

平成14年(ネ)第4293号 損害賠償請求控訴事件
平成15年7月15日判決言渡, 平成15年5月15日口頭弁論終結
原審・東京地方裁判所平成12年(ワ)第22926号
判 決

控訴人(原告) 川鉄鉱業株式会社
訴訟代理人弁護士 大場正成, 尾崎英男, 嶋末和秀
訴訟引受人 大塚化学株式会社(下記脱退被控訴人の地位を引受。当
審係属中の平成14年9月2日に会社成立。原判決における被告(脱退被控訴人)
とは別会社)
訴訟代理人弁護士 伊原友己, 加古尊温
補佐人弁理士 三枝英二, 掛樋悠路, 藤井淳
脱退被控訴人(被告) 大塚化学ホールディングス株式会社(旧商号・大塚化学
株式会社)

主 文

控訴人の訴訟引受人に対する請求を棄却する。
当審の訴訟費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1 控訴人の求めた裁判

控訴人は, 以下の請求のとおり判決と共に仮執行宣言を求めた。

- 1 訴訟引受人は, 別紙1物件目録(1)記載の繊維状チタン酸カリウムウイスキーを別紙4方法目録記載の方法で造粒してはならない。
- 2 訴訟引受人は, 別紙2物件目録(2)記載の顆粒状ウイスキーからなる顆粒状製品を販売してはならない。
- 3 訴訟引受人は, 別紙2物件目録(2)記載の顆粒状ウイスキーを樹脂に混合した樹脂コンパウンドを製造, 販売してはならない。
- 4 訴訟引受人は, 別紙3物件目録(3)記載の顆粒状ウイスキーを廃棄せよ。
- 5 訴訟引受人は, 別紙5装置目録記載の装置を廃棄せよ。
- 6 訴訟引受人は, 控訴人に対し, 9億2539万2000円, 並びにうち8億3733万円に対する平成12年11月6日から及びうち8806万2000円に対する平成15年3月27日(控訴の趣旨変更申立書送達の日)から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

1 控訴人は, 本件特許権(特許番号・第2131511号, 発明の名称「顆粒状ウイスキーおよびその製造方法」)に基づき, 被告製品(原判決4頁1~4行目に記載の顆粒状チタン酸カリウムウイスキー)を被告方法(原判決4頁8, 9行目の方法。ただし, そこにいう「別紙方法目録」は, 本判決別紙4方法目録を指す。)で造粒している脱退被控訴人に対し, その製造, 販売の差止め及び廃棄並びに損害賠償金の支払を請求したのに対し, 原判決は請求を棄却した。

原判決において「大塚化学株式会社」と表記されている被告は, 控訴提起後の平成14年9月1日「大塚化学ホールディングス株式会社」に商号が変更されたところ, 翌2日に同社から分割により設立された訴訟引受人(大塚化学株式会社)が, 当審において, 当初被控訴人であった原判決表記の被告のために訴訟引受を命じられ, 同被告は訴訟から脱退した。

2 事案の概要は, 原判決事実及び理由欄の「第2 事案の概要」に示されているとおりである。ただし, 次のとおり改める。

(1) 原判決4頁10~13行目を次のとおり改める。

「本件は, 本件特許権を有している控訴人が, 脱退被控訴人に対し, 被告製品及び被告方法は, 本件発明の技術的範囲に属するから, 本件特許権の侵害であると主張して差止め及び廃棄を求めるとともに, 不法行為による損害賠償又は不当利得の返還を求めた事案であるが, 訴訟引受人が, 脱退被控訴人のために訴訟引受を命じられ, 脱退被控訴人が訴訟脱退したことから, 控訴人の請求の相手方は訴訟引受人となった。

控訴人の請求の対象は, 次のとおりである。

前記第1の1~3(本控訴審判決)記載の差止請求については, 訴訟引受人の製造する4種類の繊維状ウイスキー(ティスモD, ティスモN, トフィカYD, トフィカ

YN)の顆粒状製品すべてが対象である。控訴人は、原審被告及び訴訟引受人が顆粒品を製造していることを認めているティスモDHG、ティスモD101HG、ティスモD101SG、ティスモD102PG、ティスモD102SGについて本件特許権侵害を立証しており、これに基づけば、訴訟引受人が将来これら以外の上記各繊維状ウイスカーについても顆粒品を製造する蓋然性が高いので、上記すべての繊維状ウイスカーの顆粒品について差止請求が認められるべきである。

