

間接侵害を見据えた出願・訴訟戦略の検討

令和4年度特許委員会第2部会 第2チーム

要 約

本稿は、令和4年度特許委員会において検討した結果を報告するものである。

令和4年度の当委員会では、近時の裁判所の間接侵害に関する判断傾向を分析し、実務上の留意点について検討した。

なお、報告内容の全文は、日本弁理士会会長へ提出した報告書として電子フォーラムで公開しているので、ぜひそちらも概観されたい。

・特許委員会報告書掲載 URL

https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=102&sortOrder=0&view_id=16388

目次

1. はじめに
2. 検討方法
 - 2.1 詳細検討する裁判例の母集団の抽出
 - 2.2 裁判例の類型分け
3. 結論と考察
 - 3.1 間接侵害の認容傾向
 - 3.2 間接侵害の判断傾向
 - 3.3 間接侵害を主張した権利行使の有効性
 - 3.4 方法クレームの有効性
4. 実務上の留意点
 - 4.1 明細書作成段階
 - 4.2 侵害訴訟提起段階

1. はじめに

「～にのみ使用する物」という客観的要件のみを判断基準とするものであった昭和34年法の間接侵害規定では認められなかった侵害類型を拡充すべく、平成14年法改正では、特許法第101条に、客観的要件と主観的要件の両面から侵害の予備的又は補助的行為を規定する多機能型間接侵害規定が第2号及び第4号（現第5号）に追加された。さらに、平成18年法改正により、侵害物品の譲渡等を目的としてこれを所持する行為がみなし侵害規定が第3号及び第6号に追加された。

このように、間接侵害が認められる侵害類型が拡充されている。そこで、本年度は、“間接侵害を見据えた出願・訴訟戦略の検討”というテーマで近時の裁判所の判断傾向を分析し、実務上の留意点について検討した。

2. 検討方法

2.1 詳細検討する裁判例の母集団の抽出

最高裁判所ウェブサイトにおける裁判例検索の知的財産裁判例集の中から、平成24年1月1日から令和4年4

月 30 日までに判決言渡しがされた特許権侵害訴訟等における判決を検索対象とした。検索キーワードは、「間接侵害」であり、検索された判決数は 164 件であった。検索された 164 件の裁判例の内容を確認し、間接侵害について争われている裁判例 150 件を検討対象裁判例の母集団とした。

2. 2 裁判例の類型分け

上記抽出した 150 件の裁判例を対象に、直接侵害及び間接侵害に対する権利行使の可否について、少なくとも 1 つの請求項に関して権利行使が認められた場合は、権利行使可とした（以下の表 2 に記載）。また、表 2 では、間接侵害に該当する根拠として主張された条文のうち、判断されて認められた条文を下線付太字、判断されて認められなかった条文を斜太字、判断されなかった条文を細字で示している。

次に、間接侵害が争われた又は認められた 1 つの請求項又は 1 つの請求項群に着目して、直接侵害及び間接侵害がどのように判断されて権利行使の可否の結論に至ったかを分類するための判断類型を以下のように設定した。

さらに、間接侵害の判断が比較的詳細に示されている裁判例 23 件と、裁判例 No.48 の控訴審を追加した合計 24 件の裁判例について、詳細検討の対象とした。

(1) 類型項目

以下の第 1～第 3 項目に関して裁判例を類型分けした。

(第 1 項目) 特許権者の勝訴・敗訴

- ・特許権者の勝訴の場合：勝
- ・特許権者の敗訴の場合：敗

(第 2 項目) 着目した請求項又は請求項群に関して直接侵害に対する権利行使が認められたか。

- ・直接侵害が判断されて権利行使が認められた場合：直○
- ・直接侵害が判断されて直接侵害は認められないと判断された場合：直×
- ・特許無効のため直接侵害が判断されずに認められなかった場合：直■
- ・直接侵害について争われなかった場合：直☆
- ・上記以外：直※（たとえば、直接侵害行為は認められたが、権利無効のため権利行使不可の場合）

(第 3 項目) 着目した請求項又は請求項群に関して間接侵害に対する権利行使が認められたか。

- ・間接侵害が判断されて権利行使が認められた場合：間○
- ・間接侵害が判断されて間接侵害は認められないと判断された場合（直接侵害が認められないためは除く）：間×
- ・直接侵害行為が認められないために間接侵害が判断されずに認められなかった場合：間▲
- ・特許無効のため間接侵害が判断されずに認められなかった場合：間■
- ・直接侵害を認めて間接侵害について判断されなかった場合：間☆
- ・上記以外：間※（たとえば、間接侵害行為は認められたが、権利無効のため権利行使不可の場合）

