

食品の包み込み成形方法 及びその装置事件控訴審判決について

知的財産事例研究会 弁護士 森本 純
同 弁護士 大住 洋

—知財高判平成23年6月23日（平成22年（ネ）第10089号）—

第1 事案の概要

本件は、パン生地、饅頭生地等の外皮材によって、餡、調理した肉・野菜等の内材を包み込み成形する方法及びその装置にかかる発明の特許権を有する原告¹（控訴人、以下「X」という。）が、被告（被控訴人、以下「Y」という。）に対し、Yによる、被告装置の製造、販売等は、Xの有する本件特許権1及び本件特許権2（本件特許権1は方法の発明に係る特許権、本件特許権2は物の発明に係る特許権である。）を侵害すると主張して、被告装置の製造・販売等の差止等を求めた事案である。

原判決²は、クレームの文言解釈により、被告装置を用いた食品の包み込み成形方法（被告方法）及び被告装置は、いずれも本件発明の構成要件を充足しない旨判示して、Xの請求をいずれも棄却した。Xは、これを不服として控訴を提起した。

本件における最大の争点は、被告方法及び装置の「ノズル部材」にかかる構成が、本件発明の構成要件1D「押し込み部材をさらに下降させることにより……外皮材を椀状に形成」を充足するか否かというクレーム解釈の点にあり、原判決はこれを否定したが、本判決は、被告方法及び装置は文言上本件発明の構成要件1Dを充足すると判断した。その上で、被告方法（装置）2については均等侵害の成立を認めた。

また、方法の発明にかかる本件特許権1については、被告装置の製造・販売等が本件特許権1に対する間接侵害にあたると判断して、Xによる被告装置にかかる差止及び廃棄請求を認容するとともに、損害賠償請求については1766万9218円の限度で一部認容した。

1 NHK総合「ルソンの壺」（関西地区平成23年11月20日（日）午前7時45分～午前8時10分、平成23年12月11日（日）午後5時25分～午後5時25分〔再放送〕）において、原告が製造・販売する食品の包み込み成形装置が紹介されていた。

2 東京地判平成22年11月25日（平成21年（ワ）第1201号）

第2 本件発明及び被告装置の構成³

1 本件発明

本件発明の概要は以下のとおりである。

(1) 特許番号等

特許番号	第4210779号
発明の名称	食品の包み込み成形方法及びその装置
出願日	平成20年8月6日
分割出願にかかる原出願日	平成13年8月17日
登録日	平成20年11月7日

(2) 本件発明の構成要件

本件発明を構成要件に分説すると以下のとおりである。なお、請求項1にかかる発明は方法の発明、請求項2にかかる発明は物の発明である。

【請求項1】(本件特許権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。

【請求項2】(本件特許権2)

- 2 A 中央部分に開口部が形成されるとともにシート状の外皮材が載置される受け部材と、
- 2 B 受け部材の上方に配設されるとともに複数のシャッタ片を備えたシャッタと、
- 2 C 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するとともに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するシャッタ駆動手段と、
- 2 D 押し込み部材を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押し込み部材を通して外皮材内に内材を供給する外皮材形成手段と、

3 以下では、判決からの引用部分については「」を付して示すが、引用中の下線及び字体の変更（太字）は筆者らによるものである。

- 2 E 外皮材形成手段に設けられるとともに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する保持手段と、
- 2 F 受け部材の下方に配設されるとともに支持部材を上昇させて椀状形成された外皮材を支持し支持部材を下降させて成形品を搬送する支持手段と
- 2 G を備えていることを特徴とする食品の包み込み成形装置。

(3) 発明が解決しようとする課題（段落番号【0004】以下）

【0004】

「……従来の食品成形方法は、外皮材が橢円形状であったり、成形位置からはずれた位置に外皮材が供給された場合、外皮材を封止できないことが生じ易く例えば特許文献2⁴では、生地片がカップ周縁に載置されないと以後の工程で生地片の縁部が落ち込んで封止できなくなる。それを避けるために生地片を大きくすることも考えられるが、その場合には、生地片の量が多くなるため、封止ゲートを閉じた際に、生地片が封止ゲートの上方にはみ出るおそれがある。特許文献3⁵でも同様のことが言え、プラグにより外皮材の突出防止を図っているものの、プラグを雌型に配置するため工程が増えると共に、外皮材を載置した雌型を移動させるなど工程が複雑化し、しかも、多数の雌型を配置する必要から装置全体が大型化し、装置機構が複雑化する難点があった。

【0005】

本発明は、従来の食品成形方法に上記のような難点があったことに鑑みて為されたもので、外皮材に形状のばらつきや位置ずれがあっても、封着時に外皮材により確実に内材を包み込み成形することができる包み込み成形方法と構成簡素な包み込み成形装置を提供することを目的とする。」

