

特許権侵害訴訟判決ガイド(3)



高瀬 彌平

目次

1. はじめに
2. 技術的範囲解釈の基本
3. 最高裁リパーゼ判決の射程距離
4. 発明の詳細な説明の参酌 (以上5月号)
5. 審査経過の参酌
6. 公知技術の参酌 (以上7月号)
7. 均等論と不完全利用 (以下8月号)
 - 7.1 ボールスプライン軸受事件最高裁判決
 - 7.2 地裁・高裁判決における均等の5条件の判断方法
 - 7.3 均等と間接侵害の組み合わせ
 - 7.4 不完全利用
8. 米国の均等論
 - 8.1 概要(グレーバートンク事件からフェスト事件まで)
 - 8.2 米国特許法112条第6段の均等物と均等論
 - 8.3 均等論の日米比較
9. 間接侵害, 教唆・幫助, 方法発明の一部実施, 等による侵害
 - 9.1 間接侵害成立の要件
 - 9.2 間接侵害の要件の立証責任
 - 9.3 直接侵害の存在を前提とするか否か(従属説か独立説か)
 - 9.4 間接侵害と均等との組み合わせ
 - 9.5 平成14年改正特許法
 - 9.6 教唆・幫助(民法719条2項)
 - 9.7 方法発明の一部実施による侵害 (以上8月号)
10. コンピュータ利用発明の技術的範囲 (以下次号以降)
11. 数値限定発明の技術的範囲
12. プロダクト・バイ・プロセス・クレームと実用新案の方法的記載
13. 修理・再利用と特許権の消尽(用尽)
14. 並行輸入と特許権
15. 利用発明と先願特許実施の抗弁
16. 試験または研究
17. 製造工程に組み込まれた試験方法の発明は物を生産する方法の発明か
18. 経時変化する製品
19. 特許権者の他の出願明細書の参酌
20. 先使用权

7. 均等と不完全利用

7.1 ボールスプライン軸受事件最高裁判決

最高裁判所は、ボールスプライン軸受事件判決⁽⁷³⁾の判決理由で均等物は技術的範囲に属するとし、その理由を次のように示した。

「(一) 特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲に記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置きかえることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することになり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、

(二) このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することができる技術に及び、第三者はこれを予想することができる」と解するのが相当であり、」

更に、均等成立に必要な5条件について次のように示した。

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分でなく、(2)右部分を対象品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)右のように置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4)対象製品等が、特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれら右出願時に容易に推考できたものではなく、(5)対象品等が特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象品

等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」

この判決を受けて地裁・高裁で均等について判断した判決がかなり出ている。それらの判決から均等の5条件の判断の仕方を整理すると次のようになる。

7.2 地裁・高裁判決における均等の5条件の判断方法

(1) 本質的部分

注射方法事件⁽⁵³⁾、海苔異物除去機事件 I⁽⁷⁴⁾、電話用配線盤事件⁽⁷⁵⁾、除放射性ジクロフェナクナトリウム製剤事件⁽⁷⁶⁾等の判決では、本質的部分について次のように示している。「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分（特許発明特有の作用効果を生じるための部分）、言い換えれば、右部分が他の構成に置きかえられるならば、全体として当該特許発明の技術思想とは別個のものと評価されるような部分をいう」、「特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分が当該発明の本質的部分である」、「特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか…という点から判断すべき」

①先行技術と対比して本質的部分を判断すべきと判決が示しているから、従来技術に比し新しい部分が本質的部分と考えるのが単純明解である。下記の判決における本質的部分の認定は、従来技術と対比して本発明の特徴部分（特有の効果を生じさせる部分、課題解決の中核をなす部分）を抽出して行っている。

注射方法事件判決は、従来技術と対比して抽出した本発明の特徴部分の本質的部分とした件で、「本件特許発明の優先権主張日において、多室シリンダアンプルの構成、注射装置においてネジ機構を用いる構成は公知であり、ネジ機構により注射液を調製する方法についても周知技術であったといえることができるから、本件方法発明は、これらの構成を結合して、後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押すことにより敏感な薬剤を簡易に調製する方法を開示した点に特徴的部分があるというべきであり、このような構成を採用し

たことが本件特許発明の本質的部分であると解される。」と判断している。

海苔異物除去機事件 I 判決は、従来技術と対比して本発明の中核をなす特徴的部分を抽出し、これを本質的部分とした件で、「本件特許発明の特許出願当時の技術水準に照らすと、生海苔混合液からゴミ、エビ、アミ糸等の異物を除去するという、従来技術では十分に達成し得なかった技術的課題を解決するために、タンクの底部に設けた回転板を駆動手段により回転させて、遠心力により海苔よりも比重の大きい異物をタンクの底隅部に集結させる一方、回転板と環状枳板部との間の円周状のクリアランスから生海苔をタンクの外部に排出するという構成を採ったことが、従来技術に見られない本件特許発明1に特有の解決手段であるといえることができる。そうすると、本件特許発明1の中核をなす特徴的部分は、駆動手段により回転する回転板をタンク底部の環状枳板部に僅かなクリアランスを介してはめこんだという構成にあると解するのが相当である。そして、構成要件 B のうち、環状枳板部の「内周縁内に」回転板が「内嵌め」されているという、環状枳板部と回転板との具体的な位置関係に関する部分（すなわち、被告製品と構成を異にする部分）は、これを他の構成に置き換えても全体として本件特許発明1の技術的思想と別個のものと評価されるものではないから、本質的部分には当たらない」と判断している。

吊りボルト系着金具事件判決⁽⁷⁷⁾は、従来技術と相違し発明特有の効果奏する部分の本質的部分とした件で、「あり溝の長手方向に対して垂直に爪部が嵌合するようにした吊りボルト係着金具は既に本件特許出願前から存在していたものと認められ、この事実、上記認定の本件特許出願前から知られていた技術を総合すると、本件発明のうち、補強曲板部を設け、補強曲板部を、「爪部とほぼ同じ長さで形成され、かつ、爪部と共にあり溝に嵌合するもの」（構成要件 G）とした点を除いた発明は、上記認定の本件特許出願前から知られていた技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものと認められる。

また、本件発明（請求項3）は、請求項1及び同2の発明と異なり、吊下げ荷重の許容範囲の上限が引き上がり、大きな荷重を吊り下げても、安全に使用することができるという効果を有しているが、この効果は、請求項1及び同2の発明にはない、「補強曲板部を設け、

補強曲板部を、『爪部とほぼ同じ長さで形成され、かつ、爪部と共にあり溝に嵌合するもの』とした」構成によるものと認められる。そうすると、…この点が、本件発明に特有の解決手段であるということが出来るから、本件発明に係る構成要件Gは、本件発明の本質的部分であるということが出来る。したがって、本件発明に係る構成要件Gを備えない被告製品が本件発明と均等であると認めることはできない。」と判断している。

除放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件⁽⁷⁶⁾判決は、従来技術と相違し課題解決の中核をなす部分を本質的部分とした件で、「本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に右(二)(1)認定の出願当時の公知技術を総合すれば、本件特許発明は、(1)ジクロフェナクナトリウムの皮膜物質として、腸溶性物質であるメタアクリル酸-メチルメタアクリレートコポリマー、メタアクリル酸-エチルアクリレートポリマー及びHPという三種の物質を選定した点、(2)ジクロフェナクナトリウムに腸溶性皮膜を施した除溶部と該皮膜を施さない速放部を特定重量比率で組み合わせることにより、ジクロフェナクナトリウムという特定の有効成分に対し優れた除効性を有する製剤を生み出した点において、従来技術に無い解決手段を明らかにしたものと認められ、右の点が本件特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす部分、すなわち本質的部分というべきである。」と判断した。

