

非専用品型間接侵害と差止請求の成否

大阪地裁平成 25 年 2 月 21 日判決

(平成 20 年 (ワ) 第 10819 号特許権侵害差止等請求事件、判例時報 2205 号 94 頁)

弁護士 中務尚子

第 1 事案の概要

原告は、発明の名称を「粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置」とする特許（特許第 3767993 号）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）を有しているところ、被告による流動ホッパー（イ号製品）及び流動ホッパーとその他の装置を組み合わせた装置（ロ号製品）の製造販売等が、原告の本件特許権を侵害するかが争われた。

本件では、同一の技術的思想が、物（装置）の発明、方法の発明の両方の形式でクレームされており、イ号製品・ロ号製品のそれぞれについての直接侵害及び間接侵害の成否が問題となっている。

本判決は、流動ホッパー（イ号製品）については非専用品型間接侵害を、流動ホッパーとその他の装置と組み合わせた装置（ロ号製品）については直接侵害及び専用品型間接侵害を認めたとえ、直接侵害品ないし専用品型間接侵害を構成するロ号製品についての差止めに加えて、非専用品型間接侵害を構成する物となるイ号製品についても差止めを認めた。

なお、本件の控訴審判決（知財高裁平成 26 年 3 月 27 日判決）も、侵害行為に係る本判決の上記認定と同様の判断をなしている。

第 2 本件特許権

1 特許請求の範囲

本件における特許請求の範囲の記載は次のとおりであり、請求項 1 は方法特許、請求項 2 は装置特許である。本件の発明は、例えばプラスチック成形工程において、材料供給源となる装置から空気吸引力を利用してプラスチック材料が流動ホッパーに輸送・供給され、流動ホッパー内において材料が混合されるとともに不要な微粉が除去され、混合がなされた材料が重力により下方の一時貯留ホッパーに落下するということが繰り返される場所、そのような装置ないし方法にかかわるものである。

請求項 1 （本件特許発明 1）

- A-1 流動ホッパーと一時貯留ホッパーとの間に縦向き管と横向き管からなる供給管を設け、
- A-2 前記流動ホッパーの出入口は、前記供給管のみと連通してあり、材料供給源からの材料を吸引空気源の気力により前記供給管を介して流動ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し、
- A-3 その混合済み材料を前記一時貯留ホッパー内へ落下するようにする操作を繰り返しながら行なう粉粒体の混合及び微粉除去方法において、
- B 流動ホッパーへの材料の吸引輸送は、吸引輸送の停止中に前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に、前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすることを特徴とする
- C 粉粒体の混合及び微粉除去方法。

請求項2（本件特許発明2）

- A 排気口にガス導管を介して吸引空気源を接続した流動ホッパーと、
- B-1 該流動ホッパーの出入口と縦方向に連通した縦向き管と、
- B-2 この縦向き管に横方向に連通され材料供給源からの材料が供給される横向き管とからなる供給管と、
- C 該供給管に接続された一時貯留ホッパーとからなり、
- D 前記流動ホッパーの出入口は、前記供給管のみと連通してあり、
- E 前記供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍位置または該延長線より上方位置に、前記吸引空気源を停止する前に混合された混合済み材料の充填レベルを、該吸引空気源を停止している場合に検出するためのレベル計を設けてなることを特徴とする
- F 粉粒体の混合及び微粉除去装置。

2 発明の詳細な説明の記載

本件各特許発明の明細書の記載は以下のとおりである。

(1) 発明の属する技術分野

「本発明は、プラスチック成形材料、医薬品材料、加工食品材料等の粉粒体（本明細書では単に材料とも言う。）を混合するとともに、該粉粒体に付着している微粉（ダストも含む広義のものをいう）を除去する、粉粒体の混合及び微粉除去方法とその装置に関する。」

(2) 従来技術

「従来、この種の粉粒体の混合装置としては、実開平3-32936号公報に記載さ

れているようなものが知られている。」

「この従来の混合装置は、輸送管を介して材料供給源と接続した混合ホッパーに、ガス導管を介して吸引空気源を接続し、前記混合ホッパーの出入口に接続された材料の排出導通路には下方から上方に向けて上り勾配の輸送短管を接続するとともに、排出導通路の軸線と輸送短管の軸線とが交差する角を鋭角とし、さらに前記排出導通路の下端部には中程位置にレベル計を設けたチャージホッパー（一時貯留ホッパー）を接続している。このような構成によって、吸引空気源の気力により混合すべき材料を前記輸送短管を介して混合ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し、その混合済み材料は前記チャージホッパー内へ落下するようにしてなるものである。」