(4) 発明の効果（段落番号【0008】以下）

【0008】

「本発明にかかる食品の包み込み成形方法とその装置によれば、シャッタの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させれば、縮小した開口状態に合わせて外皮材Fをセットすることができ、外皮材Fが所定位置に収まるように外皮材Fの位置調整を行なうことができる。このことによって外皮材の形状のばらつきや位置ずれが予め修正され、より確実な成形処理を行なうことが可能となる。」

【0009】

また、外皮材を椀状形成する際に外皮材の縁部を押え部材により保持するので、外皮材がパン生地等の弾性に富む食材であっても、外皮材の縁部周辺を伸ばしながら椀状に形成することができ、たとえ多少外皮材の形状・大きさがばらついていたり、位置ずれがあったとしても、外皮材を確実に椀状形成することができる。このとき、外皮材を支持部材で支持するようにすれば、外皮材が必要以上に下方へ伸びてしまうことを防ぐことができる。

【0010】

また、押し込み部材を通して内材を供給しているので、押し込み部材の上昇に伴って外皮材が収縮するのを防ぐことができると共に、外皮材の形状形成と内材の供給を短時間に効率良く行な

4 実公平7-18299号公報

5 特開2000-50854号公報

うことが可能となる。このとき、外皮材を支持部材で支持しているので、内材の吐出による外皮材の必要以上の伸びを防ぐことができ、内材を確実に外皮材の内側に配置することができる。

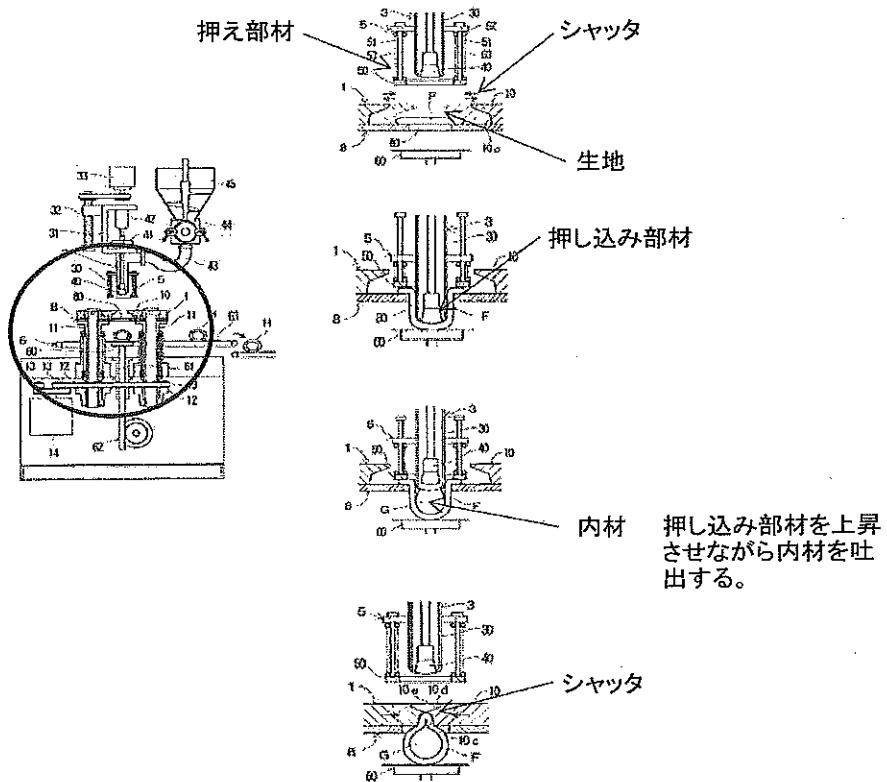
【0011】

また、シャッタの下方に設けた受け部材上に外皮材を供給しているので、より安定的に外皮材を戴置することができると共に、受け部材と保持手段の押え部材とにより外皮材を確実に押え保持することができ、さらに受け部材の開口部に押し込み部材を進入させることによって、受け部材の開口部を利用して外皮材を椀状形成することも可能となる。

【0012】

また、シャッタの下方に設けた受け部材上に外皮材を供給しているので、シャッタの閉じ動作によって受け部材上の外皮材の位置調整を行なうことができ、装置構成を極めて簡素化することができる。」

