

平成11年(ネ)第3751号、平成12年(ネ)第1205号 特許権に基づく差止請求権不存在確認本訴、特許権侵害行為差止等反訴、損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成8年(ワ)第13483号(甲事件本訴)、平成9年(ワ)第1959号(甲事件反訴)、平成9年(ワ)第5847号(乙事件))

平成12年12月1日口頭弁論終結

判決

控訴人兼附帯被控訴人[甲事件本诉被告・甲事件反訴原告・乙事件被告(以下「控訴人」という。)]

訴訟代理人弁護士

同

補佐人弁理士

被控訴人兼附帯控訴人[甲事件本訴原告・甲事件反诉被告・乙事件

原告(以下「被控訴人」という。)]

株式会社ハマキャスト

白波瀬

文

夫

山

和

則

池

寛

幸

内

寛

幸

原告

被告

事件

訴訟代理人弁護士

同

補佐人弁理士

菊水化学工業株式会社

内藤

義

三

三

浩

郎

足

立

勉

主文

1 甲事件反訴請求に関する控訴人の本件控訴及び乙事件のうち損害賠償請求に関する被控訴人の附帯控訴をいずれも棄却する。

2 控訴人は、被控訴人のチャイナトーン用塗装方法が、特許第2119087号に係る特許権を侵害する旨を被控訴人の取引先その他の第三者に告知したり、流布してはならない。

3 被控訴人が当審において変更した差止請求のうち上記第2項を除く部分、及び予備的に追加した不当利得返還請求をいずれも棄却する。

4 訴訟費用は、第1、第2審を通じてこれを20分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。

事実及び理由

以下、書証の掲記は「甲1」などと略称し、枝番のすべてを含むときには、枝番の記載を省略する。

第1 当事者の求めた裁判

1 控訴の趣旨

(1) 原判決中、控訴人敗訴部分(甲事件反訴請求が棄却された部分)を取り消す。

(2) 被控訴人は、別紙目録1記載の方法を用いて混合材を塗布し又は第三者をして塗布させ、原判決添付別紙目録2記載の自然石材調壁面を製造してはならない。

(3) 被控訴人は、別紙目録1の2記載の方法を用いて混合材を塗布し、原判決添付別紙目録2記載の自然石材調シートを製造してはならない。

(4) 被控訴人は、原判決添付別紙目録2記載の自然石材調シートを販売してはならない。

(5) 被控訴人は、別紙目録1及び1の2記載の各方法並びに原判決添付別紙目録2記載の自然石材調壁面及び自然石材調シートを宣伝、広告してはならない。

(6) 被控訴人は、別紙目録1記載の方法を用いて混合材を塗布するために使用される原判決添付別紙目録3記載の混合材を販売してはならない。

(7) 被控訴人は、その占有に係る原判決添付別紙目録2記載の自然石材調シートを廃棄せよ。

(8) 被控訴人は、控訴人に対し、金2億円及びこれに対する平成9年3月7日(甲事件反訴状送達の日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 附帯控訴の趣旨(乙事件の差止請求の趣旨が当審で変更された。)

(1) 原判決中、被控訴人敗訴部分(ただし、訴え却下部分を除く。)を取り消す。

(2) 控訴人は、塗装用骨材を合成樹脂中に混入してなる混合剤を使用して多色塗りすることが、特許第2119087号に係る特許権を侵害する旨を被控訴人の取引先その他の第三者に告知したり、流布してはならない。

(3) 控訴人は、被控訴人のチャイナトーン用塗装方法が、特許第2119087号に係る特許権を侵害する旨を被控訴人の取引先その他の第三者に告知したり、流布してはならない。

(4) 控訴人は、被控訴人に対し、金200万円及びこれに対する平成9年6月25日（乙事件訴状送達の日）の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

## 第2 事案の概要

### 1 本件各事件における請求の内容

#### (1) 甲事件本訴

甲事件本訴は、被控訴人が、控訴人に対し、被控訴人が実施する混合剤の塗装方法（後記チャイナトーン用塗装方法）は控訴人が特許権を有する発明の技術的範囲に属しないとして、控訴人が特許権に基づく差止請求権を有しないことの確認を請求するものである。

#### (2) 甲事件反訴

甲事件反訴は、控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人が実施する混合剤の塗装方法（後記チャイナトーン用塗装方法及びモダンアートストーン用塗装方法）はいずれも控訴人が特許権を有する発明の技術的範囲に属するから、それらの実施は控訴人の特許権を侵害するとして、① 特許法100条1項に基づき別紙目録1の塗装方法を使用して原判決添付別紙目録2の自然石材調壁面を製造することの差止め、② 同項に基づき別紙目録1の2の塗装方法を使用して原判決添付別紙目録2の自然石材調シートを製造することの差止め、③ 同項に基づき同自然石材調シートを販売することの差止め、④ 同条1項又は2項に基づき別紙目録1及び1の2の各塗装方法並びにこれらによって製造された原判決添付別紙目録2の自然石材調壁面及び自然石材調シートの宣伝及び広告の差止め、⑤ 同条2項に基づき別紙目録1及び1の2の各塗装方法に使用する混合材を販売することの差止め、⑥ 同条2項に基づき別紙目録1の2の塗装方法によって製造された被控訴人占有に係る原判決添付別紙目録2の自然石材調シートの廃棄、⑦ 特許権及びその出願公告に基づく仮保護の権利の侵害に基づく平成5年2月6日から同10年1月6日までの間の別紙目録1及び1の2の各方法の実施による実施料相当額の支払（不法行為又は不当利得に基づく）を各請求するものである。

#### (3) 乙事件

乙事件は、控訴人による書面の送付が不正競争防止法2条1項13号の営業誹謗行為に該当するとして、① 同法3条に基づき、多頭式スプレーガンを使用して多色塗りすること及び原判決添付別紙イ号方法目録記載の塗装方法を実施することが、本件特許権を侵害する旨を第三者に告知等することの差止めを求め、② 同法4条に基づき、控訴人の同行為によって被控訴人が被った損害の賠償を請求するものである。

