品とを区別して論じることが妥当であると考えられる。」とする。
- 9) 前掲・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」
 - 10) なお、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）124頁は、「間接侵害品の部品などのように、物を生産する物の一部として、「物」として独立に観念することができる場合には再間接侵害を認めることも可能であろう」とする。
 - 11) 前掲・東京地判医療用器具事件は、慎重な検討を踏まえた上で主観的要件の成否を判断している。
 - 12) 前掲・大阪地判画面定義装置事件は、「物がその発明の実施に用いられること……を知りながら」が認められるためには、「当該部品等の性質、その客観的利用状況、提供方法等に照らし、当該部品等を購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在し、部品等の生産、譲渡等をする者において、そのことを認識、認容していることを要し、またそれで足りると解するのが相当であり、このように解することは、「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」との文言に照らしても不合理な解釈ではない。」と判示している。
 - 13) 控訴審判決（知財高裁平成26年3月27日）でも第1審判決の結論が維持されている。
 - 14) 沖中康人「知的財産権侵害訴訟の請求の趣旨及び主文」新・裁判実務大系知的財産関係訴訟法（2001年）40頁は、物の生産方法の発明の場合における差止め判決の主文について、原則として、単に生産された物を特定するのみでは足りず、生産方法も特定して記載する必要があるが、物Aを生産するためには必ず特許発明方法を用いなければならないという関係が認められる場合には、例外的に「物Aを製造、販売してはならない」という主文も、特許権に基づく差止請求権の範囲を超えることなく許される」とする。このように事案に応じて主文の内容を決していく考え方は、非専用品型間接侵害でも採りうるのではないかと考えられる。
 - 15) 東京地裁知財部（民事第29部・第40部・第46部・第47部）につき、<http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/singairon/index.html> 大阪地裁知的財産権専門部（第21・26民事部）につき、http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_1f/sinrimoderu2013331.pdf