

(出典：一般財団法人経済産業調査会発行 特許ニュース2022年1月28日(金)号 (No.15583) 「非専用品型間接侵害(特許法101条2号・5号)の主観的要件」)

非専用品型間接侵害 (特許法101条2号・5号) の主観的要件

ユアサハラ法律特許事務所

弁護士 深井 俊至

1 特許法101条1号・2号・4号・5号
特許法101条は、次のとおりである。

(侵害とみなす行為)

第101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は
専用実施権を侵害するものとみなす。

1 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

2 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

3 (略)

4 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

5 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

6 (略)

物の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等をする行為(特許法2条3項1号)、方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為(特許法2条3項2号)が発明の実施であり、これらの場合に特許権侵害となるときが「直接侵害」と呼ばれる。

これに対し、特許法101条1号・2号・4号・5号は、これら直接侵害行為の前段階とみられる行為を規定し、それらに該当する場合は「侵害するものとみなす」としているので「間接侵害」と呼ばれる。

1号は「その物の生産にのみ用いる物」、4号は「その方法の使用にのみ用いる物」と「のみ」の要件¹があるので、「専用品型間接侵害」と呼ばれる。

これに対し、2号と5号には「のみ」の要件がなく、専用品でない物も侵害とみなされる対象物となりうるが、侵害とみなされる要件として、客観的要件と主観的要件を規定している。2号と5号にあつては、「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」との部分の主観的要件である。2号と5号により侵害対象となりうる物は、特許権侵害用途以外の他の実用的用途をも有する点において、2号と5号の場合は、「非専用品型間接侵害」、「多機能型間接侵害」などと

呼ばれる。

1号と4号の専用品型間接侵害は、特許権侵害となる用途のみを有する物を対象としているので、特許権侵害の予備的又は補助的行為対象と客観的に認められる物を対象としており、対象行為を特許権侵害行為とみなして規制をしても、過剰な規制とならないと考えられる。これに対し、2号と5号の非専用品型間接侵害の場合は、特許権侵害用途以外の他の実用的用途をも有する物も対象物となりうるため、過剰な規制とならないように解釈する必要がある。過剰な規制とならないようにするため、2号と5号には、1号と4号にはなく、特に設けられた客観的要件と主観的要件が存在する。本稿では、その主観的要件について検討する。

2 101条2号・5号の主観的要件

特許法101条2号と5号の第一の主観的要件は、「その発明が特許発明であること…を知りながら」である。「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」(特許法70条1項)のであるから、「その発明」を知るとは、特許請求の範囲の記載の内容を知ること、つまり、発明の構成内容を知ることである。そして、その発明が「特許発明であること」を知るとは、その構成の発明について特許権が成立していることを知ることである。特許権が成立していることについて、特許番号まで知っている必要はない²。「その発明が特許発明であること…を知りながら」については、実務上、特許権者が疑義侵害者に対して特許権侵害の警告状を送付した場合や、疑義侵害者において自らの製品やサービスに関連しそうな特許権について調査をしており特許権者の特許権を知っていた場合がほとんどであろう。特許権者が、疑義侵害者に対して、特許権侵害の訴え提起をした場合、侵害に係る特許権とその発明の構成要件等を記載した訴状副本や証拠の特許公報写しが疑義侵害者(被告)に送達されることによって、遅くとも訴状送達日までにこの第一の主観的要件は充足される。

第二の主観的要件は、「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」である。特許発明が物の発明である場合、疑義侵害者が生産、譲渡等をしている物が、特許発明の対象たる物の生産に用

いられることを知ることであり、特許発明が方法の発明である場合、疑義侵害者が生産、譲渡等をしている物が特許発明の方法の使用に用いられることを知ることである。しかし、2号と5号の非専用品型間接侵害の場合、対象となりうる物は、特許権侵害用途以外の他の実用的用途をも有しうるので、差止請求については差止対象の範囲や差止対象の特定方法、損害賠償については損害賠償の範囲やその額の計算が問題となる。以下、第二の主観的要件について検討する。