椅子式マッサージ機事件⁽⁷⁸⁾判決は、従来技術と対比して本件発明の特徴部分を本質的部分と認定した件で、「上記認定事実によれば、①本件発明1出願以前において、空気圧によって指圧頭を移動させて、脚部の一定部位に対して指圧を行う装置(乙1公報)、複数のエアバックに空気を送って脹らませ、脚部等の圧迫治療を行う装置(乙2考案)、指圧椅子において、脚部を載せる部分の前後端及び上部が開放されているもの(乙4意匠)はいずれも公知であったこと、また、②本件発明1出願時において、弱いながらも身体を挟み込んでエアマッサージを行う装置(特開昭58-99958)も、本件明細書1に開示されて、公知であったこと、③本件発明1は、これらの技術を前提として、凹状受部の上方及び前後端が開放されていることにより、脚部を簡単に載せることができ、凹状受部の側面の空気袋の膨張・収縮により、脚部に人手によるような十分な挟み揉み効果が得られるという目的を達成するため

の構成を開示していることが認められる。以上の事実を照らすならば、本件発明1の特徴的部分は、上方及び前後端が開放された脚部を載せる部分の側面に、膨張及び収縮によってマッサージ作用をなし得る袋体が設けられ、脚部の両側から十分な挟み揉み作用をする構成にあるということができ、凹状受部の相対向する側面に配設された空気袋の一方を、チップウレタン及びウレタンフォームに置換した点の相違部分は、発明を基礎付ける本質的な特徴部分ではないと認められる。」と判断した。

②数値限定発明では、数値限定が従来技術との相違点であり、且つ、特有の効果を生じさせる構成であるので、数値限定が本質的部分である。

腹部揺動器具事件⁽⁷⁹⁾の発明は、構成要件④「10～30mm程度の振幅で、毎分100～200回程度の速度で左右に往復運動するものであり、」を備えていた。判決は、「本件発明は、構成要件④において足載台の振幅及び往復速度を数値限定したことにより、特有の作用効果を発揮するために最適な腹部揺動器具を作成するための、従来技術にない解決手段を明らかにしたものと認められる。したがって、少なくとも、構成要件④において示された足載台の振幅及び往復速度の数値限定は、本件発明特有の解決手段を基礎付け、特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分に当たり、本件発明の本質的部分に当たると解される。」と判断し、振幅が40mmで毎分70回往復運動する被告製品は本件発明の均等物でないとした。

顆粒状ウィスカー事件⁽⁸⁰⁾は、特許請求の範囲の構成「顆粒の直径が0.1～10mm」及び「ほぼ球状」を被告製品が充足するか否かが争点となった件で、判決は、原告が審査の過程で先行技術と異なると主張した上記の構成要件は発明の本質的部分であるとして均等を否定した。

「原告は、第1発明について、顆粒の形状を「ほぼ球形」と規定し、その顆粒の直径を上下限值をもって定めることによって、上記作用効果を奏し、先願技術(引用例1)とも異なる発明として、特許を得たものと認められるから、第1発明における顆粒の形状、顆粒の直径を規定した本件争点部分の構成要件は、いずれも本件発明の本質的部分であるということが出来る。そして、以上の本件特許の出願経緯等からすると、この顆粒直径の数値範囲及び形状を外れる製品は特許請

求の範囲から意識的に除外されたものに当たると認められる。したがって、顆粒の直径が第1発明の数値範囲を外れ、形状が第1発明の形状と異なる被告製品は、第1発明と均等なものとは認められない。」

③拒絶引例との相違点であると意見書で主張した点や差異を出すためにクレームに追加した部分は本質的部分と判断される。

上記顆粒状ウィスカー事件では、先行技術と異なると主張した構成である顆粒直径の数値範囲及び形状が本質的部分と判断されている。

遊離カルシウムイオン濃度測定方法事件判決⁽⁴²⁾は、クレームは補正しなかったが意見書で主張した点を本質的部分とした件で、「出願人は、拒絶理由通知に対する意見書の中で「綿撒糸を製造した後、……注射器内に挿入する」という工程の「順序」が公知技術との相違点であるとして、新規性・進歩性を言明しており、上記順序が発明の特徴部分であると理解出来る。そうすると、本件発明において、綿撒糸を製造し、その後綿撒糸を注射器内に入れるという順序は、発明の本質的部分であると解するのが相当であり、この順序を踏まない被告方法を本件発明と均等と言うことはできない。」と判断した。

フック事件⁽⁸¹⁾は、引例との差異を出すためにクレームに追加した点を本質的部分とした件で、「本件特許発明における特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分は、(拒絶理由の引用例との相違を明確にするために追加された)構成要件(iv)-1及び(iv)-2、すなわち、脱落防止部が仮想略平行線の内側に存在せず、かつ、ワイヤー固定部と接合ピンの中心を結ぶ線分と仮想略平行線とが略平行になるように配設される構成にあるというべきである。そうすると、前記相違部分は、本件特許発明の本質的部分である」と判断している。

④分割出願に係る発明の特徴部分は、原出願発明と対比した上で把握され、それにより本質的部分が認定される。分割出願に係る発明は、原出願発明と別発明であるから、本質的部分が原出願発明と一致するとは限らない。

カセット装填装置事件⁽⁸²⁾は、原出願クレーム「…吊板…カセット収納函…摺動溝…スライド片…タンブラバネ…よりなるテープレコーダに於いて、…係止板と移動板の係合を解き…したことを特徴とするカセットの装填装置」の於いて書きした前半部分を分割出願し、「…カセット収納函…吊板…よりなるテープレコーダ

に於いて、…長溝に摺動…スライド片…タンブラバネ…を設けたことを特徴とするカセットの装填装置」とした件で、スライド片とタンブラバネが本質的部分か否かが争われた。

判決は、次のように述べてスライド片とタンブラバネは本質的部分であると認定した。「本件特許発明は、原出願の分割出願に係るものであるから、…原出願と別個の発明でなければならない…本件特許発明は、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連動するタンブラバネの構成に特に着目し、これを取り出して分割出願に係る発明としたものと解さざるを得ず、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。…以上によれば、カセット収納函上面から吊板にかけて形成された長溝に摺動自在に装着されたスライド片を設けた構成は、原出願に係る発明においては、本質的部分ではないと見られ得るとしても、本件特許発明においては本質的部分であると見る以外にない」

⑤ある構成要件が特許請求の範囲の於いて書きに記載されていることは本質的部分であるか否かに関係しない。

圧流体シリンダ事件⁽⁸³⁾は、クレームの於いて書きの構成要件Aの「スチールバンド」が本質的部分か否かが争点となった。判決理由の要点を示す。

「被告は、構成要件Aは、いわゆる「おいて書き」の形式で記載され、本件考案の前提要件であるから、「スチールバンド」は、本件考案の本質的部分である旨主張するところ、なるほど、「おいて書き」に記載される構成は、公知技術や上位概念を表示する場合の用語例として用いられることが多いことは否定できないが、本質的部分か否かは、その記載形式だけで決定されるものではなく、前記のとおり、従前技術と比較して、当該考案の特徴がどの部分に存在するかを実質的に考察して判断すべきものであるところ、上記のとおり、本件考案の本質的部分が、バレルのスリットを挟んだ両側の側壁のうち、一方のみに案内レールを突設して、片持ち状態でドライバーを案内することにあると認められるから、被告の主張は採用できない。」

⑥条件(2)の作用効果の同一性との関係

「特許発明特有の作用効果を生じるための部分」と判決が示していること、本質的部分は作用効果の同一性で読み込めるから同じであるとの有力な意見⁽⁸⁴⁾があることから、本質的部分とは作用効果の同一性を構

成面から捉えたもので、作用効果が同一なら本質的部分を備えている場合が多いと考えられる。従って、条件(1)を充足すれば、結果として、条件(2)の作用効果の同一性も充足するケースが多いと思われる。

