

# 先使用権に関連した裁判例集

平成 1 8 年 9 月  
特 許 庁

本裁判例集には、地球儀型ラジオ最高裁事件以降、先使用権に関連して裁判所の判断がなされた事件のうち、特許庁でその判決文を入手できた事件について、事実を時系列に整理したもの及び先使用権に関連した判決箇所の抜粋を掲載しておりますのでご参考下さい。

なお、先に公表致しました、先使用権制度ガイドライン（事例集）におきましても、本文中に引用した裁判については「付録 5：第一章及び第二章に掲載の裁判例集」として掲載済です。今回の裁判例集は、それ以外の裁判例についても合わせて取り纏めたものとなります。

最高裁昭和 44 年 10 月 17 日第 2 小法廷判決事件。





No.	審級 1	裁判所名	裁判 年月日	事件番号	事件名	権利 種別	登録番号	訴訟の完結	先使用 権認定 2	上訴 有無	ガイド ライン 引用	掲載頁
61	地	大阪地裁	H11.11.30	平成07(ワ)4285	ばね製造機の線ガイド事件	意匠	意匠登録第822545号 意匠登録第822545号の類似一 意匠登録第834995号	判決	×	有	---	220
	高	大阪高裁	H12.7.5	平成12(ネ)54				判決	×	有	---	222
	最	最高裁	H12.11.27	平成12(オ)1516, 平成12(受)1304				決定	---	---	---	---
62	地	大阪地裁	H12.1.25	平成09(ワ)9458	植物からミネラル成分を抽出する方法事件	特許	特許第1343109号	判決	×	無	---	222
	高	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
63	地	東京地裁	H12.1.28	平成06(ワ)14241	軸棒及び薄板の円弧状曲げ加工方法事件	特許	特許第1295902号	判決	---	無	---	229
	高	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
64	地	東京地裁	H12.1.31	平成07(ワ)4566, 平成09(ワ)24447	整腸剤事件	特許	特許第2088774号	判決	---	無	---	231
	高	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
65	地	大阪地裁	H12.2.24	平成09(ワ)9063	洗い米及びその包装方法事件	特許	特許第2615314号	判決	×	有	---	233
	高	大阪高裁	H13.7.12	平成12(ネ)1016				判決	×	有	---	235
	最	最高裁	H13.12.20	平成13(受)1588				決定	---	---	---	---
66	地	東京地裁	H12.3.17	平成11(ワ)771	基礎杭構造事件	特許	特許第2651893号	判決	---	有	---	238
	高	最高裁	---	平成12(ネ)1961				和解	---	無	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
67	地	東京地裁	H12.4.27	平成10(ワ)10545	芳香族カーボネート類の連続的製造法 および ジアリールカーボネートの連続的製造方法事件	特許	特許第2133265号 特許第2133264号	判決	---	有	---	240
	高	東京高裁	H13.3.22	平成12(ネ)2720				判決	---	有	---	248
	最	最高裁	H13.10.16	平成13(受)1071				決定	---	---	---	---
68	地	大阪地裁	H12.5.23	平成07(ワ)1110, 平成07(ワ)4251	召合せ部材取付け用ヒンジ および家具の回転用ヒンジ事件	実用 意匠	実用新案登録第2111478号 意匠登録第902691号	判決	×	有	---	255
	高	高裁	---	平成12(ネ)2367, 同2368				和解	---	無	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
69	地	大阪地裁	H12.9.12	平成10(ワ)11674	包装用かご事件	意匠	意匠登録第913086号	判決	---	無	---	256
	高	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
70	地	東京地裁	H12.12.26	平成10(ワ)16963, 平成11(ワ)17278	大型天体望遠鏡の接眼構造事件	特許	特許第2738910号	判決	×	無	---	261
	高	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
71	地	東京地裁	H13.1.30	平成11(ワ)9226	写真付葉書の製造装置事件	特許	特許第2128996号	判決	---	有	---	262
	高	東京高裁	H14.2.28	平成13(ネ)943				判決	---	有	---	---
	最	最高裁	H14.6.28	平成14(オ)778, 平成14(受)810				決定	---	---	---	---
72	地	東京地裁	H13.2.27	平成11(ワ)15003	熱交換器用パイプ事件	実用	実用新案登録第2504892号	判決	---	有	---	264
	高	東京高裁	H14.3.27	平成13(ネ)1870				判決	---	無	---	267
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
73	地	大阪地裁	H13.4.10	平成11(ワ)10809	据付台事件	意匠	意匠登録第1039096号	判決	×	無	---	272
	高	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
74	地	東京地裁	H13.9.6	平成12(ワ)6125	自動巻線処理装置事件	実用	実用新案登録第1985611号	判決	---	有	---	273
	高	東京高裁	H14.9.10	平成13(ネ)5254				判決	---	無	---	276
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
75	地	東京地裁	H13.12.21	平成12(ワ)6714	帯鋼の巻取装置事件	特許	特許1475307号	判決	×	有	---	283
	高	東京高裁	---	平成14(ネ)671, 平成14(ネ)2868				請求放棄	---	無	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
76	地	名古屋地裁	H14.1.30	平成11(ワ)541	生花の下葉取装置事件	実用	実用新案登録第2548320号	判決	×	有	---	285
	高	名古屋高裁	H16.3.31	平成14(ネ)151				判決	---	有	---	---
	最	最高裁	H16.10.8	平成16(オ)1141, 平成16(受)1208				決定	---	---	---	---
77	地	大阪地裁	H14.2.26	平成11(ワ)12866	写真立て事件	意匠	意匠登録第1055039号 意匠登録第1055039号の類似一	判決	×	有	---	286
	高	最高裁	---	平成14(ネ)1198				和解	---	無	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
78	地	大阪地裁	H14.4.25	平成11(ワ)5104	実装基板検査位置生成装置 および方法事件	特許	特許第2077044号	判決	×	無	---	294
	高	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
79	地	東京地裁	H14.6.24	平成12(ワ)18173	6本ロールカレンダーの構造 及び使用方法事件	特許	特許第1735179号	判決	×	無	---	295
	高	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
80	地	東京地裁	H14.8.22	平成13(ワ)27317, 平成14(ワ)2980	せいろ用中敷き事件	意匠	意匠登録1077019号	判決	---	有	---	---
	高	東京高裁	H14.12.12	平成14(ネ)4764				判決	---	無	---	300
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
81	地	東京地裁	H15.12.26	平成15(ワ)7936	盗難防止用商品収納ケース事件	意匠	意匠登録第1138441号	判決	---	有	---	305
	高	東京高裁	H16.5.11	平成16(ネ)628				判決	---	無	---	308
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
82	地	東京地裁	H16.4.23	平成15(ワ)9215	止め具及び紐止め装置事件	特許	特許第3367651号	判決	---	有	---	311
	高	知財高裁	H17.4.28	平成17(ネ)10050				判決	---	無	---	319
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
83	地	大阪地裁	H16.7.15	平成14(ワ)8765	輸液バッグ事件	意匠	意匠登録第1107140号 意匠登録第1107512号 意匠登録第1108821号 意匠登録第1108822号 意匠登録第1108823号 意匠登録第1108824号	判決	×	有	---	323
	高	大阪高裁	H17.7.28	平成16(ネ)2599				判決	---	無	---	325
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
84	地	東京地裁	H16.9.30	平成15(ワ)17475	フレキシブルディスク装置用 記録媒体出し入れ機構事件	特許	特許第3156543号	判決	---	有	---	330
	高	東京高裁	H17.3.28	平成16(ネ)5471				判決	---	無	---	333
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
85	地	東京地裁	H17.2.10	平成15(ワ)19324	分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒剤と その製造方法事件	特許	特許第3211824号	判決	×	無	---	334
	高	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
86	地	大阪地裁	H17.2.28	平成15(ワ)10959, 平成16(ワ)4755	AI系スパッキング用ターゲット材 およびその製造方法事件	特許	特許第3212024号	判決	---	有	---	338
	高	最高裁	---	平成17(ネ)1615				和解	---	無	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
87	地	名古屋地裁	H17.4.28	平成16(ワ)1307	移載装置事件	特許	特許第2528251号	判決	×	有	---	345
	高	最高裁	H17.11.1	平成17(ネ)539				判決	---	無	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
88	地	大阪地裁	H17.7.28	平成16(ワ)9318	モンキーレンチ事件	実用	実用新案登録第2049289号	判決	---	無	---	346
	高	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
89	地	大阪地裁	H17.11.24	平成16(ワ)8657	輸液バッグ事件	意匠	意匠登録第1107140号 意匠登録第1107512号 意匠登録第1108821号 意匠登録第1108822号 意匠登録第1108823号 意匠登録第1108824号	判決	---	無	---	353
	高	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---
90	地	東京地裁	H18.3.22	平成16(ワ)8682	生理活性タンパク質の製造法事件	特許	特許第2576200号	判決	---	有	---	356
	高	知財高裁	---	平成18(ワネ)762				---	---	---	---	---
	最	最高裁	---	---				---	---	---	---	---

# 先使用権に関連した裁判例集

## 【 1 - 地 】

東京地裁昭和 36 年 12 月 23 日判決（昭和 35 年（ワ）第 398 号、意匠権侵害排除損害賠償請求事件）

先使用権認否：

対象　　：ラジオ受信機（意匠権）

### 〔 事実 〕

- ・ 昭和32年12月頃　　原告ニューホープ実業株式会社は、阪急貿易株式会社を通じて、訴外米国法人スチブンス社から球型トランジスター・ラジオ受信機の製造について引合いを受けた。
- ・ 昭和33年1月末日　　スチブンス社のクラインおよびベントリーと、原告ニューホープ実業株式会社の代表権限を有する取締役大原弘および社員高山仲彦との間に、製造されるべきラジオ受信機の意匠について折衝が行われた結果、スチブンス社の提案した意匠と、当時すでに原告ニューホープ実業株式会社において考案されていた意匠とを参照し、原告会社の技術陣において、さらに検討したうえ完成すべき意匠によつてラジオ受信機を製造して、スチブンス社に引き渡し、スチブンス社がこれを一手に販売することとなった。
- ・ 昭和33年2月1日　　原告ニューホープ実業株式会社とスチブンス社との間で上記ラジオ受信機について製造販売契約（ただし、その対象物の意匠の点を除く。）が成立。
- ・ 昭和33年2月15日　　スチブンス社は、上記契約に基づき、金型の代金として、少なくとも1250ドルを、原告ニューホープ実業株式会社に支払った。その頃から、原告ニューホープ実業株式会社は、スチブンス社のために、上記ラジオ受信機の製造に着手。

出願日　　昭和 33 年 4 月 18 日

- ・ 昭和33年7月から昭和34年2月まで　　原告ニューホープ実業株式会社は、少なくとも2850台をスチブンス社に引き渡した。
- ・ 昭和34年12月21日　　原告新井実は、原告ニューホープ実業株式会社に、本件登録意匠の二分の一の持分権を譲渡。
- ・ 昭和 35 年 8 月 17 日　　本件登録意匠についての上記譲渡が登録された。

### 〔 判旨 〕

「理由

（争いのない事実）

一 原告新井実が本件意匠権について登録を得、原告ニューホープ実業株式会社に、その二分の一の持分権を譲渡した旨の登録のあること、被告株式会社加藤産業が、被告ラーモ・エス・サスーンの注文によつて、地球儀型六石トランジスター・ラジオ受信機を、千五百九十八台製造して引き渡し、被告ラーモ・エス・サ

スーンがこれを米国に輸出販売したこと、被告株式会社加藤産業が、別紙第二物件目録記載の物件を所有所持していること、および、原告ニューホープ実業株式会社が昭和三十二年十二月頃、阪急貿易株式会社を通じて、スチブンス社からトランジスター・ラジオ受信機の引合いを受け、昭和三十三年二月一日、両者間に製造販売契約（ただし、その対象物の意匠の点を除く。）が成立し、これにもとずいて、スチブンス社は同年二月十五日、金型の代金として、少くとも千二百五十ドルを、原告ニューホープ実業株式会社に支払い、原告ニューホープ実業株式会社は、その頃スチブンス社のため、このラジオ受信機の製造に着手し、同年七月から昭和三十四年二月までの間、少くとも二千八百五十台をスチブンス社に引き渡したこと、はいずれも当事者間に争いのないところである。

（意匠権の帰属）

二 原告新井実が本件意匠権の登録を得ていること、同原告が原告ニューホープ実業株式会社にその二分の一の持分を譲渡し、その旨の登録を経ていることは、当事者間に争いのないところこの権利の消滅その他原告らが実質上の権利を有しないことを認め得べきなんらの資料もないから、原告らは、その登録にかかる持分二分の一ずつの権利を有するものといわざるをえない。

被告らは、この点について、原告新井実の登録出願が、登録をうける権利を冒認してされたものであるから、原告新井実のため権利は発生していない旨主張するが、かりに、このような事実があるとすれば、審判をもつてその登録を無効とすることを請求しうべく、（意匠法第四十八条第一項、同施行法第二十一条第一項旧意匠法第十七条第一項第三号、）このような手続をとらないで、独立した訴訟を提起して登録を無効とすることはできないから（意匠法第五十九条第二項、特許法第一百七十八条第六項）、この手続によつて登録を無効としたうえでなければ、登録が無効であることを主張することは許されない、と解するほかはなく、被告らの前示主張は理由がない。

（先使用权が発生したかどうか）

三 まず、スチブンス社と原告ニューホープ実業株式会社との間に成立した昭和三十三年二月一日の製造販売契約において、対象とされたラジオ受信機の意匠および原告ニューホープ実業株式会社がスチブンス社のため製造して引き渡したラジオ受信機の意匠が、本件登録意匠と同一であつたかどうかについてみるに、その成立に争いのない甲第四号証、丙第一号証、同第二号証の一、二、および、原本の存在およびその成立に争いのない丙第三号証ならびに証人古田重郎の証言によつて成立を認めうべき丙第四から第七号証の各記載、および、証人古田重郎、同大原弘および同高山仲彦の各証言ならびに原告兼原告ニューホープ実業株式会社代表者新井実本人尋問の結果（ただし、後記信用しない部分を除く。）を総合すると、昭和三十三年一月末日スチブンス社のクラインおよびベントリーと、原告ニューホープ実業株式会社の代表権限を有する取締役大原弘および社員高山仲彦との間に、製造されるべきラジオ受信機の意匠について折衝が行われた結果、スチブンス社の提案した意匠と、当時すでに原告ニューホープ実業株式会社において考案されていた意匠とを参照し、原告会社の技術陣において、さらに検討したうえ完成すべき意匠によつてラジオ受信機を製造して、スチブンス社に引き渡すべきこととしたこと、したがつて、契約当時において、契約の対象物の意匠は、いまだ具象化されなかつたとはいえ、その大綱において一致し、若干の修正や技術的な処理にとともなう変更については、製造を担当する原告ニューホープ実業株式会社に一任されていたのであるから、登録意匠を含みこれに類似する範囲の意匠が契約の対象とされたものであること、が認められる。原告兼原告ニューホープ実業株式会社代表者新井実の本人尋問の結果中、この認定に抵触する部分は他の証拠と対比して十分の信用をおくに足りない。

以上の認定したところによると、スチブンス社は、本件意匠の登録出願の際、原告ニューホープ実業株式

会社に、本件登録意匠と類似する意匠によるラジオ受信機を製造させていたこと、および原告ニューホープ実業株式会社の製造は、もつぱらスチブンス社に引き渡すために、されたものであることは明らかであるから、このような事実関係のもとにおいては、スチブンス社は本件登録意匠につき、善意で製造販売の事業をしていたもの、と認めるのが相当である。

すなわち、「登録出願ノ際現ニ善意ニ国内ニ於テ其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」（旧意匠法第九条）たことを理由として製造販売に関する先使用权を主張する場合における「実施ノ事業」は単にみずから事業設備を有して製造販売している場合のみならず、前記の嬰合のように、みずから製造設備を有しなくても、その設備を有する他人に対し、自己の創作にかかる特定の具体的意匠を示して、自己のためにのみこれを製造させ、その製品を買い入れて、業として他に販売する場合であつても、なお社会通念上、製造販売すなわち、意匠実施の事業をしている、といつて差し支えない、と解され、したがつて、その限りにおいては、スチブンス社は、本件意匠実施の事業をしていた、といえるし、また「善意ニ」といえるかどうかについても、スチブンス社は、登録意匠について、その出願当時において、原告ニューホープ実業株式会社が、その考案にかかる意匠を有していたことを知っていたから、その製造の事業も、他人の考案を利用した面がないわけではないが、前掲各証拠（ことに、その成立に争いのない丙第一号証の記載）によつて明らかのように意匠に関する一切の権利をスチブンス社に帰属させることを前提として、製造販売に関する契約を締結して、製造させたものであるから、原告ニューホープ実業株式会社の意匠登録をうける権利を害する意思をもつて、製造の事業を実施していた、とはいえないし、このようにみてくると、これをもつて「善意ニ」事業を実施していた、と認めるのが相当である。

したがつて、スチブンス社は、製造販売の事業の目的である意匠範囲内において、実施の権限を有するもの、といわなければならない。

（被告らの実施は適法か）

四 そこで、被告らの実施がスチブンス社の先使用权を援用しうるかどうかに ついてみるに、証人大塚無源の証言によつて成立を認めうべき乙第一、二号証および証人星野勇の証言によつて成立を認めうべき丙第八号証ならびに証人大塚無源および同星野勇の各証言によれば、被告ラーモ、エス、サスーンは、スチブンス社から、本件登録意匠と類似する意匠のラジオ受信機の現物（原告ニューホープ実業株式会社の製品）を示されてその注文をうけ、これにもとずいて被告株式会社加藤産業に、自己のためのみに、同一意匠の製品を製造させたうえ、引渡をうけて、これをすべてスチブンス社に納入したことが認められこれに反する証拠はなく、この事実によれば、被告らの実施は全くスチブンス社のためにのみ、行れたことは明らかといわざるをえない。

しかも、スチブンス社は、前記のように、本件登録意匠について、製造販売について先使用权を有するところ、先使用权にもとづく製造販売についても、さきに説示したように、必ずしもみずから設備を有して製造する場合のみならず、他人に当該意匠を示して自己のためのみに製造させることもまた、その範囲に含まれるものとして許されるところ、といわなければならないし、また、他人に製造させる場合にも、意匠登録の出願当時に製造させていた者以外の者に製造させても、自己の製造の事業の範囲内に止まるかぎりにおいては、なお、先使用权の行使として許されてしかるべきであるから、被告らの実施は、いずれも、スチブンス社の先使用权を援用しうるものというべきである。

（むすび）

五 叙上のとおり被告らの実施行為は先使用权にもとづく適法なものというべきであるから、原告らの本訴請求は、その他の点について判断するまでもなく理由がないものとして棄却を免れない。よつて、訴訟費用

について、民事訴訟法第八十九条を適用して、主文のとおり判決する。」

## 【 1 - 高】

東京高裁昭和 41 年 9 月 29 日判決（昭和 36 年（ネ）第 2881 号、意匠権侵害排除、損害賠償請求控訴事件）

先使用权認否：

対象　　：ラジオ受信機（意匠権）

### 〔事実〕

- ・ 昭和 32 年 9 月頃　　米国ニューヨーク市所在の訴外イー・エム・スチブンス・コーポレーション（以下、「スチブンス社」という。）の社長であるエドワード・クライン（以下、「クライン」という。）は、東京芝浦電気株式会社がある日本貿易雑誌上に掲載した球型ラジオの広告に目をとめ、その球型のキャビネットに些細な変更を加えることにより商品価値を増大せしめ得ることに思い至った。
- ・ 昭和 32 年 9 月 27 日　　クラインは、上記球型ラジオについて東芝と取引をすることができるかどうかにつき同日付の書面で直接東芝宛照会したが、返事を得られなかった。
- ・ 昭和 32 年 10 月 17 日　　クラインは、同日付の航空郵便をもって同社の日本における買付代理人である阪急貿易株式会社（以下、「阪急貿易」という。）にその折衝を依頼。
- ・ 昭和 32 年 11 月 6 日　　東芝の回答は価格の点で大きな開きがあったので、同日付の航空郵便で再び阪急貿易に対し極秘で同社の考案を書きしるして、更に東芝との交渉を依頼したが、また不調に帰した。その後、阪急貿易は他の一流電気メーカーと交渉したが、成立に至らなかった。
- ・ 昭和 32 年 12 月 11 日　　阪急貿易の古田重郎は、控訴人ニューホープ実業株式会社（以下、控訴会社という。）の社長である控訴人新井に会い、スチブンス社の計画しているラジオの製造についての研究と協力を求めた。控訴人新井は、これに対し非常に興味を持ち、東芝の意匠について登録の有無、登録のある場合の抵触の関係等の調査及び同製品の製造について研究及び協力を約した。
- ・ 昭和 32 年 12 月 14 日　　控訴人らは、東芝の球型ラジオの意匠登録の有無の調査を弁理士村田有史に依頼したところ、既に意匠登録済みであることが判明したため、その意匠とスチブンス社の考えている地球儀型のものとの抵触関係を更に検討。
- ・ 昭和 33 年 1 月 13 日　　控訴会社は、同日付の手紙に地球儀型ラジオの図面（文房某店に販売している地球儀とほぼ同型のものを鉛筆書きで単にスケッチしたにすぎないもの）を同封して、当該抵触の調査を村田弁理士に依頼し、不抵触の旨の回答を得た。

- ・ 昭和 33 年 1 月 21 日 控訴会社は、村田弁理士から意匠出願には青図として完全なものが必要である旨連絡を受け、同日付の村田弁理士宛の手紙に甲第一五号証の二の図面（青写真）を同封して、その登録出願を依頼。
  - ・ 昭和 33 年 1 月末 スチブンス社の社長のクラインと副社長のベントリーが来日し、控訴会社の代表権をもつ取締役の大原弘及び同社の営業担当社員の高山仲彦と会談し、クラインが自己の考案にかかる意匠について説明し、控訴会社側も既に作成していた上記甲第一五号証の二中の中央の図面（正面図）を示して討議し、結局クラインの構想を基礎として、甲第一五号証の二のものとは異なり、球面上に地球の図を浮き彫りにするものとして、大体の基本的構想が定められ、細部については製造上の都合等もあり、なお控訴会社側で検討することとし、金型の作成その他の取引条件についても意見の一致を得た。
  - ・ 昭和 33 年 2 月 1 日 控訴会社とスチブンス社は、その製造販売に関する契約を締結。
  - ・ 昭和 33 年 2 月 3 日 村田弁理士は、控訴人新井の名義で、甲第一五号証の二のものの意匠について意匠出願。
  - ・ 昭和 33 年 2 月 15 日 スチブンス社は、上記契約に基づいて金型代金の半分である 1250 ドルを控訴会社に支払い、また同社の買付代理人である阪急貿易株式会社からさらに上記代金の四分の一に当たる 625 ドルが控訴会社に渡された。その頃から、控訴会社は、上記契約に従って、同ラジオ受信機の金型及び見本の作成に着手。
  - ・ 昭和 33 年 4 月 11 日 控訴会社は、同ラジオの見本を完成させた。控訴人新井は、当該見本のものの意匠について、同日付の書面で村田弁理士に本件登録意匠の出願を依頼。
- 出願日 昭和 33 年 4 月 18 日
- ・ 昭和 33 年 4 月 21 日 控訴会社は、上記見本の 1 個をスチブンス社宛航空便で送付。
  - ・ 昭和 33 年 7、8 月頃から昭和 34 年 2 月まで 控訴会社は、スチブンス社の承認を得て、本格的な製造に着手し、少なくとも 2850 台を製造して、スチブンス社に引き渡し、同社はこれを米国内で販売。
  - ・ 昭和 34 年 4 月頃 スチブンス社と控訴会社との間で上記取引について紛争を生じ、取引を止めざるを得なくなった。
  - ・ 昭和 34 年 4、5 月頃 控訴会社は、上記契約に従ってスチブンス社及び阪急貿易から控訴会社に交付された前記金型代金を相殺の形で、スチブンス社及び阪急貿易に返還した。
  - ・ 昭和 34 年 5 月末頃 スチブンス社は、被控訴人ラーモ・エス・サスン（以下、「サスン」という。）に本件ラジオの注文を発し、同被控訴人はこれを承諾の上、さらに被控訴人株式会社加藤産業（以下、「被控訴人加藤産業」という。）にその製造納入を注文し、被控訴人加藤産業はこれを承諾してその製造をすることとなった。

- ・昭和 34 年 6 月から 12 月まで 被控訴人加藤産業は、地球儀型六石トランジスタラジオ受信機を少なくとも 1598 台製造し、これをサスーンに引渡し、サスーンはその頃これを米国のスチブンス社だけに輸出販売。
- ・昭和 35 年 8 月 17 日 控訴人新井が本件登録意匠につき、その意匠権の二分の一の持分を控訴会社に譲渡する旨登録。以後、控訴人らが本件登録意匠の共有者となった。

〔判旨〕

「二、そこですでに被控訴人らの先使用权の抗弁について審究する。

成立に争いのない甲第一四号証の二、第一九号証、丙第一号証、第二号証の一、二、当審証人大原弘の証言により成立を認める甲第一三号証、第一四号証の一、第一五号証の一、二（但し、第一五号証の二の作成年月日の部分については後に説明）、第一六ないし第一八号証、第二四号証、原審証人大塚無源の証言により成立を認める乙第一、二号証、証拠保全による証人エドワード・クラインの証言により成立を認める丙第四、第七号証、原審証人古田重郎の証言により成立を認める丙第五、第六号証、当審証人星野勇の証言により成立を認める丙第八号証、第九号証の一ないし五に、原審及び当審証人大原弘、古田重郎、星野勇、原審証人高山伸彦、大塚無源、当審証人村田有史、証拠保全による証人エドワード・クラインの各証言並びに原審における控訴会社代表者兼控訴本人新井実の供述（右各証言及び供述中後記措信しない部分はこれを除く）を総合すれば、次の事実が認められる。

（一）（１）昭和三年九月頃米国ニューヨーク市所在スチブンス社の社長であるエドワード・クラインは東京芝浦電気株式会社が、ある日本貿易雑誌上に掲載した球型ラジオの広告に目をとめ、その球型のキャビネットに些細な変更を加えることにより商品価値を増大せしめ得ることに思い至った。すなわち右雑誌上に掲載された球型ラジオの表面には赤白の彩色による花模様があり、球型キャビネットの上部には放送局を選定する「ツマミ」が付いており、その頭部に大きい「ノブ」が付いていて支持台上に垂直に載せられていたが、クラインはこれを斜めに載せ、且つ右「ノブ」を取除くことを考え、ともかく右の球型ラジオについて東芝と取引をすることができるかどうかにつき同月二七日付の書面で直接東芝宛照会したが返事を得ることができなかつたので、更に同年一〇月一七日付の航空郵便をもって同社の日本における買付代理人である阪急貿易株式会社にその折衝方を依頼した。しかし東芝の回答は価格の点で大きな開きがあったので、同年十一月六日付の航空郵便で再び阪急貿易に対し極秘で同社の考案を書きしるすとして、「球状架構の型は、われわれがまさに望んでいるものであり、われわれの考案を受け入れ得るものである。われわれはこの架構上に丁度添付の地球儀図上にあるように極めて簡単に示される浮き彫りされた世界の球形図を配するつもりである。……われわれの欲する球体の正確な色は指定」する旨を記載した上、右添付の図としては、外国雑誌の切抜きで、縦横それぞれ二寸と五寸位の長方形の紙に、東半球と西半球とが引き延された形で印刷され、配色は、陸地は緑、山が茶色、海が青とせられたものを同封し、球型キャビネットの中に入れるラジオはトランジスタのものではなく真空管構造のものでもよいとして更に東芝との交渉方を依頼したが、これまた不調に帰した。

（２）その後阪急貿易は他の一流電気メーカーと交渉したが、これまた成立に至らず、同年一二月になってラクサー貿易会社から人手した広告の切抜きで控訴会社を知り、阪急貿易の古田重郎が同月一日控訴会社の社長である控訴人新井に会い、前記のスチブンス社からの切抜きを示し、また東芝との間の話をした上でスチブンス社の計画しているラジオの製造についての研究と協力とを求めた。控訴人新井はこれに対し非常に興味を持ち、ミシン等に関するカタログで地球儀の図面の記載のあるものを示し、当時かようなものが

流行しているとして、これをラジオに使うことは賛成であると、東芝の意匠についての登録の有無、若しこれが登録のある場合についての抵触の関係等の調査及び右の製造についての研究及び協力を約した。そしてその際、控訴人らは地球儀型の意匠をもった球型キャビネットの金型を準備すること、球型キャビネットの素材はプラスチックにするが、如何なる種類のプラスチックにするか、また浮彫りの地球を表わすスチブンス社送付の写真に従った意匠及び色彩等については、東芝の球型ラジオを研究のため購入した上で決定する等の話し合いがせられ、なお控訴人らはトランジスターの内部の回路と受信機の青写真を準備することとなった。

(3) そこで控訴人らは早速同年一二月一四日東芝の球型ラジオの意匠登録の有無の調査方を弁理士村田有史に依頼したところ、既に意匠登録第一二五、二一七号として登録済みであることが判明したが、更にその意匠とスチブンス社の考えている地球儀型のものとの抵触関係を検討することとなり、なお、控訴会社側の意見では浮彫りは内側からするのがよいというので、それについての意見もスチブンス社にその問合せがせられた。

(4) 控訴会社側では右抵触についての調査をすべく、翌三三年一月一三日付の手紙に地球儀型ラジオの図面(この図面は文房具店に売っている地球儀とほぼ同じ型のものを鉛筆書きで単にスケッチしたにすぎないものであった。)を同封してその調査を村田弁理士に依頼し、不抵触の旨の回答を得た。しかしその頃既に控訴人らの方では右地球儀型のラジオについての意匠登録の意図を持っており、村田弁理士からその出願のためには右のような図面ではなく青図としての完全なものが必要である旨の連絡を受け、同月二日付同弁理士宛の手紙に甲第一五号証の二の図面(青写真)を同封して、その登録出願方を依頼した。そして右の出願は次に記載の丙第一号証の契約の後ではあるが同年二月三日に控訴人新井の名義でその手続きがせられた。

(5) 以上のような状況にあるとき同年一月末にスチブンス社から社長のクラインと副社長のベントリーとが来日し、控訴会社で控訴会社の代表権をもつ取締役の大原弘及び同社の営業担当社員であり英語のわかる高山仲彦と会談し、その会談には阪急貿易の古田重郎も立会った。(控訴人新井は当時渡米中で右会談には加わらなかった)。そしてその席上でクラインは自己の考案にかかる意匠について説明し、控訴会社側からも既に作成せられていた前記甲第一五号証の二中の中央の図面(正面図)が示され、文房具店で市販の地球儀をも用いて種々討議がせられ、その際クラインから「ツمامミ」の部分、「支持台」の部分等についても指示があり、結局クラインの構想を基礎とし、勿論甲第一五号証の二のものとは異なり、球面上に地球の図を浮彫りにするものとして、大体の基本的構想が定められ、細部については製造上の都合等もあり、なお控訴会社側で検討することとし、金型の作成その他の取引条件についても意見の一致を見、翌二月一日には控訴会社とスチブンス社間に丙第一号証による契約が締結せられた。そして右約旨の大意は、

(イ) その対象である地球儀型ラジオの型は当初スチブンス社より控訴会社に提供のもので、控訴会社はスチブンス社のために右型の六石トランジスターラジオを一組当り一六ドル(F O B 日本港輸出梱包甲板渡し)で製造する。

(ロ) 右ラジオの意匠に関する一切の権利はスチブンス社に帰属する。

(ハ) 控訴会社は右意匠または地球儀型の如何なるラジオも他の如何なる会社のためにも製造してはならない。

(ニ) 右ラジオの製造に要する金型代二、五〇〇ドルは折半して負担し、金型は共有とする。(金型の所有権は、はじめスチブンス社に全面的に帰属する旨提案されたが、両者協議の末上述のようになった。)

(ホ) 控訴会社において右金型による見本を六〇日以内に完成し、航空便でスチブンス社に送付する。

(ヘ) スチブンス社は右見本を承認次第直ちに全金額の信用状を開設する。

(ト) 若し右意匠を変更することが必要なときは、その見本につきスチブンス社の承認があるまで控訴会

社は生産を開始してはならない。

(チ) 控訴会社は月産一、〇〇〇個の生産をし、且つ右生産台数は二、〇〇〇台まで増大し得ることを保証する。

(リ) 控訴会社は注文品の引渡を見本承認後四五日以内に完了する。

というにあった。

(6) スチブンス社は同月一五日右金型代金の半分である一、二五〇ドルを控訴会社に支払い、また同社の買付代理人である阪急貿易株式会社から更に右代金の四分の一に当る六二五ドルが同日控訴会社に渡された。

(7) 控訴会社は右約定に従って金型及び見本の作成に着手し、その見本は同年四月一日頃には完成して、同月二日にはその一個をスチブンス社宛航空便で送付し、同社の承認を得てその本格的な製造に着手し、同年七、八月頃以降翌三四年三月頃までの間右見本と同一の品をスチブンス社に納入し、同社はこれを米国内で販売した。

(8) 右見本の意匠は当初クライン等との会談の際話合ったものに相当の変更を加えたものであったが、これは大体において現実製作上の難易等の関係から加えられたものであって、地球儀型のトランジスター・ラジオのものとしての基本的構想には変りのないものであった。

(9) 控訴人新井は右見本のものの意匠について、先に甲第一五号証の二のものについてした登録出願とは別に、同年四月一日付書面で村田弁理士にその出願方を依頼し、同月一八日その登録出願をし、本件意匠の登録を受けた。

(二) スチブンス社は右のようにして控訴会社と本件ラジオの取引をしていたのであるが、昭和三四年四月頃両者間に右取引についての紛争を生じ、その取引を止めざるを得なくなるに及んで同年五月末頃被控訴人サスンに本件ラジオの注文を発し、同被控訴人はこれを承諾の上、更に被控訴会社はその製作納入方を注文し、被控訴会社もまたこれを承諾してその製造をすることとなったものであるが、右三者間の契約においては、その対象とするラジオはその見本をスチブンス社において提供し、すべてそのとおりのものを製作納入すべきものとし、被控訴人兩名ともスチブンス社以外の者のために同種のラジオを製作販売することはできずスチブンス社から発注があった場合にだけその製作納入をすべきものと定められ、被控訴会社は右約定の下に本件ラジオの製造をしてこれを被控訴人サスンに納入し、同被控訴人またこれをスチブンス社だけに輸出納入していたものである。

右のとおり認められるところであって、原審及び当審証人大原弘、原審証人高山伸彦、証拠保全によるエドワード・クラインの各証言並びに原審における控訴会社代表者兼控訴本人新井実の供述中には右認定とその趣旨を異にする部分があるが、これを採用することはできず、他に右認定を左右するに足る資料はない。

三、そして前項(一)の認定事実からすれば

(一) 本件地球儀型ラジオの意匠は、その当初においては、ただ東芝の球型ラジオに或る程度の変更を加え、球型のラジオを斜めに傾けた地球儀型のものとし、これに地球の図面を浮彫りにするという程度の抽象的なものではあったが、その当初の発案者はスチブンス社のクラインであること、

(二) 控訴人新井は、阪急貿易の古田から右クラインの構想についての話を受けるまで地球儀型の意匠についての関心は持ってはいしたが、これをラジオの意匠として使用することまでは、まだ考えていなかったこと、

(三) 控訴人新井は前記のクラインの着想を右の古田を通じて知り、その具体化についての研究を控訴会社員に命じ、控訴会社においても昭和三二年の暮以降その研究に着手し、翌三三年一月二〇日頃までには甲



(一〇) 控訴人新井は、控訴会社とスチブンス社間の前記の契約上はスチブンス社に属するものと定められた前記最後の意匠についてその登録出願をし、本件意匠権の登録を受けたものであることが認められる。

四、ところで旧意匠法第九条は「意匠登録出願の際現に善意に国内においてその意匠実施の事業を為し又は事業設備を有する者はその登録意匠につき事業の目的たる意匠の範囲内において実施権を有す」る旨を規定しており、右にいわゆる「善意に」とは、当該事業ないし事業設備の対象となる意匠についての考案が「他人に帰属することを知らないで」との趣旨であると解するのが相当であり、また「実施の事業をなす」というのも、単に自己の有する事業設備を使用し、自らの手によって直接その製造販売等の事業をしている場合だけでなく、他人の設備を利用し、その他人をして自己のためのみに、自己の有する意匠を使用せしめて、その意匠に係る物品を製造せしめ、その販売引渡しをなさしめてこれを他に転売する場合もまたこれに当るものと解するのが相当である。

そこで本件についてこれを見れば、スチブンス社は、控訴人新井の本件登録意匠の登録出願の際、現に我が国内において前記の趣旨において控訴会社を介して右登録意匠実施の事業をしていたものであり、また右実施に当り、右意匠が自己に属することを信じていたものであって、控訴会社は固より控訴人新井に右意匠が帰属するとは全然これを考えず、また固よりこれを知らなかったものであるから、右実施は全く善意のものというべきである。従ってスチブンス社は、本件登録意匠について、これを使用してのラジオ受信機の製造販売について先使用による実施権を有するものと解すべきことは明らかであるといわなければならない。

そして前記二の(二)の認定事実からすれば、被控訴人らは右スチブンス社の注文により、専ら同社のためにのみ本件ラジオ受信機の製造販売ないし輸出をしたにすぎないものであるから、右控訴人らの行為もまた前記スチブンス社の有する先使用権の範囲内の適法なものであり、これをもって控訴人新井の有する本件意匠権を侵害するものとするとはできないものといわなければならない。

五、(一) 控訴人らは本件登録意匠と丙第一号証の契約の対象となった意匠とは異なると主張し、スチブンス社は本件意匠の出願当時その存在自体すら知らなかったものという。そしてなるほど前記認定事実から明らかなように、本件登録意匠は丙第一号証の契約当時のものに比し相当の変更が加えられたものであり、その変更せられた意匠による見本がスチブンス社に送られたのは、右意匠の登録出願の日である昭和三年四月一八日より後の同月二一日のことであるから、本件登録意匠の出願当時においては、スチブンス社はその意匠の詳細な内容についてはこれを知らなかったと見るのが相当であろう。しかし当審証人古田重郎の証言によれば、スチブンス社の買付代理人である阪急貿易の古田は、右見本の送付前に、その全部ではないが、上の半分だけでき上がった半製品は既にこれを控訴会社から見せられている事実が認められるだけでなく、本件丙第一号証の契約においては、その対象とする意匠について或る程度の変更の加えられることは既に予想せられており、その変更については現実製作に当る控訴会社側にこれを一任し、しかもその変更せられたものの権利もスチブンス社側に属することを認めていた(これは意匠の基本的構想がスチブンス社側から出たことによるものであり、従って本件登録意匠が右基本的構想から離れた別個独立のものともなれば、また別途考慮を要することともなるが、本件登録意匠が右の基本的構想から離れたものといえないことは前記の認定事実を総合すれば明らかなどころであって、また事実控訴会社は、本件登録意匠によるものを丙第一号証の対象物としてスチブンス社にその製作交付をしていること前記のとおりである。)のであるから、スチブンス社側が本件出願当時その出願意匠の詳細を知らなかったにせよ、右意匠に関する権利が丙第一号証の契約の対象とせられており、その権利がスチブンス社に属するとの約定には何らの変更もなく、これが有効に存在していたものと認むべきことは明らかであるから、右控訴人らの主張はとうていこれを採用すること

はできない。

(二) 控訴人らはまた丙第一号証の契約は、控訴人新井の考案につき控訴会社がスチブンス社にその実施権(または再実施)を認めた趣旨のものにすぎないともいうが、その然らざることは既に説明したところからして明らかである。

(三) 控訴人らはまた被控訴人らのした本件地球儀型ラジオ受信機の製造販売はスチブンス社のためではなく、リチャード輸入会社のためであると主張する。そして前示乙第一号証によれば被控訴人サスンに対する本件ラジオの当初の購入注文書がリチャード輸入会社から出されたものであることはこれを認めるに足るのであるが、証拠を総合すれば、リチャード輸入会社はスチブンス社の社長であるクラインが社長をしている同系の会社であって、右乙第一号証が右会社名で出されたのはただ形式だけであって、その実際の注文者はスチブンス社であり、従つてまた右注文書に対する注文受書である乙第二号証も、被控訴人サスンからスチブンス社に宛てて出されていることが認められ、また被控訴会社からのその後の交渉もすべてスチブンス社との間にせられていることが認められるので、右控訴人らの主張もまたこれを採用するに由がない。

(四) また控訴人らは、スチブンス社と被控訴人らとの間には意匠権の再実施についての契約もなく、また先使用权についてはもともと実施権の設定自体が許されないから、スチブンス社の有する先使用权についての被控訴人らの実施は違法であるという。しかし被控訴人らの本件ラジオ受信機の製造販売は、何もスチブンス社からその先使用权の実施を許されてこれをしたものではなく、契約関係ではあるが、スチブンス社の命を受けてその命のままにこれをしたに止まるものであり、いわばスチブンス社の機動的な関係でスチブンス社の有する先使用权そのものを行使したにすぎないものと解すべきであるから、この控訴人らの主張も失当である。

(五) 控訴人らは若し右のように解すべきものとすれば、先使用权の範囲は無限に拡大されることとなり、先願主義の例外措置として設けられた先使用权制度の本旨は没却されてしまうとも主張する。しかし先使用权の制度は、先願主義をとる我が法制の下において、先願者と先考案者との保護の均衡等を計らんとして設けられたものであり、従つて先使用による実施権の範囲は、先使用者が当該意匠の登録出願当時に現に実施していた事業以外にこれを及ぼすことはできないものではあるが、その事業の範囲内においては、その事業の拡大強化等は当然にこれを為し得るものと解するのが相当であり、右控訴人らの主張もまたこれを採用することはできない。

(六) なお控訴人らは丙第一号証中の「all rights to the design of this radio」にいう「all rights」とは右ラジオの「意匠」についてのものではなく、その販売に関する一手販売権のことを指すものとして種々の主張をするが、前認定の各事実に丙第一号証の文言を総合して考察すれば、右にいう「すべての権利」は「意匠」についてのものと解せざるを得ないものであること前認定のとおりであつて、このことは、たとえ、右丙第一号証による契約中にその意匠についての登録出願等の事項について何らの定めがせられていないにせよ、また本件意匠についてスチブンス社が我が国及びその本国である米国においてその登録出願の手続をせず、却つて控訴人新井において右両国でその手続をし登録を受けた事実があるにせよ、その結論を異にすべきものとは考えられない。

(七) また控訴人らは丙第一号証に基づく契約は既に昭和三四年四月中に解除せられており、従つて被控訴人らは右契約の条項を援用しての先使用权の抗弁をすることはできないと主張する。そして前示証人大原弘、古田重郎の各証言及び控訴会社代表者兼控訴本人新井実の供述からすれば、丙第一号証の契約後右契約に従いスチブンス社及び阪急貿易から控訴会社に交付せられた前記金型代金は相殺の形ではあるが、その後

月日はあまり明瞭ではないが、大体において昭和三四年四、五月頃には控訴会社よりスチブンス社及び阪急貿易に返還せられ、スチブンス社側においてこれを受取っている事実が認められるので、前記の契約は少なくとも右金型代金返還の時には解除せられているものと認めるのが相当である。しかし丙第一号証による契約といっても、その契約条項中には本件ラジオの製造及び販売に関する取引条項の外に、本件意匠についての帰属条項があり、右意匠についての条項は、前認定の事実関係から考え、本件意匠が元来スチブンス社側の発案から考案せられるに至ったものであり、細部については控訴会社側の考案も取入れられてはいるが、その基本的構想はスチブンス社の社長であるクラインの創案であるところから、その意匠に関する権利は、控訴会社としてもこれをスチブンス社側に属することを認めざるを得ない立場から、前記のような承認条項が前記の契約条項中に入ったにすぎないものと解せられ、従って右条項も右契約条項中の一条項とせられてはいるが、その性質は双務契約たる性質を有する取引条項とは異なり、単独行為たる性質を持ち、通常の契約解除の対象とはなり得ないものと解するのが相当であるから、前記の契約が解除せられたとしても、その解除は右契約条項中における取引条項に限ってその効果を発生するにすぎないものであり、意匠権帰属に関する条項には何らの影響をも及ぼすものではないと解すべきであり、右条項はなおその効力を有するものというべきである。従ってこの意味においても右控訴人らの主張は失当であるが、更に先使用权は、意匠登録出願の際現に善意にその意匠実施の事業をしていた者に対し与えられるものであって、本件においてスチブンス社が控訴人新井の本件登録意匠の出願の際、右の要件を具備していたものであることは前認定のとおりであって、この事実はたとえ丙第一号証の契約が解除となったとしても、これを抹殺し得べくもない事柄なのであるから、この趣旨においても右控訴人らの主張はとうていこれを採用することはできない。

六、 以上のとおりであるから、被控訴人らの本件ラジオの製造販売行為は適法なものであって、何ら控訴人らの権利を侵害するものとはいえないものであり、その侵害を前提としてする控訴人らの本訴請求は爾余の争点について判断するまでもなく、失当であって、これと趣旨を同じくする原判決は相当である。」

## 【 1 最】

最高裁昭和44年10月17日第二小法廷判決（昭和41年（オ）第1360号、意匠権侵害排除、損害賠償請求事件）

先使用权認否：

対象　　：ラジオ受信機（意匠権）

〔事実〕

・昭和32年9月頃

米国ニューヨーク市所在の訴外イー・エム・スチブンス・コーポレーション（以下、「スチブンス社」という。）の社長であるエドワード・クライン（以下、「クライン」という。）は、東京芝浦電気株式会社がある日本貿易雑誌上に掲載した球型ラジオの広告に目をとめ、その球型のキャビネットに些細な変更を加えることにより商品価値を増大せしめ得ることに思い至った。

・昭和32年9月27日

クラインは、上記球型ラジオについて東芝と取引をすることができかどうかにつき同日付の書面で直接東芝宛照会したが、返事を得られなかった。

- ・ 昭和 32 年 10 月 17 日 クラインは、同日付の航空郵便をもって同社の日本における買付代理人である阪急貿易株式会社（以下、「阪急貿易」という。）にその折衝を依頼。
- ・ 昭和 32 年 11 月 6 日 東芝の回答は価格の点で大きな開きがあったので、同日付の航空郵便で再び阪急貿易に対し極秘で同社の考案を書きしるして、更に東芝との交渉を依頼したが、また不調に帰した。その後、阪急貿易は他の一流電気メーカーと交渉したが、成立に至らなかった。
- ・ 昭和 32 年 12 月 11 日 阪急貿易の古田重郎は、上告人ニューホープ実業株式会社（以下、上告会社という。）の社長である上告人新井に会い、スチブンス社の計画しているラジオの製造についての研究と協力を求めた。上告人新井は、これに対し非常に興味を持ち、東芝の意匠について登録の有無、登録のある場合の抵触の関係等の調査及び同製品の製造について研究及び協力を約した。
- ・ 昭和 32 年 12 月 14 日 上告人らは、東芝の球型ラジオの意匠登録の有無の調査を弁理士村田有史に依頼したところ、既に意匠登録済みであることが判明したため、その意匠とスチブンス社の考えている地球儀型のものとの抵触関係を更に検討。
- ・ 昭和 33 年 1 月 13 日 上告会社は、同日付の手紙に地球儀型ラジオの図面（文房某店に販売している地球儀とほぼ同型のものを鉛筆書きで単にスケッチしたにすぎないもの）を同封して、当該抵触の調査を村田弁理士に依頼し、不抵触の旨の回答を得た。
- ・ 昭和 33 年 1 月 21 日 上告会社は、村田弁理士から意匠出願には青図として完全なものが必要である旨連絡を受け、同日付の村田弁理士宛の手紙に甲第一五号証の二の図面（青写真）を同封して、その登録出願を依頼。
- ・ 昭和 33 年 1 月末 スチブンス社の社長のクラインと副社長のベントリーが来日し、上告会社の代表権をもつ取締役の大原弘及び同社の営業担当社員の高山仲彦と会談し、クラインが自己の考案にかかる意匠について説明し、上告会社側も既に作成していた上記甲第一五号証の二中の中央の図面（正面図）を示して討議し、結局クラインの構想を基礎として、甲第一五号証の二のものとは異なり、球面上に地球の図を浮き彫りにするものとして、大体の基本的構想が定められ、細部については製造上の都合等もあり、なお上告会社側で検討することとし、金型の作成その他の取引条件についても意見の一致を得た。
- ・ 昭和 33 年 2 月 1 日 上告会社とスチブンス社は、その製造販売に関する契約を締結。
- ・ 昭和 33 年 2 月 3 日 村田弁理士は、上告人新井の名義で、甲第一五号証の二のものの意匠について意匠出願。
- ・ 昭和 33 年 2 月 15 日 スチブンス社は、上記契約に基づいて金型代金の半分である 1250 ドルを上告会社に支払い、また同社の買付代理人である阪急貿易株式会社からさらに上記代金の四分の一に当る 625 ドルが上告会社に渡された。

その頃から、上告会社は、上記契約に従って、同ラジオ受信機の金型及び見本の作成に着手。

- ・昭和 33 年 4 月 11 日 上告会社は、同ラジオの見本を完成させた。上告人新井は、当該見本のものの意匠について、同日付の書面で村田弁理士に本件登録意匠の出願を依頼。

出願日 昭和 33 年 4 月 18 日

- ・昭和 33 年 4 月 21 日 上告会社は、上記見本の 1 個をスチブンス社宛航空便で送付。
- ・昭和 33 年 7、8 月頃から昭和 34 年 2 月まで 上告会社は、スチブンス社の承認を得て、本格的な製造に着手し、少なくとも 2850 台を製造して、スチブンス社に引き渡し、スチブンス社はこれを米国内で販売。
- ・昭和 34 年 4 月頃 スチブンス社と上告会社との間で上記取引について紛争を生じ、取引を止めざるを得なくなった。
- ・昭和 34 年 4、5 月頃 上告会社は、上記契約に従ってスチブンス社及び阪急貿易から上告会社に交付された前記金型代金を相殺の形で、スチブンス社及び阪急貿易に返還した。
- ・昭和 34 年 5 月末頃 スチブンス社は、被上告人ラーモ・エス・サスン（以下、「サスン」という。）に本件ラジオの注文を發し、同被上告人はこれを承諾の上、さらに被上告人株式会社加藤産業（以下、「被上告人加藤産業」という。）にその製造納入を注文し、被上告人加藤産業はこれを承諾してその製造をすることとなった。
- ・昭和 34 年 6 月から 12 月まで 被上告人加藤産業は、サスンの注文によって地球儀型六石トランジスターラジオ受信機を少なくとも 1598 台製造し、これをサスンに引渡し、サスンはその頃これを米国のスチブンス社だけに輸出販売。
- ・昭和 35 年 8 月 17 日 上告人新井が本件登録意匠につき、その意匠権の二分の一の持分を上告会社に譲渡する旨登録。以後、上告人らが本件登録意匠の共有者となった。

〔判旨〕

「上告代理人若林清、同上野修の上告理由第一点について。

原審の確定した原判示の事実関係は、挙示の証拠関係に徴し、首肯することができる。そして、右事実関係のもとにおいて、所論の丙第一号証にいう「all rights to the design of this radio」中の「all rights」（すべての権利）とは、訴外イー・エム・スチブンス・コーポレーション（以下スチブンス社という。）と上告人ニューホープ実業株式会社（以下上告会社という。）との間に締結された右丙第一号証による契約の対象となつた地球儀型トランジスターラジオ受信機の意匠についてのすべての権利を意味する、とした原審の解釈判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第二点について。

旧意匠法（大正一〇年法律九八号）九条は、「意匠登録出願ノ際現ニ善意ニ国内ニ於テ其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者」があれば、その者に対し、同人が右要件を具備しているという事実自体

にもとづき、当然に、当該意匠についての実施権、すなわちいわゆる先使用権を認める趣旨であると解するのが相当である。したがって、訴外スチブンス社が本件意匠につき右法条所定の要件を具備している以上、同社が、上告人Aの右意匠登録出願の以前に、同上告人の代表する上告会社との間に、右意匠実施の事業に関し、所論の丙第一号証による契約を締結していた事実があるとしても、それが右スチブンス社に対し右意匠についての先使用権を認める妨げとなるべき理由はない。論旨は、独自の見解にもとづき原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第三点について。

旧意匠法九条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」とは、当該意匠についての実施権を主張する者が、自己のため、自己の計算において、その意匠実施の事業をすることを意味するものであることは、所論のとおりである。しかしながら、それは、単に、その者が、自己の有する事業設備を使用し、自ら直接に、右意匠にかかる物品の製造、販売等の事業をする場合だけを指すものではなく、さらに、その者が、事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ、右意匠にかかる物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合等をも含むものと解するのが相当である。したがって、以上と同旨の見解に立つて、訴外スチブンス社は、上告人Aが本件意匠の登録出願をする以前に、上告会社を介し、その意匠実施の事業をしていた者にあたる、とした原審の解釈判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審の認定にそわない事実関係にもとづいて原判決を非難し、または、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。

同第四点について。

被上告人らは、訴外スチブンス社の注文にもとづき、専ら同社のためにのみ、本件地球儀型トランジスタラジオ受信機の製造、販売ないし輸出をしたにすぎないものであり、つまり、被上告人らは、右スチブンス社の機能的な関係において、同社の有する右ラジオ受信機の意匠についての先使用権を行使したにすぎないものである、とした原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯することができる。そして、右事実関係のもとにおいて、被上告人らがした右ラジオ受信機の製造、販売ないし輸出の行為は、右スチブンス社の右意匠についての先使用権行使の範囲内に属する、とした原審の解釈判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした事実の認定を争い、または、原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、採用することができない。

同第五点について。

訴外スチブンス社が本件意匠について有する先使用権は、同社が上告会社との間に締結した所論の丙第一号証による契約自体の効果として認められたものではなく、右スチブンス社が上告会社との間に右契約を締結したうえ、上告会社を介して、右意匠実施の事業をし、旧意匠法九条所定の要件を具備した事実自体にもとづいて認められたものであることは、原判決に照らして、明らかであるから、右契約がその後解除され、消滅するに至つたとしても、そのことから直ちに右スチブンス社の右先使用権も消滅するに至つたものと解しなければならない理由はない。また、仮に右契約が解除された結果、右スチブンス社の右意匠実施の事業が一時中止されたことがあつたとしても、それをもつて直ちに同社の右事業が廃止され、右先使用権も消滅するに至つたものということとはできない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。

同第六点について。

訴外スチブンス社は、上告人Aが本件意匠の登録出願をした当時、右意匠の考案が自己に帰属するものと信じ、したがって、それが他人に帰属することを知らないで、上告会社を介して、右意匠実施の事業をして

いたものである、とした原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に徴し、首肯することができる。そして、右事実関係のもとにおいて、右スチブンス社は、上告人Aの右意匠登録出願の当時、旧意匠法九条にいう「善意ニ」右意匠実施の事業をしていた者にあたる、とした原審の解釈判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。」

《参考》

「上告代理人若林清、同上野修の上告理由

原判決には、左の各点につき判決に影響を及ぼすこと明らかな旧意匠法九条の解釈及び適用についての誤りがある。

第一点 原判決には、丙第一号証の解釈について事実誤認があり、これにつき旧意匠法九条を適用した違法がある。

原判決は、上告会社及びスチブンス社（訴外会社）間の昭和三三年二月一日付書面である丙第一号証中の「all rights to the design of this radio」にいう「all rights」の解釈に関し、右にいう「すべての権利」は「意匠」についてのものと解すべきであるとしている。しかし、丙第一号証において、スチブンス社は上告会社に対し毎月一、〇〇〇台ないし二、〇〇〇台のラジオ受信機の引受業務を認めると共に上告会社はその生産を保証することを定め、金型の所有権を共有にすることを定めていること、また、その後において、スチブンス社が上告会社宛になした一九五九年（昭和三四年）四月一五日付の債務不履行の際の損害賠償請求額予定についての提案、及び、これに対して上告会社から同月一七日付をもってなした販売区域を合衆国ロッキー山脈以東に限定し及び若しくは契約期間を同年五月一日より向う一年間に限定する旨の反対提案、さらにスチブンス社側からは、本件意匠について日本国内はおろか米国においても意匠権の登録出願をせず、かえって上告人新井からこれをなしている実情、及び、丙第一号証の作成に際して意匠権の登録出願その他工業所有権としての意匠権の取得に必要な諸手続について何らの協議がされていないこと等を総合すれば、丙第一号証は、工業所有権の保護の対象となるべき意匠権についてその権利の帰属を定めたものではなく、単に地球儀の型をしたトランジスターラジオの商品取引上の製造ならびに一手販売契約を規定したものと解すべきであって、原判決が、右の場合について旧意匠法九条を適用し、これを同条にいう「意匠実施事業」の「意匠」に当たると解釈したことは不当である。

第二点 「意匠実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者」の解釈及び適用について誤りがある。

旧意匠法九条は、「意匠実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者ハ・・・実施権ヲ有ス」と規定しているが、右に「意匠実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者」とは、意匠登録出願の際に出願者とは別個独立に同一意匠を使用して実施事業をなし、或は事業設備を有している者がいる場合にその者を指すと解すべきである。けだし、先使用権の制度は、出願者とは全然無関係な右の他人が存在する場合に出願者の意匠権登録に伴って、その者の事業または事業設備の廃絶を来たすのを防止することを目的としているからである。しかるに、本件において原審の認定した事実によれば、上告会社及びスチブンス社間に昭和三三年二月一日丙第一号証の契約が成立し、そこにおいてラジオの意匠に関する権利の帰属が決められているというのであって、右によれば、スチブンス社は契約当事者として、本件意匠の出願者である上告人新井とはその個人会社である上告会社を介して契約上の特殊関係に立つものである。かかる場合において若し原判決の認定する如く意匠についての約定がなされているならば、それは、本来スチブンス社及び上告会社間の契約上の債権債務の問題として解決せらるべきものであって、この場合に先使用権の規定を適用すべきではなく、先使用権をもって保護する枠外にある事項についてその規定の適用を認めた原判決は不当である。

第三点 「実施ノ事業ヲ為シ」の解釈及び適用について誤りがある。

旧意匠法第九条に「実施ノ事業ヲ為シ」とは、自己のため、自己の計算において意匠実施の事業をなすことを意味する。しかるに原判決は、「他人の設備を利用する場合」であっても自己のためにのみ意匠の使用をさせる場合は解釈上右に含まれるものであり、したがって、また、本件においてスチブンス社は上告会社を介して意匠実施の事業をしていたものであるとして本件にこれを適用する。しかし、上告会社は、自己のため自己の計算においてラジオ受信機を製造してこれをスチブンス社に輸出し販売していたのであって、スチブンス社との間には何らの従属関係はなく、この場合における「実施事業」は上告会社自らの実施事業以外のものではないのであって、原判決の前記「実施事業ヲ為シ」の解釈及びその解釈の本件への適用は不当である。

第四点 先使用権の実施の「範囲」についての解釈及び適用に誤りがある。

本件につき、当事者間に争いなき事実によれば、被上告人ラーモ・エス・サスーンが先づスチブンス社から注文を受け、さらに右サスーンの注文によって被上告人株式会社加藤産業が本件トランジスタラジオ受信機を製造してサスーンに引渡し、サスーンはこれを米国に輸出販売していたのであるが、原判決は、右の場合においても被上告人らは、スチブンス社と「機関的な関係」に立つとして被上告人らの意匠実施行為をスチブンス社の先使用権の行使行為そのものと解釈すべきであるとしている。しかし、先使用権の実施行為が限定的に解釈されなければならないことは該制度の趣旨上当然のことであって、スチブンス社と何らの支配従属の関係に立つこともなく、それぞれ、自己のために、自己の計算において、右受信機の製造、販売、ないしは輸出の行為をなしていたにすぎない被上告人らに対して、該行為をスチブンス社の先使用権の行使行為そのものであるとして先使用権の範囲を拡張して解釈することは許されない。

第五点 先使用権の「消滅」に関する解釈適用について誤りがある。

原判決は、スチブンス社と上告会社間の丙第一号証による契約は、昭和三四年四、五月頃スチブンス社がラジオ受信機の金型代金の返還を受けた時期において解除されたものであると認定したが、他方では、丙第一号証中の意匠に関する条項は契約解除の対象となりえないものであるから本件先使用権の存在には何の影響も及ぼすものではないと判示している。しかしながら、右契約の解除、とりわけ金型代金の決済による契約の終了は、正に原判決の判示するスチブンス社の意匠「実施事業」が廃絶したことを意味する以外のなものでもなく、右によりスチブンス社の先使用権は当然に消滅したものである。しかるに原判決は、すでに消滅した先使用権について、その復活を被告人らを介して再び認めようとするものであって不当である。

第六点 「善意ニ」の解釈適用について誤りがある。

原判決は、旧意匠法第九条に「善意ニ」というのは、考案が「他人に帰属することを知らないで」の趣旨に解すべきであり、本件においてスチブンス社は上告会社はもとより上告人新井に意匠が帰属するとは考えず、また、これを知らなかったのであるからスチブンス社の実施は善意のものというべきであるとなしている。しかし、右の「善意」は先使用権制度本来の趣旨からして、出願者の「考案のあることを知らないで」の意味に解釈すべきであり（新意匠法二九条はこれを明文をもって解決した）仮りにしからずとするも、原判決の右解釈は、従来判例（大審院判決昭和一三年二月四日判決民集一七巻四二頁）が「右出願アル事実ヲ知ラスシテ現ニ他人ノ出願ニ係ル同一考案ヲ利用シテ製作販売拡布等実施事業ヲ為シ」と判示し「善意」につき「先願の事実を知らないで」の意味に解釈しているのに対比し右判例と相反する判断をなしているものであって不当である。」

## 【 2 - 高】

札幌高裁昭和 42 年 12 月 26 日判決（昭和 41 年（ネ）第 173 号、昭和 41 年（ネ）第 174 号、昭和 42 年（ネ）第 278 号、コンクリートブロック製造販売差止権不存在確認請求控訴事件、附帯控訴事件）

先使用权認否：

対象：構築用コンクリートブロック（意匠権）

### 〔事実〕

- ・昭和 32 年 8 月 15 日頃から昭和 39 年 4 月 24 日まで 次藤慶治（以下、「次藤」という。）は、昭和 39 年 4 月 24 日に一審原告精工コンクリート工業株式会社を設立するまで精工コンクリート工業所の商号でコンクリート二次製品の製造販売の事業を実施。
- ・昭和 34 年頃 次藤は、訴外大竹幸一郎から渡島支庁治山課で作成された原判決添付別紙第一図面表示のコンクリートブロックの製作を依頼され、その指示に従ってこれを 4000 個製造して訴外大竹に引渡した。その後は需要がなかったため、同コンクリートブロックを製造しなかった。
- ・昭和 36 年 4 月頃 土木建築業を営む訴外山添兼義（以下、「訴外山添」という。）は、北海道庁の職員である訴外太田重良の創作にかかる本件コンクリートブロックの製造を北海道庁十勝支庁林務課治山係長から勧奨され、同コンクリートブロック製造用の型枠を製作し、これを用いてコンクリートブロックの製造を行うようになった。
- ・昭和 36 年中 訴外山添は、十勝支庁長の発注にかかる中川郡池田町字千代田地内三角沢崩壊地復旧工事に原判決別紙第一図面 B 型のコンクリートブロック 156・1 平方米を製造使用。
- ・昭和 37 年、昭和 38 年 訴外山添は、継続的に上記支庁長発注の請負契約にもとづく各工事につき上記図面 A 型および B 型のコンクリートブロックを製造してこれを使用。

出願日 昭和 38 年 5 月 31 日

- ・昭和 38 年 6 月 次藤は、訴外太田重良から同コンクリートブロックの使用により土木工事の経費、時間が節減できるからこれを広めたいとの話を聞き、再びその製造を行うこととし、その頃同コンクリートブロック製造のための設備である型枠を製作。
- ・昭和 39 年 4 月頃 訴外山添は、同コンクリートブロック製造用の型枠の全部である 200 組を一審原告北州林業株式会社に代金 20 万円で売渡すとともに、同コンクリートブロック製造に従事する従業員 10 名のうち 2 名を同一審原告に提供し、それ以来訴外山添は、コンクリートブロック製造に関する事業をやめて、同一審原告が製造する同コンクリートブロックを購入使用。
- ・昭和 39 年 10 月 3 日 一審被告は、同日付内容証明郵便をもつて一審原告らに対しそのコンクリートブロックの製造販売の差止を請求。

### 〔判旨〕

「四． 一審原告らは、一審被告が右意匠登録を出願した日以前から本件コンクリートブロックを製造販売し、いわゆる先使用による通常実施権を有する、と主張するので判断する。

(一) まず一審原告北州林業株式会社についてみるに、官署作成部分の成立に争いがなく、その余の部分につき原審証人山添兼義の証言により成立が認められる甲第一〇号証、原審証人山添兼義の証言により成立が認められる甲第七号証、原審証人山添兼義、同水谷高治の各証言および弁論の全趣旨を総合すると、(1) 土木建築業を営む訴外山添兼義は昭和三六年四月頃、北海道庁の職員である訴外太田重良の創作にかかる本件コンクリートブロックの製造を北海道庁十勝支庁林務課治山係長から勸奨され、これが意匠登録出願されることを知らないで、その頃右コンクリートブロック製造用の型枠を製作し、これを用いてコンクリートブロックの製造を行うようになり、昭和三六年中に十勝支庁長の発注にかかる中川郡池田町字千代田地内三角沢崩壊地復旧工事に原判決別紙第一函面B型のコンクリートブロック一五六・一平方メートルを製造使用したほか、継続的に昭和三七年、昭和三八年中にも右支庁長発注の請負契約にもとづく各工事につき右函面A型およびB型のコンクリートブロックを製造してこれを使用したこと、(2) 右コンクリートブロック製造のために要する設備としては、右型枠のほかに特段の設備を要しないが、訴外山添は昭和三九年四月頃右コンクリートブロック製造用の型枠の全部である二〇〇組(A型一三五組、B型一六五組)を一審原告北州林業に代金二〇万円で売渡すとともに、右コンクリートブロック製造に従事する従業員一〇名のうち二名を同一審原告に提供し、爾後訴外山添は、コンクリートブロック製造に関する事業をやめて、同一審原告が製造する右コンクリートブロックを購入使用するにいたつたこと、の諸事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

元来先使用による実施権は、意匠登録があつたときに当該意匠の実施である事業をしている者またはその事業の準備をしている者に与えられる権利であつて、意匠登録があるまでは、右事業をなすまたは準備をしている者は単に将来実施権者たり得べき地位を有するに過ぎないものではあるけれども、このような地位も法律上保護の対象となるものであり、その意匠実施の事業とともにするときは意匠法第三四条第一項の趣旨に則りこれを他に譲渡し得るものと解するを相当とする。

右認定の事実によると、訴外山添は昭和三六年四月頃、訴外太田重良の創作にかかる本件コンクリートブロックの意匠を、これが意匠登録出願されることを知らないで、本件意匠登録出願の日以前から他人を介してその意匠の創作者から知得し、右意匠の実施である事業をしていた者として、将来本件意匠につき意匠法第二九条による通常実施権を取得し得べき地位にあつたものであり、しかも、一審原告北州林業は、昭和三九年四月訴外山添から右コンクリートブロック製造に関する事業設備を譲り受けたのであるから、他に特段の事情の存しない限り、これとともに訴外山添から右通常実施権者たり得べき地位をも承継したものと認めるのを相当とする。

一審被告は、一審原告北州林業は通常実施権の譲受けについて登録をしていないから、一審被告に右譲受けを対抗できないと主張するが、一審原告北州林業は、上記のとおり未だ本件意匠登録がなされる以前に訴外山添から当該意匠実施の事業とともに将来実施権者たり得べき地位の譲渡を受けたものであるから、このような場合においては、意匠法第二八条第三項によつて準用される特許法第九九条第三項所定の対抗要件(先使用権の登録)を具備しなくても、その後に意匠登録をした意匠権者に対しては、右地位の譲渡をもつて対抗できるものと解すべきである。一審被告の右主張は採用できない。

そうすると、一審原告北州林業は、前記一審被告が意匠登録をなしたときにおいて、本件意匠権につき意匠法第二九条にいわゆる先使用による通常実施権を有するにいたつたものというべきである。

(二) 次に一審原告精工コンクリート工業株式会社について検討する。

同一審原告は、その代表取締役次藤慶治が個人として取得した先使用による通常実施権を昭和三九年四月

二四日その事業とともに譲り受けた、と主張し、当審における同一審原告代表者次藤慶治尋問の結果により成立が認められる甲第一三三号証の記載および同代表者の供述中には、次藤が昭和三八年二月初頃、笹木産業株式会社から右コンクリートブロック製造用型枠を譲り受け、爾来その製造販売を行つたとの部分があるが、右は後掲の各証拠に照らしてたやすく信用し難く、他に右一審原告の主張する次藤が昭和三二年四月頃から継続して本件コンクリートブロックの製造販売を行つたとの事実を認め得る証拠はない。

かえつて、成立に争いのない甲第九号証、原審における一審原告精工コンクリート代表者次藤慶治尋問の結果により成立が認められる甲第一一〇号証の一、二（同号証の一のうち官署作成部分の成立については当事者間に争いが無い）原審における一審原告精工コンクリート代表者次藤慶治尋問の結果および本件口頭弁論の全趣旨を総合すると、（１）次藤慶治は、昭和三二年八月一五日頃から昭和三九年四月二四日に一審原告精工コンクリート工業株式会社を設立するまで精工コンクリート工業所の商号でコンクリート二次製品の製造販売の事業を行い、その間昭和三四年頃、たまたま訴外大竹幸一郎から渡島支庁治山課で作成された図面にもとづき原判決添付別紙第一図面表示のコンクリートブロックの製作を依頼され、その指示に従つてこれを合計四、〇〇〇個製造して訴外大竹に引渡したことはあるが、その後は需要がなかつたため右コンクリートブロックの製造をした事実はなかつたこと、（２）ところが、次藤は昭和三八年六月に至り、右コンクリートブロックの創作者である訴外太田重良から右コンクリートブロックの使用により土木工事の経費、時間が節減できるからこれを広めたいとの話を聞き、再びその製造を行うこととし、その頃右コンクリートブロック製造のための設備である型枠を製作したこと、の諸事実が認められる（当審における一審原告精工コンクリート代表者次藤慶治の供述中、次藤自身が製作した型枠は木型であつて、それ以前に笹木産業株式会社から金型を譲り受けたとの部分は、原審における一審原告笹木産業株式会社代表者笹木源次郎尋問の結果に照らしにわかに信用することができない）。

右認定の事実によると、前記次藤慶治は、訴外大竹の注文により、その指示に従つて本件コンクリートブロックを一時的に製造したに過ぎず、未だ継続的に本件意匠の実施である事業をした者とはいいい難く、また、右次藤が本件コンクリートブロックの製造を再び開始したのは昭和三八年六月中であつて、一審被告により本件意匠の登録出願が行われた日である昭和三八年五月三十一日よりも後のことに属するから、いずれにしても、一審原告精工コンクリートが本件意匠権につき先使用による通常実施権を取得する余地はないものといわなければならない。」

### 【 3 地】

#### 岡山地裁昭和 45 年 1 月 21 日判決（昭和 35 年（ワ）第 369 号）

先使用権認否：

対象：内燃機関における循環水ポンプ駆動装置（実用新案権）

〔事実〕

- ・昭和12年10月 被告敏夫は、独立して大阪市此花区において個人企業の鉄工所の経営を開始。
- ・昭和20年10月頃 被告敏夫は、岡山県児島郡下津井町大島に帰郷し、同地において「発動機製作所」の名で鉄工所の経営を再開し、主として小型漁船用発動機の製造販売に従事。
- ・昭和22年から昭和25年頃 被告敏夫は、（イ）号製品も含めて、各種発動機を製造し、これを九

州方面の漁業関係者等へ相当数販売。

出願日 昭和25年10月15日

・昭和27年11月

被告敏夫は、古くから岡山においてTナイトモーター製作所の名で小型漁船用発動機の製造販売を行なっていたBが事業に失敗し倒産寸前の窮況に陥つた際、同人の負債を全額肩代りする代償としてTナイトモーター製作所の営業権、工場設備等一切を同人より譲り受け、Bの後を引き継いでTナイトモーター製作所において操業。その後も、被告敏夫は、下津井町のY発動機製作所で使用していた機械設備、加工用具、鋳造用木型等も引き続き使用。

・昭和28年8月

被告敏夫は、Tナイトモーター製作所を株式会社組織に改め操業。

・昭和29年6月頃

被告敏夫は、本件実用新案の考案者であるMと知り合い、同人を株式会社Tナイトモーター製作所の販売および外交担当者として採用。

・昭和30年頃

ヤンマーディーゼル、三菱重工等大手メーカーの開発したディーゼルエンジンが大量に出回つたため岡山県下の中小発動機企業は壊滅的打撃を受けた。

・昭和31年初め

被告敏夫とMとは不和になり、MはTナイトモーター製作所を退社して、同業者のD鉄工所へ移った。

・昭和31年6月

Tナイトモーター製作所は倒産。その後被告敏夫は再び個人企業のYモーター製作所を経営。

・昭和33年1月22日

原告は、訴外守道寿太郎より本件実用新案権を移転登録により全部取得。

〔判旨〕

「二、先使用による通常実施権について

(一) 証拠によれば、被告敏夫は昭和六年岡山県児島郡下津井町の尋常小学校を卒業後丸亀市や大阪市の鉄工所へ工員として勤務した後、昭和一二年一〇月から独立して大阪市此花区において個人企業の鉄工所の経営を始め、終戦後は郷里の下津井町大畠へ帰り、昭和二〇年一〇月頃から同地において「発動機製作所」の名で鉄工所の経営を再開し、主として小型漁船用発動機の製造販売に従事していたが、昭和二二年から昭和二五年頃にかけて製造していた各種発動機中には(イ)号製品も含まれており、これを九州方面の漁業関係者等へ相当数販売した事実が認められる。

(二) もつとも、被告敏夫本人尋問の結果によると同被告は昭和二七年一一月に至り、やはり古くから岡山においてTナイトモーター製作所の名で小型漁船用発動機の製造販売を行なっていたBが事業に失敗し倒産寸前の窮況に陥つた際、同人の負債を全額肩代りする代償としてTナイトモーター製作所の営業権、工場設備等一切を同人より譲り受け、昭和二八年八月には同製作所を株式会社組織に改め操業していたが、昭和二九年六月頃本件実用新案の考案者であるM(同人も被告敏夫、B等と同様古くから発動機の製造販売事業に関係しており、戦前にはTナイトモーター製作所の特約代理店を営んでいたこともあつた。)と知り合い、当時眼病を患い、失明に近い状態にあつた同人の懇請により同人を株式会社Tナイトモーター製作所の販売および外交担当者として採用したこと、しかし昭和三〇年頃からヤンマーディーゼル、三菱重工等大手メーカーの開発したディーゼルエンジンが大量に出回つたため岡山県下の中小発動機企業は壊滅的打撃を受け、Tナイトモーター製作所も昭和三一年六月には倒産するに至り、その後被告敏夫は再び個人企業のYモータ

一製作所を経営していることが認められ、……かつ……昭和二九年末から昭和三〇年にかけて配布された株式会社津田ナイトモーター製作所の小型漁船用発動機製品カタログ……には、「特許数件を有するTのナイトモーター」なる見出しの下に「考案者出願者M」として、他の二つの実用新案登録番号と並んで本件実用新案登録番号の記載がなされている。

しかし、被告敏夫本人尋問の結果によれば、被告敏夫はBの後を引き継いでTナイトモーター製作所において操業するようになってからも、下津井町のY発動機製作所で使用していた機械設備、加工用具、鑄造用木型等をも引き続き使用していたのであり、右カタログは被告敏夫がMに外交販売関係の仕事を一任した関係上、その宣伝文句等はずばらMの裁量に委ねたこと（但し本件実用新案登録番号および他の二つの実用新案登録番号をカタログへ記載することについては、Mの要請により被告敏夫が承諾を与えた。）が認められる。そのうえ、右カタログ中の「最近の特許」と題する項目に記載されている説明文も「最近、カム、シリンダー、排気バルブは、特殊な改造を致しまして、同径同ストロークのものにして『ナイトモーター』は他に比して何割かの馬力増大が実現されて居ります」というのであつて、循環気ポンプ駆動装置に関する本件実用新案とは無関係の記載であることが明らかであるから、右カタログ中の本件実用新案登録番号の記載は、必ずしも被告敏夫がMをTナイトモーター製作所へ迎え同人の技術指導のもとに（イ）号製品の製造を開始したことの証左とすることはできず、むしろ被告敏夫およびMにより得意先に対する宣伝上の心理的効果を狙つてなされたものと認めるほかはない。そして、証人B、同Mの各証言によれば、Bが戦前より開発製造し、「ナイトモーター」の商品名を冠していた電気着火式発動機は全国的にその名を知られていたが、同人が出願手続の不備などから登録を受けないでいる間に、戦後いち早くMが右「ナイトモーター」について商標登録を受けたためBは特許庁に右商標登録の無効審判を請求したが、結局MよりBに対して相応の金銭を支払うことで和解が成立したこと、MはTナイトモーター製作所の販売外交係として活動している間、被告敏夫から給料としてではなく若干の金銭の支払いを受けていることが認められ、右事実および前認定の諸事情からみると被告敏夫がMをTナイトモーターへ迎えたのは、発動機の販売に実績を有するMを外交販売に活用することに着眼したものと推認されるのである。したがつて、被告敏夫とMが知り合った際、同人に対して被告敏夫が本件実用新案の実施許諾を求め、その代償として給料一万五〇〇〇円、売上げの三パーセントの使用料を同人に支払う旨の約定が成立した旨述べる証人Mの証言はたやすく信用できない。

なお、……本訴提起直前原告からの警告書に対する被告らの回答書……には、「M氏と拙者との共有に係る実用新案の件ならんと思料するも貴殿より金銭的請求を受ける筋合もなく且見当違いも甚だしい」との記載があるが、右本人尋問の結果によれば、本件実用新案共有の話がMと被告敏夫との間に持ち上がったのは、昭和三三年頃Mが岡山県下の発動機業者数名を相手取り訴訟を起すに際し、被告敏夫を相手方に回すのは得策でない判断したMの訴訟遂行上の思惑から同人より被告敏夫に対して持ちかけられたのがきっかけであるが、これも結局共有の登録までには至らずやむやに終つたことが認められるのであるから、右記載は必ずしも前記M証言を裏付けるものとはいえない。

（三） また、証人M、Y……が本訴提起後間もなく作成した証明書……には、いずれも「被告敏夫が水ポンプ装置を新案の如く改造されたのは、昭和二七年一月より大元のTナイトモーター製作所に来られてから以後のことです」との記載があるが、右各証言および被告敏夫本人尋問の結果によれば、右両名はいずれも戦前からTナイトモーター製作所に勤務していた古参従業員であるが、被告敏夫を知るに至つたのは被告敏夫がBの後を引き継いで同製作所へ乗り込んで来た際であつて、下津井町時代における被告敏夫の事業内容については何も知る機会のなかつたこと、右両名は昭和三年始め頃被告敏夫とMとが不和となり、同人がTナイトモーター製作所を退社して同業者のD鉄工所へ移つた際、同人と行動を共にしたことが認め

られ、右事実に照せば前記……の記載はたやすく信用することができない。同様に、証人F……作成の証明書……には、「私は昭和二三年頃当町にて船用小型エンジンを製造販売して居りましたが、其の時の水ポンプ製置は大体ロータルポンプでありました。公報に示す水ポンプの半減速装置のものはなかつたのです」との記載があるが、証言によれば、Fは自身で戦前からフランジャー（ピストン）式半減速装置の循環水ポンプを製造販売していたにもかかわらず、本訴提起後間もなくMから執拗に依頼されたため不本意ながら同人によつて予め内容が記載されている右証明書に捺印したに過ぎないことが認められるから、……右記載およびこれと趣旨を同じくする証人Bの証言もたやすく信用することはできない。

（四）以上の検討によれば、被告敏夫は本件実用新案登録出願の日である昭和二五年一〇月一五日当時、善意で国内において本件実用新案実施の事業である（イ）号製品の製造を、自ら経営するY発動機製作所の設備によつて行なうと共に、右製品の販売をなしていたと認めるのが相当である。したがつて、被告敏夫は（イ）号製品の製造販売につき、本件実用新案権に対し先利用による通常実施権を有する（旧実用新案法七条、実用新案法施行法六条、現行実用新案法二六条、特許法七九条）ものといふことができる。」

#### 【 4 - 地】

大阪地裁昭和45年11月30日判決（昭和43年（ワ）第4811号、実用新案権侵害製造販売等禁止請求事件）

先使用権認否：×

対象：計器函の合成樹脂製カバー（A実用新案権）  
計器函に於ける計器取付金具（C実用新案権）

#### 〔事実〕

・昭和33年頃から 被告会社の前身である有限会社大西製作所は、代表者大西忠四郎の考案にかかる別紙（は）号図面及びその説明書に記載の計器取付け金具（（は）号物件）の製造販売を開始。

・昭和33年4月頃から 有限会社大西製作所は、代表者大西忠四郎の考案にかかる別紙（い）号図面及びその説明書に記載の鉄板製計器函カバー（（い）号物件）を備えた計器函の製造販売を開始し、主として関西電力株式会社に製品を納入。それ以降、継続して同計器函の製造販売事業を実施。

出願日（A実用新案権） 昭和36年8月26日

・昭和38年7月頃 大西忠四郎は、前記有限会社大西製作所と営業目的を同じくする被告会社を設立してその代表者となり、その後被告会社が有限会社大西製作所の事業を引き継ぎ、現在に至った。

出願日（C実用新案権） 昭和38年12月30日

#### 〔判旨〕

「三 進んで、A実用新案権についての先使用の抗弁について判断する。

（一）第三者の作成に係り真正に成立したと認めうる乙第四号証の一ないし三、被告の製品であることにつき当事者間に争いのない検乙第一号証、証人西村長昭の証言並びに被告代表者尋問の結果を総合すると、被告会社の前身である有限会社大西製作所は、昭和三三年四月頃からその代表者大西忠四郎の考案にかかる別紙（い）号図面及びその説明書に記載の鉄板製計器函カバー（（い）号物件）を備えた計器函の製造販売をはじめ、製品は主として関西電力株式会社に納入し、A実用新案が出願された昭和三六年八月二六日当時

も右計器函の製造販売事業を実施していたが、大西忠四郎は昭和三八年七月頃前記有限会社大西製作所と営業目的を同じくする被告会社を設立してその代表者となり、その後は被告会社が有限会社大西製作所の事業を引継いで現在に至っていることが認められる。

(二) そこで、(い)号物件がA实用新案の技術思想を実施した製品と認められるか否かについて検討する。

A实用新案の構成要件が、その登録請求の範囲に記載されたとおり「合製樹脂製のカバー1に設けた窓孔2の周縁3を形成し、その窓孔2の周縁部の背側にカバー1と一体に合成樹脂をもつて抑止板6の取付け片4、4を突設し、その先端に大径の頭部4ダッシュを形成し、取付け片が嵌まる程度の幅の切込み5を有する長い抑止板6を受け縁3に嵌めた透明板7の端縁に裏面から当てて、切込み5に取付け片を嵌めて透明板7を抑止するようにした」計器函の合成樹脂カバーであることは前記の如く当事者間に争いのないところであり、他方、(い)号物件の構成が「金属製のカバー1に設けた窓孔2の周縁に受け縁3を形成し、その窓孔2の周縁部背側の左右下隅に受金5を溶着し、長い抑止板を受け縁3に嵌めたガラス板7の端縁に裏面から当てて、抑止板の両端を受金5に嵌めてガラス板7を抑止するようにした」ものであることは、前掲検乙第一号証及び別紙(い)号図面の表現によつてこれを認めることができる。

この両者を対比すると、(い)号物件は、透明板を窓孔の周縁に設けた受け縁に嵌め、透明板の端縁を裏面から抑止板によつて抑止するとの着想においてはA实用新案と軌を一にしているけれども、A实用新案における「カバー1と一体に合成樹脂をもつて抑止板6の取付け片4、4を突設し、その先端に大径の頭部4ダッシュを形成する」との要件及び「抑止板6に取付け片が嵌まる程度の幅の切込み5を設け、切込み5に取付け片4を嵌めて透明板7を抑止する」との要件を欠き、A实用新案と抑止板の係止の構造が異なることが一見して明瞭である。

(三) 被告は、(い)号物件とA实用新案との間にみられる右の抑止板係止構造の差異は、均等物置換又は単なる設計上の微差にすぎない旨主張する。しかしながら、A实用新案における抑止板係止構造と(い)号物件における抑止板係止構造とは、以下に説明するとおり、抑止板の支持並びに透明板の抑止固定という目的を達成する機能を異にし、その結果全体としての作用効果の上にも差異を生ぜしめているものと認めざるをえない。

すなわち、A实用新案においては、抑止板を透明板の裏面に当てて切込部を本体から突設した取付け片に嵌入すると、切込部が取付け片先端の大径の頭部直下にくい込み、抑止板はカバー本体に係止され、切込みのない側の長縁部が透明板の端縁裏面に接し、切込みのある側の長縁部がカバー本体の裏面に接する。抑止板の切込みのない側の長縁部が透明板を抑止する際透明板との間に生ずる圧力は、取付け片の頭部を結んだ線を軸として抑止板を回転させるように働かし、抑止板の切込みのある側の長縁部をカバー本体裏面に圧着する。その結果、抑止板は透明板から受ける外圧に抗して抑止板の全長にわたり平均した力で透明板を抑止し、これを受け縁に固定すると共に、抑止板の面積の半分以上がカバー本体裏面に圧着されて大きな摩擦が生ずるため、抑止板のスリップによる取付け片からの脱落が防止される。A实用新案における抑止板係止構造は右のような機能を有しているものと認められるから、これによつてA实用新案が、透明板の着脱が容易でありながら本体に取り付けられた透明板は抑止板によつて確実に抑止固定され、外部から多少の振動が加えられても透明板が本体から脱落して破損するような虞れがないとの作用効果を奏することは見易いところである。

ところが、(い)号物件においては、抑止板の両端を窓孔周縁部背側の左右下隅に溶着した受金に上方から嵌入すると、抑止板は左右両端部のみが挟持され、その中間部がいわば架橋された状態でガラス板の端縁裏面を圧する。抑止板とガラス板との間に生ずる圧力は抑止板を長手方向に反らせるよう働かし、抑止板左

右両端の受金によつて担持される。その結果抑止板はガラス板に対する抑止固定の目的を達するが、ガラス板に対する抑止圧は全長にわたり必ずしも均一ではない。また、(い)号物件における抑止板の受金は窓孔の下側のみに設けられ、抑止板両端を挾持するほか下側からも支持しているから、計器函が上下正しく置かれている場合には抑止板が受金から外れる虞はないが、上下正しく置かれていない場合や、窓孔の上側にも抑止板係止機構を設けた場合には、抑止板の両端部と受金との間並びに抑止板の中間部とガラス板との間にそれぞれ生ずる摩擦力が抑止板の落下防止に寄与するものである。しかるに、ガラス板は摩擦係数が小さく、抑止板と受金との接触面積は抑止板全体の面積の一小部分にすぎないから、外部から振動が加わると抑止板がその自重により落下する虞がないではない。(い)号物件における抑止板係止構造は右のようにA实用新案のそれと機能を異にしており、そのため、(い)号物件はガラス板との抑止固定の确实度においてA实用新案に比し若干遜色があるものと推測せざるを得ない。現に、証人松原善輝、同丹羽弘昌の各証言によると、原告も嘗て(い)号物件と同じ構造の計器函カバーを製造していたが、製品の輸送中に抑止板が受金から抜け落ちてガラス板が落下破損するという実例があつたことが認められる。

そうすると、(い)号物件における「窓孔の周縁部背側の左右下隅に受金を溶着し、抑止板の両端を受金に嵌めてガラス板を抑止するようにした」構造と、A实用新案における「窓孔の周縁部の背側にカバーと一体に合成樹脂をもつて抑止板の取付け片を突設し、その先端に大径の頭部を形成し、抑止板に取付け片が嵌まる程度の幅の切込みを設け、切込みに取付け片を嵌めて透明板を抑止するようにした」構造とは、構造上差異があるというだけでなく、抑止板の支持並びに透明板の抑止固定に関し、その技術思想を全く異にするものであり、両者の構造上の差異をもつて被告主張のように均等手段の置換又は単なる設計変更にすぎないものと解することはできない。

(四) 以上によつて明らかとなり、(い)号物件はA实用新案と同一又は均等の考案を実施した製品であるとは認められないので、A实用新案につき先使用による通常実施権を有するとの被告の抗弁はこれを採用し得ない。

四 次に、C实用新案権についての先使用の抗弁について判断する。

(一) 証人西村長昭の証言、被告代表者尋問の結果及びこれによつて真正に成立したと認める乙第八号証の一ないし三、被告の製品であることにつき当事者間に争いのない検乙第二号証を総合すると、前記有限会社大西製作所は昭和三三年頃からその代表者大西忠四郎の考案にかかる別紙(は)号図面及びその説明書に記載の計器取付け金具((は)号物件)の製造販売をはじめ、その後設立された被告会社が右事業を継承し、C实用新案が出願された昭和三八年一月三〇日当時被告会社において(は)号物件の製造販売事業を実施していたことが認められる。

(二) そこで、(は)号物件がC实用新案の技術思想を実施した製品と認め得られるか否かについて検討する。

C实用新案の構成要件が、その登録請求の範囲に記載されたとおり「断面コの字形の槌状金具本体1の中間片aに止螺子7の挿通孔3を長手方向に沿つて開孔すると共に、この中間片aの両端を延長して下側にL状に屈曲し、計器函5の正面に設けた案内条溝4に係合する係止脚2、2を形成した」計器函における計器取付け金具であることは前記の如く当事者間に争いがなく、なお、成立に争いのない甲第六号証(实用新案公報)の図面の表現を参酌すると、登録請求範囲にいう「中間片aの両端」とは、中間片aの左右両末端部を意味するのではなく、中間片aの両側端縁部を意味するものと解される。他方、前掲乙第八号証の三、検乙第二号証及び被告代表者本人尋問の結果によれば、(は)号物件はもともと両側壁に係止脚の案内条溝を設けた計器函に使用すべく設計製作された計器取付け金具であつて、その構造は、別紙(は)号図面に表現され

ているとおり、「断面 字形の槌状金具本体の中間片 1 に止螺子の挿通孔を長手方向に沿って開孔すると共に、中間片 1 の左右両末端部をそのまま延長して、下側を 状に屈曲し、係止脚 2、2 を形成した」ものであることが認められる。この両者を対比すると、C 実用新案にかかる計器取付金具は、中間片の両側端縁部を下方に屈曲して係止脚とした構造であるから、その結果係止脚が片側に二本ずつあり、中間片の中間部が二本の係止脚の中間から金具長手方向左右外側に突出するのに対し、(は)号物件においてはかかる構造を備えていないことが明らかである。

(三) 被告は、(は)号物件とC実用新案との間における右の程度の構造上の差異は、全体としての作用効果上格段の差異を生ぜしめず、且つ、当業者にとり一方から他方を推考することが容易であるから、(は)号物件とC実用新案とは結局均等の関係にある旨主張する。

ところで、A実用新案にかかる計器取付金具は、正面に二条の係止脚案内条溝を設けた計器函に使用するものであることは、その登録請求範囲の記載自体に徴して明白であつて、中間片に積算電力計その他の計器の下部二箇所を螺子止めし、係止脚を計器函の案内条溝に係合させて計器を計器函に取り付ける形式の計器取付け金具においては、中間片ができるだけ長く、中間片に設ける螺子取付長孔の左右両末端の間隔が広いものほど、幅の広い計器の取付が可能であり、従つて計器函に取り付けうる計器の範囲を拡大しうる点で有利であることは明白である。係止脚案内条溝が計器函の両側壁にある計器函に使用する計器取付金具にあつては、(は)号物件におけるように係止脚を中間片の左右両末端部に設けても、これによつて計器函の幅に近い程度の大きい計器を取り付けるのに殆ど支障を来さない。しかるに、計器函の大きさが同一である限り、正面に二条の係止脚案内条溝を設けた計器函は、両側壁に係止脚案内条溝を設けた計器函よりも案内条溝の間隔が狭くなるため、これに使用する計器取付金具の構造が(は)号物件の如く中間片の左右両末端部に係止脚を設けたものであるときは、中間片の長さが案内条溝の間隔に制約される結果、取り付けうる計器の大きさも制約を受ける。

そこで、正面に二条の係止脚案内条溝を設けた計器函に使用する計器取付け金具にあつては、取り付けうる計器の寸法の範囲を拡大するため中間片の長さが係止脚案内条溝の間隔に制約されないような技術を用いることが要望される。

前掲甲第六号証(実用新案公報)の詳細な説明欄の記載、原告の製品であることにつき当事者間に争いのない検甲第九号証の一、二と証人壺井正洋の証言を総合すると、C実用新案の出願前には、正面に二条の係止脚案内条溝を設けた計器函に使用する計器取付金具として、金具本体とは別個に形成した係止脚を断面コの字形の金具本体の中間片の左右両末端より内方の下面に鉸をもつてかしめ止めした構造のものが市販されていたことが認められ、右市販品の構造は前叙技術的要求を一応満足させたものといふことができるが、止鉸をかしめる際に金具本体が変形して上下の摺動作用が不円滑となり、従つて計器の取付操作を円滑に行なうことができない欠点があり、また、取付金具の製作に当り工賃、材料費が嵩む欠点があつた。C実用新案は、金具本体の一部を利用して中間片左右両末端部よりも内方に係止脚を形成したことにより、従来の市販品にみられた前記欠陥を克服したものと認められるので、中間片の長さが二条の係止脚案内条溝の間隔に制約されないようにするため、係止脚を中間片の左右両末端部より内方に設けるとの着想は、C実用新案独自の着想ではないにせよ、その技術思想の一特徴であることを失なわないものといふべきである。

しかるに、(は)号物件は前述のとおり、もともと両側壁に係止脚案内条溝を設けた計器函に使用すべく設計製作されたもので、中間片の長さが案内条溝の間隔に制約されないようにするとの技術的要求は当初から存在していないのであり、従つて右技術問題の解決について何等の考慮も払われていないのはむしろ当然である。このように、(は)号物件はその技術課題の出発点においてC実用新案とそもそも異なつているの

であるから、その相違に由来しておのずから前述の構造上の差異が生じたものというべく、両者はその技術思想を異にすることは多言を要しないところであつて、被告主張のように（は）号物件がC实用新案と均等の関係にあるとは到底解せられない。右判断に抵触する乙第一二号証（鑑定書）中の鑑定意見は採用し難い。

（四） 右に説明したとおり、（は）号物件はC实用新案と同一又は均等の考案を実施した製品であるとは認められないので、C实用新案につき先使用による通常実施権を有すると被告の抗弁は失当として排斥を免れない。」

## 【5 - 地】

岐阜地裁多治見支部昭和46年4月15日判決（昭和44年（ヨ）第53号、特許権侵害差止仮処分申請事件）

先使用権認否：×

対象：寒天原料海藻より寒天を採取する方法（特許権）

〔事実〕

・昭和37年4月 三岐化学食品株式会社が設立された。同社では、肉挽機等の機械を用いて原料海藻を細断する方法を寒天製造工程において採用。

・昭和40年4月1日 三岐化学食品株式会社の営業一切を譲り受けて、債務者が設立された。

出願日 昭和40年12月25日

・昭和42年頃より 債務者は、寒天原料海藻を希苛性ソーダの溶液中に浸漬した後、水洗し、原料海藻を餅状またはペースト状となす機械、機具（ボール・ミル（トロ・ミル））内に入れ水を加えた上で破碎し、これを煮沸し濾過して凝固させ、圧搾して乾燥する方法で精寒天を製造。

〔判旨〕

「次に債務者主張の先使用による通常実施権について検討する。債務者本人の供述によれば、債務者主張のとおり債務者の前身（というべき）三岐化学食品株式会社においては本件特許出願の前より肉挽機等を用いて原料海藻を細断する方法を寒天製造工程に採り入れていた事実が一応認められるが、証人木村源一の証言並びに弁論の全趣旨によると右のような機械を用いる方法では到底原料海藻をペースト状にまで微粒子化することは不可能であることが窺われ、その他これに疎明する資料はなく、右機械の使用の事実をもつて、先使用による通常実施権ありとすることはできない。」

## 【6 地】

大阪地裁昭和46年10月29日判決（昭和45（ワ）第2462号、意匠権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：判断無し（製造販売またはその準備の事実の認定に関する判決例）

対象：道路用境界ブロック（意匠権）

〔事実〕

出願日 昭和41年1月31日

〔判旨〕

「二 原告は被告が業として別紙（イ）号および（ロ）号図面表示の形状の道路用境界ブロック（（イ）号および（ロ）号物件）を製造販売している旨主張するが、被告が、過去および現在ともに、（イ）号および

(ロ)号物件を製造販売した事実またはその準備をした事実を認めるに足りる証拠はない。

もつとも、……被告発行の宣伝用パンフレットに、「駒止スコッチライト付」と名付けて、(イ)号物件に酷似した道路用境界ブロックの図面およびその寸法書の記載がある事実は認められるが、右の事実の他に右パンフレットに記載の「駒止スコッチライト付」コンクリートブロックを被告が現実に製造販売した事実も、その準備をした事実も、これを立証すべき証拠がなく、かえつて検証の結果によれば被告は(ハ)号物件のみを製造していると認められる。

一般に、宣伝用パンフレットには発行者の事業内容をやや誇大に記載して宣伝していることが稀ではなく、また宣伝用パンフレットには注文があれば適法に他から購入して販売する予定の物も、さも自己が製造しているかの如く記載していることも屡々みられるところであり、宣伝用パンフレットに記載があるからといって、それだけで記載されている物件をすべてその発行者が製造しているとは断定し得ないから右パンフレットの記載のみをもつて、被告が(イ)号物件を現実に製造販売またはその準備をしていると認めることはできない。」

## 【 7 地】

### 秋田地裁昭和 47 年 2 月 7 日判決 (昭和 46 年 (ワ) 第 163 号、実用新案権侵害差止等請求事件)

先使用权認否：判断無し (下請製造業者に関する裁判例)

対象：蹄鉄 (実用新案権)

〔事実〕

出願日 昭和 38 年 4 月 25 日

・昭和42年初め頃

被告は、本件実用新案権の共有者の一人である訴外前田宏 (以下、「前田」という。) から本件実用新案権に係る本件蹄鉄の製造の依頼を受け、以後、本件蹄鉄を製造し、前田の指示に従つて、専ら同人の経営する有限会社日本マルティプロダクツ商会に納入。

〔判旨〕

「二 被告は、本件蹄鉄を前田宏の機関として、同人の指揮監督のもとで製造しているにすぎず、その製造行為は同人の実用新案権の正当な実施の範囲に属する旨主張するので、この点につき検討する。

成立に争いのない甲第四号証、第五号証の一の二ないし四、同号証の二の一ないし九、同号証の三の一ないし一、同号証の四の一ないし一〇、同号証の五の一ないし一三、乙第一六号証、証人前田宏の証言により真正に成立したものと認める乙第二ないし第一五号証、証人前田宏の証言、原告および被告代表者川崎重雄の各本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。すなわち、被告は、馬具等を中心とする機械工具の製造販売を業とする会社であるが、昭和四二年初め頃、前田宏から本件実用新案権に係る本件蹄鉄の製造の依頼を受け、以後、本件蹄鉄を製造し、前田宏の指示に従つて、専ら同人の経営する有限会社日本マルティプロダクツ商会に納入しており、他に右製品を販売したことは全くない。また、右製造に当つては、前田自身が蹄鉄の金型の原型を作出し、蹄鉄の釘穴、溝等の構造に関する詳細な技術指導、材料の品質、製造機械の性能等に関する具体的な指示をし、製品につき綿密な検査もしており、製造量および製品の単価も最終的には同人が決定し、被告はその範囲内において製造しているにすぎない。そして、製品の包装には、前田宏の指示により「マルティプロダクツ」の商標が記され、被告の製造であることも示すようなものは、製品およびその包装にも全く記されていない。他方、被告は、前田宏または前記日本マルティプロダクツ商会と

の間に何らの資本的つながりもなく、本件蹄鉄製造のための金型を所有し、その他の機械設備は、従来被告が所有していたもののほか、大部分を被告自身の負担において新たに購入して備え付けたものであり、また、材料も被告自身の負担で調達しており、これらについて前田宏から何らの資金的援助も受けていない。したがって、被告は、前記のとおり前田宏から指定される単価の範囲内において製造工程の合理化等により利潤を上げることが可能な一方、材料費等のコスト上昇や不良製品による損失は被告の危険負担に帰せられている。そして、被告の本件蹄鉄製造による利益は、帳簿上「売上」として処理されている。以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

右認定事実によれば、被告と前田宏との関係は、請負契約的要素を含むいわゆる製作物供給契約ということができ、被告の本件蹄鉄製造は、前田宏のかなり綿密な指示のもとに行なわれてはいるが、被告が製造のための機械設備等を所有し、自己の計算において材料を調達し、利潤を上げている以上、単に前田のために、その機関として、工賃を得て製造しているにすぎないものとは認め難く、被告が、自己のため独立の事業として製造しているものであると認められる。したがって、被告は、前田宏から本件実用新案権の通常実施権の許諾を受けて、自己のため独立の事業としてその実施をしているものといわなければならない。右実施権の許諾につき、本件実用新案権の共有者である原告の同意があることについては、被告の主張立証がないので、被告の本件蹄鉄製造は、原告の実用新案権を侵害するものといわなければならない。また、前記証人前田宏の証言および被告代表者本人尋問の結果によれば、被告代表者川崎重雄は、前田宏との間の前記契約を締結する当時、同人から原告が本件実用新案権を共有している事実を知らされていたことが明らかであるから、特段の事情の認められない本件においては右侵害について故意があるものというべきである。」

## 【 7 - 高 】

仙台高裁秋田支部昭 48 年 12 月 19 日判決（昭 47（ネ）第 20 号、実用新案権侵害差止等請求控訴事件）

先使用権認否：判断無し（下請製造業者に関する裁判例）

対象：蹄鉄（実用新案権）

〔事実〕

出願日 昭和 38 年 4 月 25 日

・昭和42年初め頃

控訴人は、被控訴人あるいは被控訴人の経営する泉蹄鉄株式会社の生産量では対米輸出の需要をまかない切れないうとして、本件実用新案権の共有者の一人である訴外前田宏（以下、「前田」という。）から本件蹄鉄製造の依頼を受けて、それ以来蹄鉄を製造し、専ら前田の経営する有限会社日本マルティプロダクツ商会に納入。

〔判旨〕

「一、被控訴人が本件登録実用新案権を訴外前田宏と共有し、その実施品である蹄鉄を製造していること、控訴人が構造および作用効果上の特徴が右実用新案権の技術範囲と全く一致する本件蹄鉄を製造していることについては、当事者間に争いが無い。

二、そこで、控訴人の本件蹄鉄製造行為が訴外前田の実用新案権の正当な実施の範囲に属するか否かについて判断する。

《証拠略》によれば、控訴人は馬具等を中心とする機械工具の製造販売を業とする株式会社であるが、昭和四二年初め頃被控訴人あるいは被控訴人の経営する泉蹄鉄株式会社の生産量では、対米輸出の需要をまかな

い切れなため訴外前田宏から本件実用新案権の実施品である本件蹄鉄製造の依頼を受けて、爾来蹄鉄を製造していること、一面において、控訴人は、訴外前田あるいは専ら同訴外人の経営する有限会社日本マルチプロダクツ商会との間に資本的連繋はなく、また、何らの資金的援助も受けていないこと、控訴人は本件蹄鉄製造のための金型を所有し、その他の機械設備は従来所有していたもののほか自己の負担において新たに購入して設置したものであること、材料も控訴人の負担において調達していたこと、しかも控訴人の本件蹄鉄製造による利益は、帳簿上「売上」として処理されていることが認められるが、前掲証拠によれば、他面において、控訴人の本件蹄鉄製造に当り、同訴外人が自ら蹄鉄の金型の原型を作成し、蹄鉄の釘穴、溝等の構造に関する詳細な技術指導を行ない、材料の品質ならびに購入先についても具体的に指定し、製品については綿密な検査を行ない、製造量および出荷時期は同訴外人の発注によって決定され、材料価格が大幅に変動した場合には、材料購入につき材料製造者と控訴人と訴外前田の三者で協議して材料価格を決定しており、製品の単価の決定権も同訴外人にあり、同訴外人の指示により製品には所定の符号が記され、製品の包装には「マルチプロダクツ」の商標が記され、控訴人の製品であることを示すような記載は製品にも包装にも存しないこと、しかも、製品は全て前記日本マルチプロダクツ商会に納入されており、他に販売されたり納入されたことはなく、ましてや控訴人は同訴外人に実施料を支払ったことはないことが認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。

ところで、有体物の使用、収益が有限であるのに反し、無体財産権の使用（実施）は観念的には無限であるが故に、無体財産権である実用新案権の共有者の一人は、他の共有者の実施の態様、持分の如何に拘わりなく、これを実施して収益をあげることができるのであって、自ら実施しないで他人に実施させることも、共有者の計算においてその支配・管理の下に行なわれるものである限りにおいては、共有者による実施というべきである。

本件においては、前記認定事実によれば、訴外前田と控訴人との関係は、請負契約的要素の強い製作物供給契約と認めるのが相当であり、控訴人は製造のための機械設備等を所有し、自己の負担において材料を調達していたとはいえ、製品の代金は実質的には売買代金とみるべきではなく、材料費・設備償却費の要素と工賃の要素とを含むものと認められ、また、原料の購入、製品の販売、品質等については同訴外人が綿密な指揮監督を行なっておりしかも製品は全て同訴外人の指示により専ら同人の経営する前記日本マルチプロダクツ商会に納入され、他に売渡されたことは全くないこと等の諸事実に徴すれば、控訴人は登録実用新案権の共有者の一人である訴外前田の一機関として本件蹄鉄を製造していたものであって、同訴外人が自己の計算において、その支配管理の下に本件登録実用新案権の実施をしたものと解すべきであり控訴人が右実用新案権を独立の事業として実施したものと認められない。」

## 【 8 地】

東京地裁昭和 47 年 3 月 31 日判決（昭和 46 年（ワ）第 763 号）

先使用権認否：×

対象：コンクリート構築物の構築法（特許権）

〔事実〕

- ・昭和 27 年 6 月 14 日以前 被告は、実用新案出願公告昭和 32 - 7162 号公報に示されるような内容の考案の実施である事業を実施。

出願日 昭和 27 年 6 月 14 日

〔判旨〕

「六　そこで、被告の抗弁について判断する。

被告の主張は、要するに、原告が本件特許出願をした際、被告は実用新案出願公告昭三二一七一六二号公報に示されるような内容の考案の実施である事業をしていたことになるから、本件特許権について通常実施権を有する、というにある。しかしながら、右内容の考案の実施は、本件特許権についての先使用による通常実施権の根拠とはなりえない。すなわち、本件特許発明と右の考案とは、つぎに述べるとおり、その技術的思想を異にする別個のものであるからである。

書証　を総合すると、右考案における接合作動部と加圧部との結合は、「金属円筒 1 の上部螺子部 8 にプランジャー 9 を有するオイルポンプ 10 をその胴体 11 の螺子部 12 にて廻動自在に螺着し」てなされるものであつて、加圧部を接合作動部に着脱するには、加圧部を数回ないし十数回らせんの数に応じて廻動させなければならず、本件特許発明におけるように、加圧部が接合作動に対して自在に着脱することができるような構成になつていないことを認めることができ、またその目的においても、本件特許発明におけるように、多数組の接合作動部に対して一個または少数の加圧部を着脱自在に取り付けるというのではなく、オイルポンプ 10 を作動しやすい位置に変更し、レバーハンドル 20 の操作を円滑に行なうという目的効果を有するにすぎないと認めることができ、被告が先使用にかかるものとして主張する装置の構成は、本件特許発明と技術的思想を異にするものということができる。

そうすると、他の点を判断するまでもなく、被告の抗弁は、採用することができない。」

## 【 9 地】

東京地裁昭 48 年 5 月 28 日判決（昭和 47 年（ワ）第 7337 号）

先使用権認否：×

対象　　：精穀機（特許権）

〔事実〕

- ・昭和 38 年 1 月頃　　被告会社が最初に製作した製造ナンバー九一六号の本件物件は、和歌山県海草郡野上町の岡垣内某の所に、試用に供するため被告会社から届けられた。
- ・昭和 38 年 5 月頃　　製造ナンバー九六九号の本件物件は、辻垣内貞良が二万五〇〇〇円くらいの代金で買い受けた。
- 出願日　昭和 38 年 8 月 17 日
- ・昭和 38 年暮か昭和 39 年春頃　製造ナンバー九二八の本件物件が試用に供するため吉田正次方に運び込まれた。その品は既に相当使用した中古品であった。
- ・昭和 38 年秋以降　　被告会社が、本件物件の試作を完成し、その発明の実施の事業の準備に着手。
- ・昭和 40 年 6 月 25 日から昭和 43 年 3 月 31 日まで　被告は、本件物件を業として製造販売。

〔判旨〕

被告は、抗弁として、雑賀慶二は昭和 37 年 7 月頃、本件特許発明の内容を知らないで本物件の発明をし、被告は同人からこれを知得して、原告の本件特許発明の特許出願の際、本件物件の発明の実施である事業をしていたから、本件特許権について先使用による通常実施権を有すると主張する。そこで、以下これについ

で考える。

成立について争いのない乙第1号証の記載、証人田村昌弥、同雑賀慶二、同大野茂吉、同田中昌吉、被告会社代表者雑賀和男の各供述中には、昭和37年7月頃雑賀慶二が本件物件の発明をし、同9月5日に、被告は、同月開催の第15回和歌山県主催農業まつりに本件物件を出品するよう出品申込をし、上記農業まつりにこれを出品展示したとの被告主張事実にそのような部分があるが、上部分はそのまま措信することができない。すなわち、乙第1号証は和歌山県農林部長名義の、被告会社が本件物件を第15階和歌山県農業まつりに出品したことを証明する旨の証明書であるが、証人木下慶二（第1、第2回）の証言によれば、上記証明書は、現実には、当時和歌山県農林部農林企画課に勤務していた木下慶二が作成したものであり、同人は同課に保管してあった昭和37年度農業まつり出品申込綴の中の被告会社の出品申込書（甲第24号証）をみて、上記申込書に記載してあればそのとおりの物品が出品されたものと考えて、その旨の証明をしたものであり、しかも、木下慶二は、前期農業まつり当時農業まつりを担当する農林企画課に在籍していなかったから、現実には本件物件が出品されたかどうかを知りえなかったものであることを認めることができ、したがって、乙第1号証のみで本物件が第15回農業まつりに出品されたものと認定することはできない。

甲第24号証には、昭和37年9月5日に被告会社が、農業まつりにモーター軸直結型のトーヨーケンコー米機（証人雑賀慶二、被告会社代表者雑賀和男の各供述によれば、本件物件を指す。）を出品したい旨の出品申込をしたとの記載がある。原告は、上記甲号証のうち、「型式大きさ」欄、「数量」欄、「備考」欄の各記載はなにびとかが後から勝手に挿入したものであり、真正に成立したのではないと主張し、被告は真正に成立したものであると主張する。原告の「後から勝手に挿入した」という「後」とは、農業まつり終了後和歌山県の担当課において保管中の意に解すべきものであるが、そのように解しても、その事実を認めしるに足りる直接の証拠はない。しかしながら、上記甲号証のうち「備考」欄に記載の文字は、他に記載の文字と書体を異にするように見える点ならびに後に説明する点を総合して、当裁判所は、少なくとも「備考」欄に記載の「モーター軸直結型」の文字は、本件文書が和歌山県庁に保管されていた間に挿入されたものと認定する。

被告会社代表者雑賀和男は、本件特許発明にかかる精穀機もその分類の中に入るいわゆるモーター軸直結型の精米機については、既に昭和34年に松下なる者がその実用新案登録出願をして拒絶の査定をされたということを知っていたので、珍しいともなんとも思っておらず、弟雑賀慶二が、モーター軸直結型の精米機を製作し農業まつりに出品してくれるよう頼んで来た時も、斬新さが感じられなかったのであまり出品することに気乗りしなかったけれども、とりあえず出品して反響をみてみようと思って出品したが、あまり大した反響はなかった旨を供述し、被告会社製造部長である証人田村昌弥は、出品したトーヨーケンコー米機の実演はしなかった旨を、また、被告会社取締役である証人田中昌吉は、トーヨーケンコー米機はその売行きとか販売可能な台数を、反響を知ることによって予測するために出品したのであるが、新聞記者とかその機械の内容を知ろうとする危険人物に対しては精米機にきれをかぶせて見せないようにし、また、機械の実演はしなかった旨を証人大野茂吉は、せっかく展示してある精米機に時々おおいをかぶせたり、これをうしろの箱に放り込んだりしていた旨を、それぞれ供述しているが、上記のように出品に気乗りしないものを出品したり、しかも、それによって反響を知り将来の売行きの予測をしようとしたり、それにもかかわらず、実演もせず、特にせっかく出品した機械をかくすごときは仮りにそれが真実であるとすれば、通常では全くありえない異常の沙汰といわざるをえず、農業まつりに出品する趣旨と相反するものというのほかない。成立争いのない甲第35号証、第36号証、第38号証、第40号証を総合すると、第15回和歌山県農業まつりは昭和37年9月21日から同月24日まで4日間開催され、\*\*\*の農機具製造業者が三百数十コマに

農機具を展示し、参観者は初日だけでも4、5千人から1万\*千人くらいあったことが認められるが、このような事実からしても、前記証人、代表者本人の各供述部分は本件物件を上記農業まつり出品したとするなどの他の供述部分とつじつまを合わせるための作為に出たものであることが看取され、結局、上記証人らの本件物件を農業まつりに出品したとする供述部分は措信することはできない。

弁論の全趣旨により、その成立を認めうる乙第9号証の1、2、第10号証、証人田中昌吉、(前記措信しない部分を除く。)、同宮本高敏(第1、2回)同吉田正次、同辻垣内貞良の各証言、被告会社代表者雑賀和男尋問の結果、(前記措信しない部分を除く。)昭和42年9月22日、同43年6月28日、同月29日各施行の検証の結果、検甲第1号証、検乙第1号証、同第\*号証の各存在を総合すると、被告会社が最初に製作した製造ナンバー916号の本件物件は昭和38年1月頃和歌山県海草郡上町の岡垣内某の所に、試用に供するために被告会社から届けられたこと、製造ナンバー969号の本件物件は昭和38年5月頃辻垣内貞良が25、000円くらいの代金で買い受けたこと、昭和38年の暮か昭和39年の春頃製造ナンバー928の本件物件が試用に供するため吉田正次方に運び込まれたこと、ただし、その品は既に相当使用した中古品であったこと、をおのおの認めることができる。そこで仮に、上記認定により少なくとも昭和38年1月頃までには被告会社で製作されていたことの認められる製作第1号機である製造ナンバー916号の本件物件トーヨーケンコー米機と昭和38年5月頃辻垣内貞良が買い受けた製造ナンバー969号の本件物件トーヨーケンコー米機との間に、本件物件トーヨーケンコー米機に関して、その製造番号が連続しているものであるとすれば、被告会社では5か月くらいの間に少なくとも54台の本件物件トーヨーケンコー米機を製作していたことになり、そのような数量の精米機をすべて試作のためだけに製作していたとは通常の場合みられないから、あるいは被告会社は原告が本件特許発明の特許出願をした昭和38年8月17日以前において本件物件の発明の実施の事業をしていた者またはその事業の準備をしていた者ではないかとの疑も生ずる。この点について、被告会社代表者雑賀和男は、被告会社ではその製造にかかる撰穀機、精米機等の各機種ごとに全部916から始まる一連の製造番号を付している旨の供述をしているが、他にこれを裏付ける証拠はなく、上記供述はそれだけでは措信できない。また、証人田村昌弥は本件物件トーヨーケンコー米機を昭和37年の末に20台、昭和38年の夏頃に20台製作した旨、被告会社代表者雑賀和男は、昭和37年度中には20台くらい、昭和38年度は4、50台製造した旨供述しているが、この点もまた、帳簿類等これを裏付ける証拠はなく、そのままでは措信できない。そうすると結局、前認定のように昭和38年5月頃辻垣内貞良が製造ナンバー969号の本件物件を25、000円くらいの代金で買い受けた事実が認められるとしても、それによって当時被告会社が本件物件の発明の実施の事業をしていたまたはその準備をしていたという事実はにわかに認めえないものというべきである。

成立に争いのない甲第4号証の1ないし3、同第8号証、同第9号証、同第12号証、同第15号証、同第20号証、同第21号証、同第30号証、同31第号証、同第42号証、証人宮本高敏(第1、2回)、同大野茂吉、同田中昌吉の各証言(証人大野茂吉、同田中昌吉の証言については前記措信しない部分を除く。)ならびに被告会社代表者雑賀和男尋問の結果(前記および後期措信しない部分を除く。)を総合すると、被告会社が本件物件の試作を完成し、その発明の実施の事業の準備に着手したのは早くとも本件特許発明の特許出願の日である昭和38年8月17日より後の昭和38年秋以降であることを認定することができ、上記認定に反する証人田村昌弥、同雑賀慶二、被告会社代表者雑賀和男の各供述部分は当裁判所はこれを措信しない。他に被告の抗弁事実を認めしめるに足りる立証はないから、結局、被告の抗弁は採用できない。

## 【 10 地】

岡山地裁昭和 49 年 2 月 20 日判決（昭和 45 年（ワ）第 343 号、実用新案権侵害行為差止・損害賠償請求事件）

先使用権認否：×

対象：畳縁地（実用新案権）

〔事実〕

出願日 昭和 39 年 9 月 9 日

- ・昭和 41 年 9 月頃から昭和 45 年 3 月頃まで 被告は、イ号製品を製造販売。
- ・昭和 42 年 8 月 1 日頃 被告は、原告らからイ号製品の製造販売を停止するよう要求された。

〔判旨〕

「2 つぎに本件実用新案権についての先使用の抗弁について判断する。

被告は、本件実用新案の出願時より約一年前の昭和三八年九月頃からこれと技術思想を同じくする（ロ）号製品の製造販売を開始していたが、（ロ）号製品は、被告会社においてかねて経緯糸とも綿糸を使用して製造販売していた製品「新彩光縁」（製品番号二〇、三〇、四〇番）と外見上全く異ならなかったため、その商標を流用して「新彩光縁」（製品番号二〇、四〇番）の名で販売していたものであると主張し、右主張に添う証拠としては、証人浮田忠男、同上輝夫の各証言および被告代表者本人尋問の結果ならびに原本の存在および成立に争いのない甲第四号証、乙第一四号証の二、成立に争いのない乙第九、一〇号証がある。また、証人上輝夫の証言により成立の認められる乙第四号証には、爾後畳表商事株式会社が同号証添付の見本品を被告会社製造販売の新彩光縁（製品番号二〇、四〇番）として昭和三八年一二月七日より仕入れている旨の、同証言により成立の認められる乙第五号証には高松畳株式会社が同号証添付の見本品を前同様昭和三九年一月一五日より仕入れている旨の各記載がある（証人浮田忠男、同上輝夫の証言により右各号証添付の見本品は、経糸に綿糸を使用し、緯糸にポリエチレン繊維糸と金、銀糸を引き揃えて編成したものであることが認められる）。

しかしながら、前掲証人浮田忠男、同上輝夫の各証言および前掲甲第四号証、乙第九、一〇号証を総合すると、ポリエチレン繊維糸を使用した畳縁地は綿糸を使用した畳縁糸に比較してその製造原価を可成り低廉にすることができ、しかも被告が（ロ）号製品を製造販売していたと主張する昭和三八年九月頃以前には緯糸に金、銀糸とポリエチレン繊維糸を引揃えて編成した畳縁地は業界に出廻っていなかったことが認められるのであるから、営利を追及する企業である被告会社としてはその主張する（ロ）号製品につき大々的に宣伝するなどして販売量ならびに販路の拡張を目指すのが取引界における自然の道であるのに、その商標に、当時経緯糸とも綿糸を使用して製造販売していた畳縁地の商標「新彩光縁」を流用し、しかもそれと同一の価格で販売していたというのは極めて不自然というほかなく、これに被告がその主張の頃（ロ）号製品を製造販売していたことを裏付ける関係書類は一切提出されていないことをも合わせ考えると前掲証拠中の被告主張に添う部分は多分に証明力に疑いがあるため措信できず、その他被告主張の右事実を認めるに足る証拠はない。

してみると、本件実用新案出願時以前より、被告が本件実用新案の技術的範囲に属する（ロ）号製品の製造販売を実施していたものと認めることはできず、本件実用新案につき先使用による通常実施権を有するとの被告の抗弁はこれを採用しえない。」

## 【 11 地】

東京地裁昭和 49 年 4 月 8 日判決（昭和 47 年（ワ）第 1192 号、製造販売停止請求事件）

先使用权認否：×

対象：合成繊維の熱処理装置（実用新案権）

〔事実〕

・昭和35年10月以降昭和37年2月頃 被告会社は、本件物件（二）を製造販売。

出願日 昭和 37 年 10 月 19 日

〔判旨〕

「三 そこで、次に、被告の先使用权の抗弁について、検討する。

成立に争いがない乙第二号証、証人大矢弘三の証言及び同証言により真正に成立したものと認められる乙第一号証によれば、被告会社は、昭和三五年一〇月以降昭和三七年二月初ころにかけて、本件物件（二）を製造販売してきたものであり、その製造は、豎長の密閉容器（1）二個の間に、一個の壁方向の溝（2）を形成し、密閉容器（1）二個は、溝（2）に設けた面を相対向せしめて、上部連通管（3）と下部連通管（4）とで結合し、密閉容器（1）二個の下部及び下部連通管（4）内に熱媒溶液（6）を入れ、その上方を熱媒蒸気室（5）とし、該蒸気室（5）の容積を熱媒溶液（6）のそれよりも大ならしめ、密閉容器（1）二個の下部の熱媒溶液（6）内に加熱体（7）を設けた合成繊維の熱処理装置（別添本件物件（二）の斜視図参照）であることが認められる。

ところで、先使用による通常実施権は、実用新案出願の際、現に、日本国内において、その考案の実施である事業をしている者、又は、その事業の準備をしている者が、その実施又は準備をしている考案及び事業の目的の範囲内において、その実用新案権について取得するものであつて（実用新案法第二六条、特許法第七九条）、先使用が継続して実施できる範囲は、右のとおり、「その実施又は準備をしている考案及び事業の目的の範囲」に限られるところ、その実施をしている考案の範囲とは、実用新案登録出願の際現に実施していた考案をそのまま引続き実施することができれば足りるのであるから、その現に、実施して来た形式ないし態様の範囲に限る趣旨であると解すべきである。それは、現に実施して来た形式ないし態様を超え、さらにこれから抽出した考案の範囲についてまで、先使用による通常実施権を主張しうるとすることは、その者としては、もともと、考案の時点において、その考案の内容、登録を受けようとする範囲を明示して登録出願し、権利を取得しえたにもかかわらず、これをせず、自らは単に特定の実施の形式ないし態様を示したのみにとどまるところ、後に、他人が出願し権利を取得するにいたつた場合に、その権利に徴し、結局その権利範囲にまで及んで保護を主張せんとするものに帰し、たとえそれが右実用新案権者との対人的関係にとどまるものとはいえ、先願主義をとるわが法制の建前及び両者相互の公平にも適合しないものというべきであるからである。

ところで、前認定の本件物件（一）及び同（二）の構造によれば、両者は、その実施の形式ないし態様を異にすることは明らかであるから、仮に、本件物件（二）に先使用による通常実施権が認められるとしても、本件物件（一）について先使用による通常実施権を認めるに由ないものというべきである。被告の先使用权の抗弁は、理由がない。」

## 【 11 - 高】

### 東京高裁昭和 50 年 5 月 27 日判決（昭和 49（ネ）第 1043 号、製造販売停止請求控訴事件）

先使用権認否：×

対象：合成繊維の熱処理装置（実用新案権）

#### 〔事実〕

・昭和35年10月以降昭和39年10月頃 控訴会社は、本件物件（二）を製造販売。

出願日 昭和 37 年 10 月 19 日

#### 〔判旨〕

「三 次に控訴人の先使用権の抗弁について判断する。

（一） 成立に争いのない乙第二一号証、証人大矢弘三の証言により真正に成立したものと認められる乙第一号証および同証人の証言によれば、控訴会社は、昭和三五年一 月以降同三九年一 月ころにかけて、原判決添付本件物件（二）の図面および図面説明書記載のごとき（ただし、密閉容器（1）は、図面記載のごとく二個を溝（2）を設けた面を相対向させて結合してある。）構造の合成繊維の熱処理装置を製造販売してきた事実を認めることができる。

（二） ところで、先使用による通常実施権の効力の及ぶ範囲は、先使用者が「その実施又は準備をしている考案及び事業の目的の範囲」であるが、ここにその実施をしている考案の範囲とは、必ずしも現に実施している構造のものに限られるものではなく、現に実施してきた構造により客観的に表明されている考案の範囲にまで及ぶものと解すべきものである。ただし、このように解することが実用新案法第二六条、特許法第七九条の文理にかなうところであるうえ、先使用者が考案の同一性をそこなわない範囲内において実施してきた構造を変更した場合に、この変更した構造のものに先使用権の効力が及ばないとするは、先使用者に些細な構造の変更をも許さず当初のものを強いる結果となり、先使用者にとつてあまりにも酷な結果を招来し、実用新案権者と先使用者との間の公平を欠くものといわなければならないからである。そして、現に実施している構造のものより客観的に表明される考案を認定するに当つては、当時の技術水準を前提として具体的に実施をしている構造を中心に判断すべきものと考えらる。

（三） そこで、前記乙第二二号証から第二四号証までの各二により認められる当時の合成繊維の熱処理装置の技術水準を基として本件物件（二）が客観的に表明する考案がどのようなものであるか検討すると、前記乙第一号証、同第二一号証、証人大矢弘三の証言によれば、その構成要件は、「堅長の密閉容器（1）に堅方向の溝（2）を形成し、該密閉容器（1）二個を、溝（2）を設けた面を相対向させて該二個の密閉容器の間に一個の幅広い堅方向の溝を形成するよう上部連通管（3）および下部連通管（4）で結合し、密閉容器（1）二個の下部および下部連通管（4）内に熱媒溶液（6）を入れ、その上方を熱媒蒸気室（5）とし、該蒸気室（5）の容積を熱媒溶液（6）のそれよりも大ならしめ、密閉容器（1）二個の下部の熱媒溶液（6）内に加熱体（7）を設けた合成繊維の熱処理装置」であると認めることができる。

（四） 控訴人は、本件物件（二）の考案は、密閉容器（1）二個を溝（2）を設けた面を相対向させて結合することが構成要件ではない旨主張する。しかし、前記乙第一号証によれば、スリット内部の糸道は間隙七ミリメートルもしくは八ミリメートル、幅約一九五ミリメートルの溝を形成している旨の記載があり、かつ、これにその図面の記載を照らし見ると、前記認定のごとく、本件物件（二）の考案は、密閉容器（1）二個を溝（2）を設けた面を相対向せしめて該二個の密閉容器の間にスリットをなすように一個の幅広い堅方向の溝を形成することが必須の要件であるものというべきであつて、この点についての控訴人の前記主張は採用しがたい。

(五) そこで、現に控訴人において実施している本件物件(一)の装置が本件物件(二)の考案の同一性をそこなわない範囲内において単に実施してきた構造を変更したものであるかどうかについて検討する。本件物件(一)の構造が原判決請求原因(六)記載のとおりであることは当事者間に争いが無いところ、本件物件(一)は、本件物件(二)の考案の前記構成のうち「密閉容器(1)二個を、溝(2)を設けた面を相対向させて該二個の密閉容器の間に一個の幅広い堅方向の溝を形成するよう結合」した構造を欠くことが明らかである。してみれば、本件物件(一)は、本件物件(二)の考案とその構成を異にし、同一の考案に属するものということとはできない。

したがって、この点からみても本件物件(一)について先使用による通常実施権を肯認することはできず、控訴人の先使用権の抗弁は理由がない。」

## 【 1 2 地】

### 東京地裁昭和 50 年 4 月 30 日判決 (昭和 46 年 (ワ) 第 10848 号)

先使用権認否：

対象：製袋機 ( 実用新案権 )

〔 事実 〕

- ・ 昭和 30 年頃から 笹川秋見 ( 以下、「笹川」という。 ) は、東京都墨田区内で鉄工所を経営。
- ・ 昭和 32 年頃から 笹川は、製袋機の研究に着手。
- ・ 昭和 32 年 7 月 27 日 笹川は、訴外株式会社生産日本社 ( 以下、「生産日本社」という。 ) からチャック付チューブの製袋技術の開発を依頼され、訴外大一理化工機製作所から東新自動製袋機を一台購入し、生産日本社と新しい製袋機について共同開発。
- ・ 昭和 33 年 8 月 26 日 笹川は、生産日本社からチャック付チューブの製袋技術の開発の依頼により、訴外嵯峨野産業株式会社からマルス自動製袋機を一台購入し、生産日本社と新しい製袋機について共同開発。
- ・ 昭和 34 年 2 月 笹川は、ロール式製袋機を製造しこれを生産日本社に販売し、同社は訴外ロート製薬会社の目薬袋及び胃腸薬の外包装を生産。
- ・ 昭和 34 年 2 月 27 日 生産日本社は、笹川の発明にかかる合成樹脂製封緘繊維袋の製造方法について特許出願。
- ・ 昭和 34 年 8 月 笹川は、マルス自動製袋機を改良して別紙目録 ( 二 ) ( 1 ) 記載の製袋機を製造。
- ・ 昭和 34 年 9 月から 11 月まで 笹川は、別紙目録 ( 二 ) ( 2 ) 記載の製袋機を製造して生産日本社に販売。

出願日 昭和 36 年 5 月 20 日

- ・ 昭和 38 年 5 月以降昭和 46 年 7 月 8 日まで 笹川は、被告製品を製造販売。
- ・ 昭和 39 年 10 月 20 日 笹川は、先使用による通常実施権の制度を知らず、その当該製造販売が当該実用新案権に抵触すると考え、当時本件実用新案権者であった訴外鳥越康宏 ( 以下、「鳥越」という。 ) から本件実用新案権について

通常実施権の許諾を受けた。

- ・ 昭和 41 年 10 月 20 日 笹川は、同一考案のものが先に開発されていた場合、その後の出願に係る実用新案権は無効である旨と他から教えられ、鳥越に対し自己の製袋機開発の経過を述べると共に本件実用新案権は無効である旨主張。
- ・ 昭和 41 年 12 月 10 日 鳥越と笹川との間において両者がそれぞれ有する実用新案権、特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について相互に通常実施権を許諾し、本件実用新案権に抵触する笹川の過去の製袋機の製造販売について鳥越から笹川に対し損害賠償実施料の請求をしない旨の契約を締結。
- ・ 昭和 44 年 12 月 16 日 原告は、鳥越から本件実用新案権の譲渡を受けた。
- ・ 昭和 46 年 7 月 8 日 笹川から工場の備品の現物出資がされ、従業員 10 名余がそのまま被告会社の従業員兼株主となり、笹川所有の工場の土地建物もそのまま被告会社が使用することとして、笹川を代表取締役として被告会社が設立された。設立後、同社は従前通り被告製品を製造販売。

〔判旨〕

「二 まず被告の先使用の仮定抗弁について判断する。

成立に争いがない甲第 6、第 9 号証、乙第 1、第 1 2、第 1 3、第 1 8 号証、第 4 5 号証ないし第 4 7 号証、証人星野享資の証言によりその成立が認められる乙第 4 号証、第 1 4 号証ないし第 1 6 号証、被告会社代表者笹川秋見尋問の結果によりその成立が認められる乙第 2、第 3 号証、第 5 号証ないし第 1 1 号証、第 1 7 号証、第 4 4 号証の 1 ないし 1 9、弁論の全趣旨によりその成立が認められる乙第 4 8 号証、証人星野享資の証言及び被告会社代表者星野秋見尋問の結果を総合すると、次のとおりの事実が認められる。

(一) 笹川は、昭和四六年七月八日設立の被告会社の代表取締役であるところ、昭和三〇年ころから東京都墨田区内で鉄工所を営んできたが、昭和三二年ころから製袋機の研究に着手し、訴外株式会社生産日本社(以下単に「生産日本社」という。)からチャック付チューブの製袋技術の開発を依頼され、昭和三二年七月二七日訴外大―理化工機製作所から東新自動製袋機を一台、昭和三三年八月二六日訴外嵯峨野産業株式会社からマルス自動製袋機を一台購入し、生産日本社と新しい製袋機の共同開発に当たった。笹川は、昭和三四年二月ロール式製袋機を製造しこれを生産日本社に販売し、同社は訴外ロート製薬会社の目薬袋及び胃腸薬の外包装の生産をした。出願人生産日本社は昭和三四年二月二七日笹川の発明にかかる合成樹脂封緘袋の製造方法(同製造方法の実施に使用される製袋機はロール式であるが、電熱鏝、水冷式押圧板が設けられていた。)の特許出願をした。笹川は、昭和三四年八月マルス自動製袋機を改良して別紙目録(二)(1)記載の製袋機を製造し、同年九月から一二月までの間に別紙目録(二)(2)記載の製袋機を製造して生産日本社に販売し、その後も同製袋機の製造販売を継続し、昭和三八年五月以降昭和四六年七月八日被告会社設立に至るまで被告製品を製造販売し(この点は被告の自認するところである。)被告会社設立に当っては笹川から工場の備品の現物出資がされ、従業員一〇名余はそのまま被告会社の従業員兼株主となり、笹川所有の工場の土地建物もそのまま被告会社が使用することとし、被告会社設立後は同社において従前どおり被告製品の製造販売が行われた。

(三) この間昭和三八年一〇月二〇日には、笹川は先使用による通常実施権の制度を知らず、同一考案のものが実用新案登録出願前開発されていても、その製造販売は当該実用新案権の抵触するものと考え、当

時本件実用新案権者であった鳥越から本件実用新案権について通常実施権の許諾を受けたが、その後同一考案のものが先に開発されていた場合その後の出願にかかる実用新案権は無効である旨他から教えられ、昭和四一年一〇月二〇日鳥越に対し自己の製袋機開発の経過を述べると共に本件実用新案権は無効である旨主張し、同年一二月一〇日には鳥越と笹川との間において両者がそれぞれ有する実用新案権、特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について相互に通常実施権を許諾し、本件実用新案権に抵触する笹川の過去の製袋機の製造販売について鳥越から笹川に対し損害賠償実施料の請求をしない旨の契約を締結した。

以上の事実が認められ、他に上記認定を覆すに足りる証拠はない。

上記認定の事実によれば、笹川は本件考案の実用新案登録出願の日である昭和三六年五月二〇日以前に本件考案の内容を知らないで別紙目録(二)(1)記載の製袋機を考案しその製造を行い、次いで同(二)(2)記載の製袋機、更に被告製品の製造販売をしてきたものというべきところ、別紙目録(二)(1)の記載によれば、同目録記載の製袋機はシリコンガラスクロスからなる無端ベルトを設け、その下側に電熱シール刃受台を、上部に電熱シール刃を装備し、その両側に冷却部を設けた製袋機の製造を有するものであり、別紙目録(二)(2)の記載によれば、両目録記載の製袋機はヒーターと刃止粹の間に鉄製の当板を介装したほかは別紙目録(二)(1)記載の製袋機と同様の構造を具備したものであり、更に被告製品は別紙目録(一)記載のとおり構造を有する製袋機であって、いずれの製袋機もその構造に多少の相違点はあるけれども、無端ベルト、受台、ナイフエッジ状の可動溶着熱板及び冷却部からなる構造は同一であって、その技術的範囲において同一考案の同一実施形式と認めることができる。そうすると、仮に被告製品が本件考案の技術的範囲に属するとしても、笹川は本件実用新案権について通常実施権(本件先使用権)を取得したものと認めなければならない。

また、前認定によれば、本件先使用権は笹川から被告会社に実施の事業と共に移転されたものというべきである。そして、先使用権が実施の事業と共に移転された場合には、その登録がなくとも第三者に対抗することができるものと解する。」

### 【 13 地】

#### 岐阜地裁昭和 50 年 12 月 1 日判決（昭和 47 年（ワ）第 160 号、損害賠償等請求事件）

先使用権認否：

対象：かん切り、ナイフ付王冠抜き（意匠権）

#### 〔事実〕

- ・昭和 36 年 1 月  
従来から岐阜県関市等で刃物等を製造し、世界各国に販売していた被告会社専務（当時）渡辺鉦夫は、業界代表としてカナダへ交渉に行った際、従前より被告と取引のあったカナダ・モントリーオール市の訴外ベルゴ・カナデアン社（以下、「ベルゴ社」という。）から、被告製品の元となる見本品（以下、元見本品という）を受け取った上、これに基づいて製品を作るよう依頼されたので、同元見本品を被告宛に送付。被告は、地元の五つばかりの下請け業者に同元見本品を見せて、その見積もりを依頼したところ、当時すでに被告と取引があった訴外株式会社兼永刃物製作所（以下、「兼永」という。）の見積りが一番安かったので、兼永に対し、同元見本品に基づいて新たに見本品を作るよう依頼。
  - ・昭和 36 年 1 月末頃  
兼永は、これに応じ手造りで見本品を五、六個造り、被告に納品。
  - ・昭和 36 年 2 月 3 日  
被告は、新たに作られた上記見本品をベルゴ社へ送付。
  - ・昭和 36 年 2 月 10 日  
ベルゴ社は、被告に対し、同日付書面で、上記送付を受けた見本品につき、王冠抜き部分が小さすぎ、その支点の角度が適正でなく、従って王冠を抜くことが難しい上、刃見の仕上りが悪いので、これを改良するようにとの指示があったため、被告はこれに応じて兼永に対し、同指示に従った改良を促したので、兼永は、これに従い、光沢を出し栓抜き部分に改良を加え緑色に変えた見本品（以下、改良見本品という）を 1 ダース被告に納品。
  - ・昭和 36 年 2 月 17 日  
被告は、上記改良見本品をベルゴ社へ送付。
- 出願日 昭和 36 年 2 月 25 日
- ・昭和 36 年 8 月 16 日  
被告は、ベルゴ社からの注文に応じ、同社に対し、被告製品を 1000 ダース（これは兼永において作られたもの）を船積みして輸出。
  - ・昭和 36 年 9 月 4 日  
被告は、ベルゴ社からの注文に応じ、同社に対し、被告製品を 1100 ダース船積みして輸出。

#### 〔判旨〕

「二 先使用権による通常実施権（抗弁 1）について

成立に争いのない甲第二、第三号証、第四号証の一ないし六五、第五、第六号証の各一、二、証人河合正美の証言及びこれによって真正に成立したものと認められる乙第二号証の三、同乙第三号証、証人河村寛の証言によれば、被告は、従来から岐阜県関市等で刃物等を製造し、これを世界各国に販売しているものであるが、被告会社専務（当時）渡辺鉦夫は、昭和三六年一月業界代表としてカナダへ交渉に行った際、従前より被告と取引のあったベルゴ社から、被告製品の元となる見本品（以下元見本品という）を受けとったうえ、これに基づいて製品を作るよう依頼されたので、右元見本品を被告あてに送付した。そこで被告は、地元の

五つばかりの下請け業者に右元見本品を見せて、その見積もりを依頼したところ、当時すでに被告とは昭和二〇年頃から取引があり、被告の下請工場として、被告の依頼でポケットナイフの製造をしており、製品の半数以上は被告に納め、他の取引先の仕事があっても、被告から注文を受ければそれを優先的にやっていた訴外株式会社兼永刃物製作所（以下兼永という）の見積りが一番安かったので、兼永に対し、右元見本品に基づいて新たに見本品を作るよう依頼したところ、兼永は、これに応じ二、三日後に手造り（そのやり方は、工場においてのこぎりを用いたり、やすりで研磨したりしたうえ、塗料を塗り、布パフで光沢を出すもの）で灰色の見本品を五、六個造り、同月末日頃被告に納品した。そこで被告は、同年二月三日右新たに作られた見本品をベルゴ社へ送付したところ、同社は被告に対し、同月一〇日付書面で、右送付を受けた見本品につき、王冠抜き部分が小さすぎ、その支点の角度が適正でなく、従って王冠を抜くことがむずかしいうえ、刃見の仕上がりが悪いので、これを改良するようにとの指示があったため、被告はこれに応じて兼永に対し、右指示に従った改良を促したので、兼永は、これに従い、光沢を出し栓抜き部分に改良を加え緑色に変えた見本品（以下改良見本品という）を一ダース被告に納品したが、当時栓抜き等は、丸味があってスマートさに欠けるものが多かったところ、右改良見本品は、この点にも改良を加えたものであって、兼永においてはじめて作られたものであって、兼永においてはじめて作られたものであり、被告は、これを同月一七日ベルゴ社へ送付したところ、ベルゴ社は、これについては何んら不満を示さなかった。右改良見本品に基づいて製造されたものが、被告製品であって、両者の形状は同一である。そして、被告は、ベルゴ社からの注文に応じ同社に対し、被告製品を同年八月一六日一、〇〇〇ダース（これは兼永において作られたもの）、同年九月四日一、一〇〇ダース各船積みして輸出した。また、被告が、右改良見本品を作らせた当時本件意匠権に係る意匠を知っていた形跡はない。

以上の事実が認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

右事実によれば、右改良見本品の意匠に至ってはじめて本件意匠登録に係る意匠と同一又はこれに類似するものとなったと考えられるところ、見本品とはいえ、被告において、本件意匠登録出願に係る意匠と同一又はこれに類似する意匠を創作したことを否定することはできず、ただ、本件意匠登録出願の際には被告においてその見本品を完成していたにすぎないがゆえに被告をして右出願の際にその意匠の実施である事業をしていた者とまではいえない。ところで、被告は、右改良見本品の作成を第三者である兼永に委託している点で問題となるが、かような場合にも、先使用者が、第三者に対し自己のためにのみ注文してその意匠に係る物品を製造させてなしたときは、これをもってその事業目的の範囲内の行為というを妨げないものと解するのが相当であり、前記事情から考え、被告も、これに当るものと認められる。

以上の事実を総合して判断すると、被告は、本件意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、本件意匠登録出願の際、現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の創作をし、本件意匠登録出願の際、現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の事業の準備をしている者に当り、被告が、その後被告製品を製造、販売又は輸出したことは、いずれも右準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内に属し、本件意匠権について通常実施権を有するから、これをもって本件意匠権を侵害したもとはいえない。」

## 【 1 4 地】

### 大阪地裁昭和 51 年 1 月 30 日判決（昭和 48 年（ワ）第 3156 号）

先使用権認否：×

対象：シャープペンシル（実用新案権）

#### 〔事実〕

出願日 昭和42年3月14日

- ・昭和 42 年 3 月 18 日 原告は、同日付で本件実用新案の請求の範囲について補正書を提出。
- ・昭和 42 年 3 月 20 日 原告の本件実用新案の請求の範囲についての上記補正書が受理された。
- ・昭和 44 年 9 月 17 日 原告は、同日付で本件実用新案の請求の範囲について補正書を提出。
- ・昭和 44 年 9 月 18 日 原告の本件実用新案の請求の範囲についての上記補正書が受理された。
- ・昭和 45 年 3 月 17 日 原告は、更に、同日付で本件実用新案の請求の範囲について補正書を提出。
- ・昭和 45 年 3 月 19 日 原告本件実用新案の請求の範囲についての上記補正書が受理された。
- ・昭和 47 年 3 月 11 日 原告は、更に、同日付で本件実用新案の請求の範囲について補正書を提出。
- ・昭和 47 年 3 月 13 日 原告の更なる本件実用新案の請求の範囲についての上記補正書が受理された。
- ・昭和 48 年 6 月 15 日 本件実用新案権が登録された。

#### 〔判旨〕

「二 被告は本件実用新案の願書に添付した明細書の記載につきなされた前記昭和四七年三月一日付補正は考案の要旨を変更したものであり実用新案法第一三条で準用する特許法六四条の規定に違反しているものと設定登録があつた後に認められるものであるから、実用新案法第九条一項で準用する特許法第四二条により、右補正がされなかつた実用新案出願について設定登録がされたものとみなさるべきであると主張し、原告はこれを争うので検討する。

右補正は、要するに、登録請求の範囲に、

「押杆 3 の摺動により芯保持具 7 を介してスライダととともに芯を繰り出す」

との事項を付加したものであり、成立に争いない甲第二号証の一（本件実用新案公報）、乙第二号証の四（昭和四五年三月一七日付手続補正書）、同号証の六（昭和四七年三月一日付手続補正書）、同第一号証（実用新案法第一三条で準用する特許法六四条による公報の訂正）によると、本願明細書第四頁三行ないし八行（公報第二欄二四行ないし二八行）に、

「本考案による時は芯の繰り出しを押杆の摺動によりスライダと共に一定寸法を繰り出し、筆記中に於ける芯の消耗分はスライダ 5 を筆圧によりスライドさせて A の位置より B の位置まで自動的に繰り出し、このようにして芯の繰り出しは」

スライダと押杆との双方の組合せにより行うものであると記載されていたのを、右括弧内を、

「本考案による時は芯の繰り出しを押杆 3 の摺動によりスライダ 5 を前進せしめスライダ 5 の芯保持具 7 を介して繰り出すので、一定寸法の芯を一度に繰り出し、しかもスライダ 5 から芯の出すぎることがなく、筆記中に於ける芯の消耗分はスライダ 5 を筆圧により A の位置より B の位置まで自動的にスライドさ

せることにより、ひとりでに筆記を続けられる状態に芯を突出せしめ、このようにして芯の繰り出しは」と訂正したにとどまり、昭和四五年三月一七日付手続補正書に添付の図面についてはなんら訂正するところがなかつた事実が明らかである。

ところで、前顕乙第二号証の四（三頁九行目以下、甲第二号証の一の公報第二欄上から一二行目以下）には、「更らに押杆3をY方向に押すと、芯挾持具4の先端4aが後述のスライダー5の内部に設けた芯保持具7にあたり、この芯保持具7により芯Cを軽く挾持したままスライダー5を芯Cと共に一ストロークLだけ前進せしめるものである」との説明が、右補正前の明細書の考案の詳細な説明の項に記載されており、同添付図面も、押杆3の摺動によりその先端に設けられた芯挾持具が前進しスライダー5の内部に設けられた芯保持具7に衝突しながらこれを押すと芯保持具が揺動して芯を挾持し、芯保持具を介してスライダーと芯と一緒に繰り出されるよう図示されていることが認められる。

右事実によると、前記出願公告決定後の補正は、要するに、補正前の明細書の記載が芯とスライダーがどのような機構により繰り出されるのが明瞭でなかつたので、この点を釈明のためなされたものであり、右釈明した事項は補正前の前記記載ならびに図面の表示から推測し得る範囲内のものと解するのが相当であり、右補正はなんら実用新案法第一三条、特許法六四条に違反してなされたものといふことができないから、これと反対の見解に立つ被告の主張は採用することができない。」

《参考》 被告の主張

「6 仮に右の主張が認められないとしても、被告は次のとおりイ号物件の先使用による本件登録実用新案権の通常実施権を有する。

(1) 本件登録実用新案の登録出願日は次のとおり昭和四五年三月一九日である。すなわち、原告は次のとおり手続補正書を提出している。

(イ) 昭和四二年三月一四日登録出願した願書に添付した明細書に記載された実用新案登録請求の範囲は「所要の直径と長さを有する本体1内に芯挾持具4を有する押杆3を弾機Sを介し、後退するよう附勢して摺動自在に嵌装し、この芯挾持具4のテーパ面4aに対向するよう固定杆6を設け、更らに上記本体1の前部に芯を止めるストツパー機構7を有するアタツチメント5を出没自在に嵌挿して成る鉛筆」となっている。

(ロ) 同年三月二〇日提出した手続補正書に記載された実用新案登録請求の範囲は「所要の直径と長さを有する本体1内に芯挾持具4を有する押杆3を弾機Sを介して摺動自在に嵌装し、この芯挾持具4のテーパ面4aに対向するよう固定杆6の環部6aを設け、更らに上記本体1の前部にスライダー5を出没自在に嵌挿し、この内部に芯Cを一時的に挾持して上記スライダーを押杆3により前進せしめるようなしたる揺動片7、7、7を設けてなる鉛筆」となっている。

(ハ) 昭和四四年九月一八日提出した手続補正書に記載された実用新案登録請求の範囲は「所要の直径と長さを有する本体1内に芯挾持具4を有する押杆3を弾機Sを介して摺動自在に嵌装し、この芯挾持具4のテーパ面4aに対向するよう固定杆6の環部6aを設け、更らに上記本体1の前部にスライダー5を出没自在に嵌装し、この内部に芯Cを軽く挾持して上記スライダーを押杆3により前進せしめるとき芯を引き出すようなしたる芯保持具7、7、7を設けてなる鉛筆」となっている。

(ニ) 昭和四五年三月一九日提出した手続補正書に記載された実用新案登録請求の範囲は「所要の直径と長さを有する本体1内に芯挾持具4を有する押杆3を弾機Sを介して摺動自在に嵌装し、この芯挾持具4のテーパ面4aに対向するよう固定杆6の環部6aを設け、更らに上記本体1の前部に芯を保持する保持機構7を有するスライダー5を出没自在に嵌挿して成るシャープペンシル」となっている。

ところで、右（イ）の当初の出願に係る考案は実施不能で未完成なものであり、右（ロ）の補正もその要旨変更となるものであるが、右（ニ）の補正は次の理由により要旨となるものであるから、実用新案法九条一項の準用する特許法四〇条、四一条により本件登録実用新案の登録出願は右（ニ）の手続補正書の提出された昭和四五年三月一九日になされたものとみなされる。

すなわち、

右（ニ）の手続補正書において、実用新案登録請求の範囲を「……芯を保持する保持機構 7 を有するスライダ 5 を……」と補正するとともに、その考案の詳細な説明中に「……又芯保持具 7 は図のような係上片によるか、ゴム片などの摩擦多い物質を用いる（この場合はゴム片が芯に接する）など種々の保持機構を採用する……」と加入して右実用新案登録請求の範囲の補正を裏づけようとしている。ところが右（ニ）の手続補正書が提出される以前には実用新案登録請求の範囲にも考案の詳細な説明中にも右のような記載がなく、この記載内容である技術は当業者も容易に推考しえないところであるから、右（ニ）の手続補正書は実用新案登録請求の範囲を拡張するものであつて明細書および図面の要旨を変更するものである。

（２） 右のように本件登録実用新案の登録出願日は昭和四五年三月一九日であるところ、被告は本件考案の内容を知らないで日本国内において、その以前の昭和四四年七月ころイ号物件の製造を準備し、同年一二月ころからイ号物件を製造販売して現在に至っているので、本件登録実用新案権について通常実施権を有するものである。」

## 【 15 地】

東京地裁昭和51年12月10日（昭和49年（ワ）第4980号）

先使用権認否：×

対象：版画用彫刻版（実用新案権）

〔事実〕

・昭和44年10月頃

被告は、松原紙器株式会社に注文して、訴外株式会社丸東から購入した商品名パイロンなるウールペーパーを厚紙に貼合わせた構造の版画用彫刻板を約300枚試作させた。

出願日 昭和44年12月15日

〔判旨〕

「五 次に、被告の先使用による通常実施権の抗弁について、判断する。

証人松原正信の証言及び被告代表者尋問の結果を総合すれば、本件考案の登録出願前の昭和四四年一〇月頃、被告が松原紙器に注文して、丸東から購入した商品名パイロンなるウールペーパーを厚紙に貼合わせた構造の版画用彫刻板を約三〇〇枚試作させたことが認められる。

しかしながら、被告の右試作にかかる版画用彫刻板が被告製品と同一の構造のものであつたことを認めるに足りる証拠はなく、かえつて、右各証拠によれば、右試作品のパイロンなるウールペーパーにおいては、フロック加工するために使用される接着剤には耐水性がないものが使用されていたことが認められるので、右試作にかかる版画用彫刻板は、被告製品の構造（４）を欠如していたといふことができる。したがつて、被告の右試作品は、被告製品とは、同一の考案に属するものといふことができないので、被告製品については、先使用による通常実施権を認めることはできないから、被告の抗弁は理由がない。」

## 【15 - 高】

東京高裁昭和 53 年 3 月 8 日判決（昭和 51 年（ネ）第 2956 号）

先使用权認否：×

対象：版画用彫刻版（実用新案権）

### 〔事実〕

・昭和44年10、11月頃 控訴人会社の代表者である藤森定夫は、松原紙器株式会社に対して、三光化学工業株式会社製造にかかり、商品名を「パイロン」とする市販の植毛紙一巻を交付して、これを適宜の厚紙に貼付けて版画用彫刻板を試作するよう依頼し、これを受けて松原紙器株式会社は、幾種類もの厚紙に同植毛紙を貼付けて、合計約300枚の試作品を製作して、これを控訴人に納入。

出願日 昭和44年12月15日

・昭和45年3、4月頃以降 控訴人は、日本ウール株式会社に特別に注文して現在の被告製品のウールペーパーを作成。

### 〔判旨〕

#### 「二 先使用による通常実施権の抗弁

原審証人松原正信の証言並びに原審及び当審における控訴人代表者本人の供述によると、控訴人会社の代表者である藤森定夫は、昭和四四年一〇、一一月ごろ、松原紙器株式会社に対して、三光化学工業株式会社製造にかかり、商品名を「パイロン」とする市販の植毛紙一巻を交付して、これを適宜の厚紙に貼付けて版画用彫刻板を試作するよう依頼したところ、松原紙器株式会社において、幾種類もの厚紙に右植毛紙を貼付けて、合計約三〇〇枚（ハガキ大）の試作品を製作して、これを控訴人に納入した事実のあることが認められる。

ところで、控訴人は、右試作品をもつて被告製品と同一構造であると主張するが、控訴人代表者本人自身、原審において、右試作品のパイロンは現在の被告製品のウールペーパーとは違う、そのウールペーパーは、昭和四五年三、四月ころ以降、控訴人が日本ウール株式会社に特別に注文して作っているものである、パイロンにアマニ油入り接着剤が使用されているかどうか知らない等述べており、これらからみて、右試作品と被告製品とが同一構造であるとは容易に考えられないものがあり、他にこれを認めるに足りる証拠もない。

次に、本件考案と右試作品とを対照すると、本件考案が、（１）吸水性に富んだ厚紙、（２）その表皮に防水性の薄紙を貼合わせた生地板、（３）その表面に耐水性接着剤を敷き、（４）これに短せんいをフロック加工してなる、（５）版画用彫刻板を構成要件とするところ、右試作品の厚紙が吸水性に富むものであつたことを認めるに足りる証拠はなく（かえつて、原審における控訴人代表者本人が、ガスケット紙（原審証人加藤利彦の証言によれば、吸水性に富むものと認められる。）を使つたのは被控訴人から聞いた後である旨供述しているところからみて、当初の試作品の厚紙は吸水性がなかつたのではないかと推測される。）、また、パイロンの植毛する台紙となるものが防水性を有しないことは、当審証人平野和利の証言によつて明らかである。したがつて、右試作品は、本件考案の構成要件のうち少くとも右（１）及び（２）を欠くものであるから、もはや本件考案と同一内容のものということとはできない。