3 判決例

(1) 大阪地裁平成25年2月21日判決(平成20年(ワ)第10819号・判例時報2205号94頁)

① 事案の概要

原告は、被告に対して、イ号製品及びロ号製品を製造、販売等をする行為が、原告の有する本件特許権(発明の名称「粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置」。本件特許発明1(方法の発明)及び本件特許発明2(物の発明))を直接侵害又は間接侵害すると主張して、イ号製品及びロ号製品の生産、譲渡等の差止め及び廃棄並びに損害賠償金の支払を請求した。

本件特許発明1及び2には、「混合」との構成があった。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うものであり、1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ないとの主張をした上、101条2号・5号の間接侵害に関し、イ号製品は、ロ号製品の部品として製造、販売されるものであるが、ロ号製品は、単一材料の微粉除去に用いられるもの(混合に該当しない態様)と、混合に該当する態様があるとの主張をした。そして、被告は、ほとんどのイ号製品は本件特許発明2及び本件特許発明1の実施に用いられるものではなく、被告は現時点においてもイ号製品が本件特許発明2及び本件特許発明1の実施に用いられることについて悪意でないとの主張、及び、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く、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

るとの主張をした。

② 判示

本件各特許発明の「混合」について、複数の材料を混ぜ合わせることをいうとの解釈をした上、以下のとおり判示した。

「被告は、…イ号製品が複数の材料の混合に用いられることのある(本件特許発明2の装置の一部として用いられることのある)ものであることは認識していたことが認められる。」

「被告の行為のうち、イ号製品を生産し、譲渡し及び譲渡の申出をする行為について同号(筆者注：101条2号)の間接侵害が成立するものというべきである。」

「イ号製品は、…本件特許発明1に係る方法の使用にも用いることができると認められる。」

「被告がイ号製品について、生産し、譲渡し及び譲渡の申出を行うことについて、本件特許発明1に係る特許権に対する間接侵害(特許法101条5号)が成立するということができる。」

「被告は、イ号製品について、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く、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、不当である旨主張する。」

しかしながら、…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、被告からロ号製品を購入した後、イ号製品にオートセ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…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砕機を設置し、スプル・ランナあるいは成形不良品を粉砕し、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。)。』

「したがって、…イ号製品の製造、販売等の差止めを求める部分には理由がある。」

「イ号製品については、被告も在庫を有することを認めており、その廃棄を求める請求には理由がある。」

以上のとおり、上記大阪地裁判決は、イ号製品の生産、譲渡等の差止め、廃棄及び損害賠償を認めた。ただし、上記判決が被告代表者作成の論文を引用した箇所は、ほとんどが侵害用途となる複数の材料の混合態様であることを示唆するようであるが、実際の侵害用途への使用と非侵害用途への使用について判決がどのような事実認定をしたかは明らかではない。

なお、控訴審である知財高裁平成26年3月27日判決(平成25年(ネ)第10026号・同第10049号)は、イ号製品の生産及び譲渡等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を認めた上記原判決を是認(賠償金額は変更)した。

(2) 大阪地裁平成30年12月13日判決(平成27年(ワ)第8974号・判例時報2478号74頁)

① 事案の概要

本件は、特許権を有する原告が、被告各製品を製造、販売等する被告に対し、特許権の直接侵害及び間接侵害を主張して、被告各製品の生産、譲渡等の差止め及び廃棄等並びに損害賠償金の支払を請求した事案である。

特許法101条2号の間接侵害について、被告は、被告製品3には本件発明1を実施しない実用的他用途が存在しており、また基本的に販売代理店に対して被告製品3を販売しているにすぎないから、被告製品3がユーザの下で本件発明1の実施に用いられることを知らないと主張した。

② 判示

「主観的要件②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の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、またそれで足りると解するのが相当であり、このように解することは、「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」との文言に照らしても不合理な解釈ではない。」