(2) 作用効果の同一性（置換可能性）

①イ号が、本件特許発明の特有の作用効果を奏する場合、それ以外の付加的効果を更に奏するものであっても、作用効果の同一性の判断に関係しない。

海苔異物除去機事件判決Ⅰ⁽⁷⁴⁾は、「被告製品が、…本件特許発明に見られない作用効果を果たしているとしても、本件特許発明の作用効果を奏した上で、これに付加されたものにすぎないから、作用効果が同一であるとの認定が妨げられるものでない」と判断している。

電話用配線盤事件判決⁽⁷⁵⁾も、「被告製品は本件発明の作用効果を奏した上で、更に付加的な機能を備えているものであって、これによって被告製品が本件発明の作用効果を奏していないということとはできない」と判断している。

②同質の効果で見ると同量の効果で見るとの点については、パイオニア発明と改良発明で異なると言われている⁽⁸⁵⁾。

召合せ部材取付用ヒンジ事件判決⁽⁴⁷⁾は、考案を従来技術と対比し、パイオニア的と考え、同質の効果を奏しているが効果の量が異なる被告製品は作用効果同一と判断している。判決理由の要点を示す。

「原告は、ホ号物件では、本件第三考案の「幅」を「厚さ」に変えたことによって、召合せ部材の取付時に要する力や上下位置調整時に要する力がはるかに小さくなったから、両者は作用効果を異にする」と主張する。…しかし、前記のような明細書の記載に加え、本件第三考案の出願前に前記のような技術課題とその解決手段を提示した公知技術が存しなかったことからすれば、本件第三考案は、公知技術に比べて、装着や上下位置移動に要する負荷の大小といった量的なものを改善した考案と解することはできず、したがってその作用効果が装着や上下位置移動に要する力の強弱によって限界付けられることはないと解するのが相当である。召合せ部材をワンタッチ装着でき、取付後も上下位置調整ができ、なおかつ確実に保持できるという定性的な作用効果が奏される限り、装着や上下位置移動に要する力の強弱いかにかわらず、本件第三考案と同一の作用効果を奏すると解するのが相当であり、原告の主張は採用できない。」

(3) 置換容易性

置換が当業者にとって格別に困難でなければ良い。例えば、設計変更程度である。この条件の判断時は、対象製品等の製造時点であることに注意する。

海苔異物除去機事件判決⁽⁷⁴⁾は、「回転板と環状枠板部（底板）とをクリアランスを介して組み合わせるに当たり、両者の位置関係を、本件特許発明1の構成（環状枠板部の内周縁内に回転板を内嵌めするもの）を、被告製品の構成（底板2の上方に回転盤3が設置されるもの）に変更することは、設計上の微小な点に関する変更にはすぎないものであって、格別困難なものであるということとはできない。」として置換容易性を認めている。

電話用配線盤事件判決⁽⁷⁵⁾は、「ピンに並行して取り付けられた板状の部材である「編み出し板」を備えることに代えて、絶縁ブロックに貫通孔を備えるという構成にすることは、結局、穴を設ける箇所を絶縁ブロックと別体の部材とするか絶縁ブロック自体とするかという違いにはすぎないものであって、何らかの工夫を要するというものでなく、当業者にとって格別困難なものであるということとはできない」、「また、電話用線路保安コネクタ配線盤装置における接地経路として、接地用接触子、接地板、装置を盤架に固定する手段、盤架という経路に代えて、接地用幅広肉厚パターンの端部、接地用固定軸、アース線接続圧着端子という経路にすることも当業者が設計事項として任意に決定し得るものであって、当業者にとって何らの困難も想定できない」として置換容易性を認めている。

圧流体シリンダ事件判決⁽⁸³⁾は、複数の物が同一の用途に使われることが公知であったことを理由に置換容易性を認めている。

「ロッドレスシリンダにおいて、スリットを密封するシールバンドとしてスチールバンド又は樹脂製ベルトを用いることは、本件考案出願当時において公知であったと認められ、これに照らせば、イ号物件の製造開始時において、当業者は、「スチールバンド」を樹脂製バンドに置き換えることを容易に想到することができたというべきである。」

特許発明の構成要件の一部を置換することが常套手段を用いて可能であれば足り、置換したものが実際に存在したり知られている必要はない。

召合せ部材取付用ヒンジ事件判決⁽⁴⁷⁾は、「ホ号物件の製造が開始された平成八年三月ころの時点において、召合せ部材取付用ヒンジについて、ホ号物件のように

挟持壁を厚さ方向に設けて召合せ部材を外嵌保持する技術が実際に存在したことを認めるに足りる証拠はない。しかし、ある物を外嵌保持する場合に、挟持壁を幅方向に設けるか厚さ方向に設けるかは、ヒンジの分野に限らず、相互に置換可能な常套手段であると考えられるから、本件第三明細書に接した当業者が、ホ号物件の構成を想到するのは、特段の実験等を要するまでもなく容易であったと認めるのが相当である。」として置換容易性を認めている。

椅子式マッサージ機事件判決⁽⁷⁸⁾は、複数の物が同じ機能を持つ物として公知であったことを理由に置換容易性を認めた例で、「チップウレタンとウレタンフォームには柔軟性があることは公知であるから、被告製品の製造、販売ときに、脚載置部の一方の空気袋をチップウレタンとウレタンフォームに置換することによって、上記(a)のとおり、空気袋を用いた構成の場合と同一の作用効果を奏する点については容易に想到し得るものと認められる。よって、置換容易性を肯定できると判断した。

(4) 対象製品等が、出願時における公知技術と同一又は当業者が容易に推考できたものか

ボールスプライン軸受事件最高裁判決では、この条件の成立を認めて均等を否定している。この条件により均等を否定した地裁判決は今のところ無い。

(5) 対象製品等が、出願手続きにおいて意識的に除外されたものか

これについては、5.2 審査経過参酌の類型(2)で説明したとおりである。

(6) まとめ

以上より、対象品等が特許請求の範囲の構成と相違していても、その相違が設計変更程度で且つ作用効果が同一なら、特段の事情（公知技術から容易に推考できる、審査過程での意識的除外）がない限り、均等となる可能性が高い。

均等の5条件の判断方法については、ボールスプライン軸受事件最高裁判決後の下級審判決の均等判断を検討した評釈⁽⁸⁵⁾⁽⁸⁶⁾⁽⁸⁷⁾⁽⁸⁸⁾が参考になる。

7.3 均等と間接侵害の組み合わせ

均等の間接侵害を認めた件として注射方法事件判決⁽⁵³⁾があり、「特許方法と均等の範囲にある方法の実施にのみ使用する物の製造、販売等は、直接特許権を侵害する場合と同じく特許権の効力を及ぼしめるもの

とするのが特許法101条の趣旨に適合する…被告装置を「水平に近い斜め状態」で保持して行う被告方法は、本件方法発明と均等の範囲にあるものであって、被告方法は本件方法発明の技術的範囲に属する。そうすると、被告装置は、本件方法発明の技術的範囲に属する方法にのみ使用されるものであり、他の用途に使用されることはないから、被告装置を製造、販売する行為は、本件方法発明の間接侵害となる。」と判断した。

均等の間接侵害を認めた他の件としてはこんにやく製造装置事件⁽⁸⁹⁾がある。被告目皿は、ホッパー中に投入されたこんにやくのりを連通孔のノズルから押し出すこんにやく押し出し装置に装着され、この装置は帯状の薄肉こんにやくを製造する製造装置として使用されるものであった。判決は、被告目皿を備えたこんにやく製造装置は、本件特許のこんにやく製造装置の均等物と判断し、被告目皿はこんにやく製造装置にのみ使用するもので間接侵害品であるとした。

