HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	非専用品型間接侵害(特許法101条2号、5号)の問題点
Author(s)	三村, 量一
Citation	知的財産法政策学研究, 19, 85-113
Issue Date	2008-02
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/43554
Type	departmental bulletin paper
File Information	19_85-113.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

連続企画：知的財産権の間接侵害　その６

非専用品型間接侵害（特許法101条２号、５号）の問題点

三　村　量　一

１　はじめに
(1)　平成14年改正による新規定の創設
(2)　問題の所在
２　「発明による課題の解決に不可欠なもの」
(1)　「発明による課題の解決に不可欠なもの」の意義
ア　特許法の規定の趣旨
イ　特許出願前から存在する部材等
ウ　「発明の本質的部分」との関係
エ　専用品型間接侵害との関係
(2)　具体例における判断
ア　説明のための設例
イ　プリント基板メッキ用治具事件判決の事案
(3)　用途発明・利用発明等と「発明による課題の解決に不可欠なもの」
ア　用途発明・利用発明等における「発明による課題の解決」
イ　考えられる他の見解に対する批判
ウ　先使用の類推適用の可能性
エ　小括
３　「その物の生産に用いる物」（特許法101条２号）、「その方法の使用に用いる物」（同条５号）
(1)　「その物の生産に用いる物」（特許法101条２号）の意義
(2)　「その方法の使用に用いる物」（特許法101条５号）の意義
ア　特許法の規定の趣旨
イ　一太郎事件控訴審判決
４　「日本国内において広く一般に流通しているものを除く」
(1)　「日本国内において広く一般に流通しているもの」の意義
(2)　一太郎事件控訴審判決

5　主観的要件
(1)　「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」の意義
(2)　差止請求と主観的要件
6　非専用品型間接侵害における差止請求
7　非専用品型間接侵害における損害賠償請求
8　おわりに

1　はじめに

(1)　平成14年改正による新規定の創設

平成14年の特許法改正により、いわゆる間接侵害に関する特許法101条に2号、4号（現行の2号、5号）の規定が新たに設けられた[注1]。

改正前における特許法101条は1号、2号（改正後の1号、3号[注2]、現行の1号、4号）からなるものであり、物の発明につき「その物の生産にのみ使用するもの」（改正前1号）又は方法の発明につき「その発明の実施にのみ使用する物」（改正前2号）という、特許発明の実施にのみ用いられる専用品（いわゆる「のみ品」）の生産・譲渡等の行為を侵害とみなすというものであった。

これに対して、平成14年の改正により新たに設けられた2号、4号（改正時）は、「～にのみ用いる物」という専用品に限らず、「その物の生産に用いる物」（2号）又は「その方法の使用に用いる物」（4号）のうち「その発明による課題の解決に不可欠なもの」を、特許権の存在及び特許発明の実施に用いられることを知りながら生産・譲渡等する行為についても、特許権侵害とみなすというものである。このように、新たに設けられた規定（改正時の2号、4号。現行の2号、5号）は、特許発明の実施に用いられる物」のうち専用品ではないもの（非専用品）についても、一定の要件の下において特許権侵害とみなすものであり、言わば「非専用品型間接侵害」を規定するものである。本稿においては、以下、この新条項の規定する間接侵害を「非専用品型間接侵害」と呼び[注3]、これと対比する意味で、従来からの条項（改正時の1号、3号。現行の1号、4号）の規定する専用品（いわゆる「のみ品」）による間接侵害を「専用品型間接侵害」と呼ぶことする。また、特許法101条各号の規定については、以下の解説においては、改正の前後を通じて、現行法における条文（すなわち、専用品による間接侵害を規定する1号、4号、非専用品による間接侵害を規定する2号、5号）により特定することとする。

(2)　問題の所在

平成14年の特許法改正による101条2号、5号の新設は、特許権者の保護を拡大する趣旨で行われたものである。

しかしながら、その一方で、侵害とみなされる行為の範囲が不明確となり、また、本来的な権利範囲を超えた過剰な差止めなど、第三者の経済活動を必要以上に制約する不利益が懸念される事態を招いている。特に、これらの規定が、用途発明・選択発明や数値限定により進歩性を認められた発明などに適用される場合を想定すると、その懸念は更に大きなものとなる。

本稿は、平成14年改正により新たに設けられた特許法101条2号、5号について、その要件を規定する条文の文言の解釈や過剰執行の危険を含む形での差止請求権の行使を制限する一般理論の構築を通じて、侵害とみなされる行為の範囲や差止請求権行使の限界を適切に画することを試みるものである。

非専用品型間接侵害については、今後、このような検討を続けていくことが、特許権者の利益と第三者の経済活動の自由を、適切に調整していく上で不可欠な作業と思われる。

2　「発明による課題の解決に不可欠なもの」

(1)　「発明による課題の解決に不可欠なもの」の意義

ア　特許法の規定の趣旨

特許法101条2号は、特許発明に係る物の生産に用いる物であって「その発明による課題の解決に不可欠なもの」につき、同条5号は、特許発明に係る方法の使用に用いる物であって「その発明による課題の解決に不可欠なもの」につき、その生産、譲渡等の行為を特許権の侵害とみなしている。

これらの規定にいう「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、それを用いることにより初めて「発明による課題の解決」が実現されるもの、換言すれば、従来技術の下で未解決の課題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ものを意味するものである[注4][注5][注6]。特許法101条２号、５号の条文の文言が、単なる「課題の解決」や「その発明の課題の解決」ではなく、「その発明による課題の解決」とされているのは、「当該発明が開示する特徴的技術手段による課題の解決」を意味する趣旨と解するのが相当である。

そして、「発明による課題の解決」がどのようなものかは、特許請求の範囲の記載のみならず、従来技術との関係で当該特許発明がどのような技術的手段を新たに開示しているのかという観点から確定されなければならない。

これを同条２号の「その物の生産に用いるもの」についていえば、そのような特徴を有する部品等がこれに当たり、特許発明の構成要素（特許請求の範囲に記載されたもの）以外のものであっても、原料などがこれに当たる場合がある。他方において、特許発明の構成要素になっている物など、特許発明に係る物の生産との関係で、「その物がなければ、当該物の生産ができない」という意味での条件関係に立つものであっても、その発明が新たに開示する特徴的技術手段における特有の構成ないし成分を直接もたらすものに当たらない場合は、「発明による課題の解決に不可欠なもの」には該当しない。ここでいう「特許発明が新たに開示する特徴的技術手段における特有の構成ないし成分を直接もたらすもの」とは、当該部材等がその構成・成分等により、これを用いた場合に特許発明に特有の解決手段が実現されることを保証しているものということができる。言い換えれば、部材等が、それ自体の特徴的な構成・成分等により特許発明に特有の解決手段を体現している必要があるというべきである。

