HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	被告製品を改造することが不可能ではなく、かつその方が実用的であることを理由に「にのみ」要件を肯定し、特許法101条4号の間接侵害を認めた事例 ： 食品の包み込み成形方法及びその装置事件
Author(s)	橘, 雄介
Citation	知的財産法政策学研究, 47, 327-366
Issue Date	2015-11
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/60330
Type	departmental bulletin paper
File Information	47_14.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

判例研究

被告製品を改造することが不可能ではなく、かつその方が実用的であることを理由に「にのみ」要件を肯定し、特許法101条4号の間接侵害を認めた事例
―食品の包み込み成形方法及びその装置事件―

控訴審：知財高判平成23.6.23平成22年(ネ)第10089号[1]
第1審：東京地判平成22.11.25平成21年(ワ)第1201号[2]

橘　　雄介

第1　総説

本稿は食品の包み込み成形方法及びその装置事件の控訴審判決の評釈

[1] 判時2131号109頁、判タ1397号245頁。滝澤孝臣裁判長。

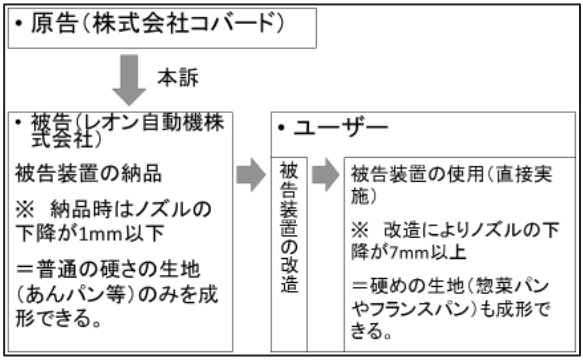
同判決の評釈として次のものがある。生田哲郎＝森本晋［判批］発明108巻10号32頁以下(2011年)、松田俊治＝上田一郎［判批］知財研フォーラム87号11頁以下(2011年)、渡辺光［判批］知財管理 62巻2号211頁以下(2012年)、岩瀬吉和［判批］現代民事判例研究会編『民事判例 Ⅳ2011年後期』182頁以下(日本評論社、2012年)、前田健［判批］判例評論644号(判例時報2157号)188頁以下(2012年)、森本純＝大住洋［判批］知財ぷりずむ10巻112号59頁以下(2012年)、田中成志［判批］中山信弘＝斉藤博＝飯村敏明編『牧野利秋先生傘寿記念論文集 知的財産権 法理と提言』321頁以下(青林書院、2013年)、中山一郎［判批］新・判例解説Watch12号245頁以下(2013年)、筧圭［判批］発明110巻4号52頁以下(2013年)、小栗久典［判批］中山信弘＝塚原朋一＝大森陽一＝石田正泰＝片山英二編『竹田稔先生傘寿記念 知財立国の発展へ』105頁以下(発明推進協会、2013年)、牧野知彦［判批］CIPICジャーナル222号14頁以下(2014年)。

原告及び控訴人の訴訟代理人弁護士の立場からコメントしたものとして、木村耕太郎「知財弁護士の本棚」(2012年2月10日)(http://ameblo.jp/kimuralaw/day-20120210.html)。

[2] 裁判所HP。阿部正幸裁判長。

である。

本件の状況を簡略化していうと、原告はパン等の製造機器のメーカーであり、製造機器でパン等を作る方法についての特許権を有していた。他方、被告もメーカーであり、自らパン等を作っていたわけではなかった（作っていたのは被告装置のユーザーである。）（参照、上図）。そこで、101条4号の間接侵害が主張され、被告装置の差止めや損害賠償等が請求された。



101条4号によれば、被告装置が原告方法の使用「にのみ」用いる物であることが要件となる。ところで、本件では（その状況を戯画化して表現すると）、納品当時の被告装置は原告発明を使用しないでもパン等を作れるものであったが、ユーザーによる改造を経れば、原告発明をも使用してパン等を作れるものになるという事情があった[3]。作れるパンという観点から見ると、納品時には普通の硬さの生地のパン（あんパン等の菓子パン）のみが作れる状態であったのが、改造により硬めの生地のパン（惣菜パン等）も作れる状態になるという状況である。とすると、被告装置には原告方法を使用しない用途（つまり、普通の硬さの生地のパンを作る用途）があるのであるから、素朴に考えると「にのみ」とはいい難い。しかし、控訴審判決はこれを肯定した。

本稿では、間接侵害の成否について、主に従来の裁判例の傾向を分析した上で、本件の控訴審判決を検討する。そして、結論として、本件の控訴審判決は従来の裁判例の傾向から逸脱したもので、正当化できない、と考えるものである。

[3] 実際には、本件の控訴審判決がした事実認定には曖昧な点がある（参照、前田・前掲注1・193頁。また、木村・前掲注1［本件の「事案の内容を誤解されることが多い」と指摘される。］も参照。）。

第２　事案の概要

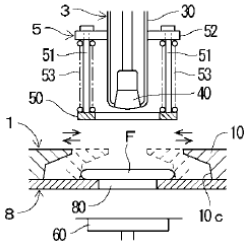
１　原告の特許権（特許番号第4210779号）

原告の特許権はパン生地等によって餡や調理した肉等の内材を確実に包み込み成形するという食品の包み込み成形方法についてのものであり、その構成要件は以下のとおり分説されている（【請求項１】のもの。判決中では「本件特許権１」、「本件発明１」と呼称されている。）。

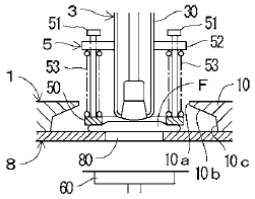
1A：	受け部材〔8〕の上方に配設した複数のシャッタ片〔10〕からなるシャッタを開口させた状態で受け部材上にシート状の外皮材〔F〕を供給し、
1B：	シャッタ片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小して外皮材が所定位置に収まるように位置調整し〔参照、図40〕、
1C：	押し込み部材〔30〕とともに押え部材〔50〕を下降させて押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持し〔参照、図41〕、
1D：	押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部〔80〕に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに外皮材を支持部材〔60〕で支持し〔参照、図42〕、
1E：	押し込み部材を通して内材〔G〕を供給して外皮材に内材を配置し〔参照、図43〕、
1F：	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〔参照、図46〕、
1G：	支持部材を下降させて成形品〔H〕を搬送すること
1H：	を特徴とする食品の包み込み成形方法。

（〔 〕内筆者）。

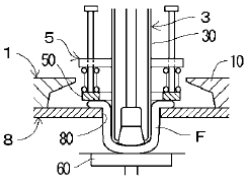
【図４０】



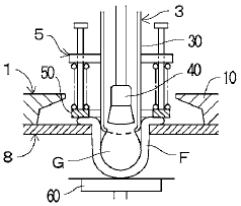
【図４１】



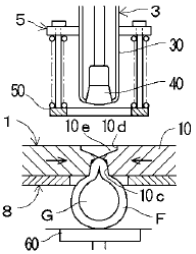
【図４２】



【図４３】

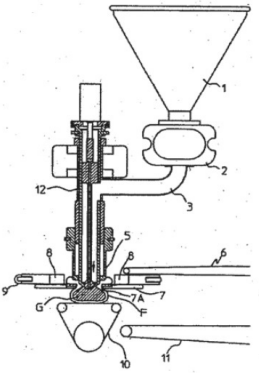


【図４６】



２　被告方法１の構成

被告装置１における動作の態様（被告方法１）をどのような構成として特定するかについては争われている。その中心的な争点は、ノズル部材（本件発明１の「押し込み部材」に相当する。）がどの程度生地に進入して、生地を窪ませるのかという点であった。



少なくとも、上記の実施例の図のような深さまでは下降しないものであったが（参照、右の被告装置における内材供給等の工程の図）、原告は７㎜以上下降するとし、他方、被告は１㎜以下に進入できないと主張していた（主に構成要件1D「押し込み部材」及び「椀状に形成する」に関わる。）。

３　無効審判

本訴とは別に被告が請求人となって無効審判請求がされているが、不成

立審決がされ、それに対する取消訴訟も請求棄却で確定している（知財高判平成23.1.11平成22年(行ケ)第10058号)。

第３　争点

争点は、①本件特許権１についての101条４号の間接侵害の成否（争点１)、②本件特許権２についての侵害(文言侵害ないし均等侵害)の成否(争点２)、③進歩性欠如の有無（争点３)、④原告の損害額（争点４）である。争点２から４は本稿では詳しくは扱わない。

第４　訴訟の経緯

第１審判決は、被告方法１は本件発明１を充足しないとして、直接実施を否定し、間接侵害を否定した（請求全部棄却)。

これに対して、原告が控訴した。控訴審判決は、被告方法１について充足性を肯定し、101条４号の間接侵害を肯定している。また、無効論を排斥し[4]、結論として、被告製品の製造、販売等の差止め及び廃棄並びに約1,766万円の損害賠償の支払い[5]を命じた（控訴認容、請求一部認容)[6]。

---

[4] 被告が本訴における無効理由と同一の理由を主張した前記無効審判について、請求不成立審決が確定している点を理由としている。

[5] 損害論については、原告が102条２項に基づく損害額の推定を主張したのに対して、被告がこの主張を認めたため、争いはなかった。

[6] なお、上記被告装置１のほかに被告装置２及び３についても間接侵害の主張がされている。特に、被告装置２は、本件発明１が押し込み部材等を下降させるのに対して、載置部材(本件発明１の「受け部材」に相当する。)が上昇するものであった。そのため、均等論が争点となっている(構成要件1C及び1Dに関わる。)。結論として、控訴審判決は、均等論を認め、方法の発明について101条４号の間接侵害を認めている。

また、原告は上記成形方法【請求項１】に用いる食品の包み込み成形装置【請求項２】についての特許権に基づく請求もしていた(判決中では「本件特許権２」、「本件発明２」と呼称されている。)。具体的には、間接侵害ではなく文言侵害又は均等侵害を主張していた。結論として、控訴審判決は文言侵害(被告装置１及び３)ない

