

---

# 知的財産権講義（12）

## 主として特許法の理解のために

池田 博一

高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所

平成16年3月9日

---

### 概要

本講義は、知的財産権に関する理解を深めるため、特許法を中心として、その法目的、保護対象、さらには保護のための法制度について議論するものです。第十二回目は、直接侵害、及び間接侵害の成立要件、並びに特許発明の技術的範囲等について議論します。また、判例研究においては、「間接侵害」の事案と、「均等論」の事案を採り上げました。なお、特許権侵害を巡る具体的攻防については第十三回目に議論する予定です。

### 目次

1 設問	284
2 特許権の侵害	285
2.1 直接侵害	285
2.1.1 成立要件	285
2.2 間接侵害	286
2.2.1 物の特許発明における成立要件	286
2.2.2 方法の特許発明（物の生産方法の特許発明を含む）における成立要件	288
2.3 特許発明の技術的範囲	288
2.3.1 請求の範囲基準の原則	288
2.3.2 詳細な説明参酌の原則	289
2.3.3 出願経過参酌の原則	289
2.3.4 公知事実参酌説	289
2.3.5 意識的除外論・限定論	290
2.3.6 均等論	290
2.4 判定制度	291
A 判例研究 A	292

## 1 設問

以下の設問の正誤を判定して下さい。

- (1) 当該特許権の特許出願前からその特許発明を実施していた者は特許権侵害を問われても、これを免れることができる場合がある。
- (2) 個人的、家庭的に特許製品を製造する行為について特許権侵害を問われることはない。
- (3) 正規に購入した特許製品を自己利用することは格別、これを組み込んだ製品を販売すると特許権侵害となることがある。
- (4) 特許製品の販売についての実施許諾を受けてる者が、当該製品が国外で安く生産されていることを知りこれを独自に輸入したとしても特許権侵害を問われることはない。
- (5) 特許製品を試験研究(69条)として製造した場合に、これを譲り渡したとしても特許権侵害を問われることはない。
- (6) 製造装置の特許がある場合に、その装置によって製造された物を販売しても当該特許権の侵害を問われることはない。
- (7) 製造方法の特許がある場合に、その方法によって製造された物を販売しても当該特許権の侵害を問われることはない。
- (8) 個人的、家庭的な実施を目的として、特許製品のキットを販売しても特許権侵害を問われることはない。
- (9) 特許製品を組み立てるために重要な部品であっても専用品ということになれば特許権侵害を問われることはない。
- (10) 消しゴムで消せるボールペンの発明がある場合、そのインキに用いる特殊な顔料を侵害者に供給する者は特許権侵害を問われることがある。

設問は以上。

## 2 特許権の侵害

特許権の侵害とは、権原のない第三者が特許発明を業として実施すること（68条本文）、又は特許法101条に該当する行為をすることをいいます。

特許法が新規発明公開の代償として付与する特許権は、財産権であるため、その侵害に対しては特許権者に種々の救済が与えられます。

しかし、特許権の客体は無体物であるため（2条1項）、事実上の占有が不可能で侵害され易い一方、侵害事実の発見や立証が困難であり、特許権の行使上多くの障害があります。

そこで、このような特許権侵害の特殊性を考慮して、財産権一般に対する民法や刑法の特別規定を設けて、特許権保護の実行を図っています（100条から106条、196条等）。

### 2.1 直接侵害

直接侵害とは、権原のない第三者が特許発明を業として実施することをいいます。

#### 2.1.1 成立要件

- 特許権の存在： 特許権が存在しなければ特許権の侵害はあり得ません。
- 権原がないこと： 実施権（77条、78条等）があるか、又は特許権の効力が及ばない範囲での実施（69条）であれば侵害とはなり得ません。
- 「業として」であること： 広く事業としての意であって、営利又は非営利の別、反復継続性は問いません。したがって、個人的、家庭的実施は侵害とはなり得ません。
- 特許発明の技術的範囲（70条）に属すること： 特許発明とは、特許を受けている発明をいいます（2条1項）。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載（36条5項、6項）に基づいて判断されます（70条1項）。その際発生する論点については、第2.3節において議論します。
- 権利一体の原則： 実施とは発明全体の実施を意味し、一部実施は実施に該当しません。
- 実施行為独立の原則： 各実施行為はそれぞれ独立に侵害となります。例えば、「製造」と「販売」とは、それぞれ侵害を構成します。
- 国内消尽論： 適法に販売された後の転売等は、侵害とはなりません。国内消尽論の根拠としては、二重利得機会論<sup>1</sup>、黙示の同意論<sup>2</sup>、取引の安全論<sup>3</sup>等が提唱されています。
- 自己の利用発明（72条）の実施は、他人の被利用発明の侵害となり得ることに注意しておいて下さい。

<sup>1</sup>特許権者が特許に係る物を適法に拡布し、一度その対価を得たということは、特許権者はすでにその目的を達しており、これに二重に権利行使の機会を与えるべきではない。

<sup>2</sup>特許権者が特許に係る物を適法に拡布したということは、黙示の許諾を与えたことになる。

<sup>3</sup>商品が転々流通することは産業発展にとって必須であり、特許権がそれを阻害するようなものであってはならない。

## 2.2 間接侵害

特許法 101 条の間接侵害とは、本来的には、特許権の侵害には該当しません  
が、特許権の侵害に匹敵する損害を特許権者に与える行為であることから、侵害  
行為を擬制<sup>4</sup>したものです。

特許権の侵害は、権原なき第三者が業として特許発明を実施（68 条本文）し  
た場合に成立します。ここにいう実施は特許発明の全体の実施をいいます。した  
がって、特許発明の一部実施や、関連する自由技術の実施は、本来特許権の侵害  
を構成しません。

しかし、これでは侵害の蓋然性の高いいわゆる予備的行為を効果的に禁止す  
ることができません。また、侵害は「業」を要件とするため、最終の組立てのみ  
を個人的又は家庭的に行わせるものについては何人も責任を負わないという不都合  
を生じます。したがって、かかる行為を有効に禁止しなければ、特許権の効力  
は実質的に著しく減殺されてしまいます。

