

「用途発明」の権利範囲について （直接侵害・間接侵害）



弁護士・会員 高石 秀樹

要 約

一般に、用途発明は、当該用途を「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」場合でなければ（直接）侵害にならないと説明されることがある。他方、「～用」というクレーム文言を含む発明でも、当該用途に使用できれば（直接）侵害になるという裁判例も散見される。本稿は、クレーム文言が「用途」又は「使途」を含む物の発明に係る特許権を権利行使できる場面について、①用途発明の定義を限定的に解釈して「～用」というクレーム文言を含んでいても用途発明であるとは限らないというアプローチと、②「～用」というクレーム文言を含んでいれば用途発明であるが「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」場合でなければ（直接）侵害にならないかは事案毎に判断されるというアプローチから検討する。さらに、「用途発明」をサブコンビネーション発明と捉えた場合の検討を行う。最後に、当該「用途」（ないし「使途」）に用いる物として販売していない場合には（直接）侵害とならない用途発明との関係で、当該用途等を何ら標榜することなく、用途等以外の構造を備える物を、販売することが間接侵害となりうるかについて、クレーム文言が「用途」含む発明と「使途」を含む発明との相違を意識しつつ検討する。

目次

- はじめに
- 「用途発明」と直接侵害
 - ①「用途発明」の定義を限定的に解釈するというアプローチ
 - ②「～用」というクレーム文言の意義を事案毎に解釈するというアプローチ
 - 小括
- 「用途発明」をサブコンビネーション発明と捉えた場合の検討
- 「用途発明」と間接侵害
- まとめ

1. はじめに

- 「用途発明」に関する議論は、裁判例が錯綜しており、特許請求の範囲が「～用」という文言であっても、「用途発明」として「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」場合でなければ（直接）侵害にならないとする裁判例が多数あるが、他方、「～用」という用途ないし使用方法に使用できれば（直接）侵害になるという裁判例も散見される。

これは、①其々の事案における特許発明が“用途発明”の定義に該当するか否かの判断が異なるという観点から分析可能であるし、②“用途発明”には

「当該用途に使用されるものとして販売」されなくても（直接）侵害になる類型もあるという観点からも分析可能である。

何れにしても、特許請求の範囲が「～用」というクレーム文言を含む発明に係る特許権を侵害するかどうかを判断する際に、問題となっている事案において当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないか否かは結論を左右する重要事項であるから、裁判例に基づいて、この点を類型化することを検討する。

- 「用途」又は「使途」を含む物の発明には、“サブコンビネーション発明”と捉えることができる発明もあるため、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」場合でなければ（直接）侵害とならないかを、“サブコンビネーション発明”という観点からも検討する。もっとも、“サブコンビネーション発明”に関する特許権侵害訴訟は多くないし、知財高裁が、知財高判（大合議）平成24年（ネ）第10015号「ごみ貯蔵機器事件」において一定の方向性を示しているため、一定の予測可能性はあると思われる。
- 「～用」というクレーム文言を含む特許発明に

については、これを間接侵害の問題であると考えられることも可能である。本稿においては、当該“用途”（ないし“使途”）に用いる物として販売していない場合には（直接）侵害とならない用途発明との関係で、当該用途等を何ら標榜することなく、用途等以外の構造を備える物を、販売することが間接侵害となりうるかを、101条2項の「生産」及び「不可欠」要件と、101条1項の「のみ」要件について、クレーム文言が「用途」含む発明と「使途」を含む発明との相違を意識しながら検討する⁽⁴⁾。

2. 「用途発明」と直接侵害

（1）①「用途発明」の定義を限定的に解釈するというアプローチ

ア. 審査基準には、「用途発明とは、（i）ある物の未知の属性を発見し、（ii）この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう」と説明されている。（特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第4節3.1.2）

もっとも、このように「用途発明」を定義したところで、「～用」というクレーム文言が如何なる限定事項となるかは別問題である。

裁判例を見ると、東京地判平成4年10月23日・平成2年（ワ）第12094号「アレルギー性喘息の予防剤事件」は、「既に公知の物質である…化合物について…新しい性質を発見し、これを利用して未知の用途…を考え出した、いわゆる用途発明である。」と判示した。

また、大阪高判昭和61年8月27日・昭和58年（ネ）第1150号「ゴルフコース用ゴルフバッグ搬送循環軌道装置事件」は、「用途考案はもともと考案性のない物を、その物にとつて新しい用途に条件を付して利用することについての考案である」と判示した。（知財高判平成26年10月23日・平成26年（ネ）第10051号同旨）

これらの各裁判例は、「用途発明」とは、用途以外の発明特定事項に特徴（従来技術との実質的な相違点となる技術事項）がない発明（考案を含む）をいうと限定的に定義した上で、このような限定的な意味の「用途発明」は、用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないとしたと理解できる。