そうすると、控訴人が前記のような試作品を製作した事実があつても、本件考案の出願前にその実施である事業の準備をしたことにはならないし、他に、控訴人の先使用の事実を認めるに足りる証拠はないから、控訴人の抗弁は理由がない。」

## 【16 - 地】

### 大阪地裁昭和52年3月11日判決（昭和47年（ワ）第3297号、昭和50年（ワ）第453号、実用新案侵害差止、損害賠償請求事件）

先使用権認否：

対象： 飴菓子製造装置（実用新案権）

#### 〔事実〕

- ・ 昭和40年初め頃                      オンレーター、高圧ポンプ等の化学機械の製造販売を目的とする会社である補助参加人は、古くからの取引先である訴外豊田通商株式会社から原告に納入するための飴連続製造装置の開発依頼を受けた。
- ・ 昭和40年2月頃                      補助参加人の技術部長である手塚幸平は原告会社工場を見学して、原告における製造方法を確認。当時、原告会社では、泥飴を銅製の鍋に入れて加熱してたき上げ、これを手作業で飴型に流し込み、冷却固化させた後、手作業で飴型から飴をたたき落として製造する方法で製造しており、手塚幸平らは、原告らの要請する飴連続製造装置を開発するには、上記工程のうち、飴を一定の濃度にたき上げる部分に補助参加人において製造しているオンレーターを使用し、飴型はコンベア上に並設して移動させ順次これにたき上げた泥飴を充填機により充填することとし、同コンベアと充填機を同一のモーターで稼働して連動させるという基本的な構想を抱いた。
- ・ 昭和40年3月頃                      手塚幸平らは、原告から原料の提供を受け、また、訴外タクマクレイトンサービス株式会社のボイラーと補助参加人の製造にかかる加熱オンレーターを使用して原告会社代表者らの立会の下に飴のたき上げテストを実施した結果、同加熱オンレーターの他に蒸気オンレーターを使用すれば原告の要求する飴をたき上げることのできる一応の見通しが立った。
- ・ 昭和40年4月頃                      補助参加人の従業員山田宏一は、同僚の木村某と一緒に、原告会社工場に赴き、オンレーターによつて飴をたき上げる温度、その間の時間、色の変化、充填機により成型器に注入できる温度の限界、成型器に注入後の冷却時間、成型器裏金を外す時期等に関する資料を収集。
- ・ 昭和40年5月頃                      手塚幸平は、補助参加人の取引先であり、当時主として化粧品製造用の充填機を製造していた無妙工業こと訴外伊藤寿と一緒に原告会社工場に赴き、オンレーターでたき上げた飴を充填機に注入することの可否につき確認した結果、充填機により充填可能との目途がついた。こうして、手塚幸平らは、これらのデータを基礎として、オンレーターの大きさ、成型器及びその裏金の各コンベアの長さ、冷却装置の構成、充填機の構造、成型器及びその裏金の構想等を決定。
- ・ 昭和40年6月中旬まで              手塚幸平の指揮監督のもとに設計担当者が、黄金糖連続製造装置の配置図及びフローシート、成型器、成型器裏金の各製造設計図を作成。その後充填機ノズル、バルブ本体、プランジヤー等充填機関係の製造

設計図を完成。

- ・ 昭和40年6月15日 飴連続製造装置の開発に成功した補助参加人は、訴外豊田通商株式会社との間で飴剤成型部装置を含む黄金糖連続製造装置二式を製作して売り渡す旨約した。そして、補助参加人は当該契約の目的物のうち充填機及び冷却コンベアの製作を前記無妙工業こと伊藤寿に依頼し、糖液加熱装置、糖液濃縮装置等は自ら製造。他方、原告は上記契約において自らの責任で準備することになっていた溶解槽及び受槽の製作を訴外浅部築炉工作所に、冷房装置の製作を訴外伊丹金属工業株式会社にそれぞれ依頼などしたほか、成型器及びその裏金製作を訴外帝国ダイカスト工業株式会社と訴外甲斐製作所に依頼。
- ・ 昭和40年9月頃 補助参加人は上記契約に基づいて前記黄金糖連続製造装置の据付工事を開始し、同月末頃にはこれを完成させ、前記のとおり原告が準備した成型器、その裏金などを取り付けて試運転を実施。原告はそれ以降これらを製品として市場に販売。その後、飴の含水量が未だ多く、また不良品がかなりの割合で発生したほか、成型器から固化した飴が抜けにくい等の問題点が発生したので、手塚幸平らは工場長として原告会社に入社した訴外勝村茂夫とも協議して、飴の製造に関する問題点を改良。
- ・ 昭和41年3月末まで 手塚幸平らは、濃縮オンレーター上部の蒸発蒸気出口孔や同オンレーター蒸発蒸気の浄化槽を設置したり、スチーム配管の仮配管を本配管に変更するなど細部に亘って追加工事を実施して前記黄金糖連続製造装置についての問題点をほぼ全部解消させた。
- ・ 昭和42年7月17日 被告会社は、前記飴連続製造装置の販売に努めていた補助参加人より同装置の見積書の交付を受けて、高温処理飴の製造計画に着手。
- ・ 昭和43年3月19日 被告会社は、訴外吉嶺汽罐工業株式会社から上記装置に必要な最高使用圧力一平方センチメートル当り一六キログラムの「よしみね水管式ボイラー」一基の見積書を受領。
- ・ 昭和43年3月末頃 被告会社は、訴外吉嶺汽罐工業株式会社から上記「よしみね水管式ボイラー」一基を買受けた。
- ・ 昭和43年7月20日 被告会社は、補助参加人との間で飴剤成型部装置を含む飴連続製造装置一式を製造して被告会社に売り渡す旨約した。成型器及びその裏金については被告会社において準備することになっていたため、被告会社は訴外株式会社神戸製鋼所にその製作を依頼。
- ・ 昭和43年9月中旬頃 被告会社は、本件飴連続製造装置の配置図を補助参加人より受領。
- ・ 昭和43年10月1日 訴外株式会社神戸製鋼所は、前記帝国ダイカスト工業株式会社と同様に補助参加人が作成した図面を基礎としてその製作承認用図面を作成。

出願日 昭和43年10月12日

〔判旨〕

「二 そこで、先使用の抗弁について判断する。

補助参加人がオンレーター、高圧ポンプ等の化学機械の製造販売を目的とする会社であること、手塚幸平が昭和四〇年二月頃原告会社を訪れたこと、原告会社では当時被告ら主張の方法で飴を製造していたこと、補助参加人の従業員二名が原告会社に行き飴のたき上げ温度、その粘度等に関する資料を集めたこと、手塚幸平が同年五月頃訴外伊藤寿と一緒に原告会社工場に赴き、オンレーターでたき上げた飴を成型器に注入することの可否につき確認したこと、補助参加人と訴外会社との契約条件がその目的物を除いて被告ら主張のとおりであること、黄金糖連続製造装置の概要が被告ら主張のとおりであること及び右装置について被告ら主張のとおりの問題点が発生したので、その後これをその主張のとおり改良したこと、以上の事実はいずれも当事者間に争いが無いところ、右事実にいずれも成立に争いのない甲第三号の一ないし五、第一一、第一二号証、第一八号証の一、二、乙第八号証、第一六、第一七号証、丙第一ないし第三号証、第四号証の一、二、第五ないし第一三号証、いずれも証人山田宏一、同手塚幸平の証言により成立の認められる丙第一四ないし第一七号証、証人手塚幸平の証言により成立の認められる丙第一八ないし第二六号証、いずれも弁論の全趣旨により成立の認められる甲第四号証の一、二、第五号証の一ないし五、第六号証の一ないし四、第七号証の一ないし三、第八号証の一ないし八、第九号証の一ないし三、第一〇号証の一、二、乙第一号証、第二号証の一ないし五、第三号証の一ないし三、第四号証の一、二、第五号証、第六、第七号証の各一、二、第一三ないし第一五号証並びに証人手塚幸平（第一、二回）、同山田宏一、同寺本勝一（第一、二回）、同勝村茂夫（但し、後記措信しない部分を除く。）、同伊藤寿、同瀧本治の各証言及び補助参加人、原告会社（但し、後記措信しない部分を除く。）各代表者の供述を総合すると、次の事実が認められる。

すなわち、

（一） オンレーター、高圧ポンプ等の化学機械の製造販売を目的とする会社である補助参加人は、昭和四〇年初め頃、古くからの取引先である訴外豊田通商株式会社から原告に納入するための飴連続製造装置の開発依頼を受けた。

そこで、補助参加人の技術部長である手塚幸平らは、まず、同年二月頃、原告会社工場を見学して原告における飴の製造方法を確認した。

それによると、原告においては当時泥飴を銅製の鍋に入れて加熱し、水分を蒸発させて適度の温度にたき上げ、これを鍋から手作業で一定の飴型に流し込み、一定時間そのまま冷却固化させ、固化した後に手作業で飴型をひっくり返して飴をたたき落とすという方法により飴を製造していた。

したがって、補助参加人としては原告らの要請する飴連続製造装置を開発するには泥飴を常に一定の温度にたき上げ、これを順次自動的に飴型に注ぎ込み、一定時間に冷却固化させる工程を連続的に行わせる必要があつた。

そこで、前記手塚幸平らは、右の工程のうち飴を一定の濃度にたき上げる部分は補助参加人において製造しているオンレーターを使用し、飴型はコンベア状に並設して移動させ順次これにたき上げた泥飴を充填機により充填することとし、右コンベアと充填機とは同一のモーターで駆動して連動させるという基本的な構想を抱いた。

そして、前記手塚幸平らは、同年三月頃、原告から原料の提供を受け、また、訴外タクマクレイトンサービス株式会社のボイラーと補助参加人の製造にかかる加熱オンレーターを使用して原告会社代表者らの立会の下に飴のたき上げテストを行った結果、右加熱オンレーターのほかに蒸発オンレーター（濃縮オンレーター）をも使用すれば、前記構想のうちオンレーターを使用して原告らの要求する黄金色の水分の少ない飴をたき上げることができるとの一応の見通しが立つた。

次いで、補助参加人の従業員山田宏一は、同僚の木村某と一緒に、同年四月頃、原告会社工場に赴き、オ

ンレーターによつて飴をたき上げる温度、その間の時間、色の変化、充填機により成型器に注入できる温度の限界、成型器に注入後の冷却時間、成型器裏金をはずす時期等に関する資料集めを行った。

その結果、飴を摂氏一七五度までたき上げて約一分間放置するとその色は原告の要求する黄金色にはならず赤茶色となること、これを成型器に注入して室温で約二五分間放置するとそれから容易に抜けること、たき上げた飴を充填機でピストン式に成型器に注入する場合には糖化現象が発生すること、たき上げた飴をノズルの先端から約一〇センチメートル離れた成型器に注入する場合には落下に要する時間は約一秒であること、飴は摂氏一〇〇度前後までは十分に流動性を保有していること、充填可能な最低温度は摂氏一一〇度前後であること等の事実が判明した。

更に、前記手塚幸平は、同年五月頃、補助参加人の取引先であり、当時主として化粧品製造用の充填機を製造していた無妙工業と伊藤寿と一緒に原告会社工場に赴き、原告における飴の製造方法を見学して、オンレーターでたき上げた飴を充填機で注入することの可否につき確かめた結果、充填機による充填が可能であるとの目途がついた。

かくして前記手塚幸平らは飴連続製造装置の開発に必要な資料を蒐集し、これらのデータを基礎として机上計算を行つてオンレーターの大きさ、成型器及びその裏金の各コンベアの長さ、冷却装置の構成、充填機の構造、成型器及びその裏金の構想等を決定した。

そして、右手塚幸平の指揮監督のもとに設計担当者が、黄金糖連続製造装置の配置図（丙第二号証）及びフローシート（丙第三号証）、成型器（丙第四号証の一）、成型器裏金（丙第四号証の二）の各製造設計図を同年六月中旬までに、また、その後充填機ノズル、バルブ本体、プランジヤー等充填機関係の製造設計図（丙第七ないし第一三号証）をそれぞれ完成させた。

ところで、右成型器の設計図によると、成型器は上下を開放した飴菓子型と通気孔とを交互に多数並設したものとなつている。

それは、一方では前記手塚幸平らとしては成型器をダイカストにより製作する方針であつたから鑄造品の肉厚をできるかぎり均一にするために飴菓子型と飴菓子型との間に空間を設ける必要があると考えていたが、他方前記伊藤寿が飴菓子型中の飴を急激に冷却させるとの見地から飴菓子と飴菓子型との間に通気孔を設ける必要を助言してくれたこともあつて、右のような成型器を考案したのである。

（二） このようにして飴連続製造装置の開発に成功した補助参加人は、昭和四〇年六月一五日、訴外豊田通商株式会社との間で同人が別紙（三）図面及び同説明書記載の飴剤成型部装置を含む黄金糖連続製造装置二式を製作して右訴外会社に対し次のとおりの条件で売り渡す旨約した。

#### （１） 装置の概要

原料溶解槽で原料を溶解して原料受槽に送り、受槽の摂氏一〇五度の原料糖液をタンク及び新設タンクにより連続的に取り出し、加熱オンレーターに圧入して摂氏一七五度まで加熱して着色を起させ、次いで濃縮オンレーターに送つて水分を蒸発させて〇・〇二パーセント以下に下げ、更に充填機に送り、充填機で一個五グラムの型に流し込み、コンベア上で冷却固化させた後、自動的に作用する打落装置によつて固化した飴を型より抜いてコンベアで包装機に送り込む装置。

本件契約の対象には、原料受槽液位警報器及び出口弁切替装置、糖液定量送液装置、糖液加熱装置、糖液濃縮装置、充填機及び冷却コンベア、飴送りコンベア、計器及び操作スイッチ盤、戻し槽及び排水槽、現地工事がそれぞれ含まれるが、ボイラー、冷凍機、溶解槽、受槽成型器、その裏金等は原告において準備したものを前記黄金糖連続製造装置に取り付ける。

#### （２） 代金 一式当り一、〇〇〇万円

- (3) 受渡期限 昭和四〇年八月三十一日
- (4) 受渡場所 大阪市住吉区墨江西八丁目一九番地 株式会社瀬戸口製菓所
- (5) 受渡方法 納入場所据付試運転完了渡し
- (6) 製品条件
  - (イ) 飴の色は淡黄色であること、但し、サンプルを原告より提出し、それと比較する。
  - (ロ) 飴に泡のないこと。
  - (ハ) オンレーターは摂氏一七〇度から一八〇度まで加熱できること。
  - (ニ) 飴の水分は〇・〇二パーセント以下であること、但し、原料配合は砂糖三〇キログラム、水飴四・五キログラム、水七キログラムとする。
  - (ホ) 飴にバリのでないこと。
  - (ヘ) 飴一個当りの重さは五グラムにすること。
  - (ト) 飴には結晶の入らないこと、但し、約一ヶ月後には結晶するものとする。

そして、補助参加人は右契約の目的物のうち充填機及び冷却コンベアの製作を前記無妙工業と伊藤寿に依頼し、糖液加熱装置、糖液濃縮装置等は自ら製造した。

他方、原告は右契約において自らの責任で準備することになっていた溶解槽及び受槽の製作を訴外浅部築炉工作所に、冷房装置の製作を訴外伊丹金属工業株式会社にそれぞれ依頼するなどしたほか、成型器及びその裏金製作を訴外帝国ダイカスト工業株式会社と訴外甲斐製作所に依頼した。

右帝国ダイカストは、成型器及びその裏金を製造するに際しては、前記補助参加人が作成した製造設計図を基礎として、成型器については上下を開放した飴菓子型と通気孔とを交互に多数並設したのものとするという基本的な構成を変更することなく、ダイカスト専門業者の立場から材質を青銅鑄物(BC)からアルミニウム合金ダイカスト一種(ADCI)に変更したり、通気孔の右上と左下の各部分に押し出し装置を設けたりして最終的な設計図(承認願図、甲第一二号証)を作成したうえでこれらを製作して原告に納入した。

その後、補助参加人は右契約にもとづいて昭和四〇年九月頃から前記黄金糖連続製造装置の据付工事を開始し、同月末頃にはこれを完成させ、前記のとおり原告が準備した成型器、その裏金などを取り付けて試運転を行った。

それによると、原告が右契約において要求する飴の含水量よりは多いけれども、製品として販売できる飴菓子が全製品の六、七割程度できたので、原告はそれ以来これらを製品として市場に販売しはじめた。

しかしながら、右のとおり飴の含水量は未だ多かつたし、また、不良品がかなりの割合で発生したほか、成型器から固化した飴が抜けにくい等の問題点があつた。

そこで、前記手塚幸平らは昭和四〇年六月初めに工場長として原告会社に入社した訴外勝村茂夫とも協議してこれらの問題点を次のとおり改良していった。

その第一点は、蒸発水を排出するクーラーが機能しないことが原因で濃縮オンレーターにおいて水分が十分に蒸発しないことである。

したがって、被告ら主張のとおり右クーラーを取りはずして蒸気排出ファンを取り付けたり、濃縮オンレーターの出口調圧弁を除去して糖液を充填機に送る配管を太くしたり、濃縮オンレーターと充填機との過程にファンを取り付けたりした。

その第二点は、成型器内の飴が十分に冷却されないこと及び成型器内での飴の脱水が十分でなかつたことが原因で成型器から固化した飴が容易には抜けにくいことである。

ところで、成型器の飴を冷やす方法としては、当初コンベア上にトンネルを設け、その中に冷凍機で冷却

させた冷たい空気を送っていたが、右のとおり欠点があつたので、この方法を中止した。

そして、右の方法に代つてコンベアの長さを延長することとし、成型器コンベアについては一二メートル延長して約三五メートルに、裏金コンベアについては二・二メートル延長して六・七メートルにした。

また、右の問題点を解消させるために飴打落装置を改良した。

以上の問題点のほかに、充填機関係において、ホッパーの容量が小さすぎることで、充填機とコンベアとがうまく連動しないこと及び充填機、ホッパー内の古い飴が固まるために充填機が作動しないことなどの問題点が発生したが、これらの点はホッパーの容積を大きくしたり、充填機プランジヤーの穴を改良したり、充填機及びホッパーの掃除を完全にすることによつて解決された。

さらに、前記手塚幸平らは翌昭和四一年三月末までの間に濃縮オンレーター上部の蒸発蒸気出口孔や同オンレーター蒸発蒸気の浄化槽を設置したり、スチーム配管の仮配管を本配管に変更するなど細部に亘つて追加工事を実施して前記黄金糖連続製造装置についての問題点をほぼ全部解消させた。

(三) 他方、被告会社は、前記飴連続製造装置の販売に努めていた補助参加人より昭和四二年七月一七日右装置の見積書の交付を受けて高温処理飴の製造計画に着手した。

被告会社は、翌昭和四三年三月一九日には訴外吉嶺汽罐工業株式会社から右装置に必要な最高使用圧力一平方センチメートル当り一六キログラムの「よしみね水管式ボイラー」一基の見積書を受領し、同月末頃これを買受けた。

かくして被告会社は昭和四三年七月二〇日補助参加人との間で同人が別紙(二)図面及び同説明書記載の飴剤成型部装置を含む飴連続製造装置一式を製造してこれを次のとおりの条件で被告会社に売り渡す旨約した。

#### (1) 目的物

原料を配合して溶解したものを加熱、濃縮し、これを充填機で型出し、冷却させるまでの工程であつて、原料定量ポンプ装置、加熱オンレーター装置、蒸発オンレーター装置、充填機及びコンベア装置、計器及び操作盤、現地工事及び試運転立会調整を含むものである。

#### (2) 代金 二、一〇〇万円

(3) 代金支払方法 契約時、補助参加人工場出荷時、同工場出荷後一ヶ月以内の三回に分割して各七〇〇万円宛を支払う。

#### (4) 引渡日 第一系列同年一〇月三十一日 第二系列同年一一月一五日

#### (5) 引渡場所 大阪市東区一軒町一七の四 被告会社工場据付渡し

成型器及びその裏金については、原告が前記黄金糖連続製造装置を買受けた場合と同様に被告会社において準備することになつていたので、被告会社は訴外株式会社神戸製鋼所にその製作方を依頼した。

右訴外会社は、前記帝国ダイカスト工業株式会社と同様に補助参加人が作成した図面(乙第四号証の一、二)を基礎としてその製作承認用図面(乙第七号証の一、二)を同年一〇月一日に作成した。

また、被告会社は同年九月中旬頃には本件飴連続製造装置の配置図(乙第五号証)を補助参加人より受領した。

以上の各事実が認められ、証人勝村茂夫の証言及び原告会社代表者の供述中、右認定に反する部分はその余の前掲各証拠に照らしてたやすく措信できず、甲第一八号証の一、二もいまだ右認定を左右する証拠とは解しえないし、他には右認定をくつがえすに足りる的確な証拠はない。

また、別紙(二)、(三)各図面及び同説明書の記載によると、同記載の飴剤成型部装置は(イ)号装置と同一のもので、本件考案の構成要件をすべて具備していると認められる。

右認定の事実によると、前記手塚幸平は補助参加人が訴外豊田通商株式会社より飴連続製造装置の開発方を依頼されて以来、飴の色、その含水量等飴自体に関する条件についても責任を負担したうえ、補助参加人の従業員山田宏一、訴外無妙工業こと伊藤寿らをその補助者として使用して右装置の開発に必要な色々な資料を蒐集し、これらのデータを基礎として机上計算を行ない、成型器、その裏金等右装置の各部分の製造設計図を作成し、昭和四〇年六月中旬頃には本件考案を含む右装置についての考案を完成したものと認められる。

もつとも、前掲勝村茂夫の証言及び原告会社代表者の供述によると、右本件考案が完成した直前である昭和四〇年六月初めに原告会社に入社した訴外勝村茂夫が前記黄金糖連続製造装置が原告会社に納入されて試運転が行われた後に右装置の実施上の問題点を解決するうえで相当な役割を果たしたこと及び右手塚幸平らが前記データを蒐集するに際して本来オンレーター等の化学機械の製造販売を業とする補助参加人と異なり長年に亘り飴の製造販売に従事してきた原告会社代表者らからの温度と着色の関係等飴自体の性質に関して適切な助言を得たことが認められるけれども、未だ右事実のみでは前記認定の手塚幸平が本件考案を考案したとの事実をくつがえすことはできない。

しかして、被告会社は右認定のとおり本件考案の出願日である昭和四三年一〇月一二日以前に前記飴連続製造装置に特有な設備の一つである高圧ボイラーを購入し、次いで補助参加人との間で別紙（二）図面及び同説明書記載の飴剤成型部装置を含む右装置につきいわゆる製作物供給契約を締結したうえ、成型器、その裏金の製作方を訴外株式会社神戸製鋼所に依頼し、同所においてその最終設計図を完成させていたものである。

したがって、被告会社は、本件実用新案登録出願に係る考案の内容を知らないで自らその考案をした前記手塚幸平から補助参加人を介して昭和四二年七月中旬頃知得して、本件登録実用新案出願の際、現に前記被告会社工場において本件考案の技術思想と同一の別紙（二）図面及び同説明書記載の飴剤成型部装置の使用の準備をしていたのであるから、本件実用新案権について先使用による通常実施権を有するものというべきである。

それ故、被告ら主張の先使用の抗弁は理由がある。」

## 【 17 - 地 】

### 東京地裁昭和 52 年 3 月 30 日判決（昭和 44 年（ワ）第 14345 号、損害賠償請求事件）

先使用権認否：×

対象：ハンダ付用溶剤（意匠権）

#### 〔事実〕

- ・昭和34年1月6日頃 被告会社の代表者である松尾仁介は、訴外純正化学株式会社からN、N-ジメチルアニリン塩酸塩50グラムを購入してこれをハンダ付用溶剤の製造のために使用。
- ・昭和34年中 松尾仁介が訴外ワールド無線株式会社に対して液体状のハンダ付用溶剤約5キログラムを数回に分けて納入。

出願日 昭和 35 年 5 月 31 日

- ・昭和38年1月1日から昭和44年10月27日 被告は、N、N-ジエチルアニリン塩酸塩を松脂に含有させたハンダ付用溶剤をハンダ中に封入した脂入りハンダを製造、販売。

〔判旨〕

「五 次に被告の先使用による通常実施権の主張について判断する。

被告は、被告会社の代表者である松尾仁介は、自らの研究に基づいて昭和三三年一二月以来N、Nジメチルアニリン塩酸塩及びN、N-ジエチルアニリン塩酸塩を組成成分とするフラックスを使用する脂入ハンダの製造、販売の準備をし、昭和三四年一月以来被告会社の設立（昭和三六年三月一三日）に至るまで、右脂入ハンダの製造、販売を行なつて本件特許権について通常実施権を取得し、被告会社の設立とともに被告会社にその通常実施権を実施の事業とともに移転したと主張する。

証人原柳之助の証言により成立の認められる乙第一六号証及び被告代表者本人尋問の結果により成立の認められる乙第一五号証の一並びに証人原柳之助の証言によると、昭和三四年一月六日頃松尾仁介が訴外純正化学株式会社からN、Nジメチルアニリン塩酸塩五〇グラムを購入してこれをハンダ付用溶剤の製造のために使用したこと、同年中に松尾仁介が訴外ワールド無線株式会社に対して液体状のハンダ付用溶剤約五キログラムを数回に分けて納入したことの事実が認められる。

本件における原告の主張は、被告が昭和三八年一月一日から昭和三四年一〇月二七日に至るまでの間、N、N-ジエチルアニリン塩酸塩を松脂に含有させたハンダ付用溶剤をハンダ中に封入した脂入りハンダを製造、販売したことを本件特許権を侵害するというものであり、被告は右の期間右のような脂入ハンダを製造、販売したことを認めているところ、

N、N-ジエチルアニリン塩酸塩ではなく、N、N-ジメチルアニリン塩酸塩を使用したことが先使用による通常実施権取得の原因となり得るかという点についてはともかく、被告主張の頃に松尾仁介がN、N-ジメチルアニリン塩酸塩を使用して脂入ハンダを製造し、これを販売していたこと、又は製造、販売の準備をしていたとの点については、被告会社代表者松尾仁介の供述中これに沿うかのような部分がなくはないが、これ以外に他にこれを認めるに足る適確な証拠はなく、結局被告会社代表者の右供述部分は措信できないことになる。前認定のN、N-ジメチルアニリン塩酸塩を使用した液体状のハンダ付用溶剤は松脂又はワセリン又は合成樹脂類に含有させたものではないといわざるを得ず、他に被告主張の先使用による通常実施権取得の事実を認めさせるに足る証拠はない。

なお被告は、被告が本件特許出願にかかる発明の内容を知らないで、本件特許出願の出願公告日の前である昭和三六年三月一三日から被告製品の製造、販売を行なつて来たから、被告は本件特許権について先使用による通常実施権を取得したと主張するが、そのような事実によつて先使用による通常実施権が取得できるものでないことは明らかであるから、この主張はそれ自体失当として排斥せざるを得ない。」

## 【 18 地】

広島地裁昭和 54 年 3 月 28 日判決（昭和 47 年（ワ）第 175 号、意匠類似品製造販売頒布禁止等請求事件）

先使用権認否：×

対象：取付用通風機（意匠権）

### 〔事実〕

- ・昭和 41 年 5 月頃 被告は、原告寺岡が社長であった日本リード工業株式会社に入社。
  - ・昭和 41 年 8 月頃 日本リード工業株式会社において営業畑に勤務していた被告は、取り付け用通風機をプラスチックで製品化することを同社の営業会議で提案。それが容れられることになり、その後、同社の社員らが実用化のデザインの考案に取り組み、製品図面の設計図を描き、金型の設計図を作成。この各段階で社長である原告寺岡が目を通し訂正や指示を与えたが、なかなかうまくいかず一時作成を中断。
  - ・昭和 42 年 1 月頃 原告寺岡が現場に出向いて指示を与え設計図より大幅な形状変更を加えながら、本件意匠に近いプラスチック製の取り付け用通風機が製作された。
  - ・昭和 42 年 2 月初めから 被告を含め同社の社員らは、それらの販売を開始。
- 出願日 昭和 42 年 2 月 21 日
- ・昭和 42 年 6 月 被告は、日本リード工業株式会社を退社。
  - ・昭和 42 年 8 月 日本リード工業株式会社が倒産。
  - ・昭和 43 年 3 月頃から 被告は、退社後しばらくは取り付け用通風機の製品を仕入れて販売することに従事していたが、同年四三年三月ころからイ号製品の取り付け用通風機を製造して販売するようになった。

### 〔判旨〕

「次に抗弁 3 について検討する。

成立に争いのない甲第三号証の一ないし三、第一二号証、第二八号証、乙第一一号証の一、三ないし一〇、第一六号証、第二三号証、証人秋田正治の証言（第一回）により成立の認められる乙第一〇号証の一ないし一二、乙第一一号証の二、被告本人尋問の結果（第一回）により成立の認められる乙第一七号証の一ないし二〇、原告寺岡本人尋問の結果（第二回）により成立の認められる甲第二四号証、第二六号証の一ないし四、第三四号証の一ないし三、第三五号証、証人方川幸亮（第一、二回）、同秋田正治（第一、二回）、同豊田淳一郎、同藤原悟、同榊田利文、同安井幸三の各証言、原告寺岡（第一、二回）及び被告（第一回）各本人尋問の結果によれば、被告は昭和四一年五月ころ原告寺岡が社長であった日本リード工業株式会社に入社し、営業畑に勤務していた同年八月ころ、取り付け用通風機をプラスチックで製品化することを同社の営業会議で提案し、それが容れられることになって、同社の社員らが実用化のデザインの考案に取り組み、製品図面の設計図を描き、金型の設計図を作成したが、右各段階で社長である原告寺岡が目を通し訂正や指示を与えており、その後社員らが金型作成にとりかかったが、なかなかうまく行かず、一時作成を中断していたが、原告寺岡が現場に出向いて指示を与え設計図より大幅な形状変更を加えながら、同四二年一月ころに本件意匠に近いプラスチック製の取り付け用通風機が製作され、被告を含め同社の社員らが同年二月初めからそれらを販売しはじめ、同年二月二日には原告寺岡は本件意匠の登録出願をしたこと、被告は同年六月に日本

リード工業株式会社を退社し、同年八月には同社が倒産したこと、被告は退社後しばらくは取り付け用通風機の製品を仕入れて販売することに従事していたが、同年四三年三月ころからイ号製品の取り付け用通風機を製造して販売するようになったことが各認められ、原告寺岡（第一、二回）及び被告（第一回）各本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信しない。

右認定事実によれば、原告寺岡が本件意匠の登録出願をした日は昭和四二年二月二日であり、当時被告は日本リード工業株式会社に勤務していたのであり、被告がイ号製品の製造をはじめたのは一年余経過後の昭和四三年三月ころであるから、本件意匠出願の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者に被告が該らないことは明らかであって、意匠法二九条に規定する先使用による通常実施権を被告が有していると認めることはできない。」

## 【 19 地 ( 1 ) 】

### 大阪地裁昭和 54 年 11 月 14 日判決 ( 昭和 51 年 ( ワ ) 第 5062 号、損害賠償請求事件 )

先使用権認否：×

対象：自動車後扉開閉装置の操作伝達機構（実用新案権）

#### 〔 事実 〕

- ・昭和 41 年以前 大阪府下ではタクシー業界を主たる得意先とする自動車後扉開閉装置の製造販売が行われるようになり、当業界では運輸省陸運局の勧告もありその技術改良が盛んに行われた。
  - ・昭和 41 年当初から 被告の父である訴外藤原清治は、原告らの注文により A 考案またはこれに近い開閉装置を製造し、新日邦自動車工業株式会社の名において納品。
  - ・昭和 41 年 7 月 26 日 原告は、自ら前記開閉装置の改良に工夫をこらし、A 考案について出願。
  - ・昭和 41 年 7 月 29 日 藤原清治は、自動ドア開閉機に関して実用新案出願。
  - ・昭和 42 年 1 月下旬 原告は、自動車後扉開閉装置について改良し、B 考案について出願。
  - ・昭和 42 年 3 月 原告はかねてから当業界に身をおき、当初は株式会社富士商会の肩書きを使い大野邦夫と共同で商売をしていたが、独立。
  - ・昭和 42 年 6 月 15 日 原告は、自動車後扉開閉装置について改良し、C 考案について出願。
- 出願日 昭和 42 年 12 月 5 日
- ・昭和 43 年 4、5 月頃 原告の A、B、C の考案に係る実施品（模造品）はかつて市場に出回ったことがなかったが、原告は、本件考案たる D 考案にかかる実施品（模造品）について製造販売を開始。

#### 〔 判旨 〕

「そこで、次に被告の先使用に基く通常実施権の抗弁について検討する。

一般に、先使用に基く通常実施権の譲受人がその旨の登録なくして当該実用新案権者に自己の実施権を対抗しうるかどうかは暫らくおき、本件では、被告は、まず訴外藤原清治（被告の父）がすでに原告の本件実用新案出願の日である昭和四二年一二月五日以前おそくとも同年六月頃には本件イ号物件（本件実用新案権の実施品に該当する自動車後扉開閉装置）を自ら考案し業として製造販売していたと主張するのである。

そして、甲一三号証（浅田益宏の別件証人調書）、同一五号証（被告の別件証人調書）、乙一号証（昭和五一年四月六日ミツワ産業有限会社代表取締役浅田益宏の書いた証明書）、同七号証（昭和五一年四月三〇日江南春夫の書いた証明書）の各記載は右被告の主張にそう（ただし、右各証拠によっても、その製造販売人は新日邦自動車工業株式会社であるというものもあって、本件でいう先使用に関し右会社と藤原清治との関係が必ずしも明白ではないが、この点も暫らくおく。）

しかし、右各証拠はそれ自体証拠価値の乏しいものであるばかりでなく（乙一、七号証はいずれも本件につき被告と同じ利害関係を有する者が書いた証明文書であって、いずれも本件紛争発生後被告が原文を書いたものに言われるままに認証したにすぎない文書であることが、前掲甲一三号証の記載自体および弁論の全趣旨によって認められる。）後記証拠に照らしてもとうてい信を措くことができないものである。

また、乙八号証（前記新日邦が昭和四二年二月一九日原告あてにコンテッサー用のハンドオートドアすなわち自動車後扉開閉装置二セットを納品したことを示す納品書で、右開閉装置の特徴として「右ハンドル」との記載があるもの）は一見イ号物件に関する納品書のように見えるが、成立に争いない甲一六号証（原告の別件本人尋問証書）によると右にいう「右ハンドル」とは運転手席の右側にあるハンドルをいうのではなく、その左側にあるハンドルではあるがただ従前の位置よりは右側すなわち自動車前席中央床のもりあがり部分より右にして運転手席より左側にあるハンドルをいっており、またこの納品物件の回転軸も自動車前席の床下を通っておらず、前席の前方下（座乗者の足下部分）を通る構造のものであって、以上の二点で本件イ号物件の構造とは全く異なるものであることが認められるから、右乙八号証もまた何ら被告らの前記主張を裏付ける資料とはならないものである。

そして、他に被告の前記主張を裏付けるに足る証拠はない。

かえて、様式裁判により真正に成立したものと認める甲二号証の一ないし三、成立に争いない同一四号証（大野邦夫の別件証人調書）により真正に成立したものと認める同九号証、前掲同一六号証（原告の別件本人尋問調書）により真正に成立したと認める同一〇号証、一一号証、成立に争いない同一二号証、前掲一四ないし一六号証（ただし、一四、一五号証は一部）、成立に争いない前掲甲一五号証（被告の別件本人調書）により全部真正に成立したものと認める乙四号証の三ないし四九を総合すると、本件については次のような事実が認められる。すなわち、

- 1 大阪府下ではおそくとも昭和四一年以前からタクシー業界を主たる得意先とする自動車後扉開閉装置の製造販売が行われるようになり、当業界では運輸省陸運局の勧告もあってその技術改良が盛んに行われた。
- 2 これを原告についてみても、原告はかねてから当業界に身をおいてきたもので、当初は株式会社富士商会の肩書きを使い大野邦夫と共同で商売をし、昭和四二年三月には独立し今日に至っているのであるが、その独立の前後を問わず自ら前記開閉装置の改良に工夫をこらし、前後四回にわたり実用新案の出願をし、そのうち少くとも三件は登録を受け権利を取得し、いずれもその出願の前後ころこれを出願した。

いま右四件の技術上の変遷とその時期をみるに、その技術は概略別紙技術変遷図面のA、B、C、Dの各考案の順に改良されていったのであって（Aにつき乙五号証、Bにつき甲一一号証の記載の一部、Cにつき同一二号証、Dにつき同一号証参照）まず、Aはハンドルが運転手席の左にあり、かつ回転軸は前部座席の下床ではなくその前方下床の座乗者の足下にあることを特徴とし（昭和四一年七月二六日出願、同四四年一〇月七日公告、その後登録。したがって、前示乙八号証に記載のものはA考案の改良型にすぎないことが明白である。）Bはハンドルを運転手の右にしたが、回転軸は座乗者足下にあることを特徴とし（昭和四二年一月下旬出願）、Cはハンドルが運転手席の右にあり、かつ回転軸は前部座席下床に収めたものであるが、ただハンドルと回転軸は直杆を介して連結されていることを特徴とし（昭和四二年六月一五日出願、同五〇年

一月一〇日公告、その後登録) Dは本件実用新案にほかならず、その構造はC考案とほぼ同じであるが、ただハンドルと回転軸を直接連結することとした点を特徴としている。

(このようなわけで、前記被告に有利な書証が果たして右のような詳細な区別をわきまえた上のものであるか極めて疑問となるわけである)。

3 一方、藤原清治も当業者であって、おそくとも昭和四一年当初から原告らの注文により前記A考案またはこれに近い開閉装置を製造し納品していたものであるが(ただし、新日邦の名において)自らも昭和四一年七月二九日原告のA考案出願におくれること三日にして「自動車ドア開閉機」に関し実用新案の出願をなし、これは同四五年六月四日には公告されたのであるが、その技術上の特徴は前記A考案の開閉装置について、ただ後部ドアの取付部分(別紙変遷図A中Xで指示されている部分)に改良を加えたところにあった。しかし、イ号物件を示唆するような考案をした形跡はない。

4 しかるところ、原告のA、B、Cの考案に係る実施品(模造品)はかつて市場に出廻ったことがなかったが、D考案すなわち本件考案にかかるそれは、原告が昭和四二年一二月その出願とともにその実施品を製造販売した数ヶ月後である昭和四三年四、五月ごろになってはじめて市場に出廻るようになった。

以上のような事実が認められる。

そして、右事実関係によると、藤原清治は本件実用新案出願当時自動車後扉開閉装置を製造販売していたのは事実であるが、それはイ号物件とは異なる構造のものであったことが明らかである。

そうすると、被告の先使用に基く通常実施権の抗弁は爾余の判断をなすまでもなく失当である。」

## 【19 地(2)】

大阪地裁昭和54年11月14日判決(昭和53年(ワ)第3372号、実用新案侵害差止請求事件)

先使用権認否：×

対象：自動車後扉開閉装置の操作伝達機構(実用新案権)

〔事実〕

- ・昭和41年以前 大阪府下ではタクシー業界を主たる得意先とする自動車後扉開閉装置の製造販売が行われるようになり、当業界では運輸省陸運局の勧告もありその技術改良が盛んに行われた。
  - ・昭和41年当初から 被告の父である訴外藤原清治は、原告らの注文によりA考案またはこれに近い開閉装置を製造し、新日邦自動車工業株式会社の名において納品。
  - ・昭和41年7月26日 原告は、自ら自動車後扉開閉装置の改良に工夫をこらし、A考案について出願。
  - ・昭和41年7月29日 藤原清治は、自動ドア開閉機に関して実用新案出願。
  - ・昭和42年1月下旬 原告は、自動車後扉開閉装置について改良し、B考案について出願。
  - ・昭和42年3月 原告はかねてから当業界に身をおき、当初は株式会社富士商会の肩書きを使い大野邦夫と共同で商売をしていたが、独立。
  - ・昭和42年6月15日 原告は、自動車後扉開閉装置について改良し、C考案について出願。
- 出願日 昭和42年12月5日
- ・昭和43年4、5月頃 原告のA、B、Cの考案に係る実施品(模造品)はかつて市場に出回

ったことがなかったが、原告は、本件考案たるD考案にかかる実施品（模造品）について製造販売を開始。

〔判旨〕

「そこで、次に被告らの先使用に基く通常実施権の抗弁について検討する。

一般に、先使用に基く通常実施権の譲受人がその旨の登録なくして当該実用新案権者に自己の実施権を対抗しうるかどうかは暫らくおき、本件では、被告らは、まず訴外藤原清治がすでに原告の本件実用新案出願の日である昭和四二年一月五日以前おそくとも同年六月頃には本件イ号物件（本件実用新案権の実施品に該当する自動車後扉開閉装置）を自ら考案し業として製造販売していたと主張するのである。そして、乙一号証（昭和五一年四月六日ミツワ産業有限会社代表取締役浅田益宏の書いた証明書）、同七号証（昭和五一年四月三〇日江南春夫の書いた証明書）の各記載、および証人浅田益宏、同藤原明（藤原清治の子）の各証言は右被告らの主張にそう（ただし、右各証拠によっても、その製造販売人は新日邦自動車工業株式会社であるというものもあって、本件でいう先使用に関し右会社と藤原清治との関係が必ずしも明白ではないが、この点も暫らくおく。）

しかし、右各証拠はそれ自体証拠価値の乏しいものであるばかりでなく（乙一、七号証はいずれも本件につき被告らと同じ利害関係を有する藤原明又はその父藤原清治と取引関係にあった者が書いた証明文書であって、いずれも本件紛争発生後藤原明が原文を書いたものに言われるままに認証したにすぎない文書であることが、証人浅田益宏の証言および文書の様式態様、弁論の全趣旨によって認められる。また、右証人藤原や浅田は前記のとおり実質上本件被告らに準ずる者かもしくはこれに関連する者であり、ことに証人浅田の証言はあいまいである。）後記証拠に照らしてもとうてい信を措くことができないものである。

また、乙八号証（前記新日邦が昭和四二年二月一九日原告あてにコンテッサー用のハンドオートドアすなわち自動車後扉開閉装置二セットを納品したことを示す納品書で、右開閉装置の特徴として「右ハンドル」との記載があるもの）は一見イ号物件に関する納品書のように見えるが、原告本人尋問の結果によると右にいう「右ハンドル」とは運転手席の右側にあるハンドルをいうのではなく、その左側にあるハンドルではあるがただ従前の位置よりは右側すなわち自動車前席中央床のもりあがり部分より右にして運転手席より左側にあるハンドルをいっており、またこの納品物件の回転軸も自動車前席の床下を通過せず、前席の前下方（座乗者の足下部分）を通る構造のものであって、以上の二点で本件イ号物件の構造とは全く異なるものであることが認められるから、右乙八号証もまた何ら被告らの前記主張を裏付ける資料とはならないものである。

そして、他に被告らの前記主張を裏付けるに足る証拠はない。

かえって、証人大野邦夫の証言により真正に成立したと認める甲七号証、原告本人尋問の結果によりその真正成立および原本の存在を認めうる同八号証の一、二、一〇号証、一一号証、成立に争いない同一二号証、一三号証、乙二号証、五号証、前掲証人藤原明の証言により全部真正に成立したと認める同四号証の三ないし四九に前掲証人大野邦夫（一部）、同藤原明（一部）および原告本人尋問の結果を総合すると本件については次のような事実が認められる。

すなわち、

1 大阪府下ではおそくとも昭和四一年以前からタクシー業界を主たる得意先とする自動車後扉開閉装置の製造販売が行われるようになり、当業界では運輸省陸運局の勧告もあってその技術改良が盛んに行われた。

2 これを原告についてみても、原告はかねてから当業界に身をおいてきたもので、当初は株式会社富士商会の肩書きを使い大野邦夫と共同で商売をし、昭和四二年三月には独立し今日に至っているのであるが、そ

の独立の前後を問わず自ら前記開閉装置の改良に工夫をこらし、前後四回にわたり実用新案の出願をし、そのうち少くとも三件は登録を受け権利を取得し、いずれもその出願の前後これを出願した。

いま右四件の技術上の変遷とその時期をみるに、その技術は概略別紙技術変遷図面のA、B、C、Dの各考案の順に改良されていったのであって、(Aにつき乙五号証、Bにつき甲八号証の一、Cにつき同号証の二、同一二号証、Dにつき同二号証参照) まず、Aはハンドルが運転手席の左にあり、かつ回転軸は前部座席の下床でなくその前方下床の座乗者の足下にあることを特徴とし(昭和四一年七月二六日出願、同四四年一〇月七日公告、その後登録。したがって、前示乙八号証に記載のものはA考案の改良型にすぎないことが明白である。) Bはハンドルを運転手の右にしたが、回転軸は座乗者足下にあることを特徴とし(昭和四二年一月下旬出願) Cはハンドルが運転手席の右にあり、かつ回転軸は前部座席下床に収めたものであるが、ただハンドルと回転軸は直杆を介して連結されていることを特徴とし(昭和四二年六月一五日出願、同五〇年一月一〇日公告、その後登録) Dは本件実用新案にほかならず、その構造はC考案とほぼ同じであるが、ただハンドルと回転軸を直接連結することとした点を特徴としている(このようなわけで、前記証人藤原や浅田の証言が果たして右のような詳細な区別をわきまえた上のものであるか極めて疑問となるわけである)。

3 一方、藤原清治も当業者であって、おそくとも昭和四一年当初から原告らの注文により前記A考案またはこれに近い開閉装置を製造し納品していたものであるが(ただし、新日邦の名において) 自らも昭和四一年七月二九日原告のA考案出願におくれること三日にして「自動車ドア開閉機」に関し実用新案の出願をなし、これは同四五年六月四日には公告されたのであるが、その技術上の特徴は前記A考案の開閉装置についてただ後部ドアの取付部分(別紙変遷図A中Xで指示されている部分)に改良を加えたところにあった。しかし、イ号物件を示唆するような考案をした形跡はない。

4 しかるところ、原告のA、B、Cの考案に係る実施品(模造品)はかつて市場に出廻ったことがなかったが、D考案すなわち本件考案にかかるそれは、原告が昭和四二年一二月その出願とともにその実施品を製造販売した数ヶ月後である昭和四三年四、五月ごろになってはじめて市場に出廻るようになった。

以上のような事実が認められる。

そして、右事実関係によると、藤原清治は本件実用新案出願当時自動車後扉開閉装置を製造販売していたのは事実であるが、それはイ号物件とは異なる構造のものであったことが明らかである。

そうすると、被告らの先使用に基く通常実施権の抗弁は爾余の判断をなすまでもなく失当である。」

## 【20 高】

仙台高裁昭和57年3月16日判決(昭和56年(ネ)第5号、模造品製造差止等請求控訴事件)

先使用権認否：×

対象：自動車接地具(実用新案権)

〔事実〕

出願日 昭和53年5月23日

- |             |   |
|-------------|---|
| ・昭和54年3月頃   | 被控訴人は、被控訴人らの製品の製造販売を開始。                   |
| ・昭和54年6月29日 | 本件考案の登録の請求の範囲について補正。                      |
| ・昭和54年12月1日 | 本件考案登録出願について出願公開された。                      |
| ・昭和55年7月17日 | 控訴人高橋栄は、原告製品に係る本件考案登録出願について意見書及び手続補正書を提出。 |

- ・昭和 55 年 11 月 13 日 控訴人高橋栄は、原告製品に係る本件考案登録出願について意見書及び手続補正書を再提出。
- ・昭和 56 年 6 月 19 日 本件考案登録出願について出願公告された。

〔判旨〕

「 被控訴人らは実用新案法二六条、特許法七九条の規定による先使用による通常実施権を主張する。しかし、当初の明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は決定をもってその補正を却下しなければならない(実用新案法一三条、特許法五三条一項)と定められているのに、本件の場合、控訴人高橋の補正が却下されず、受理されていること当事者間に争いないこと(事実摘示の第二の二の1)にかんがみ、控訴人高橋のした補正は、控訴人ら主張(事実摘示第三)のとおり、当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内において実用新案登録請求の範囲を補正したもので、明細書の要旨を変更しないものと見なされる場合(実用新案法九条、特許法四一条)に該当するものと認めるのが相当である。そうすると、控訴人高橋の出願は昭和五三年五月二三日(その方式及び趣旨により性質を認めうる甲第一号証の一により認められる。)のままであるから、昭和五四年三月頃被控訴人らの製品の製造販売を開始した(この点は当事者間に争いが無い。)被控訴人らには先使用による通常実施権は存しない。なお、先使用による通常実施権が認められるためには、実用新案登録出願に係る考案の内容を知らないで自らその考案をしたこと、すなわち善意であることが要件であるが、被控訴人らは昭和五四年三月当時において悪意であったことは、前記引用の原判決の認定により明らかであるから、この点からいっても被控訴人らは先使用による通常実施権を有しない。したがって、被控訴人らのこの点の主張は採用できない。」

## 【21 - 高】

東京高裁昭和 57 年 5 月 20 日判決(昭和 56 年(ネ)第 1681 号、実用新案権侵害差止等請求控訴事件)

先使用権認否：×

対象：ダッシュ液体濾過機(実用新案権)

〔事実〕

出願日 昭和 53 年 11 月 10 日

〔判旨〕

「六 ところで、被控訴人は、被控訴人が、本件考案の内容を知らないで自ら被告製品を考案し、本件実用新案出願前の昭和四七年四月ごろから、その製造販売事業の準備を始め、同年七月四日から被告製品を製造販売し始め、以後その事業を継続して来たから、本件実用新案権につき先使用による通常実施権を有する旨主張するので、この点について検討する。

原審における被控訴会社代表者尋問における供述中には、被控訴会社代表者は、昭和四六年ごろ、被告製品についての構想を持ち、昭和四七年には被控訴会社においてその試作品、設計図を作り、後にこれを改良して、昭和四八年六月二六日にはその設計図である乙第六、七号証を作った、右設計図にあるものは、三段式濾過機で、上二段の濾室から下側の管に、最下部の濾室からは上側の管に連絡されており、いずれも真空ポンプで吸引されるようになっており、右上側及び下側の各管にはそれぞれバルブがついていて、別個に閉止できるようになっていた、被控訴会社代表者は、右濾過機について実用新案登録出願をしたが、その公開実用新案公報が乙第二、三号証である、旨の供述部分があり、右乙第六、七号証には、ほぼ右供述のとおり

の構成を有するとみられる濾過機が図示され、乙第六号証には「J n n e 2 6 7 3」との記載が認められる。しかしながら、《証拠略》と対比すると、被控訴会社代表者の前記供述及び乙第六、七号証の前記記載中少なくとも、被控訴会社が、本件実用新案の登録出願前に上下多段の濾室を備え、最下位の濾室とそれ以外の濾室とをそれぞれ導管によって真空ポンプに連結し、最下位以外の濾室と通ずる管にはこれを閉止するバルブを設けた濾過機の試作ないしは図面製作をしたとの事実に関する部分は、にわかに採用できず、他にも、被控訴会社が、右供述にかかる濾過機その他被告製品ないしはこれと実質上同一の濾過機につき、製造、販売等の事業ないしはその準備をしていたことを認めるに足る証拠はないから、被控訴人の前記主張は、これを採用することができない。」

## 【 2 2 - 地 】

### 大阪地裁昭和 56 年 10 月 16 日判決（昭和 53 年（ワ）第 4409 号、意匠権侵害差止請求事件）

先使用权認否：×

対象：物干し器具（意匠権）

#### 〔 事 実 〕

出願日 昭和 45 年 2 月 7 日

- ・ 昭和 46 年 1 月から 4 月 原告は、その開発にかかる物干杆が 10 本の「エンゼル A 一〇」及び物干杆が 20 本の「エンゼル A 二〇」なる商品に関する実用新案登録及び意匠登録について出願。しかし、これより先に本件意匠の登録出願がなされていたため、原告の意匠登録出願について拒絶理由通知がなされ、そこで原告は、意匠の出願人訴外大阪均一株式会社（後に株式会社ダイキンと商号変更）よりこれを譲り受けるべき交渉を実施。
- ・ 昭和 46 年春頃 原告は、「エンゼル A 一〇」、「エンゼル A 二〇」の製造販売を開始。
- ・ 昭和 49 年 7 月 被告がその製品「サンドライ」の販売を開始する状況になったため、原告は、上記出願が登録されておらず、権利化されていなかったが、被告に対して、原、被告双方が加入している大阪日用品工業界（同業者間の任意団体）の内規に従い、被告に対して、被告製品の製造販売を中止するように求めた。
- ・ 昭和 49 年 7 月 17 日 被告は、原告との間で誓約書を交わした。
- ・ 昭和 49 年 12 月 25 日 原告は、訴外大阪均一株式会社出願に係る同社保有のものであった本件意匠の譲渡を受けた。
- ・ 昭和 50 年 3 月 26 日 原告は、本件意匠譲渡の登録を受けた。

#### 〔 判 旨 〕

「二 しかるところ、被告は、無過失および損害賠償請求権行使の信義則違反を主張するので、これにつき検討する。

被告の主張は、原告が本件意匠の出願前の昭和四四年一二月頃より、「エンゼル A 二〇」の意匠すなわち本件意匠の類似範囲内に属する意匠（類似意匠（2））の実施をしており、本件意匠の出願人訴外株式会社ダイキンに対して先使用权を主張し得る立場にあつたこと、および、その主張の誓約書（乙第一〇号証）を取交わす際に、これが原、被告間の共通の認識であつたことを前提とするものであるが、かかる事実を認め

るに足る証拠はない。

成程、成立につき争いのない乙第一〇号証によると、右誓約書には、原告が昭和四四年一二月より製造販売せる「エンゼルA二〇」および被告が昭和四九年七月より製造販売せる「サンドライ」についての誓約書である旨、および、原告の「エンゼルA二〇」が「実願並に意匠の先願により以後此の両製品に付いては(甲)(原告)の主権を認めた。」旨の記載の存することが明らかであり、被告は、右にいう先願とは本件意匠との関係での先使用の意味であると主張する。

しかしながら、原告の「エンゼルA二〇」なる商品が昭和四四年一二月頃から現実に製造販売されていたことを認めるに足る証拠はなく、かえつて、原告代表者本人尋問の結果により成立を認むべき甲第二三、第二四号証、第二五号証の一、第二六ないし第三〇号証、官公署作成部分については成立につき争いがなくその余の部分については右本人尋問の結果により成立を認むべき甲第二五号証の二、いずれも成立につき争いのない甲第四、第五号証の各一、二、第一〇号証の一、二、乙第一三号証の二一、二二および右代表者本人尋問の結果によると、原告がその開発にかかる「エンゼルA一〇」および「エンゼルA二〇」なる商品に関する実用新案登録および意匠登録の各出願をしたのは昭和四六年一月から四月にかけてのことであり、これらの製品を現実に販売したのも同年春頃以降のことであること、ところがこれより先に本件意匠の登録出願がなされていたため、右意匠登録出願については拒絶理由通知がなされ、これを受けた原告は、本件意匠の出願人訴外株式会社ダイキンよりこれを譲受けるべく交渉していたこと、しかして、被告がその製品「サンドライ」を売出そうとした昭和四九年七月当時は、右原告自身の出願にかかる意匠および実用新案が登録になつていなかったのはもちろん、譲受けようとしていた本件意匠も一応譲受けられる見込にはなつていたがその登録を完了しておらず、原告は右当時いまだこれらの意匠権ないし実用新案権については法的権利を有していない状態にあつたことが認められ、かかる事実と前示甲第二三、第二四号証、成立に争いのない甲第三二号証の一、二によると、前記誓約書に記載された原告製品「エンゼルA二〇」の製造販売年月日が誤記であること、および、右誓約書作成の経過は原告主張のとおりであつて、誓約書の「先願により・・・(甲)(原告)の主権を認めた。」旨の記載も、被告のこのような本件意匠の出願人に対する関係で原告が先使用権を有することを認めたものではなく、被告との関係で原告が前記の如き関係からその営業上優先すべき立場にあることを承認したことを意味すると解するのが相当であり、これに反する被告代表者本人尋問の結果はたやすく採用できない。

そうすると、被告の無過失および信義則違反の主張は、その前提となる事実が認められないので、理由がなく採用できない。」

## 【23 - 地】

### 名古屋地裁昭和57年2月22日判決(昭和55年(ワ)第82号、実用新案権侵害差止請求事件)

先使用権認否：×

対象：水田かんがい用分水栓(実用新案権)

#### 〔事実〕

・昭和43年6月頃

地下水圧防止具であるウイーブホール等の販売を業とする被告の代表者鬼頭三郎は、同商品の市場開拓のため、岩手県に赴いた際、同県盛岡市に所在する株式会社開拓公社の一職員から、農業用水の流量を調整する装置を考えてほしいと依頼され、本件考案の内容を知らずに、

- 先使用物件（一）を試作。
- ・昭和 43 年 7 月頃 被告代表者鬼頭三郎は、先使用物件（一）にさらに改良を加え、先使用物件（二）（検乙一号証）を製作。
- ・昭和 43 年 9 月頃 被告代表者鬼頭三郎は、先使用物件（二）に K M 式水口パイプという名称を付し、仙台市に所在するカナ工産業株式会社に 172 本売却。それ以降、製造販売を継続。

出願日 昭和 43 年 12 月 7 日

〔判旨〕

「 よって以下被告主張の先使用権の抗弁の当否について検討する。

- 1 本件考案の出願が昭和四三年一二月七日であることは当事者間に争いが無い。
- 2 被告代表者本人尋問の結果右尋問の結果により真正に成立したものと認められる乙一ないし五号証、その形状から被告主張の先使用物件（二）の実物であると認められる検乙一号証を総合すれば、被告は、地下水圧防止具であるウイープホール等の販売を業とするものであるが、被告代表者鬼頭三郎は、昭和四三年六月ころ、右商品の市場開拓のため、岩手県に赴いた際、同県盛岡市に所在する株式会社開拓公社の一職員から、農業用水の流量を調整する装置を考えてほしいと依頼され、本件考案の内容を知らずに、先使用物件（一）を試作したが、これに、さらに改良を加え、同年七月ころ、先使用物件（二）（検乙一号証）を製作し、これに K M 式水口パイプという名称を付し、同年九月ころ、仙台市に所在するカナ工産業株式会社に一七二本売却したのを始めとして、右以降製造、販売を続けてきたことを認めることができ、他にこれをくつがえすに足りる証拠はない。

してみると、先使用物件（一）は、試作品にすぎず、右物件の試作をもって特許法七九条にいう「発明の実施である事業又はその事業の準備」をなしたとは認められず、同条所定の右要件を備える物件は、先使用物件（二）に限られることは明らかである。

### 3 本件考案と先使用物件（二）との対比

本件考案の構成要件および作用効果が原告主張のとおりであること、および先使用物件（二）の構成要件が被告主張のとおりであることはいずれも当事者間に争いが無い。

そして、先使用権可否に関する争点は、本件考案の水量調整板が原告主張のような水量調整機能および回転自在の構造を有するや否や、もし有するとしたとき、これらと同一の機能、構造を先使用物件（二）の水量調整板が有するや否やにあるので、以下これらの点について判断する。

（イ） 前記当事者間に争いのない本件考案の構成要件および作用効果、および成立に争いのない甲一号証（本件公報）によれば、考案の詳細な説明の項にその作用効果として、「この調整板 6 の回転によって、くり抜き円の開閉度を調整するので常に自在の調整ができる。」と記載され、かつ公報の第三図に水量調整板 6 が鏝板 4 に当接させられていることが表示されていることが認められること、以上の諸事実からすれば本件考案にかかる水量調整板 6 はその回転によりくり抜き円の開閉度を調整し、かくして、流量を自在に調整するものであり、右調整板 6 は鏝板 4 に常に当接し、回転自在であることが明らかである。

他方当事者間に争いない先使用物件（二）の構成要件および前掲検乙一号証によれば、先使用物件（二）にかかる水量調整板 6 の裏面には丸十字形状の補強リブ 1<sup>a</sup> が設けられていること、右調整板 6 が全閉時のとき、右補強リブ 1<sup>a</sup> の丸形部分は鏝板のくり抜き円に密着して係合していること、右調整板 6 は硬質ゴムによって製造されていること、したがって、先使用物件（二）の水量調整板 6 を全閉時の状態から回動させるためには、右水量調整板を一旦上方に持ち上げて右補強リブ 1<sup>a</sup> を鏝板 4 の上に乗せたうえ、回動させなければ

ならず、さらに全開にするためには、回動途中で水量調整板 6 がストッパー 2<sup>a</sup> に接触するため、さらに水量調整板 6 を上方に持ち上げなければならないこと、以上の事実が明らかである。

してみると、先使用物件（二）にかかる水量調整板 6 は水量調整の面において、本件考案のそれと対比すると正確度の点において著しく劣り、先使用物件（二）にいう水量調整板は、本件考案における水量調整板の有する水量調整機能が十分でなく、かつ、回転自在性を有しないというべきである。

（ロ） これに加えて前掲検乙一号証によれば、先使用物件（二）にかかる鏝板 4 の上方と下方には各二個のストッパー 2<sup>a</sup> 2<sup>b</sup> が設けられているが、右ストッパー 2<sup>b</sup> は、先使用物件（二）にかかる水量調整板 6 が、全閉時において、表面の補強リブ 1<sup>b</sup> の下位両端を挿入して固定し、右ストッパー 2<sup>a</sup> は、右同調整板 6 が、全開時において、上方の両端を挿入して固定する作用をなすものであることが認められ、また前掲乙三号証によれば、先使用物件（二）は、その販売用パンフレットにおいて「小用水路からの配水、水抜きに用いる。即ち、配水、水抜き時には弁を上を開き水を通す。完了時には弁を元にもどすものである。」とのみ記載され、水量調整が可能であることを窺わせるような記載が一切ないことが認められ、これら事実を併せ考えると、先使用物件（二）にかかる水量調整板 6 は、主として全開、全閉という方法により、水量調整を図ることを主たる目的とするものと解さざるを得ず、その正確な用語としては、原告主張の「弁」が相当である。

（ハ） これを要するに、先使用物件（二）は、本件考案と技術思想効果を異にするから、同物件は、本件考案の技術的範囲に属さず、先使用権を主張しうる物件と認めることは到底できない。

4 以上の説示に反する被告の主張は、すべて採用できず、成立に争いのない乙六号証により認められる先使用物件（二）の実施品である K M 式水口パイプによる水量調整試験結果は、いかなる面積の耕区に基づいて実施されたのか不明であり、成立に争いのない甲一二号証の一および原告本人尋問の結果により認められる次の事実、即ち、通常分水栓の使用される耕区面積は二〇ないし四五アール、平均三〇アールが基準であり、三〇アールの構区に使用される分水栓の口径は、約一二九 mm であること、ところが先使用物件（二）の分水栓の口径は五〇mm であることは当事者間に争いが無いから、結局右水量調整試験結果は、本件先使用物件（二）が分水栓として通常の耕区に使用された場合、本件考案にかかる分水栓に比肩しうる程度の水量調整機能を有することの証左となし難く、他に被告の主張を維持するに足る証拠は存しない。

5 以上によれば、その余の点につき判断するまでもなく、被告が本件考案に対して先使用による通常実施権を有しないことは明らかであるから、被告の抗弁は採用できない。」

## 【 2 4 - 地 】

大阪地裁昭和 57 年 11 月 30 日判決（昭和 52 年（ワ）第 4153 号、実用新案権侵害差止請求事件）

先使用権認否：×

対象：樋受金具（実用新案権）

〔事実〕

・昭和 42 年 12 月中旬 原告が甲考案を考案。

出願日（甲考案） 昭和 42 年 12 月 27 日

・昭和 43 年 2 月初め 原告は、山本樋受製作所の山本金一に甲考案の試作品の製造を依頼。

・昭和 43 年 2 月 26 日頃 原告は、山本金一からその試作品の納品を受けた。

・昭和 43 年 3 月初旬 原告がその試作品を持ち込んだ時に、福本頼信は甲考案の樋受金具をはじめて見た。

- ・昭和 43 年 3 月 7 日 原告は、山本金一に甲考案の試作品の製造を依頼。
  - ・昭和 43 年 3 月 10 日頃 原告は、福本頼信から甲考案の実施品の注文を受けた。
  - ・昭和 43 年 4 月初め 原告は乙考案を考案。
  - ・昭和 43 年 4 月 10 日頃 原告は、弁理士に乙考案についての出願を依頼。
- 出願日（乙考案） 昭和 43 年 4 月 17 日
- ・昭和 43 年 5 月中旬 原告は、乙出願以前に存在したスレート用樋受金具の従来品について、「U」字状屈曲部の上側先端を下方に曲げて突起を作った乙考案の試作品を、高山昌照経営のタカヤマ樋受製作所に持参してスレートへの打込み実験をした。
  - ・昭和 43 年 5 月下旬 上記実験を機に、高山から、原告に対して、乙考案の権利を実施したいとの申出があり、原告は「専用実施権許諾書」、「製造販売契約書」と題する契約書の草案を受け取った。その頃、原告は、正規の契約書を交わすことなく、高山に乙考案の実施品の製造を依頼。
  - ・昭和 43 年 6 月 20 日頃 原告は、初回の乙考案の実施品の納品を受け、ほどなく福本頼信に同新製品を見せた。

〔判旨〕

「二 5 被告らの主張一 1 (一)(三)について

被告らは原告が昭和四二年八月から昭和四三年三月までの間に甲、乙、丙考案の各構成要件をすべて備えた樋受金具を株式会社イヌイ商店等に販売することにより右各考案を出願前公知にした、とし、更に、訴外山本金一が昭和四二年一〇月から同年一二月にかけて甲、乙、丙考案と同一の構成要件をすべて備えた樋受金具を原告に販売したことにより公知となっていた、と主張する。

そこで検討するに、前者の主張に副うものとして乙第一五ないし第二八号証が存在するところ、右乙号各証の証明書は、いずれも証明書の作成年月日欄の日欄、公知公用であることの証明を求める樋受金具の購入年月日欄の月欄、証明者欄を空白とし、二種の樋受金具の図面、証明事項がすべて予め印刷してある被告タカヤマ作成の「証明願」に、右作成年月日欄の日欄、購入年月日欄の月欄に数字を記入し、証明者欄に記名押印して作成されており、証明の内容も、証明書作成日である昭和五七年二月一七日ないし二四日から約一四年前の購入製品の構造に関するものであることから、これにより被告らの主張を認めるには躊躇せざるを得ないし、後記事実にも照らしても、にわかに採用し難い。後者の主張に副うものとして証人山本一郎の証言部分があるが、同証言部分は後記事実にも照らしてにわかに採用し難い。他に右各主張を認めるに足る証拠はない。

かえって、いずれも成立に争いのない甲第一六、第一七号証、証人松谷好子、同福本頼信の各証言を総合すると、原告が甲考案を考案したのは昭和四二年一二月中旬であり、昭和四三年二月初め山本樋受製作所の山本金一に右試作品の製造を依頼して同月二六日頃その納品を受けたこと、原告が丙考案を考案したのは昭和四三年三月一日であり、翌二日に弁理士に登録出願を依頼し、同月七日出願が完了したのを確認した上で、山本金一に対して、甲考案の試作品の製造を中止して丙考案の試作品の製造に切り替えるように依頼していること、原告は、同年三月一〇日頃福本頼信から甲考案の実施品の注文を受けて同月二〇日頃丙考案の実施品を納品しているが、これが第三者に甲、丙考案の実施品を納品した最初であること、原告は、山本金一に対して甲、丙考案の各実施品の製造を依頼する以前に、何人に対しても甲、丙考案の内容を知らせたことがないこと、右の事実が認められるのである（右認定に反する証人小原邦光の証言部分は、前掲証拠に照

らして採用しない)。

#### 6 被告らの主張一 1 (二) について

被告らは、昭和四二年九月甲、乙考案と同一の構成要件を備えた樋受金具が公然使用されていた、と主張し、右の証拠として、乙第三〇号証の一ないし七を提出するところ、右乙号各証の成立の真正についての立証がないのみならず、右乙号各証の内容を検討するに、乙第三〇証の二の建築確認書添付の図面中、被告ら主張の建物 A 1 の箇所にある「4 2、9 建設部分」との書込み部分は、弁論の全趣旨により後日被告ら輔佐人によってなされたものであることが窺われるから、右乙号証は、A 1 建物が昭和四二年九月に建築され、ひいては被告ら主張の樋受金具が同年月に設置されたことを証明する資料とすることはできない。同じく、乙第三〇号証の三には「4 2、9 鉄工スレート ” (寺島工務店であることを示す)」の記載があるが、この記載によって、右の頃被告ら主張の樋受金具を設置したことを証する資料とすることはできない。他に被告ら主張の樋受金具が昭和四二年九月に設置されたこと、その現存するものが乙第三〇号証の五、六の写真に示す樋受金具であることを証するに足りる証拠はない。

#### 7 被告らの主張一 2 (一)(2)、2 (二)、3 (一)(2) について

右一 2 (一)(2) と 3 (一)(2) については、これに副うものとして、乙第一四号証の二(成立について争いがない)、証人奥津善三郎の証言部分が、右一 2 (二) についてはこれに副うものとして、乙第三三、三四号証が存在する。しかし、右証言部分及び乙号各証の記載部分は、前記 5 の認定事実及び後記事実に照らしてにわかに採用し難く、他に右主張を認めるに足りる証拠はない。

すなわち、証人福本頼信の証言により真正に成立したものと認められる甲第一二号証、前掲甲第一六号証、右証言によると、福本頼信が甲考案の樋受金具をはじめて見たのは、昭和四三年三月初旬原告がその試作品を持ち込んだ時であったこと、甲考案出願以前に業界に出回っていた樋受金具は、樋受主体と取付部とが一体形成され、取付部と樋受主体の間の上下幅が狭いものから広いまでの五本が一組となり、樋に勾配を持たせる工夫のなされたいわゆる五丁流れであり、それ以前には甲考案の樋受金具は業界にはみられなかったことが認められる(右認定に反する証人高山昌弘同藤野弘同藤野清美の各証言部分は、前掲各証拠に照らして採用しない)。

#### 8 被告らの主張一 3 (二)(三) について

右一 3 (二) については、これに副うものとして乙第三五号証が、一 3 (三) については、これに副うものとして乙第三六ないし第四〇号証が存在する。右乙号各証の証明書は、いずれも、証明書に当該被告から証明者に宛てた納品書と説明書付の戸樋受金具の図面を添付したものであるところ、証明書は、作成年月日欄の月日欄、証明者欄を空白とし、被告タカヤマ(乙第三五号証) 被告大谷(乙第三六ないし第四〇号証) から証明者に宛てた証明依頼部分、証明者の証明部分を予め印刷したものに、作成年月日欄の月日欄に数字を記入し、証明者欄に記名押印することにより作成されている。証明の内容も証明書作成日である昭和五七年三月末頃から二〇数年前を購入開始日とする製品の製造に関するものである。証明書に添付の戸樋受金具の図面の説明書は予め印刷されたものである。証明書に添付の納品書写しには、樋受金具の略図と考えられる図形を表示しているが、この図形の取付部の形状をみると、いずれも取付部の上下に突出した十字状の表示がなされており、これは乙考案の下向短突起と同じ止着部を表わしているというよりは、むしろボルトとナットによる止着を表わしていると思受けられるのである。

右乙号各証は、右のとおりその記載内容自体、また後記事実に照らしにわかに採用できないし、他に右主張を認めるに足りる事実はない。

前示甲第二号証の三、第一七号証及び甲第一七号証によりいずれも真正に成立したものと認められる甲第

二〇号証の一、二、証人福本頼信の証言によると、原告が乙考案を考案したのは昭和四三年四月初めであり、同月一〇日頃弁理士に出願の依頼をしたこと、乙考案出願以前のスレート用樋受金具として、樋受主体に続く直立部分の上端に、横向き「U」字形の屈曲部分を形成して、該「U」字状屈曲部にスレートの庇を嵌入挟着状とし、尚該屈曲部とスレート庇とをボルトナットで締結する構成のものが存在したこと、原告は、右従来品の「U」字状屈曲部の上側先端を下方に曲げて突起を作った乙考案の試作品を、昭和四三年五月中旬、高山昌照経営のタカヤマ樋受製作所に持参してスレートへの打込み実験をし、これを機に、高山から、乙考案の権利を実施したいとの申出があり、同月下旬「専用実施権許諾書」、「製造販売契約書」と題する契約書の草案を受け取ったこと、その頃原告は、正規の契約書を交わすことなく、高山昌照に乙考案の実施品の製造を依頼し、同年六月二〇日頃初回の納品を受け、ほどなく福本頼信に右新製品を見せていることが認められるのである。(右認定に反する証人高山昌弘の証言部分は前掲各証拠に照らして採用しない)。

三 被告らの主張三(先使用权の存在)については、前記二七・八で判示したとおり、被告らが甲考案又は乙考案の構成要件をすべて備えた樋受金具を考案出願前に製造販売していたとの事実が認められないから、採用の限りでない。」

#### 《参考》

#### 「第四 被告らの主張

一 甲、乙、丙考案は、次のとおり出願時における公知公用の技術を内容とする。・・・《以下、中略》・・・

#### 2 甲出願に関するもの

(一) 甲考案は、樋受主体1の基部近くに「水平板部(段部)9」を設けたことを唯一の新規な点とするところ、樋受主体の基部近くに右と同一の水平板部を設けた雨樋受金具は、(1)実公昭四二 一五二四四号公報(乙第一号証、昭和四二年八月三十一日公告、以下公知技術 という)に登載されており、(2)被告大谷及びその代表取締役大谷晴茂の先代大谷義次郎が、昭和三〇年代から当時の奥津板金工作所(大阪市城東区諏訪西町三丁目所在)等に販売してきた雨樋受金具(検乙第二号証の製品と同一のもの)によって公知となっていた。

(二) 前記大谷善義次郎は、昭和三〇年頃から甲考案の構成要件をすべて備えた樋受金具(乙第三三、第三四号証に添付の別紙目録及び図面に示す樋受金具)を公然と製造販売し、昭和三八年八月被告大谷設立後は同被告がこれを承継して今日まで製造販売してきた。したがって甲考案は出願前公知であった。

#### 3 乙考案に関するもの

(一) 乙考案は、取付金具である上方板部4に「下向短突起5」を設けたことを唯一の新規な点としているところ、右と同一の部分に同一の「下向短突起」を設けた雨樋受金具は、(1)昭和四〇年八月二三日、特許庁受入にかかるフランス特許第一三八九六四一号の明細書(乙第二号証、以下公知技術 という)に登載されており、(2)被告大谷が販売した前記2(一)(2)の樋受金具にも存在し、乙考案の出願前公知となっていた。」

## 【25 - 地】

名古屋地裁昭和58年3月18日判決(昭和54年(ワ)第654号、実用新案権侵害差止請求事件)

先使用权認否：×

対象：打撃練習用ボールの自動回収および供給装置(実用新案権)

〔事実〕

出願日 昭和 48 年 2 月 19 日

- ・ 昭和 51 年 12 月 2 日から 12 月 19 日まで 被告は、イ号装置を 2 台販売。
- ・ 昭和 51 年 12 月 20 日 本件考案の持分各二分の一の共有持分権者である原告株式会社中日バッティング及び同鈴木義基は、原告白光建材株式会社（以下、「原告白光建材」という。）との間で、本件考案の専用実施権設定契約を締結。
- ・ 昭和 51 年 12 月 20 日から昭和 53 年 10 月 22 日まで 被告は、イ号装置を 48 台販売。
- ・ 昭和 53 年 10 月 23 日から昭和 56 年 3 月 27 日まで 被告は、イ号装置を 21 台販売。
- ・ 昭和 53 年 10 月 23 日 本件実用新案権について、原告白光建材のために専用実施権設定登録がなされた。

〔判旨〕

「 3 被告主張の先使用権の存否

被告主張の訴外西山某と共同開発した先使用装置とは、 証拠 によれば、訴外西山輝臣を出願人とする特許出願昭和四一―三七二七号の集球装置および実用新案登録出願（昭和四一年〇六九九〇〇号）添付の明細書に記載されている「打球練習場における送球給装置」の各構造を有するものを指称していると考えられる。

しかしながら、先づ、前記特許出願にかかる集球装置の構造が、本件考案の構成要件（一）と同一であるか否かについては、これを認めるに足りる的確な証拠がない。

のみならず、前記実用新案出願にかかる送球給装置の構造は、前記明細書によれば、各打撃練習機の玉受シユート落し口へ、ボールを搬送する構造は、パイプまたは丸棒を長さ方向に数本、間隔を空けて平行に配し、その断面がボールの直径よりやや大なる開口の半円戸樋状の配球樋を構成し、右配球樋の上方に長さ方向に平行して搬送ベルトを設け、右ベルトは、その下側が配球樋上のボールを圧接しつつ送行するように張架されている、と記載されているから、右記載自体に照らし、前記送球装置は、本件考案の必須的構成要件（二）（三）にいう一方へ傾斜させた搬送コンベアーと所要数の落し口を有するガイド板とを断面ほぼV字形に平行させた構造および同構成要件（四）にいう各シユートを具備していないことは明らかであり、この点において、先使用装置は、イ号装置とはその要部において異なる装置であり、本件考案の技術的範囲に属するとは認められない。

したがって先使用装置がイ号装置と同一であり、本件考案の技術的範囲に属することを前提とする被告の先使用権の主張は、その余の点につき判断するまでもなく採用できない。」

【 26 - 地】

大阪地裁昭和 58 年 10 月 28 日判決（昭和 54 年（ワ）第 8565 号、意匠権並びに実用新案権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：×

対象：取り付け用通風器（意匠権）

〔事実〕

- ・ 昭和 40 年 2 月 18 日 菅プラスチック金型株式会社の解散登記がなされた。

出願日 昭和 42 年 2 月 21 日

〔判旨〕

「三 三 そこでまず、被告の主張に基づき公知意匠の存否について検討する。

(一) 証人戸江武久の証言によりいずれも被告主張の写真であることが認められる検乙第四号証、検乙第一四ないし第一七号証、証人戸江の証言及び被告代表者本人の供述(第一回、但し後記採用しない部分を除く)を総合すると、次の事実が認められる。

本件意匠出願前、「屋切り」と呼ばれる左記(イ)ないし(二)のような各種の木製換気口が一般の建物に設置されていたが、それらの構成は大略次のとおりである。

すなわち、(イ)横長長方形枠であつて、正面の取付枠内でかつ取付枠表面とほぼ同一高さに、数本の横棧を形成し、取付枠の表面に隆起突出棧を横方向中央に一本、縦方向に中央に最も長い棧を一本左右にこれより短い棧二本合計三本を周枠表面を縦方向にほぼ四等分するように配置形成してある木製換気口、(ロ)右の取付枠内の横棧に代えて網が張つてあるほかは同一構成の木製換気口、(ハ)右隆起突出横棧及び隆起突出縦棧がそれぞれ複数本配設してあるもの、及び(ニ)取付枠内の横棧及び取付枠表面上の隆起突出縦棧はあるものの、隆起突出横棧の全く配設されていないものなどである(以下「公知意匠」という。)

そしてこれら公知の屋切りは、建物建築の際、ばらばらの部材を組み合せ、建物と一体をなすものとして設置されており、本件意匠に係る物品の如く、独立した物品として一体形成された換気口ではない。

更に、公知意匠における隆起突出縦棧と隆起突出横棧とは、その交叉部において段違いに交叉しているか、さもなくば同縦棧、同横棧に切込みを設けて交叉させているのに対し、本件意匠においては、同縦棧と同横棧との交叉部は一体となつて同一平面をなしている。

以上の事実が認められる。

(二) 被告は、被告会社社員榎下正男から、同人が自宅に設置していた木製換気口をプラスチックにて製造することを被告代表取締役役に提言し、被告は、これに基づき昭和四一年一〇月一八日金型図面を完成し、同年一月から「KY」を製造販売するに至つたと主張し、それに副うかの如き検乙第四号証中の写真4、同第六ないし第一〇号証、第一九号証、証人中村健郎、同戸江武久の各証言、被告代表者本人(第一回)の供述が存在する。しかしながら、右各検証物・人証は、以下に述べる理由によりいずれも採用し難い。

まず、検乙第七ないし第九号証はいずれも被告が「KY」を昭和四一年一二月に販売したことを買受会社が証明する内容の証明書であるところ、これら証明書は、いずれもその作成年月日欄、証明者欄を空白とし、「KY」の五枚の写真を予め添付し、証明事項が予め印刷してある「証明書」に、右作成年月日欄に数字を記入し、証明者欄に記名押印して作成されており、証明の内容も、証明書作成日である昭和五七年九月一三日から約一五年前の購入製品の意匠の詳細に関するものであるから、右検乙号各証により被告の主張を認めるには、躊躇せざるを得ない。

次に検乙第一九号証には、木製換気口の写真の説明として、榎下正男の妻の名で、亡夫が右換気口を昭和四一年に考え出し、「その頃」取り付けた旨の説明がなされているけれども、本件意匠の出願日である昭和四二年二月二日の前に右写真の換気口が取り付けられたか否かの年月の特定が不明確であるから右検号証は採用できない。

また検乙第六号証の図面には、被告が主張する「KY」の構成の換気口枠が図示されており、「昭和四一年一〇月一八日」の日付と「管プラスチック金型KK」の記名と中村肆郎の押印がある。そして証人中村肆郎の証言中には、中村が被告から手渡された木製換気口に基づいて昭和四一年一〇月一八日右図面を作成し、右図面に基づき昭和四一年一月中旬頃「KY」の金型を完成したうえ被告に納入したと述べる部分があり、証人戸江武久の証言、被告代表者本人(第一回)の供述中にもこれに見合う部分がある。

しかしながら、右図面は製品図面である（証人中村の証言による）し、菅プラスチック金型株式会社は、昭和四〇年二月一八日付で解散登記がなされており（成立に争いのない甲第二〇号証による）、昭和四一年一〇月当時金型作成の営業を行っていたことにつき疑念が持たれるのみならず、右日時における金型納入の事実、更には昭和四一年一〇月被告が「KY」製造に着手し、同年一一月には販売を開始したことにつき、右各証言・供述を客観的に裏付けるに足りる納品書、帳簿類などの証拠がみられない本件においては、これらの証言・供述部分は、にわかに採用し難く、ひいては右検乙第六号証の存在も未だ被告主張の時期に「KY」が製造・販売されていたことの証拠となすに足りない。

従つて、昭和四一年一一月より「KY」の製造販売が行われた旨の被告主張事実は認められず、右事実を前提とする公知の主張は理由がないから「KY」の意匠と本件意匠との対比の要はない。・・・《以下、中略》・・・」

「四 被告は、「KY」意匠の製造に着手していたことによる先使用权を主張するところ、前記「KY」意匠の公知に関する認定・説示のとおり「KY」製造・販売の事実は勿論金型作成の事実も認め難く、仮に検乙第六号証の図面が昭和四一年一〇月一八日に作成されたものであっても、右製品図面が作成されていただけでは、いまだ「KY」の生産その他の事業の準備をしていたとはいい難いから右先使用权の主張も又採用の限りでない。」

## 【27 地】

名古屋地裁昭和59年2月27日判決（昭和52年（ワ）第1615号、昭和56年（ワ）第2711号、先使用权確認等請求本訴、特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求事件）

先使用权認否：

対象　　：動桁炉（特許権）

〔事実〕

- ・昭和41年5月20日頃　原告会社機械事業部東京販売部（以下「東京販売部」という。）は、富士製鉄株式会社（以下、「富士製鉄」という。）から富士製鉄株式会社広畑製鉄所（以下、「広畑製鉄所」という。）向の大形工場用の第二号連続式鋼片加熱炉（以下、「加熱炉」という。）の引合（見積依頼）を受けた。
- ・昭和41年5月23日頃　東京販売部は、原告会社事業部高蔵製作所（以下「高蔵製作所」という。）に見積設計および原価見積の指示をなした。
- ・昭和41年5月23日頃から27日頃　高蔵製作所は、同社社員津田朋輝（以下、「津田」という。）を中心として、在来のプツシャー式加熱炉の見積設計作業を行い、見積仕様書を東京販売部に送付するとともに、加熱炉製造原価の見積も行い、原価見積書を東京販売部に提出。
- ・昭和41年5月31日頃　東京販売部は、富士製鉄に対し高蔵製作所から提出のあつた見積仕様書等を提出。
- ・昭和41年7月19日頃　東京販売部の森哲夫、高蔵製作所の津田らが広畑製鉄所に赴き、広畑製鉄所熱管理課の落合掛長らとプツシャー式加熱炉の基本仕様についての打合せを行った。その際、津田らは、広畑製鉄所が加熱炉の処

- 理能力を100t/hから120t/hに高めようとしており、それに伴い加熱炉の基本仕様をブツシャー式からウオーキングハース式（ただし上下焚）に変更し、しかもウオーキングハース式加熱炉の上下駆動方式につき「油圧に替わるよいものがあればそれにしたい。」旨の意向を有していることを知った。
- ・ 昭和41年7月20日頃 高蔵製作所では、上記打合せの翌日から津田が中心となり、ウオーキングハース式加熱炉の上下動駆動を電動式とするウオーキングハース式加熱炉（以下、これを「電動式ウオーキングビーム式加熱炉」という。）の見積設計作業に入った。
  - ・ 昭和41年8月10日頃 東京販売部は富士製鉄から広畑向ウオーキングハース式加熱炉の引合を受けた。
  - ・ 昭和41年8月13日 東京販売部は、その見積設計および原価見積を高蔵製作所に指示した。そのため、高蔵製作所はその完成に向けて見積仕様書等を作成し、東京販売部に提出。同じ頃、高蔵製作所は電動式ウオーキングビーム式加熱炉の原価見積を行ない、東京販売部に原価見積書を提出。
  - ・ 昭和41年8月31日頃 東京販売部は、富士製鉄に対し、電動式ウオーキングビーム式加熱炉の原価見積書、設計図、見積仕様書を提出。その頃からその後にかけて、津田は、同電動式ウオーキングビーム式加熱炉のウオーキングビーム機構、電動機容量計算書、バーナ間引き動作、移動ビーム動作、燃料ガス配管系統図等の電動式ウオーキングビーム式加熱炉の説明資料を作成。
  - ・ 昭和41年9月13日頃 津田は、上記説明資料を持参し、広畑製鉄所へ電動式ウオーキングビーム式加熱炉の説明のため出頭。その頃、原告は、受注に備えて大同機械株式会社に偏心カムを含む駆動部分の見積仕様書を提出してもらったのを始めとして、例えばレキユペレーターや油圧装置等に関して各下請会社に見積を依頼し、受注の準備を一層進めた。
  - ・ 昭和41年9月20日 原告会社大阪支店宇治橋晃が加熱炉の打合せのために広畑製鉄所に赴いた際、広畑製鉄所は原告に対し、ウオーキングビーム式加熱炉の上下動駆動機構を電動式から油圧式に変更するほか数点につき再検討を要請。
  - ・ 昭和41年9月21日頃から25日頃 原告は、津田を中心としてウオーキングビーム式加熱炉の変更やそれに伴う追加見積設計作業等を行い、東京販売部に提出。
  - ・ 昭和41年9月27日 東京販売部は、油圧式ウオーキングビーム式加熱炉の原価見積書、設計図、見積仕様書等を富士製鉄に提出。
  - ・ 昭和41年11月19日頃 原告は富士製鉄から受注できないことが判明。原告は、富士製鉄から引合を受けた際に作成した見積仕様書等を整備保存。
  - ・ 昭和42年 原告は、その後も毎年ウオーキングビーム式加熱炉に応札を続け、同年、上下動駆動装置が油圧式のウオーキングビーム式加熱炉（以下、「油圧式」という。）に2件応札し、油圧式1件を受注。

- ・昭和43年 原告は、油圧式に2件応札し、油圧式1件を受注。
- 優先権主張日 昭和43年2月26日
- ・昭和44年 原告は、上下駆動装置が電動式のウオーキングビーム式加熱炉(以下、「電動式」という。)2件、油圧式4件に応札。
- ・昭和45年 原告は、電動式3件、油圧式4件に応札し、電動式2件、油圧式1件を受注。
- ・昭和46年 原告は、油圧式2件に応札。
- ・昭和48年 原告は、油圧式2件を受注。
- ・昭和51年および昭和52年 原告は、電動式各1件を受注。

〔判旨〕

「3(一) 弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲一六号証、一七号証の三、四、一九号証の二ないし四、証人津田朋輝の証言により真正に成立したものと認められる甲六号証の一ないし一二四、二〇号証、二三号証の一、二、証人吉本弘の証言により真正に成立したものと認められる甲四、五、九、一一号証、証人須藤宏一の証言により真正に成立したものと認められる甲一五号証、甲一七号証の一、二、一八号証、一九号証の一ならびに証人吉本弘、同森哲夫、同須藤宏一、同津田朋輝の証言を総合すれば、次の事実を認めることができ、これに反する証拠はない。

(1) 原告会社機械事業部東京販売部(以下「東京販売部」という。)は、昭和四一年五月二〇日ごろ、富士製鉄から広畑製鉄所向の大形工場用の第二号連続式鋼片加熱炉(以下「加熱炉」という。)(容量一〇〇t/h)の引合(見積依頼)を受け、同月二三日ごろ原告会社事業部高蔵製作所(以下「高蔵製作所」という。)に見積設計および原価見積の指示をなした。

そこで高蔵製作所は、同月二三日ごろから同月二七日ごろにかけて、同社社員津田朋輝を中心として、在来のプツシャー式加熱炉の見積設計作業を行い、見積仕様書を東京販売部に送付するとともに、加熱炉製造原価の見積も行い、原価見積書を東京販売部に提出した。

その結果東京販売部は、同月三一日ごろ、富士製鉄に対し高蔵製作所から提出のあつた見積仕様書(甲六号証の二五)等を提出した。

その後、昭和四一年七月一九日ごろ、東京販売部の森哲夫、高蔵製作所の津田朋輝らが広畑製鉄所に赴き、広畑製鉄所熱管理課の落合掛長らとプツシャー式加熱炉の基本仕様についての打合せを行ったが、その際、右津田らは、広畑製鉄所が加熱炉の処理能力を一〇〇t/hから一二〇t/hに高めようとしており、それに伴い加熱炉の基本仕様をプツシャー式からウオーキングハース式(ただし上下焚)に変更し、しかもウオーキングハース式加熱炉の上下駆動方式につき「油圧に替わるよいものがあればそれにしたい。」旨の意向を有していることを知った。

そのため、高蔵製作所では、右打合せの翌日から津田朋輝が中心となり、ウオーキングハース式加熱炉の上下動駆動を電動式とするウオーキングハース式加熱炉(ただし上下焚、以下これを「電動式ウオーキングビーム式加熱炉」という。)の見積設計作業に入ったが、同年八月一〇日ごろ、東京販売部は富士製鉄から広畑向ウオーキングハース式加熱炉(上下焚)(一二〇t/h)の引合を受け、同月一三日、その見積設計および原価見積を高蔵製作所に指示したため、高蔵製作所はその完成に向けて全力を注ぎ、見積仕様書等を作成し、東京販売部に提出した。また同じころ、高蔵製作所は電動式ウオーキングビーム式加熱炉の原価見積を行ない、東京販売部に原価見積書を提出した。

以上の作業の結果、東京販売部は、同年八月三一日ごろ富士製鉄に対し、電動式ウオーキングビーム式加

熱炉の原価見積書、設計図（甲六号証の一一九、一二〇、一二一）、見積仕様書（甲六号証の四九）を提出した。

そのころからその後にかけて右津田は、右電動式ウオーキングビーム式加熱炉のウオーキングビーム機構、電動機容量計算書、バーナ間引き動作、移動ビーム動作、燃料ガス配管系統図等の電動式ウオーキングビーム式加熱炉の説明資料の作成をなし、同年九月一三日ごろ、右説明資料を持参し、広畑製鉄所へ電動式ウオーキングビーム式加熱炉の説明のため出頭した。

またそのころ、原告は、受注に備えて大同機械株式会社に偏心カムを含む駆動部分の見積仕様書を提出してもらったのを始めとして、例えばレキユペレーターや油圧装置等に関して各下請会社に見積を依頼し、受注の準備を一層進めた。

しかるに、昭和四一年九月二〇日、原告会社大阪支店宇治橋晃が加熱炉の打合せのために広畑製鉄所に赴いた際、広畑製鉄所は原告に対し、ウオーキングビーム式加熱炉の上下動駆動機構を電動式から油圧式に変更するほか数点につき再検討を要請したので、原告は、前記津田を中心として同月二一日ごろから同月二五日ごろにかけてウオーキングビーム式加熱炉の変更やそれに伴う追加見積設計作業等を行い、東京販売部に提出した。

東京販売部は、同月二七日、油圧式ウオーキングビーム式加熱炉の原価見積書、設計図、見積仕様書（甲六号証の一〇）等を富士製鉄に提出した。

（２） 以上のとおり、原告は富士製鉄からの受注に成功するための諸々の努力をなしたが、同年一月一九日ごろ、原告が受注できないことが判明した。

しかしながら、原告は、富士製鉄から引合を受けた際に作成した見積仕様書等を整備保存したのみならず、その後も昭和四二年に二件（ただし、いずれも上下動駆動装置は油圧式である。）、昭和四三年に二件（ただし、いずれも上下動駆動装置は油圧式である。）、昭和四四年に六件（ただし、うち二件の上下動駆動装置は電動式であり、その余のそれは油圧式である。）、昭和四五年に七件（ただし、うち三件の上下動駆動装置は電動式であり、その余のそれは油圧式である。）、昭和四六年に二件（ただし、いずれも上下動駆動装置は油圧式である。）等毎年ウオーキングビーム式加熱炉に応札を続け、うち昭和四二年および昭和四三年に各一件（ただし、いずれも上下動駆動装置は油圧式である。）、昭和四五年に三件（ただし、うち二件の上下動駆動装置は電動式であり、その余のそれは油圧式である。）、昭和四八年に二件（ただし、いずれも上下動駆動装置は油圧式である。）、昭和五一年および昭和五二年に各一件（ただし、いずれも上下動駆動装置は電動式である。）の受注に成功した。

（３） また前記のとおり、原告は富士製鉄からの受注に成功しなかつたが、もし同社から受注した場合には、原告が提出した見積仕様書（甲六号証の四九）を基に富士製鉄との間で細部の打合せを行つて最終的な仕様を確定し、それに伴い最終製作図（工作設計図）を作成し、それに従つて加熱炉を築造する予定であつた。

（二） また前掲甲六号証の一ないし二四によれば、原告が右当時製造、販売しようとしていた電動式ウオーキングビーム式加熱炉は別紙第二目録記載のＡ製品であることが認められ、これに反する証拠はない。

（三） したがつて、以上認定の事実にＡ製品が本件特許発明の技術的範囲に含まれること（このことは当事者間に争いが無い。）を併せ考えると、原告は、本件特許発明の内容を知らずに昭和四一年八月三一日ごろまでの間にＡ製品を自ら発明し、本件特許出願の際（具体的にいえば昭和四三年八月二六日であり、また優先権主張によれば同年二月二六日である。）、現にその発明の実施事業の準備をしていたものと認めるのが相当である。

(四) この点に関し、被告らは、原告が広畑製鉄所に見積仕様書を提出した時点ではいまだ発明を完成していなかった旨主張する。

しかしながら、「発明とは自然法則を利用した技術的思想」(特許法二条一項)であるから、本件のごとく物の発明において発明が完成したといえるためには、単に課題の提示だけでその物の具体的構成が示されていないものや解決方法について述べられていてもその物の構成によつてその解決がもたらされないものを除くものの、その物を製造するに足りる完全な製作図面もしくはその物自体が製造されていなければならないと解すべきではなく、製作図面等によつて課題の解決をもたらす具体的な物の具体的構成が示され、それによつて物の製造が一応可能となつている状況に至れば、物の発明としては完成しているというべきである。

これを本件について見るに、原告は富士製鉄から電動式ウオーキングビーム式加熱炉の引合を受け、同社に対し、見積仕様書(甲六号証の四九)等を提出したのであるが、右見積仕様書等によれば、当業者は当時原告が解決せんとしていた課題がいかなるものであり、またその課題を解決すべく具体的製品の基本的核心部分の構造がいかなるものかを読みとることができ、しかも証人吉本弘、同津田朋輝、同吉野喬雄の各証言によれば、右見積仕様書等とその基礎となつた甲六号証に綴られた各種の計算もしくは図面を併せれば原告が当時製造しようとしていた電動式ウオーキングビーム式加熱炉の製造も可能であると認められるから、かかる事実を総合すれば、原告が右見積仕様書等を富士製鉄に提出したころには、原告は電動式ウオーキングビーム式加熱炉の発明を完成したと認めるのが相当である。

したがつて、以上によれば、前記被告らの主張は失当である。

もつとも証人吉野喬雄の証言によれば、現実に電動式ウオーキングビーム式加熱炉をつくるためには、さらに最終製作図(工作設計図)を作ることが必要であり、それには相当の日時を要することを認めることができ、しかも原告が右最終製作図をつくつてなかつたことは前記のとおりであるが、いまだ右事実をもつて発明が完成していないといえないことは前記のとおりであるから、右事実は前記認定を左右するものではない。

(五) また被告らは、原告は見積仕様書を提出したにすぎないから、いまだ事業の準備をしていたことにならない旨主張する。

しかしながら、先使用の制度は、特許発明出願の際、現に善意に国内において該特許発明と同一の技術的思想を有していただけでなく、さらに進んでこれを自己のものとして事実的支配下に置いていた者について、公平の見地から出願人に権利が生じた後においてもなお継続して実施する権利を認めたものと解すべきであり、かかる趣旨からすると、先使用権が発生するための要件である「事業の準備」をなしていたといいうるためには、いまだ試作や試験、研究の段階では足りないものの、当該発明を完成し、その発明を実施の意図をもつて現実にその実行に着手した実績が客観的に認識されればそれで足りると解すべきである。

これを本件について見るに、前記認定の事実によれば、原告は富士製鉄に電動式ウオーキングビーム式加熱炉の見積仕様書等を提出したもののいまだ同社から注文を受けてなかつたため最終製作図は作成されていなかったが、同社から注文を受け、広畑製鉄所との間で細部の打合せを行えば最終製作図面を製作可能な段階まで準備していたのであり、右事実に弁論の全趣旨および証人津田朋輝の証言によつて認められる、ウオーキングビーム式加熱炉は引合から受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産製品ではなく個別的注文をえて始めて生産にとりかかるものであり、あらかじめ部品等を買備えるものでないことを併せ考えれば、原告が富士製鉄から引合を受け前記認定のとおり準備した以上、単なる試作、試験もしくは研究の域を越えて、現実にその準備に着手したというべきである。

してみると、原告の右行為は「事業の準備」に該するというべきであるから、これに反する前記被告らの主

張は失当である。

4 ところで、特許法七九条の規定によれば、先使用権の効力の及ぶ範囲は、先使用者が「その実施又は準備している発明及び事業の目的の範囲」であるが、ここにその実施または準備している「発明の範囲」とは必ずしも現に実施している構造のものに限られず、現に実施または準備してきた構造により客観的に表明されている発明の範囲にまで及ぶものと解すべきである。けだし、かように解することが前同条の文理にかなううえ、先使用者が発明の同一性をそこなわない範囲において実施してきた構造を変更した場合に、この変更した構造のものに先使用権の効力が及ばないとすることは、先使用者に構造の些細な変更をも許さず当初のものを強いる結果となり、先使用者にとつてあまりにも酷な結果を招来し、特許権者と先使用者との間の公平を欠くものといわなければならないからである。

かかる観点に立つて、原告がA製品を発明したことによつて取得する先使用権の範囲について検討する。

(一) 本件特許発明の特許請求の範囲に原告主張のとおり記載されていることは前記のとおり当事者間に争いがなく、右争いのない特許請求の範囲の記載と、いずれも成立につき争いのない甲一号証の一(本件特許公報)および同号証の二(手続補正書)によれば、本件特許発明は、炉の耐火室を通して工作物を搬送する動桁型コンベアであつて、

- (1) 工作物を交互に支持するための少なくとも二組のコンベアレール(64、94)と、
- (2) 該コンベアレールのうちの少なくとも一組(94)を他方のコンベアレール(64)に対して相対的に移動させるためのキヤリツジ(100)とを包含し、
- (3) 前記コンベアレールの各々が複数個の工作物支持パッド(82)を有し、
- (4)(イ) さらに前記キヤリツジ(100)の下側に沿つて延在する一对の平行桁(102)と、  
(ロ) 該平行桁(102)の下側に配設され該平行桁および前記キヤリツジを支持し、かつ鉛直方向に往復動させるための少なくとも四個の回転偏心輪(160)と、  
(ハ) 該回転偏心輪による鉛直運動より独立して前記キヤリツジを水平方向に往復運動させるための水平駆動装置とを包含し、
- (5) 前記偏心輪のそれぞれが前記平行桁の下側の個所を支持するための回転自在な外周環(192)を有している。

という構成要件に分説される。

(二) ところで、A製品が別紙第二目録記載のとおりであることは前記のとおりであるから、A製品の構造と本件特許発明の右構成要件を比較対象すれば、A製品の技術思想が本件特許発明の全範囲に及ぶことが明らかである。

もつともA製品は、別紙第二目録1ないし4の装置部分を予定するものではあるが、本件特許発明の特許請求の範囲には、

- (1) 単にウオーキングビームを駆動する装置として「回転偏心輪(160)」と記載されているだけであつて、該「偏心輪」と「偏心軸」の取付構造についてまでは何らの記載もないこと
- (2) 「偏心輪のそれぞれが.....回転自在な外周環(192)を有し」と記載されているのみであつて、該「偏心輪」と「外周環(192)」とを回転自在とするためのベアリングの構造については何らの記載もないこと
- (3) 「平行桁の下側の個所を支持するための回転自在な外周環(192)」と記載されているだけであつて、ウオーキングビーム支持平行桁の横振れ防止構造については何らの記載もなされていないこと

(4) 「鉛直方向に往復動させるための……回転偏心輪(160)」と記載されているのみであつて、「偏心輪駆動方法」については何らの記載もないこと

が明らかであり、右事実によれば、前記四つの装置部分はいずれも本件特許発明の必須要件ではなく、原告の取得した先使用権の範囲を何ら制限するものではない。

またこのことは、次のことから明らかである。

すなわち、本件特許発明の作用効果が、

(1) 一回に複数の大きな鋼のスラブ、ブルームまたはピレットを加熱して運搬する、それによつて工作物の一つ一つが全体にわたつて均一な温度に加熱される。

(2) 細長い工作物をたとえそれらが歪まされていても炉の中を横に有効に運ぶ。

(3) 別々にも同時に垂直方向および水平方向に往復動をさせられる。

(4) 炉内の熱へのスラブの全表面積の有効な露呈を許す。

(5) スラブ・サポートとの接触によつて起こされる加熱されたスラブ表面傷やチル点を實際上除去し、縮小させる。

(6) 一五〇〇〇〇〇ーbの総負荷を能率的に処理し、かつ操作し整備するに容易である単純で堅牢なものである。

ことはいずれも当事者間に争いが無いところ、本件特許発明の右作用効果が前記四つの装置部分を備えることによつてもたらされる作用効果でないことは、本件特許発明の右作用効果と被告らの主張する右四つの装置部分によつてもたらされる作用効果(具体的には別表(二)記載のとおりである。)とを比較対象することによつて明らかである。してみると、結局右四つの装置部分は本件特許発明の構成要件の一部を構成しているものではないというべきである。

したがつて、以上検討してきたところによれば、原告はA製品を発明したことによつて本件特許発明の技術思想と全く同一の発明をしたことになり、本件特許発明に含まれるすべての実施形式の先使用権を取得したことになるといふべきである。

5 そこで以上の前提に立つて、原告がイ号製品を製造、販売しうべき先使用権を有するか否かについて検討するに、原告がA製品を発明することによつて本件特許発明に含まれるすべての実施形式について先使用権を取得したことは前記のとおりであり、このことにイ号製品が本件特許発明の技術的範囲に含まれる(このことは当事者間に争いが無い。)ことを併せ考えれば、A製品とイ号製品が別表(二)記載の構造もしくは方法において相違していることが本件特許発明との間でいかなる意味を有するかを検討するまでもなく、原告がイ号製品を製造、販売するにつき先使用権を有することは論理上明らかである。

してみると、被告らに対し、イ号製品の製造、販売の差止請求権不存在確認を求める原告の請求は理由がある。

6 原告が本件特許発明のすべての実施形式について先使用権を有していることは前記のとおりであり、右事実、原告が前記のとおりA製品の製造、販売の準備をしていたことからすると、原告の取得する先使用権の実施形態は製造、販売だけに限定されず、すべての実施形態に及ぶと解すべきであることを併せ考えると、原告は本件特許権に対して、実施形式のみならず実施形態においても何らの制限を受けない先使用権を取得したといふべきである。

そして、かかる場合には、原告はA製品もしくはイ号製品等具体的な製品を表示することなく、本件特許権に対する先使用権そのものの存在確認を求めることができると解すべきであり、しかも原告の先使用権の取得について原告と被告らとの間で争いがある以上、本件特許権に対する先使用権の存在確認を求める原告

の請求は理由がある。

これに反する被告らの主張は採用しない。」

## 【 27 高】

名古屋高裁昭和 60 年 12 月 24 日判決（昭和 59 年（ネ）第 164 号、先使用権確認等請求本訴、特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴各控訴事件）

先使用権認否：

対象：動桁炉（特許権）

〔事実〕

- ・ 昭和41年5月20日頃 被控訴人機械事業部東京販売部（以下「東京販売部」という。）は、富士製鉄株式会社（以下、「富士製鉄」という。）から富士製鉄株式会社広畑製鉄所（以下、「広畑製鉄所」という。）向の大形工場用の一号加熱炉（以下、「加熱炉」という。）の引合（見積依頼）を受けた。
- ・ 昭和41年5月23日頃 東京販売部は、被控訴人事業部高蔵製作所（以下「高蔵製作所」という。）に見積設計および原価見積の指示をなした。
- ・ 昭和41年5月23日頃から27日頃 高蔵製作所は、同社社員津田朋輝（以下、「津田」という。）を中心として、在来のプツシャー式加熱炉の見積設計作業を行い、見積仕様書を東京販売部に送付するとともに、加熱炉製造原価の見積も行い、原価見積書を東京販売部に提出。
- ・ 昭和41年5月31日頃 東京販売部は、富士製鉄に対し高蔵製作所から提出のあつた見積仕様書等を提出。
- ・ 昭和41年7月19日頃 東京販売部の森哲夫、高蔵製作所の津田らが広畑製鉄所に赴き、広畑製鉄所熱管理課の落合掛長らとプツシャー式加熱炉の基本仕様についての打合せを行った。その際、津田らは、広畑製鉄所が加熱炉の処理能力を100t/hから120t/hに高めようとしており、それに伴い加熱炉の基本仕様をプツシャー式からウオーキングビーム式に変更し、しかもその上下駆動方式につき「油圧に替わるよいものがあればそれにしたい。」旨の意向を有していることを知った。
- ・ 昭和41年7月20日頃 高蔵製作所では、上記打合せの翌日から津田が中心となり、ウオーキングビーム式で上下動駆動を電動式とする加熱炉（以下、これを「電動式ウオーキングビーム式加熱炉」という。）の見積設計作業に入った。
- ・ 昭和41年8月10日頃 東京販売部は富士製鉄から広畑向ウオーキングビーム式加熱炉の引合を受けた。
- ・ 昭和41年8月13日 東京販売部は、その見積設計および原価見積を高蔵製作所に指示した。そのため、高蔵製作所はその完成に向けて見積仕様書等を作成し、東京販売部に提出。同じ頃、高蔵製作所は電動式ウオーキングビーム式

- 加熱炉の原価見積を行ない、東京販売部に原価見積書を提出。
- ・ 昭和41年8月31日頃 東京販売部は、富士製鉄に対し、電動式ウオーキングビーム式加熱炉の設計図、見積仕様書を提出。その頃からその後にかけて、津田は、同電動式ウオーキングビーム式加熱炉のウオーキングビーム機構、電動機容量計算書、バーナ間引き動作、移動ビーム動作、燃料ガス配管系統図等の電動式ウオーキングビーム式加熱炉の説明資料を作成。
  - ・ 昭和41年9月13日頃 津田は、上記説明資料を持参し、広畑製鉄所へ電動式ウオーキングビーム式加熱炉の説明のため出頭。その頃までに、被控訴人は、受注に備えて大同機械株式会社に偏心カムを含む駆動部分の図面を示してその見積りを依頼。大同機械株式会社は同年10月13日付で同見積仕様書を、10月28日付けで見積書をそれぞれ作成し、被控訴人に提出。
  - ・ 昭和41年9月20日 被控訴人大阪支店宇治橋晃が加熱炉の打合せのために広畑製鉄所に赴いた際、広畑製鉄所は被控訴人に対し、ウオーキングビーム式加熱炉の上下動駆動機構を電動式から油圧式に変更するほか数点につき再検討を要請。
  - ・ 昭和41年9月21日頃から25日頃 被控訴人は、津田を中心としてウオーキングビーム式加熱炉の変更やそれに伴う追加見積設計作業等を行い、東京販売部に提出。
  - ・ 昭和41年9月27日 東京販売部は、油圧式ウオーキングビーム式加熱炉の設計図、見積仕様書等を富士製鉄に提出。
  - ・ 昭和41年11月19日頃 被控訴人は富士製鉄から受注できないことが判明。被控訴人は、富士製鉄から引合を受けた際に作成した見積仕様書等を整備保存。
  - ・ 昭和42年 被控訴人は、その後も毎年ウオーキングビーム式加熱炉に応札を続け、同年、上下動駆動装置が油圧式のウオーキングビーム式加熱炉(以下、「油圧式」という。)に2件応札し、油圧式1件を受注。
  - ・ 昭和43年 被控訴人は、油圧式に2件応札。
- 優先権主張日 昭和43年2月26日
- ・ 昭和44年 被控訴人は、上下駆動装置が電動式のウオーキングビーム式加熱炉(以下、「電動式」という。)2件、油圧式4件に応札し、油圧式1件を受注。
  - ・ 昭和45年 被控訴人は、電動式3件、油圧式4件に応札し、同年3月13日、新日本製鉄株式会社(以下、「新日鉄」という。)釜石製鉄所から初めて電動式を受注し、同年電動式2件、油圧式1件を受注。
  - ・ 昭和46年 被控訴人は、油圧式2件に応札。
  - ・ 昭和46年5月 被控訴人は、イ号製品を新日本製鉄株式会社に納入。
  - ・ 昭和48年 被控訴人は、油圧式2件を受注。
  - ・ 昭和51年および昭和52年 被控訴人は、電動式各1件を受注。

〔判旨〕

「理由

一 当裁判所も、被控訴人の本訴請求は、原判決が認容した限度でこれを認容し、控訴人らの反訴請求は、

控訴人ミツドランドが当審で拡張した請求を含めて、すべて棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり訂正、付加するほか、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

1 原判決三八枚目裏一〇行目の「証人吉本弘、」を「当審証人牛島茂美、原審証人吉本弘、同津田朋輝、」に改める。

2 同三九枚目裏七行目の「炉内に」の次に「耐火材で構成された」を加え、八行目の「上昇」から九行目の「行う」までを「固定炉床より上方へ昇り、材料を載せて前方に送り進んだのち、固定炉床の下方へ降りて後退する」に、同四〇枚目表六行目の「全く同じ」を「同類の」にそれぞれ改め、七行目の「加熱炉は」の次に「、炉床に耐火材を使用しており、」を加える。

3 同四〇枚目裏一行目の「弁論の全趣旨」から九行目の「証言」までを次のとおり改める。

「原審証人津田朋輝、同森哲夫及び同吉本弘の各証言により成立を認める甲第五号証、第二四号証の一、二、第九、第一一号証、いずれも右津田証言により成立を認める甲第六号証の一ないし四〇、四二ないし一二四、第二〇号証、第二三号証の一、二、津田証言及び当審証人鈴木鐵巳の証言により成立を認める甲第六号証の四一、右鈴木証言により成立を認める甲第七号証、第三五号証の四、一〇、四〇、四一、四三、四七ないし五〇、六五、七五、七六、八六ないし八八、一一五ないし一二三、二〇〇ないし二〇五、第三六号証、いずれも原審証人須藤宏一の証言により成立を認める甲第一五号証、第一七号証の一、二、第一八号証、第一九号証の一、いずれも弁論の全趣旨により成立を認める甲第一六号証、第一七号証の三、四、第一九号証の二ないし四、第二四号証の三、四、原審証人吉本弘、同森哲夫、同須藤宏一、同津田朋輝及び当審証人鈴木鐵巳の各証言並びに弁論の全趣旨」

4 同四一枚目表二行目の「第二号連続式鋼片加熱炉」を「一号加熱炉」に、同枚目裏一〇行目の「ウオーキングハース式」から同四二枚目表一行目冒頭の「の」までを「ウオーキングビーム式に変更し、しかもその」にそれぞれ改める。

5 同四二枚目表四行目の「ウオーキングハース式」から六行目の「以下」までを「ウオーキングビーム式で上下動駆動を電動式とする加熱炉（以下）」に、八行目から九行目の「ウオーキングハース式加熱炉（上下焚）」を「ウオーキングビーム式加熱炉」にそれぞれ改め、同枚目裏七行目の「原価見積書」を削除する。

6 同四三枚目表五行目の「そのころ」を「そのころまでに」に、五行目の「大同機械」から七行目冒頭の「らつた」までを「大同機械に偏心カムを含む駆動部分の図面を示してその見積りを依頼した（なお、同社は同年一〇月一三日付で右見積仕様書を、同月二八日付で見積書をそれぞれ作成し、被控訴人に提出した。）」にそれぞれ改め、同枚目裏八行目の「原価見積書」を削除する。

7 同四四枚目裏二行目の「昭和四三年」を「昭和四四年」に、同四五枚目表四行目末尾の「右」を「富士製鉄から引合を受けた」にそれぞれ改める。

8 同四五枚目裏八行目から九行目の鉤括弧内を「『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作」に、同四六枚目裏四行目の「証人」を「当審証人鈴木鐵巳、原審証人」に、八行目の「認められるから、」を「認められるから（当審証人牛島茂美の供述中右認定に抵触する部分は上記各証言に対比して採用し難い。）」にそれぞれ改める。

9 同四七枚目表三行目の「証人吉野喬雄の証言」を「控訴人中外炉において昭和四四年ころ受注した富士製鉄（大分製鉄所）用の電動式ウオーキングビーム式加熱炉の図面、設計資料、材料表、操作説明書及び仕様書等の書類の写真であることに争いのない検乙第三号証の一ないし五、当審証人牛島茂美及び原審証人吉野喬雄の各証言」に、六行目冒頭の「相当の」を「更に相当多数の書類を調製しなければならず、そのためにかなりの」にそれぞれ改める。

10 同四七枚目表末行冒頭の「(四)」を「(五)」に、末尾の「すぎない」を「すぎず、最終設計図面の作成もなく、部品の発注さえしていなかつた」にそれぞれ改める。

11 同四八枚目表九行目の「証人」を「原審証人」に改め、同枚目裏八行目の末尾に次のとおり加える。

「なお、控訴人らは、被控訴人が昭和四二年一月から昭和四四年七月までの七件の引合をすべて油圧式で見積っている事実をもつて前記主張の根拠の一つに挙げているが、前頭甲第一一号証及び原審証人吉本弘の証言によれば、駆動装置を電動式にするか油圧式にするかは顧客の好みによるところが大きいこと、そして、現に被控訴人において昭和四五年三月一三日に電動式による受注に成功したのちも、同年七月から昭和四七年三月までの六件の引合についてはすべて油圧式を見積っていることが認められるから、控訴人指摘の叙上の事実は、被控訴人が本件特許出願の際、既に発明の実施の準備をしていたとの前示判断を左右するものではない。」

12 同四九枚目表一行目冒頭の「準」を「備」に、「実施」を「実施又は準備」にそれぞれ改める。

13 同五一枚目裏七行目の末尾「ない」の次に「(なお、いずれも成立に争いのない甲第一二号証の二ないし五、第一三号証の二ないし四、第二七、第二八号証及び弁論の全趣旨によると、駆動装置としての偏心輪及び内輪と外輪(外周輪)との間に転動体をおいた転がり軸受の技術は、いずれも本件特許出願前(優先権主張によれば昭和四三年二月二六日前、以下同じ。)公知の技術であつたことが認められる。)」を加える。

14 同五二枚目裏一〇行目の「したことになり、」を「したことになる。」に改め、「本件特許発明」から同五三枚目表一行目末尾までを、行を変えて次のとおり改める。

「そうすると、被控訴人は、A製品を発明し、かつ、その製造、販売の準備をしたことにより、本件特許権について、何らの制限のない先使用による通常実施権を有するものといわなければならない。」

15 同五三枚目表二行目の「そこで以上の前提に立つて、」を「次に、」に改め、更に三行目の「原告」から一一行目末尾までを次のとおり改める。

「イ号製品が本件特許発明の技術的範囲に属すること及びイ号製品とA製品とが原判決別表(二)記載の四つの構造もしくは方法において相違していることは、いずれも当事者間に争いが無いところ、右四つの装置部分は、3で説示したとおり、本件特許発明との対比においてその必須構成要件ではなく、右構成要件との係わりを肯定するとしても、それは二義的なものにすぎず、加えて、前頭甲第二七、第二八号証作成の方式・趣旨に照らして被控訴人主張のような図面と認める甲第二六号証並びに弁論の全趣旨によると、イ号製品の右各装置部分は、被控訴人主張のとおり本件特許出願前いずれも公知のもので、この分野における通常の技術的知識を有する者にとつては明白な置換可能物又は方法であつたことも認められるから、いずれにしても、本件特許発明との対比において、イ号製品はA製品の占有状態内のものとみることができ、したがつて、被控訴人は、イ号製品を製造、販売するについて先使用権を有するものといわなければならない。

なお、控訴人らは、イ号製品は、本件特許発明の公開後に、その公開された実施例そのものにA製品を変更したものであるから、公平の上から、控訴人らに対して先使用権を主張することは許されない旨主張する。しかしながら、本件特許権の出願公告日以前である同年五月に被控訴人らが既にイ号製品を新日鉄に納入したということは控訴人らにおいて自陳するところであり、また、被控訴人は控訴人中外炉が東海製鉄株式会社(現新日鉄名古屋製鉄所)に納入していた製品を参考にしてイ号製品を製作したとする点についても、控訴人らの指摘にかかる原審証人須藤宏一の証言の内容は、須藤宏一が富士製鉄釜石製鉄所(現新日鉄釜石製鉄所)の職員として、被控訴人に大型加熱炉を発注するにあたり、東海製鉄株式会社(現新日鉄名古屋製鉄所)の工場に控訴人中外炉の製品を見学し、参考にしたというにすぎないことが認められるのであり、進んで、そもそも前説示のような四つの装置部分の構成要件との係わり及び本件特許出願当時の技術水準を考慮

すれば、被控訴人において本件特許公報ないしその実施品を知見のうえ、右各装置部分を原判決別表（二）記載のとおり変更したものであるとしても、これが直ちに公平の理念に反するとはいい難いところというべきである。そうであれば、ひつきよう、控訴人らの上記主張は採ることができない。」

16 同五三枚目裏三行目の「原告」から九行目末尾までを削除し、一〇行目の「かかる場合には、」を「3、4の説示からすれば、」に改める。

17 同五五枚目表五行目の「証人」を「原審証人」に改め、同五七枚目表三行目冒頭の「請求」の次に「及び控訴人ミッドランドの損害賠償請求（当審で拡張した請求を含む。）」を加える。」

## 【27 最】

### 最高裁昭和61年10月3日第二小法廷判決（昭和61年（オ）第454号、先使用权確認等請求本訴、特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴事件）

先使用权認否：

対象　　：動桁炉（特許権）

#### 〔事実〕

- ・昭和41年5月20日頃　　被上告会社は、富士製鉄株式会社（以下「富士製鉄」という。）から同社広畑製鉄所用の加熱炉の引合い（入札への参加の要請とこれに伴う見積りの依頼）を受け、当初、処理能力毎時100トンの在来のブツシヤー式加熱炉の見積設計を行った。
- ・昭和41年7月から　　被上告会社は、富士製鉄の意向を受けて、上下駆動装置を電動式とする処理能力毎時120トンのウオーキングビーム式加熱炉の見積設計作業を開始。
- ・昭和41年8月10日頃　　被上告会社は、富士製鉄から上記電動式のウオーキングビーム式加熱炉の引合いを受けた。
- ・昭和41年8月31日頃　　被上告会社は全力を注いで完成させ、上記電動式のウオーキングビーム式加熱炉の見積仕様書及び設計図を提出（第一審判決添付第二目録記載のA製品）。その後、被上告会社では、同電動式のウオーキングビーム式加熱炉のウオーキングビーム機構等の説明資料を作成して広畑製鉄所に説明のために赴いたり、受注に備えて、同電動式の上下駆動装置に用いられる偏心カムを含む駆動部分の図面を株式会社大同機械製作所に示して見積りを依頼するなど下請会社に各装置部分の見積りを依頼。
- ・昭和41年9月20日　　被上告会社は、富士製鉄から、上下駆動装置を電動式から油圧式に変更することのほか、数点につき再検討の要請を受けた。
- ・昭和41年9月27日　　被上告会社は、油圧式のウオーキングビーム式加熱炉の設計図等を富士製鉄に提出。
- ・昭和41年11月19日頃　　富士製鉄から受注できないことが判明。しかし、被上告会社は、富士製鉄から引合いを受けた際に作成した見積仕様書等を整備保存したうえ、その後も毎年、製鉄会社等からのウオーキングビーム式加熱炉の

- 引合いに応じて入札に参加。
- ・昭和 42 年及び 43 年 被告会社は、油圧式（上下駆動装置についていう。以下同様。）各二件の各見積設計を行い、昭和 42 年に油圧式 1 件を受注。
- 優先権主張日 昭和 43 年 2 月 26 日
- ・昭和 44 年 被告会社は、電動式 2 件、油圧式 4 件の各見積設計を行い、油圧式 1 件を受注。
  - ・昭和 45 年 被告会社は、電動式 3 件、油圧式 4 件各見積設計を行い、電動式 2 件、油圧式 1 件を受注。
  - ・昭和 46 年 被告会社は、油圧式 2 件の各見積設計を行った。
  - ・昭和 46 年 5 月 被告会社は、新日本製鉄株式会社釜石製鉄所に第 1 審判決添付第 1 目録記載のウオーキングビーム式加熱炉すなわちイ号製品を納品。それ以来、現在までイ号製品を製造販売。
  - ・昭和 48 年 被告会社は、油圧式 2 件を受注。
  - ・昭和 51 年及び 52 年 被告会社は、電動式各 1 件を受注。
  - ・昭和 55 年 5 月 30 日 上告人ミッドランド・ロス・コーポレーションは、本件特許権の設定登録を受けた。
  - ・昭和 56 年 3 月 6 日 上告人中外炉工業株式会社（以下「上告人中外炉」という。）は、本件特許権につき専用実施権の設定を受けた。
  - ・昭和 56 年 8 月 21 日 上告人中外炉は、当該専用実施権の登録を受けた。

〔判旨〕

「上告代理人村林隆一の上告理由第壹点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第貳点及び第参点について

一 原審の適法に確定した事実関係は、おおむね、次のとおりである。

1 上告人ミッドランド・ロス・コーポレーションは、「動桁炉」という名称の本件特許発明につき、一九六八年（昭和四三年）二月二六日米国においてした特許出願を基礎とするパリ条約による優先権を主張して（優先権主張の基礎たる米国における特許出願の出願日を、以下「優先権主張日」という。）同年八月二六日特許出願をし、昭和四六年一〇月一二日の出願公告後、昭和五五年五月三〇日特許権の設定登録を受けたものである（登録番号九九九九三一号）。本件特許発明の願書に添附した明細書（補正後のもの）の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

「工作物を交互に支持するための少なくとも二組のコンベアルールと、該コンベアルールの中の少なくとも一組を他方のコンベアルールに対して相対的に移動させるためのキヤリツジとを包含し、前記コンベアルール各々が複数個の工作物支持パッドを有し、さらに前記キヤリツジの下側に沿って延在する一対の平行桁と、該平行桁の下側に配設され該平行桁及び前記キヤリツジを支持しかつ鉛直方向に往復動させるための少なくとも四個の回転偏心輪と、該回転偏心輪による鉛直運動より独立して前記キヤリツジを水平方向に往復運動させるための水平駆動装置とを包含し、前記偏心輪のそれぞれが前記平行桁の下側の個所を支持するための回転自在な外周環を有していることを特徴とする炉の耐火室を通して工作物を搬送する動桁型コン

ペア。」

そして、本件特許発明の奏する作用効果は、次の(1)ないし(6)のとおりである。

- (1) 一度に複数の大きな鋼のスラブ、ブルーム又はビレットを加熱して運搬し、それによつて工作物の一つ一つを全体にわたつて均一な温度に加熱することができる。
- (2) 細長い工作物を、たとえそれが歪んでいても、炉の中を有効に運ぶことができる。
- (3) 別々にも同時に、垂直方向及び水平方向に往復運動をさせることができる。
- (4) 炉内の熱に対しスラブの全表面積の有効な露呈が可能である。
- (5) スラブ・サポートとの接触によつて起こされる加熱されたスラブ表面傷やチル点を實際上除去し、縮小することができる。
- (6) 一五〇万ポンドの総負荷を能率的に処理し、かつ、操作・整備の容易である単純で堅牢な装置を提供するものである。

上告人中外炉工業株式会社(以下「上告人中外炉」という。)は、本件特許権につき昭和五六年三月六日専用実施権の設定を受け、同年八月二日その登録を受けたものである。

2 被上告会社は、昭和四一年五月二〇日頃、富士製鉄株式会社(以下「富士製鉄」という。)から、同社広畑製鉄所用の加熱炉の引合い(入札への参加の要請とこれに伴う見積りの依頼)を受け、当初は、処理能力毎時一〇〇トンの在来のプツシャー式加熱炉の見積設計を行つたが、同年七月からは、富士製鉄の意向を受けて、上下駆動装置を電動式とする処理能力毎時一二〇トンのウオーキングビーム式加熱炉の見積設計作業に入り、同年八月一〇日頃、富士製鉄から右電動式のウオーキングビーム式加熱炉の引合いを受けたため、全力を注いで完成させ、同月三日頃、富士製鉄に対し、その見積仕様書(甲第六号証の四九)及び設計図(同号証の一一九ないし一二一)を提出した。

3 その後、被上告会社では、右電動式のウオーキングビーム式加熱炉のウオーキングビーム機構等の説明資料を作成して広畑製鉄所に説明のために赴いたり、受注に備えて、右電動式の上下駆動装置に用いられる偏心カムを含む駆動部分の図面を株式会社大同機械製作所に示して見積りを依頼するなど下請会社に各装置部分の見積りを依頼したりしたが、同年九月二〇日、富士製鉄から、上下駆動装置を電動式から油圧式に変更することのほか、数点につき再検討の要請を受けたので、同月二七日、油圧式のウオーキングビーム式加熱炉の設計図等を富士製鉄に提出した。

4 結局、同年十一月一九日頃には、富士製鉄から受注できないことが判明したが、被上告会社は、富士製鉄から引合いを受けた際に作成した見積仕様書等を整備保存したうえ、その後も毎年、製鉄会社等からのウオーキングビーム式加熱炉の引合いに応じて入札に参加し、昭和四二年及び四三年に油圧式(上下駆動装置についていう。以下同様。)各二件、昭和四四年に電動式二件、油圧式四件、昭和四五年に電動式三件、油圧式四件、昭和四六年に油圧式二件の各見積設計を行い、昭和四二年及び四四年に油圧式各一件、昭和四五年に電動式二件、油圧式一件、昭和四八年に油圧式二件、昭和五一年及び五二年に電動式各一件の受注に成功した。

なお、ウオーキングビーム式加熱炉において、上下駆動装置を偏心カムを用いる電動式とするか油圧式とするかは、ユーザーの好みによるところが大きい。

5 被上告会社が昭和四一年八月三日頃に前記見積仕様書等を富士製鉄に提出して販売しようとした電動式のウオーキングビーム式加熱炉は、第一審判決添付第二目録記載のA製品であり、被上告会社は、前示のとおりその受注に成功しなかつたものの、もし富士製鉄から受注した場合には、右見積仕様書等を基に同社広畑製鉄所との間で細部の打合せを行つて最終的な仕様を確定し、それに伴い最終製作図(工作設計図)

を作成して、それに従つて加熱炉を築造する予定であつた。

6 被上告会社は、昭和四六年五月に新日本製鉄株式会社（以下「新日鉄」という。）釜石製鉄所に納品して以来現在まで、第一審判決添付第一目録記載のウオーキングビーム式加熱炉すなわちイ号製品を製造販売しているところ、イ号製品は、その基本的構造においてA製品と同一であつて、A製品ともども本件特許発明の技術的範囲に属するものであるが、ただ、ウオーキングビームを駆動する偏心輪と偏心軸の取付構造、偏心輪のベアリング構造、ウオーキングビーム支持平行桁の横振れ防止構造及び偏心軸駆動方法の四点において、同第一目録二の1ないし4記載の具体的構造を有するものであり、この点に関して同第二目録の1ないし4記載の具体的構造を有するA製品と異なるものである。

二 ところで、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法二条一項）一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しうるといふ効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である（最高裁昭和四九年（行ツ）第一〇七号同五二年一〇月一三日第一小法廷判決・民集三一巻六号八〇五頁参照）。したがつて、物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が設計図等によつて示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になつていれば、発明としては完成しているといふべきである。

また、同法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。

### 三 本件について検討する。

1 本件特許発明の前示特許請求の範囲の記載及び作用効果によれば、本件特許発明は、要するに、（一）炉の耐火室を通して工作物を搬送する動桁型コンベアにおいて、一度に複数のスラブ等の大形の鋼片を、表面に傷をつけることなく、その全表面積を炉内に露呈させて全体にわたつて均一に加熱することができ、しかもその鋼片に歪みがあつても搬送が可能であり、併せて垂直方向及び水平方向に別々にも同時に往復運動が可能であるような、単純堅牢な構造のものを提供することを課題（目的）とし、（二）その課題解決のために、ウオーキングビーム機構を採用し、固定ビームと移動ビーム（二組のコンベアレール）には複数個の工作物支持パッドを備え、移動ビーム（より正確には、移動ビームを移動させるためのキヤリツジと更にその下側に沿つて延在する平行桁）を上下に往復運動させるための少なくとも四個の回転偏心輪（偏心カム）と、この上下運動とは独立して水平方向に往復運動させるための水平駆動装置とを設け、右各回転偏心輪には右平行桁の下側を支持するための回転自在な外周環を設けるという構成を採つたものであり、これによつて前記所期の目的を達成するという作用効果を奏するものである、といふことができる。

一方、A製品について、被上告会社が昭和四一年八月三一日頃富士製鉄に提出した前記見積仕様書に、（1）ウオーキングビーム機構を採用すること、（2）移動ビームの上下運動は電動式とし、上下運動は偏心板の回転によつて行い、鋼片は、一サイクルの半分の間固定ビーム又は移動ビーム上にあり、再加熱と温度均一化が行われること、（3）したがつて、鋼片が水平ストロークによつて進まない場合でも、移動ビームの上

下方向に対する駆動は連続して動いていること、(4) 移動ビームの水平運動は一本の油圧シリンダにて行うこと、(5) 各ビームの上には鋼片受けレールを設けること、(6) 上下駆動装置について、架台は八点で支持し、二台の電動機により減速機を介し歯車減速機構を経て偏心カム(偏心板)を駆動し上下運動を行わせること、(7) 偏心カムの外周には、リング状円形ローラを設け、滑動可能な構造であることが記載されていることに照らすと、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、右見積仕様書等から、当時被上告会社が解決せんとしていた技術的課題とその技術的課題を解決すべき具体的製品の基本的核心部分の構造がいかなるものであるかを読み取ることができるものであるとした原審の認定は、正当として是認することができる。そして、現に、右見積仕様書等とその基礎となつた計算書、図面を合わせれば、被上告会社が当時製造販売しようとしていたA製品の製造が可能であることは、原審の適法に確定するところであるから、右見積仕様書等には、A製品における技術的課題の解決のために採用された技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして示されているといえることができ、被上告会社は、右見積仕様書等を富士製鉄に提出した頃には、既にA製品に係る発明を完成していたものと解するのが相当である。

もつとも、現実にA製品を製造するためには、更に相当多数の図面等を作成しなければならず、そのためにかなりの日時を要するとの事実も、原審の適法に確定するところであるが、右事実は、前記判示したところに照らし、右判断の妨げとなるものではない。

2 また、前記事実関係によれば、被上告会社は、富士製鉄からの広畑製鉄所用加熱炉の引合いに応じ、当初ブツシャー式加熱炉の見積設計を行い、次いで電動式のウオーキングビーム式加熱炉の見積設計を行つてA製品に係る発明を完成させたとえ、本件特許発明の優先権主張日前である昭和四一年八月三一日頃、富士製鉄に対しA製品に関する前記見積仕様書及び設計図を提出し、富士製鉄から受注することができなかつたため最終製作図は作成していなかつたものの、同社から受注すれば広畑製鉄所との間で細部の打合せを行つて最終製作図を作成し、それに従つて加熱炉を築造する予定であつて、受注に備えて各装置部分について下請会社に見積りを依頼したりしていたのであり、その後も毎年ウオーキングビーム式加熱炉の入札に参加したというのである。

そして、ウオーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであつて、予め部品等を買ひ備えるものではないことも、原審の適法に確定するところであり、かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると、被上告会社はA製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたといふべきであり、かつ、その即時実施の意図は、富士製鉄に対する前記見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものといふべきである。したがつて、被上告会社は、本件特許発明の優先権主張日において、A製品に係る発明につき現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当である。

3 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、右と異なる見解に立ち、又は原審の認定にそわない事実に基づき原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。

同第四点の冒頭部分及び(一)ないし(三)について

特許法七九条所定のいわゆる先使用権者は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」特許権につき通常実施権を有するものとされるが、ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範

困をいうものであり、したがって、先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であつて、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。

これを本件についてみるに、A製品は前記四つの点において第一審判決添付第二目録の1ないし4記載の具体的構造を有するものではあるが、原審の適法に確定した本件特許発明の特許出願当時（優先権主張日当時）の技術水準、その他前示のような本件事実関係のもとにおいては、A製品に具現されている発明は、右のような細部の具体的構造に格別の技術的意義を見出したものではなく、本件特許発明と同じより抽象的な技術的思想をその内容としているものとして、その範囲は本件特許発明の範囲と一致するというべきであるから、被上告会社がA製品に係る発明の実施である事業の準備をしていたことに基づく先使用権の効力は、本件特許発明の全範囲に及ぶものであり、したがってイ号製品にも及ぶものであるとした原審の判断は、正当というべきである。

論旨は、右と異なる見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。

同第四点の(四)について

所論は、要するに、被上告会社が本件特許出願についての出願公告より前の昭和四六年五月に新日鉄釜石製鉄所に納品したイ号製品において、A製品における前記四点の具体的構造を変更したことについて、本件特許出願の優先権主張の基礎たる米国における特許出願の明細書が昭和四五年一月一四日にわが国特許庁資料館に受け入れられ、また、被上告会社は同年三月から五月の間に東海製鉄株式会社（現新日鉄名古屋製鉄所）の工場で上告人中外炉の製品を見学したものであつて、被上告会社は右明細書ないし上告人中外炉の製品を見たうえで右のような具体的構造の変更をしたものであるとの事実を前提として、先使用権者は、当該特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に実施又は準備をしていた実施形式を変更するに当たり、当該特許発明の特許公報（明細書）や実施品を知見したうえでその実施例そのものに変更した製品については、先使用権を主張することは許されないというのであるが、右所論の前提事實は、原審の認定しないところである。なお、右のイ号製品を被上告会社に発注するに当たり、富士製鉄（現新日鉄）釜石製鉄所の従業員である須藤宏一が、右東海製鉄株式会社の工場で上告人中外炉の製品を見学し、参考にしたことは、原審の適法に確定するところであるが、右事実のみから、被上告会社が上告人中外炉の製品を見たうえでA製品からイ号製品に実施形式を変更したとの事実を推認すべきものということとはできない。

論旨は、原審の認定しない事実を前提とする点において既に失当であり、所論の当否について判断するまでもなく、採用することができない。」

《参考》

「上告代理人村林隆一の上告理由

第壹点 原判決には、判決に影響を及ぼすこと明かな経験則違反がある。

原判決は「津田証言及び当審証人鈴木鉄巳の証言により成立を認める甲第六号証の四拾壱」によって本件

先使用の事実を認定している。

然しながら、被上告人が提出した図面、即ち甲第六号証の参、四、五、六、拾貳、拾参、拾四、貳拾六、貳拾七、貳拾八、四拾、四拾貳、四拾参、四拾四、四拾五、四拾六、四拾九、百五、百拾九、百貳拾、百貳拾壹、百貳拾貳、百貳拾参にはすべて図番の記載があり、また右六拾九を除き、すべて承認か調査のどちらかの名前の記載がある。然るに、本件先使用权の認定について一番重要な書証である甲第六号証の四拾壹には図番の記載がなく、従って、また承認印又は調査印もない。ところで、図面には図番があり、図番帳に記載され、従って、また承認か調査の名前の記載がなされるのが経験則の教えるところである。然るに、甲第六号証の四拾壹には、この様な記載がなく、従って、また何人が作成したかも全く解らないのである。このような全く作成者の解らない図面によって、本件における重要な事実の認定の資料に使用することは全く経験則によらない事実認定であり、判決に影響を及ぼすことが明らかである。

第貳点 原判決に影響を及ぼすこと明らかな経験則違反がある。

(一) 原判決は「発明が完成したといえるためには、・・・製作図面等によって課題の解決をもたらす具体的な物の具体的な構成が示され、それによって物の製造が一応可能となっている状況に至れば、物の発明としては完成している」と判断し、本件の場合右の意味の発明は完成されていたと認定している。

然しながら、原判決によって明らかなように、被上告人が電動式について受注に成功したのは昭和四拾五年参月拾参日であること、従って、それ以前の七件の引合はすべて油圧式で見積っていること、而かも、右の電動式の受注について被上告人は上告人中外炉工業株式会社が訴外東海製鉄株式会社に納入していた製品を参考にして製作したものである。

ところで、原判決は、駆動装置を電動式にするか油圧式にするかは顧客の好みによるところであり、その後も被上告人は油圧式を見積っているから、電動式について昭和四拾五年参月拾参日に至って、初めて見積りをしたことは関係がないと判断している。

然しながら、原判決の認定するように、本件特許出願前に既に発明が完成したのであったならば、その後昭和四拾五年参月拾参日迄の間において、油圧式ばかり見積りをし、いざ電動式について見積りをする場合に、わざわざ訴外東海製鉄株式会社へ見学をし、参考にする必要はないのである。而かも、前記のような見学によって参考にした電動式とは本件におけるイ号製品であり、決してA製品ではないのである。原審が認定した完成された発明とはA製品について言うのである。果してそうであるならばA製品については、現在に至る迄も製作されたこともなく、甲第六号証の四拾壹という幻の図面が存在しているだけである。

右のような事実は、被上告人が本件出願前に、A製品について、発明を完成していなかったことを明らかに物語るものであり、右のような事実があるにもかかわらず、被上告人が本件出願前にA製品について発明を完成していたと認定することは経験則に反するものである。

(二) また、第壹審証人津田明輝の証言によれば、「そうしますと、広畑の提出された証拠から具体的な製品を作る場合には、もう一度強度の計算とか、具体的に、いろいろして、それから図面をお作りになるわけですか。　　そういうことです」と述べており、また第壹審証人吉野喬雄も、「いろいろ改良を加えれば、私も今まで発言したような、欠点と考えられるようなこと等をいろいろ手を加えれば、十分満足できるものができるじゃないかとは思いますが。」と述べている。そして、原審の証人牛島茂実によれば、甲第六号証は所謂見積りに関する説明書および図面であって、之が製作をするには、この数拾倍の図面を必要とすることが明らかである。然るに、本件ではかかる図面の作成も出来ていないことであり、このようなことで発明が完成したということは経験則に反するものである。

第参点 原判決には判決に影響を及ぼすこと明かな法令の違背がある。 特許法第七拾九条

原判決は「・・・最終製作図は作成されていなかったが、同社から注文を受け、広畑製作所との間で細部の打合せを行えば最終製作図面を製作可能な段階まで準備していたのであり・・・、準備した以上、単なる試作もしくは研究の域を越えて、現実にその準備に着手したというべきである。」と判断している。

然しながら、特許法第七拾九条に所謂準備とは、発明を完成し、その発明の事業の準備をすることである。

然るに、原判決は発明が完成する為には、完全な製作図面を必要としないと言い、完成された発明についての事業の準備の為にも最終製作図面を作成されていることを必要としないと、最終製作図面を製作可能な段階まで準備していたならば、部品等を買えば備える必要もないと認定判断している。

右の原審の判断によると、「発明の完成」と「完成された発明の事業の準備」との意味について全く同じことを繰り返しているだけで全く差異がない。「発明の完成」について、原判決の通り、仮に最終製作図面が作成されていなかったとしても、事業の準備の為には、製作図面が作成されていることが必要最低要件であり、図面の作成がなければ、完成された発明の製作も出来ないのであり、完成された発明を実施する為には先ず、図面を作成することが必要である。問題は、事業の準備と言え得る為には、図面の作成の外に、どこまで為すべきかである（東京地裁昭和39年5月26日判決、判タ162号164頁）。そして、通常、材料の発注、部品の購入等が論じられるのであるが、本件の場合図面の作成の準備を以って、事業の準備に摺り替えられているのである。依って、原判決は、「事業の準備」の解釈を誤るものであり、右の解釈を誤った結果、事業の準備がないのに、之あるものの如く事実の認定を為して、判決の結論に重大な誤りを犯しているのである。

第四点 原判決には判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違背がある。 特許法第七拾九条

原判決は、「・・・ここにその実施または準備している「発明の範囲」とは必ずしも現に実施又は準備している構造のものに限らず、現に実施または準備してきた構造により客観的に表明されている発明の範囲にまで及ぶものと解すべきである。」と判断し、右を前提として、「原告の取得した先使用の範囲を何ら制限するものではない」、「そうすると、被控訴人は、A製品を発明し、かつ、その製造、販売の準備をしたことにより、本件特許権について、何らの制限のない先使用による通常実施権を有するものといわなければならない」と判断している。

(一) 然しながら、右は特許法第七拾九条の解釈適用を誤るものである。即ち、同条は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、・・・通常実施権を有する。」と規定しているのである。

そこで、右の実施又は準備している発明とは、現実に実施又は準備している範囲であり、その範囲が本件特許発明の範囲内であり、且つ事業の目的の範囲であれば先使用权があるという意味である（東京地裁昭和49年4月8日判決、無体集6巻1号83頁）。すなわち、現実に特定の対象物件について先使用をしていれば、その先使用の範囲を越えて、発明の範囲まで先使用权があったという意味ではない。そうすると、本件の場合、仮にA製品について先使用权があってもイ号製品に先使用权がある筈はない。

(二) 仮に、原判決の「現に実施または準備してきた構造により客観的に表明された発明の範囲」(東京高裁昭和50年5月27日判決(無体集7巻1号128頁)であったとしても、それは現に実施している先使用にかかる構造のものから(例えばA製品)客観的に表明された発明を認定するものであって、それが本件特許発明まで拡大される筈はないのである。従って、「本件特許権について何ら制限のない先使用による通常実施権を有する」とは同法の解釈適用を誤ったものである。蓋し、被上告人はA製品を準備し(仮に)之を支配していた。而し、そのものずばりの先使用では不都合であり公平を失うので、そのA製品から客観的に表明された発明を検討し、その範囲で先使用权を認めるとしても、本件特許発明の全部に亘って先使用权を認めることは準備もしていない、全く支配もしていない範囲に亘って先使用权を認めることであって、決して、特許権者との間に公平を図ったものでなく、正に行き過ぎであると言わなければならない(木棚照一「先使

用権の成立要件と効力の及ぶ範囲」判例時報 1136 号 206 頁上段 14～18 行目、同趣旨松尾和子特許管理 35 巻 11 号 1318 頁左欄 11 行目～1319 頁左欄 7 行目）

(三) そこで A 製品とイ号製品の同一性について問題となるが、原判決は「イ号製品と A 製品とが原判決別紙(二)記載の四つの構造もしくは方法において相違している・・・右四つの装置部分は、・・・本件特許発明との対比において必須構成要件ではなく、右構成要件との係わりを肯定するとしてもそれは二義的なものにすぎず、・・・イ号製品の右各装置部分は・・・本件特許出願前いずれも公知のもので、この分野における通常の技術的知識を有する者にとっては明白な置換可能物又は方法であったことも認められるから、いずれにしても、本件特許発明との対比においてイ号製品は A 製品の占有状態内のものとみることができ・・・」と判断している。

然しながら、(二)に述べた通り、A 製品のなかから客観的に表明された発明を認定し、その認定された発明とイ号製品とが同一であるかどうかを認定判断すべきであるにもかかわらず、原判決は、本件特許発明と比較しているのである。上告人両名は、イ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属すると主張しているのであるから、本件特許発明と比較すれば両者は同範囲内にあることは当然のことである。原判決は比較するものを全く誤っているのである。比較すべきは四つの相違点を有する A 製品に内在する発明とイ号製品に内在する発明の比較である。然るに、原判決は、本件特許発明を前提とするから、右の四つの相違部分は公知のものであり、置換可能物であると主張するが、何が何と置換可能性があるのか全く判断もしていないのである。そして、結論として、「本件特許発明との対比においてイ号製品は・・・占有状態内のものとみることができ・・・」と判断しているのであり、どこから、どこまでも本件特許発明との比較でなされているのである。

(四) また、原判決は、上告人両名のイ号製品は、本件特許発明の公開後に、その公開された実施例そのものに A 製品を変更したものであるから、公平の上から被上告人は先使用権を主張することが出来ないとの主張に対して、「本件特許権の出願公告日以前である同年五月に被控訴人らから既にイ号製品を新日鉄に納入したということは控訴人らにおいて自陳するところであり、また被控訴人は控訴人中外炉が東海製鉄株式会社(・・・)に納入していた製品を参考にしてイ号製品を製作したとする点についても・・・被控訴人において本件特許公報ないしその実施品を知見のうえ、右各装置部分を原判決別紙(二)記載のとおり変更したものであるとしても、これが直ちに公平の理念に反するとはいい難いところというべきである。」と判断している。

然しながら、原判決は、被上告人が、イ号製品を昭和四拾六年五月に訴外新日鉄株式会社に納入したことを公平を害さない壱つの理由としているが本件は所謂優先権主張(アメリカ合衆国に昭和四拾参年式月式拾六日に出願)に基づく出願であるので、昭和四拾四年拾月七日にアメリカにおいて特許され、その公報が同四拾五年壱月拾四日には日本国特許庁資料館に受入れられ特許法第式拾九条第壱項第参号の国内公知刊行物となっていた(末尾添付)

従って、当業者である被上告人としては、充分右のアメリカ特許公報を見ることが可能であったのである。

次に、原判決は右の事実を知っていても公平の理念に反しないと判断する。然しながら、被上告人は、右の納品について、上告人中外炉工業株式会社の製品を同四拾五年参月から五月の間に見学をし、之を参考にして製作し、販売したものである。また、前記アメリカ特許公報を参考にしたものと十分に推認することが出来る。従って、A 製品をイ号製品に変更したことについてはすべて、本件特許公報およびアメリカ合衆国特許公報の発明の詳細な説明に記載されているのである(上告人両名の原審における第参準備書面第五項(二))。

右の公報の内容を見て変更をし、それに基づいて先使用を主張することは、公平の原則に反すること明らかであり、特許出願手続を経て、公開の代償として特許権を取得した上告人兩名を保護すべきこと当然である（松本重敏「先願主義と先使用权」工業所有権の基本的課題上 491 頁 1～3 行目、松尾和子判例特許侵害法 673 頁 16 行目～674 頁 3 行目、同趣旨ライマー、乙第拾号証）。

依って、原判決は破毀されるべきである。」

## 【 28 地】

### 大阪地裁昭和 59 年 9 月 27 日（昭和 56 年（ワ）第 739 号、実用新案権侵害差止等請求事件）

先使用权認否：×

対象：プラスチック製紐付きレジスター（実用新案権）

#### 〔事実〕

- ・昭和 41 年頃 訴外日本リード株式会社（以下、「日本リード」という。）は、原告考案に係る紐付きレジスターを製造したが、始めは滑車式のもの（イ号）を製造。
- 出願日 昭和 42 年 6 月 15 日
- ・昭和 42 年 6 月頃 日本リードは、コスト高等の難点を解消すべく同紐付きレジスターを滑車式に代えて本件考案（貫孔式）を思いつき、製造を開始。
- ・昭和 42 年 8 月 日本リード株式会社は倒産。
- ・昭和 51 年 9 月から昭和 57 年 6 月 15 日 被告は、訴外大和技研株式会社（以下、「大和技研」という。）に注文して別紙目録記載の紐付きレジスター（イ号製品）を製造させ、その納品を受けてこれを業として販売。

#### 〔判旨〕

「二 被告は、本件考案の実施品であるイ号物品は、原告、被告の共同開発に係るものであり、被告が日本リードに注文して販売しており、被告は先使用による通常実施権を有すると主張し、原告はイ号物品は貫孔式であるが、本件考案出願前に被告が販売していたのは滑車式であったと主張する。

しかして、検甲第一号証の一、二（イ号物品とその写真）と原告本人尋問の結果（第一ないし第三回）及び弁論の全趣旨によると、イ号物品は紐貫通孔を有する突出部分を備えた貫通式であるが、原告主張の滑車式なるものは、その代りに滑車を用いたもので、イ号物品の構成（二）（ホ）（ヘ）（本件考案の構成要件（二）（ホ）（ヘ））を欠いていると認められるので、争点は、本件出願前被告の販売したものが貫孔式であったかどうか存するところ、成立に争いのない乙第七号証（被告の一九六七年（昭和四二年）四月二四日発行のカタログ）、成立に争いのない乙第八号証（日本リード発行のカタログ、ただし日付はない）、証人高橋泰輔の証言により真正に成立したと認められる乙第九号証（高橋末三郎商店の一九六七年四月発行のカタログ）、成立に争いのない乙第一二号証（日本リードと被告間の昭和四一年一月二四日付「紐付きレジスター」についての製造販売契約書）、証人打土井正二の証言により真正に成立したと認められる乙第一四号証の一、二、同第一五号証（いずれも被告の昭和四一年度（昭和四一年四月一日から同四二年三月三十一日まで）の帳簿で「紐付きレジスター」につき最高五〇〇〇個、合計六〇〇〇個余りの在庫の記帳がある）を提出し、証人高橋泰輔、同片田茂、同打土田正二の各証言中には、被告は昭和四一年夏ころ本件考案を原告に提案し、原告が図面を書いた旨、被告は昭和四一年末から日本リード製造にかかる紐付きレジスターを購入し（乙第一二号証）、昭和四二年三月末まで在庫が六〇〇〇個以上になっていた旨（乙第一四号証の一、二、

乙第一五号証) 右紐付きレジスターは貫孔式であってイ号物品と同一であり、昭和四二年四月ころ被告及び高橋末三郎商店が発行、配布したカタログ(乙第七及び第九号証)及び本件考案出願前に日本リードが発行したカタログ(乙第八号証)に掲出された紐付きレジスターはいずれも右貫孔式である旨、被告はイ号物品を大和総研に注文しているが、その金型は右日本リード右紐付きレジスターの製造に用いていたそのものである旨、の各証言が見られる。

しかし、証人宮崎弘の証言、原告本人尋問の結果(第一ないし第三回)中には、日本リードは昭和四一年ころから原告考案に係る紐付きレジスターを製造したが始めは滑車式のものに製造していたところ、コスト高等の難点を解消すべく右滑車式に代え本件考案(貫孔式)を思いつき、昭和四二年六月ころから製造を始めるとともに、右滑車式に代え貫孔式とした点に新規性があると判断して本件出願に及んだこと、乙第八号証のカタログはその後同年八、九月ころ作った旨の証言、供述があるところ、乙第七及び第九号証に掲出の紐付きレジスターの写真は、同書証自体から滑車式のものとして視認し得ること、乙第八号証に掲出の紐付きレジスターは貫孔式のものとして認められるが、貫孔式のカタログと滑車式のカタログが同時期に存在したとは考え難く、乙第八号証は昭和四二年四月から後のカタログであると考えの方が自然であること、すると日本リードの倒産(八月)前に滑車式から貫孔式に変更していることになるから、その金型(後日大和技研に渡ったもの)が貫孔式のものであることは、乙第七及び第九号証に掲出のものが滑車式であることと何ら矛盾しないこと(なお証人宮崎弘の証言によると滑車式から貫孔式への金型の一部手直しは容易になし得ることが認められる)成立に争いのない乙第一三号証、証人打土井正二の証言によれば、乙第一二号証の日本リードと被告間の売買契約書は金融機関から融資を受けるためのものであって、必ずしも有効ではない旨の念書が当事者間で差し入れられていることからして、右売買契約書が存在するからといって直ちに、被告が昭和四一年末ころから日本リードから貫孔式の紐付きレジスターを購入していた事実までは認められないこと、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第四号証によれば、原告は工業所有権を相当有し、出願手続きにも明るいと推測されること、以上の事情に照らすと、前記記載の被告の各証拠を直ちに採用することはできず、他に被告の前記主張事実を認めるに足りる証拠もない。」

## 【29 地】

### 浦和地裁昭和60年12月19日判決(昭和57年(ワ)第1148号、損害賠償請求事件)

先使用権認否:

対象 : 鑑賞魚用水槽における上枠(実用新案権)

〔事実〕

- ・昭和12年頃から 友藤泰雄(以下、「泰雄」という。)は観賞魚水槽等を製造販売。
- ・昭和28年7月24日 泰雄は、全額出資して、有限会社友藤工藝製作所を設立し、同社の代表取締役就任。同年頃、同社では、水槽の上枠をプレス加工により一体成型して、隅部にRを設けた金魚用水槽である検乙第2号証と同型の水槽を製造。同社では、当初、上枠と柱の接合方法として半田付けによる溶接を採用。
- ・昭和35年4月 泰雄は、草加の自己所有の土地に工場を建設し、同社は草加工場で水槽を製造。

- ・昭和 35 年頃から  
有限会社友藤工藝製作所は、当初水槽製造について亜鉛鉄板を用いて水槽の枠を製造していたが、18-8 のステンレス鋼板を入手できるようになったことから、これを素材として製造。
- ・昭和 36、7 年頃から  
有限会社友藤工藝製作所は、当初水槽製造の上枠と柱の接合方法を半田付けによっていたが、スポット溶接を取り入れた。
- ・昭和 36 年 7 月 31 日  
泰雄は、有限会社友藤工藝製作所を解散。
- ・昭和 36 年 8 月 1 日  
泰雄は、全額出資して、株式会社友藤金属工業を設立し、有限会社友藤工藝製作所の事業を承継させ、代表取締役任に泰雄が就任し、同社も草加工場で水槽を製造。
- ・昭和 37 年  
泰雄は、同社の大阪工場（昭和 35 年新設）を有限会社富士工芸製作所とした。
- ・昭和 40 年  
泰雄は、同社の札幌営業所（昭和 39 年新設）を有限会社富士商事とした。
- ・昭和 40 年頃から  
株式会社友藤金属工業は、上枠と柱の接合方法としてアルゴンガスによる溶接を取り入れ、半田付けによる方法を中止。
- ・昭和 42 年 3 月 20 日  
泰雄は、株式会社友藤金属工業の商号を株式会社友藤総本社と改めて、関連会社を統括する会社とした。
- ・昭和 42 年 4 月 24 日  
泰雄は、株式会社友藤総本社の水槽部門を独立させた株式会社友藤水槽工業を資本金 2000 万円で設立し、同社が草加工場内の機械を買い取り、草加工場で水槽を製造。同社は、泰雄が資本金の大半を出資し、代表取締役に弟利雄が就任し、取締役には泰雄が就任。草加工場においては工員が増員したほかは水槽事業の内容に変わりはない。