7.4 不完全利用

(1) 不完全利用と均等の相違

特許請求の範囲に発明の目的達成に必要な不可欠な構成Aだけでなく不必要な付加的構成Bが記載され、A+Bで特許されることがある。このような場合に付加的構成Bを省略してAを実施することを不完全利用と言う。これに対し、均等は、発明の構成A+BのBをB'で置換したA+B'を実施した場合である。つまりBを省略したのが不完全利用で、BをB'に置換したのが均等である。

(2) 参考判例

不完全利用を認めて侵害とした判決も見られるが、特殊事情に基づくものである。即ち、断熱材事件⁽⁹⁰⁾は、知財訴訟に不慣れな裁判所（福島地裁郡山支部）の判断なので、あまり参考にならない。また、ブロック玩具事件⁽⁹¹⁾は、被告が特許を模倣した事実があったという特殊事情の下で出された判決であると言われており、被告製品が独自開発品の場合の参考にならない。

知財専門部を持つ裁判所（東京地裁、大阪地裁）は、特殊事情のない通常の事件では不完全利用を否定している。

代表例はドアヒンジ事件判決⁽⁹²⁾で、「出願公告決定膳本送達以降の特許請求の範囲の拡張的変更は厳に禁止されていること、…などからすれば…発明の特許請求の範囲の記載の一部を無視し、その拡張的変更を許

容したのと同じ結果を生ずるような主張が許されないことは明らかであり、……また、対象物件（対象方法）が当該発明の構成の一部を欠いても、それが比較的重要な事項でない限り対象物件に具現された構成と当該発明との同一性を失うものでない、と解することは、技術思想としての特許発明の一体性を無視し、特許発明との同一性が認められる物（方法）のみを侵害品（方法）と認め、その製造、販売等を禁止しようとする特許法の趣旨にも反する。」と不完全利用を認めない理由を示している。

この判決で指摘しているように、不完全利用を認めることは訂正審判で特許請求の範囲の拡張を認めたと同じこととなり、また、発明の一体性を無視することにもなり、適切でないと思われる。

8. 米国の均等論

8.1 概要（グレーバータンク事件からフェスト事件まで）

1950年のグレーバータンク事件最高裁判決⁽⁹³⁾から1997年のヒルトンデービス（ワーナー・ジェンキンソン）事件最高裁判決⁽⁹⁴⁾、2002年のフェスト事件最高裁判決⁽⁹⁵⁾までに示された均等の要件を概括すると、次のようになる。

(1) 3要素テスト、非実質的相違

グレーバータンク事件の発明は、電気溶接用フラックスに関するもので、特許クレームは「アルカリ土類金属の珪酸塩」で被告製品はマンガン珪酸塩であった。判決は、被告製品等がクレームを文言上は侵害していない場合でも、クレームされたデバイス、方法又は製品と「実質的に同じ方法（way）で実質的に同じ機能（function）を果たし、同じ結果（result）を得るとき」には、均等により侵害になるとした。

ヒルトンデービス事件最高裁判決は、3要素テストは認めた上で、それに限らず、相違が非実質的であることは判断のテストとして利用可能で、置換可能性（interchangeability）を当業者が認識していたかも考慮すべきとした。また、判断の基準時は、侵害時であることを明らかにした。

(2) 原則適用の採用と裁量適用の否定

裁量の均等論は、具体的個別な事情（例えば、被告が模倣した事実が認められる）を勘案して裁判官の裁量で均等による侵害を認めるというもので、衡平（equity）の立場から適用するものである。グレーバー

タンク事件はこの立場から均等を認めた。

原則適用論は、グレーバータンク事件の3要素テストのような客観的要件のみで判断し、主観的・個別的要素は考慮しないというものである（ただし、権利者の事情は包袋禁反言で考慮する）。

ヒルトンデービス事件最高裁判決は、原則適用論を採用し、侵害者側の開発経緯や主観的要因等は考慮すべきでないとした。この判決により、均等論は全ての特許に原則的に適用されることが決定した。

(3) エレメント・バイ・エレメント（オール・エレメント・ルール）の基準

均等論拡張の風潮の中、発明全体（as a whole）として同一なら均等であるとの判決が多数出され、均等が無制限に広がるのが懸念された。そこで登場したのがエレメント・バイ・エレメントの基準である。これは、クレームをエレメントに分節し、イ号がエレメントの全てを備えているかを検討することによりクレームの拡張を限定するものであり、1987年のペンワルト事件⁽⁹⁶⁾のCAFC大法廷判決で採用された判断手法である。

ヒルトンデービス事件最高裁判決でもエレメント・バイ・エレメント基準によるべきことが判示され、これにより基準として確立したと言える。

(4) 仮想クレーム

1990年のウィルソン・ゴルフボール事件⁽⁹⁷⁾で採用された理論で、権利者がイ号を含む仮想クレームを作成して出願していたら新規性・非自明性があったか否かを判断し、この仮想クレームが先行技術との関係で特許されない場合は、均等の適用を否定するものである。仮想クレームに特許性が無いということは、イ号が先行技術と近いパブリックドメインに属する技術であるから、特許権侵害とすることはできないという考え方である。

(5) 包袋禁反言について

従来、先行技術を避けるための補正に関しては禁反言が適用されるとの最高裁判決があった。

ヒルトンデービス事件の発明は、染料の精製方法に関するもので、審査の過程でpH値9.0超を開示していた先行技術と差を付けるためクレームのpH値を6.0～9.0に減縮補正していた。この補正では、下限をpH値6.0に減縮した理由は明らかにされていない。イ号はpH値5.0であり、これが均等か否か問題になった。CAFC大法廷判決は、出願経過において減縮がな

されたのは、pH 値 9.0 の先行技術と差を付けるためであって、pH 値 6.0 未満に付いては包袋禁反言の適用はないとして、均等を認めた。

最高裁判決は、先行技術との抵触を回避する等、特許性を維持するための補正がなされた場合に限り禁反言が適用されると判示し、補正の理由の立証責任は特許権者が負うべきとした。そして本件では禁反言の前提となる補正の理由について十分に審理されていないとして、CAFC 大法廷判決を破棄差し戻した。

このヒルトンデービス事件最高裁判決は、未解決の問題として、①審査過程でのクレームの限定補正による禁反言が、新規性(101条)及び非自明性(102条)の拒絶を回避する場合だけでなく、有用性(101条)及び明細書記載要件(112条)を充足するための補正でも生ずるか、②自発補正も禁反言の対象となるか、③特許性に関するクレームの補正をすると、元のクレームと減縮されたクレームとの間にあるすべての事項は放棄されたものと見なされ、均等論で取り戻すことは不可能か、等を残した。

上記の問題に対して答えを出したのがフェスト事件最高裁判決⁽⁹⁵⁾である。フェスト事件の発明は、ロッドレスシリンダに関するもので、ピストンが「複数のシーリングリング」を備えること、及びシリンダの外側に設けられるスリーブが「磁化可能性材料から作られていること」が審査の過程でクレームに限定補正されて導入されていた。被告製品のロッドレスシリンダは、「1本の双方向シーリング」及び「アルミニウム合金製スリーブ」を使用しており、これらが均等であるか否かが争点になった。

CAFC 大法廷判決の答えは、上記①～③全てを肯定するものであり、均等論の適用を厳しく制限する基準(コンプリート・バー)を示すものであった。

最高裁判決は、ヒルトンデービス事件最高裁判決に照らし、CAFC 大法廷判決を破棄し差し戻した。禁反言による均等論の制限については、次のように緩やかな基準(フレキシブル・バー)を示した。

①、②、法定特許要件を満たすために減縮補正された場合は、理由の如何に拘わらず禁反言を生ずる。例えば、112条の拒絶理由に応答する補正によってクレームを減縮した場合にも適用され、先行技術回避のためにクレームを減縮補正した場合に限らない。