原判決は、甲事件本訴請求につき、訴えの利益を欠く不適法なものとして却下し、甲事件反訴請求及び乙事件の請求について、いずれも棄却した。

そこで、甲事件反訴原告である控訴人が、甲事件反訴請求棄却部分（ただし、実施料支払請求については2億円に限って）を不服として控訴を提起した。その後、被控訴人も乙事件の請求棄却部分を不服として附帯控訴し、差止めを求める対象である控訴人の行為を前記第1の2(2)、(3)のとおり変更し（これに対し、控訴人は異議なく応訴しているから、原審における差止請求部分については、訴えの取下げについて暗黙の同意をしたものといえる。）、さらに、損害賠償請求につき、控訴人が得た利益の返還請求（民法703条に基づく）を予備的に追加した。【以下、第2の2及び第3については、原判決の該当部分（原判決別紙「事実及び理由」第2の1、3、第3の1ないし13）を加削訂正した。ゴシック体太字部分が当審において追加、訂正した部分であるが、語句の部分的削除については、特に広範にわたらない限り、指摘していない。】

### 2 基礎となる事実（いずれも争いがないか弁論の全趣旨により認められる。）

#### (1) 当事者

被控訴人及び控訴人は、それぞれ塗装材料の製造及び販売並びに塗装工事の請負を業とする会社である。

#### (2) 控訴人の特許権

控訴人は、次の特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。

ア 発明の名称 混合材の塗布方法

イ 出願日 昭和58年5月11日

(特願昭58-83098号)  
ウ 公告日 平成5年2月5日  
(特公平5-9587号)  
エ 登録日 平成8年12月6日  
オ 特許番号 第2119087号  
カ 特許請求の範囲

本件特許権の特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載は、原判決添付の特許公報の該当欄記載のとおりである(以下、本件特許権に係る特許発明を「本件発明」という。)

なお、控訴人は、平成12年7月14日付で、特許庁に対し、本件発明に関する、特許請求の範囲の訂正請求を申し立てたが、特許庁は、訂正拒絶理由通知を兼ねる無効理由通知書(乙59)を同年9月12日に控訴人宛発送した。そのため、控訴人は、同年11月17日付で、特許庁に対し、本件発明に関する、特許請求の範囲の第二次訂正請求を申し立てたが、当審における口頭弁論終結時点では、これに対する特許庁による許否の判断はされていない。そのため、本件については、従前の特許請求の範囲の記載に基づいて、判断することとする。

(3) 本件発明の構成要件の分説

本件発明の構成要件は、次のとおり分説するのが相当である。なお、本件特許権の請求項2及び3は、請求項1の実施態様項であるから、後記本件各請求の当否を判断するに当たっては、請求項1のみを検討すれば足りる。

- A 適度に粉碎した自然石を、合成樹脂中に混入してなる混合材の
- B 異なる色のもの複数種を1機のスプレーガン内の別個のタンクにそれぞれ用意し、
- C 該複数種の混合材を複数の吹き付け口を有する多頭式スプレーガンの別個の吹き付け口から
- D 同時に吹き付けることによって、
- E 非混合多色状に塗布すること
- F を特徴とする混合材の塗布方法。

(4) 被控訴人の行為

被控訴人は、①異なる色の混合材を多頭式ガンを使用して吹き付ける塗装工事を行い[その塗装壁面見本が検乙1(商品名チャイナトーン)。以下、チャイナトーン用塗装方法を「イ号方法」という。]、②異なる色の混合材を使用して吹き付け塗装した自然石材調シートを製造、販売している[その製品見本が検乙2(商品名モダンアートストーン)。以下、モダンアートストーン用塗装方法を「ロ号方法」という。]

(原判決別紙4頁末行「なお、①の」から5頁10行目「これを争っている。」までを削除する。)

(5) 控訴人による書面の送付

控訴人は、平成8年12月20日、建築業界関係者に対し、「『特許』のお知らせとお願いについて」と題する書面(甲20)を送付した。

(6) 被控訴人のイ号方法は、本件発明の構成要件B、C及びFを充足する。

3 争点

(全事件共通)

(1) イ号方法は、本件発明の技術的範囲に属するか。

ア イ号方法の特定

イ イ号方法は、本件発明の構成要件Aの「自然石」の要件を充足する又は同要件と均等の方法か。

ウ イ号方法は、本件発明の構成要件Dの「同時に吹き付ける」の要件を充足するか。

エ イ号方法は、本件発明の構成要件Eの「非混合多色状」の要件を充足するか。

(2) 本件発明には無効事由があるか。

(甲事件反訴関係)

(3) 被控訴人のロ号方法は、本件発明の技術的範囲に属するか。

ア ロ号方法の特定

イ ロ号方法は、本件発明の構成要件を充足するか。

(4) 被控訴人が製造又は販売する自然石材調壁面及び自然石材調シートの構造の特定

(5) 控訴人は、特許法 100 条に基づいて、控訴の趣旨 5 項及び 6 項の請求ができるか。

(6) 控訴人の損害額

(乙 事件関係)

(7) 控訴人による書面の送付（前記 2 (5)）が不正競争防止法 2 条 1 項 13 号の営業誹謗行為に該当するか。

(8) 差止請求の可否

(9) 控訴人の過失の存否

(10) 被控訴人の損害額

(11) 不当利得

第 3 争点に関する当事者の主張

1 争点 (1) ア（イ号方法の特定）について

【被控訴人の主張】

イ号方法は、原判決添付別紙イ号方法目録記載の方法である。

【控訴人の主張】

イ号方法は、別紙目録 1 記載の方法である。

2 争点 (1) イ（イ号方法の「自然石」の要件の充足・均等）について

【控訴人の主張】（当審において変更された。）

(1) イ号方法は、別紙目録 1 のとおりであって、その塗材たる混合材の骨材には、主として寒水砂が使用され、これに比較的少量の着色珪砂が添加されている。これらの骨材は、(2) ないし (4) で述べるとおり、「自然石」の要件を満たす。