イ. 対照的な裁判例として、大阪地判昭和55年10月

31日・昭和54年（ワ）第4824号「子供乗物用タイヤの製造方法事件」が挙げられる。同裁判例は、「本件特許発明は製造方法の発明すなわちタイヤの製造手段に特徴を有する発明であつて、用途に発明の特徴を有するいわゆる用途発明ではない。したがつて、本件特許発明の…『子供乗物用タイヤ』を右に表現されている用途にのみ限定して解釈することは相当でない。」と判示して（直接）侵害を認められた事案であり、用途以外の発明特定事項に特徴が認められる発明について、「～用」というクレーム文言は発明の技術的範囲を限定しないと判断した。

また、大阪地判平成23年（ワ）第13469号「ペットのトイレ仕付け用サークル事件」も、同様の判断をした裁判例として挙げられる。同裁判例は、「本件発明において、『収容したペットのトイレの仕付けを行う』、『住居スペースとトイレスペースに区画』とされているのは、本件発明のペット用サークルの用途に関するものであるところ、本件発明は、既知の構成に新規の用途を見出したことを特徴とする発明ではなく、ペット用サークルの構成自体を特徴とする発明と解されるから、上記各文言は、当該ペット用サークルについて、トイレの仕付けのために住居スペースとトイレスペースとに分けて使用することが可能な構成であることを意味するにすぎず、当該用途に使用されることが必須であるとは解されない。」と判示した判決であり、「既知の構成に新規の用途を見出したことを特徴とする発明」でないことを理由に、「ペットのトイレ仕付け用」というクレーム文言は、ペットのトイレ仕付け用に使用することが可能な構成を有していれば足り、当該用途に使用されるものとして販売される必要性はないと判示したものであり、用途以外の発明特定事項に特徴が認められる発明については、いわゆる用途発明として、当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならない類型に属しないと判断したものである。

ウ. これらの裁判例に照らすと、「用途発明」の定義の問題として、用途以外の発明特定事項に特徴がない発明については、当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないのに対し、他方、用途以外の発明特定事項に特徴がある発明については、当該用途に使用されるものとして販売されなくても（直接）侵害になりうるという類型化が

可能であると考えられる。

このような類型化は、医薬発明について言えば、物質特許そのものではないとしても、新規化合物を医薬品として用いた「第一医薬用途発明」においては、当該新規化合物に新規性・進歩性が認められる余地があることから、公知化合物を医薬品として用いた「第二医薬用途発明」と異なり、特許請求の範囲に記載された用途に厳密に捉われないクレーム解釈がなされる余地があると思われる。（医薬用途発明を特別扱いすることなく、他の用途発明に関する裁判例と平仄を合わせる解釈を試みれば、理論上余地があるという議論である。）

この点につき、職務発明の対価請求事件における発明者の特定に関する事案であるが、東京地判平成17年（ワ）第14399号（知財高判平成17年（ネ）第10125号「内膜肥厚の予防、治療剤（シロスタゾール）事件」が物質発明及び第一用途発明の日本特許出願に係る対価請求事件であった。同事件は、対応米国特許出願に係る対価請求事件であった。）は、「本件発明は、物質発明及び当該物質の特定の性質を専ら利用する物の発明（用途発明。請求項25ないし28）であるところ、物質発明の本質は、有用な物質の創製、すなわち、新しい物質が創製されることと、その物質が有用であることにあるということが出来る。また、本件の用途発明（請求項25ないし28）は、既に存在する物質の特定の性質を発見し、それを利用するという意味での用途発明ではなく、物質発明に係る物質についてその用途を示す、いわば物質発明に基づく用途発明であり、その本質は、物質発明の場合と同様に考えることができる。」と判示して、生物活性測定方法を工夫したに過ぎない原告は、物質の合成自体を担当していたわけではなく、合成の方向性を示唆するまでの分析、考察等を行った事実もないと認定し、物質発明についても、用途発明についても、共同発明者性を否定した。同裁判例は、発明者性の論点ではあるが、公知でない物質に係る第一医薬用途発明の場合（物質発明も成立する場合）は、用途発明と物質発明とを同様に考えることができるとした点において、参考になると思われる。

エ. ところで、大阪地判平成15年（ワ）第860号「点検口の蓋の取付方法に使用される取付具事件」は、「物の発明においては、原則として、物の構成をもつ

てその内容を把握すべきであり、構成要件の中に、物の客観的な構成のほか、特定の用途や使用方法に用いることが記載されていたとしても、その用途や使用方法に適するようにするために物の構成が特定の構成に限られることがなければ、それらの用途や使用方法の記載は、発明の構成を更に限定するものではないというべきである。そして、そのような場合、発明の構成は、物の客観的な構成を記載した部分によって明らかにされているものと解すべきである。」と判示して（直接）侵害を認めたが、いわゆる「用途発明」を一切否定したと理解するべきではなく、用途以外の発明特定事項に特徴が認められた事案であり、新規な「用途」により初めて新規性・進歩性が認められる事案ではなかったと理解すべきである。