また、同条５号の「その方法の使用に用いる物」についていえば、方法の発明のうち「物を生産する方法の発明」（特許法２条３項３号）については、当該発明に係る生産方法が新たに開示する特徴的生産手段を特徴付ける、特徴的な部品、原料、道具、触媒等がこれに当たる。方法の発明のうち、それ以外のものについては、当該発明に係る方法が新たに開示する特徴的技術手段を特徴付ける道具等が、これに当たる。

イ　特許出願前から存在する部材等

当該発明の特許出願前から存在していた部材等は、特段の事情のない限り、当該特許発明が開示する特徴的技術手段とは無関係に存在していたものであるから、それ自体が特許発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接もたらすものに当たるものとはいえず、「発明による課題の解決に不可欠なもの」には該当しない[注7]。しかしながら、従来、当該特許発明が解決しようとする課題とは無関係に存在していた部材等であっても、それを当該課題の解決に用いるという着想自体が容易でなかった場合には、部材自体の構成・成分等は従来と変わりのないものであっても、それを用いた課題の解決手段が特許発明となる場合がある。すなわち、当該部材を、特許発明の開示する新たな技術手段を構成する部品として用いることが、言わば用途発明に該当するような場合である。しかし、この場合には、特許発明が新たに開示したのは、当該部材等を当該課題を解決する新たな技術手段を構成する部品として用いるということであって、当該部材等それ自体の構成や成分等ではない。この場合には、「発明による課題の解決」とは当該部材等の構造・成分等の創造ではなく、当該部材等を当該技術手段に供したことなのであり、「発明による課題の解決に不可欠なもの」は、当該部材等それ自体ではなく、当該部材等を発明の開示した技術手段の部品としての用途に用いることなのである。部材等の構成・成分等それ自体は、特許発明に特有の解決手段が実現されることを保証しているものではなく、特許発明に特有の解決手段を体現しているものとはいえない。この場合においては、他者が当該部材等を、特許発明の開示した技術手段の部品として用いるための形態で販売しているような場合に限り、当該形態で販売されている部材等を非専用品型間接侵害を構成するものとして特許権の行使の対象とすることができると解するのが相当である。

ウ　「発明の本質的部分」との関係

上記のような、特許発明における「発明による課題の解決に不可欠なもの」の確定手法は、最高裁平成10年２月24日判決〔ボールスプライン軸受事件〕民集52巻１号113頁の示す均等の成立要件のうち第１要件（特許請求

の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分が、特許発明の本質的部分でないこと）との関係で、特許発明の本質的部分を確定する手法と相通ずるものがある。

すなわち、均等侵害の成立要件における「特許発明の本質的部分」とは、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を基礎付ける特徴的部分であり、その確定に当たっては、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定する作業を必要とするが【注8】、非専用品型間接侵害において「発明による課題の解決に不可欠なもの」を確定するに当たっても、同様に、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定する作業を要する。

両者が異なるのは、均等侵害の成否の判断に当たっては、特許請求の範囲の記載中において当該解決手段を基礎付ける特徴的部分を確定するのに対して、非専用品型間接侵害の成否の判断に当たっては、特許請求の範囲に記載されている物以外を含めて、訴訟の対象となっている部材等が特許発明特有の特徴的解決手段を直接もたらすものかどうかを判断する点である。

なお、特許権者等が譲渡した特許製品につき加工等がされた場合における消尽の成否について、知財高裁平成18年1月31日判決〔インクカートリッジ事件。平成17年(ネ)第10021号〕判例時報1922号30頁は、当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（「第1類型」）、又は、当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合（「第2類型」）には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許される旨を判示しているが、第2類型における特許発明の本質的部分の確定は、均等侵害の成否の判断の際と同様に、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、特許請求の範囲中において当該解決手段を基礎付ける特徴的部分を確定するものであり、その上で、更に特許製品中のこれに対応する部分を確定するというものである。

エ　専用品型間接侵害との関係

上記のように、「発明による課題の解決に不可欠なもの」を「特許発明が新たに開示する特徴的技術手段における特有の構成ないし成分を直接もたらすもの」と解するのであれば、それは専用品型間接侵害（特許法101条1号、4号）における専用品（その物の生産又はその方法の使用にのみ用いる物）と変わりがないのではないかという疑問が生じるかもしれない。

しかしながら、両者の範囲は、重なり合う部分を有するものではあるが、必ずしも一致するものではない。「特許発明が新たに開示する特徴的技術手段における特有の構成ないし成分を直接もたらすもの」に該当しても、それ以外の用途を有する物は存在するし、他方では、「特許発明が新たに開示する特徴的技術手段における特有の構成ないし成分を直接もたらすもの」に該当しなくても、特許製品の部材等に用いる以外の用途を有しない物も存在する。「発明による課題の解決に不可欠なもの」と「特許発明に係る物の生産又はその方法の使用にのみ用いる物」とは別個の概念であって、それぞれその要件を判断すべきものである。

(2)　具体例における判断

ア　説明のための設例

具体例としては、消しゴムで消せるボールペンの発明がある場合、そのインキに用いる特殊な顔料などは「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するが、通常のボールペンのものと特段変わらない軸やキャップなどは、そのボールペンの生産自体に欠かせないものであっても、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと説明されている【注9】。この事例において、当該顔料自体が新規なものである場合には、「発明による課題の解決」とは当該顔料自体の創造にあり、特許権者は、当該顔料自体についても、化学物質としての物質特許あるいは「ボールペンインキ用顔料」又は当該顔料を含有する「ボールペンインキ」の発明として独立して特許を取得することが可能であるが、仮に、顔料ないしインキ自体について特許を取得していなかったとしても、ボールペンの発明における「発明による課題の解決に不可欠なもの」として、当該顔料に対して、特許法101条2号の規定に基づきボールペンの発明に係る特許権を行使することができる。これに対して、当該顔料が顔料自体としては知られていた

が、これをボールペンのインキの材料とすることは知られていなかった場合には、ボールペンの発明は、当該顔料をボールペンのインキという従来知られていなかった用途に用いたという点に新規性・進歩性を有する実質上の用途発明であり、顔料とボールペンインキという用途の組合せに従来技術に見られない特有の解決手段を有する。すなわち、「発明による課題の解決」とは当該顔料をボールペンインキに用いるという点にある。したがって、この場合には、顔料自体に対しては間接侵害として権利行使することはできないが、「ボールペンインキ用顔料」又は「ボールペンインキ」として販売されている形態の製品であれば、これに対して間接侵害として権利行使することができる。なお、この場合には、顔料自体についての特許を取得することはできないが、「ボールペンインキ用顔料」（用途発明）又は当該顔料を含有する「ボールペンインキ」の発明としては特許を取得することが可能な状況であったということができる。このように述べると、そもそもそれ自体を特許出願していれば独立して特許を受けることができたような部材等に限って、間接侵害の対象とすることができるかのようであるが、機械の部品など、その部品自体では独立の作用効果を奏さないものについては、部品自体の構成が新規であっても特許権の対象とならない場合があるから、非専用品型間接侵害の規定を活用する場面は少なからず存在する。