(5) 本件発明の実施形態（以下の図面は、特許公報記載の図面（[図40]、[図42]、[図43]、[図46]））に、筆者が部材の名称・矢印等を加えたものである。

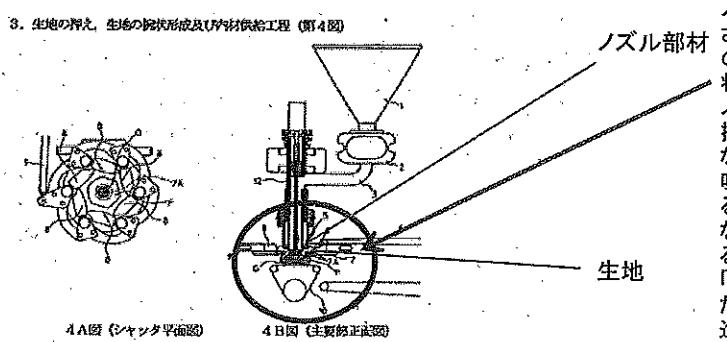


2 被告装置（方法）の構成

被告装置（方法）1及び2は、争点となった「ノズル部材」等につき、以下の構成を備えるものである。なお、以下は、原判決別紙1-1及び1-2記載の図面に、筆者が部材の名称、矢印及び説明等を加えたものである⁶。

6 被告装置（方法）3の概要は被告装置（方法）1と同様であり、図面の引用を省略する。

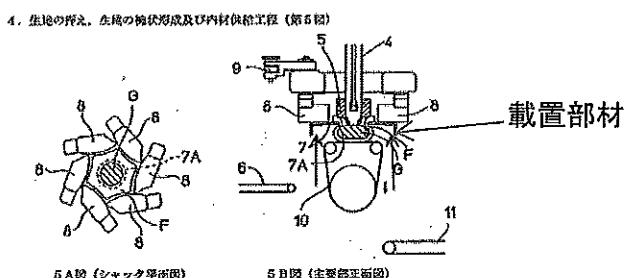
(1) 被告装置（方法）1



ノズル部材の下端部を生地に接觸させ、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の状態で、これを停止させ、その後にノズル部材から内材を供給し、支持コンベヤで生地の底部を支持しながら下降することにより、内材の吐出圧もあって、生地を膨張させる。

なお、ノズル部材が生地に進入する深さについて、原判決は生地を「わずかに」窪ませる程度と認定したが、本判決は、7mmの深さまで進入でき、さらに、ノズル部材を長いものに変更することで、15mmの深さまで进入させることができると認定した。

(2) 被告装置（方法）2



載置部材を上昇させて、生地を押さえ部材に押し付ける。

第3 原判決及び本判決の判断

本判決（及び原判決）では、①構成要件1 Dの充足性⁷（被告方法1にかかる構成の認定と構成要件1 Dにかかる文言解釈）、②方法の発明について間接侵害の成否（特許法101条4号「にのみ」要件の解釈）、③被告方法2にかかる均等侵害の成否（特に均等第1要件の充足性）及び④損害論について、以下の判断が示された（上記②ないし④は原判決では判断が示されておらず、本判決においてのみ判断が示されている。）。

1 ①被告方法1にかかる構成の認定と構成要件1 Dにかかる文言解釈について

(1) 原判決の判断

ア 被告方法1にかかる構成の認定

「……証拠（乙9の1、乙10、乙11の1～15）によれば、被告装置1では、ノズル部材4が生地Fに深く進入することによって生地Fを椀状に形成するのではなく、ノズル部材4の下端部を

7 本件の争点は、上記の外、その余の構成要件についての充足論（被告構成の認定及び文言侵害の成否）、控訴審において追加された被告装置1及び3にかかる均等侵害の成否や本件発明の進歩性欠如の有無など多岐に亘る（たとえば、Yは、原審で構成要件1 B（シャックによる生地の位置調整にかかる構成）について、被告方法1は、「シャック片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小し、シャック片8で生地Fを押圧することによりかつ生地Fの中央部の自重により同中央部を載置部材7の開口部7 Aから少し下方に窪ませ」、「生地Fに生じた窪みを支持コンベヤ10で支持」するものであって、構成要件1 Bと異なる方法で位置調整を行うものであるから、同構成要件を充足しないと主張して争っていた。）が、それらについては本稿では取り上げない。

生地Fの中央部分に形成された窪みに当接させる状態で、又は、せいぜい、ノズル部材4の下端部を生地Fに接触させ、生地Fをノズル部材4の下端部の形状に沿う形にわずかに窪ませる程度の状態で、これを停止させ、その後に、ノズル部材4から内材を供給することにより、内材の吐出圧によって生地Fを椀状に膨らませる(椀状に形成する)構成となっていることが認められる。
……したがって、被告方法1においてノズル部材4が生地Fに深く進入していると認めることはできない。」

イ 「押し込み部材」の文言解釈（構成要件1Dの文言解釈）

「……しかしながら、「椀」とは、「汁・飯などを盛る木製の食器・多くは漆塗で蓋がある。」という意味を有するものである（乙30）から、前記（ア）のとおりノズル部材4の下端部が生地Fに接触することによって生地Fをノズル部材4の下端部の形状に沿う形にわずかに窪ませる程度のことをもって、「椀状に形成する」に当たると解することは、「椀」という語の通常の用法に沿うものとは認められない。