（2）②「～用」というクレーム文言の意義を事案毎に解釈するというアプローチ

ア. <類型①>用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないとした裁判例群（典型的な“用途発明”の考え方に合致する裁判例群）
 (ア) 東京地判平成4年10月23日・平成2年（ワ）第12094号「アレルギー性喘息の予防剤事件」は、医薬用途が添付文書中に記載されていた事案であり、差し止めが認められる範囲という問題はあったものの、用途発明としての実施については、問題とならなかった。
 (イ) 職務発明の対価請求事件であるが、知財高判平成17年（ネ）第10125号「内膜肥厚の予防、治療剤（シロスタゾール）事件」は、「医薬品の用途発明においては、当該用途に使用されるものとして当該医薬品を販売すれば、発明の実施に当たることができるのであり、このことは必ずしも薬事法上の承認の有無とは直接の関係がないというべきであって、仮にその販売が薬事法上の問題を生じ得るとしても、実際に当該用途に使用されるものとして販売している以上、当該用途発明を実施しているというべきである」として、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」場合は用途発明の実施になるという一般論を前提として、「本件製剤に再狭窄予防効果等があることをその特性として積極的に位置付けた販売活動を行っていたものであり、…循環器科医師等の間

でシロスタゾールがPTCA後の再狭窄予防の薬剤として広く認知されるようになった…」と事実認定をして、このように積極的なプロモーション活動を行っていた当該事案においては、薬事法上の添付文書に記載されていない適用外処方であっても、医薬用途発明の実施にあたりと判断した。

(ウ) 知財高判平成22年(ネ)第10091号「重金属固定化処理剤事件」は、「…飛灰中の重金属固定化処理剤」という特許請求の範囲であった事案につき、「本件においては、…A社ないしE社に販売された参考製品2の用途が飛灰用重金属固定化処理剤であったかどうか問題となっている…」として、販売された製品の用途を争点として明示的に取り上げた上で、この点を判断した。

同判決は、「…参考製品2の全てがA社ないしE社に販売されたことが認められるところ、A社ないしE社が、いずれもピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の販売に係る事業を行い、又は同事業に関与する業者であることが認められる一方で、A社ないしE社が、参考製品2の販売された期間に対応する時期に、ピペラジン系の重金属固定化処理剤を飛灰処理用以外の用途に係る製品として販売していたとの事実を認めるに足りる証拠はないのであり、以上の事情は、参考製品2が飛灰用重金属固定化処理剤をその用途とする薬剤として製造、販売されたことを積極的に窺わせる事情ということが出来る」として、「飛灰用」という用途に使用されるものとして販売されたことと事実認定した。

更に、同判決は、「…1審被告は、化学製品の製造及び販売を業とする株式会社であり、中間製品を含む被告製品の販売数量に鑑みても、特段の事情がない限り、中間製品を含むその製造及び販売に係る製品の用途について認識していたものと推認するのが相当であり…」とも判示しており、被疑侵害者が当該用途について認識していたことも必要であることを前提としている。

(エ) 以上のとおり、当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならない<<類型①>>においては、被疑侵害者が、当該用途に使用されるものとして販売している認識も必要であるといえる。

イ. <<類型②>>「～用」に使用可能であれば（直接）

侵害になるとする裁判例群

(ア) 東京地判平成15年(ワ)第3552号「水晶振動子事件」は、「外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子としたことを特徴とする水晶振動子」という特許請求の範囲であった事案につき、「実装時にアース用端子をアースすることにより保持容器にシールド効果が生じ、ノイズに強い水晶振動子として使用できるという構成を有していれば、それ以上に、…アース用外部端子として使用できることを明示して販売したり、購入者が実際にアース用外部端子として使用する必要はない…。被告製品は、いずれも保持容器と外部端子間が導通しているから接触しているということができ、また、実装時にアースすることにより使用することが可能な構成を有していると認められ、その結果、保持容器にシールド効果が生じ、ノイズに強い水晶振動子として使用できるのであるから、構成要件Eを充足する。…」と判示した。

この裁判例は、「アース用」というクレーム文言は、アース用に使用することが可能な構成を有していれば足り、当該用途に使用されるものとして販売される必要性はないとして、特許権者の差止請求を認容した。（損害論では、「アース用」でない製品があるという事情を参酌して、実施料率を判断した。）

(イ) 大阪地判平成23年(ワ)第6878号「着色漆喰組成物の着色安定化方法事件」は、「着色漆喰組成物に構成要件B1記載の物質を含有させ、かつ、その『白色成分』を構成要件C1で特定されている物質の組み合わせとする方法を意味する」と判断した上で、被告の主張に対し、「着色漆喰組成物の組成が上記各構成要件を客観的に充足するよう調整、調査すれば、着色安定化方法を使用したとすべきであり、酸化チタンを配合する目的が光触媒機能を得ることにあつたとしても、この結論を左右するものではない。」と判示した。

この裁判例は、「～用」というクレーム文言ではないが、「着色安定化方法」という方法のクレーム文言であるにもかかわらず、各構成要件を客観的に充足するよう調整、調査すれば、着色安定化方法を使用したことになると判断して、使用者に「着色安定化」という主観（目的、認識）は不要で

あるとした。

(ウ) 上掲大阪地判平成 23 年 (ワ) 第 13469 号「ペットのトイレ仕付け用サークル事件」は、「本件発明において、『収容したペットのトイレの仕付けを行う』、『住居スペースとトイレスペースに区画』とされているのは、本件発明のペット用サークルの用途に関するものであるところ、本件発明は、既知の構成に新規の用途を見出したことを特徴とする発明ではなく、ペット用サークルの構成自体を特徴とする発明と解されるから、上記各文言は、当該ペット用サークルについて、トイレの仕付けのために住居スペースとトイレスペースとに分けて使用することが可能な構成であることを意味するにすぎず、当該用途に使用されることが必須であるとは解されない。」と判示した。