また、被控訴人は、原判決添付別紙イ号方法目録において、このほかに黒色が必要なときは珪物滓が添加されると主張するが、それによっても珪物滓は必須成分ではなく、任意に添加されることがあるにすぎないし、控訴人の行った塗装面の分析（乙 33）では珪物滓の存在は認められなかったから、珪物滓が添加されていることからイ号方法が「自然石」の要件を満たさないことにもならない。

(2) 本件発明の特許請求の範囲には、「自然石」と記載されており、その概念は明確であって、これを特別の限定された意味に解する理由はないところ、イ号方法では寒水砂と珪砂が骨材として使用されており、これらは自然石であるから、イ号方法で用いられている骨材は「自然石」である。イ号方法では、これらの自然石に顔料で着色しているが、顔料で着色してみてもそれらが人造石になるわけではなく、「自然石」である点に変わりはない。

被控訴人は、本件明細書中の発明の詳細な説明を指摘して、「自然石」とは、塗装材料自体に自然石を粉碎したものをを用いることと解すべきであると主張するが、被控訴人指摘の本件明細書中の記載は本件発明の典型例についての説明にすぎず、自然石に加工を加えることを積極的に排除する趣旨ではないから、被控訴人主張のような限定解釈は不当である。

また、本件発明の最も重要な効果は、本件発明の塗布方法によれば、吹き付け単位が別個であるため、混合したものとならず、比較的大きな同一色部分ができ、自然石とほとんど同様の外観を呈することができる点であり、この効果は、着色された自然石、すなわち「着色骨材」によっても同様に発揮される。

したがって、本発明は、「着色骨材」を排除していない。

(3)（当審における追加主張）

仮にイ号方法の着色珪砂が本件発明の「自然石」の要件を満たさないとしても、控訴人によるチャイナトーン製品の分析結果によると、同製品の骨材成分は、寒水砂 78%、着色珪砂 19% であり、また、別なサンプルによると、寒水砂 87%、着色珪砂 13% という結果が出た。このようにチャイナトーンは、文字どおりの「自然石」を主成分とし、これに比較的少量の着色骨材を添加したものといえる。すなわち、イ号方法は、文字どおりの「自然石」を用いて本発明を実施しつつ、自然石に着色をなした「着色骨材」を少量添加しているのであり、本件特許発明の利用にすぎない。

(4) また、仮にイ号方法の着色珪砂が本件発明の「自然石」の要件を満たさないとしても、次のとおり、均等の範囲に属する。

本件発明は、多頭式スプレーガンを用いて、別個の吹き付け口から骨材を含む塗料（混合材）を同時に吹き付けることにより自然石調の塗装壁面を形成することに特徴があるものである。したがって、自然石骨材に少量の顔料で着色した骨材を添加しても均等の範囲に属するのは明らかである。

ア 自然石骨材に少量の着色骨材を添加することは、本件発明の本質的部分

ではない。

イ 自然石骨材に少量の着色骨材を添加しても、本件発明の目的たる「自然石と同様の美観を呈し、安価で簡単に製造できる建築用仕上材」を得ることを達成でき、同一の作用効果を奏する。現に被控訴人方法による塗装面は、本件発明と同様の「天然石調」である。

ウ 上記のように置き換えることは、本件明細書に記載されている内容（自然石からセラミックスへの置き換えを示唆する）、また、別件特許出願（本件発明と同日出願した、顔料とともに焼成し、且つ適度に粉碎したセラミックスを合成樹脂中に混入してなる混合剤を、本件同様の方法で吹き付け塗布する方法）に対する特許庁審判官の拒絶理由通知（乙37）からしても、当業者であれば、イ号方法の開始時点において容易に想到することができたものである。

エ 多頭式スプレーガンを用いて、別個の吹き付け口から、骨材として自然石に少量の着色骨材を添加したものを含む混合材を同時に吹き付けることにより、自然石調の塗装壁面を形成する方法が、本件発明の特許出願時における公知技術と同一又はこれから容易に推考できたものではなく、本件発明の特許出願の手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの事情もない。

#### 【被控訴人の主張】

(1) 本件明細書の記載に徴すれば、本件発明は、自然石の板自体を用いるときは自然石の外観は得られるが高価であり、他方、従来の仕上材を用いる場合には自然石の外観を現出することはできないとして、従来の吹き付け法と従来の吹き付け材料の組合せを否定している。その上に立って、本件発明は、吹き付け法と吹き付け材料の組合せを工夫することによって、自然石の外観を現出することを可能なようにしたものである。

このように本件発明は、吹き付け法のみならず吹き付け材料を工夫した点も重要な要素であり、吹き付け材料として適度に粉碎した自然石を用いることの効果として、「仕上材の骨材として自然石を粉碎したものを使用しているため、…従来の自然石と比較しても遜色がない。」、「本発明においては、（外観が）自然石の色そのままであるため、色合い等は当然自然石と変わらず…」（本件公報7欄5行目以下）とされている。

したがって、本件発明において自然石を用いるということの意義は、より自然石の外観に近づけるために、塗装材料自体に自然石を粉碎したものをを用いるということであり、その自然石が自然に有する色合い等をそのまま塗装結果の外観に利用するという意味であると理解すべきである。

そして、イ号方法は、別紙イ号方法目録のとおり、塗装材として着色珪砂、鉬物滓を合成樹脂中に混入したものをを用いており、得たい外観は人工物の色合いによって得ているから、構成要件Aの「自然石」の要件を充足しない。

#### (2)（当審における追加主張）

チャイナトーンが「自然石」を主成分とし、これに比較的少量の着色骨材を添加したものであるとする控訴人の主張は、本件特許発明における「外観」とそのための色彩の意義を無視ないし軽視して、専ら割合において着色珪砂の割合が全体に比して少ないことをいうもので、これらが少量でも発色作用が大きいことを無視した議論である。すなわち、イ号方法において用いられている自然石たる寒水砂は、白色ないし無色であるため、仮に合分比13ないし20%であっても、塗装面に現われる色合い、色彩は着色珪砂そのものの色合い、色彩となるのである。