(2) 判断類型

上記の類型分けの組み合わせにより、以下の類型 1～類型 10 の判断類型を設定した。

表 1 判断類型一覧（着目した請求項又は請求項群に関する判断類型）

類型 1	勝直○間○
類型 2	勝直○間×
類型 3	勝直×間○
類型 4	勝直☆間○
類型 5	勝直○間☆
類型 6	敗直×間×
類型 7	敗直×間▲

類型 8	敗直■間■
類型 9	敗直☆間×
類型 10	類型 1～9 以外（直※又は間※が含まれる場合等）

表 2 詳細検討対象裁判例一覧

No.	事件番号	判決日	分野	直接侵害 権利行使 ○：可 ×：否	間接侵害 権利行使 ○：可 ×：否	判断類型 1～10	間接侵害 主張条文 101 条号
2	令和 1 年（ワ）第 5620 号等	R4.3.24	電気	○	○	3	<u>1,2</u>
5	令和 3 年（ネ）第 10007 号 No.18 の控訴審	R3.11.16	化学	○	○	1	<u>4</u>
13	平成 31 年（ワ）第 3273 号	R3.3.25	機械	○	○	1	<u>1</u>
15	平成 29 年（ワ）第 10716 号	R3.2.18	機械	○	○	1	<u>4</u>
23	平成 30 年（ワ）第 34729 号	R2.2.26	機械	×	×	9	<u>2</u>
24	平成 29 年（ワ）第 22010 号	R2.2.5	機械	○	○	1	<u>1</u>
25	平成 29 年（ワ）第 29228 号	R2.1.30	機械	○	○	1	<u>1</u>
28	平成 30 年（ワ）第 34728 号	R1.12.17	機械	×	×	9	<u>2</u>
36	平成 30 年（ネ）第 10006 号等 No.62 の控訴審	R1.9.11	電気	○	○	1	<u>1,4</u>
47	平成 28 年（ワ）第 6494 号	H30.12.18	機械	×	○	3	<u>1</u>
48	平成 27 年（ワ）第 8974 号	H30.12.13	電気	×	○	3	<u>1,2</u>
55	平成 27 年（ワ）第 4292 号	H30.6.28	化学	○	○	1	<u>1,4</u>
62	平成 26 年（ワ）第 6163 号	H29.12.14	電気	×	○	4	<u>1,4</u>
64	平成 28 年（ワ）第 41326 号等	H29.10.18	機械	×	×	6	<u>1,2</u>
98	平成 24 年（ワ）第 31440 号	H27.3.23	電気	○	○	4	<u>1,2,5</u>
114	平成 25 年（ネ）第 10026 号等 No.130 の控訴審	H26.3.27	機械	○	○	1	<u>2,4,5</u>
125	平成 24 年（ネ）第 10092 号 No.136 の控訴審	H25.4.11	機械	○	○	1	<u>1</u>
128	平成 23 年（ワ）第 19435 号等	H25.2.28	化学	×	×	6	<u>2</u>
129	平成 22 年（ワ）第 44638 号	H25.2.27	電気	×	×	10	<u>4</u>
130	平成 20 年（ワ）第 10819 号	H25.2.21	機械	○	○	1	<u>2,4,5</u>
137	平成 23 年（ワ）第 6980 号	H24.11.1	機械	×	×	10	<u>1,2</u>
139	平成 23 年（ワ）第 7576 号等	H24.9.27	化学	×	×	6	<u>2</u>
149	平成 21 年（ワ）第 17848 号	H24.3.26	電気	×	×	6	<u>5</u>

3. 結論と考察

3. 1 間接侵害の認容傾向

間接侵害に対する権利行使が認められた裁判例は、平成 22 年までに提起された裁判例では年 1 件程度であったが、平成 23 年以降に提起された裁判例では年 3～4 件程度（原審及び控訴審をそれぞれ 1 件としてカウント）まで増加している。特に、150 件の中で直接侵害が認められた裁判例（計 30 件）のうちの 83%（25 件）で間接侵害も認められており、直接侵害が認められると、間接侵害も認められやすい傾向が現れている。なお、150 件の中で、間接侵害のみの権利行使が認められた裁判例も 11 件存在している。

また、均等侵害とともに間接侵害を認めた裁判例 No.13、25 及び、共同直接侵害とともに間接侵害を認めた裁判

例 No.15 も存在している。

< No.25：平成 29 年（ワ）第 29228 号 >

…直接侵害を生じさせる蓋然性の高い行為を侵害行為とみなすことで特許権の効力の実行性を確保するという間接侵害の規定の趣旨に照らせば、均等侵害の場合においても、特許法 101 条の規定を適用し得ると解される。

150 件の中で、特許法第 101 条第 1 号の要件が判断された裁判例 31 件のうち、80%（25 件）は要件充足と判断され、特許法第 101 条第 2 号の要件が判断された裁判例 16 件のうち、44%（7 件）は要件充足と判断され、特許法第 101 条第 4 号の要件が判断された裁判例 9 件のうち、100%（9 件）は要件充足と判断され、特許法第 101 条第 5 号の要件が判断された裁判例 5 件のうち、80%（4 件）は要件充足と判断されている。このように、特許法第 101 条の間接侵害の要件が判断された裁判例においては、高い割合で要件充足が認められている。

「のみ」要件を否定した裁判例は 2 件（No.48、No.98）だけであり、「その発明の実施に用いられることを知りながら」の主観的要件を否定した裁判例はなく、上記のように間接侵害が認容されやすくなっている理由として、裁判例 No.24、25 等のように直接侵害を生じさせる蓋然性の高い状況が存在する場合には、特許権の効力の実効性を確保するために、「のみ」及び「その発明の実施に用いられることを知りながら」等の要件を柔軟に解釈して要件充足と判断されているためと考えられる。

なお、150 件の中で、間接侵害が認められなかった裁判例（計 109 件）においては、直接侵害行為が認められないと判断されて間接侵害が認められなかった、従属説を採用する裁判例の割合が 61%（67 件）、特許が無効と判断されて間接侵害の要件充足が判断されなかった裁判例の割合が 17%（19 件）であり、合わせて 78%（86 件）の裁判例は、間接侵害（特許法第 101 条）の要件充足を判断することなく、間接侵害を認めなかった。

