

ドクターブレード事件

[判決のポイント]

購入者の使用により製品の形状が変化し、特許発明のすべての構成要件を充足することになる場合であっても、購入者が製品を使用する行為は特許法 101 条 1 号の「生産」に該当しないので、当該製品の販売は特許の間接侵害には該当しないと判断した。

[事件の表示、出典]

H14.5.15 東京地裁 平成 13 (ワ) 1650、最高裁 HP

[参照条文] 特 101 ー

[キーワード] 間接侵害

1. 事実関係

(1) 原告は、以下の構成要件からなる特許権を有する。

- 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も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) 被告は、構成要件 A , B , D , E を充足するイ号ないし八号物件を製造、販売している。ただし、イ号ないし八号物件は、セラミック材料の表面被覆が 0 . 5 2 5 mm ~ 0 . 3 1 3 mm の厚さを有し、構成要件 C を充足していない。

2. 争点

被告がイ号ないし八号物件を製造・販売する行為が原告特許の間接侵害にあたるか。

(1) 原告の主張

)イ号ないし八号物件を購入した者がドクターブレードとして使用を継続すると、常に係合端におけるセラミック被覆に磨耗を招来し、二号物件となる。二号物件は、セラミック材料の表面被覆が磨耗して作用域の厚さが0.25mm以下であり、本件発明の構成要件を充足する。そして、ドクターブレードが二号物件となった後も継続して使用される。従ってイ号ないし八号物件は、本件発明に係る物の「生産」に使用する物といえる。

また、イ号ないし八号物件は、社会通念上、ドクターブレードとしての用途以外に経済的、商業的ないしは実用的な用途は存在しない。従って、イ号ないし八号物件は、本件発明に係る物を「生産」するためにのみ使用する物にあたる。

以上より、イ号ないし八号物件の製造、販売行為は、本件特許権の間接侵害にあたる。

(2) 被告の主張

)どのような操業条件で、どの程度使用すると二号物件となるか明らかでない。また、イ号から八号物件のすべての製品が二号物件になるわけではない。従って、特許法101条1号所定の本件発明に係る物にあたらぬ。

)購入者の行為は、二号物件の生産を行っているわけではなく、本来の用法に従って使用しているに過ぎない。

)原告は、審査過程において、「耐摩耗性被覆の全厚さが0.35mm以下である」との出願当初明細書の記載を、請求項を含め明細書から削除して放棄し、「最高0.25mmの全厚さ」なる構成要件を付加している。従って、セラミック被覆層の厚さが「最高0.25mm」を超えるイ号ないし八号物件について、間接侵害を主張することは許されない。

3. 裁判所の判断

被告の主張)および)を採用し、間接侵害にはあたらないと判断した。

(1) 特許法101条1号は、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行為について特許権を侵害するものとみなした。そうすると、同号にいう「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し、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（何らかの手を加える）行為を指すと解すべきである。素材の本来の用途に従って使用するに過ぎない行為は含まれない。

- (2) 購入者は、イ号ないし八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層は、磨耗して薄くなることもあり得ようが、これは通常の用途に従った利用行為の結果であることから、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とはできない。
- (3) 二号物件が、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ない。また、どのような操業条件でどの程度使用したものが明確ではない。従って、特許法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。
- (4) さらに、被告からの購入者がイ号ないし八号物件をわず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ものに変形できるような場合には、イ号ないし八号物件が、本件発明の侵害ないし間接侵害にあたりと解する余地がなくはないので、この点についても検討する。

本件の場合、イ号ないし八号物件におけるセラミックの厚さは構成要件Cに規定する被覆厚さとは大きく異なり、また「最高0.25mm」という構成要件を手続補正書において付加して限定した経緯が存することなどから、イ号ないし八号物件は、購入者がわずかに使用するだけで本件発明の構成要件をすべて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はない。

4. 実務上の指針

- (1) この判決では、製品の通常の用途に従った利用行為は、特許法101条1号に規定する「生産」にあたらないとしながらも、わずかに使用するだけで特許発明の構成要件を充足することとなる場合には侵害ないし間接侵害にあたりと解する余地があると判示している。

これは、被告製品が特許発明の構成要件を充足することになることを初めから予定している場合などを視野に入れ、そうした場合には侵害と判断できる余地を残したものと思われる。

しかし、この判決によると、製品の通常の用途に従った利用行為が「生産」にあたるか否かの判断が、被告の製品の性質に応じて変わることになり、結論に至る過程に疑問をおぼえる。

興味深いことに、本件の控訴審においては、非侵害という結論を導く過程が原審とは異なっている。控訴審では、被告製品使用の結果生じる二号

物件が、特許発明の構成要件を充足するとは認められないという理由により非侵害を認定している。具体的には、格別の定義がない「作用域」の意味を明細書の記載から解釈し、二号物件は作用域における厚さが0.25 mm以下とはなっていない、と判断した。

その上で、セラミック被覆層の厚さが0.25 mm以下の形状となる可能性も否定できないとし、この場合に間接侵害行為を構成するか否かを検討している。被控訴人製品は、それ自体完成品であり、新品の状態での本来の用途を全面的に果たすものであるから、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、と判示した。

控訴審の方が明快に非侵害であることが示されたが、「本来の用途を全面的に果たすものであるから」間接侵害が成立しないということがはっきりしているならば、二号物件について検討するまでもなく非侵害なのであるはずであり、依然として特許法101条1号の「生産」の解釈が明確になったとは言い難い。

- (2) 製品の製造時点では特許発明の構成要件を充足しないが、その後に構成要件を充足することを理由に侵害を認めた判例としてカビキラー事件（平成09（ワ）938）がある。

この判決において論点の一つとなった構成要件はジメチルベンジルカルビノール（以下、「香料A」という）である。被告製品は、製品製造時において、ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート（以下、「香料B」という）を含むが、香料Aを含まない。ただし、香料Bは、芳香性液体漂白剤成物中において分解され香料Aを生成する。原告の実験によれば、被告製品は、摂氏20度で静置保存されるという条件下で、30日経過後には香料Aと香料Bとがおおよそ同量存在することとなる。

この判決では、「特許請求の範囲に記載された香料を当初から添加する場合だけでなく、当該香料が製造後使用時までの間に含有されるように、当該香料を生成させ得る別の香料を製造時に添加する場合も、その技術的範囲に属するというべきである」とし、被告製品は原告特許を侵害すると判断した。

カビキラー事件は、製造時点においては被告製品が特許発明の構成要件を充足しないという点で本事件と共通する。しかし、カビキラー事件は、製造後における経時変化により必然的に特許発明の構成要件を充足することになるという点で、購入者の使用態様によっては構成要件を満たす場合もあるという本事件とは異なる。

- (3) また、製品自体は特許発明の構成要件を充足しないにもかかわらず、侵害と認められると解される例としてプロドラッグの発明がある。

プロドラッグとは、薬剤の誘導体であり、体内で元の化合物となって薬効を発揮するものである。元の薬剤、すなわち薬効を発揮する薬剤の特許は、その薬剤の誘導体である薬剤（プロドラッグ）を差し止めることができると解されている。

（弁理士 鈴木 守）