出願日 昭和 42 年 11 月 16 日

- ・昭和 44、45 年頃から  
株式会社友藤水槽工業は、水槽の枠材としてプラスチックを使用するようになり、ステンレスを材料としていたときの水槽の形をそのまま受け継ぎ、隅受棚に R を設けた水槽を製造し、被告株式会社トモフジが今日まで継続。
- ・昭和 46 年 9 月 28 日  
株式会社友藤総本社は破産宣告を受けた。
- ・昭和 47 年 9 月 6 日  
泰雄は、資本金 500 万円を出資し、富士観賞魚器具株式会社を設立し、株式会社友藤水槽工業から草加工場の機械を買い取り、この機械と草加工場の土地、建物を無償で同社に使用させて、同社に株式会社友藤水槽工業の業務を承継させた。株式会社友藤総本社の破産手続が進行中であることから、同社の代表取締役には谷口昭嘉、他の取締役には泰雄の妻の良子、泰雄の長男洋一を就任させたが、指揮を取る等実権は泰雄が有していた。
- ・昭和 48 年 4 月 30 日  
泰雄は、株式会社友藤総本社の経営破綻により、その関連会社を一旦解散させるべきであると考え、株式会社友藤水槽工業を株主総会の決議により解散させた。
- ・昭和 48 年 11 月 26 日  
泰雄は、富士観賞魚器具株式会社の代表取締役に就任。

- ・昭和 48 年 11 月 27 日 泰雄は、破産宣告を受けた株式会社友藤総本社の強制和議の提供者及び保証人となり、強制和議は認可決定された。
- ・昭和 48 年 12 月 24 日 富士観賞魚器具株式会社は、商号を株式会社トモフジに変更し、資本金を 2000 万円に増資して業務をそのまま承継。
- ・昭和 49 年 3 月 4 日 株式会社トモフジの本店を草加工場の住所に移転。
- ・昭和 52 年 6 月 30 日 泰雄は、富士鑑賞魚器具株式会社を設立して同社により水槽の製造を継続することとしたので、株式会社友藤総本社を継続させることに意味はないと考え、株式会社友藤総本社を株主総会の決議により解散させた。

〔判旨〕

「三 先使用権の主体について

1 昭和四二年四月二四日、株式会社友藤水槽工業が設立されたこと、株式会社友藤総本社は、昭和四六年九月二八日破産宣告を受け、株式会社友藤水槽工業は昭和四八年四月二〇日解散し、富士観賞魚器具株式会社が昭和四七年九月六日設立され、谷口昭嘉が同社の代表取締役であったこと、泰雄が昭和四八年一月二六日同社の代表取締役に就任したこと、同社が同年一二月二四日株式会社トモフジに商号変更し、泰雄が被告トモフジの経営権を掌握していることについては、当事者間に争いがない。

2 前記当事者間に争いがない事実、《証拠略》と弁論の全趣旨によると、次の事実が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

(一) 泰雄は、昭和一二年ころから、観賞魚水槽等の製造販売を営み、昭和二八年七月二四日全額出資して、有限会社友藤工藝製作所を本店を泰雄の自宅の存在する東京都中野区本町通四丁目一七番地として設立し、同社の代表取締役に泰雄が就任し、取締役に泰雄の妻良子、弟利雄が就任した。

(二) 泰雄は、昭和三五年四月草加の自己所有の土地上に工場を建設（泰雄所有）し、同社はその草加工場で水槽を製造した。

(三) 泰雄は、昭和三六年七月三一日有限会社友藤工藝製作所を解散し、翌日全額出資して、株式会社友藤金属工業を設立し、有限会社友藤工藝製作所の事業を承継させたが、同社も、右泰雄の住所を本店所在地とし、代表取締役に泰雄が就任し、取締役に良子と子飼の番頭である谷口昭嘉、同英康兄弟及び従業員の太田喜久男が就任したが、その実質は組織及び商号の改変にすぎず、同社も草加工場で水槽を製造していた。

(四) 泰雄は、昭和三七年、同社の大阪工場（昭和三五年新設）を有限会社富士工芸製作所とし、昭和四〇年、札幌営業所（昭和三九年新設）を有限会社富士商事とし、昭和四二年三月二〇日株式会社友藤金属工業の商号を株式会社友藤総本社と改めて関連会社を統括する会社とし、同年四月二四日株式会社友藤総本社の水槽部門を独立させた株式会社友藤水槽工業を資本金二〇 万円で設立し、同社が草加工場内の機械を買い取り、草加工場で水槽を製造したが、同社は、泰雄が資本金の大半を出資し、代表取締役に利雄が就任し、取締役に泰雄が就任したもので、この草加工場においては、工員が増員したことのほかは、水槽事業の内容に変わりはない。

株式会社友藤総本社は、昭和四四年一〇月資本金を四〇〇〇万円に増資し、一部取引先からの出資もあった。

(五) 泰雄は、昭和四七年九月六日資本金五〇〇万円を出資し、本店を泰雄の住所として富士観賞魚器具株式会社を設立し、株式会社友藤水槽工業から草加工場の機械を買い取り、この機械と草加工場の土地、建物を無償で同社に使用させて、同社に株式会社友藤水槽工業の業務を承継させたが、株式会社友藤総本社の

破産手続が進行中であることから、同社の代表取締役には谷口昭嘉、他の取締役には良子、泰雄の長男洋一を就任させたが、同社の事務所で指揮をとる等実権を有していたのは、泰雄であった。

(六) 泰雄は、株式会社友藤総本社の経営破綻により、その関連会社を一旦解散させるべきであると考え、株式会社友藤水槽工業を昭和四八年四月三〇日株主総会の決議により解散させ、また、破産宣告を受けた株式会社友藤総本社の強制和議の提供者及び保証人となり、同年十一月二七日強制和議は認可決定されたが、泰雄は、富士観賞魚器具株式会社を設立して同社により水槽の製造を継続することとしたので、株式会社友藤総本社を継続することに意味はないと考え、同社を昭和五二年六月三〇日株主総会の決議により解散させた。

(七) 泰雄は、昭和四八年十一月二六日富士観賞魚器具株式会社の代表取締役に就任し、同年十二月二四日同社の商号を株式会社トモフジに変更し、資本金を二〇〇〇万円に増資して業務をそのまま承継し、昭和四九年三月四日本店を草加工場の住所に移転した。

(八) 草加工場ではその建設以来水槽の製造が継続されており、従業員の意識としては、有限会社友藤工芸製作所、株式会社友藤総本社(旧商号・株式会社友藤金属工業)、株式会社友藤水槽工業、被告トモフジ(旧商号・富士観賞魚器具株式会社)(以下これらの会社を総称して「被告トモフジの関連会社」という。)はいずれも「友藤」であり、泰雄はいわゆるワンマン社長であった。

(九) 泰雄は、種々の研究開発を行い、多くの発明をして工業所有権の出願を行い、個人名義で権利を有し、また、被告トモフジの関連会社において、いかなる水槽を製造するかを決定していた。

3 以上の事実を総合すると、泰雄は、被告トモフジの関連会社の経営権を掌握し、支配していたことができ、被告トモフジの関連会社は、水槽の製造に関しては一体とみるべきであるから、その一つである株式会社友藤水槽工業が本件実用新案権の出願日ころ本件考案の構成要件を充たす水槽を製造していたとすれば、被告トモフジは、株式会社友藤水槽工業の先使用権を承継してきたといえる。

四 そこで、株式会社友藤水槽工業が本件実用新案権の出願日ころ本件考案の構成要件を充たす水槽を製造していたか否かについて検討する。

1 《証拠略》によれば、次の事実が認められる。《証拠判断略》

(一) 被告トモフジの関連会社は水槽製造の当初は亜鉛鉄板を用いて水槽の枠を製造していたが、昭和三五年ころから、18 - 8のステンレス鋼板を入手できるようになったことから、これを素材としたが、ステンレス鋼板の場合は、半田付けによる接合が不可能ではないが強度の点から適当ではなかったこと。

(二) 被告トモフジの関連会社は水槽製造の当初は半田付け、昭和三六、七年ころからスポット溶接を(両者を併用することもある)、昭和四〇年ころからはアルゴンガスによる溶接を、上枠と柱の接合方法として取り入れてきたが、昭和四〇年ころからは半田付けによる方法を止めたこと、半田付け、スポット溶接、アルゴンガスによる溶接の順で接合部分はその強度を増し、出来あがりの見栄えもよくなり、アルゴンガスによる溶接の場合には、接合部分が外見からは不明となること。

(三) 被告トモフジの関連会社が、水槽の上枠を一体成型ではなく四辺をつないで作るようになったのは水槽が大型(間口が七五センチメートル以上)化してプレス加工するのが難しくなってからであり、一体成型の方法によれば、工程を減少させることができるが、プレス加工のための機械を必要とするため、需要の多い型の製造に適し、被告トモフジの関連会社の水槽の中では、製造番号(以下製造番号で表示する。)Y・T4と同5(同6と同7の上枠も同型)が一般に普及した型でプレス加工されており、昭和三五年当時に製造していた水槽のうち、最も大きい水槽がY・T4と同じ大きさのものであったこと(これに対し、原告は、本件考案前は四辺を溶接する方法で水槽の上枠を製造していた。 )。

(四) 昭和二八年ころ、有限会社友藤工藝製作所では、金魚用水槽である検乙第二号証と同型の水槽が製造され、この水槽の上枠はプレス加工により一体成型され、段差はなかったが、隅部にはRが設けられていたこと、プレス加工により一体成型する場合Rを設けると亀裂が生じにくく、このことは本件実用新案出願当時当業者間において常識であり一般的な技術であったこと。

(五) 日本では昭和三五年ころから熱帯魚の飼育が広くおこなわれるようになり、株式会社友藤金属工業は、そのころから、熱帯魚の飼育のために水温を二四、五度に維持するヒーターやサーモスタット等を開発販売していたこと。

(六) 熱帯魚用の水槽の場合には、温度を逃さないようガラス等の蓋をのせ、上枠の内側に段差(受棚)をつけて蓋に蒸発して付着した水滴が水槽の外に落ちないようにする方法があり、検乙第一、検乙第五号証の上枠は、その内周に段差を有する熱帯魚用水槽の上枠であり、甲第三号証に記載されているY・T4と同型ではあるが、上枠と柱とが半田付けとスポット溶接の方法で接合された水槽の上枠であること。

(七) 甲第三号証(乙第四号証の一ないし四)のカタログは、昭和四三年に製作されたものであり、乙第二号証の一ないし六のカタログは、昭和四一年に設立されて開店した株式会社東洋水族館(ショールーム及び販売店)の設立以後昭和四二年三月の株式会社友藤金属工業の改称前に製作されたものであり、各カタログにアルゴンガスにより上枠と柱が溶接された水槽(Y・T4、同8、同10)が、(上枠の四辺をアルゴンガスにより溶接したかプレス加工により一体成型したのかは区別されずに)掲載されていること。

(八) 水槽の上枠の隅受棚にRを設ける方法は、本件考案の出願当時、当業者間においておこなわれていたこと。

(九) 株式会社友藤水槽工業は、昭和四四、四五年ころから、水槽の枠材としてプラスチックを使用するようになり、ステンレスを材料としていたときの水槽の形をそのまま受け継ぎ、隅受棚にRを設けた水槽を製造し、被告トモフジがこれを今日まで継続してきたこと。

2 以上の事実によれば、被告トモフジの関連会社は、金魚用水槽を製造していたころから、一体成型した上枠にRを設けており、昭和三七年頃、おそくとも昭和四二年三月までにはステンレス鋼板を一体成型した上枠に内周する受棚を設け、隅部についての技術を受け継いで隅受棚にRを設けており、また、隅受棚にRを設けた上枠は、上枠に隅受棚を設けるようになって以来今日まで被告トモフジの関連会社で製造されていたといい得るから、本件考案の実用新案出願時には株式会社友藤水槽工業が隅受棚にRを設けた水槽上枠を製造していたといい得る。隅受棚にRを設けた場合、隅受棚が受棚よりも広くなることは物理的に明らかであり、上枠の凸部の角の内周を円弧状にしても本件考案の構成要件を充足するものといえ、結局、原告の本件考案の実用新案出願時に株式会社友藤水槽工業において、その後引き続き今日まで被告トモフジの関連会社において製造販売してきた水槽上枠は本件考案の構成要件をすべて充足するものであって、この場合、原告主張の作用効果を有することは、前記一のとおり明らかである。

3 原告は、隅受棚の幅員は、本件公報の記載によれば、チューブ等(外径五・六ミリメートル位)の挿通用孔を設けることが可能なものであることが必要なところ、株式会社友藤総本社及び株式会社友藤水槽工業が製造していた水槽の隅受棚の幅には、右挿通用孔を設ける程の余裕がない旨主張し、前掲甲第一号証によれば、本件公報の考案の詳細な説明部分において「隅受棚4のコーナー部分に、チューブ等の挿通用孔6が設置できるスペースを構成する。」との記載があることが認められる。

しかし、本件考案は、隅受棚に孔を設けること自体をその内容とするものではなく、また、隅受棚に孔を設けること自体は、別の考案と解すべきであって、孔を設けることは隅受棚を弱くするから本件考案の作用効果に反し、よって、孔を設けることを重視して本件考案にかかるすべての隅受棚の棚幅は挿通用孔を設け

ることが可能な程度のものでなければならぬと解することもできず、結局、右考案の詳細な説明は、隅受棚を受棚よりも広くすることにより挿通用孔を設けるようにすることもできるという趣旨に留まり、本件考案は、隅受棚幅に関しては、「受棚3の棚幅よりも広い隅受棚4を設けること」を構造上の要旨とするに留まると解され（以上のことは、原告被告らがともにイ号水槽を本件考案の構成要素を充たすものとしていることからいい得る。）る。

よって、トモフジの関連会社が製造していた水槽の隅受棚の幅が受棚よりも広い以上、幅の広さの程度は、被告トモフジの先使用権の有無に影響しない。

4 原告は、仮に被告らがなんらかの先使用権を有するとしても、技術内容の異なる合成樹脂枠の被告水槽にまで先使用権は及ばない旨主張する。

被告水槽の上枠が、いずれも合成樹脂を素材とするものであることは、当事者間に争いが無いところ、原告の有する本件実用新案権は、合成樹脂素材によるものを除外していないことは原告の主張自体から明らかであって、かかる素材の差異自体は先使用権に限定を加えるものではない（《証拠略》によれば、被告水槽は熔融プラスチックを型に圧入する射出成形で作りだすため隅部が直角であっても亀裂が生じることなく成形できることが認められるが、前記認定のステンレス製の水槽上枠をプレス成形する場合に隅部にRを設けず直角にすると隅部に亀裂が生じるということは、株式会社友藤水槽工業が叙上のとおり本件考案の構成要件を充たす水槽上枠を製作していたことの裏づけの一つにすぎない。）。

よって、この点の原告の主張は採用できず、以上のとおり、被告トモフジにはイ号等水槽の製造販売について先使用権が認められるので、イ号等水槽の製造販売も本件実用新案権を侵害するものではないから、イ号等水槽の製造販売に基づく原告の請求も、その余の事実について判断するまでもなく理由がない。

## 五 被告ダイユウについて

被告トモフジの代表取締役泰雄は被告ダイユウの代表取締役友藤洋一の父親であり、被告両社の本店の所在地、役員の構成、業務目的から、被告両会社は実質的には、泰雄が経営権を掌握している一つの会社であることは当事者間に争いはないから、仮に被告ダイユウが原告主張の期間、原告主張の水槽を販売していたとしても、被告トモフジが先使用権を有すると同じく、被告ダイユウも先使用権を有すると解すべきである。」

## 【30 地】

### 岐阜地裁昭和61年10月8日判決（昭和58年（ワ）第34号、実用新案権侵害禁止等請求事件）

先使用権認否：

対象：焼成用匣鉢（実用新案権）

〔事実〕

- ・昭和21年10月頃 被告は、法人となる以前から、現在の被告代表取締役である神谷忠男（以下、「神谷」という。）を中心としてもっぱら小型のタイル焼成用匣鉢の製造、販売を開始し、法人化した現在まで同営業を継続。
- ・昭和36年以降 匣鉢製造業界では当時使用されていた素材の欠点の克服のために匣鉢の素材についての開発が行われており、被告においても、業界の趨勢に従ってシャモット質の匣鉢に代えコージライト質の匣鉢を自社で製造させるようになったことから、コージライト質の匣鉢における底下りの可及的回避の方法を真剣に模索。被告における匣鉢製品の開発

を担当していた神谷は、匣鉢の両面使用を可能にする匣鉢の開発に力を入れ、いわゆる食い違い型匣鉢を考案し、併せて箱形両面匣鉢を検討。

- ・昭和 42 年 4 月 17 日 被告は、同日付で箱形両面匣鉢について実用新案登録出願。
  - ・昭和 42 年春頃 神谷は、各種の匣鉢を案出する過程で、前記食い違い型匣鉢や箱形両面匣鉢における表裏両面使用という思想を、昭和 40 年初め頃から匣鉢製造業界に出廻っていたいわゆるコの字型匣鉢の形状と結びつけ、H型匣鉢（開放H型匣鉢）を考案。
  - ・昭和 42 年 4 月頃 被告は、当時の自社の販売員であった長江金高他 3 名程をしてH型匣鉢の売り込みを開始。同販売員らは、当時被告と取引のあった合資会社菱イ高島製陶所、長江化学工業株式会社及び有限会社カネキ製陶所（現在のカネキ製陶株式会社の前身。以下、「カネキ製陶」という。）などのタイル製造業者を訪れてはH型匣鉢の長所を説明するとともに同各社らに対しH型匣鉢の現物見本を提供して実際のタイル焼成に使用してもらうなどの販売活動を展開。菱イ高島製陶所や長江化学工業株式会社のタイル製造担当者などが、H型匣鉢を試験的にタイル焼成に使用したところ、H型匣鉢について不満をもらしたため、同二社からH型匣鉢の注文を受けられなかったが、被告はカネキ製陶からH型匣鉢の注文を受けるに至った。
  - ・昭和 42 年初め頃 被告は、カネキ製陶との間で、同社注文の規格によるH型匣鉢の販売契約を締結したことから、H型匣鉢の本格的な製造に取りかかった。
  - ・昭和 42 年 4 月 26 日 被告は、両面使用の目的に副う開放H型匣鉢について、意匠登録出願（出願番号 42 - 12592、同番号 42 - 12593）。
  - ・昭和 42 年 4 月 27 日 被告は、両面使用の目的に副う開放H型匣鉢について、意匠登録出願（出願番号 42 - 12667、同番号 42 - 12668、同番号 42 - 12669）。
  - ・昭和 42 年 4 月 28 日 被告は、カネキ製陶に対し、「三インチライン匣鉢生」という品名により、単価 34 円で合計 2250 個のH型匣鉢を販売。
  - ・昭和 42 年 5 月 被告は、カネキ製陶に対し、同様の品名及び単価により 1 万 9440 個と、「三インチライン匣鉢焼」の品名により、単価 39 円で 1 万 4670 個を、納入。
  - ・昭和 42 年 6 月から昭和 43 年 4 月まで 被告は、「ニューエストライン匣鉢焼」という品名に代え、単価 39 円で合計 12 万 1100 個納入。
  - ・昭和 42 年 8 月から同年 12 月まで 被告は、単価 42 円で合計 6 万 7450 個納入。
  - ・昭和 44 年 1 月から同年 7 月まで 被告は、単価 45 円で合計 9 万 6730 個を納入。
- 出願日 昭和 44 年 5 月 14 日
- ・昭和 44 年 8 月ないし 10 月 被告は、単価 43 円で合計 9 万 7320 個を納入。その後現在に至るまでほぼ同様の取引を継続。
  - ・昭和 46 年 3 月 8 日 被告は、H型匣鉢について実用新案登録出願。
  - ・昭和 48 年以降 被告は、右菱イ高島製陶所に対して、H型匣鉢を納入。

・昭和50年10月8日

被告の上記意匠出願 42 12668 について意匠登録がなされた。

〔判旨〕

「二 そこで、先使用の抗弁について判断する。

原告がタイル製造業昭和陶園の常務取締役であること、被告が肩書本件所在地で一貫してタイル焼成用匣鉢の製造、販売を業としていること、昭和四二年以前の各種匣鉢には、焼成時の熱衝撃による素材の軟化がもたらす底下りがタイル製品の変形を生ぜしめるという問題点があったこと及び抗弁事実2はいずれも当事者間に争いが無いところ、右各事実に、いずれも成立に争いのない甲第二、第六、第一一号証、乙第一号証、第二ないし第五号証の各一、二、第六号証、同第九号証の二、同第一三、第一五、第一六、第一七、第二四号証（甲第六号証、第一一号証、乙第六号証、第九号証の二については原本の存在についても争いが無い。）原告本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第一六号証、証人長江金高及び被告代表者本人の各供述により真正に成立したと認められる乙第七、第一二号証、証人松本源次及び被告代表者本人の各供述により真正に成立したと認められる乙第八、第二六号証、証人笠井節一及び被告代表者本人の各供述により真正に成立したと認められる乙第一八号証、証人宮川令三及び被告代表者本人の各供述により真正に成立したと認められる乙第一九、第二〇、第二五号証並びに証人笠井節一、同長江金高、同松本源次、同宮川令三、同高島康彦、同小巻卓司（但し、後記措信しない部分を除く。）の各証言、原告本人（但し、後記措信しない部分を除く。）及び被告代表者本人の各尋問の結果の一部並びに弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。

1 被告は、岐阜県多治見市内に本社を有する株式会社で、法人となる以前の昭和二一年一〇月ころから、現在の代表取締役である神谷忠男を中心としてもっぱら小型のタイル焼成用匣鉢の製造、販売を開始し、法人化した現在まで右営業を継続してきているので、昭和四二年当時には作業従業員五〇余名を有していた。

2 タイル焼成用匣鉢とは、その内部の載置面にタイル生地を入れ、これを高熱の焼成窯の中に一定時間入れてタイル製品を焼成するための容器であるが、その素材については、昭和三〇年代にはシャモット質、昭和三〇年代後半にコージライト質、昭和四二年ころからはアンダルサイト質が、順次匣鉢製造業者らにより使用されてきている。右シャモット質の匣鉢は小型のタイル（匣鉢製造業者及びタイル製造業者の間では、モザイクタイルと呼称されている。）の焼成用のものであったが、焼成時における耐火度が高く、かつ熱膨張係数も大であるため、匣鉢自体割れやすいという欠点があった。そこで、匣鉢製造業界では右の点の克服のため匣鉢の素材自体についての研究が重ねられ、コージライト質が開発された。ところが、コージライト質の匣鉢はシャモット質の匣鉢に比較し、耐火度が低く、かつ熱膨張係数も小であるので焼成時に割れにくい反面、加熱による軟化の性質があることから、タイル生地を焼成するために匣鉢内の載置面に置いて加熱するといわゆる荷重軟化の状態を生じ、右載置面の底下りが著しくなり、載置面のわん曲のため焼成後のタイル製品に反りを生ずる等製品の品質を損ねるといった欠点があった（以上の各匣鉢素材の長所、短所については、当事者間に争いはない。）。右のように匣鉢製造業界では匣鉢の素材についての開発が行われてきていたが、昭和四一年ころからは、東京の霞が関ビル建設計画を皮切りとする高階建築時代に入り、これに対応して建物外装に用いる大型タイルの需要が高まり、これまで小型タイル焼成によってさえ底下りが問題とされていたコージライト質の匣鉢をそのままの状態で用いることでは、右需要に答えることができない状況となり、一般に匣鉢製造業界では右匣鉢の底下りという欠点の克服が最大の検討課題とされていた。

3 被告においても、右のような業界の趨勢に従って昭和三六年以降シャモット質の匣鉢に代えコージライト質の匣鉢を自社で製造させるようになったことから、コージライト質の匣鉢に付きまとう底下りの可及的回避の方法が真剣に模索されていた。そこで、被告における匣鉢製品の開発を担当していた被告会社代表取

締役役の神谷は、焼成使用により一旦底下りを生じた箱形匣鉢を反転させたうえで底面を生地の載置面とすることによって、コージライト質に固有の荷重軟化の性質に逆らうことなく、焼成使用から生じる極端な底下りを回避できることに気付き、匣鉢の両面使用を可能にする匣鉢の開発に力を入れ、いわゆる食い違い型匣鉢を考案した。食い違い型匣鉢は表裏両面を平坦面とする正方形型の板状主体の表面の相対する一方向のみの側縁に同型の枠をその板状主体と一体的に突成し、他のもう一方向の側縁を開放するとともに、裏面は前記開放側縁の裏面のみ、同様の枠をそれぞれ板状主体と一体的に突成した形状のものである。このほか右神谷は、併せて箱形両面匣鉢を検討した。箱形両面匣鉢というのは、表裏両面を平坦面とする正方形板状主体表面のタイル載置面の全周縁に該載置面と一体にして突成されている突出枠をそなえているもので、匣鉢主体の表裏両面がいずれも同一面積で同一突出枠を有する同一構造のものである。その一つの縁に平行な線によった切断面はH型を呈している（断面H型匣鉢）。

なお、被告は昭和四二年四月一七日付で箱形両面匣鉢につき実用新案登録の出願をしている。そこでさらに、前記神谷は、右各種の匣鉢を案出する過程で、前記食い違い型匣鉢や箱形両面匣鉢における表裏両面使用という思想を、昭和四〇年初ころから匣鉢製造業界に出廻っていたいわゆるコの字型匣鉢の形状と結びつけて考案するに至ったがH型匣鉢（開放H型匣鉢）である。すなわち、コの字型匣鉢というものは、表裏両面を平坦面とする長方形板状主体表面の相対する一方向のみの側縁に同型の枠を板状主体と一体的に突成し、相対する他側縁を開放した形状のもので、四周に枠がある匣鉢に比べて熱効率が良いという性質を有していたが、右熱効率の良さを失わないで表裏両面使用に適する形状にするべく、いわば二個のコの字型匣鉢の各裏底面を接着した形状にしたものがH型匣鉢であり、右神谷は、H型匣鉢を昭和四二年春ころには考案していた。H型匣鉢は、前記表裏両面使用の効用に加えて、一方向の二辺に枠がないことから、焼成時における蒸気の抜けがよく、熱効率も高いうえ（以上の事実については当事者間に争いがない。）、生地を入れた匣鉢を焼成用窯に入れる際に使用する台車上に占める面積が取り払った枠に相当する部分だけ小さくて済むという利点も有していた。

4 被告は、両面使用の目的に副う開放H型匣鉢について、意匠登録又は類似意匠登録の出願を昭和四二年四月二六日（出願番号四二 - 一二五九二、同番号四二 - 一二五九三）、同月二七日（同番号四二 - 一二六六七、同番号四二 - 一二六六八、同番号四二 - 一二六六九）にそれぞれなしたところ、このうちの右番号四二 - 一二六六八の出願について意匠登録がなされた（以上の各出願、登録の事実については当事者間に争いがない。）。

5 被告は、昭和四二年四月ころから当時の自社の販売員であった長江金高他三名程をしてH型匣鉢の売り込みを開始させ、同販売員らは、当時被告と取引のあった合資会社菱イ高島製陶所、長江化学工業株式会社及びカネキ製陶などのタイル製造業者を訪れてはH型匣鉢の長所を説明するとともに右各社らに対しH型匣鉢の現物見本を提供して実際のタイル焼成に使用してもらうなどの販売活動を展開したが、右菱イ高島製陶所や長江化学工業株式会社のタイル製造担当者などが、H型匣鉢を試験的にタイル焼成に使用したところ、当時一般に使用されていたいわゆるシャトル窯では、その窯に入れる台車上に匣鉢を積み上げる際に、従来の匣鉢とは異なり、H型匣鉢においては上下の匣鉢の接触部分として四周のうちの二辺のみが残されているものであったために、ただでさえ高く積み上げるのには安定が悪いうえ、右積み上げが手作業で行われていたことから、作業員の目の高さ以上にH型匣鉢を積み上げる場合には匣鉢全体が崩れやすくなり、また、H型匣鉢にタイル生地を載せた状態では、タイル生地の上辺が匣鉢の枠の上面より若干高くなるため、手作業による匣鉢の積み上げの際に匣鉢の枠の下端に接触し、タイル生地に傷をつけてしまう場面があったりすることや、H型匣鉢のタイル焼成時における熱効率が良すぎるために製品が焼けすぎたり、色むらを生じたりするなどのことがあって不満をもらしたため、結局昭和四二年四月ごろにおいては右二社からH型匣鉢の注

文を受けることはできなかった（なお、被告は、昭和四八年以降、右菱イ高島製陶所に対してもH型匣鉢を納入するに至っている。）

しかしながら、被告はカネキ製陶からH型匣鉢の注文を受けるに至った。というのは、カネキ製陶は、昭和三九年ころから、それまで主に製造してきたモザイクタイルの需要が減少しはじめていたことから、外装用大型タイル、いわゆる45二丁（幅が四・五センチメートル、長さが九・五センチメートル）のタイルを製造の主力とすべく準備しており、その生産性を向上させるために昭和四二年五月には第五号トンネルキルン（全長六〇メートルでタイル生地を詰めた匣鉢を台車に積み、その台車を常時一定時間の間隔で窯内の焼成帯、冷却帯等を通してタイル製品の焼成を行うもの。）を擁する第三工場を完成させていたもので、同社としてはH型匣鉢の前記各利点を評価して、難点とされたH型匣鉢の台車への積み上げに伴う各事故については当該作業に従事する作業員を特に教育することにより、またタイル製品の焼けすぎや色むらに関して、たとえば酸化焼成炎を利用するなどの焼成方法によって解決することになった。

6 被告は、昭和四二年初ころカネキ製陶との間で、同社注文の規格によるH型匣鉢の販売契約が成立したことから、H型匣鉢の本格的な製造に取りかかることになったが、被告は法人化する以前の昭和二一年一〇月ころよりタイル焼成用匣鉢製造の専門メーカーとして営業を継続してきていたもので、昭和四二年初ころには匣鉢製造に従事する作業員五〇余名を擁し、匣鉢の製造一般に擁する物的な資材及び設備を有しており、しかも被告方ではH型匣鉢につき、形状こそ異なるものの、前記箱形両面匣鉢や、食い違い型匣鉢に用いたのと同じの素材で製造するものであったことから、改めてH型匣鉢製造のための資材及び設備を準備する必要がなく、また、その製造に従事する作業員に対しても特別に新規な製造に関する技術等を修得させる必要がなく、技術的には従前同様の作業体制の下に、新製品であるH型匣鉢の製造に入ることができた。そして、被告は昭和四二年四月二八日にカネキ製陶に対し、「三インチライン匣鉢生」という品名により、単価三四円で合計二二五〇個のH型匣鉢を販売したのを皮切りに、同年五月には同様の品名及び単価により一万九四四〇個と、「三インチライン匣鉢焼」の品名により、単価三九円で一万四六七〇個を、翌六月からは「ニューエストライン匣鉢焼」という品名に代えたうえ、同月より昭和四三年四月までの間は単価三九円で合計一二万一一〇〇個、同年八月より同年一二月までの間は単価四二円で合計六万七四五〇個、昭和四四年一月から同年七月までの間は単価四五円で合計九万六七三〇個、同年八月ないし一〇月の間は単価四三円で合計九万七三二〇個を各々納入してきており、その後現在に至るまでほぼ同様の取引を継続してきている。

ところで、被告は、H型匣鉢につき、当初「ライン匣鉢」と命名し、前記カネキ製陶との初期の取引において「三インチライン匣鉢」と呼んでいたが、このような命名は、H型匣鉢で焼成したタイルについては、その表面が真直ぐに焼き上がるように、匣鉢のタイル載置面が真直ぐになっていることに由来するもので、従って、被告としては、「ライン匣鉢」という名称自体はH型匣鉢の他、これと同様の焼き上がりになる特性を有していた箱形両面匣鉢を示す名称として用いたことも一時期においてはあったが、唯一有力な取引先であったカネキ製陶がH型匣鉢を使用して焼成したタイル製品の商品名を「ニューエスト（45二丁）」というふうと呼ぶことになったことから、被告としてもカネキ製陶に対するH型匣鉢の納入に当たっての呼び方も右にならって「ニューエストライン」と表示するようになった。しかし、依然として「ライン」なる名称は一般のタイル製造業者等になじまれなかったことから、徐々に「ライン」なる名称を用いないようになり、昭和五〇年代に入ってから全全ての製品について製品番号等の記号で表示するようになった。

以上の事実が認められ、証人小巻卓司の証言及び原告本人尋問の各供述中、右認定に反する部分はその余の前掲各証拠に照らし、たやすく措信できず、他に右認定を覆すに足りる措信すべき証拠はない。

右認定したところによれば、前記神谷は、遅くとも昭和四二年春までにはH型匣鉢を考案していたと推認

することができる。

ところで、原告は、被告がH型匣鉢につき昭和四六年三月八日に至って実用新案登録の出願をしていることをもって、昭和四六年ころになって初めて被告がH型匣鉢に気付いたものであり、到底昭和四二年ころに考案、製造、販売を行っていたとはいえないと主張するが、被告代表者本人の尋問結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば、実用新案登録の出願については、同業者の新製品匣鉢の開発、製造、販売状況を見定めたいと検討するのが同業界一般の傾向であると認められるところ、被告代表者が考案したH型匣鉢には当初、前記認定のとおり難点があり、しかもその市場性が極めて狭く、ほとんどカネキ製陶との間で取引があるといった程度であったことに照らすと、考案後、即座に実用新案登録の出願に及ぶ必要性が乏しかったもので、実用新案登録出願を行った時期が昭和四六年三月八日になっているとしても、そのことのみゆえに、被告代表者の考案にかかるH型匣鉢の被告による製造、販売に関する前記認定が覆されるべきものとは解されない。

したがって、被告は、本件実用新案登録出願にかかる考案の内容を知らないで、自ら考案し、本件登録実用新案出願の際、現に被告方工場において本件考案の技術思想を同一の別紙目録のとおり匣鉢の製造、販売を成していたものであるから、本件実用新案権について、先使用による通常実施権を有するものというべきである。」

### 【31 地】

東京地裁昭和62年2月20日（昭和56年（ワ）11331号、実用新案権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：

対象：弾性鉤止片付キャップユニット（実用新案権）

〔事実〕

- ・昭和37年頃 被告の代表者であった長島定雄らは、キャップにプロテクターを装着して一体とした製品の開発を進め、同年中に被告名義で2件の実用新案登録出願。
- ・昭和41年6月21日 長島らは上記考案を改良すべく更に研究を重ねた結果、被告製品と同様に、下縁全周を内側へ彎曲させたプロテクターを、閉じた状態のキャップに装着した製品を創作し、被告において意匠登録出願。
- ・昭和41年7月頃 被告は、下縁全周を内側へ彎曲させたプロテクターを、閉じた状態のキャップに装着した上記製品の製造販売を開始。
- ・昭和41年10月12日頃 被告の従業員山崎栄において、顧客に上記製品の仕様を説明する便宜等を目的として、図面名称「40Bローヤル」、図面番号「Y-6872-D」の製品図面（その写しが乙第五号証）を作成。
- ・昭和41年10月20日 被告は、シエル石油株式会社との間で、同乙第五号証の図面記載の仕様による製品等に関する年間価格協定を締結。
- ・昭和41年11月頃 被告は、シエル石油株式会社に対し同製品を製造販売。その他被告は、本件考案の出願日前から、株式会社長尾製缶所、株式会社加島製缶所、尼崎製缶株式会社、ロックペイント株式会社、田辺化学工業株式会社へ、乙第五号証の仕様による製品を製造販売。

出願日 昭和42年3月3日

・昭和53年10月12日～昭和56年6月30日まで 被告が被告製品を業として製造販売。

〔判旨〕

「三 そこで、本件考案と被告製品との対比に先立つて、まず、被告の先使用の抗弁について判断する。

証人山崎栄の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第一七号証及び同証言によれば、乙第五号証は、その作成日付けである昭和四一年一〇月一二日ごろ被告の従業員山崎栄によつて真正に作成された原図の写しであることが認められる。そして、右乙第五号証、成立に争いのない乙第二号証、第一五号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第四号証、成立に争いのない乙第三号証及び証人長島廣久の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第一号証、証人玉置雄一郎の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第六号証、第一六号証、証人長島廣久の証言によつて真正に成立したものと認めるべき乙第七号証、第九号証、第一〇号証の一、二、第一一号証の一ないし五、被告製品であることに争いのない検甲第一号証の一ないし四、証人白井昇、同玉置雄一郎、同山崎栄及び同長島廣久の各証言並びに弁論の全趣旨を総合すれば、被告の代表者であつた長島定雄らは遅くとも昭和三七年ごろからいわゆるプロテクター付きキャップ、すなわち、キャップにプロテクターを装着して一体とした製品の開発を進め、同年中に被告名義で二件の実用新案登録出願をしたこと、右長島らは右考案を改良すべく更に研究を重ねた結果、被告製品と同様に、下縁全周を内側へ彎曲させたプロテクターを、閉じた状態のキャップに装着した製品を創作し、被告において、昭和四一年六月二日に意匠登録出願（意願昭四一―一九三五九号）をするとともに、同年七月ごろから右製品の製造販売を開始し、同年一〇月一二日ごろには前記山崎において、顧客に右製品の仕様を説明する便宜等を目的として、図面名称「四〇Bローヤル」、図面番号「Y―六八七二―D」の製品図面（前掲乙第五号証はその写し）を作成したこと、そして、被告は昭和四一年一〇月二〇日シエル石油株式会社との間で、右乙第五号証の図面記載の仕様による製品等に関する年間価格協定を締結したうえ、同年一―月ごろから同会社に対し右製品を製造販売したこと、その他、被告は本件考案の出願日（昭和四二年三月三日）前から株式会社長尾製缶所、株式会社加島製缶所、尼崎製缶株式会社、ロツクペイント株式会社、田辺化学工業株式会社へ乙第五号証の仕様による製品を製造販売したこと、ところで、乙第五号証の仕様によるキャップユニットのプロテクターの側壁外径は四四・五ミリメートルで、その板厚が〇・二三ミリメートルであるから、右プロテクターの側壁内径は四四・〇四ミリメートルとなること、これに対し、キャップの外径は図面上記載されていないが、右キャップユニットが日本工業規格にいうB形の#四〇に相当するところから、その外径は四二・五ミリメートルとなること、したがつて、右キャップユニットの側壁内径はキャップの外径より一・五四ミリメートル大きく成形されていること、もつとも、日本工業規格によると、B形の#四〇に対応する罐台金の外径は四一ミリメートルであるから、乙第五号証の仕様によるキャップユニットのように、内径三九ミリメートルのキャップをこれに嵌合する場合、計算上、キャップの外径が二ミリメートル外側に広げられることになり、嵌合に支障を来さないためには、キャップの外径とプロテクターの側壁内径との間隙が少なくとも二ミリメートル必要であることになるが、実際には前述の一・五四ミリメートル程度の間隙があれば、弾性部材で構成されたキャップの爪が嵌合時に一時的に変形することによつて、嵌合は十分に可能であり、現に乙第五号証の仕様による製品を購入した顧客から被告に対し、嵌合が不可能又は著しく困難であるなどの苦情が寄せられた形跡はないこと、そして、乙第五号証の仕様による製品と被告製品との間には、右に述べたプロテクターとキャップとの間隙の点を含め、その構成上格別の差異は見当たらないこと、以上の各事実が認められる。もつとも、成立に争いのない甲第四号証、前掲証人山崎の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第一八号証、前掲証人山崎及び同長島の各証言によれば、右甲第四号証及び乙

第一八号証の各図面は、鉛筆で書かれた乙第五号証の原図のうち、図面名称、作成年月日又は寸法の記載を消しゴムで消すなどして訂正したうえ、これを複製したものであることが認められ、被告における図面の取扱いの適否には疑問を禁じえないけれども、右の事実によつても乙第五号証の証明力ひいては右の認定を左右するには十分でなく、甲第五号証、第七号証、第九号証、証人木村定興の証言によつても右認定を覆すに足りないし、証人西本貞造及び同木村寛治の各証言中右認定に反する部分は前掲各証拠と対比してにわかには採用できず、ほかに右認定を覆すに足りる証拠もない。

右に認定した製品開発の時期及び経過に関する事実を照らせば、被告の代表者であつた長島定雄らは乙第五号証の図面に示されるキャップユニットを開発した際、本件考案の内容を知らなかつたものと推認するに十分である。そして、前記認定事実によれば、被告は本件考案の出願前からその代表者らの開発にかかる前記製品を製造販売していたこと及び右製品と被告製品とは実質的に同一の構成であることが明らかである。

そうすると、仮に被告製品が本件考案の技術的範囲に属するとしても、被告は本件実用新案権につき先使用による通常実施権を有し、被告による被告製品の製造販売は違法性を欠いていたこととなる。被告の抗弁は理由がある。」

### 【 3 2 - 地】

大阪地裁昭和 63 年 6 月 30 日(昭和 58 年(ワ)第 7562 号、実用新案権侵害禁止等請求事件)

先使用権認否：×

対象：墜落防止安全帯用尾錠（実用新案権）

〔事実〕

- ・昭和 46 年頃 被告は、旧製品の安全帯用尾錠（検乙第一号証）を販売。
- 出願日（丙考案） 昭和 50 年 8 月 20 日
- 出願日（甲考案） 昭和 50 年 8 月 22 日
- ・昭和 55 年 7 月 2 日から昭和 61 年 10 月 31 日 被告は、イ号物件を取り付けた安全帯及びロ号物件を取り付けた安全帯を販売。
- ・昭和 59 年 1 月頃 被告は、それまで販売していたイ号物件に係る構造を有する安全帯用尾錠の構造の一部を改良し、ロ号物件にかかる尾錠の構造に改良。

〔判旨〕

「七 先使用の抗弁について

1 被告は、甲、丙各考案の出願前に右各考案の内容を知らずに自ら考案し、その試作品を完成して右各考案の実施である事業の準備をしていた旨主張するので、検討する。

被告の右主張に副う証拠として、証人金谷利清、同永良武郎の各証言及び被告代表者本人尋問の結果（第一、二回）中には次のような供述部分がある。すなわち、被告は、昭和五〇年五月頃、それまで販売してきた旧型の尾錠（検乙第一号証）に代えて溶接しない新尾錠を販売することを企図し、従前から尾錠の製作を下請させていた太平機工に新型尾錠の開発を依頼した。太平機工では、右依頼に応じて溶接しない尾錠の試作に取り組み、数回にわたり試作品を作り直して引張試験を行い、同年八月中旬までには、甲、乙、丙各考案の構成を含む尾錠の試作品を製作し、同月一四日大阪府立工業技術研究所で太平機工の担当者のほか被告代表者も立会つて右尾錠の摺動体の上下の鉄板の間に挟む鉄板（かしめ部材）の厚さを変えたもの数種類について引張試験を実施した。右引張試験では試作品の引張強度について概ね満足のいく結果が得られたが、

太平機工の担当者等から被告代表者に対し、摺動体の構造について、鉄板を重ねるよりも摺動体裏側からプレスすればよいのではないかと提案がなされ、被告代表者は、その方が工程上やりやすければその方法を採用するよう指示し、早く製品化するよう命じた。その後、右提案に従って改善された尾錠の最終試作品が太平機工によつて同月末ないし同年九月初めに完成され、その頃訴外三陽製作所に金型の発注がなされた。右金型は、焼きの入っていない状態のものが同年一〇月初め頃太平機工に納品になり、同社では同年一二月までに右金型を使つて製作した尾錠の試験を行い、金型に修正を加えて完全なものとし、同年一二月八日頃には展示用の尾錠を被告に納品した。そして、同年一二月には販売用の新型尾錠が被告に納品され、被告は昭和五一年一月から右尾錠の販売を始めた。右新型尾錠がイ号物件（検甲第一号証）である。

しかしながら、イ号物件の製品化の経過に関する右証人金谷、同永良及び被告代表者本人の各供述部分は、以下に述べるとおり、これを全面的に信用することはできない。まず、成立に争いのない乙第一号証は、昭和五〇年八月一四日付の大阪府立工業技術研究所作成の報告書であつて、右には、被告の依頼に基づき供試品「新バツクル」の鉄板かしめ品の厚さを三種類に替えたもの五個について引張試験を実施した結果の記載があり、前記各供述部分の内容と一致するものではあるが、右報告書自体には、供試品である尾錠の構造等についての記載が一切なく、前記各供述部分にあるように甲、乙、丙各考案の構成を含んだ尾錠の試作品であつたかどうか明らかではない。他に太平機工において昭和五〇年八月中旬頃までに製作したという尾錠の試作品の構造を明らかにする客観的資料は存在しない。また、右各供述部分によれば、太平機工では新型尾錠の金型を同年八月下旬ないし九月初めに発注したというのであるが、このことを裏付ける的確な証拠もない。かえつて、証人永良の証言によつて真正に成立したものと認める乙第三、第七号証によれば、太平機工の仕入元帳のうえでは金型の納品が記載されているのは同年一二月一〇日であることが認められ、この点について同証人は、右仕入元帳の記載は被告の締切りの関係で右時点に記載したものにすぎず、実際は同年一〇月上旬に金型は納品され、その後ガイドを加えたり修正を施したものであると証言しているけれども、右仕入元帳の記載に照らすと金型の発注時期についての前記供述部分には疑問が残る。さらに、成立に争いのない乙第一〇、第一一号証及び被告代表者本人尋問の結果（第二回）によれば、昭和五一年二月頃被告が発行したカタログ（乙第一〇号証）では、昭和五〇年九月八日付労働省告示により安全帯の規格が定められ、昭和五一年一月一日から適用される旨の記載があるのに、被告が新たに新型尾錠を開発した旨の記載はないし、右カタログに登載された各種安全帯の中にイ号物件の尾錠を使用したものが存在するか否か明らかではなく、イ号物件の尾錠が被告発行のカタログに登載されていることがはつきりしているのは昭和五二年一二月に発行されたカタログ（乙第一一号証）からであると認められる。右のようなカタログの記載の経過からみても、イ号物件の開発が前記各供述部分にいうような時期に行われ、製品化されたとするには疑問がある。

右のとおり、前記証人金谷、同永良及び被告代表者の前記各供述部分をたやすく信用することはできないが、仮に右供述部分の内容が真実だとしても、なお、被告が主張するような甲、丙各考案についての先使用権の成立を肯定することはできない。すなわち、実用新案法二六条が準用する特許法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、「特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者がその発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である」（最高裁判所昭和六一年一〇月三日判決、民集四〇巻六号一〇六八頁参照）ところ、前記各供述部分によれば、昭和五〇年八月一四日の時点で甲、丙各考案の構成を含む尾錠の試作品が製作されていたとしても、いまだ試作品の段階にとどまつており、同日の引張試験の結果一応満足いく結果が得られたといつても、さらに改良することになつたものであり、右時点で即時実施の意図があつ

たものと認めることはできない。結局、前記各供述部分によれば、被告ないし太平機工において開発した新型尾錠について即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されたとみられるのは、早くとも、右引張試験後改良を加えた試作品が完成し、金型の発注がなされた時点であるというべきところ、金型の発注時期は同年八月下旬ないし九月初めというのであつて、不明確であり、丙考案の出願日である同年八月二〇日及び甲考案の出願日である同月二二日よりも前であるとは断定できないのである。

以上のとおりであるから、被告の前記主張は失当である。

2 次に被告は、丙考案の出願前から同考案と同一構成の検乙第一号証の尾錠を販売してきたから、本件丙実用新案権につき先使用による通常実施権を有すると主張する。

しかし、検乙第一号証の尾錠と丙考案との構成を異にすること前示のとおりであるから、被告の右主張は失当である。」

### 【33 地】

#### 東京地裁平成元年9月27日判決（昭和63年（ワ）第2295号）

先使用権認否：

対象：なす鐶（実用新案権）

〔事実〕

- ・昭和43年8月から9月 被告代表者堀田義弘は、長崎県特産品ロサンゼルス見本市経済使節団の一員として渡米し、カリフォルニア州所在のカスタムメイドキャンパスカンパニーを訪問した際、同社の製造販売に係る「スワイベル・アイ・スナップ」の見本数個と同社の製品カタログを入手。
- ・昭和46年初め頃 被告は、「スワイベル・アイ・スナップ」の見本をもとに、これを若干変更したものを製造することとし、有限会社野口工場（以下、「野口工場」という。）に被告製品の製造を依頼、野口工場はそのための金型の製作を有限会社根本金物（以下、「根本金物」という。）に委託。
- ・昭和46年3月16日 根本金物は、野口工場から交付された木型金型を基に、金型製作用の図面を作成し、その図面に基づいて被告製品の中型品の金型を製作して野口工場に納品。
- ・昭和46年4月6日 根本金物は、金型製作用の図面を作成し、作成した図面に基づいて被告製品の小型品の金型を製作して野口工場に納品。
- ・昭和46年5月4日 根本金物は、金型製作用の図面を作成し、作成した図面に基づいて被告製品の大型品の金型を製作して野口工場に納品。
- ・昭和46年7月19日以降 野口工場は、上記各金型に基づいて製造した被告製品を被告に納品するようになった。
- ・昭和46年8月頃 被告は被告製品を商品として販売するについてのその品質を確認するため、通産省工業品検査所大阪支所に被告製品30個の破壊強度試験を委託し、同支所は、同強度試験を実施し、同年8月23日付検査証明書を被告に交付。
- ・昭和46年12月 被告は同強度試験によりほぼ良好な結果が得られたので、一部金型を

手直しした上、被告製品の販売を開始。被告は、それ以降、被告製品の製造販売を継続して現在に至った。

出願日 昭和48年2月16日

〔判旨〕

「二 そこで、被告の抗弁について判断するに、成立に争いのない乙第一号証、第一四号証の二ないし九、証人根本一男の証言により真正に成立したものと認められる乙第六ないし第八号証、証人野口宏の証言により真正に成立したものと認められる乙第九号証、被告代表者堀田義弘尋問の結果により真正に成立したものと認められる乙第二ないし第五号証、第一〇ないし第一三号証、第一四号証の一並びに証人根本一男、同野口宏の各証言及び被告代表者堀田義弘尋問の結果によれば、次の事実が認められる。

被告代表者堀田義弘は、昭和四三年八月から九月にかけて、長崎県特産品ロスアンゼルス見本市経済使節団の一員として渡米し、カリフォルニア州アルハンブラ、ウエストバレー、プールバード二八八五所在のカスタム メードキャンパス カンパニーを訪問した際、同社の製造販売に係る「スウイベル・アイ・スナツプ」の見本数個と同社の製品カタログを入手した。被告は、昭和四六年初め頃、右の「スウイベル・アイ・スナツプ」の見本をもとに、これを若干変更したものを製造することとし、有限会社野口工場（以下「野口工場」という。）に被告製品の製造を依頼し、野口工場は、そのための金型（ダイカスト）の製作を有限会社根本金物（以下「根本金物」という。）に委託した。根本金物は、野口工場から交付された木型見本を基にして、同年三月一六日、金型製作用の図面を作成し、その図面に基づいて被告製品の中型品の金型を、次いで、同年四月六日に作成した図面に基づいて被告製品の小型品の金型を、更に、同年五月四日に作成した図面に基づいて被告製品の大型品の金型をそれぞれ製作して野口工場に納品した。野口工場は、同年七月一九日以降、右各金型に基づいて製造した被告製品を被告に納品するようになったが、被告は、被告製品を商品として販売するについてその品質を確認するため、同年八月ころ、通商産業省工業品検査所大阪支所に被告製品三〇個の破壊強度試験を委託し、同支所は、右強度試験を行い、同年八月二三日付検査証明書を被告に交付した。被告は、右強度試験によりほぼ良好な結果が得られたので、一部金型を手直ししたうえ、同年一二月から、被告製品の販売を開始した。被告は、右以後、被告製品の製造販売を継続して現在に至っている。なお、被告は、本件考案の内容を知らないで被告製品の製造販売を開始したものであり、また、前述のカスタム メード キャンパス カンパニーも、本件考案の内容を知らないで「スウイベル・アイ・スナツプ」を販売していたものである。

以上の事実が認められ、原告代表者荒川信尋問の結果中、右認定に反する供述部分は、前掲各証拠に照らし直ちに採用することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

以上認定の事実によれば、被告の先使用による通常実施権の抗弁は、理由がある。」

### 【34 高】

東京高裁平成4年9月30日（平成2年（ネ）168号、実用新案権侵害差止等請求控訴事件）

先使用権認否：

対象 ； 自動焼物機における焼付防止装置（実用新案権）

〔事実〕

・昭和40年6月頃 村田茂次は、自動魚焼機を開発し、それ以来、個人として自動魚焼機の製造・販売の事業を開始。その後、個人営業の頃、村田茂次は、本

件考案と同じ内容の考案をして、その実施品としての被控訴人製品を継続的に製造・販売。

・昭和51年3月10日

被控訴人が、その代表者である村田茂次が個人として営んでいた企業がいわゆる法人成りをすることにより設立され、村田茂次の事業が被控訴人に受け継がれた。

・昭和51年5月

被控訴人は、被控訴人が自ら製造した「ムラタ式鰹土佐焼機」を訴外マルコ水産株式会社（以下「マルコ水産」という。）に販売。同土佐焼機は両面式であり、これには巻き込み方式の焼付き防止装置が設けられていた。それ以後、マルコ水産は、継続的に多数回鰹のたたき（土佐焼き）を製造・販売。

出願日 昭和52年10月22日

〔判旨〕

「一 請求原因1ないし5の事実(控訴人が本件実用新案の実用新案権者であること、本件実用新案の構成、被控訴人製品の特徴)はいずれも当事者間に争いがない。

右争いのない事実関係の下では、被控訴人製品が本件実用新案の技術的範囲に属することは明らかである。

二 そこで、抗弁について判断する。

1 成立に争いのない乙第一七号証、乙一三号証、被控訴人代表者村田せつ尋問の結果(村田せつは、原審における尋問当時、被控訴人の代表取締役であつたが、本件訴訟において被控訴人を代表する者とされていなかつたから、本来証人として尋問されるべきであつた。しかし、同人の代表者尋問は被控訴人の申し出に基づくものであり、また、これにつき控訴人からの異議もなかつたので、右瑕疵は治癒されたと認められる。)被控訴人代表者村田茂次尋問の結果を総合すると、抗弁1及び2の事実(村田茂次と被控訴人の関係等)を認めることができる。

2 証人小池隆の証言によれば、被控訴人は、昭和五一年五月、被控訴人が自ら製造した「ムラタ式鰹土佐焼機」を訴外マルコ水産株式会社に販売したこと、右土佐焼機は両面式であり、これには抗弁5でいう巻き込み方式の焼付き防止装置が設けられていたことを認めることができる。

右認定に関連して、証人増田進は、「控訴人が昭和五四年にマルコ水産に鰹の土佐焼機を販売し自分が控訴人の従業員としてこれをマルコ水産の工場に納入したとき、マルコ水産の工場には他に鰹の土佐焼機は存在しなかつた。その後昭和五七年ころ以後マルコ水産の工場に魚焼機の修理に行つたときには被控訴人の製造・販売した鰹の土佐焼機がそこにあつた。」旨の供述をしている。そして、証人小池隆の証言と弁論の全趣旨によれば、マルコ水産が被控訴人から鰹の土佐焼機を購入したのは一度だけであり、マルコ水産の工場は一つしか存在しなかつたと認められるから、もし証人増田隆の右証言が正しいとすれば、マルコ水産が被控訴人から鰹の土佐焼機を購入したのは昭和五四年以降である可能性が極めて高いということになる。しかし、前掲乙第三六号証と証人小池隆の証言によれば、マルコ水産が、昭和五一年五月以後継続的に多数回鰹のたたき(土佐焼き)を製造・販売していたことが明らかであり、そうだとすれば、昭和五四年当時マルコ水産に鰹の土佐焼機が存在しなかつたという証人増田進の証言内容の信ぴょう性には疑いを持たざるをえない。同証人の証言がもともと相当古いことを記憶のみに基づいて述べたものであること、一方本件全証拠によつても証人小池隆あるいはマルコ水産と村田茂次あるいは被控訴人との間に、前者が、マルコ水産の帳簿類を変造してまで後者のために有利に行動すべき関係があつたことを窺わせるに足りる事実は見出せないことに照らせば、証人増田進の証言によつて前記認定を覆すに足りる証拠とすることはできず、その他前記認

定を覆すに足りる証拠はない。

3 右1、2の認定を前提に、被控訴人代表者村田せつ、同村田茂次各尋問の結果により成立の認められる乙第三号証の三・四、証人水野邦彦、同内田博の各証言、被控訴人代表者村田せつ、同村田茂次各尋問の結果を総合すると、村田茂次は、本件実用新案の登録出願より前の個人営業のころから、本件実用新案とは全く無関係にそれと同じ内容の考案をして、その実施品としての被控訴人製品を継続的に製造・販売し、その事業が被控訴人の設立によつて被控訴人に受け継がれ今日に及んでいることが認められ、この認定の妨げとなる証拠はない。

4 右によれば、被控訴人は、本件自動焙焼機を含む被控訴人製品の製造・販売につき、実用新案法二六条で準用される特許法七九条により、本件実用新案権につき通常実施権を有するということができる。したがつて、被控訴人製品の製造・販売行為は、被控訴人が本件実用新案権に対抗しうる正当な権原に基づいてしたものとして、本件実用新案権の侵害ということとはできない。」

### 【35 地】

#### 名古屋地平成元年12月22日判決（昭和59年（ワ）第3813号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：×

対象：炉（特許権）

#### 〔事実〕

- ・昭和46年初め頃 日築は、三菱からの台車式焼鈍炉の製造請負の見積り依頼に応じて、下請となるべき会社から計画書、見積書等を出させるなどした。
- ・昭和46年2月15日 東芝セラミックス、被告及び東芝炉材の三社（以下「東芝グループ」という。）は、東芝セラミックスを営業の窓口として、日築と打合せをした上で、カップ状のセラミックハンガーを係止具として使用してファイバーウオールを施工する技術を開発し、日築名義で「台車式加熱兼焼鈍炉計画図KE-四〇〇八八」を作成。日築は、三菱の引合いに応じて、この図面を添付した同焼鈍炉の見積仕様書を三菱に提出。同図面には、第三先使用物件が記載。東芝セラミックスは、日築から、三菱に設置される前項記載の炉の耐火工事を代金合計434万2625円で請け負つたが、特殊な仕様に対応するため、100パーセント子会社である東芝炉材及びセラミックファイバーの製造及び施工に実績を有する関連会社である被告と共同分担し、実質上東芝グループが一体となつて同工事に当たった。
- ・昭和46年4月7日頃 東芝セラミックスは、セラミックハンガーの材質を検討してその製造原価を計算し、この結果に基づき上記耐火工事を行うために必要な材料費及び工事費を計算すると、合計800万円ないし900万円になることが見込まれたが、東芝グループは、従来セラミックファイバーを断熱材として用いた炉の製造実績が乏しかつたことから、その実績作りをして、以後の営業に資するため、あえていわゆる出血受注を実施。
- ・昭和46年4月21日 日築は、三菱との間で、台車式焼鈍炉の製造請負の工事を代金2990万

円で請け負う旨の契約を締結。

- ・ 昭和46年5月8日 東芝グループの担当社員は、東芝セラミックス刈谷工場において、三菱に設置する炉の設計につき検討を行い、第一先使用物件の構成の採用を打ち合わせた。打合せの席において、被告は、セラミックファイバーの施工関係を分担するための準備として、セラミックハンガーの米国での施工方法を調査するとともに、セラミックハンガー取付け時の孔あけ工具の作成及びこれによる孔あけ作業の実験等を行うこととされた。
- ・ 昭和46年7月19日 東芝セラミックス及び東芝炉材は、第一先使用物件のセラミックハンガーの構想を基礎として更に検討を重ね、最終的には、第二先使用物件を実施することとし、築炉工事を分担した東芝炉材において、第二先使用物件を使用する炉材構造図( 図番M〇〇八六 )を同日付で作成。
- ・ 昭和46年7月20日 東芝セラミックスは、第二先使用物件を含む自社製造分の耐火材の製造を自社手配した。

出願日 昭和46年8月6日

- ・ 昭和46年8月24日 東芝セラミックスは、都合により工事が一時延期となったため、耐火材の製造指示をし、同時に被告に対してもセラミックファイバーの発注を行った。
- ・ 昭和46年9月14日 東芝セラミックス及び東芝炉材は、上記炉材構造図( 図番M〇〇八六 )について、日築の同日付けの承認を得た。
- ・ 昭和46年12月7日 東芝炉材は、東芝セラミックスが手配したセラミックハンガー、スタッド、耐火材等及び被告が手配したセラミックファイバー等を使用し、上記炉材構造図( 図番M〇〇八六 )に基づいて、東芝セラミックス及び被告の協力の下に、耐火工事をを行い、一応竣工。
- ・ 昭和47年2月16日 東芝炉材は、補修工事を終了。

〔判旨〕

「三 先使用の抗弁について

1 被告は、第一ないし第三先使用物件の実施又はその準備による先使用权を主張するのでこの点について判断するに、その経緯については、成立に争いのない乙第一九号証の七、証人小島孝の証言(以下「小島証言」という。)、同馬場勇の証言(以下「馬場証言」という。)及び同丹藤喜夫の証言(以下「丹藤証言」という。)並びに弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第三六号証の三、右各証言により真正に成立したものと認められる乙第三三号証、小島証言及び馬場証言並びに弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第三六号証の四(ただし、二〇枚目、二一枚目、一〇六枚目、一一八枚目ないし一二〇枚目及び一八二枚目は、成立につき当事者間に争いが無い。)、右両証言により真正に成立したものと認められる乙第一九号証の一三、小島証言及び丹藤証言により真正に成立したものと認められる乙第一九号証の一二、小島証言及び弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第三六号証の二及び五並びに第三七号証の三、小島証言により真正に成立したものと認められる乙第一九号証の九、第三〇号証の三、第三一号証の二及び三、第三八号証並びに第三九号証の二ないし三、馬場証言及び丹藤証言並びに弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第三七号証の一(ただし、一七〇枚目左、一七一枚目及び一

七三枚目ないし一七六枚目は、成立につき当事者間に争いが無い。)、右両証言により真正に成立したものと認められる乙第一九号証の一及び第三〇号証の二、馬場証言により真正に成立したものと認められる乙第一九号証の二ないし四、六、一〇及び一一、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第一九号証の五、一四及び一七、第三〇号証の一、第三一號証の一、第三六号証の一、第三七号証の二(ただし、二枚目、三枚目、八〇枚目ないし八五枚目及び八八枚目ないし九四枚目は、成立につき当事者間に争いが無い。)、小島証言、馬場証言及び丹藤証言、検証の結果並びに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認めることができ、この認定を覆すに足る証拠はない。

(一) 日築は、昭和四六年初めころ、三菱からの台車式焼鈍炉の製造請負の見積り依頼に応じて、下請となるべき会社から計画図、見積り等を出させるなどした上で、同年四月二日、三菱との間で、右工事を代金二九九〇万円で請け負う旨の契約を締結した。

この際、東芝セラミックス、被告及び東芝炉材の三社(以下「東芝グループ」という。)は、東芝セラミックスを営業の窓口として、日築と打合せをした上で、カップ状のセラミックハンガーを係止具として使用してファイバーウオールを施工する技術を開発し、昭和四六年二月一五日、日築名義で「台車式加熱兼焼鈍炉計画図KE-四〇〇八八」を作成し、日築は、三菱の引合いに応じて、この図面を添付した右焼鈍炉の見積仕様書を三菱に提出した。右図面には、ロッドスタッド先端が凹所内に隠れて炉内に突出していない構成の第三先使用物件が記載されていた。

(二) 東芝セラミックスは、日築から、三菱に設置される前項記載の炉の耐火工事を代金合計四三四万二六二五円で請け負ったが、炉壁及び天井にセラミックファイバーを使用するという特殊な仕様に対応するため、一〇〇パーセント子会社である東芝炉材及びセラミックファイバーの製造及び施工に実績を有する関連会社である被告と共同分担し、実質上東芝グループが一体となつて右工事に当たることとした。東芝グループ内におけるそれぞれの役割は、被告は、主にセラミックファイバーの材料及び工具の供給、施工技術の供与及び指導等、東芝セラミックスは、東芝グループの窓口としての営業活動、セラミックファイバー以外の材料の供給等、また、東芝炉材は、実際の工事施工及びこれに必要な施工図面の作成等とされていた。

なお、東芝セラミックスは、同年四月七日ころ、右セラミックハンガーの材質を検討してその製造原価を計算しており、この結果に基づいて右耐火工事をを行うために必要な材料費及び工事費を計算すると、合計八〇〇万円ないし九〇〇万円となることが見込まれたが、東芝グループは、従来セラミックファイバーを断熱材として用いた炉の製造実績が乏しかったことから、その実績作りをして、以後の営業に資するため、あえていわゆる出血受注を行った。

(三) 東芝グループの担当社員は、同年五月八日、東芝セラミックス刈谷工場において、三菱に設置する炉の設計につき検討を行い、第一先使用物件の構成を採用することを打ち合わせた。右打合せの席において、被告は、セラミックファイバーの施工関係を分担するための準備として、セラミックハンガーの米国での施工方法を調査するとともに、セラミックハンガー取付け時の孔あけ工具の作成及びこれによる孔あけ作業の実験等を行うこととされた。これは、東芝グループには、セラミックハンガーを使つて築炉するという経験がそれまでなかったことから、現場施工の前に、予め被告の工場内で、治具を使つて実験してみる必要があったためである。

(四) その後、東芝セラミックス及び東芝炉材は、第一先使用物件のセラミックハンガーの構想を基礎として更に検討を重ね、最終的には、第二先使用物件を実施することとし、築炉工事を分担した東芝炉材において、第二先使用物件を使用する炉材構造図(図番MO〇八六)を同年七月一九日付で作成して、これを日築に提出し、同年九月一四日付で同社の承認を得た。

なお、同年二月一三日付の（一）記載の当初の製作図面を作成した段階では、ライニングの厚さが一八五ミリメートルとされていたのに対し、スタッドの長さは、これよりも相当短く、約一六〇ミリメートルとされていたが、同年七月一九日付の右炉材構造図においては、ライニングの厚さ一七〇ミリメートル、スタッドの長さは、先端の尖つた部分約五ミリメートルを除いて一八〇ミリメートルと変更された。このうち、ライニングの厚さについては、出血受注をしていることもあつて、できるだけ材料を節約したいという観点から熱計算をやり直した結果、一七〇ミリメートルの厚さでも実用上問題がないという結果を得たこと、また、施主である三菱も、これを了解したことから、これを一八五ミリメートルから一七〇ミリメートルに変更したものであり、スタッドの長さについては、ライニングの厚さよりも短くすると実験の施工が困難であると考えられたことなどから、いつたんライニングの厚さと同じにするとということで一六〇ミリメートルから一八五・二ミリメートルに変更され、その後ライニングの厚さを一七〇ミリメートルに変更することにした時点では、既に一八五・二ミリメートルの長さのスタッドを製作済みであつたこと、右スタッドを短くすることについては工作技術上の問題があり、非常に費用がかかること、スタッドが長くて先端が炉内に突出しても特に支障はないと考えたことなどから、再変更はしないで、一八五・二ミリメートルのものをそのまま使用することになったものである。

（五） 東芝セラミックスは、同年七月二〇日、第二先使用物件を含む自社製造分の耐火材の製造を自社手配したが、都合により工事が一時延期となり、同年八月二四日、右耐火材の製造指示をして、同時に被告に対してもセラミックファイバーの発注を行つた。

その後、東芝炉材は、東芝セラミックスが手配したセラミックハンガー、スタッド、耐火材等及び被告が手配したセラミックファイバー等を使用し、（四）記載の炉材構造図（図番M〇〇八六）に基づいて、東芝セラミックス及び被告の協力の下に、耐火工事を行い、同年一二月七日に一応竣工し、翌四七年二月一六日に補修工事を終えた。

2 以上の事実を前提にして、まず、被告が第一ないし第三先使用物件を実施していた事実が認められるかどうかについて判断するに、三菱に設置された炉の耐火工事の内容が確定して実施されるに至つたのは、昭和四六年九月一四日に日築が被告らの同年七月一九日付提出に係る炉材構造図図番M〇〇八六を承認した後であり、甲特許権が出願された昭和四六年八月六日の時点では、第一ないし第三先使用物件のいずれについても、その発明の実施である事業を行うには至つていなかったものである。

そこで、次に、被告が、その事業の準備をしていたといえるかどうかについて判断するに、特許法七九条にいう発明の実施である事業の「準備」をしていたというためには、その発明を即時に実施する意図を有し、客観的態様でこれを表明することが必要であり、その前提として、当該発明の構成要件に対応する部分が確定しこれを実施することが客観的に可能である程度に発明が完成することが必要である。これを本件について見ると、三菱に設置された炉については、設計段階で、第三先使用物件から第一先使用物件を経て第二先使用物件へと、炉の構成の基本的部分の一つであり発明の要旨に係るスタッドの長さ及びライニングの厚さが変更されたものであり、前記認定の経緯に照らして考えると、セラミックハンガーを用いた炉の製造が東芝グループにとつて初めてのことであつたことなどから、第二先使用物件が発明されて実施に移されることになる以前の段階においては、なお設計につき試行錯誤を繰り返していたものであり、また、その実施のためには、更に被告において、米国での施工方法を調査したり、工具の製作及び実験等を行う必要があつたのであるから、第三先使用物件及び第一先使用物件は、いずれも、まだ構想の域を出ないものであり、発明の構成要素が確定して完成したものではなかつたといわざるを得ない。したがつて、第三先使用物件及び第一先使用物件の関係では、その余の点について判断するまでもなく、甲特許権につき先使用権の成立を認める

ことはできない。

これに対し、第二先使用物件は、東芝セラミックス及び東芝炉材が、施主の意向をも勘案しつつ、第一先使用物件のセラミックハンガーの構想を基礎として検討を重ね、築造すべき炉の構造を最終的に確定したものであり、実際にこれに基づいて三菱の炉の築造が行われたものであるから、これを図面化した段階で発明として一応完成していたものであるということができ、また、第二先使用物件を記載した炉材構造図（図番M〇〇八六）を最終的な案として昭和四六年七月一九日付で日築に提出することによつて、これを即時に実施する意図が客観的に表明されたものということができるのであるから、甲特許権の出願日（同年八月六日）の時点では、第二先使用物件に係る発明の実施である事業の準備がされていたものということができる。

3 そこで、次に、第二先使用物件の発明が、甲発明の技術的範囲に属するか否かについて判断する。

成立に争いのない甲第一〇号証及び前掲乙第一九号証の一・二ないし一・四によれば、第二先使用物件は、ライニングの厚さ一七〇ミリメートル、ロッドスタッドの全長一八五・二ミリメートルという構成であり、ライニングの凹所内に挿入された止材（セラミック・ハンガー）の底を貫通して通されたロッドスタッドの先端が止材から炉内へ突出しているものである。

ところで、甲特許明細書の特許請求の範囲に「炉体ケーシングに一端を溶接したピンの他端をこの凹所内に突出せしめ」、「凹所内で、これを前記のピンの他端で取りつけ、凹所内でこの取り付け部を覆うようにセラミックファイバークラケット、パルク又はフェルトを充填」という記載があることは、当事者間に争いがなく、また、前掲甲第二号証の一及び二によれば、甲特許明細書の発明の詳細な説明の欄には、甲発明は、「耐熱度の低い止め付け金具を用いて炉を構成でき、かつ、この金具が高温ガスで侵されることなく」することが目的の一つであり、甲発明によると、「ピン4はセラミックファイバークラケット、パルク、フェルト9で覆われ、炉内面の高温ガスから隔てられるので、高温ガス中の腐食性物質によつて侵されず、高温ガスから断熱される」旨の記載があることが認められる。右記載内容に照らすと、甲発明は、炉体ケーシングに一端を溶接したピンの他端が炉内表面に突出せず、炉内側に開口する凹所内に充填された充填材に覆われることが必須の要件であり、その特徴点であると解するのが相当である。

そうであるとすれば、甲発明が「ピン（スタッド）」先端を充填材で覆う」という技術思想に基づいているのに対し、第二先使用物件はこのような技術思想に基づくものとはいえず、第二先使用物件の基礎となる発明は、甲発明の技術的範囲に属するものであるとはいえないというべきである。

この点に関し、被告は、甲発明の特許請求の範囲に記載された「取り付け部」とは、ピンの他端で、凹所内で止材を取り付けた部分（甲特許公報記載の実施例によれば、凹所7内のピン4にナット6、ワツシャー5を締め付け止材8を係止する部分）を意味しているもので、甲発明は、右取付部を充填材で覆うことを必須の構成要件とするものであり、他方、右特許請求の範囲には、ピンの長さについては、「ピンの他端をこの凹所内に突出せしめ」とのみ記載されているから、当該ピンは、この凹所から炉内側に突き出る長さのものであればよく、断熱材の厚さより長くても短くてもそれは問うところではない旨主張するが、これは、独自の見解であつて、採用することができない。さらに、被告は、技術常識から見ても、ナットの劣化を防止することが重要な課題であつて、スタッドの先端がカツプの縁部から炉内に突出するか否かは問題ではないと主張し、小島証言の中にはこれに沿う内容の部分が存するが、成立に争いのない甲第八号証によれば、被告は、甲特許出願の約一年後に、「炉の内張り用耐火材の係止装置」という実用新案の出願をしているところ、そこでは、従来は、スタッドの先端等が炉の内部に露出しているため高温による損傷をきたすことがあるので、セラミックファイバークラケットの耐火温度よりも相当低い温度で炉が使用されていたが、同考案においてはスタッドが炉壁内に露出しないようにしたため、セラミックファイバークラケットの耐熱特性を有効に利用できることなど

が指摘されており、これは、まさに、第二先使用物件が、ロッドスタッドの先端を炉内に突出させない甲発明とは異なるものであることを示すと共に、スタッド先端を充填材で覆うことが技術上意味のあることであり、スタッド先端が炉内に突出しているか否かで技術思想が異なることを示すものである。

4 したがって、その余の点について判断するまでもなく、被告の先使用の抗弁は、理由がなく、原告の甲特許権に基づく炉の築造差止めの請求を妨げる理由の存在を認めることはできない。」

### 【35 最】

#### 最高裁平成4年7月14日判決（平成4年（オ）480号、侵害差止等請求上告事件）

先使用権認否：×

対象：炉（特許権）

#### 〔事実〕

- ・ 昭和46年初め頃  
日築は、三菱からの台車式焼鈍炉の製造請負の見積り依頼に応じて、下請となるべき会社から計画書、見積書等を出させるなどした。
- ・ 昭和46年2月15日  
東芝セラミックス、被告及び東芝炉材の三社（以下「東芝グループ」という。）は、東芝セラミックスを営業の窓口として、日築と打合せをした上で、カツプ状のセラミックハンガーを係止具として使用してファイバーウオールを施工する技術を開発し、日築名義で「台車式加熱兼焼鈍炉計画図KE-四〇〇八八」を作成。日築は、三菱の引合いに応じて、この図面を添付した同焼鈍炉の見積仕様書を三菱に提出。同図面には、第三先使用物件が記載。東芝セラミックスは、日築から、三菱に設置される前項記載の炉の耐火工事を代金合計434万2625円で請け負ったが、特殊な仕様に対応するため、100パーセント子会社である東芝炉材及びセラミックファイバーの製造及び施工に実績を有する関連会社である被告と共同分担し、実質上東芝グループが一体となつて同工事に当たった。
- ・ 昭和46年4月7日頃  
東芝セラミックスは、セラミックハンガーの材質を検討してその製造原価を計算し、この結果に基づき上記耐火工事を行うために必要な材料費及び工事費を計算すると、合計800万円ないし900万円になることが見込まれたが、東芝グループは、従来セラミックファイバーを断熱材として用いた炉の製造実績が乏しかったことから、その実績作りをして、以後の営業に資するため、あえていわゆる出血受注を実施。
- ・ 昭和46年4月21日  
日築は、三菱との間で、台車式焼鈍炉の製造請負の工事を代金2990万円で請け負う旨の契約を締結。
- ・ 昭和46年5月8日  
東芝グループの担当社員は、東芝セラミックス刈谷工場において、三菱に設置する炉の設計につき検討を行い、第一先使用物件の構成の採用を打ち合わせた。打合せの席において、被告は、セラミックファイバーの施工関係を分担するための準備として、セラミックハンガーの米国での施工方法を調査するとともに、セラミックハンガー取付け時

の孔あけ工具の作成及びこれによる孔あけ作業の実験等を行うこととされた。

- ・ 昭和46年7月19日 東芝セラミックス及び東芝炉材は、第一先使用物件のセラミックハンガーの構想を基礎として更に検討を重ね、最終的には、第二先使用物件を実施することとし、築炉工事を分担した東芝炉材において、第二先使用物件を使用する炉材構造図( 図番M〇〇八六 )を同日付で作成。
- ・ 昭和46年7月20日 東芝セラミックスは、第二先使用物件を含む自社製造分の耐火材の製造を自社手配した。

出願日 昭和46年8月6日

- ・ 昭和46年8月24日 東芝セラミックスは、都合により工事が一時延期となったため、耐火材の製造指示をし、同時に被告に対してもセラミックファイバーの発注を行った。
- ・ 昭和46年9月14日 東芝セラミックス及び東芝炉材は、上記炉材構造図( 図番M〇〇八六 )について、日築の同日付けの承認を得た。
- ・ 昭和46年12月7日 東芝炉材は、東芝セラミックスが手配したセラミックハンガー、スタッド、耐火材等及び被告が手配したセラミックファイバー等を使用し、上記炉材構造図( 図番M〇〇八六 )に基づいて、東芝セラミックス及び被告の協力の下に、耐火工事をを行い、一応竣工。
- ・ 昭和47年2月16日 東芝炉材は、補修工事を終了。

〔判旨〕

「上告代理人富岡健一、同瀬古賢二の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定に沿わない事実に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

なお、上告人は当審において、甲特許権に基づく差止めを求める訴えを取り下げ、上告人はこれに同意したので、原判決はその限度で失効した。」

《参考》上告代理人富岡健一、同瀬古賢二の上告理由について

「第二点

原判決は、先使用権に関する特許法第七九条の解釈、適用を誤り、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背がある( 民事訴訟法第三九四条 )と共に、理由不備、判断違脱の違法がある( 同法第三九五条一項六号 )。

すなわち、仮に、イ号物件及びロ号物件が甲発明の技術的範囲に属すると認められるような場合には、上告人は、甲特許出願に係る甲発明の内容を知らないで、甲発明の技術的範囲に属する炉を自ら発明し、右特許出願( 出願日は、昭和四六年八月六日 )の際、現に日本国内においてその発明の実施である事業をしていた者であり、又は、少なくとも、その事業の準備をしていた者であるから、特許法七九条の規定に基づき、甲特許権について通常実施権( いわゆる先使用権 )を有する。

第一審判決は、上告人が、甲発明の出願の時点では、第二先使用物件に係る発明の実施である事業の準備をしていた事実を認定しており( 同判決五三丁裏一〇行～五四丁表末行 )右判断は正当である。

しかし、第一審判決は、「第三先使用物件及び第一先使用物件は、いずれも、まだ構想の域を出ないもの

であり、発明の構成要素が確定して完成したものではなかったといわざるを得ない。したがって、第三先使用物件及び第一先使用物件の関係では、その余の点について判断するまでもなく、甲特許権につき先使用権の成立を認めることはできない。」(同判決五三丁裏三行～九行)「第二先使用物件の基礎となる発明は、甲発明の技術的範囲に属するものであるとはいえないというべきである。」(同判決五五丁裏九行～一〇行)と述べ、上告人の先使用の抗弁を排斥しているものであり、右判断は、第一審判決の確定した事実関係によっても、次の理由により、失当である。

一、 第三先使用物件および第一先使用物件の発明の完成について

第一審判決は、特許法第七九条にいう事業の準備と発明の完成の意義について、次のとおり説示している。

「特許法七九条にいう発明の実施である事業の「準備」をしていたというためには、その発明を即時に実施する意図を有し、客観的態様でこれを表明することが必要であり、その前提として 当該発明の構成要件に対応する部分が確定しこれを実施することが客観的に可能である程度に発明が完成することが必要である。」(同判決五二丁裏八行～五三丁裏三行)。

そして、第一審判決は、本件について、

「三菱に設置された炉については、設計段階で、第三先使用物件から第一先使用物件を経て第二先使用物件へと、炉の構成の基本的部分の一つであり発明の要旨に係るスタッドの長さ及びライニングの厚さが変更されたものであり、前記認定の経緯に照らして考えると セラミックハンガーを用いた炉の製造が東芝グループにとって初めてのことであったことなどから、第二先使用物件が発明されて実施に移されることになる以前の段階においては、なお設計につき試行錯誤を繰り返していたものであり、また、その実施のためには、更に被告において、米国での施工方法を調査したり、工具の製作及び実験等を行う必要があったのであるから、第三先使用物件及び第一先使用物件は、いずれも、まだ構想の域を出ないものであり、発明の構成要素が確定して完成したものではなかったといわざるを得ない。したがって、第三先使用物件及び第一先使用物件の関係では、その余の点について判断するまでもなく、甲特許権につき先使用権の成立を認めることはできない。」と認定判断したものである(同判決五三丁表三行～五三丁裏九行)。

ところで、最高裁昭和六一年一〇月三日判決(判例時報一二九号一六頁)は、「ウォーキングビーム炉事件」において先使用権の要件としての「発明の完成」について、初めて、次のとおり判断した。

「ところで、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり(特許法二条一項)一定の技術的課題(目的)の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しようという効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることのできる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもって足りるものと解するのが相当である(最高裁昭和四九年(行ツ)第一〇七号同五二年一〇月一三日第一小法廷判決・民集三一巻六号八〇五頁参照)。従って、物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が設計図等によって示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になっていれば、発明としては完成しているというべきである。」

しかして、第一審判決の前記判断は、右最高裁判例に違反しているものと謂わねばならない。

すなわち、先使用権の要件としての「発明の完成」については、右最高裁判決が述べているとおり、「その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることのできる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもって足りるもの」

であるから、あくまでも、当該発明自体が右の程度に構成されているか否かを客観的に判断すべきものであって、右発明の実施または準備の要件とは別個の問題なのである。しかるに、第一審判決は、発明の完成のためには、「当該発明の構成要件に対応する部分が確定」する必要があるとし、「確定」なる不明瞭な定義をつけ加えると共に、右設計段階で第三先使用物件から第一先使用物件を経て第二先使用物件へと、スタッドの長さ、ライニングの厚さが変更され、試行錯誤を繰り返した事実を捉えて、第三先使用物件及び第一先使用物件が、「まだ構成の域を出ないもの」であるとし、発明の構成要素が「確定」して完成したものではなかった旨認定したものである。これは、第三先使用物件及び第一先使用物件の各発明の完成の要件と、右各発明の実施又は準備の要件とを区別せず、混同しているのである。本件において、上告人が、最終的に三菱の炉において選択し、実施ないし準備した発明は第二先使用物件であったが、そのことによって、先行する第三先使用物件及び第一先使用物件の各発明が未完成であったと速断することは出来ない。

乙第三六号一証の三、一〇二枚目には、セラミックハンガーがその内底部にてスタッドとナットにより取り付けられ、スタッド先端が凹所内にかくれている状態を示すスケッチが描かれており、これは、上告人の担当者馬場勇が右実施形式の発明を着想したことを示している。そして、乙第三七号証の一、二〇四枚目、乙第三〇号証によれば、右発明が図面K E 四〇〇八八に記載され、日築工機が三菱化工機の引合いに応じて右図面を添付して、右焼鈍炉の見積仕様書を同社に提出した事実を認めることができる。

右図面K E 四〇〇八八には、断熱材の名称（ロックファイン、シリカボ - ド、ファイバーフラックス）、断熱材の厚さ（五〇ミリ、六〇ミリ、七五ミリ、合計一八五ミリ）、スタッドの材質（S U S 四二）、スタッドの径、長さ（五、一六〇ミリ）、リテイナーの形状（カップ状）等が明示されており、当該技術分野における通常の知識を有する者が、右図面にもとづいて、M O O 八六（乙第一九号証一三）の如き最終的な製作図面を作成しその物を製造することが十分可能な状態になっていたものであり、第三先使用物件は、発明としてすでに完成していたことが明白である。因みに、甲発明の公報（甲第二号証の一）実施例図面は、右図面K E 四〇〇八八と全く同じ程度の記載のものであるが、もし、後者の図面に記載された物が、発明として未完成であるとすれば、本件特許出願も、明細書の記述だけでは発明未成品となり、特許法第二九条一項柱書に違反することに帰する。

しかして、第三先使用物件の発明が、右のとおり完成していたわけであるから、これに続いて開発された第一先使用物件の発明もまた完成していたものであり、乙第一九号証の二の簡単な概念図にもとづいて、最終的な製作図面を作り、右物件の製造が可能であったと認められる。

第一審判決は、「第二先使用物件が発明されて実施に移されることになる以前の段階においては、なお設計につき試行錯誤を繰り返していたものであり、またその実施のためには、更に被告において、米国での施工方法を調査したり、工具の製作及び実験等を行う必要があった」ことを指摘し（同判決五三丁表九行～同裏三行）、第三先使用物件及び第一先使用物件が、まだ構想の域を出ないものであったと認定している。すなわち、第一審判決によれば、第三先使用物件及び第一先使用物件は、単なる試験、研究の段階にあるから、発明として未完成であるとされている。しかし、第三先使用物件及び第一先使用物件は、至って単純な構成を有する物の発明であるから、右の程度の図面が作成された時点で、発明として完成したものとするを相当とする。右当時、右各物件の施工方法の調査や、工具の製作、実験等がなされていたとしても、これは、施工方法にかかわることであって、右「物の発明」の完成、未完成の問題とは、何の関係もないのである。

また、第一審判決によると、上告人は昭和四六年五月八日、概略図に基づき、第一先使用物件の構成を採用することを打ち合わせ（同判決四九丁裏七行～一〇行）、同年七月一九日、第二先使用物件を使用する炉材構造図（図番M O O 八六）を作成したものであるが（同判決五〇丁表一〇行～同裏二行）、第二先使用物

件は、「これを図面化した段階で発明として一応完成していたものである」とされている（原判決五四丁表四行～五行）。ところで、右「台車式加熱兼焼鈍炉計画図K E 四〇〇八八」と「炉材構造図M〇〇八六」とに記載された各物件を比較すると、スタッドの長さ及び断熱材の厚さを別として、前者が発明として未完成であり、後者が発明として完成していると断定することが果して出来るのであろうか、極めて疑問である。第二先使用物件の発明が「一応完成していた」ものであれば、その数カ月前に創作され図面化されていた第三先使用物件及び第一先使用物件の各発明も、同様に立派に完成していたとするのが、当然の事理である。

そもそも、第一審判決は、「この際、東芝セラミックス、被告及び東芝炉材の三社（以下「東芝グループ」という。）は、東芝セラミックスを営業の窓口として、日築と打合せをした上で、カップ状のセラミックハンガーを係止具として使用してファイバーウォールを施工する技術を開発し、昭和四六年二月一五日、日築名義で「台車式加熱兼焼鈍炉計画図K E - 四〇〇八八」を作成し、日築は、三菱の引合いに応じて、この図面を添付した右焼鈍炉の見積仕様書を三菱に提出した。右図面には、ロッドスタッド先端が凹所内に隠れて炉内に突出していない構成の第三先使用物件が記載されていた。」と述べているのであって（同判決四八丁表六行～四八丁裏五行）、上告人が第三先使用物件についても、第二先使用物件と全く同様に、日築を通じて、右見積仕様書と図面を三菱に提出し、これを受注すべく態勢をととのえ、もって右発明実施の準備行為に着手した事実が認定されているのである。そして、上告人等のような日本有数の、「東芝グループ」の会社が、たとえ新製品であろうと、未完成の発明を記載した見積仕様書を施主に提出して引合に応ずることは、経験則に照らしても、あり得ないのである。ただ、上告人等は、施主の意向その他の経済的事情により、たまたま本件工事では、第三先使用物件及び第一先使用物件の各発明を実施しなかったものであるが、そのことによって、右各発明の完成の事実を否定されるいわれは全くないのである。

この点について、第一審判決は、次のとおり事実を認定していることに注意を喚起するものである。

「なお、同年二月一五日付の（一）記載の当初の製作図面を作成した段階では、ライニングの厚さが一八五ミリメートルとされていたのに対し、スタッドの長さは、これよりも相当短く、約一六〇ミリメートルとされていたが、同年七月一九日付の右炉材構造図においては、ライニングの厚さ一七〇ミリメートル、スタッドの長さは、先端の尖った部分約五ミリメートルを除いて一八〇ミリメートルと変更された。このうち、ライニングの厚さについては、出血受注をしていることもあって、できるだけ材料を節約したいという観点から熱計算をやり直した結果、一七〇ミリメートルの厚さでも実用上問題がないという結果を得たこと、また、施主である三菱も、これを了解したことから、これを一八五ミリメートルから一七〇ミリメートルに変更したものであり、スタッドの長さについては、ライニングの厚さよりも短くすると実際の施工が困難であると考えられたことなどから、いったんライニングの厚さと同じにすることで一六〇ミリメートルから一八五・二ミリメートルに変更され、その後ライニングの厚さを一七〇ミリメートルに変更することにした時点では、既に一八五・二ミリメートルの長さのスタッドを製作済みであったこと、右スタッドを短くすることについては工作技術上の問題があり、非常に費用がかかること、スタッドが長くて先端が炉内に突出しても特に支障はないと考えたことなどから、再変更はしないで、一八五・二ミリメートルのものをそのまま使用することになったものである。」（同判決五〇丁裏四行～五一丁裏七行）

右事実認定によると、上告人は、スタッドの長さがライニングの厚さより短い第三先使用物件の発明を完成したが、実際の施工上の便宜を考慮して、ライニングの厚さ（一八五ミリメートル）とスタッドの長さ（一八五・二ミリメートル）とを同じにするという第一先使用物件の発明を実施する方針に変更し、右方針に従って、同年七月一九日現在では、一八五・二ミリメートルの長さのスタッドをすでに製作済みであったものであるから、第一先使用物件の発明が右時点にて実施に移され、その部品まで製作されていたことになる。

ただ、上告人は、右出血受注をしていた関係で、材料の節約という経済的観点から、三菱の了解を得て、急扨、ライニングの厚さを一七〇ミリメートルに変更し、これに伴って、右スタッドの長さも、一七〇ミリメートルに再変更しようとしたが、すでに製作済みの一八五・二ミリメートルの長さのスタッド（ＳＵＳ四二Ｂ製で非常に硬いもの）を短く切断加工することが、工作技術上困難で、非常に費用がかかるため、右材質なら先端が少しばかり炉内に突出していても焼損等のおそれはないと判断して、右再変更をしないで、一八五・二ミリメートルのものをそのまま使用することになったのである。右の事実関係によると、上告人は、第三先使用物件の発明に引き続いて、第一先使用物件の発明を完成し、本件工事においては、施工上の便宜の観点から、第一先使用物件の発明を選択し、同年七月一九日までに、その実施のためのスタッドの製作を完了していたものの、右の経済的諸事情により、スタッドの長さをそのままとし、ライニングの厚さを減らした結果、最終的に第二先使用物件の発明を実施することになったものであるから、上告人が右工事において第一先使用物件の発明思想を否定ないし放棄した事実は認められない。

第二先使用物件を記載した炉材構造図（図番Ｍ〇〇八六）は、第一先使用物件用に製作されていたスタッド（長さ一八五・二ミリメートル）をそのまま流用するものとして作図されたに過ぎない。上告人は、右スタッドをライニングの厚さに合わせて短くする意図を有していたが、前記事情の下で、ライニングの厚さのみを減らして、右図Ｍ〇〇八六を最終的に作成しただけであって、何も、スタッド先端が炉内に突出する右実施形式を最も好ましいと考えていたわけではない。従って、右第二先使用物件は、結局、第一先使用物件の発明を実質的に維持し、これを一部修正したものと認められるのであって、第一先使用物件及び第三先使用物件の発明が右当時すでに完成していた事実は、疑いの余地のないところである。

付言するに、前記最高裁判決は、特許法第二九条一項柱書についての発明の完成の意味を明らかにした最高裁昭和五二年一〇月一三日判決を引用しているので、特許法第七九条の発明の完成についても、物の具体的構成が見積書、設計図等によって、明細書の記載に対応する程度に示されておれば足りるとの立場を採っているものである。本件においても、前記計画図「ＫＥ四〇〇八八」記載の構成は、本件公報の実施例の記載に対応する程度に示されているのであるから、右第三先使用物件の発明は、右図面作成の段階で、十二分に完成しており、これが単なる試験ないし研究中のものであったとは到底認められない。

## 二、 事業の準備について

右最高裁昭和六一年一〇月三日判決は、「同法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。」と述べている。

第一審判決は、右判旨と同様の見解を採用した上、上告人等が「第二先使用物件を記載した炉材構造図（図番Ｍ〇〇八六）を最終的な案として昭和四六年七月一九日付で日築に提出することによって、これを即時に実施する意図が客観的に表明されたものということができるのであるから、甲特許権の出願日（同年八月六日）の時点では、第二先使用物件に係る発明の実施である事業の準備がされていたものということが出来る。」旨述べており（同判決五四丁表五行～一一行）右判示は、第二先使用物件に関する限り正当である。

ところで、本件において、上告人は、本件特許出願前に、第二先使用物件（ロッドスタッド先端が炉

内表面に僅かに突出する物)のほかに、第三先使用物件(ロッドスタッド先端がカップ状リテイナー内部に完全にかくれている物)第一先使用物件(ロッドスタッド長さと同断熱材厚さが同一の物)の各発明を完成し、第三先使用物件については、見積仕様書図面(乙第三七号一証の一、二〇四枚目、乙第三〇号証)を三菱化工機に提出しているものであるから、右最高裁判決の見解に従えば、上告人は第三先使用物件の発明につき、即時実施の意図を有し、かつ、その即時実施の意図は、三菱化工機に対する前記見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものというべきである。したがって、上告人は、第三先使用物件の発明につき、現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当である。第一先使用物件の発明についても、右事業の準備が認められるべきことは、当然の事理といわねばならない。

なお、上告人は、前記経緯のとおり、結果的に、第二先使用物件を右工事に限り、たまたま選択したものであるが、右選択によって、第三先使用物件及び第一先使用物件の各発明を実施する計画ないし意思を放棄したものではありません。

それが証拠に、上告人は三菱化工機の右工事完成直後昭和四七年七月完工にかかる東芝セラミックス株式会社小国製造所のカーボン焼成炉工事(乙第三三三号証、3番の工事)において、断熱材(厚さ一七五ミリ)をこれと同一の長さ(一七五ミリ)のスタッドおよびセラミックリテイナーを使用して取りつけているものであり(乙第四七号証)その後も、甲第八号証のような炉内にスタッドが出ない形式の工事を実施しているものである(馬場勇昭和六二年一月四日調書五丁~六丁)。すなわち、本件では、前記最高裁判決の事例とは異なり、本件出願の際、本件特許明細書の実施例そのものズバリ(U字状、カップ状の差異を除く)の第三先使用物件の発明につき、見積仕様書等の提出による事業の準備がなされていたものであって、その後も上告人は、右発明を継続して実施する意思を有し、現に右実施行為をしているものである。してみると、実施形式の変更の問題を議論するまでもなく、上告人は、本件特許発明の全範囲について、先使用の抗弁を主張しうるものである。

第一審判決は、上告人が、第一審において、第三先使用物件につき右見積仕様書等の提出行為をなした事実にもとづき、事業の準備の主張をしているのにもかかわらず(被告準備書面昭和六三年三月八日付第三項、同平成元年四月二八日付四丁表)「事実」中に、これを適示せず、右判断を遺脱するという違法がある。

この点について補足するに、「見積仕様書」とは、注文者(施主)が了承すれば、これに記載された内容により即時に当該工事を実施する旨の申し入れ書にほかならない。そうすると、上告人等が日築を通じて前記計画図(KE四〇〇八八)を添付した右焼鈍炉の見積仕様書を三菱に提出した段階で、第三先使用物件の発明は当然完成していたものであり、更に、上告人等は、三菱が右申し入れを了承すれば、右図面通りの物件を直ちに製作、納入すべき義務を有していたものとして、これを即時に実施する意図が客観的に表明されていたものというべきである。第一審判決は、第二先使用物件を記載した前記構造図(図番M〇〇八六)が最終的な案であるから、これのみについて即時実施の意図が客観的に表明された旨認定しているが、右図面も、前記図面(KE〇〇八八)と同様、見積仕様書(施工申し入れ書)添付図面として、全く同一の性格を有することを看過している。もし三菱が右図面(M〇〇八六)を検討した結果、更に右設計を変更すべきことを要求したとすれば、これが「最終案」とはならなかったわけである。

これを要するに、第一審判決は、施主である三菱が最終的にどの実施形式の物件を選択したかによって、当該発明の完成および事業の準備の存否を単純に認定しているものであり、かかる判断が特許法七

九条の趣旨に反することは明らかである。

先使用権制度の趣旨から見て、同条の「事業の準備」をなしていたといいうるためには、「いまだ試作や試験、研究の段階では足りないものの、当該発明を完成し、その発明を実施の意図をもって現実にその実行に着手した実績が客観的に認識されればそれで足りると解すべきである」(「ウォーキングビーム炉事件」第一審判決名古屋地判昭五九・二・二七判例時報一一一四号九六頁参照)から、注文獲得のため見積仕様書を取引先に提出し、受注したら最終製作図面を製作可能な段階にまで準備しておれば、結局受注に至らなかった場合でも、事業の準備は成立する。右「ウォーキングビーム炉事件」において、前記最高裁判決は、

「そして、ウォーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであって、予め部品等を買ひ備えるものではないことも、原審の適法に確定するところであり、かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると、被上告会社はA製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたといふべきであり、かつ、その即時実施の意図は、富士製鉄に対する前記見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識される態様、程度において表明されていたものといふべきである。したがって、被上告会社は、本件特許発明の優先権主張日において、A製品に係る発明につき現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当である。」と判示している。

本件台車型焼鈍炉は、まさに右「ウォーキングビーム式加熱炉」と同様のプラント設備であり、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであるから、かかる工業用炉の特殊事情を考えると、上告人は、第三先使用物件に係る発明につき即時実施の意図を有していたといふべきであり、かつ、その即時実施の意図は、三菱に対する前記見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識される態様、程度において表明されていたものといふべきである。右「ウォーキングビーム炉事件」において、先使用権者は、右受注に至らなかったけれども、「事業の準備」が肯定されているのである。本件において、上告人は、提出した第三先使用物件の見積仕様書による受注はしなかったが、その数カ月後に、これを僅かに設計変更した第二先使用物件について受注に成功しているのであるから、右最高裁判旨に照らせば、第三先使用物件についての事業の準備が認められるべきことは、当然の事理と謂わねばならない。従って、第一審判決は、右「ウォーキングビーム炉事件」と酷似する本件事案について、同条の解釈、適用を誤り、右最高裁判例に違反していることが明らかである。

### 三、実施形式の変更について

上告人は、前述のとおり、本件特許出願前、第三先使用物件、第一先使用物件および第二先使用物件の各発明を完成していたものであり、第三先使用物件および第二先使用物件については、それぞれ見積仕様書等を三菱に対し提出することによって、事業の準備をしていた者である。

しかるに、第一審判決は、第二先使用物件が、ロッドスタッドの先端を炉内に突出させない甲発明とは異なる旨認定し(同判決五四丁裏一行～五七丁表七行)、上告人が本件出願の際、現に第二先使用物件に係る発明の実施である事業の準備をしていた事実を認めたのに拘らず、上告人の先使用の抗弁は理由がない旨説示している。そこで以下、この点に関する上告人の主張を述べる。

1、第一審判決は、甲特許明細書の発明の詳細な説明に、「耐熱度の低い止め付け金具を用いて炉を構成でき、かつ、この金具が高温ガスで侵されることなく」と記載され、また、「ピン4はセラミックファイバーのバルク、ブランケット、フェルト9で覆われ、炉内面の高温ガスから隔てられるので、高温ガス

中の腐食性物質によって侵されず、高温ガスから断熱される」と記載されていることを根拠として、「甲発明は、炉体ケーシングに一端を溶接したピンの他端が炉内表面に突出せず、炉内側に開口する凹所内に充填された充填材に覆われることが必須の要件であり、その特徴点であると解するのが相当である。」旨判示している（同判決五五丁裏二～五行）。

甲発明が耐熱度の低い止め付け金具を用いることを目的としている旨の右判示は正当であるが、その余の判断は、特許請求の範囲の記載を無視するものとして、到底賛成しえない。

本件特許請求の範囲には、「ピンの他端をこの凹所内に突出せしめ」と記載され、更に「これを前記のピンの他端で取りつけ、凹所内にこの取り付け部を覆うように（中略）充填し」と記載されている。すなわちピンの「他端」と、その一部分である「取り付け部」とが特許請求の範囲において明確に区別されているものである。もし、ピンの他端全体が充填材で覆われることが必須要件とされるなら、特許請求の範囲に、「ピンの他端を覆うように（中略）充填し」と記載すべきものである。そして、右「取り付け部」については、発明の詳細な説明中の「仮り止めに用いたナット6、ワッシャー5を取り外し、凹所7内に挿入し、U字状の中央部の孔にピン4を挿入しこの上からワッシャー5、ナット6を再びピン4に嵌め、止材8をピン4にとりつけ、その部分8で図のようにセラミックファイバーのブランケット又はフェルト3をバックアップ材2と共に、炉体ケーシング1に止めつける。」なる記載によれば、凹所7内のピン4の他端にナット6、ワッシャー5を締め付け止材8を係止する部分を意味することが明白である。第一審判決は、発明の詳細な説明にピン4が充填材で覆われる旨の記載があることを理由として、特許請求の範囲の「取り付け部」（ピンの他端の一部分である）を「ピンの他端」と読みかえているものであり、これは、特許請求の範囲の記載を逸脱して、右権利範囲を解釈するものである。

次に、第一審判決は、甲第八号証を引用して、あたかも上告人が第二先使用物件と、ロッドスタッドの先端を炉内に突出させない甲発明とが異なる技術思想であることを自認しているかの如き説示をなしているが、右判旨も失当である。

そもそも、特許発明の技術的範囲は、当該発明の特許明細書の特許請求の範囲の記載にもとづいて定められるべきであって、当該出願人自身が出願した関連発明の特許明細書の記載を先行発明の権利範囲解釈のため参酌することは一応許されるとしても、他の出願人が作成した別発明の特許明細書の記載を参酌することは、本来、あり得ないものである。問題は、甲発明において、ピンの他端の「取り付け部」がいかなる技術的意義を有するのかがあって、これは、飽くまでも、甲発明の特許明細書の記載およびその出願前の公知技術等を参酌して確定しなければならない。甲第八号証は、もとより、甲発明の出願前の公知文献にも該らないものであるから、甲第八号証の記載を本件発明の技術的範囲解釈の参考資料とすることは、法律上の根拠を欠くものと断ぜざるを得ない。

因みに、甲第八号証の発明は、スタッドの材質として、普通の金属を使用すると共に、カップ状のセラミック部材の開口縁部に突起を設けて、右セラミック部材の窪部に充填する耐火材料の脱落を防止する真に新規性ないし進歩性が存するものである。そして、右甲第八号証によれば、本件甲発明のU字状止材とは異なり、カップ状止材を使用し、止材の窪部に耐火材料を充填するため、どうしても右耐火材料が脱落し易いことから、開口縁部に突起12、17を設けたものであって、このことから、U字状止材とカップ状止材とが、機能ないし作用効果において相違することが分かるのである。

更に、甲第八号証には、右突起部を除いて、上告人がすでに実施の準備をした第三先使用物件とほぼ同一の発明が開示されているものであり、このことから、上告人等が右第三先使用物件をその後も継続実施する意思を有していた事実を推認し得るのである。

2、 第一審判決は、第二先使用物件の発明が甲発明の技術的範囲に属するか否かを機械的に判断したのみで、「その余の点について判断するまでもなく被告の先使用の抗弁は理由がない。」旨結論づけているが、これは、特許法第七九条における実施形式の変更についての審理を尽くしていない違法がある。

すなわち、同条の立法趣旨によれば、特許発明出願の際、現に善意に国内において該特許発明と同一の技術的思想を有していただけでなく、更に進んでこれを自己のものとして事実的支配下に置いていた者について、公平の見地から出願人に権利が生じた後においても、なお継続して実施する権利を認めたものであるから、「先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲」は何であるかが審究されねばならない。しかるに、第一審判決は、その点についての判断を全くなさず、単に、第二先使用物件の発明と、甲発明との低触関係について認定判断するにとどまり、実施形式変更の許される範囲に関して、上告人の主張（原告昭和六三年三月八日付準備書面八丁裏九行以下記載）に対する判断を全然遺脱している。本件では、第二先使用物件が甲特許権を侵害するか否かが争われているのではないことに注意すべきである。以下に 「ウオ - キングビーム炉事件」最高裁判決の趣旨に沿って、上告人の見解を述べる。

右最高裁判決は、先使用権者による実施形式の変更が許される範囲について、次のとおり述べている。「特許法七九条所定のいわゆる先使用権者は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」特許権につき通常実施権を有するものとされるが、ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがって、先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのももちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」

上告人等が第二先使用物件に係る発明の実施である事業の準備をしていた事実については、第一審判決もこれを認めるところであるが、第二先使用物件に具現された発明と、イ号物件、ロ号物件の各発明とは、同一性を失わない範囲内にあるものであるから、上告人は、イ号物件およびロ号物件の各発明についても、先使用権を有するものである。その理由は、次のとおりである。

#### （１） 特許請求の範囲の記載

前記最高裁判決も述べているように、先使用権者は、自己のものとして支配していた発明の範囲内において、先使用権を主張しうるものであり、従って、現に実施又は準備していた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも右効力が及ぶのである。

そうすると、先使用権の効力の及ぶ範囲は、先使用権者が実施又は準備していた実施形式（本件では第二先使用物件）の発明と、変更した実施形式（本件ではイ号物件、ロ号物件）の発明とが、同一性を失わない範囲内のものであるか否かを検討せねばならない。そして、先使用の抗弁が問題とされる以上、当該特許発明との関係で、右発明の同一性の有無を判断することになる。

本件において、甲発明の特許請求の範囲の記載によれば、前述の如く、ロッドスタッドの取り付け部が充填材により覆われることが発明の要旨とされているものであるから、ロッドスタッド先端が被覆されていない実施形式（第二先使用物件）から、これが被覆されている実施形式（イ号物件、ロ号物件）に変更したところで、発明の同一性を失わない範囲内における実施形式の範囲であると認められる。

## （２） ピンの材質および公知技術

上告人は、当初、第三先使用物件および第一先使用物件の発明を実施する計画を有していたが、施主の意向や材料節約等の経済的理由により、すでに製作済みのロッドスタッド（長さ一八五・二ミリメートル）をそのまま流用し、断熱材の厚さを一七〇ミリメートルに変更して工事に着手することになった結果、はからずも、第二先使用物件の実施形式を採択するに至った。そして、上告人は、「スタッドが長くて先端が炉内に突出しても特に支障はないと考えた」（同判決五一丁裏四行～五行）ものであるが、それは、ロッドスタッドの材質が「ＳＵＳ四二Ｂ」という、連続使用して一〇五〇 近くまでの温度で使用可能な耐熱性、耐食性の特殊金属材料であったからである。

第二先使用物件は、第一、第三先使用物件と同じく 一〇〇〇 以上の温度で使用できるセラミックファイバーを断熱材としてケーシングにとめつけるため、カップ状のセラミックハンガーとＳＵＳ四二Ｂ製ロッドスタッドを用いるという点に、その発明の要旨が存するのであって、それ故に、何れも、高温ガスによって損傷を受けやすいスタッドのナット締付け部分を充填材によって保護し、炉内に右部分が突出しないようにしているものである。従って、スタッドの先端がセラミックハンガーおよびセラミックファイバー充填物から炉内に僅かに突出しているか否かによって、右各発明の要旨が変更されることはないのである。ただ、ＳＵＳ四二Ｂ、インコネル六〇一等は、高価な材質であるから、必要以上の長さのロッドを使用し、その先端を炉内の高温ガスにさらすことは、経済的、技術的に見て好ましくないことは、当然である。しかして、三菱の炉においては、すでに述べたように、断熱材の厚さが度々変更されたため、それにあわせてスタッドの長さをあえて調節すること（ＳＵＳ四二Ｂは硬度大で切断加工が困難である）なく、一八五・二ミリのものをそのまま使用した結果、ロッドの先端が僅かに突出する形式のものを実施することになったが、そのことによって、前記発明の同一性が失われたとは、到底認められない。三菱の炉の以後において、スタッドの先端が炉内表面すれすれのもの（イ号物件）や、右先端が右表面より少しかくれているもの（ロ号物件）が実施されていることは、右技術的、経済的常識の範囲内における設計変更であるばかりでなく、被告が三菱の炉の以前に完成、準備していた第一先使用物件、第三先使用物件の各実施形式に再び復したものに過ぎないのである。

なお、スタッド先端が炉内の高温ガスに接触加熱されることによって、スタッドのナット締付部分が高熱のため損傷、劣化したり、炉ケーシングの昇温をもたらしたりする等の現象も、全く見られない（本件検証の結果参照）。すなわち、ロッドスタッドの材質が右の如き特殊金属材料であったため、スタッド先端を僅か一五ミリ程度露出させたところで、第三先使用物件および第一先使用物件と第二先使用物件とは、実施形式が相違していても、相互に発明の同一性はいささかも失われていないものである。

次に、本件出願前の技術水準について見るに、出願前公知文献である乙第三号証には、断熱材をボルトとナットでとりつける際に、耐火断熱材をもってボルト先端を覆い、その過熱を防止する技術が記載されており、更に、同じく公知文献である「The British Steelmaker」誌一九六九年一月号には、温度が九八〇 以上の場合には、ライニング厚さよりも短いボルトを使用し、耐火材料でボルト先端とナットを被覆し熱からしゃへいする技術が記載されている。このような公知技術をも考慮すれば、第二先使用物件（スタッド先端が僅かに炉内に突出している）とイ号、ロ号各物件（スタッド先端がカッ

プ上縁すれすれか、カップ内部にかくれている)とは、まさに一見明白の均等関係にあり、何れも同一の発明であると評価しうる。

### (3) 発明の支配占有状態

先使用権制度は、前述のとおり、発明に対する一種の占有状態を、公平の見地から、保護するものであるから、「発明の範囲」とは、必ずしも現に実施している構造のものに限られず、現に実施又は準備してきた構造により客観的に表明されている発明の範囲(均等範囲)にまで及ぶものと解されている(大阪地判昭四二・七・一〇下民集一八巻七・八合併号七八四頁、東京高判昭五〇・五・二七無体集七巻一号一二八頁等参照)。

本件について見るに 上告人は、第三先使用物件(口号物件の実施形式に近い)の発明について見積仕様書を提出し、その後、第一先使用物件(イ号物件の実施形式)の発明に切りかえ、その部材(ロッドスタッド)の製作を完了した段階で、急拠、断熱材の厚さを変更して、右ロッドスタッドを流用した第二先使用物件の発明を実施するに至ったものである。そうすると、上告人は、第二先使用物件の発明のみならず、これによって客観的に表明されているイ号、口号各物件の発明をも、事実上、支配占有していたものである。特に、ロッドスタッドの材質が前記特殊金属であることや、公知技術の存在を考えると、これらの発明は、作用効果を同じくし置換可能の、いわゆる均等物の範囲にあることが明らかである。

更に、本件検証の結果によれば、第二先使用物件においても、ロッドスタッドの先端が充填材で覆われているものが少なからず認められ、被告人も右事実を争わない(第一審判決三四丁表八~九行)のであるから、上告人が、第二先使用物件の発明と並んで第一、第三各先使用物件の発明をも事実上支配、占有していたことが明らかである。

以上

## 【36 地】

### 東京地裁平成2年3月12日判決(昭和58年(ワ)254号、侵害差止等請求事件)

先使用権認否: ×

対象 : 鞆等の磁石錠(実用新案権)

#### 〔事実〕

・昭和47年2月頃から昭和51年12月末頃まで 森田玉男は、原告の新製品の開発研究及び販売担当の社員として、同業務に従事し、原告から毎月給料の支払いを受けていた他、原告に対し、森田が職務上発明ないしは考案をすることによって取得した特許を受ける権利ないしは実用新案登録を受ける権利を全て譲渡することの対価として、原告から毎月一定額の支給を受けた。

出願日 昭和49年8月21日

・昭和55年3月6日 原告は、訴外株式会社三宏堂から本件実用新案権を譲り受けた。  
・昭和55年5月26日 原告は、上記本件実用新案権譲渡の登録を受けた。  
・昭和55年6月16日から昭和63年12月末日まで 森田玉男は、被告株式会社マグリーダを設立し、同社の代表者となった。それ以降、被告株式会社マグリーダは、昭和63年12月末日まで別紙目録記載の製品(被告製品)を製造販売。

#### 〔判旨〕

「三 次に、被告らの先使用の主張について判断する。

成立に争いのない甲第一号証、第七号証ないし第一〇号証、乙第一二号証、原本の存在及び成立に争いのない甲第一二号証の1ないし四及び原告代表者尋問の結果によれば、訴外株式会社三宏堂は、昭和四九年八月二日、本件考案について実用新案登録出願をしたこと、森田玉男は、昭和四七年二月ころから同五一年一二月末ころまで、原告の新製品の開発研究及び販売担当の社員として、同業務に従事し、原告から毎月給料の支払いを受けていたほか、原告に対し、森田が職務上発明ないしは考案をすることによって取得した特許を受ける権利ないしは実用新案登録を受ける権利をすべて譲渡することの対価として、原告から毎月一定額の支給を受けていたこと、以上の事実が認められるが、森田が、本件考案の右実用新案登録出願の際に、原告とは別個独立の立場で、本件考案に係る製品を製造販売する事業をしたり、その事業の準備をしていたことを認めるに足りる証拠はない。なお、乙第七、第八号証には、被告らの先使用の主張に添うかのような記載があるが、右乙号証は、前掲各証拠に照らし、直ちに採用することが困難である。以上の認定判断によれば、森田玉男、ひいては、被告らは、少なくとも、本件考案の実用新案登録出願の際に日本国内においてその考案の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者に該当しないものといわざるをえない。

したがって、被告らの先使用の主張は、採用することができない。」

### 【36 高】

東京高裁平成7年12月21日判決（平成2年（ネ）第1086号、実用新案権侵害差止等請求控訴事件）

先使用権認否：×

対象：鞆等の磁石錠（実用新案権）

#### 〔事実〕

- ・昭和47年2月頃から昭和51年12月末頃まで 森田玉男は、被控訴人の新製品の開発研究及び販売担当の社員として、同業務に従事し、被控訴人から毎月給料の支払いを受けていた他、被控訴人に対し、森田が職務上発明ないしは考案をすることによって取得した特許を受ける権利ないしは実用新案登録を受ける権利を全て譲渡することの対価として、被控訴人から毎月一定額の支給を受けた。

出願日 昭和49年8月21日

- ・昭和55年3月6日 被控訴人は、訴外株式会社三宏堂から本件実用新案権を譲り受けた。
- ・昭和55年5月26日 被控訴人は、上記本件実用新案権譲渡の登録を受けた。
- ・昭和55年6月16日から昭和63年12月末日まで 森田玉男は、控訴人株式会社マグリーダを設立し、同社の代表者となった。それ以降、控訴人株式会社マグリーダは、昭和63年12月末日まで別紙目録記載の製品（被告製品）を製造販売。

#### 〔判旨〕

「一 当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する本訴請求は正当と認めるものであるが、その理由は、次のとおり訂正、削除、附加するほか、原判決の理由説示（二〇頁九行ないし三五頁九行）と同一であるから、ここにこれを引用する。

- 1（一） 原判決の理由説示中の「被告ら」をいずれも「控訴人」と改める。

- (二) 原判決二二頁七行目から八行目にかけての「磁気的間隙」を「磁気間隙」に、八行目の「突接」を「突設」にそれぞれ改める。
- (三) 同二五頁八行目の「ない」の次に、「から、永久磁石3の上面と外面が真鍮薄板5より被覆されている控訴人製品は本件考案の構成要件Bを充足しない」を加える。
- (四) 同二九頁一行目の「とができない。」の次に、「よって、右主張を前提として、控訴人製品の構造eは本件考案の構成要件Eを充足しない旨の控訴人の主張は理由がない。」を加える。
- (五) 同二九頁末行の「認められるが」の次に、「(但し、甲第一二号証の三・四のうち、右認定に反する部分は採用できない。)」を加える。
- (六) 同三〇頁三行目の「第八」の次に、「、第一六」を加える。
- (七) 同三一頁一行目の「被告トーポ」から「展示して」までを削る。  
 ……《以下、中略》……

二 よって、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用について民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。」

### 【37 地】

#### 東京地裁平成3年3月11日判決（昭和63年（ワ）17513号、意匠権侵害差止請求事件）

先使用権認否：

対象：汗取バンド（意匠権）

#### 〔事実〕

- ・ 昭和59年3月30日 被告岩澤産業は、新道繊維工業から、「リングパイル」なる名称の製品の試作の依頼を受けた。その依頼書には被告製品とほぼ同一の意匠の製品の見本が添付されていた。これを受けて、被告岩澤産業は、以前からの取引先で、平井靴下という商号により靴下等の製造業をしている平井清博（以下、「平井」という。）にこの見本を渡して試作品の製造を依頼。
- ・ 昭和59年5月20日頃 被告岩澤産業は、被告岩澤産業の指示に従って試作品を製作した平井から試作品の納入を受け、これを新道繊維工業に納入。
- 出願日 昭和59年5月28日
- ・ 昭和59年6月30日 被告岩澤産業は、新道繊維工業から、この製品の製造について正式の注文を受けた。
- ・ 昭和59年7月27日及び8月2日 被告岩澤産業は、下請けとして平井にこの製品を製造させた上で、これを新道繊維工業に納入。被告岩澤産業は、それ以降現在に至るまで、継続して被告製品を下請けである平井に製造させたうえ、これを被告サンライズ貿易やその他第三者に譲渡。

#### 〔争点〕

「一 仮に被告製品が本件意匠権の意匠に係る物品である汗取バンドであつて、被告製品の意匠が本件意匠に類似するものであるとしても、次のとおり、被告岩澤産業は、本件意匠を知らないで、自ら被告製品の意匠の創作をし、又は被告製品の意匠の創作をした者から知得して、本件意匠の意匠登録出願の際現に日本国

内において被告製品の意匠の実施である事業又はその事業の準備をしていたものであるから、本件意匠権について通常実施権を有するものというべきである。

1 証拠（以下別個に掲げたもののほか、証人小川及び平井）によれば、

（１）被告岩澤産業は、昭和五九年三月三〇日、新道繊維工業から、「リングパイル」なる名称の製品の試作の依頼を受けた（乙一の一）が、その依頼書には被告製品とほぼ同一の意匠の製品の見本が添付されていた、（２）被告岩澤産業は、以前からの取引先であり、平井靴下という商号をもつて靴下等の製造業をしている平井清博にこの見本を渡して試作品の製造を依頼した、（３）平井は、被告岩澤産業の指示に従って試作品を製作した、（４）被告岩澤産業は、同年五月二〇日ころ、平井から試作品の納入を受け、これを新道繊維工業に納入した、（５）この当時、被告岩澤産業は、本件意匠を知らなかつた、（６）被告岩澤産業は、同年六月三〇日、新道繊維工業から、この製品の製造について正式の注文を受け（乙一の二）、このときも下請けとして右平井にこの製品を製造させたうえ、これを同年七月二七日及び八月二日に新道繊維工業に納入した（乙五一の三、五六の二、六一の二、六二の二並びに六三の二及び三）（以上につき乙六五）、（７）被告岩澤産業は、それ以降現在に至るまで、継続して被告製品を下請けである平井に製造させたうえ（乙五一の三、五二の三、五三の二、五四の二及び五五の二）、これを被告サンライズ貿易やその他第三者に譲渡している（乙五六の二、五七の二、五八の二、五九の二及び六〇の二）、（８）右試作品及び正式発注に係る製品から現在の被告製品に至るまで、被告岩澤産業の製造販売する製品は、同一の意匠である、以上の事実が認められる。

右認定事実によれば、被告岩澤産業は、原告が本件意匠の意匠登録出願をした昭和五九年五月二八日当時、本件意匠を知らないで、被告製品の意匠の創作をし、又は被告製品の意匠の創作をした者から知得して、現に日本国内において被告製品の意匠の実施である事業の準備をしていたものといふことができ、かつ、それ以降現在に至るまで、同一の態様で被告製品の製造販売を行つてきたものと認められる。

右の点に関して、原告は、試作品の製作は「事業の準備」に当たらないし、仮に当たるとしても、被告岩澤産業は新道繊維工業から指示されるまま、その手足となつて製作したから「事業の準備をしている者」に当たらず、被告岩澤産業は先使用による通常実施権を有していないと主張するが、前記認定事実によれば、本件における試作品の製作は、被告製品の製造販売の「事業の準備」に当たるといふべきであるし、また、本件意匠の意匠登録出願当時、被告岩澤産業は、被告製品の製造販売の「事業の準備をしている者」に当たるといふべきであつて、原告の右主張は採用することができない。

2 被告サンライズ貿易の行為は、右のとおり先使用による通常実施権を有し、適法に被告製品の製造販売をすることができる被告岩澤産業から、被告製品を購入して販売しているものであるから、本件意匠権の侵害を構成しないものといふべきである。」

### 【38 高】

東京高裁平成4年3月30日判決（平成3年（ラ）第289号、実用新案権侵害差止仮処分申立却下決定抗告事件）

先使用権認否：

対象：整畦機における畦叩き装置（実用新案権）

〔事実〕

・昭和54年1月9日

本件考案が出願された（原出願日）

- ・昭和 59 年 10 月 19 日 相手方は、藤井大介、高山徳七、石黒信幸の共同考案に係る「あぜぬり機 F A - 三〇型」及び「あぜぬり機 F A - 四〇型」を出願。
- ・昭和 59 年 11 月 10 日 相手方が「あぜぬり機 F A - 三〇型」の製造販売を開始。
- 出願日 昭和 59 年 12 月 15 日 (本件考案が A 権利、B 権利に分割出願。)
- ・昭和 62 年 1 月 23 日 藤井大介らの上記共同考案について実用新案出願公告された (実公昭 62-2965)。
- ・昭和 62 年 9 月 9 日 藤井大介らの上記共同考案が登録された (実登録 1696452 号)。
- ・昭和 63 年 12 月 5 日 本件 B 権利 (実用新案登録 1744538 号) は、飯岡毅及び皆川功から抗告人に譲渡された。
- ・平成元年 1 月 30 日 本件 B 権利の上記権利移転登録がされた。

〔判旨〕

「五 原判決摘示の主たる争点 2 (債務者に、イ号製品につき先使用に基づく通常実施権があるか) について判断する。

- 1 疎甲第一号証、疎甲第二号証の一、疎甲第三号証、疎甲第四号証の一、疎甲第二六号証の一、疎乙第一号証の一、二、疎乙第一五号証の一、疎乙第一六号証の一によれば、本件各権利は、昭和五四年実用新案登録願第二三三七号出願を原出願として、昭和五九年一月五日分割出願されたもので、原判決摘示の申請の理由 1 の (一) (二) の経緯を経て登録されたものであることが認められる。(なお、疎甲第一〇号証によれば、本件 B 権利は、昭和六三年一月五日、権利者である飯岡毅及び皆川功から抗告人に譲渡され、平成元年一月三〇日その旨の権利移転の登録がされたことが認められる。)
- 2 出願の分割が適法で、新たな出願 (分割出願) が元の出願 (原出願) のときにしたものとみなされるためには、分割出願にかかる考案の要旨とする技術的事項の全てが当業者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に原出願の出願当初の明細書ないし図面に記載されていることを要するものである。

本件各権利についてこれをみると、疎乙第一号証の二によって認められる原出願の出願当初の実用新案登録願添付の明細書及び図面の内容と、本件各権利の実用新案登録請求の範囲の記載とを対比検討すれば、次の (一) (二) のとおり、本件 A 権利の前記四 1 (二) e 及び f の構成要件並びに本件 B 権利の前記四 2 (二) d の構成要件が原出願の出願当初の明細書ないし図面に記載されているものとは認められないから、分割出願にかかる本件各権利の要旨とする技術的事項の全ては、当業者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に原出願の出願当初の明細書ないし図面に記載されているものとは認められない。

- (一) 本件 A 権利の前記四 1 (二) e の構成要件及び本件 B 権利の前記四 2 (二) d の構成要件について
 

本件 A 権利の前記四 1 (二) e の「該畦叩体を往復畦叩動作させる畦叩機構を設ける。」という構成要件における畦叩機構及び本件 B 権利の前記四 2 (二) d の「かかる畦叩き板を畦角部斜め上方より畦角部に向かって往復叩き動作するように設ける。」という構成要件は、前記四 3 (二) 及び四 4 (二) に認定判断したとおり、本件各権利の明細書に実施例として記載されている、主軸 8 に連結されたクランク体 2 3 と押動リンク 2 4、揺動リンク 2 0、取付ア - ム 2 1、機枠 3 等からなるリンク機構と図示されたバネとによって畦叩体に往復畦叩動作をさせるもので (本件 A 権利の明細書の用語による。本件 B 権利の明細書の用語はこれと異なるが、実体は同じ物と認められる。) 揺動運動と称されるわずかに円弧を描くような畦叩運動を繰り返す態様のものに限定されるものではなく、イ号製品の畦叩機構のように、油圧プランジャ

ーポンプ、ピストン装置、可撓性ホース等からなる、いわゆる水鉄砲式油圧装置により畦叩体を直接往復運動させて畦を反復して叩く態様のものも含む上位概念のものである。

一方、疎乙第一号証の二によれば、

- (1) 原出願の出願当初の明細書には、実用新案登録請求の範囲に「主軸の片側に並設した畦起こしローターとこの畦起こしローターの後方に配備した畦叩き板との動力を主軸より分取せしめた整畦機において」との記載があり、発明の詳細な説明中に、「走行車（例えばトラクタ - ）の後方に畦起こしローターと畦叩き板とを架設した基枠を連設してこの畦起こしローターと畦叩き板とで田んぼの畦を形成せしめる整畦機において」との記載があること、
- (2) また、原出願の出願当初の明細書には、考案の詳細な説明中に、本考案（原出願の考案）の「構成を添付図面参照にして詳述すると次のとおりである。」として、「主軸（7）の片側に並設した畦起こしローター（10）とこの畦起こしローター（10）の後方に配備した畦叩き板（11）との動力を主軸（7）より分取せしめる。」、「畦叩き板（11）と主軸（7）との間にクランク機構cを介在せしめて、畦叩き板（11）の整畦拳動を行わしめるようにしている。」との記載があること、
- (3) 更に、原出願の出願当初の明細書には、図面の簡単な説明中に、「第1図は - 実施例を示す斜視図、第2図は要部の拡大側面図である。」との記載があり、原出願の出願当初の図面には、本件各権利の図面と実質的には同じ図画（符号は異なる。）が図示されており、前記（2）認定のクランク機構を示す符号cは、本件A権利でいえば、押動リンク24、揺動リンク20、取付アーム21、機枠3等からなるリンク機構全体を示すもののように付されていること、
- (4) 原出願の出願当初の明細書及び図面には、右以上に畦叩き板の動作機構についての記載のないこと、が認められる。

そして、右（1）の記載には、走行車（例えばトラクタ - ）の後方に畦起こしローターと畦叩き板とを架設した基枠を連設してこの畦起こしローターと畦叩き板とで田んぼの畦を形成せしめる整畦機において、畦叩き板が畦起こしローターの後方に配備されていること、畦叩き板の動力が主軸より分取されるものであることという以上の畦叩き板の動作が記載されていない。また、右（2）の記載には、原出願の考案の構成についての説明として、右（1）と同様の記載の他、畦叩き板の整畦拳動が「畦叩き板（11）と主軸（7）との間にクランク機構cを介在」させて行うものとされ、右（3）の記載によれば、右クランク機構cとは、本件各権利の明細書に実施例として示された、本件A権利の用語でいえば、押動リンク24、揺動リンク20、取付アーム21、機枠3等からなるリンク機構全体を示すものであること、右のような機構によって動作される畦叩き板が畦角部斜め上方より畦角部に向かって整畦拳動を行うものであることが理解できる。

そして、右のような 整畦拳動は、往復畦叩動作あるいは往復叩き動作といいかえることができるが、それは、「畦叩き板（11）と主軸（7）との間にクランク機構cを介在」させて行うものであり、それ以外の動作機構自体や、イ号製品の畦叩機構のような、いわゆる水鉄砲式油圧装置により畦叩体を直線往復運動させて畦を反復して叩く態様のものも含む上位概念としての往復畦叩動作あるいは往復叩き動作についての記載とは認められない。

したがって、原出願の当初の明細書及び図面には、本件A権利の前記四1（二）eの「該畦叩体を往復畦叩動作させる畦叩機構を設ける。」という構成要件及び本件B権利の前記四2（二）dの「かかる畦叩き板を畦角部斜め上方より畦角部に向かって往復叩き動作するように設ける。」という構成要件の記載があるものとは認められない。

(二) 本件A権利の前記四1(二)fの構成要件について

本件A権利の前記四1(二)fの「前記畦叩体の叩き位置を可変自在にさせる位置可変機構を上記機枠と該畦叩体との間に設ける。」という構成要件の位置可変機構は、前記四3(三)に認定判断したとおり、本件A権利の明細書に実施例として記載されている、ナット部とボルト部の螺合作用で、クランク体と取付アーム上部との距離及び取付アーム中程と機枠の下部の距離の各々を調整するものに限定されるものではなく、イ号製品の位置可変機構のように長穴にボルトを挿入しナットで締め付けるものと、固定されたフレームにハンドルを有する螺子棒を上下方向に設け、この螺子棒にスライド金具を螺合するものとを組合せたものをも含む、上位概念のものである。

一方、疎乙第一号証の二によれば、原出願の出願当初の明細書には、本件A権利の「畦叩体の叩き位置を可変自在にさせる位置可変機構を上記機枠と該畦叩体との間に設ける。」という構成要件に相当する記載は一切なく、原出願の出願当初の明細書の図面の簡単な説明中に、一実施例を示すものとの説明のある原出願の出願当初の図面に、本件A権利の図面と実質的には同じ図面(符号は異なる。)が図示されており、本件A権利の位置可変機構の実施例と同じナット部とボルト部が符号も付さず図示されているのみであることが認められる。

右のような図面の記載のみをもって、原出願の当初の明細書及び図面に、本件A権利の前記四1(二)fの「前記畦叩体の叩き位置を可変自在にさせる位置可変機構を上記機枠と該畦叩体との間に設ける。」という上位概念からなる構成要件が記載されているものとは認められない。

3 よって、本件各権利の分割出願は、分割出願にかかる考案の要旨とする技術的事項の全てが当業者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に原出願の出願当初の明細書ないし図面に記載されているものとは認められないから、各分割出願が原出願のときにしたものとみなすことはできない。本件各権利の出願日は、現実の出願日である昭和五九年一月一日と認められる。

相手方が遅くとも昭和五九年一月一日に、「あぜぬり機FA-三〇型」の製造販売を開始したものであることは当事者間に争いがなく、右「あぜぬり機FA 三〇型」が、イ号製品である「あぜぬり機FA-三〇型」と同種のものであること、即ち、両者は、「あぜぬり機FA-四〇型」が備えているアキュムレーター(原決定別紙三の物件目録の畦叩体を畦叩き動作させる構造の項参照)を「あぜぬり機FA-三〇型」は備えていないことと、各部の配置が左右逆である点で異なるだけでその他の構造は同一であることは、抗告人において明らかに争わないので、当事者間に争いが無いものとみなされる。そして、「あぜぬり機FA-三〇型」と「あぜぬり機FA-四〇型」との右のような相違によっても、「あぜぬり機FA-三〇型」も本件各権利の技術的範囲に属するものと認められる。

疎甲第七号証の一四、疎乙第二号証、疎乙第三号証の一、二に手続の全経過を参酌すれば、相手方は、「あぜぬり機FA-三〇型」及び「あぜぬり機FA-四〇型」を、藤井大介、高山徳七、石黒信幸の共同考案にかかり、相手方が昭和五九年一月一日に出願し、昭和六二年一月二三日実用新案出願公告(実公昭六二 二九六五号)され、同年九月九日登録された登録第一六九六四五二号実用新案権の実施として製造販売しているものと認められるところ、右藤井大介ら三名が何らかの方法で本件各権利の考案の内容を知ったことを認めるに足りる疎明はないから、右三名は本件各権利の考案の内容を知らないで考案したものと推認される。

よって、相手方は、本件各権利の考案の内容を知らないでその考案をした右藤井大介ら三名から知得して、本件各権利の分割出願の際、現に日本国内においてその考案の実施である事業をしていた者であるから、その実施していた考案と同じイ号製品の範囲内で本件各権利について通常実施権を有するものと認め

られる。」

### 【39 - 地】

#### 名古屋地裁平成3年7月31日判決（昭和62年（ワ）第3781号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：

対象　　：遊技場における薄形玉貸機（特許権）

#### 〔事実〕

- ・昭和51年6月30日　　原告は、本件特許を出願。
  - ・昭和60年1月頃から同年4月頃まで　株式会社アイラブユー（以下、「アイラブユー」という。）は、本件発明の内容を知らずに薄形玉貸機「わざ」システムー〇〇を研究開発して、名古屋市内の京楽観光グループの高針店等で稼働実験をして完成。
  - ・昭和60年7月頃　　アイラブユーは、薄形玉貸機「わざ」システムー〇〇の大量販売を開始し、それ以降薄形玉貸機「わざ」の製造販売の営業を継続。その結果、同年10月頃までに、名古屋市、東京都等を中心としたパチンコ店に約480台の薄型玉貸機「わざ」が設置された。
  - ・昭和60年9月3日　　原告の当初の本件特許出願につき拒絶査定がされた。
- 出願日　昭和60年11月18日（原告は、本件特許について手続補正書を提出。）
- ・昭和61年3月12日　　アイラブユーは、東海地区では株式会社日本ベンディングがアイラブユーの販売代理店となって「わざ」の商標で販売していたが、株式会社ベンディングのパチンコホールの玉貸し及び金銭管理システム事業部門が独立して被告が設立された（当時の商号は株式会社東海アイラブユー）。被告は、アイラブユーが破産宣告を受けるまで「わざ」の販売を継続。
  - ・昭和61年9月12日　　本件特許権の出願公告がされた。
  - ・昭和61年11月15日　　アイラブユーは破産宣告を受けて、薄形玉貸機「わざ」システムー〇〇の製造販売の営業を中止。
  - ・昭和61年12月15日　　コスモ・ワールド株式会社（以下、「コスモ・ワールド」という。）は、薄形玉貸機「わざ」システムー〇〇が好評であったため、アイラブユー破産管財人との間で、同破産管財人の有するパチンコ自動玉貸機についての一切の実用新案権及び特許権並びにこれらに付随する権利、製造に関するノウハウ、製造設備、工具類及び金型、既に完成した商品類、製造中の商品類及び資材、部品等の一切の物品、顧客リスト及び代理店等とのネットワーク並びに顧客と締結しているメンテナンス契約に関する権利義務、設置作業中の地位等を有償で譲り受ける旨、並びにコスモ・ワールドは上記合意に基づく地位を、アイラブユーが従前行っていた事業を遂行する目的のためにコスモ・ワールドが設立する別会社に対して譲渡できる旨合意。

・昭和62年2月10日

上記合意に従って、コスモ・ワールドが全額出資してその子会社であるコスモ・イーシー株式会社（以下、「コスモ・イーシー」という。）が設立され、同社は、アイラブユーの営業を実質的に承継して、アイラブユーが「わざ」システム—〇〇の商標で製造販売していたのと全く同一の薄形玉貸機をコスモシステム—〇〇の商標で製造販売を開始。コスモ・イーシーは、アイラブユーで薄形玉貸機「わざ」システム—〇〇の製造販売の営業に従事していた従業員を相当数雇用してコスモシステム—〇〇の製造販売の営業を実施。同日、被告は、商号を株式会社東海アイラブユーから株式会社東海コスモに変更し、コスモ・イーシーの販売代理店となって、コスモシステム—〇〇の販売を実施。

〔判旨〕

「四　そこで、被告主張の先使用の事実の有無を判断する基準時となる本件特許権出願日がいつであるのかという点について検討する。

1　明細書の要旨とは特許請求の範囲に記載された技術的事項をいい、したがって、明細書の要旨の変更とは特許請求の範囲に記載された事項が実質的に変わる場合をいうものと解すべきであるが、出願公告をすべき旨の決定謄本の送達前にした補正については、出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内である限り、特許請求の範囲を変更しても要旨の変更とはされない（法四一条）ところ、明細書に直接表現されていなくても出願時に当業者に自明な事項は右の「記載された事項」に含まれるものと解すべきであるが、このような自明な事項に当たるというためには、その発明の技術分野では周知の事項であり、しかも明細書に記載された発明の目的から当業者が判断すれば当然その発明に利用できることが分かるような場合であって、その事項自体が明細書に記載されていたのと同視できるものであることを要すると解すべきである。

2　証拠によれば、原告は、昭和五一年六月三〇日、本件特許権に関し当初の特許出願をしたところ、右出願の願書に添付された明細書及び図面に記載された事項は、原明細書記載のとおりであること、すなわち、原明細書に記載された発明は、パチンコ遊技場においては、硬貨用自動玉貸機がコンパクトな形状でパチンコ台の各間隙等に設置されることによって店内に多数配置されているのに対し、紙幣用自動玉貸機は、紙幣の鑑別に高価で大型の紙幣鑑別機を要するので、店内に一、二台程度しか設置できないのが現状であるという問題認識に立ち、この欠点を除去するために、鑑別機を自動交換機とは別に設けて複数の自動交換機で鑑別機を共用する構成を採用することにより、自動交換機の小型化を安価に実現することを目的とするものと記載されていること、原明細書には、実施例として、紙幣用自動玉貸機における鑑別機を除いた部分と硬貨用自動玉貸機とを組み合わせた自動玉貸機が例示され、複数の右自動玉貸機と鑑別機が信号線で接続される構成のものが記載され、また、右自動玉貸機の紙幣投入口から投入された紙幣は取込用ローラにより内部に取り込まれて検定部で検定され、すなわち紙幣に関するデータが取り出され、この検定部からのアナログ又はデジタルの検定信号は信号線によって鑑別機の記憶部に伝送されて記憶され、複数の自動玉貸機の検定部から送られて右記憶部に記憶された検定信号は制御部の働きによって順次取り出されて鑑別部で鑑別され、その結果が鑑別信号として信号線によって各自動玉貸機に返送されるというように作動するものと記載されていることをそれぞれ認めることができる。以上の事実を総合すると、原明細書に記載された発明は、紙幣鑑別機を内部に含まない複数の自動玉貸機を信号線で紙幣鑑別機に接続することにより紙幣用自動玉貸機を小型化してパチンコ台間に設置可能にするものであって、自動玉貸機内の検定部は紙幣の鑑別機能を有

しないものであることが明らかである。したがって、紙幣の鑑別機能を内部に含む紙幣用自動玉貸機をパチンコ台間に設置できるようにするという技術は、原明細書には記載されておらず、また、原明細書に記載されていたのと同視できるものでないことも明らかである。

確かに、原明細書においても紙幣を縦に挿入することは実施例の図面に明記されているが、原明細書に記載されているように、本件特許権出願当時は、紙幣用自動玉貸機を小型化するためには紙幣用鑑別機が高価で大型であることが問題となっていたのであるから、単に紙幣投入口を縦状にしたとしても、それだけでは紙幣用自動玉貸機をパチンコ台間に設置することは不可能であると出願人自身が認識していたものと考えられるのであるから、当業者において、原明細書の記載から、紙幣投入口を縦状にすることのみでパチンコ台間に配置可能な紙幣用薄形自動玉貸機が得られると考えることができたものとは到底いえない。

なお、原告は、本件特許権出願当時、小型の紙幣鑑別機は当業者に周知となっており自明の事項であった旨主張するが、原告提出の証拠によっても、当時市販されていた紙幣用鑑別機はいずれもパチンコ台間に設置可能な薄形玉貸機の内部に設置することができるほど小型化されたものであったとは認めることができず、また、ある程度小型化された紙幣鑑別機でも相当高価で薄型玉貸機に利用することは事実上できないものであったことが認められるのであるから、右原告の主張は採用することができない。

3 他方、証拠によれば、原告は、昭和六〇年九月三日に当初の特許出願につき拒絶査定がされたので、同年十一月八日、手続補正書を提出して本件補正を行い、昭和六一年九月一二日に本件特許権の出願公告がされたところ（出願公告の事実は当事者間に争いが無い。）、本件補正は、発明の名称を「自動交換機」から「遊技場における薄形玉貸機」に変更したほか、特許請求の範囲を含む原明細書の全文を訂正し、第1図、第2図、第4図及び第5図を削除し、第3図を一部補正して第1図とし、新たに第2図及び第3図を付加したものであり、その内容は、本件公報に記載されているとおりであること、すなわち、本件発明は、紙幣用玉貸機の幅を従来の硬貨用玉貸機と同じくらいに薄くし、パチンコ台間に配置できるようにすることを目的とするものであり、右目的を達成するために幅の広い紙幣を縦に挿入するようにするなどしたものであること、本件発明に係る薄形玉貸機は紙幣及び硬貨の各取り込み通路の適宜の場所に検定部を設けるものとされていること、そして、本件公報には、右検定部について次のような記載がされていることを認めることができる。

（一）紙幣と硬貨の正偽等を判別する検定部（2欄一ないし二行）

（二）紙幣の検定に応じて挿入口に戻す戻し機構（3欄一六ないし一七行）

（三）貨幣をチェックするための検定部（3欄五行）

（四）自動玉貸機21は従来の硬貨用自動玉貸機と同様にその硬貨を検定して、本物であれば一〇〇円分のパチンコ玉を取出口151に送出して遊技客に出す。又自動玉貸機21は、その硬貨が偽物であるか、又は一〇〇円以外の硬貨であれば硬貨返却口171へその硬貨を送出して遊技客に返却する。又遊技客が千円札等紙幣を自動玉貸機21の紙幣挿入口51より投入すると、その紙幣は自動玉貸機21において取り込みローラ131により内部に取り込まれて検定部9で検定され、本物であればそのまま取り込み通路内に取り込まれ、そうでなければ遊技客に返却される。そして、本物の場合は玉貸額選択釦121を点灯させる。（3欄三四ないし四三行）

右の事実によれば、本件明細書においては、検定部は紙幣及び硬貨の真贋判定の機能を有するもの、すなわち、原明細書にいう検定部及び鑑別部を合わせたものとして記載されているということが出来る（なお、

証拠によれば、「検定」という用語に「鑑別」の機能を含めて用いることは異例のことではないと認められる。）。

そうであるとすれば、紙幣鑑別機能を内部に含む紙幣用自動玉貸機をパチンコ台間に設置できるようにするという技術は、原明細書には記載されておらず、また、原明細書に記載されていたのと同視できるものではないことは前記2のとおりであるから、本件補正は、出願当初の原明細書又は図面に記載された事項の範囲を超えて特許請求の範囲を変更したものの、すなわち、明細書の要旨を変更したものと認めることが相当である。

したがって、その余の点について判断するまでもなく、法四〇条の規定により、本件特許権の出願は、本件補正に係る手続補正書を提出した昭和六〇年十一月一八日にしたものとみなされるというべきである。

五 証拠 によれば、次の事実を認めることができる。

1 アイラブユーは、本件発明の内容を知らずに薄形玉貸機「わざ」システム一〇〇を研究開発して、昭和六〇年一月ころから同年四月ころまで名古屋市内の京楽観光グループの高針店等で稼働実験をして完成した上、同年七月ころからその大量販売を開始した。その結果、同年一〇月ころまでの間に、名古屋市、東京都等を中心としたパチンコ店に約四八〇台の薄形玉貸機「わざ」が設置されるに至った。アイラブユーは、本件特許出願の日とみなされる同年十一月一八日の時点でも引続き薄形玉貸機「わざ」システム一〇〇の製造販売の営業を行っており、昭和六一年に入っても同様の営業を継続していた。

2 アイラブユーは昭和六一年十一月五日破産宣告を受けて右営業を中止したところ、コスモ・ワールドは、薄形玉貸機「わざ」システム一〇〇が好評であったため、同年十二月五日、アイラブユー破産管財人との間で、同破産管財人の有するパチンコ自動玉貸機についての一切の実用新案権及び特許権並びにこれらに付随する権利、製造に関するノウハウ、製造設備、工具類及び金型、既に完成した商品類、製造中の商品類及び資材、部品等の一切の物品、顧客リスト及び代理店等とのネットワーク並びに顧客と締結しているメンテナンス契約に関する権利義務、設置作業中の地位等を有償で譲り受ける旨、並びにコスモ・ワールドは右合意に基づく地位を、アイラブユーが従前に行っていた事業を遂行する目的のためにコスモ・ワールドが設立する別会社に対して譲渡することができる旨の合意をした。そして、右合意に従って、昭和六二年二月一〇日、コスモ・ワールドが全額出資してその子会社であるコスモ・イーシーが設立され、同社は、アイラブユーの営業を実質的に承継して、アイラブユーが「わざ」システム一〇〇の商標で製造販売していたのと全く同一の薄形玉貸機をコスモシステム一〇〇の商標で製造販売することを始めた。なお、コスモ・イーシーは、アイラブユーで薄形玉貸機「わざ」システム一〇〇の製造販売の営業に従事していた従業員を相当数雇用してコスモシステム一〇〇の製造販売の営業を行っている。

3 アイラブユーは、東京地区では相手先ブランドで販売する契約（いわゆるOEM契約）のもとに薄形玉貸機「わざ」システム一〇〇を株式会社東邦に供給し、同社は「ビルサンド」の商標でこれをパチンコ店に販売納入していた。また、東海地区においては、株式会社日本ベンディングがアイラブユーの販売代理店となって「わざ」の商標でこれを販売していたが、昭和六一年三月二日、株式会社ベンディングのパチンコホールの玉貸し及び金銭管理システム事業部門が独立して被告が設立され（当時の商号は株式会社東海アイラブユー）、被告は、同年十一月五日にアイラブユーが破産宣告を受けるまで「わざ」の販売を続けた。

被告は、コスモ・イーシーが前記2のとおり昭和六二年二月一〇日に設立されてアイラブユーの営業を実質的に承継すると、同日、商号を株式会社東海アイラブユーから株式会社東海コスモに変更し、コスモ・イーシーの販売代理店となって、コスモシステム一〇〇の販売を行うに至った。なお、被告は、アイラブユーの製造に係る在庫品については「わざ」システム一〇〇の商標で販売した。

4 コスモ・イーシーが製造し、その販売代理店として被告が販売する薄形玉貸機コスモシステムー〇〇が本件の被告装置であり、被告装置は、アイラブユーが製造販売していた薄形玉貸機「わざ」システムー〇〇と全く同一のものである。

以上の事実によれば、薄型玉貸機「わざ」システムー〇〇したがって被告装置は、本件発明の技術的範囲に属するものであるというべきところ、アイラブユーは、本件発明の内容を知らずに自ら薄形玉貸機「わざ」システムー〇〇を研究開発し、本件特許権の出願の日とみなされる手続補正書の提出日である昭和六〇年一月十八日当時、現に日本国内においてその製造販売事業を行っており、コスモ・イーシーは、コスモ・ワールドを介してアイラブユー破産管財人から薄形玉貸機の製造販売事業とともに先使用による通常実施権を譲り受けたというべきであるから、コスモ・イーシーは被告装置の製造販売事業の目的の範囲内において先使用による通常実施権を有する者であると認めることができ、コスモ・イーシーの販売代理店として被告装置をコスモ・イーシーから買い受けてこれを販売している被告の営業は、本件特許権を侵害するものではないというべきである（なお、原告は破産会社の実施に係る事業というものは考えられない旨主張するところ、会社が破産したからといって、当然に従前実施していた事業がなくなるものではないし、また、破産会社が破産宣告により先使用権の対象となる発明を実施する事業を中止したからといって、当然に先使用権を放棄したものということとはできないので、破産管財人において破産会社が従前に実施していた事業とともに先使用による通常実施権を譲渡することは可能であり、右譲渡がされた場合にも、法九四条一項の要件を具備するものと解するのが相当であるから、原告の右主張は採用することができない。）。」

#### 【40 - 地】

大阪地裁平成3年12月25日判決（昭和59年（ワ）第8839号、実用新案権侵害行為差止等請求事件）

先使用権認否：×

対象：複数種類の部品用パーツフィーダー（実用新案権）

#### 〔事実〕

出願日 昭和52年11月22日

- ・昭和56年5月14日以前から昭和58年11月1日まで 原告青山好高（以下、「原告青山」という。）は、個人で、本件考案の技術的範囲に属するパーツフィーダーを製造販売。
- ・昭和56年5月14日から昭和58年4月末まで 被告は、業として、別紙イ号物件目録記載のパーツフィーダー及び別紙ロ号物件目録記載のパーツフィーダーを製造販売。
- ・昭和60年8月13日 原告青山は、明細書及び図面を訂正することについて審判請求。
- ・平成元年6月19日 上記訂正を認める旨の審決がされた。
- ・平成元年8月12日 上記審決が確定。

#### 〔判旨〕

#### 「2 当裁判所の判断

乙五装置及び乙六装置の各構成と本件考案の構成要件とが相違することは前記一2判示のとおりである（なお、被告は乙六装置と被告物件とはほぼ同一の構造である旨主張するが、前記のとおり、乙六装置の「過

剩小部品回収手段」は、被告物件の小ナット用オーバーフローとは、その位置及び目的が異なり、構成要件 B に関する構造も異なる。) から、被告の先使用权の主張は採用できない。」

#### 【40 - 高】

大阪高裁平成5年7月15日判決(平成4年(ネ)第155号、実用新案権侵害行為差止等請求控訴、同  
附帯控訴事件)

先使用权認否：×

対象：複数種類の部品用パーツフィーダー(実用新案権)

〔事実〕

出願日 昭和52年11月22日

- ・昭和56年5月14日以前から昭和58年11月1日まで 被控訴人青山好高(以下、「被控訴人青山」という。)は、個人で、本件考案の技術的範囲に属するパーツフィーダーを製造販売。
- ・昭和56年5月14日から昭和58年4月末まで 控訴人は、業として、別紙イ号物件目録記載のパーツフィーダー及び別紙ロ号物件目録記載のパーツフィーダーを製造販売。
- ・昭和60年8月13日 被控訴人青山は、明細書及び図面を訂正することについて審判請求。
- ・平成元年6月19日 上記訂正を認める旨の審決がされた。
- ・平成元年8月12日 上記審決が確定。

〔判旨〕

「第四 先使用权(争点2)

これについての当事者の主張は、原判決五六頁以下の二1の項に記載のとおりであり、当裁判所の認定判断も、原判決五八頁の2の項に説示しているとおりである。」

#### 【41 - 地】

千葉地裁平成4年12月14日判決(昭和63年(ワ)第1598号、実用新案権等差止等請求事件)

先使用权認否：

対象：建築用板材の連結具(意匠権)

〔事実〕

- ・昭和59年4月 ヤマコ商事株式会社(以下「ヤマコ」という。)は、本件意匠を知らないで第二物件を含む面構造材の連結装置(以下「ヤマコ物件」という。)の設計図を作成。
- ・昭和59年5月 ヤマコは、ヤマコ物件について実用新案登録出願(但し、考案の名称は「長尺板の継手」となっており、また添付図面における捨板の意匠は、本件意匠及び上記設計図とは若干異なる。)をすると共に、ヤマコ物件の生産のための機械を発注。
- ・昭和59年10月 上記機械が完成すると、ヤマコは、ヤマコ物件の試作及び同試作品を使用した性能の検査などを実施。

出願日 昭和60年3月8日

・昭和61年1月10日

株式会社サンライン（以下、「サンライン」という。）が設立され、その設立と同時に、ヤマコが従前有していた屋根材の製造のための設備一切がサンラインに移転され、被告はサンラインから第二物件を買い受け、これを使用して屋根を施工。

〔判旨〕

「二 原告らの本件意匠権に基づく請求について

1 請求の原因2（一）のうち、原告船木及び原告有限会社が本件意匠について登録を受けていたことは、当事者間に争いがなく、そして、成立に争いのない甲第四号証によれば、その余の事実を認めることができる。また、請求の原因2（二）の本件意匠の内容については、当事者間に争いが無い。

2 被告の先使用権の抗弁について判断する。

成立に争いが無い甲第一三号証の一ないし三、乙第二六号証、第五九号証、証人竹本出の証言により原本が存在し、かつ、真正に成立したものと認められる乙第五五号証、右証言及び証人辻智之の証言を総合すれば、ヤマコは、昭和五九年四月、本件意匠を知らないで第二物件を含む面構造材の連結装置（以下「ヤマコ物件」という。）の設計図を作成し、同年五月、ヤマコ物件について実用新案登録出願（いわゆるサンライン出願、実願昭五九一〇六七八六六。ただし、考案の名称は「長尺板の継手」となっており、また、添付図面における捨板の意匠は、本件意匠及び右設計図とは若干異なり、段状に下る平坦状部分を有していない。）をするとともに、ヤマコ物件の生産のための機械を発注し、同年一〇月、右機械が完成すると、ヤマコ物件の試作及び右試作品を使用した性能の検査などを行ったこと、昭和六一年一月一〇日サンラインが設立され、その設立と同時に、ヤマコが従前有していた屋根材の製造のための設備一切がサンラインに移転されたこと、被告はサンラインから第二物件を買い受けているものであることを認めることができる。

ところで、意匠法二九条にいう「事業の準備」とは、意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者又はこの者から知得した者が、その意匠につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味するものと解すべきところ（特許法七九条に関する最判昭和六一年一〇月三日民集四〇巻六号一〇六八頁参照）、右認定の事実によれば、ヤマコは、本件意匠権の意匠登録出願の日である昭和六〇年三月八日の前に、ヤマコ物件について設計図を作成していたばかりか、これについて実用新案登録出願をし、その生産のための機械を発注し完成させ、ヤマコ物件の試作及び性能検査をしていたというのであって、本件意匠権の意匠登録出願の際も、ヤマコにおける第二物件の製造販売に向けた態勢は継続していたものと推認することができ、また、ヤマコが第二物件に係る意匠について即時実施の意図を有していたことは、これらの行為の中で、客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものと認められる。そうすると、たとえ、第二物件の意匠が本件意匠又はこれに類似する意匠の範囲に属するとしても、ヤマコは、第二物件の意匠の実施及び右第二物件の製造販売という事業の目的の範囲内において、本件意匠権について先使用権を有するものというべきである。そして、前認定のとおり、ヤマコは、昭和六一年一月一〇日、サンライン設立と同時に、従前の屋根材の製造のための設備一切をサンラインに移転したのであるから、右実施の事業とともに右先使用権をサンラインに移転したものと認められる。