3. 2 間接侵害の判断傾向

特許法第 101 条第 1 号又は第 4 号の専用品型間接侵害が判断されたもののうち認められた割合が 83%（30 件）であるのに対し、特許法第 101 条第 2 号又は第 5 号の多機能型間接侵害が判断されたもののうち認められた割合が 47%（9 件）であり、専用品型間接侵害の方が多機能型間接侵害よりも認められる割合が高かった。

この理由として、「のみ」要件が否定された裁判例が 2 件（No.48、No.98）であるのに対して、「発明による課題の解決に不可欠なもの」の要件が否定された裁判例が 6 件（No.23、No.28、No.128、No.149 等）であることが挙げられる。

すなわち、特許法第 101 条第 1 号又は第 4 号における「のみ」の解釈が柔軟に行われているのに対し、特許法第 101 条第 2 号又は第 5 号における「発明による課題の解決に不可欠なもの」の解釈が厳格に行われているためと考えられる。

具体的には、経済的、商業的又は実用的な他の用途が想定されていない場合は、「のみ」要件を満たすと柔軟に解釈されている。裁判例 No.24、47 では、カタログ又はウェブサイト等の記載内容や通常の製品との価格差等の商取引の実情を考慮して、実用的な他の用途は想定されていないと実質的な判断がなされていた（判決文中の下線は筆者が付与。以下同じ。）。

< No.24：平成 29 年（ワ）第 22010 号 >

…被告の空調服のカタログに、「ウェアのみ」の製品は「洗い替え用やファン・バッテリーなどをお持ちの方向けのウェアのみです。」と記載され、被告製品 3 及び 6 は「フルハーネス安全帯着用者専用空調服です。背中部分からランヤードを取り出すことができます。…」などと記載されていることなどからすると、被告製品 3 及び 6 は、ハーネス型安全帯を着用するために販売されている製品であると認めるのが相当であり、ハーネス型安全帯を全く利用しない使用形態は、経済的、商業的、実用的な用途として想定されていないというべきであるから、本件登録実用新案に係る物品である被告製品の製造のみに用いるものと認めるのが相当である。

したがって、被告製品 3 及び 6 は本件登録実用新案に係る物品の製造のみに用いる物（実用新案法 28 条 1 号）に当たる。

また、裁判例 No.125 では、装置を使用するために必須の構成でないことは、装置の生産にのみ用いる物に該当するとの判断に影響を与えないとして、「のみ」要件が柔軟に解釈されている。

< No.125：平成 24 年（ネ）第 10092 号 >

…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くて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。

一方、「不可欠」要件については、裁判例 No.128 では、既存の部材は、特段の事情のない限り、特徴的技術手段を直接もたらすものには該当しないと厳格に判断されるとともに、裁判例 No.23 では、仮に、発明の課題の解決において重要な技術的手段であったとしても、その技術的手段と本件発明の技術的意義とが有意に関連することや、その技術的手段が備えるべき構成や条件が明細書に記載されていない場合には、その技術的手段は、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと、明細書の記載に基づいて厳格に判断されている。

< No.128：平成 23 年（ワ）第 19435 号 >

…しかしながら、本件各発明は、ピオグリタゾンと本件各併用薬という、いずれも既存の物質を組み合わせた新たな糖尿病予防・治療薬の発明であり、このような既存の部材の新たな組合せに係る発明において、当該発明に係る組合せではなく、単剤としてや、既存の組合せに用いる場合にまで、既存の部材が「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当すると解するとすれば、当該発明に係る特許権の及ぶ範囲を不当に拡張する結果をもたらすと非難を免れない。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。…

< No.23：平成 30 年（ワ）第 34729 号 >

原告は、本件発明の特徴的技術手段、そのためには、研削手段による研削の仕方だけでなく、レーザー光による改質領域及びこれから延びる微小亀裂の作り込みも重要であり、改質領域と微小亀裂の形成のされ方は、集光方法等のレーザーエンジン自体の性能に依存し、亀裂の伸び量は、波長、パルス幅等のレーザーエンジン内部のパラメータに大きく依存するものであるから、改質領域を研削除去した際に、改質領域から延びる微小亀裂をウェーハの表面に到達させないことが可能となるような改質領域を形成するレーザー光は、本件発明の特徴的技術手段を特徴付ける特有の構成に該当し、上記レーザー光を照射するレーザーエンジンである被告各製品は、上記構成を直接もたらす特徴的な部材に該当する旨主張する。

この点、本件明細書には、本件発明を実施するための形態として、レーザーエンジンを搭載したレーザーダイシング装置の構成、レーザー光の条件及び改質領域の形成方法等に関する記載…があるものの、上記の構成や方法等が…本件発明の技術的意義に有意に関連することを示すような記載はない。その他、本件明細書には、…本件発明の技術的意義と有意な関連性を有する、改質領域から延びる微小亀裂をウェーハの表面に到達させないことが可能となるような改質領域を形成するレーザーエンジンの備えるべき構成や条件等を示す記載はない。

そうすると、被告各製品が本件発明の特徴的技術手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらす特徴的な部材に該当するとはいえないから、原告の上記主張は採用することができない。

3. 3 間接侵害を主張した権利行使の有効性

裁判例 No.48 においては、構成部材の製造・販売者と、選択行為として当該構成部材を使用するユーザとの複数主体によって直接侵害行為が行われ、直接侵害に該当するか否かがユーザの行為に左右されることを理由に、直接侵害は否定された。被告表示器 A は従来技術においても採用されていた構成にすぎず、本件発明 1 の特徴的技術手段を直接もたらすものに当たる課題解決不可欠品に該当しないと判断されて、被告表示器 A については間接侵