(3) 発明が解決しようとする課題

「しかしながら、前記従来例の混合装置によれば、（イ）一時貯留ホッパー（チャージホッパー）には中程位置にレベル計を設けており、成形機が材料を消費して材料のレベルがレベル計の位置より下方に至れば混合ホッパーへの次回材料の輸送が開始されるようになっている。すなわち、次回材料が輸送される時には、輸送短管の出口とレベル計の位置との間には空間ができた状態になっている。そのような状態で輸送が開始されると、材料の大部分は混合ホッパーへ吸引輸送されるものの、材料の一部は未混合のまま一時貯留ホッパーへ直接に落下してしまうという問題が生じていた。」

「そこで、本出願の請求項1と2に記載の発明は、上記（イ）に記載の問題を解消するために提案された発明であって、材料が未混合のまま一時貯留ホッパーへ直接に送られるのを防止することを目的としている。」

(4) 課題を解決するための手段

「上記目的を達成するため提案された請求項1記載の発明は、流動ホッパーと一時貯留ホッパーとの間に縦向き管と横向き管からなる供給管を設け、材料供給源からの材料を吸引空気源の気力により前記供給管を介して流動ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し、その混合済み材料を前記一時貯留ホッパー内へ落下するようにする操作を繰り返しながら行なう粉粒体の混合及び微粉除去方法において、流動ホッパーへの材料の吸引輸送は、吸引輸送の停止中に前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に、前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすることを特徴とする。」

(5) 作用

「請求項1記載の方法によれば、材料は吸引空気源の吸引気力により流動ホッパー内へ吸引輸送されて混合され、吸引空気源が停止すると一時貯留ホッパーへ落下する。その際、第1回目の吸引輸送時には一時貯留ホッパー内は勿論のこと、横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方の縦向き管は空の状態になって

いる。このため、材料の大部分は流動ホッパー内へ吸引輸送されるものの、材料の一部はその重力により空状態の一時貯留ホッパー内へ未混合のまま落下する。」

「このようにして、一時貯留ホッパーの下方には未混合の材料が混じってしまうが、この第1回目の材料は後工程（成形機など）の調整運転用材料として消費され、次の材料は第1回の材料のレベルが横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に落下する前に開始されるものであるから、第2回目以降の吸引輸送においては、横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方には材料が充填された状態になっている。従って、吸引輸送される材料はその充填された材料によって一時貯留ホッパーへの落下は阻止され、未混合のまま一時貯留ホッパーへ落下するという問題が解消する。」

第3 争点

多岐にわたるが、主たる争点は次のとおりである。イ号製品及びロ号製品の一部の図面を本稿末尾に判決文より転用する。

- 1 被告製品は、本件特許発明2（装置特許）の技術的範囲に属するか。
- 2 被告製品の製造販売等が、本件特許発明1（方法特許）の専用品型間接侵害（特許法101条4号）となるか。
- 3 イ号製品の製造販売等が、本件特許発明2（装置特許）ないし本件特許発明1（方法特許）の非専用品型間接侵害（特許法101項2号、5号）となるか。
- 4 非専用品型間接侵害における差止請求ないし廃棄請求の可否

第4 本判決の内容

1 被告製品が本件特許発明2の技術的範囲に属するか（争点1）

(1) 属否についての争点

被告製品の本件特許発明2の技術的範囲への属否については、本件特許発明2に係る特許請求の範囲の記載によると、流動ホッパーに供給された粉粒体を流動ホッパー内において「混合」することが読み取れることから、ここにいう「混合」の意義が争われ、さらには、イ号製品それ自体に、混合用途が含まれるか否かが争われた。

(2) 「混合」の意義について

原告は、「混合」とは、「攪拌」や「流動」と同義であって、①同一材料について、材料が空気と混合される場合、②同一材料について、前回混合した材料と今回投入された材料が混合される場合、③同一材料について、粉碎した材料とバージン材が混合される場合、④バージン材とマスターバッチ又は添加剤という異種材料が混合される場合が

