

食品の包み込み成形方法及びその装置事件

判決年月日 平成23年6月23日

事件名 平成22年(ネ)第10089号 特許権侵害差止等請求控訴事件

<http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701142844.pdf>

担当部 知的財産高等裁判所第4部

【コメント】

- ・ 控訴人(原告)は、本件特許権1(食品の包み込み成形方法)及び特許権2(食品の包み込み成形装置)の特許権者であり、被控訴人(被告)は、被告装置1ないし3を製造販売する者であるところ、被告装置における「ノズル部材」が本件発明の「押し込み部材」に該当するか、被告装置はノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品されるところ、(7ないし15mmの位置まで侵入させることにより椀状に形成する)本件発明1の使用に「のみ」用いる物に該当するか、本件発明1(構成要件1C)は、ノズル部材及び生地押さえ部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに対し、(被告装置2を用いて食品の包み込み成形を行う)被告方法2は、シャッタ片及び載置部材を上昇させることによって、ノズル部材及び生地押さえ部材に接近させているという相違部分につき均等が及ぶか、といった点が争点となりました。
- ・ 控訴人は、控訴審において、被控訴人製品のノズル部材の下降位置に関する事実実験公正証書を提出するなどしたところ、本判決は、争点につき、該当性を認定しました。
- ・ 争点については、特許法101条4号の「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、との一般論を述べた上で、「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」として、被告装置は、「その方法の使用にのみ用いる物」に当たり、間接侵害が成立すると認定しました。この点、多機能商品(当該特許発明を実施する機能と実施しない機能とを切替えて使用することが可能な構造)につき、101条2号の「のみに使用する物」に該当すると認められた判決がありますが(後掲「製パン器特許事件」)、本件では、特許発明を実施する機能の有無自体が争いになっていたところ、事実実験公正証書も参酌した上で、特許発明を実施する機能が存在しうると認定し、特許発明を実施する機能の使用がそのような可能性のレベルに過ぎないにも関わらず(裏を返せば特許発明を実施する機能を全く使用しない使用形態もかなりの蓋然性で想定される)、「のみ」該当性を認めており、製パン器事件を更に一歩進めて、「のみ」該当性を認めたといえるでしょう。争点については、「シャッタ片及び載置部材と、ノズル部材及び生地押さえ部材とが相対的に接近することは重要であるが、いずれの側を昇降させるかは技術的に重要であるとはいえない。」等として、当該相違部分は、本質部分とはいえず、相違部分に置換しても同様の作用効果を

奏し，被告方法 2 の構成に相当することは当業者にとって容易であるとして，均等が及ぶとしました。

- ・ ボールスプライン事件以降，均等が認められる例はさほど多くないとされてきたが，本判決も含めて，最近の知財高裁は，均等侵害を認める傾向があるように思われます。
- ・ これら近時の知財高裁判決の共通点としては，特許発明の本質的部分を，課題解決との関係で技術的意義をより実質的に判断し，特許発明とイ号製品との相違部分を具体的に（設計事項的相違に過ぎない部分にまで落とし込んで）認定した上で，当該相違部分は，本質的部分とはいえないとして，均等を認める傾向があるように見受けられます。

【参考】

最高裁平成 10 年 2 月 24 日判決「無限摺動用ボールスプライン軸事件」は，正面から均等論を認め，その適用要件を示したが，その後，判決で均等が認められるケースはさほど多くはないとされてきた（中山信弘（2010）『特許法』弘文堂，401 頁）。

近時，均等侵害を認めた知財高裁判決として，知財高裁第 3 部平成 21 年 6 月 29 日中間判決「ゴルフヘッドクラブ事件」，知財高裁第 1 部平成 23 年 3 月 28 日判決「地下構造物用丸型蓋（マンホール蓋）事件」等が挙げられる。

大阪地裁判決平成 12 年 10 月 24 日「製パン器特許事件」は，多機能商品（当該特許発明を実施しない機能に切替えて使用可能な構造となっている商品）に関し，本判決と同様の言い回しで「その発明の実施にのみ使用する物」にあたるとした。

【事例】

- 1 被告方法は，本件発明 1（成形方法）の構成要件を全て充足するとした上で，被告装置 1 は，本件発明 1 に係る方法を使用する物であるところ，被告装置 1 に本件発明 1 を実施しない使用方法が存在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，として特許法 101 条 4 号の間接侵害の成立を認めた事例。
- 2 本件発明 1 においては，シャッタ片及び載置部材と，ノズル部材及び生地押え部材とが相対的に接近することは重要であるが，いずれの側を昇降させるかは技術的に重要であるとはいえない。よって，本件発明 1 がノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに対し，（被告装置 2 を用いて食品の包み込み成形を行う）被告方法 2 がシャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させているという相違部分は，本件発明 1 の本質的部分とはいえない等として被告方法 2 は，本件発明 1 と均等なものとして侵害を

認めた事例。

【判決内容の概要】

1 原審（非侵害，原告請求棄却）

「本件発明1における「押し込み部材」とは，・・・同部材によって，外皮材を成形品の高さと同程度の深さに「椀」形の形状に形成し，同部材によって形成された椀状の部分の中に内材が吐出されるものを意味すると解するのが相当である。したがって被告装置1におけるノズル部材4は，本件発明1の「押し込み部材」には当たらないというべきである。」

2 本判決

(1) 結論

控訴人の本訴請求は，特許法100条1項に基づき，被告装置1ないし3の製造，販売，販売の申出及び輸出の差止め（輸出については，本件特許権2の実施行為としての差止め），同条2項に基づき，同装置の廃棄，民法709条に基づき，1766万9218円の損害賠償を求める限度で理由がある。

(2) 理由

構成要件該当性（被告装置における「ノズル部材」が本件発明の「押し込み部材」に該当するか）原審と異なる判断

本件発明1において，押し込み部材によって外皮材を「椀状に形成する」ことの意義は，・・・内材の配置及び封着ができるようにしたことにあるというべきである。そして，「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えることができる。

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，生地中央部に形成した窪みも，「椀状」といえることができる。・・・被告方法1は，構成要件1Dを充足する。

本件発明1は，押し込み部材を通して，外皮材に形成された椀状の部分の中に内材を配置するものであり，被告方法1も，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」に該当し，被告方法1は，本件発明1の構成要件1Eを充足する。

被告装置は，本件発明 1 の使用に「のみ」用いる物に該当するか

特許法 101 条 4 号は，その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施す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。

・・・同号の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。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 1 mm 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。

本件発明 1（構成要件 1 C）と被告方法 2 との相違部分（ノズル部材及び生地押さえ部材と，シャッタ片及び載置部材との接近手段の相違）につき，均等が及ぶか

・均等侵害の要件 について

本件発明 1 においては，シャッタ片及び載置部材と，ノズル部材及び生地押さえ部材とが相対的に接近することは重要であるが，いずれの側を昇降させるかは技術的に重要であるとはいえない。よって，本件発明 1 がノズル部材及び生地押さえ部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに対し，被告方法 2 がシャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押さえ部材に接近させているという相違部分は，本件発明 1 の本質的部分とはいえない。

・均等侵害の要件 について

ノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させる構成を，シャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させる構成に置き換えたとしても，同一の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものといえることができる。

・均等侵害の要件 について

本件発明 1 と被告方法 2 の上記構成の相違は，ノズル部材及び生地押え部材を載置部材上の生地に接近させるための動作に関して，単に，上方の部材を下降させるか，下方の部材を上昇させるかの違いにすぎない。したがって，被告方法 2 の上記構成に想到することは，当業者にとって容易である。

〔文責：藤野 睦子〕以上