害は否定されたが、被告表示器 A にインストールされることによって、被告表示器 A において回路モニタ機能等の使用を可能とする被告製品 3 は、本件発明 1 の特徴的技術手段を直接もたらすものである課題解決不可欠品に該当すると判断されて、被告製品 3 についての間接侵害は認められた。このように、複数主体によって直接侵害行為が行われて直接侵害が認められない場合においては、間接侵害を主張して訴訟を提起することが有効な手段である。
 < No.48：平成 27 年（ワ）第 8974 号 >

エ 被告製品 3

被告製品 3 は、被告表示器…専用の画面作成ソフトウェアである。これには被告表示器の OS（基本機能 OS 及び拡張／オプション機能 OS）とその他のソフトウェアが含まれている。

…

2 争点 1 - 1（被告表示器 A、被告製品 3 の製造、販売等の行為は本件特許権 1 の直接侵害行為に該当するか）について

…

イ 被告表示器 A、被告製品 3 は、それらが個別に販売される場合はもとより、同一の機会に販売される場合であっても、被告製品 3 の基本機能 OS 及び拡張／オプション機能 OS のうちの回路モニタ機能等部分のインストールがまだされない状態であるから、それらは直接侵害品（実施品）としての構成を備えるに至っておらず、それを備えるにはユーザによるインストール行為が必要である。

このような場合、確かに、ユーザの行為により物の発明に係る特許権の直接侵害品（すなわち実施品）が完成する場合であっても、そのための全ての構成部材を製造、販売する行為が、直接侵害行為と同視すべき場合があることは否定できない。

しかし、構成部材を製造、販売する行為を直接侵害行為（すなわち実施品の製造、販売行為）と同視するということは、ユーザが構成部材から実施品を完成させる行為をもって構成部材の製造、販売とは別個の生産行為と評価せず、構成部材の製造、販売による因果の流れとして、構成部材の製造、販売行為の中に実質的に包含されているものと評価するということであるから、そのように評価し得るためには、製造、販売された構成部材が、それだけでは特許権の直接侵害品（実施品）として完成してはいないものの、ユーザが当然に予定された行為をしてそれを組み合わせるなどすれば、必ず発明の技術的範囲に属する直接侵害品が完成するものである必要があると解するのが相当である。換言すれば、ユーザの行為次第によって直接侵害品が完成するかどうか左右されるような場合には、構成部材の製造、販売に包含され尽くされない選択行為をユーザが行っているのであるから、構成部材を製造、販売した者が間接侵害の責任を負うことはあっても、直接侵害の責任を負うことはないと解すべきである。

…

以上のことを踏まえると、被告が販売した被告表示器 A や被告製品 3 だけでは、直ちに本件発明 1 の直接侵害品（実施品）が完成するわけではないし、ユーザが被告表示器 A を被告製の PLC に接続した上で、被告製品 3 の拡張／オプション機能 OS のうちの回路モニタ機能等部分をインストールすることが必ず予定された行為であると認めることもできない。したがって、ユーザの行為によって直接侵害品が完成するかどうか左右されるような場合に該当するといわざるを得ない。

…

エ…被告表示器 A を購入する者が回路モニタ機能等を使用することを当然の前提としてこれを購入するものであるとまで認めることもできない。

…

オ 以上より、直接侵害の成立は認められない。したがって、仮に被告表示器 A と被告製品 3 の販売行為を実質的にセット販売と評価し得るとしても、その販売行為をもって本件特許権 1 の直接侵害行為と評価することはできない。

(5) 以上より、被告による被告表示器 A と被告製品 3 の製造、販売等の行為は本件特許権 1 の直接侵害行為に該当しない。

3 争点 1 - 2（被告表示器 A、被告製品 3 の製造、販売等の行為は本件特許権 1 の間接侵害行為に該当するか）について

…

(2) 特許法 101 条 2 号の間接侵害の成否

ア 前記認定事実によれば、被告表示器 A や被告製品 3 は本件特許権 1 の直接侵害品（実施品）「の生産に用いる物」に当たると認められるが、本件では、これらが本件発明 1 「による課題の解決に不可欠なもの」に当たることが争いとなっている。

…

エ 以上の認定を踏まえ、被告表示器 A や被告製品 3 が本件発明 1 「による課題の解決に不可欠なもの」に当たるかをさらに検討する。

(ア) …被告表示器 A はプログラムに従ってラダー回路等の表示やタッチパネル上のタッチや検索結果の表示を可能としているに

すぎないが、これらは従来技術においても採用されていた構成にすぎない。したがって、被告表示器 A は、本件発明 1 の特徴的技術手段を直接もたらすものに当たるとは認められない。

(イ) 他方で、上記判示のとおり、被告製品 3 は、拡張／オプション機能 OS のうちの回路モニタ機能等部分を格納しており、これが被告表示器 A にインストールされることによって、被告表示器 A において回路モニタ機能等の使用が可能となるのである。

そうすると、被告製品 3 は、本件発明 1 の特徴的技術手段を直接もたらすものであると認められる。

したがって、被告製品 3 は本件発明 1 「による課題の解決に不可欠なもの」に当たる。

オ そして、以上認定・判示した被告製品 3 の機能等に照らせば、被告製品 3 が日本国内において広く一般に流通しているものに当たると認めることはできない。

…

e 以上より、被告は、被告製品 3 が本件発明 1 の実施に用いられることを知りながら、その生産、譲渡等をし、また、被告製品 3 に係るコンピュータ・プログラムを使用許諾（プログラムにおいては、使用許諾が貸渡しに当たると解される。）したと認められる。