この裁判例は、「既知の構成に新規の用途を見出したことを特徴とする発明」でないことを理由に、「ペットのトイレ仕付け用」というクレーム文言は、ペットのトイレ仕付け用に使用できる構成を有していれば足り、当該用途に使用されるものとして販売される必要性はないと判示したものであり、用途以外の発明特定事項に特徴がない発明では、典型的な意味でのいわゆる用途発明、すなわち、当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならない類型に属しないと判断したものである。

(エ) 上掲大阪地判昭和 55 年 10 月 31 日・昭和 54 年 (ワ) 第 4824 号「子供乗物用タイヤの製造方法事件」は、「本件特許発明は製造方法の発明すなわちタイヤの製造手段に特徴を有する発明であつて、用途に発明の特徴を有するいわゆる用途発明ではない。したがつて、本件特許発明の構成要件 (6) にいう『子供乗物用タイヤ』を右に表現されている用途にのみ限定して解釈することは相当でない。」と判示して、（直接）侵害を認めた。

この裁判例も、「子供乗物用」というクレーム文言は、子供乗物用のタイヤとして用いることができるタイヤの製造方法を使用していけば足り、当該用途に使用されるタイヤの製造方法として使用される必要性はないとした。

(オ) 以上のとおり、当該用途に使用されるものとして販売しなくても（直接）侵害になるという〈類型②〉においては、当然ながら、被疑侵害者が、

当該用途に使用されるものとして販売している主観（目的、認識）は不要である。

ウ. 〈類型①〉及び〈類型②〉の区別

上掲〈類型①〉及び〈類型②〉の区別については、上掲した「(1)『用途発明』の定義を限定的に理解する観点」と同様に考察することができるとされる。すなわち、用途以外の発明特定事項に特徴（従来技術との実質的な相違点となる技術事項）が認められない発明は、当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないのに対し、用途以外の発明特定事項に特徴が認められる発明は、当該用途に使用されるものとして販売されなくても（直接）侵害になるという区別が可能であると考えられる。

実際、東京地判平成 2 年 (ワ) 第 12094 号「アレルギー性喘息の予防剤事件」、知財高判平成 17 年 (ネ) 第 10125 号「内膜肥厚の予防、治療剤（シロスタゾール）事件」、及び、知財高判平成 22 年 (ネ) 第 10091 号「重金属固定化処理剤事件」は、何れも、公知物質の用途を発見した発明であり、用途が特許発明の新規性・進歩性を基礎付ける特徴であり、用途以外の発明特定事項において特徴が認められない発明であった。

他方、東京地判平成 15 年 (ワ) 第 3552 号「水晶振動子事件」、大阪地判平成 23 年 (ワ) 第 6878 号「着色漆喰組成物の着色安定化方法事件」、大阪地判平成 23 年 (ワ) 第 13469 号「ペットのトイレ仕付け用サークル事件」、大阪地判昭和 54 年 (ワ) 第 4824 号「子供乗物用タイヤの製造方法事件」は、「～用」というクレーム文言以外の発明特定事項に特徴を有する事案であった。（例えば、「ペットのトイレ仕付け用サークル事件」は、結果的に、進歩性が否定されて無効の抗弁が成立した事案であったが、既知の構成に「ペットのトイレ仕付け用」という新規な用途を見出したことを特徴とする発明ではなく、ペット用サークルの構成自体を特徴とする発明と解される、と判示されている。）

このような理解は、上掲大阪地判平成 15 年 (ワ) 第 860 号「点検口の蓋の取付方法に使用される取付具事件」が、「物の発明においては、原則として、物の構成をもってその内容を把握すべきであり、構成要件の中に、物の客観的な構成のほかに、特定の用途や使用方法に用いることが記載されていたとしても、その用途や使用方法に適するようにするために物の構成が特定の構成に限られることがなければ、それらの用途や使用方法の記載は、発明の構成を更に限定するものでは

ないというべきである。そして、そのような場合、発明の構成は、物の客観的な構成を記載した部分によって明らかにされているものと解すべきである。」と判示して（直接）侵害を認めたこととも整合的に説明可能である。すなわち、用途以外の発明特定事項において特徴が認められる《類型②》の発明の場合は、物の客観的な構成を記載した部分に新規性・進歩性が認められなければ特許権者は勝訴できないことを前提に、物の客観的な構成を記載した部分に新規性・進歩性が認められる場合は、「～用」という用途に使用されるものとして販売されていなくても（直接）侵害になると整理できる。

（3）小括

以上のとおりであるから、「用途発明」の定義を限定的に理解する観点からも、「～用」というクレーム文言の意義を事案毎に解釈するという観点からも、当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないとする事案と、「～用」という用途に使用することが可能であれば（直接）侵害になるという事案との区別は、「～用」というクレーム文言にかかわらず、物の客観的な構成を記載した発明特定事項に特徴が認められる発明であるか否かにより区別されると考えられる。