次に、原告らが、先使用権者であるサンラインの製造した第二物件を買い受けて屋根を施工している被告に対して、本件意匠権侵害を主張しうるか否かについて検討するに、サンラインが現に第二物件の製造販売

についての先使用権を有することは前認定のとおりであるから、原告らは、第二物件を買い受けた被告に対しても、これを使用して屋根を施工したことについて、本件意匠権の侵害を主張しえないものというべきである。なぜならば、先使用権者からその製造販売に係る物件を買い受けた第三者が、これを通常の用法に従って使用、収益、処分することは、先使用権者の事業自体が当然に予想しているところであって、これに対して意匠権者が意匠権侵害を主張しうるとすれば、先使用権者から当該物件を買い受ける者はいなくなり、先使用権者が右事業をすることができなくなって、先使用権を認めた趣旨が没却されることになるからである。

以上によれば、被告の先使用権の抗弁は理由があり、したがって、原告らの本件意匠権に基づく請求も、理由がないものというほかはない。」

#### 【 4 1 - 高】

東京高裁平成 7 年 2 月 22 日判決（平成 4 年（ネ）第 4898 号、実用新案権等差止等請求控訴事件）

先使用権認否：

対象　　：建築用板材の連結具（意匠権）

〔事実〕

- ・ 昭和59年4月　　ヤマコ商事株式会社（以下「ヤマコ」という。）は、本件意匠を知らないで第二物件を含む面構造材の連結装置（以下「ヤマコ物件」という。）の設計図を作成。
- ・ 昭和59年5月　　ヤマコは、ヤマコ物件について実用新案登録出願（但し、考案の名称は「長尺板の継手」となっており、また添付図面における捨板の意匠は、本件意匠及び上記設計図とは若干異なる。）をすると共に、ヤマコ物件の生産のための機械を発注。
- ・ 昭和59年10月　　上記機械が完成すると、ヤマコは、ヤマコ物件の試作及び同試作品を使用した性能の検査などを実施。

出願日　　昭和 60 年 3 月 8 日

- ・ 昭和61年1月10日　　株式会社サンライン（以下、「サンライン」という。）が設立され、その設立と同時に、ヤマコが従前有していた屋根材の製造のための設備一切がサンラインに移転され、被告はサンラインから第二物件を買い受け、これを使用して屋根を施工。

〔判旨〕

「第二 控訴人らの本件意匠権に基づく請求について

原判決の理由の「二」の記載と同一であるから、これを引用する。」

#### 【 4 2 地】

東京地裁平成 5 年 4 月 23 日判決（昭和 61 年（ワ）第 4381 号、損害賠償請求事件）

先使用権認否：×

対象　　：洗濯くず捕集器（意匠権）

〔事実〕

- ・ 昭和 44 年初め頃 被告代表者宮原末男（以下、「宮原」という。）と本件意匠の創作者として表示されている矢野嘉一（以下、「矢野」という。）とは、洗濯くず捕集器の製造販売の共同事業を行うことになり、共同で新製品開発。
  - ・ 昭和 44 年 3 月 24 日 宮原と矢野は、その成果として、洗濯くず集塵袋支持具との名称の考案について共同で実用新案登録出願。また、クリーネットの商品名で販売することにした。
  - ・ 昭和 44 年 4 月 8 日 宮原と矢野は、太陽産業株式会社（以下、「太陽産業」という。）を設立し、同日付で、「太陽産業株式会社共同経営に関する契約書」と題する書面により、同社への出資や経営について契約を締結。その中で、前記クリーネットにかかる考案について実用新案登録を経たときには、その権利は矢野と宮原に各二分の一で帰属するものとし、同実用新案権は同社に無償で使用させるが、矢野、宮原の一方又は双方が退社した場合には、一定の使用料を受けるなどと実用新案登録出願中の権利について両者間の権利関係を予め明確にしておくための合意をした。
  - ・ 昭和 47 年 11 月 宮原は、太陽産業を退社。その際、同月 5 日付で、矢野と宮原との間の協定書により、矢野は、宮原が所有する太陽産業の株式 2000 株と引換えに 100 万円を支払う、太陽産業は、宮原の退職金に代えて、宮原に対し 120 万円相当の洗濯ネット及び宮原の使用していた同社の自動車を引き渡す、太陽産業は、これとは別に 90 万円相当の洗濯ネットを無償で引き渡す旨の権利関係の清算に関する合意をした。宮原は、太陽産業を退社後、個人事業「サンアイ」を設立し、他社の製造した洗濯くず捕集具や前記合意で引渡しを受けた洗濯ネットを販売するなど、太陽産業やレック株式会社（以下、「レック」という。）と同種の営業を実施。
  - ・ 昭和 47 年 11 月中旬 太陽産業は、笹沼喜美賀から、従来太陽産業がクリーネットの商品名で販売していた洗濯くず捕集器が同人の洗濯機の糸屑除去装置にかかる発明の仮保護の権利を侵害しているとして製造販売禁止の仮処分申請を受けた。当該申請が認容される可能性もあったことから、太陽産業は、クリーネットの代替となる新しい洗濯くず捕集器を開発する必要性に迫られ、矢野が自宅で実験を重ねた。
- 出願日 昭和 48 年 2 月 17 日（本件意匠）
- ・ 昭和 48 年 3 月頃から昭和 49 年 7 月頃まで 太陽産業は、昭和 49 年 7 月に倒産するまで、本件意匠の実施品を販売。
  - ・ 昭和 48 年 9 月 宮原は、被告を設立し、その代表取締役役に就任し、それ以降、それまで個人事業として行っていた他社の製造した洗濯くず捕集具や前記合意で引渡しを受けた洗濯ネットを販売するなどの営業を実施。
  - ・ 昭和 50 年 9 月 6 日 矢野は、本件意匠についての意匠登録を受ける権利をレックに譲渡。

それ以降、レックが本件意匠の実施品を販売。

出願日 昭和 57 年 4 月 28 日（本件意匠の類似意匠一五号）

- ・昭和 58 年 5 月から昭和 60 年 12 月まで 被告は、業として、本件意匠の意匠にかかる物品である洗濯くず捕集器である被告商品（一）（二）を製造、販売。
- ・平成 4 年 7 月 27 日 レックは、東京地方裁判所から会社更生手続開始決定を受け、原告らが管財人に選任された。

〔判旨〕

「三 先使用の抗弁（その 1）について

1 乙一三（宮原末男作成の報告書）乙一四（無効審判請求書）乙二一の 1（宮原末男作成の報告書）乙五一（宮原末男作成の報告書）及び被告代表者尋問の結果中には、（一）宮原は、昭和四四年四月から昭和四七年十一月まで、矢野と共に、太陽産業を経営していたものであるが、宮原は、昭和四六年四月末頃、鯉のぼりが風の流れに従って口を開けて泳いでいるのを見て、本件意匠の着想を得た、（二）宮原は、昭和四七年五月頃から、矢野と共に、新しい洗濯くず捕集器の試作品を作って新製品の開発をしていたが、当初、吸着盤と集塵袋とを紐で連繋する構造であったところ、同年六月初め頃、高橋五郎から、紐より玉鎖の方がよいと助言を受け、さっそく、吸着盤と集塵袋とをリング、玉鎖、カップリングで連繋する構造の洗濯くず捕集器を試作し、更に研究を続けた、（三）宮原と矢野は、同年六月頃、太陽産業の倉庫の横の洗濯機を用いて実験を繰り返し、同年七月頃には、新製品である本件意匠に係る洗濯くず捕集器を完成させ、その後、矢野に商品化を任せた、（四）宮原は、同年十一月、太陽産業を退社した後、同年一二月から、単独で、右新製品販売の準備を始め、昭和四八年五月頃から、右新製品の販売を開始した、（五）宮原は、昭和四八年九月二日、被告を設立し、その代表取締役役に就任し、被告が、宮原の右新製品販売にかかる業務を承継した、以上の趣旨の部分があり、乙二一の 2（高橋五郎作成の報告書）証人高橋五郎の証言中には、右（二）に沿う部分が、乙二二の 1（野沢常作作成の報告書）乙二二の 2（阿部三雄作成の報告書）乙二二の 3（川鍋晴旦作成の報告書）乙二二の 4（芳賀智恵子作成の報告書）乙二二の 5（杉並紙業株式会社代表取締役馬瀬口英久作成の報告書）乙四九の 1（同人作成の内容証明郵便）証人馬瀬口英久の証言中には右（三）の趣旨に沿う部分が、乙五八（大黒工業株式会社代表取締役会長炭井三郎作成の報告書）中には右（四）の趣旨に沿う部分がそれぞれある。

2 しかしながら、証拠によれば、次の事実を認めることができる。

（一） 宮原と矢野とは、昭和四四年初め頃から、洗濯くず捕集器の製造販売の共同事業を行うことになり、共同で新製品開発をし、その成果として昭和四四年三月二四日、洗濯くず集塵袋支持具との名称の考案について共同で実用新案登録出願をすると共に、クリーネットの商品名で販売することにした。両名は、同年四月八日、太陽産業を設立すると共に、同日付で、弁護士に依頼して作成した「太陽産業株式会社共同経営に関する契約書」と題する書面により、同社への出資や、同社の経営について契約をしたが、その中には前記クリーネットにかかる考案について実用新案登録を経たときには、その権利は、矢野と宮原に各二分の一あてで帰属するものとする、右実用新案権は同社に無償で使用させるが、矢野、宮原の一方又は双方が退社した場合には、一定の使用料を受けるなどと実用新案登録出願中の権利について両者間の権利関係を予め明確にしておくための合意が含まれていた（甲一七、乙一一、乙一二、証人矢野、被告代表者）。

（二） 宮原は、昭和四七年十一月、太陽産業を退社したが、その際、同月五日付で、矢野と宮原との間の協定書により、矢野は、宮原が所有する太陽産業の株式二〇〇〇株と引換えに一〇〇万円を支払う、太陽産

業は、宮原の退職金に代えて、宮原に対し一〇万円相当の洗濯ネット及び宮原の使用していた同社の自動車を引き渡す、太陽産業は、これとは別に九〇万円相当の洗濯ネットを無償で引き渡す旨の権利関係の清算に関する合意をしたが、その際に、宮原のいう本件意匠に係る新製品の権利関係については、話し合われたこともなく、右協定書では右新製品の権利関係について全く触れられていなかった（乙二四、証人矢野、被告代表者）。

（三） 宮原は、太陽産業に在職中、同人にいう本件意匠に係る新製品についての実用新案登録出願あるいは意匠登録出願について矢野と話し合ったこともなく、宮原の在職中にはそのような出願はされなかった（被告代表者）。

（四） 矢野は、昭和四八年二月一七日本件意匠の登録出願をし、太陽産業は、昭和四八年三月頃から昭和四九年七月頃に倒産するまで本件意匠の実施品を販売しており、矢野が昭和五〇年九月六日、本件意匠についての意匠登録を受ける権利をレックに譲渡してからは、レックが本件意匠の実施品を販売していたものであるところ、宮原は、太陽産業を退社後、当初は個人事業として、昭和四八年九月に被告を設立してからは同社の事業として、他社の製造した洗濯くず捕集具や前記（二）の合意で引渡しを受けた洗濯ネットを販売するなど、太陽産業、レックと同種の営業をしていたが、矢野や太陽産業に本件意匠の登録出願の有無を問い合わせたり、共同出願の申込みをしたこともなかった（甲二、乙一の1、2、乙二五、証人矢野、証人前島、弁論の全趣旨）。

（五） 太陽産業は、昭和四七年一月中旬頃、笹沼喜美賀から、従来太陽産業がクリーネットの商品名で販売していた洗濯くず捕集器が同人の洗濯機の糸屑除去装置にかかる発明の仮保護の権利を侵害しているとして製造販売禁止の仮処分申請を受け、申請が認容される可能性もあったことから、クリーネットの代替となる新しい洗濯くず捕集器を開発する必要に迫られ、矢野が自宅で実験を重ねて、本件意匠を創作した（甲八、甲一八、甲二三、乙七、証人矢野）。

3 右2（一）ないし（四）の事実によれば、矢野と宮原の共同事業である太陽産業は、クリーネットという洗濯くず捕集具の共同開発に端を発したもので、矢野、宮原両名は、開発した考案について実用新案登録出願をすると共に、共同経営に関する契約書で、登録出願中の考案が登録された場合の両名の権利関係についてかなり詳細な合意をするなど、知的財産権にも関心を持ち、知的財産権関係を含めて、共同経営をめぐる両名の権利関係を書面上明確にしており、宮原の太陽産業退社に当たっても協定書により、権利関係の清算をしたのに、その中では本件意匠の登録を受ける権利については何ら触れられておらず、宮原の太陽産業退社の前後を通じて両名の間に本件意匠に係る新製品について意匠登録出願や実用新案登録出願について話し合われたことはなかったというのであり、もし宮原が太陽産業を退社するまでに両名が共同で本件意匠を創作していたとしたら、その意匠の登録を受ける権利について前記協定中で触れられていないこと、両者間で本件意匠の登録出願等について話し合われたことのないことは、不自然である。これに対し、右2（五）の事実によれば、太陽産業は、昭和四七年一月中旬頃、他からクリーネットの製造販売禁止の仮処分申請を受け、代替商品の開発の必要性に迫られて矢野が自宅で実験をして本件意匠を創作したというのであり、前記のように宮原の退社に当たっての協定書に本件意匠の登録を受ける権利について触れられていないこと、宮原と矢野との間で、本件意匠の登録出願等について話し合われたことがないことは、極めて自然である。

これらの事実、昭和四八年二月までに宮原が本件意匠を実施していたこと又はその準備をしていたことを示す客観的証拠のないことを併せ考えると、前記1の各証拠中、宮原が矢野と共同で、昭和四七年七月頃までに、本件意匠の創作を完成した旨の部分及び宮原が昭和四八年一二月頃から本件意匠に係る新製品の販売の準備をしていた旨の部分並びにそれらに沿う部分は信用できず、他に被告主張の先使用权成立を認める

に足りる証拠はない。

#### 四 先使用の抗弁（その二）について

本件請求は、本件意匠権の侵害を理由とする請求であり、被告主張の類似一五及び一六の意匠の侵害を理由とする請求ではないから、被告の主張はそれ自体失当である。」

### 【 4 3 地】

#### 東京地裁平成5年5月28日判決（平成元年（ワ）第2937号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：

対象：シリコン単結晶引上用石英ガラススツボ（特許権）

#### 〔事実〕

- ・ 昭和46年 訴外信越半導体株式会社は、ゼネラルエレクトリック社からシリコン単結晶引上用不透明石英ガラススツボを購入していたが、石英ガラスを製造販売しているヘラウス社から同様の用途の不透明石英ガラススツボの購入を検討した結果、同社の製造する石英ガラススツボが十分な品質を備えていたことから同社から同製品の購入を決定し、同社と共同で設立した合併会社から、同製品の供給を受けることにより自らの企業グループ内で同製品を供給することを計画。
- ・ 昭和47年2月2日 訴外信越化学工業株式会社と同ヘラウス社との共同出資により、資本金一億円をもって、石英ガラス及び石英ガラス製品の製造、販売及び輸出入等を目的として、被告が設立。
- ・ 昭和47年2月 被告は、福井県武生市に武生工場の建設を開始。
- ・ 昭和47年7月 被告は、ヘラウス社に武生工場長小池隆平以下5名を石英ガラススツボを含む各種石英ガラス製品の製造、加工等に関する技術修得のために3か月の予定で派遣し、小池らは、当時ヘラウス社内においてスノーボールと呼ばれていた半透明石英ガラススツボの製造実習を含む技術研修を受け、同社の右製品の製造方法を修得。
- ・ 昭和47年10月頃 被告は、ヘラウス社からの設計図面に基づいて、石英ガラススツボの製造装置（1号機）を武生工場内に設置。
- ・ 昭和47年12月頃 被告は、武生工場において、ヘラウス社からの技術者アルプレヒト及びアーマンの指導のもとで上記1号機の試運転を重ねた。
- ・ 昭和48年1月以降 被告は、安定操業を開始し、それ以降ヘラウス社から原料粉の供給を受けて単結晶引上用半透明石英ガラススツボの製造を続け、単結晶引上げによるシリコン単結晶の製造を行っていた信越半導体株式会社の武生工場及び磯部工場その他の顧客に被告の製造にかかる半透明石英ガラススツボを販売。

出願日 昭和52年3月17日

- ・ 昭和57年3月 被告は、石英ガラススツボの製造装置の二号機を、前記被告武生工場に設置。

・昭和59年7月

被告は、石英ガラスルツボの製造装置の三号機を、前記被告武生工場に設置。

〔判旨〕

「二 抗弁一（先使用による通常実施権）について判断する。

成立に争いが無い甲第一号証の一及び二、乙第一九号証ないし乙第二二号証、乙第三二号証、乙第三三号証、証人松村光男の証言により成立を認める乙第九号証、乙第一〇号証、乙第一三号証、証人小池隆平の証言により成立を認める乙第六号証ないし乙第八号証（ただし乙第六号証の添付書類1及び3については成立に争いが無い）、乙第一七号証、乙第一八号証、証人藤ノ木朗の証言により成立を認める乙第一一号証、乙第一二号証、乙第一六号証、乙第二三号証の一ないし三、添付書類1及び2、添付書類9の3については本文及び証人松村光男の証言（第一回）により成立を認め、その余については成立に争わない乙第二四号証、添付書類1及び2については本文及び証人松村光男の証言（第一回）により成立を認め、本文については成立に争いが無い乙第二五号証、添付資料1ないし4については本文及び証人藤ノ木朗の証言により成立を認め、本文については成立に争いが無い乙第二六号証、弁論の全趣旨により成立を認める乙第一号証の一ないし四、乙第二号証、乙第三号証ないし乙第五号証、乙第一四号証、乙第一五号証、乙第四七号証、証人小池隆平、同松村光男（第一回、第二回）、同藤ノ木朗の各証言並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認定することができる。

1 本件特許発明の出願以前から、シリコン単結晶引上装置は、通常、石英ガラスルツボ内にシリコン多結晶体を充填し、このシリコン多結晶体を充填した石英ガラスルツボを回転させつつ高周波誘導加熱等の熱源で約一四五〇度Cに加熱してシリコンを溶融し、ルツボ上部の引上機に支承されたシリコン単結晶の種を溶融体に浸漬し、これを引き上げつつ徐冷することによって多結晶体を単結晶体とするものであり、この単結晶は、半導体特性を生かすために極めて高純度であることが必要で、溶融体が直接接触する石英ガラスはシリコンによって浸蝕され、石英ガラス成分が溶融シリコン中に入るため、石英ガラスルツボを構成する石英ガラス成分の純度が常に留意されていた。

本件特許発明は、従来技術のようにシリコン単結晶中に混入する不純物の総量に留意するのみでなく、溶融シリコンによって侵蝕される量を低減させる方法に着目し、溶損量を減らすことによって不純物の混入量を規制することを目的として提案されたものである。

2 訴外信越半導体株式会社は、昭和四六年当時、ゼネラルエレクトリック社からシリコン単結晶引上用不透明石英ガラスルツボを購入していたが、石英ガラスを製造販売しているヘラウス社から同様の用途の不透明石英ガラスルツボの購入を検討した結果、同社の製造する不透明石英ガラスルツボが十分な品質を備えていたことから同社から右製品を購入することを決定するとともに、同社と共同で設立した合弁会社から、右製品の供給を受けることにより自らの企業グループ内で同製品を供給することを計画した。

3 そして昭和四七年二月二日、訴外信越化学工業株式会社と右ヘラウス社との共同出資により、資本金一億円をもって、被告が石英ガラス及び石英ガラス製品の製造、販売及び輸出入等を目的として設立された。

被告は同月、福井県武生市に武生工場の建設を開始するとともに、同年七月にはヘラウス社に武生工場長小池隆平以下五名を石英ガラスルツボを含む各種石英ガラス製品の製造、加工等に関する技術修得のために三か月の予定で派遣し、小池らは、当時ヘラウス社内においてスノーボールと呼ばれていた半透明石英ガラスルツボの製造実習を含む技術研修を受け、同社の右製品の製造方法を修得した。その一方で、被告はヘラウス社からの設計図面に基づいて、昭和四七年一〇月頃、石英ガラスルツボの製造装置（一号機）を武生工場内に設置し、同年一二月頃、武生工場において、ヘラウス社からの技術者アルプレヒト及びアーマンの指

導のもとで右一号機の試運転を重ねて、昭和四八年一月には安定操業を開始し、以来ヘラウス社から原料粉の供給を受けて単結晶引上用半透明石英ガラスツボの製造を続け、単結晶引上げによるシリコン単結晶の製造を行っていた信越半導体株式会社の武生工場及び磯部工場その他の顧客に被告の製造にかかる半透明石英ガラスツボを販売してきた。

4 被告武生工場に設置された石英ガラスツボの製造装置（一号機）による単結晶引上用石英ガラスツボの製法は、「水平回転している型内に精製水晶粉を供給し、回転遠心力により型内壁に所望の厚さの粉体層を形成させ、回転を維持しながら型内に電極を挿入してアーク放電させ、この放電加熱により前記粉体層を熔融ガラス化し、熔融終了後型の回転を停止し、冷却後、製品である半透明成型ルツボを取り出す」というものであり、被告は、昭和四八年一月以来継続して右製造装置を使用し、マダガスカルとクウインタスという二銘柄の精製した水晶粉を原料として、右方法によって、アーク放電で熔融ガラス化した内側が透明となり、熔融ガラス化しなかった外側が不透明のいわゆる半透明石英ガラスツボを製造していた。

5 その後昭和五七年三月に石英ガラスツボの製造装置の二号機が、昭和五九年七月には三号機が、いずれも前記被告武生工場内に設置され、製造される石英ガラスツボの大きさも、当初の口径五インチないし八インチ程度のものから、最大口径二四インチ程度のものへと大型化した。製造方法は右一号機によるものと同様であり、これによる製品が被告製品である。

6 被告は、半透明石英ガラスツボの製造販売の開始以来、製品の半透明石英ガラスツボを、一個一個製造番号を記載した「高純度半透明石英ガラスツボ検査表」を付してビニール袋に入れ、段ボール箱で梱包して、出荷していたが、製品の内、出荷されなかったもの約五〇〇個を、当初は被告の武生工場内のプレハブ倉庫に保管していたところ、その後保管場所を順次変更しながらも現在まで保管を続けてきた。

右のように保管されていた半透明石英ガラスツボのうち、本件特許発明の出願より前に製造された一二ロットに属する八九個の中から各ロット一個ずつ、（一）昭和四八年二月五日に製造された製品（製造番号二〇五〇二二）、（二）同月二三日に製造された製品（製造番号〇二三〇二二）、（三）同年三月二八日に製造された製品（製造番号〇二八〇三二）、（四）同年四月二日に製造された製品（製造番号八二一〇四三）、（五）同月二三日に製造された製品（製造番号一二三〇四三）、（六）同年五月一七日に製造された製品（製造番号二一七〇五三）、（七）昭和四九年四月一日に製造された製品（製造番号二一一〇四四）、（八）同年八月二日に製造された製品（製造番号二二二〇八四）、（九）同月一三日に製造された製品（製造番号七一三〇八四）、（一〇）昭和五一年八月二五日に製造された製品（製造番号三二五〇八六）、（一一）同年九月一三日に製造された製品（製造番号四一三〇九六）、（一二）同月一四日に製造された製品（製造番号一一四〇九六）を選び出してその不純物量、材質を分析した結果は、別紙「保存ルツボの分析一覧表」記載のとおりであった。

したがって、右一二個の半透明石英ガラスツボは、いずれも、請求原因四で分説された本件特許発明の構成要件2（石英ガラスツボであること及び不純物の量）及び3（石英ガラスの材質）を充足するものである。

また、右一二個のガラスツボは、右2ないし4認定のとおり本件特許発明の構成要件1（シリコン単結晶引上用に供される石英ガラスツボであること）及び4（製造方法）をも充足するものである。

以上1ないし6認定の事実によれば、被告が昭和四八年一月から実施していたシリコン単結晶引上用に供される半透明石英ガラスツボの製造方法は、本件明細書の特許請求の範囲に記載された方法と同様であり、右方法によって製造された製品である半透明石英ガラスツボの不純物の量及び材質特性についても、少なくとも相当数のものが客観的に見て右特許請求の範囲に記載された不純物の量及び材質特性の要件を充足し

ていたものであり、かつ、被告は、本件特許発明の内容を知らないで同一の発明をしたヘラウス社から右発明を知得して、原告の本件特許出願時である昭和五二年三月一七日以前から、本件特許発明を実施してきたものであるから、被告が右実施品と同一の製品である被告製品を製造、販売することは、先使用による通常実施権の範囲内の行為と認められる。」

#### 【 4 4 地】

福岡地裁久留米支部平成 5 年 7 月 16 日判決（昭和 59 年（ワ）第 192 号、昭和 61 年（ワ）第 262 号、特許権侵害行為差止並びに損害賠償請求事件）

先使用権認否：×

対象：提灯の乾燥製造法（特許権）

#### 〔事実〕

- ・昭和42、3年頃 被告は、回転提灯、紅丸小型提灯の製造を開始。
- ・昭和47、8年頃 被告は、利益があがらなかったこと等の理由から、いったん上記製造を中止。
- ・昭和47年1月か2月頃 被告は、紅丸小型提灯の提灯骨に電気をつないで通電実験を実施したが、煙が出たり、また、実験自体も数日間で終わったりする程度。

出願日 昭和48年10月5日

- ・昭和50年頃 被告は、ビニール提灯を用いた糊の検査をしていただけであった。
- ・昭和54年頃 被告は、再び、提灯の製造を開始。ビニール丸提灯の製造に、口号方法を実施する提灯乾燥装置の使用を開始。
- ・昭和58年3月中旬頃 被告は、長提灯の製造に、口号方法を実施する提灯乾燥装置の使用を開始。

#### 〔判旨〕

「四 抗弁 2（第二発明についての先使用権の主張）について

1 証拠（乙一二、二三の二、被告本人）によれば、（一）（発明知得の経路等）の事実を認めることができる。

2 （二）（事業の実施の準備）の事実については、これを認めるに足りる証拠はない。事業の実施の準備があるといえるためには、被告において、単に、試作または研究をしていたというだけでは十分でなく、事業の準備が外部的客観的に明示されていることが必要であると解されるどころ、かえって、証拠（乙一二、証人松崎静美、同池田しのぶ、被告本人）によれば、被告は、昭和四二、三年ころから回転提灯、紅丸小型提灯の製造を始め、利益があがらなかったこと等の理由から、昭和四七、八年ころ、いったんこれを中止し、その後、昭和五四年ころ、再び、提灯の製造を始めたが、その間、昭和四七年一月か二月ころには、紅丸小型提灯の提灯骨に電気をつないで通電実験を行ったことはあるものの、煙が出たり、また、実験自体も数日間で終わったりする程度のものであり、昭和五〇年ころにおいても、ビニール提灯を用いた糊の検査をしていただけであることが認められ、右のような事実によれば、昭和四七年秋ころにおいて、被告の事業の準備が外部的客観的に明示されていたとはいえず、したがって、事業の実施の準備があったとは認められない。

3 そうすると、この点の被告の先使用権の主張は理由がない。」

#### 【 4 4 高】

福岡高裁平成8年4月25日判決（平成5年（ネ）780号、特許権侵害行為差止並びに損害賠償請求事件（本訴）、損害賠償請求控訴事件（反訴））

先使用权認否：×

対象：提灯の乾燥製造法（特許権）

#### 〔事実〕

- ・昭和42、3年頃 被控訴人は、回転提灯、紅丸小型提灯の製造を開始。
- ・昭和47、8年頃 被控訴人は、利益があがらなかったこと等の理由から、いったん上記製造を中止。
- ・昭和47年1月か2月頃 被控訴人は、紅丸小型提灯の提灯骨に電気をつないで通電実験を実施したが、煙が出たり、また、実験自体も数日間で終わったりする程度。

出願日 昭和48年10月5日

- ・昭和50年頃 被控訴人は、ビニール提灯を用いた糊の検査をしていただけであった。
- ・昭和54年頃 被控訴人は、再び、提灯の製造を開始。
- ・昭和54年1月から昭和60年4月まで 「まるい造花」という屋号で、主に造花の製造を業としていた被控訴人は、造花の製造に加えて、ビニール丸提灯の製造を開始。被控訴人は、同製造の開始に伴い、口号方法実施のための電源装置を設置し、提灯乾燥のため、少なくとも、ビニール丸提灯の製造につき同電源装置1台を使用し、昭和60年4月まで同電源装置の使用を継続。
- ・昭和54年3月頃から 控訴人は、福岡県筑後市大字長浜に所在する二階建の工場と、同工場内の本件第一特許権に係る円筒型長提灯袋製造装置及び本件第二特許権に係る提灯乾燥器各7台とを、樽見俊雄商店、入江哲也、井上産業に、順次、賃貸。
- ・昭和58年3月から昭和60年4月まで 被控訴人は、イ号装置1台で長提灯袋の製造を開始。被控訴人は、同製造の開始に伴って、口号方法実施のための電源装置を設置し、提灯乾燥のため、少なくとも、イ号装置による長提灯袋の製造にイ号装置1台につき同電源装置1台を使用し、昭和60年4月まで同電源装置の使用を継続。
- ・昭和58年11月から昭和60年4月まで 被控訴人は、イ号装置を2台に増加。被控訴人は、同製造の開始に伴って、口号方法実施のための電源装置を設置し、提灯乾燥のため、少なくとも、イ号装置による長提灯袋の製造にイ号装置1台につき同電源装置1台を使用し、昭和60年4月まで同電源装置の使用を継続。

#### 〔判旨〕

「第一 争いのない事実、イ号装置が第一発明の技術的範囲に属するか否か、口号方法が第二発明の技術的範囲に属するか否か、第二発明の先使用权の有無については、次のとおり付加訂正するほか、原判決の理由中、第一の一ないし四に記載するところと同一であるから、これを引用する。

- 1 原判決二二枚目裏一行目の「（五）」を「3」と改める。
- 2 同二三枚目裏一行目の「認められ」から末行までを「認められる。そして、ある発明が、ある特許発明

に対して新規性ないし進歩性があるかどうかと、その技術的範囲に属するかどうかとは区別して考えるべきであって、前記1のとおり、イ号装置は第一発明の構成要件を充足しない以上、イ号装置に新規性ないし進歩性がないことをもって、これを根拠に、イ号装置が第一発明の技術的範囲に属するということはできない。」と改める。

3 同二四枚目表一行目の「3」を「4」と改める。

4 同二六枚目裏四行目と一〇行目の各「被告本人」の後にそれぞれ「(第一、二回)」を加える。」

#### 【45 地】

大阪地裁平成5年7月22日判決(平成2年(ワ)第2886号、実用新案権侵害差止及び損害賠償本訴請求事件、平成3年(ワ)第9996号、損害賠償反訴請求事件)

先使用権認否：

対象：田畑用発芽助長保護マット(実用新案権)

〔事実〕

・昭和54年12月19日 被告会社は、本件考案の内容を知らずに、被告製品を研究開発し、三重県の建設工学株式会社に対し、被告製品を400平方メートル販売。被告製品は、建設工学株式会社から同県内の朝日丸海事有限会社に納入され、同県の発注にかかる道路工事現場の法面緑化植生工事に使用された。

・昭和55年1月24日 被告会社は、三重県の建設工学株式会社に対し、被告製品を560平方メートル販売。被告製品は、建設工学株式会社から同県内の朝日丸海事有限会社に納入され、同県の発注にかかる道路工事現場の法面緑化植生工事に使用された。

出願日 昭和55年3月22日

・昭和55年3月26日 被告会社は、三重県の建設工学株式会社に対し、被告製品を720平方メートル販売。被告製品は、建設工学株式会社から同県内の朝日丸海事有限会社に納入され、同県の発注にかかる道路工事現場の法面緑化植生工事に使用された。

〔判旨〕

「【争点2(被告会社は、本件実用新案権について、先使用による通常実施権を有するか)】

《事実関係》

証拠(乙七~九、一三の1・2、一四、一五、二二、二三の1・2、二六、三〇の1・2、検乙一の3、証人鈴木功、同八木一夫)によれば、被告会社は、本件考案の内容を知らずに、被告製品を研究開発して、これを三重県の建設工学株式会社に対し、少くとも、本件実用新案登録出願前の(ア)昭和五四年二月一九日に四〇〇平方メートル、(イ)昭和五五年一月二四日に五六〇平方メートル、同出願直後の(ウ)昭和五五年三月二六日に七二〇平方メートル、それぞれ販売し、右各製品は建設工学株式会社から同県内の朝日丸海事有限会社に納入され、同県の発注にかかる道路工事現場の法面緑化植生工事に使用されたことが認められる。

原告は、右事実を争い、被告提出援用の右証拠を論難するが、右証拠に加えて前記同種製品の存在(乙一

○、一一の1・2)の事実を併せ考えると、右事実認定に関する原告主張は採用できない。

《判断》

前記認定の事実関係によれば、仮に被告製品が本件考案の技術的範囲に属するとしても、被告会社は、本件考案の内容を知らずに自ら被告製品を研究開発し、本件実用新案登録出願日である昭和五五年三月二二日当時、現に日本国内においてその製造販売事業を行っていたのであるから、被告製品の製造販売事業において本件実用新案権につき通常実施権を有することを認めることができ、したがって、被告会社の被告製品の製造販売行為は本件実用新案権を侵害するものではないというべきである。

《原告の主張について》

原告は、この点に関して、被告会社を下請として技術指導しながら被告製品を製造させていたかのように主張するが、本件考案の考案者であり、原告の実質的経営責任者でもある原告申請の証人藤井厚孝自身、原告において被告会社を技術指導したのは、昭和四七年の被告会社のシートマット製造開始の立ち上がり時期のみである旨明確に証言するところであり、本件全証拠によるも右主張事実を認めるに足りない。

【結論】

以上によれば、被告製品は本件考案の技術的範囲に属さず、仮にそうでないとしても、被告会社は、被告製品の製造販売事業において本件実用新案権につき先使用による通常実施権を有するから、本件実用新案権の侵害を前提とする原告の被告らに対する本訴請求はいずれも、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。」

【46 地】

津島地裁平成6年12月22日判決(平成3年(ワ)第32号、実用新案権製造販売等禁止請求事件)

先使用権認否：×

対象：捕魚器(実用新案権)

〔事実〕

・昭和39年頃から 被告会社の代表取締役である藤田通夫(以下、「訴外通夫」という)は、藤田ビニール工業所の商号で漁網・漁網枠を製造販売。

出願日 昭和56年10月13日

・昭和63年2月から平成3年2月まで 被告らは、イ号物件及びロ号物件を製造販売。

・昭和63年2月22日 訴外通夫は、資本金500万円の全額を出資して、藤田ビニール工業株式会社を設立し、代表取締役となった。取締役には訴外通夫の長男と同人の妻、監査役には訴外通夫の妻が就いており、実質的に通夫の個人会社。

・平成5年7月8日 藤田ビニール工業株式会社は、その商号をフジックス株式会社に変更。

〔判旨〕

「一 先使用に基づく通常実施権について

1 被告らは、被告会社の前身である藤田ビニール工業所がハ号物件もしくはそれと同様の捕魚器を、(1)昭和四二年ころ、(2)もしくは少なくとも昭和五三年ころ、製造販売していた旨主張するので、この点について検討する。

(1) 昭和四二年ころについて

この点に関して、訴外通夫は、昔からあった捕魚器を漁師の好みや注文にあわせて改良して八号物件と同様の物を作ったと供述し、被告らはこれを裏付ける証拠として、漁協の組合員等の陳述書（乙三の1ないし3）を提出している。

確かに、右各陳述書によれば、三重県伊勢市東大淀町漁業協同組合が昭和四三年五月に藤田ビニール工業所から本件考案と同様の構造の捕魚器約1個を購入していた旨記載されており、また、「全国籠網漁具漁法集」（乙一三）によれば、カニ籠（小判型）漁が三重県四日市地方でかなり古くから行なわれ、愛知県においても昭和三四年ころには行なわれていたことが窺われる。しかしながら、右各陳述書及び証拠（証人永谷厚、被告会社代表者訴外通夫）によれば、右各陳述書は、いずれも被告らの輔佐人作成にかかる「藤田ビニール工業所から購入した捕魚器の説明」と題する別紙が添付されており、その陳述書の本文において、捕魚器の特徴として水底に入れたとき横倒しになっても正常姿勢（位一に自動復元する機能を有するから組合員の評判が良くそのため記憶している旨が記載されているが、その機能の説明部分は右別紙の捕魚器の機能の説明部分とほとんど表現まで同一であること、訴外通夫の加えたという改良についての供述が抽象的であること、以上の事実が認められ、これらに照らすと、訴外通夫の供述及び右各陳述書は当時の製造物件が本件考案と同様のものである旨の部分について採用することはできず、被告らの（1）の主張は認めることができない、

#### （2） 昭和五三年ころについて

この点に関して、被告らは、八号物件（検証調書の写真9） 被告会社の納入先である伊勢商会及びイズズ商会の陳述書（乙四、一〇）及びそれらのパンフレット（乙五、六） 伊勢商会に対する請求書（乙八の1ないし4、九） 漁協の組合員等の陳述書（乙 の4ないし6、七）を提出し、訴外通夫及び永谷厚も被告らの主張に沿う供述をしている。

しかしながら、以下の理由から、右供述及び証拠によっては被告らの主張事実を認めることはできない。

#### 八号物件について

八号物件は、イ号物件・ロ号物件と構成要素を同じくし、その特徴が被告らの主張のとおりであることは当事者間に争いが無い。しかし、八号物件がその当時藤田ビニール工業所において製造されたものであることを裏付ける客観的証拠はなく、訴外通夫の供述のみによるものであるところ、その供述自体が同物件の入手保管状況に関してあいまいであり、他方、証拠（被告代表者訴外通夫、検証）によると、八号物件に、十数年前のもので実際に使用されたことのあるものにしては保存状態が良好でありすぎること、証人永谷厚も八号物件は伊勢商会において昭和六二、三年ころから網を張っていたものであると証言していることからすると、同物件が昭和五二、三年ころ藤田ビニール工業所において製造されたものであると認めるには足りない。

#### 伊勢商会が販売していた万能籠について

証拠（乙四ないし五、八の1ないし4、九、証人永谷厚、被告会社代表者訴外通夫）によれば、昭和五二、三年ころ、伊勢商会の永谷厚が漁師の意見を参考にして小判型の万能籠（以下「万能籠」という。）を考え、被告会社に枠を製造することを依頼したことが認められる。

そこで、万能籠が本件考案の構成要件を充たすかが問題となる。前掲各証拠及び証拠（甲一〇、証人中西孝美、検証）によれば、万能籠は本件考案の構成要件のうち、A、B及びEを充足し、さらにCのうち「縦枠を円弧状に形成する」点を充足していること、そして、その基枠の鉄線は縦枠より太いものにする場合もあったこと、海中に投げ入れて使用されていたこと、万能籠を考案した伊勢商会は、万能籠について軽くて持運び移動が簡単であり、折り畳み式になっていて船に沢山積めること及びビニール被膜線を使用している

ので海水雨水に侵されないことが主な特長であると考えていたが、縦枠の横幅を基枠の横幅より大きくすることによって水底で起きる作用を備えることまでは考えていなかったこと、縦枠を製造していた藤田ビニール工業所は丸く形作った鉄線を基枠の幅にあわせて押し広げて作っていたこと、万能籠と本件考案を比較すると、本件考案の方は縦枠の横幅が基枠の横幅より明らかに大きいことが認められるが、万能籠の方はその縦枠がほぼ基枠に沿って形成されており、基枠の横幅より大きいかどうか明確ではないことが認められる。

以上の事実から、万能籠の縦枠はいずれも基枠とほぼ同じかそれを極わずか上回る程度であり、本件考案のように起上り小法師の作用を有するほどその差が有るとは認めがたい。また、仮に万能籠の中に縦枠の横幅が基枠より大きく本件考案のように起上り小法師の作用を有するものがあったとしても その考案者である永谷自身がそのような作用を万能籠に付与することを意図していたとは認められないから、それが本件考案を実施していたものということとはできない。

したがって、万能籠が本件考案の構成要件を充たしていたと認めることはできない。

イズズ商会が販売していた魚介類捕獲かごについて

イズズ商会のパンフレット（乙六）及び同商会の代表者の陳述書（乙一）によれば、昭和五五年ころ藤田ビニール工業所が右捕獲かごの基枠をイズズ商会に納入していたことは認められるが、同パンフレットの写真からは、伊勢商会の万能籠同様縦枠の横幅が基枠のそれより大きいとは認められない。

したがって、右捕獲かごが本件考案の構成要件を充たしていたと認めることはできない。

漁協の組合員等の陳述書（乙三の4ないし6、7）について

これら陳述書は前記（1）と同様、にわかに措信することはできない。

よって、被告らの（2）の主張も理由がない。」

#### 【47 地】

広島地裁福山支部平成7年1月18日判決（平成4年（ワ）第191号（本訴）、差止請求権不存在確認等請求事件、広島地裁福山支部平成5年（ワ）第240号（反訴）、特許権侵害に基づく差止め請求事件）

先使用権認否：

対象：網手袋（特許権）

〔事実〕

・昭和56年頃

妙見産業有限会社（以下、「妙見産業」という。）は、従来製造していた手首部分にのみゴム系（弾性系）を編み込んだ編手袋について、ゴム系の編み込み部分を従来より拡げ、手首部分から親指と人指し指との股部より手首よりの部分までゴム系を編み込んだ編手袋を考案し、同手袋を製造してこれを原告に納入し、原告はその表面にゴム貼加工を施した完成品（原告製品）を製造。

・昭和56年10月

原告代表者は、原告製品について意匠登録出願（但し、登録されず。）。原告はそのころから原告製品を「グリーンキャッチ」、「G2」、「ラーク」、「純綿キャッチ」等の商品名で株式会社星野商店等の得意先に販売を開始。

出願日 昭和62年6月12日

〔判旨〕

「五　そこで、先使用による通常実施権の主張について判断する。

成立に争いのない乙第三、第四号証、原告代表者本人尋問の結果及び弁論の全趣旨により成立の認められる甲第一一号証の一ないし五、第一二号証の一ないし一二、第一三号証の一ないし二二、第一四号証の一ないし二六、第一五号証の一ないし一一、第一六号証の一ないし七、第一七ないし一九号証の各一ないし四、第二〇ないし第二五号証、第二六、第二七号証の各一及び二（なお、第二六、第二七号証の各二は成立に争いが無い。）、第三三号証の一ないし四、第三四、第三五号証、第三六号証の一及び二、第三七号証、証人妙見明宣の証言及び原告代表者本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。

（一）妙見産業は手袋の製造等を業とする会社、原告は足袋、手袋の護膜加工等を業とする会社であり、原告は、妙見産業から同社の製造する編手袋を仕入れ、右手袋の表面にゴム貼加工を施してゴム貼り手袋を完成し、これを得意先に販売している。

（二）妙見産業は、従来は手首部分にのみゴム糸（弾性糸）を編み込んだ編手袋を製造していたが、昭和五六年ころ、ゴム糸の編み込み部分を従来より抜け、手首部分から親指と人指し指との股部より若干手首よりの部分までゴム糸を編み込んだ編手袋を考案し、まもなく、右手袋を製造してこれを原告に納入し、原告はその表面にゴム貼加工を施した完成品（原告製品）を製造し、原告代表者は、昭和五六年一〇月、原告製品について意匠登録の出願をした（ただし、登録はされていない。）。

（三）そして、原告はそのころから原告製品を「グリーンキャッチ」、「G2」、「ラーク」、「純綿キャッチ」等の商品名で株式会社星野商店等の得意先に販売するようになり、現在に至っている。

（四）原告製品は、原告が昭和五九年ころ使用していた原告製造の農作業用品のカタログ兼注文書（甲第三四号証）や、文中に昭和六〇年元旦との文言が印刷されていることから昭和五九年末ころに作成されたと思われる原告のパンフレット（甲第三七号証）にも掲載されている。

（五）妙見産業や原告が右製品の製造販売を開始したころ、両社は本件発明のことは全く知らなかった。

右の事実によれば、本件特許出願がされた昭和六二年より前から、本件発明を知らずに妙見産業は原告製品（ただし、表面にゴム貼加工を施してないもの）を製造し、同社からこれを仕入れた原告はこれにゴム貼加工を施した完成品を得意先に販売していたものと認められる。

証人吉田安衛の証言によれば、本件発明の発明者である同人は昭和六二年六月ころ以降、関係業者に対して本件発明にかかる編手袋の販売活動をしてきたが、当時はこのような手袋に対する需要はなく、商談は進まなかったこと、また、当時、同人は同様の構成の編手袋が出回っているとの話を聞いていないことが認められるが、右事実から直ちに当時原告において原告製品を加工販売していなかったとはいえないから、右事実も前記認定を左右するに足りない。

また、同証人は、原告が原告製品の製造を開始したのは平成元年または同二年ころであると述べるが、その根拠も明らかでないから採用できず、他に前記認定に反する証拠はない。

そうすると、原告は原告製品を加工販売するにつき特許法七九条により先使用による通常実施権を有するものと認められる。」

## 【48 地】

大阪地裁平成7年2月14日判決（平成6年（ワ）第3083号、実用新案権侵害行為差止等請求事件）

先使用権認否：

対象　　：寿司のねた材(実用新案権)

〔事実〕

- ・ 昭和44年 被告は、千日製糖株式会社の商号で、生鮮食料品、加工食料品の販売等を業とする会社として設立された。寿司については、厚焼卵、干瓢、高野豆腐等の巻寿司の具の材料を取引先に納入。
- ・ 昭和62年12月頃 被告は、取引先において、巻寿司の具を薄焼卵で巻いたものを芯にして、更に米飯と海苔で巻き込む巻寿司を作るのは手間がかかるため、作業の省力化を求める要望を知り、米飯と海苔で巻き込むだけで巻寿司ができるように、寿司の具を薄焼卵で巻いたものを、予め作っておけば便利である旨助言。これに対し、取引先から、被告に予め寿司の具を薄焼卵で巻いて丸棒状にしたものを作って納入してほしいとの要望があったため、被告は、これを商品化してイ号物件として製造販売することを決定。
- ・ 昭和63年1月初め 被告は、イ号物件の製造販売を始め、「太巻芯（特）」と称して株式会社ライフストア（以下、「ライフストア」という。）、イズミヤ株式会社等の量販店に納入。同ライフストアにおいては、被告から試験的に数店舗（スーパーマーケット）でイ号物件の仕入れを開始。
- ・ 昭和63年1月15日 ライフストアは、全店で仕入れを開始。

出願日 昭和63年1月29日

〔判旨〕

「第四 争点に関する判断

一 争点1（イ号物件は本件考案の技術的範囲に属するか）についてはさておき、まず争点2（被告は本件実用新案権について先使用による通常実施権を有するか）について判断する。

1 証拠（乙第一号証の1～7、第二号証、検乙第一号証ないし第三号証、証人玉田、証人新田）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

（一） 被告は、昭和四四年に千日製糖株式会社の商号で設立された、生鮮食料品、加工食料品の販売等を業とする会社であり、寿司については、厚焼卵、干瓢、高野豆腐等の巻寿司の具の材料を取引先に納入していた。

（二） 取引先においては、通常の巻寿司のほか、巻寿司の具を薄焼卵で巻いたものを芯にして、更に米飯と海苔で巻き込む寿司を上巻寿司と称して販売することもあったところ、巻寿司を作るのには手間がかかるので、大量に作る必要のある時には大変忙しく、その作業の省力化が求められていた。

被告は、右のような取引先の要望を知り、昭和六二年一二月頃、当日は米飯と海苔で巻き込むだけで上巻寿司ができるように、寿司の具を薄焼卵で巻いたものを、前もって数多く作っておけば大変便利である旨助言をした。

これに対し、取引先から、それならむしろ被告の方で、予め寿司の具を薄焼卵で巻いて丸棒状にしたものを作って納入してほしいとの要望があったため、被告は、これを商品化してイ号物件として製造販売することを決定した。

（三） 昭和六三年一月初め、被告は、イ号物件の製造販売を始め、「太巻芯（特）」と称してライフストア、イズミヤ等の量販店に納入した（現在も、「千日の太巻芯（特上）」と称している。）。

右ライフストアにおいては、同年一月初めに、被告から試験的に数店舗（スーパーマーケット）でイ号物

件を仕入れ、同月一五日には、全店で仕入れを始めた。

そのうち、同月一五日に、被告がライフストアの南港センターにイ号物件（太巻芯（特））を納品し、これを南港センターが検品した際の、ライフストア塚本店用の二〇本（単価一二五円）分についての納品書兼仕入伝票が乙第二号証添付の伝票である。

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

2 右認定に関し、原告は種々主張するが、以下のとおりいずれも採用することができない。

（一）原告は、証人玉田の証言は信用できないとし、その理由として、（１）同人はライフストアの従業員としての資格ではなく、個人としての資格で証言していること、（２）乙第二号証添付の伝票に記載されているイ号物件の仕入日時が昭和六三年一月一五日であり、本件考案の実用新案登録出願の直前であって不自然であること、（３）証人玉田がイ号物件を考案して被告に持ち込んだとしており、証人新田の証言と矛盾すること、（４）乙第二号証添付の伝票に記載されている仕入本数はわずか二〇本であり、ライフストアのような大型店の仕入本数とは考えられないことを挙げる。

しかし、証人玉田は、ライフストアの上司の許可も得たうえ、当時の担当者として出廷し証言しているのであるから、純然たる個人として証言しているとは言い難いのみならず、仮に個人としての資格で証言しているとしても、だからといって直ちにその証言には信用性がないといえないことは明らかであるし、乙第二号証添付の伝票に記載されているイ号物件の仕入日時についても、本件考案の実用新案登録出願の直前であるからといって特段不自然とはいえない。

また、証人玉田の証言は、最初にイ号物件の取引を持ち掛けたのはライフストア側であるというにすぎず、証人玉田がイ号物件を考案したするものではないのに対し、証人新田の証言は、被告が、当日は米飯と海苔で巻き込むだけで上巻寿司ができるように、寿司の具を薄焼卵で巻いたものを前もって数多く作っておけば大変便利である旨助言したところ、取引先から、それならむしろ被告の方で、予め寿司の具を薄焼卵で巻いたものを作って納入してほしいとの要望があったことから、被告はこれを商品化してイ号物件として製造販売することを決定した、というものであって、両証言は何ら矛盾するものではない。

乙第二号証添付の伝票に記載されている仕入本数が二〇本であることも、ライフストアと被告との間でイ号物件の取引を開始した直後のことであり、また、ライフストア塚本店一店分の伝票であるから、格別異とするに足りない。

（二）原告は、証人新田の証言も信用できないとし、その理由として、（１）ライフストア他多数の店にイ号物件を販売したというにもかかわらず、乙第二号証添付の伝票以外の証拠が提出されていないこと、（２）証人新田がイ号物件を考案したとしており、証人玉田の証言と矛盾することを挙げる。

しかし、イ号物件のように単価の高くない商品（一本一二五円）二〇本の、しかも昭和六三年一月という相当前（訴え提起時点で六年以上前）の時点での取引について、伝票等が残っていないことは止むを得ない面もある。また、証人新田の証言と証人玉田の証言が矛盾するものでないことは前記のとおりである。

（三）原告は、乙第二号証に添付された写真の物品が、昭和六三年当時の製品であると認めることは困難であり、しかも、右物品と同号証添付の伝票との関連性を立証するものは何ら提出されていないと主張する。乙第二号証に添付された写真は、被告が現在製造販売しているイ号物件の写真（検乙第一、第二号証と同じもの）であって、現在のイ号物件と同一構成の商品が昭和六三年一月当時被告によって製造販売されていたことを示すために乙第二号証に添付されたものであり、当時の商品そのものを撮影したものでないことは乙第二号証自体から明らかであるが、乙第二号証の記載（添付の伝票には品名が「太巻芯（特）」と記載されている。現在も、「千日の太巻芯（特上）」と称している。）並びに証人玉田及び証人新田の各証言により、

被告が昭和六三年一月当時製造販売していた商品が現在のイ号物件と同一構成のものであることを優に認めることができるのである。

(四) 原告は、仮に乙第二号証添付の写真の物品とイ号物件とが同じものであるとしても、これらの物件においては、寿司の具を巻装した外部の玉子焼シート面に多数の小孔の存在が認められ(特に別紙イ号物件目録第1図)、そうすると、これらの物件を米飯内に巻装した場合において、寿司の具に含まれる水分が米飯内に洩出してベトベトすることは必至であるから、本件考案の特徴である「ねた材に含まれている水分が米飯内に洩出し該米飯をバラバラにすることを防止する」という所期の目的を達成することが困難であり、本件考案の内容と同一物品と即断することはできないと主張するが、右主張は不可解というほかはない。イ号物件が原告主張の本件考案の所期の目的を達成することが困難であり、本件考案の内容と同一物品といえないのであれば、イ号物件は本件考案の技術的範囲に属さないことになり、被告がイ号物件を製造販売する行為は原告の本件実用新案権を侵害するものではなく、原告の請求は先使用権の成否を判断するまでもなく理由がないことになるからである。

(五) 原告は、被告がイ号物件は本件考案の実用新案登録出願前に既に存在していたと主張するのであれば、既に本件実用新案権について無効審判の請求をしていしかるべきであると主張するが、本件のような侵害訴訟に対しては抗弁としての先使用による通常実施権の主張が認められればひとまず被告の目的は達するから、必ずしも併せて本件実用新案権につき無効審判の請求をしなければならないというものではなく、被告の任意の選択に委ねられたところである。

(六) 原告は、被告は平成五年六月ころにはイ号物件が本件実用新案権に抵触することを認め、原告と和解契約を締結しようとしていたことがある(甲第七号証)と主張するが、仮にそのような事実があったとしても、そのことによって先使用による通常実施権の成否が左右されるものではない。

3 前記1認定の事実によれば、仮にイ号物件が本件考案の技術的範囲に属するとすれば、被告は、本件考案の内容を知らないで自らイ号物件を考案し、本件考案の実用新案登録出願の際現に日本国内においてこれを製造販売していたものであるから、実用新案法二六条、特許法七九条により、イ号物件を製造販売するにつき本件考案について先使用による通常実施権を有するものといわなければならない。

二 なお付言するに、前掲乙第一号証の1～7によれば、前記「すしの雑誌」は、株式会社旭屋出版から雑誌「近代食堂」の別冊として昭和四九年七月一五日に発行されたもので(初版は同年一月三〇日発行)、寿司に関する記事を網羅的に掲載したものであること、その中の「新しいすし変ったすし」と題する特集において、大阪市の「治兵衛」の「太巻」が紹介されており、その目次的な部分(乙第一号証の2・3)には、「一〇年前からだしている自慢の太巻。アナゴの白煮、エビ、椎茸、きゅうりを錦糸卵でまいて芯にしている。

」との記載とともに、右太巻の写真が掲載され、また、本文的な部分(乙第一号証の4・5)には、「治兵衛は、難波の本店のほか、各地に支店をもつ、すしと和食の店。この太巻は、一〇年前に開発したもので、エビ、アナゴの白煮、椎茸など材料を豊富に使った原価のかかったすしで、サービス品である。治兵衛の関西ずし系の商品の中ではもっとも売れているもので、一日一〇〇人前くらいで。」との記事とともに、前同様の太巻の写真、その製造過程の写真(シート状の薄焼卵の上に海老、椎茸、胡瓜等の寿司の具を並べて載せた状態の写真、右のように並べた寿司の具を薄焼卵で巻こうとしているところの写真、このように巻いて丸棒状にしたものを芯にして、米飯と海苔で巻き込もうとしているところの写真)及び「治兵衛」の店舗の写真が掲載され、これらの写真に「エビ、アナゴ、椎茸、キュウリを錦糸卵でまいたものを芯にして巻く太巻き。原価のかかったすし」との説明が付されていることが認められる。

これによれば、昭和三九年頃から、薄焼卵の上に寿司の具を並べて載せ、これを薄焼卵で巻いて丸棒状にしたものを芯にして、米飯と海苔で巻き込んだ「太巻」という巻寿司が飲食店において製造販売されていたことが認められる。原告は、右記事にいう「錦糸卵」について、薄焼卵を細く切ったもののことをいうのであるから、かかる錦糸卵による巻寿司では水分が外部に洩出して米飯をベトベトにすることは明らかであると主張するが、なるほど、「錦糸卵」は、通常は「薄い卵焼きを細く切ったもの」（広辞苑・甲第六号証の1～3）を意味するものの、証人玉田、証人新田の証言によれば、寿司関係の業界では、シート状の薄焼卵のことを「平錦糸」あるいは「錦糸卵」と呼んでいることが認められ、現に、右乙第一号証の4・5の写真において、並べた寿司の具を巻こうとしているものは、明らかにシート状の薄焼卵であって、これを細く切ったものではないにもかかわらず、前記のとおり「エビ、アナゴ、椎茸、キュウリを錦糸卵でまいたものを芯にして巻く太巻き。」との説明が付されているのであるから、右記事にいう「錦糸卵」はシート状の薄焼卵を指すことは明白である。

そうすると、本件考案の構成要件Aにいう「集積」、構成要件Bにいう「積層」の意義をしばらく置くとすれば、右太巻を作る過程で、その芯として寿司の具を薄焼卵で巻いて丸棒状にしたもの、すなわち本件考案にかかる「寿司のねた材」と同じ構成のものを製造することが本件考案の実用新案登録出願前に公然と行われていたというべきである。

もっとも、右寿司の具を薄焼卵で巻いて丸棒状にしたものは、太巻を作る一連の過程で製造されるものであって、これ自体独立の物品として流通していたものではないが、右のように本件考案と同じ構成のものを製造することが公然と行われていた以上、本件考案は、右のような寿司の具を薄焼卵で巻いて丸棒状にしたものを、独立した商品として流通に置くことに想到した、という点に意義を見出すほかはなく、しかも、その際独立した商品として流通に置くのに適するように構成上格別の工夫をし、これを考案の必須の構成要件として付け加えたというのであれば格別、そのような構成は全く付け加えられておらず、右のように太巻を作る一連の過程で常に製造される、寿司の具を薄焼卵で巻いて丸棒状にしたものの構成をそのまま構成要件としているにすぎないから、考案が物品の形状、構造又は組合せを対象とするものであることからすれば、本件考案の実用新案登録には無効原因が存する可能性が高いといわざるをえない。

## 第五 結論

以上によれば仮にイ号物件が本件考案の技術的範囲に属するとすれば、被告はイ号物件を製造販売するにつき本件考案について先使用による通常実施権を有するものであり、被告によるイ号物件の製造販売は本件実用新案権を侵害するものではないから、右侵害を前提とする原告の請求は、いずれにしても理由がないということになる。」

## 【48 高】

大阪高裁平成7年7月18日判決（平成7年（ネ）第512号、実用新案権侵害行為差止等請求控訴事件）

先使用権認否：

対象：寿司のねた材（実用新案権）

〔事実〕

・昭和44年

被告は、千日製糖株式会社の商号で、生鮮食料品、加工食料品の販売等を業とする会社として設立された。寿司については、厚焼卵、干瓢、高野豆腐等の巻寿司の具の材料を取引先に納入。

- ・ 昭和62年12月頃  
被告は、取引先において、巻寿司の具を薄焼卵で巻いたものを芯にして、更に米飯と海苔で巻き込む巻寿司を作るのは手間がかかるため、作業の省力化を求める要望を知り、米飯と海苔で巻き込むだけで巻寿司ができるように、寿司の具を薄焼卵で巻いたものを、予め作っておけば便利である旨助言。これに対し、取引先から、被告に予め寿司の具を薄焼卵で巻いて丸棒状にしたものを作って納入してほしいとの要望があったため、被告は、これを商品化してイ号物件として製造販売することを決定。
- ・ 昭和63年1月初め  
被告は、イ号物件の製造販売を始め、「太巻芯(特)」と称して株式会社ライフストア(以下、「ライフストア」という。)、イズミヤ株式会社等の量販店に納入。同ライフストアにおいては、被告から試験的に数店舗(スーパーマーケット)でイ号物件の仕入れを開始。
- ・ 昭和63年1月15日  
ライフストアは、全店で仕入れを開始。

出願日 昭和63年1月29日

〔判旨〕

「第四 争点に関する判断

当裁判所も、被控訴人は本件実用新案権について先使用による通常実施権を有しているものと判断する。その理由は、次のとおり補充、付加するほかは、原判決の事実及び理由「第四 争点に関する判断」欄一に記載のとおりである(但し、原判決二四頁一〇行目末尾に「ちなみに、証人玉田の証言によれば、ライフストアでは取扱商品をコンピューターで管理(商品登録)しているところ、乙第二号証添付の伝票には商品コードが記載されているから、右伝票が作成された時点(昭和六三年一月一日)において、既に「太巻芯(特)」、すなわちイ号物件について本格的な取引が始まっていたことが窺われる。」を加える。)

控訴人は、当審においても、争点2について、乙第二号証添付の伝票記載の仕入本数二〇本が、ライフストアのような大型店の伝票記載の本数としては不自然であること、被控訴人の当時の取引(先使用)を裏付ける証拠が右伝票一枚しかないこと、イ号物件の発案に関する証人玉田と証人新田の証言が矛盾することを主張するが、これらを採用することができないのは、原判決が説示しているとおり(但し、前示の追加あり)である。

また、控訴人は、「すしの雑誌」(乙第一号証の1~7)に掲載された記事にいう「錦糸卵」とは「薄焼卵を細かく切ったものをシート状に集めたもの」を指すと主張するが、これは「シート状の薄焼卵」を指すものとするのが相当であり、この点に関する控訴人の主張も採用できない。その理由は、原判決の事実及び理由「第四 争点に関する判断」欄二において、原判決が説示しているとおりである。」

【49 - 地】

大阪地裁平成7年5月30日判決(平成5年(ワ)第7332号、実用新案権の仮保護の権利に基づく差止等請求事件)

先使用権認否:

対象 : 配線用引出棒(実用新案権)

〔事実〕

- ・昭和 58 年 2 月ないし 3 月頃 被告ミノル工業株式会社（以下、「被告ミノル工業」という。）代表者は、高野電機商会株式会社取締役副社長である高野善太郎から、被告株式会社マーベル（当時の商号は高橋興産株式会社。以下「被告マーベル」という。）の社員を通じ、電気配線工事の現場では魚釣り用の伸縮竿の先端に引っ掛け金具を取り付けた手作りの竿で配線工事をしており、これを製品化してほしいとの依頼を受けた。
  - ・昭和 58 年 5 月中旬頃 被告ミノル工業代表者は、高野電機商会株式会社から第 1 回の注文として 300 本の製造を依頼されたので、これを製品化することにし、釣具事業部を有する商社である大丸興業株式会社を実際の製造を依頼。被告ミノル工業代表者、大丸興業株式会社の中田孝宣及び高野電機商会株式会社の高野善太郎は、配線用引出棒の構造について協議を重ねた。
  - ・昭和 58 年 5 月 20 日 大丸興業株式会社は、竿の金型を三進精工株式会社に発注（大丸興業株式会社では、通常の釣竿と区別するため同開発中の製品を内部的呼称として E ポールと称していた）。
  - ・昭和 58 年 6 月 27 日 配線用引出棒は天井裏等暗い場所で使用されるので、高野善太郎の提案もあり、当初頭部に電球等照明を付けることを検討したが、コストの関係から、ガラス繊維クロスを透明ポリエステルで固めてこれに蛍光塗料を塗って蛍光目印部とし、これとフックを合わせて頭部としたものを製品化することとし、その売行きをみて頭部に電球を付けたものも商品化するかどうかを決めることとし、大丸興業株式会社の担当者が同日付で「E ポール」について製図。
  - ・昭和 58 年 7 月 頭部のフックの形状は、当初は側面から見てクエスチョンマークに近い形のものが考えられていたが、被告ミノル工業代表者が、この構造では細い電線を引っかけるときに滑るおそれがあるとして、先端部をやや細く尖らせるようにして、現在の口号物件のフック形状に変更し、口号物件と同一の構造上の特徴を有する配線用引出棒のサンプルを完成。
  - ・昭和 58 年 8 月上旬 被告ミノル工業代表者は、よりコストを下げるため、上記サンプルのうち各つなぎ竿先端のリング状金具及びグリップの滑り止めの糸を省くことを決めて口号物件を完成し、大丸興業株式会社から口号物件 10 本が被告ミノル工業に納品され、被告ミノル工業は、これを直ちに被告マーベルを通じて高野電機商会株式会社に販売。
  - ・昭和 58 年 8 月 29、30 日 被告ミノル工業は、東京晴海の国際貿易センター新館で開催された「ジャンボびっくり見本市」に 7500 円の価格を付して口号物件を出品。好評を博し、注文も受けたことから、口号物件の量産を決定。
- 出願日 昭和 58 年 9 月 3 日
- ・昭和 58 年 9 月 被告ミノル工業は、同年 9 月上旬に 100 本、同月中旬に 100 本の口号物件を高野電機商会株式会社に販売し、その後も被告マーベルを通じ

- て継続して同社に販売。
- ・昭和 58 年 11 月 24 日頃 本件考案の出願人の一人である榊法泉が、被告ミノル工業に付し、本件考案の出願書類の控えを送付して、本件考案の実用新案登録を受ける権利を買うように働き掛けたが、被告ミノル工業はこれを断った。
  - ・昭和 59 年 3 月頃 被告ミノル工業は、口号物件の売行きが好調なことから、当初の構想どおり先端に電球を取り付けた配線用引出棒すなわちイ号物件も、口号物件より多少値段が高くても売れるという見通しがついたので、イ号物件の販売を開始。
  - ・昭和 62 年 1 月 8 日 本件考案の実用新案登録を受ける権利は、榊法泉外一名から原告島頭侑に譲渡された。

〔判旨〕

「第三 争点に関する判断

一 争点 2 (被告らは本件考案について先使用权を有するか) について判断する。

1 証拠 (甲第二号証、乙第六号証の 1 ~ 5、第七ないし第九号証、第一〇号証の 1・2、第一一号証の 1 ~ 5、第一二号証の 1 ~ 3、第一三号証、第一四号証の 1・2、第一六、第一七号証、第一八号証の 1 ~ 4、検乙第一ないし第三号証、被告ミノル工業代表者、原告兼原告代表者、検証の結果) 及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(1) 被告ミノル工業代表者は、昭和五八年二月ないし三月頃、高野電機商会株式会社の取締役副社長である高野善太郎から、被告株式会社マーベル (当時の商号は高橋興産株式会社。以下「被告マーベル」という。) の社員を通じ、電気配線工事の現場では魚釣り用の伸縮竿 (グラスファイバー製の振出し竿。価格は二〇〇〇円から三〇〇〇円程度。) の先端に引っ掛け金具を取り付けた手作りの竿で配線工事をしているが、これを製品化してほしいとの依頼を受け、その際、見本として、魚釣り用の伸縮竿の先端に単純に U 字状に曲げた針金を取り付けた手作りの竿を示された。

被告ミノル工業代表者は、高野電機商会株式会社の依頼に係る配線用引出棒が単純な構造であることから商品価値に疑問を持ったが、同社から第一回の注文として三〇〇本の製造を依頼されたので、これを製品化することにし、昭和五八年五月中旬頃、釣具事業部を有する商社である大丸興業株式会社 (大丸百貨店の子会社) に実際の製造を依頼した。

(二) 被告ミノル工業代表者、大丸興業株式会社の中田孝宣及び高野電機商会株式会社の高野善太郎は、それぞれの会社における職務の一環として、配線用引出棒の構造について協議を重ねた。

被告ミノル工業は、大丸興業株式会社に対し、竿の部分の形状は魚釣り用の伸縮竿と同様 (先端が細く、根元が太いように、順次外径寸法の変化する複数本のつなぎ竿を伸縮自在に連結する。) とするが、材質について、天井裏の狭い場所で使用する配線用引出棒では、通常の釣竿のように先端がしなっては正確な作業ができない等問題があることから、特に丈夫なものとするよう依頼した。大丸興業株式会社は、昭和五八年五月二〇日、竿の金型を三進精工株式会社に発注した (乙第一〇号証の 1・2。大丸興業株式会社では、通常の釣竿と区別するため右開発中の製品を内部的呼称として E l e c t r i c の頭文字をとって E ポールと称していた。同社及び後にその釣具事業部が独立した株式会社ダイコーでは、現在のイ号物件及び口号物件もこの名称で呼んでいる。乙第一一号証の 1 ~ 5)。

また、この配線用引出棒は天井裏等暗い場所で使用されるものであることから、高野善太郎の提案もあり、当初頭部に電球等照明を付けることが検討された。しかし、被告ミノル工業は、開発中の配線用引出棒の価

格を一万円程度に設定する予定であったところ、その基本的な構造は当時電気配線工事の現場で使用されていた前記（一）のような手作りの配線用引出棒と同じであったので、照明を付けて価格がさらに高くなるようでは売れなくなるのではないかと考えられ、他方、右のような手作りの配線用引出棒と全く同一の構造では商品価値がないと判断されたことから、とりあえず、ガラス繊維クロスを透明ポリエステルで固めて、これに蛍光塗料を塗って蛍光目印部とし、フックと合わせて頭部としたものを製品化することとし、その売行きをみて頭部に電球を付けたものも商品化するかどうかを決めることにした。この蛍光目印部を設けることは、既に昭和五八年六月二七日には考えられていた（乙第一八号証の1～4・大丸興業株式会社の担当者が同日付で製図した「Eポール」の図面。それぞれ先端が細く根元が細いように外径寸法が変化する、八本の太さの異なる竿が一組となって構成され、最先端の一本については「透明ポリ」で「蛍光色塗装」とすることが記載されている。フックの形状の記載はない。）。

さらに、頭部のフックの形状は、引っ掛け部と線を挟んで押すための押し部（一本の線状の部材を折り曲げて製造する。）を備えたものにするに、当初は側面から見てクエスチョンマークに近い形のものが考えられていたが（乙第九号証・昭和五八年七月一六日付「Eポール部品」の図面）被告ミノル工業代表者が、この構造では細い電線を引っ掛けるときに滑るおそれがあるとして、先端部をやや細く尖らせることにし、現在の口号物件のフック形状に変更した。

（三） 以上の経過を経て、口号物件と同一の構造上の特徴を有する配線用引出棒のサンプル（検乙第一号証）が昭和五八年七月中に完成した。

さらに、被告ミノル工業代表者は、よりコストを下げるため、右サンプルのうち各つなぎ竿先端のリング状金具及びグリップの滑り止めの糸を省くことを決めて口号物件を完成した。

こうして、同年八月上旬には大丸興業株式会社から口号物件一〇本が被告ミノル工業に納品され、被告ミノル工業は、これを直ちに被告マーベルを通じて高野電機商会株式会社販売した（ただし、竿の色は、現在は黄色であるのに対し、当時は茶色であった）。商品名は、そのころ、高野善太郎により、ケーブルキャッチャーと命名された。さらに、被告ミノル工業は、同年九月上旬に一〇〇本、同月中旬に一〇〇本の口号物件を高野電機商会株式会社販売し、その後も被告マーベルを通じて継続して同社に販売している。

（四） 被告ミノル工業は、昭和五八年八月二九日、三〇日に東京晴海の国際貿易センター新館で開催された「ジャンボびっくり見本市」に七五〇〇円の価格を付して口号物件を出品したところ、予想外に好評を博し、注文も受けたことから、口号物件を量産することとした。

（五） 昭和五八年十一月二四日頃、本件考案の出願人の一人である榊法泉が、被告ミノル工業に付し、本件考案の出願書類の控えを送付して、本件考案の実用新案登録を受ける権利をかうように働き掛けたが、被告ミノル工業は、その頃には既に口号物件を販売していたので、これを断った（その後、本件考案の実用新案登録を受ける権利は、昭和六二年一月八日に榊法泉外一名から原告島に譲渡された。乙第七号証。）。

（六） 被告ミノル工業は、口号物件の売行きが好調なことから、当初の構想どおり先端に電球を取り付けた配線用引出棒すなわちイ号物件も、口号物件より多少値段が高くても売れるという見通しがついたので、昭和五九年三月頃、イ号物件の販売を開始した。

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足る証拠はない。

2 原告らは、被告ら提出の証拠について種々論難するが、以下のとおりいずれも失当である。

（一） 原告らは、乙第八号証に口号物件が昭和五八年八月五日から一〇日の間に高野電機商会株式会社納品されたとの記載があり、一方、乙第六号証の1（大丸興業株式会社の売掛金元帳）の記載によると、先使用された製品の代金は八月一五日締切で同月末に被告ミノル工業から大丸興業株式会社に支払われること

になるところ、乙第六号証の1のように処理日が八月三日であれば九月一五日締切で同月末日支払となり、一月も入金が遅れることになるから、乙第六号証の1と乙第八号証は全く矛盾するものである旨主張するが、売掛金元帳（乙第六号証の1）で八月三日が処理日となっていることと、それ以前に大丸興業株式会社から被告ミノル工業に納品された口号物件が高野電機商会株式会社へ納品されたとする乙第八号証の記載とは、何ら矛盾しない。

乙第八号証は、作成名義人の高野善太郎（高野電気商会代表取締役）の名前まで被告ミノル工業においてワープロで打ったものであるが、だからといってその一事をもって信用性が否定される理由はない。また、乙第八号証の添付図面は、訴状添付の別紙（二）口号配線用引出棒の図面を複写したものであることは明らかであるが、被告ミノル工業代表者がその作図者について佐當特許事務所である旨供述したのは、被告ミノル工業代表者自らが乙第八号証の作成に関与していないため、被告ミノル工業が本件考案の実用新案登録の無効審判請求を委任した（乙第二〇号証）弁理士（佐當国際特許事務所）が作図したと勘違いしたことによるものであると推認されるから、被告ミノル工業代表者の右の供述を虚偽であるとして非難するのは当たらない。

（二）原告らは、乙第六号証の1、第一一号証の1～5にいう「Eポール」は部品であり、したがって、口号物件でないことは明らかである旨主張するが、乙第一一号証の1～5には「Eポール フック」「Eポール用ネジM2×16」「Eポールソケットホルダー」などと記載されており、「Eポール」自体は完成品（口号物件）を意味すると解される。

（三）原告らは、被告らの主張のとおり口号物件について先使用の事実があったとすれば、大丸興業株式会社による実用新案登録出願も意匠登録出願も拒絶されるべきものであり、意匠登録を受けても（甲第二号証）無効審判によって無効とされるべきものであるから、大丸百貨店の子会社であるという大丸興業株式会社が右出願の二か月も前に考案又は創作に係る製品を他人に納入することは全く考えられない旨主張するが、そのようなことはありえないのではなく、特に異とするに足りない。このことは、大丸興業株式会社が大丸百貨店の子会社であることによって何ら左右されるものではない。

（四）原告らは、検乙第一号証の製品そのものについて先使用の事実はない、乙第九号証（Eポール部品図面）は、頭部の形状が検乙第一号証と全く異なるものであり、蛍光塗料の記載もなく、その設計変更をしたという図面は存在しない、検乙第三号証（「ジャンボびっくり見本市」における被告ミノル工業の展示場所の写真）では、製品の頭部の形状、構造、蛍光塗料の有無は全く分からない、甲第二号証（大丸興業株式会社出願に係る電線配線用工具の意匠公報）によれば、登録意匠では頭部の金具の形状は明らかであるが、蛍光塗料の有無は明らかではない、乙第一八号の1～4（昭和五八年六月二七日付図面）は作成日のとおり作成されたものか疑わしく、仮にそうであったとしてもその頭部の形状は乙第九号証のとおりであって口号物件とは異なるなどと論難する。

しかし、乙第九号証、第一八号証の1～4により、昭和五八年七月一六日までに頭部のフックの形状を除き口号物件と同一の構造上の特徴を有する配線用工具が設計されていたことは明らかである。また、製品開発の過程で設計変更がされるのは通常のことであり、その後、同月中にフックの形状を現在の口号物件のように変更した検乙第一号証の製品がサンプルとして完成し、さらにコスト削減のため各つなぎ竿先端のリング状金具及びグリップの滑り止めの糸を省くことが決められて口号物件が最終的に製品化されたことは、前記1冒頭掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により優に認定することができる。

（五）なお、甲第三号証の1～6、第四号証の1～4、第五、第六号証の各1～6、第七号証の1～4、第八号証の1～7、第九号証の1～5によれば、被告ミノル工業は雑誌「電気と工事」に継続的に広告を掲

載していたにもかかわらず、口号物件について広告をしたのは昭和五九年一月からであることが認められるが、口号物件は、当初は高野電機商会株式会社向けに製造された製品であり、本格的な製造は遅れたものであるから、右事実をもって被告ミノル工業が口号物件の製造販売を開始したのは昭和五九年一月であるとすることはできない。

3 前記認定した事実に基づき、被告らが本件考案について先使用権を有するか否かについて検討する。

(一) 口号物件については、前記認定事実によれば、被告ミノル工業代表者は、実際の製造を担当した大丸興業株式会社の中田孝宣及び最初に提案をした高野電機商会株式会社の高野善太郎とも協議の上、職務の一環として、本件考案の内容を知らないでその考案をし(1(一)ないし(三))、被告ミノル工業は、大丸興業株式会社に実際の製造を依頼して、昭和五八年八月上旬には同社から口号物件の納入を受け、これを被告マーベルを通じ高野電機商会株式会社に販売しており(1(三))、同月二九日、三〇日の「ジャンボびっくり見本市」でも口号物件の注文を受けていた(1(四))、というのであるから、被告らは、本件考案の実用新案登録出願(昭和五八年九月三日)の際に現に口号物件に係る考案の実施であるその製造販売の事業をしていたものと認められ、したがって、被告らは、本件考案について口号物件の製造販売、販売のための展示の範囲内で先使用権を有するものというべきである。

(二) 次に、イ号物件は、口号物件が頭部218に蛍光塗料を塗布した蛍光目印部206を有するものであるのに対して、頭部118に照明用電球106を有する点のみが相違するところ、前記認定事実によれば、被告ミノル工業としては、もともと頭部に電球等照明を付けた配線用引出棒を構想していたが、コストの関係でとりあえず、ガラス繊維クロスを透明ポリエステルで固めてこれに蛍光塗料を塗って蛍光目印部とし、これとフックを合わせて頭部としたものを製品化することとし、その売行きをみて頭部に電球を付けたものも商品化するかどうかを決めることにしていたものであり(1(二))、昭和五九年三月頃にはイ号物件の販売を開始した(1(六))、というのであるから、イ号物件に係る考案自体は口号物件に係る考案の完成と同時期に完成しており、被告らは、本件考案の実用新案登録出願の際に現にイ号物件に係る考案の実施であるその製造販売の事業の準備をしていたものと認められる。のみならず、先使用権は、実用新案登録出願の際に当該先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された考案と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶものであるところ、口号物件のように引出棒本体の先端に蛍光目印部を設けたものも、イ号物件のように電球を付けたものも、本件考案と同一の技術思想の範囲内にあり、単に実施形式を異にするに過ぎないことは、本件考案の実用新案登録請求の範囲自体及び明細書の記載(公報4欄10行~13行)から明らかであるから、口号物件の製造販売に基づく先使用権の効力は、イ号物件の製造販売にも及ぶというべきである。

したがって、被告らは、イ号物件の製造販売、販売のための展示に関しても、本件考案について先使用権を有するものというべきである。

## 二 結論

以上のとおり、被告らは本件考案についてイ号物件及び口号物件の製造販売、販売のための展示の範囲内で先使用権を有するものであるから、原告らの被告らに対する請求は、その余の点について判断するまでもなくすべて理由がないというべきである。」

## 【50 - 地】

### 大阪地裁平成7年7月11日判決（平成3年（ワ）第585号、特許権製造販売禁止等請求事件）

先使用权認否：

対象　　：アンカーの製造方法（特許権）

#### 〔事実〕

- ・ 昭和52年4月　　被告は、各種アンカーの設計、製作、販売等を目的として株式会社として設立された。
- ・ 昭和53、54年頃　被告は、発泡コンクリート用のアンカーとしてドリル孔をあけて発泡コンクリートに埋め込みナットを締め付けることにより先端の開脚部が傘状に広がる形式のもの（商品名「エバーキャッチ」）の製造、工業用ファスナーの販売、仲介を業とする誠和商事株式会社等に対するその販売を開始。
- ・ 昭和58年夏　　当時、発泡コンクリートに打ち込むことにより脚片を拡開する形式のアンカーとしては、2、3本の脚片を重ねてその頭部を熔接するものが主流であったが、外見があまり良くなかったため、被告代表者はその改良を考え、金属部品を押圧して他の部品と接合することが一般に行われていたことを参考に、円環に挿入した脚片の頭部を押圧してアンカーを作れるのではないかとこの構想を持つに至り、この構造を実現すべく、吉田鉄工所こと吉田和孝に対し、鉄の脚片を3本束ね、その頭部を押圧によりつぶしてアンカーを作ってほしいと依頼。その頃まもなく、吉田和孝は、鉄の脚片を3本束ね、これにワッシャー（円環）を締めればめし、ボール盤（ドリルを回転させて上から押圧し金属類に穴を開ける機械）のドリルを取り外して代わりに先に窪みのあるヘッドを取り付け、同ヘッドを回転させながら脚片の突出部を押圧し、同突出部に塑性変形を生じさせて脚片相互と円環を接合するという方法（以下「先使用方法」という。）により被告代表者の前記構想を実現し、被告代表者に教示。被告は、先使用方法をもとに、有限会社三栄鐵工所に脚片の金型を注文し、鉄工所を経営する二井康夫らの下請業者にアンカー（この段階では、脚片に支持突起も膨出部も有しない二号物件）の製造を開始させた。
- ・ 昭和58年後半　　被告は、上記誠和商事株式会社在先使用方法を使用して製造したアンカーのサンプルを示して売り込んだ。誠和商事株式会社は同サンプルが実用に耐えることを確認して、これをデンサン工業株式会社（現商号・ジェフコム株式会社）に売り込み、デンサン工業株式会社は、同サンプルが実用に耐えることを確認し、購入を決め、誠和商事株式会社と被告の間で、誠和商事株式会社が被告から同アンカーを継続して買い受ける旨の合意が成立。
- ・ 昭和59年4月頃　　被告は、生産体制を強化すべく、豊島鐵工所こと豊島芳郎に対して、上記同様のヘッド及び円環、脚片を提供して同アンカーの加工を依頼

- ・ 昭和 59 年 4 月から 9 月まで 豊島芳郎はこれを引き受けた。
  - ・ 昭和 59 年 5 月頃 豊島芳郎は、同アンカー合計 2215 本を加工。
  - ・ 昭和 59 年 5 月 11 日 誠和商事株式会社は、被告に対し、製品を最終的に確定するため、最終製作図面を提出するように求め、被告は図面を提出。
- 誠和商事株式会社の担当者久住善彦は上記最終図面を承認。その後ほどなく、誠和商事株式会社は、被告に対し、同アンカーの主なサイズである 3 サイズについて各 10 万本、合計 30 万本を 3 か月後の納期の約束で注文したが、被告は納期に同アンカーを納入できなかったたので、誠和商事株式会社は、納期から 1 か月ないし 40 日ほどして、同アンカーの売買契約を解除。

出願日 昭和 59 年 11 月 29 日

- ・ 昭和 60 年暮頃 上記アンカーには膨出部も支持突起も存在せず問題があったため、被告は改良を重ね、最終的に、脚片の、円環を固定したい位置の下に支持突起を設けることにし、膨出部付脚片の製造用の金型に支持突起を設けるための窪みを設けたが、窪みを設ける位置を誤ったため、この金型で製造されたアンカー（イ号物件）では円環が固定すべき位置で固定されなかったため、金型の正しい位置にもう 1 つの窪みを設け、脚片の円環を固定すべき位置に支持突起を設けた（ハ号物件）結果、アンカーの製造が順調に行われるようになったので、被告は、大阪戸樋受製作所を通じて本格的にアンカーの販売を開始。その後、被告は、新しい金型を製作し、脚片の円環を固定すべき位置に支持突起を設けたアンカー（ロ号物件）の製造販売を開始。

〔判旨〕

「三 争点 3（被告は本件特許権について先使用权を有するか）

1 証拠（乙第四、第六号証、第七号証の 1～16、第八号証の 1～5、第九ないし第一二号証、第一五号証、第一八号証の 1～3、第一九ないし第二四号証、第二六号証、証人久住善彦、証人吉田和孝、証人豊島芳郎、被告代表者）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

（一） 被告は、昭和五二年四月、各種アンカーの設計、製作、販売等を目的として設立された株式会社であり、昭和五三、四年頃から、発泡コンクリート用のアンカーとしてドリル孔をあけて発泡コンクリートに埋め込みナットを締め付けることにより先端の開脚部が傘状に広がる形式のもの（商品名「エパーキャッチ」）を製造し、工業用ファスナーの販売、仲介を業とする誠和商事株式会社等に販売していた。

また、発泡コンクリートに打ち込むことにより脚片を拡開する形式のアンカーとしては、昭和五八年当時、二、三本の脚片を重ねてその頭部を熔接するものが主流であったが、外見があまりよくなかったので、被告代表者は、その改良を考えていたところ、同年夏、金属部品を押圧して他の部品と接合することが一般に行われていたことを参考に、円環に挿入した脚片の頭部を押圧してアンカーを作ることができるのではないかとこの構想を持つに至り、この構想を実現すべく、吉田鉄工所こと吉田和孝に対し、鉄の脚片を三本束ね、その頭部を押圧によりつばしてアンカーを作ってほしいと依頼した。

（二） 吉田和孝は、その頃まもなく、鉄の脚片を三本束ね、これにワッシャー（円環）を締めりばめし、ボール盤（ドリルを回転させて上から押圧し金属類に穴を開ける機械）のドリルを取り外して代わりに先に

窪みのあるヘッドを取り付け、右ヘッドをゆっくり回転させながらこれによって脚片の突出部を押圧し、右突出部に塑性変形を生じさせて脚片相互と円環を接合するという方法（以下「先使用方法」という。）により被告代表者の前記構想を実現し、被告代表者に教示した。被告は、先使用方法をもとに、有限会社三栄鐵工所に脚片の金型を注文し、鉄工所を経営する二井康夫らの下請業者にアンカーの製造を開始させた。

（三） 被告は、昭和五八年後半、前記誠和商事株式会社に先使用方法を使用して製造したアンカーのサンプルを示して売り込んだ。誠和商事株式会社は右サンプルが実用に耐えることを確認して、これをデンサン工業株式会社（現商号・ジェフコム株式会社）に売り込み、デンサン工業株式会社は、同様に、右サンプルが実用に耐えることを確認し、これを購入することにした。その結果、誠和商事株式会社と被告の間で、誠和商事株式会社が被告から右アンカーを継続して買い受ける旨の合意が成立した。

被告は、これを受け、生産体制を強化すべく、昭和五九年四月ころには、豊島鉄工所こと豊島芳郎に対しても、前同様のヘッド及び円環、脚片を提供して右アンカーの加工を依頼した。その加工数量、加工賃からして極めて小さな仕事であったが、豊島芳郎は被告代表者の意気を感じてこれを引き受けた。なお、豊島芳郎は、同年四月から九月までの間に合計二二一五本（加工賃は一本当たり三・二円で合計七〇八八円）を加工した（その際、豊島鉄工所名義の被告に対する納品書〔乙第七号証の1～16〕は、豊島芳郎に手間をかけさせないということで被告代表者が事実上記入した。また、右加工賃の領収証は、被告が紛失してしまったため、被告に税務調査が入ることとなった平成三年四月頃、豊島芳郎は被告代表者の依頼で再発行した〔Z第八号証の1～5〕）。

（四） 誠和商事株式会社は、被告に対し、製品を最終的に確定するため、最終製作図面を提出するように求め、被告は、昭和五九年五月頃、乙第四号証の図面を提出し（作成日付は同年四月五日。商品名「サンネイル」）、同年五月一日、誠和商事株式会社の担当者久住善彦がこれに承認を与えた。右図面では、円環とおぼしき「C」の左（アンカーの先端側）に三本の脚片が束ねられて記載されており、「C」の右（アンカーの頭部側）にはアンカー頭部Eが記載されているが、Eの直径は三本の脚片を束ねたものの直径より大きく、右図面の左下方に、「“E”の頭の部分は“C”を貫通してカシメの事」との記載がある（したがって、三本の脚片を束ねてこれに円環を外嵌し、脚片の頭部突出部をかしめにより押圧して押し広げるように変形させるものであることが判る。）。

誠和商事株式会社は、右最終図面の提出後ほどなく、被告に対し、右アンカーの主なサイズである三サイズについて各一〇万本、合計三〇万本を三か月後の納期の約束で注文したが、後記（五）の事情から被告は納期に右アンカーを納入することができなかつたので、誠和商事株式会社は、納期から一か月ないし四〇日ほどして、右アンカーの売買契約を解除した。

（五） 右アンカーは、脚片の円環の直下に当たる部分に膨出部も支持突起も存在しないもの（二号物件）であったため、押圧後円環が下がり過ぎたり斜めになって止まる等の問題があり、熟練した技術者が時間をかけて慎重に製造しても二、三割の不良品が出る状態であった。

そこで、被告は、吉田和孝に改良を依頼し、同人は、まず脚片に膨出部をつけ、そこで円環が止まるようにしたが、それでもなお不良品が出たので、被告は、脚片の頭部（突出部分）を細くし、円環の孔を小さくすることによって段を作り、脚片の径が太くなっている部分で円環が止まるようにするという方法を考えたが、脚片の頭部が細く、つぶし代（しろ）が小さいため、円環が十分に固定されなかつた。

（六） 以上の経緯から、被告は、最終的に、脚片の、円環を固定したい位置の下に支持突起を設けることに決定した。

（1） まず、被告は、費用節約のため、右（五）の膨出部付脚片の製造用の金型に支持突起を設けるため

の窪みを設けたが、窪みを設ける位置を誤ったため、この金型で製造されたアンカー（イ号物件）では、支持突起が円環を固定すべき位置から完全に離れていて円環に当接せず、結果的に、円環は脚片の膨出部で固定されるかたちになった。

（２）そこで、被告は、費用節約のため、更に、右（１）の金型の正しい位置にもう一つ窪みを設け、脚片の円環を固定すべき位置に支持突起を設けた（脚片には正しい位置と誤った位置の二か所に支持突起があることになる。八号物件）。その結果、アンカーの製造は順調に行われるようになったので、被告は、昭和六〇年暮頃から、大阪戸樋受製作所を通じて本格的にアンカーを販売するようになった。

（３）その後、被告は、新しい金型を製作し、脚片の円環を固定すべき位置に支持突起を設けたアンカー（ロ号物件）を製造販売するようになった。

２（一）右１認定の事実によれば、昭和五八年当時、発泡コンクリートに打ち込むことにより脚片を拡開する形式のアンカーとしては、二、三本の脚片を束ねてその頭部を熔接するものが主流であったが、外見があまりよくなかったため、各種アンカーの設計、製作、販売等を目的とする株式会社である被告の代表者は、その改良を考えていたところ、同年夏、金属部品を押圧して他の部品と接合することが一般に行われていたことを参考に、円環に挿入した脚片の頭部を押圧してアンカーを作ることができるのではないかとの構想を持つに至り、この構想を実現すべく、吉田鉄工所こと吉田和孝に対し、鉄の脚片三本を束ね、その頭部を押圧によりつぶしてアンカーを作ってほしいと依頼し、吉田和孝は、鉄の脚片を三本束ね、これにワッシャー（円環）を締めればめし、ボール盤のドリルを取り外して代わりに先に窪みのあるヘッドを取り付け、右ヘッドをゆっくり回転させながらこれによって脚片の突出部を押圧し、右突出部に塑性変形を生じさせて脚片相互と円環を接合するという方法、すなわち先使用方法により被告代表者の右構想を実現し、被告代表者に教示した、というのであるから、鉄の脚片三本を束ね、これに円環を締めればめし、右突出部を押圧によりつぶしてアンカーを製造するという先使用方法の根幹たる技術思想は、被告代表者が本件特許発明の内容を知らないで発明したということができ、仮に右押圧の具体的方法として、ボール盤のドリルを取り外して代わりに先に窪みのあるヘッドを取り付け右ヘッドをゆっくり回転させながらこれによって脚片の突出部を押圧する方法を採用するという点まで含めなければ発明として完成したといえないとしても、被告代表者は吉田和孝からこれを知得したものであることができる。

先使用方法が、本件特許発明の構成要件Ａ「二本以上の脚素材の先端に円環を外嵌し、」、同Ｂ「該先端をかしめて、該脚素材相互と円環とを、一体化してアンカーの頭部を形成する」(前示のとおり、「円環を外嵌した二本以上の脚素材の先端を工具で打ったり締めたりして脚素材相互と円環とを密着、接合させ一体化してアンカーの頭部を形成する」ことをいう。)及び同Ｃ「ことを特徴とするアンカーの製造方法。」を具備し、本件特許発明の技術的範囲に属することは明らかである。

（二）そして、被告は、本件特許発明の出願日である昭和五九年一月二十九日より前の昭和五八年夏以降、既に下請業者に先使用方法を使用してアンカー（この段階では二号物件、すなわち脚片に支持突起も膨出部も有しないもの）を製造させていたものであり、このアンカーを現実に他に販売したとの事実を認めるに足りる証拠はないものの、昭和五八年後半には、以前から取引のあった工業用ファスナーの販売、仲介を業とする誠和有事株式会社に対し先使用方法を使用して製造したアンカー（二号物件）のサンプルを示して売り込み、同社との間で右アンカーを同社に対し継続的に売り渡す旨の合意を成立させ、昭和五九年五月頃、同社の求めに応じて右アンカーの最終製作図面を提出して同社の承認を得、ほどなく同社から三か月後の納期の約束で右アンカー三〇万本の注文を受け、右売買契約の解除後も先使用方法の改良を重ね、八号物件が完成した昭和六〇年暮頃から大阪戸樋受製作所等を通じて本格的にアンカーを販売するようになった、という

のであるから、本件特許発明の出願の際、現に日本国内において、少なくとも先使用方法を使用してアンカーを製造し、先使用方法を使用して製造したアンカーを販売するという事業の準備をしていたことができる。

なお、先使用方は、脚片頭部の押圧に用いる機械として、ボール盤のドリルを取り外して代わりに先に窪みのあるヘッドを取り付けたものを使用するのに対し、被告方法は、偏心回転押圧機を使用する点において相違するが、先使用権は、特許発明の出願の際に当該先使用権者が現に準備をしていた実施形式だけではなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶものであるところ、本件特許発明は構成要件Bのかしめに用いる工具は何ら限定しておらず、本件明細書に示されているポンチを用いる方法（公報2欄13行～4欄3行）が一実施例であることは明らかであるから、被告方法は先使用方法と同一の技術的思想の範囲内において単に実施形式を変更したものに過ぎないというべきである。また、被告方法中のイ号ないしハ号方法は、素材たる脚片に支持突起又は膨出部を有する点で先使用方法と相違するが、支持突起3b・3b・3b又は膨出部3d・3dが円環14の円孔内に没入されることは単なる構成の付加に過ぎず、本件特許発明の技術的範囲に属するとの判断の妨げにならないことは前記二3説示のとおりであるので、右同様、先使用方法と同一の技術的思想の範囲内において単に実施形式を変更したものに過ぎないというべきである。

（三） 右（-）（二）によれば、被告は本件特許権について、被告方法を使用してアンカーを製造し、被告方法を使用して製造したアンカーを販売する範囲で先使用権を有するものといわなければならない。」

## 【51 - 地】

横浜地裁小田原支部平成7年9月26日判決（平成3年（ワ）第617号、平成6年（ワ）第295号、実用新案侵害差止等請求事件）

先使用権認否：×

対象：プレス機械における成形用金型（実用新案権）

〔事実〕

・昭和51年4月 被告の代表取締役である大川雅史は、個人で金型製造業を開始。

・昭和53年11月27日 上記個人事業がいわゆる法人成りして、被告が設立された。

出願日 昭和55年1月31日

・昭和61年10月頃から現在まで 被告は、別紙物件目録記載のイ号製品及びロ号製品を業として製造、販売、頒布。

・昭和62年5月28日 本件実用新案権が、原告株式会社アマダによって登録された。

・平成3年8月26日 本件実用新案権の持分2分の1が、原告株式会社アマダメトレックスに譲渡登録された。

〔判旨〕

「第三 争点に対する判断

（本訴）

一 先使用権の存否

1 被告は、被告の代表者である大川が被告を設立する前の昭和五二年初めころ、本件考案をし、その考案を含む製品である別紙図面一ないし三の下向きパーリングの設計をして、その製作を開始し、以後、大川に

において、また、昭和五三年一月二七日に被告設立後は被告において、本件考案を含む製品を製造、販売してきたから、被告は、本件実用新案権について先使用権を有する旨主張する。

2 しかしながら、以下に検討するように、被告の提出する各書証及び被告の主張に沿う証人田中公夫の証言及び被告代表者の供述は、いずれも被告が本件実用新案権について先使用権を有することを認めるに十分ではなく、そのほか、各証拠を検討しても、右事実を認めることはできない。

(一) 証拠(甲一、証人遠藤茂)によれば、本件考案の考案者は遠藤であり、その考案の経過は、概ね以下のとおりであることが認められる。

(1) 旧型のプレス機械では、パーリング加工は手動で一回一回行っていたため、下向のパーリング加工が一般的であり、金型もそのような目的で作成されており、十字溝を切ったダイはなかった。

(2) 原告アマダ製造のNCタレットパンチプレスでは、ワークを自動制御によって高速で移動させるため、パーリング加工部分が、ダイやテーブルに引っかかり、加工形状を変形させてしまうため、上向きパーリング加工が主流となった。

(3) 上向きパーリングでは、一般的な穴明け加工とパーリング加工が表面と裏面と逆方向になってしまい、パーリング加工部分を表面に持ってくると、同時加工した一般の穴明け部分のバリが表面に出てしまい、製品の出来が良くない。しかし、一般の穴明け加工をしたのち、ワークを裏面に引っ張り返して新たに上向きパーリングをすると、ワークを引っ張り返す手間がかかるほか、加工の精度が落ちる難点がある。そこで、NCタレットパンチプレスで、下向きパーリングを行うための考案が求められた。

(4) 本件考案の考案者遠藤は、昭和五三年、三本ピンを利用してワークをはね上げ、パーリング加工部分とダイやテーブルが引っかからないような金型を考案した。しかし、この金型では、加工する際、ワークに三本ピンの傷がつぎ、美観の面で難点があった。

(5) そこで、遠藤は、NCタレットパンチプレスのフークの移動をX軸方向及びY軸方向のみに移動し、斜め方向の移動は行わないという制約をNCタレットパンチプレスのプログラムに導入し、十字溝を下向きパーリング金型のダイにつけて、ワークが金型やテーブルに引っかからないようにした。

(二) 右(一)に認定したように、考案には、これを必要とする経過があるのが通常であるところ、被告は、大川がその考案を必要とするに至った経過について具体的な主張をしていないし、証人田中公夫の証言及び被告代表者の供述中にも、大川が本件考案をした経過について、十分に具体的な説明があるとは認め難い。むしろ、証人田中は、ダイの上面に十字溝を刻むことについて、田中と大川のどちらが発案したかについては、はっきりしない旨証言しているところである。

(三) 証拠(被告代表者)によれば、被告は、昭和五二年に大川が設計して製作し株式会社くろがね工作所に販売したとする十文字下向きパーリングの原図を保持していないことが認められるところ、証拠(証人遠藤茂)によれば、金型製造メーカーにとって、製品を開発した際の原図は最も大切な財産の一つであり、その保持を厳格にするのが一般であることが認められるのであって、被告が右の原図を所持していないことは、大川が右の十文字下向きパーリングの設計、製作をしたとすれば、甚だ不自然なものと解さざるをえない。

(四) 本件考案の内容及び前記認定の遠藤によって本件考案がなされた経過並びに証人遠藤茂の証言によれば、仮に、大川が本件考案をして十文字下向きパーリングを製作、販売したとすれば、大川において、NCタレットパンチプレスのワークの移動を十字溝の方向すなわちX軸方向及びY軸方向のみに限定し、斜め方向の移動は行わないという制約をNCタレットパンチプレスのプログラムに導入するとともに、ユーザーに対して、右制約のもとにおける機器の使用方法等について指示、指導等を行う必要があると認められるところ、大川が右のようなプログラムの導入やユーザーへの指示等について、具体的な配慮をしたことを窺わせ

る証拠はない。

(五) 被告主張の大川が昭和五二年二月一二日に株式会社くろがね工作所に販売したと主張する製品の納品書(乙第六号証)には、「NCT金型2 オールロックバーセット」と記載されているが、これは本件金型とは全く関係がない製品を示すものであり、この点について、証人田中公夫の証言及び被告代表者の供述中には、株式会社くろがね工作所の田中の担当部門の「オールロックバー」の予算が余り、その余った予算で十字下向パーリングを製造させたため、内部処理上、右のように記載された旨の部分があるが、右の証言ないし供述はたやすく採用できない。

(六) また、証拠(乙八、九一の一、二、一二、一六の一、二、一八ないし二〇)によれば、大川ないし被告は、昭和五二年二月一七日から昭和五四年五月九日までの間に、下向パーリングを被告が主張する各会社に対して販売したことが認められるけれども、右各書証(納品書(控)等)には「下向パーリング」である旨の記載があるだけで、これが十字溝のある製品であることまでは示されていないから、右各書証は、大川ないし被告が十字溝のある製品を製造、販売していたことの証拠として十分とはいえない。

3 以上検討したように、本件においては、大川ないし被告が本件考案をし、本件実用新案出願前にこれを実施していた事実を認めることはできないから、被告の先使用权の主張は採用することができない。」

## 【51 - 高】

東京高裁平成9年3月26日判決(平成7年(ネ)第4444号、平成8年(ネ)第4547号、実用新案侵害差止等請求控訴事件)

先使用权認否：×

対象：プレス機械における成形用金型(実用新案権)

〔事実〕

- ・昭和51年4月 控訴人の代表取締役である大川雅史は、個人で金型製造業を開始。
- ・昭和53年11月27日 上記個人事業がいわゆる法人成りして、控訴人が設立された。
- 出願日 昭和55年1月31日
- ・昭和57年頃 控訴人において、十字溝下向パーリングが製品として確立され、正式に商品として販売を開始。
- ・昭和61年10月頃から現在まで 控訴人は、別紙物件目録記載のイ号製品及びロ号製品を業として製造、販売、頒布。
- ・昭和62年5月28日 本件実用新案権が、被控訴人株式会社アマダによって登録された。
- ・平成3年8月26日 本件実用新案権の持分2分の1が、被控訴人株式会社アマダメトレックスに譲渡登録された。

〔判旨〕

「二 その理由は、以下に訂正、付加するほかは、原判決の「事実及び理由第三 争点に対する判断」(原判決三四丁表二行目から同丁裏一行目までを除く。)記載のとおりであるから、これを引用する。

1 原判決二四丁表四行目から九行目までを、次のとおり改める。

「1 控訴人は、控訴人の代表者である大川が控訴人を設立する前の昭和五二年初めころ、原判決別紙図面1ないし3の下向パーリングの設計、製作を開始し(同図面2、3の製品は本件考案の技術的範囲に属する十字溝パーリングである。)具体的には、大川が、昭和五二年二月一二日に株式会社くろがね工作所に、

昭和五三年八月一日に日伸工業株式会社、それぞれ十字溝下向パーリングを販売したから、大川及び同人から権利義務を承継した控訴人は、本件実用新案について先使用权を有する旨主張する。」

2 同二七丁表一行目から三行目までを、次のとおり改める。

「3 右に敷衍すれば、次のとおりである。

( - ) 昭和五〇年ころから本件考案の出願日である昭和五五年一月三十一日までの間の下向パーリング金型に関する技術水準について検討すると、証拠(甲二六ないし二八)によれば、本件考案の審査過程において、審査官が本件考案に対する公知技術として引用したものは、前示遠藤が考案した三本ピン型に係る実公昭五三 - 一三八八号公報(甲二四)のみであり、また、右期間において発行されたパーリング金型に関する公開特許公報及び公開実用新案公報には、下向パーリング金型においてエジェクタープレートの頂面にガイド溝を設けることを開示もしくは示唆する先行技術はないことが認められる。

(二) また、証拠(甲三、四、一三、一七ないし一九、乙四二ないし四八)によれば、控訴人(会社設立前の大川の個人企業の時代を含む。)が発行した金型のカタログや価格表などにおいては、昭和五三年ころ以降昭和五六年ころに作成された価格表など(甲一七、一九・価格表No. 3ないしNo. 8、乙四三、四四)には、上向パーリング金型は掲載されているのに、下向パーリング金型は掲載されておらず、下向パーリング金型が掲載された(甲一九価格表No. 13、乙四五)のは昭和五七年以降、十字溝下向パーリング金型が掲載された(甲三、四、一三、一九・価格表No. 14、18、19、20)のは昭和五八年以降であると推認され、十字溝下向パーリング金型が掲載された最も早いものと認められる価格表(甲一三、一九・価格表No. 14)には、前記三本ピン型のものが十字溝のものと一緒に掲載してあることが認められ、これによれば、控訴人において十字溝下向パーリングが製品として確立され、正式に商品として販売し始めた時期は、早くとも昭和五七年ころと推認するほかはないというべきである。

(三) そして、原審における控訴人代表者尋問(第一回)において、同人は、1 1/4インチ(インチクォーター)サイズの十字溝下向パーリングのダイを作成したのは被控訴人アマダの方が早く、昭和五六、七年ころに被控訴人アマダの同ダイ組立図(甲一〇)を顧客から示され、控訴人において1 1/4インチサイズの十字溝下向パーリングの金型を製作するについて、この図面を参照したことがあることを認める旨の供述をしており、この供述は、本件考案の出願前に十字溝下向パーリングの金型を製造していたとする控訴人にとって有利とはいえないものであるから、信用するに足りるものというべきである。

この点につき、控訴人は、本件考案の十字溝下向パーリング金型の製作に先立って、控訴人は一本溝の下向パーリング金型を製作し納入していたのであり、右一本溝下向パーリング金型は、設計思想において、十字溝下向パーリング金型と本質的に異なるどころはなく、その延長線上において容易に導きうる製品であること、顧客が操作する場合にも、金型の基礎編をマスターしておれば、十分操作が可能であって、特別のソフトを必要としないものである旨、ただ、一本溝から十字溝への製作経過で、1 1/4インチサイズの十字溝については、当時技術的に難があって、2インチサイズのものから着手した旨主張する。

この一本溝下向パーリング金型の製造販売についての控訴人の主張立証をみると、控訴人は、昭和五二年二月一七日と昭和五三年二月一七日の二回にわたり、松下冷機株式会社冷凍機事業部に「1 1/4インチ下向パーリングセット」を(乙八、九、三八)昭和五五年七月二〇日、日伸工業株式会社「NCT2 下向20パーリングセット」を(乙一の一・二、三六、八一ないし八三、検乙四)昭和五四年二月二一日、中央鉄工株式会社「1 1/4インチM5下向一発パーリングセット」を(乙一六の一・二、一七、三二、三七、検乙二)同年五月九日、株式会社くろがね工作所に「4 1/2インチ2連下向パーリングダイセット」を(乙一八ないし二〇、三五)を、各製造販売したというのである。すなわち、控訴人は、一本溝下向パー

リング金型の製造については、すでに昭和五二年二月一七日の段階で1 1/4 インチサイズのもので製造でき、その後、2 インチサイズ以上のものを製造していたことになるが、ダイのエジェクタープレートの頂面に溝を設けるのは三井工作製MSG 200M昭和五二年製などの工作機で可能であると認められ(乙八七)、この場合に、1 1/4 インチサイズのものとは2 インチサイズ以上のものとの、その加工の困難性に特段の差異があるとは認められない。また、一本溝と十字溝とでは、確かに溝を一本設けるか一本の溝と直角にもう一本の溝を設けるかの差異があり、正確に溝を設ける必要性は十字溝の方が大きいとはいえるものの、その加工そのものの困難性に特段の差異があることは本件証拠上認められない。そうすると、控訴人が主張するように、仮に昭和五二年二月一二日の段階で、2 インチサイズの十字溝下向パーリング金型の製造ができ(乙六、三五、三九、七一、検乙一)、昭和五三年八月一日当時にも、2 インチサイズの十字溝下向パーリング金型の製造ができていた(乙二、三六、八一ないし八三)とすれば、前示控訴人代表者が供述するところの2 インチサイズの十字溝は加工できたが、1 1/4 インチサイズの十字溝は被控訴人アマダの図面を参照するまで製造できなかった技術的困難性は何かが問われなければならないが、これを合理的に解明できる理由は、本件証拠上認めることができない。

(四) 大川が昭和五二年二月一二日株式会社くろがね工作所に対し販売したとする十字溝下向パーリング金型の納品書であると控訴人が主張する乙第六号証には、「NCT金型2 オールロックバーセット」と記載されており、これが本件下向パーリング金型とは全く関係がない製品名を示すものであること、一方、同じく大川がくろがね工作所に納入した製品を示す昭和五三年五月一日付け納品書(乙一〇)記載の「2 オールロックバー改造分(キー2ヶ所)」、同年一〇月一四日付け納品書(乙一三、一四)記載の「2 オールロックバー絞り型」は、その表記とおりの製品であって本件下向パーリング金型に関係のない製品であることは、控訴人も自認するところである。

この点について、証人田中公夫の証言並びに原審及び当審における控訴人代表者尋問の結果中には、株式会社くろがね工作所の田中公夫が担当する部門の「オールロックバー」の予算が余り、その余った予算で十字溝下向パーリング金型を製造させたため、内部処理上、右のように記載された旨の供述部分があるが、同じ「オールロックバー」の記載について、右乙第六号証の納品書の記載のみを他と別異に解する理由としては、これをもって合理的な説明とは解し難く、右の供述部分はたやすく採用することができない。

また、控訴人主張の、大川が昭和五三年八月一日、日伸工業株式会社に対し販売したとする納品書(乙一二)には、「2 6.5×8.5下向パーリング」との記載があるのみであり、これが十字溝のある製品であることまでは示されていない。

(五) その他、本件全証拠によっても、大川が十字溝パーリングを開発し、本件金型を製造、販売した時期が控訴人主張の昭和五二年二月もしくは昭和五三年八月ころであることを認定するには、いまだ充分でないといわなければならない。

4 以上の事実を総合して考察すると、大川ないし控訴人がその主張の十字溝下向パーリングを独自に考案し、本件考案の出願以前から製造販売していた事実を認めることはできず、また、本件考案の出願の際、十字溝下向パーリングの製造販売の事業をしていたとも事業の準備をしていたとも認められないから、控訴人の先使用权の主張は、これを採用することができない。」

## 【52 - 地】

広島地裁平成7年10月25日判決（平成5年（ワ）第72号、実用新案権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：×

対象：スポット溶接の電極研磨具（実用新案権）

### 〔事実〕

- ・昭和59年頃  
原告は、チップドレッサーの事業を開始。原告は、システム・エンジニアリング株式会社及び株式会社アイエス（以下、「アイエス」という。）の代表取締役を兼任し、システム・エンジニアリング株式会社は開発、オートメーション等を行い、アイエスはチップドレッサーを製造販売。
- ・昭和60年12月28日  
原告は、電動ドレッサーの実用新案の出願。
- ・昭和61年後半  
アイエスは、電動ドレッサーの製造販売を開始。
- ・昭和61年終わり頃から昭和62年初め頃  
アイエスは、広島近辺から東海地方へ進出。東海地方では、東海溶材株式会社（以下、「東海溶材」という。）の各営業所の者とともにキャンペーンを行い、その中で平田プレス工業株式会社（以下、「平田プレス」という。）との取引を開始。アイエスは、平田プレスから、電動ドレッサー、カッターを納めた当初より、カッターの刃を良く切れるように改良してほしいと言われ、色々改良を試み、原告は、1か月に1度は平田プレスを訪れ、切削刃の幅を工夫したり、溝を掘るなどした試作品をテストしてもらった。
- ・昭和62年1月27日  
原告は、電動ドレッサーに使われるカッター（溝なし）の形状についてに意匠出願。セールスポイントとしてこれを前記実用新案出願中の電動ドレッサーであることとともにパンフレットに載せ、キャンペーンを実施。
- ・昭和62年2月5日  
原告は、名古屋で、当時被告の専務取締役であり現在代表取締役の草野和義（以下、「草野」という。）と知り合い、草野も原告のキャンペーンに同行することになった。
- ・昭和62年3月  
被告は、アイエスの取扱店としてアイエスと取引を始め、被告は、アイエス製の電動ドレッサー、カッターを平田プレスに販売。
- ・昭和62年6月頃から  
草野は、原告と一緒に営業活動することを止めた。
- ・昭和62年9月17日  
原告、平田プレスの佐久間外一名、三菱電機株式会社の担当者は平田プレスの事務所においてチップドレッサーについて打合せの会合を持ち、今後ともアイエスがカッターの切削改良に努力することを確認。
- ・昭和62年9月25日  
平田プレスの生産技術課長森谷憲弘（以下「森谷」という。）は、原告に対しファックスで、アイエス製カッターの不具合を指摘し、その改良として溝付きのものを図示し、これをSKH材で24個同月28日までに製作して送ってほしい旨依頼。その送付を受け、平田プレスは、これに熱処理して切削性及び刃具の寿命について検査。
- ・昭和62年10月7日  
原告、東海溶材の西中、平田プレスの森谷及び佐久間は、アイエス製

チップドレッサーの不具合について打合せし、上記9月25日のファックスで切削刃の角度を45度と図示していたのを30度位に狭め、材質をSK3からSKH58という固いものに変え、その際森谷が図示した仕様でアイエスがカッターを製作し、さらに検討することになった。

・昭和62年11月23日

平田プレスは、刃が切削できない等の不具合を洗い出し、その対策を内部で検討。その結果、刃が切削できない点については、材質、形状について見通しが出てきたが、その他の点についてはさらに対策を立てたり実施したりする必要があると判明。

・昭和62年11月28日

平田プレスは、上記打合せ議事録をファックスでアイエスの社長である原告に送付。原告はこの議事録を基にさらに検討、改良を重ねた。

出願日 昭和63年2月5日

・昭和63年2月13日

アイエスは、三和株式会社（以下、「三和」という。）から、平田プレスに納入するアイエス製チップドレッサーの注文を受けた。その際三和からチップドレッサーの刃の形状がどのようなものになるか検討し、連絡を乞う旨要望を受けた。原告は、この注文に基づき、平田プレス向けの電動ドレッサー、カッター（溝なし）を三和に納入したが、その後、アイエスは平田プレスから注文を受けず、同社に電動ドレッサー及びカッターを納入することはなかった。

・平成3年4月17日から同6年10月16日まで 被告は、イ号製品を合計8689個販売。

〔判旨〕

「三 先使用の抗弁について

1 成立に争いのない甲第六、第一〇、第一一号証（原本の存在とも）乙第三二号証、証人森谷憲弘の証言により真正に成立したものと認められる甲第五、第七号証（原本の存在とも）原告本人尋問の結果により原本の存在及びその真正な成立が認められる甲第一二号証、同本人尋問の結果により株式会社アイエス製のカッターであることが認められる検甲第二号証の一、二及び証人森谷憲弘の証言、原告本人の尋問の結果、被告代表者尋問の結果（但し、後記信用しない部分は除く。）を総合すると、次の事実が認められる。

（一）原告は、昭和五九年頃からチップドレッサーの事業を始めた。原告は、システム・エンジニアリング株式会社及び株式会社アイエス（以下「アイエス」という。）の代表取締役を兼任し、システム・エンジニアリング株式会社は開発、オートメーション等を行い、アイエスは、チップドレッサーの製造販売を行っている。原告は、昭和六〇年一月二八日、電動ドレッサーの実用新案の出願をし、アイエスは昭和六一年の後半からその製造販売を始め、同年終わり頃から昭和六二年の初め頃、広島近辺から東海地方へ進出した。東海地方では、東海溶材株式会社の各営業所の者とともにキャンペーンを行い、その中で平田プレス工業株式会社（以下「平田プレス」という。）との取引が始まった。

原告は、電動ドレッサーに使われるカッター（溝なし）の形状について昭和六二年一月二七日に意匠出願をし、セールスポイントとしてこれを前記実用新案出願中の電動ドレッサーであることとともにパンフレットに載せ、キャンペーンを行っていた。

原告は、同年二月五日、名古屋で、当時被告の専務取締役であり現在代表取締役の草野和義（以下「草野」という。）と知り合い、草野も原告のキャンペーンに同行することになった。その後、被告は、アイエスの取扱店としてアイエスと取引を始め、同年三月、被告はアイエス製の電動ドレッサー、カッターを平田プレス

に販売した。しかし、同年六月頃から、草野は原告と一緒に営業活動をすることを止めた。

(二) アイエスは、平田プレスから、電動ドレッサー、カッターを納めた当初より、カッターの刃を良く切れるように改良してほしいと言われ、色々改良を試み、原告は、一か月に一度は平田プレスを訪れ、切削刃の幅を工夫したり、溝を掘るなどした試作品をテストしてもらった。

同年九月一七日、原告、平田プレスの佐久間外一名、三菱電機株式会社の担当者は平田プレスの事務所においてチップドレッサーについて打合せの会合を持ち、今後ともアイエスがカッターの切削改良に努力することが確認された。その後、平田プレスの生産技術課長森谷憲弘(以下「森谷」という。)は、アイエス製カッターの改良について原告と電話で話したりしたが、同月二五日原告に対しファックスで、アイエス製カッターの不具合を指摘し、その改良として溝付きのものを図示し、これをSKH材で二四個同月二八日までに製作して送ってほしい旨依頼した。そしてその送付を受け、平田プレスがこれに熱処理して切削性及び刃具の寿命について検査した。

同年一〇月七日、原告、東海溶材の西中、平田プレスの森谷及び佐久間は、アイエス製チップドレッサーの不具合について打合せし、右九月二五日のファックスで切削刃の角度を四五度と図示していたのを三〇度位に狭め、材質をSK3からSKH58という固いものに変え、その際森谷が図示した仕様でアイエスがカッターを製作し、さらに検討することになった。

同年一一月二三日、平田プレスは、刃が切削できない等の不具合を洗い出し、これについての対策を内部で検討した結果、刃が切削できない点については、材質、形状について見通しが出てきたが、その他の点についてはさらに対策を立てたり実施したりする必要があり、同月二八日その打合せ議事録をファックスでアイエスの社長である原告に送った。そして原告はこの議事録を基にさらに検討、改良を重ねた。

(三) 草野及び被告の者が右一連の打合せに加わることは全くなかった。

(四) 原告は右検討及び試作を基に昭和六三年二月五日、本件実用新案権の出願をした。同月一三日アイエスは、三和株式会社から、平田プレスに納入するアイエス製チップドレッサーの注文を受けたが、その際右三和から「チップドレッサーの刃の形状がどのようなものになるか検討し、連絡を乞う。」という旨の要望がなされた。そして、原告は、この注文に基づき、平田プレス向けの電動ドレッサー、カッター(溝なし)を右三和に納入したが、その後アイエスは平田プレスから注文がなく同社に電動プレス及びカッターを納入することはなかった。

2 被告代表者は、その代表者尋問において、昭和六二年九月頃、森谷から切削刃に溝を入れる工夫を聞き、同年一〇月下旬、平田プレスが製作した溝付きカッターの見本を預かって橋周機器製作所に持って行き、これによって試作品を作ってもらった、それを平田プレスへ持って行くと非常にいいということであったので、同年一一月一〇日、平田プレスに溝付きカッターを納入したと供述し、証人橋本道明(以下「橋本」という。)も、橋周機器製作所の橋本は同年一〇月下旬頃、草野から溝付きカッターの見本を見せられてその日のうちにプログラムを組んで加工し、溝付きカッターを二、三個作った、翌日草野が熱処理をしてすぐ平田プレスに見せに行くといいということだったので、橋本は溝付きカッターを製作し、一〇月末から一月初め頃、三〇個位被告に納入したと証言する。

しかし、前記認定のように、昭和六二年一一月二八日の段階においても、いまだ原告と平田プレスとの間で刃が切削できない等の不具合について協議が続けられており、平田プレスが草野の持ってきた溝付きカッターについて、すぐにこれで良いと言って、同年一一月一〇日被告に納入させたとは考えにくく、また、証人橋本は、平田プレス製作の見本と橋周機器製作所製作の試作品とは形状等が同じなのか、違うとしたらどこがどのように違うのかを具体的に述べておらず、さらに、証人森谷憲弘は同年一〇月下旬平田プレスが

溝付きカッターの見本を製作しこれを草野に渡した事実を証言しておらず、前記被告代表者の供述及び橋本の証言は到底信用することができない。

右同様の理由及び乙第三号証について右森谷が平田プレスに残っている書面等を調査してその証明書を作成したことを認めるに足りる証拠がないことから、同年一月頃平田プレスは被告から溝付きカッターを納入したという証人森谷憲弘の証言及び同人が作成したと証言する乙第三号証の記載も信用できない。

3 また、乙第五ないし第二八号証、第二九号証の一ないし四の各納品書等の記載からは溝付きのカッターが溝なしのカッターかはわからないこと、被告代表者の供述によると、同年一月一〇日以降も溝付き、溝なし両方を販売していたということから、右各書証から被告が同年一月七日から昭和六三年一月二六日までの間溝付きカッターを販売していた事実を認めることはできない。

被告は、平成五年六月二日付け準備書面で昭和六二年一月七日から昭和六三年一月二日までの間九五個の凹溝付きカッターを販売したと主張した。右主張をするに当たっては右各書証について慎重に検討したものと考えられるのに、被告代表者は、その代表者尋問において、右期間の九五個の販売について溝なしのカッターも相当混ざっている旨供述した。このような被告の主張及び代表者の供述も右各書証が溝付きカッターの納品を示すものか否か極めて疑わしいことを示しているといわざるをえない。

4 さらに、乙第一号証の製作図面は被告の先使用の事実を立証する極めて重要な証拠であるところ、被告は平成五年三月二四日付けの答弁書においては、「昭和六二年七月一三日にイ号製品に関する製作図面を作成し、その前後より試作開発した。」と主張したが、原告からその虚偽が指摘されるや、被告は同年一月六日付け準備書面で、右図面の作成時期を昭和六二年九月一五日頃に変更し、平成六年一月二日付け準備書面では、「右図面は昭和六二年一月頃に作成されたものと考えるのが相当である。」と主張するに至った。しかし、被告代表者は、その代表者尋問において、乙第一号証の作成者である草野幹雄は作成年月日を覚えていないと供述している。右草野幹雄に右図面の作成時期を確認した際には、前記納品書等の書証を示したり、被告主張の事実関係を説明して当然記憶喚起したものと考えられるが、それでも同人は作成時期を明らかにできなかったのであり、これに被告の右作成時期に関する主張の変遷を考え併せれば、乙第一号証が昭和六二年一月頃に作成されたとする証人橋本の証言及び被告代表者尋問の結果は信用できず、他にその頃作成されたことを認めるに足りる証拠はない。また、被告は右図面の作成と溝付きカッターの製作とを関連付けて主張しており（前記答弁書及び乙第三三三三号証の審判請求書）右作成時期に関する被告の主張の変遷及び結局は作成時期の認定ができないことは被告主張の先使用の事実そのものを疑わせるものである。

5 その他、被告が昭和六二年一月七日から原告が出願した昭和六三年二月五日までの間凹溝付きカッターを製造販売した事実を認めるに足りる証拠はなく、また被告が右の頃凹溝付きカッターの製造販売の事業の準備をしていた事実も認められないので、被告の先使用の抗弁は理由がない。」

## 【52 - 高】

広島高裁平成9年12月26日判決（平成7年（ネ）第400号、実用新案権侵害差止等請求控訴事件）

先使用権認否：

対象：凹溝付カッター（実用新案権）

〔事実〕

・昭和59年頃

被控訴人は、チップドレッサー（スポット溶接用の電極研磨装置）の製造販売の事業を開始。被控訴人は、システム・エンジニアリング株

- 式会社及びアイエスの代表取締役を兼任し、システム・エンジニアリング株式会社は開発、オートメーション等を行い、アイエスはチップドレッサーを製造販売。
- ・ 昭和 60 年 12 月 28 日 被控訴人は、考案の名称をスポット溶接機の電極研磨装置とする電動ドレッサーの実用新案の出願。
  - ・ 昭和 61 年後半 アイエスは、電動ドレッサーの製造販売を開始。
  - ・ 昭和 61 年終わり頃から昭和 62 年初め頃 アイエスは、広島近辺から東海地方へ進出。東海地方では、東海溶材株式会社（以下、「東海溶材」という。）の各営業所の者とともにキャンペーンを行い、その中で自動車車体等の製造を業とする会社である平田プレスの、主に本田技術工業株式会社に納入する自動車車体の製造を行っていた亀山製作所（工場）との取引を開始。
  - ・ 昭和 62 年 1 月 27 日 被控訴人は、電動ドレッサーに使われるカッター（溝なし）の形状について、考案の名称をスポット溶接棒削取機とする実用新案登録出願をした（後に意匠登録に切り替えた）。セールスポイントとしてこれを前記実用新案出願中の電動ドレッサーとともにパンフレットに載せ、キャンペーンを実施。
  - ・ 昭和 62 年 2 月 5 日 被控訴人は、名古屋で、当時控訴人の専務取締役であり現在代表取締役の草野和義（以下、「草野」という。）と知り合い、草野も被控訴人のキャンペーンに同行することになった。
  - ・ 昭和 62 年 3 月 被控訴人は、アイエスの取扱店としてアイエスと取引を始め、平田プレスの亀山製作所がホンダシビックの車体の製造ラインを三菱電機株式会社に請け負わせて立ち上げた際、同製造ラインのスポット溶接の電極チップの研磨具としてアイエス製の電動ドレッサー及びこれに付属するカッター28台をラインと一括して平田プレスに販売。
  - ・ 昭和62年6月頃 上記カッターが切れにくいという問題が生じたため、亀山製作所工場内の通称保全グループと呼ばれる溶接設備の修理・改善を担当するグループ（メンバーは、生産技術課長森谷憲弘（以下「森谷」という。）、太田光哉（以下「太田」という。）、佐久間ら数名の者）がその改善を検討。
  - ・ 昭和62年6月頃 上記グループは、被控訴人に対してカッターの硬度の検討等を依頼。
  - ・ 昭和62年6月頃から 草野は、被控訴人と一緒に営業活動することを止めた。
  - ・ 昭和62年7月頃 上記グループは、控訴人の草野にも同様の依頼。
  - ・ 昭和62年7月7日 控訴人は、上記依頼に基づき、渡辺精密工業株式会社に製作させたカッター（凹溝のないもの）10個を納入し、上記グループは、これを試験するなどした。同時に、控訴人は、同納入にかかる凹溝のないカッターの図面（甲二）を作成して平田プレスに提出。
  - ・ 昭和62年8月、9月 控訴人は、同様に凹溝のないカッター合計30個を納入。上記グループは、カッターの切削刃の形状についても検討し、納入にかかるカッターをエアリユーターなどの工具を用いて手作業で削る等して、切削刃

- の形状を変えてみたり、切削刃の頂面に溝を掘るなどの工夫をして、試験をするなどして、同年9月頃には、上記グループ内では、切削刃の頂面に凹溝を掘るのが有効であるとの認識が固まりつつあった。
- ・ 昭和 62 年 9 月 17 日 被控訴人、平田プレスの佐久間及び太田、三菱電機株式会社の担当者は平田プレスの事務所においてチップドレッサーについて打合せの機会を持ち、今後ともアイエスがカッターの切削改良に努力することを確認。
  - ・ 昭和 62 年 9 月 25 日 平田プレスの森谷は、被控訴人に対しファックスで、アイエス製カッターの不具合を指摘し、その改良として溝付きのものを図示し、溝の加工は、平田プレスで試作することとして、このための溝のないカッターを SKH 材で 24 個同月 28 日までに製作して送ってほしい旨依頼。その送付を受け、平田プレスは、これに凹溝を切削し、熱処理して切削性及び刃具の寿命について検査。
  - ・ 昭和 62 年 10 月 7 日 被控訴人、東海溶材株式会社の西中、平田プレスの森谷及び佐久間は、アイエス製チップドレッサーの不具合について打合せし、上記 9 月 25 日のファックスで切削刃の角度を 45 度と図示していたのを 30 度位に狭め、材質を SK3 から SKH58 という固いものに変え、その際森谷が図示した仕様でアイエスがカッターを製作し、さらに検討することになった。
  - ・ 昭和62年10月頃 平田プレスの太田は、控訴人の草野に対し、平田プレスで試作した凹溝付きカッターを手渡し、これを見本にしてカッターを製作するように要請。控訴人は、橋周機器製作所にこれを見本として示し、同様のカッターを製作するように依頼。
  - ・ 昭和62年11月10日 橋周機器製作所は、これと同様の凹溝付きカッターをSK4という材質の鋼材で製作し、控訴人は、平田プレスに、同凹溝付きカッター5個を納入。平田プレスの上記グループは、これを溶接機のラインで試用して、その切削刃の形状や硬度等を検討し、切れ味や耐久性の試験を実施。控訴人は、同納入に際して、従前の図面（甲二）を基に同納入にかかる凹溝付きカッターの図面（乙一）を作成して平田プレスの購買部門に提出。控訴人は、昭和62年中に、橋周機器製作所に、平田プレスに納入されたものと同様の凹溝付きカッターのほか、大きさや形状の異なる電極チップに対応する凹溝付きカッターの製作や、図面（乙二）を示してハンドドレッサー用の六角形の形状をした凹溝付きカッターの製作を依頼し、同製作所は、相当数を製作して控訴人に納入。
  - ・ 昭和 62 年 11 月 21 日 平田プレスは、刃が切削できない等の不具合を洗い出し、その対策を内部で検討。その結果、刃が切削できない点については、材質、形状について見通しが出てきたが、その他の点についてはさらに対策を立てたり実施したりする必要があると判明。
  - ・ 昭和 62 年 11 月 23 日 平田プレスは、上記打合せ議事録をファックスでアイエスの社長であ

る被控訴人に送付。

・昭和63年初め頃

平田プレスは、凹溝付きカッターは実用に耐え得るものとして、控訴人からさらに凹溝付きカッターを買い入れ、既に設置された凹溝のないカッターをこれと交換して使用し、控訴人は、平田プレスに対し、その後も、凹溝付きカッターを継続的に販売。

出願日 昭和 63 年 2 月 5 日

・昭和 63 年 2 月 13 日

アイエスは、三和株式会社（以下、「三和」という。）から、平田プレスに納入するアイエス製チップドレッサーの注文を受けた。その際三和からチップドレッサーの刃の形状がどのようなものになるか検討し、連絡を乞う旨要望を受けた。アイエスは、この注文に基づき、平田プレス向けの電動ドレッサー、カッター（溝なし）を三和に納入したが、その後は平田プレスからの注文はなく、アイエスが平田プレスに電動プレス及びカッターを納入することはなく、被控訴人の本件出願以降、凹溝付きカッターを納入したこともなかった。

・昭和63年3月22日

控訴人は、凹溝付きカッターについて、考案の名称をスポット溶接のチップ研磨用カッターとする実用新案登録を出願。控訴人は、同出願に際し、平田プレスの了解を得た。

・平成 3 年 4 月 17 日から同 6 年 10 月 16 日まで 控訴人は、イ号製品を合計 8689 個販売。

〔判旨〕

「三 先使用の抗弁について

1 証拠（甲二、三、五ないし七、八の1ないし4、一〇ないし一四、一五の1、2、一八の1、2、一九の1ないし4、乙一、二（乙一の原本の存在及び成立、乙二の成立の認定は後記のとおり。）、三、五、二九の1ないし4、三〇ないし三二、三五ないし三九、四〇の1、2、検甲一、二の1、2、検乙一、証人森谷憲弘（原審）、同橋本道明（原審）、同太田光哉（当審）、被控訴人（原審）、控訴人代表者（原審及び当審））により認められる事実は、次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決八枚目裏六行目の初めから同一一枚目表四行目の終わりまでに認定するとおりであるから、これを引用する。

（一） 原判決八枚目裏六行目の「チップドレッサー」の後に「（スポット溶接用の電極研磨装置）の製造販売」を加え、同七行目から同八行目にかけて「株式会社アイエス（以下「アイエス」という。）」とあるのを「アイエス」と改め、同一〇行目の「昭和六〇年一二月二八日、」の後に「考案の名称をスポット溶接機の電極研磨装置とする」を加える。

（二） 同九枚目表三行目から同四行目にかけて「平田プレス工業株式会社（以下「平田プレス」という。）」とあるのを「、そのころ、平田プレスの亀山製作所（工場）」と、同六行目の「意匠出願をし」を「考案の名称をスポット溶接棒削取機とする実用新案登録の出願をし（後に意匠出願に切り替えた。）」とそれぞれ改め、同七行目の「であること」を削り、同九行目の「原告は」の前に「控訴人は、溶接関連の制御機器、工作機器の開発製造、仕入れ及び販売等を業とする会社であるところ、」を加え、同裏四行目の初めから同七行目の終わりまでを次のとおり改める。

（二） 平田プレスは、自動車車体等の製造を業とする会社であり、その亀山製作所は、主に本田技術工業株式会社に納入する自動車車体の製造を行っていた。右工場は、昭和六二年三月に、ホンダシビックの車体の製造ラインを三菱電機株式会社に請け負わせて立ち上げたが、その際、前記（一）のとおり、右製造ライ

ンのスポット溶接の電極チップの研磨具としてアイエス製の右電動ドレッサー及びこれに付属するカッター二八台がラインと一括して納入された。ところが、同年六月ころから、右カッターが切れにくいという問題が生じたため、工場内の通称保全グループと呼ばれる溶接設備の修理・改善を担当するグループ（メンバーは、生産技術課長森谷憲弘（以下「森谷」という。）、太田光哉（以下「太田」という。）、佐久間ら数名の者）が、その改善を検討することになった。

そして、右グループは、同年六月ころ、被控訴人に対してカッターの硬度の検討等を依頼し、また、同年七月ころ、控訴人の草野にも同様の依頼をした。控訴人は、右依頼に基づき、同年七月七日ころ、渡辺精密工業株式会社に製作させたカッター（凹溝のないもの）一〇個を納入し、右グループは、これを試験するなどした。同時に、控訴人は、右納入にかかる凹溝のないカッターの図面（甲二）を作成して平田プレスに提出した。また、控訴人は、同年八月、九月にも、同様に凹溝のないカッター合計三〇個を納入した。右グループは、カッターの切削刃の形状についても検討し、納入にかかるカッターをエアリユーターなどの工具を用いて手作業で削るなどして、切削刃の形状を変えてみたり、また、切削刃の頂面に溝を掘るなどの工夫をして、試験をするなどした。そして、同年九月ころまでには、右グループ内では、切削刃の頂面に凹溝を掘るのが有効であるとの認識が固まりつつあった。

（三） 同九枚目裏八行目の冒頭に項目の「（三）」を加え、同行目の「外一名」を「及び太田」と、同一行目の「生産技術課長」から同一〇枚目表一行目の「という。」までを「森谷」とそれぞれ改める。

（四） 同一〇枚目表三行目の「これを」を「溝の加工は、平田プレスで試作することとして、このための溝のないカッターを」と改め、同五行目の「これに」の後に「凹溝を切削し、」を、同七行目の「東海溶材」の後に「株式会社」をそれぞれ加え、同裏一行目の「二三日」を「二一日」と、同四行目の「二八日」を「二三日」とそれぞれ改め、同五行目の「そして」から同六行目の終わりまでを削り、同七行目の初めから同行目の終わりまでを次のとおり改める。

（四） 一方、平田プレスの太田は、同年一〇月ころ、控訴人の草野に対し、平田プレスで試作した凹溝付きカッターを手渡し、これを見本にしてカッターを製作するように要請した。控訴人は、橋周機器製作所にこれを見本として示し、同様のカッターを製作するように依頼した。右製作所は、これと同様の凹溝付きカッターをS K 4という材質の鋼材で製作し、控訴人は、同年十一月一〇日、平田プレスに、右凹溝付きカッター五個を納入した。平田プレスの前記グループは、これを溶接機のラインで試用して、その切削刃の形状や硬度等を検討し、切れ味や耐久性の試験を行った。控訴人は、右納入に際して、従前の図面（甲二）を基に右納入にかかる凹溝付きカッターの図面（乙一）を作成して平田プレスの購買部門に提出した。また、控訴人は、昭和六二年中に、橋周機器製作所に、右と同様の凹溝付きカッターのほか、大きさや形状の異なる電極チップに対応する凹溝付きカッターの製作や、図面（乙二）を示してハンドドレッサー用の六角形の形状をした凹溝付きカッターの製作を依頼し、右製作所は、そのころ数回にわたり、同様に相当数を製作して控訴人に納入した。

平田プレスは、遅くとも昭和六三年初めころには、凹溝付きカッターは実用に耐え得るものとして、控訴人からさらに凹溝付きカッターを買い入れ、既に設置された凹溝のないカッターをこれと交換して使用し、控訴人は、平田プレスに対し、その後も、凹溝付きカッターを継続的に販売してきた。

（五） 同一〇枚目裏八行目の項目の「（四）」を「（五）」と、同行目の「右検討」を「前記（三）の平田プレスとの検討」とそれぞれ改め、同九行目の「をした。」の後に「しかし、右出願に際し、被控訴人は、平田プレスの了解を得たり、その旨の通知をしたりすることはなかった。一方、平田プレスは、そのころ、電極チップの形状を異にする新たな溶接機のラインの増設を計画していた。」を加える。

(六) 同一一枚目表一行目の「原告は」を「アイエスは」と、同三行目の「その後」から同行目の「同社に」までを「その後は平田プレスからの注文がなく、アイエスが平田プレスに」と、同四行目の「なかった」を「なく、被控訴人の右出願以降、凹溝付きカッターを納入したこともない」とそれぞれ改め、同行目の次に行を改めて次のとおり加える。

(六) 控訴人は、昭和六三年三月二二日、凹溝付きカッターについて、考案の名称をスポット溶接のチップ研磨用カッターとする実用新案登録の出願をした。控訴人は、右出願に際し、平田プレスの了解を得た。2 ところで、控訴人は、昭和六二年一月七日から本件実用新案権の出願以前において、平田プレス以外にもケミカルジャパン株式会社をはじめ数社に凹溝付きカッターを販売してきたと主張し、控訴人代表者はその旨供述し(原審及び当審)、これについての納品伝票を書証(乙四、六ないし二八)として提出する。しかしながら、右各納品伝票の記載からでは、これにかかるカッターが凹溝付きのものであったのか否かを特定することはできない。控訴人代表者は、右各伝票に「CC」の型番が付されているのが凹溝付きのものであるとか、ラチェット式とあるのが凹溝付きのものであると供述する(原審及び当審)が、右供述によっても「CC」の型番が付されたもの全てが凹溝付きであったというものではないし、また、「CC」の型番の付された株式会社大広に納入されたカッター(伝票は乙一六(甲一三と同じ。))については、同社の作成にかかる、右カッターは凹溝付きではなかった旨の証明書と題する文書(甲一四)が提出されているが、控訴人からこれについて有効な反証は提出されていない。さらに、他に、「CC」の型番の付されたものやラチェット式のもので全て凹溝付きであることを客観的に示す証拠は提出されていないことなどを総合すると、控訴人が本件実用新案権の出願以前において平田プレス以外にも凹溝付きカッターを販売してきたことを認めるに足りず、控訴人の右主張は採用できない。

3 前記1の認定事実によると、被控訴人は、平田プレスの通称保全グループの発案による凹溝付きカッターの試験等に取引業者として協力し、右発案を基に本件実用新案権にかかる凹溝付きカッターを考案し、昭和六三年二月五日に本件実用新案権の出願をしたが、一方、控訴人においては、同様に平田プレスの取引業者として、右保全グループの凹溝付きカッターの試験等に協力し、昭和六二年一月一日、右グループから交付された手作りの見本を基に凹溝付きカッター五個を橋周機器製作所に製作されて平田プレスに納入し、また、同年中に、橋周機器製作所に、右平田プレスに納入されたものと同様のカッターのほか、大きさや形状の異なる凹溝付きカッターの製作を発注し、相当数を製作させていたのであり、右平田プレスに納入された五個の凹溝付きカッターが、納入の段階では、実用化に向けてさらに耐久性等の試験を要するいわば試作品の域を出ないものであったとしても、その後、その実用化に向けてこれに大幅な改良が加えられた形跡はなく、その後の事実経過(前記1(四))と併せると、被控訴人の本件実用新案権の出願時においては、控訴人は、凹溝付きカッターの製造販売にかかる事業の準備をしていたものと認めるのが相当である。

4 そうすると、控訴人は、本件実用新案権について先使用による通常実施権を有するものというべきであり、控訴人の主張にかかる抗弁は理由がある。」

## 【52 - 最】

最高裁平成10年10月13日第三小法廷判決(平成10年(オ)第881号、実用新案権侵害差止等請求上告事件)

先使用権認否：

対象：凹溝付カッター(実用新案権)

〔事実〕

- ・ 昭和 59 年頃 上告人は、チップドレッサー（スポット溶接用の電極研磨装置）の製造販売の事業を開始。上告人は、システム・エンジニアリング株式会社及びアイエスの代表取締役を兼任し、システム・エンジニアリング株式会社は開発、オートメーション等を行い、アイエスはチップドレッサーを製造販売。
- ・ 昭和 60 年 12 月 28 日 上告人は、考案の名称をスポット溶接機の電極研磨装置とする電動ドレッサーの実用新案の出願。
- ・ 昭和 61 年後半 アイエスは、電動ドレッサーの製造販売を開始。
- ・ 昭和 61 年終わり頃から昭和 62 年初め頃 アイエスは、広島近辺から東海地方へ進出。東海地方では、東海溶材株式会社（以下、「東海溶材」という。）の各営業所の者とともにキャンペーンを行い、その中で自動車車体等の製造を業とする会社である平田プレスの、主に本田技術工業株式会社に納入する自動車車体の製造を行っていた亀山製作所（工場）との取引を開始。
- ・ 昭和 62 年 1 月 27 日 上告人は、電動ドレッサーに使われるカッター（溝なし）の形状について、考案の名称をスポット溶接棒削取機とする実用新案登録出願をした（後に意匠登録に切り替えた）。セールスポイントとしてこれを前記実用新案出願中の電動ドレッサーとともにパンフレットに載せ、キャンペーンを実施。
- ・ 昭和 62 年 2 月 5 日 上告人は、名古屋で、当時被上告人の専務取締役であり現在代表取締役の草野和義（以下、「草野」という。）と知り合い、草野も上告人のキャンペーンに同行することになった。
- ・ 昭和 62 年 3 月 上告人は、アイエスの取扱店としてアイエスと取引を始め、平田プレスの亀山製作所がホンダシビックの車体の製造ラインを三菱電機株式会社に請け負わせて立ち上げた際、同製造ラインのスポット溶接の電極チップの研磨具としてアイエス製の電動ドレッサー及びこれに付属するカッター28台をラインと一括して平田プレスに販売。
- ・ 昭和62年6月頃 上記カッターが切れにくいという問題が生じたため、亀山製作所工場内の通称保全グループと呼ばれる溶接設備の修理・改善を担当するグループ（メンバーは、生産技術課長森谷憲弘（以下「森谷」という。）、太田光哉（以下「太田」という。）、佐久間ら数名の者）がその改善を検討。
- ・ 昭和62年6月頃 上記グループは、上告人に対してカッターの硬度の検討等を依頼。
- ・ 昭和62年6月頃から 草野は、上告人と一緒に営業活動することを止めた。
- ・ 昭和62年7月頃 上記グループは、被上告人の草野にも同様の依頼。
- ・ 昭和62年7月7日 被上告人は、上記依頼に基づき、渡辺精密工業株式会社に製作させたカッター（凹溝のないもの）10個を納入し、上記グループは、これを試験するなどした。同時に、被上告人は、同納入にかかる凹溝のないカッターの図面（甲二）を作成して平田プレスに提出。

- ・ 昭和62年8月、9月

被上告人は、同様に凹溝のないカッター合計30個を納入。上記グループは、カッターの切削刃の形状についても検討し、納入にかかるカッターをエアリユーターなどの工具を用いて手作業で削る等して、切削刃の形状を変えてみたり、切削刃の頂面に溝を掘るなどの工夫をして、試験をするなどして、同年9月頃には、上記グループ内では、切削刃の頂面に凹溝を掘るのが有効であるとの認識が固まりつつあった。
- ・ 昭和 62 年 9 月 17 日

上告人、平田プレスの佐久間及び太田、三菱電機株式会社の担当者は平田プレスの事務所においてチップドレッサーについて打合せの機会を持ち、今後ともアイエスがカッターの切削改良に努力することを確認。
- ・ 昭和 62 年 9 月 25 日

平田プレスの森谷は、上告人に対しファックスで、アイエス製カッターの不具合を指摘し、その改良として溝付きのものを図示し、溝の加工は、平田プレスで試作することとして、このための溝のないカッターを SKH 材で 24 個同月 28 日までに製作して送ってほしい旨依頼。その送付を受け、平田プレスは、これに凹溝を切削し、熱処理して切削性及び刃具の寿命について検査。
- ・ 昭和 62 年 10 月 7 日

上告人、東海溶材株式会社の西中、平田プレスの森谷及び佐久間は、アイエス製チップドレッサーの不具合について打合せし、上記 9 月 25 日のファックスで切削刃の角度を 45 度と図示していたのを 30 度位に狭め、材質を SK3 から SKH58 という固いものに変え、その際森谷が図示した仕様でアイエスがカッターを製作し、さらに検討することになった。
- ・ 昭和62年10月頃

平田プレスの太田は、被上告人の草野に対し、平田プレスで試作した凹溝付きカッターを手渡し、これを見本にしてカッターを製作するように要請。被上告人は、橋周機器製作所にこれを見本として示し、同様のカッターを製作するように依頼。
- ・ 昭和62年11月10日

橋周機器製作所は、これと同様の凹溝付きカッターをSK4という材質の鋼材で製作し、被上告人は、平田プレスに、同凹溝付きカッター5個を納入。平田プレスの上記グループは、これを溶接機のラインで試用して、その切削刃の形状や硬度等を検討し、切れ味や耐久性の試験を実施。被上告人は、同納入に際して、従前の図面（甲二）を基に同納入にかかる凹溝付きカッターの図面（乙一）を作成して平田プレスの購買部門に提出。被上告人は、昭和62年中に、橋周機器製作所に、平田プレスに納入されたものと同様の凹溝付きカッターのほか、大きさや形状の異なる電極チップに対応する凹溝付きカッターの製作や、図面（乙二）を示してハンドドレッサー用の六角形の形状をした凹溝付きカッターの製作を依頼し、同製作所は、相当数を製作して被上告人に納入。
- ・ 昭和 62 年 11 月 21 日

平田プレスは、刃が切削できない等の不具合を洗い出し、その対策を

内部で検討。その結果、刃が切削できない点については、材質、形状について見通しが出てきたが、その他の点についてはさらに対策を立てたり実施したりする必要があると判明。

・昭和62年11月23日

平田プレスは、上記打合せ議事録をファックスでアイエスの社長である上告人に送付。

・昭和63年初め頃

平田プレスは、凹溝付きカッターは実用に耐え得るものとして、被上告人からさらに凹溝付きカッターを買い入れ、既に設置された凹溝のないカッターをこれと交換して使用し、被上告人は、平田プレスに対し、その後も、凹溝付きカッターを継続的に販売。

出願日 昭和63年2月5日

・昭和63年2月13日

アイエスは、三和株式会社（以下、「三和」という。）から、平田プレスに納入するアイエス製チップドレッサーの注文を受けた。その際三和からチップドレッサーの刃の形状がどのようなものになるか検討し、連絡を乞う旨要望を受けた。アイエスは、この注文に基づき、平田プレス向けの電動ドレッサー、カッター（溝なし）を三和に納入したが、その後は平田プレスからの注文はなく、アイエスが平田プレスに電動ドレッサー及びカッターを納入することはなく、上告人の本件出願以降、凹溝付きカッターを納入したこともなかった。

・昭和63年3月22日

被上告人は、凹溝付きカッターについて、考案の名称をスポット溶接のチップ研磨用カッターとする実用新案登録を出願。被上告人は、同出願に際し、平田プレスの了解を得た。

・平成3年4月17日から同6年10月16日まで 被上告人は、イ号製品を合計8689個販売。

〔判旨〕

「理由

上告代理人小松陽一郎、同池下利男、同村田秀人、上告補佐人古田剛啓の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。」

《参考》

「上告代理人小松陽一郎、同池下利男、同村田秀人、上告補佐人古田剛啓の上告理由

第一 明らかな最高裁判所判決違反・法令違反について

〔本件は、実用新案権侵害を肯定した一審判決を原判決が取り消したものであり、しかも、産業界のみならず国際的にも注目されている知的財産権訴訟に関わるものであるので、御庁におかれては、十分に慎重に吟味判断願いたい〕

一 本件は、被上告人の凹溝付カッター（スポット溶接の電極研磨具）に先使用権を認めることができるかどうかという争点に関する比較的シンプルな事案である。

被上告人の凹溝付カッターの開発の事実経過について原判決の事実認定が経験則等に反することについては後述するが、たとえ、原判決の事実認定を前提としても、原審の右判断は、実用新案法第二六条の準用す

る特許法第七九条の「事業の準備」に関する最判昭和六一年一〇月三日最高裁第二小法廷判決民集四〇巻六号一〇六八頁の判断に明らかに違背するという初歩的なミスを犯しており、法令違背の違法を免れない。

二 1 先使用権が成立するためには、まず、既に「発明が完成」（本件では「考案が完成」）している必要がある。

このことは、既に確立した判例であり、学説の一致するところでもある〔最判昭和六一年一〇月三日最高裁第二小法廷判決民集四〇巻六号一〇六八頁、

最高裁判所判例解説民事編昭和六一年度四〇六頁（「発明は、着想に始まり、課題の設定、課題解決のための技術手段の構成、それによる効果の確認という段階を経て完成に至るものであり、右最終段階に到達していないものが『発明未完成』である」とする）、

松本重敏「特許法七九条の先使用権者の通常実施権の効力範囲」民商法雑誌九八巻一号一〇五頁、

牧野利秋「特許法七九条にいう発明の実施である事業の準備の意義と先使用による通常実施権の範囲」内田修先生傘寿記念判例特許侵害法二七五七頁（「先使用権制度を支える根拠は、最先の出願に先立って、これとは別個に独自の精神的創作としての発明を完成したことにありと解すべき」としている）、

注解特許法第二版増補上巻七六五頁、

牧野利秋編・裁判実務体系 9 工業所有権訴訟法・飯田秀郷「先使用権（1）三〇七頁（「事業の準備から把握される発明は、その際にまとまったものとして完成していなければならない」とする）、

中山信弘著・工業所有権法（上）・弘文堂四〇九頁、

大阪地判昭和四一年二月一日判例時報四五六号五六頁熔溶アルミナの製造法事件（「その発明が既にまとまったものとして完成していたこと」が必要であるとする）等参照〕。

2 発明の完成について、最判昭和六一年一〇月三日判決では、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法二条一項）、一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しようという効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有するものが反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもって足りるものと解するのが相当である（最高裁昭和四九年行ツ代一〇七号同五二年一〇月一三日第一小法廷判決・民集三一巻六号八〇五頁参照）。」と判示されている。

3 本件は実用新案権についての事案であるが、実用新案法第二六条は、特許法七九条を準用しており、また、実用新案法の目的とされるところが小発明の保護であり、「考案」は「自然法則を利用した技術思想の創作」（実用新案法二条一項）であって、「発明」との相違は創作として高度であるか否かに過ぎないことから、右発明の完成に至る課程、及び「発明の完成」に関する解釈は「考案の完成」にそのまま該当するものであり、この点については全く異論のないところである。

したがって、「考案が完成」しているというためには、「一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しようという効果の確認という段階を経て」いる必要があり、「その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有するものが反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要」することになる。

三 1 ところがこの点について、原判決二三頁以下は、

「控訴人においては、同様に平田プレスの取引業者として、右保全グループの凹溝付きカッターの試験等に協力し、昭和六二年一一月一〇日、右グループから交付された手作りの見本を基に凹溝付きカッター五個を

橋周機器製作所に製作させて平田プレスに納入し、また、同年中に、橋周機器製作所に、右平田プレスに納入されたものと同様のカッターのほか、大きさや形状の異なる凹溝付きカッターの製作を発注し、相当数を製作させていたのであり、右平田プレスに納入された五個の凹溝付きカッターが、納入の段階では、実用化に向けてさらに耐久性等の試験を要するいわば試作の域を出ないものであった」と認定しているにもかかわらず、先使用に基づく通常実施権を認めている。

しかしながら、被上告人の「製作した凹溝付きカッターは、実用化に向けてさらに耐久性等の試験を要するいわば試作の域を出ないものであった」のであれば、「その技術的手段により所期の目的を達成しうるといふ効果の確認という段階を経」ているとは到底言い得ず、また、「その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有するものが反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されている」とは言い得ないことも明らかである。

2 なお、原判決は、右判示部分に引き続き、「その後、その実用化に向けてこれに大幅な改良が加えられた形跡がな」い、としているが、「試作等から最終的にそのまま採用されることとなったとしても、本格的にこれを採用するとの企業等の意思決定がなされた時から事業の準備が開始」されたとされるのであって(例えば、吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説〔第12版〕五八一頁)、結果的に何ら改良が加えられることがなかったとしても、それは発明・発見に通常伴う発明等の完成に至るまでの「効果」の確認のプロセスに過ぎないのであって、「発明」の途中のこのような「未完成」状態を結果的に遡及させて「完成」と見なしうるもの足り得ないことも明白であるから、右説示は何の意味も有しないし、右事実をもって「未完成」を「完成」とすることは許されないものである。

そして、原判決のどの部分を見ても、上告人が出願した昭和六三年二月五日までに、平田プレスなりが本格的に被上告人のカッターを採用するとの企業の意思決定があったとする本件考案より早い「考案の完成時期」(それは抗弁事実である)について触れられている箇所は存在しない。

四 したがって、原判決認定の事実が仮に存在するとしても、本件考案の出願時点でいまだ考案が未完成であること的事实を認定しながら(少なくとも、右出願時までに考案が完成していたとの事実を認定せずに)、先使用に基づく通常実施権を認めた原判決は、実用新案法二六条の準用する特許法七九条にいう「事業の準備」の解釈を明らかに誤っているものである。

五 原判決は、被上告人に対する右先使用に基づく通常実施権の存在を認め、抗弁に理由があるとして、上告人の本訴請求を「その余の点について判断するまでもなく理由がないから失当としていずれもこれを棄却する」と判示しており、右判決には影響を及ぼすことが明らかな法令解釈の誤りが存する(旧民訴法三九四条)。

## 第二 経験則違反・理由不備の違法について

一 原判決は、被上告人のカッターの開発過程につき、被上告人が平田プレス以外にもケミカルジャパン株式会社をはじめ数社に凹溝付きカッターを販売したとの被上告人の主張を除き、被上告人の主張を全面的に採用している。

二 しかしながら、被上告人の主張については、その主張を裏付ける客観的な証拠は存在しておらず、証人橋本道明(第一審)、証人太田光哉(控訴審)、被上告人代表者草野(第一審及び控訴審)の証言はいずれも客観的な証拠に矛盾し、変遷を重ねるなど信用性を有しないものである(右の証拠の不存在及び証人橋本、被控訴人代表者の証言が信用できない旨は第一審判決において詳細に認定されている。また、原審二〇頁以下も、なぜか、一部分に限り〔但し、これが一〇年も前の事実についての偽りの証言であってその有する意味は極めて重大であるが〕、右供述の信用性を否定している)。