イ　プリント基板メッキ用治具事件判決の事案

東京地裁平成16年４月23日判決〔プリント基板メッキ用治具事件。平成14年（ワ）第6035号〕判例時報1892号89頁は、Ｘ（原告・特許権者）が、Ｙ（被告）の製造販売するクリップが特許法101条2号の規定により、「プリント基板メッキ用治具」の発明に係る特許権を侵害すると主張して、その製造販売の差止め及び損害賠償を求めた事案である。当該特許に係る明細書の特許請求の範囲の記載は、「一対の係止部材と、下方にプリント基板の端縁部を遊嵌するガイド溝を設けた平行部とその上方に設けた外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部とからなる一対の保持部材と、該保持部材間の間隔を調節自在に固定する幅決め調節部材とからなる治具本体と、前記プリント基板を前記保持部材に係止するクリップとからなるプリント基板メッキ用治具において、前記クリップは、前記保持部材のガイド溝にプリント基板を係止する先端挿入部と弾性屈曲部と前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部と前記保持部材に係止する係止部と把持部とからなることを特徴とするプリント基板メッキ用治具。」というものであるところ、判決は、「特許請求の範囲」の記載からはクリップ全体としての構成が理解できず、特許発明に装着されることが予定されているクリップ自体の構成に特徴がないことは「特許請求の範囲」の記載からも明らかであるとし、他方、プリント基板を保持部材に係止するために、「蝶ねじ」に代えてクリップの弾性力を利用してプリント基板を固定することは、特許出願時に既に行われていたものと認定した。そして、特許発明においては、「プリント基板の端縁部をガイド溝に上方から落とし込むように遊嵌することができるようにする」（プリント基板の着脱を容易にする）ために、「外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部とからなる一対の保持部材」が設けられている点が、従来使用されていたプリント基板メッキ用治具の発明との相違点であり、この点が従来技術の問題点を解決するために新たに開示された技術事項に該当する点というべきであって、クリップは、「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す部材」に当たらないから、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと判断している。

この事案においては、「特許発明が新たに開示する特徴的技術手段における特有の構成ないし成分を直接もたらすもの」に当たり、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当する部材は、「外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部とからなる保持部材」というべきである。当該部材は、「特許発明に係る物の生産にのみにのみ用いる物」として特許法101条１号の間接侵害の対象となるものかもしれないが、仮に、他に用途が存在しても、同条２号の間接侵害の対象となるというべきである。

(3)　用途発明・利用発明等と「発明による課題の解決に不可欠なもの」

ア　用途発明・利用発明等における「発明による課題の解決」

特許法101条２号、５号の規定する「発明による課題の解決に不可欠なもの」を、上記のように、当該発明が新たに開示する特徴的技術手段との関係で理解すべきものとした場合、用途発明・利用発明等に関しては、非専

用品型間接侵害をどのように考えればよいだろうか。

用途発明の場合は、当該発明に用いられる物質等は既に他の用途に用いられるものとして公知となっているものである。この場合には、特許発明が新たに開示したのは、当該物質等を当該課題の解決という新たな用途に用いるということであって、当該物質等それ自体の構成や成分等ではない。すなわち、この場合には、「発明による課題の解決」とは、当該物質等それ自体ではなく、当該物質等を発明の開示した具体的用途に用いることなのである。したがって、用途発明についていえば、非専用品型間接侵害を構成する「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものは、物質等自体としては存在しないというべきである【注10】。選択発明の場合も同様に、「発明による課題の解決に不可欠なもの」が物質等自体として存在するということはできないと解される。

数値限定により進歩性を認められた発明の場合も、同様である。例えば、公知の化学物質を特定の溶媒に一定の範囲の濃度で溶解した洗浄剤の発明においては、当該化学物質と当該溶媒に溶解した洗浄剤が公知であったという状況下においては、当該化学物質やその溶液自体は「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しない。「発明による課題の解決」すなわち特許発明が新たに開示した技術手段は、一定の数値範囲の濃度であって、当該化学物質やこれを当該溶媒に溶解した溶液自体ではないからである。例外的に、同梱された一定量の化学物質と溶液を混ぜ合わせると、そのまま特許発明に係る数値の濃度となるように調整されたパック商品として販売されているような場合に限り、非専用品型間接侵害を構成するものとして特許権の行使の対象となるものというべきである。特許出願前から他用途に用いられていた既存の部材を組み合わせたことに進歩性を認められた発明の場合も、同様である。「発明による課題の解決」すなわち特許発明が新たに開示した技術手段は、これらの部材の組合せであって、個別の部材そのものではない。模型工作キットのように、部材一式を組立説明書と共に同梱したセット商品のような場合でない限り、間接侵害として特許権行使の対象となるものは存在しない。

前記のように、「発明による課題の解決に不可欠なもの」を当該発明が新たに開示する特徴的技術手段との関係で理解すべきことは、上記のような用途発明、数値限定発明や既存の部材の組合せ発明を例として想定した場合には、一層明らかというべきである。

また、利用発明を例にとっても、このことは明らかである。利用発明は、先行発明に更に要素を付加することにより、改良された作用効果を得たものであるが、この場合における「発明による課題の解決」とは、先行発明にない作用効果の実現であり、「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは先行発明に新たに付加された要素に係る物であり、先行発明の構成要素とされていた物は含まれない。

イ　考えられる他の見解に対する批判

「発明による課題の解決に不可欠なもの」について、上記のように解さず、「その物がなければ、特許発明の実施ができない」という意味での条件関係に立つものであれば足りるという見解や、先行技術との比較なしに特許請求の範囲に記載された発明の構成要素中で重要なものとすれば足りるといった見解も、あるいは考えられるかもしれない。

しかしながら、用途発明の場合は、当該発明に用いられる部材等の構成・成分等は既に他の用途に用いられるものとして公知となっている物である。仮に「発明による課題の解決に不可欠なもの」について、当該特許発明の実施との関係で条件関係を満たすものであれば足りるという見解や先行技術との比較を行う必要がないという見解を採った場合には、従来から「他用途」に用いられている部材、物質等を従来どおり製造・販売等する行為までもが、同条2号、5号に規定する間接侵害に該当するものとして、差止めの対象となりかねない。そして、一定の範囲の濃度という数値限定により進歩性を認められた発明の場合に、当該数値に希釈する前の物質（原液）を間接侵害の対象としたり、既に他用途に用いられている既存の部材を組み合わせたことに進歩性を認められた発明の場合に、従来から存在する部材自体を同条2号、5号の間接侵害の対象とすることとなりかねない。また、利用発明の場合には、当該利用発明の基礎となった先行発明の構成要素とされている部材等までもが、利用発明に係る特許権についての同条2号、5号の間接侵害の対象となりかねないが、そのような解釈の下では、先行発明の権利者が自己の特許発明を利用発明に抵触しない範囲で実施する行為までも、不可能となってしまう。