また、控訴人は、チャイナトーン製品の成分分析の方法としてポイントカウント法を採っているが、本件においては、塗装面における成分分布は、同じ試験体であっても場所によって大きく異なるものであり、この方法による場合、分析対象として任意の部分を選んだとしても、それが全体として同じ合分比となるものではない。したがって、イ号方法において用いられる粉碎した自然石と着色珪砂の重量割合を裏付けるものではない。

(3) 控訴人は、均等の主張をするが、先に述べたような本件発明の内容からすれば、吹き付け材に「自然石」を用いる点は、本件発明の本質的部分であるから、均等の要件を欠く。

また、イ号方法は、公知の塗装材料を、公知の多頭式スプレーガンを用いて塗装するものにすぎないから、公知技術から容易に推考することができる技術である。したがって、この点でも均等の要件を欠く。

#### （当審における追加主張）

控訴人は、本件特許明細書において、別件の出願は人工的に着色を施した

骨材であるため、「その構成部分は、それぞれ単一の色である」が、本件発明は自然石そのものであるため、「その粒子自体が自然の模様、色の微妙な差を有しており」、したがって、人工的に着色したセラミックスを骨材として用いたものと比べて、「より自然石に近いもの」であるとの差を有することを明示している。もし、控訴人において、別件出願と本件特許発明が実質的に同一であると真実考えていたのであれば、別件出願の取下げと同時に、両発明の差異について説明した本件発明の前記記載部分は、当然に削除補正しなければならないところ、これを維持したことは、むしろ控訴人において、別件出願の取下後も、両発明は別個であると考えていたか、もしくは、少なくとも「顔料とともに焼成し、且つ適度に粉碎したセラミックス」は意識的に除外したものと解すべきである。

### 3 争点(1)ウ(イ号方法の「同時に吹き付ける」の要件の充足)について

#### 【被控訴人の主張】

本件明細書(本件公報6欄2～11行目)には、多頭式スプレーガンの各噴射ノズルの焦点が「ぴったり一点に集中すると、3色の材料が混合、もしくは積層され一色になるため、効果が薄れる。そこで、それぞれの噴射ノズルの焦点をわずかにずらして設置されている。」と記載されている。

また、控訴人は、本件発明の特許出願の拒絶査定に対する不服審判手続における審判理由補充書(甲2の3)、特許異議申立事件における上申書(甲2の4)及び無効審判請求事件における答弁書(乙25)において、各噴射ノズルの焦点を一致させない点に新規性があると主張している。

したがって、本件発明の構成要件Dの「同時に吹き付ける」とは、各噴射ノズルの焦点がずらされていることを要すると解すべきであり、このように解さない場合には出願経過における控訴人自身の主張と矛盾する(いわゆる包袋禁反言の原則)。

イ号方法は、原判決添付別紙イ号方法目録のとおり、各噴射ノズルの焦点を一致させているから、本件発明の構成要件Dの「同時に吹き付ける」の要件を充足しない。

#### 【控訴人の主張】

被控訴人は、本件発明の構成要件Dの「同時に吹き付ける」とは、噴射ノズルの焦点がずらされていることを要すると主張する。

しかし、まず、本件発明の特許請求の範囲にはそのように限定する文言はない。また、被控訴人が指摘する明細書の記載は、それに引き続いて、「しかし、現実的には、焦点がぴったり一致していても、人がスプレーガンを手によってスプレーするため、壁等との距離や角度がずれるため、あまり問題にはならない。」(本件公報6欄7～11行目)と記載されているから、本件明細書の記載も被控訴人の主張の根拠にならない。

さらに、被控訴人が主張する審判理由補充書等の記載は、被控訴人が主張するような趣旨を記載したものではなく、何ら包袋禁反言の根拠にならない。

### 4 争点(1)エ(イ号方法の「非混合多色状」の要件の充足)について

#### 【被控訴人の主張】

(1) 本件発明は、特許請求の範囲に定める塗装方法によって、従来の技術では得られなかった「非混合多色状」の自然石とほとんど同様の外観を有する塗面を得る点に本質があるから、従来技術によって得られる塗装面は、「非混合多色状」の要件を満たさないと解すべきである。

(2) 本件発明の特許出願の以前から、スプレーガンとしては、1槽1頭ガン、3槽1頭ガン、丸型3槽3頭ガンが公知であったが、これらを用いて実際に吹き付け塗装を行ったところ、いずれも自然石風の塗装面が得られた(甲13ないし15)。そして、イ号方法を使った塗装面(甲16)は、これらの公知技術による塗装面と有意な差異は認められない。また、イ号方法に用いるスプレーガンも、前記の丸型3槽3頭ガンと有意差はない。

(3) したがって、イ号方法は構成要件Eの「非混合多色状」の要件を充足しない。

#### 【控訴人の主張】

(1) 本件明細書では、「非混合多色状とは、それぞれ色の異なった混合材を、互いに色が混ざらないように、塗布するということである。」(本件公報4欄20～22行目)、「仕上材の黒色部1a、灰色部1b、白色部1cはそれぞれ黒色微粒2a、灰色微粒2b、白色微粒2cによって構成されている。しかし、人間の目には、おのおのの微粒はほとんど意識されず、着色部1a、1b、1cが1体とし

て認識されるため、自然石と同様の外観を呈する。」（本件公報5欄29～35行目）、「本発明塗布方法によれば、吹き付け単位が別個であるため混合したものとならず、比較的大きな同一色部分ができ、自然石とほとんど同様の外観を呈することができる。」（本件公報6欄19～22行目）との記載を併せ考慮すると、「非混合」とは、「異なる色の混合材が、スプレーガンの別個の吹き付け口から同時に飛び出し、同色の複数の骨材同士が集合した状態で、外壁等に貼着すること」を意味し、「多色状」とは、「複数種の自然石の骨材色そのものがランダムに複数種存在し、その外観が自然石とほとんど同様な状態であること」と理解できる。