含まれるところ、プラスチック成型の分野においては上記③又は④のいずれにも当たらない場合はほとんど想定することができず、イ号製品は、相異なる樹脂材料の供給装置に装着して販売される場合と、ユーザーにおいて相異なる樹脂材料の供給装置に連結する場合を合わせると、ほぼ100%が相異なる樹脂材料の供給装置に連結されるので、イ号製品は「混合」用途に用いられると主張した。また、「混合」には、粉粒体がホッパー装置に空気輸送される前に乾燥機等で混合された場合も含まれると主張した。

他方、被告は、「混合」とは複数の異種材料を混ぜ合わせることをいい、一種類の材料を微粉除去のために攪拌・流動させることは含まれないし、ホッパー装置内において複数の異種材料を混ぜ合わせることをいうので、すでに混合された材料をホッパー装置内で攪拌・流動させる場合は含まれないと主張した。

本判決は、本件各特許発明における「混合」の意義について、「一般に、『混合』とは『まじりあうこと。また、まぜあわせること。』をいい、『まぜあわせる』とは『二つ以上のものをまぜていっしょにする』ことをいう。」と述べたうえで、粉体工学用語辞典、実用プラスチック用語辞典、機械工学事典それぞれの該当部分をあげたうえで、「本件特許発明2の構成要件E及び構成要件Fの『混合』についても、2つ以上の異なった性質の材料を混ぜ合わせることをいうものと一応解される。」とした。続いて発明の詳細な説明の記載をあげ、「本件明細書を子細に検討しても、本件各特許発明における『混合』の意義について、前記Aと異なるものと解すべき記載は見当たらない。」とし、「本件各特許発明における『混合』とは、材料供給源から供給される複数の材料を『混合ホッパー』（流動ホッパー）内において混ぜ合わせることをいうものである。そして、ホッパーに輸送される前の時点で複数の材料（異種材料）が一旦『混合』がされていた場合にも、混合ホッパー内において、新たな材料の追加がなくても攪拌又は流動がされる以上、『混合』を含む構成要件を充足する」と判断している。

(3) 被告製品の属否

本判決は、上記「混合」についての解釈を前提としたうえで、イ号製品は、「それ自体としては材料供給源に接続されていないから、複数種類の材料を対象とすることを前提とした装置であるとまでは認めるに足りず、同一材料の微粉除去にのみ用いることが可能な構成のもの」であり、「混合」の要件を充足しないとして、直接侵害を認めなかった。

他方、ロ号製品については、「イ号製品単体では、混合の用途を常に有しているとはいえず、他の装置を組み合わせる場合で、これを充足するときに限り、本件特許発明2の技術的範囲に属するものと認めることができる。」として、ロ号製品は、イ号製品と組み合わせられることにより、相異なる樹脂材料を混合する装置であるといえることができ、本件特許発明2の構成要件を充足すると結論づけている。

2 被告製品の製造販売等が、本件特許発明1（方法特許）の専用品型間接侵害となるか（争点2）

(1) 被告製品は、本件特許発明1に係る方法の使用「にのみ」用いる物か

イ号製品が本件特許発明2の技術的範囲に属さないとしても、それが本件特許発明1に係る方法の使用にのみ用いる物であって、その製造販売等が本件特許発明1（方法特許）の専用品型間接侵害（特許法101条4号）となるか否かが争われた。

この点、本判決は、「イ号製品は、それ自体としては材料供給源に接続されておらず、複数種類の材料を対象とすることを前提とした装置ではなく、同一材料の微粉除去にのみ用いることも可能な構成のものである。そうすると、イ号製品は、本件特許発明1に係る「方法の使用にのみ用いる物」には当たらないから、イ号製品に係る被告の行為について、本件特許発明1に係る特許権に対する特許法101条4号の間接侵害は成立しない。」と判断した。

他方、イ号製品に複数の材料を供給する装置を組み合わせたロ号製品については、混合済みの相異なる材料をイ号製品に供給し、イ号製品内で混合を行うものであるため、ロ号製品は本件特許発明1に係る方法の使用についてのみ用いる物であり、専用品型間接侵害（特許法101条4号）が成立するとしている。