特許発明の実施との関係で条件関係を満たす物であれば足りるという

見解や先行技術との比較なしに特許請求の範囲に記載された発明の構成要素中で重要なものとすれば足りるといった見解を採った場合の不合理は、次の点からも明らかである。用途発明や公知部材の組合せによる発明の場合は、既に、同一部材・成分の他用途への利用や当該部材の他の組合せについて、別の発明として特許権が付与されている場合が想定されるが、そのような場合において、先行する発明の特許権者と後発の用途発明・組合せ発明の特許権者が異なる場合には、互いに他者の発明実施のための部材・成分の製造供給行為を特許法101条2号、5号の間接侵害に該当するものとして、差し止めることが可能となる。しかし、このような差止めを許すとすれば、先行発明と後発発明の双方とも、部材・成分の供給を受けることができず、実施不可能となってしまう。このような結果を生じ得るような解釈は、明らかに不合理である。数値限定に係る発明についても、異なる数値範囲について複数の発明が成立し、それぞれ異なる特許が成立している場合には、同様の問題が生じ得る。数値限定に係る発明の場合は、既存の原液を従来と異なる希釈度において用いたり（物の発明）、あるいは既存の加工機器を従来と異なる用法で使用したり（方法の発明）することが発明の内容となっていることが、少なくないからである。

ウ　先使用の類推適用の可能性

「発明による課題の解決に不可欠なもの」について、「その物がなければ、特許発明の実施ができない」という意味での条件関係に立つものであれば足りるという見解や、先行技術との比較なしに特許請求の範囲に記載された発明の構成要素中で重要なものとすれば足りるといった見解を採る立場からは、上記イにおいて指摘したような不合理な結果を避けるためには、用途発明や既存の部材の組合せ発明に使用される既存の部材・物質等について、特許出願前から製造販売等を行っている者に先使用の抗弁を認めば足りるという意見が表明されるかもしれない。特許法79条所定の先使用権は、特許出願前から「特許発明の実施」に係る事業又はその準備をしている者に認められるものであり、厳密には、部材や物質等の製造販売等を行う者は、その後に出願された用途発明や部材の組合せ発明について実施をしているわけではないが、先使用権は当該発明の特許出願と無関係に行われていた第三者の既存の経済活動の継続を容認し、第三者の既存の利益を保護する趣旨に出たものであり、当該趣旨に照らせば、先使用に関する規定を類推適用することもひとつの考え方であろう[注11]。

しかし、既に述べたように、用途発明や部材の組合せ発明等との関係で、既存の部材・物質を特許法101条2号、5号の対象とすることは、特許権者に対して本来的な権利範囲を超える保護を与えることになるものであり、この点に照らせば、既存の部材・物質については、特許出願前から製造販売等を行っていた者に限らず、すべての者が自由に製造販売等ができると解さなければならない。このように考えると、先使用の類推適用によって、特許法101条2号、5号に基づく権利行使の範囲を限定することも、適切とは思われない。

エ　小括

「発明による課題の解決に不可欠なもの」を、当該発明が新たに開示する特徴的技術手段との関係で理解する場合には、用途発明・選択発明、数値限定発明や既存の部材の組合せ発明については、「その発明の課題の解決に不可欠なもの」に該当する物は存在しないことになるから、特許法101条2号、5号の規定を適用する余地がなくなる。しかし、そもそもこれらの発明においては、発明により新たに開示された技術手段は、単に新たな用途や限定された数値における使用や新たな組合せにすぎないのであるから、同条2号、5号による保護を受けられないとしても、発明の実質的内容に対応する本来的な権利範囲を超える保護を受けられないというだけであって、決して不当な結果ではない。

3　「その物の生産に用いる物」（特許法101条2号）、「その方法の使用に用いる物」（同条5号）

(1)　「その物の生産に用いる物」（特許法101条2号）の意義

特許法101条2号は、「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……であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき」と規定している。

同号にいう「その物の生産に用いる物」は、当該物の部品や原料などがこれに当たる。特許発明の構成要素（特許請求の範囲に記載されたもの）

以外のものであっても、これに当たる場合があるが（原料など）、前述のように、「発明による課題の解決に不可欠なもの」との要件を満たすためには、それ自体が特許発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接もたらす特徴的な構成・成分等を備えている必要がある。

特許発明に係る物の直接の原料に加えて、当該原料を生産するための原料（発明に係る物の原料の原料）がこれに当たるかどうかは問題である。当該物の直接の原料でない場合には、特許発明の開示する特徴的技術手段との関連性を満たす特徴を備えていることは稀であろうが、化学物質等の場合には、中間物質の生成を経て目的物質が生成される場合もあるから、直接の原料のみに限定することは適切でないであろう。

(2) 「その方法の使用に用いる物」（特許法101条5号）の意義

ア　特許法の規定の趣旨

特許法101条5号は、「特許が方法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……であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき」と規定している。

方法の発明のうち、「物を生産する方法の発明」（特許法2条3項3号）については、当該発明に係る生産方法が新たに開示する特徴的生産手段を特徴付ける部品、原料、道具、触媒等がこれに当たる。

方法の発明のうち、それ以外のものについては、当該発明に係る方法が新たに開示する特徴的技術手段を特徴付ける道具等が、これに当たる。この場合においては、「使用に用いる物」は、特許発明に係る方法の実施の全工程に関与する必要はないが、その物自体が関与することを必要とするというべきである。すなわち、その物自体ではなく、その物を用いて生産された物（その物を原料又は部品として生産された物）が工程に関与する場合には、その物（原料又は部品）は、間接侵害の対象とはならない（後記イ記載の一太郎事件控訴審判決の判示内容参照）。

イ　一太郎事件控訴審判決

一太郎事件控訴審判決（知財高裁平成17年9月3日判決〔平成17年(ネ)第10040号〕判時1904号47頁）は、特許法101条5号にいう「その方法の使用に用いる物」について、特許法101条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、譲渡等する行為を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、販売等する行為を特許権侵害とみなしているのではない」と判示している。そして、同事件の事案について、同判決は、控訴人製品（ソフトウェア「一太郎」又は「花子」）をインストールしたパソコンは、特許発明に係る方法（アイコンを利用した情報処理方法）の使用に用いる物に該当するが、控訴人（被告）の製造販売する控訴人製品は、当該パソコンの生産に用いられる物にすぎず、特許発明に係る方法の使用に用いる物に該当しないとして、特許法101条5号の間接侵害は成立しないとした【注12】。

