

侵害を立証するために行う被告装置の検証方法の考え方を示す裁判例

「食品の包み込み成型方法及びその装置」事件

H20. 12. 9 判決 東京地裁 平成 21 年 (ワ) 第 1201 号

H23. 6. 23 判決 知財高裁 平成 22 年 (ネ) 第 10089 号

特許権侵害差止等請求事件：請求棄却（一審）請求認容（二審）

概要

原審では控訴人（原告）が原告装置で被告方法を**実験した証拠が被告装置でない**ことを理由に採用されなかったが、**控訴審では被告装置で被告方法を**実験した証拠**に基づいて被告装置が間接侵害の「その方法の使用にのみ用いる物」に該当すると判断されて**間接侵害**が認められた事例。**

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

1 A：受け部材の上方に配設した複数のシャッタ片からなるシャッタを開口させた状態で受け部材上にシート状の外皮材を供給し、

1 B：シャッタ片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小して外皮材が所定位置に収まるように位置調整し、

1 C：押し込み部材とともに押え部材を下降させて押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持し、

1 D：押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに外皮材を支持部材で支持し、

1 E：押し込み部材を通して内材を供給して外皮材に内材を配置し、

1 F：外皮材を支持部材で支持した状態でシャッタを閉じ動作させることにより外皮材の周縁部を内材を包むように集めて封着し、

1 G：支持部材を下降させて成形品を搬送すること
1 H：を特徴とする食品の包み込み成形方法。

（下線部分は、控訴審における争点の一部を示し、下記裁判所の判断で詳述する。）

【争点】

本件判決では、間接侵害とともに、均等侵害についても争われている。均等侵害については説明を省略し、間接侵害を中心に説明する。

【裁判所の判断】（下線は筆者にて引いた。）

本件発明 1（請求項 1）と被告方法 1 における判断

（1）構成要件 1 C「押し込み部材とともに押え部材を下降させて」について、「被告方法 1 において、生地押え部材が下降するほか、ノズル部材も下降するのであって、両者が同時に下降するように、又は生地押え部材の下降が完了する前からノズル部材の下降を開始するように、制御することが可能であるから、構成要件 1 C・・・も充足する」と判断された。

（2）構成要件 1 D「椀状に形成する」について、原審では「押し込み部材を深く外皮材に進入させ」、「外皮材を成形品の高さと同程度の深さに「椀」形の形状に形成」すると判断されていた。控訴審では「「椀状」の程度については、特許請求の範囲に何らの限定もなく、特許技術用語としても、浅いか深いかを問わずに「椀状」という用語を用いている例があることに照らすと、原判決が認定するように「成形品の高さと同程度の深さ」というほど深いものである必要はなく、その後内材の配置及び封着ができるものであれば足り、浅いか深いかを問わないものということができる」と判示された。そして、控訴人が被告装置を検証した甲 26 について、「控訴人が公証人に依頼して事実実験を行うに際し、少なくともノズル部材の下降位置を 7mm とするに当たり、被告装置 1 を改造したことを認めるに足りる証拠はない・・・ノズル部材の下端部を生地に接触させ、生地をノズル部材の下端部の形状に沿う形に窪ませる程度に使用されるが、ノズル部材を下降させることにより、その下端を載置部材の開口部に、下面から深さ 7 ないし 15mm の位置まで進入させることができ、・・・浅いか深いかを問わずに構成要件 1 D の「椀状」ということができることに照らすと、被告方法 1 において、ノズル部材の下端を載置部材の開口部に、下面から深さ 7 ないし 15mm の位置まで進入させることにより、生地の中央部に形成した窪みも、「椀状」ということができる。」と判断された。

（3）構成要件 1 E「押し込み部材を通して内材を供給して外皮材に内材を配置」について、「被告方法 1 が、「ノズル部材を通して内材を供給し・・・生地に内材を配置」することは、その限度で当事者間に争いが無い。・・・ノズル部材を通して、生地の窪みに内材を供給し、生地に内材を配置するものである点においてかわりはないから、被告方法 1 の「ノズル部材」が本件発明 1 の「押し込み部材」に該当する」として構成要件 1 E も充足すると判断された。

（4）間接侵害の成否（101条4号）

まず、「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。」とし、「被告装置1は、前記のとおり本件発明1に係る方法を使用する物であるところ、ノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品したという被控訴人の前記主張は、被告装置1においても、本件発明1を実施しない場合があるとの趣旨に善解することができる。しかしながら、上記趣旨からすれば、特許発明に係る方法の使用に用いる物に、当該特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても、当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該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、その物を製造、販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから、なお「その方法の使用にのみ用いる物」に当たると解するのが相当である。」との法解釈に基づいて、「被告装置1において、ストッパーの位置を変更したり、ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが不可能ではなく、かつノズル部材をより深く下降させた方が実用的であることは、前記のとおりである。そうすると、仮に被控訴人がノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品していたとしても、例えば、ノズル部材が窪みを形成することがないように下降しないようにストッパーを設け、そのストッパーの位置を変更したり、ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが物理的にも不可能になっているなど、本件発明1を実施しない機能のみを使用し続けながら、本件発明1を実施する機能は全く使用しないという使用形態を、被告装置1の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認めることはできない。したがって、被告装置1は「その方法の使用にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。」と判断された。

【検討】

《本件判決の意義》

本件判決は、原審で原告装置による検証が採用されず、一方、控訴審で被告装置を用いた事実実験が認められて間接侵害の「にのみ」要件が容認された点に意義がある。

本件判決で示された「にのみ」要件の解釈（当該特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても、当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該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・・・）は、大阪地裁H8（ワ）12109、平成12年10月24日判決「製パン器」事件で示されている。

この「製パン器」事件では、一般消費者向けの製パン器であったため簡単に購入できると思われるが、一方本件では、食品メーカーで使用される大量生産用装置であるため簡単に購入できないと思われる。しかし、本件判決によれば「にのみ」要件を立証するために、原告装置（被告装置でない装置）の検証では足りず、被告装置での検証が必要であることを示している。さらに、この被告装置としては、食品メーカーに納品された装置（被告装置2、3そのもの）でなくともよく、被告装置目録に記載された構成要件を備えた被告が製造した装置であれば足り、この点からみれば、特許権者の立証が容易になったとも考えられる。

また、判決文から推測すると、被控訴人は、被告装置についてノズル部材の下降点を納品時に設定し、購入会社がその設定および指導した内容に基づき使用していることを主張していることから（乙41、42）、甲26の立証で用いられた被告装置は被告装置1と酷似していたと思われ、さらに本件特許権の権利範囲から逃れるための対策を講じていたとも思える。

また、判決文では、事実実験を行う際に被告装置を「改造」することは許されず、「被告装置1において、ストッパーの位置を変更したり、ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが不可能ではなく」と判示され、「改造」であるか否かの目安として今後の参考になると思われる。ただし、改造か否かの判断は、装置によって異なることは当然である。

一方、判決文では、「ノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品し・・・例えば、ノズル部材が窪みを形成することがないように下降しないようにストッパーを設け、そのストッパーの位置を変更したり、ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが物理的にも不可能になっているなど」と判示されており、このような装置構成であれば、間接侵害の要件に該当しないものと思われる。

《実務上の指針》

侵害立証において被告物件そのものを入手できない、あるいは被告物件が納品されたところに立ち入って被告物件を検証できない場合も多く、このような場合に、本件判決は、被告物件の構成要件を備えた別の被告装置を用いた検証が有効であることを示している。また、侵害回避を狙う際に、改造しない程度に構成を変更できる装置は、侵害の蓋然性が高いと判断されると思われる。

以上