3 イ号製品の製造販売等が、本件特許発明2（装置特許）ないし本件特許発明1（方法特許）の非専用品型間接侵害となるか（争点3）

(1) 「その物の生産に用いるもの」「その方法の使用に用いるもの」

上記のとおり、イ号製品は「混合」の要件を欠くとされ、直接侵害、専用品型間接侵害ともに認められなかったが、次に非専用品型間接侵害の成否についても争われている。

非専用品型間接侵害の成立に、その物がその特許発明に用いるものであること、その発明による課題の解決に不可欠なものであること、日本国内において広く一般に流通しているものではないこと、被告の悪意（特許発明であること及び侵害に用いられることを知りながら）が必要であるところ（特許法101項2号、5号）、このうち、イ号製品が「本件各特許発明に用いるもの」であるかという点について、本判決は、イ号製品が複数の材料を供給する装置を含むロ号製品の一部として用いられる結果、本件各特許発明の構成要件を充足するとしている。

(2) 「その発明による課題の解決に不可欠なもの」

次に、イ号製品が、本件各特許発明による課題の解決に不可欠なものか否かという点について、本判決は、「『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。他方において、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。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す、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。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』には当たらない。」との基準を述べ、続いて本件明細書における、発明が解決しようとする課題（段落【0005】）及び課題を解決するための手段（段落【0010】）等の記載を引用したうえで、「これらの記載によれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、本件各特許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は、『流動ホッパーへの材料の輸送は、前回輸送の混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に、前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすること』であり、これを実施する具体的な構成（装置）は、『前記供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍位置または該延長線より上方位置に、材料の充填レベルを検出するためのレベル計を設け』るというものである。」として、イ号製品の構成は、横向き管より上側に、縦向き管内の樹脂材料のレベルを、該吸引空気源を停止している場合に計測するレベル計が設けられているのであるから、これが本件特許発明2に係る従来技術に見られない特徴的技術手段と同一であって課題解決のために本件特許発明2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り、イ号製品は本件各特許発明による課題の解決に不可欠なものであるとした。

(3) 「日本国内において広く一般に流通しているものではないこと」

本判決は、「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。」としたうえで、イ号製品の構成を備えたホッパーが、日本国内において広く普及している一般的な製品又は市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品であることを認めるに足りる主張立証はないとした。

そのうえで、被告の悪意について、原告からの警告書の受領時と認定し、同時期以降におけるイ号製品の非専用品型間接侵害の成立を認めている。

4 非専用品型間接侵害における差止請求ないし廃棄請求の可否（争点4）

次に本件では、直接侵害品ないし専用品型間接侵害を構成する口号製品についての差止めに加えて、非専用品型間接侵害を構成する物となるイ号製品についても差止めが認められるか否かが争われた。

原告は、特許法101条2号ないし5号所定の客観的要件及び主観的要件の充足を条件に、このような場合の間接侵害品の差止めも認めたのが平成14年の特許法改正であり、本件では、まさに特許法101条2号ないし5号所定の客観的要件及び主観的要件は充足されるのであるから、イ号製品の生産等を差し止めうることに問題はないと主張し、他方、被告は、「イ号製品は大半が単一材料の微粉除去に使用されており、これらは本件特許権を侵害するものではない。当該用途に使用されるものについてまで差止めを認めるのは著しく過剰であり、不当である。」と反論していた。

本判決は、「イ号製品は、本件各特許発明による課題の解決に不可欠なものに当たり、これを製造販売等する行為には、特許法101条2号、5号の間接侵害が成立する。そして、顧客が、被告から口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（甲65）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碎機を設置し、スプル・ランナあるいは成形不良品を粉碎し、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。）」として、非専用品型間接侵害品であるイ号製品の製造、販売等の差止めを認めている。

第5 研究

1 専用品型間接侵害の成否について

(1) 専用品型間接侵害における「のみ」の意義

特許法101条が定める間接侵害の類型のうち、専用品型間接侵害は、物の生産（物の発明の場合）または方法の使用（方法の発明の場合）にのみ用いる物の生産、譲渡等をする行為を対象としている。

「その物の生産にのみ用いる物」（特許法101条1号）あるいは「その方法の使用にのみ用いる物」（101条4号）であることを主張立証すべきは、間接侵害を主張する特許権者側であるが、結局、特許権者は、「ある物」には、「その物の生産」あるいは「その

方法の使用」以外の「他の用途が存在しないこと」を主張立証する必要がある。

ここにいう「他の用途」とは、概ね、抽象的ないしは試験的な使用の可能性ではならず、社会通念上経済的、商業的ないしは実用的であると認められる用途であることを要するとされ¹、また、方法の発明に関しては、特許発明に係る方法の使用に用いる物に、その特許発明を実施しない使用方法がある場合には、特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、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、「その方法の使用にのみ用いる物」にあたるもの基準もあげられる²。