この控訴審判決に対して上告がされたが、上告棄却及び上告不受理決定が確定している（最決平成24.3.13平成23年(オ)第1603号、平成23年(受)第1810号)。

以下では、被告方法1の間接侵害の成否について、第1審判決及び控訴審判決の判示を紹介する。

第５　第１審判決

１　間接侵害の成否について

(1) 被告装置１の構成

「原告は、……被告方法1におけるノズル部材4は……生地Ｆに深く進入するものであり、ノズル部材4によって生地Ｆが椀状に形成されるものであると主張する。／また、原告は、同人の主張を裏付ける証拠として、……原告が製造販売している包餡成形装置を使用し、被告装置と同じサイズに原告が成形したノズル部材等を用いて、原告においてノズル部材4の動作に関する実験（以下『本件実験』という。）を行った際の実験報告書……及び……本件実験の状況を撮影したDVD……を提出する。」。「しかしながら、本件実験は、原告が製造販売している包餡成形装置（MH-1）を使用して行われたものであり、被告装置1そのものを用いた実験ではないので、同実験の結果から直ちに、被告装置1において、ノズル部材4が載置部材の下面より深く進入しない限り生地を正常に成形することができないものと認めることは、困難である。」。

「むしろ、証拠〔被告が撮影した、被告装置1の動作を撮影したDVDなどの証拠〕……によれば、……ノズル部材4の下端部を生地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。」(〔 〕内筆者)。

し均等侵害(被告装置2)を認めている。

「また、原告は、被告の主張する……方法では、かえって、生地にかかる張力が均一にならず、最終製品の形状が安定しない問題が生じるとも主張するものの、同主張を裏付けるに足りる客観的な証拠はない。／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。」。

(2)「押し込み部材」の解釈

「原告は……ノズル部材4が生地Fを押し込むことによって、生地Fをノズル部材4の先端形状に沿う形(椀状)に形成しているものであるから、ノズル部材4は本件発明1における『押し込み部材』に相当するとも主張する。」。

「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……〔上記主張の〕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。」(〔 〕内筆者)。

「また、本件明細書の発明の詳細な説明中には、以下の記載が存在する。……【発明の効果】……『……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うことが可能となる。……』……上記明細書の発明の詳細な説明中の記載からすると、……押し込み部材を通じて内材を供給することの技術的意義は、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ができるようにすることにあると認められる。」。

「そうすると、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。」。「よって、被告方法1は、本件発明1の構成要件を充足しない。」。

２　結論

第１審判決は以上のように述べて、原告の請求を全部棄却した。

第６　控訴審判決

１　被告方法１による本件特許権１の間接侵害の成否

(1)　構成要件１Ｄの充足性

ア　構成要件「椀状に形成する」の解釈

「構成要件１Ｄは、……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。」。

本件明細書の「記載によると、本件発明１においては、押し込み部材を一定程度深く進入させるために『外皮材が必要以上に下方に伸びてしまう』おそれがあり（【0009】）、また『内材の吐出による外皮材の必要以上の伸び』があるおそれもあるため（【0010】）、それを防ぐために外皮材を支持部材で支持するものである。……同様に、押し込み部材を一定程度深く進入させるからこそ、『押し込み部材の上昇に伴って外皮材が収縮する』おそれがあり、本件発明１においては、それを防ぐために押し込み部材を通して内材を供給するものである（【0010】）。このように、本件発明１の押し込み部材は、外皮材を支持部材で支持し内材を供給するため、開口部に一定程度の深さで進入するものと解される。」。「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、……『椀状に形成する』ことの意義は、……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、……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の構成

「被控訴人は、被告方法１は、……ノズル部材の下面が、最大でも、載置部材の下面から１㎜しか突出することができない構造となっていると主張する。」。

「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７㎜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15㎜とすることも可能であることが認められる。」。

「そして、ノズル部材の先端を載置部材の下面より１㎜しか下降させない場合、普通の硬さの生地であればほぼ正常に成形することができるものの、硬めの生地については、封着動作の際に内材が漏れ出してしまい、うまく成形することができないのに対し、ノズル部材を載置部材の下面より10㎜のところまで下降させた場合は、普通の硬さの生地でも硬めの生地でもほぼ正常に成形することができ、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」。「このことからすれば、……被告方法１のノズル部材の下降位置を１㎜ではなく、７㎜にするなど下降位置を深くすることにより、その実用的価値を高めることが可能である。」。

「そうすると、被告方法１は、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15㎜の位置まで進入させることができ、これにより、生地の中央部を押し込み、生地にノズル部材の先端形状に沿った窪みを形成するとともに、生地を載置部材で支持するものということができる。」。

ウ　充足性

「浅いか深いかを問わずに構成要件1D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15㎜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。」。「よって、被告方法1は、構成要件1Dを充足する。」。

(2) 間接侵害の成否

「特許法101条4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。

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1㎜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㎜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。」。

(3) 小括

「以上のとおり、被告装置1の製造、販売及び販売の申出をする行為は、本件特許権1を侵害するものとみなされる。」。

2 結論

控訴審判決は以上のように述べて、結論として、控訴人（原告）の請求を一部認容した。

第7 間接侵害についての検討

1 問題の所在

控訴審の判示によれば、被告装置は納品時にはノズル部材が生地に1㎜しか進入しないものであったことは否定されていない。そして、この構成では原告発明を充足しないことが前提とされている。また、この状態でも普通の硬さの生地（「あんパン等の菓子パンに使用されるもの」と主張されている。）であればほぼ正常に成形することができると認定されている。すなわち、被告装置には特許権を侵害しない用途もあり得たことになるから、これを侵害とすれば、適法な用途を制約しかねない。

他方で、控訴審の判示によれば、被告装置のノズル部材が生地に7㎜ないし15㎜進入するようにすることは不可能ではなく、かつその方が硬めの生地（「惣菜パン等に使用されるもの」や「フランスパン」の生地が主張されている。）でもほぼ正常に成形することができて、実用的と認定されている。とすると、ある程度のユーザーは原告発明を侵害する態様で被告装置を利用していたかもしれないため、被告装置を侵害に問うことは直接侵害の抑止や原告の救済に役立つことになる。もっとも、ユーザーが被告製品を改造する場合も含めて侵害の責任を問えば、被告に不測の損害を与えかねない。

本件の裁判所には、以上の両極の問題意識が101条４号の解釈及びあてはめという形で問われたものと思われる[7]。そこで、以下では、控訴審判決が取り組んだ101条４号の解釈及びあてはめについて検討する。

２　101条の間接侵害規定の経緯

(1) 昭和34年法の制定からその運用まで

昭和34年に現行特許法（昭和34年法）が制定された。これにより間接侵害規定が初めて設けられた[8]。これは現101条１、４号に相当するものであり（当時は101条１、２号。）、物の発明であればその物の生産にのみ用いる物（当時は「使用する物」）の生産等を侵害とみなすものである。

その後、この規定が運用される。その中で特に問題となったことは被告製品が多機能品である場合に間接侵害を認め難いことである。たとえば、東京地判昭和56.2.25判時1007号72頁［一眼レフレックスカメラ］は間接侵害の成立を否定している（詳しくは後述する。）。このような判決を受けて、間接侵害は認められにくいとの指摘が広まった[9]。

他方で、ソフトウェア関連発明におけるモジュールについて、これは汎用性があるために間接侵害規定では保護が困難だとの指摘もされた[10]。また、主観的要件と客観的要件を設ける欧米の規定と比較して、日本の間接侵害規定は異質であるとの認識も持たれていたようである[11]。

以上のような問題意識のもと、「行為者の主観を新たに要件として加え、その代わりに、『のみ』という客観的要件を緩和する新たな間接侵害の類

---

[7] もっとも、本件では特定論の事実認定が重要であり、法律論は二の次との指摘がされている（木村・前掲注１）。

[8] 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成14年改正 産業財産法の解説』（発明協会、2002年）21頁。

[9] 参照、特許庁編・前掲注８・23頁、竹田和彦『特許の知識〔第８版〕－理論と実際』（ダイヤモンド社、2006年）374-375頁、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法【下巻】』（青林書院、2011年）1474頁［渡辺光執筆］。

[10] 産業構造審議会 知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」（2002年）34頁。参照、特許庁編・前掲注８・24頁、竹田・前掲注９・375頁、中山ほか編・前掲注９・1474頁［渡辺光執筆］。

[11] 特許庁編・前掲注８・23・25頁、竹田・前掲注９・375-376頁。

型を追加し、適切な権利保護が図られるようにすべきであるとの指摘がなされていた。」[12]。

(2) 平成14年改正

そこで、平成14年に101条が改正された。改正事項は複数あるが、大きな改正として、現101条２、５号に当たる規定が新設された。主観的要件と客観的要件を付した間接侵害規定の導入である[13]。

３ 「にのみ」要件の解釈

(1) より抽象的な基準

101条１、４号の「にのみ」は日本語としては難解ではないが、解釈に当たっては問題が指摘されている。すなわち、これを文言に忠実に解すると成立範囲が狭くなる一方、広く解すると特許権の効力が過度に拡張し、侵害の外縁が不明確になってしまうという危険があることが指摘されている[14]。

そこで、多くの裁判例及び学説は他用途を限定的に解して、他用途があるというためには経済的、商業的ないし実用的な他の用途が必要であるとの見解を採用している[15]。本件の控訴審判決もこの見解を踏襲している。

---

[12] 特許庁編・前掲注８・24頁。

[13] 特許庁編・前掲注８・25頁。

[14] 竹田稔『知的財産権訴訟要論(特許・意匠・商標編)〔第６版〕』(発明推進協会、2012年) 174頁、松田＝上田・前掲注１・15頁、東海林保「間接侵害」牧野利秋＝飯村敏明＝髙部眞規子＝小松陽一郎＝伊原友己編『知的財産訴訟実務体系Ⅰ－知財高裁歴代所長座談会、特許法・実用新案法(1)』352頁以下(青林書院、2014年) 353頁。

