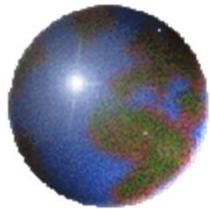


2014年11月度東西部会

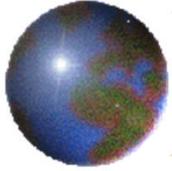


# 間接侵害に関する 諸問題の研究

2014/11/25 関東    2014/11/27 関西  
2013年度特許第2委員会第4小委員会

日本知的財産協会

世界から期待され、世界をリードするJIPA



# 本日の発表について

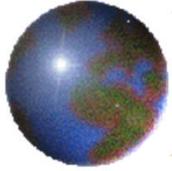
本日の発表は、2013年度特許第2委員会第4小委員会(※1)の活動成果(※2)の一部を抜粋して発表するものである。

## ※1 メンバ

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(SII), 河瀬博之(中外製薬), 大木祐二(協和発酵麒麟)

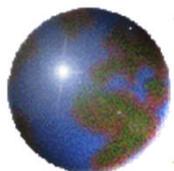
## ※2 論説(知財管理 2014年掲載予定)

間接侵害に関する諸問題の研究



# 目次

1. 背景
2. 近年の間接侵害の統計分析
3. 論点の抽出・分析
4. 第一の論点：「その物の生産に用いる物」
5. 第二の論点：「その発明による課題の解決に不可欠なもの」
6. 第三の論点：「ユーザーの使用態様を考慮した間接侵害の認定」
7. 実務家への提言



## 背景(その1)

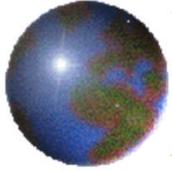
### ❖ 間接侵害とは

請求項に記載された発明特定事項の全部を実施した場合は特許権の侵害となる(直接侵害)。

しかし、全部実施には当たらないため直接侵害とは言えない行為であっても、いわゆる専用品の供給などの行為は直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高く、そのような行為を放置することは特許権の効力の実効性を失わせることになる。

本規定は侵害の予備的または幫助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を特許権の侵害とみなす規定である。

※根拠条文:101条



## 背景(その2)

### ■ 間接侵害規定の拡充

#### □ 改正前

- ✓ 行為者の主観を要件としない「～にのみ使用する物」という客観的要件だけで判断していたため、「のみ」という要件が厳格に解釈されると間接侵害が認められにくい問題があった。

#### □ 改正後(平成14年法改正)

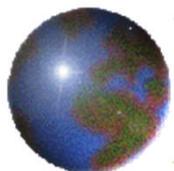
- ✓ 行為者の主観を新たに要件として加え、「のみ」という客観的要件を緩和した新たな間接侵害の類型を追加した(現101条2号、5号)