③、補正によって、元のクレームと補正クレームとの間の全てのものは権利放棄があったものと推定され

るが、補正の時点で予期し得なかったものまでも放棄したとは言えない。特許権者は、補正時点で当業者がイ号を包含するクレームを起案できなかったことを証明することで、禁反言の推定を覆すことができる。

(6) 均等の判断主体

1996年のマークマン事件最高裁判決⁽⁹⁸⁾は、特許クレームの解釈は裁判官が行うものと判示した。ヒルトンデービス事件最高裁判決は、均等は事実問題であり陪審員の判断に委ねられるべきとした。これらの判決を総合すると、第1段階のクレーム自体の解釈は法律問題であり裁判官が行い、裁判官により適切に解釈されたクレームに基づいて、第2段階として、イ号が侵害(文言侵害及び均等)か否かを検討・決定するのは陪審員に委ねるとしたものである。

なお、ヒルトンデービス事件最高裁判決後のCAFCの判決の傾向を調べた調査報告⁽⁹⁹⁾⁽¹⁰⁰⁾があり、前者の報告⁽⁹⁹⁾によれば、マークマン事件最高裁判決を受けて裁判官による厳しいクレーム解釈がなされる傾向があること、エレメント・バイ・エレメントの基準により、均等論の適用が構成要件毎に厳しくなされる傾向があること、等が報告されている。

8.2 米国特許法 112 条第 6 段の均等物と均等論

「均等物」という言葉が米国特許法 112 条 6 段にあり、これと均等論は紛らわしく混同し易いので、簡単に説明する。

米国特許法 112 条 6 段は、特定の機能(function)を達成する手段(means)として記載したクレームは明細書に記載されたそれと対応する構造、材料、作用、及びそれらの均等物(equivalents)を範囲とするものとして解釈されなければならない、と規定している。

従って、means plus function クレームにおいては、明細書に記載されたそれと対応する構造、材料、作用、及びそれらの均等物(equivalents)が文言侵害の範囲であり、更にその外側に通常の均等論の範囲が存在するのである。

Means plus function クレームの解釈については、論評⁽¹⁰¹⁾⁽¹⁰²⁾⁽¹⁰³⁾が参考になる。

8.3 均等論の日米比較

日本のボールスプライン軸受事件最高裁判決と米国のグレーバータンク事件、ヒルトンデービス事件、フェスト事件の各最高裁判決を比較すると次のようになる。

	日 本	米 国
判断基準	①相違部分が本質的部分でない ②置き換えても目的を達成し、同一の作用効果を奏する ③侵害時に置き換えが当業者に容易 ④イ号が公知技術と同一又は容易に推考できたものでない ⑤審査過程で意識的に除外されていない	①、②3要素テスト（方法、機能、結果）と非実質的相違。エレメント・バイ・エレメント・ルール ③置換可能性（interchangeability） ④イ号を含む仮想クレームが新規性・非自明性がある ⑤特許性に関する補正により禁反言が推定されるが、イ号を含むクレームを起案できなかった理由を特許権者が証明すれば覆る
判断時期	侵害時	侵害時
判 断 者	裁判官	陪審員
適用基準	原則（衡平エクイティでない）	原則（衡平エクイティでない）

9. 間接侵害、教唆・幫助、方法発明の一部実施、等による侵害

複数人が特許発明の構成の一部を別々に実施することにより、最終的には全部の構成が実施され、特許権の侵害行為が行われることがある。このような行為を取り締まる手段は間接侵害が主流だが、共同不法行為の教唆・幫助（民法719条2項）に当たるとした判決もある。最近では方法発明の一部実施により侵害を認めた判決も出ており注目される。

9.1 間接侵害成立の要件

(1) 101条の「その物の生産にのみ」の解釈

他の用途は、イ. 経済的、商業的ないしは実用的な使用の可能性があることで足るのか、ロ. 現に経済的、商業的ないしは実用的な使用の事実が無ければならないのか、についてはロ及びそれに近いものが主流である。特許法概説はロによるべきと説明している⁽¹⁰⁴⁾。

ロの代表例である装飾化粧板の壁面接着施行法事件判決⁽¹⁰⁵⁾は、「単にその物が「他の用途」に使えば使い得ると言った程度の実験的または一時的な使用の可能性があるだけでは足りないことはもちろん、「他の用途」が商業的、経済的にも実用性のある用途として社会通念上通用し承認され得るものであり、かつ原則としてその用途が現に通用し承認されたものとして実用

化されている必要がある」と判示した。

ロに近い例として、一眼レフレックスカメラ事件判決⁽¹⁰⁶⁾は、「抽象的ないしは試験的な使用の可能性ではならず、社会通念上経済的、商業的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というべきである。…被告製品は、…本件発明に係るカメラ以外の、社会通念上経済的、商業的ないしは現実的であると認められる用途を有しないとは言えないことが明らかであるから、…被告製品は本件特許発明に係るカメラの生産に「のみ」使用する物と言うことはできず、」と判断した。また、コンタクト・レンズ事件判決⁽¹⁰⁷⁾は、「被告製品の酸素透過性ハード・コンタクト・レンズへの用途は、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的な用途であると認めることができる。したがって、被告製品は、…本件発明の実施にのみ使用されるものと言うことはできない。」と判断した。

最近、他の用途があっても、イ号を他の用途にのみ使用することが経済的、商業的ないしは実用的な使用態様でない限り、本件特許発明の侵害を誘起する蓋然性が高いから、「その発明の実施にのみ使用する物」と認定し、間接侵害とした判決が出ており注目される。

製パン器事件⁽¹⁰⁸⁾の特許発明は、水、イースト菌、小麦粉を特定の方法で配置してタイマーにより製パンする方法であった。被告製品は、タイマー付き製パン器で、タイマー制御により製パンする機能（本発明の実施になる）以外に、他の機能（タイマー制御すること無く直ちに製パンする、クロワッサンなどの生地のみで作成に使用する）を有していた。

判決は、次のように判断して被告製品が本件発明の専用品であることを認めた。「特許法101条2号の「その発明の実施にのみ使用する物」という要件は、特許権の効力の不当な拡張にならない範囲でその効力の実効性を確保すると言う観点から、特許権侵害とする対象を、それが生産、譲渡され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ものの生産、譲渡等に限定して拡張する趣旨に基づくものである。この趣旨からすれば、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言う使用形態が、当該物件の経済的、商

業的又は実用的な使用態様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は変わりはないと言うべきであるから、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。…そのような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言えず、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言うべきであり、同物件は、権利2の実施にのみ使用するものと認められる。」

(2) 他の用途では被告製品の一部が遊ぶ場合

他の用途に使用する時に被告製品の一部が遊んでしまう場合でも、他の用途が経済的、商業的又は実用的な用途である限り、他の用途が存在することの妨げにはならないようである。一眼レフレックスカメラ事件⁽¹⁰⁶⁾は、交換レンズ、アダプター及びコンバージョンレンズからなる被告製品がカメラ本体の特許の間接侵害か否か争われた件で、他の用途に使用する場合は被告製品の一部が遊び技術的範囲に属しない状態であったが、判決は他の用途があると認めた。被告製品が装着できるカメラが現実に販売され需要者によって被告製品を装着して使用された事実があること、交換レンズはなるべく多くの各社のカメラに装着して使用できることが特徴であるので場合により一部が遊ぶ態様があること、等が理由として示されている。

同様の判断は、使い捨てブリーフの製造方法事件判決⁽¹⁰⁹⁾でも示されており、「原告は、被告装置を他の用途に用いる時に重要な部分が遊んでしまう場合に特許法101条2号の間接侵害と見なされないなら不当であると主張するが、現実にレッグギャザーのないおむつが製品として存在しているのであるから、レッグギャザーのないおむつを製造するという用途をレッグギャザーのあるおむつを製造する用途の他の経済的用途と認めることは何ら妨げられない。」と判断している。

