SLN SOFTIC LAW NEWS

一般財団法人ソフトウェア情報センター
発行・編集　　専務理事　光主清範

No. 130(2013/7)

組み合わせ薬剤事件

―素材に何ら手を加えることなく単に組み合わせただけでは、特許法第 101 条 2 号の「物の生産に用いる物」に該当しないとして間接侵害が否定された事例―

（大阪地裁平成２４年９月２７日判決）

弁護士　岩原将文

１．事案の概要

原告及び被告らは，いずれも医薬品の製造販売等を目的とする会社である。

経口血糖降下剤として、２型糖尿病に適応があり，作用機序の異なる薬剤として、以下のものが知られていた。

(ア) ビグアナイド剤（ＢＧ剤ともいう。）

主な作用は，肝臓での糖新生の抑制である。その他，消化管からの糖吸収の抑制，末梢組織でのインスリン感受性の改善など様々な膵外作用により，血糖降下作用を発揮する。

具体的な薬の種類としては，メトホルミン塩酸塩及びブホルミン塩酸塩がある。

(イ) チアゾリジン剤

インスリン抵抗性の改善を介して血糖降下作用を発揮する。

具体的な薬の種類としては，ピオグリタゾン塩酸塩がある。

(ウ) ＤＰＰ－４阻害剤

ＤＰＰ－４の選択的阻害により活性型ＧＬＰ－１濃度を高め，血糖降下作用を発揮する。

具体的な薬の種類としては，シタグリプチンリン酸塩水和物，ビルダグリプチン及びアログリプチン安息香酸塩がある。

(エ) スルホニル尿素剤（スルホニルウレア剤又はＳＵ剤ともいう）

膵β細胞膜上のＳＵ受容体に結合してインスリン分泌を促進し，服用後短時間で血糖降下作用を発揮する。

具体的な薬の種類としては，第１世代としてトリブタミド，アセトヘキサミド，クロルプロパミド及びグリクロピラミドがある。また，第２世代としてグリベンクラミド及びグリクラジドが，第３世代としてグリメピリドがある。

(オ) 即効型インスリン分泌促進剤

膵β細胞膜上のＳＵ受容体に結合してインスリン分泌を促進し，服用後短時

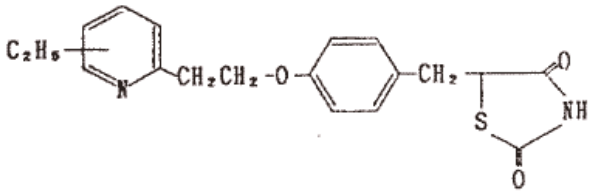
© 2013 (一財)ソフトウェア情報センター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-1-4 東都ビル 4 階
TEL. (03)3437-3071　FAX. (03)3437-3398
WebSite　http://www.softic.or.jp/

間で血糖降下作用を発揮する。ＳＵ剤と比べて吸収と血中からの消失が早い。
　具体的な薬の種類としては，ナテグリニド及びミチグリニドカルシウム水和物がある。

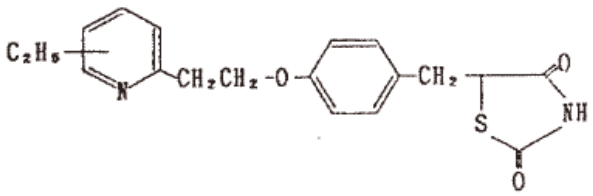
(カ) α－グルコシターゼ阻害剤
　α－グルコシド結合を加水分解する酵素であるα－グルコシターゼの作用を阻害し，糖の吸収を遅らせることにより食後の高血糖を抑制する。
　具体的な薬の種類としては，ボグリボース，アカルボース及びミグリトールがある。