したがって、「非混合多色状」とは、「異なる色の混合材が、同色の複数の骨材同士が集合した状態で外壁等に貼着する結果、複数種の自然石の骨材色そのものの色がランダムに複数種存在し、その外観が自然石の外観と同様な状態」と解するのが相当である。

イ号方法によって得られた塗面は、明らかにこのような自然石調であるから、構成要件Eの「非混合多色状」の要件を充足する。

(2) 被控訴人は、公知の塗装方法によってもイ号方法によるのと有意的差異のない壁面が得られると主張するが、被控訴人が公知であるとする塗装方法は、現在の技術に手を加え、工夫したやり方、又は単に試験又は研究のためのやり方であって、従来の実用的なやり方ではない。

また被控訴人は、イ号方法に使用しているスプレーガンは公知のガンだと主張するが、被控訴人が使っているガンは、本件明細書中の図面で開示されているものと同一のものであり、これは公知ではない。

#### 5 争点(2)(無効事由)について

##### 【被控訴人の主張】

本件発明には、次の諸点で無効事由がある。したがって、本件発明の権利範囲については、無効事由を考慮した限定が必要である。

(1) 控訴人は、本件発明の特許出願前の昭和57年9月に河内長野市内の山原ビルの、同年10月に三木市内の但馬銀行三木支店の、同58年4月に神戸市内のハイコート御影の各外壁塗装工事を本件発明の方法によって行った。これら各工事現場は、吹き付け剤が飛散するのを防止するためにシートで覆われていたが、道路側は開いており、不特定人において当該塗布方法を知り得る状態にあった。また、当該工事を行った下請け会社の従業員等についても控訴人のために特に当該塗布方法を秘密にする義務を定めた合意等は存在しなかった。したがって、本件発明は、出願前に控訴人自ら公然実施したものである。

(2) 本件発明は、特許出願当時の公知文献(甲2の11ないし52)に記載されている公知技術(双頭式スプレーガンを用いた多彩模様の塗布方法、三頭式スプレーガン、双頭式スプレーガン、骨材に天然石等を用いた建築吹き付け材、アクリルエマルションと天然石からなる二色以上の骨材を混合してなる吹き付け材を用いて天然石模様を表現した装飾仕上方法、二色以上に着色された吹き付け材を予め混合することなく同時に吹き付ける多色凸面模様の製造法等)を組み合せたものにすぎず、新規性がないか、それらから当業者において容易に推考し得たものである。本件発明の「安価で簡単に自然石と同様の美観を呈する建築仕上材を製造する」という目的も当業者にとって自明のものであり、また、従来技術でも骨材に混入された天然石が混じり合うことはなく、当然に「非混合多色状」となるから、従来技術と比較して本件発明に特有の顕著な作用効果が見られるものではない。

(3) 本件発明は、先願発明(「釉薬調および/またはみかげ調塗装面の形成方法」特願昭57-1138)と同一である。

(4) 本件発明の特許請求の範囲には、スプレーガンの各噴射ノズルの焦点をどの程度ずらすのか、噴射ノズルの口径、圧縮エアノズルの口径等、「非混合多色状」の塗装面を得るための構成が明らかにされておらず、記載不備である。

##### 【控訴人の主張】

本件発明に被控訴人指摘の無効事由はない。

(1) 控訴人が被控訴人指摘の各工事を行った点は認めるが、本件発明を用いて公然と行ったわけではない。山原ビルの工事を行ったオオナカ産業は控訴人の下請塗装業者であり、控訴人の指示及び技術指導に従い塗装を行ったのである。このような場合、社会通念上又は商慣習上、秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、これを期待できる関係にあった。

(2) 被控訴人指摘の各種文献において、本件発明の構成が開示されているものはないし、それらから推考が容易でもない。被控訴人主張の公知技術を全部組み合



せても、「非混合多色状に塗布することを特徴とする混合剤の塗布方法」は、記載も示唆もなく、また、本件発明の構成要件の有機的一体結合を想起させるような共通性は得られない。「非混合多色状に塗布する」が発明の構成要件であることは明白である。

(3) 被控訴人指摘の先願発明には、本件発明の構成要件A、Eが記載されておらず、これを示唆する部分もない。

(4) 被控訴人の主張(4)は、すべて当業者が本件発明を実施する際に適宜設計的に選択すべき事項にすぎない。本件発明において、「ノズルの角度をわずかにずらす」ことは、必須の構成要件ではない。

6 争点(3)ア(口号方法の特定)について

【控訴人の主張】

口号方法は、別紙目録1の2の方法である。

(1) 被控訴人のモダンアートストーンの塗装面(乙3)は、従来技術による1槽1頭ガンによる重ね吹き(乙22)や3槽1頭ガンによる吹き付け(乙23)とは異なり、本件発明による塗装(乙21、検乙8)と同一の「非混合多色状」となっている。したがって、口号方法は、別紙目録1の2のとおりと推定される。

(2) 本件発明は、物を生産する方法に関する発明であるところ、本件発明の方法によって得られた非混合多色状の塗装面は、本件発明の特許出願前には日本国内において存在しなかったものである。そして、口号方法によって得られた自然石調の乾式パネル(モダンアートストーン)は原判決添付別紙目録2のとおりであって、これは本件発明の方法によって得られる塗装面と同一である。

したがって、モダンアートストーンは、特許法104条により、別紙目録1の2の方法により生産されたものと推定される。

【被控訴人の主張】

口号方法は、別紙目録1の2記載の方法ではなく、公知の3槽1頭ガンを使用した方法である(ただし営業秘密が含まれているため、全貌は開示できない)。

(1) 控訴人は、塗装面に関する分析結果から口号方法が推定されるとするが、この方法による塗装面は、公知の塗装方法による塗装面と有意な差異がないから、塗装面から塗装方法を推認することはできない。