にもかかわらず、何らその根拠を明らかにすることなく、第一審判決の経験則に合致する詳細な認定を覆して、被上告人の主張を認めた原判決には経験則違反の違法が存するものである。

以下、右の点を明らかにするため、乙第一号証、乙第三号証、乙第五号証、乙第二九号証の一ないし四、乙第三〇、三一、三五号証ないし三九号証が客観的証拠と言い得ないこと、及び、証人橋本道明（以下「証人橋本」という。）、証人太田光哉（以下「証人太田」）、被上告人代表者（以下「草野」という。）の証言が信用しえないものであることにつき論じる。

### 三 乙第一号証の作成時期について

1 乙第一号証の作成時期について、原判決は、昭和六二年一月一〇日に被上告人が平田プレスに凹溝付きカッターを納入した際に提出したとしている（原判決一七頁七行目）。

2 この点、第一審判決は、乙第一号証の図面が先使用の事実を示す重要な証拠であることを指摘し、それにも関わらずその作成年月日につき、被上告人が当初昭和六二年七月一三日と主張し、上告人からその虚偽が指摘されるや、同年九月五日頃に変更し、さらに同年一月頃と変更するという変遷を重ねていること及び被上告人代表者本人尋問において乙第一号証の作成者である草野が作成年月日を覚えていないことを併せ考えれば、乙第一号証が同年一月頃に作成されたとする証人橋本の証言及び草野の尋問の結果は信用できないとしている（第一審判決一二枚目裏一〇行目4以下）。

3 右の点につき、証人橋本は図面そのものを見た時期を明確に証言しておらず、製品ができあがってから後になって見たと証言している（第一審同人証言一三三項、但し、証人橋本の証言が信用しえないことについては後述。）。

また、草野は、第一審、控訴審と乙第一号証を修正した事実を認めているが、その修正時期については昭和六二年一月終わりから二月初めといったん供述したう（控訴審同人調書一七三項）、いわば「その舌の根が乾かぬうち」に、それ以降になって修正した旨供述し（控訴審同人調書一七四項）、結局明確に修正した時期を述べていない（控訴審同人調書一六一項ないし一七七項）。

4 結局、原判決の「昭和六二年一月一〇日の被上告人製品納入に際して従前の図面（甲第一号証）を乙第一号証に書き直して平田プレスの購買部門に提出した」との事実認定の根拠となるものは、草野の昭和六二年一月一〇日に平田プレスに納入した旨の供述、証人橋本も控訴人の指示で一〇月末から一月初め頃、被告に納入した旨の証言しか存在せず、客観的な証拠は一切存在しない。

そして、右の証人橋本及び草野の両供述は、客観的証拠でかつ溝付きカッターを実用のものとしていく過程で作成され十分な信用性を有する甲第五号証と明らかに矛盾している（甲第五号証の信用性については第一審判決、原判決とも認めるところである。）。

すなわち、甲第五号証には昭和六二年一月二三日の段階で、ようやく材質、形状に見通しが出てきたと記載されており、この時点でいまだカッターの切れ味、耐久性を向上させるための検討が平田プレスと上告人との間に行われていたことは右記載から明らかである。

5 このように乙第一号証の作成年月日については、作成者である被控訴人代表者草野の供述は不自然な変遷を重ね、結局明確な作成時期を供述できず、証人橋本もその時期につき明確に述べていない。そして、被上告人の製品の納入時期についても客観的な証拠である甲第五号証に明らかに反しているにもかかわらず、昭和六二年一月一〇日の被上告人製品納入に際して従前の図面（甲第一号証）を乙第一号証に書き直して平田プレスの購買部門に提出したとの原判決の事実認定は明らかに経験則に反するものである。

6 乙第一号証の真偽は先使用権の成否にとって極めて重要なものであり（この点は第一審判決一二丁裏最終二行も認めている）、いわば唯一の証拠について原審が詳細に分析認定しその証明力を否定したにもかか

ならず、何ら具体的な理由を示すことなく、全く逆の事実を認定するためには、十分な理由付けが必要であることは論を待たない。

したがって、この点で、理由不備の違法があり、結論に影響することも当然である。

#### 四 乙第三号証について

原判決は、被上告人の製品の開発経過を認定する証拠として第一審判決では排斥されている乙第三号証を用いている（原判決一〇頁一行目）。

しかし、乙第三号証の記載内容については、第一審判決で述べられているように甲第五号証の記載から認められる昭和六二年一月一日の時点で溝付きカッターが未だ検討中であるという事実に明らかに反していること、乙第三号証を実質的に作成した森谷が平田プレスに残っている書面等を調査してその証明書を作成したことを認めるに足りる証拠がないこと、森谷自身昭和六二年一月二十八日現在では材質の見通しができてきた段階にすぎなかった（すなわち「考案未完成」であった）ことを認めていること（第一審同人調書一九〇項以下）からすれば、その信用性がないことは明らかである。

#### 五 乙第五号証及び乙第二九号証の一ないし四について

1 原判決は、第一審判決で排斥されている乙第五号証及び第二九号証の一ないし四を用いて、被上告人の製品が平田プレスに昭和六二年一月一日に納入されたとの事実を認定している。

2 しかし、原判決も認めるとおり乙第五号証、乙第二九号証の一ないし四の記載からは、そこに記載されているカッターが凹溝付きのものか否かを特定することはできないものである（第一審判決一二枚目表、裏）。

乙第一六号証は品名として「電動用カッター T D A C C」と記載されているが、右カッターに凹溝が付いていなかったことについては納入先である株式会社大広が作成した証明書（甲第一三号証）から明らかである（原判決もこの点については認めている、原判決二頁）。乙第五号証、乙第二九号証の一ないし四に記載されている品名は、「T D A C C」であり、その他は材質、サイズ等を記載してあるに過ぎず、乙第一六号証と何ら差異は存在しない。

3 一方で「T D A C C」の記載ある納品書のカッターを第三者である株式会社大広の証明書（甲第一四号証）を用いて凹溝なしと認定しながら、他方で「T D A C C」の記載ある納品書のカッターを凹溝が付いたカッターと認定するのは重大な矛盾以外の何ものでもない。

4 このように原判決は、品名の同一なものを一方で凹溝なしと認定しながら、他方で凹溝ありと認定しており、右認定は明らかに経験則に反するものである。

#### 六 乙第三〇、三一号証について

乙第三〇、三一号証は被上告人会社のパンフレットであり、同パンフレットには作成年月日の記載はなく、被上告人が凹溝付きカッターを作成した時期を何ら明らかにするものではない。

#### 七 乙第三六ないし三九号証について

1 乙第三六号証ないし第三八号証が凹溝が付いていないカッターであることは、被上告人も認めるところであるが、乙第三九号証の「T D A C C ( S K 4 )」が凹溝付きカッターであり、同書面の日付である昭和六二年一月一日に凹溝付きカッターを平田プレスに納入したと主張し、原判決では、右主張に沿った判断がなされている。

2 しかしながら、右に述べたように S K 4 とはカッターの材質の硬度にすぎず乙三九号証の記載中品名の部分は「T D A C C」である。そして、「T D A C C」の品名のカッターが凹溝のないカッターであることは乙第一六号証、甲第一四号証から明らかであり、乙第一六号証の日付である昭和六二年一月二七日に凹溝のないカッターを「T D A C C」の品名で被上告人が株式会社大広に納品している事実からしても、

乙第三九号証に記載されている「TDA CC」が凹溝付きのカッターであるとの被上告人の主張は何ら根拠のないものである。

3 また、証人太田は、乙第三九号証で品名が「TDA CC」に変更したことを挙げて、昭和六二年一月一日の時点で凹溝付きカッターが完成し、硬度も確定しており、被上告人から溝付きカッターの納入を受けた旨を証言している（乙第三五号証、控訴審第二回同人調書四四項、第三回同人調書五三項、五四項）。

しかし、右証言は、乙第一六号証、甲第一四号証と矛盾するばかりでなく、次の点から信用することができないものである。

すなわち、証人太田は一方で右「TDA CC」という品名を乙第三九号証の納品書上でみた旨証言し（控訴審第二回同人調書四四項ないし四七項）、他方でも品名変更前の古い溝なしのカッターの品名は記憶していないと供述する（控訴審第二回同人調書二二五項）。さらに、乙第二号証には溝付きカッターが描かれており、設計図に記載されている品名は「CD P 601」である、が右品名の記憶はない旨供述している（第三回同人調書一九項、二〇項）。

このように、当時現場担当者である証人太田が、実際に使用しており改良がチームを組んで行うほどの要請があった物の品名を全く記憶しておらず、また設計図に記載のある他の製品の品名でさえ記憶していないのに、記憶していない品名から一〇年以上も前の単に納品書に記載されているにすぎない「TDA CC」に品名が変更したことだけを何故鮮明に記憶しているのか全く不可解である。

また、そもそも、溝付きカッターの品名が「TD」という文字がついているという前提に問題がある。

乙第一号証、二号証にはともに溝付きのカッターが描かれているのに、二号証には「CD P 601」という品名が付されているのである。さらに草野は「TDA」について「チップドレッサーオート」という意味で理解しており（控訴審草野調書一二九項）、証人太田がというような溝付きであるなしによって「TDA」という品名を用いた記憶はない旨供述している（控訴審同人調書一三八項）。

4 右に述べたように乙第三五号証ないし三九号証は、被上告人の主張を裏付ける証拠には何らなり得ないものである。にもかかわらず、右証拠を用いて被上告人の主張に沿った事実認定を行った原判決には経験則違反の違法が存する。

#### 八 証人橋本の証言の信用性について

証人橋本は、一〇月下旬、一月初めには検甲第一号証と全く形状が同じ溝付きカッターを製造し、それ以後も、全く形状に変化がなかったことを証言（第一審第六回同人調書九三項以下）している。

しかし、右証人橋本の証言によれば、昭和六二年一〇月下旬には、溝付きカッターの形状は確定しており、それ以降形状に全く変化なく作り続けていることになるが、これは前記甲第五号証の記述と明らかに矛盾しているし、第一審判決で、（a）昭和六二年一月二八日の段階においても被控訴人と平田プレスとの間で刃が切削できない等の不具合について協議が続けられており、平田プレスが草野が持ってきた溝付カッターをすぐにこれで良いと行って控訴人に納入させたとは考えにくいこと、（b）証人橋本が平田プレス製作の見本と橋周機器製作所の試作品との異同を具体的に述べていないこと、（c）証人森谷が溝付きカッターの見本を製作しこれを草野に渡した事実を証言していないことを理由として到底信用することができないと述べられている（第一審判決一枚目裏、一二枚目表）とあり、信用性がないことは明らかである。

#### 九 草野の供述の信用性について

草野の被上告人製品の開発過程についての供述の信用性について、第一審判決は、先使用の事実を立証するための極めて重要な証拠である乙第一号証に関する供述の変遷が存在すること、乙第五ないし第二八号証、二九号証の一ないし四に関しても主張と供述が合致していないこと、客観的な証拠である甲第五号証と矛盾

することをあげてその信用性を否定している（第一審判決一枚目裏から一五枚目裏）。また、控訴審の供述も第一審判決で指摘されているにもかかわらず、乙第一号証の作成時期に関し変遷を繰り返している（控訴審同人調書一六一項ないし一七七項）。

第一審、控訴審を通じて草野のとったかかる供述態度及びその供述内容が甲第五号証と矛盾することからもその信用性がないことは明らかである。

一〇 証人太田の供述の信用性及び乙第三五号証について

1 証人太田の供述が信用できない旨はすでに述べている点に加えて、以下の点からも明らかである。  
2 まず、証人太田は、今回の証言は日記や日報などを確認したのではなく裁判に書証として提出された議事録と記憶にのみ基づいて供述している旨証言する（控訴審第二回同人調書一七〇項）が、そのわりには一〇年以上も前の事柄について日付などについては詳細に供述するものの、他方で、実際に自分が担当していた業務に係る品名等についてはよく覚えていない旨を証言している。かかる供述態度及び内容からすれば、その証言は信用できないことは明らかである。

3 さらに森谷証言と食い違っている点が多々ある。

電動ドレッサーのカッターの刃をよく切れるようにすること、それをどの業者に依頼するかは昭和六二年三月以降、保全グループ（技術管理グループ）全体の重大な関心事である（第一審森谷調書五八項）にも関わらず、同じグループである両者が異なった供述をしている。

すなわちアイエスから仕入れたカッターの不具合改善の相談を数社に依頼したが、第一審で森谷がキョクトーはその内の数社の一つである旨証言しているにもかかわらず、証人太田は同社がメインであった旨証言する（控訴審第二回同人調書二〇七項）。

また、森谷はアイエスが薄い溝付きのカッターを持ってきた旨証言するが、証人太田はその事実はない旨証言する（控訴審第二回同人調書二一五項）。

4 株式会社ヒラタは、本件考案の考案者である被控訴人が経営するアイエスを排除して控訴人と取引を初め、現在も、株式会社ヒラタは控訴人の本件溝付きカッターの大口の納入先である旨控訴人代表者草野は供述している（控訴審草野調書一九五項ないし一九八項）。

このように株式会社ヒラタが被控訴人を排除して控訴人と取引を継続している事実からすれば、右株式会社ヒラタは控訴人と経済的利益を一にしており、更に言えば、侵害品を購入し業として使用しているということは、本件実用新案権を侵害していることに他ならないから、かかる意味では被上告人と利害が共通しているため、右ヒラタの従業員である証人太田の証言の信用性には大いに疑問がある。

5 また、証人太田の供述によると、昭和六二年一月一〇日に溝なしカッターが五個、控訴人から納入されたきりその後二ヶ月間、納入がなく（第三回同人調書九三項）（しかも、その後の納入の証拠は一切提出されていない）、当時オートドレッサーは二八台あったわけ（控訴審第三回同人調書九五項）であるから、二ヶ月の間うち二三台は溝なしカッターが付いていたことになる（控訴審第三回同人調書一〇二項）。

同人は溝付きカッターの耐久性を見ていたと証言しているが、そもそも、刃の寿命は普通一週間である旨のべており（控訴審第三回同人調書一九七項）、他方で五個納入された溝付きカッターが二ヶ月もの間一切研磨もしないまま現場に取り付けられていたと供述している（控訴審第三回同人調書一九九項）。

右供述から耐久性を見ていたとの供述は信用できず、また、供述に矛盾が多数存在することから、五個の納入したとの証言を信用することができないことはあきらかである。

一一 右に述べたとおり、被上告人の製品の開発過程について、客観的証拠は存在せず、証人橋本、証人太田の証言、草野の供述はいずれも信用できないものであるにもかかわらず、被上告人の主張を認めた原審判

決は明らかに経験則に反しており、経験則違反・理由不備の違法が明白に存する。

以上」

### 【53 - 地】

松山地裁平成8年11月19日判決(平成7年(ヨ)第194号、便座カバー製造装置使用差止仮処分申立事件)

先使用权認否：×

対象：便座カバー製造装置(実用新案権)

#### 〔事実〕

・昭和50年10月頃 石津製作所は、TS-1型と称する便座カバー製造装置(以下「A物件」という。)を製造し、債権者クリンペットに納入。

出願日 昭和57年2月10日

・昭和63年から平成8年10月4日まで 株式会社石津製作所(以下「石津製作所」という。)は、別紙物件目録記載の便座カバー製造装置(以下「イ号物件」という。)を製造し、債務者に納入し、債務者はこれを使用して便座カバーを製造、販売。それ以降、債務者は継続してイ号物件を使用して、便座カバーを製造販売。

#### 〔判旨〕

「三 先使用权について 債務者の抗弁2

##### 1 先使用权の範囲についての一般論

債務者は、A物件が本件考案の構成要件を全て充足しているので、石津製作所が有する先使用权の範囲は、本件考案の技術的範囲に含まれる全ての便座カバー製造装置に及ぶと主張する。

しかし、最高裁昭和六一年一〇月三日判決・民集四〇巻六号一〇六八頁は、「先使用权の範囲は、特許出願の際に先使用权者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明(その実施形式に具現されている技術的思想)と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ。」と解している。そして、特許出願に係る発明が上位概念ないし広い範囲の発明であるのに対し、先使用权者が実施していた発明が下位概念ないし狭い範囲の発明である場合(換言すれば、先使用权者が実施していた発明が特許出願に係る発明の一部に過ぎないような場合)は、先使用权者は、その実施していた一部の発明についてのみ先使用权を有するのであり、特許出願に含まれた発明の全部について使用权を有するものではない(法曹会発行・最高裁判所判例解説民事編・昭和六一年度の四二五頁〔注八〕参照)。

そうだとすると、A物件に具現された考案が本件考案の一部に過ぎないような場合は、A物件が本件考案の構成要件を全て充足していたとしても、石津製作所が有する先使用权の範囲は、本件考案の技術的範囲に含まれる全ての便座カバー製造装置に及ぶのではなく、A物件に具現された考案と同一性を失わない範囲内において変更した便座カバー製造装置についてのみ、石津製作所は先使用权を有するに過ぎない。

##### 2 石津製作所がイ号物件について先使用权を有するか否か

###### (一) A物件とイ号物件との差異

《証拠略》によると、A物件とイ号物件とでは、次のような構造上・機能上の差異があることが認められ

る。

(1) A物件では、直交方向折りたたみ後でなければ、単位体長さに切断できないのに対し、イ号物件では逆に単位体長さに切断後に、直交方向折りたたみを行う。その結果、イ号物件は段折りが可能であるが、A物件では段折りが不可能である。段折りして製造された便座カバーは、収納された容器から容易に取り出すことができるという利点がある。

(2) 紙シートを単位体長さに切断するのに、A物件ではバンドソー(帯鋸)を使用しているのに対し、イ号物件では回転カッター(切断ロール)を使用している。その結果、イ号物件の方が格段に生産性が高い。

(3) A物件は、紙シートの送りロールの軸が地平面に垂直に取り付けられ、紙シートが地平面に垂直の状態に引っ張り加工されるので、紙シートの強度が維持されず切れ易いのに対し、イ号物件では、紙シートの送りロールの軸が地平面に水平に取り付けられ、紙シートが地平面に水平に引っ張られるので切れにくい。

その結果、A物件では、紙シートを引っ張る際に切れないように、一平方メートル当たり三〇グラムもある厚手の紙でなければならない。現在では、公共の場所(列車・飛行機・ホテル・レストラン等)に備付けられている便座カバーは、一平方メートル当たり三〇グラム未満の薄手の紙ばかりであり、消費者が携帯用に持ち運びするにも薄手の便座カバーが便利である。

## (二) 本件考案の構成について

本件考案は、次のような構成からなる便座カバー製造装置である。

(1) 原反から繰り出される水溶性の帯状素材をその折り目が送り方向に延びるように二つ折りに折りたたむ手段(折り目の送り方向二つ折り手段)と、折りたたまれた帯状素材に排出物の通路を形成するために便座のほぼ内縁に沿う切目を入れる手段(切目入れ手段)と、切目が入られた帯状素材を便座カバーの単位体の長さに切断する手段(単位体長さ切断手段)と、切断前か切断後の単位体を折り目が送り方向とほぼ直行する方向に延びるように二つ折りに折りたたむ手段(直行方向折りたたみ手段)を具備すること。

(2) 切目入れ手段は二つ折りに折りたたまれた帯状素材を挟む一対のロールを備え、一方のロールには他方のロールとあいまって帯状素材に不連続な切目を形成する刃が設けられ、この刃は排出路の通路を帯状素材の折り目に沿って二つ折りにした形態に形成されていること。

## (三) 前記(一)(1)の差異について

本件考案は、先に単位体長さ切断を行い、その後に直行方向折りたたみを行う場合(以下「イ号物件方式」という。)と、先に直行方向折りたたみを行い、その後に単位体長さ切断を行う場合(以下「A物件方式」という。)の双方が含まれる。本件明細書の3欄26行目ないし28行目でも、その旨が明示されている。

イ号物件方式では段折りが可能であるが、段折りして製造された便座カバーは、収納された容器から容易に取り出すことができるという利点を有することについて、本件明細書の2欄15行目ないし19行目でも明示されている。

したがって、「単位体長さ切断手段」と「直行方向折りたたみ手段」の前後関係について、本件考案はイ号物件方式とA物件方式の双方を含むものであるが、A物件はA物件方式によるものであり、イ号物件はもう一方のイ号物件方式によるものである。A物件方式によるA物件の実施からは、イ号物件方式によるイ号物件にまで先使用権が及ばない。

## (四) 前記(一)(2)の差異について

本件考案の「単位体長さ切断手段」(上位概念)は、当然のことながら、A物件のバンドソー(下位概念)やイ号物件の回転カッター(下位概念)を含むものである。本件考案の実施例では、イ号物件と同じ回転カッターを用いている(本件明細書の3欄2行目ないし7行目)。

したがって、本件考案の単位体長さ切断手段は、バンドソーや回転カッターを含む上位概念で規定しているのに対し、A物件の単位体長さ切断手段は、バンドソーという下位概念によるものであり、A物件による先使用权は、単位体長さ切断手段が回転カッターによるイ号物件には及ばない。

(五) A物件とイ号物件との実施形式の同一ないしは均等性について

債務者は、直交方向折りたたみ手段後に単位体長さ切断手段を行い、単位体長さ切断手段としてバンドソーを用いる(A物件)か、単位体長さ切断手段後に直交方向折りたたみ手段を行い、単位体長さ切断手段に回転カッターを用いる(イ号物件)かは、いずれも本件考案出願前から公知の文献・技術による公知の形式であり、当業者であれば、右いずれかの選択(置換)は極めて容易な作業であって、実施形式として同一(でなければ、単なる公知形式の置換として均等)であると主張する。

しかし、甲第七号証によると、A物件は、従来の紙ナブキン製造装置をそのまま利用し、これに切目を入れる手段を付加したものに過ぎず、イ号物件の如く、段折りの便座カバーを自動的に量産可能な構造手段について、何ら開示も示唆もしていないことが認められ、A物件とイ号物件との間には、均等の成立要件である置換可能性(特許発明の構成要件の一部を他の要素に置換した技術が、特許発明の目的及び作用効果において同一であるが故に、置換が可能であること)の要件を充足していないので、A物件とイ号物件とが、実施形式として同一ないしは均等であるとは認められない。

(六) 総括

以上の次第で、A物件は本件考案の一部であり、イ号物件は本件考案の他の一部であることが認められるので、石津製作所はイ号物件について先使用权を有しない。債務者の先使用权の抗弁も理由がない。」

## 【54 - 地】

### 大阪地裁平成9年5月21日判決(平成7年(ワ)第132号、特許権侵害差止等請求事件)

先使用权認否:

対象 : ホイールクレーン杭打工法(特許権)

〔事実〕

- ・昭和42年11月21日 株式会社寺田基工(以下、「寺田基工」という。)が設立された。土木・建設工事の設計施工等を目的とする会社であり、土木・建築の基礎工事を主たる営業としていた。
- ・昭和52年頃 寺田基工は、本件工法を実施する装置を備えたクレーン車を使用して、本件工法による杭打ち工事を事業として実施。
- 出願日 昭和58年11月29日
- ・昭和59年9月1日 被告が設立された。被告は、その設立以来自社の行う土木・建築工事につき本件工法による基礎工事を寺田基工に発注し、また、同社に融資をするなどして、同社と取引関係があった。
- ・昭和62年頃 寺田基工は、経営不振から事実上倒産し、営業を廃止。その際、被告は、寺田基工に対して有していた貸付債権に対する弁済に代える趣旨で、同社から、本件工法を実施する装置を備えた同社使用の全部(4台)のクレーン車の譲渡を受けるとともに、同社を退職した右クレーン車の運転操作手ら全従業員(約9名)を引き継ぐ形で雇用し、また、同社

の取引先の大半を引き継いだ。その後、被告は、同4台のクレーン車のうち2台を、寺田基工の代金未払いを理由に販売会社に引き上げられたが、そのうちの1台を右販売会社から買い戻し、以来同クレーン車及びその後取得した同種のクレーン車を使用して本件工法を被告の事業に使用（なお、この間、同寺田基工から譲渡を受けたクレーン車のうち2台を他に譲渡）。

〔判旨〕

「第三 争点に対する判断

一 （寺田基工の先使用权について）

証拠（乙一、二、被告代表者）によれば、寺田基工（昭和四二年一月二日設立）は、土木・建築工事の設計施工等を目的とする会社であり、土木・建築の基礎工事を主たる営業としていたところ、本件特許出願前の昭和五二年前から、本件工法を実施する装置を備えたクレーン車を使用して、本件工法による杭打ち工事を事業として行っていたことが認められる（この認定に反する証拠はない）。

右認定事実に本件特許の出願時期を合わせ考えれば、寺田基工は、本件特許の出願前に、その発明の内容を知らないで自らその発明をし（そうでないとしても、右発明の内容を知らないでその発明をした者から知得し）、その実施である事業をしていた者であり、本件工法につき先使用权を有していたものと認められる。

二 （被告の先使用权の取得について）

1 証拠（乙三、四、被告代表者）によれば、被告（昭和五九年九月一日設立）は、その設立以来自社の行う土木・建築工事につき本件工法による基礎工事を寺田基工に発注し、また、同社に融資をするなどして、同社と取引関係があったところ、寺田基工は、昭和六二年前、経営不振から事実上倒産し、営業を廃止したこと、その際、被告は、寺田基工に対して有していた貸付債権に対する弁済に代える趣旨で、同社から、本件工法を実施する装置を備えた同社使用の全部（四台）のクレーン車の譲渡を受けるとともに、同社を退職した右クレーン車の運転操作手ら全従業員（約九名）を引き継ぐ形で雇用し、また、同社の取引先の大半を引き継いだこと、その後、被告は、右四台のクレーン車のうち二台を、寺田基工の代金未払いを理由に販売会社に引き上げられたが、そのうちの一台を右販売会社から買い戻し、以来右クレーン車及びその後取得した同種のクレーン車を使用して本件工法を被告の事業に使用してきている（なお、この間、右寺田基工から譲渡を受けたクレーン車のうち二台を他に譲渡した）こと、以上の事実が認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

2 右認定事実によれば、被告は、寺田基工から、同社の営業廃止に伴い、本件工法を実施する装置を備えた同社使用の全部のクレーン車の譲渡を受けるとともに、そのクレーン車の運転操作手を含む同社の全従業員を引き継ぐ形で雇用し、また、同社の取引先の大半を引き継いだものであり、同社から、本件工法についての先使用权を実施するに足る事業とともに、その先使用权の譲渡を受けたものと認められる。

ところで、特許法九四条一項が「実施の事業とともにする場合」に通常実施権を移転することができることと定めた趣旨は、これを認めないとすると、事業が移転されても通常実施権が移転されず、その設備を除却しなければならないという事態を招くことにもなりかねず、それは国民経済上の観点から好ましいことではないからである。しかし、他方、ごく些細な設備の移転とともに通常実施権を移転することを認めたのでは、通常実施権の自由な移転を認めたと等しく、特許権者の利益を害することになる。したがって、それらの調和の観点から、右の「実施の事業」とは、当該発明の実施をするに足る事業をいい、必ずしも営業譲渡の場合に限らないものと解すべきである。

そうであれば、被告は、本件特許権についての先使用权を寺田基工から譲受けてこれを有するというべきである。」

#### 【54 - 高】

大阪高裁平成12年11月29日判決（平成9年（ネ）第1610号、特許侵害差止等請求控訴事件）

先使用权認否：

対象：ホイールクレーン杭打工法（特許権）

〔事実〕

- ・昭和45年頃 当時株式会社寺田組（昭和61年1月8日株式会社寺田基工に商号変更。以下、「寺田組」という。）の代表者であった寺田富二雄（以下、「富二雄」という。）は、トラッククレーンのブーム先端にアースオーガーを取り付け、クレーンのブームの重量及びそれを下ろす力を利用してアースオーガーを押さえつつ掘削するという工法を考案。富二雄は、これを「アンギュラス工法」と称し、鉄工所に勤務する澤博照（以下、「澤」という。）に依頼し、3トン車と5トン車のブームにアースオーガーを取り付けるためのアタッチメントを作らせ、工事現場で同工法を実施。
- ・昭和51年1月30日 寺田組は、株式会社タダノ（以下、「タダノ」という。）からTR-五一型ホイールクレーン車を1台購入。富二雄は、この際、澤に依頼して製作させたアタッチメントでアースオーガーを同ホイールクレーン車に取り付けた。
- ・昭和52年2月28日 寺田組は、タダノからTR-五一型ホイールクレーン車を1台購入。富二雄は、この際、澤に依頼して製作させたアタッチメントでアースオーガーを同ホイールクレーン車に取り付けた。
- ・昭和52年8月25日 寺田組は、タダノからTR-五一型ホイールクレーン車を1台購入。富二雄は、この際、澤に依頼して製作させたアタッチメントでアースオーガーを同ホイールクレーン車に取り付けた。
- ・昭和54年12月から昭和56年11月まで 寺田組は、阪急電鉄池田駅付近連続立体交差工事において基礎杭打工事を施工し、富二雄は、同工事において、上記購入した3台のほか1台の合計4台のホイールクレーン車を使って「アンギュラス工法」を実施。
- ・昭和54年12月から昭和55年2月まで 寺田組は、神戸電鉄栄架動橋新設工事において基礎杭打工事を施工し、富二雄は、同工事において、上記購入した3台のほか1台の合計4台のホイールクレーン車を使って「アンギュラス工法」を実施。
- ・昭和56年1月から同年3月まで 寺田組は、神戸電鉄藍那第四拱橋改築工事において基礎杭打工事を施工し、富二雄は、同工事において、上記購入した3台のほか1台の合計4台のホイールクレーン車を使って、「アンギュラス工法」を実施。
- ・昭和56年12月から昭和57年2月まで 寺田組は、奈良県吉野郡川上村立東小学校新築工事において基礎

杭打工事を施工し、富二雄は、同工事において、上記購入した3台のほか1台の合計4台のホイールクレーン車を使って「アンギュラス工法」を実施。

- ・昭和57年4月から昭和58年3月まで 寺田組は、国鉄芦屋橋架け替工事において基礎杭打工事を施工し、富二雄は、同工事において、上記購入した3台のほか1台の合計4台のホイールクレーン車を使って「アンギュラス工法」を実施。
- ・昭和58年6月頃 寺田組は、南海電鉄天見駅複線化工事において基礎杭打工事を施工し、富二雄は、同工事において、上記購入した3台のほか1台の合計4台のホイールクレーン車を使って「アンギュラス工法」を実施。

出願日 昭和 58 年 11 月 29 日

- ・昭和59年9月1日 被控訴人が設立された。被控訴人は、その設立以来自社の行う土木・建築工事につき基礎工事を寺田組に対して下請発注していた。
- ・昭和60年3月7日 寺田組の代表者であった富二雄は、死亡。
- ・昭和62年頃 寺田組は手形不渡りを出して営業を廃止。被控訴人は、寺田組の従業員8名を引き継いで雇用し、前記の分を含むホイールクレーン4台を含む「アンギュラス工法」実施に必要な機械工具類一式及び取引先（工事の受注先）を譲り受けた。
- ・現在 被控訴人は、上記ホイールクレーン4台のうち2台を有限会社央基礎工業に譲渡し、残り2台はいったんローン会社である東京産業に引き上げられたものの、内1台を買い戻し、その後新たにホイールクレーン車を買戻し、澤に製造発注したアタッチメントを取り付けて、現在6台でイ号工法を実施。

〔判旨〕

「二 争点2（先使用の抗弁）について

1 本件特許公報（甲一）によると、本件特許明細書には次の各記載があることが認められる。

（一）従来技術について

(1) 「オーガー工法は、アースオーガー機を使用して場所打ち杭、山留柱列、埋込杭などの作業を行う工法である。オーガー工法は、各種の工法が提案されているが、このなかで連続オーガー工法はとくに知られている。連続オーガー機を一般にアースオーガーと称し、モーターにより回転力を与える駆動装置、この駆動装置を案内するリーダー、これを懸垂するクロウクレーン、スクリュウ及びヘッドなどから構成される。」（2欄11行ないし19行）

(2) 「この掘削は、スクリュウを回転させてその先端のヘッドの刃先で土中に食い込ませて連続的に掘削するものである。掘削のための押し込む力は、スパイラル状の羽根を有するので回転させれば回転力の分力で食い込ませていくのと、スクリュウの頂部に設けた駆動装置、ウェイト等の自重により行っている。この連続オーガー機はスクリュウと同じ長さのリーダーを必要とする。」（2欄22行ないし3欄1行）

(3) 「また、リーダーを無くするためクレーン機のウィンチを使い、既に埋設された被圧入物にワイヤーを引っ掛けて、このワイヤーをクレーン機のウィンチで巻き上げてその反力で圧入するものもある。」（3欄3行ないし7行）

（二）発明が解決しようとする問題点について

「従来の連続オーガー機は、長いリーダーを必要としこれに平行にスクリューを設け、このスクリューを原動機として内蔵したアースオーガー装置で駆動し、このアースオーガー装置をリーダーで案内しながら掘削していた。このため堅い岩盤の場合はスクリューを押し込む力が不足し掘削が困難であった。アースオーガー装置にウェイトを乗せて押し込み力を倍加する方法もあるが構造上の制約もあり十分な押し込み力を発揮できなかった。」( 3 欄 9 行ないし 18 行 )

「また、ワイヤーの力で押し込む方法は予め埋設したものが必要であるし、かつ埋設物を反力に利用するので圧入力に限界があった。したがって、従来のオーガー工法は堅い岩盤にはいずれも適用できなかった。本発明は、硬い岩盤でも圧入できる新規なホイールクレーン杭打工法を提供することにある。」( 3 欄 19 行ないし 25 行 )

### (三) 実施例について

「アースオーガー装置 8 に取り付けられたスパイラルスクリュー 11 を a 点上に置き掘進を開始する。アースオーガー装置 8 の原動力は電動機による回転である。掘進が進むに従ってスパイラルスクリュー 11 の上端は降下するから、ブーム 4 自体も角度 を変えることになる。( 第 3 図参照 )

この為ブーム 4 は縮少し全長を短くすると同時に角度 も少くなる。この間、牽引シリンダー装置 7 を流体圧の力よりブーム本体 5 を牽引しブーム 4 に曲げモーメントをかけると、ブーム 4 等ホイールクレーン車の全重量が、垂直にスパイラルスクリュー 11 に作用し、強い押圧力となって作用する。理論的には、最大でアースオーガー 8 の重量、ブーム本体 5 の重量、クレーン本体 3 の重量が全てケーシング 10 の押圧力になって作用する。」( 4 欄 23 行ないし 36 行 )

### (四) 効果について

「本発明は次のような効果がある。

(イ) ホイールクレーン車を利用するのでその自走性を利用して遠距離地域での作業が可能である。

(ロ) 牽引シリンダー装置とブーム等の自重とによって押圧力を垂直に打杭又は掘進方向に作用させるので在来の如き振動、騒音は全く伴わない。

(ハ) 本発明にはリーダー、支柱等の如き補助的装置は全く必要がないので、これ等を準備、設置する費用と手間が省けると共にこれ等を設置する平面積が要らないから、狭い場所でも作業が可能である。実績によれば既設建造物から 15 cm の距離に近付いて作業ができる。

(ニ) 牽引シリンダー装置を利用してブームを倒しつつ押圧力を杭打方向に加え得るから、掘進の為に強力な押圧力が加えられるので、硬質地盤でも掘進、杭打込み等が可能である。

(ホ) 水平方向に 360 度回転する事と、ブームの伸縮することにより地盤上の掘進、打ち込みをする位置、方向を選ばず施工できる。

(ヘ) 高所、低所等段差のある場所でも、リーダー、支柱等を要しないので直ちに、任意に打込み等の作業ができる。」( 5 欄 8 行ないし 6 欄 9 行 )

2 証拠及び弁論の全趣旨によると、次の各事実を認めることができる。

(一) 控訴人が当初本件工法を実施する際使用していたホイールクレーン車は、タダノ製の TR-51 型であった。また、控訴人は、アースオーガーをホイールクレーン車のブームの先端に取り付ける装置 (アタッチメント) を、タダノに発注して作ってもらっていた。このアタッチメントは、従来のリーダー等を用いる工法でもアースオーガー取付けの際に使用することができたが、ホイールクレーン車を杭打工法に用いるとき以外には控訴人においても使用していなかった (甲六、七、控訴人)。

(二) 寺田組は、昭和五一年一月三〇日、昭和五二年二月二八日、同年八月二五日の三回にわたり、タ

ダノからTR一五一型ホイールクレーン車を合計三台購入した（甲八の6、8、9、乙二）。

（三） 寺田組の代表者であった寺田富二雄（昭和六〇年三月七日死亡）は、昭和四五年頃、トラッククレーンのブーム先端にアースオーガーを取り付け、クレーンのブームの重量及びそれを下ろす力を利用してアースオーガーを押さえつつ掘削するという工法を考案した。そして、富二雄は、これを「アンギュラス工法」と称し、鉄工所に勤務する澤博照に依頼して、三トン車と五トン車のブームにアースオーガーを取り付けるためのアタッチメントを作らせ、工事現場で右工法を実施した。

富二雄は、前記ホイールクレーン車三台を購入したときも、澤に依頼して製作させたアタッチメントでアースオーガーを右ホイールクレーン車に取り付けた。そして、これらとほか一台の合計四台のホイールクレーン車を使って、第二の三二【被控訴人の主張】（三）（1）ないし（6）記載の各工事において、同項記載の各時期に「アンギュラス工法」を実施した。これらの工事のうち（1）、（4）、（5）の工事現場を撮影した写真によると、ブーム先端のアースオーガーの先にオーガースクリューとヘッドが取り付けられているが、アースオーガーの動きを支持するリーダー、支柱等の補助的器具は使われていない。

（乙一、四、二一、弁論の全趣旨）

（四） 被控訴人は、寺田組に対し基礎工事の下請発注をしていたところ、寺田組は、富二雄の死後、昭和六二年頃に手形不渡りを出して営業を廃止した。被控訴人は、寺田組の従業員八名を引き継いで雇用し、前記の分を含むホイールクレーン四台を含む「アンギュラス工法」実施に必要な機械工具類一式及び取引先（工事の受注先）を譲り受けた。被控訴人は、右ホイールクレーン四台のうち二台を有限会社中央基礎工業に譲渡し、残り二台はいったんローン会社である東京産業に引き上げられたものの、内一台を買い戻し、その後新たにホイールクレーン車を買入れ、澤に製造発注したアタッチメントを取り付けて、現在六台でイ号工法を実施している（乙六、二一、被控訴人代表者）。

3 前記1の本件特許明細書の記載によると、控訴人の本件工法は、従来の連続オーガー工法がリーダー等の支持機材を使用することもあってアースオーガー自体の重量以上に加圧して掘進を促進することが困難であったのに対し、それまでアースオーガーを吊り上げる機械としてのみ考えられていたホイールクレーン車に着目し、牽引装置によってブームを牽引することでアースオーガーを加圧する（いわば、吊り上げるのではなく、押し下げることになる。）という着想を得た点に特徴を有するものであると解される。

4 ところで、前記2のとおり、控訴人が本件工法の実施のために使用したホイールクレーン車と寺田組が使用していたものは、いずれもタダノ製造のTR一五一型で、同一の機種である。また、アースオーガーやオーガースクリューその他使用する機材もすべて同一であって、本件工法以前の連続オーガー工法で一般的に使用されていたと控訴人が供述するリーダー等は寺田組も使用していない。そうすると、寺田組がこれらの機材を使用して実施していた杭打工法は、前記3と同一の技術思想に立脚し、本件工法と同様の方法で行われていたものと推認するのが相当である（もっとも、控訴人の陳述書（甲二五）では、ホイールクレーンでアースオーガーを吊り下げて、杭を打ちたい場所に移動し、アースオーガーの回転駆動のみで地盤を掘削する方法もあった旨記載されているが、前記2（三）の工事現場写真（乙一）の工事現場がいずれもアースオーガーの駆動のみで掘削できるような軟弱な地盤であったとは直ちに考えがたい。）

これに加えて、本件工法が、アースオーガーに加える垂直分力に関して、前記のとおり「ホイールクレーン車のほぼ全重量を乗せて」と表現するのみで、具体的な数値限定は「特許請求の範囲」欄にも「発明の詳細な説明」欄ないし「実施例」欄にも一切行われていないことに鑑みると、寺田組が行っていた

「アンギュラス工法」は、本件特許請求の範囲に含まれる工法であるといえる。

5(一) この点について、控訴人は、タダノ製TR-51型ホイールクレーン車は、ブームの先端で意図的かつ積極的にアースオーガーを加圧しようとしても、アンロードバルブが作動するため、ある圧力以上には加圧できないよう設計されており、本件工法を実施し得る機能を有するようになるには、控訴人において本件工法を実施するための改良(起伏用の油圧装置の改造)が不可欠であったと主張する。

しかし、寺田組が保有していた三台のTR-51型ホイールクレーン車のうち、昭和五一年一月三〇日に購入したものはアンロードバルブを備えておらず(甲八の6、乙一九)当該ホイールクレーン車に関しては、アンロードバルブの存在を前提とした控訴人の右主張は失当というほかない。

また、他の二台については、アンロードバルブが設けられており(甲八の8、9、乙一八)甲三の3(三頁)のマニュアルコントロールバルブの断面図を見ると、なるほど、起伏用切換バルブの下部位置にアンロードバルブが配置され、起伏シリンダーの油路を切り換えるための起伏用切換バルブの油路とアンロードバルブの油路は連通していることが認められる。しかしながら、他方、甲三の3(二頁)には、アンロードバルブは、ポートがベント用のシャットオフソレノイドバルブに連結され、AMLの一〇〇パーセント検出時、フックの過巻時、伸縮の誤操作時にのみシャットオフソレノイドバルブが開き、それと同時にアンロードバルブ内のチェック弁を保持していた圧力が抜けて、クレーン作動圧油がタンクに連通され、クレーン作業が停止する旨が記載されている。そして、「AMLの一〇〇パーセント検出時」の意味について、被控訴人は、過負荷防止装置が、ホイールクレーンに対して危険な方向に働く吊下荷重、ブームの長さ、ブームの仰角、アウトリガーの張出距離などを総合して危険度が限界に達したことをいうと説明しているところ、これについて控訴人側からの反論はない。

そうすると、過負荷防止装置において限界の危険状態が検出されるようなクレーン操作を行わない限りアンロードバルブは作動しないのであり、起伏シリンダーでブームを牽引して倒伏する動作は、ごく通常のクレーン作業で行われるものであるから、その動作自体で過負荷防止装置が危険状態を検出するとは考えられない。したがって、寺田組保有のホイールクレーン車で本件工法を実施する際、起伏シリンダーでブームを牽引してもアンロードバルブは作動せず、ブームを倒す際にシリンダーの上部室に供給される油圧の上限値は、ブームを起立させる際にシリンダーの下部室に供給される油圧の上限値(リリーフバルブで規定される一平方センチメートル当たり一六〇±五キログラム)に等しくなると考えられる。

(二) また、控訴人は、本件工法を実施するためにはブームの厚さ等も特別に補強する必要があり、既製のブームで本件工法を行うとブームが折れてしまう旨供述し、その裏付けとして、杭打機使用に適合するようにブームの強度を補強した旨のタダノ担当者の証明書(甲二三)を提出する。しかし、右証明書は、控訴人の要請に応じて行った改造工事の内容について陳述するものにすぎず、本件工法を実施する際に必ずブームの強度補強が必要とされることを示すものではないから、これのみをもって控訴人の右供述の十分な裏付けとすることはできず、他に裏付け証拠がない以上、控訴人の右供述部分を直ちに採用することはできない。

(三) さらに、控訴人は、TR-51型ホイールクレーン車で本件工法を実施するためには特別な改造を要したが、現在では、ほとんどのホイールクレーン車で、改造なしに本件構造を実施できる仕様になっていると主張する。しかし、控訴人の本件工法実施当初と現在とで、ホイールクレーン車の油圧回路ないしブームについてどのような仕様変更がされているのか、また、そのことと現在のホイールクレーン車が支障なく本件工法を実施できることとどう関連するのかなどについて、具体的な主張立証は全く

ない。

したがって、控訴人が指摘する諸点をもって、前記2、4で説示した寺田組による本件工法の先実施の認定・判断を左右するには足りないというべきである。

6 前記2(四)の事実によると、被控訴人は、寺田組の「アンギュラス工法」を、それを実施するに足る寺田組の事業とともに承継し、イ号工法として継続的に実施して現在に至っていることが認められる。したがって、被控訴人は本件特許に関し先使用による通常実施権を有するといえる。」

## 【55 - 地】

### 神戸地裁平成9年11月19日判決(平成7年(ワ)第290号、特許侵害差止等請求事件)

先使用権認否：

対象：ホイールクレーン杭打工法(特許権)

〔事実〕

- ・昭和40年頃 株式会社寺田組(以下、「寺田組」という。)は、原告とは何らの関係なく、独自に本件工法を開発。
- ・昭和50年頃 被告代表者橋本政興(以下、「被告代表者」という。)は、寺田組の従業員となった。
- ・昭和51年頃 被告代表者は、寺田組からホイールクレーン車、スパイラルスクリューその他機械工具類等本件工法を実施するための設備一式を譲り受け、寺田組から独立してその専属の下請業者となり、以後、後記被告設立当時まで、本件工法を使用して杭打工事等の事業を実施。(高裁で否定)
- ・昭和54年12月から昭和56年11月まで 寺田組は、阪急電鉄池田駅付近連続立体交差工事の基礎杭打工事において、本件工法による杭打工事等を実施。
- ・昭和54年12月から昭和55年2月まで 寺田組は、神戸電鉄栄架道橋新設工事の基礎杭打工事において、本件工法による杭打工事等を実施。
- ・昭和56年1月から同年3月まで 寺田組は、神戸電鉄藍那第四拱橋改築工事の基礎杭打工事において、本件工法による杭打工事等を実施。
- ・昭和56年12月から昭和57年2月まで 寺田組は、奈良県吉野郡川上村立東小学校新築工事の基礎杭打工事において、本件工法による杭打工事等を実施。
- ・昭和57年4月から昭和58年3月まで 寺田組は、国鉄芦屋橋架け替え工事の基礎杭打工事において、本件工法による杭打工事等を実施。
- ・昭和58年6月頃 寺田組は、南海電鉄天見駅複線化工事の基礎杭打工事において、本件工法による杭打工事等を実施。

出願日 昭和58年11月29日

- ・平成2年4月 被告代表者は、前記の個人で行っていた杭打工事等の事業を会社として行うべく、従来殆ど休眠状態にあった被告の持分を取得してその代表取締役役に就任。その際、本件工法を実施するためのホイールクレーン車その他機械類等の設備一切を現物出資として被告に譲渡し、以後

被告において本件工法による杭打工事等の事業を実施。

〔判旨〕

「二 抗弁について

1 (寺田組の先使用について)

(一) 被告代表者尋問の結果により真正に成立したと認められる乙第一号証、奈良県吉野郡川上村、南海電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社及び神戸電鉄株式会社に対する各調査囑託の結果、原本の存在及び成立に争いのない乙第七号証並びに被告代表者尋問の結果によれば、以下の事実が認められる(この認定を覆すに足りる証拠はない)。

(1) 寺田組は、昭和四〇年頃、原告とは何らの関係なく、独自に本件工法を開発し、次の各工事を含む工事において本件工法による杭打工事等を行っていた。

(a) 阪急電鉄池田駅付近連続立体交差工事

昭和五四年一二月から昭和五六年一二月まで(基礎杭打工事に係る期間)

(b) 神戸電鉄栄架道橋新設工事

昭和五四年一二月から昭和五五年二月まで(基礎杭打工事に係る期間)

(c) 神戸電鉄藍那第四拱橋改築工事

昭和五六年一月から同年三月まで(基礎杭打工事に係る期間)

(d) 奈良県吉野郡川上村立東小学校新築工事

昭和五六年一二月から昭和五七年二月まで(基礎杭打工事に係る期間)

(e) 国鉄芦屋橋架け替え工事

昭和五七年四月から昭和五八年三月まで

(f) 南海電鉄天見駅複線化工事

昭和五八年六月頃(基礎杭打工事に係る時期)

(2) 被告代表者は、昭和五〇年頃寺田組の従業員となったが、翌五一年頃、寺田組からホイールクレーン車、スパイラルスクリューその他機械工具類等本件工法を実施するための設備一式を譲り受け、寺田組から独立してその専属の下請業者となり、以後、後記被告設立当時まで、本件工法を使用して杭打工事等の事業を行っていた。

(二) 右認定事実によれば、被告代表者は、本件特許の出願前に、本件特許発明の内容を知らないでその発明をした寺田組から知得して本件工法を実施である事業を行っていたものであり、本件特許発明につき先使用による通常実施権(特許法七九条)を有していたものと認められる。

この点、原告は、寺田組の誰が本件特許発明を発明したのか不明であり、その事実を明らかにできなければ、本件特許権の先使用による通常実施権は認められないと主張する。

しかし、この先使用権の制度は、特許出願の際現に善意に国内においてその特許の発明と同一の技術思想を有し、かつ、これを自己のものとして事実的支配下に置いていた、すなわち当該技術思想に対する一種の占有状態が認められる者について、公平の見地から、出願人に権利が生じた後においてもなお継続して当該技術思想を実施する権利を認めたものと解するのが相当であるから、右先使用による通常実施権は、これを主張する者が、当該技術思想を既に認識していたことが同人の前記占有状態から認められる場合には、これを認めてかまわないのであって、特に誰が当該技術思想を発明したか等の点についてまで具体的に明らかになっている必要はないというべきである。

したがって、原告の右主張は採用できない。

## 2 (被告の先使用权の譲受けについて)

成立に争いのない乙第一〇号証、被告代表者尋問の結果により真正に成立したものと認められる乙第一一、一二号証、官署作成部分は成立に争いがなく、その余の部分は被告代表者尋問の結果により真正に成立したものと認められる乙第一三号証及び被告代表者尋問の結果によれば、被告代表者は、前記の個人で行っていた杭打工事等の事業を会社として行うべく、平成二年四月、従来殆ど休眠状態にあった被告の持分を取得してその代表取締役役に就任したが、その際、本件工法を実施するためのホイールクレーン車その他機械類等の設備一切を現物出資として被告に譲渡し、以後被告において本件工法による杭打工事等の事業を行っていることが認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

右認定事実によれば、被告は、平成二年四月、被告代表者から本件特許権の先使用による通常実施権を実施の事業とともに譲り受けて取得し、これに基づいて、本件工法を実施しているものと認められる。」

## 【55 高】

### 大阪高裁 12年11月29日判決(平成9年(ネ)第3586号、特許侵害差止等請求控訴事件)

先使用权認否：×

対象：ホイールクレーン杭打工法(特許権)

#### 〔事実〕

- ・昭和40年頃 株式会社寺田組(以下、「寺田組」という。)は、原告とは何らの関係なく、独自に本件工法を開発。
- ・昭和45年頃 当時株式会社寺田組(昭和61年1月株式会社寺田基工に商号変更。以下、「寺田組」という。)の代表者であった寺田富二雄(以下、「富二雄」という。)は、トラッククレーンのブーム先端にアースオーガーを取り付け、クレーンのブームの重量及びそれを下ろす力を利用してアースオーガーを押さえつつ掘削するという工法を考案。富二雄は、これを「アンギュラス工法」と称し、鉄工所に勤務する澤博照(以下、「澤」という。)に依頼し、3トン車と5トン車のブームにアースオーガーを取り付けるためのアタッチメントを作らせ、工事現場で同工法を実施。
- ・昭和50年頃 被控訴人代表者橋本政興(以下、「被告代表者」という。)は、寺田組の従業員として稼働。
- ・昭和51年1月30日 寺田組は、株式会社タダノ(以下、「タダノ」という。)からTR一五一型ホイールクレーン車を1台購入。富二雄は、この際、澤に依頼して製作させたアタッチメントでアースオーガーを同ホイールクレーン車に取り付けた。
- ・昭和52年2月28日 寺田組は、タダノからTR一五一型ホイールクレーン車を1台購入。富二雄は、この際、澤に依頼して製作させたアタッチメントでアースオーガーを同ホイールクレーン車に取り付けた。
- ・昭和52年8月25日 寺田組は、タダノからTR一五一型ホイールクレーン車を1台購入。富二雄は、この際、澤に依頼して製作させたアタッチメントでアースオーガーを同ホイールクレーン車に取り付けた。

- ・昭和54年12月から昭和56年11月まで 寺田組は、阪急電鉄池田駅付近連続立体交差工事において基礎杭打工事を行い、富二雄は、同工事において、上記ホイールクレーン車を使って「アンギュラス工法」を実施。
- ・昭和54年12月から昭和55年2月まで 寺田組は、神戸電鉄栄架動橋新設工事において基礎杭打工事を行い、富二雄は、同工事において、上記ホイールクレーン車を使って「アンギュラス工法」を実施。
- ・昭和56年1月から同年3月まで 寺田組は、神戸電鉄藍那第四拱橋改築工事において基礎杭打工事を行い、富二雄は、同工事において、上記ホイールクレーン車を使って「アンギュラス工法」を実施。
- ・昭和56年12月から昭和57年2月まで 寺田組は、奈良県吉野郡川上村立東小学校新築工事において基礎杭打工事を行い、富二雄は、同工事において、上記ホイールクレーン車を使って「アンギュラス工法」を実施。
- ・昭和57年4月から昭和58年3月まで 寺田組は、国鉄芦屋橋架替工事において基礎杭打工事を行い、富二雄は、同工事において、上記ホイールクレーン車を使って「アンギュラス工法」を実施。
- ・昭和58年6月頃 寺田組は、南海電鉄天見駅複線化工事において基礎杭打工事を行い、富二雄は、同工事において、上記ホイールクレーン車を使って「アンギュラス工法」を実施。

出願日 昭和58年11月29日

- ・昭和60年3月7日 寺田組の代表者であった富二雄は、死亡。
- ・昭和62年 寺田組が倒産。
- ・現在 被控訴人は、ホイールクレーン車5台を使用してイ号工法を実施。

〔判旨〕

「二 争点2（先使用の抗弁）について

1 本件特許公報（甲一）によると、本件特許明細書には次の各記載があることが認められる。

（一）従来技術について

(1) 「オーガー工法は、アースオーガー機を使用して場所打ち杭、山留柱列、埋込杭などの作業を行う工法である。オーガー工法は、各種の工法が提案されているが、このなかで連続オーガー工法はとくに知られている。連続オーガー機を一般にアースオーガーと称し、モーターにより回転力を与える駆動装置、この駆動装置を案内するリーダー、これを懸垂するクロウクレーン、スクリュー及びヘッドなどから構成される。」(2欄11行ないし19行)

(2) 「この掘削は、スクリューを回転させてその先端のヘッドの刃先で土中に食い込ませて連続的に掘削するものである。掘削のための押し込む力は、スパイラル状の羽根を有するので回転させれば回転力の分力で食い込ませていくのと、スクリューの頂部に設けた駆動装置、ウェイト等の自重により行っている。この連続オーガー機はスクリューと同じ長さのリーダーを必要とする。」(2欄22行ないし3欄1行)

(3) 「また、リーダーを無くするためクレーン機のウィンチを使い、既に埋設された被圧入物にワイヤーを引っ掛けて、このワイヤーをクレーン機のウィンチで巻き上げてその反力で圧入するものもある。」(3欄3行ないし7行)

（二）発明が解決しようとする問題点について

「従来の連続オーガー機は、長いリーダーを必要としこれに平行にスクリューを設け、このスクリューを原動機として内蔵したアースオーガー装置で駆動し、このアースオーガー装置をリーダーで案内しながら掘削していた。このため堅い岩盤の場合はスクリューを押し込む力が不足し掘削が困難であった。アースオーガー装置にウェイトを乗せて押し込み力を倍加する方法もあるが構造上の制約もあり十分な押し込み力を発揮できなかった。」( 3 欄 9 行ないし 18 行 )

「また、ワイヤーの力で押し込む方法は予め埋設したものが必要であるし、かつ埋設物を反力に利用するので圧入力に限界があった。したがって、従来のオーガー工法は堅い岩盤にはいずれも適用できなかった。本発明は、硬い岩盤でも圧入できる新規なホイールクレーン杭打工法を提供することにある。」( 3 欄 19 行ないし 25 行 )

### (三) 実施例について

「アースオーガー装置 8 に取り付けられたスパイラルスクリュー 11 を a 点上に置き掘進を開始する。アースオーガー装置 8 の原動力は電動機による回転である。掘進が進むに従ってスパイラルスクリュー 11 の上端は降下するから、ブーム 4 自体も角度 を変えることになる。( 第 3 図参照 )

この為ブーム 4 は縮少し全長を短くすると同時に角度 も少なくなる。この間、牽引シリンダー装置 7 を流体圧の力よりブーム本体 5 を牽引しブーム 4 に曲げモーメントをかけると、ブーム 4 等ホイールクレーン車の全重量が、垂直にスパイラルスクリュー 11 に作用し、強い押圧力となって作用する。理論的には、最大でアースオーガー 8 の重量、ブーム本体 5 の重量、クレーン本体 3 の重量が全てケーシング 10 の押圧力になって作用する。」( 4 欄 23 行ないし 36 行 )

### (四) 効果について

「本発明は次のような効果がある。

(イ) ホイールクレーン車を利用するのでその自走性を利用して遠距離地域での作業が可能である。

(ロ) 牽引シリンダー装置とブーム等の自重とによって押圧力を垂直に打杭又は掘進方向に作用させるので在来の如き振動、騒音は全く伴わない。

(ハ) 本発明にはリーダー、支柱等の如き補助的装置は全く必要がないので、これ等を準備、設置する費用と手間が省けると共にこれ等を設置する平面積が要らないから、狭い場所でも作業が可能である。実績によれば既設建造物から 15 cm の距離に近付いて作業ができる。

(ニ) 牽引シリンダー装置を利用してブームを倒しつつ押圧力を杭打方向に加え得るから、掘進の為に強力な押圧力が加えられるので、硬質地盤でも掘進、杭打込み等が可能である。

(ホ) 水平方向に 360 度回転する事と、ブームの伸縮することにより地盤上の掘進、打ち込みをする位置、方向を選ばず施工できる。

(ヘ) 高所、低所等段差のある場所でも、リーダー、支柱等を要しないので直ちに、任意に打込み等の作業ができる。」( 5 欄 8 行ないし 6 欄 9 行 )

2 証拠及び弁論の全趣旨によると、次の各事実を認めることができる。

(一) 控訴人が当初本件工法を実施する際使用していたホイールクレーン車は、タダノ製の TR-51 型であった。また、控訴人は、アースオーガーをホイールクレーン車のブームの先端に取り付ける装置 (アタッチメント) を、タダノに発注して作ってもらっていた。

このアタッチメントは、従来のリーダー等を用いる工法でもアースオーガー取付けの際に使用することができたが、ホイールクレーン車を杭打工法に用いるとき以外には控訴人においても使用していなかった (甲八、九、控訴人)。

(二) 寺田組は、昭和五一年一月三〇日、昭和五二年二月二八日、同年八月二五日の三回にわたり、タダノからTR-51型ホイールクレーン車を合計三台購入した(甲一〇の6、8、9、乙七)。

(三) 寺田組の代表者であった寺田富二雄(昭和六〇年三月七日死亡)は、昭和四五年頃、トラッククレーンのブーム先端にアースオーガーを取り付け、クレーンのブームの重量及びそれを下ろす力を利用してアースオーガーを押しえつつ掘削するという工法を考案した。

そして、富二雄は、これを「アンギュラス工法」と称し、鉄工所に勤務する澤博照に依頼して、三トン車と五トン車のブームにアースオーガーを取り付けるためのアタッチメントを作らせ、工事現場で右工法を実施した。

富二雄は、前記ホイールクレーン車三台を購入したときも、澤に依頼して製作させたアタッチメントでアースオーガーを右ホイールクレーン車に取り付けた。そして、このホイールクレーン車を使って、第二の三二【被控訴人の主張】(四)1ないし6記載の各工事において、同項記載の各時期に「アンギュラス工法」を実施した。これらの工事のうち(1)、(4)、(5)の工事現場を撮影した写真によると、ブーム先端のアースオーガーの先にオーガースクリューとヘッドが取り付けられているが、アースオーガーの動きを支持するリーダー、支柱等の補助的器具は使われていない。

(乙一ないし四、六、二五、証人澤博照、被控訴人代表者、弁論の全趣旨)

(四) 現在、被控訴人は、ホイールクレーン車五台を使用してイ号工法を行っているが、右工法は、寺田組がホイールクレーン車を使用して実施していたアンギュラス工法と全く同一である。

(乙八ないし一三、検乙二一ないし四〇、被控訴人代表者)

3 前記1の本件特許明細書の記載によると、控訴人の本件工法は、従来の連続オーガー工法がリーダー等の支持機材を使用することもあってアースオーガー自体の重量以上に加圧して掘進を促進することが困難であったのに対し、それまでアースオーガーを吊り上げる機械としてのみ考えられていたホイールクレーン車に着目し、牽引装置によってブームを牽引することでアースオーガーを加圧する(いわば、吊り上げるのではなく、押し下げることになる。)という着想を得た点に特徴を有するものであると解される。

4 ところで、前記2のとおり、控訴人が本件工法の実施のために使用したホイールクレーン車と寺田組が使用していたものは、いずれもタダノ製造のTR-51型で、同一の機種である。また、アースオーガーやオーガースクリューその他使用する機材もすべて同一であって、本件工法以前の連続オーガー工法で一般的に使用されていたと控訴人が供述するリーダー等は寺田組も使用していない。そうすると、寺田組がこれらの機材を使用して実施していた杭打工法は、前記3と同一の技術思想に立脚し、本件工法と同様の方法で行われていたものと推認するのが相当である(もっとも、控訴人の陳述書(甲二七)では、ホイールクレーンでアースオーガーを吊り下げて、杭を打ちたい場所に移動し、アースオーガーの回転駆動のみで地盤を掘削する方法もあった旨記載されているが、前記2(三)の工事現場写真(乙一)の工事現場がいずれもアースオーガーの駆動のみで掘削できるような軟弱な地盤であったとは直ちに考えがたい。)

これに加えて、本件工法が、アースオーガーに加える垂直分力に関して、前記のとおり「ホイールクレーン車のほぼ全重量を乗せて」と表現するのみで、具体的な数値限定は「特許請求の範囲」欄にも「発明の詳細な説明」欄ないし「実施例」欄にも一切行われていないことに鑑みると、寺田組が行っていた「アンギュラス工法」は、本件特許請求の範囲に含まれる工法であるといえる。

5(一) この点について、控訴人は、タダノ製TR-51型ホイールクレーン車は、ブームの先端で意

図的かつ積極的にアースオーガーを加圧しようとしても、アンロードバルブが作動するため、ある圧力以上には加圧できないよう設計されており、本件工法を実施し得る機能を有するようになるには、控訴人において本件工法を実施するための改良（起伏用の油圧装置の改造）が不可欠であったと主張する。

しかし、寺田組が保有していた三台のTR-五型ホイールクレーン車のうち、昭和五一年一月三〇日に購入したものはアンロードバルブを備えておらず（甲一〇の6、乙二四）、当該ホイールクレーン車に関しては、アンロードバルブの存在を前提とした控訴人の右主張は失当というほかない。

また、他の二台については、アンロードバルブが設けられており（甲一〇の8、9、乙二三）、甲五の3（三頁）のマニュアルコントロールバルブの断面図を見ると、なるほど、起伏用切換バルブ（b）の下部位置にアンロードバルブ（ ）が配置され、起伏シリンダーの油路を切り換えるための起伏用切換バルブ（b）の油路とアンロードバルブ（ ）の油路は連通していることが認められる。しかしながら、他方、甲五の3（二頁）には、アンロードバルブは、ポートがベント用のシャトオフソレノイドバルブに連結され、AMLの一〇〇パーセント検出時、フックの過巻時、伸縮の誤操作時にのみシャトオフソレノイドバルブが開き、それと同時にアンロードバルブ内のチェック弁を保持していた圧力が抜けて、クレーン作動圧油がタンクに連通され、クレーン作業が停止する旨が記載されている。そして、「AMLの一〇〇パーセント検出時」の意味について、被控訴人は、過負荷防止装置が、ホイールクレーンに対して危険な方向に働く吊下荷重、ブームの長さ、ブームの仰角、アウトリガーの張出距離などを総合して危険度が限界に達したことをいうと説明しているところ、これについて控訴人側からの反論はない。

そうすると、過負荷防止装置において限界の危険状態が検出されるようなクレーン操作を行わない限りアンロードバルブは作動しないのであり、起伏シリンダーでブームを牽引して倒伏する動作は、ごく通常のクレーン作業で行われるものであるから、その動作自体で過負荷防止装置が危険状態を検出するとは考えられない。したがって、寺田組保有のホイールクレーン車で本件工法を実施する際、起伏シリンダーでブームを牽引してもアンロードバルブは作動せず、ブームを倒す際にシリンダーの上部室に供給される油圧の上限値は、ブームを起立させる際にシリンダーの下部室に供給される油圧の上限値（リリーフバルブで規定される一平方センチメートル当たり一六〇±五キログラム）に等しくなると考えられる。

(二) また、控訴人は、本件工法を実施するためにはブームの厚さ等も特別に補強する必要があり、既製のブームで本件工法を行うとブームが折れてしまう旨供述し、その裏付けとして、杭打機使用に適合するようにブームの強度を補強した旨のタダノ担当者の証明書（甲二五）を提出する。しかし、右証明書は、控訴人の要請に応じて行った改造工事の内容について陳述するものにすぎず、本件工法を実施する際に必ずブームの強度補強が必要とされることを示すものではないから、これのみをもって控訴人の右供述の十分な裏付けとすることはできず、他に裏付け証拠がない以上、控訴人の右供述部分を直ちに採用することはできない。

(三) さらに、控訴人は、TR-五型ホイールクレーン車で本件工法を実施するためには特別な改造を要したが、現在では、ほとんどのホイールクレーン車で、改造なしに本件構造を実施できる仕様になっていると主張する。

しかし、控訴人の本件工法実施当初と現在とで、ホイールクレーン車の油圧回路ないしブームについてどのような仕様変更がされているのか、また、そのことと現在のホイールクレーン車が支障なく本件工法を実施できることとどう関連するのかなどについて、具体的な主張立証は全くない。

したがって、控訴人が指摘する諸点をもって、前記2、4で説示した寺田組による本件工法の先使用

の認定・判断を左右するには足りないというべきであり、寺田組が本件工法を控訴人とは別個に考案し、これを実施していたものと認定するのが相当である。

6 ところで、被控訴人代表者は、「昭和五〇年に寺田組の従業員として稼働した際、当時寺田組がホイールクレーン車を使用して実施していた前記アンギュラス工法を知得し、一年後に寺田組の専属下請として独立し、ホイールクレーン車一台と工具類等一式を寺田組から買い受け、代金は分割で毎月の請負代金の中から支払った。そして、前記寺田組の実施した各工事において、被控訴人代表者は自分のホイールクレーン車を操作してアンギュラス工法を実施した。しかし、寺田組は、富二雄の死後、昭和六二年頃に手形不渡りを出して営業を廃止し、その際、被控訴人代表者が使用していたホイールクレーンも、寺田組の債権者によって引き上げられてしまった。」以上のとおり供述する。

しかしながら、昭和五一年頃寺田組から下請として独立した旨の被控訴人代表者の右供述を裏付ける証拠は全くない。

また、被控訴人代表者が寺田組から買い受けたとするホイールクレーンの検査証（乙七）によると、このホイールクレーンは昭和五二年八月一日に製造検査が完了し、同月二五日に神戸西労働基準監督署に設置報告届出がされており、同日、タダノが寺田組に売却したホイールクレーン（甲一〇の九）がこれに該当するものと考えられる。そして、被控訴人代表者の供述によると、右ホイールクレーンを譲り受けたのは被控訴人代表者が独立した後とのことである。しかし、相当特別な理由がない限り、寺田組がわざわざ新品のホイールクレーン車を購入した上で改めて被控訴人に譲渡することは通常考えられない。また、被控訴人代表者の供述には、右ホイールクレーンを自分がタダノから購入したが購入名義のみ寺田組の名前を借りたとする部分もあるが、この部分は前記供述部分と完全に矛盾するものであり、また、何故寺田組の名前を借りたのかの点について、被控訴人代表者は合理的な説明をしていない。

さらに、被控訴人代表者は、乙一に掲載された写真のうち国鉄芦屋橋架替工事の現場写真について、被控訴人代表者が自分のホイールクレーンを使用してアンギュラス工法を実施しているところである旨供述するが、右ホイールクレーンのブームには(株)寺田組の名称と電話番号が明記されており、右ホイールクレーンが被控訴人代表者の保有であるとするなら、何故、ブームに寺田組の名称を表記するのか理解に苦しむところである。そして、また、昭和六二年に寺田組が倒産した際、被控訴人代表者が譲り受けたとするホイールクレーンも寺田組の債権者によって引き上げられてしまったが、これについて、被控訴人代表者は自分の権利を主張して異議申立を行うような行動を一切取っていない（被控訴人代表者）。

以上の諸点を総合すると、昭和五一年頃にホイールクレーン車一台と工具類等一式を寺田組から買い受け寺田組の専属下請として独立した旨の被控訴人代表者の供述自体も、その信用性は極めて疑問であって、直ちにこれを採用することはできない。

したがって、控訴人の本件特許出願日である昭和五八年一月二九日より前に、被控訴人代表者が本件特許発明の実施である事業をしていたとの被控訴人主張事実は、本件証拠上これを認めるに足りず、これを前提とする被控訴人代表者の通常実施権取得の主張もまた理由がないこととなる。

7 したがって、その余の点について判断するまでもなく、被控訴人の本件特許に関し先使用による通常実施権を有するとの抗弁は理由がない。」

## 【56 - 高】

東京高裁平成11年6月15日判決（平成10年（ネ）第2249号、平成11年（ネ）第1069号、特許権侵害差止等請求控訴事件・同附帯控訴事件）

先使用権認否：×

対象：蓄熱材の製造方法（特許権）

### 〔事実〕

出願日 昭和59年6月8日

- ・昭和63年3月から平成7年7月20日まで 控訴人は、イ号製法又はロ号製法により「ヒートバンク38」との名称の蓄熱材（イ号物件）を製造し、これを組み込んだ潜熱蓄熱式電気床暖房装置（ヒートバンクシステム）を製造販売。
- ・平成5年5月31日 被控訴人は、本件第二特許発明について手続補正書を提出。
- ・平成7年1月19日 控訴人は、同日付で第二特許権の無効審判請求を提起。
- ・平成7年12月7日 控訴人の無効審判請求は成り立たない旨の審決が下された。同審決の取消請求訴訟も控訴人の請求が棄却され、同審決が確定。

### 〔判旨〕

「2 控訴人は、第二特許発明について平成五年五月二八日付手続補正書によりされた補正が明細書の要旨の変更に当たることを前提として、ロ号製法について先使用権を有する旨主張する。

しかし、成立に争いのない甲第三九号証に原判決の理由二3（一）、（二）の認定に用いた各証拠を総合すれば、右補正は、発明の名称及び特許請求の範囲の記載のみを補正するにとどまり、発明の詳細な発明の欄の記載は一切変更されていないものであるところ、発明の詳細な説明の欄では、硫酸カルシウム2水塩の添加量が三重量パーセント未満であっても、シリカ系増粘剤の添加によって固液分離防止の効果を補い、全体として安定した固液分離防止の効果が得られる蓄熱剤を製造することができる旨が右補正前から開示されていたものであって、右補正は、明細書の要旨の変更に当たるものではないと認められる。

控訴人の主張は、その前提を欠くものであって、採用することができない。」

### 《参考》

原判決（東京地裁平成10年4月10日判決（平成6年（ワ）第24690号、侵害差止等請求事件））理由二3（一）、（二）

「3 また、第二特許発明における硫酸カルシウム2水塩の添加量は、蓄熱材組成物中三ないし一五重量パーセントに限定されるべきであるとの被告の主張も採用できない。

（-） 原本の存在及び成立に争いのない乙第二号証の2及び乙第四号証、成立に争いのない乙第三号証によれば、第二特許発明は、発明の名称を「蓄熱材」とし、当初、その特許請求の範囲を「硫酸ナトリウム10水塩を主材とし、過冷却防止剤、固液分離防止剤からなる蓄熱材組成物において、固液分離防止剤として硫酸カルシウム2水塩を三～一五重量%（該蓄熱材組成物中）添加することを特徴とする蓄熱材」として出願されたが、平成三年六月三日付手続補正書によって発明の詳細な説明中の誤字が訂正され、平成五年五月二八日付手続補正書によって、発明の名称を「蓄熱材の製造方法」にするとともに、特許請求の範囲を現在の記載に補正されたもので、それ以外の補正はないことが認められる。また、本件公報2の発明の詳細な説明の項では、硫酸カルシウム2水塩の「添加量は蓄熱材組成物中三～一五重量%好ましくは四～七重量%で、この範囲以下の添加量では少量すぎてマトリックスの形成が不充分であり、分離防止効果が低く好ましくない。」（第四欄二八行ないし三一行）ことが記載されている。

(二) しかしながら、第二特許発明では、硫酸カルシウム 2 水塩の添加量は同発明の必須の構成として特許請求の範囲に掲げられてはいない。

さらに、第二特許発明では、未反応の硫酸カルシウム 2 水塩の沈降を防止するために増粘剤を添加することが望ましく、特に望ましい増粘剤はシリカ系の増粘剤である旨が開示されているが(本件公報 2 第四欄二行ないし五行)、シリカ系増粘剤は、「更にそれ自身も固液分離防止剤としての効果があるので安定性が一層向上される。」(本件公報 2 第四欄一一行ないし一三行)ことが開示されているのであるから、当業者であれば、硫酸カルシウム 2 水塩の添加量が三重量パーセント未満であり、硫酸カルシウム 2 水塩に起因するマトリックスの形成が仮に不十分であったとしても、シリカ系増粘剤の添加量を調整することによって固液分離防止の効果を補い、全体として安定した固液分離防止効果が得られる蓄熱材を製造することができることが容易に想起できるものと解される。

しかも、硫酸カルシウム 2 水塩の「添加量は蓄熱材組成物中三～一五重量%好ましくは四～七重量%で、この範囲以下の添加量では少量すぎてマトリックスの形成が不十分であり、分離防止効果が低く好ましくない。」との記載は、好ましいあるいは好ましくない一態様として記載されているに過ぎず、三重量パーセント未満の添加量では複塩の析出によるマトリックスの形成が得られないとまでは記載されていないこと、本件公報 2 の第六欄三六行以下の比較例 1 は、シリカ系増粘剤が添加されていない場合の記載となっていること、更に、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第一六号証によれば、硫酸カルシウム 2 水塩の添加量が三重量パーセント未満であっても、重合ケイ酸(シリカ系増粘剤)の添加量を調整することによって粘稠な蓄熱材組成物が得られることが確かめられていることも併せ考慮すると、添加量に関する右記載は、固液分離防止剤として硫酸カルシウム 2 水塩しか添加せず、シリカ系増粘剤を固液分離防止剤としても併用していない場合を念頭に置いているものと解するのが相当である。

してみると、第二特許発明が、硫酸カルシウム 2 水塩の添加量が三重量パーセント未満の蓄熱材を排除しているものと解することはできず、この点に関する被告の主張は採用できない。」

## 【57 - 地】

大阪地裁平成 10 年 10 月 22 日判決(平成 5 年(ワ)第 2549 号、特許権に基づく製造販売禁止等請求事件)

先使用权認否：×

対象：電磁誘導加熱装置(特許権)

〔事実〕

出願日 昭和 57 年 10 月 28 日

・平成 2 年 2 月 15 日から平成 3 年 12 月 7 日まで 被告は、イ号物件を製造販売。

〔判旨〕

「第四 争点に対する当裁判所の判断

一 争点 1 (イ号物件及び A 物件が本件発明の技術的範囲に属するか否かの点に関係して、本件発明にいう「トランジスター」は、一素子(物理的に一個)のトランジスターに限定されるか)について

原告は、本件発明にいう「トランジスター」は、一素子(物理的に一個)のトランジスターに限定されるから、一素子(物理的に一個)のダーリントントランジスターを二個直列接続した回路構造の富士モジュールを使用したイ号物件は本件発明の技術的範囲に属し、一方、二四個の小トランジスターを並列接続したト

ランジスターユニットを直列接続した構成のA物件は本件発明の技術的範囲に属しないので、被告は本件発明について先使用権も職務発明による通常実施権も有しないものであり、したがって、被告によるイ号物件の製造販売は本件特許権を侵害するものであると主張し、これに対し、被告は、本件発明にいう「トランジスター」は、一素子（物理的に一個）のトランジスターに限定されず、複数の素子を並列接続したトランジスターユニットを含むから、二個のダーリントトランジスターを並列接続したトランジスターユニットを直列接続した富士モジュールを使用したイ号物件は、本件発明の技術的範囲に属するが、多数（二四個）のトランジスターを並列接続したトランジスターユニットを直列接続したA物件も本件発明の技術的範囲に属するものであり、したがって、被告は、A物件にかかる発明すなわち本件発明について先使用権及び職務発明による通常実施権を有するので、被告によるイ号物件の製造販売は本件特許権を侵害するものではないと主張する。

1 以下、本件発明にいう「トランジスター」が、原告主張のように一素子（物理的に一個）のトランジスターに限定されるか、それとも被告主張のように一素子（物理的に一個）のトランジスターに限定されず、複数の素子を並列接続したトランジスターユニットを含むものであるか、について判断する。

( - ) まず、本件発明の特許請求の範囲の記載は、本件明細書（本件特許公報）の記載に徴すれば、前記第二の一（ 2 ）の争いがない事実のとおり、

(イ) i 交流電源に直流交換器を介して接続した直流回路に、  
大電力を引出すためのインバータ回路を構成する素子としてトランジスタを多数並列に接続し、

(ロ) i この並列の回路を誘導コイルに連結すると共に、  
バルンサーとしてそれぞれのインバータ回路にコンデンサーをそれぞれ直列に挿入した、

(ハ) ことを特徴とする電磁誘導加熱装置

という構成要件に分説するのが相当と認められる。

また、本件発明が「サイリスターをインバータ素子とした高周波変換装置のように転流回路を必要としないので、転流エネルギーが不必要な分だけ効率的になり 大電力用の場合は特に全体がコンパクトになり、低価格に提供できる」（本件特許公報4欄18行～23行）という効果を奏することも当事者間に争いがない。

(二)(1) 本件明細書の発明の詳細な説明の欄における「トランジスター」についての記載をみると、本件発明の出願時点の技術について、「現時点では大電力を制御するトランジスター素子は開発されておらず、且つ将来的には高い周波数でのスイッチングになると、正孔蓄積効果などの要因のために大容量化には限界がある。」、「小電力のトランジスタ素子を用いて大電力の制御を可能に」する「第4図に示す如く多数のトランジスターと抵抗とからなる素子を並列に設けた」、「構造は仮りにその一つのトランジスター素子のオフ能力に故障が起きたとすると、他の並列素子に短絡電流が流れ、さらに系全体に波及して全素子を破壊することになる」（本件特許公報2欄5行～18行）と記載され、本件発明は、「上記の点に鑑みインバータ素子として一素子当り小容量のトランジスターを多数並列状に配置する共に、これら各トランジスターをそれぞれ電力バルンサーであるコンデンサーを介して直列に誘導コイルに接続して、本願の所期の目的を達成せしめたものである。」（同欄22行～27行）と記載され、また、本件発明の実施例について、「前記の高周波変換装置は直流回路14、15間に形成した並列回路16、17にそれぞれ2個ずつのトランジスター1a、2a、1b、2bを介設し、前記各並列回路における両トランジスター間からそれぞれ分岐した出力回路3a、3bをそれぞれコンデンサー4a、4bを介して誘導コイル5の両端に接続したものである。」

(同3欄4行～10行)、「仮りに所定のトランジスタ1aが何等かの原因でオフ能力を失いながらも、次の信号によって2a系列のトランジスタがオンすると、コンデンサ4aによって連続的な短絡電流は遮断され、トランジスタ2aの破壊のみで全体系列への影響を防止でき、1アームの欠損による連鎖的破壊を生じさせない。」(同4欄8行～14行)と記載されていることが認められる。

これらの記載によれば、本件発明の出願時点における技術についての「大電力を制御するトランジスタ素子」、「小電力のトランジスタ素子」、「第4図に示す如く多数のトランジスタと抵抗とからなる素子を並列に設けた」、「一つのトランジスタ素子のオフ能力に故障が起きたとすると、他の並列素子に短絡電流が流れ、さらに系全体に波及して全素子を破壊することになる」との記載、本件発明についての「インバータ素子として一素子当り小容量のトランジスタを多数並列状に配置する共に、これら各トランジスタをそれぞれ電力バランスであるコンデンサを介して直列に誘導コイルに接続して、」との記載のように、「トランジスタ」という語は、本件発明の出願時点における技術、その課題を解決する本件発明そのものについての説明において、一貫して、一つずつの物品として認識することが可能な、個々の部品を意味するものとして使用されているのであって、複数のトランジスタを並列接続したトランジスタユニットのようなものは念頭に置かれていないことが明らかであり(これに反する被告の主張は採用することができない)、本件発明の実施例としても、「並列回路16、17にそれぞれ2個ずつのトランジスタ1a、2a、1b、2bを介設し」、「仮りに所定のトランジスタ1aが何等かの原因でオフ能力を失いながらも、次の信号によつて2a系列のトランジスタがオンすると、コンデンサ4aによって連続的な短絡電流は遮断され、トランジスタ2aの破壊のみで全体系列への影響を防止でき、1アームの欠損による連鎖的破壊を生じさせない。」との記載のように、「トランジスタ」が一つずつの物品として認識することが可能な、個々の部品を意味するもののみが示されており、複数のトランジスタを並列接続したトランジスタユニットのようなものは示されていない。

(2) また、本件明細書の発明の詳細な説明の欄の本件発明の課題、目的、構成についての記載(本件特許公報1欄13行～2欄27行)によれば、(1)従来、電磁誘導加熱装置に用いられる高周波変換装置におけるインバータ素子としては、主にサイリスタが用いられているが、オフ動作ができないため、付帯装置として転流回路を設けることが必要であり、したがって、大電力による高周波変換装置では転流付帯装置も大型になるので、従来提供されているこの種の電磁誘導加熱装置は大型でかつ高価格であった(1欄13行～25行)、(2)他方、インバータ素子として「トランジスタ」を使用する小電力の高周波変換装置自体は、周知の技術であるが、大電力を制御するトランジスタ素子が開発されていないため、トランジスタを用いた高周波変換装置の大容量化には限界があった(2欄4行～9行)、(3)そして、現在の技術水準で小電力のトランジスタ素子を用いて大電力の制御を可能にするには、多数のトランジスタを並列接続することが考えられるが、同じ種類のトランジスタでも、各トランジスタの諸特性にバラツキのあることが避けられないことから、並列接続した各トランジスタに均等な電流を流すことができない(不平衡電流)という問題があり(この点については、後記説示参照)、この問題に対しては、本件明細書の第4図に示すように、抵抗配分により各トランジスタに均等に電流を配分する(バランスさせる)ことが行われているが、この抵抗配分では、一つのトランジスタが故障すると、全トランジスタが連鎖的に破壊するおそれがあり(同欄9行～18行)、また「抵抗による熱損」(4欄7、8行)も生じるといふ欠点があった、(4)そこで、本件発明においては、インバータ素子として周知の「トランジスタ」を用いることを前提として、大容量化を図ることとし、そのための手段として「大電力を引出すためのインバータ回路を構成する素子としてトランジスタを多数並列に接続」する構成(構成要件(イ))を採用したものである

が、並列接続した各トランジスターに均等に電流を流すため、バランスを用いることとし、併せて右連鎖的破壊、発熱による電力損失という欠点も改善することを目的として、「バランスとしてそれぞれのインバータ回路にコンデンサーをそれぞれ直列に挿入した」構成（構成要件（ロ））を採用したものである（同 1 欄 2 6 行～ 2 欄 3 行、同 2 欄 2 2 行～ 2 7 行）ことが認められる。

したがって、本件発明の特徴は、インバータ回路の素子として、トランジスターを多数並列に接続することを前提に、バランスとしてコンデンサーを用いること、このコンデンサーをそれぞれのインバータ回路（右の各トランジスターによって構成される回路）に直列に挿入することにあるといえることができる。

そして、本件発明の前提には、大電力の高周波変換装置を構成するために小電力「トランジスター」を多数並列に接続して使用したいが、本件明細書の第 4 図のように単純に並列接続をする構成では連鎖的破壊の問題があるとの認識が基本にあり、本件発明は、単純にトランジスターを並列接続する周知の並列接続の構成は排除し、これを採用しないことを前提としているものと解される。

そうすると、需要者においてトランジスターを複数個並列接続して適宜組み立てるトランジスターユニットのようなものは、本件発明においては排除された周知の並列接続の構成であるから、本件発明にいう「トランジスター」には含まれないというべきである。

なお、同じ種類のトランジスターでも、各トランジスターの諸特性にバラツキのあることが避けられないことから、並列接続した各トランジスターに均等な電流を流すことができない（不平衡電流）という問題があること（右（3）参照）については、昭和五八年八月発行の「83 東芝半導体データブック パワートランジスタ編」（甲一〇の 1）に、「素子のバラツキ」として、「工程の完全自動化はもとより、管理手法の活用で、品質のバラツキは皆無に近いものといえます。しかし、トランジスタに限らず半導体製品は、その形状、構造、寸法が極めて小さく、物理化学的な技術を基に、そして高精度に制御管理する精密技術の上に成り立っております。このため、そのわずかな偏差でも特性におよぼす影響は大きく、最新技術を駆使しても、諸特性を均一に保つことは難しいといえます。」、「TOSHIBA GTRモジュール 1989」（甲一〇の 2）に、「並列運転」として、「GTRを並列接続するとき問題となるのは基本的には、電流アンバランスです。・ $h_{FE}$ の差による電流アンバランス ・ターンオフ時の電流アンバランス ・配線などの外部回路による電流アンバランス」と記載され、平成三年三月発行の「91 三菱半導体データブック パワーモジュール/スタック編 vol.1」（甲一三の 1）及び同じく「vol.2」（甲一三の 2）に、トランジスターを並列接続する場合は、 $h_{FE}$ の差により電流アンバランスが生じるから、並列使用の指定がある場合には並列個数分を一アイテム一組として納入するが、それでも定格電流において $\pm 10\%$ 程度の不平衡率は発生するので、掲記の公式に従ってデイレティング使用をする必要がある旨記載され、大阪府立大学工学部電気電子システム工学科教授武田洋次作成の平成八年三月二三日付「トランジスタの並列接続に関して」と題する書面（甲二〇の 1）に「トランジスタの並列接続は個々のトランジスタの特性にバラツキがあるため電流分担を均等にするためには何らかの対策が必要である。一般にはトランジスタのエミッタに抵抗を接続する方法がパワートランジスタが実用に供された頃から用いられている。」と記載され、同書面に引用された昭和五三年二月二五日株式会社オーム社発行の沢邦彦・春木弘著「パワートランジスタ読本」（甲二〇の 2）に、「一般には、異なった形名のパワートランジスタを並列接続することはなく、同一形名のトランジスタを並列に接続するのであるが、 $h_{FE}$  や  $V_{BE}$  は、同じ形名のトランジスタであってもバラツキがあり、したがって、式（5・28）を満たすような対策をしない限りコレクタ電流の不平衡が生ずることが判る。」と記載されていることが認められ、本件発明の出願時点における技術常識であったと認められる。

(3) 右(1)及び(2)によれば、本件発明にいう「トランジスター」は、需要者が部品として購入(準備)し、需要者において保管、組立て等の取扱いができる通常の意味での部品、すなわち独立した金物(ハードウェア)としての部品を意味するというべきである。本件発明にいう「トランジスター」は一素子(物理的に一個)のトランジスターに限定されるとの原告の主張は、右と同旨をいうものとして採用することができる。逆に、複数の素子を並列接続したトランジスターユニットを含むものであるとする被告の主張は採用することができない。

なお、原告は、本件発明はトランジスターに抵抗等のバルンサーを挿入する従来技術を当然の前提とした、換言すれば、デイレティング使用を回避することを当然の前提とした発明であると主張するところ、バルンサーを使用することが、直ちにデイレティング使用をしないことを意味するとはいえず、バルンサーを使用してもデイレティング使用を併用することは想定されるから、右原告の主張は採用することができないが、このことは、前記説示に照らし、本件発明にいう「トランジスター」は独立した金物(ハードウェア)としての部品を意味するとする右認定を左右するものではない。

(二) 被告が本件発明にいう「トランジスター」は複数の素子を並列接続したトランジスターユニットを含むものであるとする主張の根拠として主張するところは、以下の理由により いずれも採用することができない。

(1) 被告は、「バルンサーとしてそれぞれのインバータ回路にコンデンサーをそれぞれ直列に挿入した」という構成要件(ロ)が本件発明の本質となっていて、この発明の本質的部分から、本件発明の効果のうちの「仮りに所定のトランジスター1aが何等かの原因でオフ能力を失いながらも、次の信号によって2a系列のトランジスターがオンすると、コンデンサー4aによって連続的な短絡電流は遮断され、トランジスター2aの破壊のみで全体系列への影響を防止でき、一アームの欠損による連鎖的破壊を生じさせない。」(本件特許公報4欄8行~14行)という効果が生じるのであって(但し、右課題が解決されるのは、コンデンサーのバルンサーとしての作用によるものではない)、トランジスターを一素子としたか否かは関係がない旨主張する。

被告の主張する「バルンサーとしてそれぞれのインバータ回路にコンデンサーをそれぞれ直列に挿入した」という構成要件(ロ)が本件発明の特徴の一つであることは、前記(二)(2)説示のとおりであるが、「インバータ回路の素子として、トランジスターを多数並列に接続することを前提とすること」もまた、同等に本件発明の特徴であることを考慮しないものである。

(2) 被告は、本件発明にいう「トランジスター」に関して、特許請求の範囲には、「大電力を引出すためのインバータ回路を構成する素子としてトランジスタを多数並列に接続し、」と記載されており、インバータ回路を構成する素子であればよいところ、素子とは、「部品又は装置を一つの機能体としてみた場合、その機能体を構成する単位。」(乙一六)とされているから、本件発明にいう「トランジスター」は、インバータ回路(機能体)を構成する単位であり、その形態は問わないことになる、と主張し、更に、トランジスターの形態は、その製造可能性、入手容易性、経済性、安全性等を考慮して選択するのが設計上の通例であり、時代の推移によっても変化するものであるから、物理的に一個のトランジスターであろうと、物理的に一個のトランジスターを複数並列に接続したトランジスターユニットであろうと、ダーリントントランジスターであろうと、いずれも本件発明にいうインバータ回路を構成する単位(素子)としてのトランジスターであり、いかなるトランジスターの形態をとるかは、設計者が種々の情勢を考慮して決定する問題であり、本件発明の本質に関係しないと主張する。

被告援用の「JIS用語辞典 電気編」(乙一六)における「集積回路用語(C5610~1975)」

の「基本用語」の欄には、被告主張のとおり「素子」の項に「部品又は装置を一つの機能体としてみた場合、その機能体を構成する単位。」と記載されているところ、右JISの規定は、集積回路に用いる用語について規定するものであって、ここでいう「素子」とは、部品をその機能面に着目して把握するときの概念であると考えられる（ちなみに、右「基本用語」の欄の「部品」の項には、「トランジスタ、コンデンサ、スイッチ、ねじなど一つの機能体を金物（hardware）としてみた場合の構成部分。」と記載されている）。たとえば、トランジスタという部品は、増幅作用（機能）を有し、そのほかにスイッチング等の機能を有するものであるから、同じトランジスタでも、それが増幅回路に使用されるときは増幅素子と呼ばれ、スイッチング回路に使用されるときはスイッチング素子と呼ばれるのである。したがって、被告主張のようにインバータ回路を機能体として捉えれば、そのインバータ回路自体がインバータ作用（機能）を有する素子なのであって、「インバータ回路（機能体）を構成する単位」すなわち「トランジスタ」という関係にはないものと考えられる。

そして、いかなるトランジスタの「形態」をとるかは、本件発明の本質に関係しないとしても、だからといって、いかなるトランジスタの「使用形態」のものも含むということにはならない。トランジスタの「形態」とは、トランジスタの外形形状、寸法、パッケージ手段、端子の形状・配置、独立部品・複合部品の形態などが考えられるが、あくまで部品として一個の金物である。これに対して、トランジスタの「使用形態」とは、トランジスタを独立して使用するか、並列接続して使用するか、の問題であって、トランジスタの「形態」そのものとは異なるからである。

（３） 被告は、原告はその出願当初の明細書（乙一七）の特許請求の範囲において「インバータ素子として一素子当り小容量のトランジスタ」としていたのを、補正により「一素子当り小容量の」という限定を削除したのであるから、本件発明におけるインバータ素子としてのトランジスタについて、物理的に一個であるとか、原告のいう一素子（特性等を計測可能な最小単位）であるというように限定的に解釈することは許されない旨主張する。

確かに、原告は、被告主張のように、その出願当初の明細書（乙一七）では、特許請求の範囲を「インバータ素子として一素子当り小容量のトランジスタを多数並列状に配置すると共に、これら各トランジスタをそれぞれ電カバランサーであるコンデンサーを介して直列に誘導コイルに接続し、大電力を引出すようにしたことを特徴とする電磁誘導加熱装置。」としていたのを、昭和六二年一〇月一五日付で「特許請求の範囲に記載の加熱装置は本願発明を正確に特定していない。」との記載不備に関する拒絶理由通知（乙一八）を受け、同年一二月一日付手続補正書（乙一九）により、右特許請求の範囲の記載のうち「一素子当り小容量の」という記載を削除するなどして現在の特許請求の範囲としたうえで特許を受けたことが認められるが、右の「小容量の」との記載は、特許請求の範囲の記載を不明確にするものであり、右補正は当然ともいうことができ、「一素子当り小容量の」という記載を削除したからといって、トランジスタの容量についての限定がなくなっただけであって、素子としての「トランジスタ」の意味内容が変化したわけではないというべきである。

２　そこで、イ号物件に使用されている富士モジュールが前記１（二）（三）にいう「独立した金物（ハードウェア）としての部品」に該当するか否かについて検討する。

（－） 検甲第一号証（富士モジュールの現物）、第二号証の１～４（富士モジュールの外観の写真）、検乙第一四、第一五号証（富士モジュールのモールド樹脂を剥離したものの写真）、乙第一四号証（被告訴訟代理人から富士電機株式会社宛の平成六年一二月二日付照会書）及び第一五号証の１（これに対する同社からの平成七年二月二〇日付回答書）並びに弁論の全趣旨によれば、富士モジュールは、樹脂モールドされて

おり、これを剥離したものの構造をみれば、二つのダーリントトランジスターを並列接続したトランジスターユニット101aと同じく二つのダーリントトランジスターを並列接続したトランジスターユニット102aとを直列に接続したものであることが認められるが、これは、あくまで富士モジュールを分解した状態での構造である。

そもそも富士モジュールは、富士電機株式会社が種々の応用分野を想定し、汎用性ある部品として設計し、樹脂モールドした完成製品として販売しているものであり、需要者においては、カタログ（甲一五）の中から一つのスイッチング機能を有する部品として選択するものであって、その他の単品のトランジスターやサイリスタと同様に、その内部構造を考慮する必要はなく、富士モジュールそれ自体の流せる電流の大きさ、スイッチング時間等の性能を目安に、自己の製品に採用するかどうかを検討すれば足りるのであり、その内部回路を変更するようなことは予定されておらず、内部構造の一部のみが破壊された場合も、その内部構造を修理して再使用するようなものではなく、その一つの富士モジュール全体を取り替えてしまうものであるから、これはまさしく単品の部品の取扱いそのものである。これに対し、トランジスターユニットは、需要者において、購入した複数の部品を組み合わせで適宜設計し、その内容（回路）を必要に応じて変更することができるものであり、トランジスターユニット内の一部が破壊された場合も、その破壊された部品のみを交換することによりトランジスターユニット全体を再使用することができるものである。

したがって、富士モジュールは、一個の部品であって、「独立した金物（ハードウェア）としての部品」であり、前記内部構造の、二つのダーリントトランジスターを並列接続したトランジスターユニット101aと同じく二つのダーリントトランジスターを並列接続したトランジスターユニット102aとは、それぞれが本件発明にいう「トランジスター」であって、これらを直列に接続した構造であるから、イ号物件は本件発明の技術的範囲に属するものといわなければならない（イ号物件が本件発明のその他の構成要件を具備することは明らかである。被告も、イ号物件が本件発明の技術的範囲に属すること自体は争わないところである）。

（二） 被告は、もし原告があくまで本件発明にいうトランジスターは一素子（物理的に一個）であると主張するならば、被告はイ号物件は本件発明の技術的範囲に属しないと主張せざるをえないとするが、その理由は、イ号物件は、トランジスターとして並列接続した二つのダーリントトランジスターを用いたものであり、それは原告のいうような一素子（物理的に一個）ではないからである、というものであり、右の「並列接続した二つのダーリントトランジスター」が本件発明にいう「トランジスター」に該当することは前示のとおりであるから、採用することはできない。

3 次に、A物件について検討する。

（-） A物件の構成が別紙「先使用に係る物件（A物件）説明書」記載のとおりであることは、前記第二の一の二のとおり当事者間に争いが無い。

これによれば、A物件のトランジスターユニットは、需要者において個々に購入（準備）、保管、組立て等の取扱いができる金物（ハードウェア）としての部品であるトランジスターを、複数個並列接続してプリント基板上に組み立ててユニット化したものであることが認められる。

右A物件のトランジスターは、確かにユニット全体として一つの大容量のトランジスターと同じように機能するものではあるが、本件発明にいう「トランジスター」は、前示のとおり「独立した金物（ハードウェア）としての部品」をいうから、A物件のトランジスターユニットは、本件発明にいう「トランジスター」に該当しないというべきである。

したがって、A物件は、本件発明の構成要件（イ）を充足しないから、その余の点について判断するま

でもなく、本件発明の技術的範囲に属しないというべきである。

(二) なお、被告は、技術の進歩により、従前の複数のダーリントトランジスターを一つの基板上にプリントできるようになったため、被告は、富士モジュールをイ号物件に使用し、トランジスターの形態(並列個数等)を変更したものにすぎないから、イ号物件は、A物件と何ら相違はなく、A物件についての先使用权及び職務発明による通常実施権の効力が及ぶものであると主張する。しかし、トランジスターの形態を変更したものにすぎないのであれば、A物件において使用していたトランジスターに代えて複数個の富士モジュールにより、モジュールユニットを構成することになると考えられるが、被告の行ったトランジスターユニットから富士モジュールへの変更は、トランジスターの「形態」の変更ではなく、「使用形態」の変更であると考えられる。

4 以上のとおり、イ号物件は本件発明の技術的範囲に属するが、A物件は本件発明の技術的範囲に属しないから、争点2(A物件にかかる発明について、被告は先使用权又は職務発明による通常実施権が成立するためのその他の要件を充足しているか)について判断するまでもなく、被告は本件発明について先使用权も職務発明による通常実施権も有しないことになり、したがって、被告によるイ号物件の製造販売は本件特許権を侵害するものであるので、被告に対し、特許法一〇〇条一項に基づきイ号物件の製造販売の差止めを、同条二項に基づきイ号物件の廃棄を求める請求は理由があるというべきである。

また、被告は、民法七〇九条に基づき、イ号物件を製造、販売したことによって原告の被った損害を賠償すべき義務があるということになる。」

## 【57 - 高】

大阪高裁平成11年9月30日判決(平成10年(ネ)第3576号、特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件)

先使用权認否：×

対象：電磁誘導加熱装置(特許権)

〔事実〕

出願日 昭和57年10月28日

・平成2年2月15日から平成3年12月7日まで 控訴人は、イ号物件を製造販売。

〔判旨〕

「第三 当裁判所の判断

一 当裁判所も、被控訴人の本件各請求には理由があり、その請求はいずれも認容されるべきものと判断する。控訴人の当審における主張にかんがみ検討しても、右判断は左右されない。

その理由は、以下に付加・訂正するほか、原判決「事実及び理由」欄の「第四 争点に対する当裁判所の判断」に説示するとおりであるから、これを引用する。

二 原判決の補正等

1 原判決七八頁一行目の「する」の次に「と」を加える。

2 同八五頁六行目の「トランジスター」の次に「(それ自体独立したトランジスターとしての機能(特性)を有し、一つの物品として認識することが可能な部品としてのそれ)」を加える。

3 同八九頁二行目の「需要者が」から同頁四行目の「部品」までを次のとおり改める。

「それ自体独立したトランジスターとしての機能(特性)を有し、需要者が、それを回路構成要素の一つ

の独立した単位と認識し、その特性に着目して購入（準備）・保管し、接続・組立て等の取扱いをすることができる（したがって、所要の端子（少なくとも三端子）を通じて外部からの電気接続が可能であることが必要となろう。）通常の意味での部品」

4 同九〇頁五行目の「独立」の前に「前記のような意味での」を、同九二頁三行目の「接続すること」の次に「（構成要件(イ)）」を、同頁四行目の「特徴である」の次に「ところ、控訴人の右主張は、この」をそれぞれ加える。

5 同九四頁一行目の「記載されている」から同頁六行目の「されている）。」までを次のとおり改める。

「記載されており、その意味が、部品等を機能体としてみた場合の単位表現という意味なのか、機能体としての回路を構成する要素につき一つの単位として取り扱われる範囲を示すものなのかは必ずしも明らかではないが、仮に後者であるとしても、その単位は物理的形状や機能的単一性を離れて自由にとらえ得るものとは考えられず、それ自体一素子と認められる部品を複数結合した全体を『素子』ということとはできないから、『素子』とは、一般的には、回路の構成要素の単位となる部品をその機能面に着目して把握するときの呼称と認めるのが相当と考えられる（『素子』の意味につき、『一定の電気特性を持ち、かつ回路を作るために他の素子と接続する端子を持つ電機部品』とする説明もある〔マグロー・ヒル科学技術用語大辞典第2版等〕ことは、当裁判所に顕著である。）。なお、トランジスター等複数の本来的回路素子からなる集積回路も、回路要素として機能しているときは『素子』と呼ばれるが、それは、集積技術の向上の結果、本来的回路素子が一枚の基盤上又は基盤内で分離できない形で結線され、それらが一個の部品、一つの単位として取り扱われるようになったためであって、このような状態にまで至らない素子の結合・ユニットをもって『素子』ということとはできない。」

6 同九四頁六行目の「たとえば、」から同九五頁三行目末尾までを削り、同頁四行目から同九六頁一行目までを次のとおり改める。

「そうすると、前記のとおり、本件発明において、『トランジスター』とは、それ自体独立したトランジスターとしての機能（特性）を有し、一つの物品（回路構成単位）として認識することが可能な部品を意味するものと解するのが相当であって、『素子として』とは、これを機能面に着目して把握・表現したものと解される。外形形状、寸法、パッケージ手段、端子の形状・配置、独立部品か複合部品かといったトランジスターの『形態』につき、いかなる『形態』をとるかが本件発明の本質に関係しないことは控訴人主張のとおりであるとしても、それは、あくまでも部品として一個の金物であることを前提とするものである。これに対して、控訴人のいう、トランジスターを独立して使用するか、並列接続して使用するかは、トランジスターの『使用形態』の問題であって、トランジスターの『形態』そのものとは異なる。」

7 同九八頁二行目末尾の「『』」から同頁三行目の「該当するか」までを「『それ自体独立したトランジスターとしての機能（特性）を有し、一つの物品（回路構成単位）として認識することが可能な独立した金物（ハードウェア）としての部品』であるトランジスターを二個直列に接続したものと見えるか」と改める。

8 同九九頁四行目の「での」の次に「内部配線」を加え、同行の「である。」の次に「確かに、右各トランジスターユニットの内部には、トランジスター、ダイオード、抵抗等の機能を有する内部配線が認められるが、それらは、樹脂モールドを通して他の部品と接続するための端子を有するものではなく、通常トランジスターの有するベース、エミッタ、コレクタの三端子は、各ユニットごとに一つずつ設けられているにすぎない。トランジスターの性能（特性）も、各ユニットごとに計測され、需要者に紹介されるものである。」を加える。

9 同九九頁五行目の「そもそも」から同一〇〇頁四行目末尾までを次のとおり改める。

「そもそも富士モジュールをはじめとする富士パワートランジスタモジュールは、富士電機株式会社が種々の応用分野を想定し、複数のトランジスタを内蔵して必要な入出力端子を設けた汎用性のある部品（複合部品）として設計し、樹脂モールドした完成製品として販売しているものである。需要者においては、カタログ（甲一五）の中から、端子構成から把握される各トランジスタ素子ごとの特性に着目し、それを一つのスイッチング機能を有する部品として選択するものであって、右の構造以上にその内部構造を考慮する必要はなく、各ユニット（トランジスタ素子）及びモジュールそれ自体の流せる電流の大きさ、スイッチング時間等の性能を目安に、自己の製品・回路に採用するかどうかを検討すれば足りるのであり、その内部回路を変更するようなことは予定されておらず、内部構造の一部のみが破壊された場合も、その内部構造を修理して再使用するようなものではなく、その一つのモジュール全体を取り替えてしまうものであるから、各ユニット（トランジスタ素子）の内部構造であるトランジスタ等を更に一つの部品として扱うことが予定されていないことは明らかである。したがって、富士モジュールについても、その端子構成からして二個のトランジスタ素子を直列接続した構造のパワートランジスタモジュールとして販売されており、前記各ユニットの内部構造であるトランジスタ等を独立した部品として扱うことは予定されていないものというべきである。」。

10 同一〇〇頁五行目の「トランジスタユニット」の前に「控訴人の主張する」を加え、同頁一〇行目の「富士」から同一〇一頁三行目末尾までを「富士モジュールの前記内部構造中、二つのダーリントトランジスタを並列接続したトランジスタユニット101aと、同じく二つのダーリントトランジスタを並列接続したトランジスタユニット102aとは、それぞれがそれ自体独立したトランジスタの機能(性能)を有し、一つの物品(回路構成単位)として認識することが可能な、独立した金物としての部品であって、それぞれが本件発明にいう『トランジスタ』に当たり、富士モジュールは、」と改める。

11 同一〇二頁一〇行目の「トランジスタ」の次に「(小トランジスタ)」を加え、同一〇三頁四行目の「をいうから」を「をいい、A物件では、トランジスタユニットを構成する複数の各トランジスタ(小トランジスタ)が、この『トランジスタ』に当たり、『素子』としてとらえられる(乙二九においても、この小トランジスタが『素子』に当たることは認められている。)から」と改め、同頁五行目の「である。」の次に「また、A物件の各トランジスタユニットは、複数のトランジスタ(小トランジスタ)を並列接続したものであり、各トランジスタにそれぞれ直列にコンデンサーが接続されているわけではないから、本件発明が不均衡電流及び連鎖的破壊という課題を克服するために採用した構成要件(口)の要件を充足していない。」を、同頁六行目の「(イ)」の次に「及び(口)」をそれぞれ加える。

12 同一〇六頁四行目の「特許法」の次に「(平成一〇年法律第五一号による改正前のもの)」を加え、同頁六行目の「請求するところ」を「請求していたが、右請求は、現在では特許法一〇二条三項にいう『特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する金銭』を損害額として賠償請求をするものと解される」と改め、同行の「通常」を削る。」

## 【58 高】

大阪高裁平成13年1月30日判決(平成11年(ネ)第18号、差止請求権不存在確認等請求控訴事件)

先使用权認否： ×

対象：排気口へのフィルター取付け方法(特許権)

〔事実〕

出願日 平成 2 年 1 月 28 日

〔判旨〕

「四 争点 4 について

本件において、原告が本件発明につき先使用による通常実施権を有すると認めるに足りる具体的な立証はなく、原告の右主張を認めることはできない。」

## 【 5 9 - 地 】

大阪地裁平成 11 年 10 月 7 日判決（平成 10 年（ワ）第 520 号、実用新案権侵害行為差止等請求事件）

先使用権認否：

対象 ； 掴み機（実用新案権）

〔事実〕

- ・ 昭和 58 年 2 月から 5 月頃 被告は、取引先から、爪の開閉に加えて、アームに対する爪の角度を自由に変えられるフォーククローの製造の要望を受け、同機能を有する 1 号機を、原寸型紙を用いて作成。同 1 号機は、12 トンクラスのパワーショベル用で、イ号物件とほぼ同一の構造であった。1 号機をパワーショベルに取り付けて作動させるためには、通常標準装備されている 2 本の油圧ホースのほかに、もう 1 本油圧ホースの接続が必要で、被告は、野坂建設有限会社から、かつて被告において改造を行った特殊仕様の油圧パワーショベルを借り出し、これに 1 号機を装着して、被告の工場で試運転を実施。この際、被告代表者松本大次郎は、1 号機を装着したパワーショベルを写真撮影し、その写真を後に作成したパンフレットに使用。
  - ・ 昭和 58 年 8 月頃 被告は、パワーショベルの修理のために被告の工場を訪れていた解体業者である新生解体こと平野敬喜に、1 号機を中古品として 14 万円で販売。平野敬喜は、1 号機を 3 年間くらい使用した後、スクラップにして廃棄。
  - ・ 昭和 59 年 5 月頃 被告は、1 号機の構造と比較して、油圧ホースをシリンダーから直接出るように配置している点のみが異なる別紙二記載の構造を有する、20 トンクラスのパワーショベル用の 2 号機を製造。
  - ・ 昭和 59 年 6 月頃 被告は、パワーショベルのアームの先端の修理のために被告を訪れていた山本産業こと山本正敏に対し、良好だったら 60 万円で購入すると約束で 2 号機を販売し、その後、代金を受領。
- 出願日 昭和 59 年 7 月 20 日
- ・ 昭和 60 年 3 月頃 山本産業は、同時期まで 2 号機を使用したが、油圧の取り出し口が標準仕様の新型ショベルに買い換えたために、新しいパワーショベルに 2 号機を装着することが不可能となり、2 号機は被告が引き取った。被告は、引き取った 2 号機を玄洋開発工業に売却し、その後、同社から株式会社宮崎組が引き取り、現在に至った。

〔判旨〕

## 二 争点3（先使用による通常実施権）について

「1 甲第一七号証、乙第七号証ないし第二号証を総合すれば、次の各事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

### （一） 一号機について

(1) 被告は、取引先から、爪の開閉に加えて、アームに対する爪の角度を自由に変えられるフォーククローが製造できないかとの要望を受けて、昭和五八年二月から五月ころ、右の機能を有する一号機を、原寸型紙を用いて作成した。この一号機は、一トントクラスのパワーショベル用であり、フォーク自体にシリンダーを取り付けて爪の開閉動作を行うとともに、パワーショベルに附属するバケットシリンダーでフォーク自体を上下させるという構造を有していた。一号機の構造は、別紙一のとおりであり、イ号物件とほぼ同一であった。

(2) 一号機をパワーショベルに取り付けて作動させるためには、通常パワーショベルに標準装備されている二本の油圧ホースのほかに、さらにもう一本油圧ホースを接続する必要があった。そこで被告は、野坂建設有限会社から、かつて被告において油圧ホースを分岐するための切り替えバルブを付加する改造を行った特殊仕様の油圧パワーショベルを借り出し、これに一号機を装着して、被告の工場で試運転を行った。

この際に、被告代表者松本大次郎は、一号機を装着したパワーショベルを写真撮影し、その写真を後に作成したパンフレットに使用した。

(3) 被告は、同年八月ころ、パワーショベルの修理のために被告の工場を訪れていた解体業者である新生解体こと平野敬喜に、一号機を中古品として一四万円で販売した。

平野敬喜は、一号機を三年間くらい使用した後、スクラップにして廃棄した。

### （二） 二号機について

(1) 被告は、昭和五九年五月ころ、一号機の構造と比較して、油圧ホースをシリンダーから直接出るように配置している点のみが異なる別紙二記載の構造を有する、二トントクラスのパワーショベル用の二号機を製造した。

(2) 被告は、同年六月ころ、パワーショベルのアームの先端の修理のために被告を訪れていた山本産業こと山本正敏に対し、良好だったら六〇万円で購入するとの約束で二号機を販売し、その後、代金を受領した。

(3) 山本産業は、二号機を昭和六〇年三月ころまで使用したが、油圧の取り出し口が標準仕様の新型ショベルに買い換えたために、新しいパワーショベルに二号機を装着することが不可能となり、二号機は被告が引き取った。

(4) 被告は、引き取った二号機を玄洋開発工業に売却し、その後、同社から株式会社宮崎組が引き取って、現在に至っている。二号機のクランプには、製造時期を示す「1984.5」の刻印が存在する。

(三) 被告は、各サイズのパワーショベルに取り付ける同様の構造のフォーククローを、一号機、二号機と合わせて合計三、四台製造し、さらに、これらを量産化した。

2 右で認定した各事実によれば、被告は、本件実用新案権の出願日（昭和五九年七月二〇日）より以前である昭和五八年五月には、本件考案の技術的範囲に属するイ号物件と同様の構造を持つ一号機を製造し、同年八月にこれを販売していたことが認められる。そして、右一号機は、未だ量産化以前の試作品であるといえることができるが、甲第一七号証及び乙第二号証によれば、この種フォーククローは受注生産の形態を取る製品であることが認められ、被告がこれを現に顧客に販売し、対価を得ていることからすれば、被告は、本件考案に係るフォーククローの実施である事業をしていたものというべきであり、仮にそうでないとして

も、実施の準備をしていたものと認められる。

そして、被告が右当時、本件考案の内容を知っていたことをうかがわせる証拠資料は一切存在せず、取引先の要望により独自に一号機を製造したものと認められるから、被告には、一号機と同様の構造を有するイ号物件の製造、販売に係る部分については、先使用による本件考案の通常実施権が認められるというべきである。

4 次に、右先使用の事実による通常実施権の範囲は、ロ号物件の製造、販売に及ぶかについて問題となるので、これを検討するに、先使用に基づく通常実施権の範囲は、先使用権者が現に日本国内において実施又は実施の準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶと解すべきところ（最高裁判所昭和六一年一〇月三日判決・民集四〇巻六号一〇六八頁参照）ロ号物件は、イ号物件と比較して、本件考案の構成要件とは関わりのない回転装置を装着した以外はイ号物件と同一の構造を有しており、本件考案の実施という観点からみた場合には、技術的思想としての同一性を失わせるものではないというべきであるから、ロ号物件の製造、販売も、右先使用による通常実施権の実施の範囲内であると認められる。

また、原告らが、別紙四の物件及びこれに回転装置を装着した物件について、イ号物件及びロ号物件に含まれるものとして本訴の対象としているかは明確ではないが、これらの物件は、別紙四の記載から明らかなように、微細な点（両クランプの連動部材の配設方向等）においてイ号物件及びロ号物件と異なる点があるものの、本件考案の実施という観点からみた場合には、技術的思想としてはイ号物件と全く同一であり、本件考案との対比上問題となる構成部分の構造も同一であるから、仮に被告がイ号物件の製造、販売を中止し、別紙四の構造のもの及びこれに回転装置を装着したものに変更したことが事実であったとしても、なお、これらの製造、販売も、右先使用による通常実施権の実施の範囲内というべきである（なお、別紙三の物件は、シリンダーが上下クランプの水平中心線に垂直の状態に配設されていることは、その図面上明らかであり、本件考案の構成要件Bを充足しないから、その技術的範囲に属しないことは明白である。原告らもこれを本訴の対象とするものではないと考えられる。）

5 よって、被告のイ号物件、ロ号物件、別紙四の物件及びこれに回転装置を装着した物件の製造、販売行為は、いずれも、先使用に基づく通常実施権の行使として、本件実用新案権を侵害するものではない。」

## 【60 地】

### 東京地裁平成 11 年 11 月 4 日判決（平成 9 年（ワ）第 938 号、損害賠償等請求事件）

先使用権認否：×

対象：芳香性液体漂白剤組成物（特許権）

#### 〔事実〕

- ・昭和 57 年 5 月頃 被告の依頼により、小川香料は、時間が経過しても安定し、かつ次亜塩素酸ソーダ水溶液の漂白剤としての機能を損なわせない香料について、先行技術について追試を行うと共に新しい香料素材を求めることを目的として、研究報告書を作成。
- ・昭和 57 年 8 月頃 被告は、芳香性液体漂白剤組成物（商品名「カビキラー」）の製造販売を開始。

出願日 昭和 61 年 3 月 3 日

・昭和 62 年 12 月 2 日

被告は、上記報告書を参考にした他、消費者テストを含めた諸段階を経て配合される単体香料の種類を決定し、本件被告製品に添加する香料成分の 1 つとして「フロロパル」の使用を開始。

〔判旨〕

「三 争点 3（本件特許権二につき先使用による通常実施権の成否）について

被告は、前記のとおり、被告の依頼により小川香料が昭和五七年五月ころに作成した研究報告書（乙五）に香料の一つとして「フロロパル」が挙げられていることを根拠に、芳香性液体漂白剤組成物に「フロロパル」を使用することについて先使用による通常実施権を有すると主張している。

そこで検討すると、被告が家庭用かび取り剤の香料として「フロロパル」の使用を開始したのは昭和六二年一月二日であること、本件特許権二の出願年月日が同六一年三月三日であることは、前述のとおり争いが無いから、被告が本件特許権二の出願の際現に日本国内において本件特許発明二の実施である事業を行っていたものとは認められない。

右報告書は、効果がすぐれていると考えられる香料を二四種類列挙するものであるところ、仮に、被告がその中から「フロロパル」以外の香料を家庭用かび取り剤に使用していたとしても、「フロロパル」について本件特許発明二の実施に当たる事業を行っていたということとはできない。

また、右の報告書は、時間が経過しても安定しており、かつ、次亜塩素酸ソーダ水溶液の漂白剤としての機能を損なわせない香料につき、本件特許権一を含む先行技術について追試を行うとともに新しい香料素材を求めることを目的とするものであること（乙五）、被告が本件被告製品に添加する香料成分の一つとして「フロロパル」を採用したのはこの報告書の作成後約五年半が経過した後であり、その際も、右報告書を参考にはしたものの、消費者テストを含めた諸段階を経て配合される単体香料の種類が決定されていること（乙二三）、本件特許権二の出願以前に、被告において、例えば「フロロパル」又はその原材料を購入してこれを「カビキラー」の香料として使用する準備をしていたなどの事情をうかがわせる証拠もないことに照らすと、被告が「フロロパル」をかび取り剤の香料として使用するという「事業の準備をして」いたと認めるともできない。

したがって、先使用による通常実施権についての被告の主張は、採用することができない。」

## 【 6 1 - 地 】

大阪地裁平成 11 年 11 月 30 日（平成 7 年（ワ）第 4285 号、意匠権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：×

対象：ばね製造器の線ガイド（意匠権）

〔事実〕

出願日 昭和 63 年 10 月 17 日

〔判旨〕

「一 争点 1（意匠）について

1 証拠（甲 1 2、検甲 1 0、乙 8、証人釣谷勝秀）によれば、本件各意匠にかかる物品及びイ号ないしハ号物件であるばね製造機の線ガイド（先端線ガイド）とは、次のようなものであることが認められる（なお、書証は、枝番の全部を含むときは、その記載を省略する。）

（一）先端線ガイドは、ばね製造機において直線形状で送り出されてくるワイヤーを案内する部材であり、

右ワイヤーがばね形状に加工される作業領域（以下、単に「作業領域」という。）の直前に取り付けられるものである。

（二） 作業領域には、直線形状で送り出されているワイヤーをばね形状に成形したり、ばねのフック部分を成形したりするため、あるいは、ワイヤーを切断するための様々なツールが放射状に配置されている。ばね製造機では、この作業領域において、これらのツールが交互に、あるいは同時に、先端線ガイドからワイヤーが排出される部分に押し出され、これらが単独で、あるいは相互にワイヤーに作用することによって、直線形状のワイヤーがばねの形状に成形される。

（三） これらの各種のツールは、形成するばねの形状により、種類、配置位置や移動方向が決定されるが、各ツールの種類や配置位置によっては先端線ガイドと各種ツールとが干渉し合うことにより、十分な作業スペースが確保されなくなる。

そこで、従前、先端線ガイドがいわゆるホームベース型の五角形、あるいは八角形であった当時は、ばね製造業者は、成形するばねの形状に合わせて、各種ツールと先端線ガイドが干渉し合わないよう先端線ガイドを切削して、形状を整えることによって作業スペースを確保した上で作業を行っていた。

（四） 原告は、ばね製造機の製造業者として、ばね製造機及び各種ツール等を製造、販売しているが、右のような先端線ガイドの切削作業には熟練を要し、均一のばねを製造するのに困難が伴うことから、各種ツールの形状、作動順序、配置と先端線ガイドの形状について検討を重ねていた。その結果、成形するばねの形状によって先端線ガイドを切削しなくとも、各種ツールと先端線ガイドが相互にうまくかみ合い、互いに干渉し合うことなくばね成形作業を行うことが可能となるように段落ち部を形成した先端線ガイドの意匠を創作し、これが本件第一、第二意匠及び本件第一意匠の類似意匠として登録された。

2 右認定の事実からすると、本件各意匠は、段落とし部の位置、形状にその創作的な特徴があるものであり、従来の八角形の線ガイドとは根本的にその形状が異なるものというべきである。また、本件各意匠は、ユーザーであるばね製造業者が、成形するばねの形状に合わせて独自に切削した線ガイドの形状とも異なるものであるということが出来る。そうすると、本件各意匠は、単純な八角形の形状の線ガイドの意匠の類似の範囲に属するものではなく、また、各ユーザーが切削して使用していた線ガイドの意匠とも類似するものではない（なお、本件各意匠と同一の形状に切削した線ガイドを本件各意匠の出願前にユーザーが使用していたと認めるに足りる証拠はない。）・・・《以下、中略》・・・。」

「6 争点1(四)(被告の先使用权の有無)について

前記2で認定判断したとおり、本件各意匠は、原告が自社で製造、販売するばね製造機のツールである先端線ガイドの形状として、ばね製造機に使用する各種成形ツールの形状、配置位置等とともに、独自に創作したものであり、従前から使用されていた八角形形状のA意匠及びB意匠とは、その基本形状が異なるものというべきである。したがって、仮に、被告が、本件各意匠の出願前に八角形形状のA意匠及びB意匠を実施していたとしても、このことをもって、本件各意匠について、先使用に基づく通常実施権が成立するものではない。

したがって、被告の主張は採用できない。」

## 【61 - 高】

大阪高裁平成12年7月5日判決（平成12年（ネ）第54号、意匠権侵害差止等請求控訴事件）

先使用権認否：×

対象：はね製造器の線ガイド（意匠権）

〔事実〕

出願日 昭和63年10月17日

〔判旨〕

「第三 当裁判所の判断

当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する本件請求は、原判決主文掲記の限度で理由があるものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決「事実及び理由」の「第三 当裁判所の判断」記載のとおりであるから、これを引用する。

一 原判決の訂正等

- 1 原判決五八頁一〇行目「前記」の次に「1、」を加える。
- 2 原判決六七頁五行目「(被告の先使用権の有無)」の次に「について」を加える。」

## 【62 - 地】

東京地裁平成12年1月25日（平成9年（ワ）第9458号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：×

対象：植物からミネラル成分を抽出する方法（特許権）

〔事実〕

- ・昭和56年11月頃 有限会社宮本の代表取締役である被告宮本安雄（以下、「被告宮本」という。）は、ミネラル成分を抽出した溶液を製造、販売する事業を開始することを企図し、有限会社宮本とかつて取引関係にあった岡三株式会社を訪問し、同社は昭和55年10月22日に破産宣告を受け、岡井三四及びその息子である岡井信行は、同社の破産にあたって什器等を引き取った経緯のある原告に雇用されていると知った。そこで、被告宮本は、原告を訪れ、岡井三四にミネラル成分を抽出した溶液の製造を依頼。岡井三四は、自ら製造できないが、自分が製造責任者となって原告が製造するという形であれば可能と答え、その方向で話を進めることになった。
- ・昭和57年9月9日 原告は、和歌山県工業試験所に対し、ミネラル成分を抽出した溶液の成分分析を依頼。
- ・昭和57年9月21日頃 原告は、和歌山県工業試験所から、上記溶液の分析結果を受領。
- ・昭和57年11月17日 原告と有限会社宮本は、「変退色防止剤」（ミネラル成分を抽出した溶液）について、製造者を原告とし、販売者を有限会社宮本とする商品取引契約を締結（以下、「本件契約」という。）。
- ・昭和57年11月29日から昭和58年3月14日頃まで 原告は、本件契約に基づき、有限会社宮本に対し、ミネラル成分を抽出した溶液を、400グラム詰め90本、合計36キ

- ログラム分を販売。
- ・ 昭和 57 年 12 月 21 日 原告は、財団法人日本食品分析センターに対し、同商品の成分分析を依頼。
  - ・ 昭和 57 年 12 月 28 日 原告は、財団法人日本食品分析センターから同商品の成分分析結果を受領。
  - ・ 昭和 58 年初旬頃 岡井三四と被告宮本は、岡井三四と知り合いであった矢ノ師正義（以下、「矢ノ師」という。）を訪ね、ミネラル成分を抽出した溶液を商品化して販売するに当たり、パンフレット類の作成や成分分析等の助言を求めた。矢ノ師は、その後、岡井三四と被告宮本の事業を手伝うようになった。
  - ・ 昭和 58 年 1 月頃 有限会社宮本は、同商品を販売するに当たって使用する商標を登録するために、「生き生き」、「ミネルン」、「イキルン」、「ミネカル」等の商標登録状況を調査。
  - ・ 昭和 58 年 1 月 31 日頃 有限会社宮本は、財団法人日本食品分析センターに対し、同商品の成分分析を依頼。
  - ・ 昭和 58 年 2 月 12 日 有限会社宮本は、財団法人日本食品分析センターから同商品の成分分析結果を受領。有限会社宮本は、「イキルン」の商標について登録出願。
  - ・ 昭和 58 年 4 月 3 日から同年 7 月 12 日頃まで 原告は、本件契約に基づき、有限会社宮本に対し、ミネラル成分を抽出した溶液を 40 グラム詰めフィルムパック 300 個入り 1 ケースとして、合計 168 ケース、2016 キログラム分を販売。
  - ・ 昭和 58 年 4 月 13 日頃 有限会社宮本は、財団法人日本食品分析センターに対し、同商品の成分分析を依頼。
  - ・ 昭和 58 年 4 月 25 日頃 有限会社宮本は、財団法人日本食品分析センターから同商品の成分分析結果を受領。
  - ・ 昭和 58 年 5 月 20 日 有限会社宮本は、同日付の広告紙「C・C・マンスリー」に、上記ミネラル成分を抽出した溶液を、商品名「イキルン」として掲載。
  - ・ 昭和 58 年 6 月 9 日 同日付の日経流通新聞に「イキルン」の記事が掲載され、被告宮本は、このころより「イキルン」の本格的な販売を開始。
  - ・ 昭和 58 年 6 月から 7 月頃 「イキルン」を販売した顧客から、商品に雑菌の混入が多い、固形物が沈殿している、小袋から液漏れが生じている等のクレームが寄せられ、被告宮本は、岡井三四に対し、その製造工程について改善を要求。原告は、被告宮本からのクレームを受け、一部の商品については返品交換処理をしたが、雑菌の混入の点については、具体的な対応はとらなかった。
  - ・ 昭和 58 年 7 月 12 日 被告宮本は、同日の納品以降、原告との本件契約に基づく商品の購入を基本的に中止。
  - ・ 昭和 58 年 8 月末頃より 10 月中旬頃まで 被告宮本は、有限会社宮本に超精密濾過器のデモンストレーション機を導入したり、矢ノ師が所有していた濾過機を譲り受けたりして濾過を行い、自ら顧客のクレームに対する対応を開始し、300 キ

로그램程度を販売。

・昭和 58 年 9 月頃

岡井三四は本件特許方法について、特許出願をすることを考え、矢ノ師の紹介を受けて、弁理士小松崇（以下、「小松弁理士」という。）に本件特許出願手続の代理を委任。小松弁理士は、岡井三四から本件特許方法の説明を受けて特許出願明細書の草稿を作成し、これを岡井三四と、同人の希望により矢ノ師に送付。矢ノ師は、同草稿を検討して加筆、修正し、意見を付した上で、小松弁理士に返送。小松弁理士は同特許出願の明細書最終稿を作成した上で、再び岡井三四及び矢ノ師に送付し、岡井三四の了承を得た。

出願日 昭和 58 年 10 月 18 日

・昭和 58 年 12 月 3 日

被告宮本は、矢ノ師より岡井三四が特許出願をしたことを聞き、ミネラル成分を抽出した溶液を使用した青果物の鮮度保持方法と植物種子の発芽率向上法についての特許出願をすることを考え、矢ノ師の紹介を受けて、小松弁理士と面談し、2つの用途発明について特許出願をしたい旨要望。

・昭和 58 年中ないし 59 年初め

小松弁理士は、被告宮本の説明に基づいて、発明の詳細な説明中に岡井三四の特許出願番号を引用した特許出願明細書の草稿を作成し、被告宮本に2部交付。しかし、矢ノ師から電話で被告宮本と岡井三四の関係が難しくなっているため、岡井三四の特許出願番号を明細書から削除して欲しい旨提案を受け、小松弁理士は、先に岡井三四の特許出願手続の代理を受任しており、被告宮本の特許出願手続代理の委任は、被告宮本と岡井三四が一緒に仕事をしていることを前提としたもので、その前提が崩れた以上、被告宮本特許出願手続の代理を受任できない旨伝えた。

・昭和 59 年 2 月 8 日

被告宮本は、同発明について、別の弁理士に特許出願手続を依頼し、発明の名称を「青果物の鮮度保持方法」及び「植物種子の発芽率を向上させる方法」、出願人を有限会社宮本と特許出願。

・昭和 63 年 2 月 25 日

川口水産有限会社は、本件特許権につき、特許権者から範囲を全部とする専用実施権の設定を受けた。

・昭和 63 年 5 月 30 日

川口水産有限会社の本件特許権の専用実施権設定が登録された。

・平成元年 6 月 27 日

川口水産有限会社は、川口水産株式会社（原告）に組織変更。

・平成 7 年 4 月 22 日

本件特許権は、岡井三四の死亡により岡井信行に相続された。

・平成 8 年 8 月 26 日

原告は、川口水産有限会社の有する権利義務を包括的に承継し、本件特許権の専用実施権につき、専用実施権者の表示変更を登録。

・平成 8 年 11 月 18 日

本件特許権の岡井三四から岡井信行への相続を原因とする移転登録が完了。

〔判旨〕

「一 争点 1（先使用に基づく通常実施権）について

1 前記第二の一の争いのない事実に加え、後掲各証拠（枝番が付されているものは、すべて含むものとする

る。)と弁論の全趣旨を総合すれば、次の各事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(一) 被告宮本は、昭和五六年一二月ころ、ミネラル成分を抽出した溶液を製造、販売する事業を開始することを企図し、被告宮本が代表取締役である有限会社宮本とかつて取引関係にあった岡三株式会社を訪問した。

被告宮本は、同社の代表取締役をしていた岡井三四から、同人が、「ペーハー及び風味安定剤」との名称で、ミネラル成分を抽出した溶液について特許出願をしたことがあると聞いていた。(乙1、乙8、弁論の全趣旨)

(二) 被告宮本が大阪府貝塚市にある岡三株式会社を訪れたところ、同社は昭和五五年一〇月二二日に破産宣告を受けたこと、岡井三四及びその息子である岡井信行は、同社の破産にあたって什器等を引き取った経緯のある原告に雇用されていることが分かった。(乙1、乙4)

そこで、被告宮本は、和歌山県有田市に所在する原告を訪れて、岡井三四にミネラル成分を抽出した溶液の製造を依頼した。岡井三四は、被告宮本の依頼に対し、自ら製造することはできないが、自分が製造責任者となって原告が製造するという形であれば可能であると答え、その方向で話を進めることになった。(乙1、弁論の全趣旨)

(三) 原告は、昭和五七年九月九日、和歌山県工業試験所に対し、ミネラル成分を抽出した溶液の成分分析を依頼し、その結果を同月二二日ころ受領した。(乙29)

(四) 昭和五七年一二月一七日、原告と有限会社宮本は、ミネラル成分を抽出した溶液の製造、販売について、概要、以下のとおりの内容の本件契約を締結した。(乙9)

(1) 原告は、変退色防止剤(ミネラル成分を抽出した溶液)を製造し、被告宮本は右商品の全販売権を保有する。

(2) 契約期間は五年とする。

(3) 原告は研究製造に専念し、そのために有限会社宮本は右商品の情報、データを提供する。

(4) 有限会社宮本は、原告に対し、取引保証金として、一〇〇万円を支払う。同金員は、契約解除の場合には返還するものとする。

(五) 原告は、本件契約に基づき、有限会社宮本に対し、ミネラル成分を抽出した溶液を、昭和五七年一二月二九日から昭和五八年三月一四日ころまでの間に、四〇〇グラム詰め九〇本、合計三六キログラム分を販売した。(乙18ないし21)

また、原告は、昭和五七年一二月二二日、財団法人日本食品分析センターに対し、右商品の成分分析を依頼し、その結果を同月二八日ころ受領した。(乙30)

(六) 岡井三四と被告宮本は、昭和五八年初旬ころ、かつて岡三株式会社の食品衛生管理者に就任したり、岡井三四の論文を代筆してもらったりしたことから岡井三四と知り合いであった矢ノ師を訪ね、ミネラル成分を抽出した溶液を商品化して販売するに当たり、パンフレット類の作成や成分分析等の助言を求めた。

矢ノ師は、その後、岡井三四と被告宮本の事業を手伝うようになった。(乙64)

(七) 有限会社宮本は、昭和五八年一月初ころ、右商品を販売するに当たって使用する商標を登録するために、「生き生き」、「ミネルン」、「イキルン」、「ミネカル」等の商標登録状況を調査し、同年二月一二日、「イキルン」との商標について、商品の区分を第一類、指定商品を化学品、薬剤、医療補助品として出願した(昭和六〇年一〇月三十一日登録。第一八一二〇一七号)(甲4、5、乙13、14)

また、有限会社宮本は、財団法人日本食品分析センターに対し、昭和五八年一月三十一日ころ及び同年四月一三日ころに右商品の成分分析を依頼し、その結果を同年二月一二日ころ及び同年四月二五日ころ、それぞれ受領した。(乙31、32)

(八) 原告は、本件契約に基づき、有限会社宮本に対し、昭和五八年四月三日から同年七月一二日ころまでの間に、ミネラル成分を抽出した溶液を四〇グラム詰めフィルムパック三〇〇個入りケースとして、合計一六八ケース、二〇一六キログラム分を販売した。(乙22ないし25)

(九) 有限会社宮本は、昭和五八年五月二〇日付の広告紙「C.C. マンスリー」に、右のミネラル成分を抽出した溶液を、商品名「イキルン」として掲載した。また、同年六月九日付日経流通新聞に「イキルン」の記事が掲載され、被告宮本は、このころより「イキルン」の本格的な販売を開始した。(乙16、17、弁論の全趣旨)

しかし、同年六月から七月ころにかけて、「イキルン」を販売した顧客から、商品に雑菌の混入が多い、固形物が沈殿している、小袋から液漏れが生じている等のクレームが寄せられ、被告宮本は、岡井三四に対し、その製造工程について改善を要求した。原告は、被告宮本からのクレームを受け、一部の商品については返品交換処理をしたが、雑菌の混入の点については、具体的な対応はとらなかった。(甲13、乙1、被告宮本本人)

(一〇) 被告宮本は、昭和五八年七月一二日の納品以降、原告との本件契約に基づく商品の購入を基本的に中止するとともに、有限会社宮本に超精密濾過器のデモンストレーション機を導入したり、矢ノ師が所有していた濾過器を譲り受けたりして濾過を行い、自ら顧客のクレームに対する対応を開始し、同年八月末ころより一〇月中旬ころまでの間に、三〇〇キログラム程度を販売した。(乙1、60、61、63、証人矢ノ師正義、被告宮本本人)

(一一) 昭和五八年九月ころ、岡井三四は本件特許方法について、特許出願をすることを考え、矢ノ師の紹介を受けて、同人の大学時代の同級生である弁理士小松崇に特許出願手続の代理を委任した。小松弁理士は、岡井三四から本件特許方法の説明を受けて特許出願明細書の草稿を作成し、これを岡井三四と、同人の希望により矢ノ師に送付した。矢ノ師は、同草稿を検討して加筆、修正をし、意見を付した上で、小松弁理士に返送した。小松弁理士は、右特許出願の明細書最終稿を作成した上、再び岡井三四及び矢ノ師に送付し、岡井三四より了承を得たため、同年一〇月一八日、特許庁に対し、特許出願手続を完了した。(甲15、27)

(一二) その後、被告宮本は、矢ノ師より岡井三四が特許出願をしたことを聞き、ミネラル成分を抽出した溶液を使用した青果物の鮮度保持方法と植物種子の発芽率向上法についての特許出願をすることを考え、同様に矢ノ師の紹介を受けて、同年一二月三日、小松弁理士と面談を行った。矢ノ師は、小松弁理士に対し、被告宮本は岡井三四と一緒に仕事をしている人物であると紹介した。

被告宮本は、小松弁理士に対し、岡井三四が商品名「イキルン」の製法について特許出願したと聞いたので、二つの用途発明について特許出願をしたい旨を要望した。小松弁理士は、右用途発明の特許出願においても原料である商品名「イキルン」の製造方法は必須記載事項である旨説明したところ、被告宮本は、「先の岡井三四の製造方法と同じである。」「岡井三四が製造したものがこの商品『イキルン』そのものである。」と回答するのみで、イキルンの製造方法についての直接的、具体的な説明をしなかった。

小松弁理士は、被告宮本の説明に基づいて、発明の詳細な説明中に岡井三四の特許出願番号を引用した特許出願明細書の草稿を作成して、被告宮本に二部交付したところ、矢ノ師から電話があり、被告宮本と岡井三四の関係が難しくなっているため、岡井三四の特許出願番号を明細書から削除して欲しい旨の提案がされた。小松弁理士は、先に岡井三四の特許出願手続の代理を受任しており、被告宮本の特許出願手続代理の委任は、被告宮本と岡井三四と一緒に仕事をしていることを前提としたものであって、その前提が崩れた以上は、同様の内容を含む特許出願について被告宮本の特許出願手続の代理を受任することはできない旨を伝え、特許出願明細書草稿及び委任状用紙の返却を要請し、同年中ないし翌年初めに、特許出願明細書草稿二通は

返送された。(甲15、乙34)

(一三) 被告宮本は、右の発明について、別の弁理士に特許出願手続を依頼し、昭和五九年二月八日、発明の名称を「青果物の鮮度保持方法」及び「植物種子の発芽率を向上させる方法」、出願人を有限会社宮本とする特許出願を行った。(甲8、9)

2 被告らは、被告宮本が、昭和五六年ころまでに、木炭の炭焼きにより発生する灰に酢酸水溶液を加えて中和し、ミネラル成分を溶液層に抽出する方法を完成するとともに、そのミネラル成分が青果物の鮮度保持・蘇生・成長促進に効果があるとの知見を得ていたと主張し、乙1(被告宮本の陳述書) 被告宮本の本人尋問の結果中には、右主張に沿う部分がある。

しかし、以下に述べるとおり、本件各証拠及び弁論の全趣旨に照らし、右各証拠は信用することができない。

(1) 本件全証拠によっても、被告宮本ないし有限会社宮本が、昭和五六年ころまでの間に、灰に酢酸水溶液を加えてミネラル成分を抽出した溶液を製造したこと、製造した溶液の効果等について実験をしたこと、あるいは当該溶液の成分を分析をしたことを認めるに足りる証拠はない。

乙1(被告宮本の陳述書)には、被告宮本は、昭和四九年前から昭和五六年ころまで研究を重ね、樹脂のミネラル分を抽出する方法について文献をあさったり学識者を訪ねたりして研究するうちに、栄養学読本(吉川春寿編)のミネラル(灰分)に関する記述にヒントを得て、樹木を燃焼させて灰にし、その灰に含まれるミネラルを酸の水溶液で抽出する方法が簡単で最良であるという考えに至ったこと、炭焼き窯から出る灰に酢酸水溶液を加えて灰の中のミネラル成分を抽出するという方法は、それ自体極めて簡単な方法であり、被告宮本が行った実験・研究の重点は、炭焼きの灰とそれに加える酢酸水溶液との適当な重量比はどれくらいかという点や、ミネラルを酢酸水溶液の溶液層に抽出して得られた原液をどの程度の倍率に薄めて使用すれば青果物の鮮度保持・蘇生や成長促進(種子の発芽促進)に効果があるかという点を実験的に確定することであったこと、昭和五五年前から有限会社宮本の得意先に依頼したりして、青果物の蘇生実験や種子の発芽実験を繰り返し行い、昭和五六年秋ころまでには、灰と酢酸水溶液の重量比とか蘇生や発芽促進に効率的な希釈倍率に関する研究をほぼ完成するに至ったことなどが記載されている。

しかし、本件全証拠を精査してみても、昭和五六年以前に、被告宮本が学識経験者を訪問したこと、被告宮本がヒントを得たとする「栄養学読本」なる書物が存在していたこと、あるいは当該書物に被告宮本が右知見を得るに当たってのヒントになり得る記載が存在したことを認めるに足りる証拠はない。のみならず、右当時に、被告宮本ないし有限会社宮本が、ミネラル成分を抽出した溶液について、その成分等を分析したことを示す証拠も存在せず、本件において証拠として提出されているのは、被告宮本が岡井三四あるいは原告に対して右溶液の製造を打診した後に作成されたことが明らかである、原告の依頼にかかる昭和五七年九月二日付の成績表(乙29)及び同年一月二八日付の分析結果(乙30)並びに、有限会社宮本の依頼にかかる昭和五八年二月二日付の試験報告書(乙31) 同年四月二五日付の分析試験成績書(乙32)及び同年八月八日付の試験報告書(乙33)のみである。また、右溶液の効用について分析検討した資料についてみても、昭和五八年九月二日付の岐阜教育大学助教塚坂井口節の報告書二通(乙56、57)が存在するのみで、昭和五五年前から得意先に依頼する等して行ったとする実験の結果、あるいは溶液の効率的な希釈倍率に関する資料等は一切提出されていないのである。

仮に、前記乙1の記載が事実であるとするれば、その研究過程において調査、収集されたこのような資料、実験結果、分析結果等は保管されているのが自然であると考えられる(現に、原告との取引開始前後以降の資料は保管されている)。それにもかかわらず、本件全証拠によっても、右研究期間に作成されたと認めら

れる資料が存在しないことからすれば、乙1の被告宮本の研究調査に関する記載は、にわかに信用することができないものといわざるを得ない。

(2) 次に、被告宮本あるいは有限会社宮本が、右当時、その研究に当たって必要となる酢酸水溶液あるいはその他の酸を購入したことを示す資料は存在しない（酢酸水溶液を購入したことを示すものは、唯一、昭和五八年九月九日付の領収書（乙44）のみである。）。

被告らは、被告宮本が研究段階において灰を購入していたことを示す証拠として、昭和四九年九月一六日付の領収書（乙5の1）を提出しているが、右領収書には取引品目についての記載がないから灰の購入にかかるものであるか否かは明らかでないのみならず、証拠（甲3）によれば、右領収書に貼付されている収入印紙は昭和五六年四月八日に告示されたものであることが認められ、右領収書が記載の日付に真実作成されたものであるかについても疑いを払拭することができないものである（被告宮本は、本人尋問において、右の点について、税務調査が入る関係で、税理士に指示されて有限会社宮本の経理担当者が後から収入印紙を貼付したものである旨供述し、これに沿う内容の税理士の回答書があるが（乙37）、右領収書は被告宮本の作成にかかるものではないから、同人には収入印紙を貼付する義務はないのであって、税務の専門家たる税理士がそのような指示をすること自体が不合理である。）また、被告らは、同様に昭和五一年に灰を購入した際の領収書であるとして証拠を提出しているが（乙59）、同領収書の日付欄の文字は、「昭和59年7月24日」と見るのが自然であり、これをもって被告宮本が昭和五一年に灰を購入していたと認めることはできない。

そうすると、本件全証拠によっても、被告宮本ないし有限会社宮本が、昭和四九年から昭和五六年ころまでの間に、ミネラル成分を抽出した溶液を製造するために不可欠であると考えられる酢酸水溶液及び灰を購入したと認めるに足りる証拠はないものといわざるを得ない。

(3) 前掲乙1には、青果物の鮮度保持及び蘇生について、ミネラル成分が有効であると思いついたきっかけとして、公刊されている食品成分表の中のほうれん草の項目を見ると十分なミネラルが含まれているが、市販のほうれん草を調べてみるとミネラル成分が非常に少ないことが分かり、これらのことから、野菜から失われたものを野菜に還元すれば鮮度の保持が可能になるのではないかという考えにたどり着いた旨記載されている。

しかし、本件全証拠中に、被告宮本が調査したとする市販のほうれん草などの野菜の成分を分析したものは存在しない。かえって、被告宮本は、本人尋問においては、最近の成分表に記載されている数値を古い成分表の数値と比較して、右のような知見を得たかのように供述を変遷させており（右の成分表についても証拠としては提出されていない。）一貫性を欠くものといわざるを得ない。実用化に至った発明については、思いついた経緯、きっかけなどを明確に記憶しているのが通常であると考えられるところ、このような重要な事実について、供述が変遷し、あるいはそれを裏付ける資料が何ら提出されていないことからみても、被告宮本の供述はにわかに措信できないものである。

(4) さらに、前記のとおり、有限会社宮本は、昭和五九年二月八日に名称を「青果物の鮮度保持方法」とする発明及び名称を「植物種子の発芽率を向上させる方法」とする発明を特許出願しているが、前記1（一二）で認定したところの、右出願手続の代理を当初に依頼した小松弁理士に対する被告宮本の言動からも、被告宮本が昭和五六年ころまでに、本件特許方法について発明をしていたと認めることはできない。

加えて、前記認定のとおり、矢ノ師は岡井三四の特許出願明細書の原稿に目を通し、加筆、修正を加えた上に意見を付して返送しているところ、その後、有限会社宮本の特許出願明細書にも目を通しており、かつ、両明細書に目を通したのは時期的には二か月程度しか間隔があいていないこと、また、証人矢ノ師正義の証

言によれば、矢ノ師は、昭和五八年二月ころから、岡井三四及び被告宮本の事業に助言等し、昭和五八年八月以降は有限会社宮本が行ったミネラル成分を抽出した溶液の濾過等の作業を手伝い、その後、被告会社が設立された後は顧問的立場で関与したことが認められることからすれば、仮に、岡井三四が被告宮本の発明を盗用して特許出願をしたのであれば、矢ノ師はそのことに気付き、かつ、異議を述べるのが通常であると考えられる。

しかし、本件全証拠によっても、そのような事実を認めることができない。

3 以上述べたとおり、被告宮本あるいは有限会社宮本が、昭和五六年ころまでに、本件特許方法と同様の方法を発明し、これを実施していたと認めることはできないから、本件特許方法につき、先使用に基づく通常実施権を有する旨の被告らの抗弁は採用できない。

4 なお、原告は、被告の先使用による通常使用権を有する旨の主張は、時期に後れたものであって、訴訟の完結を遅延させるものであるから、却下すべきであると主張するが、被告の先使用による通常使用権を有する旨の主張は、訴訟の終結段階になって出されたものではなく、他に審理すべき事項が存する段階で出されたものであるから、訴訟の完結を遅延させるとまでは認められない。したがって、却下しないこととする。

5 よって、本訴請求のうち、B特許権の侵害に基づく、二号方法により製造されたイ号物件、ロ号物件及びハ号物件の販売及び輸入の差止め並びに廃棄を求める請求、ハ号物件の販売による損害賠償を求める請求は、いずれも理由がない。」

## 【63 - 地】

### 東京地裁平成12年1月28日（平成6年（ワ）第14241号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：

対象：軸棒及び薄板の円弧状曲げ加工方法（特許権）

#### 〔事実〕

- ・昭和40年頃 李相浩は、医療用縫合針を湾曲する装置を開発。
- ・昭和47年10月20日 被告と李相浩との間で、医療用縫合針の製作、販売等を目的として合弁投資契約（以下「本都合弁契約」という。）を締結。
- ・昭和48年5月2日 本都合弁契約に基づき、医療用湾曲縫合針を製造し、日本に輸出販売する目的で、李相浩らを代表者とする株式会社アイリーが設立された。
- ・昭和49年12月頃 株式会社アイリーは、被告に対して、医療用湾曲縫合針の輸出を開始。

出願日 昭和56年4月23日

#### 〔判旨〕

三 争点3（二号方法について被告に先使用による通常実施権が認められるかどうか）について

「1 証拠（甲一七、乙四四、四六ないし四九、五一ないし五七、乙六〇の一ないし七、乙六一、六二、証人李相浩）によると、以下の事実が認められる。

（一）李相浩は一九六五（昭和四〇）年ころ、医療用縫合針を湾曲する装置（以下「本件李の装置」という。）を開発した。

本件李の装置（別紙拡大写真参照。部材に付されたアルファベットの記号は拡大写真中の記号である。）は、下段ロールB及び同Cとこれらの上にこれらを押圧する状態で位置する上段ロールA、上段ロールAを回転させるハンドルGを有している。

幅八ミリメートルから一〇ミリメートル、長さ一〇〇ミリメートル程度で厚さが一・四ミリメートル以下の鋼鉄製のベルトDの一端がゴム紐Eに、他端が上段ロールAに取り付けられている。

上段ロールAは八段階の異なるロール口径が口径順に並んで形成されており、八段それぞれのロール部分にボルト穴が穿設されている。

上段ロールAに穿設されたボルト穴を上段ロールAの横方向からみたとき、ボルト穴は、垂直に下に向いているハンドルGからみて、五度から一〇度程度、下段ロールC側にずれた方向に向いている。

ベルトDは、上段ロールAのボルト穴にマイナスボルトで固定され、ボルト頭部は、上段ロールAの回転に伴い下段ロールCに引っかからないように、ヤスリで削られている。

(二) 本件李の装置によって直針を湾曲させるには、上段ロールAとベルトDの間に針を挿入し、ハンドルGを回して上段ロールAを回転させるが、その際、上段ロールAは、ベルトDとの間に直針を挟んだ状態で、下段ロールB及び同Cに押圧されながら回転し、直針は上段ロールAの回転に伴って上段ロールAとベルトDの間に引き込まれていくことになる。

所定位置までハンドルGを回して上段ロールAを回転させた後、湾曲した針を取り出すことになるが、上段ロールAに取り付けられたベルトDの一端は、ゴム紐Eに取り付けられているので、上段ロールAは、右ゴム紐Eによって、針を湾曲させるときと逆の方向に回転するように、常に引張力が与えられており、この引張力によって、ハンドルGは下の位置まで戻されて湾曲した針を取り出すことができるようになる。また、右引張力によって、ベルトDは上段ロールAに圧接されている。

(三) 一九七二（昭和四七）年一〇月二〇日、被告と李相浩との間で、医療用縫合針の製作、販売等を目的として合弁投資契約（以下「本都合弁契約」という。）が締結された。本都合弁契約に基づき、一九七三（昭和四八）年五月二日に、医療用湾曲縫合針を製造し、日本に輸出販売する目的で、李相浩らを代表者とする株式会社アイリーが設立され、株式会社アイリーは、一九七四（昭和四九）年一二月ころから、被告に対して、医療用湾曲縫合針の輸出を始めた。

(四) 株式会社アイリーの縫合針を湾曲加工する部署（曲げ部）における、湾曲には、設立当初から現在に至るまで、本件李の装置が用いられているが、装置は、ゴム紐Eがスプリングに取り替えられ、上段ロールA（駆動ロール1）は八段階のものに加えて一〇段階のものも使用されるようになった。

2(一) 原告は、乙四四の各写真の日付及びその印字形態が異なり、乙四七の写真には日付が付されているのに対して、乙四八及び四九の各写真には日付が付されていない点が不自然であると主張するが、これらの写真の日付は現像焼付の際に付されたものと認められるから、現像焼付が別々のところでされていれば、日付やその印字形態が異なることは当然であって、特に不自然ではない。

原告は、乙四四の三枚目に写っている装置が乙四八及び四九に写っている装置と異なると主張するが、その違いは、装置の右1で認定した構成に影響を与えるようなものとは認められない。

(二) 原告は、乙四五の二の書籍中の記載が、乙六一（李相浩の陳述書）の記載と矛盾すると主張し、乙四五の二の書籍中には、被告が李相浩に技術と資金を提供した、李相浩は被告からばね式針の製造技術を学んだ旨の記載があるが、これらの記載は、右1で認定した事実に関する乙六一の記載と矛盾することはない。また、原告は、乙四五の二の書籍中に、李相浩が針を曲げる機械を開発した時期は株式会社アイリーの設立後である旨の記載があると主張するが、同号証の右開発時期についての記述はきわめて漠然としたものであって、乙六一の記載と矛盾するとまでいうことはできない。

(三) 原告は、証人李相浩が、一九六五（昭和四〇）年ころに本件李の装置について特許を出願した旨証言したことを前提として、これが事実と反すると主張するが、右証言中に、右装置について特許の出願を

したことを明確に認める部分は存在しないから、原告の主張は採用できない。

(四) 原告は、本件李の装置において、ベルトDを上段ロールAに取り付けているボルトの頭部をヤスリで削ることについて、技術的合理性に欠けると主張する。確かに、原告が主張するように、ボルトの頭部を滑らかにしても、完全に突出部分が無くなるわけではないとしても、上段ロールAが回転ができなくなるとは考えられないから、装置の動作に支障が生じるとは認められない。したがって、ボルト頭部をヤスリによって滑らかにすることが技術的合理性に欠けるとはいえず、原告の主張は採用できない。

(五) 原告は、一九七五（昭和五〇）年当時の株式会社アイリーの新聞広告に一〇種類の湾曲縫合針が掲載されていることから、上段ロールAが八段階であるとの証人李相浩の証言は信用性に欠けると主張するが、右1認定のとおり、上段ロールAには一〇段階のものも存在するから、原告の右主張は採用できない。

(六) その他、原告は、右の各写真や証人李相浩の証言の信用性について主張するが、いずれも採用できない。

3 右1認定の事実によると、本件李の装置は本件湾曲装置と同様の構造を有しており、これによる医療用湾曲縫合針の曲げ加工方法は二号方法そのものであると認められる。

そして、このことに右1認定の事実を総合すると、被告は、本件特許出願の際（昭和五六年四月二三日）に、B発明の内容を知らないで自ら二号方法を発明した李相浩が代表者である株式会社アイリーから、二号方法によって製造された医療用湾曲縫合針を輸入し、日本国内において販売していたものと認められる。

そうすると、被告は、二号方法によって曲げ加工された医療用湾曲縫合針を輸入し、販売することについて、特許法七九条による通常実施権を有することになる。」

## 【64 - 地】

東京地裁平成12年1月31日判決（平成7年（ワ）第4566号、平成9年（ワ）第24447号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用权認否：