同判決の上記判断は、特許法101条5号を条文の文言に忠実に解釈して、間接侵害の成立する範囲を適切に画したものである。同判決の判旨は、間接侵害の範囲が無制限に拡大することを防止する趣旨に出たものであって、正当なものというべきである。

ちなみに、同判決の事案における特許発明（物の発明及び方法の発明に係る特許）は、特許庁において、プログラム自体やプログラムを記録した記録媒体を特許の対象とする取扱いを行っていなかった当時におけるものであることから、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」や「プログラムそのもの」に係る発明ではなく、「情報処理装置」ないし「情報処理方法」に係る発明である。そのために控訴人（被告）の製造販売するソフトウェア（「一太郎」及び「花子」）について、直接侵害として製造販売等の差止め等を求めることができず、特許法101条2号、5号に規定する間接侵害として差止め等を求めたものである。しかしながら、同判決が指摘するとおり、特許庁は、平成9年2月公表の「特定技術分野の審査の運用指針」により「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」について、また、平成12年12月公表の「改訂特許・実用新案審査基準」により「プログラムそのもの」について、それぞれ特許発明となり得ることを認める運用を開始しており、また、平成14年法律第24号による改正後の特許法（平成14年9月1日施行）においては、記録媒体に記録されないプログラム等がそれ自体として同法における保護対象となり得ることが明示的に規定されている（特許法2条3項1号、4項参照）。このような事情に照らせば、同法101条5号にいう「その方法の使用

に用いる物」について同判決の判示するように解したからといって、プログラム等の発明に関して、特許法による保護に欠けることにはならない。

４　「日本国内において広く一般に流通しているものを除く」

(1)　「日本国内において広く一般に流通しているもの」の意義

特許法101条２号、５号は、いずれも、間接侵害の対象につき、「日本国内において広く一般に流通しているものを除く」と規定している。

「日本国内において広く一般に流通しているもの」については、「例えば、ねじ、釘、電球、トランジスター等、日本国内において広く普及している一般的な製品が該当する」とされ、「『広く流通している』ということは、特注品ではなく、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品であるということであり、そのような物の生産・譲渡等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保という観点から好ましくないため、新たに追加する間接侵害規定の対象外とした。」と説明されている[注13]。

「規格品、普及品」という説明の意味するところは必ずしも明確でないが、必ずしも当該業界における標準仕様品といわれるもの（これは「規格品」というべきであろう。）にまで至らなくとも、市場において流通しており、需要者が一般に入手可能なものであれば「普及品」として「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当すると解される。

条文の文言上は、「日本国内において広く一般に流通している」時期については限定されていない。特許発明の特許出願前から「広く一般に流通しているもの」であれば、そもそもその物自体が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当する余地はないと解されるから、特許出願後に初めて世の中に現れた物であっても、その後に「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当することになれば、それ以降は、間接侵害の対象とはならないと解される。

差止請求については、その要件の有無は事実審口頭弁論終結時を基準として判断されるから、特許発明の内容が公開された後に、当初は、特許発明に係る物の生産や特許発明に係る方法の使用に用いる物であって、その発明による課題の解決に不可欠なもの（２号、５号所定の非専用品）として製造されることとなったものであっても、事実審口頭弁論終結時までの

間に、侵害者において、当該物を大量に製造販売して「日本国内において広く一般に流通している」状況を作出すれば、少なくとも、差止請求は免れることとなる。「取引の安定性の確保」という立法趣旨に照らせば、その結論はむしろ当然ということになろう[注14]。

しかしながら、従来から大量に流通している商品に特許発明に係る物の生産や特許発明に係る方法の使用にのみ用いる機能（1号、4号所定の専用品の機能）を付加したような場合にまで、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当するとして間接侵害の対象から除外することは、適切とは思われない。コンピュータプログラムなどのソフトウェア商品の場合には、既に存在する汎用品的な商品に、特許発明に係る物（特定の機能を有するコンピュータ）の生産にのみ用いる機能（特許法101条１号に該当するプログラム）を新たに付加することは容易であり、そのような商品をヴァージョンアップ商品として発売することが通常の販売方法だからである。そのような商品については、例外的に、「日本国内において広く一般に流通しているもの」には該当しないと解することが相当と思われる（後記(2)の一太郎事件控訴審判決の判示内容参照）。

なお、「日本国内において広く一般に流通している」との文言は、平成18年法律第55号による改正により特許法２条３項１号、３号が改正され、特許発明の実施行為に「輸出」が追加された後も、修正されていない。これは、同改正の際に、同法101条１号について、属地主義の観点から、侵害品を海外で製造する行為は我が国の特許法上の侵害行為と評価することができないため「生産にのみ用いる物」の輸出を侵害とみなすことは、侵害行為でない海外での製造行為の予備行為を侵害行為としてとらえることとなり適切でないとの理由により、「生産にのみ用いる物」の輸出行為を「侵害とみなす行為」として規定しないこととしたと説明されている[注15]のと同様に、そもそも非専用品型間接侵害の対象となる物（特許法101条２号、５号に規定されたもの）の輸出行為が「侵害とみなす行為」と解されないことから、「日本国外において広く一般に流通しているもの」を除外する必要がないためである。

(2)　一太郎事件控訴審判決

前掲一太郎事件控訴審判決（知財高裁平成17年９月３日判決）は、「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、トランジスター等のような、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」としている。そして、当該事案については、「本件において、控訴人製品をヘルプ機能を含めた形式で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」と判断した。

同判決の事案において、控訴人（被告）が製造販売していた製品（控訴人製品）は、文書作成のソフトウエア（日本語ワープロソフト「一太郎」）及び図表作成のソフトウエア（統合グラフィックソフト「花子」）であるが、これらはいずれも我が国において古くから販売されているビジネスソフトウェアであり、本件特許発明の特許出願後に販売されたヴァージョンのものは、本件特許発明に係る機能（アイコンを用いたヘルプ機能。プログラム中の当該機能に係る部分は、特許発明に係る物の生産にのみ用いるものに該当する。）を備えていた。控訴人製品は、いずれも市場において毎年安定的に相当な数が需要者により購入さているものであり（殊に、「一太郎」は、日本語ワープロソフトとして、マイクロソフト社の「ワード」に次ぐ市場占有率を有していた。）、ビジネスソフトウェアとしては、市場において多量に流通し、需要者が一般に入手可能な状態にある普及品というべき商品であった。そのため、控訴人製品が「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当するかどうかは、当該事案において判断の難しい問題であったが、同判決は、控訴人製品が特許法101条1号にいう特許発明に係る物の生産にのみ用いる部分を含むことを理由として、控訴人製品が同条2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」に該当しないと判断した。