(2) 本件発明の方法による非混合多色状の壁面が新規物質であるとの点は争う。また、特許法104条に基づいて新規物質であることを主張する場合は、その物質が何かを具体的にその物質の構造で特定すべきである。

7 争点(3)イ(口号方法の本件発明の構成要件充足性)

【控訴人の主張】

口号方法は、別紙1の2のとおりであり、それは本件発明の構成要件をすべて充足する。その詳細は、争点(1)イないしエに関する控訴人の主張のとおりである。

【被控訴人の主張】

控訴人の主張は争う。その詳細は、争点(1)イないしエに関する被控訴人の主張のとおりである。

なお、口号方法は、3槽1頭ガンを使ったものであるから、この点でまず、本件発明の構成要件を充足しない。

8 争点(4)(被控訴人が製造又は販売する自然石材調壁面及び自然石材調シートの構造の特定)について

【控訴人の主張】

イ号方法及び口号方法によって得られた塗装面は、原判決添付別紙目録2のとおりである。

【被控訴人の主張】

控訴人の主張は争う。

原判決添付別紙目録2は、その構成5及び6において方法の要素を取り込んでおり、差止め又は廃棄請求の対象の特定として適切でない。

9 争点(5)(控訴の趣旨5項及び6項の請求の可否)

【控訴人の主張】

(1) 控訴の趣旨5項は、被控訴人の侵害行為の予備行為である宣伝、広告を禁ずる趣旨であり、特許法100条1項又は2項に基づいて請求することが可能である。

(2) 同6項は、被控訴人がイ号方法を他の塗装業者に行わせる場合の、原判決



添付別紙目録3記載の混合材の販売の停止を求めるものである。すなわち、被控訴人は、「認証店」等の他の塗装業者がイ号方法で建物壁面に混合剤を塗布し、チャイナトーンを壁面に製造することを熟知し、その技術指導をしながら、同用途に使用するものとして混合剤を販売しているのであり、特許法100条2項に基づいて請求することが可能である。

【被控訴人の主張】

(1) 控訴の趣旨5項については、特許法上、請求することができない。  
(2) 同6項については、原判決添付別紙目録3記載の混合材を何に使用するかは、販売先の第三者が決定することであり、被控訴人や執行官が判断し得ることではないから、執行不能な請求である。

10 争点(6) (甲事件反訴請求の損害額)

【控訴人の主張】

本件特許権の出願公告がなされた平成5年2月6日から本件反訴提起前の平成9年2月末日までの間に、被控訴人は、①イ号方法の実施によって少なくとも70億円の売上高を得、②ロ号方法の実施によって少なくとも30億円の売上げを得たところ、本件特許権の実施料率は6%を下らないから、実施料相当損害金の額は、6億円を下らない。

【被控訴人の主張】

控訴人の主張は争う。

11 争点(7) (営業誹謗行為の有無) について

【被控訴人の主張】

控訴人は、平成8年12月頃から、被控訴人の取引先に対し、「『特許』のお知らせとお願いについて」と題する文書(甲20)を送付した。そこでは、およそ多頭式スプレーガンを使用する多色塗装が本件特許権を侵害するとの趣旨の記載があり、また、イ号方法も本件特許を侵害するという趣旨の記載があるが、これらはいずれも客観的眞実に反し、被控訴人の信用を害する虚偽の事実の記載である。

したがって、控訴人による前記文書の送付は、不正競争防止法2条1項13号の不正競争営業誹謗行為に該当する。

【控訴人の主張】

まず、甲20の文書は、特定の事業者を指して特許権侵害と呼んで営業上の信用に関わる事実を記載しているものではないから、被控訴人の営業上の信用を害するものではない。控訴人は、被控訴人が主張するような「塗装用骨材を合成樹脂中に混入してなる混合剤を使用して多色塗りをする」とや「チャイナトーン用塗装方法」が、特許権を侵害すると告知、流布した事実はなく、その恐れも存しない。

また、甲20の文書が被控訴人の営業上の信用を害するものだとしても、争点(1)に関する控訴人の主張のとおり、イ号方法は本件特許権を文字どおり侵害しているか、少なくとも均等の範囲にあるから、その内容は虚偽ではない。

12 争点(9) (控訴人の過失) について (当審における追加主張)

【被控訴人の主張】

本件被控訴人の実施方法は、本件発明の詳細な説明や実施例とも全く異なることはもちろん、特許請求の範囲の文言に該当することすら否定された事案である。もし、権利者である控訴人において、実施例と共通しているし、請求の範囲の文言にも該当すると考えていたのであれば、それ自体が過失であることは明らかである。請求の範囲の文言に該当する場合でも、侵害の成否の判断は難しいのに、その文言に該当しない均等の場合において侵害を肯定するには、いっそう難しい問題があるから、それだけ侵害を主張する側の注意義務の内容も高度になる。

本件では、控訴人は、特許紛争について極めて弱い立場の取引先に侵害の主張・宣伝をし、これにより被控訴人は多大の損害を被る一方で、控訴人はそれに対応する利益を得たこと、主張宣伝内容自体に誇大な表示があること、それに加え、侵害と信じた理由は本来の文言侵害でなく均等論を理由とするものである上、均等と信じた根拠もそれほど直接的なものでないことなどの事情を考慮すると、控訴人には、当然、過失が認められるべきである。

【控訴人の主張】

特許の技術的専門官庁である特許庁においても、本件発明と別件の顔料と共に焼成したセラミックスを骨材として用いた発明を均等と判断したのであり、仮に「着色珪砂」が本件特許発明で言う「自然石」に該当しないとしても、自然石を着色しただけで、その余の構成については本件発明そのままの方法であるイ号方法が本件発明の技術的範囲内にあると判断することは、当然の帰結であり、そこに過失