原告は，上記経口血糖降下剤のひとつであるピオグリタゾン塩酸塩等について，下記の原告先行特許に関する特許権を有していた。

特許番号 第１８５３５８８号
発明の名称 チアゾリジン誘導体
特許請求の範囲
「１ 式



で表される化合物またはその薬理学的に許容しうる塩
２ 式



で表される化合物またはその薬理学的に許容しうる塩を有効成分として
含有してなる糖尿病治療剤」

被告らは，原告先行特許の存続期間が満了したことから，原告先行特許発明の技術的範囲に属し，原告製品と競合する別紙被告ら製品目録記載の各製品（ピオグリタゾン錠またはピオグリタゾンＯＤ錠）について製造販売を企図し，厚生労働大臣から製造販売の承認を受けた。
また，被告らは，被告ら各製品について，すでに健康保険法に基づく薬価基準収載を得て製造販売を開始し，又は，今後，製造販売を開始する予定がある。

原告は，被告らに対し，被告らの行為が本件各特許権（先行特許のピオグリタゾン塩酸塩等と他の経口血糖降下剤とを組み合わせてなる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬）を侵害するものであるとして，平成２３年の薬価基準収載の申請

について，１年間留保することを要求し，被告らがこれを留保すれば，被告らに対する本件各特許権の行使をしない旨の申入れをした。

これに対し，被告らが上記申入れを拒否したところ，原告は，被告らに対する本件訴えを起こした事案である（なお，原告は，被告ら以外の製薬業者に対しても同様の申入れを行った。）。

裁判所は、

・被告ら各製品は，本件各特許発明における「物の生産に用いる物」には当たらないから，被告らの行為について本件各特許権に対する法１０１条２号の間接侵害が成立することはない。
・同様の理由により，被告らの行為について本件各特許権に対する直接侵害が成立することもない。
・また，本件各特許発明は，いずれも特許無効審判により無効とされるべきものである。