同判決の事案における対象製品は、言わば、「のみ」を満たす専用品と非侵害品とをセットにして販売するセット商品ともいうべきものであり、

前記(1)において述べたように、このような「セット商品型」の非専用品に関する限り、同判決の判示するように解するのが正当と思われる。

5　主観的要件

(1)　「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」の意義

特許法101条2号、5号は、「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」ということを間接侵害成立の要件として規定している。すなわち、部材等の供給者自身が、当該部材等が発明の実施に使用されること及びその発明に特許権が存在していることについて悪意であることを間接侵害成立の要件としている。

上記の主観的要件のうち、「その発明が特許発明であること」については、特許権の付与されている発明であることを漠然と認識しているのでは足りず、特定された具体的な特許権を認識している必要がある。「その物がその発明の実施に用いられること」については、実施に用いられていることを漠然と認識しているのでは足りず、特許発明の構成（特許請求の範囲の記載）との関係で当該部品が、特許発明に係る物の生産又は方法の使用に具体的にどのような態様で用いられているのかを認識する必要がある。これらの事実の認識がない場合、言い換えれば、これらの具体的事実を含んだ内容の警告を受けた場合でなければ、部材等の供給者としては、自己の供給する部材等が特許発明の実施に用いられているかどうか（すなわち、特許法101条2号、5号の間接侵害の成否）を自ら判断することができないからである。特許権者は、部材等の供給者の行為を間接侵害として差止め等を求める前提として、当該供給者が間接侵害の成否を判断するに足りる情報を告知する必要があるものというべきであろう。

なお、「その発明が特許発明であること」については、部材等の供給者において、当該特許発明に無効事由があり無効とされるものと誤信していたとしても、間接侵害成立のための主観的要件としての認識の存在は否定されないと解すべきである【注16】。

また、「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

いられ得るという、一般的な利用可能性の認識では足りず、現実に当該部材等が特定の者によって特許発明の実施に用いられている事実を認識していることを要するというべきである。間接侵害については、学説上いわゆる独立説と従属説の対立があるが、いずれにしても、特許法101条２号、５号の規定する非専用品型間接侵害においては、当該部材等に侵害用途以外の多くの用途が存在する場合があることに照らせば、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となる。特許権の直接侵害が現実に存在しない段階においては、特許権者は差止めの利益を欠くものであり、非専用品型間接侵害を理由として特許権に基づく権利を行使することは許されないと解すべきである【注17】。したがって、特許権者としては、単に当該部材が特許発明の実施に用いられ得るという事情が存在するだけでは、当該部材等について間接侵害として特許権を行使することはできず、現実に具体的な特許権侵害（直接侵害）において、当該部材が侵害品生産のための原料等として用いられているという事情がある場合に初めて、当該事情を部材等の供給者に告知することにより、特許権に基づく権利行使をすることが可能となるというべきである。

(2)　差止請求と主観的要件

特許法101条２号、５号の間接侵害が成立するためには、部材等の供給者が前記の主観的要件を充足している必要があり、その充足前の行為については間接侵害が成立しないから、特許権者は、それ以前の行為について損害賠償を請求することはできない。

しかしながら、差止請求権については、差止めを求める訴訟が提起された場合には、その要件の存否は事実審口頭弁論終結時を基準として判断されるため、その時期までには主観的要件は具備されていることとなる。

すなわち、通常は、特許権者は、権利行使に先立って、部材等の供給者に対して、上記(1)に記載した内容の警告状を送付するのであるが、差止請求権に関しては、警告状の送付を怠っていたとしても、訴訟を提起すれば、訴状や準備書面の記載内容により、事実審口頭弁論終結時においては、

間接侵害成立のために必要とされる主観的要件は充足されているからである【注18】。

６　非専用品型間接侵害における差止請求

特許法101条２号、５号の規定する非専用品型間接侵害においては、特許発明の特許出願前から存在する部材等は原則として「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当せず、特許発明が既存の部材等を従来技術からは想到容易でない用途（新たな技術手段の部品としての利用）や組合せに用いた場合には、当該用途や組合せに用いるための形態で販売しているような場合に限り、当該形態で販売されている部材等を間接侵害の対象とすることができると解すべきことは、既に述べたとおりである。しかし、特許出願後に現れた部材等であって、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものであっても、特許法101条２号、５号の非専用品型間接侵害の場合には、当該部材等に侵害用途以外の多くの用途が存在する場合があることに照らせば、差止請求の許される対象を適切な範囲に画することが検討されなければならない。

差止請求を適切な範囲に限定すべきことは、用途発明や選択発明に係る特許権の直接侵害の場合においても同様に問題となる点であり、従来から議論の対象となっている【注19】。これらの発明が物の発明として特許されている場合には、当該特許発明に係る物の構成内容自体は、既存の物と変わるところがないからである。

すなわち、Ａなる化学物質が物質としては公知である場合において、これを循環器疾患の予防薬として用いることは知られている状況の下で、新たに同物質を消化器疾患の治療薬として用いる発明が特許されたという事例を想定する。この場合、既に知られている発明は「Ａ成分よりなる循環器疾患予防薬」であり、用途発明として新たに特許された発明は「Ａ成分よりなる消化器疾患治療薬」であるが、患者に投与される物は、物質としては同一である。この事例において、用途発明の特許権者が、「循環器疾患予防薬」としても使用し得る「Ａ成分よりなる薬品」の製造販売等に対して、差止請求権を行使し得るかどうかが問題となる。この場合には、「消化器疾患治療薬」であることをラベル等により明示している特定の商

品を商品名により特定した上で、当該商品の製造販売等の差止めを求めることや、「A成分よりなる薬品」を「消化器疾患治療薬」としてのみ使用している特定の医院・病院を医院名・病院名で特定した上で、当該医院・病院に対する販売の差止めを求めることは許されるが、「循環器疾患予防薬」としても使用し得る態様で販売されている商品の製造販売の差止めを求めることは許されないというべきである。「A成分よりなる薬品」が市場において流通している場合には、当該商品をどのように使用するかはこれを購入した者の自由であり、商品の製造販売者において制御し得るものではないからである。市場を介さない直接売買である場合においても、実際に「循環器疾患予防薬」としても使用している医院・病院に対する販売の差止めを求めることは許されないと解すべきである【注20】。また、製造販売者の管理下にある薬品は、他用途である「循環器疾患予防薬」として使用し得るものであるから、その廃棄を求めることは許されないというべきである。

このように考えると、そもそも差止請求権には、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ものであり、具体的な事案において、第三者の既存の利益を害しないような適切な限定を付した主文により差止判決をすることが不可能であれば、そのような事案において特許権者は差止判決を求める利益を有しないと解するのが相当である。