9.2 間接侵害の要件の立証責任

「のみ」の立証責任については、①その発明の実施

にのみ使用する物であることは、間接侵害を主張する者に立証責任がある、②間接侵害を主張する者は、製造等の差止めを求める物が客観的に他に使用され得る可能性があるとの反証が挙げれば右他の用途が経済的、商業的ないしは実用的な使用の可能性が無いことを立証する必要がある、とされている。

この点に関して、オレフィン重合触媒の製造方法事件判決⁽¹¹⁰⁾は、「その物がその発明の実施にのみ使用する物であることは、特許法101条2号の適用を求める側の者にそれを立証すべき責任が存するものと解すべきであるから、その物が客観的に使用され得る可能性があるとの反証が挙げれば、むしろその物がその発明にのみ使用する物であることを主張する者の側で他用途における使用が経済的、商業的ないしは実用的な使用の可能性が無いことを立証しなければならないものと解される。」と判示した。

9.3 直接侵害の存在を前提とするか否か（従属説か独立説か）

特許法概説は独立説に立ち直接侵害の存在は前提としないとしているが⁽¹¹¹⁾、学説は従属説が優勢である。最近、大阪地裁で従属説に立つ判決が2件出ているので、裁判所は従属説に傾いていると見て良い。

製パン器事件⁽¹⁰⁸⁾は、家庭用製パン器が方法発明の実施にのみ使用する物か否かが争われた。被告の製パン器の製造販売の態様には、①日本で生産され日本で販売されるもの（これは間接侵害と判断された）、②日本で生産され米国に輸出されるものがあつた（方法発明の実施は米国でなされる）。

判決は、次のように判断して②について間接侵害を否定した。「本来、日本国外において、日本で特許を受けている発明の技術的範囲に属する方法を使用してその価値を利用しても、日本の特許権を侵害することにならない。それは、日本における特許権が、日本の主権の及ぶ日本国内においてのみ効力を有するにすぎないことに伴う内在的な制約によるものであり、このような見地から、特許法2条3項にいう「実施」は、日本国内におけるもののみを意味するものと解すべきである。そうすると、外国で使用されるものについてまで「その発明の実施にのみ使用する物」であるとして特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享

受することになり、不当に当該特許権の効力を拡張したことになるというべきである。」

ポリオレフィン用透明材事件⁽¹¹²⁾では、被告が日本国内で製造し外国向けに輸出するビス（3, 4ジメチルペンジリテン）ソルビトールが方法の発明の実施にのみ使用する物か否かが争われた。判決は製パン器事件とほぼ同様に判断して間接侵害を否定した。

9.4 間接侵害と均等との組み合わせ

均等の間接侵害を認めた件として注射方法事件⁽⁵³⁾及びこんにやく製造装置事件⁽⁸⁹⁾がある。これらの件については、7.3均等と間接侵害の組み合わせの項で解説した。

9.5 平成14年改正特許法

悪意（その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら）の間接侵害については、「のみ」を不要とし客観的要件を緩和した（改正101条2号、4号）。コンピュータ利用発明の保護を強化するための改正で、プログラムの一部のモジュールを外注で作成させる場合に適用できると言われている。

教唆・幫助（民法719条2項）の大部分は、悪意の間接侵害になると思われる。

9.6 教唆・幫助（民法719条2項）

複数人により特許権侵害が行われた場合の救済策として、平成14年までの間接侵害は「のみ」の要件を満たすことが必要であったが、教唆・幫助は「のみ」を必要としないので、今日の悪意の間接侵害に相当する場合に使われていた。

民法719条2項は、「教唆者及び幫助者は共同行為者と見なす」と規定している。教唆・幫助によれば、損害賠償請求は出来るが、差止請求は出来ない。

(1) 幫助

幫助犯とは、実行行為以外の行為をもって正犯の実行行為を容易にさせることを言う。幫助犯が成立するためには、幫助犯が正犯の実行行為を認識して幫助したこと及び正犯の実行行為があったことが必要である。

実装基板検査用位置生成装置事件⁽¹¹³⁾では、被告のイ'号製品は、基板に取り付けられた部品のはんだ付けの状態や部品の位置ずれをレーザー光で自動検査する装置で、ロ'号はイ'号の検査精度や稼働効率を向上さ

せるための各種ソフトを搭載したパソコンであった。

被告は、イ'号とロ'号を別々にユーザに販売していた。イ'号+ロ'号のシステム全体をユーザが使用する行為は特許権の侵害であるが、イ'号についてはロ'号と組み合わせて使用する用途以外にユーザにおいてマニュアルティーチングのみで単独使用される用途もあったので、イ'号単独の販売は間接侵害に該当しない状況であった。

判決は、イ'号とロ'号は極めて密接な相互依存関係にあり、イ'号の一部がユーザにおいてマニュアルティーチングのみで使用されているが、その余はロ'号と組み合わせたシステムとして使用されることを前提に製造販売されてきたから、同システムの一部を構成するイ'号の製造販売も、これを幫助（民法719条2項）するものであり、不法行為に基づく損害賠償責任があるとした。

幫助行為者を共同不法行為者とした他の件として、部分かつら事件⁽¹¹⁴⁾、アルファカルシドール事件（製法1静岡版）⁽¹¹⁵⁾がある。

部分かつら事件は、侵害者の依頼に応じて部品を販売した行為を侵害の幫助とした件である。Aは被告に対し、部分かつらの止着部材の購入を申し込んだところ、被告は当初、止着部材を使用した部分かつらは、原告の特許権に係る「部分かつら」の技術的範囲に属する恐れがあるとして、Aの申し込みを断っていたが、同人の懇願に負けて、販売によって生じる責任を負わない旨断った上、止着部材の販売を承認し、Aはこれを自己の部分かつらに取り付けて製造販売した。判決は、被告の止着部材の販売行為は、Aの製造販売行為の幫助に当たると認定し、被告の幫助行為は特許権を侵害するものであるから、侵害行為について過失があったものと推定され、共同不法行為者として、損害を賠償する義務があるとした。

アルファカルシドール事件（製法1静岡版）は、侵害品の製造販売会社に原末を販売した会社は侵害行為を幫助したとされた件で、判決は、「被告旭化成がした扶桑薬品工業へのアルファカルシドール原末の販売行為は、扶桑薬品工業がその原末を用いてアルファカルシドール製剤を製造販売することを十分認識した上で、その行為を容易ならしめる目的でなされたものであるべきことは、…明かであるから、…被告旭化成は、扶桑薬品工業のしたアルファカルシドール製剤の製造販売行為を少なくとも過失により幫助したものと言うべ

きである。」と判断し、損害賠償を命じた。

(2) 教唆

教唆行為は、特定人に特定の犯罪行為の決意を生じさせる行為で、利益の提供、威圧、指示、命令など、どのような方法でも良いとされている。

給水システム事件⁽⁴¹⁶⁾では、被告の作成したカタログに被告製品を本件特許発明の給水システムに使用する場合を記載したことが特許権侵害を教唆した行為であるか否かが争われた。判決は、「施工業者が本件発明の実施行為をするについて、被告がその意思決定をなさしめたといえるか否かが問題となる。…被告制御盤は、本件発明の実施にのみ用いられる物でないことからすると、そのカタログの記載のみから、被告が当該施工業者に対し、本件発明の技術的範囲に属する給水システムを設計、施行することについての意思決定をさせたものということとは出来ない。」と判断し、意思決定をなさしめたか否かが問題であり、カタログに特許発明の実施に使用する例を記載しただけでは教唆行為に当たらないとした。