と判示した。

２．本件特許（特許第３１４８９７３号、同３９７３２８０号）の構成要件

(1) 本件特許発明Ａ－１の構成要件

Ａ (1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，

Ｂ (2)アカルボース，ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる

Ｃ 糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

(2) 本件特許発明Ａ－５の構成要件

Ｄ α－グルコシダーゼ阻害剤がボグリボースである

Ｅ 請求項１記載の医薬。

(3) 本件特許発明Ｂ－１の構成要件

Ａ ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，

Ｂ ビグアナイド剤とを組み合わせてなる，

Ｃ 糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

(4) 本件特許発明Ｂ－２の構成要件

Ｄ ビグアナイド剤がフェンホルミン，メトホルミンまたはブホルミンである

Ｅ 請求項１記載の医薬。

(5) 本件特許発明Ｂ－３の構成要件

Ｆ ビグアナイド剤がメトホルミンである

Ｇ 請求項１記載の医薬。

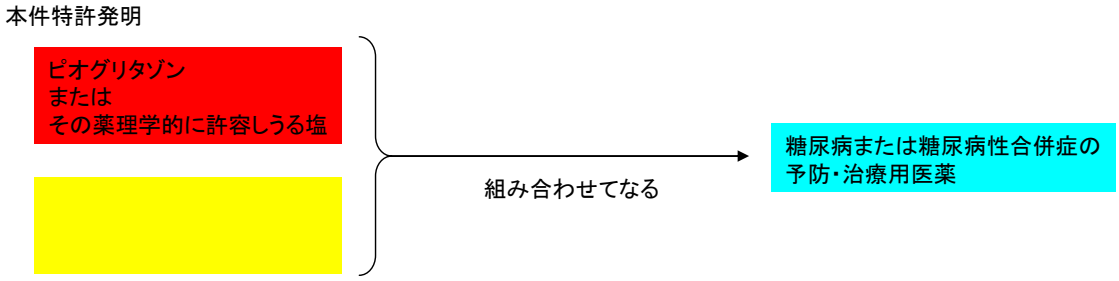
(6) 本件特許発明Ｂ－７の構成要件

Ｈ ０.０５～５ mg／kg 体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，

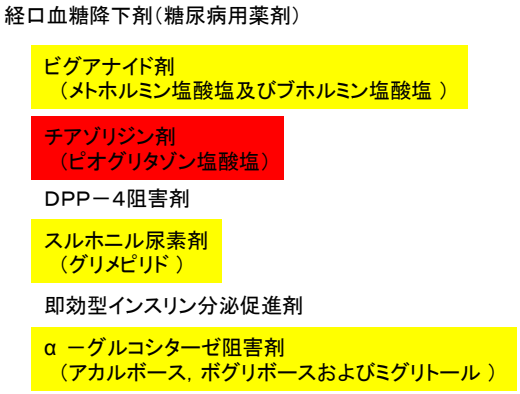
Ｉ グリメピリドとを組み合わせてなる，

Ｊ 糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

なお、本件特許発明と経口血糖降下剤との関係を図示すると、以下のとおりである。



下記の黄色マーカのいずれかの薬剤



３．被告製品

ピオグリタゾン錠またはピオグリタゾンＯＤ錠。
原告先行特許発明の技術的範囲に含まれ、
本件特許発明Ａ－１の構成要件Ａ、
本件特許発明Ｂ－１の構成要件Ａ、
本件特許発明Ｂ－７の構成要件Ｈ、
を充足する薬剤と考えられる。

４．争点

(1) 被告らの行為について，本件各特許権に対する特許法１０１条２号の間接侵害が成立するか
ア 被告ら各製品は，「特許が物の生産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」に当たるか （争点１－１）
イ 被告ら各製品は，「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たるか（争点１－２）
ウ 被告ら各製品は，「発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるか（争点１－３）
エ 被告らは，本件各特許発明が特許発明であること及び被告ら各製品がその発明の実施に用いられることについて悪意であったか （争点１－４）
(2) 被告らの行為について，本件各特許権に対する直接侵害が成立するか（争点２）
(3) 本件各特許発明は，特許無効審判により無効とされるべきものであるか（争点３－１ないし１１）
(4) 本件訴えのうち差止請求の可否（争点４）
(5) 本件訴えのうち薬価基準収載品目削除願の提出に関する請求の可否（争点５）

(6) 損害額（争点６）

５．判示内容

以下においては、間接侵害の成否に関する争点１－１についてのみ検討する。

(1) 被告ら各製品は，「特許が物の発明についてされている場合において，物の生産に用いる物」に当たるか

ア 「物の発明」と「方法の発明」の区別

法文上，「物の発明」，「方法の発明」及び「物を生産する方法の発明」は明確に区別されており，特許権の効力の及ぶ範囲についても明確に異なるものとされている。

そして，当該発明がいずれの発明に該当するかは，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきものである（最高裁平成１１年７月１６日第二小法廷判決・民集５３巻６号９５７頁参照）。

イ 法２条３項１号及び１０１条２号における「物の生産」の意義

(ｱ) 法１条によれば，「（法）は，発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もつて産業の発達に寄与することを目的とする」旨規定されている。

特許権者は，業として特許発明の実施をする権利を専用する（法６８条）ところ，その権利範囲を不相当に拡大した場合には，産業活動に萎縮的効果を及ぼすなど競争を過度に制限し，かえって産業の発達に寄与するという法の目的を阻害することにもなりかねないから，そのような事態を招くことがないようにしなければならない。

また，特許権の侵害に対しては，差止め及び損害賠償等の民事上の責任を追及されるばかりか，刑事上の責任を追及されるおそれもある（法１９６条，２０１条）。

したがって，特許権侵害が成立する範囲の外延を不明確なものとするような解釈は避ける必要がある。

(ｲ) 「物の生産」の通常の語義等も併せ考慮すれば，「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」に含まれないものと解される。

(ｳ) 法１０１条は，特許権の効力の不当な拡張とならない範囲で，その実効性を確保するという観点から，それが生産，譲渡されるなどする場合には当該特許発明の侵害行為（実施行為）を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産，譲渡等に限定して，特許権侵害の成立範囲を拡張する趣旨の規定であると解される。

加えて，法１０１条の間接侵害についても刑罰の対象とされていること（法１９６条の２，２０１条）なども考慮すると，間接侵害の成否を判断するに当たっても，前記(ｱ)と同様に，特許権の効力を過度に拡張したり，適法な経済活動に萎縮的効果を及ぼしたりすることがないように，その成立範囲の外延を不明確に