そこで、特許法は、このような事情を考慮して、特許権の保護の強化を図る  
べく、本来特許権の侵害とはならない一定の行為を一定の条件のもとに特許権の  
侵害とみなすことにしています（101 条）。

### 2.2.1 物の特許発明における成立要件

業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡若しくは輸入又は譲渡  
等<sup>5</sup>の申し出をする行為は間接侵害となります（101 条一号）。

- 「業として」生産等すること： 直接侵害の場合と同様の趣旨です。
- 「のみ」の意義： ある物が特許発明に係る物の生産にのみ使用され、実  
用的な「他の用途」がないことをいいます。
  - － その使用が常に侵害行為の発生と結びつくこと
  - － 当該技術要素がその特許発明の完成にとって本質的な要素となっ  
ていること
  - － 「他の用途」： 原則として、現に、経済的、商業的、実用的な使用  
の事実があることを要し、単に学術的、技術的、実験的使用の可能性  
があるだけでは足りないとされています。ただし、経済的、商業的、実  
用的な使用の可能性が確実にあり、近く使用の事実が生ずるような特  
段の事情があるときには「他の用途」が認定されることもあり得ます。
  - － 「他の用途」の有無の判断時は、差止請求訴訟では事実審の口頭弁論  
終結時、損害賠償請求訴訟では間接侵害となる行為時とされています。
  - － 「他の用途」の不存在は、特許権者において立証しなければなりま  
せん<sup>6</sup>。
- 具体例 1： エンジンに特許されている場合に、そのエンジンにのみ使  
用するピストンを製造する行為は間接侵害となります。本事例では、直接  
侵害に従属して間接侵害が行われていることとなります。

<sup>4</sup> 「みなす」という用語の意味に注意して下さい。「推定す。」であれば覆す余地があるのですが、「みなす」は、覆す余地がありません。

<sup>5</sup> 譲渡等とは、譲渡及び貸渡しをいい、そのものがプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含みます（2 条 3 項一号かっこ書）。なお、プログラム等とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせられたものをいいます（2 条 4 項かっこ書）。

<sup>6</sup> 東京地判昭和 56.2.25(交換レンズ事件)

- 具体例2： テレビの完成品に特許されている場合に、そのテレビの組立てに必要な部品すべてをセットで販売する行為は、間接侵害となります。本事例では、個人的・家庭的に当該テレビセットを用いてテレビの完成品を作り上げる行為は特許権の侵害にはなりませんので、間接侵害のみが独立して問題となります。

しかし、「のみ」の要件を厳格に適用すると、侵害につながる蓋然性の高い予備的・助動的行為に規制が及ばないこととなります。

そこで、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型が追加されました（平成14年改正）。

具体的には、間接侵害の範囲を、「その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く）であって、その発明の課題の解決に不可欠なものにつき悪意で、業として、その生産、譲渡若しくは輸入又は譲渡等の申し出をする行為」にまで拡大しています（101条二号）。

- その物の生産に用いるものであって、その発明による課題の解決に不可欠なものにつき： 間接侵害の範囲が不当に拡張しないように、侵害行為に密接した行為に制限したものです。「その発明による課題の解決に不可欠なもの」は、請求項に記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、道具、原料等も含まれます。一方、請求項に記載された発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは除かれることとなります。
- 日本国内において広く一般に普及しているものを除く： 市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品を除外する趣旨です。そのような物の生産等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保という観点から好ましくないからです。しかし、当該規格品等の流通事情は日本国内に限定されていることに注意して下さい。
- 悪意： その発明が特許発明であること及びその物がその特許発明の実施に用いられることを知っていたことが要件とされます。101条一号では、特許発明であることの認識までは要求されていなかったことに注意して下さい。実務上は、相手方に警告状<sup>7</sup>を送付した後の行為について間接侵害の規定の適用が争われるものと考えられます。
- 具体例1： 「消しゴムで消せるボールペン」の発明がある場合、そのインキに用いる特殊な顔料はどうでしょうか。本事例では、間接侵害を構成する可能性が高いと考えることができます。当該特殊な顔料は、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するからです。
- 具体例2： 「消しゴムで消せるボールペン」の発明がある場合、そのボールペンの軸またはキャップはどうでしょうか。本事例では、当該ボールペンの生産自体に不可欠なものであっても「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないため、間接侵害を構成しません

<sup>7</sup>間接侵害についての客観的事実につき未確認のまま、不用意に警告状を乱発すると、不法行為（民709条）として損害賠償の対象になることがあることに注意する必要があります。

## 2.2.2 方法の特許発明（物の生産方法の特許発明を含む）における成立要件

方法の特許発明（物の生産方法の特許発明を含む）における成立要件は、101条三号、四号において以下のように規定されています。三号は「のみ」の場合、四号は「悪意」の場合を規定しています。

- その発明の実施にのみ使用するものを生産等すること（三号）
- 業として生産すること（三号、四号）
- 「のみ」の解釈は、物の特許発明の場合と同様（三号）
- その発明による課題の解決に不可欠なものであること（四号）
- 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っていること（四号）をいいます。

なお、方法の発明の実施とは、その方法の使用をする行為をいい（2条3項二号）を生産する方法の発明にあっては、その方法を使用する行為、その方法により生産したものの使用、譲渡等（売り渡しを含む趣旨）若しくは輸入又は譲渡等の申し出をする行為をいう（同条三号）と規定されていることを思い出してください。

## 2.3 特許発明の技術的範囲

「特許発明の技術的範囲」とは、特許発明の権利範囲をいいます（70条）。

特許権の侵害では、係争対象物（イ号製品）が特許発明の技術的範囲に属するか否かが中心的問題となります。かかる技術的範囲を判断するにあたって基準となるのは、特許請求の範囲の記載（36条5項、6項）です。すなわち、特許法は、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められなければならない旨を規定しています（70条1項）。

しかし、この「特許請求の範囲の記載に基づいて」をめぐって、種々の見解があり、特許法上最も重要な問題の一つになっています。

そこで、特許発明の技術的範囲は、客観的に明確に特定することができるように以下の基準によって判断することが判例等によって確立されてきています。

### 2.3.1 請求の範囲基準の原則

特許請求の範囲に記載されている発明のみが技術的範囲の判断の基準となるとするものです。特許請求の範囲が特許発明の権利範囲であることからの直接の帰結です。

そこで、

- 発明の詳細な説明又は図面のみに記載されている発明は基準となりません。
- 特許請求の範囲に記載されている発明は、請求項毎に判断されます。
- さらに、具体的には
  - － 特許請求の範囲と詳細な説明の記載が不一致又は矛盾する場合には特許請求の範囲を基準とします。