キ したがって、被告による平成 25 年 4 月 2 日以降の被告製品 3 の生産、譲渡等について特許法 101 条 2 号の間接侵害が成立する。

裁判例 No.48 の控訴審においては、タッチパネルや表示手段を備える既存部品である被告表示器 A が課題解決不可欠品に該当すると判断されて、間接侵害が認められた。課題解決不可欠品と認められた理由は、課題解決不可欠品である被告製品 3 と機能的に一体不可分の関係にあり、独立した製品とされていたとしても、本件発明の特徴的技術手段を直接もたらす特徴的部品等を構成するものであると判断されたためである。

<平成 31 年（ネ）第 10007 号（No.48 の控訴審）>

…特許法 101 条 2 号は、間接侵害品を当該発明の特徴的部分を特徴付ける特有の構成等を直接もたらす特徴的な部品等に限定していると解されるが、「部品等」の範囲は、物理的又は機能的な一体性を有するか否かを社会的経済的な側面からの観察を含めて決定されるべきものであり、ある部材が既存の部品等であっても、当該発明の課題解決に供する部品等として用いるためのものとして製造販売等がされているような場合には、当該部材もまた当該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ものである。なぜならば、特徴的な部品等といえども公知の部品等が組み合わされているにすぎない場合が多いところ、一体性を有するものも形式的に分離できるのであれば直ちに間接侵害の適用が排除されるとすると、間接侵害の規定が及ぶ範囲を極度に限定することとなり、特許法が間接侵害を特許権侵害とみなして特許権の保護を認めた趣旨に著しく反することになるからである。

…以上からすると、被告表示器 A と被告製品 3 とは、たまたま物理的に別個の製品とされたことにより、一つの機能が複数の部品に分属させられているものの、本来的には、被告表示器 A は、被告製品 3 と機能的に一体不可分の関係にあるものであって、独立した製品とされていたとしても、本件発明 1 の特徴的技術手段を直接もたらす特徴的部品等を構成するものであるというべきである。

このように、既存部品のみでは本件発明の特徴的技術手段を直接もたらす特徴的部品等でない場合であっても、課題解決不可欠品と機能的に一体不可分の関係になるものは、課題解決不可欠品の要件を充足し得ることになる。よって、発明の進歩性に寄与する部分ではない既存部品に対して間接侵害を主張した権利行使が認められる可能性があり、この場合は間接侵害を主張した権利行使が非常に有効となる。

裁判例 No.48 においては、以下のように判示して、多機能型間接侵害による差止請求が認められる範囲が広く解釈されている。

< No.48：平成 27 年（ワ）第 8974 号 >

被告は、被告製品 3 には適法な用途があるから、その生産、譲渡等を全面的に差し止め、廃棄を命じるのは過剰である旨主張する。

しかし、被告製品 3 に適用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、多用途品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、譲渡等の差止め命令及び廃棄命令が過剰な差止め・廃棄命令であると解されない…

裁判例 No.48 においては、部品等の性質、その客観的利用状況、提供方法等に照らし、販売者において、部品等入手する者のうち例外的とはいえ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、実用的他用途に用いられる部品の範囲まで差止を認めた点で、専用品型間接侵害成立の場合よりも広い範囲の差止を認めたものであり、多機能型間接侵害による差止請求が認められる範囲が広く解釈されている。すなわち、適法な用途に用いられる部品に対しても、差止が認められている。このように、多機能型間接侵害を主張して差止請求をすることは、広い範囲で権利行使できる可能性があり、有効な手段であると考えられる。

また、裁判例 No.137 においては、汎用的な製品であっても、生産対象物が一般的なものでなければ、「日本国内において広く流通しているもの」に当たらないと柔軟に解釈されている。これによっても、多機能型間接侵害を主張して差止請求をすることにより、広い範囲で権利行使できる可能性がある。

< No.137：平成 23 年（ワ）第 6980 号 >

…ハ号スタイラスは、本件特許発明の技術的範囲に属するハ号スタイラスを装着したイ号検出器及びハ号スタイラスを装着したロ号検出器の生産に用いるものである。…ハ号スタイラスの用途は、これを備え付けた場合に本件特許発明の技術的範囲に属することになるイ号検出器及びロ号検出器に限定されているわけではなく、本件特許発明の技術的範囲に属さない内部接点方式の位置検出器とも適合性を有するものではある…しかし、結局のところその用途は、位置検出器にその接触体として装着することに限定されており、この点、ねじや釘などの幅広い用途を持つ製品とは大きく異なる。また、そのような用途の限定があるため、実際にハ号スタイラスを購入するのは、位置検出器を使用している者に限られると考えられる。

…ハ号スタイラスは、市場で一般に入手可能な製品であるという意味では、「一般に流通している」物とはいえようが、「広く」流通しているとは言い難い。…除外要件が設けられている趣旨は、「広く一般に流通しているもの」の生産、譲渡等を間接侵害に当たるとすることが一般における取引の安全を害するためと解されるが、上記のように用途及び需要者が限定されるハ号スタイラスにつき、取引の安全を理由に間接侵害の対象から除外する必要性にも欠けるといえる。