……また、明細書の発明の詳細な説明中の記載からすると、……本件発明1における「押し込み部材」とは、単に、同部材の下端部を外皮材の中央部分に形成された窪みに当接させる状態で停止し、又は、せいぜい、同部材の下端部を外皮材に接触させ、外皮材を同部材の下端部の形状に沿う形にわずかに窪ませる程度の状態で停止するものではなく、「外皮材が必要以上に下方へ伸びてしまうこと」及び「押し込み部材の上昇に伴い外皮材が収縮するのを防ぐ」必要がある程度に、深く外皮材に進入し、外皮材の縁部周辺を伸ばしながら外皮材を椀状に形成することを想定しているといえ、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) 本判決の判断

ア 「押し込み部材」の文言解釈（構成要件1Dの文言解釈）

「……構成要件1Dは、「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」である。これによれば、押し込み部材が下降し外皮材を開口部に押し込むことにより、外皮材を椀状に形成するものであるが、特許請求の範囲にはそれ以上、「椀状」の具体的態様を限定していない。」

……本件明細書には、本件発明が特許請求の範囲に記載された技術的事項を採用したことにより奏する作用効果が記載されており、その記載によると、……本件発明1においては、押し込み部材が一定程度の深さで進入することを予定しているものということができる。

……また、本件明細書の記載に照らすと、押し込み部材が受け部材の開口部に一定程度の深さで进入することにより外皮材を椀状に形成し、その後に内材を配置するものであると解される。すなわち、本件発明1は、押し込み部材が、一定程度の深さで外皮材に進入し、外皮材を「椀状」に形成し、形成された椀状の部分の中に内材が配置されるものである。

……なお、特許技術用語としては、……浅いか深いかを問わずに「椀状」との用語を用いていることが認められる。

以上によれば、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、外皮材の性状にかかわらず、押し込み部材が一定程度の深さまで下降することによつて、外皮材を押し込み部材の先端形状に沿った「椀状」の形状に形成させるようにし、内材の配置及び封着ができるようにしたことにあるとすべきである。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うことができる。」

イ 被告方法1にかかる構成の認定

「……確かに、被控訴人が提出した、被告装置1のタイムチャート図及びその説明書（乙9の1・2）、同動作説明用ビデオ（乙10）及び写真（乙11の1～15）並びに開発経緯に関する被控訴人担当者の説明書（乙13）によれば、被告方法1では、ノズル部材が生地に深く進入することによって生地を椀状に形成するのではなく、ノズル部材を下降させてそ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の状態で、これを停止させ、その後に、ノズル部材から内材を供給し、支持コンベヤで生地の底部を支持しながら下降することにより、内材の吐出圧もあって、生地を膨張させる構成となっていることが認められる。

もっとも、被控訴人の主張する窪みの形状は、……浅い椀状のものともいうことができる。

他方、控訴人は、被告装置1を入手し、その構成を確認してノズル部材の昇降位置を調整して内材を生地により包み込み封着する事実実験を、平成23年2月23日公証人に嘱託して実施し、その結果を記載した事実実験公正証書（甲26）を提出した。それによれば、被告装置1のノズル部材は、載置部材の開口部下面から口金の下面位置までの深さが7mmの位置まで下降でき、その深さまで進入させることができること、また、ノズル部材は支持枠体から簡単に取り外すことができ、長いものに交換することが可能な構造となっており、それにより深さを15mmとすることも可能であることが認められる。

そして、……様々な生地の種類及び内材の種類の組合せで成形を行う場合は、下降位置を深くした方が確実に対応することができる（甲16、17、23）。……仮に、被控訴人の主張するとおり、被控訴人の製造販売時にノズル部材が1mm以下に下降できないようにしていたとしても、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、かつより深く下降させた方が実用的なのであるから、この点は、後記間接侵害の成否において判断することとする。」

ウ 構成要件1Dの充足性

本判決は上記アの構成要件1Dの解釈及び同イの被告装置の構成にかかる認定を前提として、被告方法1が本件発明の構成要件1Dを充足することを認めた。

2 ②間接侵害の成否（特許法101条4号「にのみ」要件の解釈）について

「……特許法101条4号……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。

被告装置1は、前記のとおり本件発明1にかか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、同号の上記趣旨からすれば、特許発明にかか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、……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。」

3 ③被告方法2にかかる均等侵害の成否（特に均等第1要件充足性）について

(1) 被告方法2の構成

「……被告方法2において、「シャッタ片、載置部材…を上昇させ…生地押え部材を生地の縁部に押しつけて生地を載置部材上に保持」する構成がとられていることは、その限度において当事者間に争いがない。そうすると、被告方法2は、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、押し込み部材の下降ではなく、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点において、異なるものである。」