「被告製品3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の特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在すると認められ、被告もそのことを認識、認容しながら被告製品3の生産、譲渡等を行ったと認めることができる。」

「したがって、被告による…被告製品3の生産、譲渡等について特許法101条2号の間接侵害が成立する。」

「被告は、被告製品3には適法な用途があるから、その生産、譲渡等を全面的に差し止め、廃棄を命じるのは過剰である旨主張する。

しかし、被告製品3に適用(筆者注:「適法」の誤記と考えられる。)な用途があるとしても、被告製品3が本件発明1の特徴的技術手段を担う不可欠品であり、その譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実であり、そのことを被告において認識、認容していると認められる以上、その生産、譲渡等を全面的に差し止め、その廃棄を命じるのが、多用途品であっても侵害につながる蓋然性の高い行為に特許権の効力を及ぼすこととした特許法101条2号の趣旨に沿うものというべきであるし、そのように解しても、被告は、被告製品3から本件発明1の技術的特徴手段を除去する設計変更をすれば間接侵害を免れるのであるから、被告製品3の生産、譲渡等の差止め命令及び廃棄命令が過剰な差止め・廃棄命令であるとは解されない(なお、被告製品3にこのような設計変更をした場合でも、製品名が変わらない場合には、差止判決の対象外とするために請求異議訴訟を経ることが必要になるが、そのような起訴責任を転換する負担を被告が負うことはやむを得ないというべきである。)。』

以上のとおり、上記大阪地裁判決は、特許法101条2号の第二の主観的要件について、「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」と解し、本件では、このような認識、認容が認められるとして、被告製品3の生産、譲渡の差止め、廃棄及び損害賠償を認めた。

(3) 大阪地裁令和2年5月28日判決(平成30年(ワ)第4851号・判例時報2481号48頁)

① 事案の概要

本件は、発明の名称を「クランプ装置」とする特許に係る特許権を有する原告が、被告製品の製造、販売等は本件特許権の侵害と見なされるとして、被告製品を製造する被告Y1及びこれを販売等する被告Y2に対し、本件特許権に基づき、被告製品の製造、販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償金の支払を請求する事案である。

被告製品群7及び8についての差止め、廃棄請求について、間接侵害の争点に関し、被告は、被告製品群7及び8は、本件発明の物の生産に用いられないものを相当数包含しているし、侵害以外の用途に用いられる物について無限定に差止請求を求めることは過剰差止めとして許されず、適切な限定を付さない原告の差止請求は棄却されるべきであると主張した。

② 判示

「特許法101条2号の趣旨に鑑みれば、発明に係る特許権の侵害品「の生産に用いる物…がその発明の実施に用いられること」とは、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

れで足りると解される。」

「本件においては、…被告製品群7及び8に属する製品が…、これを購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が被告製品群7及び8を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在するとともに、被告らはそのことを認識、認容していたものといえる。」

「被告らが被告製品群7及び8を製造、販売する行為は、本件特許権の間接侵害(特許法101条2号)を構成する。」

「被告製品群7及び8については、これを購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在することなどから、その製造、販売等につき間接侵害が成立するのであるから、用途に係る限定を付すことなく差止請求を認めたとしても過剰とはいえない。」

「被告らは、なお被告製品群…7及び8を所持していることが推認される。そうである以上、その廃棄請求を認めるべき必要性があるといえる。」

「被告製品群7及び8は、スイングクランプに使用し得るほか、リンククランプ、リフトシリンド及びワークサポートといった本件特許権の侵害とならない適法な用途に使用することも可能な製品であることが認められる。」

「そうすると、被告製品群7及び8のうち、スイングクランプ以外の用途に用いられる分については、これら製品による被告らの利益と原告の損害との相当因果関係を阻害する事情として、特許法102条2項に基づく推定を覆滅する事情というべきである。」