- － 特許請求の範囲が詳細な説明よりも狭い場合には、狭い特許請求の範囲を基準とします。
- － 複数の要件のうち各要件ごとに技術的範囲を主張することはできません。

のような基準が用いられています。

### 2.3.2 詳細な説明参酌の原則

特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する際に、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明、図面を考慮しなければならないとするものです（70条2項）。請求の範囲は発明特定事項を簡潔に示すもの（36条5項、6項）ですから、その記載のみでは請求の範囲に記載された用語の意義を明確に理解できないことがあるためです。

ただし、

- 発明の詳細な説明中に記載された実施例に限定して解釈することはできません。
- 特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することはできません。
- 要約書は技術的範囲の判断基準とはなりません（70条3項）。

のような限定が付されています。

### 2.3.3 出願経過参酌の原則

出願から特許になるまでの経過を通じて出願人が示した意図、又は特許庁が示した見解を参酌すべきとするものです。ファイルラッパーエストップル（file-wrapper estoppel、包袋禁反言の原則）ともいいます。立法過程が法令解釈上の有力な参考となるのと同様、判断の公正かつ慎重を期す上で必要だからです。

具体的には、

- 特許権者が拒絶理由等に対して補正、釈明により発明の要旨<sup>8</sup>を限定した場合、補正、釈明前の明細書等により技術的範囲を主張することはできません。
- 本原則は特許請求の範囲の意義が明確に理解できる場合でも適用される可能性があります。出願経過中に禁反言の原則上看過できない理由がある場合もあり得るからです。

といったことを掲げることができます。

### 2.3.4 公知事実参酌説

特許請求の範囲の意義を明確に理解するためには、出願時の技術水準（公知事実）を参酌すべきとするものです。明細書は出願時の技術水準を前提として記載するものであるし、発明は出願時の技術水準を超えている場合に特許されるものだからです。

---

<sup>8</sup> 「実質的な権利範囲」と読み替えて下さい。

公知事実参酌説に関連して以下のような論点が掲げられています。

- 公知事実除外説： 公知事実は特許発明の技術的範囲に属しないとする説です。
- 全部公知の場合： 本来的には無効理由を有するものであり、自由技術の抗弁又は権利の濫用<sup>9</sup>として権利行使が制限されるものと解されます。

### 2.3.5 意識的除外論・限定論

- 意識的除外論： 明細書等の記載から、出願人が特許請求の範囲から意識的に除外した事項は技術的範囲に属しないとするものです。
- 意識的限定論： 明細書等の記載から、出願人が特許請求の範囲を特定のものに限定し、他を排しているときは、限定事項のみが技術的範囲に属するとするものです。

いずれも、出願人において自ら特許を請求しないことを明らかにした範囲にまで技術的範囲を及ぼす必要がないと考えられるからです。信義則、禁反言の法理、さらには法的安定性の観点からも肯定的に捕らえることができます。

### 2.3.6 均等論

均等論とは、「特許発明と均等なものは、特許発明の技術的範囲に属する。」とするものです。

一般に、特許出願をする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を記載することは極めて困難です。

しかし、第三者が特許請求の範囲に記載された発明特定事項の一部をその特許出願後に明らかとなった技術に置換す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、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（1条）に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念に悖（モト）る結果となります。

そこで、判例<sup>10</sup>は、対比される発明が技術的思想の創作として同一性を有することを前提として、一定の要件の下に均等論の成立を認めています。

均等の成立要件としては、

- 特許発明の発明特定事項中、第三者の実施製品等と異なる発明特定事項が、特許発明の本質的部分ではないこと。
- 特許発明の発明特定事項中、第三者の実施製品等と異なる発明特定事項を、第三者の実施製品等における発明特定事項と置換しても、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ること。
- 特許発明の発明特定事項中、第三者の実施製品等と異なる発明特定事項を、第三者の実施製品等における発明特定事項と置換することが、当業者が、第三者の実施製品等の製造等の時点（特許権の侵害の時点）<sup>11</sup>において、容易に想到することができたものであること。

<sup>9</sup>民法1条3項： 権利の濫用は之を許さず。

<sup>10</sup>Appendix に掲げたポールスプライン事件を参照して下さい。

<sup>11</sup>これを出願時点とすると、特許権者に不利に働くことに注意して下さい。すなわち、出願時点においては容易に想到することができなくても、特許権侵害の時点においては周辺技術の連続的発達によって容易に想到することができるようになってきていることもあり得るからです。

- 第三者の実施製品が、特許発明に係る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特許出願時に容易に推敲できたものではないこと。
- 第三者の実施製品等が、特許発明に係る特許出願の手続き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こと。

の五項目が掲げられています。

第一の要件から第三の要件までは、特許権者が立証すべき事項であることは明白ですが、第四番目の要件における「容易な推敲の可能性」、及び第五番目の要件における「特段の事情」は、侵害者とされている第三者側からの抗弁事由と考えれば、その第三者に立証責任があることとなります。

## 2.4 判定制度

特許法における判定制度とは、特許発明の技術的範囲について、専門官庁である特許庁に法的拘束力のない鑑定的意見を求めることができる制度をいいます（71条）。

特許権は、特許発明を独占排他的に実施し得る権利であり（68条本文）、技術的範囲は特許請求の範囲の記載により定められます（70条1項）。

しかし、発明は抽象的な技術的思想の創作（2条1項）であり、技術的範囲を的確に把握するには困難を生ずる場合があります。また、技術的範囲については、一般に、特許権者は広く、第三者は狭く解釈しがちであるため、関係者間で争いが生じやすいものでもあります。