するような解釈は避ける必要がある。

法１０１条２号は，「物の生産」に用いる物の生産等について間接侵害の成立を認めるものであるが，ここでいう「物の生産」が法２条３項の規定する発明の「実施」としての「物の生産」をいうことは，明らかなものというべきである。

そうすると，法１０１条２号の「物の生産」についても，前記(イ)と同様に，「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含まれないものと解される。このことは，法１０１条２号において「物の生産に用いる物」と規定され，「その物の生産又は使用に用いる物」とは規定されていないことからも，明らかであるといわなければならない。

(2) 本件へのあてはめ

ア 本件各特許は「特許が物の発明についてされている場合」に当たること

前提事実のとおり，本件各特許発明の【特許請求の範囲】は，いずれも「ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩」と，本件併用医薬品とを「組み合わせてなる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。」というものである。

したがって，本件各特許発明は，当該医薬品に関する発明，すなわち「物の発明」であると認めることができ，このこと自体は当事者間でも争いがない。

なお，「組み合せる。」とは，一般に，「２つ以上のものを取り合わせてひとまとまりにする。」ことをいい，「なる」とは，「無かったものが新たに形ができて現れる。」「別の物・状態にかわる。」ことをいうものと解される。

したがって，「組み合わせてなる」「医薬」とは，一般に，「２つ以上の有効成分を取り合わせて，ひとまとまりにすることにより新しく作られた医薬品」をいうものと解釈することができる。

イ 本件各特許発明における「物の生産」

(ｱ) はじめに

前記(1)イのとおり，法１０１条２号の「物の生産」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。すなわち，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って，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。

被告ら各製品が，それ自体として完成された医薬品であり，これに何らかの手が加えられることは全く予定されておらず，他の医薬品と併用されるか否かはともかく，糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬としての用途に従って，そのまま使用（処方，服用）されるものであることについては，当事者間で争いがない。

したがって，被告ら各製品を用いて，「物の生産」がされることはない。

換言すれば，被告ら各製品は，単に「使用」（処方，服用）されるものにすぎず，「物の生産に用いられるもの」には当たらない。

なお，本件各明細書（両事件甲２，４）の【発明の詳細な説明】には，いずれも，以下の記載がある。

「本発明の，インスリン感受性増強剤とα－グルコシダーゼ阻害剤，アルドース還元酵素阻害剤，ビグアナイド剤，スタチン系化合物，スクアレン合成阻害剤，フィブラート系化合物，LDL 異化促進剤およびアンジオテンシン変換酵素阻害

剤の少なくとも一種とを組み合わせてなる医薬；および一般式（II）で示される化合物またはその薬理学的に許容しうる塩とインスリン分泌促進剤および／またはインスリン製剤とを組み合わせ（て）なる医薬は，これらの有効成分を別々にあるいは同時に，生理学的に許容されうる担体，賦形剤，結合剤，希釈剤などと混合し，医薬組成物として経口または非経口的に投与することができる。このとき有効成分を別々に製剤化した場合，別々に製剤化したものを使用時に希釈剤などを用いて混合して投与することができるが，別々に製剤化したものを，別々に，同時に，または時間差をおいて同一対象に投与してもよい。」（段落【００３５】）

この記載によれば，本件各特許の対象である「組み合わせてなる」「医薬」の生産には，① 各有効成分を別々に又は同時に，生理学的に許容されうる担体，賦形剤，結合剤などと混合し，医薬組成物とすること（医薬組成物類型），② 各有効成分を別々に製剤化した場合において，別々に製剤化したものを使用時に希釈剤などを用いて混合すること（混合類型）だけでなく，③ 各有効成分を別々に製剤化した場合において，別々に製剤化したものを同一対象に投与するために併せまとめること（併せとりまとめ類型）も含まれるものとも解され，原告はこれを根拠に，③の類型も本件各特許発明の技術的範囲に含まれると主張する。