[15] 学説は、吉藤幸朔〔熊谷健一補訂〕『特許法概説〔第13版〕』(有斐閣、1998年) 458-459頁、中山信弘『特許法〔第２版〕』(弘文堂、2012年) 415頁、田村善之『知的財産法〔第５版〕』(有斐閣、2010年) 262頁、竹田・前掲注14・176頁、高林龍『標準 特許法〔第５版〕』(有斐閣、2014年) 168頁、中山ほか編・前掲注９・1481頁［渡辺光執筆］。裁判例は、大阪地判昭和54.2.16判時940号77頁［壁面接着施工法］、前掲東京地判昭和56.2.25［一眼レフレックスカメラ］、大阪地判平成12.9.19判例工業所有権法〔２期版〕5473の243頁［折り畳み式可動門扉］［但し、直接は実用新案法28条についての説示。］、大阪地判平成12.10.24判タ1081号241頁［製パン器］、大阪地判平

成13.10.9平成10年(ワ)第12899号、平成11年(ワ)第13872号［電動式パイプ曲げ装置］、知財高判平成25.4.11判時2192号105頁［生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置２審］。

より明確に、使用の実績を要するとするものとして、京都地判平成12.7.18平成８年(ワ)第2766号［五相ステッピングモータの駆動方法］。

なお、歴史的には規範に変遷がある。本文で検討するように、現在の裁判例の主流は、他用途の実用性を問題とした上で、被告製品が何の用途に向けて製造販売されているかという事情に着目するものである(同旨、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第４版〕』(有斐閣、2012年)196頁［田村善之執筆］)。これに対して、初期の裁判例の中には、被告製品の構成自体を見て、それがどのような用途に使用可能であるかという事情に着目するものがあった。たとえば、大阪地判昭和47.1.31無体集４巻１号９頁［チューブマット］［原告考案はチューブマットに関するものであり、他方、被告製品は繊維屑を圧縮するなどして丸棒状にした芯であり、原告発明のチューブマットに関する構成要件を欠いていた。裁判所は、「にのみ」とは被告製品が「その流通に置かれた態様から、当該実用新案に係る物品の製作にのみ使用されるというだけではなく、およそその物一般が客観的に……他の用途に供せられることが知られていない物であることを要する」とした上で、被告製品は「チューブマツト一般の芯材として用いられるのは勿論、別の技術分野に属する手提鞄の提手、蚊帳の吊手、海底において用いるケーブルの中等の芯にも用いられるものである」として、101条１号の間接侵害を否定した(請求全部棄却)。］や、東京地判昭和50.11.10無体集７巻２号426頁［オレフィン重合触媒製造方法］［原告発明は、要は、４塩化チタンを①部分的に還元し、③それをアルミニウムアルキル化合物により活性化する方法(甲)、また、②上記①で還元したものを乾式ミル粉砕し、③'それをアルミニウムアルキル化合物により活性化する方法(乙)である。他方、被告製品は上記①及び②の工程で得られたものであり、上記③ないし③'の工程は被告製品のユーザーが行っていた。裁判所は、他用途について、被告の実験的な試みなどを根拠に、被告製品は「六価クロムの除去という他の用途にも使用し得る」ことなどを認めて、平成14年改正前101条２号の間接侵害を否定した(請求全部棄却)。］を指摘できる。つまり、他用途の範囲は歴史的に狭く解されてきている。

しかし、被告製品が原告発明の実施にのみ向けられたものであるなら、これを差し止めても被告の適法用途の自由を害しない(前掲大阪地判昭和47.1.31［チューブマット］の立場について、間接侵害が認められる範囲が狭すぎると批判するものとして、松尾和子「間接侵害(1)－間接侵害物件」牧野利秋編『工業所有権訴訟法』258頁以下(裁判実務大系９巻、青林書院、1985年)265頁、前田・前掲注１)191頁。)。仮に、使用可能性のある他用途の自由が気になるのなら、本文で紹介する前掲京都

(2) より具体的な基準

もっとも、「『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」こと[16]や、平成14年改正後は、特に被告製品が多機能品である場合には101条２、5 号の間接侵害の成立範囲との重複の問題が生じること[17]が指摘されている。そこで、具体的にどのように他用途の有無を判断するかについていくつかの見解が示されている。

ア　厳格な基準

第１に、被告製品に現実に非侵害の用途があれば「にのみ」を満たさないとする見解がある[18]。同様の立場を採用したと思われる裁判例として前掲東京地判昭和56.2.25［一眼レフレックスカメラ］がある。

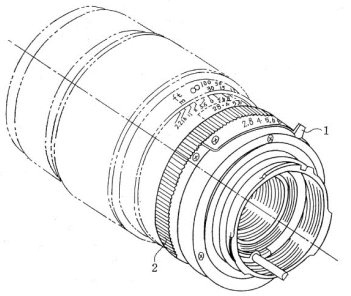
これは、原告が被告が被告製品を製造販売する行為は原告特許権を間接侵害（101条１号）するものであるとして、被告製品の製造販売の差止め等を請求した事案である。原告発明は「自動プリセット絞式一眼レフレックスカメラ」とクレイムされていた。被告製品は交換レンズであり（参照、右図）、①原告発明のカメラ及び②それ以外のカメラに装着できた。もっとも、被告製品のプリセット絞レバー１は侵害にのみ用いる部分であり、原告発明のカメラ以外のカメラに装着すると遊んでしまうという事情もあった。裁判所は、101条１号の他用途とは「社会通念上経済的、商業的

地判平成12.7.18［五相ステッピングモータの駆動方法］のように、カタログ等の記載の変遷という事情を参酌する方策もある。現在の裁判例の主流の考え方が実質的にも妥当と思われる。

[16] 森本＝大住・前掲注1・71頁。

[17] 東海林・前掲注14・353頁。同様の指摘として、茶園成樹「知的財産法判例の動き」『平成23年度重要判例解説』273頁以下（別冊ジュリスト1440号、有斐閣、2012年）274頁、松村信夫「平成14年特許法改正後の専用品型間接侵害」別冊パテント12号１頁以下（2014年）７－８頁。

[18] 増井＝田村・前掲注15・193・198・200頁［田村善之執筆］、田村善之＝時井真『ロジスティクス知的財産法Ⅰ　特許法』（信山社、2012年）40頁。示唆的なものとして、羽柴隆「間接侵害について（その４）」特許管理28巻10号1115頁以下（1978年）1126-1128頁。



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」。原告発明以外のカメラに装着される場合において、「プリセツト絞レバー……が使用されることなく遊んでしまいその機能を果たさないというだけのことであつて、被告製品は、それぞれ、交換レンズ……としての役目は十分に果たし、全体として外光測光方式のカメラ、測光機能を有しないカメラ……として使用することができるのであり、……右各場合に被告製品の装着されるカメラが現に市販され、最終需要者によつてそのカメラ本体に被告製品が装着されて使用されている事実が存することが認められ」るとして、間接侵害を否定した（請求全部棄却）。

この判決が厳格なものであると考えられている理由として次の点が指摘されている。すなわち、被告製品を原告発明のカメラに装着した場合にはプリセット絞レバーが遊んでしまうのであるから、非侵害用途にとってこの部分は無関係であり、差止めを認めた上で、取り外させてもよかったと指摘されている[19]。つまり、差止めを認めてもよいとの利益衡量にもかかわらず、現実の他用途を考慮して形式的に間接侵害を否定した点で、厳格な判決だと理解されているのである。

なお、この厳格な基準によれば、次に紹介する製パン器事件は例外的な裁判例として位置付けられる[20]。

イ　製パン器基準

第２に、適法用途の機能のみを使用し続けながら侵害用途の機能は全く

---

[19] 中山信弘［東京地判昭和56.2.25判批］ジュリ820号96頁以下（1984年）97-98頁。「差止請求に関しては、傾聴に値する指摘である」とするものとして、田村善之［東京地判昭和56.2.25判批］中山信弘＝相澤英孝＝大渕哲也編『特許判例百選〔第３版〕』164頁以下（有斐閣、2004年）165頁。

[20] 増井＝田村・前掲注15・200頁［田村善之執筆］。

使用しない使用形態が経済的、商業的又は実用的でない場合には「にのみ」に当たるとする見解がある。これは大阪地判平成12.10.24判タ1081号241頁［製パン器］が提示した基準である（以下「製パン器基準」と呼ぶことがある[21]。）。この基準はやや分かりづらいが、①専ら非侵害用途にのみ用いるかどうかを判断する基準、ないし②ユーザーがいずれ侵害用途に用いることがあるかどうかを判断する基準などと説明されている[22]。

事件の内容に移ると、この事件は、原告が被告による被告製品の製造販売は原告特許権を侵害する（平成14年改正前101条２号）として、差止め及び廃棄並びに損害賠償を請求した事案である。原告発明（判決中では「権利２」、「発明２」と呼称されている。）はタイマー付製パン器での製パン方法の発明である[23]。被告製品はタイマー付製パン器であるが、①タイマー機能を用いた山形パンの焼成（原告特許方法の実施となる）だけでなく、②タイマーを使用しない山形パンの焼成方法や③（クロワッサン等の）生地作りのみに使用する用途があった。

裁判所は次のように述べて、間接侵害を肯定した。「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、……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。……被告は、権利２の対象被告物件において、タイマー機能及び焼成機能を重要な機能の一つと位置づけていると認められ、また、使用者たる一般消費者から見ても、製パン器という物の

---

[21]「その他の用途のみ説」と呼称するものとして、松田＝上田・前掲注1・16頁。

[22] 参照、窪田英一郎「間接侵害について」牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉亙＝大野聖二編『知的財産法の理論と実務 第1巻〔特許法[I]〕』198頁以下（新日本法規出版、2007年）202頁、小泉直樹＝駒田泰土編著『知的財産法演習ノート〔第３版］－知的財産法を楽しむ23問』（弘文堂、2013年）70頁［宮脇正晴執筆］、東海林・前掲注14・356-357頁。