(2) 本件におけるイ号製品の他の用途

本判決は、イ号製品が同一材料の微粉除去にのみ用いることも可能との理由で、本件特許発明1の方法の使用にのみ用いる物とはいえないと結論づけている。イ号製品を、複数材料を前提とした混合等ではなく、同一材料の微粉除去のみに利用することが、経済的、商業的又は実用的な他の用途といえるかまでの判示はしていない。プラスチック成形工程における微粉除去の意味合いや当事者双方の主張内容、提出証拠から、イ号製品による同一材料の微粉除去という利用形態が、抽象的ないしは試験的な使用の可能性にとどまらないことが明らかであったと考えられる。

2 非専用型間接侵害の成否

(1) 非専用型間接侵害（特許法 101 条 2 号及び 5 号）の意義

非専用型間接侵害（特許法 101 条 2 号及び 5 号）は、平成 14 年法改正により追加された類型であり、従来の「のみ」型すなわち専用品型間接侵害に加えて、その他の用途がある非専用品型の場合であっても間接侵害を肯定する。

(2) 「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の解釈

非専用品型間接侵害事案において問題となる「その発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、「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』にはあたらない。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

¹大阪地裁昭和 54 年 2 月 16 日判決「装飾化粧板の壁面接着施工法事件」、東京地裁昭和 56 年 2 月 25 日判決「交換レンズ事件」、大阪地裁平成 12 年 10 月 24 日判決「製パン器事件」、大阪地裁平成 14 年 4 月 25 日判決「レーザインスペクタ事件」、知財高裁平成 23 年 6 月 23 日判決「食品の包み込み成型方法事件」等。

²大阪地裁平成 12 年 10 月 24 日判決「製パン器事件」。

可欠なもの」に該当する。」とされている³。

判例及び学説においても、「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⁴」、「『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⁵。」等と論じられている。

(3) 本判決の認定

本判決は、上記の解釈基準をそれぞれ述べたうえで、本件におけるイ号物件についての非専用品型間接侵害を認めた。本件においては、本件各特許発明による課題の解決のための手段は、つまるところ、供給官からみてどの位置にレベル計を設置するかということに直結する。イ号製品は、横向き管より上側にレベル計が設置されていたため、まさに課題の解決のため必要な位置にレベル計が具備されているのであるから、イ号製品が本件各特許発明による課題の解決に不可欠であるとの本判決の認定は妥当であると思料される。

3 非専用品型間接侵害事案における差止請求及び廃棄請求の可否

(1) 問題の視点

専用品型間接侵害事案における差止めと異なり、非専用品型間接侵害事案における差止めにおいては、差止めの対象となりうる物が、侵害を構成する用途だけではなく、侵害用途とは無関係の他の用途にも用いることが可能である。そのため、その物すべてについて差止や廃棄を認めるべきか否かが問題とされる。

(2) 学説・判例

この点に関しては、差止請求の対象をいかにように特定するかという視点や、判決主文の執行力との関係を踏まえて議論がなされており、現在、確立した統一基準があるものではない。判例においても、個々の事案における被告の対応や事実経緯等に鑑み、いわば当不当によった判断がなされていると考えられる⁶。

学説では、基本的には非専用型間接侵害事案における差止めを抑制的に考えるべきと

³平成 14 年改正産業財産権法の解説

⁴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」

⁵三村量一「非専用品型間接侵害（特許法 101 条 2 号、3 号）の問題点」（知的財産法政策学研究 19 号 88 頁）

⁶平成 14 年改正前における、医薬品にかかる用途発明についての判断であるが、東京地裁平成 4 年 10 月 23 日判決は、特許発明の技術的範囲を超えた他の用途について差止めが認められるかという点につき、製造販売業者としては用途を区別できるのであり、この区別をして製造販売していない以上、他用途についても差し止められる結果をなってもやむを得ないとしている。

するものや⁷⁸、また差止めを認める場合の判決主文をいかようにすべきかという視点から⁹¹⁰、あるいは被告の悪意性の要件との関連で¹¹で論じられるなどしている。

⁷ 「100条2項には、特許発明の実施『にのみ』使用する物を生産等する者に対しても差止請求権を付与する101条の間接侵害の規定のような制限は明示的に付されていないが、特許権侵害以外の用途に用いることができる物を除却したり、その製造の差止めを認めることは、特許権の範囲を超えた過大な保護となるから、原則として慎むべきであろう。」(田村善之「特許権侵害における差止め」(判例タイムズ1062号69頁))。