(2) 均等5要件の充足性判断

本判決は、均等論の第1要件（相違点が本質的部分でない）について、以下のように判示した。
「……前記1の本件明細書の記載からすると、本件発明1は、その後に続く椀状に形成する工程や封着する工程との関連が強く、その後の椀状に形成する工程や封着する工程にとって重要な工程である外皮材の位置調整を、既に備わる封着用のシャッタで行う点、そして、別途の手段を設けることなく簡素な構成でこのような重要な工程を達成している点に、その特徴があるといふことができる。

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。」

その上で、均等論適用の他の要件も充足するものとして、均等侵害の成立を認めた。

4 ④損害論について

Yによる被告装置の販売台数、販売額及び販売利益額については当事者間に争いがなく、これらの金額を前提に、特許法102条2項に基づくXの損害額は1766万9218円と認定された。

第4 検討

1 「押し込み部材」の文言解釈及び同構成の具備の判断について

(1) 「押し込み部材」の文言解釈について－明細書の作用効果の記載の斟酌

ア 原判決は、「押し込み部材」につき、「外皮材が必要以上に下方へ伸びてしまうことを防ぐ」(段落番号【0009】) 及び「押し込み部材の上昇に伴い外皮材が収縮するのを防ぐ」(段落番号【0010】) 必要がある程度に、深く外皮材に進入し、外皮材の縁部周辺を伸ばしながら、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を吐出する構成である旨の解釈を示している。

上記解釈は、明細書の発明の詳細な説明に記載された「押し込み部材」に関する作用効果、すなわち、外皮材が弾性に富む食材であったり、外皮材の形状、大きさがばらついていたり、外皮材に位置ずれがあった場合でも、外皮材が必要以上に下方へ伸びてしまうことを防ぎ、外皮材を確実に椀状形成することができるようすること(段落番号【0009】)、また、押し込み部材の上昇に伴い、外皮材が収縮するのを防ぐとともに、外皮材の形状形成と内材の供給を短時間に効率よく行うことを可能とし、内材の吐出による外皮材の必要以上の伸びを防ぐこと(段落番号【0010】) の双方を斟酌して導かれたものである。

特に、段落番号【0010】に示された作用効果「押し込み部材の上昇に伴い、外皮材が収縮するのを防ぐ」に照らせば、本件発明の「押し込み部材」につき、原判決が示したように、下降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、形成された椀状の中に内材を吐出しながら上昇して、以て、外皮材の収縮を防ぐ構成であると解するのは、ごく自然な解釈であろうと考える。

イ これに対し、本判決は、押し込み部材によって外皮材を「椀状に形成する」とは、外皮材の性状にかかわらず、押し込み部材が一定程度の深さまで下降することによって、外皮材を押し込み部材の先端形状に沿った「椀状」の形状に形成させるようにし、内材の配置及び封着ができるようにしたものであって、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、その後の内材の配置及び封着ができる程度の深さで足りる旨の解釈を示したものである。

本判決は、上記解釈にあたり、段落番号【0010】の記載について、外皮材を「椀状」に形成し、その後、押し込み部材を上昇させながら、形成された椀状の部分の中に内材を配置することを想定した作用効果の記載であるといえる、とまで示しながら、内材の配置について、明細書にそれ以外の配置方法を除外した記載がなく、また、特許請求の範囲の記載においても、内材の配置の仕方に特段の限定はなされていない旨判示している。

ウ 本判決が示した上記解釈は、「押し込み部材」の上昇に関連する内容を含んでおらず、クレーム解釈にあたり、明細書に記載された「押し込み部材」の作用効果「押し込み部材の上昇に伴い、外皮材が収縮するのを防ぐ」(段落番号【0010】) を十分に斟酌していないものと考えられ、筆者らとしては、疑問が残るところである。

また、本判決が、上記のとおり、段落番号【0010】の記載について、外皮材を「椀状」に形成し、その後、押し込み部材を上昇させながら、形成された椀状の部分の中に内材を配置することを想定した作用効果の記載であるといえる、とまで示しながら、クレーム解釈において、これを捨象してしまい、発明が元来想定していた範囲を超えた解釈を許容している点にも疑問が残るところである。

本研究会でも、「押し込み部材」の意義については、原判決のように解釈するのが自然であ

ったのではないかというのが多数意見であった⁸。

エ クレーム解釈における作用効果の斟酌については、知財高判（中間判決）平成23年9月2日「切り餅事件」（裁判所HP）⁹が、クレーム解釈にあたり、明細書の発明の詳細な説明に記載された複数の作用効果に重要性・比重の差を設けて斟酌をしたものと考えられるところである。

上記切り餅事件判決及び本判決には、クレーム解釈にあたって、明細書の発明の詳細な説明に記載された作用効果のすべてを、同等の比重を以て斟酌するわけではなく、明細書の発明の詳細な説明の記載をより実質的に解釈して、複数示された作用効果に重要性・比重差を設けて斟酌するという知財高裁の新しい判断傾向が顕れているものと思われ、今後の知財高裁の裁判例の集積に注視したい。