そこで、特許権の設定に関与した特許庁に対して法的拘束力のない鑑定的な意見を求めることができる判定制度が採用されています（71条）。

- 判定の種類： 係争対象物が特許発明の技術的範囲に属するとの結論を求めるもの（積極的判定）と、係争対象物が特許発明の技術的範囲に属しないと判定を求めるもの（消極的判定）とがあります。
- 請求人： 利害関係は不要であると解されています。判定は法的拘束力のない鑑定的な意見の表明にすぎないため、利害関係<sup>12</sup>を必要とする理由がありません。
- 被請求人： 特許権者（積極的判定の場合）又は係争対象物の実施者（消極的判定の場合）が被請求人となることが一般的です。もっとも、被請求人の存在しない自問自答の請求であっても可能であるとされています。特許権者が現に実施している製品が自己の権利品として特許表示できるか否かを確かめて虚偽表示（198条）の問題を避ける場合には判定請求の利益があるからです。
- 判定の対象： 特許発明の技術的範囲
  - － 係争対象物が間接侵害の対象となる「のみ使用する物」に該当するか否かについても、判定の対象となると解されています。
  - － 一方、先使用权（79条）等の抗弁事由の有無については判定の対象にはできないとされています。この点、商標法における判定制度（商

<sup>12</sup>特許異議申し立て制度が廃止され、特許を覆す制度が特許無効審判に一本化されたことに併せて、特許無効審判の請求人適格においても無効事由が公益的性格を有するものについては、利害関係の要件が緩和されています（123条2項）。

標 28 条) においては、先使用等の権利についても判定の対象とされていることに注意して下さい。

- 時期的要件： 特許権の設定登録後であればいつでも請求することができます。また、特許権の消滅後であっても 20 年間<sup>13</sup>は判定の請求が可能であると解されています。消滅後でも損害賠償の請求がされることがあるからです。
- 不服申し立て： 判定自体は行政処分ではありませんから、不服申し立てはできません。ただし、再度同じ判定請求を行うことは妨げられません<sup>14</sup>。一方、判定請求書の却下の決定は、行政処分ですから、不服の申し立てが可能で<sup>15</sup>。

## A 判例研究 A

S54. 2.16 大阪地裁 昭和 52(ワ)3654 特許権 民事訴訟事件

### 主 文

- 1 被告大阪ロイヤル株式会社は別紙目録(イ)の釘を、被告国際鋳螺株式会社は別紙目録(ロ)の釘を製作し、譲渡し、貸し渡してはならない。
- 2 被告両名は前項の各釘を廃棄しなければならない。
- 3 訴訟費用は被告両名の負担とする。

### 事 実

#### 第一 申立

(原告) 主文同旨の判決と仮執行の宣言

(被告ら) 原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

#### 第二 当事者双方の主張

(原告)

一 原告は次の特許権者である。

1 出願日 昭和四七年一月二四日

2 出願公告日と公告番号 昭和五一年四月三日(昭五一一一〇四一六号)

3 発明の名称 装飾化粧板の壁面接着施工法

4 登録日と登録番号 昭和五二年七月二〇日(第八七〇六二七号)

5 特許請求の範囲

目的の壁面その他の装飾化粧板を、接着剤を介して貼着させたる後、ゴム・合成樹脂系弾性材による柱状の圧着材を中間に備へた釘の打ち込みによつて、圧着材の拡張加圧面により、装飾化粧板の貼着全面への完全接着を行うようにしたことを特徴とする、装飾化粧板の壁面接着施工法。

二 本件特許発明の構成要件およびその目的とする作用効果は次のとおりである。

(一) 本件特許発明は装飾化粧板の壁面接着施工であつて、

(イ) 目的の壁面その他に、装飾化粧板を、接着剤を介して貼着させたる後、

<sup>13</sup>損害賠償請求権の除斥期間

<sup>14</sup>いわゆる一事不再理(167条)の規定は準用されていません。

<sup>15</sup>ただし、71条4項で準用する不適法却下(135条)の場合は除かれます。

(ロ) ゴム・合成樹脂系弾性材による柱状の圧着材を中間に備へた釘の打ち込みによつて、

(ハ) 圧着材の拡張加圧面により、装飾化粧板の貼着全面への完全接着を行うようにしたこと、

という三要件からなつている。

(二) しかし、本件特許発明は右の三つの要件からなる壁面接着施工法であることによつて、次のような作用効果をあげることその目的とするものである。

(イ) 従来の押へ板7を不要とし、圧着材3に刺通された釘1のみで足りる。

(ロ) 釘1の打ち込みに際し、圧着剤3が圧縮されて釘1を抱くことにより、あたかも釘1に指をそえたまま打込むように、打込時に釘1に曲りを生じることなく、確実に真直ぐに打込むことが出来る。

(ハ) 圧着材3は釘1と装飾化粧板4表面間で圧迫変形して、その柱状高さの圧縮と共に拡張加圧面9が拡大して、きわめて強力に接着する。

(二) 右の釘1の抜取りも極めて容易であり、釘1と圧着材3は再使用も出来る。

三(一) 被告大阪ロイヤル株式会社は別紙目録(イ)の釘(イ号物件)を業として製作して、「ボンドネイル」と記載した箱に納めて販売し、貸し渡している。

(二) 被告国際鋌螺株式会社は別紙目録(ロ)の釘(ロ号物件)を業として製作して、「オサエ釘」と記載した箱に納めて販売し、貸し渡している。

(三) そして、右イ、ロ号各物件はポリエチレン化ビニール材により柱状圧着材の中間に釘を備へたものであり、目的の壁面その他に、装飾化粧板を接着剤を介して貼着させた後、これらを打ち込むことによつて前記二(二)の作用効果を生ずるものである。

四 本件特許は方法の発明についてなされている場合であるところ、被告らのイ、ロ号物件は本件特許発明の実施にのみ使用する物であるから、被告らの前記三(一)(二)の各所為は本件特許権侵害行為とみなされる(特許法一〇一条二号)。

イ、ロ号物件が多用途であるという被告らの主張は認めることができない。

1 そもそも本件特許発明における「ゴム・合成樹脂系弾性材による柱状の圧着材を中間に備へた釘」は、本件特許出願前には、存在しなかつたものであり、本件特許発明にかかる方法を実施するためにのみ発明せられた物であり、従つて、他に転用することを機能上、全く考えていないものであり、また、そのようなことは経済的でもない。しかるところ、被告らのイ、ロ号物件はまさに右「合成樹脂系弾性材による柱状の圧着材を中間に備へた釘」である。