のあろうはずはない。

なお、本件で均等論が問題となったのは、原審における平成11年2月4日の第13回口頭弁論で控訴人が均等論を予備的に主張してから以降である。それまでは、控訴人は、被控訴人の行為は文言侵害に該当すると信じていた。これに対し、本件で被控訴人が問題としている件は、平成10年1月頃というのであるから、均等論が問題となる1年も前のことである。したがって、被控訴人の主張は失当である。

13 争点(10) (損害額) について

【被控訴人の主張】

被控訴人は、控訴人による営業誹謗行為のために取引先を失い、また信用を回復するために広告等の宣伝を行わざるを得なかった。控訴人の前記営業誹謗行為によって被控訴人が現に失った利益又はこれがなければ得られたであろう利益その他の損害は、少なく見積もっても200万円を下らない。

【控訴人の主張】

被控訴人の主張は争う。

14 争点(11) (不当利得) について (当審における追加主張)

【被控訴人の主張】

控訴人の虚偽事実の主張宣伝行為と、工事受注及びそれによる利益取得とは相当因果関係があり、被控訴人の受注失敗とそれによる損害も前記控訴人の行為と相当因果関係がある。控訴人が同工事によっていくらの利益を上げたかは不明であるが、乙事件の請求の趣旨の金額(200万円)よりはるかに大であることは明白だから、被控訴人は予備的に不当利得として民法703条に基づき、請求の趣旨の金額の限度でその返還を請求する。

【控訴人の主張】

被控訴人が控訴人の不正な宣伝活動によって工事受注の機会を奪われたとする点及び被控訴人が最終結論として当該工事を受注することが決定したとする点は、いずれも事実と反する。

第4 争点に対する当裁判所の判断

1 争点(1)イ(イ号方法の「自然石」の要件の充足・均等)について

(1) この点に関する認定事実及び「自然石」の意義に関する判断は、次のとおり付加訂正するほか、原判決別紙「事実及び理由」第4の1(1)ないし(5)(25頁5行目から37頁20行目まで)のとおりであるから、これを引用する。

ア 26頁16、17行目「本件公報3欄1～31行目」を「本件公報3欄2～31行目」と改める。

イ 27頁19、20行目「本件公報5欄1～6行目」を「本件公報5欄1～16行目」と改める。

ウ 31頁13行目「甲2の11、12及び16は」を「甲2の11、12、16及び乙58は」と改め、32頁1行目「甲2の12は」を「甲2の12及び乙58は」と改める。

【イ号方法の「自然石」の要件該当性についての判断部分は、前同様の方法で原判決別紙「事実及び理由」第4の1(6)(37頁21行目から41頁6行目まで)を加削訂正した。】

(2) そこで次に、イ号方法が、構成要件Aの「自然石」の要件を充足するかについて検討する。

争点(1)アのとおり、イ号方法の構成については、当事者間に争いがある。しかし、このうち、混合材の骨材の構成については、控訴人の主張では、「粉碎した自然石である寒水砂を主成分とし、これに粉碎された市販の着色珪砂を少量添加したものを骨材として用い」たものとされるのに対し、被控訴人の主張では、「粉碎した寒水砂と粉碎していない着色珪砂を主成分として用い」、寒水砂は全骨材の0～100%、着色珪砂は同0～100%の間で配合され、着色珪砂は3色の混合材のうち1色又は2色では必ず10%以上とし、黒色が必要なときには銅鋳滓(銅鋳石を高温で熔融し、銅を取り出した後の残滓。8～32%)が添加されるとされており、いずれの主張によっても、骨材として寒水砂以外に着色珪砂が使用されていることは一致している。そして、乙32によれば、寒水砂及び珪砂は一般的な意味での自然石であると認められるから、イ号方法に使用する混合材の骨材には、裸の自然石(寒水砂)と人工着色した自然石(着色珪砂)が配合されているということになる。さらに、被控訴人の主張によれば、場合により銅鋳滓も配合されることになる。

これらのうち、まず、銅鋳滓も骨材として使用されているとの被控訴人の

主張について検討すると、確かに乙33のイ号方法による塗装面の分析結果（試験体C）では銅鉱滓の含有は認められない。しかし、乙34によれば試験体Cには黒色骨材が含まれていないから、被控訴人の主張に照らせば、乙33の分析結果中に銅鉱滓が含まれていないことをもって、およそイ号方法に用いる混合材の骨材に銅鉱滓が含まれることがないとはいえない。かえって、甲25によると、チャイナトーンのサンプル（乙34のCT-1）の一部を使用してX線解析を行ったところ、Fe、Ca、Siが主成分であるとの結果が出ているところ、銅精錬では鉱石の主成分が黄銅鉱（ $\text{CuFeS}_2$ ）であるため、その鉱滓には酸化鉄（ $\text{FeO}$ ）が多く含まれていることに鑑みると、このチャイナトーンのサンプルには、銅鉱滓が成分として含まれているものと推認することができる。そして、銅鉱滓は、生成過程から見ておよそ自然石とはいえないから、銅鉱滓が骨材として相当程度含有される場合には、自然石そのままの色合いによって塗装面の外観が形成されているのと同視することはできない。したがって、その場合には、イ号方法が本件発明の「自然石」の要件を充足するとはいえない。

また、仮に銅鉱滓の骨材への配合を捨象して検討すると、イ号方法によるチャイナトーン製品（CT-23）の分析結果（乙33、34）によれば、含有物質としては、方解石が全体の42%であり、石英が全体の10%であったことが認められ、甲4ないし6によれば、方解石は寒水砂の構成成分であり、石英は珪砂の構成成分であることが認められるから、その他の「岩石岩片と不透明物質」をも骨材に含めても、骨材全体に占める割合は、寒水砂が77.8%、着色珪砂が18.5%ということになる。そして、この程度の割合の着色珪砂が骨材に配合されている場合には、なお塗装面に表れた骨材の色がすべて自然石の色合いそのままである場合と同視することはできないというべきである。