### ■ 改正から10年近くが経過し、101条2号、5号の解釈を示す裁判例が蓄積されてきている。

#### 101条

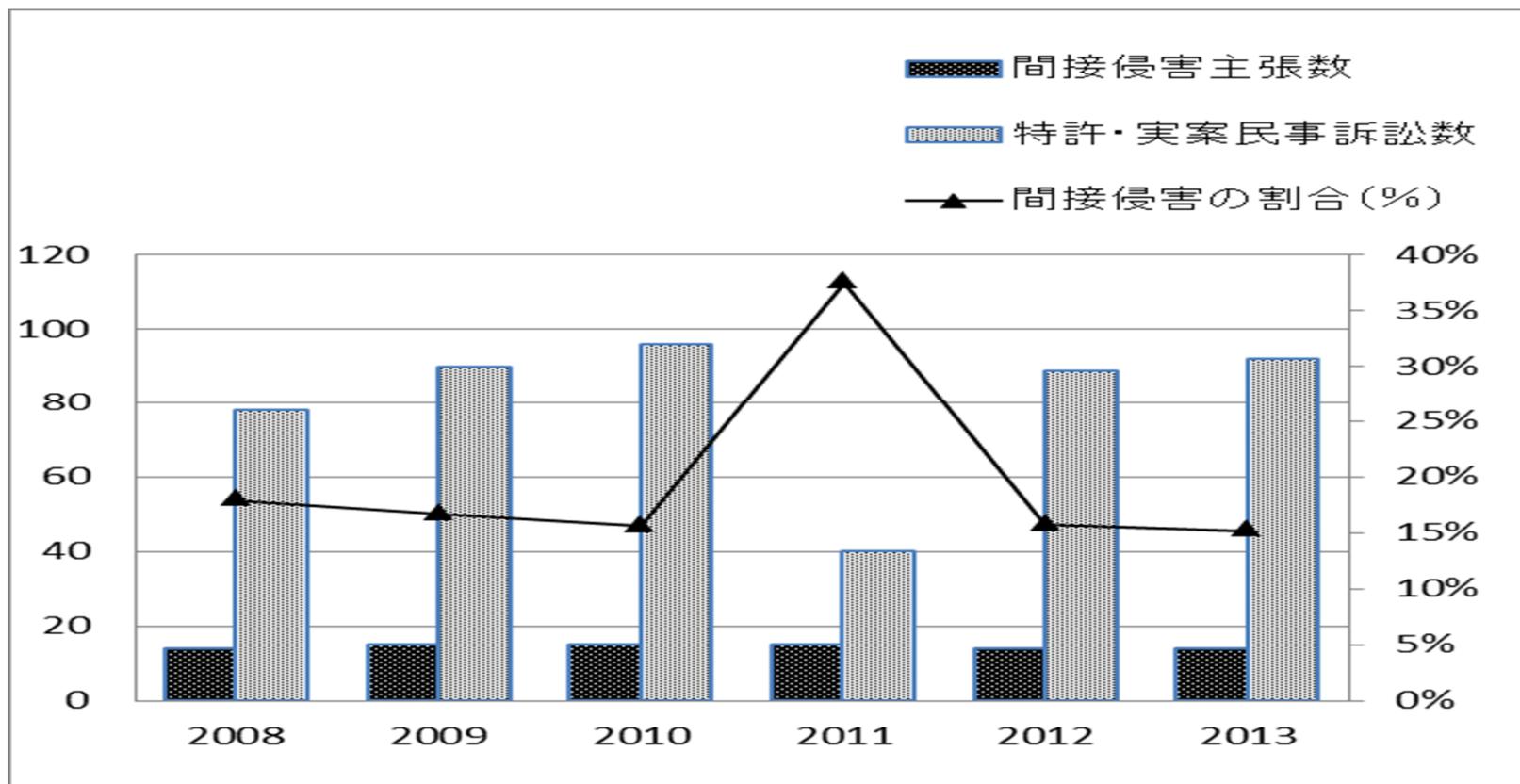
- 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為