前記第1の4に記載の顆粒状ウイスカーの廃棄請求の対象は、本訴で訴訟引受人が顆粒品の存在を認めた別紙3物件目録(3)記載の顆粒品に限定されている。

損害賠償請求及び不当利得返還請求の金額算定の対象となる被告製品としては、訴訟引受人が認めている別紙3物件目録(3)記載の顆粒状ウイスカーだけが対象である。」

(2) 4頁8行目の「別紙方法目録」を「本判決別紙4方法目録」に改める。

(3) 原判決5頁6行目、18行目及び6頁6行目の「別紙物件目録(2)」を「本判決別紙3物件目録(3)」に改める。

(4) 原判決11頁11行目から12頁5行目までの損害額(不当利得額)に関する控訴人の主張を、次のとおり改める。これは、控訴人が、被告製品の販売量及び販売額を見直したほか、特許法102条1項の「実施能力」は潜在的实施能力でよいとする解釈に基づき、控訴人は(i)の期間中の被告製品の全販売量につき実施能力を有していたものとして、その期間の特許法102条1項に基づく損害額を算定し直した、との主張に基づく。

「(i)平成9年11月1日～平成12年10月末日までの逸失利益

・この期間中の被告製品の販売量 2160トン(60t/月)

・この期間中の原告製品のトン当たり利益 323,700円

(原告製品とは「顆粒状ウイスカーTIBREX」である。)

・特許法102条1項の損害額 6億9919万2000円

(ii)平成4年12月11日～平成9年10月末日の期間の不当利得額

・この期間中の被告製品の販売額 45億2400万円

・実施料相当の不当利得額(相当な実施料率5%) 2億2620万円

(iii)上記(i)と(ii)の合計金額 9億2539万2000円

(控訴人の損害額) 」

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、被告製品は、第1発明の構成要件B①及びCを充足するものではなく、被告方法は、第2発明の構成要件B、C、Dを充足するものではないし、また、被告製品及び被告方法はそれぞれ第1発明及び第2発明と均等のものということもできないと判断するものである。その理由は、原判決事実及び理由中の「第4 当裁判所の判断」に示されているとおりである。

なお、引用例1(原判決12頁19行目)は、特開平1-230670号公報(正確には、この公開特許公報に係る特願昭63-58027号の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面。本件発明に係る特許出願の日前の出願であって、その出願後に出願公開されたもの)であり、引用例2(原判決同頁24行目)は、特公昭57-55816号公報である。また、原判決22頁19行目の「被告作成の報告書(甲30)」を「原告の技術研究所課長作成の報告書(甲30)」に改める。

2 控訴人の当審における主張にかんがみ、以下のとおり判断を補足する。

(1) 控訴人の当審における主要な主張は、次の点にある。

「第1発明の顆粒状ウイスカーは、ウイスカー粉末に水を加えて加湿し、それを混合攪拌して作られる粒子の集合体であって、1個1個の顆粒の形状を意識して作られるものではない。しかも、その顆粒の数は膨大であるから、顆粒の形状を表現する言葉は厳密な意味のものではなく、顆粒全体における形状の特徴を表現したものである。したがって、個々の顆粒がその言葉に正確に該当するかということは問題とならない。転がり運動により造粒される粒子は、一般に球状になると考えられている。ミクロ的に「ごつごつした岩状」の粒子があっても、顆粒の形状はマクロ的に「ほぼ球状」と表現されている。第1発明の要件である「ほぼ球状」は、ウイスカー粉末を顆粒化した直径0.1～10mmの粒子の形状を表現する言葉であるか

ら、顆粒を肉眼であるいは拡大鏡で観察して、球形の形状を特徴的に看取できれば十分である。この意味で、被告製品の顆粒の形状は、「ほぼ球形」に該当する。」しかしながら、粒にも様々な形状があるから、転がり運動によって造粒される粒子をもって、これをそのまますべて「ほぼ球状」のものと評価することができないのは当然のことである。引用例1（乙43の10）も造粒繊維に係る発明を開示するものであるのに対し、「ほぼ球形」の顆粒状ウイスキーを得ることができる製造方法についての開示がないことをもって、第1発明の無効審判請求（平成10年審判第35469号）が排斥され、その審決が確定していることからしても（原判決16頁の(8)の項）、このことが裏付けられるものである。

控訴人は、「第1発明の顆粒状ウイスキーの目的は、プラスチック原料中での分散性を維持しながら、ウイスキー粉末よりも嵩密度を高めて取り扱いやすくすることであり、顆粒の球形度の良し悪しは本件発明の目的、作用効果には関係しない。むしろ、分散性を良くするためには、粒径が小さく、軽く造粒することが好ましいから、球形度の悪い粒子の方が分散性が良いという関係にある。」とも述べる。