もっとも、「～用」という用途に使用することが可能であれば（直接）侵害になる類型に分類されるために、物の客観的な構成を記載した発明特定事項で進歩性が必須とまでは考えられない。何故なら、発明として進歩性は認められないが、非充足論で請求棄却される場合もあるからである。例えば、大阪地判平成 23 年（ワ）第 13469 号「ペットのトイレ仕付け用サークル事件」は、「ペットのトイレ仕付け用」に使用することが可能であれば発明の技術的範囲に属するとした上で、進歩性を否定して無効の抗弁を認めた。

3. 「用途発明」をサブコンビネーション発明と捉えた場合の検討

（1）“サブコンビネーション発明”とは、典型的には、2つ以上の物を組み合わせた物の発明（コンビネーション発明）を構成する個々の物のみに焦点を当てた発明であり、物の使用態様として、他方の物と組み合わせて使用する態様を発明特定事項として記述した発明をいう。

例えば、インクプリンタとインクカートリッジとを組み合わせたシステム（プリンタ）はコンビネーション発明であるところ、特定の構成を有するインクプリンタに組み込んで使用するという使用態様を構成要件として限定しているインクカートリッジの発明は、“サブコンビネーション発明”である。

このような“サブコンビネーション発明”は、特許庁の審査基準においても、「審査官は、請求項に係る発明の認定の際に、請求項中に記載された『他のサブコンビネーション』に関する事項についても必ず検討対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。」と記載されており（第 III 部 第 2 章 第 4 節 4.1）、発明特定事項として取り扱う実務が多数である。（これに反する東京地判平成 22 年（ワ）第 24818 号は、踏襲されていない。）

ここで、“サブコンビネーション発明”とは、典型的には、特定の物と組み合わせて使用される態様を発明特定事項とする発明を意味するとしても、特定の用途に使用される態様を発明特定事項とする発明も含む概念であると理解することも可能である。

（2）現在までに、“サブコンビネーション発明”について特許権侵害訴訟が判決まで至り、特許権者が勝訴した事案は、以下の 3 件である。

ア. 知財高判（大合議）平成 24 年（ネ）第 10015 号「ごみ貯蔵機器事件」は、「ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって、…前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように、前記外側壁から突出する構成と、を備え、前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された、ごみ貯蔵カセット。」というクレーム文言について、「本件発明 1 における『ごみ貯蔵カセット』は、ごみ貯蔵カセット回転装置に係合されて回転可能に据え付けられ、かつ、ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられる構成であることが認められるものの、特段、それ以外の用途に使用されることを排除するような記載は存在しない。」と判断しながらも、「被告の主張は、本件発明 1 の技術的範囲は、ゴミ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるような用途のゴミ貯蔵カセットに限定されるどころ、イ号物件は回転装置欠落ごみ貯蔵機器にも使用されるのであるから、イ号

物件を差止めの対象とすることは、公知技術の範囲についてまで権利行使を認めることになるから許されないとの趣旨とも解されるところ、被告は、本件特許発明1を実施しない用途、すなわちゴミ貯蔵用カセットをゴミ貯蔵機器に吊り下げて使用しないタイプのごみ貯蔵機器（MARK II）に限定して製造販売しているわけではなく、むしろ、自ら積極的にごみ貯蔵機器に吊り下げて使用するタイプのごみ貯蔵機器にも適合するものとしてイ号物件を製造販売しているのであり…、しかも、吊り下げて使用しないタイプの上記 MARK II は平成 18 年には既にその販売が終了しているのであるから…、イ号物件は、本件発明1に係る特許権を侵害するものとして、差止めの対象となるというべきである。」と判示して、サブコンビネーション発明の相手方である「ごみ貯蔵カセット回転装置」と係合しない公知の「ゴミ貯蔵カセット」に特許権が及ばないことを確認する文脈で、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことを認定している。

これは、被告製品である「ゴミ貯蔵カセット」が公知であることを前提とする被告の主張に対する判示であるから、サブコンビネーション発明の相手方である構成を除いた発明特定事項に特徴（従来技術との実質的な相違点となる技術事項）が認められない場合は、（直接）侵害であるために「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことが必要であると判示したものと理解できるから、上掲した“用途発明”についての検討と整合する。

- イ. 知財高判平成 22 年（ネ）第 10063 号「インクカートリッジ事件」は、「…記録装置に対して着脱可能な液体収納容器」というクレーム文言について、（直接）侵害を認めたが、同事案においては、被告製品が、インクカートリッジに係るサブコンビネーション発明の相手方であるインクジェットプリンタに組み込んで使用されるものであることに争いがなく、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことの要否は争点とならなかった裁判例であるため、参考にならない。
- ウ. 大阪地裁平成 23 年（ワ）第 13054 号「剪断式破砕機の切断刃事件」は、「…剪断式破砕機の切断刃において、前記切断刃を前記切断刃取付台に固定する前記固定ボルト孔の固定段部よりも入口側に、…固定ボルト孔の内面から半径方向に拡径する環状凹部で