[23] その技術的思想は、要は、予め材料を製パン器内に入れておく際に、簡単な構造でイースト菌が水に浸されないようにするために（浸されると発酵しなくなる。）、イースト菌と水の間にパン材料（水が浸透しづらい）を挟むという構成を採用し、もって装置の構成を簡単なものとした点にある。

性質上、タイマー機能や焼成機能……の存在が需要者の商品選択上の重要な考慮要素となり、顧客吸引力の重要な源となっていることは容易に想像がつくことである。／そうすると、タイマー機能及び焼成機能が付加されている権利２の対象被告物件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、実用的な使用方法であるとはいえず、その使用者がタイマー機能を使用して山形パンを焼成する機能を利用することにより、発明２を実施する高度の蓋然性が存在するものと認められる。／したがって、権利２の対象被告物件に発明２との関係で経済的、商業的又は実用的な他の用途はないというべきであり、同物件は、権利２の実施にのみ使用する物であると認められる。」。結論として、請求を一部認容し、日本国内向けの製造、販売等の差止め等を認容している。

製パン器基準及び同判決の侵害という結論には批判が強い。たとえば、製パン器基準自体についての批判として、「にのみ」という条文の文言から逸脱するという批判がされている[24]。そして、平成14年改正により現101条２、５号に当たる規定が新設されたことから、批判がさらに強まっている。すなわち、多機能品について別途101条２、５号が設けられている趣旨を没却させることになりかねないという批判がされている[25]。また、同判決の結論についても、同判決は平成14年改正前のものであることに留意すべきで、平成14年改正後は現101条２、５号を用いるべきと指摘されている[26]。

---

[24] 窪田・前掲注22・202頁。同旨、前田・前掲注１・192頁、小泉＝駒田編著・前掲注22・70頁［宮脇正晴執筆］。

[25] 三村量一「2011年判例の動向 判例の動き」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編『年報知的財産法 2011』24頁以下（日本評論社、2011年）31頁、小泉＝駒田編著・前掲注22・70-71頁［宮脇正晴執筆］、前田・前掲注１・192・193頁、渡辺・前掲注１・217頁、中山・前掲注１・246-247頁。考え方として提示するものとして、松田＝上田・前掲注１・17頁。

[26] 田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否－均等論との整合性」同『特許法の理論』129頁以下（有斐閣、2009年［初出は2007年］）151頁、増井＝田村・前掲注15・200頁［田村善之執筆］。同旨、横山久芳「間接侵害」法教343号155頁以下（2009年）161-162頁、渡辺・前掲注１・218頁、小泉＝駒田編著・

これらの批判はあるものの、製パン器基準に追随する裁判例が近年登場している。そのひとつが本件の控訴審判決であり、その他に、東京地判平成24.11.2判時2185号115頁［生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置］がある。学説でも賛同するものがある[27]。

ウ　「特許発明を実施する高度の蓋然性」基準

また、製パン器基準を是認できるものとして捉えた上で、同基準の根拠は「特許発明を実施する高度の蓋然性」の存在であるから、製パン器基準で「にのみ」の該当性を判断する際にはこの観点から総合して判断すべきであるとする見解がある[28]。

エ　「合理的な購入動機」基準

近年、製パン器基準とは異なる基準を提示し、これによりある程度は裁判例を説明できるとする見解が示されている。すなわち、実用性のある他用途というためには非侵害用途が購入者が被告製品を買う際の合理的な購入動機のひとつとなるようなものであることを要するとする見解がある[29]。この見解の基本的な発想は次の点にある。すなわち、「にのみ」要件の意義は直接侵害惹起の可能性の高いもののみを禁止の対象とし、かつ、行為者の自由を過度に制限しないことにある。そして、合理的な人が入手等の動機としない選択肢について、「直接侵害惹起の危険性は極めて高い一方で、合理的でない選択肢までをも行為者の自由として保証する必要性は薄い。」とされる[30]。

前掲注22・70頁［宮脇正晴執筆］、松村・前掲注17・10頁。

[27] 緒方延泰［大阪地判平成12.10.24判批］中山信弘＝大渕哲也＝小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選〔第4版〕』146頁以下(有斐閣、2012年)147頁、牧野・前掲注1・25頁。

[28] 松田＝上田・前掲注1・19-20頁。同旨、森本＝大住・前掲注1・72頁。

[29] 前田・前掲注1・191・192頁。同旨、東海林保「いわゆる専用品型間接侵害と多機能型間接侵害の適用範囲に関する実務的考察」中山ほか編・前掲注1『竹田傘寿』226頁。

[30] 前田・前掲注1・191頁。

そして、この見解によれば、製パン器事件「の事案では他用途『も』使用するために被告装置を購入することは合理的な選択肢」なため、侵害とすると「行為者の自由が制限されてしま」い得るから、侵害とする判旨に賛成しないとされる[31]。

(3) 裁判例

ア　裁判例の分析の基準について

前述した各基準のように、一定の基準で裁判例の分析を試みるものがある。分水嶺は製パン器事件の位置付けであり、前述のとおり、厳格な基準や「合理的な購入動機」基準はこれを例外と位置付けるが、「特許発明を実施する高度の蓋然性」基準はこれを是認するものである。もっとも、詳しくは後述するが、製パン器事件を説明可能な基準でも例外的な裁判例は存在する。その意味では、現在の裁判例の傾向は二元的と思われる。

本稿では（最も拡大的な）製パン器事件を説明可能な観点から裁判例を分析した上で、表題の事件の位置付けを検討する。結論を先取りすると、これまでの裁判例の蓄積によれば、仮に多機能品であっても、被告製品のユーザーがいずれは特許発明を実施するような場合には101条１、４号の間接侵害を認め、他方、被告製品のユーザーの中に最後まで特許発明を実施しない者がいるような場合には同号の間接侵害が否定されるとの傾向が看取できるように思われる[32]。

以下では、この点について検討するが、裁判例間の比較の便宜上、裁判例を被告製品と別の部品等を組み合わせるタイプの事案と被告製品の機能を侵害用途と非侵害用途に切り替えられるタイプの事案とに分けて検討する。

---

[31] 前田・前掲注1・192頁。

[32] なお、「特許発明を実施する高度の蓋然性」基準は表題の事件の控訴審判決について、「ユーザーが改造を現実には行わないというケースが一定割合で想定される、又は、現に存在しているのであれば、いずれ当該特許発明を必ず実施するはずであるとはいえず、『本件発明を実施する高度の蓋然性』が認められないのではないか。」としており（松田＝上田・前掲注1・22頁注28）、同基準も、総合衡量の結果として、本文の観点を重視していると思われる。

イ　被告製品と別の部品等を組み合わせるタイプの事案

(ア) 非侵害とした裁判例

このタイプの事案で非侵害としたものとして、前掲東京地判昭和56.2.25［一眼レフレックスカメラ］を指摘し得る。すなわち、被告製品は原告発明のカメラ以外のカメラにも装着できたため、実用的な他用途が認められた。この事案では、問題となっているのがカメラの交換レンズであるため、購入時に、非侵害のカメラに使うユーザーと原告発明のカメラに使うユーザーとに分かれ得たものと思われる。

同様の位置付けができる事案として、東京地判平成4.11.18判タ812号239頁［部分かつら］[33]、大阪地判平成12.9.19判例工業所有権法〔2期版〕5473の243頁［折り畳み式可動門扉］[34]、大阪地判平成13.10.9平成10年(ワ)第12899号、平成11年(ワ)第13872号［電動式パイプ曲げ装置］[35]、大阪地判平成25.2.21平成20年(ワ)第10819号［微粉除去装置方法および装置］及び知財高判平成26.3.27平成25年(ネ) 10026号［微粉除去装置方法および

---

[33] 被告製品はかつらに付設するストッパー(M3ピン)であり、原告発明は部分かつらの発明だった事案である。裁判所は、「部分かつらにおいては、……かつら本体に植設された毛髪と自毛との差異をなくし、又は少なくする必要があり、……このような困難を回避するため、全かつらを使用することにも全く理由がないとはいえない。／そうすると、……『全かつら』にも使用されるものであるとの主張も一応の合理性がある」として、101条1号の間接侵害を否定した(別途直接侵害を認めて、請求自体は一部認容している。)。

[34] 被告製品はパネルを備えない折り畳み式可動門扉であり、別売りのパネルを取り付けると原告発明を構成するという事案で、裁判所は、「イ号物件の広告用チラシには、……《特長》として、『風圧を考えてクロスゲートで、又、場内を視界からシャットアウトするパネル付きと1台2役を演じます』……と記載されていることが認められる。右事実からすれば、……イ号物件の購入者において……もっぱらパネルなしのクロスゲートとして使用することも十分ある得る〔ママ〕ところであ」るとして、実用新案法28条の間接侵害を否定した(パネル付のロ号製品について直接侵害を認めて、請求一部認容。)。

[35] 一般に直管ベンダーには①電動式と②手動式があり、原告発明は電動式であった事案で、被告製品のうちシュー及びガイドは上記②の手動式にも使えることから、101条1号の間接侵害を否定した(別途、複数の被告製品の同時販売について直接侵害を認めて、請求一部認容。)。

装置２審][36]、並びに、東京地判平成25.3.13平成23年(ワ)第34272号［板金用引出し具］及び知財高判平成25.10.17平成25年(ネ)第10042号［板金用引出し具２審][37]がある。

また、同一の被告製品について、侵害と非侵害の両方が認定された特徴的な裁判例として、京都地判平成12.7.18平成８年(ワ)第2766号［五相ステッピングモータの駆動方法］及び大阪高判平成14.8.28平成12年(ネ)第3014号、平成12年(ネ)第3015号[五相ステッピングモータの駆動方法２審]を指摘できる。原告発明は方法の発明であり、平成14年改正前101条２号が主張された事案である。被告製品はステッピングモータ駆動装置であり、装着するモータの種類が複数あり得た（下表の着色部分。その違いにより使用される方法が異なる。）。加えて、駆動方式の切替が可能であった（両方式を切替可能とカタログ等に記載されていた。）。ここでは前者のモータの種類にかかる判旨を紹介する。