しかし、本件明細書においては、「本発明の顆粒状ウイスキーは顆粒の粒径が0.1～10mmのほぼ球形に近いもので、嵩比重が0.2～1.0kg/lであり、・・・容積が減って取り扱い易くなったばかりでなく、顆粒体であるから粉体の流動性も顕著に改善され、移送、添加操作も非常に迅速に行うことができるようになった。」（甲2の1の本件公報4欄24行ないし30行）と記載されているように、ほぼ球形に近いことからくる作用効果が強調されていることからすると、控訴人の上記主張は理由がない。

(2) 控訴人は、被告製品の長径／短径の体積平均値に関する説示（原判決20頁14～22行目）に関して、被告製品の長径／短径は体積平均値によるのが合理的であると、長径短径比の体積平均値が1.16ないし1.43であるということ、被告製品の顆粒の形状がマクロ的に観察して「ほぼ球形」との評価と合致する、と主張する。確かに、体積平均比によるべきであるとの主張もあながち否定し難いかもしれないが、そもそも、被告製品の顆粒は不定形であるから（原判決19頁22行目～20頁13行目）、長径／短径について体積平均値によるか否かで、被告製品の第1発明の構成要件Cの充足の有無が決定づけられるものではない。

(3) 控訴人は、第1発明のB①の構成要件（顆粒の直径が0.1～10mm）に関連して、被告製品の顆粒に直径が0.1mm未満のものが含まれているとしてもわずかであり、そのようなものが含まれているとしても、顆粒状ウイスキー全体が変質したり、第1発明とは別の物になるものではない、と主張する。しかし、被告製品の顆粒が不定形であることは上に説示したとおりであって、そこに直径を觀念すること自体困難である。仮に、被告製品に直径を觀念するとしても、原判決22頁7～23行目の説示のように、本件明細書に記載の0.149mm未満の顆粒の重量%との対比においてみた場合、被告製品の顆粒で0.1mmの直径のものの割合からすると、被告製品は第1発明のB①の構成要件を充足するものではないと認めるべきことに、不合理な点はない。

(4) 均等論の適用に関し、控訴人は、第1発明は、もともと分散性のある繊維状ウイスキーをあえて顆粒化することを試み、顆粒でありながらプラスチック原料と混合したときに分散性が失われない顆粒状ウイスキーを得ることができるという事実を発見したことに基づくものであるとし、引用例1には、繊維状のまま分散性のあるウイスキーを顆粒化するという発想は示唆されていない、として、第1発明における顆粒の形状、顆粒の直径の限定部分は、第1発明の本質部分に当たるものではないと主張する。

しかしながら、原判決15頁10～21行目に説示されている平成10年審判第35469号の無効審判請求に対する答弁書（乙43の16）における控訴人（無効審判の被請求人）の主張、及び同無効審判請求についてされた無効審判請求を成り立たないものとする審決（乙43の37）が理由として認定したところ（原判決16頁20行目～17頁7行目）からすると、控訴人の上記主張は理由がない。

第4 結論

よって、控訴人の訴訟引受人に対する請求は理由がないので、主文のとおり判決する。

裁判長裁判官 塚 原 朋 一

裁判官 塩 月 秀 平

裁判官 田 中 昌 利

(別紙1)

物 件 目 録 (1)

繊維状チタン酸カリウムウイスカー

1. ティスモーD

化学組成 $K_2O \cdot 8TiO_2$
色相・形状 白色針状結晶
平均繊維長 (顕微鏡法) $10 \sim 20 \mu m$
繊維径 (顕微鏡法) $0.2 \sim 0.5 \mu m$

2. ティスモーN

化学組成 $K_2O \cdot 6TiO_2$
色相・形状 白色針状結晶
平均繊維長 $10 \sim 20 \mu m$
平均繊維径 $0.2 \sim 0.5 \mu m$

3. トフィカーYD

化学組成 $K_2O \cdot 8TiO_2$
色相・形状 淡黄色針状結晶
平均繊維長 (顕微鏡法) $10 \sim 20 \mu m$
繊維径 (顕微鏡法) $0.3 \sim 0.6 \mu m$

4. トフィカーYN

化学組成 $K_2O \cdot 6TiO_2$
色相・形状 淡黄色針状結晶
平均繊維長 (顕微鏡法) $10 \sim 20 \mu m$
繊維径 (顕微鏡法) $0.3 \sim 1.0 \mu m$