⁸ 「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。」(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106頁))

⁹ 「特許権者としては、個別の納入先を特定した差止め判決が得られれば、例えその納入先が一社でも、それで抑止力としては十分強力なものであり得(実務的には、このような場合に、なおも他の納入先に対して間接侵害品を売り続ける行為者は少ないと思われる。)、原則はこの方法によるべきであるが、間接侵害行為が一般消費者を相手とするような広範囲に及ぶものである場合は、特許発明とは無関係な部分を含む差止判決が認められてもやむを得ないのではないかと考える。」(窪田英一郎「15 間接侵害について」牧野利秋・飯村敏明ほか編『知的財産法の理論と実務 第1巻』210頁)

¹⁰ 「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。」(三村量一 前掲106頁)

¹¹ 「非専用品型間接侵害規定による場合には、実体法的に間接侵害が成立するには、部品等の購入者が非専用品を違法用途で使用することを、部品等の販売者が認識していることを要するから、差止請求は、特定の相手方に対する譲渡等またはそのための生産等に限られるものとなる。すなわち、部品等が市場を介して販売されるような場合には、商品の使用説明書等に違法用途での使用のみが記載されているような場合は格別、通常は販売者においてその購入者が違法用途で使用するか否かは知り得ないから、販売者の故意は認められず、差止請求は認められないことになる。」(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』122頁)。

(3) 考察

本判決は、非専用品型間接侵害を構成する物となるイ号製品について、「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。）」として差止めを認容した。廃棄請求については、被告がイ号製品の在庫を保有していることを自認したことからこれを認めている。なお、被告が、被告は既にイ号製品の販売を終了していると反論した点については、控訴審判決が、これまで被告がイ号製品の製造販売等を行っていた経緯に照らすならば、今後、イ号製品の製造販売等を行う可能性がないとはいえないとして、ごく一般的な見地からこれを排斥している。

ところで間接侵害は、あくまで特許権の侵害とみなされるのであるから、たとえ非専用品型間接侵害であるとしても、新しい間接侵害の類型として法に定められ、侵害者は直接侵害と同様の法的責任を負うとされた以上、原則としては差止めの対象となると考えるべきである。民法の不法行為との比較という視点からも、不法行為となりうる行為のうち差止めの対象となるものとしていわば格上げされている以上、やはり原則として差止めることができるはずであって、個別具体的事案において、それが保護に値しないような場合には、何らかの適切な制限を課すという姿勢でよく、本判決もそのような考え方であると思われる。

具体的には、非専用品型間接侵害の類型は、のみ要件を不要とした一方で、被告の悪意を要件とし、悪意となった以降の被告の行為を侵害とみなしているのであるから、被告の悪意性が認定された以上は、対象となる物の用途にかかわらず悪意時点以降の差止めを認め、しかしながら、これに差止の対象の特定の問題としての視点を加え、特許権者側が差止めの対象を不必要に広げて特定している場合には、これを適切な形で制限すればよいと考えられる。

本件において、イ号製品については、ユーザーにおいて、同一材料の微粉除去のみに利用する場合と、イ号製品と他の製品との組み合わせによって、複数材料を前提とした混合と微粉除去に利用する場合がある。しかしながら、それらの利用形態は明確に二者択一のものでもなく、したがって何らかの指標により被告の製造販売時において区別できるものではない。したがって、本判決が述べるとおり、被告が販売先の利用態様に応じてこれらを限定することは現実的にも困難である。

また、本件は、間接侵害事案に見られる典型例の一つとしての、直接侵害品の部品等の製造販売業者が、直接侵害者に対してそれら部品等を販売するとともに、他の適法な用途を有する第三者にも同じ部品等を販売しているという構造ではなく、被告は、直接侵害品自体も製造販売している事案であった。さらには、イ号製品は、同一材料の微粉除去のみをなすという実用的な他の用途があると認定されたものの、本判決は、イ号製

品の一般的な使用方法には複数材料の混合装置と組み合わせて使用することがあり、被告代表者の論文にもそれを示唆する記載（混合用途で使用されているという記載）があったと述べている。本判決が

「販売先の利用態様に応じて限定する・・・必要があるとも認めがたい」としていることから、本件における上記事情に鑑み、本件は専用品型間接侵害に近いものとの見方もあったのではないかと思われる。