		被告製品の駆動方式	
		フルステップ駆動方法 (4-4 相励磁)	ハーフステップ駆動方法 (4-5 相励磁)
装着するモータの種類	スター結線	非充足（２審は充足）	充足（１、２審）
	ペンタゴン結線	非充足（２審）	(メレック発明) 非充足及び非均等（１、２審）

第１審は、被告製品のカタログ等の記載の変遷により、他用途が認められる旨の判示をしている。すなわち、先のカタログ等には適応モータとしてスター結線したもののみが記載されているが、後のカタログ等において

[36] 被告製品(イ号)は粉粒体の混合等の際に使用される装置であり、①複数の材料の「混合」(原告発明)に用いられるだけでなく、②単なる微粉除去(他用途)にも用いることができた。第１審は101条４号の間接侵害を否定した(他方、101条２、５号の間接侵害を肯定し、請求一部認容。)。なお、控訴審は第１審判決を引用して、これを是認している(損害額の減額のため、原判決一部変更。)。

[37] 被告が①「サンコーパンチ」及び②「ハンドプーラー」(脚体を含む)を製造販売しており、これらを組み合わせれば原告発明(物の発明)を充足するという事案で、ハンドプーラーの間接侵害性が問題となった。第１審は板金引き上げ用途(原告発明の用途)以外の用途に用いられるものと認められるとして、101条１号の間接侵害を否定した(請求全部棄却)。控訴審も第１審判決を引用して、是認した(控訴棄却)。

は適応モータとしてスター結線したものとペンタゴン結線したものが選択的に記載されている被告製品については、先の時点では間接侵害を構成するが、後の時点では間接侵害を構成しないとし、他方、後のカタログ等においてもスター結線したもののみが記載されている被告製品については口頭弁論終結時点でも間接侵害を構成するとしている（差止め等や補償金の請求を一部認容した。）。

控訴審も同様に間接侵害を肯定した（但し、補償金額の減額について控訴認容。）。

ペンタゴン結線については、当初は被告製品のカタログ等に記載がなかったというのであるから、スター結線に利用するユーザーが主に購入するものと思われる。他方、後にカタログ等に記載されて以降は、ペンタゴン結線に利用するユーザーとスター結線に利用するユーザーとに分かれ得るため、間接侵害を否定したものと評価できる。

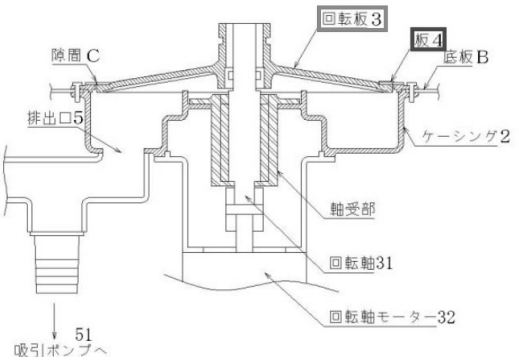
（イ）侵害とした裁判例

このタイプの事案で侵害を認めたものとして、前掲東京地判平成24.11.2［生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置］及び知財高判平成25.4.11判時2192号105頁［生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置２審］がある。

この事件では、原告は名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする特許権を有している。この事件は、原告が、被告が被告製品（のうちの回転板及びプレート板）を製造及び販売等する行為は101条１号の間接侵害を構成するとして、被告製品の製造及び販売等の差止めや損害賠償等を請求した事案である。

原告発明は既知の装置に部品（被告製品では「本件プレート板」に相当）を取り付けることで、生海苔等が目詰まりを発生させることを防ぐという発明である。クレイムはそのような部品を取り付けた生海苔異物分離除去装置における「防止装置」として書かれている。間接侵害が主張された被告製品は①本件プレート板４と、②本件プレート板を装着した回転板３である（参照、次頁図。囲いは筆者。）。上記②の回転板を原藻異物除去洗浄機に装着することは原告発明を充足するが、他方、本件プレート板を着脱することができ、これを外した状態で回転板を洗浄機に装着することもできた。また、本件プレート板を付けての使用が有用であるのは５－６か月

の利用期間中の2週間から1か月程度に過ぎなかったという事情があった（但し、損害論で減額要素として指摘されているに過ぎない。）。



第1審は次のように述べて間接侵害を肯定した。①（本件プレート板について）「本件プレート板は、本件発明3の『共回りを防止する防止手段』〔要は、生海苔等の目詰まりを防止する働きのある部分。〕に該当するから、『共回り防止装置』の専用部品と認められる。」（〔 〕内筆者）。②（本件回転板について）「本件発明において、回転板は『共回り防止装置』の必須の構成部品であると認められるところ、被告装置においても、クリアランスの目詰まりをなくして共回りの発生を防ぐためには、本件回転板が本件プレート板とともにその必須の構成部品であると認められるから、本件回転板において、本件発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該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、当該製品の経済的、商業的又は実用的な使用形態と認めることはできない。」。したがって、本件回転板及び本件プレート板の製造販売は101条1号に当たる（請求一部認容。差止め及び廃棄、並びに損害賠償の支払いを命じた。）。

控訴審も第1審判決と同旨を述べて、間接侵害を認めた（控訴棄却）。

この事件の第1審判決及び控訴審判決は回転板が原告発明及び被告装置（直接侵害品）の必須の構成部品であると論じているのみで、詳しい説明はしていない。しかし、被告の回転板の本件プレート板は着脱はできるものの、少なくとも生海苔の生産のシーズンにおいて「海苔が厚く、硬くなる『ハタキ』と呼ばれる時期（計2週間ないし1か月程度）には、その必要性が高まる」（第1審判決）ことが認定されている。故に、ユーザーがいずれは本件プレート板を着けた状態で使用する事案と思われる。

(ウ) 若干のまとめ

以上を通覧すると、前掲東京地判昭和56.2.25［一眼レフレックスカメラ］と前掲東京地判平成24.11.2［生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置］との比較が好対照と思われる。どちらも組合せにより非侵害と侵害のいずれの利用もできたが、前者では購入時にユーザーが分かれ得るのに対して、後者では同じユーザーの中で侵害の期間と非侵害の期間とがあるに過ぎないという事情があった。

ウ　被告製品の機能を侵害用途と非侵害用途に切り替えられるタイプの事案

(ア) 非侵害とした裁判例

このタイプの事案で非侵害としたもので典型的なものとして、東京地判昭和63.2.29無体集20巻1号76頁［ホヤクリーン］、東京地判昭和63.10.28無体集22巻1号268頁［バイオレンファイブ］、及び東京高判平成2.3.29無体集22巻1号245頁［ホヤクリーン2審、バイオレンファイブ2審］がある。原告発明はソフト・コンタクト・レンズの洗浄方法の発明であり、他方、被告製品はコンタクト・レンズ洗浄用錠剤であるが、酸素透過性ハード・コンタクト・レンズの洗浄にも使用できた。2つの第1審は、後者のハード・コンタクト・レンズは商品化されたもので、かつ、市場で高い評価を得ているものであるから、後者のレンズへの用途は他用途に当たるとして、平成14年改正前101条2号の間接侵害を否定した（請求全部棄却)。控訴審も同旨を述べて、間接侵害を否定した（控訴棄却)。

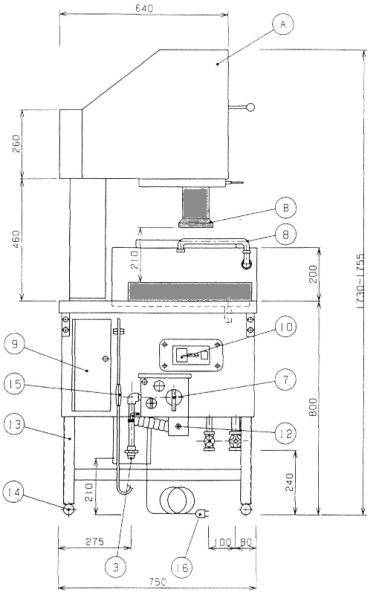
ユーザーの中にはソフト・コンタクト・レンズとハード・コンタクト・レンズのどちらか一方のみを使う者も十分にいるものと思われる。とすれば、被告製品の購入時にユーザーが分かれ得た事案と思われる。

同様の位置付けができる事案として、東京地判平成12.3.23平成11年(ワ)第5323号［電解生成殺菌水］[38]がある。

---

[38] 被告装置は電解水生成装置であり、①強酸性水(原告発明)だけでなく②強アルカリ水(他用途)も生成できた。裁判所は被告装置により生成した強アルカリ水が現に農業で使用されているとして、101条1号の間接侵害を否定した(請求全部棄却)。

また、表題の事件のように、装置が侵害の構成に改造されていると主張された事案として、東京地判平成14.10.3平成12年(ワ)第17298号［蕎麦麺の製造方法］がある。原告発明は製麺機で蕎麦麺を製造する方法であり、麺の「押し出し口から湯面までの高さが20cm以下」という要件があった（右図（被告製品）でいうと、着色部分の上（押出口）と下（釜）との距離である。）。他方、被告製品は製麺機であり、原告は上記原告発明の高さとなるように変更できると主張した。



裁判所は次のように述べて平成14年改正前101条２号の間接侵害を否定した。原告は「本件麺押機はゆで釜から湯面までの高さが自由に調節できる構造であり、蕎麦をゆでる際にはゆで釜と麺の押出口の高さを短縮して使用しなければ商品価値のある十割蕎麦を製造できない」旨を主張する。しかし、「仮に、本件麺押機が据付けに当たって押出口と釜の上端の間の距離を変更できる構造のものであるとしても、……現に上記の距離を21cmとして使用している例があることが認められるから、本件麺押機については、上記の距離を『20cm以下』に設定するという条件でのみ使用される装置ということはできず、本件特許発明の実施にのみ使用される物に該当しない。」（請求全部棄却）。

