

2003年11月11日

柳原成

東京高裁平成15年7月18日判決、平成14（ネ）4193号

原審：東京地裁平成14年5月15日判決、平成13（ワ）1650号

1. 事件の概要

原告（控訴人）Xは特許第2128843号「連続紙ウェブに被覆剤を調節塗布しかつ均すためのドクターブレード」の特許権者である。本件は物件目録1の各セラミックブレード（Y製品）を製造、販売する被告（被控訴人）Yの行為が、本件特許権の間接侵害に該当すると主張して、また予備的にY製品の購入者の本件特許権侵害行為を幫助するため共同不法行為を構成すると主張して、XがYに対してY製品の製造、販売の差止めと損害賠償の支払を求めた。

第1審は、YがY製品を製造、販売する行為は、Xの本件特許権の間接侵害に該当せず、またY製品の購入者による本件特許権侵害行為の幫助行為にも該当しないとして、Xの請求をいずれも棄却した。

Xは原判決の取消を求めて控訴した。控訴審において、Xは間接侵害と共同不法行為の主張に加え、均等侵害の主張を追加した。

2. Xの特許権

〔2. 1〕 特許番号：特許第2128843号

〔2. 2〕 発明の名称：

連続紙ウェブに被覆剤を調節塗布しかつ均すためのドクターブレード

〔2. 3〕 現在の特許請求の範囲（構成要件）

『A：走行紙ウェブに被覆剤を調節塗布しかつ均すためのドクターブレードにおいて、

B：ブレードは、0.7mmもしくはそれ以下の肉厚を有する可撓性の鋼片からなり、

C：その作用域に鋼片の肉厚より薄くかつ鋼ブレードよりも耐摩耗性の大きいセラミック材料の表面被覆が最高0.25mmの全厚さを有する層で構成され、

D：かつ前記セラミック材料層が、熔融状態にて噴霧により順次の工程で次々と塗布された複数層のセラミック材料層として構成されてなること

E：を特徴とするドクターブレード。』

〔2. 4〕 出願時の特許請求の範囲：

『(1) スクレーパーが薄い可撓性の鋼ブレードよりなり、このブレードは0.7mm までの厚さを有すると共に、紙ウェブに対する導入域を備えたベベル表面により被覆剤を施こしたウェブの側面と接触するように配置されてなる、連続紙ウェブに被覆剤を調節塗布しかつ均すためのスクレーパーまたはブレードにおいて、紙ウェブ(7)に対するスクレーパー(1)の導入域(9)と、紙ウェブ(7)の移動方向(6)にて前記導入域に隣接するベベル表面(4)の少なくとも1部(4a)と、導入域(9)中に開口するスクレーパー(1)の導入側(2)の少なくとも1部とに薄い表面被覆(5)を設け、この表面被覆は鋼ブレードよりも大きい耐摩耗性を有すると共に、セラミック材料、金属酸化物または金属炭化物よりなることを特徴とするスクレーパーまたはブレード。

(11) 耐摩耗性被覆の全厚さが0.35mm 以下であることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第10項記載のスクレーパー。

(12) 耐摩耗性被覆の全厚さが0.25mm 以下であることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第11項記載のスクレーパー。』

〔2. 5〕 昭和58年11月24日(出願直後)補正の特許請求の範囲：

『(1) 走行紙ウェブに被覆剤を調節塗布しかつ均すためのドクターブレードにおいて、ブレードは可撓性の鋼片よりなり、その作用域に鋼片の肉厚よりも薄くかつ鋼ブレードよりも耐摩耗性の大きい表面被覆を施こしたことを特徴とするドクターブレード。

(2) 可撓性鋼片が0.7mm もしくはそれ以下の肉厚を有し、被覆が最高0.25mm の全厚さを有する特許請求の範囲第1項記載のドクターブレード』

〔2. 6〕 平成4年5月1日(拒絶理由対応)補正の特許請求の範囲：

前記〔2. 3〕の現在の特許請求の範囲と同じ。

同意見書：「耐摩耗性の被覆には、ブレードの可撓性を低下させない条件を伴い、本願発明においては、平成4年5月1日付手続補正書に規定される様に、セラミック被覆の厚みが最高0.25mm を必要として構成される。」

〔2. 6〕 公知例(引例)

実公昭46-30244号(製紙機械用ドクターナイフ)

実公昭49-8946号(製紙機械用ドクターナイフ)

特開昭54-38906号(水切フォイル)

3. Yの行為

YはY製品を製造、販売している。

Y製品（イ号ないしハ号物件）は、係合端（作用域）のセラミック表面被覆厚が0.25mmを超え、構成要件Cを文言上充足していない。イ号ないしハ号物件を使用すると、磨耗により表面被覆厚が0.25mmのニ号物件となる。

