

## 判 決 要 旨

### 第 1 主文

1 被告は、本件スタイラスを製造し、又は販売してはならない。

2 原告のその余の請求を棄却する。

5 3 訴訟費用は、これを2分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

### 第 2 事案の概要

10 1 本件は、発明の名称を「位置検出器」とする本件特許の特許権者である原告が、被告による商品名を「Dポインタ」(型式「D-10」)とする位置検出器(本件位置検出器)及びその交換用スタイラス(本件スタイラス)の製造及び販売が本件特許権の間接侵害(特許法101条1号又は2号)に該当する旨主張して、特許法100条1項に基づき、被告に対し、本件位置検出器及び本件スタイラスの製造及び販売の差止めを求めた事案である。

#### 15 2(1) 特許請求の範囲の記載

本件特許の請求項1の記載は、次のとおりである。以下、請求項1に係る発明を「本件発明」という。

#### 【請求項1】

20 A 電氣的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能なスタイラスと、

前記スタイラスに接続された接触検出回路を有する本体とを備え、

前記スタイラスの接触部が被加工物に接触したときに前記被加工物を介して前記接触検出回路を含む閉回路が形成されることによって、前記スタイラスと被加工物との接触を電氣的に検出する位置検出器であって、

25 B 前記スタイラスの接触部がタングステンカーバイドと、ニッケルの結合材とを含有する非磁性材で形成されていることを特徴とする、

C 位置検出器。

(2) 構成要件の充足性

標準仕様のステンレス鋼製スタイラスが取り付けられた形態（ $\alpha$ 形態）の本件位置検出器は、構成要件A及びCを充足するが、構成要件Bを充足しないため、本件発明の技術的範囲に属さない。

一方、本件スタイラスが取り付けられた形態（ $\beta$ 形態）の本件位置検出器は、構成要件をすべて充足し、本件発明の技術的範囲に属する。

3 本件の争点は、次のとおりである。

(1) 被告による本件スタイラスの製造及び販売の特許法101条1号の間接侵害の成否

ア 本件スタイラスは $\beta$ 形態の本件位置検出器の「その生産にのみ用いる物」に該当するか。

イ 本件スタイラスの製造及び販売は、「その生産にのみ用いる物」の「生産、譲渡」に該当するか。

(2) 被告による本件スタイラスの製造及び販売の特許法101条2号の間接侵害の成否

ア 本件スタイラスは $\beta$ 形態の本件位置検出器の「その生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通している物を除く。）であって、本件発明の課題の解決に不可欠なもの」に該当するか。

イ 本件スタイラスの製造及び販売は、「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、その生産、譲渡」をする行為に該当するか。

(3) 被告による本件位置検出器の製造及び販売の特許法101条2号の間接侵害の成否

ア 本件位置検出器の製造及び販売は、 $\beta$ 形態の本件位置検出器の「その生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通している物を除く。）であって、本件発明の課題の解決に不可欠なもの」に該当するか。

イ 本件位置検出器の製造及び販売は、「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、その生産、譲渡」をする行為に該当するか。

(4) 差止めの必要性

第3 争点に関する判断の要旨

5 1 被告による本件スタイラスの製造及び販売の特許法101条1号の間接侵害の成否

(1) 特許法101条1号が「その生産にのみに用いる物」であることを同号の間接侵害の要件としたのは、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観点から、特許権侵害とみなす対象を侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いものに限定して拡張する趣旨に基づくものであると解されるから、ある物が特許発明の実施となる形態と実施とはならない形態の両方に使用が可能な場合、当該物が同号の「その生産にのみに用いる物」に該当するというためには、原告において、特許発明の実施とはならない形態における当該物の使用が、その経済的、商業的及び実用的な用途でないことを立証する必要があると解すべきである。

(2) これを本件についてみるに、ユーザが本件位置検出器に本件スタイラスを取り付けてβ形態の本件位置検出器とする行為は、物の発明である本件発明の技術的範囲に属するβ形態の本件位置検出器の「その物の生産」に該当する。

20 本件スタイラスは、本件位置検出器以外にも、被告が製造する内部接点方式の位置検出器との適合性があり、内部接点方式の位置検出器に取り付けて使用できること、本件スタイラスが取り付けられた形態の内部接点方式の位置検出器は、本件発明の技術的範囲に属さず、本件スタイラスを内部接点方式の位置検出器に使用することは本件発明の実施とはならない形態における使用であることが認められるところ、本件においては、その使用が、本件ス  
25 タイラスの経済的、商業的及び実用的な用途でないことを認めるに足りる証

抛はない。かえって、本件スタイラスは、耐摩耗性、耐食性に優れており、内部接点方式の位置検出器に使用した場合においても、ワークとの接触を繰り返すことで摩耗や変形による測定誤差が生じることを防止するというメリットがあることが認められるから、かかる使用は、本件スタイラスの経済的、  
5 商業的又は実用的な用途であることが認められる。

したがって、本件スタイラスは、 $\beta$ 形態の本件位置検出器の「その生産にのみ用いる物」に該当しないから、その余の点について判断するまでもなく、被告による本件スタイラスの製造及び販売は、特許法101条1号の間接侵害に該当しない。