9.7 方法発明の一部実施による侵害

方法発明の複数の工程を複数人で分担して実施している場合の救済策として、中間生産物に対して間接侵害を主張する方法や、工程を分担して実施している複数人の間に緊密な連帯共同性がある場合は共同不法行為（民法719条）であると主張する方法がある。

それ以外に、最近、大部分の工程を終えた半製品の販売時点において購入者による最終工程の実施が当然として予定される場合には、最終工程を他人を道具として実施しているとして、全行程を実施した場合と同視して特許侵害を認めた判決が出ており注目される。

電着画像の形成方法事件⁽⁴¹⁷⁾においては、特許発明の全行程①～⑥のうち被告が①～⑤を実施し、被告製品の購入者が⑥を実施していた。工程⑥（被告製品の時計文字盤等への貼り付け）を被告自らが実施せず、被告製品の購入者が実施しているとしても、この工程を含んだ全体の工程を被告の行為と同視して、本件特許権の侵害と評価することができることされた。

判決は、「被告製品を購入した文字盤製造業者によって、被告製品の裏面の剥離紙を剥がされて、文字盤等の被着物に貼り付けされることは、「時計文字盤等用電着画像」という被告製品の商品の性質及び上記の被告製品の構造に照らし、明かである。被告製品には、他

の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているといえることができる。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件⑥に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼り付けと言う構成要件⑥に該当する工程については、被告自らこれを実施していないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものといえることができる。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼り付けを含めた、本件特許発明の全行程が被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。」と判示した。

注

(42) 遊離カルシウムイオン濃度測定方法事件 東京高裁平成14年4月30日 平成13年(ネ)2296号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集, 原審東京地裁平成11年(ワ)26599号

(47) 召合せ部材取付用ヒンジ事件 大阪地裁平成12年5月23日 平成7年(ワ)1110号 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(53) 注射方法事件 大阪地裁平成11年5月27日 平成8年(ワ)12220号, 特許ニュース平成12年1月31日号, 同2月2日号, 同2月3日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集, 控訴審大阪高裁平成13年4月19日 平成11年(ネ)2198号
解説・評論: 伊東忠彦著「最高裁「ボールスプライン」事件以後最初に均等が認められた判例」パテント1999年10月号5頁, 早坂 巧著「注射方法及び注射装置事件に見る均等論の適用」知財管理1999年10月号1371頁

(73) ボールスプライン軸受事件 最高裁第三小法廷平成10年2月24日 平成6年(オ)第1083号, 民集52巻1号113頁, 特許ニュース平成10年3月13日号, 原審東京高裁平成6年2月3日 平成3年(ネ)1627号, 知的裁集26巻1号34頁, 第一審東京地裁平成3年4月19日 昭和58年(ワ)12677号, 特許管理別冊判例集平成3年I196頁

解説・評論: 小谷悦司著「均等論の動向」パテント2000年9月号2頁, 日本知財協会特許委員会著「ボールスプライン最高裁判決に関する一考察」知財管理1998年4月号515頁, 和泉順一著「知っておきたい主要判決17, 無限摺動用ボールスプライン軸受事件」パテント1999年12月号53頁

(74) 海苔異物除去機事件 I 東京地裁平成12年3月23日 平成10年(ワ)11453号, 特許ニュース平成12年7月17日号, 同7月19日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(75) 電話用配線盤事件 東京地裁平成13年5月22日 平成12年(ワ)3157号, 特許ニュース平成13年9月3日号, 同9月4日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(76) 除放射性ジクロロフェナクナトリウム製剤事件 東京地裁

- 平成11年1月28日 平成8年(ワ)14828号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (77) 吊りボルト系着金具事件 東京地裁平成14年11月15日 平成13年(ワ)24120号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (78) 椅子式マッサージ機事件 東京地裁平成15年3月26日 平成13年(ワ)3485号, 特許ニュース平成15年5月19日号, 同5月20日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (79) 腹部揺動器具事件 大阪地裁平成13年10月4日 平成12年(ワ)11470号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (80) 顆粒状ウイスキー事件 東京地裁平成14年7月19日 平成12年(ワ)22926号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (81) フック事件 東京地裁平成13年10月30日 平成12年(ワ)25830号, 特許ニュース平成14年3月4日号, 同3月5日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (82) カセット装填装置事件 東京高裁平成13年2月27日 平成11年(ネ)855号, 特許ニュース平成14年4月22日, 同4月23日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集, 原審東京地裁平成10年12月22日 平成5年(ワ)8012号, 日本知的財産協会判例集平成10年II1610頁
- (83) 圧流体シリンダ事件 名古屋地裁平成15年2月10日 平成8年(ワ)2964号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (84) 「日・米・欧三極における均等論の動向」特許ニュース平成12年7月14日号4頁「①の「本質的部分でないこと」と, ②の「作用効果の同一性(置換可能性)」は一緒に考えていいのでないか。東京大学の中山信弘教授は「一緒に考えていいんじゃないか。作用効果の同一性の中で, それを読み込めるんだ」というふうに述べられています。」
- (85) 小谷悦司著「均等論の動向」特許ニュース平成14年9月2日号
- (86) 日本知財協会特許委員会著「均等5条件に関する論点の分析と留意点(その1), (その2)」知財管理2001年8月号1239頁, 同9月号1403頁
- (87) 「均等論」日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告第11号(平成14年12月31日)
- (88) 松本 悟著「均等論に関する考察(その1)(その2)」知財管理2003年1月号5頁, 同2月号169頁
- (89) こんにやく製造装置事件 大阪地裁平成14年4月16日 平成12年(ワ)6322号, 特許ニュース平成14年8月26日号, 同8月27日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集, 同一特許の他の訴訟事件として, 大阪地裁平成15年3月13日 平成12年(ワ)6570号がある。
- (90) 断熱材事件 福島地裁郡山支部昭和59年4月26日 昭和57年(ワ)166号, 判例工業所有権法2529の337頁
解説・評論: 本間 崇著「いわゆる改悪実施形態を肯認して差止めを許容した事例」特許管理1985年9月号1043頁
- (91) ブロック玩具事件 大阪地裁昭和43年5月17日 昭和42年(ワ)3553号, 下民集19巻5・6号303頁, 控訴審大阪高裁昭和45年6月16日
- (92) ドアヒンジ事件 東京地裁昭和58年5月25日 昭和55年(ワ)1971号, 無体集15巻2号396頁
解説・評論: 赤岡迪夫著「不完全利用」特許判例百選(第2版)(別冊ジュリスト86有斐閣)158頁
- (93) グレーバータンク事件 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.399U.S.605,85USPQ328<1950>
解説・評論: ブルース ハンバーグ著/朝日奈宗太訳「米国における均等論(1)」発明1994年7月号10頁, 田辺 徹著「グレーバータンク事件の研究」特許管理1988年7月号887頁, 尾崎英男著「米国特許紛争対応ガイドブック」(日本機械輸出組合)113頁, 藤芳寛治著「グレーバータンク事件の見直し」特許管理1996年11月号2頁
- (94) ヒルトンデービス(ワーナー・ジェンキンソン)事件 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. 117S. Ct. 1040, 41 USPQ2d1865(1997)
解説・評論: 田倉 保著「均等論を肯定した米国ヒルトン事件最高裁判決」AIPPI・JAPAN(1997)Vol.42 No.7 51頁, 三枝英二著「ワーナー・ジェンキンソン米国最高裁判決評釈」特許管理1997年8月号25頁, 藤芳寛治著「ヒルトンデービス事件米国最高裁判決判決についての考察」AIPPI・JAPAN(1997)Vol.42 No.7 543頁, ブルース ハンバーグ著/朝日奈宗太訳「特許侵害および均等論に関するトピックス上, 中, 下」発明1998年4月号112頁, 同5月号102頁, 同6月号99頁, 竹中俊子著「続々・米国特許クレーム解釈の最近の動向」知財研フォーラム
- (95) フェスト事件 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo KK et.al (最高裁2002. 5. 28)
翻訳: Mitchell P. Brook 著/事務局訳「フェスト最高裁判決: 均等論における「フレキシブル・バー」を支持」AIPPI・JAPAN2002年6月号412頁, 三枝英二著「フェスト最高裁判決全訳」特許ニュース平成14年9月4日号
解説・評論: 三枝英二著「フェスト事件最高裁判決」知財管理2003年1月号17頁, 朝日奈宗太著「—Festo 事件—CAFC 判決と最高裁判決—」関西特許情報センター振興会ニュース第11号(2002. 2. 10)4頁, 来栖和則著「フェスト事件の最高裁判決に見る米国における均等論」特許管理2002年9月号45頁, 泉 克文著「米国における均等論—Festo 事件を中心に—」特許管理2002年12月号49頁, CAFC 大法廷判決(56USPQ2d. 1865 (CAFC 2000. 11. 29))については, 三枝英二著「フェスト事件研究」特許ニュース平成13年5月24日号, 同5月25日号
- (96) ペンワルト事件 Pennwalt Co. v. Durand-Wayland, Inc. 4USPQ2d 1737 <CAFC1987>
解説・評論: ブルース ハンバーグ著/朝日奈宗太訳「米国における均等論(2)」発明1994年8月号43頁, 日本特許協会国際委員会著「米国 means クレームと均等論に関する最近の CAFC 判決研究」特許管理1989年2月号147頁, 尾崎英男著「米国特許紛争対応ガイドブック」(日本機械輸出組合)137頁
- (97) ウィルソン・ゴルフボール事件 Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assoc. 14USPQ2d 1942<Fed. Cir1990>
解説・評論: ブルース ハンバーグ著/朝日奈宗太訳「米