裁判例 No.47 においては、「用いられ」との記載は、部品の構造、機能等を特定したものであって、用途、用法を特定したものと解されず、本件発明に係る当該部品の技術的範囲の解釈として、構成要件で特定された構成の装置に実際に使用されるかどうかは構成要件の充足の判断に影響しないと判断されている。サブコンビネーション発明等において「A に用いられ」と特定した場合においても、用途は限定されずに実際に対象物 A に使用されない場合も特許権侵害となることがありえるため、サブコンビネーション発明等の間接侵害を主張して差止請求をすることは、広い範囲で権利行使できる可能性がある。

< No.47：平成 28 年（ワ）第 6494 号 >

(1) 問題の所在

ア…一体化製品を完成して譲渡すれば、その時点において特許権侵害が成立することになるが、…被告らは、一体化製品それ自体を生産、譲渡しておらず、プラスチック筒部の外周に薬剤分包用シートを巻き回したロールペーパー、すなわち一体化製品のうち原告使用済み芯管のない物を被告製品として生産、譲渡し、これを入手した利用者が、輪ゴムを介してロールペーパーに原告製使用済み芯管を挿入し、これを一体化製品とした上で、薬剤分包装置に使用している。

…

(イ) そこで検討するに、本件発明は…、構成要件 A ないし E を備えるものであり、構成要件 B ないし D には、中空芯管とロールペーパーと複数の磁石（以下「本件ロールペーパー等」）に係る特定が、構成要件 A には、構成要件 B ないし D に特定される本件ロールペーパー等が用いられる薬剤分包装置に係る特定がなされている。

しかしながら、本件発明は、「薬剤分包用ロールペーパー」という物の発明であり、直接には構成要件 B ないし D から構成されるどころ、構成要件 A の薬剤分包装置に係る特定は、本件ロールペーパー等が「用いられ」という前提のもと、本件ロールペーパー等の構造、機能等を特定するものとして把握すべきのものであり、本件ロールペーパー等の用途又は用法を定めたものと解すべきではない。

イ 構成要件 A の「用いられ」の意味

(ア) 前記アを前提に検討すると、構成要件 A のうち「ロールペーパーの回転速度を検出するために支持軸に角度センサを設け」と

の記載は、本件ロールペーパー等の「複数の磁石」につき、そのような位置に配置されることを特定するものと理解でき、また、構成要件 A のうち「ロールペーパーを上記中空軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパーと中空軸が接する端に設け」との記載は、本件ロールペーパー等について、そのような態様で回転させられることを特定するものと理解できるし、構成要件 C の「測長センサ」も、構成要件 A の記載によって特定されると理解できる。

そうすると、本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパーの技術的範囲は、構成要件 B ないし D と、構成要件 A による本件ロールペーパー等の上記特定に係る事項とから画されるものと解されるから、一体化製品が上記技術的範囲に属すれば本件発明の構成要件を充足するものであって、一体化製品が構成要件 A を充足する薬剤分包装置に実際に使用されるか否かは、上記構成要件充足の判断に影響するものではないと解される。

…

しかしながら、構成要件 A を充足する薬剤分包装置に使用可能な構成を有し、その他の構成要件をも充足するものとして薬剤分包用ロールペーパーが生産、譲渡されれば、その時点で本件特許権の侵害は成立するのであって、その後構成要件 A を充足する薬剤分包装置に当該ロールペーパーが使用されるか否かは、特許権侵害の成否を左右するものではない。

…

(2) 争点 (乙 22 を主引用例とする進歩性欠如) について

…

被告らは、相違点 2 について乙 23´ 発明の巻芯に乙 22 発明における検出用磁石を設けることは、当業者が容易に想到し得た事項であると主張するが、前記のとおり、乙 22 発明の磁性体は、角度センサで検出することが可能な位置に配置されるものではないから、乙 23´ 発明に乙 22 発明を組み合わせたとしても、本件発明とはならない。

裁判例 No.47 においては、特許発明の進歩性に寄与する少なくとも一部の構成を含まない製品に対しても間接侵害を主張した権利行使が認められた。

3. 4 方法クレームの有効性

物クレームに基づいて特許法第 101 条第 1 号及び第 2 号の間接侵害が判断されたもののうち認められた割合が 75% (31 件) であるのに対し、方法クレームに基づいて特許法第 101 条第 4 号又は第 5 号の間接侵害が判断されたもののうち認められた割合が 91% (11 件) であり、方法クレームに基づいた間接侵害を主張した権利行使は、物クレームに基づいた間接侵害を主張した権利行使よりも認められやすいといえる。

この理由として、「その物の生産」の要件が否定された裁判例が 8 件 (No.28、No.64、No.139 等) であるのに対し、「その方法の使用」の要件が否定された裁判例がなかったことが挙げられる。

具体的には、裁判例 No.64、139 のように、通常の使用行為及び複数の物を単に組み合わせる行為において、発明の構成要件を全て充足する物が新たに作り出されない行為は、「生産」に該当しないとして、「その物の生産」の要件についての解釈が厳格に行われているためと考えられる。

< No.64 : 平成 28 年 (ワ) 第 41326 号等 >

…特許法 101 条 1 号及び同条 2 号における「その物の生産」は、発明の構成要件を全て充足する物を新たに作り出す行為をいうと解されるから、購入者による通常の用法に従った使用行為について、直ちに「生産」に当たるといえることはできない。