以上のとおり、上記大阪地裁判決は、特許法101条2号の第二の主観的要件について、「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」と解し、本件では、このような認識、認容が認められるとし、被告製品群7

及び8の製造、販売等の差止め、廃棄を認めた。

また、損害賠償について、特許権侵害となる用途以外の用途に用いられる分については、特許法102条2項に基づく損害額の推定において、推定覆滅事情になると判断した。

4 差止請求についての考察

(1) 上記判決例

上記大阪地裁平成25年2月21日判決は、特に当該事案の事実関係に基づく判断のようにも思われるが、全面的に対象製品の生産、譲渡等の差止め、廃棄を認めた。

また、上記大阪地裁平成30年12月13日判決及び上記大阪地裁令和2年5月28日判決は、いずれも、特許法101条2号の第二の主観的要件について、「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」と解した³。この基準によると、實際上、当該部品等を購入等する者のうち当該製品を特許権侵害に利用する者が例外的である場合でなければ、全面的に対象製品の差止め、廃棄が認められることになる。上記各判決事案でも全面的に対象製品の生産、譲渡の差止め及び廃棄が認められた。

(2) 学説

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)は、以下のとおり述べる。

「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べきである。」(106頁-107頁)

中島基至「充足論-間接侵害の場合」(高部真規子編「裁判実務シリーズ2 特許訴訟の実務」(第2版)、2017年1月30日発行)114頁)は、以下のとおり述べる。

「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、販売者の間接侵害における主観的要件は認められず、差止請求は認められないことになる。」(132頁)

窪田英一郎「間接侵害について」(牧野利秋ほか編「知的財産法の理論と実務 第1巻」[特許法 I]、平成19年6月21日発行、198頁)は、以下のとおり述べる。

「私見では、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。」(210頁)

(3) 私見

上記学説において、非侵害用途への差止めも含まれるような差止は過剰差止になるとして、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主文や、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に差止を認める考え方は、専用型間接侵害に係る特許法101条1号・4号の「のみ」要件を実質上、取り入れた考え方である。過剰差止は許されないとの原則からはそのような考えた方は首肯できる。

しかし、侵害用途に用いる顧客を特定しての差止め命令に限定すると、そのような顧客が特定できない場合、差止は不可能であるし、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でなければ差止め命令が認められないとするのでは、「のみ」要件が存在しない101条2号・5号が規定され、特許権の効力を強化しようとした趣旨が害されかねない。

私見ではあるが、上記大阪地裁平成30年12月13日判決及び上記大阪地裁令和2年5月28日判決の「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」との考え方を基礎にしつつ、判決の実際上の効力が侵害用途ではない適法な用途への部品等の販売の途が損なわれないように一定の制限を

設けるのが妥当であるとする。上記大阪地裁の基準によると、本来、非侵害用途のために部品等を販売することを意図している販売であっても、市場あるいは一般消費者に侵害用途での使用方法が知られているような状況では、当該部品等を購入等する者のうち例外的とはいええない範囲の者が当該部品等を特許権侵害用途に用いる蓋然性が高い状況は生じる。このような状況下において、販売者が当該部品等を販売すると、購入等する者のうち例外的とはいええない範囲の者が当該部品等を特許権侵害の用途に使用することは認識できるので、当該部品等を販売するとこれを認容するということになり、間接侵害となってしまふ。非侵害用途のために当該部品等を市場に供給する適法な事業活動に対して過剰な抑制効果が生じる。よって、差止め命令を受けた者や同様の部品等を販売等している者が、間接侵害とならずに当該部品等の販売等ができる有効な実際上の方策、つまり侵害となる原因の除去方策がある場合にのみ、上記の大阪地裁の基準で差止め命令が首肯されるというべきである。上記大阪地裁平成30年12月13日判決も「被告は、被告製品3から本件発明1の技術的特徴手段を除去する設計変更をすれば間接侵害を免れるのであるから、被告製品3の生産、譲渡等の差止め命令及び廃棄命令が過剰な差止め・廃棄命令であるとは解されない」として、除去方策が存在することを理由の一つとしている。当該部品等を購入等する者のうち例外的とはいええない範囲の者が当該部品等を特許権侵害用途に用いることを防ぐための有効な実際上の方策がない状況であることを被告が主張・立証した場合には、製造、販売等の全面的な差止め命令は認められるべきではない。例えば、部品等の販売先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、例外的とはいええない範囲の者が当該部品等を特許権侵害用途に使用することを防ぐための有効な実際上の方策がないということもあり得、このような場合、製造、販売等の全面的な差止め命令は認められるべきではない。当該部品等を購入等する者のうち例外的とはいええない範囲の者が当該部品等を特許権侵害用途に用いることを防ぐための有効な実際上の方策がある場合、例えば、当該部品等の

