

判決年月日	平成23年6月23日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成22年（ネ）第10089号		

○ 特許法101条4号所定のその方法の使用に「のみ」用いる物とは、当該物に経済的、商業的又は実用的な他の用途がないことが必要である。

○ 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、なお特許法101条4号所定の「その方法の使用にのみ用いる物」に当たる。

○ ノズル部材が1mm以下に下降できないという本件発明を実施しない態様で被告装置を納品していたとしても、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に照らし、被告装置が特許法101条4号所定の「その方法の使用にのみ用いる物」に当たるとされた事例。

（関連条文） 特許法100条，101条4号，102条2項

本件は、被控訴人が、被告装置1ないし3を製造販売等した行為について、控訴人が、被控訴人の上記行為は、控訴人の有する発明の名称「食品の包み込み成形方法及びその装置」に係る特許権を侵害するものとみなされる（被告装置2については均等侵害）などと主張して、①本件特許権に基づき、被告装置の製造、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、②不法行為に基づく損害賠償として、3600万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。

原判決は、被告方法及び被告装置における「ノズル部材」が、いずれも本件発明の「押し込み部材」に当たらないから、構成要件を充足せず、被告装置2については均等侵害も成立しない旨を判示して、控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は、これを不服として控訴した。

本判決は、被告装置が本件特許発明の構成要件を充足し（被告装置2については均等侵害が成立）、以下のとおり本件特許権を侵害するものとみなされると判示して、原判決を変更し、差止め・廃棄と損害賠償の一部1766万円余を認容した。

「特許法101条4号は、その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施する物につ

いてこれを生産、譲渡等する行為の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。

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１mm以下に下降できない状態で納品していたとしても、例えば、ノズル部材が窪みを形成することがないように下降しないようにストッパーを設け、そのストッパーの位置を変更したり、ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが物理的にも不可能になっているなど、本件発明１を実施しない機能のみを使用し続けながら、本件発明１を実施する機能は全く使用しないという使用形態を、被告装置１の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認めることはできない。したがって、被告装置１は、「その方法の使用にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。」