2 被告らはイ、ロ号について色々な使用方法があると述べているが、まず、一般論として、物にはその物に応じた使用目的と使用方法があり、その目的と機能に合った用法をこそ「使用」というべきである。特許法一〇一条二号に「その発明の実施にのみ使用する物」というのも、物理的に他の用途に全く使用できない物という意味ではない。したがつて、物理的には他の用途に使用できる場合があつたとしても、その使用方法が実用的、経済的な使用でなければ、それは他の用途に使用したということとはできない。換言すれば、このような場合はその発明の実施にのみ使用するものであるといわなければならない。

3 そして、以上のような観点からすると、被告らの主張する用法はいずれも実用的、経済的な使用方法とはいえないものである。

まず、被告ら主張の(1)ないし(4)の用途には一般に押しピンが使用され、(5)の用途には一般にステツプルが使用されている。ところが、イ、ロ号をこれらの用途に使うと圧着材の上に釘が出た状態で使用されるから、手や衣服にひつかける危険があり、実用的でなく、またそれを使用するために金鋸等が必要であるから機能的にもよろしくない。また、これらは元来建築用に使用するものであるから大きな箱に入れて大量に販売され、値段も高いから、これを家庭用等としてカレンダー、カタログ等を貼るために購入使用することは経済的でもない。

(6)の用法は雨戸樋の取付具に補助ピンとして使用するというのであるが、この場合、補助ピンはなくてもよいものをわざわざ使用しているものであり、しかもそのピンは全く取付けの機能を果していない。また、被告らのいう補助ピン(いわゆるタッチエースの釘。検乙第二九号証)の太さは一・四二ミリメートル、長さは一六ミリメートルであるのに対し、口号物件の太さは〇・九ミリメートル、長さは二二ミリメートルであるから右補助ピンはもともとイ、口号物件ではない。そして、これらの形状の相違はそれぞれの使用目的の相違からきている。すなわち、イ、口号物件は壁面接着に使用するので、釘穴の跡が細いほど目立たず美しい仕上がりができる。長さも二〇ミリメートル以上あるので強固な圧着が可能となっている。これに対しタッチエースの釘を壁面接着に使うと径が大きいため壁面に大きな穴があき、長さが不足するので強固な圧着ができない。

4 なお、被告ら主張にかかる原告の本件および別件特許の存在とその出願経過、および米国特許の存在は認めるが、これに基づいて本件特許権の行使が内在的に制限されるとの主張は争う。

権利濫用の主張も争う。

五 よつて、原告は被告らに対しそれぞれ請求趣旨のとおり請求をする。

(被告ら)

一 原告の主張一ないし三はいずれも認める。同四は争う(ただし、その2で述べている一般論はおおむね妥当と考える。)

二 被告らのイ、口号物件は多用万能であり、単に原告の本件特許方法の実施にのみ使用する物ではないから、その製造販売等を業としても何ら本件特許権の間接侵害とはならない。すなわち、

イ、口号物件は左記のとおり色々な用途に使用されており、かつこれらの用途はすべて実用的、経済的である。

(1) 室内装飾用(アクセサリ押え釘)

(2) 衣料品雑貨の陳列用

(3) カレンダー、ポスター類の押え釘

(4) カーテン、敷物、のれんの押え釘

(5) コードの室内配線用

(6) 建築用の雨戸樋取付部材(補助ピン)(タッチエース)

なお、原告は右(6)で使用する補助ピンについてその寸法について云々するが、本件特許で用いる釘の大小は特許要件になっていないからその主張は妥当を欠く。

三 本件特許の審査過程等以下に述べる点からすると本件特許権の行使には内在的な限界があると解すべきである。すなわち、本件特許要件(ロ)にいう「ゴム・合成樹脂系弾性材による柱状の圧着材を中間に備へた釘」(とりもなおさず本件イ、口号物件)は本件および後記別件各特許の出願前から公知公用のものであり、当業界の慣用技術または自由技術であつたとみるべきである。

1 まず、本件特許は次に述べるとおり当初「構造の特許」として出願されていたところ、のちに「方法の特許」に変更されており、このことは(ロ)の要件の釘自体がすでに公知であつたことを示している。すなわち、本件特許は昭和四七年一月二四日「壁面へ合板等を糊接着させる場合の圧力釘」として原告から出願されたものであるが(特願昭四七-八九二五号)、その後昭和四八年三月一二日手続補正書が提出され、その名称は「化粧合板等の壁面接着のための圧力釘」と変更されると同時に明細書及び図面も補正された。

それが昭和四八年一〇月一七日(特開昭四八-七七二五号)として特許出願公開された。そして、昭和五〇年一〇月一六日拒絶理由通知書に基づき手続補正書が提出され、更に「装飾化粧板の壁面接着施工法」という方法特許に変更されると共に、明細書及び図面を補正した結果、漸く昭和五一年四月三日特許出願公告昭五-一-〇四一六号と

して公告され（昭和五二年三月八日特許査定）昭和五二年七月二〇日特許第八七〇六二七号として六年有余の歳月を費してかろうじて登録に至つたものである。

2 次のような特許も存在する。

- (イ) 米国特許第三〇七二九一号
- (ロ) 同 第三〇三二七六九号
- (ハ) 同 第二九四四二六一号

3 原告は次のような別件特許についても出願し公告されている。

- (1) 出願日 昭和五一年二月一日
- (2) 発明の名称 化粧合板用の仮止釘
- (3) 出願の種類 特許願
- (4) 出願番号 特願昭和五一年一四一三一号
- (5) 特許請求の範囲

直径1mm以下の貼釘の中間位置に紫外線透過率の高いポリ塩化ビニール、ポリエチレン又はポリプロピレン等の合成樹脂材よりなりその大きさが直径4mm-7mm、長さ4mm-7mmである弾力材を刺し留めたことを特徴とする化粧合板用仮止釘。

ところが、右特許出願の当初の明細書における特許請求の範囲は「貼釘の中間位置に紫外線の透過率の高いポリ塩化ビニール、ポリエチレン又はポリプロピレン等の合成樹脂材よりなる弾力材を刺し留めたことを特徴とする化粧合板用仮止釘」であつたところ、右仮止釘はその特許出願時（昭和五一年二月一日）公知（昭和四八年六月三日付日刊工業新聞）又は右公知のものより当業者なら容易に発明できるもので（進歩性なし）概括して公知の範疇に属していた。