4. 争点

〔4. 1〕 間接侵害（特許法101条1号、または平成14年法101条1&2号）

購入者が使用を継続することにより、本件発明の構成要件を充足することになるから、Yの製造、販売は特許法101条1および2号の間接侵害になる。

〔4. 2〕 均等侵害

Y製品は、本件発明と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属する。この主張は控訴審において追加されたものである。

〔4. 3〕 共同不法行為（民法719条2項）

購入者の特許権侵害行為を幫助するから、Yの製造、販売は共同不法行為になる。この主張は第1審においてXから予備的主張として主張されたものである。

5. Xの主張

〔5. 1〕 争点1：間接侵害

Yが製造、販売するY製品は、ヒール部9から係合端8にかけての、セラミック被覆の厚さが、0.313mm～0.525mmであって、「その作用域に鋼片の肉厚より薄くかつ鋼ブレードよりも耐摩耗性の大きいセラミック材料の表面被覆を最高0.25mmの全厚さを有する層で構成され」とする構成要件Cを充足しないが、購入者がY製品の使用を継続することにより、ニ号物件が示す形状となり、ニ号物件は、本件発明の構成要件のすべてを充足し、改正前及び改正後特許法101条1号所定の本件発明に係る物に該当するので、Y製品を製造、販売するYの行為は、ニ号物件の生産にのみ使用する物の生産、譲渡行為に当たり、本件特許権の間接侵害行為を構成する。

〔5. 2〕 争点2：均等侵害

本件発明の構成とY製品とが異なる部分は、本件発明の構成要件Cの作用域におけるセラミッ

ク材料の表面被覆層の厚さのみであり、表面被覆層の厚さ自体を、本件発明の本質的部分ということではできず、Y製品は、本件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、表面被覆層を更に厚くするという置換は、容易であるところ、本件特許の出願過程における請求項の補正は、クレームの記載を明りょうにするためのものであり、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特段の事情はないから、Y製品は、本件発明と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属する。

〔5. 3〕争点3：共同不法行為

Yの製造、販売行為が、購入者による本件特許権侵害の幫助行為に該当する。

6. 裁判所の判断

〔6. 1〕争点1：間接侵害

〔6. 1. 1〕； 第1審

法101条1号の趣旨は、甲が発明の構成要件を充足しない物を製造、販売するなどの行為をすることは特許権侵害を構成しないが、その物の譲渡を受けた乙において、その物を使用して、発明の構成要件を充足する物を生産するなどの行為に及ぶことが特許権侵害を構成するようときには、将来における特許権侵害に対する救済の実効性を高めるために、一定の要件の下で、その準備段階である甲の行為について、特許権を侵害するものとみなした。乙が行う「その物の生産」とは、「その物の生産又は使用」などと規定されていないことに照らすならば、供給を受けた「発明の構成要件を充足しない物」を素材として「発明の構成要件のすべてを充足する物」を新たに作り出す行為を指すと解すべきであり、加工、修理、組立て等の行為態様に限定はないものの、供給を受けた物を素材として、これに何らかの手を加えることが必要であり、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は含まれないと解するのが相当である。

これを本件についてみると、Yからの購入者が、Yから供給を受けた「発明の構成要件を充足しない物」を素材として「発明の構成要件のすべてを充足する物」を「生産」していると認めることはできない。

購入者は、イ号ないしハ号物件を購入した後、使用を継続する。セラミックの表面被覆は、摩擦して薄くなることもあり得ようが、これは通常の使用に従った利用行為の結果であるから、このような購入者の行為を、社会通念上、物を生産している行為ということではできないイ号ないしハ号物件を製造販売するYの行為は、本件発明の間接侵害を構成しない。

二号物件についても、以下のとおり、□必ずしも、本件発明の構成要件Cを充足すると解することはできず、□どのような操業条件で、どの程度の時間使用したものかも明確でないので、法101条1号所定の、本件発明に係る「物」ということもできない。

二号物件においては、作用域におけるセラミック表面被覆の全厚さが上記数値未満であることを満たさないものが少なからず存するから、全厚さが最高0.25mmであるという要件を充足しないというべきである。

Yからの購入者が、イ号ないしハ号物件を、僅かに使用するだけで、本件発明の構成要件のすべてを充足する物に変形することができるような場合には、イ号ないしハ号物件は、本件発明を侵害ないし間接侵害すると解する余地がなくはない。しかし、□Yが製造、販売をするイ号ないしハ号物件は、そのセラミック被覆の厚さが、0.525mmないし0.313mmであって、本件発明の構成要件Cの「表面被覆が最高0.25mmの全厚さを有する」と比較しても、被覆の厚さが大きく異なること、□本件発明の構成要件Cは、出願当初の明細書における「耐摩耗性被覆の全厚さが0.35mm以下である」との記載を、手続補正書において「最高0.25mmの全厚さ」なる構成要件を付加して限定した経緯が存すること等からすれば、イ号ないしハ号物件は、購入者が僅かに使用するだけで、本件発明の構成要件のすべてを充足する物に変形させることができる性質を有する製品であるということもできない。