対象：整腸剤（特許権）

〔事実〕

- ・昭和8年 被告の前身の初代代表者宮入近治は、腐敗菌に対し強力な拮抗現象を示す芽胞菌の1つとして宮入菌を発見。その後、被告は、各種の実験を経て、腸疾患の患者が内服する治療薬への利用に成功。
- ・昭和15年以來 被告は一貫して、宮入菌を用いた製剤を販売、製造。
- ・昭和43年10月3日 被告は、ミヤBM細粒について製造承認を受けて製造。
- ・昭和45年3月31日 被告は、ミヤBM錠について製造承認を受けて製造。
- ・昭和47年5月16日 被告は、宮入菌を、通商産業省工業技術院微生物工業研究所に微工研菌寄P-1467として寄託。さらに、国際寄託当局に寄託し、受託番号微工研条寄第2789（国際寄託BP-2789）、微生物の表示をClostridium butyricum MIYAIRI 588として受託された。被告は、それ以降今日に至るまで、5年ごとに同宮入菌の継代培養を行って、保存管理を継続。他社の酪酸菌と区別するため、被告において、元菌株BP-2789を「M 588株」と表示するようになり、以後被告製造に係る製剤に、M 588株が

- 用いられるようになった。
- ・昭和 58 年 4 月頃 原告は、千葉大学の生物活性研究所の所長として宮入菌の代謝産物等の研究を開始。
  - ・昭和 58 年 5 月 26 日 被告は、原告からの要請に応じ、被告が保有し、製剤に使用していたクロストリジウムブリチウム (*Clostridium butyricum*) M 588 の砂保存株 1 本を、研究用として、千葉大学生物活性研究所に渡す。
  - ・昭和 58 年頃から昭和 59 年頃 被告製剤の原末製造中に、M 588 株と異なる菌(以下「ラフ型菌」ということがある。)が混入し、M 588 株(ラフ型と区別するためスムーズ型ということがある。)を培養できない事態が生じた。これを契機に、遅くとも昭和 61 年初頭頃まで、被告は、一時的に、バクテリオファージ KM1 耐性菌を用いて、製剤を製造したこともあった。
  - ・昭和 59 年 11 月頃 被告は、原因解明の調査を行った結果、M 588 株を溶菌するバクテリオファージ KM1 の存在を確認し、このバクテリオファージ KM1 により宮入菌が溶菌されたため、M 588 株スムーズ型が培養できなくなり、逆にバクテリオファージ KM1 に対して非感受性を有するラフ型菌が増殖することを確認。
  - ・昭和 60 年 5 月下旬から同年 7 月下旬頃まで 被告は、その解決手段として培養タンクの洗浄を含めた改修作業を実施。
  - ・昭和 60 年 11 月 被告は、培養工程が正常化したことを確認。
  - ・昭和 61 年初頭 被告は、M 588 株の菌株を培養して得られる芽胞を有効成分とした生菌製剤の製造を再開、現在に至った。
  - ・昭和 61 年 3 月 24 日 被告は、強ミヤリサン錠について製造承認を受けて製造。

出願日 昭和 61 年 12 月 11 日

〔判旨〕

「一 先使用の成否

1 被告の主張に係る先使用の成否について検討する(なお、被告製剤が、本件発明の構成要件のすべてを充足することについては当事者間に争いが無い。)

被告は、本件出願日である昭和六一年一二月一日より前から、昭和四七年に寄託した M 588 ないし M 588 と同一の菌株を培養して得られる芽胞を有効成分とした生菌製剤を、一貫して同一方法で製造し続けているので、先使用が成立する旨主張する。まず、この点について判断する。

証拠(甲三、九、乙一、二、一三、二一、三七の一ないし三、三八の二、四一、四三ないし四六、五〇の五及び六、六六、七六の二の三、七七ないし七九)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(一) 被告は、昭和一五年以来一貫して、宮入菌を用いた製薬を製造、販売していた。被告は、昭和四三年一〇月三日にミヤ B M 細粒について、昭和四五年三月三日にミヤ B M 錠について、昭和六一年三月二四日に強ミヤリサン錠について、いずれも製造承認を受けて製造していた。

(二) 被告は、昭和四七年五月一六日、宮入菌を、微工研に、微工研菌寄第一四六七号(微工研菌寄 P-1467)として寄託した。さらに、被告は、国際寄託当局に寄託し、受託番号微工研条寄第二七八九(国際寄託 BP-2789)、微生物の表示を *Clostridium butyricum* MIYAIRI 588 として受託された(以下「元菌株 BP-2789」ということがある。)。被告は、これ以後今日に至るまで、五年ごとに右宮入菌の継代培養を行って、保存管理を継続

している。元菌株 BP-2789 は、昭和三〇年代に大正製薬が酪酸菌の開発を開始し、同社の酪酸菌と区別するため、元菌株 BP-2789 が糖分解のパターンの型に属していたことから、被告において、元菌株 BP-2789 を「M 588 株」と表示するようになった。以後の被告の製造に係る製剤には、M 588 株が用いられている。

(三) ところで、昭和五八年ころから五九ころに掛けて、被告製剤の原末製造中に、その詳細は不明であるが、M 588 株と異なる菌（以下「ラフ型菌」ということがある。）が混入し、M 588 株（ラフ型と区別するためスムーズ型ということがある。）を培養できない事態が生じた。被告は、その原因を解明するべく調査を行った結果、昭和五九年一一月ころ、M 588 株を溶菌するバクテリオファージ KM1 の存在を確認し、このバクテリオファージ KM1 により宮入菌が溶菌されたため、M 588 株スムーズ型が培養できなくなり、逆にバクテリオファージ KM1 に対して非感受性を有するラフ型菌が増殖することを確認した。

(四) 被告はその解決手段として培養タンクの洗浄を含めた改修作業を昭和六〇年五月下旬から同年七月上旬ころまで実施した結果、同年一一月には培養工程が正常化したことが確認された。もっとも、被告は、一時的に、バクテリオファージ KM1 耐性菌を用いて、製剤を製造したことがあった。そして、被告は、昭和六一年初頭には、M 588 株の菌株を培養して得られる芽胞を有効成分とした生菌製剤の製造を再開し、現在に至っている。

(五) 後記二 1 (一)に記載するとおり、「被告が、本件出願日である昭和六一年一二月一一日より前である昭和六一年一二月八日に製造したことが明らかな強ミヤリサン錠（02N121 製剤）から分離した菌株」と、「被告が、現在製造している被告製剤と同一と解される菌株」すなわち「ミヤ B M 錠（平成七年一月三一日製造、製造番号 03W011）、ミヤ B M 細粒（平成七年二月二一日製造、製造番号 18W022）、強ミヤリサン錠（平成七年二月二一日製造、製造番号 03W021）から分離した各菌株」とを対比すると、菌株はすべて、形態学的特徴、生化学的特徴、バクテリオファージ KM1 に対し感受性があり溶菌することにおいて、いずれも区別することができない。

2 以上認定した事実によれば、被告は、本件出願日である昭和六一年一二月一一日より前から、昭和四七年寄託した M 588 ないし M 588 と同一の菌株を培養して得られる芽胞を有効成分とした生菌製剤を、一貫して同一方法で製造し続けていることが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

もっとも、昭和五八年ころから昭和五九ころまでの被告工場内の培養工程における、いわゆるラフ型菌の発生及びいわゆるスムーズ型菌の不発生という不測の事故を契機として、遅くとも昭和六一年初頭ころまでバクテリオファージ KM1 耐性菌を製剤に用いたことがあったが、これらは暫定的な措置に過ぎず、昭和六〇年五月下旬ないし七月上旬に掛けて培養タンクが洗浄されて以後（遅くとも昭和六一年初頭以降）は、純粋な感受性菌 M 588 株を用いて、被告製剤を製造していたのであるから、同事実は、被告が出願日以前から現在まで、同一菌株を培養して製剤を製造、販売しているとの認定に消長を来すものではない。

そうすると、その余の点につき判断するまでもなく、被告は、本件特許権について、先使用に基づく通常実施権を有することになり、原告の被告に対する請求は理由がないことになる。」

## 【65 - 地】

大阪地裁平成 12 年 2 月 24 日判決（平成 9 年（ワ）第 9063 号、特許権侵害差止請求事件）

先使用権認否：×

対象：洗い米及びその包装方法（特許権）

〔事実〕

出願日 平成元年 3 月 14 日

・平成 3 年 12 月頃

被告株式会社佐竹製作所は、業として、別紙口号物件目録記載の物件（以下「口号物件」という。）の製造、販売を開始。被告大阪米穀株式会社は、肩書地において、業として、口号物件を使用して、あらかじめ糠粉等を除去して消費者が洗米せずに炊くことができる洗い米の製造、販売を開始。

・平成 4 年 6 月 12 日

平成元年 3 月 14 日に出願された特許出願の一部が分割出願された。

・平成 7 年 4 月頃

被告三多摩食糧卸協同組合は、肩書地において、業として、口号物件を使用して、あらかじめ糠粉等を除去して消費者が洗米せずに炊くことができる洗い米の製造、販売を開始。

・平成 8 年 7 月 3 日

本件特許発明につき手続補正書が提出された。

〔判旨〕

「二 争点 2 について

1 本件特許権は、平成元年 3 月 14 日に出願された特願平 1-62648 号の特許出願の一部を、特許法 44 条 1 項の規定に基づくとし、新たに平成 4 年 6 月 12 日に特願平 4-179248 号として分割出願し、これが登録されたものである（甲 1、乙 1、2）。

被告らは、出願人（原告）が、平成 8 年 7 月 3 日付手続補正書（乙 4）において、「除水」を「米粒表層部に付着吸収した水分を除去すること」とした補正について、明細書の要旨を変更するものであり、本件特許発明の出願日は、右手続補正書が提出された平成 8 年 7 月 3 日に繰り下がることと主張するので、この点について検討する。

2 前記分割出願時の当初の明細書（原明細書・乙 2）には、「除水」に関し、次のとおりの各記載がある。

(1) 「精白米は一旦水に漬けたら、これを乾燥せしめると必ず亀裂が入り、その内に砕粒化してしまうので、今まで知られている乾燥洗い米は炊いて食しても美味といえるものではなく、炊飯には適さなかった。」

(2) 「本発明はこのような点に鑑み、水洗、乾燥後も米粒に亀裂が入らず、しかも、炊いた米飯の食味が低下しない乾燥洗い米を得ることを目的としており、更にその包装方法を提供することを目的とするものである。」

(3) 「一般的に、洗米によって含水してから乾燥させた米にまず亀裂が入る原因は、ひずみに弱い特性を有する米粒が吸水、除水の際、その都度、部分的に膨張と収縮が生じ、ひずみが出るからである。然らば、洗米時や除水時に、ひずみの因子となる膨張と収縮が生じない程度の、僅かの吸水量、及び除水量に抑えることが出来れば、精白米をたとえ水中に漬けて洗米し、乾燥させても亀裂が生じないことになる。」

(4) 「本発明の乾燥洗い米を製造する場合は、洗米工程で、極く短時間に精白米を水の中に漬けた状態で洗米して除糠を行ない、直ちに除水工程によって洗滌水と表面付着水の除水を行なうのである。」

(5) 「本明細書で、乾燥洗い米と表現している『乾燥』なる意味であるが、米粒を常温で保存していても、腐敗したり発カビしない限度、即ち、含水率がほぼ 16%をこえない含水状態を示すのである。」

3 なお、上記原出願の願書に最初に添付された明細書（親明細書・乙 1）においても、「除水」に関連性を有するものとして、次のとおり、原明細書の記載とほぼ同一の各記載があった。

(1) 「精白米は一旦水に浸けたら、これを乾燥せしめると必ず亀裂が入り、その内に砕粒化してしまうので、今まで洗米した後、乾燥させた米、即ち『乾燥洗い米』と云えるものは全く存在しなかった。」

(2) 「本発明は、このような点に鑑み、消費者が洗わずに炊け、然も食味が落ちない『乾燥洗い米』及びその製造方法を開示するものである。」

(3) 「一般的に、洗米によって含水してから乾燥させた米に先ず亀裂が入る原因は、ひずみに弱い特性を有する米粒が吸水、除水の際、その都度、部分的に膨張と収縮が生じ、ひずみが出るからである。然らば、洗米時や除水時に、ひずみの原因となる膨張と収縮が生じない程度の、僅かの吸水量、及び除水量に押えることが出来れば、精白米をたとえ水中へザブンと漬けて洗米し、乾燥させても亀裂が生じないことになる。」

(4) 「本発明は、高速度で攪拌する洗米行程で、極く短時間に精白米を水の中に漬けた状態で洗米して除糠を行ない、直ちに除水行程によって洗滌水と表面付着水の除水を行うのである。」

(5) 「本明細書で、乾燥洗い米と表現している『乾燥』なる意味であるが、米粒を常温で保存していても、腐敗したり発カビしない程度、即ち、含水量が16%以下の含水状態を指すのである。」

4 上記のとおり、原明細書及び親明細書は、その発明として、従来存在しなかった、消費者が洗わずに炊け、食味が落ちない「乾燥洗い米」及びその製造方法を開示するものであり、従来の洗い米においては、洗米の際の吸水、乾燥に伴う膨張、収縮により、ひずみを生じて米粒に亀裂が生じることから、これを生じないほどのごく短い時間に洗滌、除糠と除水を行うという方法により実現するものであることが記載されているといえることができる。

このように、原明細書及び親明細書に開示されている技術は、極めて短い時間内に米粒の洗浄及び除水を行うことによって、米粒の吸水を最小限に抑えることにより米粒のひずみの発生を抑え、これにより米粒のひび割れ、砕粒の発生を防止するという作用効果を奏するものであることは明らかである。そうすると、その作用効果を奏するためには、洗米後、速やかに、洗滌水のみならず、表面付着水も完全に除去する必要があることは、原明細書及び親明細書の記載から明らかであるというべきである。そして、証拠(乙17)によれば、少なくとも、遠心脱水の方法によって物質の表面付着水の全部をごく短時間に除去することはできないものと認められ(なお、乙18~22には、遠心脱水の方法により表面付着水をも除去可能かのような記載があるが、一部について可能であったとしても、全部を除去することが不可能であることは、乙17に示唆されるとおりである。)このことからすれば、原明細書及び親明細書に開示されている除水を達成する手段としては、右出願当時に公知であった送風乾燥等の手段を用い、あるいはこれと組み合わせて他の脱水手段を用いるべきことは、当業者にとっては自明の事項であると認められる。

そして、このような除水手段を採用した場合には、洗滌水及び表面付着水のみならず、米粒の表層部に吸収された水分も除去されることになるのは、当業者にとって自明の事項であるというべきであるから、原明細書及び親明細書に記載された「除水」を「米粒表層部に付着吸収した水分を除去すること」と補正したことは、明細書の要旨を変更するものとは認められない。

4 よって、その余の点を判断するまでもなく、被告らの主張は採用できない。」

## 【65 - 高】

大阪高裁平成13年7月12日判決(平成12年(ネ)第1016号、特許権侵害差止請求控訴事件)

先使用权認否：×

対象：洗い米及びその包装方法(特許権)

〔事実〕

出願日 平成元年3月14日

- ・平成 3 年 12 月頃 控訴人株式会社佐竹製作所は、業として、「ジフライス設備 JF3A 若しくは JF1B」の物件（以下口号物件）の製造、販売を開始。控訴人大阪米穀株式会社は、肩書地において、業として、口号物件を使用して、あらかじめ糠粉等を除去して消費者が洗米せずに炊くことができる洗い米の製造、販売を開始。
- ・平成 4 年 6 月 12 日 平成元年 3 月 14 日に出願された特許出願の一部が分割出願された。
- ・平成 7 年 4 月頃 控訴人三多摩食糧卸協同組合は、肩書地において、業として、口号物件を使用して、あらかじめ糠粉等を除去して消費者が洗米せずに炊くことができる洗い米の製造、販売を開始。
- ・平成 8 年 7 月 3 日 本件特許権につき手続補正書が提出された。

〔判旨〕

「5 争点(5) 本件特許権は、出願手続中にされた補正が要旨の変更にあたり、出願日が繰り下がることにより、控訴人らは、本件特許権につき先使用に基づく通常実施権を有するか。

(1) 控訴人らは、出願人（被控訴人）が、平成 8 年 7 月 3 日付手続補正書（乙 4）において、「除水」を「米粒表層部に付着吸収した水分を除去すること」とした補正について、除水概念の拡大により明細書の要旨を変更するものであり、本件特許発明の出願日は、上記手続補正書が提出された平成 8 年 7 月 3 日に繰り下がると主張するが、以下の理由により、採用することができない。

ア 本件特許権は、平成元年 3 月 14 日に出願された特願平 1 - 6 2 6 4 8 号の特許出願の一部を、特許法 4 4 条 1 項の規定に基づくとして、新たに平成 4 年 6 月 12 日に特願平 4 - 1 7 9 2 4 8 号として分割出願し、これが登録されたものである（乙 1、2）。

前記分割出願時の当初の明細書（原明細書：乙 2）には、「除水」に関し、次のとおりの各記載がある。

「精白米は一旦水に漬けたら、これを乾燥せしめると必ず亀裂が入り、その内に砕粒化してしまうので、今まで知られている乾燥洗い米は炊いても美味といえるものではなく、炊飯には適さなかった。」  
「本発明はこのような点に鑑み、水洗、乾燥後も米粒に亀裂が入らず、しかも、炊いた米飯の食味が低下しない乾燥洗い米を得ることを目的としており、更にその包装方法を提供することを目的とするものである。」  
「一般的に、洗米によって含水してから乾燥させた米にまず亀裂が入る原因は、ひずみに弱い特性を有する米粒が吸水、除水の際、その都度、部分的に膨張と収縮が生じ、ひずみが出るからである。然らば、洗米時や除水時に、ひずみの因子となる膨張と収縮が生じない程度の、僅かの吸水量、及び除水量に押えることが出来れば、精白米をたとえ水中へ漬けて洗米し、乾燥させても亀裂が生じないことになる。」  
「本発明の乾燥洗い米を製造する場合は、洗米工程で、極く短時間に精白米を水の中に付けた状態で洗米して除糠を行い、直ちに除水工程によって洗滌水と表面付着水の除水を行おうのである。」  
「本明細書で、乾燥洗い米と表現している『乾燥』なる意味であるが、米粒を常温で保存していても、腐敗したり発カビしない限度、なること、即ち、含水率がほぼ 16% をこえない含水状態を指すのである。」

イ 上記原出願の願書に最初に添付された明細書（親明細書：乙 1）においても、「除水」に関連性を有するものとして、次のとおり、原明細書の記載とほぼ同一の各記載があった。

「精白米は一旦水に浸けたら、これを乾燥せしめると必ず亀裂が入り、その内に砕粒化してしまうので、今まで洗米した後、乾燥させた米、即ち『乾燥洗い米』と云えるものは全く存在しなかった。」  
「本発明は、このような点に鑑み、消費者が洗わずに炊け、然も食味が落ちない『乾燥洗い米』及びその製造方法を開示するものである。」  
「一般的に、洗米によって含水してから乾燥させた米にまず亀裂が入る原因は、ひずみ

に弱い特性を有する米粒が吸水、除水の際、その都度、部分的に膨張と収縮が生じ、ひずみが出るからである。然らば、洗米時や除水時に、ひずみの因子となる膨張と収縮が生じない程度の、僅かの吸水量、及び除水量に押えることが出来れば、精白米をたとえ水中へザブんと漬けて洗米し、乾燥させても亀裂が生じないことになる。」、「本発明は、高速度で攪拌する洗米行程で、極く短時間に精白米を水の中に漬けた状態で洗米して除糠を行い、直ちに除水行程によって洗滌水と表面付着水の除水を行なうのである。」、「本明細書で、乾燥洗い米と表現している『乾燥』なる意味であるが、米粒を常温で保存していても、腐敗したり発カビしない限度、即ち、含水率が16%以下の含水状態を指すのである。」

ウ 上記のとおり、原明細書及び親明細書は、その発明として、従来存在しなかった、消費者が洗わずに炊け、食味が落ちない「乾燥洗い米」及びその製造方法を開示するものであり、従来の洗い米においては、洗米の際の吸水、乾燥に伴う膨張、収縮により、ひずみを生じて米粒に亀裂が生じることから、これを生じないほどのごく短い時間に洗滌、除糠と除水を行うという方法により実現するものであることが記載されていることができる。このように、原明細書及び親明細書に開示されている技術は、極めて短い時間内に米粒の洗浄及び除水を行うことによって、米粒の吸水を最小限に抑えることにより米粒のひずみが発生しないようにし、これにより米粒のひび割れ、砕粒の発生を防止するという作用効果を奏するものであることは明らかである。そうすると、その作用効果を奏するためには、洗米後、速やかに、洗滌水のみならず、表面付着水も完全に除去する必要があることは、原明細書及び親明細書の記載から明らかであるというべきである。

そして、証拠(乙17~24)及び弁論の全趣旨によれば、洗い米に付着した水分の除去方法として遠心脱水の技術を採用すること、そして、遠心脱水の技術は、遠心力を用いて充填状態や堆積状態にある濡れた粉粒体からその表面に付着している液体を除去する脱水操作であり、粉粒体粒子の内部に存在する液体を除去することができなかつたこと及び水分の除去方法として送風乾燥等の手段を採用することが周知であったことが認められる。

前記明細書の各記載及び周知事項からすれば、原明細書及び親明細書に開示されている除水を達成する手段としては、上記出願当時に公知であった遠心脱水の技術、送風乾燥等の手段を用いるべきことは、当業者にとっては自明の事項であると認められる。したがって、また、このような除水手段を採用した場合には、洗滌水及び表面付着水のみならず、米粒の表層部に吸収された水分も除去されることになるのは、当業者にとって自明の事項であるというべきであるから、原明細書及び親明細書に記載された「除水」を「米粒表層部に付着吸収した水分を除去すること」と補正したことは、明細書の要旨を変更するものとは認められない。

(2) 控訴人は、乙49等を根拠に要旨変更があると主張するが、以下の理由により採用し得ない。

ア 本件明細書には、「本発明の洗い米は上記したように、約2%の水分を吸収するまでの極く短時間に、水洗から除水までの各行程を全部処理することにより製造されるものである。」(7欄5~8行)、「本発明で洗い米の『含水率』というのは付着水を除いた時の『平均含水率』のことである」(5欄2~4行)、「除水後、即ち付着水分が除かれた時の水分、いわゆる米粒体の平均含水率が16%以下の含水率になっているように洗米機が設計される」(5欄20~22行)、「除水工程によって洗滌水と表面付着水の除水を行うのである」(8欄3~4行)、「精白米の表面には肉眼では見えない無数で微細な陥没部があり・・・」(7欄40~41行)と記載され、他方、「表面付着水は取りきらなくてもよい」との記載や、それを示唆するような記載は全くない。したがって、約2%は吸収される水分であり、この約2%には付着している水は含まれていないといえる。控訴人らの主張は、除水後の米粒の約2%の含水率増加分がほとんど付着水であるとするものであり、上記本件明細書の記載に照らし、採用し得ない。

イ 乙49に記載された吸水曲線は、米粒が水に触れると同時に吸水を開始し、吸水速度は最初ほどが高く、時間の経過とともに徐々に鈍化するという知見に反しており、同知見は、本件明細書（甲1）の7欄22行以下に記載されているばかりでなく、当業界においても同様の米粒の吸水データは多数発表されており（甲58：12図、甲60～63）、控訴人佐竹自らも同様の吸水データを公表している（甲31：8頁）当業界の技術常識であるから、信憑性に乏しい。さらに、乙49を全く同じ実験器具及び方式により3回の実験を行った和歌山県工業技術センターの試験分析である甲64によれば、平均で浸漬3秒間では処理前よりも2.23%水分が増加し、浸漬45秒間では2.71%水分が増加し、浸漬3秒から浸漬45秒までの間に0.48%も吸水しているという結果が出ており（3秒間の浸漬16.91、16.77、16.85の平均16.84 - 処理前14.61 = 2.23。45秒間の浸漬17.33、17.21、17.41の平均17.32 - 処理前14.61 = 2.71。2.71 - 2.23 = 0.48。）また、最も除水効果のよい脱水実験（バッチ式であること、60秒もかけていること、米粒が少量であること等）であるにもかかわらず、3秒間浸漬でも16.84%（平均）にしか除水できないことも明らかとなり、他方、同様の甲65の実験では、実験済みの米粒に100%亀裂が発生しており、「表層部の含水率の高い部分は極めて薄いものであり、それゆえに亀裂さえも生じないのである」（6欄42～44行）との本発明の必須要件を具現していない可能性があり、乙49の実験値の信憑性に疑問を抱かせる。したがって、乙49の実験データを根拠とする控訴人らの主張は、採用し得ない。」

## 【66 地】

### 東京地裁平成12年3月17日判決（平成11年（ワ）第771号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用权認否：

対象：基礎杭構造（特許権）

〔事実〕

・昭和57年頃から昭和62年5月 被告は福井県勝山市の越前大仏建立に参画し、その寺務所、講堂、宝物殿の基礎工事を施行し、基礎杭を打設。

出願日 平成元年3月6日

・平成10年5月頃から6月頃まで 被告は、滋賀県大津市大宜7丁目におけるCUBU-Dの新築工事の基礎工事を施行し、既製の円筒パイルの下に、右円筒パイルの直径と胴部の直径がほぼ同じ既製の節付きコンクリートパイルを連結した基礎杭を地盤に打設。

〔判旨〕

三 争点3（被告の先使用による通常実施権の有無）について

「1 被告が、昭和五七年ころから昭和六二年五月にかけて、福井県勝山市の越前大仏建立に参画し、その寺務所、講堂、宝物殿の基礎工事を施行し、基礎杭を打設したことは、当事者間に争いが無い。

証拠（乙六の二、乙一〇の一ないし四、乙一七、一八）と弁論の全趣旨によると、右基礎工事では、節付きコンクリートパイルである原告製造HC-TOPパイルー〇メートルを下にして、その上部に円筒パイルである被告製造PCパイル七メートルを結合した基礎杭が用いられ、右節付きコンクリートパイルの胴部の直径は、右円筒パイルの直径とほぼ同じであったことが認められる。

2 証拠（乙六の二、乙七の一ないし七）と弁論の全趣旨によると、右基礎杭構造が構築された地盤につい

て、清水建設株式会社が標準貫入試験を行ったこと、右試験のボーリング No.B-2 の地盤図によると、基礎底面は地表面から約二・二〇メートル又は三・〇〇メートルの深さにあること、右地盤の地表面から二・五〇メートルないし三・五〇メートルの範囲はN値が七の礫質土、三・五〇メートルないし四・五〇メートルの範囲はN値が四のシルト、四・五〇メートルないし九・一〇メートルの範囲はN値が上から一八、一六、二一、一八、一三の礫質土であること、右試験のボーリング No.B-4 の地盤図によると、基礎底面は地表面から約一・四五メートル、二・〇五メートル又は三・六〇メートルの深さにあること、右地盤の地表面から〇・三〇メートルないし二・八〇メートルの範囲は、N値が上から三五、一五のシルトであること、二・八〇メートルないし七・九〇メートルの範囲は、N値が上から六、一一、七、一八、九の礫質土であること、清水建設株式会社は、右各地盤図のシルト及び砂質土層について、N値が低くルーズな地層である、礫質土層について、N値が低く、ゆるい密度であり、安定した支持力が得られないが、巨礫の影響を受け高N値を記録する部分もあると評価していることが認められる。また、弁論の全趣旨によると、右のシルトは、前記一認定の粘性土に、右の礫質土は、前記一認定の砂質土に、それぞれ該当するものと認められる。

右認定に係るボーリング No.B-2 の地盤図によると、地表面から二・五〇メートルないし三・五〇メートルの範囲はN値が七の砂質土であるが、右認定の基礎底面の高さに対比すると、この部分には、基礎底面よりも上になる部分が含まれるものと認められる。その下の三・五〇メートルないし四・五〇メートルの範囲はN値が四の粘性土であるが、四・五〇メートルないし九・一〇メートルの範囲はN値が一〇を超える砂質土である。したがって、右地盤図によると、右地盤の基礎底面から五メートル程度までの深さの地盤は、N値が砂質土の場合概ね一〇未満であるということとはできない。

右認定に係る試験のボーリング No.B-4 の地盤図によると、地表面から〇・三〇メートルないし二・八〇メートルの範囲は、N値が大きい、右認定の基礎底面の高さに対比すると、この部分は、かなりの部分が基礎底面よりも上になるものと認められる。その下の二・八〇メートルないし七・九〇メートルの範囲の砂質土のN値は、一八を除くと、六、一一、七、九であって、概ね一〇未満であると認められる。そして、右一八については、右認定の清水建設株式会社の評価を考慮すると、特にこの部分についてのみ巨礫の影響を受けたものと認められる。したがって、右地盤図によると、右地盤の基礎底面から五メートル程度までの深さの地盤は、概ねN値が一〇未満の砂質土であるといえることができる。

よって、右のボーリング No.B-4 の地盤図の部分は、反対の事情がない限り、「上層が軟弱」に当たるものと認めることができる。右反対の事情を認めるに足りる証拠はない。かえって、右認定の清水建設株式会社の評価は、右地盤について「上層が軟弱」に当たることを裏付けるものであるといえることができる。

3 証拠（乙六の二、乙七の一ないし七）と弁論の全趣旨によると、右基礎杭構造が構築された地盤の下層は、N値が大きく、支持力を有するものと認められる。

4 以上の1ないし3の事実と弁論の全趣旨を総合すると、被告は、本件特許出願日以前から、本件発明の内容を知らないで、右基礎杭構造を実施していたことが認められる。

そして、右基礎杭構造は、軟弱な上層地盤において、曲げ耐力の大きい円筒パイプを用い、支持力を有する下層地盤において、周面支持性能の大きい節付きコンクリートパイプ（胴部の径が円筒パイプと略同径のもの）を用いることにより、地盤の性状に適合した支持力を持つ安全、強固で経済的な基礎杭を得ることができるという点において、本件工事の基礎杭構造と同一であるから、本件工事の基礎杭構造と同一の技術思想のものであると認められる。したがって、本件工事の基礎杭構造は、先使用による通常実施権の範囲に属するものと認められる。」

## 【67 地】

### 東京地裁平成 12 年 4 月 27 日判決（平成 10 年（ワ）第 10545 号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：

対象：芳香族カーボネート類の連続的製造法（第一特許権）

ジアリールカーボネートの連続的製造方法（第二特許権）

#### 〔事実〕

- ・昭和 60 年末頃  
イタリア法人エニケム・シンセシス・エス・ピー・エー（以下、「エニケム」という。）は、原告による本件各発明の内容を知ることなく、先発明を完成。
- ・昭和 62 年頃  
三井石油化学工業株式会社（以下、「三井石油化学」という。）は、米国法人ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（以下、「GE」という。）と技術提携関係にあり、三井石油化学と GE との合併会社である被告の前身であるジェムケミカル株式会社（以下、「ジェムケミカル」という。）が、三井石油化学岩国大竹工場敷地内に研究所を設けて、メルト法と呼ばれるジフェニールカーボネート（以下、「DPC」という。）からポリカーボネート（以下、「PC」という。）を製造する技術の商業化を検討。他方、三井石油化学は、ジェムケミカルにおいて検討中のメルト法による PC 製造技術の商業化に当たり、当時ジメチカーボネート（以下、「DMC」という。）及びその誘導品の事業化について技術提携関係にあったエニケムから、DMC を原料化合物の 1 つとして DPC を製造する技術（先発明を含む。以下、「DMC 法 DPC 技術」という。）を導入することを計画。
- ・昭和 62 年 10 月 14 日  
三井石油化学は、エニケムから DMC 法 DPC 技術についての技術情報の提供を受けて、その導入に向けた検討を始めることになり、先発明の内容が記載されたエニケム作成の技術資料を入手。
- ・昭和 62 年末  
三井石油化学は、同工場敷地内にパイロットプラントを建設するなどして、その製造技術の確立を試みていた。
- ・昭和 63 年 3 月  
三井石油化学は、エニケムから DMC 法 DPC 技術の技術情報パッケージを入手。
- ・昭和 63 年 5 月 24 日  
三井石油化学は、エニケムからの上記資料に基づき、同日付で、「DMC/DPC 事業化検討報告（中間報告）」をまとめた。
- ・昭和 63 年 10 月 6 日  
三井石油化学は、GE に対し、ジェムケミカルにおいて検討中のメルト法による PC 製造について、その原料である DPC の製造にエニケムの開発した DMC 法 DPC 技術を利用することを提案し、エニケム、三井石油化学、GE の三社は、東京において DMC 法 DPC 技術の導入について話し合った。
- ・昭和 63 年 10 月  
ジェムケミカルは、GE と長瀬産業株式会社（以下、「長瀬産業」という。）との合併会社であるエンジニアリング・プラスチックス株式会社と

- の間で、両者を合併して被告を設立する旨合意。
- ・ 昭和 63 年 11 月 15 日 GE は、DMC 法 DPC 技術を更に検討することとなり、エニケムと「秘密保持契約」を締結して、エニケムから詳細な技術情報を入手。
  - ・ 平成元年 1 月 GE はエニケムとの間で、DMC 法 DPC 技術の使用許諾権取得に向けて、正式な交渉を開始。ジェムケミカルが、GE と長瀬産業との合併会社であるエンジニアリング・プラスチック株式会社を吸収合併して、被告が発足。被告は、発足後直ちに、DMC 法 DPC 技術導入に係る本格的な実現ないし採算可能性の調査作業（フィージビリティ・スタディ）を開始し、エニケム社から入手した技術情報パッケージ等を基礎資料として、他の方法による PC 製造とのコスト（プラント建設費やランニングコスト等）や収益性の比較などについて検討を重ねた。
  - ・ 平成元年 5 月中旬 被告は、これらの実現ないし採算可能性調査の結果を踏まえて、GE、三井石油化学及び長瀬産業に対し、年産 2 万トンの DMC 法 DPC 技術を用いたメルト法による PC 製造のプラントを建設し、4 年後に追加投資を行って年産 4 万トンの PC プラントに増強すべきことを提案。GE、三井石油化学及び長瀬産業は、同提案を了承し、三井石油化学千葉工場の敷地内に DMC 法 DPC 技術を用いた PC プラントを建設することを決定し、被告が基本設計及び建設費見積作業に関する費用を負担する旨合意。
  - ・ 平成元年 6 月 26 日 ロンドンにおいて、GE、三井石油化学、エニケムの各首脳による会議が開かれ、三社が、エニケムが GE に対して、DMC 法 DPC 技術についての非独占的实施権を許諾すること、実施許諾の対価等について合意。
  - ・ 平成元年 6 月 27 日、28 日 被告において、被告のシナーズ社長及び三井石油化学の峯島英雄（以下、「峯島」という。）との間で PC プラント建設プロジェクトに関する技術会議が開催され、DMC 法 DPC 技術を導入して PC を製造する方法を採用して本件プラントを建設することが決定された旨発表があり、三井石油化学からプラント建設の専門家として峯島が派遣される旨の紹介があり、またその際本件プラント建設にあたっての各種技術的な検討事項が話し合われた。
  - ・ 平成元年 6 月 29 日 被告は、三井造船との間で本件プラントの基本設計及び建設費見積りを行うための本件初期エンジニアリング契約を締結。被告と三井造船との間では、被告が三井造船の建設費見積りを検討し、三井造船と価格交渉をした後、被告と三井造船との間で本件プラントの建設請負契約が締結され、そのエンジニアリング作業に基づいてされた基本設計や建設費見積りについて多少の変更があり得ることが当然の前提とされていた。
  - ・ 平成元年 7 月 1 日 被告において、同日付で、三井石油化学から峯島が被告に派遣され、本件プラント建設の担当部署として、峯島をチームリーダーとするプレコンストラクションチームが発足。

- ・平成元年 7 月 6 日

被告は、エニケムとの間で、将来被告によって建設される PC プラントで被告が DMC 法 DPC 技術を実施するという前提の下、「秘密保持契約」を締結。
- ・平成元年 7 月 8 日

峯島がイタリアへ渡航し、エニケムの工場において DMC 法 DPC 技術を用いた PC プラントの実際の稼働状況を確認し、エニケムの技術者から技術説明を受け、技術資料の提供スケジュールを打ち合わせる等した。被告は、以後、技術資料の集大成としての「ベーシック・エンジニアリング・パッケージ」を平成 2 年 2 月に受け取るという約束の下、エニケムから DMC 法 DPC 技術についての図面や実際の操業経験に基づくデータ等のプラント建設に必要な資料の提供を順次受けた。当該技術資料は、被告から三井造船へ提供され、本件プラントの基本設計及び建設費見積作業に利用された。
- ・平成元年 7 月 12 日

GE のハイナー上席副社長、三井石油化学の竹林社長及びエニケムのディ・マティア社長は、同日付で、上記合意事項を確認する趣意了解書を作成。
- ・平成元年 7 月 25 日

被告は、本件プラント建設についての工程表を作成。
- ・平成元年 9 月 27 日

GE は、エニケムとの間で、被告が本件プラントにおいて DMC 法 DPC 技術を実施するという前提の下、エニケムが GE に対し、DMC 法 DPC 技術の資料、被告の建設する本件プラントの基本設計等を提供すると共に、PC 製造のために DMC 法 DPC 技術の実施について非独占的権利を許諾すること、GE がエニケムに対し、実施許諾の対価として一時金 300 万ドル及びロイヤリティを支払うこと、GE がエニケムとの契約に基づいて付与された権利及びライセンスの利益を系列会社に拡張できること等を内容とする「技術援助及び実施許諾契約」を締結し、GE がエニケムに対して同一時金 300 万ドルを支払った。
- ・平成元年 10 月 27 日

被告と GE は、被告が DMC 法 DPC 技術を用いる本件プラントの設計、建設及び操業に利用するため、GE がエニケムとの契約に基づいて GE に付与された権利及びライセンスの利益を被告に拡張すること、その対価として 300 万ドルを支払うこと等を内容とした GE とエニケムとの間の契約の「拡張契約」の締結を決め、外為法上の技術導入契約の届出を行った。
- ・平成元年 10 月下旬から同年 11 月上旬

被告担当者がイタリアへ渡航し、エニケムの本社やラヴェンナ市にある工場において、エニケムからプラントの主要な機器や生産工程の流れ等が記載された「プロセス・フロー・ダイアグラム」や「マテリアル・バランス」等の技術資料を入手すると共に、エニケムの技術担当者と基本設計の内容等の技術的な事項について打合せ等を行った。その後平成 2 年 2 月までの間、エニケムから被告に技術資料が送付された。
- ・平成元年 11 月 2 日

被告は、三井石油化学と共に第 1 回目の「技術評価会議」を開催し、

担当者が社内の他の部署の従業員に対して本件プラントに係る事業内容と技術の概要について説明した上、同従業員から本件プラントの保安環境や技術、製品の品質等についての懸念事項の指摘を受けた。被告は、その後指摘を受けた事項についての調査を実施。

- ・平成元年 11 月 30 日 三井造船は、本件プラントの基本設計を一応終え、被告に対して、建設費見積りの基礎となる機器の仕様等が記載された技術資料を予め送付。
  - ・平成元年 12 月 9 日 被告は、三井石油化学との第 1 回目の技術評価会議において、「LX プラント技術的問題点評価結果」と題する報告書をまとめる等した。
  - ・平成元年 12 月 11 日 被告は、GE との間で、上記「拡張契約」を締結。
  - ・平成元年 12 月 13 日 三井造船は、被告に対し、本件プラント建設費の見積書を提出。
  - ・平成元年 12 月 27 日 被告は、上記「拡張契約」に基づき GE に対して 300 万ドルを支払った。
- 優先権主張日 平成元年 12 月 28 日
- ・平成元年 12 月 29 日 被告は、三井造船に対し、初期エンジニアリング契約に基づく同年 11 月 30 日までのエンジニアリング作業費用として 1 億 1000 万円を支払った。しかし、三井造船のプラント建設費見積額が当初の予算額に見合わなかったことから、被告において承認されず、それ以来、被告プレコンストラクションチームが三井造船と共にプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除する等の建設コストを下げるための工夫や交渉を重ね、三井造船が基本設計や見積書の修正を繰り返した。
  - ・平成 2 年秋 基本方針が固まり、全体で約 200 億円の建設予算が承認され、詳細設計が着手された。
  - ・平成 3 年半ば 被告と三井造船との間で、本件プラント建設契約が正式に締結された。そして、本件プラントは直ちに建設工事が着工された。
  - ・平成 4 年末 本件プラントが完成。
  - ・平成 5 年 4 月 本件プラントは、試運転を経て、本格的な運転を開始。被告は、DPC を製造し、その DPC を使用して PC の製造、販売を開始。

## 〔判旨〕

### 「一 争点 1 について

1 被告方法が別紙「目録」記載のとおりであるか否かの結論にかかわらず、それが本件各発明の技術的範囲に属することは、当事者間に争いがなく、また、被告方法が先発明の技術的範囲に属し、先発明が本件各発明の技術的範囲に属することも、当事者間に争いが無い。そこで、まず、被告が被告方法について特許法七九条所定の先使用による通常実施権を有するかどうか（争点 1）について判断する。

2 特許法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である（最高裁昭和六一年（オ）第四五四号同年一〇月三日第二小法廷判決・民集四〇巻六号一〇六八頁参照）。

3 甲第八号証、第一一号証、第一二号証、第一五号証、乙第二号証ないし第一一号証、第一七号証、第一

八号証、第一九号証の一及び二、第二〇号証、第二一号証、第二二号証の一及び二、第二三号証ないし第三四号証、証人峯島英雄の証言並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(一) プラント(生産設備)の設計及び建設は、その生産規模や内容に応じて個別にされるものであり、一般に、基本設計を行い、その資料を基に競争見積りを取って建設施工業者を選定し、建設施工業者が基本設計を基に詳細設計を行い、土木工事及び機械工事を実施するという順序で行われる(施工業者を競争によって選定せず、特定の業者をあらかじめ指定している場合もある)。基本設計は、生産工程の流れ、設備全体のレイアウト、プラントに設けられる機器や配管の数量、材質、寸法、仕様などを決定して行うものであり、この基本設計がされれば、プラントの建設費を算出することができ、その後の詳細設計は、基本設計に基づいて具体的な土木工事及び機械工事を施工するために行われるものである。

(二) 三井石油化学は、昭和六二年(一九八七年)ころ、GEと技術提携関係にあり、三井石油化学とGEとの合弁会社であるジェムケミカルは、三井石油化学岩国大竹工場敷地内に研究所を設けて、メルト法と呼ばれる方法によってDPCからPCを製造する技術の商業化を検討しており、同年末には同工場敷地内にパイロットプラントを建設するなどして、その製造技術の確立を試みていた。他方、三井石油化学は、同年ころ、エニケムとDMC及びその誘導品の事業化について技術提携関係にあり、ジェムケミカルにおいて検討中のメルト法によるPC製造技術の商業化に当たり、エニケムから同社が現に実施しているDMCを原料化合物の一つとしてDPCを製造する技術(先発明を含む。以下「DMC法DPC技術」という。)を導入することを計画していた。

三井石油化学は、エニケムからDMC法DPC技術についての技術情報の提供を受けて、その導入に向けた具体的な検討を始めることになり、同年一〇月一四日、先発明の内容が記載されたエニケム作成の技術資料(乙第二号証)を、昭和六三年(一九八八年)三月にはDMC法DPC技術の技術情報パッケージをそれぞれ入手し、これらの資料に基づいて、同年五月二四日付けで「DMC/DPC事業化検討報告(中間報告)」をまとめるに至った。その後、三井石油化学は、DMC法DPC技術の導入に向けた検討を更に続けるとともに、GEに対し、ジェムケミカルにおいて検討中のメルト法によるPC製造について、その原料であるDPCの製造にエニケムが開発したDMC法DPC技術を利用することを提案し、同年一〇月六日、エニケム、三井石油化学及びGEの三社は、東京において、DMC法DPC技術の導入に関して話し合う機会を持った。そして、GEは、DMC法DPC技術を更に検討することとなり、同年一一月一五日、エニケムと「秘密保持契約」を締結して、エニケムから詳細な技術情報を入手し、平成元年(一九八九年)一月には、エニケムとの間で、DMC法DPC技術の使用許諾権取得へ向けて正式な交渉を開始した。

(三) ジェムケミカルは、昭和六三年(一九八八年)一〇月、GEと長瀬産業株式会社(以下「長瀬産業」という。)との合弁会社であるエンジニアリング・プラスチック株式会社との間で、両者を合併して被告を設立する旨を合意し、平成元年(一九八九年)一月、ジェムケミカルがエンジニアリング・プラスチック株式会社を吸収合併して、被告が発足した(同年二月一六日登記)。その出資比率は、GEが五パーセントであり、三井石油化学及び長瀬産業が合わせて四九パーセントであった。

被告においては、発足後直ちにDMC法DPC技術の導入に係る本格的な実現ないし採算可能性の調査作業(フィージビリティ・スタディ)が開始され、昭和六三年(一九八八年)に三井石油化学において行われたのと同様、エニケムから入手した技術情報パッケージ等を基礎資料として、他の方法によるPC製造とのコスト(プラント建設費やランニングコスト等)や収益性の比較などについての検討が重ねられた。被告は、同年五月中旬、これらの実現ないし採算可能性調査の結果を得、これを踏まえてGE、三井石油化学及び長瀬産業に対し、年産二万トンのDMC法DPC技術を用いたメルト法によるPC製造のプラントを建設し、

四年後に追加投資を行って年産四万トンのPCプラントに増強すべきことを提案した。GE、三井石油化学及び長瀬産業は、右提案を了承して、三井石油化学千葉工場の敷地内にDMC法DPC技術を用いたPCプラントを建設することを決定し、基本設計及び建設費見積作業に要する費用二億円を被告が負担する旨を合意した。

(四) GEとエニケムとの間で続けられていたDMC法DPC技術の使用許諾権取得に関する交渉は、一時決裂の危機に瀕したが、平成元年(一九八九年)六月二六日、ロンドンにおいて、GE、三井石油化学及びエニケムの各首脳による会議が開かれ、その席上、右三社は、エニケムがGEに対しDMC法DPC技術についての非独占の実施権を許諾すること、GEがエニケムに対し、実施許諾の対価として一時金六〇〇万ドル及びDPCの全世界年間生産量を基準に四パーセントから二パーセントの料率のランニングロイヤリティを支払うことなどを基本的な内容とする合意をし、GEのハイナー上席副社長、三井石油化学の竹林社長及びエニケムのディ・マティア社長は、同年七月一二日付けでその合意事項を確認する趣意了解書(乙第二九号証)を作成した。

被告においては、同年六月二七日及び同月二八日、被告のシナーズ社長及び三井石油化学の峯島英雄(以下「峯島」という。)出席の下、PCプラント建設プロジェクトに関する技術会議(PCプロジェクト・エンジニアリング・レビューミーティング)が開催され、その席上、DMC法DPC技術を導入してPCを製造する方法を採用して本件プラントを建設することが決定された旨の発表があり、それとともに、三井石油化学からプラント建設の専門家として峯島が派遣される旨の紹介があった。また、その際、本件プラント建設に当たっての各種の技術的な検討事項が話し合われた。

被告は、同月二九日、同じ三井グループに属する三井造船との間で、本件プラントの基本設計及び建設費見積りを行うための本件初期エンジニアリング契約(「LX計画における初期的エンジニアリング作業の契約」)を締結した。右契約においては、三井造船が本件プラント建設に係る契約の最優先の契約者とされている旨が示されるとともに、三井造船がその初期的なエンジニアリング作業を実費償還ベースで同年一月三〇日まで行うことが定められていた。もっとも、被告と三井造船との間では、被告が三井造船の建設費見積りを検討し、三井造船と価格交渉をした後、被告と三井造船との間で本件プラントの建設請負契約が締結されること、そのエンジニアリング作業に基づいてされた基本設計や建設費見積りについて多少の変更があり得ることが、当然の前提とされていた。

被告においては、同年七月一日付けで、三井石油化学から峯島が被告に派遣され、本件プラント建設の担当部署として、峯島をチームリーダーとするプレコンストラクションチームが発足した。

被告は、同年七月六日、エニケムとの間で、将来被告によって建設されるPCプラントで被告がDMC法DPC技術を実施するという前提の下、「秘密保持契約」を締結した。同月八日には、峯島がイタリアへ渡航し、エニケムの工場においてDMC法DPC技術を用いたPCプラントの実際の稼働状況を確認するとともに、エニケムの技術者から技術説明を受けたり、技術資料の提供スケジュールを打ち合わせるなどした。被告は、以後、技術資料の集大成としての「ベーシック・エンジニアリング・パッケージ」を平成二年(一九九〇年)二月に受け取るという約束の下、直接エニケムからDMC法DPC技術についての図面や実際の操業経験に基づくデータなどのプラント建設に必要な資料の提供を順次受けるようになった(なお、プラントの建設ではなく、その運転の際に必要な技術資料については、同年七月までに受領した。)。そして、右の技術資料は、被告から三井造船へ提供され、本件プラントの基本設計及び建設費見積作業に利用された。

(五) 被告は、平成元年(一九八九年)七月二五日、本件プラント建設についての工程表を作成した。その内容は、同年一月上旬までに三井造船から本件プラントの建設費の予備的な見積りを得て、詳細設計に

着手し、同月下旬に社内的な予算の申請を行い、平成二年（一九九〇年）二月にはエニケムから最終的な技術文書を受領し、同年四月中旬には三井造船と契約金額を確定させ、同年七月までには土木工事、平成三年（一九九一年）一月までには機械工事にそれぞれ着手し、同年七月には本件プラントが完成するというものであった。

（六） GEは、平成元年（一九八九年）九月二七日、エニケムとの間で、被告が本件プラントにおいてDMC法DPC技術を実施するという前提の下、エニケムがGEに対し、DMC法DPC技術の資料、被告の建設する本件プラントの基本設計等をそれぞれ提供するとともに、PC製造のためにDMC法DPC技術を実施することについて非独占的権利を許諾すること、GEがエニケムに対し、実施許諾の対価として、契約発効日から三〇日以内に一時金三〇〇万ドルを支払うとともに、DPCの全世界年間生産量を基準に四パーセントから二パーセントの料率のランニングロイヤリティを支払うこと、GEがエニケムとの契約に基づいて付与された権利及びライセンスの利益を系列会社に拡張できることなどを内容とする「技術援助及び実施許諾契約」を締結し、エニケムに対し、右一時金を支払った。

被告及びGEは、被告がDMC法DPC技術を用いる本件プラントの設計、建設及び操業に利用するため、GEがエニケムとの契約に基づいてGEに付与された権利及びライセンスの利益を被告に拡張すること、その対価として、被告がGEに対し同年一二月三一日までに三〇〇万ドルを支払うことなどを内容とする、GEとエニケムとの間の契約の「拡張契約」を締結することを決め、同年一〇月二七日、外為法上の技術導入契約の締結に関する届出を行った。

同年一〇月下旬から同年一月上旬にかけては、被告担当者がイタリアへ渡航し、エニケムの本社やラヴェンナ市にある工場において、エニケムからプラントの主要な機器や生産工程の流れなどが記載された「プロセス・フロー・ダイヤグラム」や「マテリアル・バランス」等の技術資料を入手するとともに、エニケムの技術担当者と基本設計の内容等の技術的な事項について打ち合わせるなどした。エニケムからは、その後も平成二年（一九九〇年）二月までの間、「工程説明書」や被告の要望に合わせて改訂を施した「プロセス・フロー・ダイヤグラム」及び「マテリアル・バランス」等の技術資料が被告に送付された。

被告は、平成元年（一九八九年）十一月二日、三井石油化学とともに第一回目の「技術評価会議」を開催し、担当者が社内の他の部署の従業員に対して本件プラントに係る事業内容と技術の概要について説明した上、右従業員から本件プラントの保安環境や技術、製品の品質等についての懸念事項の指摘を受けた。そして、その後、右指摘を受けた事項についての調査を行い、同年一二月九日付けで「LXプラント技術的問題点調査結果」と題する報告書をまとめるなどした。

被告は、同年一二月一日、GEとの間で前記「拡張契約」を締結し、同月二七日、右契約に基づいて、GEに対し三〇〇万ドル（実際には源泉徴収税額三〇万ドルを控除した二七〇万ドル）を支払った。

三井造船は、本件プラントの基本設計を一応終え、被告に対し、同年一月三〇日、建設費見積りの基礎となる機器の仕様等が記載された技術資料をあらかじめ送付した上、同年一月一三日、建設費の見積書を提出し、同月一八日付けで本件初期エンジニアリング契約に基づく同年一月三〇日までのエンジニアリング作業費用として一億一〇〇〇万円（消費税別）の支払を請求し、被告は、同月二九日、これを支払った。

（七）ところが、三井造船による本件プラントの建設費見積額は、被告において、当初の予算額に見合わなかったことから承認されず、以来、被告プレコンストラクションチーム（なお、平成二年七月には建設班に名称変更された。）が三井造船と共にプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除するなどの建設コストを下げるための工夫や交渉を重ね、三井造船が基本設計や建設費の見積りを修正することが繰り返された。そして、平成二年（一九九〇年）秋になって基本設計が固まり、全体で約二〇〇億円という建設予

算が承認されて詳細設計が着手された。もっとも、DMC法DPC技術の導入そのものが見直されるということとはなかった。その後、被告と三井造船との間で仕切価格の交渉が続き、平成三年（一九九一年）半ばに、被告と三井造船との間の本件プラント建設契約が正式に締結され、同年七月三日付けの新聞各紙上においては、本件プラント建設に関する報道が一斉にされるに至った。そして、本件プラントは、直ちに建設工事が着工され、平成四年（一九九二年）末に完成し、試運転を経て、平成五年（一九九三年）四月から本格的な運転が開始されるようになった。

4 右認定のように、被告は、三井石油化学及びGEの合弁会社であるところ、三井石油化学は、昭和六二年ころから、被告の前身であるジェムケミカルにおいて、エニケムが現に実施している、先発明を含むDMC法DPC技術を導入して、メルト法によってPCを製造するという事業を計画し、既に同年一〇月から先発明に係る技術資料をエニケムから入手して右技術の導入に向けた検討を重ねており、三井石油化学及びGEは、昭和六三年一〇月、DMC法DPC技術の導入に向けてエニケムと具体的な交渉を開始し、右技術について、エニケムから入手した資料に基づく本格的な実現ないし採算可能性の調査をした上、その導入を決定し、平成元年六月、エニケムとの間で、被告が本件PCプラントでDMC法DPC技術を実施するためにエニケムがGEに対してその技術についての実施許諾をする旨を合意するに至り、GEは、同年九月、エニケムとの間でDMC法DPC技術の実施許諾契約を正式に締結し、エニケムに対し、その対価として一時金三〇〇万ドルを支払ったものである。そして、被告は、同年一月の発足後、直ちにDMC法DPC技術の導入に係る本格的な実現ないし採算可能性の調査作業を開始し、同年六月には、三井石油化学、GE及びエニケムとの間のDMC法DPC技術の実施許諾に関する合意を受けて、本件プラントにおける右技術の実施を決定したことを社内的に発表し、グループ企業である三井造船に対し、将来本件プラントの建設工事を請け負わせるとともに、直接エニケムからプラント建設に必要なDMC法DPC技術の資料の提供を受けるようになり、同年一二月には、三井造船による本件プラントの基本設計が一応完成し、これを基にした建設費見積りを三井造船から得て、三井造船に対し、右エンジニアリング作業の対価として一億一〇〇〇万円（消費税別）を支払う一方、GEとの間で、外為法上の技術導入契約の締結に関する届出を行った上、同月一日、GEとエニケムとの間の実施許諾契約を被告に拡張する旨の契約を締結し、同月二七日、GEに対し、その対価として三〇〇万ドル（源泉徴収税額込）を支払ったものである。

以上の事実関係に、前記認定のとおり、プラントはその規模や内容に応じて個別に設計・建設され、基本設計がされれば、プラントの建設費を算出したり、土木工事及び機械工事を行うための詳細設計をすることができるところ、平成元年一二月に基本設計が一応完成し、三井造船から建設費見積書が提出された後に被告と三井造船との間で基本設計や建設費見積りの修正などがされ、建設予算が承認されて詳細設計が着手されたが、被告と三井造船の間では基本設計や建設費見積りについて多少の変更があり得ることが当然の前提とされており、基本設計や建設費見積りの修正もプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除することなどにとどまり、DMC法DPC技術の導入そのものが見直されるということとはなかったこと、本件プラントの建設費は総額約二〇〇億円と巨額であるが、被告が平成元年一二月の段階でGE及び三井造船に支払った金額（三〇〇万ドル及び一億一〇〇〇万円）も絶対額として決して少ないものではないこと、これまでプラント建設に数多く携わってきた峯島が、その証人尋問において、プラント建設が計画され基本設計の段階に入りながらプラントが建設されなかった例を知らない旨供述していることなどを併せ考えれば、被告は、本件各発明の優先権主張日である平成元年一二月二八日の時点において、既に本件プラントにおいて先発明を含むDMC法DPC技術を即時実施する意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実

施の意図は、遅くとも被告がGEとの間で、GEとエニケムとの間の実施許諾契約を被告に拡張する旨の契約を締結し、GEに対しその対価として三〇〇万ドルを支払った時点において、客観的に認識される態様、程度において表明されていたものというべきである。

5 原告は、本件において、被告が即時実施の意図を有していたというためには、少なくとも被告の取締役会が三井造船との間でDMC法DPC技術を実施するためのプラント建設請負の本契約を締結することを決議したことを要するものであり、また、この意思が客観的に認識される態様、程度において表明されていたというためには、被告と三井造船との間で右本契約を現に締結されたことが必要であると主張する。しかし、企業における意思決定は、常に取締役会決議によってなされるものではなく、実質的な意思決定がされた上で事後的に取締役会の承認を得るということも、實際上数多く行われているものであって、即時実施の意図の有無についても、形式的ではなく実質的な意思決定があったかどうかによって判断すべきであり、また、先使用による通常実施権の成立について、特許法改正の経緯に照らしても、事業設備を有するに相当する状態が必要であると解すべき理由はない。したがって、被告の主張は採用することはできない。

また、原告は、被告はGEと拡張契約を締結した平成元年一二月一日の時点ではDMC法DPC技術の実施可能性を検討していたにすぎず、右技術の実施を決定していたわけではないと主張するが、前記認定の事実関係に照らせば、右のように認めることはできない。甲第一〇号証に記載された例は、その詳細が明らかではないし、ライセンス契約締結後、その技術を更に検討・評価して実施するかどうかを決定するとしていたケースのものであり、本件のように技術の検討・評価を経てライセンス契約を締結した場合と事案を異にするものであって、前記認定を覆すに足りない。

6 したがって、被告は、本件各発明の優先権主張日である平成元年一二月二八日の時点において、先発明について現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当であり、被告方法について特許法七九条所定の先使用による通常実施権を有するというべきである。」

## 【67 - 高】

東京高裁平成13年3月22日判決（平成12年（ネ）第2720号、特許権侵害差止等請求控訴事件）

先使用権認否：

対象：芳香族カーボネート類の連続的製造法（第一特許権）  
ジアリールカーボネートの連続的製造方法（第二特許権）

〔事実〕

- ・昭和60年末頃  
イタリア法人エニケム・シンセシス・エス・ピー・エー（以下、「エニケム」という。）は、原告による本件各発明の内容を知ることなく、先発明を完成。
- ・昭和62年頃  
三井石油化学工業株式会社（以下、「三井石油化学」という。）は、米国法人ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（以下、「GE」という。）と技術提携関係にあり、三井石油化学とGEとの合併会社である被控訴人の前身であるジェムケミカル株式会社（以下、「ジェムケミカル」という。）が、三井石油化学岩国大竹工場敷地内に研究所を設けて、メルト法と呼ばれるジフェニールカーボネート（以下、「DPC」という。）からポリカーボネート（以下、「PC」という。）を製造する技術の商業化を

検討。他方、三井石油化学は、ジェムケミカルにおいて検討中のメルト法による PC 製造技術の商業化に当たり、当時ジメチカーボネート(以下、「DMC」という。)及びその誘導品の事業化について技術提携関係にあったエニケムから、DMC を原料化合物の 1 つとして DPC を製造する技術(先発明を含む。以下、「DMC 法 DPC 技術」という。)を導入することを計画。

- ・ 昭和 62 年 10 月 14 日 三井石油化学は、エニケムから DMC 法 DPC 技術についての技術情報の提供を受けて、その導入に向けた検討を始めることになり、先発明の内容が記載されたエニケム作成の技術資料を入手。
- ・ 昭和 62 年末 三井石油化学は、同工場敷地内にパイロットプラントを建設するなどして、その製造技術の確立を試みていた。
- ・ 昭和 63 年 3 月 三井石油化学は、エニケムから DMC 法 DPC 技術の技術情報パッケージを入手。
- ・ 昭和 63 年 5 月 24 日 三井石油化学は、エニケムからの上記資料に基づき、同日付で、「DMC/DPC 事業化検討報告(中間報告)」をまとめた。
- ・ 昭和 63 年 10 月 6 日 三井石油化学は、GE に対し、ジェムケミカルにおいて検討中のメルト法による PC 製造について、その原料である DPC の製造にエニケムの開発した DMC 法 DPC 技術を利用することを提案し、エニケム、三井石油化学、GE の三社は、東京において DMC 法 DPC 技術の導入について話し合った。
- ・ 昭和 63 年 10 月 ジェムケミカルは、GE と長瀬産業株式会社(以下、「長瀬産業」という。)との合弁会社であるエンジニアリング・プラスチック株式会社との間で、両者を合併して被控訴人を設立する旨合意。
- ・ 昭和 63 年 11 月 15 日 GE は、DMC 法 DPC 技術を更に検討することとなり、エニケムと「秘密保持契約」を締結して、エニケムから詳細な技術情報を入手。
- ・ 平成元年 1 月 GE はエニケムとの間で、DMC 法 DPC 技術の使用許諾権取得に向けて、正式な交渉を開始。ジェムケミカルが、GE と長瀬産業との合弁会社であるエンジニアリング・プラスチック株式会社を吸収合併して、被控訴人が発足。被控訴人は、発足後直ちに、DMC 法 DPC 技術導入に係る本格的な実現ないし採算可能性の調査作業(フィージビリティ・スタディ)を開始し、エニケム社から入手した技術情報パッケージ等を基礎資料として、他の方法による PC 製造とのコスト(プラント建設費やランニングコスト等)や収益性の比較などについて検討を重ねた。
- ・ 平成元年 5 月中旬 被控訴人は、これらの実現ないし採算可能性調査の結果を踏まえて、GE、三井石油化学及び長瀬産業に対し、年産 2 万トンの DMC 法 DPC 技術を用いたメルト法による PC 製造のプラントを建設し、4 年後に追加投資を行って年産 4 万トンの PC プラントに増強すべきことを提案。GE、三井石油化学及び長瀬産業は、同提案を了承し、三井石油化学千葉工場の敷地内に DMC 法 DPC 技術を用いた PC プラントを建設することを決

- 定し、被控訴人が基本設計及び建設費見積作業に関する費用を負担する旨合意。
- ・平成元年 6 月 26 日      ロンドンにおいて、GE、三井石油化学、エニケムの各首脳による会議が開かれ、三社が、エニケムが GE に対して、DMC 法 DPC 技術についての非独占的实施権を許諾すること、実施許諾の対価等について合意。
  - ・平成元年 6 月 27 日、28 日      被控訴人において、被控訴人のシナーズ社長及び三井石油化学の峯島英雄（以下、「峯島」という。）との間で PC プラント建設プロジェクトに関する技術会議が開催され、DMC 法 DPC 技術を導入して PC を製造する方法を採用して本件プラントを建設することが決定された旨発表があり、三井石油化学からプラント建設の専門家として峯島が派遣される旨の紹介があり、またその際本件プラント建設にあたっての各種技術的な検討事項が話し合われた。
  - ・平成元年 6 月 29 日      被控訴人は、三井造船との間で本件プラントの基本設計及び建設費見積りを行うための本件初期エンジニアリング契約を締結。被控訴人と三井造船との間では、被控訴人が三井造船の建設費見積りを検討し、三井造船と価格交渉をした後、被控訴人と三井造船との間で本件プラントの建設請負契約が締結され、そのエンジニアリング作業に基づいてされた基本設計や建設費見積りについて多少の変更があり得ることが当然の前提とされていた。
  - ・平成元年 7 月 1 日      被控訴人において、同日付で、三井石油化学から峯島が被控訴人に派遣され、本件プラント建設の担当部署として、峯島をチームリーダーとするプレコンストラクションチームが発足。
  - ・平成元年 7 月 6 日      被控訴人は、エニケムとの間で、将来被控訴人によって建設される PC プラントで被控訴人が DMC 法 DPC 技術を実施するという前提の下、「秘密保持契約」を締結。
  - ・平成元年 7 月 8 日      峯島がイタリアへ渡航し、エニケムの工場において DMC 法 DPC 技術を用いた PC プラントの実際の稼働状況を確認し、エニケムの技術者から技術説明を受け、技術資料の提供スケジュールを打ち合わせる等した。被控訴人は、以後、技術資料の集大成としての「ベーシック・エンジニアリング・パッケージ」を平成 2 年 2 月に受け取るという約束の下、エニケムから DMC 法 DPC 技術についての図面や実際の操業経験に基づくデータ等のプラント建設に必要な資料の提供を順次受けた。当該技術資料は、被控訴人から三井造船へ提供され、本件プラントの基本設計及び建設費見積作業に利用された。
  - ・平成元年 7 月 12 日      GE のハイナー上席副社長、三井石油化学の竹林社長及びエニケムのディ・マティア社長は、同日付で、上記合意事項を確認する趣意了解書を作成。
  - ・平成元年 7 月 25 日      被控訴人は、本件プラント建設についての工程表を作成。
  - ・平成元年 9 月 27 日      GE は、エニケムとの間で、被控訴人が本件プラントにおいて DMC 法 DPC

技術を実施するという前提の下、エニケムが GE に対し、DMC 法 DPC 技術の資料、被控訴人の建設する本件プラントの基本設計等を提供すると共に、PC 製造のために DMC 法 DPC 技術の実施について非独占的権利を許諾すること、GE がエニケムに対し、実施許諾の対価として一時金 300 万ドル及びロイヤリティを支払うこと、GE がエニケムとの契約に基づいて付与された権利及びライセンスの利益を系列会社に拡張できること等を内容とする「技術援助及び実施許諾契約」を締結し、GE がエニケムに対して同一時金 300 万ドルを支払った。

・平成元年 10 月 27 日

被控訴人と GE は、被控訴人が DMC 法 DPC 技術を用いる本件プラントの設計、建設及び操業に利用するため、GE がエニケムとの契約に基づいて GE に付与された権利及びライセンスの利益を被控訴人に拡張すること、その対価として 300 万ドルを支払うこと等を内容とした GE とエニケムとの間の契約の「拡張契約」の締結を決め、外為法上の技術導入契約の届出を行った。

・平成元年 10 月下旬から同年 11 月上旬

被控訴人担当者がイタリアへ渡航し、エニケムの本社やラヴェンナ市にある工場において、エニケムからプラントの主要な機器や生産工程の流れ等が記載された「プロセス・フロー・ダイヤグラム」や「マテリアル・バランス」等の技術資料を入手すると共に、エニケムの技術担当者と基本設計の内容等の技術的な事項について打合せ等を行った。その後平成 2 年 2 月までの間、エニケムから被控訴人に技術資料が送付された。

・平成元年 11 月 2 日

被控訴人は、三井石油化学と共に第 1 回目の「技術評価会議」を開催し、担当者が社内の他の部署の従業員に対して本件プラントに係る事業内容と技術の概要について説明した上、同従業員から本件プラントの保安環境や技術、製品の品質等についての懸念事項の指摘を受けた。被控訴人は、その後指摘を受けた事項についての調査を実施。

・平成元年 11 月 30 日

三井造船は、本件プラントの基本設計を一応終え、被控訴人に対して、建設費見積りの基礎となる機器の仕様等が記載された技術資料を予め送付。

・平成元年 12 月 9 日

被控訴人は、三井石油化学との第 1 回目の技術評価会議において、「LX プラント技術的問題点評価結果」と題する報告書をまとめる等した。

・平成元年 12 月 11 日

被控訴人は、GE との間で、上記「拡張契約」を締結。

・平成元年 12 月 13 日

三井造船は、被控訴人に対し、本件プラント建設費の見積書を提出。

・平成元年 12 月 27 日

被控訴人は、上記「拡張契約」に基づき GE に対して 300 万ドルを支払った。

優先権主張日 平成元年 12 月 28 日

・平成元年 12 月 29 日

被控訴人は、三井造船に対し、初期エンジニアリング契約に基づく同年 11 月 30 日までのエンジニアリング作業費用として 1 億 1000 万円を支払った。しかし、三井造船のプラント建設費見積額が当初の予算額

に見合わなかったことから、被控訴人において承認されず、それ以来、被控訴人プレコンストラクションチームが三井造船と共にプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除する等の建設コストを下げるための工夫や交渉を重ね、三井造船が基本設計や見積書の修正を繰り返した。

- ・平成2年秋 基本方針が固まり、全体で約200億円の建設予算が承認され、詳細設計が着手された。
- ・平成3年半ば 被控訴人と三井造船との間で、本件プラント建設契約が正式に締結された。そして、本件プラントは直ちに建設工事が着工された。
- ・平成4年末 本件プラントが完成。
- ・平成5年4月 本件プラントは、試運転を経て、本格的な運転を開始。被控訴人は、DPCを製造し、そのDPCを使用してPCの製造、販売を開始。

〔判旨〕

### 「第3 当裁判所の判断」

当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと判断する。その理由は、次のとおり訂正し、当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは、原判決の事実及び理由「第3 当裁判所の判断」のとおりであるから、これを引用する。

（原判決の訂正）

50頁2行目から3行目までの「もっとも、DMC法DPC技術の導入そのものが見直されるということとはなかった。」を「もっとも、DMC法DPC技術の導入そのものがいったん白紙に戻されるということとはなかった。」に、53頁8行から54頁3行までの「平成元年一二月に基本設計が一応完成し、三井造船から建設費見積書が提出された後に被告と三井造船との間で基本設計や建設費見積りの修正などがされ、建設予算が承認されて詳細設計が着手されたが、被告と三井造船の間では基本設計や建設費見積りについて多少の変更があり得ることが当然の前提とされており、基本設計や建設費見積りの修正もプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除することなどにとどまり、DMC法DPC技術の導入そのものが見直されるということとはなかったこと、」を「平成元年12月に基本設計が一応完成し、三井造船から建設費見積書が提出された後に被控訴人と三井造船との間で基本設計や建設費見積りの修正などがされ、建設予算が承認されて詳細設計が着手されたが、被控訴人と三井造船の間では基本設計や建設費見積りについて多少の変更があり得ることが当然の前提とされており、基本設計や建設費見積りの修正もプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除することなどにとどまり、DMC法DPC技術の導入そのものがいったん白紙に戻されるということとはなかったこと、」に改め、56頁7行目から57頁3行目までの「また、原告は、被告はGEと拡張契約を締結した平成元年一二月一日の時点ではDMC法DPC技術の実施可能性を検討していたにすぎず、右技術の実施を決定していたわけではないと主張するが、前記認定の事実関係に照らせば、右のように認めることはできない。甲第一〇号証に記載された例は、その詳細が明らかではないし、ライセンス契約締結後、その技術を更に検討・評価して実施するかどうかを決定するとしていたケースのものであり、本件のように技術の検討・評価を経てライセンス契約を締結した場合と事案を異にするものであって、前記認定を覆すに足りない。」を削る。

（当審における控訴人の主張に対する判断）

1 控訴人は、前記引用に係る原判決の事実及び理由「第3 当裁判所の判断」について、原判決が、F S、

技術導入、基本設計が行われれば、その後、事業の実施に関する基本的な見直しが行われることなく、必然的に実施につながると考えているとし、これを前提に、それは誤認であると主張する。

しかし、上記判断は、控訴人の主張するような前提に立つものではない。すなわち、先使用権制度を定める特許法79条の文言「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」を、この制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあること（最高裁判所昭和61年(オ)第454号同年10月3日第二小法廷判決・民集40巻6号1068頁参照）に照らして理解する限り、先使用権が認められる要件であるとして同条がいう「事業の準備をしている」を、事業の準備が、必然的に、すなわち必ず当該事業の実施につながるといふ段階にまで進展している、との意味であると解すべき理由は、全くないものといふべきである。ある者が事業を実施しようとして進めた準備が、その者に先使用権を認めることが主として特許権者と先使用権者の公平を図るといふ制度趣旨に合致する程度に至っていれば、その者が、特許法79条にいう「事業の準備をしている者」と解釈されるべきは、同条の文言とこの制度の設けられた趣旨に照らし、当然といふべきである。そして、前記引用に係る原判決の判断が、本件においては、被控訴人の本件プラント建設計画の進捗状況、既に投資した金額の大きさ、第三者との契約状況等に照らし、上記の程度に至っていたことを認定し、それを根拠に被控訴人に先使用権を認めたものであり、決して、控訴人の主張するような前提に立つものでないこと、及び、原判決が、特許法79条にいう「事業の準備」とは、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることをいうとした（原判決34頁3行～9行参照）のが、上記解釈を別の面から表現したものであることは、原判決の説示全体に照らして、明白といふべきである。

2 控訴人は、一般論として、F Sを経て、技術導入、基本設計が行われたとしても、その後において、事業性を見直す必要性が生じてF Sをやり直し、最終的には当該事業を実施しないと決断するに至った事例はいくつも存在すると主張する。

しかし、控訴人の挙げる例は、昭和30年代から最近までの間のわずか8例であり、その間には、いわゆるオイルショック・第二次オイルショック・バブル崩壊等の経済変動があったことを考慮すると、それは例外的な現象であるといふべきである（ちなみに、甲第36号証によれば、「日本の会社が関与した、昭和63年から平成7年までに新聞に発表されたホスゲン法を用いたポリカーボネート工場」の建設計画に限定しても、かなりの数に上ることが認められるから、昭和30年代から最近までの間にF Sと基本設計がなされたプラント建設計画は、相当数に上ることが推認されるところであり、その数との関係においても、控訴人の挙げる例は例外といふべきである。）。そして、計画が進捗した後に、当該事業を実施しないと決断する場合が例外的に存在するとしても、そのことを根拠として、そのような決断がなされる可能性が残されている段階では、まだ「事業の準備」をしたことにはならないとする解釈を、特許79条の文言と同条に定める先使用権制度の前記趣旨の下で、合理的なものと考えすることはできない。

3 控訴人は、三井造船の当初の見積額が、平成元年5月中旬のF Sにおける見積額153億円よりも極めて高額であったから、その後F Sが根本的にやり直され、その結果として取締役会で承認されたのであろうと主張する。

しかし、F Sをやり直したり、また、F Sをやり直す可能性があるからといって、「事業の準備」をしていないことになるものではない。換言すれば、F Sをやり直すことが不可能な段階まで計画が進捗してしまわ

なければ「事業の準備」をしていない、などということではできないのである。

もっとも、いったん事業の準備をしても、その後に事業を断念し、さらにその後に、新たに同一の事業をすることはあり得るのであり、その場合には、特許法79条にいう「その・・・準備をしている・・・事業」との要件を欠くことになるため、先使用権を認めることはできない。しかし、本件においては、三井造船の当初の見積額が判明した後に、三井造船が当初の基本設計や見積りを修正することにより、一年足らずの間に約200億円の建設予算が承認されて詳細設計が着手され、本件プラントが建設されるに至っており、本件全証拠によっても、その一年足らずの間に、本件プラントの建設計画がいったん白紙に戻されたとか、他の方式による基本設計が他社に依頼されたとか、という事実があったことを認めることはできない。そうである以上、仮に、被控訴人においてFSをやり直したことがあったとしても、そのことは、先使用権を認めることの妨げとなるものではない。

なお、本件全証拠によっても、三井造船の当初の見積額が判明した後に、被控訴人がFSをやり直したことを認めることはできない。

4 控訴人は、被控訴人は、平成元年12月時点では、まだDMC法DPC技術の採用を決定していなかったと主張する。

控訴人の主張する「DMC法DPC技術の採用を決定」するとの用語が、取締役会の決議がなされることを指すのであれば、確かに、被控訴人の取締役会が、「DMC法DPC技術の採用を決定」したことを認めるに足りる証拠はない。しかし、株式会社が、個々の取締役や従業員に権限を与え、その取締役や従業員において、授權された範囲内において株式会社としての意思を決定し、対外的な意思表示を行うことができることは自明の理である。また、本件においては、前記引用に係る原判決の事実及び理由「第三 当裁判所の判断」一3認定に係る被控訴人の行為は、すべて被控訴人の権限のある者によって被控訴人の意思として決定され、なされたものであることも明らかである。そして、このように、被控訴人が、前記引用に係る原判決の事実及び理由「第三 当裁判所の判断」一3認定に係る段階まで、本件プラントの建設計画を進め、対外的な意思表示も行っている以上、それを、「実質的には、被控訴人はDMC法DPC技術の導入を決定していた」と表現するか否かにかかわらず、被控訴人が、上記の段階まで本件プラントの建設計画を進め、対外的な意思表示も行っていた行為は、特許法79条の「事業の準備」に該当するというべきであることは、前示のとおりである。

なお、被控訴人が上記の段階まで、本件プラントの建設計画を進め、対外的な意思表示も行っている以上、取締役会の決議の有無にかかわらず、これを「実質的には、DMC法DPC技術の導入を決定していた」という言葉をもって表現することも、誤りではないといえることができる。

5 控訴人は、GEとエニケムとの「技術援助及び実施許諾契約」及びその拡張契約は、有料のライセンス契約を結んで詳細な情報を得、その上で実現ないし採算可能性を検討するような性質の契約であり、単なる実施権付与の契約ではないと主張する。

しかし、本件全証拠によっても、これを認めることはできない。GEとエニケムとの「技術援助及び実施許諾契約」の拡張契約は、GE及び被控訴人がエニケムから「秘密保持契約」を締結したうえで得た詳細な技術情報を検討した結果締結されたものであって、DMC法DPC技術の実施許諾の対価として、被控訴人が一時金300万ドルを支払わなければならないものであるから、被控訴人が、単なる実現可能性や採算可能性の調査のためにこれを締結したものと認めることはできない。まして、乙第20ないし第22号証によれば、DMC法DPC技術は、エニケムがイタリアのラヴェンナ市において年産4000トンの製造能力のある工場によって商業的な操業を行っていたのであるから、本件においてはなおさら、単なる実現可能性や

採算可能性の調査のためにこれが締結されたとは考えがたいのである。

もっとも、一般論として、実施許諾契約後も、実現ないし採算可能性が検討される場合はあり得るけれども、そうであるからといって、少なからぬ金員を支払って実施権を獲得した者に、公平の観点からみて先使用権を認めるべきではない、ということではできないのである。

6 甲第40号証には、控訴人会社の従業員が、平成元年10月ころ、三井石油化学へ行く日本人と外国人の混じったグループが「PCの重合法について、界面重合法にするか、メルト重合法にするかで悩んでいる。」という内容の立ち話をしていたことが記載されている。しかし、上記は、被控訴人の関係者のどういう立場の者が、どういう趣旨の会話として述べたのかも明らかではないから、上記記載は、被控訴人におけるDMC法DPC技術についての意思決定状況を認定しうる証拠となるものではない。

甲第41、第42号証には、三井石油化学と控訴人との間の会議において、三井石油化学の従業員が、平成元年11月15日には、「被控訴人はPCエステル交換法の採用を決めていないが技術的には可能。来春より早い段階で採用プロセスを決定する」、平成2年2月には、「DMC法DPC技術を用いたメルト法PCについて流動的でまだ決定していない。」と述べた旨が記載されている。しかし、上記会議は、DMC法DPC技術の導入状況を控訴人に報告するための会議ではなく、しかも、三井石油化学にとって、控訴人は、取引の相手であると同時に競争相手でもあることに照らせば、仮に、これらの発言があったとしても、それが、控訴人に三井石油化学の手の内をさらけ出して真実をありのままに説明したものと直ちに認めることはできないから、このことは、前記認定に反するものではない(ちなみに、甲第40号証によれば、被控訴人ないし三井石油化学が、どういう技術を採用するかについては、他人の立ち話を立ち聞きした程度のことさえ、控訴人にとっては「重要情報」とされていたことが認められるから、被控訴人ないし三井石油化学側の従業員も、この点の情報を控訴人に述べることを警戒しており、正確な情報を開示するまいとしたであろうと推測する方が、むしろ自然である。もっとも、三井石油化学の上記従業員が、「決定」との用語を、いかなる意味で用いたのかは不明であり、あるいは、事業の準備の進捗状況を開示しない目的で、「決定」を本件プラントの建設契約の正式締結や、取締役会の決議の意味に用いた可能性もあり、その意味で用いたとすれば、上記従業員の発言は、あながち虚偽とも言い切れないものである。)

7 その他、被控訴人に先使用権を認めることの妨げとなる事実は、本件全証拠を検討しても、認めることができない。」

## 【68 - 地】

大阪地裁平成12年5月23日判決(平成7年(ワ)第1110号、平成7年(ワ)第4251号、実用新案権侵害差止等請求事件)

先使用権認否：×

対象：召合せ部材取付け用ヒンジ(実用新案権)

家具の回転扉用ヒンジ(意匠権)

〔事実〕

出願日(意匠権) 平成元年3月31日

出願日(第三実用新案権) 平成元年4月7日

・平成8年3月18日まで 原告は、別紙八号物件目録記載の蝶番を、「マジックヒンジ4」

・平成 8 年 3 月 19 日以降

の商品名で製造、販売。

原告は、別紙ホ号物件目録記載の蝶番を、「マジックヒンジ 5」  
の商品名で製造、販売。

〔判旨〕

「一三 本件第三実用新案権及び本件意匠権には無効事由（出願前公知）又は原告の先使用权があるかについて（反訴争点 2（三）（四））」

原告は、本件第三考案の出願前の平成元年一月二七日には八号物件の設計図面が作成され、金型等を製造し、同年三月上旬ころには八号物件の製造、販売、広告等を開始したと主張する。

しかし、右事実を裏付ける客観的証拠はない。甲 2 4（八号物件の設計図）には「H 1 . 1 . 2 7」との記載があるが、右は原告の内部資料にとどまり、これをもって直ちに原告主張に係る事実を認めることはできないし、甲 2 5（原告カタログ）には八号物件が掲載されているが、このカタログが平成元年三月ころに配布されたことを認めるに足りる証拠はない。

したがって、本件第三実用新案権及び本件意匠権の出願前公知又は原告の先使用をいう原告の主張は採用できない。」

## 【 6 9 - 地 】

大阪地裁平成 12 年 9 月 12 日判決（平成 10 年（ワ）第 11674 号、意匠権及び実用新案権侵害差止等請求事件）

先使用权認否：

対象：包装用かご（意匠権）

〔事実〕

- ・昭和 62 年頃
- ・昭和 62 年 8 月頃
- ・昭和 62 年 11 月頃
- ・昭和 63 年 1 月頃

出願日 平成 2 年 5 月 14 日

- ・平成 3 年 11 月 29 日

被告は、二枚物及び三枚物のいかなご用容器（包装用かご）を販売。

被告は、四枚物の金型を株式会社とおる化成に製造させた。

被告は、同時期以降、少なくとも三進化学工業株式会社に商品を製造させた。

被告は、四枚物の包装用かご（被告旧製品）の販売を開始。

原告外 1 名は、神戸地方裁判所に対し、被告有限会社大西化成商事こと米田武雄外 4 名に対して、原告らが有する実用新案権に基づいて、米田武雄らが製造、販売するとする三枚物の包装用かご（コーナーリブが四分の一円状である点を含めて現在の被告製品とほぼ同様の単位かごであるが、L 字状脚があるなど若干の点で異なる。）の製造、販売等の差止め等を求める訴えを提起。被告は、その後、被告旧製品の連結部の形状を、隣接する単位かごの接辺のほぼ全長にわたって薄板が設けられていたものから、同接辺の 2 か所のみを薄膜で連結する形状に変更。

- ・平成 5 年 5 月 17 日

被告の取締役である証人米田武雄らは、包装用かごについて実用新案登録出願。

・平成5年頃

被告は、証人米田武雄らが出願した上記考案を開発したことに対応して、連結部をそれに応じた形状のものに変更すると共に、L字状脚を、ラップを巻く際に引っかかって破れる等の苦情が需要者からなされたことから取り払う変更を行い、現在の被告製品となった。

〔判旨〕

「一 争点1（本件登録意匠と被告意匠の類似性）について

1 本件登録意匠と被告意匠の異同について

前記のとおり、本件登録意匠と被告意匠の構成とは、別紙「本件登録意匠及び被告意匠の構成の対照」において「同左」と記した部分において共通し、その余の部分において相違していると認められる。

2 本件登録意匠の要部について

(一) 甲1の2によれば、本件登録意匠の意匠登録出願の願書には、説明として、「本物品は、小魚を入れる合成樹脂材製の包装用かごに関する。正面図において横寸法約三七〇mm、たて寸法二三〇mm、深さ三〇mmである。」との記載があることが認められ、右事実と弁論の全趣旨によれば、本件登録意匠に係る包装用かごは、いなかご等の小魚を各单位かごに入れて、そのまま茹で、輸送し、陳列するための容器として使用されるものであり、店頭での陳列に際しては連結した単位かごを分離して使用するものであると認められる。

このような包装用かごの使用方法和大きさに照らすと、需要者たる小魚取扱業者は、本件登録意匠に係る包装用かごを観察する場合、通常、斜め上方から全体が視野に収まる程度の距離において観察することになると考えられる。そして、そのように観察した場合に外観上目立つ部分は、第一にその基本形状、すなわち、包装用かご1は、4枚の単位かご2を上から見て横長の田字形に連結したものであり（構成A）、各单位かご2は、多数の小さな通水孔3を網目状に形成した底板4を有し、この底板4の周囲に立ち上げた側壁5を設けた上面開口の容器であって（構成B(1)）、単位かご2を上、下から見ると、いずれも隅丸長方形であり（構成C）、単位かご2は開口部から底部にかけて漸次下すばまりになっており（構成D）、単位かご2の上端には、外方向に折り返した鋸部24が形成されている（構成I）点にあると認められる。また、前記のような角度と距離から本件登録意匠を観察した場合、単位かご2の四隅には、その上端からやや下がった位置にほぼ四分の一円形状のコーナーリブ21が設けられており、包装用かご1の中央部は、前記コーナーリブ21の四個が略円形状を形成するようになっている点（構成F）も、その幾何学的な模様が外観上目立つものと認められる。

この点について原告は、右構成Fは包装用かご全体から見れば小さな部分であると主張する。確かに右部分は決して大きい部位であるとはいえないが、正面図を見ると、右部分は、網目模様の底部を有する略長方形の同形の単位かごが四個連結されている中で形態上のアクセントとなって強い印象を与えるものと認められるから、原告の右主張は採用できない。

(二) 次に、本件登録意匠の出願前に公知であった包装用かごの意匠について検討する。

(1) 乙1ないし6（これらはいずれも本件登録意匠の出願前に日本国内で頒布された刊行物であることが明らかである。）に示された公知意匠について

ア 乙4は「樹脂製連結容器」の考案に係る公開実用新案公報（実開昭五八—一三六四二八号）であるが、そこには、多数の小さな通水孔を網目状に形成した底板を有し、この底板の周囲に立ち上げた側壁を設けた上面開口の隅丸長方形の各单位かごを四個田字形に連結した包装用かごが開示されているが、各单位かご2の側壁は、開口部から底部にかけて下すばまりにならずに垂直に下ろされ、単位かご2の上端には外方向

に折り返した罫部が形成されていない上、各単位かごのコーナーリブも、四個を連結した状態で端の角を構成する部分にのみ内側に向けた縦板状リブが合計四枚設けられているにすぎない。

イ 乙5の1は「運搬用かご」に係る意匠（登録番号第六四七三四四号）についての意匠公報であり、乙5の2は右意匠権についての出願書類であるが、そこでは、多数の小さな通水孔を網目状に形成した底板を有し、この底板の周囲に立ち上げた側壁を設けた上面開口の隅丸長方形の各単位かごを四個田字形に連結した包装用かごが開示されており、しかも各単位かごは、開口部から底部にかけて漸次した下すぼまりになり、単位かご2の上端には外方向に折り返した罫様の部位が形成されている。しかし、右罫様の部位は、四個の単位かごを連結したときに田字の外縁を構成する部分にしか設けられておらず、そのために、田字の外縁の口状部分のみが内部に比べて一段高くなっている。また、各単位かごのコーナー部には、リブが設けられていない。

ウ 乙6の1は「運搬用かご」に係る意匠（登録番号第六九四三七七号）についての意匠公報であり、乙6の2は右意匠権についての出願書類であるところ、そこでは、前記本件登録意匠の単位かごの基本形状（前記構成B(1)、C、D及びI）を具備した単位かごを二枚連結した包装用かご（運搬用かご）の意匠が開示されているが、各単位かごにはコーナーリブは設けられていない。

エ 右の乙4及び乙5の1に示された包装用かごの公知意匠を見ると、前記本件登録意匠の外観上目立つ部分の一つである基本形状のうち、罫部を除いては既にこれらの意匠に示されていたものと認められる。そして、罫部を含めた本件登録意匠における各単位かごの基本形状をすべて備えた単位かごは既に乙6の1に開示されていたことを併せ考えると、乙6の1と本件登録意匠とは、単位かごの連結個数が異なるものの、本件登録意匠の前記基本形状に公知意匠と異なる特徴があるということとはできない。したがって、この点に本件登録意匠の特徴があるとする原告の主張は採用できない。

他方、前記本件登録意匠の外観上目立つ部分である単位かごのコーナーリブの形状については、単位かごを四個連結させた乙4及び乙5の1はもとより、乙1ないし3及び6のいずれにおいても具備するものがない。

## (2) 被告旧製品について

ア 被告は、現在の被告製品と連結部及びL字状脚の形状のみが異なる被告旧製品を昭和六三年ころから製造、販売したと主張するので、この点について検討する。

イ 証拠（後掲各書証、証人米田武雄）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(ア) 被告は、昭和六二年ころは二枚物及び三枚物のいかなご用容器（包装用かご）を販売していたが（乙17、22、32、43、44）、昭和六二年八月ころに四枚物の金型を株式会社とおる化成に製造させた上（乙11）同年一月ころ以降、少なくとも三進化学工業株式会社に商品を製造させて（乙13）、昭和六三年一月ころから販売するようになった（乙17ないし47）。（なお、乙12及び49には、四枚物の金型と三枚物の金型を株式会社とおる化成が製造したのは同じ時期であるかのような記載があるが、前記証拠に照らせば、三枚物の製造、発売の方が時期が早いと認められる。）

(イ) 原告外一名は、平成三年一月二九日、神戸地方裁判所に対し、大西化成こと米田武雄外四名に対して、原告らが有する実用新案権（登録番号第一七九一〇三六号）に基づいて、右米田らが製造、販売するとする小魚用容器の製造、販売等の差止め等を求める訴えを提起したが、その訴状の中で、原告は、右米田は昭和六一年ころから右訴状添付の物件目録(二)記載の三枚物の容器（包装用かご）を販売していると主張した（乙9）。右訴状添付の物件目録に記載された包装用かごは、コーナーリブが四分の一円状である点を含めて現在の被告製品とほぼ同様の単位かご（ただしL字状脚があるなど若干の点で異なる。）を三個、本件登録意匠と同様に薄板で連結したものである。そして、これに対して右米田は、右事件の答弁書において、右米

田は個人としては右物件を製造、販売したことはないと答弁した（乙51）。

ウ 右イで認定した事実からすれば、原告らが同(イ)の訴訟において差止めの対象とした三枚物の包装用かごは、右米田個人ではなく被告が製造、販売していたものであり、同(ア)において被告が昭和六二年ころに販売していたものと同一物であると推認するのが合理的である。そして、そのような三枚物の包装用かごを製造、販売していた被告が、新たに四枚物の包装用かごを開発するに当たっては、特段の不都合がない限り、三枚物の包装用かごにおいて使用したのと同様の形状の単位かごを採用して連結するのが自然であると考えられる。

そして、この点について被告の取締役である証人米田武雄は、四枚物の包装用かごを開発するに当たっては、包装用かごの中央部のコーナーリブのみを現在の被告製品のように放射状の縦板状リブとしたとし、その理由として、先に販売していた三枚物の包装用かごに対して、需要者から、他の容器からいかなご等の小魚を移す際に特に中央の単位かごの四分の一円状のコーナーリブの部分に小魚が入って、包装用かごを積み重ねた際に小魚が潰れて汚くなるので、四枚物を作るときにはその問題点を是正するよう求められていたことから、最も小魚が入りやすく、かつ強度上の問題の少ない中央部分のみを放射状の縦板状リブに変更したと証言しており、この証言は具体的かつ合理的であって、信用することができる。

以上を踏まえると、被告が昭和六三年から販売をした四枚物の包装用かご（被告旧製品）の形状に関する乙12、15、48、49の記載及び証人米田武雄の証言はこれを信用することができ、被告旧製品の形状は、別紙被告旧製品目録記載の形状のものであったと認められる。

エ この点について原告は、被告の取締役である証人米田武雄らが平成五年五月一七日にした実用新案登録出願の願書に添付した明細書（その公開実用新案公報が甲3の1）の図8では、各単位かごのコーナーリブはすべてコーナーと合わせて三角形を形成するものが記載されているから、右時点での被告の製造、販売に係る四枚物の包装用かごのコーナーリブは三角形形状であったはずであると主張する。

しかし、実用新案登録出願の願書に添付する明細書中の図面の記載は、実施例をよく説明するために記載されるものであるから、その記載から直ちに当時被告が実際に製造、販売していた製品の形状を特定することはできない。また、証人米田武雄の証言によれば、被告は昭和六二年ころから製造、販売していた三枚物の包装用かごはコーナーリブが四分の一円形状のものであったが、その形状のものは成型上、不良品ができやすいために、平成四年ころに新たに金型を製造する際にコーナーリブを三角形形状に変更したというのであるから、四枚物の包装用かごにおいて、平成五年当時は三角形形状であったコーナーリブを、その後現在の被告製品のように四分の一円形状に変更するというのは考え難いところである。したがって、原告の右主張は採用できない。

オ 以上によれば、本件登録意匠の出願前に、被告旧製品の意匠が公然知られていたと認められるところ、本件登録意匠と被告旧製品の意匠とを対比すると、被告旧製品の意匠の基本形状は、前記本件登録意匠の基本形状と同一であり、また、各単位かごのコーナーリブ形状も、中央部が放射状の縦板状リブとなっている以外は同一である。

(3) 以上認定のような本件登録意匠の出願前に頒布された刊行物（乙1ないし6）に記載された意匠及び公然知られた意匠（被告旧製品の意匠）を参酌すると、前記(一)で認定した本件登録意匠の外観上目立つ部分のうち、単位かごのコーナーリブの形状、特に各単位かごの四隅がすべて四分の一円形状に形成されており、単位かごを四枚連結した状態の中央部分が、各コーナーリブ四個によって略円形状を形成している点（構成F(2)）が、公知意匠とは異なる新規な形状であって、看者の注意を惹く意匠の要部に当たるものと認めるのが相当である。

### 3 本件登録意匠と被告意匠との類否について

(一) 以上を前提に本件登録意匠と被告意匠との類否を検討すると、両者はいずれも、全体形状が四枚の単位かご2を上から見て横長の田字形に連結した包装用かご1である点、(構成Aとa)、各単位かご2の基本形状が、多数の小さな通水孔3を網目状に形成した底板4を有し、この底板4の周囲に立ち上げた側壁5を設けた上面開口の容器であり(構成B(1)とb(1))、上、下から見ると、いずれも隅丸長方形であり(構成Cとc)、開口部から底部にかけて漸次下すばまりになっており、包装用かご1及び単位かご2を積み重ねることができ(構成Dとd)、単位かご2の上端には、外方向に折り返した鏝部24が形成されており、鏝部24の垂れ壁27は単位かご2の高さの約6ないし7分の1くらいで短い(構成Iとi)という基本形状の点で共通しているが、前記のとおり、これらの形状は、本件登録意匠固有の特徴部分ではないから、この点が類似しているからといって、本件登録意匠と被告意匠とが類似しているとはいえない。

また、本件登録意匠と被告意匠との間には、その他の共通点(E(1)ないし(3)とe(1)ないし(3)、Gとg、Hとh)も存するが、いずれも乙5、乙6及び被告旧製品の単位かごに見られるものと大差のないありふれた形状であるから、この点が類似しているからといって、本件登録意匠と被告意匠とが類似しているとはいえない。

(二) 他方、本件登録意匠と被告意匠は、包装かご1の中央部のコーナーリブの形状を異にしており(F(2)とf(2))、この点は前記のとおり、本件登録意匠の外観上目立つ部分であって、しかも公知意匠には見られない特徴的部分における相違であり、相違の程度も、本件登録意匠では中央部が全体として円形状を形成しているのに対し、被告意匠では中央部が全体として×状を形成しているというように大きく異なっているから、この相違が全体の美感の相違に与える影響は無視し得ないというべきである(なお本件登録意匠と被告意匠との間には他にも種々の相違点があるが、いずれも目立たない小さな部分であり、意匠全体の美感という観点から見た場合には、その相違による影響はわずかなものというべきである。)

(三) これらの検討からすれば、本件登録意匠と被告意匠との間には、その基本的な形状を含めて共通点が多々存するものの、相違点の印象が共通点の印象を凌駕し、意匠全体としては視覚的印象を異にするというべきであるから、被告意匠は本件登録意匠と類似するとはいえない。

### 二 争点2(先使用)について

前記1で判示したところからすれば、原告の請求はその余の争点の判断に進むまでもなく、いずれも理由がないことに帰するが、念のために被告の先使用の主張についても判断することにする。

1 前記認定のとおり、被告は、昭和六三年ころから被告旧製品を製造、販売したと認められるが、証人米田武雄の証言によれば、被告は、前記神戸地裁の事件が提起された後に、被告旧製品の連結部の形状を、隣接する単位かごの接辺のほぼ全長にわたって薄板が設けられていたものから、右接辺の二か所のみを薄膜で連結する形状に変更した(その現物が検乙3である。)と認められ、さらに、その後、平成五年ころに、証人米田武雄らが出願した前記考案(甲3の5)を開発したことに対応して、連結部をそれに応じた形状のものに変更するとともに、L字状脚を、ラップを巻く際に引っかかって破れる等の苦情が需要者からなされたことから取り払う変更を行い、これによって現在の被告製品となったことが認められる。

2 このように被告が製造、販売していた四枚物の包装用かごは、本件登録意匠の出願前の被告旧製品から、出願後に連結部の改造がなされ、さらに現在の被告製品へと形状が変更されていることから、原告は、仮に被告旧製品の意匠については被告に先使用権が成立するとしても、被告旧製品と現在の被告製品とでは形状が変更されているから、現在の被告製品には先使用権の効力は及ばないと主張する。

そこで検討するに、意匠法二九条は、「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに

類似する意匠の創作をし、…意匠登録出願の際…現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者」は、「その実施…をしている意匠…の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する」と規定するが、ここにいう「実施をしている意匠の範囲」とは、登録意匠の意匠登録出願の際に先使用権者が現に日本国内において実施をしていた具体的意匠に限定されるものではなく、その具体的意匠に類似する意匠も含むものであり、したがって、先使用権の効力は、意匠登録出願の際に先使用権者が現に実施をしていた具体的意匠だけではなく、それに類似する意匠にも及ぶと解するのが相当である。なぜなら、意匠の創作的価値は、当該具体的意匠のみならずそれと類似する意匠にも及び、意匠権者は登録意匠のみならずそれと類似する意匠も実施をする権利を専有する（意匠法二三条）という制度の下において、先使用権制度の趣旨が、主として意匠権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、意匠登録出願の際に先使用権者が現に実施をしていた具体的意匠以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって、相当ではないからである。

ところで、被告が本件登録意匠の出願当時に実施していた被告旧製品と現在の被告製品の各意匠については、前記のとおり、連結部の形状とL字状脚の有無の二点において相違がある。このうちまず、連結部の形状の相違は、各連結容器を分離する機能の面からすれば、カッターが必要か否かという相違があるから、重要な構造であるとはいえるものの、意匠全体の美感という観点からすれば、包装用かごを手にとって斜め上方から観察した場合でも、ほとんど視界に入らないものであって、意匠全体の美感に影響を及ぼすものとはいえない（そしてこの点は、原告自身も、本件登録意匠と被告意匠との類否の争点において主張するところである。）。また、L字状脚も、包装用かごの底部の四隅に設けられた小さな突片にすぎないから、その有無が意匠全体の美感に影響を及ぼすものとはいえない。

したがって、現在の被告製品の意匠は、被告旧製品の意匠の類似範囲に属するというべきであるから、被告は、被告意匠について、先使用権を有するというべきである。」

## 【70 地】

東京地裁 12年 12月 26日判決（平成 10年（ワ）第 16963号、平成 11年（ワ）第 17278号、損害賠償等請求事件・同反訴請求事件）

先使用権認否：×

対象：大型天体望遠鏡の接眼構造（特許権）

### 〔事実〕

- ・平成 6年 8月 9日以前 被告会社は、被告装置三を製造、販売。
- 出願日 平成 6年 8月 9日
- ・平成 8年 8月 2日 被告県は、「香川県立五色台少年自然の家」において使用する大型天体望遠鏡の一般競争入札を実施。
- ・平成 8年 8月 被告会社は、被告県が「香川県立五色台少年自然の家」において使用する大型天体望遠鏡の製作設置工事を被告県から請け負い、本件望遠鏡の製作設置工事請負契約を締結。
- ・平成 9年 3月頃 被告は本件望遠鏡を完成させ、上記施設において、本件望遠鏡と共に、その付属装置として製作した被告装置一及び被告装置二を、被告県に引き渡した。それ以降、被告県は、同施設において、被告装置一及び

被告装置二を備えた本件望遠鏡を使用。

〔判旨〕

「四 争点5（被告装置二に関する先使用による通常実施権の有無）について

被告らは、被告会社が平成六年八月九日以前から被告装置三を製造・販売していたことを理由として、被告装置二に関して通常実施権を有する旨を主張する。しかし、被告装置三の別紙「図6」に記載された構成や、乙第一七号証の二によって認められる実際の使用状況などに照らせば、被告装置三は、光束取出口に接眼部の先端が床上の観察者に届く長さの接眼鏡筒を取り付けるという技術思想を有するものではない。したがって、本件発明二と被告装置三における接眼鏡筒の長さに関する相違点は、単に実施形式が異なる程度の相違であるとはいえず、本件発明二と被告装置三に具現化されている技術思想が同一であるということとはできない。

そうすると、被告会社が被告装置三を製造・販売していたことを理由として、被告装置二に関して通常実施権を有するとする被告らの主張は、その余の点について判断するまでもなく失当である。」

## 【71 - 地】

東京地裁平成13年1月30日判決（平成11年（ワ）第9226号、特許権侵害差止請求事件）

先使用権認否：

対象：写真付葉書の製造装置（特許権）

〔事実〕

- ・昭和62年11月18日 被告従業員である溝口勝規（以下、「溝口」という。）は、糊塗布装置を設計。
- ・昭和63年10月 被告は、円運動方式の試作機PC01を製作し、円運動方式の実用機PC02を製作。
- ・平成元年8月12日 被告は、糊塗布装置等について特許出願（特願平一一二〇九三三二号。乙二）
- ・平成3年10月 被告は、円運動方式の開発を打ち切り、跳ね上げ板及び霧発生器を備えていないPCH4000プロトタイプを完成。
- ・平成3年11月13日 被告は、跳ね上げ板及び霧発生器を備えていないPCH4000プロトタイプについて特許出願（特願平三一一三五三四五号。「被告第九発明」という。跳ね上げ板と霧発生器を備えてない以外は、本件特許発明に係る明細書及び図面に記載されている前記認定の実施例と同一の構成。）
- ・平成3年11月から平成4年1月 被告は、PCH4000プロトタイプのユーザー評価を受けた。
- ・平成3年12月13日 上記評価の過程で、本件特許発明の課題が問題点として認識され、被告において、社内対策会議が開催された。
- ・平成4年1月10日 被告従業員溝口は、社内対策会議における葉書用紙供給装置の問題点の指摘を踏まえ、偏芯軸を持った揺動ローラーを、偏芯回転する偏芯カムを介して上下動する跳ね上げ板に取り替えることとし、同構成を含んだ「ハガキ繰り出し部組立図」を作成。
- ・平成4年1月11日 被告は、偏芯カムに係合された跳ね上げ板を製作し、揺動ローラーに

- 替えて PCH4000 プロトタイプに取り付けたところ、良好に作動。
- ・平成 4 年 1 月 13 日 被告において、社内会議が開催され、溝口が上記改良を報告。原告は、被告の囑託として、被告による写真付葉書製造装置の開発に当たり、技術的事項について助言及び指導を行うべき立場にあり、被告開発チームのミーティングに出席して、同装置の開発状況を十分に知悉しており、当該会議に出席。原告は、純一に対して、被告の第九発明( PCH4000 プロトタイプ)の特許出願を検討したいので、全体レイアウト図を欲しいと述べたので、純一は原告にそのコピーを交付。
  - ・平成 4 年 1 月 15 日頃 被告会社の当時の代表取締役平澤敬文(以下、「敬文」という。)は、PCH4000 プロトタイプにおいて用いている水溶性糊が乾燥しやすいために、写真の裏面の糊が乾いてしまう問題を、乾燥した水性糊に蒸気を噴霧することで乾燥した水性糊の粘着力を回復させることを着想し、敬文の指示により被告従業員溝口らが実験を行い、上記着想の有効性を確認。
  - ・平成 4 年 2 月 4 日 被告従業員平澤純一(現在の被告代表者。以下、「純一」という。)は、蒸気発生器第 1 号機を設計し、その直後に蒸気発生器 1 号機を製作。その頃、敬文は、原告を同道してフジカラーサービス五反田営業所を訪れ、同社の筒井課長に面会して、蒸気発生器で蒸気を噴霧することにより PCH4000 プロトタイプの問題を解決した旨報告。
  - ・平成 4 年 2 月 21 日から 24 日 蒸気発生器第 1 号機は、熱容量が不足しており商品として満足できるものではなかったため、純一は蒸気発生器第 2 号機を設計。
  - ・平成 4 年 3 月 14 日 被告は、同時期頃までに、蒸気発生器第 2 号機を製作して、これを PCH4000 プロトタイプに取り付けた。
  - ・平成 4 年 3 月 10 日、12 日、18 日 被告は、九州各所で被告製品(PCH4000 実用機)売り込みの営業活動を行い、顧客からの注文があればこれに応じることのできる態勢を整えていた。
- 出願日 平成 4 年 3 月 18 日
- ・平成 4 年 5 月 8 日 被告は、蒸気発生器第 2 号機について、特許出願(特願平四一一五九九六九号)。
  - ・平成 5 年 1 月 被告は、別紙物件目録記載の写真付葉書製造装置(以下、「被告製品」という。)の製造、販売を開始。
  - ・平成 5 年 10 月 12 日から平成 10 年まで 被告は、少なくともコダックイマジックス株式会社に対し、被告製品を販売。

〔判旨〕

「2 争点 3 (先使用による通常実施権) について

なお、付言するに、右のとおり、本件特許は、冒認出願により無効とされるべきものであるから、原告の本訴請求は権利の濫用に当たり許されないものであるが、前に判示したとおり、被告は平成四年三月一四日までに本件特許発明の構成要件のすべてを備えた被告製品(PCH4000 実用機)を独自に完成したものであり、また、本件特許出願(平成四年三月一八日)の際に発明の実施である事業の準備をしているもので

あるから（乙八二、八三、被告代表者によれば、被告は、平成四年三月一〇日、一二日、一八日には既に九州各所において被告製品（PCH4000実用機）売り込みの営業活動を行い、顧客からの注文があればこれに応じることのできる態勢を整えていたことが認められる。）特許法七九条に基づき先使用による通常実施権も認められるものである。」

## 【72 - 地】

東京地裁平成13年2月27日判決（平成11年（ワ）第15003号、実用新案権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：

対象：熱交換器用パイプ（実用新案権）

### 〔事実〕

- ・昭和62年4月1日 日本軽金属株式会社は、米国法人モディン・マニュファクチュアリング・カンパニー（以下、「モディーン社」という。）との合弁で、パラレル・フロー法（PF法。熱交換器の製造方法。）による熱交換器の製造、販売を目的とする会社を設立することとし、この計画に基づき、被告会社が設立された。被告会社は、モディーン社が開発したPF法により製造されたアルミニウム製の熱交換器（パラレルフローコンデンサー。以下「PFC製品」という。）を我が国で独占的に製造、販売する役割を担った。被告会社は、PFC製造に際し、ヘッダーパイプ加工技術、チューブ加工技術、フィン加工技術等をモディーン社から導入。
- ・昭和62年11月以降 被告会社は、PFC製品を、スズキ株式会社に販売。
- ・昭和63年10月 被告会社は、PFC製品を、サンデン株式会社に販売。
- ・平成元年3月 被告会社は、PFC製品を、株式会社ゼクセルに販売。
- ・平成元年4月 被告会社は、PFC製品を、株式会社日立製作所に販売。
- ・平成元年8月10日 被控訴人は、NKK9810の熱交換器を製造。当該熱交換器は、スズキ株式会社製造の軽自動車「アルト」に搭載された。

出願日 平成元年9月11日

- ・平成6年3月31日 平成元年9月11日に出願された原出願に係る考案が分割出願された。

### 〔判旨〕

「二 争点2（公然実施による実用新案登録の無効）及び3（先使用による通常実施権）について

#### 1 被告会社による熱交換器の製造、販売の経緯等

証拠（乙九、一〇の1ないし7、一四、二四、二五）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。

（一）日軽金はモディーン社との合弁で、パラレル・フロー法（PF法。平行流方式のコンデンサー、小型偏平管によるスペイサー、小型の波形ファン、丸型のヘッダーなどを特長とした熱交換器の製造方法）による熱交換器の製造、販売を目的とする会社を設立することとし、この計画に基づいて昭和六二年四月一日被告会社が設立された。

（二）被告会社は、モディーン社が開発したPF法により製造されたアルミニウム製の熱交換器（パラレルフローコンデンサー。以下「PFC製品」という。）を我が国において独占的に製造、販売する役割を担

っていた。PFC製品は、従来のコンデンサーと比較して高性能、軽量かつコンパクト、冷媒充てん量が少なくて済むといった利点があるため、右当時自動車メーカー各社から高く評価されていた。そこで、被告会社は、PFC製品を昭和六二年一月以降スズキ株式会社に(ジムニー、エスクード、カルタス車用として)、昭和六三年一月サンデン株式会社に、平成元年三月株式会社ゼクセルに、同年四月株式会社日立製作所に、それぞれ販売し、本件考案の原出願の日である平成元年九月一日より前に、月二万台以上のPFC製品を製造、販売していた。

(三) 被告会社は、PFC製品の製造に際し、ヘッダーパイプ加工技術、チューブ加工技術、フィン加工技術等をモディーン社から導入した。

このうち、ヘッダーパイプの孔加工については、特殊な形状を有するパンチング刃(パンチ刃)を用いることとされた。このパンチ刃の寸法は挿入されるチューブの寸法に対して適切な精度の孔加工ができる仕様となっている。この点、モディーン社から被告会社に送られた一九八八年(昭和六三年)一月十九日付けのパンチ刃の図面(乙二四の二枚目)と現在被告会社が用いているパンチ刃の図面(同五枚目)を比較すると、細部の寸法等は異なるものの基本的な構造は同一である。そして、後者の図面には、パンチ刃の肩部の角度は平成四年二月二二日に四五度から五〇度に変更され、その後同九年七月一日に再度四五度に変更されたことが記載されている。

(四) 被告会社による熱交換器用パイプ加工の工程は別紙図Bのとおりである。右の加工方法は、断面円形のパイプを外側から打ち抜くものであるため、パイプ外周には突起が生じる(パイプ加工終了時の図(5)を参照)。しかも、この突起はパンチ刃のガイドに沿って加工されるようになっている。

また、右の加工方法は、一般的な方法であるプレス用受け皿を使用せず、オイルの中で加工する点に特徴がある。すなわち、中空の円筒アルミパイプをオイルが満たされた容器内に収納して、アルミパイプ内をオイルで満たした後に、パイプの両端を密閉し、その状態で切り裂きパンチを押し下げ、円筒アルミパイプの外側から、パンチの先端の刃とパンチ本体の幅と長さで所定の穴を押し開いて穴を形成するようになっている。

(五) 被告会社は、昭和六二年の製造開始から現在まで、前記モディーン社の加工技術を用いてPFC製品を製造してきた。ただし、技術的にみると、パンチ刃の切れ味、オイル圧の状態、パイプ材料の板厚等によって、パイプの外周部分の突起(以下、単に「突起部分」という。)の出方や大きさには差異がある。

## 2 本件考案の出願の前後における被告会社の製造に係る熱交換器用パイプの形状について

### (一) 本件考案出願後の製品について

いずれも本件考案の出願後に被告会社が製造した熱交換器用パイプの断面写真であると認められる甲三一ないし三三三号証、甲三八号証の1ないし6、甲三九号証の1ないし6、乙二三号証の1ないし4によれば、これらのパイプでは、肉厚のかなり深く半分近いような位置から、明確に外側広がり(傾斜面)が形成されていることを確認することができる。しかも、その傾斜は、前記認定のパンチ刃の肩部の角度である四五度又は五〇度と整合しており、この部分はパンチ刃の肩部により加圧成形されたものであることが認められる。そして、これに伴い、パイプ外周面から突出する突起部分が形成されていることが前記各写真において明確に示されている。

### (二) 本件考案出願前の製品について

いずれも本件考案の出願前に被告会社が製造した熱交換器用パイプの断面写真であると認められる甲二九号証、三〇号証、三六号証の1、2、三七号証の1、2、乙三二号証によれば、これらのパイプでは、外側広がり(傾斜面)の挿入ガイド部に相当する部分は必ずしも明確ではなく、わずかに先端部分が外側広がりになって

いることはうかがわれるが（例えば甲三六号証の1）突起部分についてはそれがわずかに存在するか（例えば乙三二号証の右側の写真）又は明確に識別できない状態である（例えば甲三七号証の1）ことが認められる。

しかしながら、乙七号証（公証人上田耕生作成の事実実験公正証書）によれば、平成元年八月一〇日に被告会社が製造した熱交換器用パイプの断面写真（同公正証書添付写真59、60）及びその拡大写真（同64ないし67）を見ると、右パイプにはパイプ外周面から突出する突起部分が形成されていることが認められる（右熱交換用パイプが、平成元年八月一〇日に被告会社の製造したものであることは、右公正証書（乙七）第三項四、八の記載及び添付の設計図並びに乙一四号証により認められる。なお、原告は、乙七号証のパイプにつき、チューブとチューブ差込み穴との間にローが溜まっているためローがチューブの肉厚のように見える結果として一見するとチューブ先端が反り返っているように見えるが、子細に見るとチューブ差込み穴の先端が先細りになっているだけで突起がパイプ外周面より外側まで突出しているわけではない旨を主張するが、原告の右主張のようにには認められない。）。

また、弁論の全趣旨により本件考案出願前に製造された熱交換器用パイプであることが認められる検乙三号証（乙七号証における実験観察の対象物。平成元年八月一〇日に被告会社が製造したもの）、検乙九号証の1、2（乙一号証における実験観察の対象物。昭和六三年一月六日に被告会社が製造したもの）を子細に検討すると、これらのパイプの穴の両端の外周面に突起部分が存在することが認められる。さらに、前掲の乙二四号証の二枚目のモディーン社作成のパンチ刃の図面によれば、パンチ刃の肩の部分が加圧成形の際に差込み穴に当たる結果、刃先で開けられた穴の両端にすり鉢状のほぼ角度四五度の傾斜した面が形成されることが示されているところ、右各パイプ（検乙三、九の1、2）及び本件考案出願前の熱交換器用パイプ（検甲七、八）を見ると、差込み穴の両端には右の形状が存在することが認められる。このことから、被告会社が本件考案の出願の前後を通じて同一形状のパンチ刃を用いて熱交換器用パイプを加工してきたことを認めることができる。

### 3 まとめ

以上認定の事実によれば、被告会社は、本件考案の出願前から本件考案の構成要件を備える熱交換器用パイプを製造していたものと認められる。そして、乙七号証によれば、前記平成元年八月一〇日被告会社製造に係る熱交換器用パイプは、スズキ株式会社製造の軽自動車「アルト」（車両番号浜松50か5010。登録日平成元年八月二五日）に搭載されていることが認められるから、遅くとも平成元年八月二五日には、本件考案は公然実施されていたものと認めるのが相当である。したがって、本件考案の実用新案登録は実用新案法三条一項二号に違反してされたものであって、同法三七条一項二号の無効事由を有することが明らかであるから、本件実用新案権に基づく権利行使は権利の濫用に当たり許されない（最高裁平成一〇年（オ）第三六四号同一二年四月一日第三小法廷判決・民集五四巻四号一三六八頁参照）。

また、前記認定の事実によれば、被告会社は、モディーン社の技術を用いて本件考案の構成要件を備える製品（熱交換器用パイプ）を独自に完成し、本件考案出願（平成元年九月一日）の際に考案の実施である事業をしていたものであるから、先使用による通常実施権（実用新案法二六条、特許法七九条）を有していたものと認めるのが相当である。」

## 【72 高】

東京高裁平成14年3月27日判決（平成13年(ネ)第1870号、実用新案権侵害差止等請求控訴事件）

先使用権認否：

対象：熱交換器用パイプ（実用新案権）

〔事実〕

- ・昭和62年4月1日 日本軽金属株式会社（以下、「日軽金」という。）は、米国法人モディーン・マニュファクチュアリング・カンパニー（以下、「モディーン社」という。）との合併で、パラレル・フロー法（PF法。熱交換器の製造方法。）による熱交換器の製造、販売を目的とする会社を設立することとし、この計画に基づき、被控訴人が設立された。被控訴人は、モディーン社が開発したPF法により製造されたアルミニウム製の熱交換器（パラレルフローコンデンサー。以下「PFC製品」という。）を我が国で独占的に製造、販売する役割を担った。
  - ・平成元年8月10日 被控訴人は、NKK9810の熱交換器を製造。当該熱交換器は、スズキ株式会社製造の軽自動車「アルト」のエアコン用に搭載された。
  - ・平成元年8月25日 NKK9810熱交換器の搭載された上記軽自動車が車両登録された。
- 出願日 平成元年9月11日
- ・平成6年3月31日 平成元年9月11日に出願された原出願に係る考案が分割出願された。

〔判旨〕

「2 争点2（公然実施による実用新案登録の無効）及び争点3（先使用による通常実施権）について

(1) NKK9810熱交換器用パイプの差込み穴両端部の突起について

ア 証拠（乙7、26、27、33、検乙3、4）及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人は、平成元年8月10日、製造番号NKK9810の熱交換器を製造したこと（なお、弁論の全趣旨によれば、「9810」の数字は、1989年8月10日の下線部の数字に由来するものと認められる。）当該熱交換器は、スズキ株式会社製造の軽自動車「アルト」（車両番号浜松50か5010、同月25日登録）のエアコン用に搭載されたものであること、当該熱交換器は、本件考案の構成要件a～cに相当する構成、すなわち、冷媒を流すチューブを差込む横長の差込み穴が長手方向に一定の間隔で多数形成されてなる熱交換器用パイプを備え（同a参照）、その熱交換器用パイプには、同差込み穴がプレス成形され（同b参照）、同差込み穴の長手方向端部の内周面の肉厚方向内側に平行部が設けられている（同c参照）との構成を有することが認められる（以下、上記熱交換器用パイプを「NKK9810熱交換器用パイプ」という。）なお、NKK9810熱交換器用パイプは、平成11年5月27日、静岡地方法務局所属公証人上田耕生の立会の下に、上記自動車から取り外されたものであり、その経緯は、同公証人作成の「平成11年第223号自動車のエアコン用熱交換器パイプに関する事実実験公正証書」（乙7）に示されているところであって、何らかの作為が介入していることを疑わせる事情はない。

そこで、NKK9810熱交換器用パイプが、本件考案の構成要件d、eに相当する構成を備えるものかどうかを見るに、同パイプの差込み穴部分を径方向に切断したサンプルの切断面を示すことが明らかな前掲乙7添付の写真（番号50、52～57、59、60、64～67）、同サンプルの現物であることが明らかな検乙4及び同サンプルを切断した残部である熱交換器の現物であることが明らかな検乙3によれば、NK

K 9 8 1 0 熱交換器用パイプに設けられた差込み穴の長手方向端部の内周面には、平行部よりも肉厚方向外側に外側広がり挿入ガイド部が同平行部と連続して成形されていること（構成要件 d 参照）その挿入ガイド部の外側にそれと連続して外側広がり突起がパイプの外周面より外側に突出するように形成されていること（同 e 参照）が、一見して明白に看取されるというべきである。そして、上記外側広がりパイプの外周面より外側に突出するように形成されている突起が、本件考案の構成要件 e に規定する「ガイド突子」に当たることは明らかである。

なお、上記の証拠のみからは、N K K 9 8 1 0 熱交換器用パイプの挿入ガイド部が「加圧成形」されたものかどうかは明らかでないが、同パイプが、本件考案の構成要件 d の「挿入ガイド部が・・・加圧成形されているかどうかの点を除いて、本件考案のすべての構成を備えることは、上記の証拠による外形的な観察から明白といえることができる。

イ 控訴人は、上記熱交換器用パイプは、差込み穴の成形後に、チューブ差込み、ロー付け、塗装といった工程を経ており、更に切断面を示すための切断及び研磨が加えられていることからすると、上記断面写真が原形状をそのまま維持しているとはいえない旨主張する。

しかし、前掲乙 7、検乙 3、4 によれば、N K K 9 8 1 0 熱交換器用パイプに多数存在する差込み穴両端の突起は、左右がほぼ均一の形状及び大きさで整然と形成されていることが認められるところであり、チューブの差込み時の偶発的な接触等によって形成されたとは到底考えられず、また、チューブと平行部との接触摩擦によって、パイプの外周面より外側に突出するような突起が形成されるなど考える余地もない。

次に、ロー付け及び塗装の影響について見るに、群馬県工業試験場機械技術グループ後藤政弘作成の熱交換器用チューブの断面拡大写真（甲 5 7 の 2 ～ 5、甲 5 8、5 9 の各 2）及び控訴人作成の同写真のなぞり書（甲 5 8、5 9 の各 3）によれば、熱交換器用チューブの差込み穴両端部において、ロー付けに係るローが、挿入ガイド部の外周面側先端付近に、わずかに盛り上がるようにして付着することがあり得ること自体は認められる。しかし、そのようなわずかなローの盛り上がりは、前掲乙 7、2 6、2 7、3 3、検乙 3、4 によって認められる N K K 9 8 1 0 熱交換器用パイプの差込み穴両端部に形成されている明確な突起とは、明らかにその態様を異にするというべきであって、この突起がロー付けや塗装によって形成されたものであるとは、到底認めることができない。

また、切断面を示すための切断及び研磨の影響をいう点については、前掲検乙 3 のパイプに多数残されている、切断及び研磨のされていない差込み穴にも、切断面におけるものと同様の突起を明らかに見て取れる事実を全く無視した主張というほかなく、採用することはできない。

## (2) N K K 9 8 1 0 熱交換器用パイプの挿入ガイド部の成形方法について

そこで、進んで、N K K 9 8 1 0 熱交換器用パイプの「挿入ガイド部が・・・加圧成形され」（本件考案の構成要件 d）たものといえるかどうかについて検討する。

ア 本件出願後の製造に係る被控訴人パイプの挿入ガイド部が「加圧成形」されたものであることは、本件考案の構成要件 d の充足性に関する前記引用に係る原判決の説示（原判決 3 3 頁 4 行目～3 7 頁 6 行目）のとおりであるところ、控訴人は、これと本件出願前製品とは、成形方法に変更があった旨主張する。しかし、昭和 6 3 年 1 月 1 9 日付けモディーン社作成図面等の添付された被控訴人代表者作成の上申書（乙 2 4）同年 2 月 9 日の日付印のあるカナエ工業株式会社作成のパンチ刃図面（乙 3 5 の 1）及び同会社代表者作成の証明書（乙 3 5 の 2）によれば、被控訴人は、本件出願日の前後を通じて、細部の寸法や角度等は若干異なるものの、先端に台形状の刃を有し、幅広偏平状の平行部分に続いて段状肩部を備えるという点で上記モディーン社作成図面と基本的な構造を同じくする特殊なパンチ刃を用いて、これをパイプに押し当て、切り

裂くようにして差込み穴を成形し、その際、同時に上記挿入ガイド部が成形されるという方法を一貫して採用していることが認められる。

イ 控訴人は、被控訴人の主張に係る差込み穴の成形方法によっては、本件考案の構成に相当する突起は形成されない旨主張し、その根拠として、小林薫作成の「鑑定書」等（甲50の2、3、甲53、63）及び木村貢作成の「鑑定書」（甲66）を援用するが、以下のとおり、その根拠とするところは、いずれも採用することができない。

第一に、甲50の2の「鑑定書」中で、「モディーン社作成図面（注、乙24の2枚目の図面）のパンチ刃の肩をパイプの外周にあてる場合には、パンチ刃の刃先がパイプの内面にあたるので、肩を使って、差込み穴両端を加圧成形することは不可能である」（4頁12行目～14行目）、「検乙4号証・・・にみられる『突起らしきもの』がモディーン社作成図面のパンチ刃の角度45度の肩で押し当てて作られたものとするれば・・・角度45度に成形された後、スプリングバックによって戻り、45度以下になるのが普通である。・・・従って・・・『突起らしきもの』は、前記パンチ刃の角度45度の肩を押し当てて成形されたものではない」（同頁19行目～末行）とする部分については、上記モディーン社作成図面に示されたとおりの寸法及び肩部角度を有するパンチ刃を、外径22.2mm、肉厚1.2mm又は1.6mmのパイプに使用することを前提とするものであることが明らかである。しかしながら、被控訴人の使用するパンチ刃が、モディーン社作成図面のものと比較して、基本的な構造は同一ながら、細部の寸法や角度等が若干異なることは上記認定のとおりであるばかりでなく、そもそも、NKK9810熱交換器用パイプの差込み穴について、これが乙24の上記図面どおりの寸法及び肩部角度を有するパンチ刃で成形されたことを認めるに足る証拠がない本件においては、これを所与の前提として突起の形成の是非を論ずること自体、全く無意味というほかはない。

第二に、甲50の2の「鑑定書」中には、「検乙3号証の差込み穴の突起らしきものは、極度に大きく、ロー不足が生じている。また、くびれや亀裂らしきものも見られる。・・・このような形状が生じている理由は、パンチ刃がパイプ径の中心より横方向（パイプの径方向）に位置ずれ（芯ずれ）して押し当てられたり、パンチ刃の押し込みすぎといった不適切な作業により生じたものと思われる。・・・検乙3号証は、本件考案出願前の被控訴人の製品中でも、特異な原因で生じた異常な製品であると思われる」（5頁4行目～16行目）との記載があるが、この点は、そもそもNKK9810熱交換器用パイプの挿入ガイド部が加圧成形されたことを否定する趣旨の記載とは認められない（考案の不存在又は未完成の主張との関係では後述する。）

第三に、甲50の2の「鑑定書」中には、カットサンプル（平成元年1月26日被控訴人製造に係る製造番号NKK9126の熱交換器用パイプのもの）及び同（同年6月8日被控訴人製造に係る製造番号NKK9608の熱交換器用パイプのもの）については、カットサンプル（平成11年1月被控訴人製造に係る製造番号N9100993の熱交換器用パイプのもの）及び同（平成5年3月被控訴人製造に係る製造番号N3303583の熱交換器用パイプのもの）と異なり、光学顕微鏡組織写真上で、再結晶現象を示す細かい結晶粒が見られないことを理由に、「カットサンプルの突起らしきものは、パンチ刃の肩を当てて、成形加工したのではないと判断される。よって、鑑定の結論のとおり、カットサンプルとの製造方法は異なる」（7頁17行目～20行目）とする記載がある。しかし、小管張弓作成の「PFC用ヘッダーパイプの金属組織の形成に関する見解」（乙34の4添付）に照らすと、不鮮明な上記写真の観察によって再結晶現象の有無を正確に判断できるかは疑問である上、上記カットサンプル、は、NKK9810熱交換器用パイプに関するものではないから、上記の点は、本件の判断に直接影響を及ぼすものとはいえない。かえって、被控訴人技術企画部長小笠原明作成の「ダイハイトを変えたピアシング加工試験報告書」（乙34の1）によれば、上記ア認定の方法を用いたパイプへの差込み穴の成形試験の結果、ダイハイト（スラ

イド下面からボルスター上面までの距離)を適宜変更することによって、本件考案の構成に相当するパイプを形成することが現に可能であることが実証的に示されており、しかも、その中には、NKK9810熱交換器用パイプの挿入ガイド部及び突起と酷似するものも含まれていることが認められるところである。

以上のほか、小林勝作成の「鑑定書」等(甲50の2、3、甲53、63)及び木村貢作成の「鑑定書」(甲66)のその他全記載を総合しても、上記アの認定を左右するに足りないというべきである。

ウ 以上によれば、NKK9810熱交換器用パイプの挿入ガイド部は、上記ア認定の方法によって成形されたものと認められ、これが「加圧成形」ということができることは明らかである。

したがって、NKK9810熱交換器用パイプは、本件考案の構成をすべて備えるものである。

### (3) 考案の不存在又は未完成の主張について

ア 控訴人は、本件出願日前に、被控訴人が、本件考案と同じ課題を認識し、その解決手段として本件考案と同じ技術的思想に基づく解決手段を採用する意図を有していたとはいえないから、本件出願前製品において、本件考案に相当する考案は存在しないか、又は未完成であった旨主張する。

しかし、本件出願日前の製造に係るNKK9810熱交換器用パイプが、本件考案の特徴的構成とされる構成要件d、eを含め、その全構成をすべて備えることは前示のとおりである。そして、当該構成から、本件考案の目的である「チューブの差し込みが容易で、チューブが曲らず真直に差込まれ、チューブのロー付け面積が十分に広くとれる熱交換器用パイプを提供すること」(本件明細書〔原判決添付、甲1〕段落【0006】)を達成し、チューブの差し込みが容易となり、ロー付けを確実にし、冷媒が漏れにくくなる等の本件考案の意図する所期の効果(同段落【0021】参照)を奏することができることは明らかである(仮に、本件考案と同一の構成からこのような目的を達成することができず、その効果を奏することができないとすれば、本件考案自体が未完成であるか、又は実用新案法5条所定の明細書の記載要件に不備があるといわなければならない。)

そうすると、NKK9810熱交換器用パイプが、単に本件考案の課題を提示するにすぎないものであるとか、当該課題を解決するための技術的手段の具体的な実施方法が分からないものであるとか、当該技術的手段によって当該課題解決の目的を達成することができないものであるなどといえないことは当然であり、本件考案と同一の構成を備えることによって、本件考案と同一の技術的思想としての「考案」を開示するものであって、同パイプに接した当業者において、当該考案を把握し、理解することは可能といえることができる。

イ 控訴人は、本件出願前製品には、差込み穴両端部の突起部分の形状にばらつきがあることを、考案の不存在又は未完成の論拠の一つとして主張するが、NKK9810熱交換器用パイプが、現に本件考案のすべての構成を備え、本件考案と同一の技術的思想としての考案を開示している以上、他の本件出願前製品の差込み穴の突起部分の形状にばらつきがあったとしても、実用新案法3条1項2号にいう「公然実施した考案」が開示されていると認めるに何ら妨げないし、また、同パイプを業として製造した被控訴人が、実用新案法26条において準用する特許法79条にいう「その考案の実施である事業をしている者」といい得ることも明らかである。

また、控訴人は、被控訴人が、本件考案と同じ課題を認識し、その解決手段として本件考案と同じ技術的思想に基づく解決手段を採用する意図を有していたとはいえないことの論拠として、パイプの差込み穴の突起を「『バリ』に類するものと理解していた」などとする本件仮処分事件及び原審における被控訴人の主張を援用する。しかし、被控訴人において、本件考案の目的や効果が実用上ほとんど意味がなく、その有用性は評価に値しないとの認識を有し、それゆえこれを「『バリ』に類するものと理解していた」にせよ、それは、

いわば考案としての価値評価における認識の相違にすぎず、そのことゆえに、公然実施ないし先使用に係る考案が不存在であるとか、未完成であるなどといえないことは当然である。

さらに、甲50の2の「鑑定書」中には、NKK9810熱交換器用パイプは、不適切な作業等の特異な原因で生じた異常な製品であるとの記載があることは前述のとおりである。しかし、甲63の「鑑定書」中には、「パンチ刃の中心がパイプ中心よりずれると、パンチ刃のうち位置ずれした方と反対の刃先が先にパイプに接触する。先に接触した方の押しが強くなるため、差込み孔左右先端のうち、先に接触した方の開きが大きくなる。この結果左右形状にばらつきが生じる」(5頁22行目～25行目)との記載があるところ、NKK9810熱交換器用パイプに多数存在する差込み穴両端の突起が、左右ほぼ均一の形状及び大きさで整然と形成されていることは前示のとおりであり、これは、むしろ、同突起が、甲50の2の「鑑定書」にいう「位置ずれ」その他の不適切な作業によって成形されたものでないことを示すものというべきである。そして、このような突起の形成が、反復継続して実施の可能な技術にすぎないことは、前掲乙34の1から明らかである。他方、本件出願前製品中には、差込み穴両端部の突起部分の形状にばらつきがあるとしても、そのことから、上記のような突起を備えたNKK9810熱交換器用パイプが特異な原因による不良品にすぎないと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

ウ 以上によれば、NKK9810熱交換器用パイプは、本件考案と同一の技術的思想としての考案を開示するものであり、被控訴人は、その考案の実施である事業をしていた者であるということができ、当該考案が不存在であるとも、未完成であるともいうことはできない。

#### (4) 本件考案の明白な無効理由について

上記認定判断によれば、本件考案は、NKK9810熱交換器用パイプにおいて公然実施された考案と同一である。そこで、その公然実施された時期を検討するに、控訴人は、自動車の登録後にエアコン及び熱交換器が搭載された可能性を指摘するが、前掲乙7(特に、写真番号7、8、12～22、24、25)によって認められる当該熱交換器の設置態様から考えて、これが自動車登録後に搭載されたとは考えにくいというべきであるし、NKK9810熱交換器用パイプの製造日である平成元年8月10日と、上記自動車の登録日である同月25日という各日付の符合から考えても、上記自動車の登録日までは、上記熱交換器は搭載されていたと認めるのが相当である。そうすると、NKK9810熱交換器用パイプに係る公然実施の日は、遅くとも本件出願日前である平成元年8月25日であるというべきである。

したがって、本件考案の実用新案登録は、実用新案法3条1項2号に違反してされたものであり、同法37条1項2号所定の無効理由を有することが明らかであるから、本件実用新案権に基づく権利行使は権利の濫用に当たり許されないというべきである。

#### (5) 先使用権について

以上の認定判断に乙9、14、24を総合すれば、被控訴人が、本件実用新案権に係る考案の内容を知らないで自らその考案をしたか、又は本件実用新案権に係る考案の内容を知らないでその考案をしたモディーン社から知得して、本件出願日までに、少なくともNKK9810熱交換器用パイプの製造をもって、現に日本国内においてその考案の実施である事業をしていたことが認められる。そして、先使用による通常実施権は、実用新案登録出願の際に当該通常実施権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された考案と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶところ(最高裁昭和61年10月3日第二小法廷判決・民集40巻6号1068頁参照)本件において、原判決別紙物件目録一の記載をもって特定される被控訴人パイプは、NKK9810熱交換器用パイプに示される考案の実施形式と比較して、有意の相違があるとは認められないから、両者は実施形式においても同一であるか、少なくとも、

被控訴人パイプは、NKK9810熱交換器用パイプの実施形式に具現された考案と同一性を失わない範囲内のものというべきである。そうすると、被控訴人による被控訴人パイプ及びこれを用いた被控訴人熱交換器の製造販売等は、先使用権に基づくものということができる。

なお、控訴人は、先使用権の成立する余地があるとしても、その範囲は、せいぜい最小限のロー溜まり部を設けるといふ技術的思想に基づく考案に限られる旨主張するが、NKK9810熱交換器用パイプが、被控訴人パイプと異なり、「最小限のロー溜まり部を設けるといふ技術的思想」しか有していないとはいえないから、上記主張は採用することができない。」

### 【73 地】

#### 大阪地裁平成13年4月10日判決（平成11年（ワ）第10809、損害賠償等請求事件）

先使用権認否：

対象：据付台（意匠権）

〔事実〕

出願日 平成3年9月21日

・平成4年7月頃

原告は、本件商品1の図面を付した「エアコン室外機取付架台(PY-40)」に「ライトベース」の名称を付けて、販売用チラシを作成し、本件商品1を販売。

〔判旨〕

「1 争点(1)（先使用権）について

(1) 証人B（現在原告の空調部材部長）は、原告において平成元年3、4月ころに本件商品1（PY-40）を製品化したと証言しており、証拠（甲5、20の1・2）によれば、三菱電機発行の「エアコン配管部材」と題するカタログ（甲20の1）には、「『クーラー取付台PY-40』4月以降発売予定」の記載があり、同カタログ添付の「1989エアコン配管部材価格表」（甲20の2）には、クーラー取付台PY-40の価格が掲載されていること、平成2年2月1日の発行日付のある三菱電機発行の「幹旋品総合カタログ」（甲5）にも「クーラー取付台品番PY-40」の写真が掲載されていることが認められる。しかし、これらのカタログに掲載された取付台PY-40の写真には、台の上面の端に本件商品2（PY-41）と同様の突起があり、本件商品1（PY-40）と異なる形状を呈している。この点について、証人Bは、カタログに写っている取付台は、本件商品1よりやや遅れて発売を始めた本件商品2（PY-42）であり、カタログの型番の表示はPY-41とすべきところを誤ってPY40としたものであると証言する（なお、本件商品1と2の違いは台の上面の端に穴があるか突起があるかの点である。）しかし、カタログの写真からは、掲載された取付台に、本件商品1、2と同様の上面中央の円形及び突起と反対側の細溝の存在を看取することができない。したがって、平成元年及び平成2年時点の三菱電機のカタログによっては、同カタログに掲載された「クーラー取付台PY-40」が本件商品1又は2であるとは推認できない。

また、証拠（甲6の1～4）によれば、原告は、平成元年5月10日及び同月12日、株式会社富士商会（以下「富士商会」という。）を通じて、有限会社豊陽（以下「豊陽」という。）から、樹脂製クーラー取付台PY-40を各2000個仕入れていることが認められるが、前記のとおり、平成元年時点で販売されたPY-40が本件商品1と同一形状の取付台であったことを認めるに足りる証拠はないから、これらの納品書の内容をもって、原告が平成元年当時、本件商品1を製造、販売していたとは推認できない。

(2) 証拠(甲7の1~4)によれば、平成3年5月28日、豊陽からダイエーに対して樹脂製クーラー取付台が納品されたことが認められるが、同納品書は、納品された取付台の品番が記載されていないので明らかでなく、これによって、平成3年以前において、原告が本件商品1、2を製造、販売していたことを推認することはできない。

さらに、原告が本件商品1(PY-40)及び本件商品2(PY-41)の金型であるとして提出した写真(甲15)に写っている金型には、凸型の横側に「クーラー台2号型 3.7.25」の文字が白字で書かれていることが認められるが、この文字及び数字を誰がいつ書いたものであるかは、本件全証拠によっても明らかでなく、原告の空調部材部長である証人Bも、同日付の根拠は明らかでないと言っている。

加えて、証人Bは、同金型は、本件商品1(PY-40)と本件商品2(PY-41)の双方を成型するため、ビス取付け用の穴(PY-40)あるいは突起(PY-41)用の差異に応じて、金型にピン(入れ子)を差し込んだり取りはずしたりすることができると証言するが、裁判所に本件商品1及び2として提出された検甲3、4は、その内側のリブの高さが異なっているから、証人Bが証言するように、同金型にピン(入れ子)を差し込んだり取りはずしたりすることで本件商品1及び2(検甲3、4)が成型されるものとは認められない。

また、甲15、17からうかがわれる同金型の突き出しピンの位置は、検甲3、4の裏側に形成された突き出しピンの押痕の位置と異なっている。

以上を考慮すると、同金型が、実際に平成3年7月25日時点で製作されていた本件商品1、2の金型であるとは推認できず、他にこれを認めるに足りる証拠もない。

原告の主張に副う証人Bの証言及び甲19(同人の陳述書)は、確たる裏付けを欠き、採用することができない。

(3) 以上によれば、原告が、本件意匠の出願日である平成3年9月21日までに本件商品1、2を製造、販売していた事実を認めることはできない。

なお、証拠(甲9)によれば、原告は、平成4年7月、本件商品1の図面を付した「エアコン室外機取付架台(PY-40)」に「ライトベース」の名称を付けて、販売用チラシを作成していたことが認められ、証拠上、別紙商品目録1記載の形状の本件商品1の販売が確認できる時期は平成4年7月ころ(本件意匠の登録出願より後)が最初である。

よって、原告には、本件意匠権について、先使用に基づく通常使用权(意匠法29条)を認めることはできない。」

## 【74 - 地】

東京地裁平成13年9月6日判決(平成12年(ワ)第6125号、実用新案権侵害差止等請求事件)

先使用权認否:

対象 : 自動巻線処理装置(実用新案権)

〔事実〕

・昭和62年4月頃まで 被告は、別紙第2物件目録記載の自動巻線処理装置を製造し、訴外松下電工株式会社瀬戸工場に納入。

出願日 昭和62年8月31日

〔判旨〕

### 「第3 当裁判所の判断

#### 1 争点(1) (先使用の抗弁の成否) について

(1) 本件において、被告は、被告先行装置が本件考案の技術的範囲に属するとして、先使用による通常実施権を主張しているところ、原告は、被告先行装置においては、ポピン供給装置と巻線装置に共用で1つのコンベアが備えられており、また、半田処理等を行う装置と排出装置に共用で1つのコンベアが備えられているから、被告先行装置は本件考案の技術的範囲に属しないと主張して、これを争っている。そこで、以下、この点につき検討する。

(2) 本件明細書における実用新案登録請求の範囲の記載は、前記のとおり、「キャリアにポピンを自動装填する自動装填ユニットと、ポピンに巻線を施す自動巻線ユニットと、ポピンに巻線が施されたコイルにテーピングや絶縁チェック、更にコイル搬出等を行う複数の処理ユニットと、キャリアを受け渡すために各ユニットに設けたコンベアとを備え、前記各ユニットは着脱自在に配設され、各コンベアはキャリアを授受できるように各ユニット間に於いてその高さを揃えたことを特徴とする自動巻線処理装置。」というものである。この記載によれば、本件考案における自動巻線装置が、コンベアを備えた複数のユニットを備えること、ユニットが着脱自在に配設されていること、各コンベアは高さを揃えたものであること、が明らかであるが、コイルに施す複数の加工等の作業について、個別の一つ一つの作業ごとにこれを行う装置をそれぞれ独立した着脱自在の別個の単体として構成した上で、そのそれぞれに独自のコンベアを備えるものに限られるのか(なかでも、ポピンを自動装填する装置とポピンに巻線を施す自動巻線装置とを、それぞれ独立して着脱自在の別個の単体として構成し、それぞれに独自のコンベアを備えるものに限られるのか)という点は、文言上は必ずしも明らかでない。

そこで、本件明細書の「考案の詳細な説明」欄の記載を見ると、「考案が解決しようとする問題点」として、「この種のコイルは、使用目的や使用条件などにより数多くの種類があり、種類に応じて製作工程が異なり、このため製作すべきコイルの種類によって処理装置も異なる場合が多く、製作すべきコイルの種類を変える度毎に、全装置を入れ変えるのでは大変な労力が強いられるばかりか、入れ換え作業に多くの時間を必要とし、又利用できる部分も交換するので装置の使用率も悪いといった問題があった。そこで、本考案は、上記事情に鑑み、製作すべきコイルの種類に応じて装置の必要とする処理ユニットのみを入れ換え、又補充し、しかもポピンが装着されたキャリアの移動範囲に制限されることなく自由自在に処理ユニットを連結し得る自動巻線処理装置を提供せんとするものである。」(本件公報2欄16行~3欄3行)との記載があり、「考案の効果」として、「本考案に係る自動巻線処理装置によれば、製作すべきコイルの種類に応じて装置の必要とする処理ユニットのみを自由に入れ換え、又補充でき、しかもポピンが装着されたキャリアの移動範囲に制限されることなく、自由自在に処理ユニットを連結し得て、使用上頗る便利である。本考案によれば、前記したように生産するコイルの機種の変更に応じて個別のユニットを任意に入れ換えることができる。従って、機種の違いによって各部の形状や寸法の異なるコイルを、生産機種の切替時に他のラインを用いることなく、共通ユニットを残し、変更を要するユニットだけを交換すれば直ちに生産ラインが切り換えられ、このため装置やスペース或は労力を大幅に節減でき、コスト低減に顕著である経済的效果がある。」(本件公報12欄23行~39行)との記載がある。

これらの記載によれば、本件考案は、コイルに加工等の作業を施す装置に同一の高さのコンベアを備えさせ、これらを着脱自在とすることによって、一部の装置を入れ換えるだけで生産ラインの変更ができるようにしたものであるが、本件考案の効果を達成するためには、コイルに対して異なる種類の作業を施す装置のそれぞれが必ず個別に独立した着脱自在の単体として構成されなければならないというわけではなく、製

作すべきコイルの種類が変更されても必ず生産ライン上で隣り合う場所に位置することが予定されている複数の装置については、個別に着脱することが想定されないから、これらをまとめて共通のコンベアを備えた一つの着脱自在の単位体として構成することが当然に予定されているものと解するのが相当である（コイルに施す異なる種類の操作と処理ユニットの関係については、実用新案登録請求の範囲に何ら記載されていないのであるから、この点は、明細書の他の部分の記載に照らして判断するのが相当であり、前記のように解すべきである。）。そうであれば、通常は生産ラインの冒頭部分に配置されることが予定されている自動装填装置と自動巻線装置についても、一般にその間に何らかの作業を行うことは予定されていないものであるから、これらをまとめて共通のコンベアを備えた一つの着脱自在の単位体として構成することも、本件考案において、想定されているものというべきである。

そして、現に、本件明細書の「考案の詳細な説明」欄においては、本件考案の実施例として、「自動装填ユニット1の送り出しコンベア6の搬出端側に近い個所には、自動巻線ユニット28を配設」した（本件考案4欄33行～35行）自動巻線装置、すなわち、自動装填ユニットと自動巻線ユニットが連結され1個の共通のコンベアを備えた自動巻線装置が記載されているものである。この装置が上記のような構造であることは、本件実用新案権の願書に添付された上記実施例の図面（本件公報第1図）を見れば、更に明らかである。すなわち、この図では、パーツフィーダ2と自動挿入機4から成る自動装填ユニット1と、自動巻線ユニット28は、個別に独立して着脱自在ではなく、両者が一体として連結されており、1個の共通のコンベア6を備えている。

上記のような、本件考案の解決すべき課題及び本件考案の効果についての本件明細書の各記載並びに本件考案の実施例についての本件明細書及び願書に添付された図面の各記載を総合すれば、本件考案については、コイルに施す複数の操作について、個別の一つ一つの操作ごとにこれを行う装置をそれぞれ独立した着脱自在の別個のユニットとしてそれぞれに独自のコンベアを備える構成としたものはもちろん、全体を構成する複数の装置のうち一部の、異なる操作を行う複数の装置を連結して一体のものとし、これを着脱自在のユニットとして1個の共通のコンベアを備える構成としたものも、その技術的範囲に含まれるものと解するのが相当である。したがって、ポピンを自動装填する装置とポピンに巻線を施す自動巻線装置について、両者を連結して一体の着脱自在のユニットとし、1個の共通のコンベアを備える構成としたものであっても、本件考案の技術的範囲に属するものというべきである。

これを本件考案の構成要件に即していうと、A～の「ユニット」はいずれもコイルに対する1種類の作業に対応する装置をいうが、A及びBにおける「各ユニット」については、いずれも、「各ユニットが必ず単独で」ということまでを意味するものではなく、「各ユニットが、それぞれ単独で、あるいは隣接するユニットと共に（共通のコンベアを備えるか、あるいは一体として着脱自在となっている）」ということの意味しているものと解するのが相当である。

(3) 本件考案の構成要件についての前記のような解釈を前提に、被告先行装置の構成と本件考案の内容を対比すると、被告先行装置は、ポピンを供給するパーツフィーダー及び挿入装置を備えたポピン供給ユニットを有するから、「キャリアにポピンを自動装填する自動装填ユニット」（構成要件A）を備えている。また、巻線装置、挿入排出装置及びインデックス装置等を備えた巻線ユニットを備えているから、「ポピンに巻線を施す自動巻線ユニット」を備えている（同A）。さらに、テーピング装置及びテーピングピッカー装置をそれぞれ複数備えたテーピングユニット、並びに、フラックス装置、半田装置、レアショート装置、不良排出装置、排出ピッカー装置及び排出コンベアを備えた半田ユニットを設けているから、「ポピンに巻線が施されたコイルにテーピングや半田付け等を行う複数の処理ユニット」（同A）を有している。そして、前記の自

動装填ユニットとこれに隣接する自動巻線ユニットは、共通のコンベアを備え、テーピングユニット及び半田ユニットは、それぞれ独自のコンベアを有しているから、「キャリアを受け渡すために各ユニットに設けたコンベアを備え」(同A)であり、自動装填ユニットとこれに隣接する自動巻線ユニットは一体として、テーピングユニット及び半田ユニットは独立して、それぞれ必要に応じて着脱可能と認められるから、「前記各ユニットは着脱自在に配設され」(同B)している。また、「各コンベアはキャリアを授受できるように各ユニット間に於いてその高さを揃えたこと」(同B)及び、「自動巻線処理装置」(同C)であることについても、これを充足する。

(4) そうすると、被告先行装置は、本件考案の技術的範囲に属するというべきであるところ、本件考案の実用新案登録出願前に被告が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは当事者間に争いがないので、被告は、先使用による通常実施権を有するものというべきである(なお、付言するに、本件考案の技術的範囲の認定をさておくとしても、原告は、本件考案の出願に当たって願書に添付した明細書及び図面において、前記の実施例(本件公報第1図)を本件考案の実施例として記載したものである以上、その後の侵害訴訟において、これを翻し、自ら実施例として記載したものを考案の技術的範囲外のものとして主張することは、禁反言の原則に照らし、許されないものというべきである(そのような行為は、実用新案登録公報に記載された実施例と同一の物を実用新案登録出願前から製造等している第三者が、公報の記載を信頼してその製造等を継続する利益を、不当に覆すものであって、信義則上許されない。))。したがって、本件において原告が被告の先使用の抗弁を争うことは許されないというべきであり、被告の先使用の抗弁は、この点からも理由があるといえることができる。」

## 【74 高】

東京高裁平成14年9月10日判決(平成13年(ネ)第5254号、実用新案権侵害差止等請求控訴事件)

先使用権認否：

対象：自動巻線処理装置(実用新案権)

〔事実〕

- ・昭和61年11月10日 被控訴人は、自動巻線処理装置 NT-880FF の装置に関する乙第3号証の図面を作成し、松下電工株式会社(以下、「松下電工」という。)に承認願いをした。
- ・昭和61年12月24日 被控訴人は、この図面の内容を踏まえ装置の詳細が記載された「見積仕様書」(NT-880FF の装置)を作成し、その頃、松下電工の承認がなされた。
- ・昭和62年4月頃まで 被控訴人は NT-880FF の装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入され、稼働。

出願日 昭和62年8月31日

〔判旨〕

「第3 当裁判所の判断

当裁判所も控訴人の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は、以下のとおり、訂正、付加するほか、原判決の「第3 当裁判所の判断」(ただし、原判決10頁下から2行～11頁16行までの部分及び11頁17行の「現に、」の文言を除く。)に記載のとおりであるから、これを引用する。

原判決中、訂正するものは次のとおりである。すなわち、原判決13頁16行～17行の「本件考案の実用新案登録出願前に被告が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは当事者間に争いがないので、」とあるのを、「本件考案の実用新案登録出願前に、被控訴人が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは、本件証拠により認めることができるので、」と、原判決14頁6行～7行の「本件考案の実用新案登録出願前に、被告が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは当事者間に争いがないから、」とあるのを、「本件考案の実用新案登録出願前に、被控訴人が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは、本件証拠により認めることができるので、」とそれぞれ訂正する（証拠による認定の詳細は、後記の1の判示参照）。

当審における控訴人の主張に対する判断として付加するものは、以下のとおりである。

#### 1 抗弁において対象とすべき被控訴人の先行実施製品について

控訴人は、原判決における被告先行装置（原判決別紙第2物件目録記載の自動巻線処理装置）は乙第3号証に基づいて特定されているが、乙第3号証記載の装置は被控訴人の先行装置としての実施品ではない旨を主張するので、まず、この点について判断する。

なお、控訴人は、「本件考案の実用新案登録出願前に被告が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは当事者間に争いがない。」旨の原判決の判示につき、この事実を争ったものである旨を主張するところ、原審記録によると、控訴人は、理由を付すことなく単に「不知」と答弁したにすぎず、主張全体からみれば、上記の事実を明らかに争わないものと扱われてもやむを得なかったところであるが、控訴人は、当審で明確にこの事実を争うので、原判決4頁1行～4行を本判決に引用することなく、この点も含め、以下において証拠に基づく判断をすることとする（以下の判断をもとに、原判決の理由中の説示である原判決13頁16行～17行、14頁6行～7行について、前記のとおり訂正した。）。

(1) 原判決添付の別紙第2物件目録には、乙第3号証の図面が添付されている。これは、本件抗弁の主張責任を負担する被控訴人が、原審の第6回弁論準備期日において、「先使用の抗弁及び公知無効の抗弁は、被告が松下電工瀬戸工場に納入した製品（乙第3号証参照）に基づき主張する。準備書面（被告第三）の「仮想クレーム」は、上記の製品の構成を本件考案と対比するため、抽象化したものである。」と陳述し、乙第3号証に基づく構成をもって、抗弁における被告の先行実施品の主張とするものと特定したためである。

そして、本件証拠を検討すると、昭和61年11月10日にNT-880FFの装置に関する乙第3号証の図面が被控訴人によって作成され、松下電工に承認願いがされたこと（乙3）同年12月24日には、この図面の内容を踏まえ装置の詳細が記載された「見積仕様書」（NT-880FFの装置）が作成され、そのころ、松下電工の承認がされたこと（乙4）NT-880FFの装置は、昭和62年4月以前に被控訴人から松下電工瀬戸工場に納入され、稼動していること（乙5、乙7）松下電工における経理情報システムによると、ELコイル巻線加工機を昭和62年4月に取得したものと管理していること（乙6の1、2）NT-880FFの装置に関する被控訴人作成の見積金額が3750万円（乙1）、同装置に関する松下電工の注文書金額も3750万円（乙2）であるが、松下電工の上記経理システムではやや高めの3964万円余の取得金額として管理されていること（乙6の1）上記乙第1～4号証は、松下電工が保管するもので（乙9）他に図面、見積書、注文書などは提出されていないことが認められる。これらの事実によれば、乙第3号証記載の被告先行装置は、昭和62年4月ころまでに、被控訴人によって製造され、これが松下電工瀬戸工場に納入され、稼動したことを認めることができる。

(2) もっとも、控訴人が主張するように、乙第7号証によれば、平成12年6月14日に実施された公証人による確認、見分の時点で松下電工瀬戸工場において稼動していた装置においては、J型コイル用と推認さ