そこで、前記（5）のとおり補正され、特に傍線を付した部分の技術要件を必須の要件として加えることによつてのみその特徴が認められ、かろうじて特許出願公告となつたものである。従つて、当初の合板用仮止釘の技術は、昭和五一年二月一日以前は公知のものであつたとしなければならない。

そうだとすると、被告らのイ、ロ号物件の製造販売を原告の本件特許権の間接侵害であるとしてその差止を求める原告の権利行使は許されない。

四 かりにそうでないとしても原告の本件特許権の行使は権利の濫用であつて許されないものであり、その理由とするところは、前記三で明らかとなつてイ、ロ号物件はそれ自体技術として高く評価できるものは何ものも存しないものであつて、社会公共的に何人も自由に使用できるものであり、原告のような一私企業のみ独占使用を許容することは特許制度の趣旨に反するものである反面被告らは原告の権利行使により著しい損害を蒙る、という点にある。

五 以上のとおりであるから被告らはいずれにしても原告の本訴請求に応じることができない。

第三 証拠（省略）

## 理 由

一 原告主張の請求原因一（原告が本件特許権を有すること）、二（本件特許権の構成要件と作用効果）、三（被告大阪ロイヤルガイ号物件を、同国際鋸螺がロ号物件を各製造販売等していることおよびイ、ロ号物件の機能、用法、効果）の各事実は当事者間に争いが無い。

右の事実によると、本件特許は方法の発明についてなされている場合であることおよび被告ら製造販売にかかるイ、ロ号物件はいずれも右特許の構成要件（ロ）にいう「合成樹脂系弾力材による柱状の圧着材を中間に備へた釘」に該当し、まさに本件特許方法の実施に使用する物であることが明らかである。

二 原告は、右イ、ロ号物件は本件特許発明の実施にのみ使用する物であると主張し、

被告らはこれを争い、口号物件の使用方法は多様である旨主張しているので、以下その当否について検討する。

1 特許法一〇一条二号所定の間接侵害の存否に関し、当該方法特許の実施に使用する物についてはたして「他の用途」があるかどうかを決するためには次のような点が考慮されるべきである。すなわち、

まず、一般に、物にはそれが製造された目的、その物の有する機能等に由来してその物に備わった特性に適わしい本来の用途があると考えられる。

方法特許の構成要件に組込まれた物もまさに右の意味において当該方法発明の実施に適合するものとして考えられた技術的所産であるはずである。したがって、特許法一〇一条二号にその物の「使用」というのも当該発明の一環としてその実施に最も適わしい本来の用法を指しているとして解される。

してみると、右法条号の解釈に関連して当該物の「他の用途」(他の使用法)の存否を検討するにさいしても、これと同じように、その存在を肯定するためには、単にその物が「他の用途」に使えば使おうととい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(身近な例として洗濯ばさみを文具用の紙ばさみに用いるが如き場合参照)、「他の用途」が商業的、経済的にも実用性ある用途として社会通念上通用し承認されうるものであり、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解すべきである。

けだし、これに反し「他の用途」を前記特許法一〇一条二号所定の「使用」と別異に広く解すると、同法条号の適用範囲を徒らに狭くし、ひいては折角のその立法趣旨を没却することになるからである。

2 これを本件についてみるに、被告らの主張する「他の用途」(被告らの主張二の(1)ないし(6)の用途)のうち、(1)ないし(5)の用途については、被告らの立証(検乙第三ないし第一一〇号証、第一二〇号証の一、二、第一八ないし第二一〇号証、第二五ないし第二八号証参照)ただし、検乙第六、第一一〇号証で撮影されているカーペット押さえ用に使っている釘はその釘の頭部において本件イ号または口号物件と同一のものとは受けとれない。一一)をまつまでもなく、イ、口号物件がこれらの用途に使って使えなくはないことは経験則上明らかである。しかし、原告と主張立証するとおり、(1)ないし(4)の用途(室内装飾用等)には本来の物(商品)としてかねてから各種の押ピンがあり(それぞれ原告主張のものまたは写真であることに争いない検甲第三ないし第一八号証、第二三〇号証の一ないし一一、第二七号証の一、三、四、第二八号証の二、四、証人【A】の証言によつて原告主張のような写真であると認める同第二七号証の二、第二八号証の一、二参照)、(5)の用途(コードの室内配線用)には同じくステッブルがあり(原告主張のものであることにつき争いない検甲第二〇、第二一〇号証、第二九、第三〇号証に証人【B】の証言によつて真正に成立したものと認める甲第六、第七号証および同証人の証言をあわせ参照)これらがその用途に最も適合していることが明らかである反面、いまイ、口号物件をこれらの用に供するときは、柱状圧着材の緑色の半透明着色によつて美観を呈することはあるとしても(ただし、押しピン、ステッブルでも同様のことは可能)圧着材の本来の機能である圧着作用を活用しているわけではなく、また(1)ないし(4)の用途では押しピンと異なり釘打ち作業を必要とし、かつ釘が長いのでその頭が通常出たまま不安定であり、人の手足に引っかけの危険性もある点において、また(5)の用途についても以上のほか釘がファイダー線内部の鋼線に当たることによる危険性もある点(前掲証人【B】の証言参照)等において前記既製商品に比し機能面において全体として劣るところがあり、これを越えるものとは言い難い。すなわち、イ、口号物件は要するに「圧着」材を付した直径〇・九ミリメートル、長さ二二ミリメートルの「釘」であつて、被告ら主張の前記のような用途は未だ実用性ある本来の用途として承認され定着しうるものということのできないものである。のみならず、イ、口号物件のこれらの用法が現実に一般的に通用定着して