しかしながら，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ず（特許法７０条１項），願書に添付した明細書の記載及び図面，とりわけ【発明の詳細な説明】の記載を斟酌することにより，【特許請求の範囲】に記載されていないものについて特許発明の技術的範囲に含めるような拡大解釈をすることは許されない。

前記イで検討したところによれば，本件各特許発明における【特許請求の範囲】に記載された技術的範囲に上記①及び②は含まれるものの，上記③は含まれないと考える。

したがって，上記③についても，本件各特許発明の技術的範囲に含まれるとする原告の主張は採用することができない。

ウ　薬剤師による生産

原告は，薬剤師が，被告ら各製品と本件併用医薬品とを併せとりまとめる行為が本件各特許発明における「物の生産」に当たるとも主張する。

しかしながら，薬剤師は，医師の処方箋に従って，患者に対し，完成された個別の医薬品である被告ら各製品，本件併用医薬品等を単に交付するにすぎないのであって，その際，複数の医薬品を「併せとりまとめる」行為（一つの袋に入れるなどする行為）があったとしても，この行為をもって，医薬品を「組み合わせ（た）」ということは困難であるというほかない。

すなわち，前記アのとおり，「組み合わせてなる」「医薬」とは，「２つ以上の有効成分を取り合わせて，ひとまとまりにすることにより新しく作られた医薬品」をいうものと解されるところ，上記薬剤師の行為により医薬品としてひとまとまりの「物」が新たに作出されるとはいえない。

そもそも，前記(1)イのとおり，法１０１条２号の「物の生産」とは，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るところ，薬剤師は，被告ら各製品及び本件併用医薬品について，何らの手を加えることもない。

これらのことからすれば，上記薬剤師の行為が，本件各特許発明における「物の生産」に当たるとはいえない。

エ　患者による「生産」

原告は，患者が，被告ら各製品と本件併用剤を服用することにより，その体内で本件各特許発明における「物」すなわち「組み合わせてなる」「医薬」の生産がされる旨主張する。

しかしながら，前記アのとおり，「組み合わせてなる」「医薬」とは，「２つ以上の有効成分を取り合わせて，ひとまとまりにすることにより新しく作られた医薬品」をいうものと解されるところ，患者が被告ら各製品と本件併用医薬品を服用するというだけで，その体内において，具体的，有形的な存在として，ひとまとまりの医薬品が新しく産生されているとはいえない。

そもそも，前記(1)イのとおり，法１０１条２号の「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。

これらのことからすれば，上記患者の行為が，本件各特許発明における「物の生産」に当たるとはいえない。

オ　医師による「生産」

原告は，本件各特許について，「ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩」と本件併用医薬品とを併用すること（併用療法）に関する特許を受けたものであり，医師が「ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩」と本件併用医薬品の併用療法について処方する行為は，本件各特許発明における「物の生産」に当たる旨主張する。

前記(1)アのとおり，「物の発明」，「方法の発明」及び「物を生産する方法の発明」は，明確に区別されるものであり，特許権の効力の及ぶ範囲も明確に異なるものであり，「物の発明」と「方法の発明」又は「物を生産する方法の発明」を同視することはできない。

前記アのとおり，「組み合わせてなる」「医薬」とは，「２つ以上の有効成分を取り合わせてひとまとまりにすることにより，新しく作られた医薬品」をいうものと解されるところ，併用されることにより医薬品として，ひとまとまりの「物」が新しく作出されるなどとはいえない。

複数の医薬を単に併用（使用）することを内容（技術的範囲）とする発明は，「物の発明」ではなく，「方法の発明」そのものであるといわざるを得ないところ，上記原告の主張は，前記アのとおり，「物の発明」である本件各特許発明について，複数の医薬を単に併用（使用）することを内容（技術的範囲）とする「方法の発明」であると主張するものにほかならず，採用することができない。

また，法２９条１項柱書は，「産業上利用することができる発明をした者は，次に掲げる発明を除き，その発明について特許を受けることができる。」と規定しているところ，医療行為に関する発明は，「産業上利用することができる発明」には当たらない。医師が薬剤を選択し，処方する行為も医療行為（医師法２２条）であるから，これ自体を特許の対象とすることはできないものと解される。