れる1機のパーツフィーダと1機のキャリア挿入装置があり、J型コイル専用の自動装填装置となっているが、乙第3号証には、2機のパーツフィーダと2機のキャリア挿入装置が図示され、J型コイル及びC-30型とC-50型コイル(兼用)の3種コイル専用の自動装填装置を備えており、この点で両者に違いがあるところ、乙第7号証によれば、松下電工の課長は、「装置の構成は納入当時のままであり、現在も稼働中である。」と陳述し、乙第5号証においても、同瀬戸工場長が「巻線機は、納入当時の構成のまま現在も稼働中である」旨の書面を作成していることが認められる。他方、納入までの間に、見積書、注文書、図面、見積仕様書が乙第3号証のものから乙第7号証にみられる装置に簡略化するように変更された形跡はないこと、乙第7号証添付の写真(26)によれば、巻線ユニットの制御盤には、J型とC-30、C-50型との品種切換スイッチが存在すること、同写真(5)、(6)、(25)によれば、自動装填装置において、J型コイル用と推認される1機のパーツフィーダと1機のキャリア挿入装置の横のスペース(乙第3号証ではC-30型とC-50型兼用の装置が存在するはずのスペース)には何もなく、そこにはボルトの挿入孔とみられる孔がいくつか残っていることなどが認められる。

これらの事実を照らしてみると、乙第5、7号証などに関して控訴人の指摘する点を考慮しても、乙第3号証に記載された装置が昭和62年4月ころまでに納入されたものと認められるとの前記認定を覆すには足りないというほかない。上記課長及び工場長の陳述等も、基本的な構成が当初納入されたものから変わっていない趣旨であるとも理解され、この認定と必ずしも相容れないものではない(乙3と乙7との相違の原因は必ずしも明確ではないが、上記状況に照らせば、乙3の装置が納入された後に、C-30型、C-50型兼用のパーツが取り外された可能性が想定される。なお、本件抗弁の成否においては、被控訴人の先行実施する製品の考案としての構成が問題となること、それを抽出したものが別紙第2物件目録の「二 本件装置の構成の概要」であって、乙第7号証にみられる装置もこの構成の限りでは本質的な差異はないものと認められ、仮に、納入当初から装置が乙第7号証にみられる状態であったとしても、別紙第2物件目録における図面の引用が適切か否かという余地はあるものの、本件の結論を左右するに足りるものとはいえない。)

## 2 本件考案の構成について

(1) 本件考案の登録請求の範囲の記載は前記のとおりであるところ、当裁判所は、登録請求の範囲には控訴人主張の限定のあることを認めるべき記載はなく、考案の詳細な説明を参酌しても、控訴人主張のような限定があるものと解釈することはできず、自動装填装置と自動巻線装置を連結して一体の着脱自在のユニットとし、1個の共通のコンベアを備える構成のものも本件考案の登録請求の範囲の構成を充足するものと判断する。

以下、その理由について、控訴人の主張を検討しつつ説示する。

(2) 控訴人は、本件明細書における実用新案登録請求の範囲の記載から、A 自動装填ユニットと、A 自動巻線ユニットと、A 複数の処理ユニットとがそれぞれ独立の構成要件であること、A の「キャリアを受け渡すために各ユニットに設けたコンベアとを備え」という構成要件における「各ユニット」も、A、A、A の各ユニットを指すので、コンベアは、前記各ユニットにそれぞれ備えられることが必須であること、構成要件B の「前記各ユニットは着脱自在に配設され」という構成要件における「各ユニット」は、A、A、A を指すものと解釈され、これら各ユニットが着脱自在とする構成であること、構成要件B の「各ユニット」についても、A、A、A 指すものであることが、いずれも文言上極めて明瞭に示されていると主張する(前記第2、1(2)ア)。そして、原判決が、「(なかでも、ボビンを自動装填する装置とボビンに巻線を施す自動巻線装置とを、それぞれ独立して着脱自在の別個の単体として構成し、それぞれに独自にコンベアを備えるものに限られるのか)」という点は、文言上は必ずしも明らかでない。」とし(原判

決9頁下から2行～10頁2行)、10頁3行～24行において、本件明細書の「考案の詳細な説明」欄の「考案が解決しようとする問題点」、「考案の効果」の記載を参酌している点に対し、実用新案登録請求の範囲の記載から明瞭なのであるから、これを無視することは解釈の基本原則に反すると主張する(前記第2、1(2)イ(ア)後段及び(イ)前段)。

検討するに、考案の構成を確定するには、まず登録請求の範囲の記載に基づくべきものであり、そこから一義的に読み取れない場合には、考案の詳細な説明を参酌すべきことになる。本件考案の登録請求の範囲の記載によれば、被控訴人が主張するように、本件考案の自動巻線処理装置が想定している着脱自在なユニットとは、処理ユニットであり、構成要件B「前記各ユニットは着脱自在に配設され」などとしてみられる「各ユニット」とは、「各ユニットはそれぞれ単独で、あるいは隣接するユニットと共に」とする解釈も十分に成り立ち、登録請求の範囲の記載からみて、被控訴人主張の解釈による構成態様も本件考案の構成(技術的思想)に含まれると解する余地もあるものと認められるのであって、控訴人が主張するような構成に一義的に限定され、それ以外のものは一切本件考案の構成を充足しないものと断定することができるものか否かについては、疑義がある。よって、本件は「考案の詳細な説明」の欄をも参酌して本件考案の構成を確定するのが相当であると解される。この点に関する原判決の上記判示は相当であり、控訴人の主張は採用の限りではない。

なお、控訴人は、原判決9頁20行～22行の説示についても誤りであると主張するが(前記第2、1(2)イ(ア)前段)上記説示は、原判決が本件明細書の実用新案登録請求の範囲の記載から確実に読み取れる範囲のものを説示したものであると解され、前記認定判断したところに照らせば、控訴人の主張は直ちに採用することはできない。

また、控訴人は、自動装填装置は、コイルの種類に応じて交換しなければならないものであり、自動巻線装置は、コイルの種類の大部分で流用できるものであるから、両者は、着脱自在な単体としてユニット化されなければならないことは自明であるとも主張するが、この主張内容は実用新案登録請求の範囲に記載されていない事項を前提とするものであり、仮に、この主張が、記載の有無にかかわらず、装置の性質から両ユニットが着脱自在な単体とされなければならないことが自明であるとの趣旨であるならば、本件明細書自体において、自動装填ユニットと自動巻線ユニットとが一体として連結され、独立して着脱自在とされてはならず、コンベアも両者で1個の共通のものとなっている形態のものが、まさに本件考案の実施例として記載されていることと矛盾するものであり、到底採用することができるものではない(本件考案が上記実施例に依拠しているか否かという点については、後記(5)参照)。

(3) 控訴人は、原判決の「本件考案の効果を達成するためには、・・・装置のそれぞれが必ず個別に独立した着脱自在の単位体として構成されなければならないというわけではなく、・・・必ず生産ライン上で隣り合う場所に位置することが予定されている複数の装置については、個別に着脱することが想定されないから、これらをまとめて共通のコンベアを備えた一つの着脱自在の単位体として構成することが当然に予定されているものと解するのが相当である。」との説示(原判決11頁2行～8行)を非難し(前記第2、1(2)イ(ウ))。また、「自動装填装置と自動巻線装置についても、一般にその間に何らかの作業を行うことは予定されていないものであるから、これらをまとめて共通のコンベアを備えた一つの着脱自在の単位体として構成することも、本件考案において、想定されている」との説示(原判決11頁3行～16行)を非難する(前記第2、1(2)イ(オ))。

本判決は、前記のとおり、上記の非難の対象となっている説示を含む原判決10頁下から2行～11頁16行までの部分につき、結論に直接影響しない説示であるので引用しなかった。控訴人の主張は、引用され

ない部分に対する非難に帰し、その意味で採用の限りではない。

なお、所論にかんがみ若干の補足説明を加えておく。

確かに、控訴人の主張するとおり、ユニットが隣り合う場所に位置することが予定されていたとしても、個別に着脱することが想定されないとまで言い切ることができるのか、自動装填装置と自動巻線装置の間において、一般にその間に何らかの作業を行うことが予定されていないと断じることができるのか、コイルの種類が変わる場合に自動巻線装置は流用し、自動装填装置のみを取り換える必要が生じる場合があるのではないかなどという疑問の余地もあり得るところである。しかし、後にも説示するとおり、本件明細書の「実施例」の項において、自動装填ユニットと自動巻線ユニットとが一体として連結され、独立して着脱自在とされてはならず、コンベアも両者で1個の共通のものとなっている実施例が詳細に記載されていること、本件明細書の「考案が解決しようとする問題点」では、「この種のコイルは、使用目的や使用条件などにより数多くの種類があり、・・・コイルの種類によって処理装置も異なる場合が多く、・・・コイルの種類を変える度毎に、全装置を入れ変えるのでは、大変な労力が強いられる・・・多くの時間を必要とし・・・装置の使用率も悪いといった問題があった。そこで、本考案は、上記事情に鑑み、製作すべきコイルの種類に応じて装置の必要とする処理ユニットのみを入れ換え、又補充し・・・自由自在に処理ユニットを連結し得る自動巻線装置を提供せんとするものである。」とされ、「考案の効果」の項では、「製作すべきコイルの種類に応じて装置の必要とする処理ユニットのみを自由に入れ換え、又補充でき」とされるなど、コイルの種類に応じて「処理ユニットのみ」を入れ換えることで対応すると明確に記載されており、自動装填装置の入れ換えについては特段の記載がないことなどからすると、本件考案においては、自動装填装置と自動巻線装置が一体化された構成をも含むが、それでも支障はないとされているのではないかと推認せざるを得ない。これらの事情に照らせば、控訴人が指摘する点は、本件結論を左右するほどのものとは認められない。

(4) 控訴人は、原判決の「(コイルに施す異なる種類の操作と処理ユニットの関係については、実用新案登録請求の範囲に何ら記載されていないのであるから、この点は、明細書の他の部分の記載に照らして判断するのが相当であり、前記のように解するべきである。)」との判示(原判決11頁8行～11行)を非難する(前記第2、1(2)イ(エ))。

しかし、複数の処理ユニットとは、自動装填、自動巻線以外のテーピング、絶縁チェック、搬送などの処理を行うユニットを指すとみられるところ、原判決の上記判示部分は、当該処理ユニットのそれぞれがどのような処理を含むのかは、実用新案登録請求の範囲に記載がないので、これについては明細書の他の部分の記載に照らして判断するのが相当であるとの趣旨をいうものと解され、それ自体は相当である。控訴人の主張は、原判決の正確な理解に基づかない非難であると思われるが、いずれにしても採用の限りではない。

(5) 控訴人は、原判決が「A～の「ユニット」はいずれもコイルに対する1種類の作業に対応する装置をいうが、A及びBにおける「各ユニット」については、いずれも、「各ユニットが必ず単独で」ということまでを意味するものではなく、「各ユニットが、それぞれ単独で、あるいは隣接するユニットと共に(共通のコンベアを備えるか、あるいは一体として着脱自在となっている)」ということの意味しているものと解するのが相当である。」(原判決12頁13行～19行)と判断した点についても非難する(前記第2、1(2)イ(カ))。

そこで、前に判断したところに従い、本件考案の構成(技術的思想)につき、本件明細書の「考案の詳細な説明」欄の記載をも参酌しつつ検討する。

本件明細書における「考案の詳細な説明」中の「考案が解決しようとする問題点」、「考案の効果」、「実施例」の記載内容として、前判示(原判決10頁3行～24行及び11頁17行～末行を引用)のことを指摘

し得る。そのうち、「考案が解決しようとする問題点」の記載（原判決10頁3行～14行）をみると、専ら「処理ユニット」の入れ換え又は補充と「処理ユニット」の自由自在な連結がいわれ、自動装填ユニットや自動巻線のユニットについては何ら言及されていない。すなわち、本件考案の目的というべき上記記載には「処理ユニット」の点しか言及がない。また、「考案の効果」の記載（原判決10頁14行～24行）をみても、専ら「処理ユニット」のみを自由に入れ換え又は補充できること、「処理ユニット」を自由自在に連結し得ること、個別の「処理ユニット」を任意に入れ換えることができることがいわれ、自動装填ユニットや自動巻線のユニットについては何ら言及されていないのである。さらに、「実施例」の記載をみると、第1図を引用しつつ説明される実施例では、自動装填ユニットと自動巻線ユニットとが一体として連結され、独立して着脱自在とされてはならず、コンペアも両者で1個の共通のものとなっており、各種の処理ユニットが着脱自在とされているものである。

これらによれば、上記の原判決の説示を含む、原判決12頁1行～19行の説示は、相当であって、是認し得るものである。

この点に関し、控訴人は、「本件考案は、本件出願当初から、本件明細書の第5図を中心とする実施例に依拠して記載されているのであり、出願当初から第1図を中心とする実施例には依拠して記載されてはいない。第1図を中心とする実施例は、特許庁の審査において除外されていたことは明らかである。」などと主張する。

しかし、第1図を引用しての実施例は、「実施例」の項の冒頭に「本考案に係る自動巻線処理装置の一実施例」（本件公報3欄25行～26行）と明記された上で説明され、この実施例は、「実施例」の項のほとんどのスペースを割いて詳細に説明がされていること、特許庁の審査を経た後も第1図に基づく実施例の説明の記載は削除されることなく、維持されたまま現在に至っていること、前記のとおり、第1図による「実施例」のみならず、「考案が解決しようとする問題点」、「考案の効果」にも、「処理ユニット」の入れ換え又は補充のみが記載されていることなどに照らせば、これらの記載が誤記であるとか訂正漏れであるということとはできず、出願当初から第1図を中心とする実施例には依拠して記載されてはいない旨の控訴人の主張は、到底採用することができるものではないし、その実施例が特許庁の審査の過程で除外された旨の主張もこれを認めるに足りる証拠はない。

また、控訴人は、上記の「処理ユニット」に関する記載について、「構成要件Aの処理ユニットに着目して言及しているにすぎない箇所である。」とも主張するが（前記第2、1(2)イ(イ)後段）前認定のとおり、「考案が解決しようとする問題点」においても、「考案の効果」においても、専ら「処理ユニット」のみを自由に入れ換え又は補充できることがうたわれ、自動装填や自動巻線のユニットについては何ら言及されておらず、各ユニット全体に関する記載はないことが認められる上、その他各記載の状況に照らしても、控訴人の主張は採用の限りではない。

### 3 乙第5～7号証に基づく被控訴人製品の構成と本件考案の内容との対比について

控訴人は、本件抗弁での検討対象は乙第5～7号証に基づく被控訴人製品であるべきであると主張し、この主張を前提として、同製品と本件考案との対比をし、同製品が本件考案の構成を充足しない旨を主張する（前記第2、1(3)）。

しかし、前記1で判示したところによれば、控訴人の主張は前提を欠くものであり、採用することができない。

### 4 被告先行装置の構成と本件考案の内容との対比について

当裁判所も、前判示（原判決を引用。このうち、対比部分は、原判決12頁20行～13頁14行）のとおり、被告先行装置は、本件考案の構成を充足するものと判断する（なお、原判決の一部を訂正したことは

既に説示したとおりである。控訴人の主張は、要するに、被告先行装置の構成は、本件考案の構成要件の A ～、B、をいずれも欠如するから、先使用の抗弁を認め、明白な無効事由があるとした原判決の認定判断は誤りであるというものであるが、以下に控訴人の当審における主張につき、判断しておく。

(1) 控訴人は、主たる理由のひとつとして、被告先行装置の自動装填装置と自動巻線装置が一体化されており、着脱自在にユニット化されておらず、両者のコンベアも1つの一体となったものとなっていることを挙げている。

しかし、この主張は、本件考案の構成についての控訴人の主張(前記第2、1(2)参照)を前提とするものであって、その控訴人の主張が採用することができないことは、既に説示したとおりである(前記第3、2参照)。よって、上記主張もまた採用することができないものといわざるを得ない。

(2) 控訴人は、原判決が「フラックス装置、半田装置、レアショート装置、不良排出装置、排出ピッカー装置及び排出コンベアを備えた半田ユニットを設けている」とした点につき、半田ユニットと称するものは、フラックスないし排出コンベアまでの6作業からなる一連の処理ラインとなるのであり、被告先行装置の半田ユニットと称するものは、実は多数処理ラインであるから、構成要件Aを欠如している旨を主張する。

本件明細書の实用新案登録請求の範囲をみると、「ボビンに巻線が施されたコイルにテーピングや絶縁チェック、更にコイルの搬送等を行う複数の処理ユニット」と記載されているのみであり(A)そこで、「考案の詳細な説明」をみると、実施例において、半田処理ユニット、自動テーピングユニット、検査ユニット、自動溶接ユニット、端子曲げユニットなども処置ユニットの例として記載されており、また、チェック装置を備えた接着剤塗布ユニットも処理ユニットの例に挙げられていることが認められる。これらの記載を勘案すると、「複数の処理ユニット」とは、自動装填、自動巻線という作業以外の、「テーピング」、「絶縁チェック」、「搬送」などの巻線処理に付随する任意の処理を行うユニットを意味し、当該「処理ユニット」の各々がどのような処理を含む、又は含む必要があるのか、ということは特定されないものと認められる。そこで、被告先行装置についてみると、まず、テーピングを施すテーピング装置に独自のコンベアが設けられたもので、1つのユニットを構成しているものと認められ、さらに、フラックス装置、半田装置、レアショート装置、排出措置などに共用で1つのコンベアが設けられたものとなっており、これで1つのユニット(半田ユニット)を構成しているものといって差し支えないものと認められる。これら2つのユニットは、本件考案の「複数の処理ユニット」に対応するものと認められ、構成要件Aに欠けるところはないものと認められる。

(3) 控訴人は、次のようにも主張する。すなわち、松下電工は、設計当初から3種コイル専用型の巻線処理ラインを1ラインで交換を要せずに巻線処理ができるように設計依頼しているものと認められるので、被告先行装置にコイルの種類に応じて交換しようという技術的思想は皆無である。要するに、被告先行装置は、3種コイル専用の自動装填巻線ラインユニットと、3種コイル専用のテーピングユニットと、3種コイル専用の多数作業(6作業)処理ラインとから構成されているばかりか、入れ換えを不要とした1ライン式である。3種コイル以外には使用することができないばかりか、自動装填巻線ラインとテーピングユニットとを交換する必要性もなく、交換し得る技術的思想も全くみられない。輸送と据付け設置等のために3つのパーツに分割したにすぎないと推認される。

しかし、前認定のとおり、被告先行装置は、自動装填装置と自動巻線装置とが一体とされ共用で1つのコンベアを備え、テーピングユニットと半田ユニット(前記(2)参照)が、それぞれ独立し独自のコンベアを有し、各コンベアの高さが揃えられているのであって、これら3つがそれぞれ必要に応じて着脱可能な構成となっているものと認められ、この被告先行装置の構成と本件考案の構成との対比は、前判示のとおりである。

被告先行装置の構成がこのようなものとなっている以上、これが個々の顧客の下で具体的にどのような意図、思想で設置、使用されるかは、被告先行装置の構成が本件考案の構成を充足するとの認定を覆すものとは認められない。よって、控訴人の上記主張も採用の限りではない。

(4) 以上のとおり、本件考案と被告先行装置との対比に関する原判決の認定判断は誤りであって先使用の抗弁を認めた判断は誤っているとの趣旨の控訴人の主張は、採用することができないものであり、その他、控訴人の主張を精査しても、結論を覆すべきものは見当たらない。

同様のことは、実用新案登録無効の抗弁に関する原判決の判断に対する控訴人の主張についてもいえるのであり、この点に関する控訴人の前記主張も採用することができない。」

## 【75 - 地】

### 東京地裁平成13年12月21日判決（平成12年(ワ)第6714号、損害賠償請求事件）

先使用权認否：×

対象：帯鋼の巻取装置（特許権）

#### 〔事実〕

出願日 昭和53年8月14日

・昭和56年頃 被告は、被告製品の製造、販売を開始。

・昭和61年7月25日 原告は、本件特許について手続補正書を提出。

#### 〔判旨〕

「(3) 争点(2)ウ（要旨変更）及びエ（先使用）について

ア 被告は、本件発明については、数度の補正を経た結果、出願当初明細書における「急速開閉装置」が「駆動装置」とされ、また「液圧シリンダ」の機能又は作用が変更されたことが、要旨変更にと主張する。しかし、被告の主張は、以下のとおり採用できない。

(ア) 本件特許の出願当初の明細書（乙6、公開特許公報、出願当初の明細書と内容は同じである。以下「当初明細書」という。）には、以下のとおりの記載がある。

「特許請求の範囲」第4項には、「急速開閉装置」が「案内片の位置を設定する液圧シリンダと前記液圧シリンダを駆動する液圧サーボ弁からなり、前記検出器の信号によって前記液圧サーボ弁を作動して案内片の位置決めを行う」と記載され（1頁右欄7ないし11行）、同第3項には、「前記検出器と急速開閉装置によって段付部が案内片を通過する時に案内片と巻胴の間隙を大きくさせ、通過直後に再び案内片と巻胴の間隙を小さくして案内片で帯鋼を巻胴に押圧すべく構成した」と記載され（同欄1ないし5行）、「発明の詳細な説明」欄2頁右下欄8行ないし15行及び第1図には、「本発明では、サーボ弁と流体圧シリンダからなる急速開閉装置を用いてラッパーローラがコイル段付部に到達する直前に図中54の位置まで約板厚hの半分だけラッパーローラを急速にコイル表面から離間させ、段付部を通過直後に再びラッパーローラを図中54''の位置まで降下させコイル表面に押圧するものである。」と記載され、同4頁左下欄3行ないし13行及び第5図には、「サーボ弁はこの指令に基づいて、ピストン84を移動し、ラッパーローラ54がコイル表面に接しない程度又はラッパーローラに衝撃が加わらない程度にラッパフレーム57のレバー78を持ち上げる。次に、ラッパーローラ54がコイルの段付部を通過直後に計算機100はサーボ弁91に指令を出す。サーボ弁はこの指令に基づいてピストン84を移動する。このピストン84の移動によって、ラッパフレーム57は再びシリンダ66の圧力によって、ラッパーローラ54がコイル表面に押圧される如く移動する。」と

記載されていた。

(イ) 昭和61年7月25日付け手続補正書により、特許請求の範囲の記載が訂正され、同補正書記載の特許請求の範囲第2項が、本件明細書の特許請求の範囲第1項とほぼ同様の記載となった(コイル段付部の案内片の通過の時期を「直前、直後」とするか、単に「前、後」とするかの違いがあるだけである。)

それによれば、当初明細書の「急速開閉装置」が「駆動装置」とされ、さらに「駆動装置」は、コイルの段付部が案内片を通過する(直)前にこの案内片を前記段付部の段差寸法より大きな距離だけコイルの半径方向外方に移動して案内片と帯鋼表面との間隙を大きくするものであること、コイル段付部が案内片を通過した(直)後に前記案内片を帯鋼表面に所定の圧力で押し付けるようにこの案内片をコイルの半径方向内方に移動させるものであること、案内片を移動操作させる液圧シリンダと、液圧シリンダを駆動する液圧サーボ弁からなるものであること、指令器からの操作信号に基づいて前記液圧サーボ弁を作動して案内片の移動を制御するものであることと規定された。

(ウ) 上記の経緯に照らすならば、本件明細書における「駆動装置」の各要件のうち、及びの点が、当初明細書及び図面に記載されていることは明らかである。

また、の点についても、当初明細書の「特許請求の範囲」第3項3の「急速開閉装置によって・・・通過直後に再び案内片と巻胴の間隔を小さくして案内片で帯鋼を巻胴に押圧すべく」との記載、「発明の詳細な説明」欄の「ピストン84の移動によって・・・ラッパーフレーム54がコイル表面に押圧される如く移動する」との記載(4頁左下欄10ないし13行)及び第5図によれば、液圧サーボ弁91に駆動されるシリンダ85のピストン84(急速開閉装置83の構造の一部)がレバー78を介してラッパーローラ54をコイルの半径方向内方へコイル表面に押圧するように移動させているといえることから、当初明細書及び図面に記載されているといえることができる。

(エ) そうすると、本件明細書の特許請求の範囲第1項の「駆動装置」、「液圧シリンダ」は、当初明細書及び図面に記載された「急速開閉装置」「液圧シリンダ」に相当し、上記補正が、当初明細書又は図面の要旨を変更したと解することはできない。

イ また、被告は、当初明細書における「急速開閉装置」は、シリンダ64ないし66の押付力に抗して案内片をコイルから離す装置であり、いわば「開放装置」にすぎなかったものを、補正によって、「駆動装置」として、案内片をコイルに押し付ける機能とコイルから引き離す機能を兼ね備えるものとして記載されたのであるから、「急速開閉装置」を「駆動装置」とすることは要旨変更になる旨、当初明細書における液圧シリンダは、ラッパーローラの一端を位置決めし、コイルの段付部が案内片を通過する時にラッパーローラがコイル表面に押し付けられないように支点を中心にして回転させる機能しか有していなかったにもかかわらず、昭和60年11月27日付け手続補正書により、本来シリンダ64ないし66が有していた「案内片を移動する」又は「移動操作させる」機能をも有するようになされた点において、いずれも、要旨変更当たる旨主張する。

しかし、被告の同主張は、以下のとおり採用できない。

まず、の点については、急速開閉装置が、単なる開放装置とは異なり、案内片をコイルの半径方向内方へ移動しコイル表面を押圧する機能を有することが当初明細書及び図面に記載されていることは、前記のとおりであるから、その主張は理由がない。また、の点については、液圧シリンダ85について、当初明細書にはその旨の記載は存するものの(「特許請求の範囲」第4項及び「発明の詳細な説明」欄4頁左上欄12行ないし14行)液圧シリンダの機能、作用はこれに限定される趣旨と理解するのは相当でなく、上記のとおり、案内片を移動する機能、作用を有することが理解できるのであるから、被告の主張は採用できない。

また、シリンダ64ないし66が積極的にラッパーローラの移動を行うものでなく、力を提供するだけの補助的なものというべきであることは、前記2(2)のとおりである。

この点についての被告の主張は失当である。

ウ さらに、被告は、当初明細書記載の発明は、押圧のみを行うシリンダーとこのシリンダーの押圧を制限するためのストッパーを設けたストッパー方式であったが、補正により、1つのシリンダーが押圧しかつ後退する機能を有するシリンダー方式のものとされた点において、同補正は要旨変更にあたると主張する。

しかし、被告の同主張は、以下のとおり採用できない。

すなわち、当初明細書においては、ストッパー方式に限られることやストッパー方式を前提とするような記載は何もない。

当初明細書には、「(ダウンコイラにおいては)・・・段付部をラッパーローラが通過する際には、・・・コイル表面からはね上がり、コイル表面で振動しながら再びコイルを押圧する。」(2頁左上欄8～12行)と記載され、「本発明の目的はかかる従来技術の欠点を解消し、ストリップ巻取り時の衝撃を緩和し、同時にストリップの巻付性能を向上させることにある。」(同頁左下欄10～12行)とされ、さらに、実施例の説明に際し、従来技術との対比を挙げ、「(第2図において)従来はラッパーローラのマンドレル外周からの高さは板厚 $h$ に対し、 $0.8h$ ・・・ $1.0h$ に設定し、・・・板厚より狭いすきまにストリップが噛込んだ瞬間に・・・ラッパーローラはラッパーフレームに弾性支持されているため、・・・破線Cの如く振動することになる。」(3頁左上欄11行～右上欄3行)と記載され、段付部をラッパーローラが通過するとき、その移動距離が段差部と等しいかそれ以下では、ラッパーローラがコイル表面を振動する問題点があることが述べられている。そして、第1図、第2図のように、ラッパーローラを段差部より以上に移動させることで、問題点の解決を図ったことが記載されている(2頁右下欄8～13行)。

上記の発明の課題、解決手段は、本件発明と同じであり、しかも、ラッパーローラを段差部よりも大きく移動させなければ、上記問題が解決されないことについては、シリンダー方式であっても何ら異なる点はない。当初明細書には、ストッパー方式、シリンダー方式に特有の問題点や解決手段が記載されているわけではない。

以上のとおり、補正による明細書又は図面の要旨変更はないというべきである。

#### 4 その他の抗弁

##### (1) 先使用の抗弁

上記のとおり、上記補正に明細書又は図面の要旨変更はないと考えられるため、出願日が繰り下がることはなく、先使用権の主張が成立する余地はない。」

### 【76 - 地】

名古屋地裁平成14年1月30日(平成11年(ワ)第541号、実用新案権侵害行為差止等請求事件)

先使用権認否：×

対象：生花の下葉取装置(実用新案権)

#### 〔事実〕

・平成元年夏頃から 被告は、葉落とし部材として線状ゴムを装着した下葉取装置を製造販売。

出願日 平成2年5月30日

- ・平成 4 年 2 月 29 日 X は、同日到達の内容証明郵便をもって、有限会社武藤農機製作所に対して、平成 5 年法律第 26 号による改正前の実用新案法（以下「旧法」という。）13 条の 3 第 1 項に基づき警告。
- ・平成 7 年 1 月ころから現在まで 被告は、別紙イ号装置目録の構成を有する生花の下葉取装置（以下「イ号装置」という。）を少なくとも 307 台製造販売。
- ・平成 9 年 5 月 30 日 X の出願した本件実用新案権が登録された。
- ・平成 10 年 2 月 4 日 X は、同日到達の内容証明郵便をもって、被告に対し、本件実用新案権に関する補償金請求権の 2 分の 1 を原告会社に譲渡する旨を通知。
- ・平成 10 年 2 月 6 日 X は、死亡。その後、X の遺産分割協議により、原告 Y が、本件実用新案権に関する権利中、X の補償金請求権及び損害賠償請求権を取得。
- ・平成 10 年 10 月 29 日 Y が X の補償金請求権を取得したことが登録された。
- ・平成 11 年 4 月 28 日 被告は、本件実用新案権の登録について無効審判請求。
- ・平成 11 年 8 月 5 日 原告らは、本件実用新案権の当初明細書の実用新案登録請求の範囲の訂正請求。
- ・平成 12 年 7 月 5 日 特許庁は、原告らからの訂正請求を認めるとともに、被告の無効審判の請求は成り立たないと審決。

〔判旨〕

「 4 争点(3) (先使用の抗弁) について

被告は、平成元年夏ころから、葉落とし部材として線状ゴム（ウレタンゴム製）を装着した下葉取装置を製造販売しているところ、当該線状ゴムは、公知部材の範ちゅうに含まれるものであり、本件考案の弾性ヒモが公知の葉落とし部材と区別ができないことからすれば、被告はイ号装置についての先使用权を有していることになる」と主張する。

しかしながら、被告の上記主張は、結局、本件考案の構成要件に含まれる弾性ヒモが公知部材と区別できないことを理由とする前記の権利濫用の主張と同一に帰し（同主張が採用できないことは前述のとおりである。）さもなければ被告が公知の葉落とし部材を自由に実施することができる旨の無意味な主張をしているにすぎないというべきである。

そもそも、本件において、被告につき、先使用による通常実施権が成立するためには、被告が本件考案を知らないで自らイ号装置に係る葉落とし部材を考案し、又は本件考案を知らないで考案者から知得して、本件考案の出願の際（平成 2 年 5 月 30 日）に、現に日本国内においてイ号装置を製造販売し、又はその準備をしている必要があるところ、被告はこのような事実を主張するものではなく、また被告提出の証拠（乙 61 ないし 63、65 ないし 81）によっても、これを認めることはできず、この点からも被告の前記主張は採用できない（なお、原告らは、被告の本主張は時機に遅れたものであると主張するが、被告の本主張がなされたのはいまだ弁論準備手続終結前であることに照らすと、却下すべきものとはいえない。）。」

【 77 地】

大阪地裁平成 14 年 2 月 26 日判決（平成 11 年（ワ）第 12866 号、意匠権侵害行為差止等請求事件）

先使用权認否：×

対象：写真立て（意匠権）

〔事実〕

- ・平成 10 年 5 月頃 原告代表者は、原告とアルミ枠の立て鏡の取引関係があった鏡、写真立て等の製造販売業者である被告服部製鏡株式会社（以下、「被告服部製鏡」という。）から納入された鏡の中に、四辺の金属枠のうち一辺が外れる不良品を見て、写真立てにおいても、枠の一辺を外し、横から写真を出し入れする写真立てができないかと考え、本件登録意匠及びその類似意匠を考案。
- ・平成 10 年 5 月終わりか 6 月初め頃 原告代表者は、そのような意匠の写真立てを被告服部製鏡に製造させることとし、その略図を、原告の専務取締役 A に描かせ、A は、その略図を持って、被告服部製鏡を訪れ、同被告に対し、サンプルの製作を依頼する旨伝えた。まもなく、被告服部製鏡は、サンプルを製作して原告に提出。原告代表者はサンプルに満足し、平成 10 年 6 月 25 日から同月 27 日まで東京ビッグサイトで開催される国際ハーフハウスウエアショーに出展するための本件写真立ての製作を被告服部製鏡に依頼。被告服部製鏡代表者は、サンプルの一つを取引先である被告株式会社ランリイ工業（以下、「被告ランリイ」という。）の会長 B に渡し、販売を申し入れ、B は、これを了解。B は、被告服部製鏡代表者に、更に大小種々のサイズにつき縦型、横型のサンプルをそろえるように依頼し、被告服部製鏡は、これを製作して被告ランリイに渡した。
- ・平成 10 年 6 月 10 日頃 被告ランリイは、これらのサンプルを写真に撮って現像し、その写真を用いて本件写真立てのチラシを 100 枚ほど作成（ハーフ 1 号サイズ大・中・小及び二号サイズ大・中・小の被告製品）。被告ランリイは、このチラシを全国の取引先に配布し、商談を進めた。
- ・平成 10 年 6 月 25 日から同月 27 日まで 原告は、東京ビッグサイトで開催された国際ハーフハウスウエアショーに、本件写真立てを「シースルーアートフレーム」という商品名で出品し、展示及び商談を行った。
- ・平成 10 年 7 月 9 日 原告は、大阪装粧品工業協同組合に対して、本件写真立て（商品名「シースルーアートフレーム」）につき、同組合の登録品制度に基づく商品登録を申請（既存製品と形態が同一でないことが登録要件）。
- ・平成 10 年 7 月中旬頃 本件写真立ては、同組合の広報誌に掲載され、組合事務所に展示された。
- ・平成 10 年 8 月 7 日 被告服部製鏡はハーフ 1 号製品及び二号製品を製造し、被告ランリイへこれらの製品の販売を開始し、被告ランリイは、これらの製品の販売を開始。
- ・平成 10 年 9 月 2 日から同月 4 日まで 原告は、東京のギフトショーに参加して、本件写真立てを展示し、商談を行った。
- ・平成 10 年 9 月 5 日 原告は、被告服部製鏡に原告製品の製造を委託し、同被告から仕入れ、同日から原告製品の販売を開始。

- ・平成 10 年 9 月 17 日 本件写真立て（商品名「シースルーアートフレーム」）は、財団法人生活用品振興センターのデザイン保全制度により、デザイン寄託登録され、同センターの同月発行のデザイン公報に掲載された。
  - ・平成 10 年 9 月 18 日 A は、丸善書房で、原告製品と同一の形態の本件写真立てが販売されていることを発見し、原告はこれを購入。
  - ・平成 10 年 9 月 21 日 原告代表者と A は、被告ランリイを訪れ、被告ランリイ代表者、同被告の副社長 C と面談し、本件写真立ては原告代表者が創作し、原告が被告服部製鏡に製作を依頼して販売していたこと等を説明し、本件写真立ての販売の中止を要請。
  - ・平成 10 年 9 月 22 日 被告服部製鏡代表者が原告を訪れ、原告代表者、A と面談。原告代表者は、同月末までで被告ランリイに本件写真立てを販売するのをやめるよう要請。
  - ・平成 10 年 10 月 16 日 大阪装粧品工業協同組合の担当者が被告ランリイの事務所を訪れ、本件写真立ての販売をやめるように要請。
- 出願日 平成 10 年 10 月 21 日
- ・平成 10 年 12 月 20 日 原告は、被告服部製鏡との取引を中止し、他社へ本件写真立ての製造を依頼するようにして、原告製品を販売。
  - ・平成 11 年 5 月 被告服部製鏡は、従前より被告ランリイに販売していたハ - 1 号製品、二号製品に加え、イ号製品及びロ号製品を製造し被告ランリイに販売を開始し、被告ランリイは、同月から、ハ - 1 号製品及び二号製品に加え、イ号製品及びロ号製品の販売を開始。
  - ・平成 11 年 8 月 13 日 原告は、本件登録意匠を類似意匠として登録。

〔判旨〕

「理由

1 甲第 1 号証、第 2、第 3 号証の各 1、2 によれば、請求原因(1)記載の内容の登録意匠（本件登録意匠）及びその類似意匠につき、原告を意匠権者とする意匠権の設定登録がされている事実が認められる。したがって、原告は本件意匠権を有しているものといえることができる。

2 上記事実と、甲第 1 号証、第 2、第 3 号証の各 1、2、第 9 号証、第 10 号証の 1 ないし 3、第 11 ないし第 14 号証、第 18、第 19 号証、第 20 号証の 1、2、第 21 号証、乙第 1 ないし第 3 号証、第 4 号証の 1 ないし 3、第 5 号証の 1 ないし 5、第 6 号証の 1 ないし 6、第 7 号証、第 10 号証（後記の信用することができない部分を除く。）、第 12 号証の 1、2、第 16 号証の 1 ないし 8、証人 B の証言、原告代表者本人尋問の結果、被告服部製鏡代表者本人尋問の結果（後記の信用することができない部分を除く。）、検甲第 1 ないし第 6 号証及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

(1) 原告は、鏡、日用雑貨等の製造、販売を行っている。従前の写真立ては、写真立ての裏面の板等を外し、そこから写真を入れるものがほとんどであった。原告代表者は、平成 10 年 5 月ころ、原告とアルミ枠の立て鏡の取引関係があった鏡、写真立て等の製造販売業者である被告服部製鏡から納入された鏡の中に、四辺の金属枠のうち一辺が外れ、表面の鏡と裏面のアクリル板の間に挟まれていた紙が外に出てしまう不良品があるのを見て、写真立てにおいても、裏面の板等を外すのではなく、枠の一辺を外し、紙芝居のように横から写真を出し入れする写真立てができるのではないかと考え、本件登録意匠及びその類似意匠を考え出した。

原告代表者は、そのような意匠の写真立てを被告服部製鏡に製造させることとし、その略図を、作図に長じていた原告の専務取締役であるA（原告代表者の息子）に描かせ、Aは、その略図を持って、同年5月の終わりが6月初めころ、被告服部製鏡を訪れ、同被告に対し、サンプルの製作を依頼する旨伝えた。被告服部製鏡は、間もなくサンプルを製作して原告に提出した。そのサンプルの形態は、本件写真立てと同一の形態であった。原告代表者はサンプルに満足し、同年6月25日から同月27日まで東京ビッグサイト（東京国際展示場）で開催されるインターナショナルハウスウエアショーに出品展示するための本件写真立ての製作を被告服部製鏡に依頼した。原告は、インターナショナルハウスウエアショーに、本件写真立てを「シースルーアートフレーム」という商品名で出品し、展示及び商談を行った。

(2) 原告は、平成10年7月9日、大阪装粧品工業協同組合に対して、本件写真立て（商品名「シースルーアートフレーム」）につき、同組合の登録品制度に基づく商品登録の申請を行った。同組合の登録品制度は、模造類似品の流通の防止を図り、組合員の製品の保護、育成を図るために制定された制度であり、既存製品と形態が同一でないことが登録の要件であり（形態が同一ならば、サイズ、色彩、柄等が違っていても登録されない。）登録が申請された製品は、申請者名を伏せて、組合の広報誌「大装工（OSSK）スポットニュース」に、品名、特長、サイズ、使用素材等が記載され、現物写真が掲載され、全組合員に公開通知され、その間組合事務所に展示される。公開期間中に異議申立てがない場合、定例役員会で審査され、登録が認定される。登録が認定されたことは、申請者に通知されるとともに、組合の広報誌に掲載される。原告及び被告ランリイは、同組合の組合員である。本件写真立ては、同年7月中旬ごろ、組合の広報誌に掲載され、組合事務所に展示された。そして、同年8月20日までの異議申立期間に異議申立てがなかったことから、同年9月8日、登録が認定された。

(3) 原告は、平成10年9月2日から同月4日まで、東京のギフトショーに参加して、本件写真立てを展示し、商談を行った。原告は、被告服部製鏡に原告製品の製造を委託し、同被告から仕入れ、同月5日から、原告製品の販売を開始した。原告製品には、サイズ大（縦型は縦190mm横155mm、品番ID300。横型は縦142mm横202mm、品番ID301。）サイズ中（縦型は縦156mm横129mm、品番ID200。横型は縦115mm横168mm、品番ID201。）サイズ小（縦型は縦125mm横107mm、品番ID100。横型は縦94mm横137mm、品番ID101。）があった。

(4) 本件写真立て（商品名「シースルーアートフレーム」）は、平成10年9月17日、財団法人生活用品振興センターのデザイン保全制度により、デザイン寄託登録され、同センターの同月発行のデザイン公報に掲載された。

(5) 原告は、平成10年10月21日、本件写真立ての意匠（すなわち本件登録意匠）について意匠登録出願をした。原告は、その出願と同時に、意匠法4条2項の適用を受けようとする旨が記載された書面とともに、同法3条1項1号又は2号に該当するに至った意匠が同法4条2項の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面として、インターナショナルハウスウエアショーの出品者名簿の写し等の特許庁長官に提出した。本件意匠権は、平成11年8月13日、登録され、同年11月29日、意匠公報が発行された。原告は、平成10年10月21日、原告製品二の意匠について、本件登録意匠を本意匠とする類似意匠の出願をし、これについては、平成11年8月13日、本件登録意匠の類似意匠として登録され、同年11月30日、意匠公報が発行された。

(6) 被告服部製鏡は、平成10年5月終わりが6月初め、原告の依頼でサンプルを製作したが、同被告代表者は、そのうちの一つを取引先である被告ランリイの会長のBに渡し、販売を申し入れ、Bは、これを了解した。Bは、被告服部製鏡代表者に、更に大小種々のサイズにつき縦型、横型のサンプルをそろえるように

依頼し、被告服部製鏡は、これを製作して被告ランリイに渡した。そのサンプルのねじは、周囲にすじを有する円柱形（丸形）であった。被告ランリイは、同年6月10日ごろ、これらのサンプルを写真に撮って現像し、その写真を用いて本件写真立てのチラシを100枚ほど作成した。そのチラシには、八-1号サイズ大（被告ランリイ品番LC1001）、八-1号サイズ中（LC801）、八-1号サイズ小（LC601）、二号サイズ大（LC1000）、二号サイズ中（LC800）、二号サイズ小（LC600）の被告製品の写真が掲載されていた。被告ランリイは、このチラシを全国の取引先に配布し、商談を進めた。被告服部製鏡は、八-1号製品及び二号製品を製造し、同年8月7日から、これらの製品を被告ランリイに販売し、被告ランリイは、同日から、これらの製品の販売を開始した。被告服部製鏡が被告ランリイに販売した製品は、被告服部製鏡が原告に販売した製品と比較すると、原告に販売した製品は、枠の表面が若干湾曲し、クロームメッキを施されており、ねじが丸形であったのに対し、被告ランリイに販売した製品は、枠の表面が扁平であり、メッキが施されずアルマイトの地肌であり、ねじは先端が丸みを帯びた六角形であった。しかし、原告に販売した製品と被告ランリイに販売した製品の形態は、それ以外は同一であり、全体として同一の形態と評価できるものであった。被告服部製鏡が被告ランリイに販売した製品のねじは六角形であり、サンプルの丸形のねじとは異なっていたため、被告ランリイが販売する製品は、ねじの形が、サンプルを撮影したチラシと異なることとなった。そこで、被告ランリイは、被告服部製鏡に抗議をした。

(7) Aは、平成10年9月18日、丸善書房で、原告製品と同一の形態の本件写真立てが販売されていることを発見し、原告はこれを入手した。同年9月19日、原告代表者が被告服部製鏡代表者に電話をして問いただしたところ、被告服部製鏡代表者は、被告ランリイに売った写真立ては本件写真立てとは全然違う商品であると答えた。

そこで、原告代表者とAは、同年9月21日、被告ランリイを訪れ、被告ランリイ代表者、同被告の副社長であるCと面談し、本件写真立ては原告代表者が創作し、原告が被告服部製鏡に製作を依頼して販売していたこと、本件写真立ては、被告ランリイも組合員である大阪装粧品工業協同組合に原告の商品として登録済みであり、財団法人生活用品振興センターにもデザイン寄託登録されていることを説明し、本件写真立ての販売の中止を要請した。被告ランリイの会長のBも途中から同席した。被告ランリイは、本件写真立ては被告服部製鏡が持ち込んだものであり、被告ランリイは無関係であって、原告と被告服部製鏡で話し合っしてほしいと述べた。

(8) 平成10年9月22日、被告服部製鏡代表者が原告を訪れ、原告代表者、Aと面談した。被告服部製鏡代表者は、本件写真立てを被告ランリイに販売したことを認め、原告に販売している製品と被告ランリイに販売している製品とは、全然違うとして、原告の製品は枠が丸みを帯びているが被告ランリイの製品は枠が扁平である点、原告の製品は枠につやがあるが被告ランリイの製品は枠につやがない点、原告の製品のねじは丸形であるが被告ランリイのねじは六角形である点で相違すると述べた。これに対し、原告代表者は、被告ランリイに販売された製品と原告に販売された製品は形態が同じである旨述べた。被告服部製鏡代表者は、被告ランリイの会長には世話になった恩義があり、昨今被告ランリイにヒット商品を提供していないので、ヒット商品になればと思って本件写真立てを提供したと述べた。原告代表者は、同月末までで被告ランリイに本件写真立てを販売するのをやめるよう求めたが、被告服部製鏡代表者は、被告ランリイでは本件写真立てを定番商品としてスーパーマーケットの業界に販売しており、平成11年2月まで商品の変更はできないからそれまで待つと述べた。原告代表者は、平成10年11月末まで待つという提案をしたが、被告服部製鏡代表者は、それに同意せず、本件写真立ての販売をやめることは難しいが、原告のみに売る商品を考案して埋め合わせをするから目をつぶってほしいと述べた。原告代表者は、これに同意しなかった。被

告服部製鏡代表者は、被告ランリイに話をしてみると述べて帰ったが、被告服部製鏡は、その後も本件写真立てを製造して被告ランリイに販売し、被告ランリイは販売を継続している。原告は、同年12月20日、被告服部製鏡との取引を中止し、他社へ本件写真立ての製造を依頼するようにして、原告製品を販売している。

(9) 平成10年10月16日、大阪装粧品工業協同組合の担当者が被告ランリイの事務所を訪れ、本件写真立てが同組合の登録品制度により商品登録されたことを示す同組合の広報誌を見せ、被告ランリイも組合員であり、組合で決まったことは守らなければならない旨述べ、本件写真立ての販売をやめるように要請した。これに対し、被告ランリイの会長であるBは、本件写真立ては販売先の定番商品となっているから、直ちに販売を中止することは難しく、半年ほど後に販売をやめるように努力すること、本件写真立ては、被告ランリイが被告服部製鏡から購入しているものであるから、被告服部製鏡と話をしてほしいことを述べた。

(10) 原告が被告服部製鏡との取引を中止した後、被告服部製鏡は、被告ランリイに販売するハ-1号製品及び二号製品のねじを丸形に変更したが、品番は変更しなかった。被告服部製鏡は、平成11年5月から、従前より被告ランリイに販売していたハ-1号製品、二号製品に加え、イ号製品及びロ号製品を製造し被告ランリイに販売するようになり、被告ランリイは、同月から、ハ-1号製品及び二号製品に加え、イ号製品及びロ号製品の販売を開始した。以上の事実が認められる。

3(1)ア 被告服部製鏡代表者は、その陳述書である乙第10号証において、本件写真立ては被告服部製鏡代表者が平成10年初めごろ考案した旨、紙芝居のようにサイド面から出し入れできる構造のものは、他の業界でも利用されていて、決して斬新なものではない旨を記述している。

また、被告服部製鏡代表者は、その本人尋問において、本件写真立ては、被告服部製鏡代表者が、Vカットマシンを購入してからすぐに発案した旨、被告服部製鏡代表者は、鏡の4本のフレームのうちの1本につき接着剤を塗布する方向を間違えたため鏡の裏の亚克力板が抜けるようになっている不良品や、地下鉄、バスのスライド式の広告、食堂のメニュー立てなどを参考にして本件写真立てを考え出した旨を供述している。

そこで、これらの記述、供述の信用性について検討する。

イ(ア) 乙第8ないし第10号証、被告服部製鏡代表者本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。被告服部製鏡は、平成10年2月、株式会社奥村機械製作所製のVカットマシンを購入した。Vカットマシンを用いると、鏡や写真立てのフレームの角に当たる部分をV字状に切断することができる。被告服部製鏡では、従前は、4本のフレームを別個に製作して鏡に接着していたが、そのような方法によると、接着の方向を間違えて不良品が生じたり、角が手を切るような状態になるという不都合があった。Vカットマシンを用いることにより、1本のフレームを3か所で曲げることになり、接着の方向を間違えて不良品が生じることがなくなり、角も丸くできるようになり、良い製品が量産できるようになった。

以上の事実が認められる。

(イ) しかし、このようなVカットマシンを導入することによる利点は、鏡を製作する場合にも発揮され、鏡ではなく写真立てを製作する場合にのみ特に発揮されるものではない。また、乙第11号証の1、2によれば、被告服部製鏡は、株式会社ケイカンパニーに、平成10年1月31日及び同年5月2日に「ST700恋人」という鏡を販売したことが認められ、この鏡の製造工程が、Vカットマシンの導入によって改善されたことは推認されるが、同年2月にVカットマシンを導入した直後に被告服部製鏡が写真立てを製造したことを裏付ける証拠はない。したがって、Vカットマシンの購入の事実により本件写真立ての製造が裏付けられるとは認められない。

ウ 被告服部製鏡代表者は、その本人尋問において、平成10年9月22日、原告代表者に対し、本件写真立ての販売をやめることは難しいが、原告のみに売る商品を考案して埋め合わせをするから目をつぶってほしい旨言ったと供述している。

しかし、もし被告服部製鏡代表者が本件写真立てを創作したのだとすれば、本件写真立てを被告ランリイに販売するかどうかは、被告服部製鏡が自由に決められるはずである。それにもかかわらず、被告服部製鏡代表者の前記供述は、本件写真立ての販売が原告との関係で制限されることを前提としている。そうすると、被告服部製鏡代表者の前記供述は、本件写真立てを同人が創作したという主張に相反するものと認められる。むしろ、被告服部製鏡代表者の前記供述は、原告の創作した本件写真立てを被告服部製鏡が無断で被告ランリイに販売したことを責められ、そのことを容赦してもらうために述べられたものであると考える方が自然である。

エ 被告服部製鏡代表者は、その本人尋問において、平成10年9月22日、原告から、本件写真立てを見本市に出すと聞いた旨、及び自分の開発したものを原告のものとして見本市に出されると困る旨供述している。

しかし、もし被告服部製鏡代表者が本件写真立てを創作したのだとすれば、平成10年9月22日、原告から、本件写真立てを見本市に出すと聞いたときに、強く反対するはずであり、そのように反対した旨の供述がないところからすると、本件写真立ては被告服部製鏡代表者が創作したものではないと考えられる。

オ(ア) 被告服部製鏡代表者は、その本人尋問において、鏡の4本のフレームのうちの1本につき接着剤を塗布する方向を間違えたため鏡の裏のアクリル板が抜けるようになっている不良品に言及し、乙第10号証の陳述書には、電車内のスライド式の掲示板の写真が添付されている。

(イ) しかし、乙第10号証の陳述書には、そのような不良品を参考にした旨の記述はなく、弁論の全趣旨によれば、被告らの提出する準備書面にも、そのような不良品を参考にした旨の記載はなく、電車内のスライド式の掲示板が指摘されているにとどまる(被告ら平成12年7月3日付け第二準備書面3頁)ことが認められる。そうすると、不良品を参考にしたという被告服部製鏡代表者の前記供述は、にわかに信用し難い。

また、乙第10号証の陳述書に写真が添付された電車内のスライド式の掲示板は、枠はすべて固定されており、掲示物の前にある透明板が横にスライドするものであり、枠のうち一本が裏板に固定されていて裏板とともにスライドする本件写真立てとは構造を異にするものであるから、電車内のスライド式の掲示板を参考にして本件写真立てを考え出したという供述も、直ちには信用し難い。被告服部製鏡代表者の供述にいう食堂のメニュー立ては、その構造が明らかでない。

さらに、電車内の掲示板のようなものをも含めて、横方向から出し入れするという構造を広くとらえれば、そのようなものは他の業界でも利用されているという余地も否定し得ない。しかし、前記のとおり、電車内の掲示板のようなものは、本件写真立てと構造を異にするというべきであり、本件写真立てと構造の同じものが他の業界でも利用されていたことを認めるに足りる証拠はない。また、被告服部製鏡代表者は、その本人尋問において、写真立てには、枠とともに裏板がスライドするものがなかった旨述べているから、写真立てとしては、本件写真立ての構造及び意匠は斬新なものであったと推認される。

カ 甲第1号証、第2、第3号証の各1、2、第10号証の1ないし3、第11、第12号証及び原告代表者本人尋問の結果によれば、原告は、本件写真立てについて、意匠登録出願、大阪装粧品工業協同組合への商品登録、財団法人生活用品振興センターへのデザイン寄託登録を行っていたことが認められ、これに、前記イないしオの事情を合わせ考えるならば、前記アの被告服部製鏡代表者の記述及び陳述は、信用するこ

とができないというべきである。

(2) 被告服部製鏡代表者は、その陳述書(乙第10号証)において、本件写真立ては、被告服部製鏡代表者が見本を原告に提供し、被告服部製鏡が積極的に原告に売り込んだ旨を記述している。しかし、前記2の認定事実のとおり、本件写真立ては原告代表者が創作したものであるから、被告服部製鏡代表者のこの記述は、信用することができない。

(3)ア 被告服部製鏡代表者は、その陳述書(乙第10号証)において、原告に対して本件写真立ての見本を提供する際、同じ商品を被告ランリイにも販売する旨明言したと記述している。

また、被告服部製鏡代表者は、その本人尋問において、次のように供述している。被告服部製鏡代表者は、原告に、本件写真立てを被告ランリイにも販売すると言った。被告服部製鏡代表者は、平成10年6月10日ごろ、Aから、被告ランリイへ出荷している製品と全く同じ製品を原告へ出荷されると価格競争を受けて困るから、製品を変えてくれと言われた。そこで、被告服部製鏡は、原告にはビスが丸形の製品を販売したが、被告ランリイには、同月下旬ごろから、ビスが六角形の製品を販売した。被告服部製鏡代表者は、平成10年9月22日、原告へ赴いた際、原告に対し、Aにサンプルを渡したときに本件写真立てを被告ランリイにも販売すると言った旨、及び本件写真立てを被告服部製鏡代表者が考案して作ったものである旨を述べた。原告からは、本件写真立てを被告ランリイに売るのはやめてくれということしか言われなかった。

イ しかし、証人Bは、その証言において、平成10年9月、原告代表者と原告専務取締役のAが被告ランリイを訪れ、本件写真立てにつき、「大阪装粧品工業協同組合に登録されており、原告が考えた商品なので、被告ランリイは販売を中止してくれ。」と申し入れた旨供述している。また、被告服部製鏡代表者は、その本人尋問において、同月22日、原告代表者から、本件写真立てを被告ランリイに売らないように言われたと供述している。もし、被告服部製鏡代表者が、本件写真立てのサンプルを原告に渡す際、原告に対し、本件写真立てを被告ランリイにも販売することを述べていたとすれば、平成10年9月に至ってから、原告が、被告ランリイ及び被告服部製鏡代表者に対し、被告ランリイによる本件写真立ての販売の中止を申し入れるはずはないと考えられる。それにもかかわらず、原告がこのような申し入れをしているところからすると、被告服部製鏡代表者が、原告に対し、本件写真立てを被告ランリイにも販売すると述べたということは、信用できない。

被告服部製鏡代表者が、原告に対し、本件写真立てを被告ランリイにも販売すると述べていなかったとすると、「Aから、被告ランリイへ出荷している製品と全く同じ製品を原告へ出荷されると価格競争を受けて困るから、製品を変えてくれと言われた。そこで、被告服部製鏡は、原告にはビスが丸形の製品を販売したが、被告ランリイには、平成10年6月下旬ごろから、ビスが六角形の製品を販売した。」という被告服部製鏡代表者の供述も、信用することができない。

ウ 前記2の認定事実のとおり、原告代表者が本件写真立てを創作したものであることからすると、もし、被告服部製鏡代表者が、平成10年9月22日、原告へ赴いた際、原告に対し、本件写真立てを被告服部製鏡代表者が考案して作ったものである旨を述べたとすれば、原告代表者は強く反発したものと推認される。しかし、原告代表者が強く反発したという事実は、原告代表者本人尋問及び被告服部製鏡代表者本人尋問の各結果からうかがうことはできない。そうすると、被告服部製鏡代表者が、平成10年9月22日、原告に対し、本件写真立てを被告服部製鏡代表者が考案して作ったものである旨述べたということは、信用できない。

(4) その他、乙第10号証の記述及び被告服部製鏡代表者本人尋問の結果のうち、前記2の認定事実と反す

る部分は、前記2掲記の各証拠に照らして、信用することができず、他に前記2の認定を左右するに足りる証拠はない。

#### 4(1) (抗弁の検討)

以上の認定に基づき、本件意匠権に関する被告らの抗弁(1)ないし(3)について検討する。

被告らが主張する出願前公知、冒認出願の抗弁は、本件写真立ての意匠(本件登録意匠)を被告服部製鏡代表者が創作したことを前提とするものであり、また、先使用の抗弁は、被告服部製鏡代表者が、本件登録意匠を知らないで自ら同一又は類似の意匠を創作したことを前提とするものである。しかし、前記2の認定事実のとおり、本件写真立ての意匠(本件登録意匠)は原告代表者が創作したものであり、被告服部製鏡は、原告から本件写真立ての製造を委託されたものであって、本件写真立ての意匠(本件登録意匠)を被告服部製鏡代表者が創作したこと、及び被告服部製鏡代表者が本件登録意匠を知らないで自ら同一又は類似の意匠を創作したことは、いずれも認められない。したがって、出願前公知、冒認出願の抗弁は認められず、また、先使用の抗弁も認められない。」

### 【78 - 地】

#### 大阪地裁平成14年4月25日判決(平成11年(ワ)第5104号、特許権侵害差止等請求事件)

先使用権認否：×

対象：実装基板検査位置生成装置及び方法(特許権)

#### 〔事実〕

出願日 昭和61年12月5日

- ・平成7年12月20日から平成13年10月31日まで 被告は、ウィンドウズ化前の装置等としてイ号物件、ロ号物件及びニ号物件を製造販売し、ウィンドウズ化後の装置等としてイ号物件、ロ号物件及びニ号物件を製造販売。

#### 〔判旨〕

「4 第1特許権についての争点4(先使用による通常実施権)

(1) 被告は、第1特許出願前から研究開発及び製造の準備を行っていたというイ号装置を根拠として先使用による通常実施権があると主張する。

(2) 仮にイ号装置の発明がイ号物件目録記載のとおりであるとすれば、イ号装置が、検査位置算出手段において、検査プログラム生成手段によって生成され、記憶されている検査プログラムの部品装着情報と形状情報を用いて、部品の検査対象となる場所のレーザ掃引基準位置の算出と、算出されたレーザ掃引基準位置とレーザ掃引情報によるレーザ掃引とを交互に行うことにより、はんだブリッジの有無を検査するものである(イ号物件目録のイ号装置の全体構成欄)点で、検査プログラムを生成し、これに基づいて検査位置算出手段においてレーザ掃引場所を算出し、この検査位置の算出と算出した検査位置に対するレーザの掃引とを交互に行うことにより部品実装基板の上のはんだ付けの状態等を検査するイ号+ロ号システムと共通するところがないわけではない。

しかし、イ号装置が、部品位置データ入力手段がイ号物件目録第2図のプログラミングユニットのジョイスティックを操作してXYステージを移動させ、レーザビームが検査すべき部品の所定の一点(部品基準位置)を照射する位置でスイッチ(SET)を操作して、その実装基板上に設定した座標系における座標(部品装着情報)を入力する(イ号物件目録の第3) 検査位置の算出に必要なパーツデータ選択手段

としても、各部品の種類及びパーツ をそれぞれ同目録第 2 図のプログラミングユニットのセレクト SW 及びデジタル SW で入力する必要がある（同目録第 5、第 6）というものであるのに対し、イ 号 + ロ 号システムは、基板上に実装された各部品について、それぞれの部品を識別するためのユーザ部品コード及び部品装着情報を含む CAD データ記憶手段を有する（ロ 号物件目録の CAD データ記憶手段欄）、パーツデータの選択も、CAD 展開処理手段において自動的になされる（同目録の CAD 展開処理手段欄）という構成を備えるものである。すなわち、イ 号装置とイ 号 + ロ 号システムとの間には、部品装着情報を手動で入力する必要があるか、自動的に入力されるため、手動入力は不要であるか、パーツデータの選択も、手動で入力する必要があるか、自動的に入力されるため、手動入力は不要であるかという点で、大きく相違する。のみならず、この相違点は、係員の作業負担の軽減、登録作業の効率化及び登録ミスが発生防止という第 1 発明の作用効果の観点においても、顕著な相違をもたらすことは容易に推認することができる。

(3) したがって、イ 号装置に具現された発明には、イ 号 + ロ 号システムの発明と同一性があるとはいえないから、イ 号装置の発明の完成時期や事業の準備時期及び被告の善意について判断するまでもなく、被告の主張する先使用による通常実施権は認めることができない。」

## 【 79 - 地】

東京地裁平成 14 年 6 月 24 日判決（平成 12 年(ワ)第 18173 号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：×

対象：6 本ロールカレンダーの構造及び使用方法（特許権）

### 〔事実〕

- ・昭和 59 年 9 月 被告は、三晃プラスチック株式会社（以下、「三晃プラスチック」という。）からカレンダーラインの新設および改造に関する打診を受けた。
- ・昭和 59 年 9 月 27 日 上記打診は、M 型ラインの改造についての引合いとして、被告の案件発番台帳に記帳された。
- ・昭和 59 年 11 月 8 日 被告の鍛圧機械事業部の U 技師長ら 4 名が三晃プラスチック土浦工場に出向き、詳細な打ち合わせを行った。この打合せの中で、三晃プラスチックは、最高 2.5mm の厚物シートの生産にも対応するためカレンダーの型式は F 型 5 本ロールとすること、第 1 ロールとの間隙が調整可能な傾斜型フィードミルを配置してほしい等の要望を伝えた。
- ・昭和 60 年 2 月 6 日 被告は、横浜第 2 工場に台湾の富順興業の社長 Y らの訪問を受け、被告の鍛圧機械事業部の U 技師長らに対応し、本件図面を示したところ、Y は「M + 1」型 6 本カレンダーに興味を示した。
- ・昭和 60 年 2 月 8 日 被告は、三晃プラスチックの要望事項について技術的な観点から検討を重ね、傾斜型フィードミルを要望通りの位置に配置することは第 1 ロールとの関係において困難であること、被告には F 型 5 本ロールカレンダーの設計製作実績がなく、F 型 5 本ロールカレンダーの問題点も指摘され、検討の結果 6 本ロールカレンダーを提案することとし、

本件図面を作成。同図面は、被告内部において図面登録された（従来のM型カレンダーに最終第5ロールの直下に第6ロールを加えた配置であることから、被告において、「M+1型カレンダー」と呼ぶようになった）。その後、三晃プラスチックとの取引交渉は進展せず、契約不成立に終わった。

・昭和60年3月8日 被告のU技師長らは、台湾の富順興業を訪問し、YからM+1型6本ロールカレンダーのフローシートの送付を求められたため、これを送付。しかし、被告は、原告による本件特許出願に至るまでに富順興業から「M+1型カレンダー」の受注を受けるに至らなかった。

・昭和60年3月12日頃 被告は、理研ビニル工業株式会社から、本件逆L型4本、M型5本又はM+1型6本ロールカレンダーに関して照会を受けたことがあったが、最終的には見積もりを出すに至らなかった。

出願日 昭和60年7月5日

・昭和63年 被告は、初めて被告装置を同一の構成を有する6本ロールカレンダーの受注を受けた。

〔判旨〕

「1 争点1（先使用）について

(1) 被告乙3発明と本件発明との同一性

ア 構成要件Gの充足性について

(ア) 本件図面には、ロールの周速に関して特別の記載がない。しかし、以下のとおりの理由から、本件図面が作成された当時の技術に照らして、後方のロールの周速を順次速くする構成を当然の前提としていと解するのが相当である。

a 本件発明の出願公告時の明細書（出願公告公報）2頁左欄29行目ないし35行目には、「Z型4本カレンダー（第1図）の下側にロールR5を設けたM型5本カレンダー（第14図）が一部で使用されているが、この型式では圧延された材料が第14図の太実線に示す様にロールR4の表面に沿わせてから該ロールより剥がされる場合、ロールR5の周速をロールR4より遅くしなければならない。」と記載され（甲2）また、同明細書のその他の部分の記載においても、材料が周速の速いロールに巻き付いて移動することが当然の前提とされている。同記載に照らすならば、本件特許出願がされた昭和60年7月ころにおいて、シートは、周速の速いロールに巻き付いて移動するように制御されることが技術的常識となっていたことが窺える。

b 被告は、昭和43年に米国のアダムソンユナイテッドカンパニーと技術提携を行い、同社からカレンダー装置についての技術の導入を行った（乙21、26）。同社は、当時、カレンダーロールについて、後方のロールの周速を順次速くする技術を発表していた（乙16、26）。また、被告が製造、販売した製品の確定仕様書（乙22ないし24）によれば、逆L型4本ロール、Z型4本ロール、M型5本ロールのカレンダーにおいて、後方に行くに従って、ロール周速を順次速くしていく技術を採用していたことが認められる。

(イ) これに対して、原告は、甲7、8には、ロールを等速とすることが示されており、これによれば本件発明当時はロールを等速とすることが通常であったと主張する。しかし、甲7、8は、いずれも4本口

ールカレンダーにおいて、最終的に厚さを決定する第3ロールと最終第4ロールについて、等速とする旨が記載されているにすぎないのみならず、これらが発行されたのは、それぞれ昭和40年4月、同36年10月であり、本件発明や被告乙3発明のころより相当に前のものであること、被告は前記のとおり、昭和43年以降、後方のロールの周速を速くする技術を導入していると認められることから、原告の主張は採用できない。

イ その他の構成要件の充足性について

(ア) 被告乙3発明は、「ゴム及びプラスチック等の高分子用カレンダー」であることから構成要件Aを充足する。また、被告乙3発明は、本件図面に示されたロールの配置から明らかなように、構成要件BないしFを充足する。さらに、被告乙3発明は、6本ロールカレンダーの構造に関する発明であるから構成要件Hを充足する。

なお、確かに、本件図面のみからは、構成要件E（第5ロールに軸交叉装置が備えられていること）及び構成要件F（第6ロールに間隙調整装置が備えられていること）を読みとることができない。しかし、本件明細書添付の第7図（従来例）には、従来技術として、最終ロールに間隙調整装置が備えられ、最終ロールの直前のロールに軸交叉装置が備えられているものが示されていることから、被告乙3発明は、構成要件E及びFを充足していると解するのが相当である。

(イ) また、原告は、本件図面（乙3）のような6本ロールの配置構成を前提としても、ロールの回転方向やバンクを作る位置を変えることによって、少なくとも9種類の多様な圧延パスラインの選択が可能であるから、被告乙3発明は、本件発明の構成要件G以外の要件を充足したということとはできないと主張する。

しかし、原告の上記主張は、以下のとおり採用できない。

a 本件発明の出願公告時の明細書（甲2）の2頁左欄3行目ないし14行目には、「ゴム及びプラスチック等高分子用カレンダーとしては、逆L型4本カレンダー・・・等の4本ロール型式のカレンダーが多く使用されて来た。然るにこれら4本ロール型式のカレンダーにおいては、ゴム及びプラスチック等高分子用カレンダー材料がロールによって圧延される場合を生ずる、ロール間隙を通過しきれない過剰材料の溜り、所謂バンクがB1、B2、B3の3ヶ所しか形成されない為、材料の転換が不十分で、圧延されたシート等の品質、外観等の面で満足なものが出来ないことがある。」と記載されているとおり、カレンダーにより圧延される製品の品質を向上させるためには、圧延作用を担うバンク数を増加する必要があることについては、当時の技術常識であったと認められる。

b 確かに、本件図面のロール配置を前提とした場合には、抽象的には、原告主張のような多種の圧延パスラインを選択することが可能である。しかし、上記の技術常識に沿って、できる限り多くの（すなわち、5個の）バンクを使用することを意図した場合には、本件明細書添付の第1図と同じ位置にバンクを形成するのが合理的であるといえる。

したがって、本件図面に示された被告乙3発明は、本件発明のG以外の要件を充足する構成が開示されている。

(ウ) さらに、原告は、以下のとおり主張する。

すなわち、被告が本件発明の出願後に特許出願した甲9発明には、最終のカレンダーロールを隣接するカレンダーロールに対して近接離反可能に取り付けた構成が記載されていることに照らすならば、被告は、本件図面において、専ら、本件発明とは異なる甲9発明のみの実施を意図していたと主張する。

しかし、甲9発明は、6本ロールカレンダーにおいて、最終ロールを近接離反可能に取り付けることを

予定したものであって、本件発明を実施する意図と甲9発明を実施する意図とは必ずしも両立し得ないものではないことに照らして、原告の上記主張は、採用できない。

#### ウ 小括

以上の事実によれば、被告乙3発明は、本件発明のすべての構成要件を充足していると解するのが相当である。そして、被告装置は、被告乙3発明の構成のすべてを充足している。

#### (2) 事業の準備

法79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である（前記最高裁判所第2小法廷昭和61年10月3日判決）。以下この観点から判断する。

#### ア 事実認定

証拠（各認定事実の末尾に摘示した。）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、この認定を覆すに足る証拠はない。

#### (ア) 本件図面作成の経緯

a 被告は、昭和59年9月、三晃プラスチックから、カレンダーラインの新設及び改造に関する打診を受け、同打診は、同月27日、M型ラインの改造についての引合いとして案件発番台帳に記帳された（乙1、25）。

同年11月8日、被告の鍛圧機械事業部のU技師長ら4名が三晃プラスチック土浦工場に出向き、詳細な打合せを行った。この打合せの中で、三晃プラスチックは、世界一品質の高い硬質シートを生産できる設備としたいこと、最高2.5mmの厚物シートの生産にも対応するため、カレンダーの型式はF型5本ロールとすること、第1ロールとの間隙が調整可能な傾斜型フィードミルを配置してほしいことなどを要望し、発注時期として、早くても昭和60年夏から秋であることなどを伝えた（乙2、25）。なお、出張報告書（乙2）には、技術的事項として、従来型のF型に関する若干の記載がされているのみである。

b 被告は、三晃プラスチックの要望事項について、技術的な観点から検討を重ねた。傾斜型フィードミルを三晃プラスチックの要望通りの位置に配置することは、第1ロールとの関係において困難であること、そもそも被告にはF型5本ロールカレンダーの設計製作実績がなく、F型5本ロールでは、第3ロールと第4ロールとの間のバンクの回転が不安定となることが予想されるなどの問題点が指摘された（乙25）。

c 被告は、検討の結果、6本ロールカレンダーを提案することとし、本件図面を作成した（乙3、25）。同図面は、昭和60年2月8日に被告内部において図面登録された（乙4）。本件図面には、「26 X 78 M+1 TYPE PRECISION CALENDER」と表題が付され、第1ないし第6ロールが被告装置と同一の配置で図示され、装置全体の概略的な構造、寸法等が記載されているのみである。

被告において、従来のM型カレンダーの最終第5ロールの直下に第6ロールを加えた配置であることから、「M+1型カレンダー」と呼ぶようになった。

d しかし、三晃プラスチックとの取引交渉はその後進展することなく、結局、契約不成立で終わった。

#### (イ) 被告乙3発明の実施に関するその他の引合い

a 被告は、昭和60年2月6日、横浜第2工場に富順興業のYらの訪問を受け、前記鍛圧機械事業部

のU技師長らに対応した(乙6、25)。

被告は、Yに対して本件図面を示したところ、Yは即座に「これがいい」と発言し、「M+1」型6本ロールカレンダーに興味を示した。その後、同年3月8日、被告のU技師長らが台湾の富順興業を訪ね、Yは、将来的には半硬質シート生産用カレンダーの設置を考えていること、富順興業はヨーロッパ、日本を主体に設備の技術調査を行っていること、カレンダーの型式について、5本か6本ロールに関心を持っていることなどの説明を受けた。そして、YからM+1型6本ロールカレンダーのフローシートの送付を求められたため、これを送付した(乙5、25)。しかし、被告は、原告による本件特許出願に至るまでの間に、富順興業から「M+1型カレンダー」について受注を受けるには至らなかった。

b 被告は、昭和60年3月12日ころまでに、理研ビニル工業株式会社から、逆L型4本、M型5本又はM+1型6本ロールカレンダーに関して照会を受けたことがあったが、最終的に見積りを出すには至らなかった(乙6、25)。

#### (ウ) 被告のカレンダーに関する製造実績等

被告は、昭和60年2月ころまでに、逆L型4本ロールカレンダー、L型4本ロールカレンダー、Z型4本ロールカレンダー、傾斜Z型4本ロールカレンダー、M型5本ロールカレンダー等については、製造受注した実績があった(乙22ないし24、26)。また、被告は、ロール軸交叉装置、ロール間隙調整装置についても、M+1型ロールカレンダー以外の装置については、製造受注した実績がある(乙26)。

被告が上記逆L型4本ロールカレンダー、Z型4本ロールカレンダー、M型5本ロールカレンダー等を受注し、製造するに際しては、確定仕様書を作成し、各ロール配置とそれに伴う附属設備等を記載した詳細な図面を作成している(乙22ないし24)。

しかし、被告は、本件発明の出願日である昭和60年7月5日前に被告装置と同一の構成を有する6本ロールカレンダーを受注したことはなく、はじめて受注したのは昭和63年になってからである(弁論の全趣旨)。

#### (エ) 事業の準備に関する一般的な工程

a 本件発明の実施品である塩化ビニル等の高分子用6本ロールカレンダーは、顧客の発注を受けて、個別的な用途に合わせて製造する製品である(弁論の全趣旨)。製造、販売の対価(販売価格)は製品の仕様により異なるが、カレンダー本体部分のみでも1億7000万円ないし2億円余りであり、周辺機器等として引取ラインや電気設備等を含めると、装置全体では3億ないし4億円余りとなる。受注から装置の完成まで、通常は、数か月から1年程度の期間が必要である(乙33、35)。

b 原告が、本件特許出願日ころ、本件発明の実施品たる6本ロールカレンダーを受注して納品するために行った準備としては、6本ロールカレンダーを生産するに必要な詳細図面を作成すること、本件発明は、従来技術の4本カレンダーより更に2本もロールが増えて、全6本のロールが高速回転することから、綿密なフレームの強度計算の見積りを行うこと、石膏で小さなフレームを作って、フレームの簡易な破壊試験を行い、4本カレンダーと6本カレンダーの強度比較を行うこと、鋼板でフレームを作り、ロールの回転によって生じる力を実際と同一の方向から力をかけてフレームの歪み具合を測定して、4本カレンダーと6本カレンダーのフレームの強度比較を行うこと、以上の試験を踏まえて試作機を製造し、圧延荷重の策定及びロールの適正温度に関するデータを収集することなどがあった(甲12ないし15)。

#### イ 判断

上記認定した事実によれば、被告が、本件特許出願の際、現に本件発明の実施である事業の準備をしていたということはできない。その理由は以下のとおりである。

すなわち、被告は、三晃プラスチックからの打診を受けて、6本ロールカレンダーを提案し、その過程で本件図面を作成したが、本件図面は、装置の大まかな構造を示すものであって、寸法も装置全体の長さを表記した程度のものであって、あくまでも概略図にすぎないこと、被告は、三晃プラスチックからの引合いの過程で作成した本件図面をどのように使用したか(交付したのかどうか、提示したのかどうか)について不明であること、被告が三晃プラスチックに対して提案した「M+1型」カレンダーについて、本件図面の他に、製造や工程に関する具体的内容を示すものは何ら存在しないこと、一般に、高分子用カレンダーのような装置については、顧客の要望にあわせて設備全体の仕様、ロールに用いる材質等を決め、設計を行う必要があるところ、製造、販売するための手順、工程、フレーム等の強度計算等が行われた形跡は全くないこと、被告において、M+1型ロールカレンダー以外の装置について製造の注文を受けた場合には、確定仕様書や各ロール配置とこれに伴う附属設備等を記載した詳細な図面を作成しているが(乙22ないし24)、M+1型ロールカレンダーについては、このような作業が全くされていないこと、確定仕様書には、ロールの形状、寸法、運転速度、周速比、駆動電動機の種類や能力、伝導装置の構成、温度制御の方式、対象となる処理材料等のすべてにわたり、具体的、詳細な内容が記載されるが、そのような書面が存在しないこと等の事実を照らすならば、被告は、本件特許出願時において、本件発明の実施について、実施予定も具体化しない極めて概略的な計画があったにすぎないと解されるのであって、被告において本件発明を即時実施する意図を有しており、これが客観的に認識される態様、程度において表明されていたとは到底いえないというべきである。

よって、本件発明の実施としての事業の準備があったとは認められない。」

## 【80 高】

東京高裁平成14年12月12日判決(平成14年(ネ)第4764号、意匠権侵害差止等請求本訴・反訴請求控訴事件)

先使用権認否：

対象：せいろ用中敷き(意匠権)

〔事実〕

- ・平成11年3月31日前より ムーンビーチ・リゾート株式会社、JALプライベートリゾートオクマ及び名護国際観光株式会社は、被控訴人サランラップ販売株式会社(以下、「被控訴人サランラップ販売」という。)から仕入れた穴あきセパレート紙を使用。株式会社尚美堂、大森食品株式会社、有限会社アンカー商事、オザックス株式会社沖縄営業所及び有限会社沖縄ウチハラは、被控訴人サランラップ販売から仕入れた穴あきセパレート紙を広く業務用に販売。

出願日 平成11年3月31日

〔判旨〕

「第3 当裁判所の判断

- 1 当裁判所は、控訴人の本訴請求については、原判決とは理由を異にするものの結論を同じくし、請求を棄却すべきものと判断し、被控訴人らの反訴請求については、原判決の結論とは異なり、請求を棄却すべきものと判断する。その理由は、以下に述べるとおりである。

2 イ号意匠、口号意匠、本件登録意匠及び乙1の1ないし10に添付のクッキングシートに係る意匠との類否について

(1) 本件登録意匠の構成は、原判決17頁下から3行目から18頁13行目までに認定されたとおりであるから、これを引用する。

また、イ号意匠及び口号意匠の構成は、原判決18頁14行目から19頁7行目までに認定されたとおりであるから、これを引用する。

そして、乙1の1ないし10(10通の証明書)に添付のクッキングシートに係る意匠の構成及び製造、販売の事実関係等は、原判決19頁9行目の「前記」から21頁4行目の「認められる」まで、及び同21頁12行目から同頁下から3行目までに認定されたとおりであるから、これを引用する。なお、被控訴人らは、乙1の1ないし10に添付のクッキングシートを根拠に八号意匠を主張するが、原判決別紙の八号物件目録の記載が上記クッキングシートの意匠を正確に反映したものであるかについては争いがあり、確かに厳密な正確性については疑問の余地もあるので、正確性を期して、原判決と同様に、当裁判所も、八号物件目録の記載によることなく、乙1の1～10に添付されたクッキングシートに係る意匠そのもの(以下、この意匠を「乙1意匠」という。)を検討対象とする。なお、乙1の1～10に添付されたクッキングシートの形状は、相互に透孔の位置に若干のずれがみられるが、意匠の構成としては同一のものであると認められる。

(2) そこで、類否の検討をする。

(2-1) 本件登録意匠、イ号意匠、口号意匠及び乙1意匠の各形態をみるに、いずれも全体を円形状の薄いシート体とし、シート体の内側に円形状の小さい透孔を規則散点状に形成したという基本的構成様を共通とする。そして、透孔の数は、前認定(原判決引用)のとおり、本件登録意匠が25個、イ号意匠が約28個、口号意匠が約21個、乙1意匠が約21個となっており、シートの大きさとの関係にも影響されることを考慮すれば、各意匠における透孔の密度には大差はないものと認められ、さらに、透孔の形状は、各意匠とも円形であり(乙1意匠の透孔のひび割れの点については後に検討する。)透孔の大きさは、各意匠内において同じ大きさであるとの点で共通する。

また、本件登録意匠、イ号意匠、口号意匠及び乙1意匠は、意匠に係る物品がいずれもせいろ用中敷き(穴あきセパレート紙)である点でも一致する。

(2-2) 他方、差異点をみると、(a) 前認定(原判決引用)のとおり、本件登録意匠における透孔は、円形状シートの中心点に1個、その中心点からみて3つの仮想同心円上に、内側から、順次7個、7個、10個とそれぞれほぼ等間隔をもって散点状に分布しているのに対し、イ号意匠、口号意匠及び乙1意匠における透孔は、円形状のシート上の等間隔の仮想平行横線とこれと斜め格子状に交差する等間隔の仮想平行縦線との交点部分に配置され、これらはシート全体にほぼ均等に分布していること、(b) 本件登録意匠においては、シートの周縁上に掛かる透孔がないのに対し、イ号意匠、口号意匠及び乙1意匠においては、シートの周縁上に掛かる透孔が存在している場合もあること、(c) 乙1意匠については、透孔の各開口部の周囲にいわゆるバリが出て不規則なひび割れのように菊花状にめくれた形態となっているのに対し、本件登録意匠、イ号意匠及び口号意匠の透孔の各開口部は、そのような形態ではないことが認められる(甲1、3の1・2、4の1・2、17の1～3、18の1～3、乙1の1～10、検甲3、4、弁論の全趣旨。なお、イ号意匠の実物である検甲3及び口号意匠の実物である検甲4を仔細に見分すると、これらにも透孔開口部の周囲にかすかに不規則なひび割れが存在することが認められる。しかし、類否判断においては、無視して差し支えないほどに目に付きにくく気付きにくい程度のものである。)

(2 - 3) 以上を踏まえて検討するに、上記(2 - 1)に記載のように、本件登録意匠、イ号意匠、ロ号意匠及び乙1意匠に共通する態様、すなわち、全体を円形状の薄いシート体とし、シート体の内側に円形状の同じ大きさの小さい透孔25個前後を規則散点状に形成した態様は、上記各意匠の形態上の基調をなすもので、各意匠の使用状態の共通点と相まって、各意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいものと認められる。差異点のうち、上記(a)の透孔の配置の点は、せいろ用中敷きにおいて、透孔を同心円状に配置したり、格子状に配置したりすることに、格別に意匠としての創作があったものとは認められず、その配置形態自体は従来から普通に見受けられるものであって(乙3、5、6、検乙1の1~3、弁論の全趣旨)、意匠の上記共通する基本的構成態様の中の部分的差異にとどまり、意匠の類否判断に与える影響は微弱であると認められる。また、上記(b)の周縁上に掛かる透孔の存否の点についても、同様に、意匠の上記共通する基本的構成態様の中の部分的差異にとどまり、類否判断への影響は微弱であると認められる。そして、上記(c)の透孔の周囲のバリの点については、乙1意匠の透孔開口部の周囲にみられる不規則なひび割れないし菊花状にめくれた形態は、成形工具の切れ味が必ずしも十分でなかったことによって生じたものであり、クッキングシートの背景に暗色の台紙等を置いて仔細に観察すれば認識することができる程度の微細な差異であって、乙1意匠と上記その他の意匠との類否判断に与える影響は微弱なものにすぎないものと認められる(乙1の1~10、弁論の全趣旨)。

そうすると、本件登録意匠、イ号意匠、ロ号意匠及び乙1意匠は、それぞれ相互に類似する意匠であると認められる。

控訴人は、乙1意匠と本件登録意匠とは類似しない旨主張し、被控訴人らは、イ号意匠及びロ号意匠と本件登録意匠とは類似しない旨主張するが、上記に判示したところからすれば、これらの各主張部分は採用することができない。

3 上記2の認定判断を踏まえて、各争点について判断する。

(1) 争点1(イ号意匠、ロ号意匠と本件登録意匠との類否)について

前判示のとおり、イ号意匠、ロ号意匠と本件登録意匠とは、類似するものと認められるのであり、類似しないものとした原判決の認定判断は相当ではない。控訴人の主張もこれと同旨の限度で理由がある。

(2) 争点2(本件登録意匠における無効理由の存否)について

(2 - 1) 前判示(原判決引用部分も含む)のとおり、乙1意匠と本件登録意匠とは、類似するものと認められる。そこで、乙1意匠が本件意匠登録出願日(平成11年3月31日)より前に、公然と実施され、公然知られた意匠であったものか否か、すなわち、本件登録意匠は、意匠法3条1項の規定に違反して登録されたものであって、無効理由を有することが明らかであるというべきか否かが問題となる。

(2 - 2) 控訴人は、乙1意匠と本件登録意匠との類似性について争うほか、本件登録意匠の新規性の欠如を主張する被控訴人らの主張に対して、概要、次のように主張する(別紙「控訴理由書の要点」第1の1参照)。

そもそも、乙1の1~10には信憑性がなく、これを唯一の根拠として新規性の欠如をいうのは誤っている。すなわち、乙1の1~3は、いずれも沖縄県の会社が使用していたと称する証明書であるが、これを被控訴人サララップ販売から仕入れた事実や使用中の事実は証明されていないし、乙1の4~8は、いずれも1997年又は1998年から2001年1月まで広く業務用に販売していたと称する証明書であるが、これを被控訴人サララップ販売から仕入れた事実も、何人に販売していたかの事実も証明されていないし、乙1の9は1997年4月から2000年9月まで訴外株式会社蝶理プロテックに加工委託したと称するだけの証明書であり、乙1の10は、1997年4月から2000年9月まで上記蝶理プロ

テックが受託製造したと称するだけの証明書である。また、前記乙1の1～10の証明書を裏付けようとして提出された乙2の1～7は、前記各証明書に記載されている長期間にわたり当該製品を取り扱っていたことについて裏付けるものではないし、仮に一時期に当該製品を取り扱ったことがあったとしても、また各書類中に単に「穴あき」と記入されていたとしても、穴の態様は様々のものがあり得るから、これと乙1の1～10の各証明書に添付された製品との関係を特定することはできない。

控訴人は、また、乙1の1ないし10の信憑性等について、次のようにも主張している（別紙「控訴理由書の要点」第2の1(1)参照。争点1に関する主張部分ではあるが、検討すべき対象としては共通する。）これをも斟酌する。

その主張の概要は、乙1の1～10の実施証明書には、具体的な取引を示す正確な日付、種類（型番）、数量などが証明されていないこと、売上元帳、仕入元帳を提出して立証すべきであること、各証明書が「たのまれ証明」であること、各証明書が特許庁長官を名宛人として作成されたからといって証明内容に信憑性を認める根拠にはならないこと、特許庁で作成者の証人尋問がされたわけではないこと、各証明書に添付されたクッキングシートの現物は、証明書のフォームを作成して依頼した被控訴人らから提供されたものであること、乙2の1～7を各証明書の裏付け証拠として認定したのはすざんな認定であることなどをいうものである。

(2-3) そこで、検討するに、乙1の1ないし10は、これらの成立及び内容の信用性を疑わしめるような事情をうかがわせる証拠はなく、これらに加え、乙2の1～7、甲9の2、19及び弁論の全趣旨によれば、乙1意匠は、本件意匠登録出願日（平成11年3月31日）より前に、公然と実施され、公然知られた意匠であったものと認めることができる。この点については、次のとおり付加するほか、原判決が適切に判示するところであるので（原判決19頁9行目の「前記」から21頁4行目の「認められる」まで、及び同21頁12行目から同頁下から3行目まで。争点1に関する部分ではあるが、判断対象は共通する。）これを引用する。

乙1の1ないし10の実施証明書は、それぞれに穴あきセパレート紙を添付した上、証明文言として、「当社は、サランラップ販売株式会社から仕入れた穴あきセパレート紙（添付）を 年 から 年 月 まで使用していたことを証明する。」（乙1の1～3。なお、使用期間は、証明する各社ごとに具体的に記載されている。）「・・（同文）・・広く業務用に販売していたことを証明する。」（乙1の4～8）「当社は、サランラップ販売株式会社から旭化成ポリフレックス株式会社を經由して委託された穴あきセパレート紙（添付）を1997年4月から2000年9月の間、株式会社蝶理プロテックに加工委託していたことを証明する。」（乙1の9）又は「当社は、サランラップ販売株式会社から旭化成ポリフレックス株式会社、伊藤景加工開発株式会社を經由して委託された穴あきセパレート紙（添付）を1997年4月から2000年9月まで製造していたことを証明する。」（乙1の10）と記載しているものである。

確かに、控訴人の主張するように、上記証明文言には、個別具体的な仕入れ、販売等の日付、数量などが記載されておらず、その内容は、定型的でいささか概括的な内容であるといわざるを得ないし、各証明書の印刷部分の内容、文字、レイアウトなどがほぼ一致しており、いずれも被控訴人側において作成・印刷し、証明対象の穴あきセパレート紙も貼付した上で、各社に提示し、各社において、日付、住所、社名、社長等の氏名を記入し（もっとも、乙1の2には個人名の記載はない。）押印し、さらに、貼付された穴あきセパレート紙と台紙にまたがって押印（契印）したものと推測される。そして、上記各証明書は、被控訴人側の依頼により、各社が証明したであろうことも容易に推認し得るところである。

しかしながら、乙1の1～10の各証明書の内容、記載状況、体裁、形状等に照らせば、証明した各社

ないし担当者において、実施証明書にあらかじめ記載された証明文言を認識し、添付の穴あきセパレート紙も確認した上、これを了承して、自らの社名等を記載し、押印したものと推認されるのであり、この認定に反する証拠はない。そうであるとすると、たとえ証明文言を被控訴人側で作成し、穴あきセパレート紙も被控訴人側で添付し、各社に被控訴人側が依頼して証明してもらったものであるとしても、そのことの故をもって直ちに、各実施証明書の信用性（信憑性）を欠くものということとはできない。

そして、上記のことに加え、本件全証拠を検討しても、各社が内容虚偽の証明をしたことなどを疑わせる証拠は見当たらないことをも考慮すれば、乙1の1ないし10の信用性を否定することはできない。

なお、各証明書が特許庁長官を名宛人としている点については、そのことによって当然に信用性を認め得るものではないが、各証明書の作成者は、当該証明書が特許庁における審判などの権利関係を左右する公的手続に使用されるものであることを認識しつつ作成したであろうことが推認されるのであって、原判決もその趣旨で、各証明書が「特許庁長官を名宛人とした」ものであることを摘示したものと解される。したがって、このような点をも一事情として総合的に考慮し、各証明書の信用性を肯定する判断をした原判決に不当な点は認められない。

そこで、上記各証明書の内容を吟味すると、それらは、いささか概括的ではあるが、本件意匠登録出願日である平成11年3月31日より前の時期において（本件結論に影響しないが、出願後の時期をも含め証明されている。）各証明書を作成した会社が、被控訴人サランラップ販売から仕入れた穴あきセパレート紙を使用していたこと（乙1の1～3）被控訴人サランラップ販売から仕入れた穴あきセパレート紙を広く業務用に販売していたこと（乙1の4～8）を証明するものであり、これに、加工委託していた会社（乙1の9）製造をしていた会社（乙1の10）の証明のほか、特定の会社（株式会社尚美堂）関係の取引のみについてはあるが、注文、製造、納品等を裏付ける証拠（乙2の1～7）をも総合すれば、乙1意匠に係る穴あきセパレート紙（クッキングペーパー）が各証明書記載の取引の対象とされていたことを優に認めることができ、これらの事情により、乙1意匠が本件意匠登録出願前に日本国内において公然知られた意匠であったことを推認することができるのである。

乙1の1ないし10の各書証を裏付ける売上元帳、仕入元帳の提出がないことや、作成者の証人尋問を経ていないからといって、上記認定を疑わしめ、あるいはこれを覆すべき理由をうかがわせる証拠はなく、その他、本件全証拠をすべて精査しても、控訴人の上記に関する主張は、採用の限りでないといわざるを得ない。

（2-4）以上によれば、乙1意匠は、本件意匠登録出願日（平成11年3月31日）より前に、日本国内において公然知られた意匠であって、本件登録意匠は、この乙1意匠に類似するものと認められる。そうすると、本件登録意匠は、意匠法3条1項3号の規定に違反して登録されたものであって、無効理由を有することが明らかである。したがって、本件意匠権に基づく差止めなどの控訴人の本訴請求は権利の濫用に当たり、許されないものというべきである（なお、争点2について、被控訴人らは、新規性の欠如と創作性の欠如を主張し、原判決は、後者である意匠法3条2項の問題として判示し、この点に対して控訴人が当審において論難するところである（別紙「控訴理由書の要点」参照）。しかし、前判示のところからすれば、この点について判断するまでもなく、本件登録意匠には無効理由があり、本訴請求は許されないことになる。）

### （3）争点3（先使用による通常実施権の有無）について

既に判示した事実関係及び弁論の全趣旨に照らせば、被控訴人らは、本件登録意匠を知らないで、これに類似する乙1意匠を創作し、現に日本国内において、乙1意匠に係る物品を製造、販売して、これを実

施する事業をしていた者であること、乙1意匠とイ号意匠及びロ号意匠とは、前記のような些細な相違はあるものの、実質的に同一であり、イ号意匠及びロ号意匠の実施は、実施している乙1意匠及び事業の目的の範囲内にあることが認められる。よって、被控訴人らは、イ号意匠及びロ号意匠について通常実施権を有するものと認められる。この意味においても、控訴人の本訴請求は理由がない。」

## 【81 地】

### 東京地裁平成15年12月26日判決（平成15年(ワ)第7936号、意匠権侵害禁止請求事件）

先使用権認否：

対象：盗難防止用商品収納ケース（意匠権）

#### 〔事実〕

- ・平成12年9月18日 被告は、万引き防止機(SMS2)のクリアケース2(DVD)の図面を作成。
- ・平成12年9月26日 被告は、中国の訴外上海中崎電子有限公司(以下、「上海中崎電子」という。)に対し、上記図面、万引き防止機(CD用)のロックスプリングの図面及びソコブタ2の図面を添付して、DVD万引き防止機の金型費、部品価格、組立費、金型償却及び運送費込みでの納入単価の見積りを依頼。
- ・平成12年10月11日 上海中崎電子は、各見積もりをFAXにて被告に送付。
- ・平成12年11月ないし12月頃 被告は、万引き防止機(SMS2)のSMS2ウラブタ2、ソコブタ2及び万引き防止機(CD用)のロックスプリングの金型手配用の新規手配図面を作成し、さらに、ソコブタ(DVD)とロックスプリングを組み合わせた万引き防止機(SMS2)のSMS2ソコブタU/Tの組立検討用の検討用参考図、SMS2クリアケース(DVD用)、SMS2ウラブタ2及びSMS2ソコブタU/Tを組み合わせた万引き防止機(SMS2)のクリアケースU/T(DVD)の組立検討用の新規手配図面を作成。
- ・平成12年12月14日 被告は、上記クリアケース2(DVD)の図面に5カ所の変更を加え、上海中崎電子に、当該図面を添付し、金型費及び部品費の再見積りを依頼。
- ・平成12年12月21日 被告は、上記クリアケース2(DVD)の図面に再度変更を加え、金型手配用の新規手配図面を作成。
- ・平成13年1月12日 被告は、上海中崎電子の取引先である慈溪市新開塑料五金厂に金型の製作を依頼し、上記金型の代金3467USドルを上海江南对外経済有限公司を通じて送金。
- ・平成13年2月22日 被告は、上海中崎電子に対し、同年3月6日から9日まで開催されるセキュリティーショーに被告製品のサンプルを出品するため、同月6ないし7日頃に被告に到着するように金型製作してほしい旨FAXで依頼。
- ・平成13年3月5日から7日まで 上記製作が間に合わなかったため、被告担当者Aは、上海へ出張し、上海中崎電子からサンプル6個を日本へ持ち込んだ。被告は、セキュリティーショーにおいて上記サンプルを出品することはできなかった

が、関係者に配布した。

- ・平成13年4月16日 上海中崎電子は、被告に対し、被告製品100個(クリアケース100個、裏蓋100個及び底蓋100個)を航空便で送付。

出願日 平成13年4月18日

- ・平成13年4月19日 被告は、上海中崎電子から送付された上記被告製品100個を受領。
- ・平成13年4月24日または25日頃 被告は、株式会社店舗プランニング、高千穂交易株式会社等取引先7社に対して、被告製品のサンプルを送付。
- ・平成13年5月24日 高千穂交易株式会社から被告製品300個の注文を初めて受けた。

〔判旨〕

「2 争点(2)(先使用の抗弁)について

(1) 被告が本件意匠権について先使用による通常実施権を有するか否か、すなわち、被告が本件意匠を知らないで被告意匠の創作をし、又は被告意匠の創作をした者から知得して、本件意匠登録出願の際(平成13年4月18日)、現に日本国内において被告意匠の事業またはその準備をしていたといえるか否かについて検討する。

(2) 証拠(乙10ないし31。乙15及び29は、枝番を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実を認めることができる。

ア 被告は、平成12年9月18日、万引き防止機(SMS2)のクリアケース2(DVD)の図面(図番001041001-01)を作成した(乙10、11。原告は、乙10及び11について、いずれも被告が作成日付を遡らせて作成した虚偽の文書である旨主張するが、それを窺わせる事情はない。)

上記図面に記載された万引き防止機の形状は、背面の透孔部の形状が被告製品のものよりも小さく、また、透孔部左上角の部分のアール部分が小さい点等において、被告製品と相違点が認められる。

イ 被告は、同月26日、上海中崎電子に対し、上記図面、万引き防止機(CD用)のロックスプリングの図面(図番001011004-01)及びソコブタ2の図面(図番001041003)を添付して、DVD万引き防止機の金型費、部品価格、組立費並びに金型償却及び運送費込みでの納入単価の見積りを依頼した。これを受けて上海中崎電子は、同年10月11日、各見積りをFAXにて被告に送付した(乙12ないし14。原告は、乙14は全く別の商品について作成された見積書であり、乙13はそれに対応するかのごとく被告が勝手に作成した文書である旨主張するが、乙14で金型比及び部品価格の見積りが示されている「クリアケース2(DVD)」や「ロックスプリング」は、被告製品の試作品の図面である乙10ないし12の図面の図名と一致しており、被告製品について作成された見積書であることは明らかである。さらに、乙13の各記載は乙14の記載に対応しているから、乙13は、乙14の前提となる見積依頼書であり、被告が勝手に作成した文書であることを窺わせる事情はない。)

ウ 被告は、上記クリアケース2(DVD)の図面(図番001041001-01)に5ヶ所の変更を加え、同年12月14日、上海中崎電子に対し、当該図面を添付して、金型費及び部品費の再見積りを依頼した(乙15、16。原告は、乙15及び16について、いずれも被告が作成日付を遡らせて作成した虚偽の文書である旨主張するが、乙15及び16は、いずれも上海中崎電子が受信したFAX文書であるところ、それらにはFAX受信日時が示されており、被告が作成日付を遡らせることは不可能である。)

上記図面に記載された万引き防止機の形状は、変更前の図面のものよりも裏面の透孔部の形状が大きくなるなど被告製品の透孔部の形状に近似したものの、いまだその大きさが被告製品のものよりも小さい点において、被告製品と相違点が認められる。

エ 被告は、上記クリアケース2(DVD)の図面(図番001041001-01)に再度変更を加え、同月21日、金型手配用の新規手配図面を作成した。同様に、被告は、同年11月ないし12月ころ、万引き防止機(SMS2)のSMS2ウラブタ2及びソコブタ2並びに万引き防止機(CD用)のロックスプリングの金型手配用の新規手配図面を作成し、さらに、ソコブタ(DVD)とロックスプリングを組み合わせた万引き防止機(SMS2)のSMS2ソコブタU/Tの組立検討用の検討用参考図、SMS2クリアケース(DVD用)、SMS2ウラブタ2及びSMS2ソコブタU/Tを組み合わせた万引き防止機(SMS2)のクリアケースU/T(DVD)の組立検討用の新規手配図面を作成した(乙17ないし23、31。原告は、乙17ないし23について、いずれも被告が作成日付を遡らせて勝手に作成した虚偽の文書である旨主張するが、それを窺わせる事情はない。)

上記各図面記載の製品の形状は、被告製品の形状と同一のものと認められる。

オ 被告は、被告意匠を創作した上記エの当時、本件意匠を知らなかった。

カ 被告は、上海中崎電子の取引先である慈溪市新開塑料五金厂に金型の製作を依頼し、平成13年1月12日、上記金型の代金3467USDを上海海南对外経済有限公司を通じて送金した(乙24、31)。

キ 被告は、平成13年2月22日、上海中崎電子に対し、同年3月6日から9日まで開催されるセキュリティーショーに被告製品のサンプルを出品するため、同月6ないし7日ころ被告に到着するように金型制作をしてほしい旨FAXで依頼したが間に合わなかったため、被告担当者Aは、同月5日から7日まで上海へ出張し、上海中崎電子からサンプル6個を日本へ持ち込んだ。なお、被告は、上記セキュリティーショーにおいて上記サンプルを出品することはできなかったが、関係者に配布した(乙25、26、31。原告は、乙25について、作成日付を遡らせて作成したものと主張するが、これは上海中崎電子が受信したFAX文書であるところ、そこにはFAX受信日時が示されており、被告が作成日付を遡らせることは不可能である。)

ク 上海中崎電子は、同年4月16日、被告に対し、被告製品100個(クリアケース100個、裏蓋100個及び底蓋200個)を航空便で送付し、同月19日、被告は、これを受領した(乙27、28、31。原告は、乙27及び28について、被告が作成日付を勝手に修正したものであると主張するが、それを窺わせる事情はない。)

ケ 被告は、同月24日あるいは25日ころ、株式会社店舗プランニング、高千穂交易株式会社等取引先7社に対して、被告製品のサンプルを送付し、同年5月24日、そのうちの1つである高千穂交易株式会社から被告製品300個の注文を初めて受けた(乙29ないし31)。

(3) 上記認定事実によれば、被告は、本件意匠を知らずに、被告製品の設計図面を作成し、修正を重ねることにより(上記(2)アないしエ)、被告意匠の創作を行ったものである。

そして、本件意匠登録出願日である平成13年4月18日までに、設計図面を作成したほか、上海中崎電子に金型費、部品価格、組立費並びに金型償却及び運送費込みでの納入単価の見積りを依頼し(上記(2)イ及びウ)、上海中崎電子の取引先である慈溪市新開塑料五金厂に依頼して金型を製作し(上記(2)カ)、被告製品のサンプル6個及び100個の発送を受けたものであり(上記(2)キ及びク)、これら各行為に鑑みると、被告は、その後正式な注文が入り次第即時に被告製品の製造販売を開始するという意図を有するとともに、その意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていると認めすることができる。よって、被告は、本件意匠登録出願当時、現に日本国内において被告製品の意匠の実施である事業の準備をしていたものといふことができ(最高裁昭和61年(オ)第454号同年10月3日第二小法廷判決・民集40巻6号1068頁参照)、かつ、現在まで、その準備をしていた事業の目的の範囲内において被告製品の製造販売を行っているものと認められる。

(4) よって、被告は、本件意匠権につき先使用による通常実施権を有し（意匠法29条）適法に被告製品を製造販売しているのであって、本件意匠権を侵害しているとはいえない。」

## 【81 - 高】

東京高裁平成16年5月11日判決（平成16年(ネ)第628号、意匠権侵害禁止請求事件控訴事件）

先使用权認否：

対象：盗難防止用商品収納ケース（意匠権）

### 〔事実〕

- ・平成12年9月18日 被控訴人は、万引き防止機(SMS2)のクリアケース2(DVD)の図面を作成。
- ・平成12年9月26日 被控訴人は、中国の訴外上海中崎電子有限公司(以下、「上海中崎電子」という。)に対し、上記図面、万引き防止機(CD用)のロックスプリングの図面及びソコブタ2の図面を添付して、DVD万引き防止機の金型費、部品価格、組立費、金型償却及び運送費込みでの納入単価の見積りを依頼。
- ・平成12年10月11日 上海中崎電子は、各見積もりをFAXにて被控訴人に送付。
- ・平成12年11月ないし12月頃 被控訴人は、万引き防止機(SMS2)のSMS2ウラブタ2、ソコブタ2及び万引き防止機(CD用)のロックスプリングの金型手配用の新規手配図面を作成し、さらに、ソコブタ(DVD)とロックスプリングを組み合わせた万引き防止機(SMS2)のSMS2ソコブタU/Tの組立検討用の検討用参考図、SMS2クリアケース(DVD用)、SMS2ウラブタ2及びSMS2ソコブタU/Tを組み合わせた万引き防止機(SMS2)のクリアケースU/T(DVD)の組立検討用の新規手配図面を作成。
- ・平成12年12月14日 被控訴人は、上記クリアケース2(DVD)の図面に5カ所の変更を加え、上海中崎電子に、当該図面を添付し、金型費及び部品費の再見積りを依頼。
- ・平成12年12月21日 被控訴人は、上記クリアケース2(DVD)の図面に再度変更を加え、金型手配用の新規手配図面を作成。
- ・平成13年1月12日 被控訴人は、上海中崎電子の取引先である慈溪市新開塑料五金厂に金型の製作を依頼し、上記金型の代金3467USドルを上海江南对外経済有限公司を通じて送金。
- ・平成13年2月22日 被控訴人は、上海中崎電子に対し、同年3月6日から9日まで開催されるセキュリティショーに被控訴人製品のサンプルを出品するため、同月6日ないし7日頃に被控訴人に到着するように金型製作してほしい旨FAXで依頼。
- ・平成13年3月5日から7日まで 上記製作が間に合わなかったため、被控訴人担当者Aは、上海へ出張し、上海中崎電子からサンプル6個を日本へ持ち込んだ。被控訴人は、セキュリティショーにおいて上記サンプルを出品することはできなかったが、関係者に配布した。

- ・平成 13 年 4 月 16 日 上海中崎電子は、被控訴人に対し、被控訴人製品 100 個（クリアケース 100 個、裏蓋 100 個及び底蓋 100 個）を航空便で送付。
- 出願日 平成 13 年 4 月 18 日
- ・平成 13 年 4 月 19 日 被控訴人は、上海中崎電子から送付された上記被控訴人製品 100 個を受領。
- ・平成 13 年 4 月 24 日または 25 日頃 被控訴人は、株式会社店舗プランニング、高千穂交易株式会社等取引先 7 社に対して、被控訴人製品のサンプルを送付。
- ・平成 13 年 5 月 24 日 高千穂交易株式会社から被控訴人製品 300 個の注文を初めて受けた。
- ・平成 13 年 5 月頃 被控訴人は、スーパーマルチセルシリーズの追加製品として、DVD 用盗難防止ケースである被控訴人製品につき個別に価格交渉をして販売を開始。
- ・平成 13 年 8 月以降 被控訴人は、顧客全般に対して価格改定表を配布して、上記シリーズ全体の販売を開始。

〔判旨〕

### 「第 3 当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の被控訴人に対する本訴請求は、理由がないものと判断するが、その理由は、次のとおり補正、付加するほかは、原判決「事実及び理由」中の「第 4 当裁判所の判断」の記載のとおりであるからこれを引用する。

#### 1 原判決の訂正

- (1) 原判決 13 頁 13 行目、14 頁 22 行目の「左面」を「右面」と改める。
- (2) 同 16 頁 22 行目の「乙 10 ないし 31」の次に、「、44 ないし 48」を加え、同 17 頁 14 行目の「金型比」を「金型費」と改める。
- (3) 同 19 頁 16 行目の「高千穂交易株式会社」の次に、「、株式会社ハゴロモ、シグマ株式会社」を、同 18 頁 18 行目の「乙 29 ないし 31」の次に、「、44、45、47、48」を、それぞれ加える。
- (4) 同 20 頁 16 行目の「32 ないし 41」の次に、「、42、43、49 ないし 52。乙 49 は、枝番を含む。」を加え、同 18 行目の「クボタセキュリティーは」から同 20 行目の「送付した。」までを、「クボタセキュリティーの製造委託先である日本システムハウス株式会社(以下「日本システムハウス」という。)は、平成 12 年 1 月 7 日、クボタ製品(型式 MS - DVD。乙 7)のボトムハウジング(黒色の下部部分)図面(乙 49 の 1)及びトップハウジング(透明な上部部分)図面(乙 49 の 2)を作成し、その後若干の変更を加え、同年 2 月 17 日に、同製品の外形寸法図(乙 32)を作成した。」と改める。
- (5) 同 21 頁 4 行目の「(乙 41)」を、「(乙 41、52)並びにクボタセキュリティーのパンフレット(乙 42)及び製品カタログ(乙 43)」と改める。

#### 2 当審における控訴人の主張

##### (1) 先使用の抗弁について

ア 控訴人は、原判決が被控訴人に先使用による通常実施権を認める旨の判断の根拠とした乙 10 ~ 31 について、これらの作成者のうち上海中崎電子は、資本関係、人的関係及び日常の業務関係において、被控訴人と極めて緊密な関係を有する企業であり(甲 9 ~ 11)、高千穂交易も、被控訴人製品の販売者として、また、同社の 100 パーセント出資子会社であるクボタセキュリティーを介して、被控訴人と密接な関係を有しており(甲 9、12)、いずれも本件訴訟において第三者性が希薄であるから、これらの書証は信用性を

欠くと主張する。

しかしながら、原判決認定（１６頁２４行目ないし１９頁１８行目）のとおり、被控訴人と上海中崎電子との間では、頻繁な設計図面と見積書等のやり取りを経て、被控訴人が金型の代金を送金し、上海中崎電子から被控訴人製品の送付を受けたことが明らかであり、また、高千穂交易についても、被控訴人が、他の６社の取引先と同様に、サンプル品として被控訴人製品を送付し、高千穂交易が同製品３００個の発注を行ったことは明らかであるから、いずれについても各々の企業間において正常な取引行為が行われたものであって、特定の緊密な相互関係を有するような事情は認められない。以上のような正常な取引関係が存するにもかかわらず、わずかな人的関係等を理由に、上記の乙号証がすべて被控訴人側の内部文書であるとする控訴人会社代表者の陳述書（甲９）は、客観的な根拠の薄い憶測に基づくものであって、措信することができず、他に控訴人の上記主張を認めるに足り的確な証拠はないから、これを採用することはできない。

イ また、控訴人は、被控訴人が先に製造・販売していたＣＤ用盗難防止ケースの透孔部の形状が単純な楕円形である（乙１～４）にもかかわらず、ＤＶＤ用の被控訴人製品に限って、本件意匠と酷似した形状の図面が作成されたことに訝しさがあると主張する。

しかしながら、被控訴人会社の従業員Ｂの陳述書（乙３１、４６、以下乙４６を「Ｂ陳述書(3)」という。）によれば、ＣＤ用より寸法の大きいＤＶＤ用盗難防止ケースでは、材料代の削減及び重量軽減のために、従前より大きく孔部を確保する必要があり、また、デザイン的にも、透孔部を単なる楕円形状とすると間延びがした感じがすることから、Ｌ字型透孔部を採用したものと認められ、この陳述内容に不合理な点は存しないから、控訴人の上記主張は、採用することができない。

ウ さらに、控訴人は、被控訴人の改訂価格表（甲１３）によれば、被控訴人製品が新製品として発売されたことに伴う価格表改訂日は、平成１３年８月１日とされるから、被控訴人製品の発売開始時期は、平成１３年８月１日であって、同年５月２４日の高千穂交易からの３００個の受注や、同年７月以降の各社から大量注文という事実はあり得ないと主張する。

しかしながら、被控訴人が高千穂交易を含む取引先７社へ被控訴人製品のサンプル品を送付し、高千穂交易から同製品３００個の注文を受けた事実が認定できることは、前示のとおりである上、Ｂ陳述書(3)（乙４６）によれば、被控訴人では、平成１３年５月ころ、スーパーマルチセルシリーズの追加製品として、ＤＶＤ用盗難防止ケースである被控訴人製品につき個別に価格交渉をして販売を開始し、同年８月以降、顧客全般に対して価格改定表を配布して、上記シリーズ全体の販売を開始したものと認められ、同シリーズの販売製品すべてについての価格表が作成される前に、その中の新製品の一部分が個別に顧客にサンプル品として送付・販売されることが不自然とはいえないことを考慮すれば、この陳述内容についても、不合理な点は認められず、控訴人の上記主張も、採用することができない。

エ 控訴人は、被控訴人の他の商品について、パンフレット類で新製品として紹介されているのに（甲１４、乙３）被控訴人製品についてだけ同様の新製品販売促進資料が証拠提出されていないのは、極めて不自然であると主張する。

しかしながら、Ｂ陳述書(3)（乙４６）によれば、被控訴人では、スーパーマルチセルシリーズの先駆けであったＣＤ用製品の場合には、パンフレット等を作成してその宣伝活動を行ったが、ＤＶＤ用の被控訴人製品の場合には、スーパーマルチセルシリーズの追加商品であったことなどから、費用のかかるパンフレット作成は行わず、サンプル品を送付して営業活動を行ったものと認められ、実際に、被控訴人の取引先であるシグマ株式会社や株式会社ハゴロモがサンプル品の送付を受けていること（乙４７、４８）を考慮すれば、この点に関する同陳述書(3)の内容も信用性が高いものといえ、控訴人の主張を採用する余地はない。

オ なお、控訴人は、乙30の一部が被控訴人の営業上の必要性から墨塗りされていたことから、その証拠としての信用性が低い旨を主張していたが、新たに墨塗りのなされていない同一の書証(乙44)と、高千穂交易から送信された同注文書のFAX自体(乙45)が提出された以上、原判決認定(19頁15行目ないし18行目)のとおり、被控訴人からサンプル品の送付を受けた高千穂交易が、被控訴人製品300個の発注をしたことは明らかといわなければならない。

・・・《(2)意匠法3条2項違反による無効主張については省略》・・・。

3 以上のとおり、原判決が、被控訴人は、本件意匠権につき先使用による通常実施権を有する(意匠法29条)と認め、また、本件意匠が、意匠法3条2項に違反して登録されたものであり、当該意匠権は、無効事由(同法48条1項1号)を有することが明らかであるから、同意匠権に基づく権利行使が権利の濫用に当たり許されないと判断したことは、いずれも正当なことといわなければならない。」

## 【82 - 地】

東京地裁平成16年4月23日判決(平成15年(ワ)第9215号、特許権に基づく侵害差止等請求事件)

先使用权認否:

対象 : 止め具及び紐止め装置の発明(特許権)

〔事実〕

- ・平成10年8月10日 原出願特許発明(本件特許権は分割出願により特許されたが、その基になった発明をいう。)の基になった親出願発明が特許出願された。
- ・平成11年3月2日 被告は、円筒状(円柱状)の弾性材を止め具に内在する被告製品に係るデザインパーツについて特許出願。
- ・平成11年4月16日 被告は、上記被告製品に係るデザインパーツについて実用新案出願。
- ・平成11年7月6日 親出願に係る手続補正書が提出され、親出願発明の分割出願として原出願特許発明が特許出願された。
- ・平成11年8月27日 親出願発明が特許登録された。
- ・平成11年10月6日以前 被告は、本件対象物である被告製品と同様の構成を持つ「SST」シリーズの止め具を使ったネックレス等を販売。

出願日 平成11年10月6日

〔判旨〕

「第5 当裁判所の判断

・・・《1争点1(被告製品の構成)については省略》・・・

2 争点2について

(1) 被告製品は、1-C-の「弾性体は、外周が円形状」を充足するか否か

ア 上記1で述べたとおり、もともと被告製品で用いられる弾性材チューブは管状のものであり、これが外側の金属製パイプがプレスされることによって止め具の形状である球状の物が連なった形となり、これが順次切り離されて球状の止め具となるのであるから、被告製品における止め具に内在する弾性材は、甲6の3ないし8、乙10の7、10の8の各写真に見られるように、円筒状(円柱状)のものである。

イ ところで、本件特許権1は、原分割出願からの分割出願によるものであるから、本件特許発明1の構成を解釈する際には、原出願明細書に記載されていない事項を含むような解釈は許されない。

すなわち、そもそも、特許出願の分割については、特許法44条1項に、「特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。」と規定されているが、この分割出願が適法と認められるためには、もとの出願が特許庁に係属し、かつ、もとの出願が2以上の発明を含むものでなければならず、2つ以上の発明を含むということは、単に特許請求の範囲に含まれている場合だけではなく、明細書に2以上の発明が含まれていればよいと解されていること、また、分割出願は、補正をなし得る期間内に補正されることが必要であること（特許法44条1項）さらに、分割出願はもとの特許出願の時にしたものとみなされ（同条2項）新規性・進歩性の判断等については分割出願の基になった特許出願時を基準とすることになることなどにかんがみると、出願の分割は補正（特許法17条）と類似した機能を持つものであるといえるから、分割出願をすることができる範囲についても、もとの出願について補正をすることが可能である範囲に限られるものと解すべきであって（補正の要件を欠く場合にも出願の分割をなし得るとすれば、実質的には分割手続により補正の要件を潜脱することを許すことになり、不合理である。）分割出願の明細書又は図面に、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲外のものを含まないように解するのが相当である。

そうすると、本件特許発明1における「弾性材」についても、原出願明細書又は図面に記載されているもの以外は、含まれないものと解すべきである（そのように限定して解せないのであれば、本件特許権1は分割出願の要件に違反して出願されたものとして、出願日遡及の効果を生じないこととなる。）。

ウ そこで、検討するに、原出願明細書（乙3）及び図面には、次のとおり記載されている。

（ア） 特許請求の範囲

（なお、原出願明細書は、その後の補正され、原分割出願に係る発明は、以下の請求項の記載とは異なる記載により登録されている。乙1添付の特許公報〔特許第3114868号〕参照）

【請求項1】

「外殻体と、弾性体とを含む止め具であって、前記外殻体は、孔と、中空部とを有し、前記孔は、前記外殻体の外部から前記中空部へ通じており、前記弾性体は、通孔部を有するリング状部材であって、前記中空部の内部に内蔵され、その外周が前記中空部の内壁面に圧接しており、前記通孔部は、前記孔に通じている止め具。」

【請求項2】

「請求項1に記載された止め具であって、前記リング状部材でなる弾性体は、前記外殻体の内部に導入する前、その外径が前記外殻体の前記中空部の内径よりも大きい止め具。」

【請求項3】

「請求項1または2の何れかに記載された止め具であって、前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記中空部内に導入可能である止め具。」

【請求項4】

「請求項1乃至3の何れかに記載された止め具であって、前記弾性体は、複数個であり、それぞれは、前記中空部内で積層されている止め具。」

【請求項6】

「請求項1乃至5の何れかに記載された止め具であって、前記弾性体は、前記通孔部の内径が前記外殻体の前記孔の直径より小さい止め具。」

【請求項7】

「止め具と、紐部材とを含む紐止め装置であって、前記止め具は、請求項 1 乃至 6 の何れかに記載されたものであり、前記紐部材は、前記止め具の前記外殻体を貫通し、前記弾性体によって弾性的に保持される紐止め装置。」

(イ) 発明の詳細な説明における記載

a 段落【0007】【発明を解決するための手段】

「前記弾性体は、通孔部を有するリング状であって、前記中空部の内部に内蔵され、その外周が前記中空部の内壁面に圧接している。」

b 段落【0008】「弾性体はリング状部材でなるから、」

c 段落【0010】

「弾性体は通孔部を有し、中空部に内蔵されている。弾性体の通孔部は、外殻体に設けられた孔に通じている。」

d 段落【0011】

「しかも、止め具において、リング状部材でなる弾性体を用いているから、」

e 段落【0012】

「本発明に係る止め具では、リング状部材でなる弾性体がいわれているから、弾性体として、市販のリングの中から選択使用できる。」

(ウ) その他

【発明の実施の形態】における段落【0015】において、「弾性体 2 1 は、通孔部 2 2 を有し、中空部 1 3 に内蔵されており、通孔部 2 2 は、孔 1 5、1 6 に通じている。弾性体 2 1 の通孔部 2 2 の内径 D 2 は、外殻体 1 0 の孔 1 5 あるいは 1 6 の内径 D 1 よりも小さい。弾性体 2 1 は、ゴム、シリコンゴム等によって構成することができる。弾性体 2 1 は、通孔部 2 2 を有するリング状部材でなる。」と記載されているほか、弾性体の形状について、「リング状」のものという以外に特に記載はない。

(エ) また、原分割出願の願書に添付された【図 1】ないし【図 9】、【図 1 6】ないし【図 1 9】に表れた「弾性体」の形状については、リング状のもののほか、断面が円形状ではなく四角形であり、環状になったいわゆる円盤状のもの、あるいは、リング状のものが円盤状のものを複数結合した状態で球形状になっているもの以外は示されていない。

エ さらに、乙 6（「機械用語辞典」株式会社コロナ社昭和 4 7 年 9 月 3 0 日初版発行）には、「リング」の意味について、「漏れ止めに用いられる円形断面の環状パッキングをいう。ゴム製であって、みぞにはめ込んで用いる。」と記載されている。このことからすると、原出願明細書に記載された「リング状の弾性体」も、上記によれば、「円形断面の環状パッキングの形状、又はこれと類似の形状」をした弾性体と解するのが相当である。

オ 上記イないしエからすると、原出願明細書及び図面に記載された弾性体は、「円形断面の環状パッキングの形状及びこれと類似する形状に係るもの」、あるいは「円盤状」のものに限られると解される（なお、原分割出願に係る発明について、原告が被告に対して提起した侵害訴訟（東京地方裁判所平成 1 2 年（ワ）第 2 7 7 1 4 号特許権に基づく製造販売禁止等請求事件判決〔乙 1〕及び東京高等裁判所平成 1 4 年（ネ）第 1 0 8 9 号特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件判決〔乙 2〕）においても、原出願明細書の【請求項 1】における弾性体の解釈については、「円形断面の環状パッキングの形状及びこれと類似する形状に係るもの」と判断されている。）そうすると、本件特許発明 1 の構成要件 1 - C - における「弾性体は、外周が円形状」との記載も、弾性体の外周が円形状のもののうち、「円形断面の環状パッキングの形状及びこれと類似する形

状に係るもの」あるいは、「円盤状」のものに限定して解釈すべきである（仮に、これ以外で、「外周が円形状」を満たす、円筒状や、円錐状といった形状の弾性体も含むとすれば、本件特許発明 1 においては、原出願明細書や図面に記載のない弾性体を含むことになり、新規事項の追加として、特許法 4 4 条 1 項の分割手続要件を満たさないことになる。）

他方、被告製品における弾性体は、上記アに記載のとおり、円筒状のものである。

したがって、被告製品は、本件特許発明 1 の構成要件 1 - C - の「弾性体は、外周が円形状」を充足しないというべきである。

カ 上記の点に関し、原告は、被告製品が、本件特許発明 1 を文言上充足するか否かの判断に当たっては、本件明細書に記載された特許請求の範囲に記載された文言（本件特許発明 1 においては本件明細書の特許請求の範囲【請求項 1】に記載された文言）と対比すべきであり、原出願明細書に記載されているか否かは、本件分割出願が分割手続要件を満たすか否かの判断の際にのみ必要な事項である旨主張する。

しかしながら、特許請求の範囲の文言が概括的ないし多義的なものであって、これを一定の意味のものに限定して解釈する余地がある場合には、明細書の他の部分の記載のほか、出願経過を参酌し、出願人及び審査官の合理的な意思を斟酌して特許請求の範囲の文言の意味を確定することは合理的なことである。本件についても、本件特許権が分割出願として出願され、特許査定されたものである以上、特許法の規定する分割出願の要件を満たすものとして、特許請求の範囲を確定することは、合理的な手法であり、何ら問題のあることではない。原告の主張は採用できない。

また、原告は、本件特許発明について、本件分割出願時に、既に親出願が特許されており、親出願からの分割をなし得なかったために手続上、原分割出願から分割したものであること、出願日の遡及効は親出願まで遡及するから、本件特許発明の解釈にあたっては、親出願明細書を参照すべきである旨も主張している。

しかし、原告のように解することは、特許登録後において、「特許請求範囲の減縮、誤記又は翻訳の訂正、明瞭でない記載の釈明」などの要件を満たす場合に限り訂正することができるとする特許法 1 2 6 条の規定を潜脱することを容認するものであって妥当でない。本来、特許登録後であれば、同条の要件を満たす場合に限り、願書に添付した明細書又は図面を訂正することができるにすぎないにもかかわらず、親出願が分割出願され、原分割出願が特許庁に係属中であつたことから、親出願が特許された後に、本来訂正手続としては許されない内容の訂正を、分割出願によってなし得ると解することは、手続相互の間での矛盾を来すことになり、採用できないものである。原告の上記主張も、また、採用できない。

(2) 1 - C - の「弾性体は、その外周面が前記中空部の前記球面状の内壁面に面で圧接し、圧接によってのみ前記内壁面によって支持されて」いるといえるか

ア(ア) 本件分割出願において、本件特許発明 1 は、当初、その明細書の特許請求の範囲に、次のとおり記載されていた(乙 4)。

【請求項 1】「外殻体と、弾性体と、紐止めとを含む止め具であつて、前記外殻体は、孔と、中空部とを有し、前記孔は、少なくとも 2 個であり、前記孔のそれぞれは前記外殻体の外部から前記中空部へ通じており、前記中空部は、内面が球形状であり、前記弾性体は、通孔部を有し、前記中空部の内部に内蔵され、その外周が前記中空部の内壁面に圧接しており、前記通孔部は、前記孔に通じており、前記紐止めは、前記外殻体の外面に突設されている止め具。」

(イ) しかし、本件分割出願に対して、特許庁審査官から、平成 1 4 年 3 月 8 日付けで拒絶理由通知が発せられたため、原告は、手続補正書と共に意見書(乙 5)を提出した。同意見書には、次の記載がされていた。

a 補正について

(a) 「前記弾性体は、外周が円形状であって」と補正する点については、「出願当初明細書において、弾性体の1実施例として『リングの形状』と記載されていたこと、弾性体を表示する添付図面の全図において、弾性体の外周が円形状になっていること、弾性体が収納される外殻体の中空部が球面状であることから、これに圧接すべき弾性体の外周が円形状であることは当然である」と記載されている。

(b) 「外周面が中空部の球面状の内壁面に面で圧接し」と補正する点については、「補正前請求項1に『外周面が中空部の内壁面に圧接し』という記載があり、『外周面』と『内壁面』との2つの面の圧接となることが明らかであること、弾性体が三次元的物体である以上、面で圧接することになることは自明であること、図面も面で圧接した状態を示していることから、明確性を期するため、『面』で圧接するとしたものである。」と記載されている。

(c) 「外周面と球面状の内壁面との前記圧接によってのみ内壁面によって支持されており」と補正する点については、「出願当初明細書段落0012に『弾性体21に、針金等を用いた引っ掛け手段を引っ掛け、外殻体10の内部に導入することができる。』と記載され、導入後の支持構造として、外殻体の球面状内壁面によって支持された構造のみが図示されていることから、出願当初明細書から、直接的、かつ、一義的に導かれるもの」と記載されている。

b 原告は、審査官から示された登録実用新案第3042071号公報(引用文献1=乙7)実公昭61-24087号公報(引用文献2=乙8)との相違点として、本件特許発明1における弾性体は、「外周が円形状」であるのに対し、引用文献1の弾性部材は、立方体状、四角筒状またはサイコロ状であること、本件特許発明1においては、「弾性体の外周面が中空部の球面状の内壁面に圧接」しているのに対し、引用文献1では、「弾性部材6を半球部1b中に接着剤などで固定」する点、本件特許発明1においては、「弾性体は外周面と球面状の内壁面との圧接によってのみ中空部の内壁面によって支持」されているのに対し、引用文献1では、「弾性部材6を半球部1b中に接着剤などで固定」する点を挙げ、これらの相違点の検討について、次のとおり記載している。

(a) 上記相違点 について

「引用文献2には、外周が円形状の弾性部材が記載されている。しかし、引用文献2の弾性部材は、孔径同一で筒状をなす大径孔3の中に入れることを前提として、外周を円形状としたものであり、『弾性体は外周が円形状』となっている本願発明とは、その持っている意味が異なる。」

(b) 上記相違点 について

「本願発明の『弾性体の外周が中空部の球面状の内壁面に圧接』している構成は、引用文献1と同様に、引用文献2にも記載されておらず、かかる事項を示唆する記載もない。」「引用文献2のものは、中空部の内壁面が管状であって球面状ではないから、本発明の『弾性体の外周が中空部の球面状の内壁面に圧接している』構成を満たし得ない。」

また、「引用文献1は、弾性部材6を半球部1b中に内蔵し、その後に上側の半球部1aを被せて、接合部1cを口付けなどで結合する工程をとることから、この工程において、弾性部材6が動かないようにする必要があり、そのために『弾性部材6を半球部1b中に接着材などで固定する』……ことが必須であり、欠くことができない技術的処理というべきでありますから、『接着』に代えて『圧接』を用いることは、引用文献1の全く意図しないところ」である。

さらに、「引用文献2に記載された弾性部材を、引用文献1の弾性体に代えて、球面状の球体の内部に内蔵させる構造を想定して見ても、『弾性体はその外周面が中空部の球面状の内壁面に面で圧接』する構成には想到し得ない。」として、参照図面の図A及び図Bを示し、「引用文献2に記載された弾性部材は、外径寸法に

比べて、軸方向の長さが長すぎるため、引用文献 1 に記載された球体に組み合わせた場合、図 A に示すように、弾性部材の外周面が、球体の内壁面に圧接できない。圧接させるためには、球体の内径を、例えば図 B に示すように、縮小しなければならない。そうすると、今度は、弾性部材を、球体内に内蔵させることが困難になる。結局、引用文献 1 に引用文献 2 を組み合わせて見たところで、本願の『前記弾性体は、その外周面が前記中空部の前記球面状の内壁面に面で圧接』する構成には到達し得ない。」

c 審査官から指摘された引用文献との相違点の説明における本件特許発明の作用効果については、次のとおり記載されている。

(a) 「本発明では、『弾性体はその外周面が中空部の球面状の内壁面に面で圧接』しているから、紐状部材を通して弾性体に力が加わり、弾性体が外殻体の中空部の内部において位置を変えようとする、反作用的に、中心部に向かう方向の力が加わる。ここで、弾性体は、『外周面と球面状の内壁面との圧接によってのみ内壁面によって支持され』るから、紐状部材を通して弾性体に力が加わった場合、弾性体は球面状内壁面に沿い、力の加わる方向に変位または移動し、位置を変えることができるとともに、力が取り去られた後は、球面状内壁面に沿って、元の位置に、変位または移動し、外殻体の中空部内の所定位置に安定して保持されるから、『紐部材を容易に係留する』という課題を達成することができる。」

(b) 「本発明では、中空部の内壁面が球面状であるから、紐部材の操作時に弾性体に力が加わり、弾性体が外殻体の孔の方向に引っ張られたとき、弾性体が球面状の絞り込みに応じて圧縮される。ここで、弾性体は『その外周面が中空部の球面状の内壁面に面で圧接』しているから、弾性体は、球面状内壁面の広い範囲で面接触状態で受けられることになる。しかも、弾性体は『外周面と球面状の内壁面との圧接によってのみ内壁面によって支持され』ているから、力が加わった場合、中空部内において、弾性体が球面状内壁面に沿って変位または移動し得る。このため、弾性体に対する局部加圧接触を回避し、局部的加圧接触による損傷を回避することができる。従って、本発明によれば、長期にわたって、『紐部材を容易に係留する』ことができる。」

(c) 「本発明では、弾性体は『外周面と球面状の内壁面との圧接によってのみ内壁面によって支持』されているから、弾性体は、チェーン等の紐部材を通じて加わる力に対し、中空部の内部において球面上を三次元的に追従移動し得る。従って、弾性体の局部的摩擦を回避し、長寿命を確保し得る。このため、本発明によれば、長期にわたって、『紐部材を容易に係留する』ことができる。」

d 審査官から、「本願発明における弾性体の形状は特定されておらず、例えば図 1 のような薄い円盤状のもの、あるいは円盤状のものが中空部の一方に片寄って配置されたもの等も含まれるが、そのような場合に所定の作用効果を奏するものとは認められず、請求項の記載の裏付けを欠いたものと認められる」との指摘を受けたことについては、次のとおり記載されている。

「弾性体の形状は、この追加記載により、外殻体との相対関係として、間接的ではあるが、更に、具体的に特定されている追加された構成要件によれば、客観的にみて、上記(a)～(c)の作用効果が得られることは明らかです。」、「『弾性体はその外周面が中空部の球面状の内壁面に面で圧接し、外周面と球面状の内壁面との圧接によってのみ内壁面によって支持』されている構成の技術的意義が、課題達成に結びつく上記作用効果(a)～(c)を奏することにある」

イ 上記の各記載からすると、本件特許権 1 は、審査官から、原告に対し、引用文献を掲げられるなどして拒絶理由通知が発せられ、この拒絶を回避するため、上記アに記載のとおり意見を述べて、本件特許発明 1 の特許請求の範囲を補正したものである。そして、これによれば、原告は、前記意見書において、弾性体の形状は、中空部が球面状であることに合わせて外周が円形状であると規定したものであり、これによって、弾性体の外周と外殻体の球面状の内壁面とが圧接し、圧接により接着剤などで固定する必要がなくなる

旨を説明しており、弾性体の形状は、外殻体の球面状の内壁面の形状との相対関係として特定されることとして、原告は、同意見書において、弾性体の外周が、外殻体の形状と同一であることから、組部材操作時に弾性体に力が加わっても、弾性体が球面状内壁面に沿って変位また移動し得る旨の効果を説明していること、本件特許権1の特許出願に添付された当初明細書において、弾性体の外周面の一部が、中空部の球面状の内壁面の一部の面に圧接していればよいことを示唆する記述や図面は認められず、弾性体の外周面全面が、中空部の球面状の内壁面に圧接していることが認められることなどが指摘されることである。これらの点を総合すれば、本件特許発明1における「弾性体は、外周面が前記中空部の前記球面状の内壁面に面で圧接し、前記外周面と前記球面状の内壁面との前記圧接によってのみ前記内壁面によって支持されており、」との記載の意味は、弾性体の「外周面全体」が、「中空部の前記球面状の内壁面に面で圧接」することを意味するものと解すべきである（仮に、弾性体の外周面の一部でも中空部の球面状の内壁面に面で圧接していればよいと解すると、当初明細書に記載されていない新規事項を追加することになり、上記アの(イ)における補正は、新規事項の追加として許されないこととなる。）。したがって、構成要件1-C-を充足するには、弾性体の外周面全体が、中空部の球面状の内壁面に面で圧接することが必要であるところ、被告製品については、弾性体の外周面全体ではなく、外殻体の孔周辺部分において、弾性体の外周が中空部の球面状の内壁面の一部に圧接していることが認められるにすぎない。

(3) 以上(1)、(2)からみると、被告製品の構成は、本件特許発明1の構成要件1-C-を充足せず、本件特許発明1の技術的範囲に属しない。

また、本件特許発明2は本件特許発明1の各構成要件を引用するものであるから、被告製品は、本件特許発明2をも充足しない。したがって、本件特許発明3は、本件特許発明1又は本件特許発明2の各構成要件を引用するものであるから、構成要件2-C-についての充足性を判断するまでもなく、被告製品は、本件特許発明3を充足しない。

したがって、被告製品が本件特許発明1、3の技術的範囲に属することを前提とする原告の本訴請求は、いずれも理由がない。

3 なお、構成要件1-C-における弾性体の解釈につき、上記2(1)のとおり、限定解釈せずに、「外周が円形状」のものすべてを含むとするなら、新規事項を追加したものと認められ、本件分割手続は特許法44条1項に規定する分割手続要件を満たさないこととなる。また、構成要件1-C-における「面で圧接」の解釈について、上記2(2)のとおり、弾性体の外周面全面で圧接せず、外周の一部の面であってもよいものと解釈すると、これについても新規事項の追加と認められるから、分割手続の要件を満たさず、いずれにしても、本件分割出願は、特許法44条1項違反となる。そうすると、本件分割出願の出願日は、親出願の出願日である平成10年8月10日に遡ることはなく、本件分割出願が実際に特許出願された平成11年10月6日となり、本件特許権には、次のとおり、無効理由があることが明らかということができ、あるいは、被告の先使用による通常実施権を有するものといえるから、原告の請求はいずれにせよ認められない。以下、詳述する。

(1) 無効理由について

ア 親出願明細書には、次の記載がある(甲7)。

【特許請求の範囲】【請求項1】

「外殻体と、弾性体とを含む止め具であって、前記外殻体は、孔と、中空部とを有し、前記孔は、前記外殻体の外部から前記中空部へ通じており、前記弾性体は、通孔部を有し、前記中空部に内蔵されており、前記通孔部は、前記孔に通じている止め具。」

【請求項 2】

「請求項 1 に記載された止め具であって、前記弾性体は、複数個であり、それぞれは、前記中空部内で積層されている止め具。」

【請求項 4】

「請求項 1 乃至 3 の何れかに記載された止め具であって、前記弾性体は、前記通孔部の内径が前記外殻体の前記孔の直径より小さい止め具。」

【請求項 5】

「止め具と、紐部材とを含む紐止め装置であって、前記止め具は、請求項 1 乃至 4 の何れかに記載されたものであり、前記紐部材は、前記止め具の前記外殻体を貫通し、前記弾性体によって弾性的に保持される紐止め装置。」

【請求項 7】

「外殻体と、弾性体とを含む止め具であって、前記外殻体は、孔と、中空部と、突起とを有しており、前記孔は、前記外殻体の外部から前記中空部へ通じており、前記突起は、前記外殻体の外面に突出して備えられ、先端部が膨らんでおり、前記弾性体は、通孔部を有し、前記中空部に内蔵され、前記通孔部が、前記孔に通じている止め具。」

【発明の実施の形態】【0011】

「本発明に係る止め具 1 は、外殻体 10 と、弾性体 21 とを含む。外殻体 10 は、孔 15、16 と中空部 13 とを有する。孔 15、16 は外殻体 10 の外部から中空部 13 へ通じている。外殻体 10 の形状は任意である。

実施例では、外殻体 10 は球体状である。」

イ(ア) 以上のとおりであるから、本件特許発明 1 における、構成要件 1 - B - 「前記中空部は、内壁面が球面状であり」、構成要件 1 - C - 「前記弾性体は、外周が円形状であって、その外周面が前記中空部の前記球面状の内壁面に面で圧接し、前記外周面と前記球面状の内壁面との前記圧接によってのみ前記内壁面によって支持されており」との構成以外は、親出願明細書の特許請求の範囲【請求項 1】に開示されている。また、構成要件 1 - B - 「前記中空部は、内壁面が球面状であり」、構成要件 1 - C - 「前記弾性体は、外周が円形状であって、その外周面が前記中空部の前記球面状の内壁面に面で圧接し、前記外周面と前記球面状の内壁面との前記圧接によってのみ前記内壁面によって支持されており」との構成は、親出願明細書の段落【0011】の記載、親出願明細書の【図 1】に開示されていることが明らかである。

(イ) さらに、本件特許発明 3 における構成要件 2 - C の「前記孔及び前記弾性体の前記通孔部を(貫通し)」との構成以外は、すべて親出願明細書の特許請求の範囲【請求項 5】に記載されている。

なお、本件特許発明 2 については、親出願明細書の特許請求の範囲【請求項 3】にすべて開示されている。

(ウ) 以上のとおり、本件特許発明 1 及び本件特許発明 3 の構成は、親出願明細書及びその図面にすべて記載されているところ、親出願は、本件分割出願の出願日の平成 11 年 10 月 6 日より前の同年 8 月 4 日に特許査定され、同月 27 日にはその登録がされたものである。そうすると、この時点から公然知られ得る状態にあったということができ、公然知られたことが推定されるのであって、これに反する証拠は認められない。したがって、本件特許発明は、特許法 29 条 1 項 1 号の規定に違反して特許されたものというべきである。

ウ 以上によれば、本件特許権には無効理由の存することが明らかであり、本件特許権に基づく原告の請求は、いずれも権利の濫用に当たるものとして許されない(最高裁平成 10 年(オ)第 364 号同 12 年 4 月 11 日第三小法廷判決・民集 54 卷 4 号 1368 頁参照)。

エ なお、加えて、本件特許発明 1 及び 3 の構成は、上記イに記載のとおり、親出願に係る発明の構成と同一と認められるから、本件特許発明は、特許法 39 条 1 項の規定に違反して特許されたものというべきである。この点からも、本件特許権に無効理由が存することは明らかというべきであるから、原告の請求は権利の濫用に当たり許されない。

(2) 被告が特許法 79 条に基づく先使用による通常実施権を有するか否かについて

ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(ア) 被告は、被告製品に係るデザインパーツについて、平成 11 年 3 月 2 日に特許出願し（特願平 11 - 99209 号。乙 13 の 1、2）、平成 12 年 12 月 1 日に特許されたこと、また、平成 11 年 4 月 16 日には、実用新案を出願し（実願平 11 - 3657 号。乙 14 の 1、2）、同年 8 月 4 日には登録されている（実用新案登録番号第 3063164 号）。したがって、遅くとも実用新案が出願された時点においては、被告の下において、被告製品の具体的構成が成立していたと推認される。

(イ) また、原告は、被告に対し、平成 15 年 2 月 24 日付けの内容証明郵便（乙 20）に、「当社は、特許第 3367651 号、特願平 11 - 285995、登録日平成 14 年 11 月 8 日にかかる特許権を所有しております。これに対し、貴社が製造販売されている長さ調節可能なチェーン（貴社の名称によると、『S S T C H A I N（スライドストッパーチェーン）』は、前記当社が所有する特許の構成要件を全て具備し、当社の特許の技術的範囲に属することから、貴社が前記商品を製造・販売される行為は当社の特許権を侵害するものです。」旨記載しており、本件で原告が対象とする被告製品も、この「S S T」シリーズであることが窺われるところ、乙 21 ないし 25 の請求書や仕様書に添付された写真、材料等の記載及び弁論の全趣旨によれば、被告は本件対象物である被告製品と同様の構成を持つ「S S T」シリーズの止め具を使ったネックレス等を、本件分割出願日（平成 11 年 10 月 6 日）前から販売していたことが推認され、これに反する証拠は認められない（原告もこの点については明らかに争っていない。）。

イ 上記の各事実に照らせば、本件特許発明の構成を有する被告製品は、本件特許発明の実際の出願日（本件分割出願日の平成 11 年 10 月 6 日）前から、本件特許発明の実施あるいは実施の準備をしていたものと認められ、被告は、特許法 79 条に基づき、先使用による通常実施権を有するものと認められる。」

## 【 82 - 高】

知財高裁平成 17 年 4 月 28 日判決（平成 17 年（ネ）第 10050 号、特許権に基づく侵害差止等請求控訴事件）

先使用権認否：

対象：止め具及び紐止め装置（特許権）

〔事実〕

- ・平成 10 年 8 月 10 日 原出願特許発明（本件特許権は分割出願により特許されたが、その基になった発明をいう。）の基になった親出願発明が特許出願された。
- ・平成 11 年 3 月 2 日 被控訴人は、円筒状（円柱状）の弾性材を止め具に内在する被控訴人製品に係るデザインパーツについて特許出願。
- ・平成 11 年 4 月 16 日 被控訴人は、上記被控訴人製品に係るデザインパーツについて実用新案出願。
- ・平成 11 年 7 月 6 日 親出願に係る手続補正書が提出され、親出願発明の分割出願として原

出願特許発明が特許出願された。

- ・平成 11 年 8 月 27 日 親出願発明が特許登録された。
- ・平成 11 年 10 月 6 日以前 被控訴人は、本件対象物である被控訴人製品と同様の構成を持つ「SST」シリーズの止め具を使ったネックレス等を販売。

出願日 平成 11 年 10 月 6 日

〔判旨〕

### 「第 3 当裁判所の判断

当裁判所は、被控訴人製品は、構成要件イを充足せず、かつ、均等侵害も成立しないので、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却すべきものと判断する。その理由は、以下のとおりである。

#### 1 被控訴人製品の構成の特定について

被控訴人製品の構成について、控訴人は、乙 10 の 1 ないし 18 の各写真（とりわけ乙 10 の 10 の写真）は、被控訴人製品の弾性体と外殻体の内壁面との圧接状況を正確に反映していない写真であり、被控訴人製品の弾性材の外周面は、その全面が外殻体の内壁面に圧接しているはずであると主張する。

しかしながら、被控訴人製品と認められる 5 mm 玉について、控訴人が当審において東京都立産業技術研究所に依頼して行った試験結果（甲 31 の 3）によれば、被控訴人製品は、外殻体の中空部における最も径の大きな中央部分において、弾性材と外殻体と間に隙間を有するものと認めることができる（なお、乙 31 及び弁論の全趣旨によれば、4 mm 玉が被控訴人の製品であるとは認められない。）。控訴人は、この隙間はわずかなものである（この隙間が「圧接」と評価することを妨げるものであるかどうかは別論）と主張するが、甲 31 の 3 の写真に現れた隙間は明確であり、わずかなものなどということはできない。甲 31 の 3 の写真に示された上記隙間の位置、形状等は、乙 10 の 9、10、14 の写真に示された隙間と矛盾しないものであり、さらに乙 10 の 15 及び 16、乙 11 の写真番号 5 の各写真などにも照らすと、被控訴人製品の構成は、原判決別紙「被告説明図面」の【図 6】のとおりであると認められる。

#### 2 構成要件イの充足性について

(1) 控訴人は、構成要件イの「弾性体」はリング状又は円盤状のものに限られないと主張するので、検討する。

ア 特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきであるところ、本件特許の特許請求の範囲請求項 1 及び 3 には、以下のとおり記載されている。

「【請求項 1】外殻体と、弾性体とを含む止め具であって、前記外殻体は、孔と、中空部とを有し、前記孔は、前記外殻体の外部から前記中空部へ通じており、前記中空部は、内壁面が球面状であり、前記弾性体は、通孔部を有し、前記中空部に内蔵されており、前記弾性体は、外周が円形状であって、その外周面が前記中空部の前記球面状の内壁面に面で圧接し、前記外周面と前記球面状の内壁面との前記圧接によってのみ前記内壁面によって支持されており、前記通孔部は前記孔に通じている止め具。

【請求項 3】止め具と、紐部材とを含む紐止め装置であって、前記止め具は、請求項 1 又は 2 の何れかに記載されたものであり、前記紐部材は、前記止め具の前記外殻体の前記孔及び前記弾性体の前記通孔部を貫通し、前記弾性体によって弾性的に保持される紐止め装置。」

上記記載、とりわけ「外周が円形状」との記載によれば、リング状の弾性体が本件特許発明の「外周が円形状」の「弾性体」に該当することは明らかであるが、特許請求の範囲の記載においては、「外周が円形状」の意味内容はあいまいであり、本件特許発明に含まれる「弾性体」の範囲は明らかでない。

イ そこで、本件明細書及び図面の記載を考慮するに、同明細書には、以下の記載がある。

「【0006】上述した課題を解決するため、本発明に係る止め具は、外殻体と、弾性体とを含む。…前記弾性体は、通孔部を有し、前記中空部の内部に内蔵され、その外周面が前記中空部の内壁面に圧接する。

【0008】本発明に係る止め具は、弾性体を有しており、弾性体は、通孔部を有し、中空部の内部に内蔵される。弾性体の通孔部は、外殻体に設けられた孔に通じている。したがって、外殻体の孔を通して、外殻体の内部に導入された紐を、弾性体の通孔部に導くことができる。この場合、紐の内径と、弾性体の通孔部の内径とを適当に選定することにより、弾性体の弾力性を利用して、通孔部を通る紐に摩擦抵抗を生じさせ、紐を任意の長さに係留することができる。

【0012】弾性体21は、通孔部22を有し、中空部13に内蔵されており、通孔部22は、孔15、16に通じている。…弾性体21は、外殻体10の内部に挿入する以前は、Oリングの形状（アルファベットのOに似た形状）を有している。このOリング形状の弾性体21に、針金等を用いた引っ掛け手段を引っ掛け、外殻体10の内部に導入することができる。

【0024】外殻体17、18の材質、形状、装飾等、及び、弾性体211、213の材質、形状等は、図1を参照して既に説明したとおりである。」

また、本件特許出願の願書に添付された図面（原出願の願書に添付された図面と同一）には、Oリング状又は円盤状の弾性体が図示され、それ以外の形状の弾性体は図示されていない。なお、図8、9には、図1に図示された弾性体よりも縦方向の厚みが長い弾性体が図示されているが、これらの図面に図示された例は、複数枚の弾性体の組合せからなるものであるところ、本件特許発明の弾性体の形状については、個々の弾性体の形状を基礎として判断するのが相当である。上記図8、9に図示された個々の弾性体の形状は、Oリング状又は円盤状であると認められる。

以上の本件明細書の記載及びその図面によれば、本件明細書においても「外周が円形状」の「弾性体」の意義についての明確な記載は存在しないというほかなく、本件特許発明の実施例にも、Oリング又は円盤状の形状以外の形状の弾性体は開示されていない。したがって、本件明細書及びその図面に照らしても、本件特許発明に含まれる「弾性体」の範囲を明確に理解することはできない。なお、控訴人は、本件特許発明の作用効果は、Oリング状又は円盤状以外の形状の弾性体でも奏することができるのであるから、本件特許発明の「弾性体」の形状は、Oリング状又は円盤状に限られないと主張するが、特許請求の範囲中に不明確な文言が用いられた場合の技術的範囲の認定において、その文言を当該発明の作用効果を奏するものをすべて含むように解すべき理由はないことはいうまでもないから、控訴人の主張は失当である。

ウ さらに、本件特許の補正経過を参酌する。

本件特許の当初明細書（乙4）の特許請求の範囲請求項1には、弾性体の構成に関し、「前記弾性体は、通孔部を有し、前記中空部の内部に内蔵され、その外周が前記中空部の内壁面に圧接しており、」と記載されていたところ、同記載は、平成14年4月9日付け手続補正書において、本件特許の特許請求の範囲第1項の文言、すなわち「前記弾性体は、通孔部を有し、前記中空部に内蔵されており、前記弾性体は、外周が円形状であって、その外周面が前記中空部の前記球面状の内壁面に面で圧接し、前記外周面と前記球面状の内壁面との前記圧接によってのみ前記内壁面によって支持されており」（判決注：下線部は補正部分）との文言に補正されている（乙5）。

その理由について、控訴人は、同日付け意見書（乙5）で、以下のとおり説明している。

「前記弾性体は、外周が円形状であって」と補正する点は、出願当初明細書において、弾性体の1実施例として「Oリングの形状」と記載されていたこと、弾性体を表示する添付図面の全部において、弾性体の外周

が円形状になっていること、弾性体が収納される外殻体の中空部が球面状であることから、これに圧接すべき弾性体の外周が円形状であることは当然であることから、上記補正は、出願当初明細書から、直接的かつ一義的に導かれるものと確信します。」(2頁18行～23行)

上記意見書の記載によれば、控訴人は、リングの形状の弾性体は「1実施例」にすぎないと認識していることが窺われるが、他方、控訴人が言及する「弾性体を表示する添付図面の全部」には、リング状又は円盤状以外の形状の弾性体は開示されていないことは前記判示のとおりである。したがって、上記意見書の記載に照らしても、本件特許発明の「弾性体」がリング状又は円盤状以外の形状のものを含むと認定することはできない。なお、控訴人は、本件特許の審査過程において、当初、審査官が「リング状又は薄い円盤状のもの」との限定が必要であるとの心証を抱いていたが、最終的にはそのような限定を付すことなく特許査定が行われたと主張するが、控訴人の主張するような特許査定に至るまでの審査官の心証内容や発言等は、証拠上認められないのみならず、仮に証拠上認められたとしても本件特許発明の「弾性体」の意義を認定判断する資料や根拠となるものではない。

エ ところで、本件特許出願は、平成11年7月6日に提出した特願平11-192395号(原出願)の一部を平成11年10月6日に新たな特許出願として分割出願したものである。分割出願が原出願のときにしたものとみなされるという特許法44条2項に規定された分割出願の効果に照らすと、分割出願の対象となる発明は、原出願について補正のできる範囲に限定されるべきであり、原出願の出願当初の明細書又は図面に開示されていない限りというべきである。したがって、分割出願の特許請求の範囲の文言は、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲外のものが含まれないことを前提として解釈するのが合理的であり、仮に、分割出願された発明が原出願の出願当初の明細書又は図面に含まれない事項を含む場合には、当該分割出願は分割出願の要件に違反して出願されたものとして、出願日遡及の効果を生じないこととなる。

そこで、本件原出願明細書(乙3)において開示されている「弾性体」の構成について検討するに、原出願に係る発明の特許請求の範囲、原出願明細書及びその図面(乙3)には、原判決(第5、2(1)ウ)認定のとおり記載又は図示がなされており(当裁判所はこれを引用する。)さらに同明細書の【発明を解決するための手段】の段落【0008】には、「弾性体に、針金等を用いた引っ掛け手段を引っ掛け、外殻体の内部に導入することができる」との記載がある。これらの記載によれば、原出願明細書及びその図面においては、針金等で引っ掛けることにより外殻体の内部に導入できるようなリング状又は円盤状以外の形状の弾性体は開示されていないというべきである。

これに対し、控訴人は、原出願明細書及びその図面には、リング状弾性体の上位概念として、形状を問わず弾性体一般が開示されていると主張する。しかしながら、原出願明細書には、「弾性体は、通孔部を有するリング状であって」(段落【0007】)、「弾性体はリング状部材である」(段落【0008】)等と明確に記載された上で、限定を付さない「弾性体」という用語が使われているのであるから、同明細書における「弾性体」は、限定の有無にかかわらず「リング状部材」からなるものと解すべきであり、限定のない「弾性体」という文言が用いられているのは不要な繰り返しを避けるためであると理解するのが自然である。

同様に、控訴人は、原出願明細書でリング状部材を具体的に挙げているのは、実施の形態と特許請求の範囲との対応関係を明らかにするためにすぎないと主張するが、原出願明細書の上記記載によれば、同明細書におけるリング状部材の記載が実施の形態と特許請求の範囲との対応関係を明らかにするための単なる橋渡的なものとは到底認められない。

控訴人は、「弾性体」をリング状部材に限定する必要があるのであれば、「弾性体」という文言を使用す

ることなく、当初から「リング状部材」とだけ記載すれば足りるとも主張するが、リング状部材は弾性を有する物に限らないのであるから、「弾性体」という文言を使用する必要があることは明らかである。オ 前記アないしウで判示したとおり、本件特許の特許請求の範囲、本件明細書及びその図面、出願経過等に照らしても、本件特許発明に含まれる「弾性体」の範囲は必ずしも明確ではない。しかしながら、前記エで判示したとおり、分割出願の特許請求の範囲には原出願の出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲外のものが含まれないことを前提として解釈するのが合理的であるところ、原出願明細書及びその図面に開示されている「弾性体」は、リング状又は円盤状のものに限られると認められるのであるから、本件特許発明の「外周が円形状」の「弾性体」も、リング状又は円盤状のものを意味すると解するのが相当である。