形成した係合部を具備させた…」というクレーム文言について、（直接）侵害が認められたが、無効の抗弁は主張されておらず、切断刃に係るサブコンビネーション発明の相手方である剪断式破砕機の構成を除いた発明特定事項に特徴が認められることを当事者が主張していなかった事案であり、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことの要否も争点とならなかった裁判例であるため、参考にならない。

（3）小括

以上のとおり、「サブコンビネーション発明」の特許権侵害訴訟は裁判例が多くないが、知財高判（大合議）平成 24 年（ネ）第 10015 号「ごみ貯蔵機器事件」が、サブコンビネーション発明の相手方である構成を除いた発明特定事項では特徴が認められない場合には、（直接）侵害となるために「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことが必要であることを前提とする判示をしており、このような前提は、上掲した“用途発明”についての考察と整合する。

4. 「用途発明」と間接侵害

- （1）物の製造販売が“用途”（ないし“使途”）で特定された物の発明に係る特許権の直接侵害を構成しない場合でも、例えば「化合物 A を『殺虫剤として』実際に使用する乙のところ初めて、クレームの構成要素をすべて満たすと考えられる」という論理で、間接侵害を構成しようという考え方がある⁽²⁾。

例えば、「殺虫剤」という用途を特定した物の発明や、「一回当たり 0.2~0.5mg/kg の量で隔日投与される…化合物 A からなる C 型肝炎治療薬」等、使用方法により特定されている物の発明（広い意味では、これも用途発明といえよう。）は、当該物の発明に係る組成物を製造販売するだけで、特許請求の範囲に記載された発明特定事項のうち“用途”（ないし“使途”）に用いる物として販売していない場合に、（直接）侵害となる特許発明と、（直接）侵害とならない特許発明とが存在することは、上述のとおりである。

このうち、当該“用途”（ないし“使途”）に用いる物として販売していない場合でも（直接）侵害となる特許発明については、間接侵害の成否を検討する必要はない。

問題となるのは、当該“用途”（ないし“使途”）に用いる物として販売していない場合には（直接）侵害とならない用途発明との関係で、当該用途を何ら標榜することなく、用途以外の構成要件を全て充足する物を販売することが間接侵害となりうるかである。

例えば、「DDT（ジクロロジフェニルトリクロロエタン）を含む殺虫剤」という“用途”を特定した特許発明が成立している場合に、「殺虫剤」という用途を何ら標榜することなく DDT を販売している場合に、購入者がこれを殺虫剤として使用したとき、販売者に間接侵害が成立し得るかという問題である。（DDT を購入した者が、これを殺虫剤としてパッケージして販売した場合に、DDT の販売者に間接侵害が成立し得るかという問題ではない。）

同様に、「一回当たり 0.2～0.5mg/kg の量で隔日投与される…化合物 A からなる C 型肝炎治療薬」という“使途”を特定した特許発明が成立している場合に、添付文書等において当該処方何ら標榜することなく化合物 A からなる C 型肝炎治療薬を販売し、購入者がこれを当該処方投与ないし服用したとき、間接侵害が成立し得るかという問題である。（化合物 A を購入した者が、一回当たり 0.2～0.5mg/kg の量で隔日投与される C 型肝炎治療薬として添付文書とともに販売した場合に、化合物 A の販売者に間接侵害が成立し得るかという問題ではない。）

以下、特許法 101 条 1 号及び特許法 101 条 2 号の規定について、其々検討する。

（2）特許法 101 条 2 号の間接侵害について

〈特許法 101 条 2 号〉

「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」

ア. 「業として」要件

購入者が個人である場合、購入した DDT を殺虫剤として使うとか、化合物 A からなる C 型肝炎治療薬を一回当たり 0.2～0.5mg/kg の量で隔日服用するとしても、「業として」実施していない場合が多いと思われ

る。もっとも、従属説を基本とする立場であっても、この場合は間接侵害が成立すると考える学説が多数であり⁽³⁾⁽⁴⁾、裁判例も同様である⁽⁵⁾。

この論点について、知財高判（大合議）平成 17 年 9 月 30 日判時 1904 号 47 頁〔一太郎事件〕は、「法人など業としてこれをパソコンにインストールして使用する利用者（ユーザー）が存在すること」を指摘して、純然たる従属説でも間接侵害が成立する旨を判断したが、この知財高裁大合議判決は、裁判所が純然たる従属説を採り、直接行為者が家庭的個人的実施である場合に間接侵害が成立しないとまで踏み込んだとは理解されていない。

イ. 「不可欠」要件

（ア）“用途”を特定した発明の場合

「特許法 101 条 2 号における『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、発明の構成要素以外にも、物の生産に用いられる道具、原料なども含まれ得るが、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、これに当たらない。すなわち、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もの、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ものが、これに該当すると解するのが相当である。そうであるから、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』に該当しない。」とされている⁽⁶⁾。

この論点は、条件関係があれば「不可欠」要件を満たすという学説もあるが、この説に立つ裁判例が見当たらないところであり、裁判例上は、上記の考え方が有力である⁽⁷⁾。

ここで、「DDT を含む殺虫剤」等、“用途”により特定されている物の発明であり、DDT が公知の組成物であった場合、DDT は「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するのであろうか。