被告製品について現に非侵害の距離で使用している例があるとされており、ユーザーの利用態様が購入時に分かれ得た事案と思われる。

（イ）　侵害とした裁判例

このタイプの事案で侵害とした裁判例として、前掲大阪地判平成12.10.24［製パン器］がある。すなわち、「タイマー機能及び焼成機能が付加されている権利２の対象被告物件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」は考え難いとされており、故に、被告製品のユーザーであればいずれは原告発明を実施するはず、といえる事案と思われる。

同様の位置付けができる裁判例として、非侵害用途の製品と侵害用途の製品の価格差などを指摘した、静岡地浜松支判昭和58.5.16判例特許・実用新案法260ノ64ノ1頁［CEカップBB］[39]、東京地判平成6.7.29知裁集27巻2号346頁［混水精米法］[40]、前述の五相ステッピングモータの駆動方法事件における被告製品の駆動方式にかかる判示[41]、また、東京高判平成

[39] 債権者発明は鋳鉄の際に炭素当量を測定する方法の発明である。イ号製品は亜共晶鋳鉄(非侵害)と過共晶鋳鉄(侵害)の両方に用いることができた。裁判所は、債務者の製品のうち、イ号製品は亜共晶鋳鉄用の製品よりも価格が高く設定されていることや債務者の内部資料ではイ号製品が過共晶用である旨の説明がされていることなどから、平成14年改正前101条2号の間接侵害を肯定した(仮処分決定認可)。

[40] 原告発明は精米の方法の発明であり、他方、被告製品は精米装置であり、被告製品の取扱説明書によれば原告発明を実施するものだったが、被告は効率を下げた精米(他用途)も可能であると主張した事案である。裁判所は、「被告製品において、第一精米部A、第二精米部Bでの搗精効率をことさらに低下させて運転すれば、第三精米部Cで四分搗き以上、六分搗き未満の精白米を完全精白米に搗精することが可能であるとしても、第一精米部A、第二精米部Bの搗精効率をことさらに低下させることに技術上、実用的な意味があること、現実にそのような運転が行われている例があることの証明がない以上、……被告製品が本発明の実施にのみ使用する物と認定することを妨げるものではない。」として、平成14年改正前101条2号の間接侵害を肯定した(請求一部認容)。

[41] 第1審は、「四－四相励磁も四－五相励磁も本件特許発明当時知られており、前者は一ステップ〇・七二度、後者は一ステップ〇・三六度であるが、後者は一回転を一〇〇〇分割と非常に細かくできて、トルク変動が少ないなどメリットが大きいものであったため……本件特許発明……などが考案されたものであることからすると、これら被告製品が四－五相励磁のみならず四－四相励磁して駆動することにも用いることができるからといって間接侵害が否定されると解することはできない(結局本件特許発明の構成を前提に、より簡易な方法で駆動しているというに過ぎないというべきである。)。」として、被告製品は原告発明にのみ用いる物に当たるとした(差止め等や補償金の請求を一部認容した。)。

他方、控訴審は、被告製品は4-4相励磁して駆動する用途にも用いることができるという他用途については、そもそも原告発明を充足するものであり他用途に当たらないとして、間接侵害を肯定した(補償金額の減額について控訴認容)。

16.2.27判時1870号84頁［生体高分子の探索方法２審］[42]がある。

（ウ） 若干のまとめ

以上を通覧すると、前掲東京地判平成14.10.3［蕎麦麺の製造方法］と前掲大阪地判平成12.10.24［製パン器］との比較が好対照と思われる。後者ではユーザーはわざわざタイマー機能の付いた被告製品を購入しており、ユーザーがいずれはタイマー機能を使うと予想される事案であった。他方、前者では非侵害の用途でも十分に蕎麦が作れるから、そこでユーザーが分かれ得た事案と思われる。

なお、このタイプの事案で、被告製品のユーザーがいずれ侵害行為に至り得るにもかかわらず、間接侵害を否定した裁判例として、東京地判平成14.5.15判時1794号125頁［ドクターブレード］及び東京高判平成15.7.18平成14年(ネ)第4193号［ドクターブレード２審］がある。これについては後述する。

(4) 評価

以上をまとめると、いずれのタイプの事案についても、被告製品のユー

第１審判決のこころは、4-4相励磁(非侵害用途)よりも4-5相励磁（侵害用途）の方が有益であるのだから、前者の用途は実用的なものではないとするものと思われる。もっとも、カタログ等に切替可能との記載があったというのであり、第１審判決の理由付けのみでは、ユーザーの中に特許発明を実施しない者がいたか否かは必ずしもはっきりしない。両駆動方式がユーザーを分けるようなものなのかに関する事情をさらに指摘できれば、疑義は生じなかったものと思われる。

[42] 被告製品はモジュール「FlexX」（使用すると原告発明を実施する。）が収録されたCD-ROMであり、FlexX以外のソフトウェアの使用などができた。控訴審は、「分子設計に必要な様々なツールを含んでいるとはいえ、FlexXが、分子設計において極めて重要な中心的な役割を果たしているものであることは……優に認められ、FlexXを使用せずに分子設計をすることがほとんど考え難いことであることは……明らかである。」として、ロ号物件は間接侵害を構成するとした（控訴を認容し、原告の請求（販売の差止め）を全部認容した。）。なお、第１審（東京地判平成15.2.6平成13年(ワ)第21278号［生体高分子の探索方法］）は充足性を否定して請求を全部棄却しており、また、上告審（最二小判平成17.6.17民集59巻５号1074頁［生体高分子の探索方法上告審］）は上告を棄却しているが、間接侵害の論点については上告を受理していない。

ザーがいずれは侵害用途に用いるようなものであるかが決め手となっているように思われる。そして、被告製品の購入時点で用途が選択的で、ユーザーを分け得るような場合には他用途が認められ、間接侵害が否定されるという傾向が看取できる。

そこで、このような裁判例の傾向をどう評価するかが問題となる。細かくは、次の2点が問題になると思われる。ひとつは、平成14年改正前の解釈であり、もうひとつは、平成14年改正後の解釈、すなわち、前述のとおり101条2、5号という新しい間接侵害規定との関係をどのように考えるかという点である。

まず、平成14年改正前について。裁判例のこころは「にのみ」要件が設けられた来歴にあるのかもしれない。すなわち、昭和34年法の立案過程においては、主観的要件を付した間接侵害規定が提案されていたが、結局、「にのみ」要件を付した間接侵害規定が設けられたという経緯がある[43]。そして、その理由として「主観的要件の立証の困難性を排除しつつ、間接侵害規定が特許権の過度の拡張とならないよう配慮し」たことが指摘されている[44]。とすると、間接侵害を認めてよい場合とは被疑侵害者の現実の主観的事情にかかわらず、特許権を及ぼしてよい場合である、という発想が出てくるかもしれない。

次に、平成14年改正後について。101条1、4号と101条2、5号の条文上の最も顕著な差は主観的要件の有無にあると思われる。そして、前者の間接侵害に主観的要件が設けられていない理由として、「その物の用途は一つしかないから、その用途に関する特許権の存在についても注意義務を課すことが適当である。」ということが指摘されている[45]。逆に、後者の間接侵害に主観的要件が設けられた理由として、被告製品が実際に侵害用途に供せられるかは供給先次第であるにもかかわらず、善意の供給者に間接

---

[43] 特許庁編・前掲注8・21-22頁。

[44] 特許庁編・前掲注8・22頁。

[45] 特許庁編・前掲注8・30頁。101条1、4号の間接侵害については103条の過失の推定が及ぶことから、この間接侵害にはその推定の根拠があるとするものとして、高林・前掲注15・178頁注2。

侵害の責任を負わせることは不当であることが指摘されている[46]。とすると、前者の間接侵害を認めてもよい場合とは、侵害用途に用いられるかは供給先次第とはいえず、供給者に侵害調査の義務を課してもよい場合である、という発想が出てくるかもしれない。

以上を上記裁判例の傾向についてみると、被告製品のユーザーがいずれ侵害用途に用いる場合には、侵害用途に用いられるか否かは供給者次第であるから、侵害調査の義務を課しても（つまり、現実の主観的事情を考慮しなくても）供給者を害さないかもしれない。このような点に、裁判例のこころを見出し得るかもしれない[47]。

(5) 本件の控訴審判決の評価

以上を踏まえて、本件の控訴審判決について検討する。

前述のとおり、控訴審の判示によれば、被告装置は納品時にはノズル部材が生地に１㎜しか進入しないものであったことは否定されていない。また、この状態でも普通の硬さの生地であればほぼ正常に成形することができると認定されている。すなわち、少なくとも納入時には、被告装置は非侵害用途の機能を有しており、かつ、普通の硬さの生地を成形する分には十分なものであった。そこで、ユーザーがいずれは特許発明を実施するかどうかが問題となる。

しかし、控訴審判決は被告装置のノズル部材が生地に７㎜ないし15㎜進入するようにすることは不可能ではなく、かつその方が硬めの生地でもほぼ正常に成形することができて実用的だと述べるのみである。上記裁判例の傾向を踏まえれば、ユーザーの中には最後まで普通の硬さの生地のみを成形する者はいないと思わせる事情を指摘すべきであったと思われる[48]。

---

[46] 特許庁編・前掲注８・29頁。

[47] 平成14年改正前の101条１、２号の趣旨として、いずれは侵害行為がされる行為類型について、侵害行為の前段階における行為を禁止するものと説明する見解として、特許庁編『新工業所有権法逐条解説』（改訂版、発明協会、1969年）197頁。

[48] 上記「特許発明を実施する高度の蓋然性」基準の立場から、本件の控訴審判決の理由付けが不十分であるとするものとして、松田＝上田・前掲注１・20頁。同旨、森本＝大住・前掲注１・72頁。