(2) 「押し込み部材」等の具備の判断について

ア 被告装置1の「ノズル部材」の構成については、原判決では、生地に深く進入することによって生地を椀状に形成するのではなく、ノズル部材の下端部を生地の中央部分に形成された窪みに当接させる程度の状態で、または、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わずかに窪ませる程度の状態で、停止させ、その後に、ノズル部材から内材を供給して、内材の吐出圧によって生地を椀状に形成する構成である旨の認定がなされ、原判決の「押し込み部材」にかかる上記(1)アの解釈のもと、侵害の成立が否定された。

他方、本判決では、Xが被告装置1を入手して行った実験にかかる事実実験公正証書に基づき、被告装置のノズル部材が7mmまで下降して進入させることができる構成、また、被告装置のノズル部材は長いものに交換することが可能な構造であって、これにより、深さを15mmとすることも可能な構成である旨認定がなされ、本判決の「押し込み部材」にかかる上記(1)イの解釈のもと、侵害の成立が認められた。

イ 本研究会では、上記のとおり、原判決の「押し込み部材」の解釈を支持する意見が多数であった、したがって、文言侵害の成立に否定的な意見が多数となったが、他方、均等論の適用によって、侵害を認めるべきとの意見も多数であった¹⁰。

もっとも、押し込み部材が下降して外皮材を成形品の高さと同程度の深さに椀状形成して、椀状の中に内材を吐出しながら押し込み部材が上昇するという本件発明が想定する構成と、高々7mm程度の外皮材の窪みに内材を吐出しながら支持コンベヤが下降して生地を椀状形成する被告装置1の構成とは、技術的思想として本質的に異なっており（全体として技術的思想の同一性を欠く）、均等論の適用さえ認められるべきではないという意見も示されたところである。

2 被告方法2にかかる均等侵害の成否の判断について

(1) 均等論の適用について

被告方法2は、構成要件1C「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

8 本研究会では、出席者15名中11名が、「押し込み部材」についての原判決の解釈を支持した。

9 「知財ぶりずむ」111号72頁の「新判例研究（第162回）」

10 構成要件1Dにかかる文言侵害の成否についての立場に拘わらず、構成要件1Dについて均等侵害が成立する余地があると考えるかどうかについて、別途、出席者の意見を聞いたところ、出席者15名中11名が均等侵害の成立が認められるという意見であった。

の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持し」に対し、押し込み部材は下降せず、シャッタ片及び載置部材が上昇して、ノズル部材・生地押え部材に接近する構成である。

本判決は、本件発明1の技術的特徴点について「本件発明1は、その後に続く椀状に形成する工程や封着する工程との関連が強く、その後の椀状に形成する工程や封着する工程にとって重要な工程である外皮材の位置調整を、既に備わる封着用のシャッタで行う点、そして、別途の手段を設けることなく簡素な構成でこのような重要な工程を達成している点に、その特徴があるということができる。」と判示して、上記の相違は非本質的部分にかかるものとし（均等侵害第1要件）、均等侵害のその余の要件も充たすとして、均等侵害の成立を認めている。

外皮材の縁部を受け部材上に保持するにあたり、押え部材を下降させて押し付けるか、あるいは、載置部材を上昇させて押え部材に下から押し付けるかの構成の相違について、結論として均等侵害の成立を認めること自体は、それほど異論はないのではないかと思われる¹¹。

もっとも、本判決が、上記のとおり、本件発明の本質的部分の認定にあって、公知技術との対比を十分に行うことなく、外皮材の位置調整を封着用のシャッタによる簡素な構成で実現した点にあると認定したことについては、本研究会でも疑問の声が上がったところである。

また、本件特許権は、特願2001-248204の分割出願により出願されたものであるが、分割出願にかかる発明の本質的部分の認定について、東京高判平成13年2月27日「カセット型テープレコーダーにおけるカセット装填装置事件」（平成11年（ネ）第855号、同第4565号事件、裁判所HP）¹²は、原出願明細書から取り出して分割出願とした発明部分こそが、発明の本質的部分であると認定している。

本件発明の本質的部分は、ただ単純に明細書の記載のみから抽出するのではなく、原出願の明細書から何を取り出して分割出願として出願したのか、も加味する必要があったのではないかとも考えられるところである。

(2) 均等第1要件－相違点が本質的部分にかかるものかどうかの判断基準について

前掲ボールスブライン軸受事件最高裁判決において示された均等侵害の第1要件につき、相違点が本質的部分にかかるものかどうかの判断基準については、以下の2つの見解が示されている¹³。

11 大阪地判昭和49年3月26日「鋳鉄切断装置事件」（昭和49年（ワ）第7181号）は、切断装置の台盤を傾斜させるにあたり、台盤の上部に設置した油圧シリンダにより調整するか、台盤の下部に設置した油圧シリンダで押し上げるかは当業者が容易に考えうる設計上の問題に過ぎないとして均等侵害を認めている。