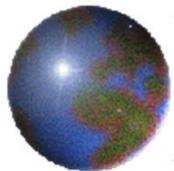


# 近年の間接侵害の統計分析(その1)

図1 間接侵害主張の推移

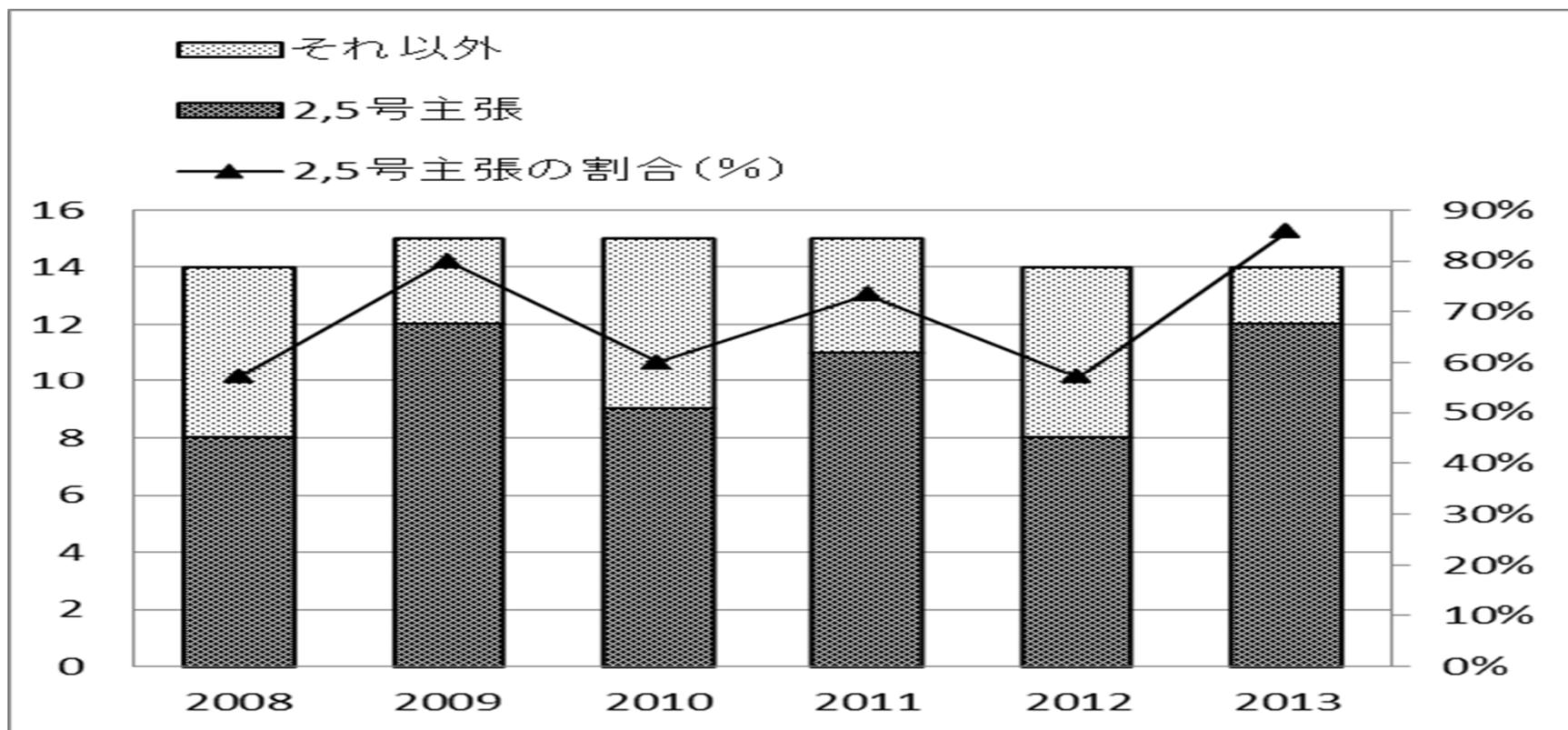


20%弱で間接侵害の主張がなされており、  
毎年15件程度とほぼ横ばい



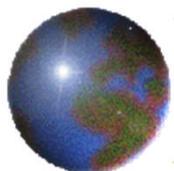
## 近年の均等論の統計分析(その2)