- 国における均等論(3)」発明1994年9月号52頁,尾崎英男著「均等論をめぐる最近の米国の判例」特許管理1991年1月号19頁,尾崎英男著「米国特許紛争対応ガイドブック」(日本機械輸出組合)148頁
- (98) マークマン事件 Markman v. Westview Instruments 116S.Ct.1384,38USPQ2d1461(1996)
 解説・評論:山口洋一郎著「マークマン合衆国最高裁判決とクレーム解釈における判事,陪審員の役割」AIPPI・JAPAN(1996)Vol.41 No.6 394頁,田倉 保著「マークマン事件米国最高裁判決紹介」AIPPI・JAPAN(1996)Vol.41 No.6 400頁, G.P エドゲル/K.W ロックウッド著/三宅正夫,大野 孝訳「クレーム解釈は裁判官の専権事項」パテント1996年12月号65頁
- (99) 日本知財協会特許委員会著「最近のCAFC判例における権利解釈の範囲(その1)(その2)」知財管理1999年9月号1263頁,同10月号1425頁
- (100) (財)知的財産研究所「特許クレーム解釈に関する調査研究」[2] 特許ニュース平成14年10月9日号
- (101) 弁理士会ソフトウェア委員会著「米国での機能実現クレームの最近の動向」パテント1998年2月号115頁,同4月号107頁
- (102) (財)知的財産研究所「特許クレーム解釈に関する調査研究」[3] 特許ニュース平成14年10月22日号
- (103) 江口裕之著「米国特許のミーンズプラスファンクション(means plus function)クレームの解釈」パテント2000年7月号53頁
- (104) 吉藤幸朔著・熊谷健一補「特許法概説(第13版)」458頁「単に,他に学術的・技術的又は実験的使用の可能性があるという程度では足りない。経済的,商業的ないし実用的等に使用する可能性がない限り,何人も他の用途として使用することは有りえないからである。」
- (105) 装飾化粧板の壁面接着施行法事件 大阪地裁昭和54年2月16日 昭和52年(ワ)3654号,無体集11巻1号48頁,審決取消訴訟判決集昭和54年地47頁,特許管理別冊判例集昭和54年II395頁
 解説・評論:中山信弘著「間接侵害の成立」特許法判例百選(第2版)(別冊ジュリスト86有斐閣)162頁,小西俊雄著「特許法101条2号にいう「その発明の実施にのみ使用する物」判例特許侵害法(発明協会)485頁
- (106) 一眼レフレックスカメラ事件 東京地裁昭和56年2月25日 昭和50年(ワ)9647号,無体集13巻1号139頁,審決取消訴訟判決集昭和56年地1頁,特許管理別冊判例集昭和56年I9頁
- (107) コンタクトレンズ事件 東京地裁昭和63年2月29日 昭和59年(ワ)2996号,特許管理別冊判例集昭和63年I41頁,審決取消訴訟判決集(3)636頁
- (108) 製パン器事件 大阪地裁平成12年10月24日 平成8年(ワ)12109号,特許ニュース平成13年6月11日号,6月12日号,6月13日号,最高裁ホームページ知的財産権判例集
 解説・評論:松浦康治,黒河内明子著「知っておきたい主要判決27,製パン器事件他」パテント2002年2月号83頁
- (109) 使い捨てブリーフの製造方法事件 東京地裁平成14年7月23日 平成13年(ワ)2702号,最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (110) オレフィン重合触媒の製造方法事件 東京地裁昭和50年11月10日 昭和47年(ワ)3375号,無体集7巻2号426頁,審決取消訴訟判決集昭和50年地369頁,特許管理別冊判例集昭和50年I421頁
 解説・評論:山上和則著「特許法101条2号における「のみ」の解釈と立証責任」判例特許侵害法(発明協会)501頁
- (111) 吉藤幸朔著・熊谷健一補「特許法概説(第13版)」460頁「(d)間接侵害の成立には,直接侵害の存在を必要とするか。間接侵害が成立するためには,本来の侵害(俗に「直接侵害」といわれている)の実行がなければならぬとする説(従属説)がある。しかし,文理解釈上難点があるばかりでなく,この規定を設けた趣旨②(457頁参照)に沿わないので,直接侵害の有無を問題とすべきでないとする説(独立説)を妥当とすべきであろう。」
- (112) ポリオレフィン用透明剤事件 大阪地裁平成12年12月21日 平成10年(ワ)12875号,特許ニュース平成13年5月14日号,最高裁ホームページ知的財産権判例集
 解説・評論:松浦康治,黒河内明子著「知っておきたい主要判決27,ポリオレフィン用透明剤事件」パテント2002年2月号83頁
- (113) 実装基板検査位置生成装置事件 大阪地裁平成14年4月25日 平成11年(ワ)5104号,最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (114) 部分かつら事件 東京地裁平成3年2月22日 昭和62年(ワ)6869号,特許管理別冊判例集平成3年I19頁
 解説・評論:川口博也著「特許権侵害の幫助者が,直接侵害による全損害の賠償を命じられた事例」発明1991年9月号103頁
- (115) アルファカルシドール事件(製法1静岡版) 静岡地裁平成6年3月25日 平成4年(ワ)524号,平成2年(ワ)360号,特許ニュース平成6年9月1日号,同9月7日号,同10月11日号,同10月18日号,同10月24日号,本件は特許無効審決が確定している(平成2年審判13719号,平成6年10月25日審決)
- (116) 給水システム事件 大阪地裁平成14年8月29日 平成12年(ワ)8545号,最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (117) 電着画像の形成方法事件 東京地裁平成13年9月20日 平成12年(ワ)20503号,判例時報1764号112頁,最高裁ホームページ知的財産権判例集
 解説・評論:井関涼子著「方法の特許発明の一部実施による特許権侵害を認めた事例」特許研究 No.33 2002年2・3月号46頁,盛岡一夫著「方法の特許の工程の一部実施による特許権侵害」知財管理2002年8月号119頁
 (原稿受領 2003.4.3)