いるとも解し難い。乙第二号証の一、二、第三ないし第九号証、前掲検乙第四ないし第一一號証、第一二號証の一、二、第一八ないし第二一號証や証人【C】、同【D】、同【E】の各証言によると現に本件イ、口号各物件が散発的にこれらの用途に用いられていることも窺われないではないが、なお一般的な通用を証するものとは言い難い。もつとも、乙第一号証、検甲第二五号証、検乙第一号証等によると、被告大阪ロイヤルにおいては昭和五一年六月七日の業界誌「電線新聞」にイ号物件の広告をし、同物件を「万能かり止めくぎ」と謳い、「電線、TVアンテナコードの屋内配線用として従来のステーブルにかわる！」としてその販売代理店を募集しているほか、イ号物件の包装箱にも「合板、ボードの仮止め用」のほか「室内装飾用」等被告ら主張の用途を列記し「万能釘」であると謳っていることが認められるけれども、右の事実だけで前示のような用法の実態自体に関する判断を左右することはできない。かえって、前記各証拠や検甲第二六号証等によつても、イ、口号物件はたとえば一箱二、〇〇〇本入とか一、五〇〇本入となつて、その量の点で被告ら主張のような主として家庭用または商店陳列用の用途としては適しくなく、かえって本件特許方法実施のために適わしい大量販売を目論んでいるように思われる。また、証人【F】、同【G】の証言によると、原告側の商品「かり釘」においては被告ら主張のような用途には一向売り捌けず、専ら建築金物問屋を介して本件特許方法実施のために大量に売却されていることも認められる。

次に被告ら主張の(6)の用途(雨戸樋の取付具の補助ピンとしての用法)についても、それぞれ原告と被告ら主張のようなものであることにつき争いない検甲第三一號証、検乙第二九號証、証人【H】の証言によつて真正に成立したと認める乙第一二、第一三號証に同証人の証言を総合すると、右補助ピンなるものは本訴提起後である昭和五三年九月ごろ雨戸樋保持具の卸販売を業とする株式会社山本興業が右保持具の取付けにさいし補助ピンを使うことを考え、被告国際鋸螺に特別に注文加工を依頼したというのであつて、本件イ号はもとより口号物件とも異なるものであることが認められる(補助ピンの釘は太さ一・四ミリメートル、長さ一六ミリメートルであるのに対し具体的なイ、口号物件の釘は太さ〇・九ミリメートル、長さ二二ミリメートルである。)から、右補助ピンの用法をもつて本件イ、口号物件の「別の用途」であるとすることはその前提においてすでに失当である。

3 他に本件イ、口号物件の「他の用途」が存するとの主張立証はない。

そうすると、被告らのイ、口号物件は原告の本件方法特許発明の実施にのみ使用する物というべきである。

三 そこで次に被告らの三および四の主張(原告の本件特許権行使の制限および権利濫用の主張)について検討する。

原告の本件特許および別件特許の存在およびその出願経過が被告ら主張のとおりであることは原告も自認するところである。そして右事実関係および成立に争いない乙第一四號証の三によると昭和四八年六月三日の時点において「化粧合板用仮止めくぎ」として釘の頭に弾力材をかませたものが他社から発売されている旨業界新聞に報道されていることが認められる。しかし、右の時点は本件特許が出願され、すでに原告によつて同一のものが提案された後であることが明らかであるから(出願日昭和四七年一月二四日)前記のような物の存在のゆえに本件特許権の行使が何らかの意味で制約されなければならない合理的理由は見出し難い(このことは本件特許が被告ら主張のような数次の手續補正を経ていることや別件特許の出願経過によつても左右されるところはない。)

そうすると被告らの三の主張は失当であり、また主としてこれと同一の事実関係に依拠して主張する四の主張も失当で、その他、本件に顕出された全証拠によつても他にこれらの主張を肯認するに足る証拠はない。

四 よつて、原告の被告らに対する請求を認容し、仮執行宣言の申立についてはこれを付するのは相当でないからこれを却下し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条

を適用して主文のとおり判決する。  
(裁判官 畑郁夫 中田忠男 小坏眞史)

## B 判例研究B

判例 H10.02.24 第三小法廷・判決 平成6(オ)1083 特許権侵害差止等(第52巻1号113頁)

判示事項：

他人の製品等が明細書の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と解すべき場合

要旨：

明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分が存する場合であっても、右部分が特許発明の本質的部分ではなく、右部分を右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、右のように置き換えることに当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が右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、右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右の者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、右製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べきである。

参照・法条：

特許法70条1項，特許法第4章第2節権利侵害

内容：

件名 特許権侵害差止等(最高裁判所 平成6(オ)1083 第三小法廷・判決 破棄差戻)

原審 H06.02.03 東京高等裁判所

主 文

原判決を破棄する。  
本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人木下洋平の上告理由について

一 本件は、被上告人が特許権の侵害を理由として上告人に対して損害賠償を求めらるる訴訟であるところ、原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。

1 被上告人は、発明の名称を「無限摺動用ボールスプライン軸受」とする特許権(昭和四六年四月二六日出願、同五三年七月七日出願公告、同五五年五月三〇日設定登録。特許番号第九九九一三九号)を有している(以下、右特許権を「本件特許権」とい

い、その発明を「本件発明」という。)

2 本件発明の特許出願に係る明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

円筒内壁に断面U字状のトルク伝達用負荷ボール案内溝と、該溝よりもやや深いトルク伝達用無負荷ボール案内溝を軸方向に交互に形成し、その両端部に前記深溝と同一深さの円周方向溝を形成した外筒と(以下「構成要件A」という。)、外筒内壁の軸方向に形成したトルク伝達用負荷ボール案内溝とトルク伝達用無負荷ボール案内溝に一致して薄肉部と厚肉部を形成し、さらに前記薄肉部と厚肉部との境界壁に形成した貫通孔と前記厚肉部に形成した無負荷ボール溝へボールがスムーズに移動可能な無限軌道溝を形成した保持器と(以下「構成要件B」という。)、該保持器と前記外筒間に組み込まれたボールとによって形成される複数個の凹部間に一致すべく複数個の凸部を軸方向に形成したスプラインシャフトを(以下「構成要件C」という。)、嵌挿組み立てて構成される(以下「構成要件D」という。)ことを特徴とする無限摺動用ボールスプライン軸受(以下「構成要件E」という。)

3 上告人は、昭和五八年一月から同六三年一〇月まで、原判決別紙物件目録記載の製品(ただし、無負荷ボール案内溝5と円筒状部分7(円周方向部分7)との間に約五〇ミクロンの段差があるもの。以下「上告人製品」という。)を業として製造販売した。