原告製品についても、少なくとも、使用者において、細胞又は組織をガラス化液と共に滴下して付着させるまでは PTFE フィルムの卵載置部が白色不透明であり、顕微鏡下において付着した卵子又は胚の確認を容易にするために、あえてこのような構成が採用されていると推認されることは上記のとおりであり、ガラス化液を吸収して透明性が高まるものとはいえ、一度卵付着作業に使用した PTFE フィルムを再利用することは予定されていないものであるから、卵付着作業を容易にするために「透明」又は「無色透明」な「卵付着保持用ストリップ」を採用した本件各発明とは技術思想が異なるものといえる。

したがって、原告製品をその通常の用法に従って使用することによって、卵付着作業を容易にする「透明」又は「無色透明」な「卵付着保持用ストリップ」が新たに作り出されるということはなく、本件各発明の構成要件を全て充足する物が「生産」されるとはいえない。

< No.139：平成 23 年（ワ）第 7576 号、同第 7578 号 >

…「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。

また、物クレームと比較して構成要件における物の特定を抽象化して方法クレームを記載しておくことにより、物クレームでは構成要件を充足せずに直接侵害とならない製品に対しても、方法クレームの間接侵害が認められた裁判例 No.5 がある。

< No.5：令和 3 年（ネ）第 10007 号 >

直接侵害が争われた請求項 1 は以下のように記載されており、複数の室は外部からの押圧によって連通可能であると規定されていた。

1A 外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器において、
 1B その一室に含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも 1 種を含有する溶液が充填され、
 1C 他の室に鉄、マンガンおよび銅からなる群より選ばれる少なくとも 1 種の微量元素元素収容容器が収納されていることを特徴とする輸液製剤。

間接侵害が争われた請求項 10 は以下のように記載されており、室と別室とが外部からの押圧によって連通可能であるとの限定は含まれていなかった。

10A 複室輸液製剤の輸液容器において、
 10B 含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも 1 種を含有する溶液を収容している室と
 10C 別室に鉄、マンガンおよび銅からなる群より選ばれる少なくとも 1 種の微量元素元素を含む液が収容された微量元素収容容器を収納し、
 10D 微量元素収容容器は熱可塑性樹脂フィルム製の袋である
 10E ことを特徴とする輸液製剤の保存安定化方法…。

以下に記載のように、輸液製剤の発明である本件発明 1 及び 2 に関しては、構成要件 1A 及び 2A においては「室」が「連通可能」であることが要件とされているところ、被控訴人製品はそのような要件を充足しないため、被控訴人製品の直接侵害は認められなかった。

一方で、保存安定化方法の発明である本件発明 10 及び 11 に関しては、「室」が「連通可能」であることは要件とされていないため、被控訴人方法はこれらの要件を充足すると認定され、被控訴人方法の直接侵害は認められた。

さらに、被控訴人製品の生産、譲渡及び譲渡の申出について、間接侵害が認められた。

3 争点 (1) 及び争点 (4) について

…争点 (1) (被控訴人製品の小室 Tの部分は本件各訂正発明に係る構成要件 1A 及び 2A の「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室」の構成を備えるか) 及び争点 (4) (被控訴人方法は本件各訂正発明に係る構成要件 10A 及

び11Aの「複室輸液製剤」の構成を備えるか)について検討する。

…

(2) 争点 (1) について

ア「複数の室」について

…構成要件1A及び2Aにいう「室」についても、輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって、輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大きな空間をいうものと解するのが相当である。

イ「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器」について

もともと、本件訂正発明1の構成要件1A及び本件訂正発明2の構成要件2Aにおいては、「複数の室を有する輸液容器」の前に、「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている」との特定が付加されている。

そうすると、上記特定により、「室」が「連通可能な」ものであることが明確にされているというべきであるから、構成要件1A及び2Aにおける「室」については、「外部からの押圧によって連通可能な」ものであることを要するものである。

ウ被控訴人製品について

…小室Tについても、被控訴人製品に係る輸液容器の構成の中で基礎となる一連の部材である外側の樹脂フィルムによって構成される空間(本件小室T)をもって、「室」に当たるとみるのが相当である。

…前記(ア)のとおり、「室」については理解すべきものであるとしても、前記イのとおり、構成要件1A及び2Aにおいては、「室」が「連通可能」であることが要件とされているところ…被控訴人製品は、「室」が「連通可能」という要件を充足しないから、構成要件1A及び2Aを充足しないというべきである。

…

(3) 争点 (4) について

構成要件10A及び11Aの「複室輸液製剤」にいう「室」についても、前記(2)アと同様に解するのが相当である。

そして、構成要件1A及び2Aと異なり、構成要件10A及び11Aについては、「室」が「連通可能」であることは要件とされていない。

したがって、先に引用した原判決の「事実及び理由」中の第2の1(7)イ及び弁論の全趣旨により、被控訴人方法は、構成要件10A及び11Aを充足するというべきである。

…

6 充足論についての小括

前記3~5を踏まえると、被控訴人方法は、本件訂正発明10及び11の構成要件を全て満たすものといえるところ、先に引用した原判決の「事実及び理由」…並びに弁論の全趣旨によると、被控訴人製品は、保存安定化方法の発明である本件訂正発明10及び11の構成要件を全て満たす状態で販売されている輸液製剤であって、その使用時まで、開封等されることなくその状態のまま保存されるものと認められる。

そうすると、被控訴人製品は、本件訂正発明10及び11の保存安定化方法の使用にのみ用いる物であるというべきであるから、被控訴人製品の生産、譲渡及び譲渡の申出は、特許法101条4号の定める間接侵害行為に当たるといえるべきである。そして、当該間接侵害行為について、被控訴人製品は、侵害の行為を組成した物に当たる。