法６９条３項は，「二以上の医薬（人の病気の診断，治療，処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。）を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は，医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には，及ばない。」旨規定するが，これも同様の趣旨に基づく規定であると解される。

このように，本件各特許発明が「ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩」と本件併用医薬品とを併用すること（併用療法）を技術的範囲とするものであれば，医療行為の内容それ自体を特許の対象とするものというほかなく，法２９条１項柱書及び６９条３項により，本来，特許を受けることができないものを技術的範囲とするものということになる。

したがって，医師が「ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩」と本件併用医薬品の併用療法について処方する行為が，本件各特許発明における「物の生産」に当たるとはいえない。

６．検討

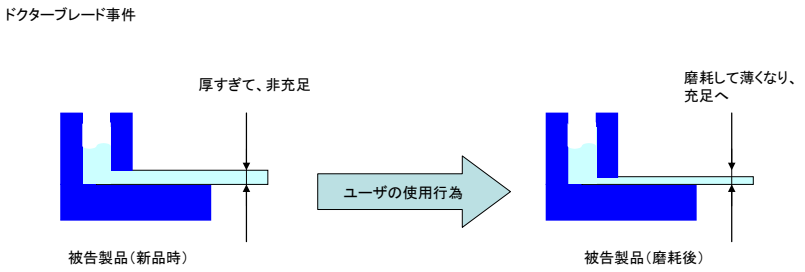
(1)　特許法１０１条２号の「物の生産」の解釈について（一般論）

本判決では、特許法１０１条２号の「物の生産」の意義について、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い、「物の生産」というためには，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ている。

特許法１０１条の「物の生産」の内容については、同条１号に関してではあるが、ドクターブレード事件一審判決で判示されていた。

ドクターブレード事件においては、下図のように、被告製品の新品時の状態では特許発明の技術的範囲に含まれないものであったところ、被告製品を購入したユーザが使用しているうちに、磨耗等により被告製品が特許発明の技術的範囲に含まれる状態になるという、やや特殊な事案であった[1]。

これに対して、本判決では、医薬品の組み合わせ特許の事案に対してではあるが、特段の限定を付することなく、特許法１０１条の「物の生産」の解釈として、ドクターブレード事件一審判決の判示内容を踏襲したものである。



ただし、ドクターブレード事件については、「のみ」の要件のあてはめで解決すべ

[1] 東京地判平成１４年５月１５日判時１７９４号１２５頁。同判決は、特許法 101 条１号の「その物の生産」について、「その物の生産又は使用」などと規定されていないことに照らせば、供給を受けた物を素材として、これになんらかの手を加えることが必要であり、素材本来の用途にしたがって使用するにすぎない行為は含まれないと述べたうえで、特許発明の「セラミック材料の表面被覆が最高 0.25mm の全厚さを有する層で構成される」との構成を充足しない対象製品（厚さが 0.525 ないし 0.313mm）の供給を受けた者が、素材として何らかの手を加えることなく、使用により磨耗して薄くなり、形式的には特許請求の範囲に該当するようなこともありえようが、これは通常の用途にしたがった利用行為の結果であるから、このような購入者の行為を、社会通念上、物を生産している行為ということはできないと判示した。

きであったとの指摘があり[2]、控訴審判決[3]でも、対象製品は、「それ自体完成品であり、新品の状態で、その本来の用途を全面的に果たすものである」として、「のみ」の要件を欠くとして、間接侵害にあたらないとされた。

同様に、本判決についても、同判決の「物の生産」の解釈によれば、医薬品の併用に関する組み合わせ特許について特許侵害が成立する余地がかなり制限されるとの指摘もあり[4]、本判決とほぼ同一の事件でありながら、約半年後に出された東京地判平成２５年２月２８日（平成２３年（ワ）第１９４３５号、同第１９４３６号）においても、本判決が判示した点には全く触れることなく、ドクターブレード事件控訴審判決と同様に、被告製品が「発明による課題の解決に不可欠なもの」にあたらないとして、間接侵害の成立を否定している。