その意味で、控訴審判決は上記裁判例の傾向から逸脱したものであり、この観点から是認することは難しい。

また、実質的に見ても、控訴審判決を上記裁判例の傾向から正当化することは困難と思われる。前述したとおり、101条２、５号の間接侵害に主観的要件が設けられた理由は、被告製品が実際に侵害用途に供せられるかは供給先次第だからとされる。しかし、被告製品は納入時には硬めの生地を成形できるものではなかったのだから、実際に原告発明が実施されるかはまさに供給先次第である。故に、実質的な観点からも、上記裁判例の傾向に整合するものではないと思われる。

４　ユーザーによる改造と間接侵害の成否

(1) 問題の所在

本件の控訴審判決は「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」ことを「にのみ」を肯定する理由としている。すなわち、同判決はユーザーが被告装置を改造する場合も含めて、間接侵害を肯定したことになる。これに対して、企業の通常の認識からは酷な判断との問題意識などが示されている。そこで、ユーザーが被告製品を改造する場合にも101条１、４号の間接侵害が成立するかが問題となる。

(2) 各見解

第１に、否定的な見解が多く示されている。たとえば、ほとんどの装置は出荷後にその構成を変えることが可能であるから（装置自体は整備等のために各種の調整や部品の取り外しが可能であり、また、装置の制御態様のプログラムもバージョンアップ等で書き換え可能である。）、ほとんどの被告製品の構成をより実用的な特許製品の構成に変更することが可能であり、それ故に侵害とされれば、「特許権侵害のリスクを回避することは著しく難しい」[49]などと指摘されている[50]。

---

[49] 渡辺・前掲注1・219頁。同旨、中山・前掲注1・248頁。

[50] その他の否定的な指摘として、参照、松田＝上田・前掲注1・19頁、牧野・前掲

第2に、限定的にこの場合にも間接侵害を認める見解もある。すなわち、被告製品のユーザーが被告製品の改造等を行いたくなり（「動機づけの侵害誘発要素」）、かつ、上記改造等を容易に行える（「実施行為の侵害誘発要素」）場合には間接侵害（101条1、2、4及び5号）を認め得るとする見解がある[51]。この見解は、理由として、裁判例には被告製品のユーザーが被告製品の改造や別製品の付加により被告製品の構成を変更している場合にも間接侵害を肯定しているものがあることを指摘している[52]。

(3) 評価

確かに、ユーザーが改造をした場合にも101条1、4号の間接侵害を構成するとすれば、同号の間接侵害では過去の損害賠償が認められるために(103条で過失が推定される。)、企業の予測可能性を害するかもしれない。

もっとも、否定説も改造を前提としているような製品についてまでも侵害を認めないというものではないようである[53]。とすると、結局は、「にのみ」についてどのような判断基準をとるかに帰着し、上記裁判例の傾向からすればユーザーがいずれ特許発明の構成に改造するようなものであるなら間接侵害が肯定され得ると思われる。

したがって、被告製品のユーザーが改造することで特許発明が実施される場合であっても、一律に間接侵害を否定する必要はなく、端的に「にのみ」要件の該当性を判断すれば足りると思われる[54]。

注1・25・28頁。

[51] 特許第2委員会第4小委員会「間接侵害に関する諸問題の研究」知財管理64巻12号1795頁以下(2014年)1807-1808頁。

[52] 特許第2委員会第4小委員会・前掲注51・1807-1808頁［主に東京地判平成23.6.10平成20年(ワ)第19874号［胃瘻穿刺針(イロウセンシバリ)事件］、前掲知財高判平成25.4.11［生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置2審］、及び表題の事件の控訴審判決を念頭においている。］。

[53] 牧野・前掲注1・28頁注17は、改造が行われる蓋然性が極めて高いなどの事情が立証されれば改造前の製品の製造販売を間接侵害と構成する余地はあるとされる。

[54] 示唆的なものとして、羽柴・前掲注18・1127-1128頁［購入者が改造すれば直接侵害品の構成ないし特許方法にのみ用いる構造となり、かつそちらの方が効率がよ

第８　結語

本件の控訴審判決は規範において製パン器基準を採用したものである。この点を捉えて、本判決の意義は平成14年改正後にも製パン器基準が適用され得ることを明らかにした点にあると評価されている[55]。また、本件は被告製品の改造を前提としても製パン器基準の下で間接侵害を肯定し得るとしたものである。この点を捉えて、製パン器基準について、出荷ないし納品時に多機能な製品を超えて、「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」、製パン器基準をさらに緩和して適用したものと評価されている[56]。

しかし、101条４号の間接侵害を認めた結論には批判的な見解が多い。これは製パン器基準を是認する立場からもそうであるし[57]、また、そもそも101条５号の問題として論じるべきとの批判もある[58]。本稿の検討においても、本件の控訴審判決は裁判例の傾向から逸脱したものといえる。したがって、本件の控訴審判決の射程は限定的に解するべきと思われる[59]。

いというものについて、「改変しなければ全く使えない装置」の場合は間接侵害を認め、他方、一応はそのままでも使える場合は間接侵害を否定するとする。]、前田・前掲注１・193頁［本件について、改造前の被告製品の用途が実用的な用途でない場合には、非侵害用途のみが使える状態で出荷する場合でも端的に「にのみ」を肯定できるとする。]。

[55] 松田＝上田・前掲注１・17・21頁、牧野・前掲注１・20頁。

[56] 森本＝大住・前掲注１・71頁。同旨、牧野・前掲注１・28頁。

[57] 松田＝上田・前掲注１・20頁、森本＝大住・前掲注１・72頁。類似のものとして、茶園・前掲注17・274頁、牧野・前掲注１・25・28頁。

[58] 三村・前掲注25・24頁、渡辺・前掲注１・217頁、中山・前掲注15・416頁注11。

なお、本件では101条５号の要件のうち不可欠要件及び非汎用品要件を満たすとするものとして、松田＝上田・前掲注１・22頁注30。

[59] 結論同旨、前田・前掲注１・193頁。

第９　補論―裁判例の傾向の不都合性と厳格な基準

１　問題の所在

前述した「にのみ」要件における裁判例の傾向（被告製品がいずれ侵害用途に用いられるような場合には「にのみ」を肯定する。）をそのまま用いると不都合が生じ得る。そこで、以下、若干の検討を行う。

２　効果論における適法用途に対する配慮

第１に、常に被告製品の製造販売自体の差止めを認めることは適法用途についての行動の自由の観点からは不都合があり得る[60]。この不都合が顕在化していると思われる裁判例として、たとえば、前掲大阪地判平成12.10.24［製パン器］が指摘できる。

前述のとおり、この判決はタイマー機能を用いないで山形パンを焼く方法などが他用途に当たらないとしたものであるが、そもそもこの事件の原告発明はタイマー機能自体の発明ではなく、パンの材料等の投入の順序に関する発明であり[61]、現にそれ以外の順序も存在すると認定されている（但し、損害論の文脈である。）。しかし、判決は、この順序で入れる方法のみが取扱説明書に記載されていることから、他の順序を他用途とは認めなかった。そして、この投入順序についての特段の限定なく、被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄を認めている。

この事案において、タイマー機能自体は非侵害用途であるから、タイマー機能自体の利用を禁じないような工夫が必要である。ひとつの方策としては、一応、間接侵害は認めた上で、上記取扱説明書の記載を削除するな

---

[60] 101条２、５号について、被告製品が多機能であるために適法用途に配慮した解釈論の必要を説くものとして、田村・前掲注26・161-162頁、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19号85頁以下（2008年）87頁など。

[61] 特許請求の範囲の記載は「イースト菌と水との接触を避ける様に、水と、小麦粉、油脂などのパン材料と、イースト菌とをパン容器内にこの順に入れ、そのまま放置し、その後、タイマーにより混捏、発酵、焼き上げなどの製パン工程に移行することを特徴とする製パン方法。」である。

どをすれば、差止めや廃棄の範囲から免れるように主文等を工夫する方策がある[62]。

第2に、損害賠償の額においても適法用途に配慮する必要があるかもしれない。これを肯定する見解がある[63]。また、前掲大阪地判平成12.10.24［製パン器］も上述のパンの材料等の投入順序について原告発明とは別の順序があることに言及した上で、102条3項の実施料率を算出している。

3　要件論における公知技術に対する配慮

(1) 問題の所在

以上の不都合は、差止めの範囲（主文等）を工夫したり、損害賠償の割合的な処理をすればよく、上記裁判例の傾向自体に修正を迫るものではなかった。しかし、第3の点として、上記裁判例の傾向からは間接侵害を構成し得るとしても、差止めや損害賠償を認めるべきではないと思われる場合もある。そのような事例として、前掲東京地判平成14.5.15［ドクターブレード］、前掲東京高判平成15.7.18［ドクターブレード2審］を指摘できる。

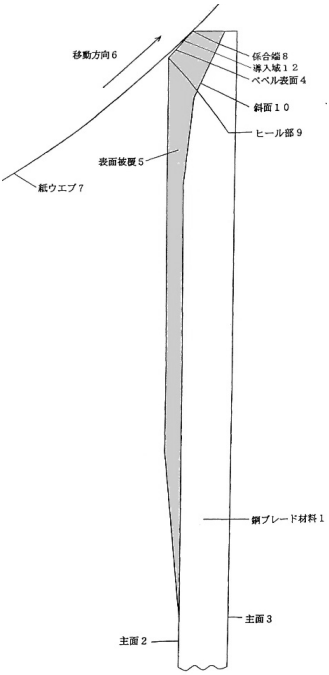
原告発明は印刷用の紙に被覆材を塗る際に用いるドクターブレードという刃についての発明であり（物の発明）、その刃を被覆するセラミックの層の厚さを0.25㎜以下とするものであった。他方、被告製品の被覆層の