図2 101条2,5号の主張推移



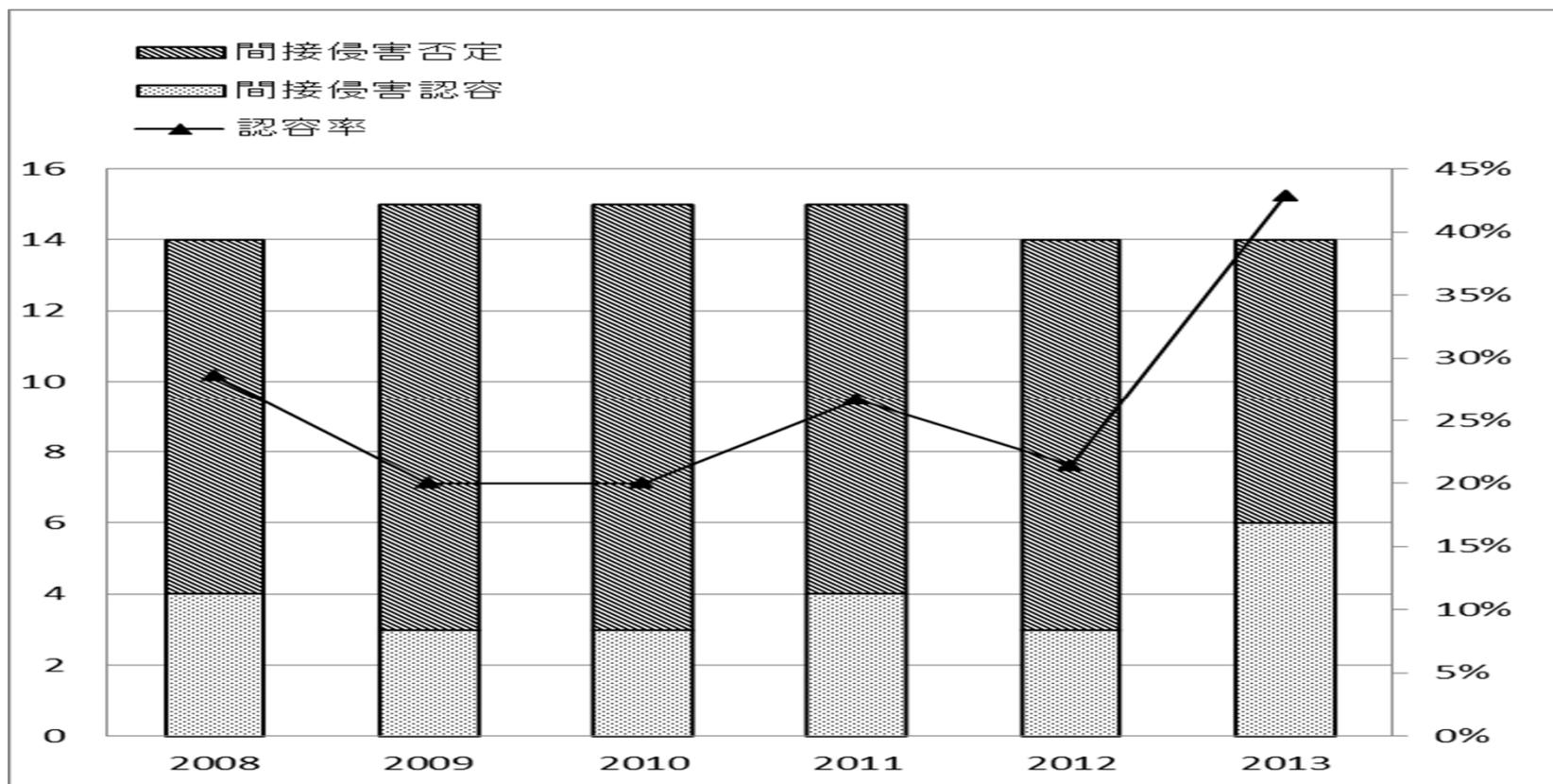
101条2号又は5号の主張がなされたものが  
いずれの年も過半数を占める。





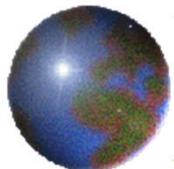
# 近年の均等論の統計分析(その3)

## 図3 間接侵害の認容率の推移



**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**





# 論点の抽出・分析(その1)

## Step1: 間接侵害訴訟の抽出

平成20年1月1日から平成25年12月31日までの特許侵害訴訟から間接侵害の主張を含む訴訟87件を抽出。

## Step2: 1次スクリーニング

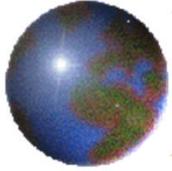
間接侵害の主張を含む訴訟で間接侵害が争点となった訴訟を抽出。

## Step3: 判決調査票を作成

間接侵害が争点となった訴訟について判決調査票を作成。

## Step4: 論点の抽出・分析

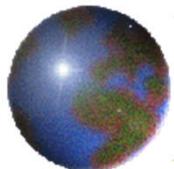
判決調査票から論点を抽出、詳細な分析を実施。



## 論点の抽出・分析(その2)

### ■ 101条2号(5号は省略)

- ❖ 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
  
- ❖ 論点となり得る箇所
  - ・ 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。
  - ・ その発明による課題の解決に不可欠なもの
  - ・ 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