この点、DDT は殺虫効果という解決課題とは無

関係に従来から存在し、別の従来用途で使用されていたのであるから、「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」ものであり、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないという考え方も有り得る。

他方、DDT を用いることにより初めて殺虫効果という解決課題を解決できるものであり、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であり、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するという考え方も有り得る。

用途発明の間接侵害については議論が少なく、上掲した規範を示した裁判例も用途発明の事案ではないから、確定的なあてはめは困難であるが、そもそも公知組成物の新たな用途を見出したことにより新規性・進歩性が認められた用途発明について、当該公知組成物を当該用途に用いられることを知りながら製造販売しても間接侵害が成立し得ないという結論が妥当とは思われないから、後者の考え方が妥当であると考えられる。

この点につき、学説の中には、「部材を、特許発明が新たに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…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。」として、「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…」と説明する論稿もあり⁶⁾、用途発明との関係で、公知組成物の製造販売が「不可欠」要件を満たす余地を認めている。同論稿の設定は、例えば、DDT を購入した者が、これを殺虫剤としてパッケージして販売した場合に DDT の販売者に間接侵害が成立するか否かという問題であり、本稿が検討している設定と同一ではないが、参考になると思われる。

(イ) “用途” を特定した発明の場合

これに対し、「一回当たり 0.2~0.5mg/kg の量で

隔日投与される…化合物 A からなる C 型肝炎治療薬」等、“用途” により特定されている物の発明であり、化合物 A が公知の医薬組成物であった場合、同発明に新規性・進歩性が認められるとすれば、公知の医薬組成物の用途を限定した点において、「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」が認められるのであって、公知の医薬組成物である化合物 A 自体は、従来から C 型肝炎治療薬として用いられていたのであれば、「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」に相当せず、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと考えられる。

以上のとおりであるから、“用途” を特定した発明は「不可欠」要件を満たす余地があるのに対し、“用途” を特定した発明は「不可欠」要件を満たさない可能性が高いと考えられる点において、両者は異なると考えられる。

ウ. 「その物の生産に用いる物」要件

(ア) “用途” を特定した発明の場合

例えば、「DDT を含む殺虫剤」等、“用途” により特定されている物の発明の場合、DDT の購入者は、DDT 自体に何ら手を加えることなく、これを殺虫剤として使用しているだけであるから、「生産」要件を満たさないと考えることも可能である。

このような理解は、特許法 101 条 2 号の「生産」の解釈について、大阪地判平成 23 年（ワ）第 7576 号「チアゾリジン誘導体事件」が、「『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…」と判示したことも、一見すると整合的である。

他方、“用途” を標榜しないで販売した場合の DDT は「発明の構成要件を充足しない物」であり、これを殺虫剤として使用するところで「発明の構成要件のすべてを充足する物」が新たに作り出されると考える余地もある。上掲大阪地判に照らしても、

供給を受けた DDT を素材として、殺虫剤として使用するために何らかの手を加えることが必要であり、DDT の本来の用途に従って使用するにすぎない行為ではないと考えるならば、「生産」に該当すると考えることも可能である。

このような、用途発明と「生産」要件との関係を判示した裁判例は見当たらないものの、DDT の「本来の用途」とは異なる、殺虫剤という新たな用途を見出した発明である以上、殺虫剤として使用するために何らかの手を加えることも、「これに何らかの手を加えること」にあたり、「生産」要件を満たすと考える余地がある。

（イ）“使途”を特定した発明の場合

例えば、「一回当たり 0.2～0.5mg/kg の量で隔日投与される…化合物 A からなる C 型肝炎治療薬」等、使用方法（“使途”）により特定されている物の発明の場合、化合物 A の購入者は、化合物 A 自体に何らかの手を加えることなく、これを一回当たり 0.2～0.5mg/kg の量で隔日服用しているだけであるから、「生産」要件を満たさないと考えることも可能である。

このような理解は、上掲大阪地判大阪地判平成 23 年（ワ）第 7576 号とも、整合的である。

この点、使途を標榜しないで販売した場合の化合物 A は「発明の構成要件を充足しない物」であり、これを一回当たり 0.2～0.5mg/kg の量で隔日服用するところで「発明の構成要件のすべてを充足する物」が新たに作り出されると考えることが可能であるならば、「生産」に該当すると考えることも可能であるかもしれない。

しかしながら、上述のとおり、“用途”を特定した発明の場合は、「殺虫剤」でない物を殺虫剤として使用するとき「殺虫剤」が新たに作り出される（「生産」される）と理解する余地があるのに対し、“使途”を特定した発明の場合の場合は、例えば「一回当たり 0.2～0.5mg/kg の量で隔日投与される」という“使途”にかかわらず、化合物 A は従前から C 型肝炎治療薬として使われていたものであり、この発明の“使途”は投与態様を規定しているに過ぎないから、化合物 A からなる C 型肝炎治療薬という物自体は変わっておらず、特許製品が新たに作り出される（生産される）と理解することは難しいという点において、“用途”により特定されている物の発明

