

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】＜充足論＞

間接侵害

(特許法101条各号)

(のみ品、不可欠品の全論点)

【特許】充足論

間接侵害 (特許法101条各号)

(のみ品、不可欠品の全論点)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹



※特許法101条(間接侵害)～物の発明

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

※特許法101条(間接侵害)～方法の発明

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用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

五 特許が方法の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(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

①独立要件説と従属要件説～直接侵害の要否
直接侵害行為が必要である。現行法も、101条
1,2,4,5号は、「輸出」を実施行為としていない。

しかし、直接侵害行為者の「業として」は不要!!

直接侵害行為者が個人であり、「業として」ではない場合に、
間接侵害の成立を認めた裁判例(3件)

大阪地判平成8年(ワ)12109「製パン器」事件

大阪地判平成13年(ネ)240「透明剤」事件＝原審大阪地判平成10年(ワ)12875

東京地判平成15年(ワ)16924「多関節搬送装置」事件

②「のみ」～「経済的, 商業的又は実用的な他の用途がない」

知財高判平成22年(ネ)10089「食品の包み込み成形方法」事件

「特許法101条4号・・・が, 特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を, 『その方法の使用にのみ用いる物』を生産, 譲渡等する行為のみに限定したのは, そのような性質を有する物であれば, それが生産, 譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから, 特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものである。このような観点から考えれば, その方法の使用に『のみ』用いる物とは, 当該物に経済的, 商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。」

特許法101条1号(物の発明)についての「のみ」要件も, 同じメルクマールが確立している。

- ①大阪地判平成8年(ワ)12109「製パン器」事件、②東京高判平成15年(ネ)1223「...探索方法」事件
③知財高判平成24年(ネ)10092「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」事件

③「その物の生産」～特許製品を新たに作り出す行為

大阪地判平成23年(ワ)7576「チアゾリジン誘導体」(ピオグリタゾン)事件

...「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....

「物の生産」には、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は含まれないところ、患者が被告ら各製品と本件併用医薬品とを服用する行為は、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為である....

⇒医薬品の併用は、「組み合わせてなる医薬」の「生産」に当たらない。

④「発明による課題の解決に不可欠」

知財高判平成25年(ネ)10026「粉粒体の混合及び微粉除去装置」事件

「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、...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。・・・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「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。換言すれば、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ず、特徴的な部材、原料、道具等が、これに該当するものと解される。

※東京地判平成14年(ワ)6035「...クリップ」、東京地判平成23年(ワ)19435「医薬(ピオグリタゾン)」事件、東京地判平成30年(ワ)34728「分割起点形成装置」事件、等同旨

⑤ 物がその発明の実施に用いられることを「知りながら」

大阪地判平成27年(ワ)8974「異常発生時にラダー回路を表示する装置」事件
「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」⇒蓋然性が高い以上、全部差し止めても過剰ではない。

知財高判平成18年(ネ)10051「数値制御自動旋盤」事件

⇒被告製品の取扱説明書に、外径加工用工具を取り付けて外径加工を行うことができることは一切記載されておらず、取扱説明書に記載した以外の方法による使用を禁じていることから、特許発明の技術的範囲に属するものの生産に用いられることの認識はなかったと判断した。

東京地判平成20年(ワ)19874「医療用器具」事件

⇒警告状送付のみで、具体的な証拠がなかったため、「知っていた」ことにならないと判断した。

⑥「日本国内において広く一般に流通しているもの」

知財高判(大合議)平成17年(ネ)10040「一太郎」事件

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。

大阪地判平成23年(ワ)6980「位置検出器及びその接触針」事件

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。…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。

⑦間接侵害品の譲渡と「消尽」＜別動画あり＞

⇒iPhone大合議判決(アップル v. サムスン)～物の発明について、間接侵害品(のみ品)を譲渡しても、消尽しない。権利行使○(黙示の承諾は有り得る)(※不可欠品も同様と考えられる。)

※インクタンク大合議判決(最判の原審)～方法の発明について、間接侵害品(のみ品、不可欠品)を譲渡すると、権利行使×(※「単純方法」の発明についても同様と考えられる。)

知財高判(大合議)平成25年(ネ)10043「iPhone」事件

(2)「1号製品」を用いて特許製品を生産して販売
⇒「消尽」不成立(※「黙示の承諾」は有り得る)

インクタンク最高裁判決のメルクマールに基づいて、「1号製品を用いて特許製品を生産した場合には、**「特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されている」**ことを理由として、**物の発明**に係る特許権は「消尽」しないと判示した。

(⇒この論理を形式的に理解すれば、1号製品が特許発明の殆ど全ての構成を備えており、些末な構成を備えていない場合も消尽しないことになる点で問題が有り得る。(※Quanta米国最高裁判例と整合しない。))

なお、「当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを**黙示的に承諾**していると認められる場合には、特許権の効力は、当該1号製品を用いた特許製品の生産・・・等には及ばない・・・。」と判示している。

知財高判(大合議)平成17年(ネ)10021「インクタンク」事件 (最判平成18年(受)第826号の原審)

※インクタンク大合議判決における**方法の発明**に関する判示は上告審において審理されていないから、法規範としての意義は失われていない!!

⇒「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る**方法の使用にのみ用いる物**...又はその方法の使用に用いる物(我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその**発明による課題の解決に不可欠なもの**...を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行行使することは許されない」と判示した。

⇒方法の発明の間接侵害品(「のみ品」、「不可欠品」)を“特許権者、専用実施権者又は通常実施権者”が譲渡した場合、当該方法の発明に係る特許権を行行使できない。

※iPhone大合議判決は、「物の発明」の間接侵害品は消尽しないと判示している!!

⑧「間接の間接」侵害～方法の発明について

**知財高判(大合議)平成17年
(ネ)10040「一太郎」事件**

※「方法の発明」については、
「間接の間接」であるから、
101条4号の間接侵害不成立

(参考)

**知財高判平成30年(ネ)10006
「システム作動方法」事件**

※「方法の発明」の間接侵害は、
他の物と組み合わせることにより
方法の発明を使用する物も含む。
また、当該「他の物」を現に保有
していなくても、間接侵害成立

[物の発明]

間接侵害



被告製品(「一太郎」)

直接侵害～物の発明



被告製品をインストールした
情報処理装置(パソコン)

[方法の発明]

間接の間接侵害(否定)



被告製品(「一太郎」)

間接侵害



被告製品をインストールした
情報処理装置(パソコン)

直接侵害～方法の発明



被告製品をインストールした
情報処理装置(パソコン)による
情報処理方法
(ヘルプ機能表示方法)

(まとめ／TIP)～間接侵害

- ①直接侵害行為が必要であるが、直接侵害行為者の「業として」は不要
- ②「のみ」～「経済的、商業的又は実用的な他の用途がない」
- ③「その物の生産」～特許製品を新たに作り出す行為(素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は×)
- ④「発明による課題の解決に不可欠」～「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」
- ⑤物がその発明の実施に用いられることを「知りながら」～蓋然性の認識
- ⑥「日本国内において広く一般に流通」～「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」
- ⑦間接侵害品の譲渡と「消尽」～
※物の発明の間接侵害品を譲渡しても、消尽しない。
※方法発明の間接侵害品を譲渡すると、消尽する。
- ⑧「間接の間接」(方法の発明のみ)は、101条4号の間接侵害不成立