## 論点の抽出・分析(その3)

### ●第1の論点:「その物の生産に用いる物(101条2号)」の解釈

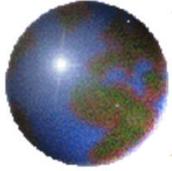
特許発明の一部を構成する消耗品の性質が考慮されて間接侵害の認定が行われている裁判例があり、実務上どのような点に留意すべきか提言をまとめた。

### ●第2の論点:「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

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: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

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きるか検討を行い、実務者への提言をまとめた。



## 第一の論点: 「その物の生産に用いる物」(その1)

### ■「インクタンク」事件 東京地裁(平成22年6月24日:平成21(ワ)3529)

#### □裁判所の判断

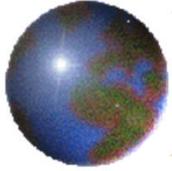
『インク供給システムの発明において、インクタンクは、プリンター装置本体と同様に重要な構成要素(主要な部品)であるといえ、その主要な部品を新たなものに交換する行為は、修理等の域を超えて、実施対象を新たに生産するものと考えられる。』とし、被告製品は間接侵害の各要件に該当すると判断した上で、間接侵害を認めた。

### ■「ごみ貯蔵機器」事件 東京地裁(平成23年12月26日:平成21(ワ)44391など)

#### □裁判所の判断

『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8400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た。





## 第一の論点：「その物の生産に用いる物」(その2)

### ■考察

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。

#### インクタンク事件：

インクタンクのインク供給システムに対する技術的な貢献度を考慮し、インクタンクの技術的機能を重視

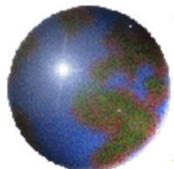
インクタンクはプリンター装置本体と同様に重要な構成要素(主要な部品)であるとみなされ、被告製のインクタンクが「その物の生産に用いる物」に該当すると判断。

#### ごみ貯蔵機器事件：

購入の態様、ごみ貯蔵機器本体との価格比などの経済的価値に加え、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などを考慮

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。





## 第二の論点：「その発明による課題の解決に不可欠なもの」(その1)

### ◆ 「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の具体的な解釈基準

#### □ 「クリップ」事件 東京地裁(平成16年4月25日：平成14年(ワ)6035号)

「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、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

以後、本基準を用いた裁判例、本基準以外の基準を用いた裁判例が存在。

#### ■ 本基準を用いた裁判例

「ピオグリタゾン」事件 東京地裁(平成25年2月28日：平成23(ワ)19435など)

「微粉除去装置」事件 大阪地裁(平成25年2月28日：平成20(ワ)10819)

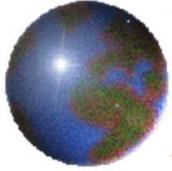
「医療用画像生成」事件 東京地裁(平成24年3月26日：平成21(ワ)1784)

#### ■ 本基準以外の基準を用いた裁判例

「インクタンク」事件 東京地裁(平成22年6月24日：平成21(ワ)3529)

「胃瘻造設」事件 東京地裁(平成23年6月10日：平成20年(ワ)19874号)



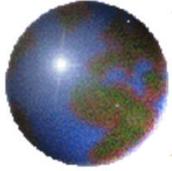


## 第二の論点：「その発明による課題の解決に不可欠なもの」(その2)

「クリップ」事件の基を用いた裁判例では、以下のように判示している。

- ◆「ピオグリタゾン」事件：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
- ◆「微粉除去装置」事件：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
- ◆「医療用画像生成」事件：「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