とは異なると考えられる。

エ. 小括

以上のとおり、“用途”を特定した発明と、“使途”を特定した発明とを対比しながら、特許法 101 条 2 号の「業として」「生産」及び「不可欠」要件について考察した。

上述した考察は絶対的なものではなく、各発明によって異なり得ることは当然であり、飽くまで方向性ないし傾向を示したものと理解して頂ければ幸いである。

なお、特許法 101 条 2 号は「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」という要件もあるが、遅くとも特許権者から警告状が送付されることにより被疑侵害者はこれを知るのであろうし、差止請求の関係では、間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であるから⁽⁹⁾、問題とならない場合が多い。実際、同要件が否定された判決は、1 件しか見当たらない⁽¹⁰⁾。

（3）特許法 101 条 1 号の間接侵害について

《特許法 101 条 1 号》

「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」

ア. 「業として」要件

この要件については、特許法 101 条 2 号について上述した検討と同様である。

イ. 「その物の生産に用いる物」要件

この要件については、特許法 101 条 2 号について上述した検討と同様である。

ウ. 「のみ」要件

「特許法 101 条 1 号は、その物自体を利用して特許発明に係る物の生産にのみ用い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るところ、同号が、特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を、『その物の生産にのみ用いる物』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と考えられる。このような観点から考えれば、その物の生産に『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

されている⁽¹¹⁾。

例えば、「DDTを含む殺虫剤」等，“用途”により特定されている物の発明であり，DDTが公知の組成物であった場合，DDTに殺虫剤以外の「経済的，商業的又は実用的な他の用途」があるか否かが問題となる。これが公知の組成物であり，従来は他の用途に使われていたのであれば，「のみ」要件を充足しない場合が多いと考えられる。

また，「一回当たり0.2～0.5mg/kgの量で隔日投与される…化合物AからなるC型肝炎治療薬」等，“使途”により特定されている物の発明であり，化合物Aが公知の医薬組成物であった場合も，化合物Aは，従来は異なる処方（“使途”）であったものを「一回当たり0.2～0.5mg/kgの量で隔日投与される」と特定したことを理由に新規性・進歩性が認められたのであれば，「のみ」要件を充足しない場合が多いと考えられる。

したがって，“のみ”要件は，“用途”を特定した発明も，“使途”を特定した発明も，何れの発明でも認められない場合が多いと考えられる。

5. まとめ

本稿では，用途発明（用途又は使途による発明特定事項を含む発明）は，用途（又は使途）以外の発明特定事項に特徴がない発明は，当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないのに対し，用途以外の発明特定事項に特徴がある発明は，当該用途に使用されるものとして販売されなくても（直接）侵害になりうるという類型化を試みた。

このような考え方は，用途発明（用途又は使途による発明特定事項を含む発明）をいわゆるサブコンビネーションクレームとして捉えた場合でも，知財高判（大合議）平成24年（ネ）第10015号「ごみ貯蔵機器事件」とも整合する。

最後に，用途（又は使途）以外の発明特定事項に特徴がない発明は，当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないが，間接侵害が成立する可能性はあり，特許法102条2項の適用が認められる余地はある。間接侵害の検討においても，一概に“用途発明”と一括りに考えるべきではなく，

“用途”による発明特定事項を含む発明は特許法102条2項の適用が認められる余地があるのに対し，“使途”による発明特定事項を含む発明は特許法102条2項の適用が認められない可能性が高いと考えられる点において，両者は相違があると考えられる。

以上のとおりであるから，用途（又は使途）による発明特定事項を含む発明の権利範囲を検討する際は，当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないか否かという問題があることに留意するとともに，間接侵害の成否について，発明特定事項が“用途”であるか“使途”であるかも留意して検討することが望ましい。用途発明の間接侵害については，議論が少なく，裁判例も多く蓄積している訳ではないので，今後も注目すべき裁判例が出されたときは，改めて考察を深める所存である。

以上

（注）

- (1) 小林茂「物の発明における発明特定事項としての使用方法」（パテント誌 Vol.64 No.1, 2011年）が提起した問題意識を，間接侵害の成否という論点について更に考察したものである。
- (2) 吉田広志「用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方：『物』に着目した判断から『者』に着目した判断へ」（知的財産法政策学研究 Vol.16 (2007) 167頁）
- (3) 新・注解特許法【下巻】477頁
- (4) 高部眞規子「実務詳説 特許関係訴訟【第2版】」165頁
- (5) 東京地判昭和56年2月25日無体裁集13巻1号139頁
- (6) 東京地判平成23年（ワ）第19435号「医薬事件」，東京地判平成14年（ワ）第6035号「クリップ事件」等
- (7) 東海林保「間接侵害」，知的財産訴訟実務大系I（青林書院，2014年）352頁
- (8) 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 Vol.19 (2008) 85頁）
- (9) 知財高判大合議平成17年（ネ）第10040号
- (10) 知財高判平成18年（ネ）第10051号
- (11) 知財高判平成24年（ネ）第10092号「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」，大阪地判平成8年（ワ）第12109号「製パン器事件」，知財高判平成22年（ネ）第10089号「食品の包み込み成形方法及びその装置事件」

（原稿受領2016.8.19）