[6.1.2]; 控訴審

特許法101条1号

「作用域」は、耐摩耗性を改善するために「セラミック材料の表面被覆層で構成される」のであり、摩耗を生ずる部分というべきである。

Y製品は、物件目録1記載のとおり、いずれも、ヒール部9から係合端8にかけての、セラミック被覆層の厚さが、0.313mm～0.525mmである。そして、Y製品は、いずれも、その係合端のセラミック被覆層の全厚さが0.25mmを超えて製作され、係合端は、構成要件Cの「作用域」に該当するから、「その作用域に鋼片の肉厚より薄くかつ鋼ブレードよりも耐摩耗性の大きいセラミック材料の表面被覆を最高0.25mmの全厚さを有する層で構成され」とする構成要件Cを文言上充足しないことは、Xの自認するところである。そして、Y製品は、それ自体完成品であり、新品の状態、その本来の用途を全面的に果たすものであるから、これを改正前特許法101条1号の「その物の生産にのみ使用する物」又は改正後特許法101条1号の「その物の生産にのみ用いる物」ということはできない。

したがって、Y製品の使用を継続することにより、「作用域」におけるセラミック被覆層の全厚さが0.25mm以下の形状になるとしても、Y製品を製造、販売するYの行為が、改正前及び改正後特許法101条1号の間接侵害行為を構成するというはできない。

平成14年法101条2号

本件発明のドクターブレードを生産するには、完成品として被覆層の全厚さが0.25mm以下のドクターブレードを製造すれば足り、Y製品のように0.25mmを超える厚い被覆層を有するドクターブレードを製造する必要性は認め難い。したがって、Y製品を改正後特許法101条2号が規定する「その物の生産に用いる物・・・であって発明による課題の解決に不可欠な物」ということできないから、□の上記主張も採用することができない。

〔6. 2〕争点2：均等侵害

〔控訴審〕

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当該部分が特許発明の本質的部分ではなく、②当該部分に対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明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であって、③そ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、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから同出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品等が特許発明の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、このような対象製品等は、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（最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁）。

本件発明のドクターブレードのセラミック材料の表面被覆の全厚さは、出願当初においては、請求項11、12には、これを限定する従属項が存在したものの、請求項1には、これを限定する記載はなく、昭和58年11月24日付け手続補正書により、請求項2に「被覆が最高0.25mmの全厚さを有する」と限定する請求項を置くとともに、「耐摩耗性被覆の全厚さが0.35mm以下である」と限定する請求項11を削除し、さらに、平成4年5月1日付け手続補正書により、請求項1自体において、「セラミック材料の表面被覆を最高0.25mmの全厚さ」と限定することとしたものであるから、Xは、本件発明のドクターブレードにおいて、セラミック材料の表面被覆の全厚さが0.25mmを超える部分を技術的範囲から除外したものである。

したがって、本件発明に係る特許出願手続において、Xは、Y製品のようにセラミック材料の表面被覆の全厚さが0.25mmを超えるものは、特許請求の範囲から除外したという特段の事情が認められ、上記最高裁判決のいう⑤の要件を満たさないというべきであるから、Xの均等侵害の主張は、その余の要件につき検討するまでもなく、理由がない。

Xは、本件特許の出願過程における請求項の補正は、クレームの記載を明りょうにするためのものであって、意識的除外には当たらないと主張する。しかしながら、上記出願の経緯に加え、上記補正は、引用例からの容易想到性を肯定する拒絶理由通知書への対応措置の一つとして、引用例との相違点を明らかにして、ブレードの良好な可とう性の確保という課題の解決のために、セラミック材料の表面被覆を「最高0.25mmの全厚さ」と規定したものであることが明らかであることを併せ考えれば、Xは、セラミック材料の表面被覆の全厚さが0.25mmを超える部分を、本件発明の技術的範囲から除外したものとすべきである。

〔6.3〕争点3：共同不法行為

〔6.3.1〕； 第1審

イ号ないしハ号物件の購入者は、本件発明の技術的範囲に属しないイ号ないしハ号物件を、本来製品として予定された態様で使用しているにすぎず、その使用態様は本件発明の実施ということとはできず、不法行為を構成するものではない。したがって、イないしハ号物件を製造、販売するYの行為は、共同不法行為ないし幫助行為に該当することはない。