上記のとおり、差止請求一般について制限法理を認めるべきことに照らせば、特許法101条2号、5号の間接侵害においても、対象となる部材等を侵害用途とは無関係の他用途に使用する者の利益を害する形での差止請求は許されないと解すべきである。すなわち、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止めを命ずる判決や、当該部材等を専ら侵害用途に使用している顧客の名称を掲げた上で当該顧客への販売の差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止判決を発することは許されないというべきである。当該部材等の製造自体の差止めを命ずる判決は、部材等の製造者がこれを専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ことになる。また、製造者の管理下にある部材等については、他用途に使用することが可能なものであるから、その廃棄を命ずる判決を発することは許されないと解すべきである。

特許法101条2号、5号の間接侵害における差止請求は、このように部材等を侵害用途以外の他用途に使用する者の利益を害さないための配慮から、制限的なものとならざるを得ないが、損害賠償請求については、次に述べるように、現実に特許発明の実施行為（直接侵害）に供された物の割合に応じてこれを認めるべきものである。

7　非専用品型間接侵害における損害賠償請求

特許法101条2号、5号の対象となる部材等が製造販売された場合に、当該製造販売を行った者に対する損害賠償は、どの範囲で認められるものであろうか。

これらの部材等が販売されたとしても、それが購入者により実際に特許発明の実施（直接侵害）に用いられなければ、特許権者に特許権侵害による損害は生じていない。部材等の販売者から直接これを購入した者が、実際にこれらの部材等を使用した態様が明らかである場合には、販売された部材等のうち実際に特許発明の実施に使用された数量の範囲の限度で、部材等の製造販売者は、購入者と連帯して損害賠償の責を負うものというべきである【注21】。部材等が市場の流通に供されている場合には、個別の需要者における部材等の具体的な使用態様を特定することは不可能である。そのような場合には、他用途に使用された部材等と特許発明の実施に使用された部材等の市場全体を通じてのおおまかな割合に応じて、損害額を算定するのが相当と思われる。購入者による使用態様をどちらが明らかにすべきかという点については、双方当事者の立証の難易度や衡平の観点からすれば、当該部材等が購入者によって別用途に使用された事実は、損害額の減額事由として、部材等の製造販売者が抗弁として主張立証すべきものと解するのが相当であろう。

8　おわりに

以上の検討のとおり、特許法101条2号、5号の規定する非専用品型間接

侵害は、第三者の経済活動の自由を不当に制約する危険性を内包するものである。

特許法101条２号、５号については、今後も引き続き、その要件を規定する条文上の文言の解釈や過剰執行の危険を含む形での差止請求を制限する一般理論の構築を通じて、侵害とみなされる行為の範囲や差止請求権行使の限界を適切に画していくことが、特許権者の利益と第三者の経済活動の自由との調整の上で不可欠と思われる。

本稿が、これらの問題についての今後の検討の一助となれば、望外の幸せである[注22]。

【注1】平成14年法律第24号による改正。平成15年１月１日施行。なお、その後、平成18年法律第55号による特許法改正により、同法２条３項の発明の実施に「輸出」が追加されたことに伴い、同法101条につき、改正前の３号、４号を４号、５号として、新たに３号、６号を新設する改正がされた（平成19年１月１日施行）。このため、平成14年改正により設けられた101条２号、４号は、現行法（平成20年１月現在）では、同条２号、５号となっている。

【注2】平成14年改正において、改正前の特許法101条１号、２号は、同法２条３項１号の改正（物の発明の対象にプログラムが追加され、プログラムの電気通信回線を通じた提供を含めた概念として「譲渡等」が定義された。）に伴い、若干の語句等の修正がされた上で、改正後の101条１号、３号とされたが、基本的な内容は改正前と変更されていない。

【注3】田村善之教授は、「多機能型間接侵害」との呼称を提唱する（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－」知的財産法政策学研究15号167頁等）。

【注4】特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成14年改正産業財産権法の解説』（発明協会・2002年発行）27頁は、「『発明による課題の解決に不可欠なもの』は、請求項に記載された発明の構成要素（発明特定事項）とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。逆に、請求項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。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、原料等が『発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当する。」としている。

【注5】東京地裁平成16年４月23日判決〔プリント基板メッキ用治具事件。平成14年（ワ）第6035号〕判例時報1892号89頁は、「発明による課題の解決に不可欠なもの」につき、「『発明による課題の解決に不可欠なもの』とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素（発明特定事項）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、原料なども含まれ得るが、他方、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。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、原料等が『発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当するものというべきである。これを言い換えれば、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、これに該当するものと解するのが相当である。したがって、特許請求の範囲に記載された部材、成分等であっても、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形成するものに当たらないものは、『発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当するものではない。」と判示している。

【注6】「不可欠」の語は、立体商標に関する商標法４条１項18号（平成8年法律第68号による新設）、形態模倣に関する不正競争防止法２条１項３号（平成17年法律第46号による文言修正のされた部分）にも、「機能を確保するために不可欠な」という文言として用いられているが、双方とも、単に「必要」という程度を超えて、当該商品等の基本的な機能を達成するための前提となる基本的な構成を意味するものとして用いられている。特許法101条２号、５号における「不可欠」の語も、同様に、単に課題の解決に必要という程度を超えて、当該発明の開示する課題の解決手段における特徴的構成中の中核部分を担うという趣旨を意味するものとして用いられていると、解すべきである。

【注7】前掲『平成14年改正産業財産権法の解説』27頁が、「請求項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。」としているのも、この趣旨であろう。なお、当該部材等が、当該特許発明が開示する特徴的技術手段に用いるものとして従来から存在していたとすれば、当該特許自体が新規性又は進歩性を欠くものとして無効となるから、結局のところ、いずれにしても、特許出願前から存在していた部材等に対しては、間接侵害として特許権を行使することはできないこととなる。ちなみに、特許法101条１号、４号の間接侵害における専用品（「のみ品」）も、特許出願後に新たに存在するようになった物であるはずである（それ以前に存在していれば、他用途に用いられていたこと

になるし、仮に特許出願前から当該特許発明の用途に用いられていたのであれば、当該特許は無効事由を有することになる。)。非専用品型間接侵害における「発明による課題の解決に不可欠なもの」について、特許出願前から存在していた部材等はこれに当たらないと解することは、専用品型間接侵害における専用品との均衡という観点からも、妥当な解釈ということができよう。

【注8】東京地裁平成11年1月28日判決〔徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件。平成8年(ワ)第14828号・第14833号〕判例時報1664号109頁は、均等の成立要件（第1要件）との関係で、特許発明の「本質的部分」につき、次のとおり判示している。

「均等が成立するためには、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないことを要するが、右にいう特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。すなわち、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、対象製品がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等ということはできないと解するのが相当である。そして、発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」