12 東京高判平成13年2月27日「カセット型テープレコーダーにおけるカセット装填装置事件」（平成11年（ネ）第855号、同第4565号事件、裁判所HP）は、「本件特許発明は、原出願の分割出願にかかるものであるから、原出願中に発明として含まれていたものでなければならず（昭和45年改正前の特許法44条1項）、かつ原出願とは別個の発明でなければならないことは、いうまでもないところである。このように、本件特許発明が原出願の分割出願にかかるものであることに留意しつつ、上記認定の原出願にかかる発明及び本件特許発明に関する出願明細書中の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載を併せて考慮するならば、本件特許発明は、収納函に挿入されたカセットを、自動的に下方の録音、再生位置に移動せしめるカセット装填装置について、原出願の明細書中から、カセットの挿入、脱出に関与するところの、長溝に摺動自在に装着されたスライド片及びこれと係着運動するタンブラー・バネの構成に特に着目し、これを取出して分割出願にかかる発明としたものと解ざるを得ず、したがって、この部分こそが本件特許発明の本質的部分であるというべきである。」と判示している。

本質的部分説：特許請求の範囲に記載された構成と対象製品等との異なる部分が、特許発明の本質的部分ではないことを要求したものと解する見解¹⁴

技術思想同一説：置換された部分を含む対象製品等が全体として特許発明の技術的思想（発明の本質）の範囲内にあることを要求したものと解する見解¹⁵

本判決は、均等侵害の第1要件の充足性判断にあたり、本件発明の特徴的部分を「その後に続く椀状に形成する工程や封着する工程との関連が強く、その後の椀状に形成する工程や封着する工程にとって重要な工程である外皮材の位置調整を、既に備わる封着用のシャッタで行う点、そして、別途の手段を設けることなく簡素な構成でこのような重要な工程を達成している点に、その特徴がある」と認定しつつ、単純にこの部分と置換された部分とを対比するのではなく、「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」と判示している。

これは、全体としての特許発明の技術的思想の同一性を判断したものと理解することができ、本判決は、上記技術思想同一説の立場を採用したものと考えることができる。

この点、一般に、技術思想同一性説の方が本質的部分説に比し、均等の成立が認められる範囲はより広くなると考えられるところであって、本判決は、技術思想同一説の立場を採用したと考えられるという意味においても、均等侵害を積極的に認める方向性を示したものとの評価が可能であると考える。

3 間接侵害（特許法101条4号の「にのみ」要件）について

(1) 本判決は、特許法101条4号が定める間接侵害の要件「その方法の使用にのみ用いる物」の判断基準について、

「特許法101条4号は、その物自体を利用して特許発明にかか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、特許発明にかか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

13 牧野利秋・飯村敏明編「新・裁判実務体系 知的財産関係訴訟法」（青林書院、平成13年12月10日発行）190頁〔西田美昭著〕。

14 上記注11牧野・飯村編192頁〔西田美昭著〕、高部眞規子著「実務詳説特許関係訴訟」（社団法人金融財政事情研究会、平成23年1月15日発行）等

15 三村量一著「最高裁判所判例解説民事編平成十年度（上）」（法曹会、平成13年10月1日発行）140頁、設楽隆一・清水利亮編集「現代・裁判法体系26」（新日本法規、平成11年3月17日発行）92頁〔設楽隆一著〕

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

と判示しているが、同判断基準は、大阪地判平成12年10月24日「製パン器事件」(判タ1081号241頁)においても採用されたものである。

(2) 要件「その方法の使用にのみ用いる物」につき、当該物に「経済的・商業的・実用的な他の用途がないこと」が必要であると解すること自体については、学説においても概ね一致するところであると思われるが¹⁶、現実には、当該物に「経済的・商業的・実用的な他の用途がないこと」の具体的な判断基準は必ずしも明らかとはなっていない。

(3) 上記製パン器事件判決は、多機能型製品における「経済的・商業的・実用的な他の用途がないこと」の判断につき、「ある物が、当該特許発明を実施する機能と実施しない機能の複数の機能を切り替えて使用することが可能な構造になっており、当該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、当該物件の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められない限り、当該物件を製造、販売等することによって侵害行為(実施行為)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「その発明の実施にのみ使用する物」に当たると解するのが相当である。」と判示し、タイマー機能及び焼成機能が付加されている商品(多機能型製品)をわざわざ購入した使用者が、同物件をタイマー機能を用いない使用や焼成機能を用いない使用方法にのみ用い続けることは、実用的な使用方法とはいえないとして、「その方法の使用にのみ用いる物」を充たすと判断した。