10 2 被告による本件スタイラスの製造及び販売の特許法101条2号の間接侵害の成否について

(1) 本件スタイラスを本件位置検出器に取り付けることは、 $\beta$ 形態の本件位置検出器の「その物の生産」に該当する。また、本件スタイラスは、ねじや釘などの幅広い用途を持つ製品とは異なり、被告の製造に係る位置検出器に取り付けることしかできない特注品であることが認められるから、「日本国内において広く一般に流通しているもの」には当たらない。そうすると、本件  
15 スタイラスは $\beta$ 形態の本件位置検出器の「その生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通している物を除く。）」に該当する。

次に、本件明細書には、従来の位置検出器は、磁性体である被加工物の位置を検出する場合、スタイラスが磁気を帯びることにより測定誤差が生じ、  
20 また、従来の非磁性金属材のスタイラスは、一般的に硬度が低く、摩耗や変形による測定誤差が生じるという問題があったことから、本件発明は、耐久性があり、測定誤差を生じないスタイラスを備えることにより正確な位置検出を可能にする位置検出器を提供することを課題とし、その課題を解決するための手段として、通電方式の位置検出器において、そのスタイラスの接触部をタングステンカーバイドとニッケルの結合材とを含有する非磁性材で形  
25

成された構成を採用し、これにより、接触検出回路の開閉動作によってスタイラスが磁化するのを防止できるとともに、接触部の摩耗や変形による位置検出精度の低下を防止でき、正確な位置検出が可能となるという効果を奏することが開示されている。

5           そして、本件スタイラスは、本件発明の上記課題の解決手段である上記構成と同一の構成を有するものであるから、本件発明の「課題の解決に不可欠なもの」に該当することが認められる。

          したがって、本件スタイラスは、 $\beta$ 形態の本件位置検出器の「その生産に用いる物（日本国内において広く流通している物を除く。）であって、その課題の解決に不可欠なもの」に該当する。

10           ■ 被告は、2020年5月1日、原告から、本件発明の内容、本件スタイラスを取り付けた本件位置検出器が本件発明の技術的範囲に属すること、本件スタイラスの製造及び販売が本件特許権の侵害に該当する旨の通知を受けたことが認められるから、被告は、同日までに、本件発明が特許発明であること及び本件スタイラスが本件発明の実施に用いられるものである蓋然性が高い状況にあることを認識したものと認められる。

          したがって、被告による本件スタイラスの製造及び販売は、「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、その生産、譲渡」をする行為に該当することが認められる。

20           (3) 以上によれば、被告による本件スタイラスの製造及び販売は、特許法101条2号の間接侵害に該当することが認められる。

3           被告による本件位置検出器の製造及び販売の特許法101条2号の間接侵害の成否について

          (1) 原告は、本件発明の課題を解決するためには、位置検出器の測定方式として通電方式を採用すること及びスタイラスを非磁性材で形成することの双方が必須であるから、本件スタイラスが取り付けられた形態（ $\beta$ 形態）の本件

位置検出器においては、本件位置検出器本体も、本件発明の「課題の解決に不可欠なもの」に該当する旨主張する。

5 しかしながら、前述のとおり、本件発明は、耐久性があり、測定誤差を生じないスタイラスを備えることにより正確な位置検出を可能にする位置検出器を提供することを課題とし、その課題を解決するための手段として、「通電方式の位置検出器において、そのスタイラスの接触部をタングステンカーバイドとニッケルの結合材とを含有する非磁性材で形成された構成」を採用したものであるところ、本件位置検出器本体は、上記構成からなる本件スタイラスとは別個の独立の部材であるから、本件発明の「課題の解決に必要不可欠なもの」に該当しない。

10 したがって、原告の上記主張は理由がない。

(2) 以上のとおり、本件位置検出器は、本件発明の「課題の解決に必要不可欠なもの」に該当しないから、その余の点について判断するまでもなく、被告による本件位置検出器の製造及び販売は、特許法101条2号の間接侵害に  
15 該当しない。

#### 4 差止めの必要性

被告は、本件スタイラスには本件位置検出器に使用すること以外に適法な用途があるから、本件スタイラスの製造及び販売の全面的な差止めを命じることは過剰であり、その差止めの必要性はない旨主張する。

20 しかしながら、本件スタイラスは、本件位置検出器に標準装備されたスタイラスの交換用のスタイラスとして販売されていること、本件スタイラスに本件位置検出器に使用すること以外の用途があるとしても、本件スタイラスは、本件発明の課題の解決に不可欠なものであり、その譲渡等により本件特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現に存在することが認められることからす  
25 ると、本件特許権の侵害行為の停止又は予防のために、本件スタイラスの製造及び販売を差し止める必要性があるものと認められる。

したがって、被告の上記主張を採用することはできない。

## 5 結論

以上によれば、原告の請求は、被告に対し、本件スタイラスの製造及び販売の差止めを求める限度で理由があるからその限度で認容することとし、その余は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

5