使用者が事業者であって、特許権侵害用途への使用を禁ずる契約や使用説明書により、特許権侵害用途への使用がなされないことが期待できるような場合には、差止が認められても過剰差止とならない方策を実施することができる。このような場合、被告は、そのような特許権侵害用途への使用とならない方策を除く旨の記載を差止主文の条件とすべきことを求めることができると解すべきであり、そのような除外をした上での差止命令は認めてよいと考える。例外的とはいえない範囲の者が当該部品等を特許権侵害用途に利用することを防ぐための有効な実際上の方策がないことや、特許権侵害用途への使用とならない方策についての主張・立証責任は、当該部品等を販売しており販売状況をより知っている被告に負わせるのが妥当である。

5 損害賠償請求についての考察

損害賠償について、上記大阪地裁令和2年5月28日判決は、特許権侵害となる用途以外の用途に用いられる分については、特許法102条2項に基づく損害額の推定において、推定覆滅事情になると判断した。

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」(前掲)は、以下のとおり述べる。

「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…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。…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。」(107頁)

損害賠償の根拠規定は、民法709条であり、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。上記大阪地裁判決と上記文献が、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、損害額の覆滅事

情ないし減額事由として、部材等の販売者側にその主張立証責任を負わせるとしている点は妥当ではないと考える。当該部材等が購入者によって非侵害用途に使用された事実が損害額計算において、覆滅事情となるということは、非侵害用途に販売された分も含めて侵害発生としてまずは損害額の計算をするということである。しかし、損害賠償の問題は、過去に行われた行為から既に発生した損害についての損害額の確定の問題である。差止の問題において特許権侵害用途に用いられる分と非侵害用途に用いられる分を区別できないことから非侵害用途に用いられる分も含めて差止命令を下すことができるという見解をとったとしても、過去に行われた行為については、侵害分と非侵害分を事実認定の問題として処理することが可能である。非侵害用途での使用について特許権侵害(直接侵害)は発生せず、特許権者に特許権侵害による損害は生じていないのであるから、非侵害用途の分も含めてまずは損害額の計算をするというのは妥当ではない。特許法102条1項から3項の損害額の推定の規定においても、侵害物品の数量の主張・立証責任は、特許権者(原告)が負うと考えられるのであり、101条2号・5号の間接侵害の場合の損害計算においても特許権侵害による損害が発生する特許権侵害用途分を特許権者(原告)が主張立証すべきものとする。ただし、その立証が容易ではないことも考えられ、裁判所は提出された主張・証拠に基づき、ある程度の裁量をもって特許権侵害用途分の数量を認定してよいと考える。

¹ 「のみ」とはならない他の用途としては、「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ている(東京地判昭和56・2・25(無体集13・1・139))。

² 中山信弘・小泉直樹編「新・注解 特許法〔第2版〕中巻1739頁・渡辺光執筆部分

³ 大阪地裁令和2年5月28日判決についての判例時報2481号の解説は「Winny事件最高裁判決と同様の判示をしている。幫助事件における考え方より緩やかなわけではないという意味において、同最高裁決定の判示との不整合は来していないということができよう。」(50頁)と述べる。