(2) 本判決における特許法１０１条２号の「物の生産」の解釈をコンピュータシステムの場合に適用することについて

前述のとおり、本判決においては、特許法１０１条２号の「物の生産」の解釈について、医薬品の組み合わせ特許等に限定する旨を付していないことから、形式的にはコンピュータシステムに関する特許にも適用されうると考えられるが、本判示内容をそのまま適用することが妥当といえるであろうか。

ネットワークを通じて実現されるコンピュータシステムにおいては、ネットワークおよびネットワークに接続されているそれぞれの機器（サーバコンピュータ、クライアントコンピュータ、ストレージ、表示装置等）は、それぞれ独立の製品として製造、販売されており、ネットワークに接続するにあたって、一般的な設定行為を行うものの、どの機器と接続するかについての設定行為を行わない場合もよくみられる[5]。

これらの場合、ネットワークと各機器は、製造、販売された物をそのまま使用するに等しく、本来の用途に従って使用するにすぎないと考えられるため、供給を受けた物を素材として、これに何らかの手を加えたと言い難いのではないかとも考えられる。

特に、汎用的にネットワークに接続されるような一般的な場合においては、特定の機器との協働を行うためにネットワーク接続時に手を加えられたと評価することが困難な場合が少なくないと考えられる。

---

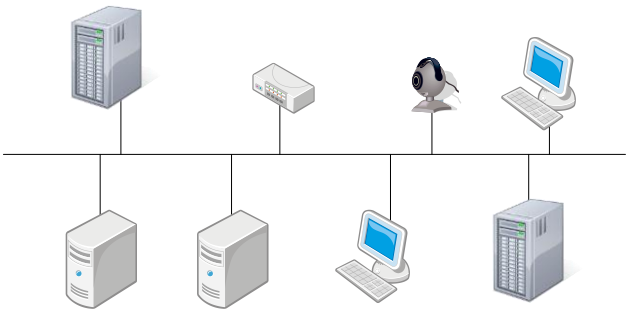
[2] 嶋末和秀「ドクターブレード事件　特許法１０１条１号にいう『その他の物の生産』の意義」判タ１１５４号１７５頁）。

[3] 東京高判平成１５年７月１８日。

[4] 小泉直樹「医薬品の組合せ特許の間接侵害」ジュリスト１４４８号６頁。

[5] 一太郎事件（東京地判平成 17 年 2 月 1 日判時 1886 号 21 頁、知財高判 17 年 9 月 30 日判時 1904 号 47 頁）においては、コンピュータにソフトウエアをインストールする行為が「生産」にあたることを前提として判示しているが、コンピュータにソフトウエアをインストールすることは、素材に手を加えていると評価できることから、本判決の「物の生産」の解釈と整合するものと考えられる。

コンピュータネットワークの例



このような場合においては、本判決の「その物の生産」の解釈を前提とすると、ネットワークと一定の機器からなるコンピュータシステムの特許発明に対しては、一部の機器を用意したにすぎない者は、「その物の生産」を満たさないとして、間接侵害を認定することが困難な場合が生じると考えられる。

更に、ネットワークを前提としないコンピュータシステムの特許発明に対しても、これにネットワークを介在させて、一部の機器を用意し、その他の必要な機器を他の者が用意することを予定している者についても、全体のコンピュータシステムを「生産」したといえず、「その物の生産」を満たさないとして、間接侵害を認定することが困難な場合が生じると考えられる。

現在においてもネットワークおよびネットワークに接続されているそれぞれの機器が別個独立の事業者等により所有、運用されていることが多いうえ、今後ますますコンピュータネットワークが高度化、分業化されていくにしたがい、上記のような状況が常態となっていく可能性がある。

したがって、本判決の結論を形式的にあてはめると、コンピュータシステムの特許発明については、今後ますます間接侵害が成立しにくくなる場面が生じるおそれがあると考えられる。

(3) その他

大阪地裁の事件は、控訴された後、取下げにより終了している。

東京地裁の事件は、控訴されずに確定している。

以上