(別紙2)

物 件 目 録 (2)

以下の顆粒状ウイスカー

1. 次の繊維状チタン酸カリウムウイスカー (ティスモーD) の顆粒品

化学組成 $K_2O \cdot 8TiO_2$
色相・形状 白色針状結晶
平均繊維長 (顕微鏡法) $10 \sim 20 \mu m$
繊維径 (顕微鏡法) $0.2 \sim 0.5 \mu m$

2. 次の繊維状チタン酸カリウムウイスカー (ティスモーN) の顆粒品

化学組成 $K_2O \cdot 6TiO_2$
色相・形状 白色針状結晶

平均繊維長 10～20 μm
平均繊維径 0.2～0.5 μm

3. 次の繊維状チタン酸カリウムウイスカー（トフィカーYD）の顆粒品

化学組成 $K_2O \cdot 8TiO_2$
色相・形状 淡黄色針状結晶
平均繊維長（顕微鏡法） 10～20 μm
繊維径（顕微鏡法） 0.3～0.6 μm

4. 次の繊維状チタン酸カリウムウイスカー（トフィカーYN）の顆粒品

化学組成 $K_2O \cdot 6TiO_2$
色相・形状 淡黄色針状結晶
平均繊維長（顕微鏡法） 10～20 μm
繊維径（顕微鏡法） 0.3～1.0 μm

（別紙3）

物 件 目 録（3）

下記の顆粒状ウイスカー

（1）品 名

ティスモDHG
ティスモD101HG、ティスモD101SG
ティスモD102PG、ティスモD102SG

（2）構 成

1. 繊維状ウイスカー（ティスモD）の構成

- (i) 繊維径 0.1～10 μm
(ii) 繊維長
① 電子顕微鏡で繊維の全体を同一視野内で観察した時に、大部分の繊維の繊維長が5～30 μmの範囲内にある。
② 電子顕微鏡で微小な結晶片を含めて繊維長を測定した場合、繊維長が4.45 μm未満の結晶片も個数的には多く存在するが、補強効果を示すアスペクト比と繊維の体積の積の値は、繊維長が4.45 μm以上の繊維の寄与が全体の93%以上（乙第37号証のデータに基づく。）である。
(iii) チタン酸カリウムウイスカーのみ、又はチタン酸カリウムウイスカーと加水分解によりその表面に付着する有機金属とのみからなる。（DHGは表面処理剤を含まず、D101はアミノ系シランカップリング剤により、又D102はエポキシ系シランカップリング剤により表面処理されている。）

2. 顆粒の構成

- (i) 顆粒の直径
① 「顆粒」の直径は0.1 (0.04445) mm～4.75mmの範囲にある。
② 粒径が0.04445mm (44.45 μm) 未満の「粉体」が全体の約0.2～1.4重量%程度存在する。
(ii) 顆粒の嵩比重
0.23～0.38kg/l
(iii) 顆粒の形状
① 肉眼又は拡大鏡で観察した時にほぼ球形の形状であることを特徴として認識できる。
② 電子顕微鏡で観察すると、微小な粉体の粒子を含めて、全て丸みをおびた形状をしている。
体積平均した長径／短径比はおおよそ1.34～1.54である。（乙第62号証のデータによればD102PGでは1.34、D102SGでは1.54。乙第40号証Table1のデータによればDHGでは1.41。）

(iv) 材料へ混合したとき元の繊維状になり材料中に分散する分散性を有する。

(別紙4)

方 法 目 録

下記の装置を用いて、下記の造粒過程によって造粒する、顆粒状ウイスキーの製造方法

1. 造粒装置

株式会社大川原製作所の製造にかかるフロージェットグラニューレータ。同装置は粉体供給口、液供給ノズル、造粒ブレードを備えた高速回転ディスク、造粒スリーブからなる造粒機構を有している。

2. 造粒過程

(1) 混合、攪拌

繊維状ウイスキーをオートフィーダによって定量的に供給し、同時に水が一定比率で加えられる。繊維状ウイスキーと水は高速回転ディスクにより造粒部に分散される。

(2) 造粒

高速回転ディスクにより遠心力を付加され高速で飛び出した加湿粒子は造粒スリーブとの摩擦により攪拌造粒される。

(別紙5)

装 置 目 録

訴訟引受人大塚化学株式会社の徳島工場内に設置されている、株式会社大川原製作所の製造にかかるフロージェットグラニューレータ。