二 本件において、被上告人は、上告人製品は本件発明の構成要件をすべて充足するか又はこれと均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属すると主張しているところ、原審は、次のとおり判断して、本件特許権の侵害を理由とする被上告人の損害賠償請求を認容した。

1 上告人製品は、本件発明の構成要件C、D及びEを充足する。

2 構成要件Aについては、構成要件に「断面U字状」、「円周方向溝」とあるのに対して、上告人製品では「断面半円状」、「円筒状部分7」である点で相違する。

3 構成要件Bについては、本件発明の保持器が一体構造であり、保持器自体によってボールの無限循環案内、スプラインシャフト引き抜き時のボール保持機能及びシャフト凸部を案内するための凹部形成機能を有するのに対し、上告人製品は外筒の負荷ボール案内溝間にある突堤上端部とプレート状部材11及びリターンキャップ31の三つの部材の協働によって本件発明の保持器の前記各機能を実現しているものであって、両者はその構成を異にする。

4 しかし、上告人製品は、解決すべき技術的課題、その基礎となる技術的思想及びこれに基づく各構成により奏せられる効果において本件発明と変わるところがなく、構成要件Bの保持器の構成について本件発明と上告人製品との間に置換可能性及び特許出願時における置換容易性が認められ、また、構成要件Aの「断面U字状」、「円周方向溝」と上告人製品の「断面半円状」、「円筒状部分7」の相違も、上告人製品について特段の技術的意義が認められないから、上告人製品は本件発明の技術的範囲に属すると認めるのが相当である。

三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

1 特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず(特許法七〇条一項参照)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には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するという事はできない。しかし、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はなく、(2)右部分を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)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)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右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、右対象製品等は、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。ただし、(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・技術等に置き換えることによって、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となり、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のできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、(三)他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから(特許法二九条参照)特許発明の技術的範囲に属するものということができず、(四)また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。

2 これを本件についてみると、原審は、本件明細書の特許請求の範囲の記載のうち構成要件A及びBにおいて上告人製品と一致しない部分があるとしながら、構成要件Bの保持器の構成について本件発明と上告人製品との間に置換可能性及び置換容易性が認められるなどの理由により、上告人製品は本件発明の技術的範囲に属すると判断した。

しかしながら、原審は、(一)外筒、スプラインシャフト及び保持器により構成される無限摺動用ボールスプライン軸受は本件発明の特許出願前に既に公知であり、本件発明における「該保持器と前記外筒間に組み込まれたボールとによって形成される複数個の凹部間に一致すべく複数個の凸部を軸方向に形成したスプラインシャフト」(構成要件C)はボールスプライン軸受のシャフトとして通常の構成であること、(二)そして、(1)本件発明における保持器が一体構造であり、保持器自体によってボールの無限循環案内、スプラインシャフト引き抜き時のボール保持機能及びシャフト凸部を案内するための凹部形成機能を有する(構成要件B)のに対し、上告人製品の保持器は三枚のプレート状部材11、二個のリターンキャップ31と外筒の負荷ボール案内溝間の突堤25、27、29からなる分割構造のものであり、これら部材の協働により、本件発明の保持器の前記各機能を実現しているところ、(2)上告人製品における三枚のプレート状部材11及び二個のリターンキャップ31よりなる分割構造の保持器は、本件発明の特許出願前に頒布された刊行物である米国特許第三三六〇三〇八号明細書における無限摺動用ボールスプライン軸受に示されており、(3)また、このような分割構造の保持器によりボールを保持するためには外筒の負荷ボール案内溝間に突堤を設けることが技術的に必然であるところ、このような構成は前同様の刊行物である米国特許第三三九八九九九号明細書のボールスプラインに示されていたことを、認定している。右によれば、上告人製品における分割構造の保持器及び外筒の負荷ボール案内溝間に突堤を設けることは、本件発明の特許出願前に公知のボールスプライン軸受にお

いて既に示されていたことになる。

また、原審の認定によれば、上告人製品は、無負荷ボールを円周方向に循環させる点及びスプラインシャフトの凸部をトルク伝達用負荷ボール案内溝の負荷ボールが左右から挟み込む複列タイプのアンギュラコンタクト構造を採用している点において、本件発明の構成（構成要件A、C参照）と共通するものであるが、原審が、本件発明の特許出願前に頒布された刊行物である特公昭四四 二三六一号公報、ドイツ連邦共和国特許第一四五〇〇六〇号公報及び米国特許第三四九四一四八号明細書に無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造に関する記載があることを認定していることからすれば、これらの技術をボールスプライン軸受に用いることは本件発明の特許出願前に公知であったことがうかがわれる。

そうすると、無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造を備えたボールスプライン軸受の技術が本件発明の特許出願前に公知であったとすれば、原審の認定では保持器の構成はボールの接触構造によって根本的に異なるものではないというのであるから、上告人製品は、公知の無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造を備えたボールスプライン軸受に公知の分割構造の保持器を組み合わせたものにすぎないということになる。そして、この組合せに想到することが本件発明の開示を待たずに当業者において容易にできたものであれば、上告人製品は、本件発明の特許出願前における公知技術から右出願時に容易に推考できたということになるから、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等ということとはできず、本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないことになる。

本件では、前記のとおり、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に上告人製品と異なる部分が存するところ、原審は、専ら右部分と上告人製品の構成との間に置換可能性及び置換容易性が認められるかどうかという点について検討するのみであって、上告人製品と本件発明の特許出願前における公知技術との間の関係について何ら検討することなく、直ちに上告人製品が本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等であり、本件発明の技術的範囲に属すると判断したものである。原審の右判断は、置換可能性、置換容易性等の均等のその余の要件についての判断の当否を検討するまでもなく、特許法の解釈適用を誤ったものというほかはない。

四 右のとおり、原審の判断には、法令の解釈適用の誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があるものというべきであって、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

論旨は右の趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、前に判示した点について更に審理を尽くさせる必要があるので、これを原審に差し戻すこととする。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官	尾	崎	行	信
裁判官	園	部	逸	夫
裁判官	千	種	秀	夫
裁判官	元	原	利	文
裁判官	金	谷	利	廣

以上