なお、本件特許の特許メモでは、「参考文献のいずれにも、含硫アミノ酸や亜硫酸塩を含有する溶液を含む一室と、他の室に鉄、マンガン又は銅を収容する容器が収納されている輸液容器を有する輸液製剤については、記載も示唆もされていない。一方、本願発明は当該構成とすることにより、輸液中の微量金属元素が安定に存在可能であるという顕著な効果を奏する。」と認定されており、審査官の進歩性認定の決め手となったのは「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている」ではなかった。

そのため、物クレームにおいて、「連通可能な」の限定を含めていなくても進歩性が認められた可能性があったと考えられる。

4. 実務上の留意点

4. 1 明細書作成段階

方法クレームに基づいて特許法第101条第4号又は第5号の間接侵害が判断されたもののうち認められた割合が91%（11件）であり、方法クレームに基づいた間接侵害の主張をすることは有効な手段である。したがって、特許出願に係る発明の技術的特徴を物と方法の両方で特定することができる場合は、請求項に物クレームを記載するだけでなく、方法クレームも記載することを検討すべきである。方法クレームにおいては、サポート要件等の請求項の記載要件を満たせる範囲内で、物クレームと比較して構成要件における物の特定を抽象化して記載するべきである。（No.5）

特許法第101条第5号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」の充足性は、本件明細書の記載から本件発明が解決しようとする課題を認定し、従来技術の問題点を解決するための方法として本件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該当するか否かで判断される。そのため、明細書において、物の特定を抽象化した方法クレームによっても当該課題を解決できることを記載しておくべきである。（No.130）

また、「発明による課題の解決に不可欠なもの」の要件を満たすために、特徴的技術的手段と発明の技術的意義とが有意に関連すること、及び、特徴的技術的手段が備えるべき構成や条件を明細書に記載しておくことが必要である。（No.23）

4. 2 侵害訴訟提起段階

特許権等の侵害訴訟を提起することを検討する際には、直接侵害の主張のみではなく、間接侵害を主張することも検討すべきである。なお、間接侵害のみの権利行使が認められた判断類型3、4に該当する裁判例が11件存在しており、間接侵害を主張する際には、必ずしも直接侵害の主張をする必要はなく、本件特許の技術的範囲に属する被疑製品又は被疑方法の存在を立証しつつ間接侵害の要件充足を立証することが必要である。

また、均等侵害、及び、複数主体によって直接侵害行為が行われた共同直接侵害等の場合においても、間接侵害が認められる可能性があるため、間接侵害を主張することを検討すべきである。

本件特許の特許請求の範囲に物クレーム及び方法クレームの両方記載されている場合には、被告製品に対して物クレーム及び方法クレームの両方による間接侵害を主張すべきである。

また、被疑製品が専用品に該当するか否か判断が難しい場合は、専用品型間接侵害及び多機能型間接侵害の両方を主張すべきである。裁判例No.98のように、専用品に該当しないと認定された場合に、多機能型間接侵害が認められて救済される可能性がある。

以下、間接侵害を主張する際の特許法第101条各号における要件充足の検討における留意点について考察する。

特許法第101条第1号又は第2号の間接侵害の要件充足性を検討する場合には、特許発明の進歩性に寄与する少なくとも一部の構成を含まない製品に対しても間接侵害を主張した権利行使が認められる可能性がある点に留意すべきである（No.47、No.48の控訴審）。

装置に用いられる部品やサブコンビネーションの発明においては、組み合わせられて使用される対象物Aを請求項において「Aに用いられ」と特定することによって、用途は限定されずに実際に対象物Aに使用されない場合も特許権侵害となる可能性がある点に留意すべきである。（No.47）

特許法第101条第1号及び第2号の物クレームについての間接侵害の要件充足を検討する場合には、「その物の生産」の要件について、通常の使用行為及び複数の物を単に組み合わせる行為において、発明の構成要件を全て充足する物が新たに作り出されない行為は、「生産」に該当しないと解釈される可能性があることを留意すべきである（No.64、No.139）。

特許法第101条第1号及び第4号の専用品型間接侵害の要件充足を検討する場合には、「のみ」の要件は、原則として、経済的、商業的又は実用的な他の用途を有しないことと解釈されるが、実用的な他の用途が存在する場合であっても、侵害用途に供される高度の蓋然性がある場合は、要件充足と解釈される可能性があることを留意すべきである（No.24）。

特許法第 101 条第 2 号及び第 5 号の多機能型間接侵害の要件充足を検討する場合には、以下の点に留意すべきである。

(1) 「発明による課題の解決に不可欠なもの」の要件については、出願前から存在する既存の部材は、特段の事情が無い限り該当せず (No.128)、発明による課題解決手段の実行に不可欠なものであることが明細書に具体的に記載されていることが必要であることを留意すべきである (No.23)。

(2) 「日本国内において広く流通しているもの」の要件については、対象物の用途に着目し、広範な用途に向けられた汎用品以外は該当しないと解釈される可能性があることを留意すべきである (No.98、No.137)。

令和 4 年度特許委員会第 2 部会 第 2 チーム

前田 篤志、高村 隆司、都野 真哉、本間 博行、松野 知紘、宗像 孝志、熊崎 誠、久米 哲史、内田 俊生、岡崎 信治、赤木 信行

(原稿受領 2023.11.22)