「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



## 第二の論点：「その発明による課題の解決に不可欠なもの」(その3)

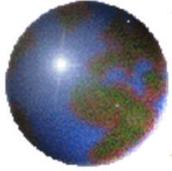
「クリップ」事件の以外の基準を用いた裁判例は、以下に基づいていると思われる。

### 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)

ピオグリタゾン事件を条件関係で足りるとする考え方で判断すると、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尿病治療薬においてピオグリタゾンがなければ「組み合わせる糖尿病治療薬」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医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。

「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で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



## 第三の論点：ユーザーの使用態様を考慮した間接侵害の認定(その1)

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ている裁判例

### ■「胃瘻造設」事件 東京地裁(平成23年6月10日：平成20年(ワ)19874号)

添付文書で禁止している使用態様だが実施に医師らによって使用されていることを根拠に「その物の生産に用いる物」に該当すると判示。

### ■「ピオグリタゾン」事件 東京地裁(平成25年2月28日：平成23(ワ)19435など)

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、A剤のうち約3割がB剤と併用されて販売されているにも関わらず、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと判示。

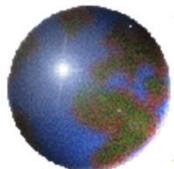
### ■「生海苔異物分離除去装置」事件 知財高裁(平成25年4月11日：平成24(ネ)10092)

回転板及びプレート板は本体に取り付けられない状態で広く使用され、取り付けるとしても特定の時期に限定されているとしても、これらは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

### ■「食品の包み込み成形」事件 東京地裁(平成23年6月23日：平成22年(ネ)10089)

「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」と判示。





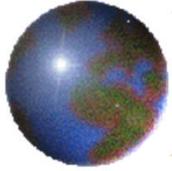
## 第三の論点：ユーザーの使用態様を考慮した間接侵害の認定(その2)

使用態様を考慮して間接侵害か否かを判断している裁判例があるが普遍性はなく、間接侵害か否かの予見可能性は極めて低い状況

予見可能性を高めるために適した新たな考え方が必要

### ■侵害誘発要素

- 「動機づけの侵害誘発要素」: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
- 「実施行為の侵害誘発要素」:その使用態様への変更を容易にできるという要素



## 第三の論点：ユーザーの使用態様を考慮した間接侵害の認定(その3)

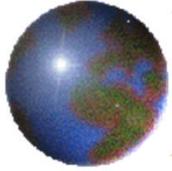
### ■間接侵害が認容された裁判例

- 「胃瘻造設」事件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
- 生海苔異物分離除去装置事件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
- 食品の包み込み成形事件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

### ■間接侵害が否定された裁判例

- 「ピオグリタゾン」事件では、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点、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点から「動機づけの侵害誘発要素」がなかったと評価できる。



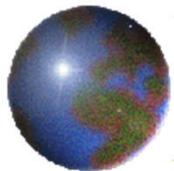


## 実務家への提言(その1)

### 「その物の生産に用いる物」

#### ■ 特許権者への提言

- 消耗品について間接侵害を主張する場合、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。
- 消耗品について間接侵害が認容されるためには、「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でいう再生産に該当することを主張する必要がある。



## 実務家への提言(その2)

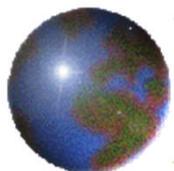
「その発明による課題の解決に不可欠なもの」

### ■ <特許権者への提言>

- 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

### ■ <実施者への提言>

- 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

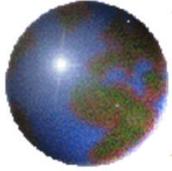


## 実務家への提言(その3)

### ユーザーの使用態様を考慮した間接侵害の認定

#### ■ 実施者への提言

- 「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、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。



# ご清聴ありがとうございました。

## (参考文献)

- ✦ 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 2010
- ✦ 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(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 1990-9
- ✦ 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(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 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(2008)