上記の製パン器事件の判断については、対象物件が「その方法の使用にのみ」用いられるか否かを判断すべきところ、逆に、「他の用途」「にのみ」用いられるか否かが判断されており、「にのみ」の要件を踏み越えたものであるとの批判もなされているところである¹⁷。

(4) これに対し、本件の被告装置は、多機能型製品、すなわち、当該製品が出荷・納品された状態において備えている機能・想定されている使用方法が複数ある製品ではない。

本判決は、被告装置について、製品が出荷・納品された状態で取り付けられているストッパーの位置を変更し、ストッパーを取り外し、あるいは、ノズル部材を交換する等にすることが可能であるとし、かかる改造によって、一定程度の深さにまでノズル部材を進入させた方が「実用的」であるとして、「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旨判断したものである。

すなわち、本判決は、製パン器事件判決が示した「経済的・商業的・実用的な他の用途がないこと」にかかる判断基準を、多機能型製品を超えて、さらに、製品が改造可能な場合にまで適用範囲を拡げたものであり、上記のとおり「にのみ」要件を踏み越えたものとの批判もある製パン器事件判決の判断基準が、さらに緩和して適用されたものといえる。

16 牧野利秋・飯村敏明他編「知的財産法の理論と実務 第1巻」(新日本法規、平成19年6月21日発行)200頁〔窪田英一郎著〕、牧野利秋・飯村敏明編「新・裁判実務体系 知的財産関係訴訟法」(青林書院、平成13年12月10日発行)260頁〔杜下弘記著〕。

17 牧野利秋・飯村敏明他編「知的財産法の理論と実務 第1巻」(新日本法規、平成19年6月21日発行)202頁〔窪田英一郎著〕。

(5) そもそも、製パン器事件判決は、多機能型製品である対象物件について、当該発明を実施する機能を全く使用しない使用形態は、当該物件の経済的、商業的又は実用的な使用形態とは認められない旨認定して、だからこそ、当該製品につき侵害誘発の蓋然性が高いとして、間接侵害の成立を認めたものであって、その限りにおいては、間接侵害の制度趣旨にも適うところである。

これに対し、本判決は、仮に被告装置のノズル部材が製造販売時に1mm以下しか下降できないようになっていたとしても、ノズル部材の交換、ストッパーの取り外し等によって、一定程度の深さにまでノズル部材を進入させて、より実用的に使うことができる旨認定したものである。果たして、改造することによって、より実用的な製品にすることができるとの一事のみから、購入者において、ノズル部材の交換・ストッパーの取り外し等をする蓋然性が高く、侵害誘発の蓋然性が高いとまで認められるかは疑問である。

改造が可能であるとの事情を基礎として侵害誘発の蓋然性が高い旨認定するのであれば、改造が行われる蓋然性についての判断も必要であったのではないか、また、そもそも、被告装置では、何故、わざわざ、ノズル部材が出荷・納品時に1mm以下しか下降しないよう構成がされているのか、その技術的意義を明らかにすべきではないかと考えるところである。例えば、Yにおいて、特許権侵害を回避するために、わざわざストッパーが1mm以下しか下降できないような状態で出荷・納品し、販売先に対し、出荷後に、改造を勧めるような事情があったのであればともかく、出荷・納品時の製品の構成の具体的意義等をも勘案して、本判決が示す「実用的」な使用がなされる蓋然性、侵害誘発の蓋然性が高いことを具体的に認定判断する必要があったのではないかと考える次第である。

(6) なお、本件では、物の発明と方法の発明それぞれについて特許権が取得されており、その双方の特許権に基づき、特許権侵害が主張された事案である。

1個の対象製品の製造販売行為が複数の特許権を侵害する場合の損害論については、一般には、損害額の算定等において複雑な問題が生じうるところであるが¹⁸、本件では、物の発明と方法の発明とで発明の内容は共通しており、仮に、方法の発明にかかる特許権について間接侵害の成立を否定して、物の発明にかかる特許権についてのみ特許権侵害を認める判断がなされたとしても、損害額の認定には影響しなかったであろうと考える。

4 損害論について

本件におけるXによる損害賠償の請求額は、原審と控訴審とで同一の額であり、Xが実験を行うために入手した被告装置1の1台にかかる購入費用相当額は、損害額として主張されていないようである。

この点、対象物件の構成を明らかにするために購入した費用について、これに特許法102条1項あるいは2項を適用することには疑問はあるが、少なくとも、これを調査費用として損害額に計上することは可能であろうと考えられる（但し、当該製品の現在価値は控除される）。

以上

18 牧野利秋・飯村敏明他編「知的財産法の理論と実務 第2巻」(新日本法規、平成19年6月21日発行) 301頁〔寒河江孝允著〕、牧野利秋・飯村敏明編「新・裁判実務体系4 知的財産関係訴訟法」(青林書院、平成13年12月10日発行) 323頁〔尾崎英男著〕