---

[62] 用途発明の直接侵害が認められた事案で、このような処理をしたものとして、東京地判平成4.10.23知裁集24巻3号805頁［アレルギー性喘息の予防剤］。101条2、5号の間接侵害について同様の処理を認めるものとして、吉田広志「多機能型間接侵害についての問題提起－最近の裁判例を題材に－」知的財産法政策学研究8号147頁以下(2005年)186頁注70、三村・前掲注60・106頁、愛知靖之「特許法101条2号・5号の要件論の再検討－実体要件から差止要件へ－」別冊パテント12号45頁以下(2014年)56頁。

反対に、101条1、4号の間接侵害の場合には全面的な差止めや廃棄等を認めてよいとするものとして、高林・前掲注15・176頁［但し、101条2、5号の場合には他用途に配慮することを求めており、101条1、4号の場合には他用途がないことが前提とされていると読める。］、中山ほか編・前掲注9・1498頁［渡辺光執筆］［他用途が実質的に存在しないことを理由としている。］。

[63] 田村・前掲注19・165頁。



厚さは0.25㎜を超えるものであったが、被告製品はその購入者によって使用されることによりセラミック表面被覆（右図のイ号物件の断面図中の表面被覆５（筆者による着色部分））が削れ、いずれは原告発明の技術的範囲に属するものに至り得るものであった。

判決では、101条１号の間接侵害が否定されている。具体的には、第１審はユーザーの行為が「生産」に当たらないとして直接実施を否定し（請求全部棄却）、また、控訴審は、「被控訴人製品は、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から」、「にのみ」用いる物に当たらないとした（控訴棄却）。

上記裁判例の傾向からすれば、いずれ原告発明の構成に至り得る以上は、間接侵害を肯定せざるを得ないかに思われる。他方で、この事件の原告発明は数値限定発明であり、被告製品はその数値外のものであるから、被告製品はそもそもは公知技術の範囲のものである。故に、その製造販売自体は制約しないようにしなければ、適法行為の自由を害してしまう。加えて、取扱説明書などを理由に侵害用途を認めているわけではないため、前述のように効果論で工夫をする方策は採用し難い。故に、効果論での対処ではなく、要件論での対処が好ましいという事情もある[64]。

[64] なお、侵害用途に用いられる部分のみを容易に除去できない場合には差止めを認めないという方策があり得る（101条２、５号の差止めの手続要件としてこれを提案するものとして、愛知・前掲注62・56頁。そもそもの差止適格性の考え方については、参照、田村・前掲注26。）。しかし、損害賠償については対処できない。

(2) 公知技術に特別に配慮した要件論の方策

そこで、これらの判決と上記裁判例の傾向との関係が問題となる。考え方としては、間接侵害における公知技術の取扱いの一場面として位置付ける方策があり得る。この論点については、101条２、５号の間接侵害について議論の蓄積がある[65]。問題意識としては次の点が指摘されている。すなわち、公知技術も間接侵害品となり得るとすると、「一度はパブリックドメインに属したものを公衆から剥奪することになる」が[66]、他方で、条文上は間接侵害には先使用の抗弁は認められない[67]ために、間接侵害の枠内で対処すべきではないか、というものである。そして、101条２、５号の間接侵害の解釈論として、たとえば、公知技術は原則として間接侵害が成立しないが、特許発明のためのものとして製造販売等がされているなどの特段の事情がある場合には間接侵害が成立し得るとする見解がある[68]。すな

---

[65] 参照、橘雄介［大阪地判平成24.9.27、東京地判平成25.2.28判批］知的財産法政策学研究46号293頁以下(2015年)333-343頁。

もっとも、101条１、４号の間接侵害について言及されてこなかったわけではない。公知技術だからというだけで間接侵害が否定されることはないとするものとして、増井＝田村・前掲注15・193頁［田村善之執筆］。反対に、公知技術は「にのみ」を満たさないことを示唆するものとして、中山信弘編著『注解 特許法〔第３版〕上巻』(青林書院、2000年)963頁［松本重敏＝安田有三執筆］、三村・前掲注60・109-110頁注７(後述)。親和的なものとして、参照、田中成志［大阪地判平成12.10.24判批］大場正成先生喜寿記念論文集刊行会編『大場正成先生喜寿記念 特許侵害裁判の潮流』453頁以下(発明協会、2002年)465頁［無効となった物の特許発明の構成を有する被告製品が方法にかかる特許権の間接侵害を構成するとすれば、特許権の効力が不当に拡張され得るとする。］。

[66] 田村・前掲注26・157-158頁［但し、多機能型間接侵害の理念型として本質的部分の保護の制度を検討する文脈。］。類似の問題意識として、三村・前掲注60・96頁、高林龍「特許権の保護すべき本質的部分」同編『知的財産法制の再構築』早稲田大学21世紀COE叢書７巻47頁以下(日本評論社、2008年)56頁。

[67] 田村・前掲注26・160-161頁［但し、類推適用の可能性は認める。］、三村・前掲注60・96頁［但し、同97頁は類推適用の可能性を認める。］。

[68] 101条２、５号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」という要件について本文の旨を説くものとして、三村・前掲注60・89・91-92頁、東京地判平成25.2.28平成23年(ワ)第19435号、第19436号［ピオグリタゾン東京訴訟］。

わち、ドクターブレード事件における非侵害という価値判断は是認しつつ、要件論として公知技術に対する特別な配慮をするという方策である[69]。

(3) 厳格な基準による正当化

これに対して、裁判例の傾向を上記のように捉えること自体に疑問を呈するという考え方もできる[70]。すなわち、ドクターブレード事件の控訴審判決は「被控訴人製品は、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」ことを「にのみ」を否定する理由としており、ここからは現実の他用途があれば「にのみ」を否定するという上記厳格な基準の立場を看取し得るからである[71]。

さらに、上記厳格な基準のこころは「にのみ」要件が設けられた趣旨にある。すなわち、前述のとおり、「にのみ」要件は立法過程で主観的要件を付した規定に取って代わって設けられたものであり、その変更内容は総じて差止めを念頭に置いたものといえる。そのため、「にのみ」要件は「特許発明の直接実施とは無関係の行為が抑止されることはなく、差止めが過剰なものとなること」を防ぐ要件と解される[72]。故に、現実の他用途があれば「にのみ」に当たらない、と捉えるのである（この考え方は、同様に、101条２、5号の間接侵害をも差止適格性のある対象を拡張したものと捉え

---

[69] もっとも、101条２、５号において公知技術に配慮する見解の主唱者は101条１、４号の対象物件は「特許出願後に新たに存在するようになった物であるはずである（それ以前に存在していれば、他用途に用いられていたことになる……。）」としており（三村・前掲注60・109-110頁注７）、被告製品が「にのみ」には当たるが、公知技術だから排除されるという考え方をとっているわけではない。

[70] 知的財産法研究会（北大）での田村善之教授のご指摘に負う。

[71] なお、同様に、厳格な基準の立場と親和的な説示をしたものとして、前掲東京地判平成12.3.23［電解生成殺菌水］［被告装置のユーザーが強酸性水（原告発明）も強アルカリ水（他用途）も作成できたという事案で、後者のみを用いる実例だけではなく、両者を被告装置で作成した上で、両者を混合して農業に使用しているという実例をも他用途の実用性を認める根拠としている。］。

[72] 田村・前掲注26・162・190頁注66。このように「にのみ」要件を他用途に配慮した差止めの範囲との関係で捉えるものとして、同旨、中山・前掲注19・97頁、中山・前掲注15・414頁、前田・前掲注１・190-191頁。

る考え方につながる[73]。)。

これをドクターブレード事件についてみると、素直に価値判断を表現できる。すなわち、この事件では被告製品の被覆層が削れるまでの間は適法な使用である。そして、被告製品を侵害としてしまえば、この適法な期間の使用をも抑止してしまう。故に、非侵害とするのである[74]。加えて、この考え方によっても、101条２、５号の間接侵害や共同不法行為なども駆使することでその他の裁判例の結論も支持し得る[75]。

４　小括

本稿では、表題の事件の控訴審判決の評釈という観点から、101条１、４号についての裁判例の傾向を中心に検討した。他方、以上のとおり、製パン器事件を説明可能な基準でも例外的な裁判例の存在は認められるし、また、平成14年改正後は101条２、５号の間接侵害も視野に入れた検討もされている。したがって、今後の裁判例の傾向がどうなるか、未だ予断を許さないところがある。

以上

---

[73] 田村・前掲注26・162頁。同様の方向性を支持するものとして、前田・前掲注１・190-191頁。

[74] 参照、田村・前掲注26・147-148頁。その他の理由付けとして、参照、羽柴・前掲注18・1129頁［被告製品の構成が経時変化する事案について、101条の立法者はこのような場合を「念頭に置いて間接侵害の規定を書いているとは思われない」とする。但し、間接侵害の成否については結論を留保している。］。

[75] たとえば、前掲東京地判昭和56.2.25［一眼レフレックスカメラ］の事案は101条１号の間接侵害は否定しつつ、101条２号の間接侵害を認め得るし(参照、田村・前掲注26・162-164頁)、また、前掲大阪地判平成12.10.24［製パン器］の事案は101条４号の間接侵害を否定しつつ、101条５号の間接侵害を認め得る(参照、田村・前掲注26・150-151・177頁)。また、損害賠償との関係では、共同不法行為も視野に入れるべきことについて、参照、田村・前掲注26・151-152頁。

［付記］

脱稿後、大須賀滋「特許法101条４号の間接侵害」設樂隆一＝清水節＝高林龍＝大渕哲也＝三村量一＝片山英二＝松本司編『現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退官記念論文集』577頁以下（発明推進協会、2015年）に接した。

本稿は札幌弁護士会知的財産委員会開催の知的財産判例勉強会や北海道大学大学院法学研究科知的財産研究会での報告原稿を加筆修正したものである。これらの研究会等では、出席された皆様から貴重なコメントを頂いた。また、脱稿に至るまでには、北海道大学大学院法学研究科の田村善之教授から懇切丁寧なご指導を賜り、校正の際には、同研究科の髙橋直子特任助手に大変お世話になった。記して感謝申し上げる。