カ 仮に、控訴人の主張するとおり、本件特許発明の「弾性体」が環状のものを広く含むとした場合には、本件特許の特許請求の範囲には、原出願明細書及びその図面に開示されていない新たな事項が追加されていることになり、本件分割手続は特許法44条1項に規定する分割手続要件を充足せず、本件分割出願の出願日は、本件分割出願が実際に特許出願された平成11年10月6日となる。その場合、本件特許発明1及び3は、いずれも特許法29条1項1号の規定に違反して特許されたものということができ、本件特許に基づく控訴人の請求は権利の濫用に当たるものとして許されない。また、被控訴人は、特許法79条に基づき、先使用による通常実施権を有するものということができる。その理由については、原判決第5、3(1)(2)のとおりであるので、これを引用する。」

### 【83 - 地】

大阪地裁平成16年7月15日判決（平成14年（ワ）8765号、意匠権に基づく差止請求権不存在確認請求事件）

先使用権認否：×

対象：輸液バック（意匠権）

〔事実〕

出願日 平成12年6月20日

〔判旨〕

「5 争点(5)(先使用の成否)について

(1) 意匠法29条により、意匠登録出願の際、現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者として、意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権が認められるためには、意匠登録出願の際に、出願に係る意匠と同一又は類似の意匠を完成し、又は少なくともそのような意匠が完成に近い状態にあり、それについて意匠の実施である事業をし、又は事業の準備をしている必要があるというべきである。

前記3(1)エ認定のとおり、本件登録意匠の要部は、製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部の中央に、帯状の弱シール部が形成されており、その弱シール部の両側に、弱シール部より幅の広い強シール部が形成されていること（基本的構成態様）にあるから、本件登録意匠と類似の意匠であるといえるためには、少なくとも、本件登録意匠の上記要部を備える必要があるというべきである。そうであるとすれば、本件において、意匠法29条に基づく先使用の抗弁が認められるためには、本件登録意匠の出願の際に、本

件登録意匠と同一の意匠が完成し、若しくは少なくとも完成に近い状態にあったことが立証されるか、又は本件登録意匠と類似の意匠、すなわち、本件登録意匠の上記要部を備える意匠が完成し、又は少なくとも完成に近い状態にあったことが認められなければならないというべきである。

(2) ア 本件において原告が先使用に関連して提出した証拠のうち、本件登録意匠の出願前に作成されたとされる図面、検証物等で、本件登録意匠の要部を備える意匠に係るものは、検乙第1号証の輸液バッグのみである。そこで、検乙第1号証の意匠が、本件登録意匠の出願時に完成されており、又は完成に近い状態にあったと認められるかについて検討する。

イ 原告は、検乙第1号証の輸液バッグについて、平成11年6月26日から同年7月13日までの間に有用性試験に使用するために製造された250バッグのうちの一つである旨主張する。

ウ(ア) 検乙第1号証の輸液バッグの背面に貼付されたラベルには、「有用性試験用サンプル」、「フルマリンキット静注用1g」、「注意 - 医師等の処方せん・指示により使用すること」、「最終有効年月：2000.5」、「製造番号BF9002」などと記載されており、その記載は、乙第20号証(フルマリンキット静注用1gの製造記録書)に添付されたラベルと同一である。しかし、乙第20号証によれば、キット用ラベルは、塩野義の医薬開発部に平成11年6月3日、600枚受け入れられ、有用性試験のために254枚使用され、346枚残ったことが認められるから、有用性試験の後に至ってキット用ラベルを貼付することは可能と考えられる。したがって、このラベルが貼付されていることをもって、直ちに、検乙第1号証の輸液バッグが平成11年6月ないし7月の有用性試験に使用するために製造されたものであると認めることはできない。

(イ) ところで、乙第50号証の2は、「1999・3・22」との日付けの記載された輸液バッグの印刷見本図面、乙第50号証の3は、「1999・4・5」との日付けの記載された印刷見本図面であり、これらの日付けからすると、製剤収納側の袋体の上端両側のコーナーの形状が、乙第50号証の1に示されたように、乙第50号証の2記載の形状から第50号証の3記載の形状へ変更されたものと認められる。

しかし、検乙第1号証の輸液バッグと乙第50号証の2、3の図面を比較すると、( )アルミカバーシート上の表示、( )アルミカバーシートの矢印やツマミ部の形態、( )製剤収納側の袋体の背面の態様、( )製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部の態様、( )溶解液収納側の袋体の印刷表示がいずれも異なる。また、本件登録意匠の要部である基本的構成態様に該当する形態は、検乙第1号証の輸液バッグには見られるが、乙第50号証の2、3の図面には見られない。

(ウ) 乙第47号証は、その記載内容に照らすと、有用性試験のサンプルの製造工程案を検討した際の平成10年9月8日付けの図面であると認められ、乙第48号証の2、3は、同サンプルの印刷図面を検討した際の同年9月9日付け(同年10月15日付けのスタンプ印が押されている。)の図面であると認められるが、いずれの図面にも、検乙第1号証の輸液バッグのうちに見られる、本件登録意匠の要部である基本的構成態様に該当する部分の形態は、描かれていない。

(エ) 乙第11号証の1(フルマリンキット静注用1gの医薬品製造承認申請書、丙第13号証の1と同一)、第11号証の2(差換え願、丙第13号証の2と同一)、第12号証(医薬品製造承認書、丙第14号証と同一)の各別紙図面には、ダブルバッグタイプの輸液バッグの図が描かれているが、これらの図面と検乙第1号証の輸液バッグを比較すると、正面の溶解液収納側の袋体の左右上端のシールの形状、同袋体の底部のシール部の形状が相違する。また、本件登録意匠の要部である基本的構成態様に該当する形態は、検乙第1号証の輸液バッグには見られるが、乙第11号証の1、2、第12号証の各別紙図面には見られない。

(オ) 乙第43号証は、平成11年6月26日から同年7月13日までの間に有用性試験を行ったA大学病院薬剤部部長Bの平成15年3月18日付け陳述書であり、当該有用性試験に用いたサンプルが、同陳述書添付の別紙1及び2で特定されたものに相違ない旨記載されており、同陳述書添付の別紙1及び2は、検乙第1号証の輸液バッグの写真である。しかし、同人の別の陳述書(平成15年4月30日付け)である甲第47号証には、乙第43号証は、当該有用性試験に使用したサンプルがダブルバッグであったので押印したものであり、サンプルの形状を記憶していたものではない旨記載されている。乙第53号証は、乙第43号証が作成されたときの状況を記載した塩野義の知的財産部長の陳述書であるが、乙第53号証の記載を考慮に入れても、甲第47号証に照らすと、乙第43号証の記載の信用性は減殺されているものというべきであり、Bが、乙第43号証の陳述書を作成する際に、有用性試験に用いたサンプルの形状を記憶して同陳述書を作成したものとは認められない。

(カ) 本件においては、原告の金型図面が提出されている(乙第29ないし第32号証の各1、第33号証の1、2、第34号証の1、第35号証の3ないし6、第36号証の3、4)。しかし、これらのうち、乙第35号証の3ないし6は、作成日付けが平成11年(1999年)8月であり、同年6月から7月にかけて行われた有用性試験のサンプルの作成に使用されたと認めることはできない。また、提出された金型図面のうちには、検乙第1号証の輸液バッグのうちに見られる、本件登録意匠の要部である基本的構成態様に該当する部分の形態に対応する金型の図面が存在するとは認められない。

(キ) 以上によれば、有用性試験が行われた平成11年7月当時までに作成された輸液バッグの図面には、検乙第1号証の意匠、又は同意匠及び本件登録意匠の要部である基本的構成態様に該当する部分を描いたものが存在するとは認められない。また、金型図面中にも、検乙第1号証の意匠及び本件登録意匠の要部である基本的構成態様に該当する部分を作成するための金型図面が存在するとは認められない。

そうすると、検乙第1号証の輸液バッグは、前記(ア)認定のとおり、乙第20号証に添付されたラベルと記載が同一のラベルが貼付されているが、平成11年6月26日から同年7月13日までの間の有用性試験に使用されたバッグのサンプルのうちの一つであると認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない。そして、本件登録意匠の出願当時、検乙第1号証の意匠が完成され、若しくは完成に近い状態にあったことを認めるに足りる証拠はないし、また、本件登録意匠、若しくは本件登録意匠に類似の意匠、すなわち、本件登録意匠の要部である基本的構成態様に該当する部分を備える意匠が完成され、又は完成に近い状態にあったことを認めるに足りる証拠はない。

したがって、原告による先使用の主張は理由がない。」

### 【83 - 高】

大阪高裁平成17年7月28日判決(平成16年(ネ)第2599号、意匠権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件)

先使用権認否：

対象：輸液バッグ(意匠権)

〔事実〕

・平成8年2月

控訴人において、開発中の輸液バッグの境界部のシールの形状を、帯状の幅5mmの弱シール部と幅広で略四角形状の強シール部のような形状とすることを検討。

- ・平成9年3月 検乙第1号証に係るカバーシート用の溶着金型の加工依頼がなされた。
  - ・平成11年5月6日から8日まで 控訴人の草津医薬研究所において、検乙第1号証のサンプルを製造。
  - 出願日 平成12年6月20日
  - ・平成12年9月28日 フルマリンキット静注用1gの製造に対して三重県知事の許可がされた。
- 〔判旨〕

### 「第3 当裁判所の判断

1 当裁判所は、イ号意匠は本件登録意匠に類似するが、原告は、本件意匠権について先使用による通常実施権（意匠法29条）を有するから、被告には、本件意匠権に基づいて、原告がイ号製品（本判決別紙物件目録記載の輸液バッグ）を製造することを差し止める請求権を有しないと判断する。

その理由は、次のとおり訂正等するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第4 当裁判所の判断」1ないし8に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1) 20頁4行目の「下に」の次に「、四周を幅狭のシールに囲まれた」を加え、21頁3行目から4行目にかけての「続いている。」を「、わずかに残っている製剤収納側の袋体の下端部を経て、続いた位置にある。」と改める。

(2) 24頁13行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「なお、原告は、本件登録意匠の意匠公報によっては、被告のいうダンベル形状なる部分（被告は、基本的構成態様をもって「ダンベル形状」といっているものと解される。）が図面上のどの部分に該当するのか明らかではないなどと主張しているが、それが製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部の中央の帯状の部分とその両側に連続する溶解液収納側の袋体の上部両側に形成された下すぼまりのシール部分及び製剤収納側の袋体下部両側に形成された上すぼまりのシール部分を指すことは明らかである。

もっとも、後者のシール部分は、製剤収納部の左右両側のシール部分に接続してはいるが、同部分は極めて幅狭に形成されているから、看者には、同部分を除くその余の部分が、一まとまりのダンベル形状として認識されるものと認められる。また、原告は、弱シール部、強シール部等の境界が明らかでないことも問題にしているようであるが、後記(4)でみるとおり、これらの区別は物品としての構造上の区別に係るもので、外観上は、一まとまりの形状として認識されるものであるから、その境界等が不明瞭であったとしても、上記形状をもって要部と認定することの妨げとはならない。」

(3) 24頁24行目の「なお、」から25頁4行目末尾までを削る。

(4) 27頁23行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「エ さらに、原告は、本件登録意匠における、その全体が縦長である点、構成の多くが直線をもって形成されている点、上部の製剤収納側の袋体の背面に大きな窓状の構成があり、これが太い枠で力強く囲まれていてその枠が下部の溶解液収納側の袋体の上部両肩に連なっている点も、全体としてスマートで力強い印象を看者に与えるものであるから、本件登録意匠の要部であると主張するが、前2者は、それらの点のみで要部であるということができないことが明らかであるし、原告主張の点を全体として考慮しても、前記(1)のイ、ウ記載の公知意匠及び関連意匠と対比して、これらの点をもって、本件登録意匠の要部であるとまで認めることはできない。」

(5) 28頁2行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「この点に関し、原告は、上記部分は、イ号製品の製造工程において用いられる金型によるシール跡にすぎないから、本件登録意匠と対比すべき構成とはいえない旨主張するが、当該部分が一定の形状として看者に視認され、その注意を引くものと認められる以上、本件登録意匠と対比すべき構成とすることを妨げられ

る理由はないというべきであるから、この点の原告の主張は採用することができない。

(4) なお、イ号製品における製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部の中央に形成された帯状の「弱シール部」は、当該部分で重ね合わされた製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の表側シートと裏側シートとの間（内側）に弱溶着部を形成するためのEPSシートを挟んだ状態で強溶着された部分であり、その両側の「強シール部」は、当該部分で重ね合わされた製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の表側シートと裏側シートが強溶着された部分であって、外観上は、「弱シール部」と「強シール部」は一体をなすシール（強シール）部として表れるものである（丙第60号証）。そして、このことは、本件登録意匠の意匠公報の【右側面図中央部分拡大参考断面図】に照らし、本件登録意匠に係る製品においても、おおむね妥当するものと考えられる。」

(6) 31頁1行目の「続いている」を「、わずかに残っている製剤収納側の袋体の下端部を経て、続いた位置にある」と改める。

(7) 35頁5行目冒頭から39頁10行目末尾までを次のとおり改める。

#### 5 争点(5)（先使用等による通常実施権の成否）について

(1) 意匠法29条により、意匠登録出願の際、現に日本国内において、その意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者として、意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権が認められるためには、意匠登録出願の際に、出願に係る意匠と同一又は類似の意匠を完成し、又は少なくともそのような意匠が完成に近い状態にあり、それについて意匠の実施である事業をし、又は事業の準備をしている必要があるというべきである。

前記3(1)エ認定のとおり、本件登録意匠の要部は、製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部の中央に、帯状の弱シール部が形成されており、その弱シール部の両側に、弱シール部より幅の広い強シール部が形成されていること（基本的構成態様。ただし、前記のとおり、外観上は一体の形状として認識されるものである。）にあるから、本件登録意匠と類似の意匠であるといえるためには、少なくとも、本件登録意匠の上記要部を備える必要があるというべきである。そうすると、本件において、意匠法29条に基づく抗弁が認められるためには、本件登録意匠に係る意匠登録出願の際に、本件登録意匠と同一の意匠が完成し、若しくは少なくとも完成に近い状態にあったことが立証されるか、又は本件登録意匠と類似の意匠、すなわち、本件登録意匠の上記要部を備える意匠が完成し、又は少なくとも完成に近い状態にあったことが認められなければならないというべきである。

(2) 検乙第1号証に係る意匠は、本判決別紙第1図「意匠変遷図」中のA図（寸法を含め、検乙第1号証に係る形状をおおむね正確に図示したものと認める。）とC図（寸法を含め、イ号製品の形状をおおむね正確に図示したものと認める。）を対比しても、既にみたとおり、本件登録意匠と類似するものと認められるイ号意匠と、アルミカバーシートの左上部の剥離用ツマミ部の形状、右上部のアールの有無や一部の寸法等を多少異にするのみで、前記要部の存在を含めて実質的に同一といって差支えないものであることが認められる。

(3) そして、証拠（甲第74、第75号証、乙第1号証、第5～第8号証、第9号証の1、2、乙第10号証、第19号証、第26号証の1、2、丙第2号証、第7～第10号証、第11号証の1、2、丙第12号証、第20号証、第22号証、第33号証の1～3、丙第34号証の1～6、丙第42号証の8、丙第59号証、検丙第5、第6号証）及び弁論の全趣旨によれば、検乙第1号証が、原告が菱山を介して塩野義に納入したフルマリンキット静注用1gの有用性試験用サンプル441バッグのうち、塩野義の医薬開発部に入庫された250バッグの一つであるか否かの点を除けば、塩野義によるイ号製品の販売開始までの間に、おおむね原告主張（前記第3の5(1)原告の主張イ(ア)に記載した部分）のとおり経緯があったことが認めら

れる。

(4) そこで、検乙第1号証が、塩野義に納入されたフルマリンキット静注用1gの有用性試験用サンプル441バッグのうち、塩野義の医薬開発部に入庫された250バッグの一つと認められるか否かについて検討する。

ア 原告が先使用に関連して提出した証拠のうち、本件登録意匠の出願前に作成されたとされる図面で、前記認定判断において示した本件登録意匠の要部を備える意匠に係るものは、丙第24号証(平成8年2月8日付けの三菱重工〔名古屋機器製作所〕の押印のある製品外形図)のみであり、その余の原告の提出書証中には上記要部の記載がないことが認められる(被告は、乙第27号証に言及しているが、裁判所に対する説明書面にすぎない。)

イ 丙第24号証の図面には、幅5mmの弱シール部と思われる帯状の部分とその両側に幅広で略四角形状の強シール部と思われる部分が表現されている。そして、甲第67号証及び弁論の全趣旨によれば、上記図面は、ダブルバッグタイプの輸液バッグの製造機械に関し、機械メーカーである三菱重工との間の見積もり段階で作成されたものであること、上記図面は、上記押印等からみて、三菱重工によって作成されたものであることがうかがわれるが、原告と三菱重工との取引自体は、価格面等の折り合いが付かなかったために成立せず、したがって、現実には、同図面に基づく製品が製造されることはなかったことが認められる。

被告は、上記図面は当時のアイデア図面にすぎず、同図面に基づく実施がなされないまま、直線状のシール部からなるものに形状変更されたものと推測される旨主張しているが、そのような推認をするに足りる証拠はない。他方、上記図面に基づく輸液バッグは、製造されるに至らなかったとはいえ、少なくとも、同図面の存在から、平成8年2月の時点で原告においては開発中の輸液バッグの境界部のシールの形状を上記のような形状にすることが検討されていたことが推認されるとともに、他の原告作成の図面とは異なり、この図面には上記シール部の形状が記載されているのは、機械メーカー側で作成された見積もり用の図面であったためであるとも考えられる。

ウ 原告は、検乙第1号証と同一の輸液バッグに係る印刷見本図面として乙第50号証の3(作成日平成11年4月5日。なお、同号証は、同年3月22日作成の乙第50号証の2を修正したものである。)を援用している。

上記印刷見本図面には、意匠の要部となるダンベル形状のシール部は図示されていないが、その余の形状等は、細部の形状を除けば、検乙第1号証ともおおむね符合するといえる。

被告は、乙第50号証の3の印刷見本図面と乙第30号証の1の金型図面の作成日が逆転している(甲第68号証))と主張するが、丙第50号証の記載に照らせば、その点から直ちに上記図面に係る作成日等の信憑性が失われるものではないというべきである。

また、被告も指摘するように(なお、甲第69号証)、上記印刷見本図面においては、製剤収納部付近が極めて微細な点線で囲われていることが認められるが、その位置、形状は検乙第1号証のシール線等と正確に一致するものではないから、上記点線がシール線等を示すものであると断定することはできない。

エ 原告は、検乙第1号証の製作に使用した金型の図面として、丙第25号証(作成日平成9年5月22日。検乙第1号証のダンベル形状のシール部の溶着金型図面であると原告が主張するもの)を提出している。

そして、丙第25号証に図示された金型は、その凸部の形状が検乙第1号証のシール部の形状とほぼ一致すると認められるものであって、現実には金型代金も原告から有限会社中川製作所に支払われ、原告の総合研究所内に設置されたものであることが認められる(丙第25～第27号証)。

この点についても、被告は、この金型から検乙第1号証の輸液バッグは製作できない旨主張し、これに沿

う証拠として甲第71号証を提出しているが、同書証は、丙第54号証の記載に照らして採用することができない。

また、被告は、検乙第1号証が製作されたと原告が主張する2年も前に金型の作図がされたこと自体が不自然であるとも主張しているが、乙第32号証の1、2、乙第51号証によれば、検乙第1号証に係るカバーシート用の溶着金型も平成9年3月に加工依頼がなされていることに照らしても、不自然な時期に製作された金型であるということもできない。

その他、被告は、丙第28号証の「型式」欄の名称の相違とか、承認印の不存在等の点を指摘しているが、これらの点を考慮しても、上記認定判断を左右するに足りない。

オ 原告は、検乙第1号証と同一のサンプルを原告研究所において平成11年5月6日から同月8日にかけて製造した際に、これをデジタルカメラで撮影し、その後、原告のコンピュータ内に保管されていた写真として、丙第17号証の1、2、丙第18号証を提出している。

被告も主張するとおり、デジタルデータは改変することが可能であるから（甲第60、第61号証）、それのみでは、上記写真が原告主張のとおりのものであると認めることはできない。しかし、上記写真との関係で原告の提出した証拠（丙第19～第21号証、第42号証の1～9、丙第43号証の1～5、丙第44号証の1～3、丙第45号証の1～5）を総合すれば、特に丙第17号証の1、2、丙第18号証の写真から認められる輸液バッグの形状、色彩等と他の各写真に撮影された輸液バッグのそれとは酷似しているといえることができるから、被告主張のように上記各証拠が撮影日時等を改変したものと認めることもできない。

カ 原告は、岩田レーベルにおける平成12年3月9日実施のタックラベラーの試運転状況を撮影した丙第34号証の1～6の写真及びその試運転用にその際提供されたサンプルの写真である同号証の7を提出し、加えて、その実物を検丙第34号証（フルマリンキット静注1g 実生産試運転2000.3.9 by 岩田レーベル フジキカイ）として提出しているところ、同サンプルの製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部には、ダンベル形状のシール部が形成されていることが認められる。

被告は、丙第34号証の3、5、6からは、ダンベル形状は全く視認できず、むしろ一直線状であることがうかがわれると主張しているが、同号証の3及び9の写真には、明瞭でないにせよ、ダンベル状のシール跡がかすかに写っているようにも見えなくはないし、少なくとも、写真からうかがわれる輸液バッグの形状、色彩や当該部分の幅等は、同号証の7のものとは矛盾しないと考えられる。

なお、被告は、丙第34号証の7に写されているダンベル形状のシール部は、中央の帯状部が両側の四角形状部の中央から延出して一体形成されてなるが、平成11年7月22日付け作成の丙第28号証のダンベル形状作成の溶着金型図面によると、中央の帯状部は両側の四角形状部の中央より下方の位置から延出しているものであるため、当該金型（丙第28号証）によって製作されたものではないことは明らかであると主張しているところ、確かに、丙第34号証の7及び検丙第34号証のシール部の形状は、丙第28号証の金型によっては形成されないものと認められるが、丙第25号証の金型の中央の帯状部は両側の四角形状部からの延出状況とほぼ符合するものと認められるところ、試運転用のサンプル品であることから、同金型が使用されたものとも考えられるから、この点の被告の主張も採用することができない。

キ 原告は、菱山伊勢工場PLW製造ラインのビデオテープ（検丙第5号証）を提出しているが、証拠説明書によると、その撮影年月日は平成12年9月の27日及び28日とされている。そして、上記テープ中でダンベル形状の部分の写っている画像を抽出したとする証拠が検丙第6号証であるが、これによると、製造中の「フルマリンキット静注剤1g」のキットの境界部分にダンベル形状が明瞭に写っていることが認められる。

被告は、三重県知事の製造許可日である平成12年9月28日（丙第40号証）との関係等を問題にしているが、被告指摘の点のみによって、上記証拠の証拠価値が左右されるものではない。

(5) 以上の各証拠及び前記認定の経緯によれば、検乙第1号証は、塩野義に納入されたフルマリンキット静注用1gの有用性試験用サンプル441バッグのうち、塩野義の医薬開発部に入庫された250バッグの一つであると認めるのが相当である。

被告は、原告作成の各図面中に前記要部の記載がないことを強調するが、前掲各証拠や、乙第50号証の3の作成者であるEらを「意匠の創作をした者」としてなされた乙第2号証の意匠（本件登録拒絶意匠）に係る意匠登録出願に係る図面についても、輸液バッグの少なくとも製剤収納側は平板状に図示され、シール線等の図示が全く省略されていることが明らかであることからすると、原告においては、少なくとも製剤収納側については、ダンベル形状からなるシール部を含むシール線等の構成を、輸液バッグの意匠等を構成する重要な要素とは考えていなかった旨の原告の主張を不自然として排斥することはできないものというべきである。

(6) 以上によれば、検乙第1号証に係る意匠は、有用性試験が行われた平成11年7月当時までに創作され、本件登録意匠に係る意匠登録出願当時、完成され若しくは完成に近い状態にあったものと認められる。

そうすると、原告は、本件登録意匠に係る意匠を知らないで、自らこれに類似する検乙第1号証に係る意匠を創作し、本件登録意匠に係る意匠登録出願の際、現に日本国内において、本件登録意匠に類似する検乙第1号証に係る意匠の実施である事業をし、ないしその準備をしていたと認められるから、その実施ないし準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、本件登録意匠について通常実施権を有するというべきである。

したがって、先使用に関する原告の主張は理由がある。」

## 【84 地】

### 東京地裁平成16年9月30日判決（平成15年(ワ)第17475号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用権認否：

対象：フレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構（特許権）

〔事実〕

- 平成4年12月頃から平成8年9月頃まで 被告は、型番号D357T3のフロッピーディスクドライブ（以下、「D357T3型」という）を製造、販売。
- 平成5年頃 被告は、訴外シャープ株式会社（以下、「シャープ社」という。）に対し、シャープ社製ワードプロセッサ「書院」（WD-Y340）に搭載用のフロッピーディスクドライブとして、D357T3型を納入。
- 平成6年1月21日 出願日 平成7年5月15日 シャープ社は、上記ワードプロセッサ（WD-Y340）の販売を開始。
- 平成8年7月頃から平成12年3月頃まで 被告は、型番号D353T7のフロッピーディスクドライブを製造、販売。
- 平成10年4月頃 被告は、型番号D359M3フロッピーディスクドライブ（イ号物件）及び型番号D353M3のフロッピーディスクドライブ（ロ号物件）の製造、販売を開始。

〔判旨〕

「 2 争点 2 (被告の先使用が認められるか否か) について

ここでは、本件各特許発明の出願前に、被告製品又はこれと同一の構成の製品の製造、譲渡等が行われていたかどうかだけが問題となるため、被告製品の構成の名称等については、ひとまず、原告が被告製品の内容として主張する別紙「物件目録」の「イ号」及び「ロ号」記載の名称、符号に基づき、検討することとする。

(1) 被告は、原告が平成 15 年 9 月 30 日の第 1 回口頭弁論期日において、「被告は、遅くとも平成 6 年 2 月 23 日から、業として、イ号物件及びロ号物件を輸入、製造、譲渡等、又は、譲渡の申出をしている。」(訴状 8 頁。以下「本件陳述」という。)と陳述したことにつき自白が成立している旨を主張する。そこで、本件陳述について自白が成立するか否かについてまず検討する。

ア 被告は、上記原告の主張は、本件特許権を侵害するものとして原告が主張するイ号物件及びロ号物件の構成と同一の構成を有する製品を、被告が本件特許出願日前から継続的に製造、販売していることを認めたのと同じであると解している。

しかし、訴状添付の物件目録にイ号物件及びロ号物件と記載されているのは、型番号 D 3 5 9 M 3 (イ号物件) 及び型番号 D 3 5 3 M 3 (ロ号物件) の各製品であって、原告は、上記製品番号が付された製品を、被告が製造、販売している製品として特定し、これらの製品の備える構成が本件各特許発明の技術点範囲に属するものであり、その製造販売等が本件特許権を侵害すると主張して、本訴において被告に対し、差止め及び損害賠償を求めたものである。

一方、上記の型番号 D 3 5 9 M 3 (イ号物件) 及び型番号 D 3 5 3 M 3 (ロ号物件) を付された製品については、被告においても、平成 10 年 4 月ころから販売された製品であることを自認しているものであり、これらの型番号の製品がそれより前に製造、販売されていないことは、当事者間に争いが無い。

そうすると、原告が訴状において、イ号物件及びロ号物件を被告が平成 6 年 2 月 23 日から販売している旨陳述したことは、被告による先使用及び公然実施を理由とする無効の主張との関係では不利益陳述に該当するが、前記のとおり、被告においてはイ号物件及びロ号物件を平成 10 年 4 月ころから販売した旨を陳述しているのであるから、同年 3 月以前の製造販売については、自白が成立したということとはできない。

イ また、仮に、訴状における原告の前記記述を被告が自己の有利に援用したことにより自白が成立したものと解する余地があるとしても、上記のとおり、原告の本件陳述は、被告が型番号 D 3 5 9 M 3 (イ号物件) 及び型番号 D 3 5 3 M 3 (ロ号物件) を付された製品を平成 6 年 2 月 23 日から販売していた旨をいうものであって、型番号により特定される具体的な製品を離れて、訴状において主張された製品構成 (型番号 D 3 5 9 M 3 (イ号物件) 及び型番号 D 3 5 3 M 3 (ロ号物件) が備える構成と主張されている構成) を備える製品一般について被告の製造販売をいうものではないから、自白は、上記の型番号を備えた具体的製品の被告による製造販売について成立するものというべきである。そうすると、原告の本件陳述につき自白が成立するとしても、上記のとおり、これらの型番号を備えた製品については、平成 10 年 3 月以前に被告により製造販売された事実はないから、原告の本件陳述のうち、平成 10 年 3 月以前の製造販売をいう部分は、真実に反する主張であり、かつ、この主張は錯誤に基づくもの推定されるから、原告が、当該部分につき自白を撤回することは許されるものというべきである。

(2) そこで、次に自白が成立していないことを前提として、本件特許権について、被告の先使用が認められるか否かにつき、次に判断する。

ア 前記「前提となる事実」(前掲第 2、1 参照) に後掲該当箇所記載の各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれ

ば、次の各事実が認められる。

(ア) 被告は、次の期間、次の型番のフロッピーディスクドライブを製造、販売していた(乙6ないし10、17、18、24、30、31の2ないし4、32ないし35、検乙5。枝番号の記載を省略しているものは、すべての枝番号の書証を意味する。以下同様。)

期間 平成4年(1992年)12月頃から平成8年(1996年)9月頃まで

型番号 D357T3(以下単に、「D357T3型」という。)

期間 平成8年(1996年)7月頃から平成12年(2000年)3月頃まで

型番号 D353T7(以下単に「D353T7型」という。)

期間 平成10年4月ころから

型番号 D359M3(イ号物件) D353M3(ロ号物件)

(イ) D357T3型の構造(乙16の1ないし10、31の2ないし4)

フレキシブルディスク装置に出し入れされる記録媒体に対応した開口部が設けられて上記フレキシブルディスク装置のフレームに配置されたパネルがある(乙16の6、8、9)

上記のパネルと一体に成形されて上記の開口部の長手方向の両端部寄り縁部にそれぞれ設けられ、弾性変形して上記のフレームに係合し、上記のパネルを上記のフレームに係止する係止爪がある(乙16の6、8、9)

上記の開口部を覆って配置されて上記のパネルに枢持され、上記記録媒体の出し入れに伴って回動して上記の開口部を開閉する扉がある(乙16の6、7)

上記の扉と一体に成形され、上記の係止爪それぞれの基部に形成された軸受穴に係合されて上記の扉を上記のパネルに枢着する回動軸がある(乙16の7)

上記の係止爪を備えたフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構を有する。

上記の回動軸には、その断面において円形の両側面がそれぞれ削除された平行部が形成されている(乙16の4、7、10)

上記の回動軸が円形の上記の軸受穴に係合されている(乙16の7、8、検乙5)

上記及びを特徴とする上記記載のフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構を有する。

(ウ) D357T3型の販売状況(乙11ないし15、乙32ないし35、検乙6、検乙7)

被告は、平成5年(1993年)ころ、シャープ社に対し、シャープ社製ワードプロセッサ「書院」(WD-Y340)に搭載用のフロッピーディスクドライブとして、D357T3型を納入した。シャープ社は、同ワードプロセッサ(WD-Y340)を、平成6年(1994年)1月21日から販売した。

イ(ア) 上記アによれば、D357T3型は、本件特許発明1の構成要件1-Aないし1-E及び本件特許発明2の構成要件2-Aないし2-Cのすべてを充足するフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構を有する製品と認められる。

すなわち、上記アにおけるD357T3型の構成は、本件特許発明1の構成要件1-A「フレキシブルディスク装置に出し入れされる記録媒体に対応した開口部が設けられて上記フレキシブルディスク装置のフレームに配置されたパネル」を充足し、同構成は、構成要件1-B「このパネルと一体に成形されて上記開口部の長手方向の両端部寄り縁部にそれぞれ設けられ、弾性変形して上記フレームに係合し、上記パネルを上記フレームに係止する係止片」を充足し、同構成は、構成要件1-C「上記開口部を覆って配置されて上記パネルに枢持され、上記記録媒体の出し入れに伴って回動して上記開口部を開閉する扉」を充足し、

同構成 は、構成要件 1 - D 「この扉と一体に成形され、上記係止片それぞれの基部に形成された軸受穴に係合されて上記扉を上記パネルに枢着する回動軸」を充足し、同構成 は、構成要件 1 - E 「を備えたフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構」を充足する。また、同構成 は、本件特許発明 2 の構成要件 2 - A 「上記回動軸には、その断面において円形の両側面がそれぞれ削除された平行部が形成され」を充足し、同構成 は、構成要件 2 - B 「当該回動軸が円形の上記軸受穴に係合された」を充足し、同構成 は、構成要件 2 - C 「ことを特徴とする請求項 1 記載のフレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構」を充足する。

(イ) 被告は、D 3 5 7 T 3 型を、遅くとも本件特許の出願日（平成 7 年 5 月 1 5 日）以前の平成 6 年 1 月までには、製造販売していたものであり、これを平成 8 年 9 月頃まで製造販売していた。

(ウ) また、証拠（乙 1 6、1 9、2 0、3 0、3 1、検乙 5。）及び弁論の全趣旨によれば、被告が平成 8 年 7 月ころから平成 1 2 年 3 月ころまで製造販売した D 3 5 3 T 7 型、及び、平成 1 0 年 4 月ころから現在に至るまで製造販売している D 3 5 9 M 3（イ号物件）、D 3 5 3 M 3（ロ号物件）は、フレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構以外の仕様について改良がなされ、型番号の変更が生じたものであり、フレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構については、いずれも、上記アにおける D 3 5 7 T 3 型の構成 ないし と同一の構成を備えていることが認められる。

ウ まとめ

上記によれば、被告は、特許法 7 9 条により、本件特許権（本件各特許発明）について通常実施権を有するから、本件特許権に基づく原告の請求は理由がない。」

## 【 8 4 - 高】

### 東京高裁平成17年3月28日判決（平成16年（ネ）第5471号、特許権侵害差止等請求控訴事件）

先使用権認否：

対象 ：フレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構（特許権）

〔事実〕

- ・平成 4 年 1 2 月頃から平成 8 年 9 月頃まで 被告は、型番号 D357T3 のフロッピーディスクドライブ（以下、「D357T3 型」という）を製造、販売。
- ・平成 5 年頃 被告は、訴外シャープ株式会社（以下、「シャープ社」という。）に対し、シャープ社製ワードプロセッサ「書院」（WD-Y340）に搭載用のフロッピーディスクドライブとして、D357T3 型を納入。
- ・平成 6 年 1 月 2 1 日 シャープ社は、上記ワードプロセッサ（WD-Y340）の販売を開始。  
出願日 平成 7 年 5 月 1 5 日
- ・平成 8 年 7 月頃から平成 1 2 年 3 月頃まで 被告は、型番号 D353T7 のフロッピーディスクドライブを製造、販売。
- ・平成 1 0 年 4 月頃 被告は、型番号 D359M3 フロッピーディスクドライブ（イ号物件）及び型番号 D353M3 のフロッピーディスクドライブ（ロ号物件）の製造、販売を開始。

「第 3 当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の本件実用新案権に基づく損害賠償請求は理由がなく棄却されるべきであると判断する。その理由は、次のとおり付加訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の「第4 当裁判所の判断」の1及び4のとおりであるからこれを引用する。」

## 【85 - 地】

東京地裁平成17年2月10日判決（平成15年(ワ)第19324号、特許権侵害差止請求権不存在確認請求事件）

先使用权認否：×

対象：分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法（特許権）

### 〔事実〕

- ・平成11年半ば頃 原告は、被告製剤の再審査期間経過後に、その後発医薬品の製造承認を得て製造販売すべく、後発医薬品の製造について検討を開始。
- ・平成12年4月25日 原告は、佐藤薬品工業株式会社（以下、「佐藤薬品」という。）との間で、治験薬に関する基本契約（原告が佐藤薬品に対して、治験薬「NP0-04」及び同安定性試験用サンプルの製造工程のうち粉碎、秤量、混合、練合、造粒加工等を委託する内容。以下、「本件基本契約」という。）を締結。
- ・平成12年4月27日 佐藤薬品は、治験薬の製造手順（原案）を作成。
- ・平成12年6月9日 佐藤薬品は、上記製造手順（原案）を改訂（以下、「原案改訂版」という）。
- ・平成12年6月16日 佐藤薬品は、上記製造手順（原案改訂版）の練合液の成分及び皮膜処理法を変更し、製造手順（原案-2）を作成。
- ・平成12年6月20日及び21日 佐藤薬品は、原告からの製造指示に基づき予備試製を実施。
- ・平成12年8月2日 佐藤薬品は、上記製造手順（原案-2）の練合液の成分及び皮膜処理法をさらに変更し、製造手順（原案-3）を作成。
- ・平成12年8月28日ないし9月1日 佐藤薬品は、原告からの製造指示に基づき予備試製を実施。
- ・平成12年9月 佐藤薬品は、申請に必要な溶出試験の検討を開始。
- 出願日 平成12年10月26日
- ・平成12年12月8日 佐藤薬品は、上記製造手順（原案-3）について、試作結果を基に製造手順を一部変更し、製造手順（原案-4）を作成。
- ・平成12年12月11日から23日 佐藤薬品は、原告からの同月7日付委託製造依頼書を受け、治験薬GMP（治験薬の製造管理、品質管理基準及び治験薬の製造施設の構造設備基準、平成9年薬発第480号）に従って、治験薬及び同安定性試験用サンプルを製造。
- ・平成13年1月ないし9月 佐藤薬品は、安定性試験の本試験を実施。
- ・平成13年3月 佐藤薬品は、溶出試験の本試験を実施。
- ・平成13年5月ないし10月 佐藤薬品は、被告製剤との生物学的同等性試験を実施。
- ・平成14年1月31日まで 原告は、原告製剤の構成を別紙原告製剤目録記載のとおり確定させ、

厚生労働省に、製造承認を申請。

・平成 15 年 3 月 12 日

原告は、原告製剤につき、薬事法 14 条 1 項に基づき、被告製剤の後発医薬品として製造承認を受けた。

〔判旨〕

「2 争点 2 (本件第 1 特許発明請求項 1、3 について、原告が先使用による通常実施権を有するか)

(1) 証拠(甲 5、8、10、11 の 1 ないし 4、12 の 1 ないし 3、13 の 1、13 の 2 の 1、2、13 の 3、21) 及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。

ア 原告は、平成 11 年半ばころから、被告製剤の再審査期間経過後に、その後発医薬品の製造承認を得て製造販売すべく、後発医薬品の製造について検討を開始した。

イ 原告は、平成 12 年 4 月 25 日、佐藤薬品との間で、治験薬に関する基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。本件基本契約は、原告が、佐藤薬品に対し、治験薬「NPO-04」及び同安定性試験用サンプルの製造工程のうち粉碎、秤量、混合、練合、造粒加工等を委託する内容であった(甲 5、10)。

佐藤薬品は、本件基本契約に基づき、本件第 1 特許発明の特許出願日である同年 10 月 26 日の前後を通じて、次のような作業(以下「本件治験薬製造作業」という。)を行った(甲 21)。

(ア) 同年 4 月 27 日、製造手順(原案)を作成した(甲 11 の 1)。

(イ) 同年 6 月 9 日、上記製造手順(原案)を改訂して次のような内容(以下「原案改訂版」といい、a を「製造手順原案における分岐鎖アミノ酸の仕込量」、b を「製造手順原案における粉碎機設定内容」などという。)にした(甲 11 の 1)。

a 原料仕込量(1包量)

L - イソロイシン 952mg

L - ロイシン 1904mg

L - バリン 1144mg

b 製造手順(粉碎)

使用機器 アトマイザー A - 7.5G

標準作業方法 個々に粉碎(順不同可)

スクリーン 2.0

ハンマー回転速度  $8000 \text{ min}^{-1} (\text{rpm})$ (一定)

フィーダー回転速度  $30$  ないし  $60 \text{ min}^{-1} (\text{rpm})$

(ウ) 同月 16 日、上記製造手順(原案改訂版)の練合液の成分及び皮膜処理法を変更し、製造手順(原案 - 2)を作成したが、前記(イ)の内容に変更はなかった。(甲 11 の 2)。

(エ) 同月 20 日及び 21 日、原告からの製造指示に基づき予備試製を実施した(甲 11 の 3、4)。

この際実施された予備試製において製造された分岐鎖アミノ酸粒子の粒度は原告製剤におけるものとほぼ同一であった(甲 14 の 1、2)。

(オ) 同年 8 月 2 日、上記製造手順(原案 - 2)の練合液の成分及び皮膜処理法をさらに変更し、製造手順(原案 - 3)を作成したが、前記(イ)の内容に変更はなかった(甲 12 の 1)。

(カ) 同月 28 日ないし同年 9 月 1 日、原告からの製造指示に基づき予備試製を実施した(甲 12 の 2、3)。

なお、この際の製造手順において、前記(イ)の内容に変更はなく、実際に採用された粉碎作業条件のフィーダー回転速度は  $40 \text{ rpm}$  であった。

(キ) 同年 9 月、申請に必要な溶出試験の検討を開始した。

(ク) 同年12月8日、上記製造手順(原案-3)について、試作結果を基に製造手順を一部変更し、製造手順(原案-4)を作成したが、前記(イ)の内容に変更はなかった(甲13の1)。

(ケ) 原告からの同月7日付委託製造依頼書を受け、同月11日から23日にかけて、治験薬GMP(治験薬の製造管理、品質管理基準及び治験薬の製造施設の構造設備基準、平成9年薬発第480号)に従って、治験薬及び同安定性試験用サンプルを製造した(甲13の2の1、2、13の3)。

なお、この際の製造手順において、前記(イ)の内容に変更はなかったが、実際に採用された粉碎作業条件のフィーダ回転速度は50rpmであった。

(コ) 平成13年1月ないし9月にかけて安定性試験の本試験を実施し、同年3月に溶出試験の本試験を実施し、同年5月ないし10月にかけて、被告製剤との生物学的同等性試験を実施した。

ウ 被告製剤の再審査期間は、平成14年1月30日をもって満了した。

エ 原告は、遅くとも同月31日までに原告製剤の構成を別紙原告製剤目録記載のとおり確定させ、同日、厚生労働省に、製造承認を申請し、平成15年3月12日に、原告製剤につき、薬事法(昭和35年法律第145号)14条1項に基づき、被告製剤の後発医薬品として製造承認を受けた(甲8)。

(2) 上記認定事実を前提として、原告が、本件第1特許発明請求項1、3の内容を知らないで自らその発明をし、本件第1特許発明の特許出願の際、現に日本国内においてその発明の実施である事業の準備をしている者(特許法79条)に該当するかどうかを、検討する。

ア 原告が、本件第1特許発明の特許出願時(平成12年10月26日)までに行っていたことは、佐藤薬品との間で、被告製剤の後発医薬品の治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造工程のうち粉碎、秤量、混合、練合、造粒加工等を委託する内容の契約を締結し、佐藤薬品が、同契約に基づいて、治験薬製造手順原案、同原案改訂版、同原案-2を順次作成し、同原案-2に基づいて予備試製を実施した後、さらに同原案-3を作成し、同原案-3に基づいて予備試製を実施し、同原案-3の段階で溶出試験の検討を開始したというものである。そして、その後、佐藤薬品は、平成12年12月8日、上記製造手順(原案-3)について、試製結果を基に製造手順を一部変更し、製造手順(原案-4)を作成し、原告は、同月7日付委託製造依頼書により佐藤薬品に対して、治験薬GMP(治験薬の製造管理、品質管理基準及び治験薬の製造施設の構造設備基準、平成9年薬発第480号)に従って治験薬及び同安定性試験用サンプルを製造することを依頼し、これを受けて佐藤薬品は、同月11日から23日にかけて治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造を行った、佐藤薬品は、平成13年1月ないし9月にかけて安定性試験の本試験を実施し、同年3月に溶出試験の本試験を実施し、同年5月ないし10月にかけて、被告製剤との生物学的同等性試験を実施した、というのである。

イ そこで、検討するに、佐藤薬品が原告からの委託に基づいて作成した製造手順原案における分岐鎖アミノ酸の仕込量及び平成12年6月の予備試製において製造した(上記ア参照)分岐鎖アミノ酸粒子の粒度は、原告製剤におけるものとほぼ同一であり(1)イ(エ)、上記仕込量及び粉碎機設定条件は、平成12年6月の原案改訂版から同年12月に実施された予備試製まで一貫していた(もっとも、上記粉碎機設定内容のうちフィーダー回転速度は、30ないし60min<sup>-1</sup>(rpm)と幅がある設定になっており、同年8月28日ないし同年9月1日に実施された予備試製では40rpmで実施されたが、同年12月の治験薬及びサンプルの製造においては、50rpmで実施された。なお、本件第1特許明細書の記載によれば、本件第1特許発明以前は、医薬用製剤の原料となる粉体の粒度は、一般的には10µm以下であったというのであるから(本件第1公報3欄1行ないし3行)本件第1特許発明の特許出願前の製造手順原案において、上記のように粉碎機が設定された理由は不明であるが、原告が本件第1特許発明の特許出願前の段階で粒度調

整による風味の改善を企図して上記のように粉碎機を設定したという事情は認められない。)

そうすると、既に平成12年6月9日の治験薬製造手順原案改訂版において、別紙「原告製剤目録」記載の構成を有する医薬用顆粒製剤の製造手順が記載されていたものであり、原告は、同月から同年9月にかけて、別紙「原告製剤目録」記載の構成を有する医薬用顆粒製剤を予備試製として製造していたことになる。

ウ しかるに、特許法79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味するものと解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第454号同年10月3日第二小法廷判決・民集40巻6号1068頁参照)。

そして、特定の発明を用いたある事業について、即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業の内容が確定していることを要するものであって、当該事業に用いる発明の内容が確定しているだけでは不十分というべきである。

これを前記認定事実についてみると、本件第1特許発明の特許出願時(平成12年10月26日)においては、原告は、治験薬製造手順原案について改訂を重ねて、同原案-3を作成し、これに基づいて予備試製を実施し、溶出試験の検討を開始したという状況にあり、その後、上記製造手順(原案-3)について一部変更して、製造手順原案-4を作成し、佐藤薬品に依頼して、治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造を行い、これを用いて平成13年1月ないし9月にかけて安定性試験の本試験を実施し、同年3月に溶出試験の本試験を実施し、同年5月ないし10月にかけて、被告製剤との生物学的同等性試験を実施したというのである。

事業として医薬品の製造を行うためには、溶出試験、安定性試験、生物学的同等性試験を行い、厚生労働省の製造承認等を得る必要があるものであるところ、特許法79条にいう発明の実施である「事業の準備」をしているというためには、必ずしもこれらの過程のすべてを了していることを要するものではないが、少なくとも、これらの試験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要があるというべきである。本件においては、平成12年12月になって、製造手順を一部変更し、同月、佐藤薬品に依頼して最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造が行われているものであるから、少なくとも、最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造が終了した同月23日より前に、原告において「事業の準備」をしていたと認めることはできない。

エ この点に関して、原告は、予備試製において製造された分岐鎖アミノ酸粒子の粒度は、平成12年6月の原案改訂版から一貫しているから、同年9月の時点で、当該粒度を有する薬品を製造販売する事業の準備がなされていたというべきであると主張する。

なるほど、上記イにおいて述べたとおり、平成12年6月9日の治験薬製造手順原案改訂版において、別紙「原告製剤目録」記載の構成を有する医薬用顆粒製剤の製造手順が記載されていたものであり、原告は、同月から同年9月にかけて、別紙「原告製剤目録」記載の構成を有する医薬用顆粒製剤を予備試製として製造していたことになる。

しかしながら、本件においては、証拠(甲11の1、2、12の1)によれば、原告製剤である「プラニユート顆粒」は、有効成分(主剤)のほか、添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール6000、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、白糖、タルク、軽質無水ケイ酸、香料を含むものであるところ、これらの添加物の内容は、治験薬製造手順原案から同原案-3にかけて同一ではなく、また、同原案-3と本件第1特許発明の特許出願後における同原案-4との間でも同一ではない。そして、前記各証拠

によれば、治験薬製造手順原案から同原案 - 4 にかけて、造粒時の練合液や顆粒被膜液の成分であるこれらの添加物を変化させているのは、顆粒の溶出速度調節、各顆粒の粉化改善、被膜時のべとつき改善のためであり、技術的に意味のあることである。

そうすると、前述のとおり、本件第 1 特許発明の特許出願時においては、原告においては、製剤の内容が未だ一義的に確定していたとはいえないから、本件第 1 特許発明の特許出願の際、現に日本国内においてその発明の実施である事業の準備をしていた者（特許法 79 条）には、該当しない。

オ 上記によれば、原告が本件第 1 特許発明請求項 1、3 について先使用による通常実施権を有するということはできない。」

## 【 86 - 地】

大阪地裁平成 17 年 2 月 28 日判決（平成 15 年（ワ）第 10959 号、特許権侵害差止請求権等不存在確認請求事件、平成 16 年（ワ）第 4755 号、特許権侵害差止等反訴請求事件）

先使用権認否：

対象：AI 系スパッタリング用ターゲット材及びその製造方法（特許権）

〔事実〕

- ・平成 8 年 11 月 14 日以前 原告の親会社である株式会社神戸製鋼所（以下、「神戸製鋼所」という。）は、AI 合金のスパッタリングターゲット材の研究開発を実施。
- ・平成 5 年 6 月 1 日 神戸製鋼所と原告が、神戸製鋼所の営業のうちスパッタリングターゲット材に関する営業を原告に譲渡する旨合意。その後、原告は、ターゲット材の製造販売の注文を受け、製造販売。

優先権主張日 平成 8 年 11 月 14 日

〔判旨〕

「3 争点(2)（原告は本件特許権について先使用による法定実施権を有するか）について

(1) 特許法 79 条は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」と規定する。

上記規定によれば、原告が本件各発明に関し、本件特許権について先使用による法定実施権を有するというためには、本件特許権の優先日である平成 8 年 11 月 14 日当時、原告が、日本国内において本件各発明の実施である事業をし、又はその準備をしていたこと、原告による現在の本件各発明の実施が、の実施に係る発明と事業の目的の範囲内であること、原告が、の実施の際、本件各発明の内容を知らないで発明に至った者からその内容を知得したこと、の各要件がいずれも充足されることが必要であると解される。

そこで以下、上記の 3 要件がいずれも充たされていると認められるかについて、順次検討する。

(2) 要件 について

原告は、平成 8 年 11 月 14 日以前から、日本国内において、本件各発明の技術的範囲に属する Al - 2 . 0 at % Nd ターゲット材（「Al - 2 . 0 at % Nd ターゲット材」について、以下単に「ターゲット材」ということがある。）を製造販売していたと主張する。

これに対し、被告は、原告が、平成 8 年 11 月 14 日以前から、日本国内において、ターゲット材を製造

販売していたこと、このターゲット材が本件各発明の構成要件A、B及びDを充足する構成を有していることは、明らかに争われないが、このターゲット材が、本件各発明の構成要件C及びEを充足する構成を有していたことは否認する。

そこで、原告は、その当時製造していたターゲット材の端材表面の500倍の光学顕微鏡による組織観察写真であるとして、本件組織写真を書証として提出している。

ア これに対し、被告は、(i)本件各発明の構成要件C及びEの充足性判断のためには、最終的に製品となったターゲット材を観察すべきであり、端材と最終製品であるターゲット材が同一の組織になるともいえないから、端材の写真で判断することはできない、(ii)本件組織写真は、いずれも成立の真正が立証されておらず、証拠力がない、(iii)本件組織写真は、いずれも焦点が合っておらず、コントラストも弱く、汚れもあり、また写真によっては強い偏析があったり、試料観察面が顕微鏡に対して傾斜していたりしているから、これらに基づいて本件各発明の構成要件C及びEの充足性判断はできないと主張するので、まずこれらの点について検討する。

(ア) まず、本件各発明の構成要件C及びEの充足性判断のために観察すべき対象と、観察に基づいた充足性判断の方法について検討する。

この点、原告は、最終的に製品となったターゲット材によらずとも、その製造過程で母材となる圧延板から作成した端材を観察すれば足りると主張し、これに対し、被告は、最終的に製品となったターゲット材を観察すべきであると主張する。

そこで、本件各発明、特に構成要件C及びEの技術的意義を参照すると、前記2(2)のとおり、本件各発明は、ターゲット材を使用して形成されるべき微細な配線への影響の防止と、スプラッシュの発生防止を目的とし、前者の目的達成のために、ターゲット材のミクロ的な組織偏析を防止し、後者の目的達成のために、A1化合物の形状を微細にし、スプラッシュの発生原因となる微小な空隙の発生を防止するものである。

また、本件明細書(甲9)には、主流となっている基板サイズに対応するターゲット材のスパッタリング面としては、550×650mm程度が必要となること(段落【0005】)、実施例1として直径100mmのターゲット材を、実施例2として550mm×690mmのターゲット材を作成したこと(段落【0031】、【0039】)が記載されており、また、これらの実施例の光学顕微鏡による400倍の組織観察写真を、添付図面代用写真としているが(【図1】、【図4】)、その観察視野は170×120μm程度であることが認められる。

したがって、本件明細書の添付図面代用写真で実施例のターゲット材の表面全体の状態を証明しようとするれば、何十万回、何百万回の観察を繰り返さなければならないことになる。

これに加えて、本件明細書の添付図面代用写真は、光学顕微鏡によって撮影したものであるから、組織の表面を観察したにすぎず、組織内部は観察されていない(極端なことをいえば、光学顕微鏡で見て長径1μmと見えた化合物は、内部にある大きな化合物であるものの一部が表面に出ているだけで、いわば氷山の一角が見えている可能性が排除しきれているわけではない。)

さらに、本件特許権の特許権者である被告自身、本件各発明の実施のためには、全てのターゲット材について破壊検査を行う必要はなく、幾つかをサンプリングして観察すれば足りると主張している(前記「争点」2(4)〔被告の主張〕オ)

以上を前提として検討するに、あるターゲット材が本件各発明の構成要件C及びEを充足するか否かを判断するためには、その表面全体を観察しなくとも、一部分の組織を観察すれば足りるものと解せられる。加えて、製造方法と製造条件を同様にし、複数のターゲット材を製造する場合には、そのうちの一部を観察した結果によって、他のターゲット材も含めた構成要件C及びEの充足性を判断することができ、さらに、タ

ターゲット材を製造する際に生じた端材についても、これが同一の母材である圧延板から製造されたターゲット材とほぼ均質の組織であるといえるならば、これを観察した結果によって、同一の母材である圧延板から製造されたターゲット材の構成要件C及びEの充足性を判断することができるものと解するのが相当である。

なぜならば、工業的実施の場面を考えれば、そもそも、製品となるターゲット材（例えば550×650mm程度の大きさのもの）の全表面積を光学顕微鏡を用いて組織観察することは、事実上不可能というべきであり、また、光学顕微鏡を用いてターゲット材の組織観察をするためには、表面の研磨等を伴う破壊検査となるところ（このことは被告も争わず、乙第1号証によっても認められる。）出荷前の製品についてこのような検査を行えば、その製品は出荷不能となるのであるから、組織観察の対象としては、製造方法と製造条件を同一とする複数の最終製品のうちの一部分について、さらにその表面の一部を観察すれば足りるものと解すべきである。そして、このようなサンプリングによる組織観察で足りると解するならば、ターゲット材製品を製造する際に生じた端材であっても、その組織が製品となったターゲット材の組織とほぼ均質である限り、製品となったターゲット材から得たサンプルと本質において変わるものではないから、このような端材を観察することによっても、最終製品であるターゲット材の本件各発明の構成要件C及びEの充足性を判断することができるかと解されるからである。

この点に関し、被告は、スプレイフォーミングによりアルミニウム合金のプリフォームを製造した場合、プリフォームの中心部より、表層に近い部分で組織が微細になる傾向があり、端材は、この表層部分にあたるから、製品となったターゲット材と端材とでは組織は均質とはいえないと主張する。しかしながら、甲第131号証によれば、ターゲット材を製造する際に母材となる圧延板から生じる端材とは、母材となる圧延板からターゲット材製品として用いられる部分を除いた残余であることが認められるのであって、被告主張にいう表層部分にあたるというものではない。そして、甲第65号証の1ないし3によれば、本件特許権の優先日後ではあるものの、原告が製造したターゲット材母材である圧延板の異なった部位から作成したサンプルを組織観察しても、その組織がほぼ均質であると認めることができる。しかも、本件特許権の特許権者である被告は、本件において、原告がイ号物件の構成を認める以前、ターゲット材内の数か所から採取したサンプルを組織観察した結果を記した乙第1号証（ただし、同号証に添付されている組織観察写真は同一箇所を倍率を変えて撮影した2枚である。）を根拠として、イ号物件の構成を主張しているところ（被告第2準備書面6頁）このような主張態様自体、同一のターゲット材内ではその組織はほぼ均質であることを前提とするものである。以上に照らせば、同一の母材である圧延板から製品となったターゲット材と端材では、その組織は均質であると推認することができる。

そして、上述のとおり本件各発明の構成要件C及びEの技術的意義、これらの構成要件の実質的に意味するところが、いずれもある物が一定の構成を積極的に備えれば足りるというのではなく、一定の構成を備えないことを必要とするものであること（構成要件Cは、一定の大きさのA1域が存在しないという要件であり、構成要件Eは、一定の大きさの化合物が存在しないという要件である。）本件各発明の実施のためには、上記のようなサンプリングによる組織観察で本件各発明の構成要件C及びEの充足性を判断することができるかと解されることを考慮すれば、本件各発明の構成要件C及びEの解釈としても、あるターゲット材の全体をくまなく厳密に観察して、上記各構成要件を文言上充足しないといえる部分が1か所も存在しないといえない限りそのターゲット材は上記各構成要件を充足することにはならないという趣旨のものではなく、全体をくまなく厳密に観察した場合には上記各構成要件を文言上充足しないといえる部分が多少はあるかもしれないとしても、全体のおおよそにおいて、上記各構成要件を充足するといえる程度に組織が均一であれば、そのターゲット材は上記各構成要件を充足すると解するのが相当である。

したがって、組織観察による本件各発明の構成要件C及びEの充足性判断方法としても、観察対象となった全視野を厳密に観察し、上記各構成要件を文言上充足しない部分が1か所も存在しないといえない限り、その観察対象は上記各構成要件を充足したことにはならないという判断をすべきものではなく、上記各構成要件の数値を基準としつつ、観察対象となった視野を全体的に観察して、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件C及びEを充足するといえる程度に組織が均一であれば、その観察対象は上記各構成要件を充足するものと判断すべきである。

この判断方法は、言い方を変えれば、構成要件C及びEの数値を基準としつつ、その数値を充たしているか否かが判然としないところについては、観察対象となった視野を全体的に観察して、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件C及びEを充足するといえる程度に組織が均一であるか否かで補うこととし、その程度に均一であれば、その観察対象は上記各構成要件を充足すると判断する方法ということもできる。

(イ) 次に、本件組織写真の証拠力について検討する。被告は、本件組織写真について、成立の真正が立証されていないと主張するが、その内容とするところは、これらの写真が原告主張に係るターゲット材の端材の組織写真であることが立証されていないという主張であると解される。

そこで検討するに、甲第13ないし第20、第22ないし第37、第39ないし第57、第67ないし第70、第72ないし第80、第82ないし第87、第89ないし第100、第102ないし第112、第114ないし第121、第123ないし第127号証によれば、原告が、ターゲット材の製造販売の注文を受け、日本国内において別紙組織写真一覧表の各スプレイフォーミング日欄記載の日にスプレイフォーミングを行って製造したターゲット材母材である圧延板から製造されたターゲット材を、各出荷日欄記載の日に出荷して販売したこと、それぞれのチャージ番号は各チャージ番号欄記載のとおりであることが認められる。

そして、組織写真である甲第21、第38、第58、第71、第88、第101、第113、第122号証及び原告従業員であるP1の陳述書である甲第145号証によれば、本件組織写真のうち、写真番号1ないし4及び6ないし9の写真(上記各号証の写真)が、それぞれ、別紙組織写真一覧表の各スプレイフォーミング日欄記載の日にスプレイフォーミングを行って製造したターゲット材母材となる圧延板の端材からサンプルを作成して、その表面を500倍の光学顕微鏡で組織観察を行うために撮影した写真であることを認めることができる。

これに対して、写真番号5の写真(甲81)については、甲第145号証には、組織写真を貼り付けた台紙には、「写真・スプレイフォーミング製法A1-2.0Nd材のマイクロ組織」と記載されていた旨の記述があり、現に、写真番号1ないし4及び6ないし9の写真が貼付されている台紙(甲21、38、58、71、88、101、113、122)には、上記のとおり記載ないし「写真・スプレイフォーミング製法A1-2Nd材のマイクロ組織」との記載があるのに対し、写真番号5の写真が貼付されている台紙(甲81)には、「写真・A1-2.0Nd圧延板マイクロ組織」との記載がある。上記のとおり、別紙組織写真一覧表記載の写真番号1ないし9に対応するターゲット材は、前後2か月程度の近接した時期にスプレイフォーミングされて製造され、出荷されたものであり、写真番号5に対応するターゲット材は、その中でも中間的な時期に製造され、出荷されたものであるにもかかわらず、このように、同種の写真が貼付された台紙の記載のうち、写真番号5の写真が貼付されたもののみが異なっていることには、不自然さは否めないところである。そして、写真番号5の写真が貼付された台紙の記載のみが、このように異なっている理由について、甲第145号証には何ら記載されておらず、また、被告が、写真番号5の写真が貼付された台紙の記載と、甲第145号証の記載が異なっていることを指摘したのに対しても(被告第5準備書面19頁)、原告は何らの説明もしておらず、本件に現れた全証拠によっても、上記のように台紙の記載が異なった理由をみて取ることは

できない。このように、写真番号5の写真について、これが貼付されている台紙の記載に不自然な点が存在する以上、これが別紙組織写真一覧表記載の写真番号5に対応するターゲット材端材の組織写真であると認めることはできない。したがって、写真番号5の写真(甲81)は、その撮影対象が本件各発明の構成要件C及びEの充足性を判断するための資料とすることはできない。

(ウ) 最後に、本件組織写真が、その撮影対象が本件各発明の構成要件C及びEの充足性を判断するに足りる写真であるか否かについて検討する。

この点につき、被告は、本件組織写真が、いずれも焦点が合っておらず、コントラストも弱く、汚れもあり、また写真によっては強い偏析があったり、試料観察面が顕微鏡に対して傾斜していたりしているとし、このような写真によって、本件各発明の構成要件C及びEの充足性を判断することはできないと主張する。

確かに、本件組織写真である甲第21、第38、第58、第71、第88、第101、第113、第122号証の写真を観察するに、これらの写真には、焦点(ピント)が甘い部分、コントラストが弱い部分、汚れが生じている部分があることが認められる。

しかしながら、上記(ア)で述べたとおり、本件各発明の構成要件C及びEの充足性の判断方法としては、観察対象となった全視野を厳密に観察し、構成要件C又はEを文言上充足しない部分が1か所も存在しないといえない限り、その観察対象は構成要件を充足しないという判断をすべきものではなく、観察対象となった視野を全体的に観察して、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件C及びEを充足するといえる程度に組織が均一であれば、その観察対象は上記各構成要件を充足するものと判断すべきものである。そうだとすると、例えば、写真の端の部分が焦点が合っていないために観察できないなら、(残余の視野があまりに狭すぎて組織を観察したといえる程度まで至らない場合でない限り、)その部分を除いた残余について全体的に、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件C及びEを充足するといえる程度に組織が均一であるか否かを観察すべきこととなるし、コントラストが弱い部分があれば、(残余の視野があまりに狭すぎて組織を観察したといえる程度まで至らない場合でない限り、)その部分を除いた残余について全体的に、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件C及びEを充足するといえる程度に組織が均一であるか否かを観察すべきこととなるし、汚れが生じている部分があれば、汚れの部分を除いて全体的に、同様の観点から観察すべきこととなる。したがって、観察対象の組織写真についても、上述の観点から判断資料となり得るか否かを検討すべきであって、その全視野について構成要件C又はEを文言上充足しない部分が存在するか否かを厳密に判断することができるような写真であるまでの必要はないというべきである。

そこで、上述の観点から本件組織写真である甲第21、第38、第58、第71、第88、第101、第113、第122号証の写真を改めて観察するに、写真番号7の写真(甲101)は、100倍の写真で明らかに組織偏析が認められるから、その一部分を拡大して撮影した500倍の写真によって構成要件C及びEの充足性を判断することはできないというべきであるが、その余の写真は、上述のように、全体的に観察して、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件C及びEを充足する程度に組織が均一であるか否かを判断するには足りる程度の鮮明さを有しているというべきである。

したがって、本件組織写真のうち、写真番号1ないし4、6、8、9の各写真は、その撮影対象が本件各発明の構成要件C及びEの充足性を判断するに足りる写真といえることができる(これらの組織写真を以下「本件観察対象写真」という。)

イ そこで進んで、本件観察対象写真から、その撮影対象となったターゲット材母材である圧延板の端材が、本件各発明の構成要件C及びEを充足するものといえるか否かについて検討する。

(ア) 前記ア(ア)で述べたとおり、本件各発明の構成要件C及びEの充足性を判断するにあたっては、組

織写真の視野を厳密に観察し、観察対象となった全視野を厳密に観察し、上記各構成要件を文言上充足しない部分が1か所も存在しないといえない限り、その観察対象は上記各構成要件を充足したことにはならないという判断をすべきものではなく、観察対象となった視野を全体的に観察して、そのおおよそにおいて、本件各発明の構成要件C及びEを充足するといえる程度に組織が均一であれば、その観察対象は上記各構成要件を充足するものと判断すべきである。

ところで、甲第10号証の1ないし4、第65号証の1ないし3によれば、本訴状添付の組織写真及び甲第65号証の2添付の組織写真は、平成15年10月ころ、原告が製造したターゲット材母材である圧延板の端材から作成したサンプルの組織写真であることが認められる。また、乙第1号証によれば、同号証添付の組織写真は、平成16年3月に近接する時期に、原告が製造したターゲット材から作成したサンプルの組織写真（ただし、その倍率は400倍及び1000倍である。）であることが認められる。すなわち、これらの組織写真は、原告が現在製造販売しているイ号物件の組織を現すものといえる（これらの組織写真を以下「イ号組織写真」という。）そして、イ号物件が本件各発明の構成要件C及びEを充足する構成を有していることは、当事者間に争いが無い。

このような事情に照らせば、本件観察対象写真を資料とする本件各発明の構成要件C及びEの充足性判断にあたっては、構成要件C及びEの数値を基準としつつ、併せて本件観察対象写真をイ号組織写真と比較し、イ号組織写真と同程度に組織が均一であることが認められるならば、その本件観察対象写真の撮影対象となったターゲット材母材である圧延板の端材も、本件各発明の構成要件C及びEを充足するものと判断することができる。と解される。

(イ) そこで、上記(ア)で述べた観点に従って本件観察対象写真とイ号組織写真とを比較する。

a イ号組織写真は、これらを詳細に観察すると、アルミニウムとネオジウムの化合物であることを示す色の濃い粒状物が点在し、多くの部分においては長径ないし直径1～2μm程度の粒状物が点在し、それより目立って大きい粒子は見当たらないが、一部においては、そのような粒状物がなく、もっと小さな粒状物が細かく点在している部分があり、そのような部分が相当な大きさに及んでいることもある。さらに、その中には、例えば、訴状添付別紙写真6について別紙1、甲第65号証の2の組織写真1について別紙2、同組織写真2について別紙3、同組織写真6について別紙4の各矢印部分のように、粒状物が非常に小さい箇所もある。イ号写真の組織には、そのようなムラがあるといえることができるのである。

b 本件観察対象写真のうち、写真番号1（甲21）、6（甲88）、8（甲113）及び9（甲122）の各写真については、イ号組織写真と同程度に組織が均一であるとまでいうことはできない。

c 本件観察対象写真のうち、写真番号2（甲38）、3（甲58）及び4（甲71）の各写真については、多くの部分においては長径ないし直径1～2μm程度の粒状物が点在し、それより目立って大きい粒子は見当たらないが、一部においては、そのような粒状物がなく、もっと小さな粒状物が細かく点在していることがかすかに見て取れる部分があり、それが相当な大きさに及んでいることもある。その中には、その細かい粒状物が長径0.5μm以上か未満かの判定が容易でないため、長径0.5μm以上の粒状物が存在しない区域の範囲が内接円径で10μmを超えないことが明白ともいい切れない部分がある。

この点、長径0.5μm以上の粒状物が存在しない区域の内接円の最大の大きさについて、甲第147号証には、写真番号2は3mm（6μm）、同3は2.5mm（5μm）、同4は3.5mm（7μm）、甲第152号証には、写真番号2ないし4についていずれも3mm（6μm）と、それぞれ当業者たる第三者が判断した旨の記載がある。この判定を無視することも相当ではないが、それだけでその判定が正しいと直ちに断定もしがたいところである。

しかし、イ号組織写真と、本件観察対象写真のうち、写真番号2ないし4の各写真を対比すると、粒状物の大きさやその偏在の状態においては、イ号組織写真と同程度に組織が均一であるということはできる。そうだとすると、写真番号2ないし4の各写真は、構成要件C及びEの数値に反する点があるとも認められず、イ号組織写真と同程度に組織が均一である以上、それらの写真の撮影対象となったターゲット材母材である圧延板の端材も、本件各発明の構成要件C及びEを充足していたものと判断すべきものである。

そして、前記ア(ア)(イ)で述べたところを合わせ考えれば、別紙組織写真一覧表記載の写真番号2ないし4に対応するチャージ番号、スプレイフォーミング日及び出荷日のターゲット材は、本件各発明の構成要件C及びEを充足するものであったと認めることができる。

ウ 以上のとおりであるから、原告は、本件特許権の優先日である平成8年11月14日以前から、日本国内において、本件各発明の技術的範囲に属するターゲット材を製造販売していたものと認めることができる。

すなわち、前記(1)の要件は、充たされているということが出来る。

### (3) 要件 について

ア 原告は、本件各発明を現在実施していることを認める一方で、ターゲット材の製造方法については開示しない。しかしながら、本件各発明は物の発明であり、製造方法を含む方法の発明ではない。したがって、本件各発明に関し、本件特許権についての先使用による法定実施権の発生要件として、現在の実施が優先日前の実施に係る発明の範囲内であるというためには、優先日前の実施品と現在の実施品が構成を同一にすれば足りるものというべきである。

そして、前記(2)イで述べたところに照らせば、少なくとも優先日前の実施品であることが認められる、別紙組織写真一覧表記載の写真番号2ないし4に対応するチャージ番号、スプレイフォーミング日及び出荷日のターゲット材と、現在原告が製造販売しているイ号物件とは、構成を同一にしていると認めることができる。

イ 前記(2)のとおり、原告は、本件特許権の優先日前に、本件各発明の実施品を製造販売していたものと認められるのであるから、現在、原告が本件各発明の技術的範囲に属するイ号物件を製造販売することも、優先日前の実施に係る事業の目的の範囲内であるということが出来る。

ウ 以上のとおり、前記(2)の要件も、充たされているというべきである。

### (4) 要件 について

甲第11号証の1・2、第135号証及び乙第4号証によれば、原告の親会社である株式会社神戸製鋼所が、本件特許権の優先日以前から、A1合金のスプッタリングターゲット材の研究開発を行っていたことが認められ、また、甲第12号証によれば、平成5年6月1日、株式会社神戸製鋼所と原告が、株式会社神戸製鋼所の営業のうちスプッタリングターゲット材に関する営業を原告に譲渡する旨の合意をしたことが認められる。

上記の事実、原告及び株式会社神戸製鋼所と被告が競業者であり(弁論の全趣旨)、本件で現れた全証拠によっても、原告及び神戸製鋼所の従業員らが、被告における本件各発明の研究開発に関与したり、その情報を得ていたと窺わせるような事情は認められないこと、並びに、原告従業員であるP2の陳述書である甲第131号証の記載内容を合わせて考慮すると、原告が、本件特許権の優先日前に製造販売した本件各発明の技術的範囲に属するターゲット材は、原告と株式会社神戸製鋼所の従業員らの共同の研究開発によって得られたものであり、その過程において、被告における本件各発明の内容は知られていなかったものと認めるのが相当である。

したがって、原告は、本件特許権の優先日前に、本件各発明の内容を知らないで発明に至った原告と株式会社神戸製鋼所の従業員らからその内容を知得し、本件各発明の技術的範囲に属するターゲット材を製造販売したものと認めることができる。

以上のとおりであるから、前記(2)の要件も、充たされているといえる。

(5) 以上のとおり、上記(1)で述べた先使用による法定実施権が認められるための要件ないしはいずれも充たされていると認められるのであるから、原告は、本件各発明に関し、本件特許権について先使用による法定実施権を有しているものと認められる。」

## 【 87 - 地】

### 名古屋地裁平成 17 年 4 月 28 日判決（平成 16 年（ワ）第 1307 号、特許権侵害差止等請求事件）

先使用权認否：×

対象：移載装置（特許権）

#### 〔事実〕

- ・平成 4 年 1 月 10 日 三菱重工業株式会社（以下、「三菱重工」という。）は、本件発明と類似するパレット積載装置を常陸森紙業（以下、「常陸森紙業株式会社」という。）の水戸工場に納入。
- 出願日 平成 5 年 4 月 14 日
- ・平成 5 年 三菱重工業株式会社（以下、「三菱重工」という。）の 100%子会社であるトーリヨーテック株式会社（以下、「トーリヨーテック」という。）は、三菱重工印刷紙工機械東部株式会社（以下、「三菱重工印刷紙工機械東部」という。）に社名変更。
- ・平成 6 年 三菱重工印刷紙工機械東部は、三菱重工印刷紙工機械西部株式会社と合併し、三菱重工印刷紙工機械販売株式会社（以下、「三菱重工印刷紙工機械販売」という。）に変更。
- ・平成 10 年 三菱重工印刷紙工機械販売は、外 2 社と合併して、社名を三菱重工東日本販売株式会社（以下、「三菱重工東日本販売」という。）に変更。
- ・平成 14 年 1 月 7 日頃 被告は、三菱重工東日本販売との間で、代金 5460 万円 でパレット積替装置を製造し、日板パッケージ東京株式会社（以下、「日板パッケージ東京」という。）松戸工場に納入する契約を締結。
- ・平成 14 年 5 月頃まで 被告は、同パレット積替装置を製造し、日板パッケージ東京松戸工場に納入。
- ・平成 14 年 6 月末日頃 被告は、三菱重工東日本販売から、上記代金の支払いを受領。

#### 〔判旨〕

「 1 争点(1)（侵害論 - 被告による先使用权の援用の可否）について

(1) 被告による本件発明の実施について

原告は、本件特許権を有しているところ、被告によって製造、販売された被告製品の移載装置が本件発明の構成要件すべてを充足していることは、前記前提事実のとおりである。

(2) 先使用权の及ぶ範囲について

一般に、特許法79条が先使用による通常実施権の制度を定めたのは、特許出願の際に、国内においてその発明と同一の技術思想を有していただけでなく、更に進んでその発明の実施である事業をしていたり、その事業の準備をしていた善意の者については、公平の見地から、出願人に特許権が付与された後においてもなお継続してこれを実施する権利を認めるのが相当と考えられたことによると解される。

そうすると、ある発明について先使用権を有している製造業者が、先使用権の範囲内の製品を製造して販売業者に販売し、当該販売業者が同製品を販売（転売）するような場合においては、当該販売業者について先使用権の発生要件の具備を問うまでもなく、当該販売業者は製造業者の有する先使用権を援用することができるかと解するのが相当である。なぜなら、そのように考えないと、販売業者が製造業者から同製品を購入することが事実上困難となり、ひいては先使用権者たる製造業者の利益保護も不十分となって、公平の見地から先使用権を認めた趣旨が没却されるからである。

もっとも、先使用権者たる製造業者の利益保護のためには、販売業者による同製品の販売行為が特許権の侵害にならないという効果を与えれば足りるのであって、製造業者が先使用権を有しているという一事をもって、販売業者にも製造業者と同一の先使用権を認めるのは、販売業者に過大な権利を与えるものとして、これまた、先使用権制度の趣旨に反することが明らかである。

### (3) 被告による先使用権援用の可否について

そこで、本件について検討するに、被告は、三菱重工が本件発明の内容を知らないで、本件特許出願日前に、本件発明と同一の技術的範囲に属する先行品を製造したので、三菱重工は本件発明について先使用権を有すること、三菱重工の子会社であるトーリョーテックは、三菱重工から先行品を購入した上で、常陸森紙業に対して販売したから、本件発明について先使用権を有すること、三菱重工東日本販売は、トーリョーテックの一般承継人であること、被告は、三菱重工東日本販売の注文及び具体的な指示を受けて被告製品を製造したこと、以上を理由として、被告製品の製造及び販売は三菱重工東日本販売の先使用権の範囲に属する旨主張する。

しかしながら、上記のとおり、仮に、三菱重工が、先行品を製造・販売したことによって、本件発明について先使用権を取得したとしても、トーリョーテックないし三菱重工東日本販売は、三菱重工が製造する（先行品と同一の範囲内の）製品を販売することが本件特許権の侵害とならないことを主張できるにとどまり、自らかかる製品の製造ないし製造の発注を行うことまでも正当化できるものではない。そうすると、仮に、被告が、三菱重工東日本販売から注文を受けて、専ら同社のために、被告製品を製造、納入したにすぎないとしても、かかる行為を正当化することができないことも当然である。

したがって、被告による先使用権の援用は許されないというべきである。」

## 【 8 8 地】

大阪地裁平成17年7月28日判決（平成16年(ワ)第9318号、損害賠償請求事件）

先使用権認否：

対象：モンキーレンチ（実用新案権）

〔事実〕

- ・昭和63年10月頃まで 被告従業員P2は、被告社内において、「電磁弁のエア配管、空調設備の配管、機械等のせまい場所等においての器具交換を行う場合に使用できる」モンキーレンチとして、あご部を長くし、その先端部分を薄くし

- たモンキーレンチで、あご部に角度を付けないもの(ストレートタイプ。イ号物件に相当)と傾斜させるもの(ベントタイプ。八号物件に相当)の2種類の製作を企画し、被告が、このモンキーレンチの外観のデザインを東京都新宿区所在の有限会社K1(現在の代表取締役P3)に依頼。
- ・昭和63年10月17日 K1社はデザイン図を制作して、被告に引き渡した。
  - ・昭和63年11月5日 被告は、上記デザイン図を受領した後、被告社内においてモンキーレンチ製作のための製図作業を開始し、イ号物件について本体機械加工図を作成し、八号物件について本体機械加工図を作成。
  - ・昭和63年11月7日 被告は、イ号物件について本体型彫図を作成し、八号物件について本体型彫図を作成。
  - ・昭和63年11月11日 被告は、イ号物件について体ワンヒート図を作成。
  - ・昭和63年11月12日 被告は、イ号物件について爪鍛造製品図を作成し、八号物件について下あご鍛造製品図を作成。
  - ・昭和63年11月15日 被告は、イ号物件について下あごワンヒート図を作成。
  - ・昭和63年11月16日 被告は、イ号物件について下あご機械加工図を作成し、八号物件について下あご機械加工図を作成。
  - ・昭和63年11月22日 被告は、八号物件について体ワンヒート図を作成。
  - ・昭和63年11月26日 被告は、八号物件について下あごワンヒート図を作成。被告は、型彫図や鍛造製品図が完成した後、これらに基づいて倣い型を作成し、倣い型とワンヒート図から、ワンヒート鍛造金型の製作を開始し、金型の完成後、鍛造試作を開始。
- 出願日 昭和63年12月7日 あご部分の試作材が、「新型ストレートM”爪」(イ号物件のあご)「新型ベントM”爪」(八号物件のあご)として、各26kg被告に納入された。
- ・昭和63年12月9日 被告は、イ号物件についてあご部分の鍛造試作を実施。被告は、それ以降の鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、鍛造試作後に、全体の厚みを増やしたり肉付けをしたり、曲げを変更するといった修正をした。
  - ・昭和63年12月12日 被告は、イ号物件について本体部分の鍛造試作を実施。
  - ・昭和63年12月22日 被告は、八号物件について本体部分の鍛造試作を実施。
  - ・昭和63年12月26日 被告は、八号物件についてあご部分の鍛造試作を実施。
  - ・昭和63年12月27日 被告は、イ号物件の外観について意匠登録出願し(意願昭63-50925号)、八号物件の外観について、上記出願意匠の類似意匠として登録出願した(意願昭63-50926号)。
  - ・平成元年3月4日から10日 被告は、材料が入庫したのを受けて、イ号物件及び八号物件の量産を開始。
  - ・平成元年7月10日 被告は、イ号物件及び八号物件の販売を開始。被告は、その後、八号物件と基本的に同一の構造で、大きさの異なるモンキーレンチ(ロ号物件に相当)の製作を企画。

- ・平成元年 10 月 28 日 被告は、モンキーレンチ(口号物件)製作のための製図作業を開始し、本体鍛造製品図と本体型彫図を作成。
- ・平成元年 10 月 31 日 被告は、口号物件について下あご鍛造製品図を作成。
- ・平成元年 11 月 2 日 被告は、口号物件について本体機械加工図を作成。
- ・平成元年 11 月 6 日 被告は、口号物件について下あご機械加工図を作成。
- ・平成元年 11 月 7 日 被告は、口号物件について下あごワンヒート図を作成。
- ・平成元年 11 月 10 日 被告は、口号物件について本体ワンヒート図を作成。被告は、型彫図や鍛造製品図が完成した後、これらに基づいて倣い型を作成し、倣い型とワンヒート図から、ワンヒート鍛造金型の製作を開始し、金型の完成後、鍛造試作を開始。
- ・平成元年 11 月 25 日 被告は、口号物件について本体部分の鍛造試作を実施。被告は、それ以降の鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、また鍛造試作後に、曲げを変更するといった修正をした。
- ・平成元年 11 月 27 日から平成元年 12 月 6 日 材料が入庫したのを受けて、被告は、口号物件の量産を開始。
- ・平成元年 12 月 4 日 被告は、口号物件についてあご部分の鍛造試作を実施。
- ・平成 2 年 3 月 24 日 被告は、口号物件の販売を開始。

〔判旨〕

「1 争点(3) (被告は本件実用新案権について先使用による法定実施権を有するか)について

(1) 実用新案法 26 条が準用する特許法 79 条は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」と規定する。

上記規定によれば、被告が被告製品の製造販売に関し、本件実用新案権について先使用による法定実施権を有するというためには、昭和 63 年 1 月 27 日の本件実用新案登録出願の際、被告が、日本国内において考案の実施である事業をし、又はその準備をしていたこと、被告による被告製品の製造販売が、その実施に係る考案と事業の目的の範囲内であること、被告が、その実施の際、本件各考案の内容を知らないで考案に至った者(被告の主張に照らせば被告従業員ら)からその内容を知得したこと、の各要件がいずれも充足されることが必要である。

そこで、以下、被告製品の製造販売が上記の各要件を充足するか、検討することとする。

(2) 被告社内における被告製品の開発経緯について

乙第 23、第 43 号証(いずれも被告従業員 P1 作成の陳述書)及び後掲の各証拠並びに弁論の全趣旨によれば、被告製品の開発経過は、概ね以下のとおりであったと認められ、これを左右するに足りる証拠はない。

ア 昭和 63 年 10 月ころまでに、被告従業員である P2 が、被告社内において、「電磁弁のエア配管、空調設備の配管、機械等のせまい場所等においての器具交換を行う場合に使用できる」モンキーレンチとして、あご部を長くし、その先端部分を薄くしたモンキーレンチで、あご部に角度を付けないもの(ストレートタイプ。イ号物件に相当)と傾斜させるもの(ベントタイプ。ハ号物件に相当)の 2 種類の製作を

企画し、被告が、この企画されたモンキーレンチについて、その外観のデザインを東京都新宿区所在の有限会社K1（現在の代表取締役P3）に依頼し、同社は同月17日にデザイン図を制作して、これを被告に引き渡した（乙44ないし46）。

イ 被告は、上記デザイン図を受領した後、被告社内においてモンキーレンチ製作のための製図作業を始め、イ号物件については同年11月5日に本体機械加工図、同月7日に本体型彫図、同月11日に体ワンヒート図、同月12日に爪鍛造製品図、同月15日に下あごワンヒート図、同月16日に下あご機械加工図を作成し、八号物件については同月5日に本体機械加工図、同月7日に本体型彫図、同月22日に体ワンヒート図、同月12日に下あご鍛造製品図、同月16日に下あご機械加工図、同月26日に下あごワンヒート図を作成した（乙1、2、3の2、4、5の2、6ないし8、9の2、10、11、12の2）。

ウ 被告は、型彫図や鍛造製品図が完成した後、これらに基づいて倣い型を作成し、倣い型とワンヒート図から、ワンヒート鍛造金型の製作を開始し、金型の完成後、イ号物件については、本体部分は同年12月12日に、あご部分については同月9日に、それぞれ鍛造試作を行い、八号物件については、本体部分は同月22日に、あご部分については同月26日に、それぞれ鍛造試作を行った（乙3の1、5の1、9の1、12の1、20）。

あご部分の試作材は、「新型ストレートM」爪」（イ号物件のあご）、「新型ベントM」爪」（八号物件のあご）として、同月7日に各26kg（代金各2366円）が被告に納入された（乙20）。

鍛造金型の製作には、（ア）鍛造製品図（型彫り図）を基に倣い型を製作する、（イ）ワンヒート図を基に金型の全体形状を上下一対製作する、（ウ）上記金型の表面に（ア）で作成した倣い型を使って、上型下型とも、4個型彫りをする、（エ）4個の型彫り部分のうち2個を粗打ち型部とするために、型形状を崩す加工をする、（オ）上型に、バリ厚分の削り下げと、バリ溜まりを削り加工する、（カ）型削り部分をエアグラインダーで磨く、（キ）金型の仕上げ打ち部分に製品の表示文字（商標、材質名、国籍等）を彫刻する、との工程を要しており、また、鍛造品を作るためには、型打ち後に製品の素材となる部分とバリ部分を切断分離するバリ抜き型の製作も必要であって、鍛造試作を行った時点では、これらの工程がすべて完了していた。

エ 被告は、これらの製作と並行して、イ号物件と八号物件の外観デザインについて意匠登録出願を準備し、同月27日、イ号物件の外観について意匠登録出願を（意願昭63-50925号）八号物件の外観について、上記出願意匠の類似意匠としての登録出願を（意願昭63-50926号）行った（乙21、22）。

オ 被告は、上記ウの鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、また、鍛造試作後に、全体の厚みを増やしたり肉付けをしたり、曲げを変更するといった修正をし、その後、平成元年3月4日から10日にかけて材料が入庫したのを受けて量産を開始し、同年7月10日にイ号物件及び八号物件の販売を開始した（乙3の2、4、5の2、9の2、10、12の2、20）。

カ 被告は、イ号物件及び八号物件の販売開始後、八号物件と基本的に同一の構造で、大きさの異なるモンキーレンチ（ロ号物件に相当）の製作を企画した。

そこで、被告は、モンキーレンチ製作のための製図作業を始め、平成元年10月28日に本体鍛造製品図と本体型彫図、同年11月2日に本体機械加工図、同月10日に本体ワンヒート図、同年10月31日に下あご鍛造製品図、同年11月6日に下あご機械加工図、同月7日に下あごワンヒート図を作成し、型彫図や鍛造製品図が完成した後、これらに基づいて倣い型を作成し、倣い型とワンヒート図から、ワンヒート鍛造金型の製作を開始し、金型の完成後、本体部分は同年11月25日に、あご部分については同年

12月4日に、それぞれ鍛造試作を行った(乙13ないし20〔枝番を含む〕)。

被告は、上記鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、また、鍛造試作後に、曲げを変更するといった修正をし、その後、同年11月27日から同年12月6日にかけて材料が入庫したのを受けて量産を開始し、平成2年3月24日に口号物件の販売を開始した(乙16の2、20)。

(3) 上記要件 について

ア 上記要件 について、被告において考案の実施である事業の準備をしていたというためには、被告により実施されるべき考案が完成されており、かつ、その考案につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が、客観的に認識される態様、程度において表明されていることを要すると解すべきである。

そして、考案が完成したというためには、その技術的手段が、当業者において反復実施して目的とする効果を挙げる程度にまで具体的、客観的なものとして構成されていることを要し、またこれで足りるものであって、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面等が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が他の図面等によって示され、当業者がこれに基づいて最終的な製作図面等を作成しその物を製造することが可能な状態になっていれば、考案としては完成しているというべきである。

イ これを上記(2)の被告製品の開発経過に照らして検討するに、被告は、本件実用新案登録出願日である昭和63年12月7日より前に、イ号物件及び八号物件について、上記(2)ア及びイのとおり、その開発を企画し、被告外部のデザイン会社に依頼して制作されたデザイン図を基に、金型製作のための各種図面の作成を終えていたものである。

(2)ウ及びエの経過に照らせば、被告は、本件実用新案登録出願日である昭和63年12月7日より前に、試作材料を発注し、鍛造金型の製作に着手するとともに、意匠登録出願の準備を開始していたことを、優に推認することができる。

そして、上記(2)ウ及びオのとおり、被告は、鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、その入荷を待って量産を開始し、その約4か月後に販売を開始しており、これと並行して、意匠登録出願をしている。

このように、被告は、本件実用新案登録出願日より前に、イ号物件及び八号物件の鍛造金型を製作するための図面を完成させ、鍛造金型の製作を開始し、これらの外観について意匠登録出願の準備も開始しているところ、これらは、製品の最終的な形状が決定していなければ行うことができないものであるし、また、上記のとおり完成されていた図面を基にすれば、これらから金型を製作して製品の製造に至ることが可能であるというべきであるから、この時点において、既にこれらに係る考案は完成されていたと認めることができる。

そして、上記のとおり、被告は、鍛造金型の完成後、鍛造試作を行い、これと前後して材料を発注して量産を行い、販売に至っており、これと並行して意匠登録出願を行っているところ、これらの経過に照らせば、被告において即時実施の意図があったものと認めるに十分であり、また、本件実用新案登録出願日より前に、イ号物件及び八号物件の製作において重要な位置を占めることが明らかである、鍛造金型を製作するための図面を完成させたうえ、試作材料を発注するとともに金型製作に着手していることに鑑みれば、その即時実施の意図は、本件実用新案登録出願の際には、客観的に認識される態様、程度において表明されていたものと認めることができる。

なお、上記(2)オのとおり、本件実用新案登録出願日以降に行われた鍛造試作の後、若干の変更がされて

いることが認められるが、乙第3号証の2、第4号証、第5号証の2、第9号証の2、第10号証、第12号証の2に照らせば、これらはいずれも製作上の微修正にすぎないものと認められるから、上記認定を左右するものではない。

上記とおりであるから、イ号物件及び八号物件に関しては、昭和63年12月7日の本件実用新案登録出願の際には、被告は、その考案を完成し、実施の事業の準備もしていたものというべきである。

ウ この点につき、原告は、被告製品が実際に販売されたのが、本件実用新案登録出願から相当に後れていたことから、即時実施の意図があったとはいえないと主張する。

確かに、イ号物件及び八号物件の販売開始は、上記(2)オのとおり平成元年7月10日であるが、これらの材料が被告に入荷されたのは、上記(2)オのとおり同年3月4日から10日であるところ、その材料(クロムバナジウム鋼)がJIS規格にない物で、市場に標準品として在庫がないために、被告がメーカーに発注してから入荷するまでに3か月程度を要するものである(乙20、43)ことからすると、被告がこれら材料を発注したのは昭和63年12月ころのことであると認められるのであって、上記(2)の経過に照らして材料の発注に遅延があったとはいえない。また、これら材料が被告に入荷されてから販売開始までの期間は、約4か月であって、これも、この間に一定数量の製品の製造から梱包までに加え、販売のための営業活動をも行うことを考えれば、遅延があったということはできない。

したがって、イ号物件及び八号物件の販売開始が平成元年7月10日であったことは、被告が即時実施の意図があったことを認めることの妨げとはならない。

また、原告は、被告は、本件実用新案登録出願日前に、試作品を作るまでに至っていないことから、即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていたとはいえないと主張する。

しかしながら、本件のイ号物件及び八号物件は、鍛造金型を用いて製造される物であるから、金型は製造のための設備ともいうべきものであるところ、被告において、本件における各種図面のような、これを基として金型を製作することができる図面を完成し、試作材料を発注したうえで金型の製作に着手している以上、即時実施の意図は客観的に認識される態様、程度での表明といえるのであって、鍛造の試作がされたことまでを必要とするものではない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

エ 以上のとおりであるから、イ号物件及び八号物件について、上記要件は充足されているといえることができる(ロ号物件については後述する。)

#### (4) 上記要件について

ア 乙第1、第2号証、第3号証の2、第4号証、第5号証の2、第6ないし第8号証、第9号証の2、第10、第11号証、第12号証の2、第23、第43号証及び弁論の全趣旨によれば、被告が製造販売したイ号物件及び八号物件は、本件実用新案登録出願の際に準備されていたものと同一であり、平成元年7月10日の販売開始後、その構造を変更したことがないことが認められる。

もっとも、乙第4号証、第5号証の2、第6、第10、第11号証、第12号証の2によれば、被告は、イ号物件及び八号物件について、上記販売開始後、若干の寸法変更をしていることが認められるが、これらはいずれも1mmにも満たない寸法の変更であって、構造の変更に至るものではない。

したがって、被告によるイ号物件及び八号物件の製造販売は、本件実用新案登録出願の際、被告が実施である事業を準備していた考案と、事業の目的の範囲内にあるというべきであり、上記要件は充足されているといえる。

イ ロ号物件は、上記(2)カのとおり、平成元年のイ号物件及び八号物件の販売開始後に開発が開始され

たものである。

しかしながら、口号物件は、八号物件と大きさを異にするだけで、その余の構造が同一であることは当事者間に争いが無いところである。

したがって、被告にかかる口号物件の製造販売は、八号物件にかかる考案の実施である事業の目的の範囲内にあるというべきである。

そして、乙第13ないし第15号証、第16号証の2、第17ないし第19号証、第23号証及び弁論の全趣旨によれば、被告は、口号物件について、平成2年3月24日の販売開始後、その構造を変更したことがないことが認められる。

なお、乙第18号証によれば、被告は、口号物件について、上記販売開始後、若干の寸法変更をしていることが認められるが、これらはいずれも1mmにも満たない寸法の変更であって、構造の変更に至るものではない。

したがって、被告による口号物件の製造販売も、本件実用新案登録出願の際に、被告が実施である事業を準備していた考案と、事業の目的の範囲内にあるというべきであり、上記要件は充足されているといえることができる。

ウ なお、この点につき、原告は、被告が本件実用新案登録出願の際に実施の事業の準備をしていたとする考案は、図面に照らすと、レンチ主体の上面に目盛表示を、可動あご部の基端側上面に矢印表示をそれぞれ入れて、これら目盛表示と矢印表示とで、固定あご部に対する可動あご部の開口幅寸法が計測できるようになる計測手段を備えていなかったものであるのに、実際に製造販売された被告製品は、上記のような計測手段を備えているものであって、すなわち、本件実用新案登録出願の後に、上記のような計測手段を加えるという大幅な変更を加えたものであるところ、これは単なる設計変更の域を遙かに越えるものであるから、被告製品の製造販売は、本件実用新案登録出願時に被告が実施の事業の準備をしていた考案の範囲を越えると主張する。

しかしながら、先使用権の効力は、実用新案登録出願の際に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された考案と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式に及ぶものである。

そして、仮に、被告製品の上記のような目盛表示と矢印表示からなる計測手段が、本件実用新案登録出願以降に設けられたものであったとしても、上記の程度の変更は、原告の主張するような大幅な変更というべきものではなく、モンキーレンチそのものの構造にも何らの変動がないものであるから、被告製品の製造販売によって実施された考案と、本件実用新案登録出願日当時に被告が実施の事業の準備をしていた考案との同一性は失われまいというべきである。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

#### (5) 上記要件について

上記(2)の被告製品の開発経過に照らすと、イ号物件及び八号物件にかかる考案は、被告社内において、被告従業員らによって、本件各考案の内容を知らないで完成されたものと推認することができる。

この点につき、原告は、ほぼ同一の考案がほぼ時を同じくして別々に完成される蓋然性は著しく小さいはずであると主張するが、何ら裏付けのない主張にすぎず、上記推認を左右するものではない。

したがって、上記要件も、充足しているといえることができる。

(6) 以上のとおり、被告による被告製品の製造販売は、上記要件ないしをいずれも充足するものである。

したがって、被告は、被告製品の製造販売に関し、本件実用新案権について先使用による法定実施権を有していたというべきである。」

## 【 89 地】

東京地裁平成17年11月24日判決（平成16年(ワ)第8657号、損害賠償請求事件）

先使用权認否：

対象：輸液バッグ（意匠権）

〔事実〕

- ・平成7年 被告ニプロ株式会社（以下、「被告ニプロ」という。）は、分離型のダブルバッグタイプの輸液バッグ（同被告の社内では、「PLWキット」と呼んでいる。以下、これを「PLW」等ということもある。）について、日本、アメリカ、欧州等に特許出願。
- ・平成8年3月頃 被告ニプロは、塩野義製薬株式会社（以下、「塩野義」という。）に対し、粉末抗生物質の収納部を有する袋体と溶解液の収納部を有する袋体を弱シール部で接続したダブルバッグタイプの輸液バッグの提案を行った。その後、塩野義が製造販売していた抗生剤フルマリン静注用1gと生理食塩水100mlを一体化したフルマリンキット静注用1gを共同開発することとした。
- ・平成8年4月24日 被告ニプロは、分離型のダブルバッグタイプの輸液バッグの意匠について意匠登録出願。
- ・平成10年5月22日 被告ニプロは、上記意匠登録出願について意匠登録を受けた。
- ・平成11年4月22日及び5月2日 被告ニプロは、関連会社である被告ニプロファーマ株式会社（以下、「被告ニプロファーマ」という。）から、PLW溶解液（生理食塩水）及びフルマリンキット静注用1gの試製指図を受けた。
- ・平成11年5月6日から同月8日まで 上記指図を受けて、被告ニプロの草津医薬研究所（以下「被告研究所」という。）において、有用性試験用の輸液バッグが製造され、不良品を含めて441バッグが完成。
- ・平成11年5月10日 被告ニプロは、被告ニプロファーマを通じて、フルマリンキット静注用1gの有用性試験用サンプル441バッグを塩野義に納入。
- ・平成11年6月1日 被告ら及び塩野義は、フルマリンキット静注用1gについて共同開発契約を締結。
- ・平成11年6月15日頃 塩野義は、納入された有用性試験用サンプルに包装作業を行い、そのうち250バッグを医薬開発部に入庫。
- ・平成11年6月26日から同年7月13日まで 塩野義は、A大学病院薬剤部のB外1名にフルマリンキット静注用1gの有用性試験の実施を委託し、上記Bらにより、前記サンプルを用いた有用性試験が実施された。
- ・平成12年3月8日及び9日 被告ニプロからタックラベラーを受注していた株式会社岩田レーベル（以下、「岩田レーベル」という。）は、被告ニプロから提供を受けた

フルマリンキット静注用 1g のサンプルを用いてタックラベラー等の検収運転を実施。

・平成 12 年 3 月 30 日

被告ニプロは、検乙第 7 号証と同一の分離型のダブルバッグタイプの輸液バッグに係る意匠を出願意匠として意匠登録出願。

出願日 平成 12 年 6 月 20 日

・平成 12 年 9 月 27 日及び 28 日

三重テレビエンタープライズによって、被告ニプロファーマ伊勢工場における PLW 製造ラインの稼働状況等の撮影が行われた。

・平成 13 年 1 月 30 日

被告ニプロによる検乙第 7 号証と同一の輸液バッグに係る意匠登録出願が、被告の前記平成 8 年 4 月 24 日の登録出願意匠と類似するとして拒絶され、その後、拒絶査定が確定。

・平成 13 年 1 月末

塩野義は、イ号製品であるフルマリンキット静注用 1g の販売を開始。

〔判旨〕

「第 4 当裁判所の判断

#### 1 事実経過

後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

- (1) 被告ニプロは、分離型のダブルバッグタイプの輸液バッグ（同被告の社内では、「PLWキット」と呼んでいる。以下、これを「PLW」等ということもある。）について、平成 7 年に日本、アメリカ、欧州等に特許出願をした。（甲 46、47）
- (2) 被告ニプロは、平成 8 年 3 月ころ、塩野義に対し、粉末抗生物質の収納部を有する袋体と溶解液の収納部を有する袋体を弱シール部で接続したダブルバッグタイプの輸液バッグの提案を行い、その後、塩野義が製造販売していた抗生剤フルマリン静注用 1g と生理食塩水 100ml を一体化したフルマリンキット静注用 1g を共同開発することとした。
- (3) 被告ニプロは、平成 8 年 4 月 24 日、分離型のダブルバッグタイプの輸液バッグの意匠について意匠登録出願をし、その後（平成 10 年 5 月 22 日）に意匠登録を受けた。（乙 29）
- (4) 平成 11 年の 4 月 22 日及び 5 月 2 日に、被告ニプロファーマから PLW 溶解液（生理食塩水）及びフルマリンキット静注用 1g の試製指図がなされ（乙 30 の 1、2）これを受けて被告ニプロの草津医薬研究所（以下「被告研究所」という。）において、平成 11 年 5 月 6 日から同月 8 日の間に有用性試験用の輸液バッグが製造され、不良品を含めて 441 バッグが完成した（乙 4、26 の 8）。
- (5) 被告ニプロは、平成 11 年 5 月 10 日、関連会社である被告ニプロファーマを通じて、フルマリンキット静注用 1g の有用性試験用サンプル 441 バッグを塩野義に納入した（乙 31）。
- (6) 平成 11 年 6 月 1 日、被告ら及び塩野義は、フルマリンキット静注用 1g について共同開発契約を締結した（共同開発契約書は乙 57）。
- (7) 塩野義は、納入された有用性試験用サンプルに包装作業を行い、平成 11 年 6 月 15 日ころ、そのうち 250 バッグを医薬開発部に入庫した（乙 58 ないし 60、61 の 1 及び 2）。
- (8) 塩野義は、A 大学病院薬剤部の B 外 1 名にフルマリンキット静注用 1g の有用性試験の実施を委託し、上記 B らにより、平成 11 年 6 月 26 日から同年 7 月 13 日までの間、前記サンプルを用いた有用性試験が行われた（乙 32）。
- (9) 被告ニプロからタックラベラーを受注していた株式会社岩田レーベル（以下「岩田レーベル」という。）は、平成 12 年 3 月 8 日と 9 日の両日にわたって、被告ニプロから提供を受けたフルマリンキット静注

用1gのサンプルを用いてタックラベラー等の検収運転を実施した(乙17の1ないし3、18の1ないし6)。

(10) 被告ニプロは、平成12年3月30日、検乙第7号証と同一の分離型のダブルバッグタイプの輸液バッグに係る意匠を出願意匠として意匠登録出願をしたが、前記(3)の意匠と類似する(意匠法3条1項3号該当)として平成13年1月30日に拒絶され、その後、拒絶査定が確定した(乙6)。

(11) 平成12年9月の27日と28日の両日にわたって、三重テレビエンタープライズによって、被告ニプロファーマ伊勢工場におけるPLW製造ラインの稼働状況等の撮影が行われた(検乙5及び6)。

(12) 塩野義は、平成13年1月末に、イ号製品であるフルマリンキット静注用1gの販売を開始した。

2 意匠法29条によるいわゆる先使用による通常実施権が認められるためには、意匠登録出願の際に、出願に係る意匠と同一又は類似の意匠を完成し、又は少なくともそのような意匠が完成に近い状態にあり、それについて意匠の実施である事業をし、又は事業の準備をしている必要があるところ、検乙第7号証に係る意匠はイ号意匠と実質的に同一といって差支えないものであることが認められる。

3 そこで、検乙第7号証が、前記認定にかかる事実経過において、塩野義に納入されたフルマリンキット静注用1gの有用性試験用サンプル441バッグのうち、塩野義の医薬開発部に在庫された250バッグの一つと認められるか否かについて検討する。

(1) 被告らが先使用に関連して提出した証拠のうち、本件登録意匠の出願前に作成されたとされる図面で、本件登録意匠の要部と認められるいわゆるダンベル形状のシール部を備える意匠に係るものは、乙第8号証(平成8年2月8日付けの三菱重工〔名古屋機器製作所〕の押印のある製品外形図)のみである。

この図面には、幅5mmの弱シール部と思われる帯状の部分とその両側に幅広で略四角形状の強シール部と思われる部分が表現されている。そして、甲第13号証及び弁論の全趣旨によれば、上記図面は、ダブルバッグタイプの輸液バッグの製造機械に関し、機械メーカーである三菱重工との間の見積もり段階で作成されたものであること、上記図面は、上記押印等からみて、三菱重工によって作成されたものであることがうかがわれるが、原告と三菱重工との取引自体は、価格面等の折り合いが付かなかったために成立せず、したがって、現実に、同図面に基づく製品が製造されることはなかったことが認められる。

(2) 乙第64号証の3(作成日平成11年4月5日。なお、同号証は、同年3月22日作成の乙第64号証の2を修正したものである。)は、検乙第7号証と同一の輸液バッグに係る印刷見本図面である。

上記印刷見本図面には、意匠の要部となるダンベル形状のシール部は図示されていないが、その他の形状等は、細部の形状を除けば、検乙第7号証ともおおむね符合するといえる。そして、甲第14号証に対する乙第41号証の記載に照らせば、上記図面に係る作成日等の信憑性も肯定することができる。

(3) 乙第9号証(作成日平成9年5月22日)は、検乙第7号証の製作に使用した金型の図面である。

そして、乙第9号証に図示された金型は、その凸部の形状が検乙第7号証のシール部の形状とほぼ一致すると認められるものであって、現実に金型代金も原告から有限会社中川製作所に支払われ、原告の総合研究所内に設置されたものであることが認められる(乙10及び11)。

(4) 乙第1号証の1及び2、乙第2号証は、検乙第7号証と同一のサンプルを被告研究所において平成11年5月6日から同月8日にかけて製造した際に、これをデジタルカメラで撮影し、その後、被告ニプロのコンピュータ内に保管されていた写真である。

デジタルデータは改変することが容易であるが、上記写真との関係で被告らの提出した証拠(乙3ないし5、乙26の1ないし9、乙27の1ないし5、乙28の1ないし3)を総合すれば、上記写真が

ら認められる輸液バッグの形状、色彩等と他の各写真に撮影された輸液バッグのそれとは酷似しているといえるから、上記各証拠が撮影日時等を改変したものと認めることはできない。

- (5) 乙第18号証の1ないし6は、岩田レーベルにおける平成12年3月9日実施のタックラベラーの試運転状況を撮影した写真であり、乙第18号証の7は、その試運転用にその際提供されたサンプルの写真であり、そのときの実物が検乙第18号証（フルマリンキット静注用1g 実生産試運転2000.3.9 by 岩田レーベル フジキカイ）である。

同サンプルの製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部には、ダンベル形状のシール部が形成されていることが認められる。

- (6) 検乙第5号証は、被告ニプロファーマ伊勢工場PLW製造ラインのビデオテープであり、証拠説明書によると、その撮影年月日は平成12年9月の27日及び28日とされている。そして、上記テープ中でダンベル形状の部分の写っている画像を抽出したとする証拠が検乙第6号証であるが、これによると、製造中の「フルマリンキット静注用1g」のキットの境界部分にダンベル形状が明瞭に写っていることが認められる。

以上の各証拠及び前記認定の経緯によれば、検乙第7号証は、塩野義に納入されたフルマリンキット静注用1gの有用性試験用サンプル441バッグのうち、塩野義の医薬開発部に入庫された250バッグの一つであると認めるのが相当である。

- 4 以上によれば、検乙第7号証に係る意匠は、有用性試験が行われた平成11年7月当時までに創作され、本件登録意匠に係る意匠登録出願当時、完成され若しくは完成に近い状態にあったものと認められる。

そうすると、被告らは、本件登録意匠に係る意匠を知らないで、自らこれに類似する検乙第7号証に係る意匠を創作し、本件登録意匠に係る意匠登録出願の際、現に日本国内において、本件登録意匠に類似する検乙第7号証に係る意匠の実施である事業をし、ないしその準備をしていたと認められるから、その実施ないし準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、本件登録意匠について通常実施権を有するというべきである。

したがって、検乙第7号証に係る意匠と実質的に同一であるイ号意匠に関する被告らの先使用の主張は理由がある。」

## 【90 地】

### 東京地裁平成18年3月22日判決（平成16年（ワ）第8682号、損害賠償請求事件）

先使用権認否：

対象：生理活性タンパク質の製造法（特許権）

#### 〔事実〕

- ・昭和58年10月 被告は、被告の提携先である米国マサチューセッツ州のジェネティクス・インスティテュート社（「Genetics Institute, Inc.」以下、「GI社」という。）に資本参加。
- ・昭和59年6月29日 被告は、GI社との間で、遺伝子組換えヒトエリスロポエチン（以下、エリスロポエチンを「EPO」という。）の製造技術の開発についての契約を締結。同契約においては、GI社が遺伝子組換え技術を利用したヒ

- ト EPO 生産技術の開発を、被告はその製品の開発研究並びにアジア諸国及び北米における製造・販売を、それぞれ担当することとされた。
- ・ 昭和 60 年 2 月頃 被告は、浮間工場の東流 B 製品倉庫跡を改修することにより、組換え DNA 細胞の培養施設を収容する計画の具体化を進めていた。
  - ・ 昭和 60 年 4 月 22 日から同年 9 月 30 日 被告は、同計画に基づく工事（生産技術研究所生物棟工事）を実施。
  - ・ 昭和 60 年 10 月 10 日 GI 社において、EPO 製造のために樹立された種細胞株 CHO DN2-3 3 が、GI 社の哺乳動物細胞遺伝子発現グループから哺乳動物細胞培養グループに渡された。
  - ・ 昭和 60 年 10 月 17 日 GI 社は、種細胞株 CHO DN2-3 3 を付着培養のままで増殖させた後、トリプシン処理を行った。
  - ・ 昭和 60 年 10 月 18 日 GI 社は、10%ウシ胎仔血清を含む馴化用培地で種細胞株 CHO DN2-3 3 の浮遊培養を開始。
  - ・ 昭和 60 年 11 月 15 日 GI 社は、種細胞株 CHO DN2-3 3 の浮遊培養の開始後、細胞が安定的に増殖できるように馴化されたため、1%ウシ胎仔血清を含む生産用培地での培養に移行。
  - ・ 昭和 60 年 12 月 4 日 GI 社において、浮遊培養した種細胞株 CHO DN2-3 3 の培養液を遠心分離して細胞を集め、凍結保存用培地に再懸濁した。これを凍結用バイアルに 1ml ずつ 200 本に分け、緩やかに -70 で凍結し、この冷凍バイアルを液体窒素中に移し、EPO 製造のためのマスター・セル・バンク（MCB）として保存。
  - ・ 昭和 60 年 12 月 18 日 GI 社において、上記凍結 MCB の 1 バイアルを解凍し、新鮮な生産用培地に懸濁し、徐々に培地容量を増加させながら培養し、凍結保存用培地に再懸濁して、凍結用バイアルに 1ml ずつ 200 本に分け、緩やかに -70 で凍結した凍結用バイアルを液体窒素中に移し、EPO 製造のためのマスター・ワーキング・セル・バンク（MWCB）として保存。
  - ・ 昭和 61 年 1 月 GI 社は、G-CSF の製造のための種細胞株 CHO 細胞 657 株の樹立に用いた発現ベクターの作成を、東京大学医科学研究所と被告との共同研究により行い、pHGV2(H)と称するベクターが、東京大学医科学研究所の長田重一助手から被告に移管された。被告は、pHGV2(H)と称するベクターを用いて、CHO 細胞用発現ベクター「pV2DR1」を作製し、このベクターを用いて、rG-CSF 生産細胞株 CHO 細胞 657 株を樹立。
  - ・ 昭和 61 年 2 月頃 GI 社は、EPO 製造のために作製した上記 MCB 及び MWCB のうち各 60 バイアルを被告に送付。
  - ・ 昭和 61 年 6 月 被告は、EPO 製造のための B 棟製造設備の 1600 / 培養タンクの使用を開始。
  - ・ 昭和 61 年 10 月 27 日から同年 11 月 6 日 被告は、GI 社から受領した上記 MCB 及び MWCB を用いて、1600 / 培養タンクにより浮遊攪拌培養を行った後、EPO を精製。
  - ・ 昭和 61 年 11 月 10 日 被告において樹立した遺伝子組換えヒト顆粒球コロニー刺激因子（以

下、顆粒球コロニー刺激因子を「G-CSF」という。)の製造のための種細胞株 CHO 細胞 657 株の付着培養を開始し、10%ウシ胎仔血清を含む馴化用培地を用いて浮遊培養した後、-80 で凍結保存。

- ・昭和 61 年 11 月 17 日 被告は、凍結保存した CHO 細胞 657 株を解凍し、9cm 径プレートで 5 日間付着培養。
- ・昭和 61 年 11 月 21 日 被告は、厚生大臣に対し、健常人による安全性及び生体内動態の確認を目的とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験(第 相試験)についての第 1 回治験計画届書を提出。
- ・昭和 61 年 11 月 22 日から 27 日まで 被告は、CHO 細胞 657 株について、10%ウシ胎仔血清を含む馴化用培地を用いて、100ml スピナーフラスコで浮遊培養し、細胞が安定的に浮遊培養できるように馴化した。
- ・昭和 61 年 11 月 28 日 被告は、CHO 細胞 657 株について、1%ウシ胎仔血清を含む生産用培地を用いた細胞の浮遊培養を開始。
- ・昭和 62 年 1 月 14 日 被告は、CHO 細胞 657 株について、40/ 培養タンクに細胞を移植し、9 日間の培養を行った。
- ・昭和 62 年 1 月 23 日 被告は、CHO 細胞 657 株の培養液 3/ を培養タンクから回収し、細胞を遠心分離して集め、凍結保存用培地に再懸濁した。これを凍結用バイアルに 1ml ずつ 87 本に分け、-80 で凍結した。この冷凍バイアルを液体窒素中に移し、G-CSF 製造のための MCB として保存。
- ・昭和 62 年 1 月 27 日 被告は、上記冷凍 MCB の 3 バイアルを作成の 4 日後に解凍し、100ml スピナーフラスコで培養を開始。
- ・昭和 62 年 2 月 12 日 被告は、上記 CHO 細胞 657 株の培養液から細胞を遠心分離して集め、凍結保存用培地に再懸濁した。これを凍結用バイアルに 1ml ずつ 100 本に分け、-80 で凍結した。この冷凍バイアルを液体窒素中に移し、G-CSF 製造に利用する MNCB として保存。
- ・昭和 62 年 2 月 16 日 被告は、厚生大臣に対し、組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針第 5 章 1 に基づき、遺伝子組換えヒト EPO 製剤の製造に利用される設備、装置及びその運営管理等が同指針に適合していることの確認を申請。
- ・昭和 62 年 3 月 9 日 被告は、厚生大臣に対し、組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針第 5 章 1 に基づき、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の製造に利用される設備、装置及びその運営管理等が同指針に適合していることの確認を申請。
- ・昭和 62 年 4 月 9 日 厚生省薬務局長は、被告に対し遺伝子組換えヒト EPO 製剤の製造に利用される設備、装置及びその運営管理等「組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針」に適合していることを確認した旨通知。
- ・昭和 62 年 4 月 10 日から同月 28 日 被告は、上記 CHO 細胞 657 株を利用して作製した MNCB を用いて、浮遊攪拌培養を行うために、1600/ 培養タンクの利用を開始し、G-CSF を精製。

- ・ 昭和 62 年 4 月 22 日 被告は、厚生大臣に対し、腎性貧血患者に対する有効性及び安全性について評価・検討することを目的とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験（第 相試験）についての第 4 回治験計画届書を提出。
- ・ 昭和 62 年 5 月 被告は、日建設計に対し、組換え DNA 細胞の培養施設の収容計画に基づき 2000 l 規模の培養タンクを備えた生産棟新築工事の設計及び設計監理を依頼。
- ・ 昭和 62 年 5 月 20 日から同月 25 日 被告は、上記精製された EPO を原体として、遺伝子組換えヒト EPO 製剤の治験薬を製造。
- ・ 昭和 62 年 6 月 5 日 厚生省薬務局長は、被告に対し、遺伝子組換えヒト EPO 製剤の製造に利用される設備、装置及びその運営管理等が組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針に適合していることを確認した旨通知。
- ・ 昭和 62 年 7 月 1 日 日建設計は、生産棟新築工事計画のための設計を開始。
- ・ 昭和 62 年 7 月 27 日 被告は、治験薬供給のリスク分散と、発売時の原体生産への対応のため、浮間西工場内に新たな生産棟を建設する計画を立案し、取締役会において同計画が承認された。
- ・ 昭和 62 年 9 月 8 日から同月 9 日 被告は、上記精製された G-CSF を原体として、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の治験薬（第 相試験用）を製造。
- ・ 昭和 62 年 9 月 24 日 被告は、厚生大臣に対し、健常人での安全性、耐容性及び薬物動態の検討を目的とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験（第 相試験）についての第 1 回治験計画届書を提出。
- ・ 昭和 62 年 10 月 20 日 被告は、恩賜財団済生会川内病院の P11 に対し、遺伝子組換えヒト EPO 製剤の治験薬を交付。
- ・ 昭和 62 年 10 月 21 日から同年 11 月 8 日 被告は、G-CSF 製造のために CHO 細胞 657 株を用いて確立した MWCB を用いて、1600 l 培養タンクにより浮遊攪拌培養を行った後、G-CSF を精製。
- ・ 昭和 62 年 11 月 5 日 被告は、生産棟新築工事計画のためのタンパク質精製設備及び純水装置等について、栗田工業に見積りを依頼し、同社は、被告に対し、同日付けで作成した見積書を交付。
- ・ 昭和 62 年 11 月 25 日 被告は、生産棟新築工事計画のための蒸留水製造装置について、岩谷産業に見積りを依頼し、同社は、被告に対し、同日付けで作成した見積書を交付。
- ・ 昭和 62 年 11 月 30 日 被告は、生産棟新築工事計画のための各種タンク類及びピュアスチーム発生機等の培養付帯設備について、岩井機械に見積りを依頼し、同社は、被告に対し、同日付けで作成した見積書を交付。
- ・ 昭和 63 年 1 月 30 日 日建設計は、生産棟新築工事計画のための設計を完了。
- ・ 昭和 63 年 2 月 2 日 被告は、厚生大臣に対し、非骨髄性腫瘍（悪性リンパ腫）患者での臨床的有効性、安全性及び有用性の検討を目的とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験（第 相試験）についての第 2 回治験計画届書を提出。

- ・昭和 63 年 2 月 29 日 被告は、厚生大臣に対し、腎性貧血に対する有効性、安全性及び有用性についてメピチオスタンを対照薬として二重盲検比較試験法により検討することを目的とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験（第相試験）についての第 12 回治験計画届書を提出。

優先権主張日 昭和 63 年 3 月 9 日

- ・昭和 63 年 3 月 22 日から同月 24 日 被告は、上記精製された G-CSF を原体として遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の治験薬（第 相試験用）を製造。
- ・昭和 63 年 5 月 1 日 鹿島建設は、生産棟の建物の建築を請け負い、着工。
- ・昭和 63 年 5 月 27 日 被告は、大阪府立羽曳野病院の P12 に対し、遺伝子組換えヒト G-CSF の治験薬を交付。
- ・昭和 63 年 7 月 31 日 被告は、GI 社との間で、生産棟新築工事計画のために、2500 / 培養タンクを購入する契約を締結。
- ・昭和 63 年 10 月 31 日 被告は、厚生大臣に対し、二重盲検比較試験による臨床的有効性、安全性及び有用性を客観的に評価、検討することを目的とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験（第 相試験）についての第 12 回治験計画届書を提出。
- ・昭和 63 年 12 月 27 日 被告は、厚生大臣に対し、遺伝子組換えヒト EPO 製剤の製造についての薬事法 14 条 1 項の承認を申請。
- ・平成元年 8 月 30 日 鹿島建設は、生産棟新築工事計画のための生産棟の建物を竣工・完成。
- ・平成元年 12 月 27 日 被告は、厚生大臣に対し、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤製造についての薬事法 14 条 1 項の承認を申請。
- ・平成 2 年 1 月 23 日 厚生大臣は、被告に対して、遺伝子組換えヒト EPO 製剤についての薬事法 14 条 1 項の承認を行った。
- ・平成 2 年 被告は、商品名を「エポジン」とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の販売を開始。
- ・平成 3 年 10 月 4 日 厚生大臣は、被告に対して、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤についての薬事法 14 条 1 項の承認を行った。
- ・平成 3 年 12 月 被告は、商品名を「ノイトロイジン」とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の販売を開始。

〔判旨〕

「1 争点（2）（先使用）について

本件については、事案の内容にかんがみ、まず争点（2）から判断する。

（1） 事実認定

証拠（甲 1、4、5、11、乙 1、8 の 1 ないし 8 の 3、9、10 の 1 ないし 10 の 3、11、12、15 ないし 27、32、35 の 1 ないし 35 の 3、36 の 1 ないし 36 の 3、37 ないし 39、40 の 1 ないし 40 の 3、41、42、63、64）及び上記前提となる事実並びに弁論の全趣旨によれば、被告による EPO 及び G-CSF の製造、臨床試験の実施、製造設備の建設並びに薬事法 14 条 1 項の承認の取得について、次の各事実が認められる。

## ア EPOの製造

### (ア) GI社との契約の締結

被告は、昭和58年10月、GI社に資本参加し、昭和59年6月29日、GI社との間で、ヒトEPOの製造技術の開発についての契約を締結した。同契約においては、GI社が遺伝子組換え技術を利用したヒトEPO生産技術の開発を、被告はその製品の開発研究並びにアジア諸国及び北米における製造・販売を、それぞれ担当することとされていた。

GI社は、遺伝子組換え及び関連技術に基づく医薬品等の開発を目的として設立されたベンチャー企業である(乙15、弁論の全趣旨)。

### (イ) 種細胞株 CHO DN2-3 3の樹立

GI社において行われた種細胞株 CHO DN2-3 3の樹立に至る工程は、次のとおりである(乙8の1、8の3)。

#### a 挿入 EPO-cDNA の調製

再生不良性貧血患者の尿からヒトEPOを単離精製し、そのアミノ酸配列を決定した。次いで、その情報をもとに、ヒトゲノムDNAライブラリーからEPO-gDNAを、続いてヒト胎児肝細胞cDNAライブラリーからEPO-cDNAを、それぞれクローニングした。このcDNAから、発現ベクターに組み込む挿入EPO-cDNAを作製した。

#### b 発現ベクターDN2-3の作製

哺乳動物細胞用発現ベクターとして設計されたプラスミドpRK1-4に、上記aの挿入EPO-cDNAを組み込むことにより、発現ベクターDN2-3を作製した。

#### c 種細胞株 CHO DN2-3 3の樹立

上記発現ベクターDN2-3を、チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞のジヒドロ葉酸還元酵素(dhfr)欠損 DUK XB11株に導入して、同細胞株を形質転換した。次いで、メトトレキサート(MTX)濃度を段階的に上げて、EPO-cDNA及びdhfr-cDNAを遺伝子増幅させ、その中から高いEPO生産能を有する細胞を1つ選択分離し、これを増殖して種細胞株 CHO DN2-3 3を得た(同細胞株は、1個の細胞から増殖した同じ遺伝子構造を持つ細胞からなることが確認された。)

### (ウ) MCB及びMWCBの確立

GI社において行われた種細胞株 CHO DN2-3 3の樹立後、MCB及びMWCBの確立に至る工程は、次のとおりである(乙8の3、9、16)。

#### a 付着培養された細胞のトリプシン処理

種細胞株 CHO DN2-3 3は、昭和60年10月10日、GI社の哺乳動物細胞遺伝子発現グループから哺乳動物細胞培養グループに渡された。同種細胞株を、付着培養のままで増殖させた後、同月17日、トリプシン処理し、同月18日、10%ウシ胎仔血清を含む馴化用培地で浮遊培養を開始した。

#### b 細胞の浮遊培養への馴化

細胞の浮遊培養では、2ないし4日ごとに細胞浮遊液の一部を除去し、等量の新鮮な培地と置換する操作を行った。

その後の培養の過程における細胞密度、細胞の生存率及び倍加時間(世代時間)は、別紙培養経過図1のとおりである。細胞の生長が鈍化したときには、遠心分離によって細胞を培地から回収し、新鮮な培地に再懸濁した(別紙培養経過図1の\*)。

#### c 生産用培地への移行

浮遊培養開始から29日目である昭和60年11月15日には、細胞の生存率が約99%、倍加時間が約24時間、最終細胞密度が $5 \times 10^5$ 細胞/mlとなり、細胞が安定的に増殖できるように馴化されたため、1%ウシ胎仔血清を含む生産用培地での培養に移行した。細胞は、当初、ほとんど生長が見られなかったが、やがて回復して生長を開始し、倍加時間は、浮遊培養開始から36日目には50時間、浮遊培養開始から46日目には24時間と、徐々に減少していった。

d マスター・セル・バンク (MCB) の作製及び保存

浮遊培養開始から36日目ないし46日目の間に、徐々に培地容量を増加させながら培養し、培地容量が4/スケール、細胞の生存率98%、細胞密度が $5 \times 10^5$ 細胞/mlとなった段階で、細胞を遠心分離して集め、凍結保存用培地に再懸濁した。これを凍結用バイアルに1mlずつ200本に分け、緩やかに-70で凍結した。この凍結バイアルを液体窒素中に移し、昭和60年12月4日、MCBとして保存した。

e マスター・ワーキング・セル・バンク (MWCB) の調製及び保存

凍結MCBの1バイアルを解凍し、新鮮な生産用培地に懸濁した。当初の浮遊培養開始(昭和60年10月18日)から50日目ないし60日目に、徐々に培地容量を増加させながら培養し、培地容量が4/スケール、細胞の生存率98%、細胞密度が $5 \times 10^5$ 細胞/mlとなった段階で、細胞を遠心分離して集め、凍結保存用培地に再懸濁した。これを凍結用バイアルに1mlずつ200本に分け、緩やかに-70で凍結した。この凍結バイアルを液体窒素中に移し、MWCBとして保存した(昭和60年12月18日に調製を終えて保存した。)

(エ) GI社から被告へのMCB及びMWCBの移転

GI社は、昭和61年2月ころ、上記(ウ)d及びeで作製したCHO DN2-3 3のMCB及びMWCBのうち各60バイアルを、被告に送付した(乙16)。

(オ) 培養工程

MWCBのバイアル中の細胞を解凍し、これを培養してEPOを製造する工程(培養工程)においては、生産用培地を用い、バッチ・リフィード法により、細胞をまずスピナーフラスコ中で順次スケールアップしながら培養し、最終的に所定の大きさの培養タンクで連続培養を行う。なお、EPO生産のための細胞の連続培養期間は、120日までとなっており、MCB及びMWCBの細胞は、120日の連続培養期間中、その特性が安定していることが確認されている(乙8の3)。

(カ) 精製工程

4段階のカラムクロマトグラフィーによって、細胞由来、培養工程由来及び精製工程由来の不純物を分離除去し、EPOを精製する(乙8の3)。

(キ) 1600/培養タンクを用いたEPOの精製

被告は、昭和61年10月27日から同年11月6日にかけて、GI社から受領した上記(ウ)d及びeのMCB及びMWCBを用いて、1600/培養タンクにより浮遊攪拌培養を行った後、EPOを精製した。精製されたEPOの精製ロット番号は、R6J03、R6K01及びR6K02であった(乙18)。

(ク) 組換えDNA技術応用医薬品の製造のための指針第5章1に基づく適合確認

被告は、厚生大臣に対し、昭和62年2月16日、組換えDNA技術応用医薬品の製造のための指針第5章1に基づき、遺伝子組換えヒトEPO製剤の製造に利用される設備、装置及びその運営管理等が同指針に適合していることの確認を求め、厚生省薬務局長は、被告に対し、同年4月9日、同指針に適合していることを確認した旨を通知した(乙17、37)。

## (ケ) 治験薬の製造

被告は、昭和62年5月20日から同月25日にかけて、上記(キ)で精製されたロット番号 R6J03 の EPO を原体として、遺伝子組換えヒト EPO 製剤の治験薬を製造した。製造した治験薬のロット番号は、W7E01 であった(乙19)。

## イ G-CSF の製造

### (ア) 種細胞株 CHO 細胞 657 株の樹立

被告において行われた種細胞株 CHO 細胞 657 株の樹立に至る工程は、次のとおりである(乙10の3、11、弁論の全趣旨)。

#### a 挿入 G-CSF cDNA の調製

G-CSF 産生細胞株 CHU-2 の培養液によりヒト G-CSF を精製し、その部分アミノ酸配列を決定した。次いで、その情報をもとに、CHU-2 細胞から調製した cDNA ライブラリーから G-CSF cDNA をクローニングした。この cDNA から、発現ベクターに組み込む挿入 G-CSF cDNA を作製した。

#### b 発現ベクター pV3DR1 の作製

プラスミド pDKCR に上記 G-CSF cDNA 断片を組み込み、さらに、dhfr の cDNA を含む DNA 断片を組み込むことにより、発現ベクター pV3DR1 を作製した。

#### c 種細胞株 CHO 細胞 657 株の樹立

上記発現ベクター pV3DR1 を、チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞のジヒドロ葉酸還元酵素(dhfr)欠損 DXB11 株に導入して、同細胞株を形質転換した。次いで、メトトレキサート(MTX)濃度を段階的に上げて、G-CSF cDNA 及び dhfr- cDNA を遺伝子増幅させ、その中から高い G-CSF 生産能を有する細胞を1つ選択分離し、これを増殖して種細胞株 CHO 細胞 657 株を得た(「657」はこの時選択分離された1つの細胞に付した名称である)。

### (イ) MCB 及び MWCB の確立

被告において行われた種細胞株 CHO 細胞 657 株の樹立後、MCB 及び MWCB の確立に至る工程は、次のとおりである(乙11、12)。

#### a 細胞の浮遊培養への馴化

前記 CHO 細胞 657 株を、34日間付着培養した後、10%ウシ胎仔血清を含む馴化用培地を用いて、3日ごとに当該培地の置換操作を行い、通算18日間の浮遊培養の後に、昭和61年11月10日、-80 で凍結保存した。

#### b 凍結保存された 657 細胞株の解凍及び培養

凍結保存した上記 a の CHO 細胞 657 株を、昭和61年11月17日、解凍し、9cm 径プレートで5日間付着培養した。

#### c 細胞の浮遊培養への馴化

昭和61年11月22日から6日間、10%ウシ胎仔血清を含む馴化用培地を用いて、100ml スピナーフラスコで浮遊培養し、細胞が安定的に浮遊培養できるように馴化した。

#### d 生産用培地への移行

昭和61年11月28日、1%ウシ胎仔血清を含む生産用培地を用いた細胞の浮遊培養を開始し、同日から47日間、培養液量を徐々に上げながら、最終的に8/スピナーフラスコで培養を行った。そして、昭和62年1月14日、40/培養タンクに細胞を移植し、9日間の培養を行った。

CHO 細胞 657 株の47日間のスピナーフラスコでの培養経過は、別紙培養経過図2のとおりであり、

同細胞 657 株の 9 目間の 40/ 培養タンクでの培養経過は、別紙培養経過図 3 のとおりである。

e マスター・セル・バンク (MCB) の作製及び保存

40/ 培養タンクでの 9 目間の培養の後、増殖が順調であることを確かめて、培養液 3/ ( $5.3 \times 10^5$  細胞/ml、生存率 92.3%) を培養タンクから回収した。細胞を遠心分離して集め、凍結保存用培地に再懸濁した。これを凍結用バイアルに 1ml ずつ 87 本に分け ( $1.7 \times 10^7$  細胞/本、生存率 95.5%)、-80 で凍結した。この凍結バイアルを液体窒素中に移し、MCB として保存した (MCB の作製は、昭和 62 年 1 月 23 日)。

f マスター・ワーキング・セル・バンク (MWCB) の調製及び保存

上記凍結 MCB の 3 バイアルを作製の 4 日後 (昭和 62 年 1 月 27 日) に解凍し、100ml スピナーフラスコで培養を開始した。生存率は、解凍直後は 65% まで低下したが、継代を経て 90% 以上が確保され、培養開始から 16 日目に 8/スピナーフラスコ 2 本から 7/ の細胞培養液を得た。細胞を細胞培養液から遠心分離して集め、凍結保存用培地に再懸濁した。これを凍結用バイアルに 1ml ずつ 100 本に分け、-80 で凍結した。この凍結バイアルを液体窒素中に移し、MWCB として保存した (MWCB 作製は、昭和 62 年 2 月 12 日)。

(ウ) 培養工程

MWCB のバイアル中の細胞を解凍し、これを培養して G-CSF を製造する工程 (培養工程) においては、生産用培地を用い、バッチ・リフィード法により、細胞をまずスピナーフラスコ中で順次スケールアップしながら培養し、最終的に所定の大きさの培養タンクで連続培養を行う。なお、G-CSF 原液生産のための細胞の連続培養期間は 120 日までとなっており、MCB 及び MWCB の細胞は、120 日の連続培養期間中、その特性が安定していることが確認されている (乙 10 の 3)。

(エ) 精製工程

段階のカラムクロマトグラフィーによって、細胞由来、培養工程由来及び精製工程由来の不純物を分離除去し、G-CSF を精製する (乙 10 の 3)。

(オ) 1600/ 培養タンクを用いた G-CSF の精製

a 被告は、昭和 62 年 4 月 10 日から同月 28 日にかけて、上記 (イ) f の MWCB を用いて、1600/ 培養タンクにより浮遊攪拌培養を行った後、G-CSF を精製した。精製された G-CSF の精製ロット番号は、R7D02、R7D03、R7D04、R7D05、R7D06 及び R7D07 であった (乙 63)。

b 被告は、昭和 62 年 10 月 21 日から同年 11 月 8 日にかけて、上記 (イ) f の MWCB を用いて、1600/ 培養タンクにより浮遊攪拌培養を行った後、G-CSF を精製した。精製された G-CSF の精製ロット番号は、R7J01、R7J02、R7J03、R7K01、R7K02 及び R7K03 であった (乙 22)。

(カ) 組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針第 5 章 1 に基づく適合確認

被告は、厚生大臣に対し、昭和 62 年 3 月 9 日、組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針第 5 章 1 に基づき、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の製造に利用される設備、装置及びその運営管理等が同指針に適合していることの確認を求め、厚生省薬務局長は、被告に対し、同年 6 月 5 日、同指針に適合していることを確認した旨を通知した (乙 21、39)。

(キ) 治験薬の製造

a 被告は、昭和 62 年 9 月 8 日から同月 9 日にかけて、上記 (オ) a で精製されたロット番号 R7D05 の G-CSF を原体として、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の治験薬 (第 相試験用) を製造した。製造した治験薬のロット番号は、T758109 であった (乙 64)。

- b 被告は、昭和63年3月22日から同月24日にかけて、上記(オ) bで精製されたロット番号 R7J01 の G-CSF を原体として、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の治験薬(第 相試験用)を製造した。製造した治験薬のロット番号は、T874C24 であった(乙23、24)。

#### ウ 臨床試験

##### (ア) 薬事法の規制

医薬品を製造するためには、目的物について、品目ごとに、薬事法14条1項の厚生大臣の承認を受けなければならないものとされている。そして、同項の承認を受けようとする者は、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料等を添付して申請しなければならないものとされている(同条3項)。

##### (イ) 遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験

- a 被告は、厚生大臣に対し、昭和61年11月21日、健常人による安全性及び生体内動態の確認を目的とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験(第 相試験)についての第1回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において、治験の実施期間は、同年12月から昭和62年2月までとされていた(乙36の1)。
- b 被告は、厚生大臣に対し、昭和62年4月22日、腎性貧血患者に対する有効性及び安全性について評価・検討することを目的とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験(第 相試験)についての第4回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において、治験の実施期間は、同年5月から昭和63年10月までとされていた(乙36の2)。
- c 被告は、昭和62年10月20日、恩賜財団済生会川内病院のP11に対し、遺伝子組換えヒト EPO 製剤のロット番号 W7E01 の治験薬を交付した(乙20)。
- d 被告は、厚生大臣に対し、昭和63年2月29日、腎性貧血に対する有効性、安全性及び有用性についてメピチオスタンを対照薬として二重盲検比較試験法により検討することを目的とする遺伝子組換えヒト EPO 製剤の臨床試験(第 相試験)についての第12回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において、治験の実施期間は、同年3月から同年10月までとされていた(乙36の3)。

##### (ウ) 遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験

- a 被告は、厚生大臣に対し、昭和62年9月24日、健常人での安全性、耐受性及び薬物動態の検討を目的とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験(第 相試験)についての第1回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において、治験の実施期間は、同年10月から同年12月までとされていた(乙40の1)。
- b 被告は、厚生大臣に対し、昭和63年2月2日、非骨髄性腫瘍(悪性リンパ腫)患者での臨床的有效性、安全性及び有用性の検討を目的とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験(第 相試験)についての第2回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において、治験の実施期間は、同月から昭和64年3月までとされていた(乙40の2)。
- c 被告は、昭和63年5月27日、大阪府立羽曳野病院のP12に対し、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤のロット番号 T874C24 の治験薬を交付した(乙24)。
- d 被告は、厚生大臣に対し、昭和63年10月31日、二重盲検比較試験による臨床的有效性、安全性及び有用性を客観的に評価、検討することを目的とする遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の臨床試験(第 相試験)についての第12回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において、治験の実施期間は、同年11月から昭和64年12月までとされていた(乙40の3)。

#### エ 製造設備

(ア) 培養施設棟の改修及び1600/培養タンクの導入

被告は、昭和60年2月ころ、浮間工場の東流B製品倉庫跡を改修することにより、組換えDNA細胞の培養施設を収容する計画の具体化を進めていた。同計画は、総工費予算約9億円で、培養設備は、技術移管を円滑に行うため、培養タンクの規模・仕様を、GI社の設備と同一のもの(40/タンク2基、160/タンク2基及び1600/タンク1基)とされた。同計画に基づく工事(生産技術研究所生物棟工事)は、同年4月22日から同年9月30日にかけて行われた(乙25、26)。

EPO及びG-CSFの製造のためのB棟製造設備の1600/培養タンクの使用は、EPOについては昭和61年6月に、G-CSFについては昭和62年4月に、それぞれ開始された(甲11、乙27)。

上記ア(キ)のEPOの精製及び上記イ(オ)のG-CSFの精製は、上記1600/培養タンクを用いて行われたものである(乙27)。

(イ) 培養施設の新規建設及び2500/培養タンクの導入

a 被告は、治験薬供給のリスク分散と、発売時の原体生産への対応のため、浮間西工場内に新たな生産棟を建設する計画を立案し、昭和62年7月27日の取締役会において、同計画は承認された。同計画の概要は、次のとおりであった(乙32)。

(a) 生産棟として、浮間工場内に、RC造4階建て、延べ床面積約5300㎡の建物を建設する。

(b) 培養タンクは、2000/を基準とし、培養・精製各4系列を設置する。

(c) 建設は、「第1期」、「EPO発売時」及び「第2期」の3段階に分ける。

(d) 各建設段階における生産能力は、次のとおりとする。

第1期 培養2系列、精製1系列とし、生産量は、EPO及びG-CSFの合計で年間60g~75gとする。

EPO発売時 培養2系列、精製2系列とし、生産量は、EPO及びG-CSFの合計で年間120g~150gとする。

第2期 培養4系列、精製4系列とし、生産量は、EPO及びG-CSFの合計で年間240g~300gとする。

(e) 着工は、昭和62年12月、設備の据え付け開始は昭和63年11月、試運転の開始は昭和64年1月、稼働開始は同年5月とする。

(f) 第1期工事は、建物の内装、設備工事を含めて遺伝子組換えヒトEPO製剤の発売から1ないし2年後に実施する。

(g) 概算費用は、第1期が28億8000万円、EPO発売時に5億7000万円とする。

b 被告は、日建設計に対し、昭和62年5月、上記aの計画に基づく生産棟新築工事の設計及び設計監理を依頼した。日建設計は、昭和62年7月1日に同工事の設計を開始し、昭和63年1月30日、同設計を完了した(乙33)。

c 被告は、上記aの計画のためのタンパク質精製設備及び純水装置等について、栗田工業に見積りを依頼し、同社は、被告に対し、昭和62年11月5日付けで作成した見積書を交付した(乙35の3)。

d 被告は、上記aの計画のための蒸留水製造装置について、岩谷産業に見積りを依頼し、同社は、被告に対し、昭和62年11月25日付けで作成した見積書を交付した(乙35の2)。

e 被告は、上記aの計画のための各種タンク類及びピュアスチーム発生機等の培養付帯設備について、岩井機械に見積りを依頼し、同社は、被告に対し、昭和62年11月30日付けで作成した見積書を交付した(乙35の1)。

f 上記 a の計画における培養タンクの容量は、最終的に 2500 l と決定され、被告は、GI 社との間で、昭和 63 年 7 月 31 日、2500 l 培養タンクを購入する契約を締結した（乙 34）。

g 生産棟の建物の建築は、鹿島建設が請け負い、昭和 63 年 5 月 1 日に着工し、平成元年 8 月 30 日に竣工・完成した（乙 33）。

#### オ 薬事法 14 条 1 項の承認

(ア) 被告は、厚生大臣に対し、昭和 63 年 12 月 27 日に被告方法 1 を使用して得た遺伝子組換えヒト EPO 製剤の製造についての薬事法 14 条 1 項の承認の申請をし、厚生大臣は、被告に対し、平成 2 年 1 月 23 日、上記遺伝子組換えヒト EPO 製剤の製造についての同項の承認をした（甲 4、乙 8 の 1、38）。

(イ) 被告は、厚生大臣に対し、平成元年 12 月 27 日、被告方法 2 を使用して得た遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の製造についての薬事法 14 条 1 項の承認の申請をし、厚生大臣は、被告に対し、平成 3 年 10 月 4 日、上記遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の製造についての同項の承認をした（甲 5、乙 10 の 1、42）。

#### カ 現在までの、被告による遺伝子組換えヒト EPO 製剤及び遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の製造

被告は、現在まで、遺伝子組換えヒト EPO 製剤及び遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の製造を、前記ア(オ)及び(カ)並びにイ(ウ)及び(エ)のとおり、EPO 及び G-CSF のバイアル中の細胞を解凍して培養し、精製した上で行っている（乙 1）。

#### (2) 上記認定事実に対する原告の反論

ア 原告は、上記(1)イ(ア) b 及び c において認定した、G-CSF の製造のための種細胞株 CHO 細胞 657 株の樹立に用いた発現ベクターについて、昭和 62 年 2 月 16 日付けの G-CSF 製造確認申請書（乙 21）には、CHO dhfr-細胞を形質転換するベクターとして pV2DR1 が記載されているから、昭和 62 年 2 月ころに作製された MCB は、ベクター pV2DR1 を用いて形質転換された細胞に基づくものであり、その後被告の製品の製造に用いられた発現ベクターである「pV3DR1」とは異なる旨主張する。

そこで検討するに、証拠（乙 62 の 1 ないし 3）によれば、次の事実が認められる。

(ア) ベクターの作製は、東京大学医科学研究所と被告との共同研究により行われた。

(イ) G-CSF cDNA の由来

G-CSF 産生 CHU-2 細胞のメッセンジャー RNA (mRNA) から、相補的 DNA (cDNA) ライブラリーを作製し、いくつかの DNA プロブを用いてハイブリダイゼーション法によりスクリーニングした結果、6 個の陽性のプラーク（V-1～V-6）が得られた。得られた 6 個のプラークの中で、天然型 G-CSF を十分にコードする長さを有する cDNA（V-2 及び V-3）が選択された。V-2 及び V-3 は、各プラークの cDNA が用いた DNA プロブと強くハイブリダイズすること、各 cDNA のサイズの比較、制限酵素地図による検討等により、G-CSF をコードする同一の cDNA であると判断された。

(ウ) 種細胞株 CHO 細胞 657 株の作製

V-2 及び V-3 のプラーク由来の cDNA から、それぞれベクター pHGV2(H) 及び pHGV3(H) が作製された。これらのベクターは、同一の cDNA 断片が組み込まれていると判断されてきたことから、全く同一のプラスミドと考えられていた。

(エ) ベクターの移管

昭和 61 年 1 月、pHGV2(H) と称するベクターが、東京大学医科学研究所の長田重一助手から被告に移管された。

(オ) 被告は、上記(エ)で移管された pHGV2(H)と称するベクターを用いて、CHO 細胞用発現ベクター「pV2DR1」を作製し、このベクターを用いて、rG-CSF 生産細胞株 CHO 細胞 657 株を樹立した。

(カ) 被告が、平成元年、MCB 及び MNCB の各ロットの DNA 及び発現ベクターについて塩基配列分析を行ったところ、組み込まれていた G-CSF cDNA 断片は、すべて、当初推定していたものとはわずかな違いがあることが判明した。

すなわち、上記(エ)で移管されたベクターは、pHGV3(H)であり、したがって、調製した発現ベクター-pV2DR1 は、pV3DR1 と称することが妥当であると判断された。

(キ) 被告は、厚生大臣に対し、平成元年 12 月 26 日、組換え DNA 技術応用医薬品等の製造のための指針第 4 章 7 に基づき、上記(カ)の事情を報告し、平成 2 年 2 月 16 日、その旨を中央薬事審議会バイオテクノロジー特別部に報告した。

上記(ア)ないし(キ)認定の各事実によれば、昭和 62 年 2 月 16 日付けの G-CSF 製造確認申請書(乙 21)に記載されたベクターの名称「pV2DR1」は、「pV3DR1」の誤記であり、上記(1)イ(イ)e 及び f で作製された MCB 及び MNCB は、ベクター-pV3DR1 を用いて形質転換された細胞に基づくものであることが認められるから、原告の上記主張は、採用することができない。

イ 原告は、ベクターの名称の変更に係る書類は、誤記の訂正の名目により名称の変更を行ったことを示すにすぎず、その変更が誤記の訂正であったのかどうかは、これらの書類からは不明であると主張する。

しかし、ベクターの名称の変更に係る書類(乙 62 の 1 及び 2)は、本件訴訟とは無関係に作成され、厚生大臣に提出された書類であり、原告が主張するように、現実には pV2DR1 及び pV3DR1 の 2 種類のベクターが存在したにもかかわらず、あえてその旨を秘匿し、当初からベクターの名称が不適切であったとの虚偽の報告をしたと解すべき合理的理由はない。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

ウ また、原告は、被告公報(特公平 6 - 57156。甲 9)及び被告による公開特許公報(特開平 5 - 301899。甲 75)に、pV2DR1 が使用された旨の記載があることを指摘する。

しかし、上記被告公報は、上記ア(カ)の事情が判明する前である昭和 63 年の特許出願(原出願は、昭和 61 年)に係る特許公報である。

また、上記公開特許公報は、上記ア(カ)の事情が判明した後の特許出願に係る公開特許公報であるが、同公報には、「ヒト G-CSF 遺伝子を含むプラスミド pV2DR1(特公平 1 - 5395 に記載されるもの。pr IL-6 とほぼ同じ構造)。(【0023】)との記載があり、証拠(乙 77、78)によれば、上記「特公平 1 - 5395」は、「特公平 2 - 5395」の誤りであることが認められるから、上記公開特許公報に「pV2DR1」との記載がされたのは、上記ア(カ)の事情が判明する前である昭和 61 年の特許出願に係る特許公報(特公平 2 - 5395。乙 78)を引用したことによって生じた誤記であると認められる。

したがって、上記被告公報及び公開特許公報の記載は、昭和 62 年 2 月 16 日付けの G-CSF 製造確認申請書(乙 21)に記載されたベクターの名称が誤りであった旨の上記認定を左右するものではない。

(3) 先使用による通常実施権の成否

以上の認定事実に基づいて、被告が、被告方法について先使用による通常実施権を有するといえるか否かについて検討する。

ア 発明の完成

上記(1)認定の各事実によれば、被告は、遅くとも昭和 61 年 11 月 6 日には、被告方法 1 を使用して EPO を精製していたことが認められるから、遅くとも同日には、既に被告方法 1 に係る発明を完成してい

たものと認められる。また、被告は、遅くとも昭和62年4月28日には、被告方法2を使用してG-CSFを精製していたことが認められるから、遅くとも同日には、既に被告方法2に係る発明を完成していたものと認められる。

#### イ 事業の準備

(ア) 特許法79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、未だ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第454号同年10月3日第二小法廷判決・民集40巻6号1068頁参照)。

上記(1)認定の各事実によれば、被告は、遅くとも昭和61年11月6日には、被告方法1に係る発明を完成させ、当該発明を実施してEPOを精製した上、同月21日には、厚生大臣に対し、被告方法1に係る発明を使用して得られたEPOから製造した治験薬を使用して臨床試験(第相試験)を行う旨の治験計画届書を提出し、昭和62年2月16日には、厚生大臣に対し、組換えDNA技術応用医薬品の製造のための指針第5章1に基づき、被告方法1の使用のための設備等が同指針に適合していることの確認を求めたものである。また、被告は、同年3月9日には、同指針第5章1に基づき、被告方法2の使用のための設備等が同指針に適合していることの確認を求め、遅くとも同年4月28日には、被告方法2に係る発明を完成させ、当該発明を実施してG-CSFを精製した上、同年9月24日には、厚生大臣に対し、被告方法2に係る発明を使用して得られたG-CSFから製造した治験薬を使用して臨床試験(第相試験)を行う旨の治験計画届書を提出したものである。さらに、被告は、昭和60年9月30日には、1600/培養タンクを備えた培養設備を完成させ、昭和61年6月には、その培養設備を稼働させて被告方法1に係る発明を実施し、昭和62年4月には、その培養設備を稼働させて被告方法2に係る発明を実施し、同年5月には、2000/を基準とした規模の培養タンクを備えた製造設備を建設する計画に基づく工事の設計及び設計監理を日建設計に依頼し、同年7月27日には、同計画を取締役会で承認し、遅くとも同年11月には、同計画のための各種設備について、岩井機械等に見積りを依頼したものである。

これらの事実関係を前提とすれば、被告は、本件優先権主張日までに、被告方法により製造する製品の販売に向けた活動を行っており、このような被告による行動は、まさに、被告の当該事業の実施に向けた経済活動の一環であるから、被告は、被告方法に係る発明につき、事業の即時実施の意図を有していたというべきである。そして、その即時実施の意図は、厚生大臣に対して上記指針に適合していることの確認を求めた各行為、上記各治験計画届書の提出という行為並びに1600/培養タンクを備えた上記培養設備の完成及び稼働並びに2000/を基準とした規模の培養タンクを備えた製造設備を建設する上記計画の取締役会での承認及びその遂行のための上記設計及び見積りの依頼という行為により、客観的に認識され得る態様、程度において表明されていたものというべきである。

したがって、被告は、本件優先権主張日において、被告方法に係る発明につき、現に実施の事業の準備をしていたものと認められる。

(イ) 原告は、医薬品の事業は、医薬品としての安全性及び有効性を備えていることが臨床試験により証明され、製造承認を経て、初めて商品としての医薬品が存在することになるのであり、臨床試験の段階では、事業の即時実施は不可能なのであるから、臨床試験を行っていたことは、試験研究を行っていたというにすぎず、「事業の準備」には当たらないと主張する。

しかし、本件発明及び被告方法に係る発明は、いずれも、EPO又はG-CSFなどの生理活性タンパク質の一般的な製造法に関する発明であって、その発明に係る方法を使用して医薬品を製造することを発明の内容とするものではないから、当該発明の実施としての事業又は事業の準備に該当するか否かは、基本的には、EPO又はG-CSFなどの生理活性タンパク質の製造自体が事業又は事業の準備として行われたか否かにより判断されるべきものである。しかも、本件において被告は、EPO及びG-CSFを製造した後、医薬品としての臨床試験を行う段階に至っており、既に被告方法に係る発明の実施を経て、開発が完了し、完成した医薬品について、その安全性及び有効性を確認する段階にあるのであるから、臨床試験を行っている医薬品につき、薬事法14条1項の承認を受けて医薬品として製造販売する意図を有し、かつ、その意図が客観的に認識され得る態様、程度において表明されているというべきである。このことは、臨床試験が試験研究の性質を有することを考慮しても、変わるものではないし、仮に、臨床試験の段階に至ってから、医薬品としての安全性及び有効性が確認できず、製造中止を余儀なくされる医薬品が多数あるとしても、そのような事後的な事情によって影響を受けるものでもない。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

(ウ) 原告は、被告によるEPOの製造においては、糖鎖の結合状態が異なるEPOが生成していたこと等を指摘し、本件優先権主張日において、事業化のための技術は完成していなかったと主張する。

しかし、本件発明自体、EPOの糖鎖の結合状態を規定するものではなく、しかも、弁論の全趣旨によれば、現在においても、被告が製造販売する遺伝子組換えヒトEPO製剤には、異なる糖鎖構造を持つものが含まれていることが認められるから、糖鎖構造の均一化が医薬品としての事業を行うために必要不可欠な技術であるとは認められず、したがって、本件優先権主張日において、事業化のための技術が完成していなかった旨の原告の上記主張は、採用することができない。

(エ) 原告は、被告が導入した1600I培養タンクは、バイオテクノロジーによるタンパク質製造の技術そのものに習熟するための試験研究施設にすぎず、医薬品の製造設備として国際的基準(GMP基準)に通用する施設ではないと主張する。

しかし、被告は、上記(1)認定のとおり、本件優先権主張日前に、1600/培養タンクを用いてEPO及びG-CSFを製造し、それらを原体として治験薬を製造していたものであり、また、証拠(乙27ないし31)によれば、1600/培養タンクを用いて、遺伝子組換えヒトEPO製剤及び遺伝子組換えヒトG-CSF製剤の製品原体を製造していたことが認められるから、1600/培養タンクが試験研究施設にすぎない旨の原告の上記主張は、到底採用することができず、また、1600/培養タンクが国際的基準(GMP基準)に通用する施設ではないとしても、上記認定を左右するものではない。

## ウ 先使用权の範囲

### (ア) 被告方法1

上記(1)認定の各事実及び弁論の全趣旨によれば、被告が本件優先権主張日に使用していた被告方法1と、被告が現在使用している被告方法1とは、同一であることが認められる。

原告は、EPOの糖鎖構造を均一にする製法変更があったのであれば、被告が本件優先権主張日に使用していた被告方法1と、被告が現在使用している被告方法1とは異なると主張するが、EPOの糖鎖構造を均一にする製法変更があったことを認めるに足りる証拠はないから、原告の上記主張は、採用することができない。

### (イ) 被告方法2

上記(1)認定の各事実及び弁論の全趣旨によれば、被告が本件優先権主張日に使用していた被告方法2と、被告が現在使用している被告方法2とは、同一であることが認められる。

原告は、被告が本件優先権主張日に使用していた被告方法2と、被告が現住使用している被告方法2とでは、CHO dhfr-細胞の形質転換に用いられるプラスミドが異なると主張するが、この主張を採用することができないことは、上記(2)のとおりである。

(4) 小括

上記(1)ないし(3)のとおり、被告は、被告方法1及び被告方法2について、特許法79条所定の先使用による通常実施権を有する。」