〔6.3.2〕； 控訴審

Y製品を製造、販売するYの行為が、改正前及び改正後特許法101条1号又は改正後特許法101条2号の間接侵害行為を構成するということとはできず、Y製品が、本件発明と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属するということもできないことは、上記のとおりである。そうすると、Y製品の購入者において、このような製品を塗工紙用のドクターブレードとして使用することによりそのセラミック表面被覆が摩耗し、セラミック材料の表面被覆が最高0.25mmの全厚さを有するに至ったとしても、本来製品として予定された態様で使用した結果にほかならず、その使用態様を目して本件発明の実施ということとはできないから、本件特許権侵害の不法行為を構成するものではない。

7. コメント

〔7.1〕争点1：間接侵害

間接侵害に関する第1審の判断は、購入者の使用は通常の用途に従った利用行為であり、社会通念上物を生産している行為ということとはできないから、Yの行為は、本件発明の間接侵害を構成しない、ということである。これに対して控訴審の判断は、Y製品は新、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、「その物の生産にのみ用いる物」ということはできない、ということである。

特許法101条1号の「その物の生産にのみ用いる物」は、「のみ」の解釈として、他に用途がないことが要求されるものと解されるが、本件の場合購入者において、構成要件を充足しない状態での使用が可能であるから、Y製品は「その物の生産にのみ用いる物」に該当しないと解す。よって控訴審の判断に賛成する。

平成14年法101条2号の「その物の生産に用いる物・・・であって発明による課題の解決に不可欠な物」については、控訴審よって「0.25mmを超える厚い被覆層を有するドクターブレードを製造する必要性は認め難い」と判断されているが、これも解釈上の問題はないように思われる。

〔7.2〕争点2：均等侵害

均等侵害の主張は、争点1の間接侵害が第1審において斥けられたため、控訴審において追加された主張であり、控訴審の判断のみが存在する。

控訴審の判断は、ボールスプライン事件に関する最高裁判決に従い、その第5の要件である特段の事情について判断した。最高裁判決では、特段の事情の例として、「対象製品等の特許発明の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」を例示しているが、本件控訴審の判断は、本特許の補正は拒絶理由通知書への対応措置として、0.25mmを超えるものを特許請求の範囲から除外したものとして、特段の事情が存在すると認定した。

このような意識的除外は、ファイルラッパーエストップペルとして、最高裁判決で例示された特段の事情の典型例であり、妥当な判断である。

〔7.3〕争点3：共同不法行為

共同不法行為に関する第1審の判断は、購入者はY製品を本来予定された態様で使用しているにすぎず、その使用態様は本件発明の実施ということとはできず、不法行為を構成するものではない、ということである。控訴審の判断は、Y製品の購入者において、使用により表面被覆が最高0.25mmの全厚さを有するに至ったとしても、本来製品として予定された態様で使用した結果にほかならず、その使用態様を目して本件発明の実施ということとはできない、として第1審と

同様の判断を示している。

しかしY製品の購入者が使用継続により構成要件を充足することになれば、その時点から購入者の特許侵害は成立すると解する。特許法68条は、特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定するから、構成要件を充足しない製品の購入者であっても、使用継続により構成要件を充足することになれば、その時点から購入者の特許侵害は成立すると解するのが妥当である。もしそうでないとすると、特許権者の権利は空洞化し、特許法が特許発明を保護する目的を達せられないからである。

このような購入者の特許侵害の成立と、Yの共同不法行為の成立とは分けて考える必要がある。民法719条2項は、幫助する者は不法行為者と同等の責任を負うと規定している。刑法では幫助者は従犯とされ、正犯が成立しないと従犯も成立しないとされるが、不法行為の場合は、幫助者は不法行為者と同等の責任を負うとされる点で刑法と異なる。ここで民法709条の不法行為が成立するためには、損害が発生することが必要である。幫助者が不法行為者と同等の責任を負うということは、幫助により損害が発生して不法行為が成立することが必要である。

ところがY製品の購入者が構成要件を充足しない範囲で使用しても特許侵害は成立しないから、YによるY製品の販売だけでは未だ損害は発生せず、不法行為は成立しない、と解すべきである。

購入者の使用継続により構成要件を充足することになれば、その時点から購入者の特許侵害は成立するから、購入者に不法行為責任が発生する。この場合、Yに幫助による共同不法行為責任が発生するかどうかについては、Yに故意過失があるかどうかの問題である。構成要件を充足する範囲で使用するかどうかは、購入者が決定すべき事項と思われ、Yに特許侵害の予防措置を講じる義務はなく、Yの故意過失は問えないと解する。