【注9】前掲『平成14年改正産業財産権法の解説』27頁の掲げる設例。この設例においては、「顔料」がボールペンのインキのほかにどのような用途に使用可能なのか想像し難い点があり、特許法101条2号の趣旨を説明するための設例として、適切なものとは思われない。

【注10】他者が当該物質等を、特許発明の開示した用途に用いるための形態で販売しているような場合には、用途発明に係る特許権の行使の対象となるが、これは間接侵害ではなく、用途発明の直接侵害である。

【注11】田村善之・前掲論文・知的財産法政策学研究15号197頁は、先使用の趣旨を類推適用することも不可能ではないとする。

【注12】一太郎事件控訴審判決の評釈には、特許法101条5号にいう「その方法の使用に用いる物」の意義に関する同判決の判示内容を正確に理解しないまま的外れな批評を行っているものがなくないが、山名美加「特許権の間接侵害－プリント基板メッキ用治具事件－」知財管理56巻5号763頁（一太郎事件控訴審判決に言及した部分は766頁)、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56巻6号859頁（同判決に言及した部分は867頁）は、いずれも同判決の判示する内容を正確に理解した上で、これを間接侵害の成立する範囲を適切に限定したものと肯定的に評価している。ちなみに、同判決は、被控訴人（原告・特許権者）の方法の発明に係る特許権に基づく請求については、特許無効についての判断を経ることなく理由がないものと結論付けており、特許法101条5号にいう「その方法の使用に用いる物」の意義に関する同判決の判示は、判決の結論（請求棄却）を導くために必要な判断として示されたものであって、決して傍論ではない。

【注13】前掲『平成14年改正産業財産権法の解説』27頁。しかし、同書が「日本国内において広く一般に流通しているもの」の例として挙げる「ねじ、釘、電球、トランジスター」は、いずれも、そもそも「発明による課題の解決に不可欠なもの」という要件を満たすものとは考えられないものであり、例示として適切なものとは思われない。

【注14】不正競争防止法2条1項1号（周知商品等表示）に基づいて差止請求をした場合においても、事実審口頭弁論終結時までの間に、侵害者が自己の商品を大規模に宣伝広告し、大量に販売したことによって、原告商品の名称の周知性が稀釈化され、周知商品等表示該当性が否定される状況となれば、差止請求は棄却される。このように、他にも同様の例が存在することに照らせば、特許法101条2号、5号所定の間接侵害において、事後的な侵害者側の行為によりその製造販売等する部材等が「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当することとなった結果、差止請求が棄却されるとしても、必ずしもその結果自体を不当なものということはできないであろう。

【注15】特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成18年意匠法等の一部改正・産業財産権法の解説』（発明協会・2006年発行）111頁。

【注16】当該特許発明に無効事由があり、そのままでは無効となるべき状態であったところ、その後にクレームの訂正（訂正審判請求又は無効審判手続における訂正請求）が行われたことにより無効を免れたという事情の下において、訂正の確定前における供給者の行為について間接侵害が成立するかという問題があるが、この問題は、特許法101条2号、5号の間接侵害における主観的要件の問題というより、むしろ、特許権侵害一般について、当該事情が同法103条の過失の推定を覆す事情と

なるかどうかという問題である。この点については、過失の推定を覆す事情となるという見解も十分に可能であり、今後の検討が必要な問題である。

【注17】実務上の問題としても、当該部材等が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場合には、部材等の供給者が、部材等の利用者に対して、部材等を利用した製品等が特許権を侵害するものかどうかを問い合わせ、特許権者から侵害訴訟が提起された場合には、当該利用者が、侵害訴訟において、共同被告ないし被告補助参加人として、特許権侵害の成否を争うことが行われるのに対して、現実に直接侵害が発生していない段階においては、部材等の供給者は、自己の供給する部材等を用いて実際に特許発明の実施品の生産等を行うことが可能であるかどうか、生産された製品等が特許権を侵害するものかどうかを自ら判断して、単独で訴訟活動を行わなければならず、実質的な防御活動を行うことが極めて困難である。

【注18】前掲一太郎事件控訴審判決（知財高裁平成17年９月３日判決）も、また、「間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であり、……本件においては、控訴人は、遅くとも本件訴状の送達を受けた日であることが記録上明らかな平成16年８月13日には、本件第１、第２発明が被控訴人の特許発明であること及び控訴人製品がこれらの発明の実施に用いられることを知ったものと認めるのが相当である」としている。

【注19】この問題点を指摘した文献としては、田村善之「特許権侵害における差止め」判例タイムズ1062号64頁等がある。なお、最新の文献として、吉田広志「用途発明に関する特許権の差止請求のあり方ー物に着目した判断から『者』に着目した判断に」知的財産法政策学研究16号167頁を挙げることができる。用途発明に関する差止請求の問題点を多くの観点から分析した、極めて示唆に富む内容の論文である。

【注20】この場合において、裁判所が「『消化器疾患治療薬』として使用するためにＡ成分よりなる薬品を製造販売等してはならない」との主文よりなる差止判決を行うことを提唱する見解もあるかもしれないが、そのような差止判決は強制執行が不可能である。吉田広志・前掲論文・知的財産法政策学研究16号214頁は、「化合物Ａを殺虫剤として使用する者に販売してはならない。」との主文よりなる差止判決を提唱する。確かに、同論文の指摘するとおり、間接強制は執行裁判所が執行機関として担当するものであるから（民事執行法172条１項）、一定の判断能力を期待できるし、金銭の支払を命ずる決定をする場合には債務者を審尋すべきものとされているが（同条３項）、販売先が当該化合物をどのような用途に用いているのかを確定するのは、執行機関としての判断の範疇を超えていると言わざるを得ない。また、被告が需要者との個別契約ではなく、市場での流通を介して製品を販売している場合には、被告としても個別の購入者を識別することはできないから、このような差止判決をされても、対応のしようがないであろう。

【注21】東京地判平成17年３月10日判決〔トンネル断面のマーキング方法事件。平成15年（ワ）第5813号・平成16年（ワ）第23633号〕判時1918号67頁。同判決の事案において、原告（特許権者）は、「トンネル断面のマーキング方法」なる名称の方法の発明に係る特許権に基づき、被告が製造して第三者に貸与した測量機器につき、特許法101条５号の間接侵害に理由に損害賠償を求めた。判決は、被告の測量機器につき同号の間接侵害が成立することを認めたが、損害賠償額の算定に当たっては、被告の個別の貸与先における当該測量機器の利用形態を認定し、貸与先において特許発明に係る方法の使用に用いられていない範囲については、損害賠償額の算定から除外している。

【注22】本稿は、先に発表した拙稿「権利範囲の解釈と経済活動の自由」知財年報2007（別冊NBL120号）217頁のうち、間接侵害規定の問題点について論じた部分の内容に更に検討を加えたものである。一部において見解を改めた点のあることを、お断りしておきたい。