したがって、イ号方法は、その構成について両当事者のいずれの主張によるにせよ、構成要件Aの「自然石」の要件を充足しない。

（原判決40頁13行目「もっとも」から41頁6行目「とすることもできない。」までを削除する。）

(3)（当審における追加主張に対する判断）

控訴人は、イ号方法における混合剤の骨材には、主として寒水砂が使用され、着色珪砂は比較的少量添加されているにすぎないから、イ号方法は、文字どおりの「自然石」を用いて本発明を実施しつつ、自然石に着色をなした「着色骨材」を少量添加しているのであり、本件特許発明の利用にすぎない旨主張する。

なるほど、乙49、50によると、別のチャイナトーン製品（CT-9）を分析した結果、含有物質は、方解石が全体の46%であり、石英が全体の7パーセントであったことが認められ、骨材全体に占める割合に換算すると、寒水砂が87%、着色珪砂が13%となり、イ号方法における骨材の配合において、着色珪砂の配合割合が前記(2)のチャイナトーン製品（CT-23）よりも更に下回っている。しかし、甲21によると、寒水砂の色合いは白色であり、これに有色の着色珪砂を配合した場合、前記チャイナトーン製品（CT-23）でも着色珪砂単体とほぼ同様の色合いになっていることが認められ、それよりも着色珪砂の含有率が若干低いチャイナトーン製品（CT-9）においても、着色珪砂の色が塗装面全体の色合いに相当強く反映しているものと推認される。したがって、着色珪砂を配合することにより奏せられる作用効果は、本件発明のそれとは異なったものとなるといわざるを得ないから、イ号方法が本件特許発明の利用にすぎない旨の控訴人の主張は失当である。

(4) 構成要件Aの「自然石」の要件に関する均等の成否についての判断部分は、次のとおり付加訂正するほかは、原判決別紙「事実及び理由」第4の1(7)（41頁7行目から44頁11行目まで）のとおりであるから、これを引用する。

ア 41頁20行目の「タンク」を「ノズル」と訂正する。

イ 42頁末行の「乙36、37」の次に「、47、48」を加える。

2 争点(1)ウ（「同時に吹き付ける」の要件の充足）及びエ（「非混合多色状」の要件の充足）について

これについての認定、判断は、次のとおり付加訂正するほか、原判決別紙「事実及び理由」第4の2（44頁14行目から53頁1行目まで）のとおりであるから、これを引用する。

(1) 原判決別紙46頁18行目「一が」を「人が」と改める。

(2) 原判決別紙51頁6行目「から除外する必要はない。」を「と同視すべき理由はない。」と改め、同17行目「塗装面も」の次に「、最後に吹き付けた塗材

部分が表面上浮き上がった状態になっていることが認められ、」を加える。

(3) 53頁1行目の「構成要件E」を「構成要件D」と改める。

3 争点(3)（口号方法が本件発明の技術的範囲に属するか）について

本争点についての認定、判断は、原判決別紙「事実及び理由」53頁6行目ないし8行目の『骨材には、「粉碎した自然石である寒水砂と、粉碎された自然石である市販の着色珪砂を主成分」とする』を、『骨材に、「粉碎した自然石である寒水砂」と、「粉碎された自然石である市販の着色珪砂」を含有する』と改めるほか、同別紙「事実及び理由」第4の3（53頁4行目から54頁8行目まで）のとおりであるから、これを引用する。

4 以上によれば、イ号方法及びロ号方法は、いずれも本件発明の技術的範囲に属さないから、その余の争点について判断するまでもなく、控訴人の甲事件反訴請求は理由がない。

5 争点(7)（営業誹謗行為の成否）について

本争点についての認定、判断については、次のとおり付加訂正するほか、原判決別紙「事実及び理由」第4の5(1)、(2)（55頁4行目から58頁17行目まで）のとおりであるから、これを引用する。

(1) 57頁5行目「標的」を「対象」と改める。

(2) 58頁1行目「（なお、」から同11行目「認められない。」までを削除し、同16、17行目「不正競争防止法2条1項11号」を「不正競争防止法2条1項13号」と改める。

6 争点(8)（差止請求の可否）について

ところで、乙事件における被控訴人の差止請求（附帯控訴の趣旨2項及び3項）は、①塗装用骨材を合成樹脂中に混合してなる混合剤を使用して多色塗りすることが、本件特許権を侵害する旨の第三者への告知等の差止め、②被控訴人のイ号方法が、本件特許権を侵害する旨の第三者への告知等の差止めであり、侵害予防請求であるから、控訴人がこれらの内容を第三者に告知等するおそれのあることが請求原因事実となる。

まず、①については、その文言上、塗装用骨材が粉碎した自然石のみを成分としている場合も含むものと解されるが、これを混入した混合剤を多頭式スプレーガンを用いて塗布することが本件特許権を侵害することは明らかであるから、かかる場合の告知をも差止めの対象に含むことは許されず、他に②以外のいかなる内容の告知等を差止めの対象とするのか、不明確といわざるを得ないから、①の差止請求を認めることはできない。

次に、②については、被控訴人の従業員である寺脇和博は、陳述書（甲24）において、都立工業高等専門学校改築工事に関し、平成10年1月、元請け人の一つであった安藤建設株式会社に控訴人が内容証明郵便を送ったため、被控訴人が下請受注を逃し、代わって控訴人が受注した旨供述する。しかしながら、控訴人が安藤建設に送ったとされる内容証明郵便の記載内容については、伝聞の域を出ず、甚だ不明確であり、また、甲24によると、いったんは被控訴人に発注することで決定していたにもかかわらず、控訴人が施工金額を切り下げたことにより、被控訴人が受注を逸したことが認められ、これによると、安藤建設が被控訴人でなく控訴人に前記工事を下請発注したことについては、施工金額その他諸々の条件を考慮した結果ではないかとも考えられるから、前記内容証明郵便との因果関係も明確とはいえない。

もっとも、前記5で引用した原判決別紙「事実及び理由」第4の5のとおりで、控訴人が甲20の文書を建築業界関係者宛に送付し、イ号方法に関する限り虚偽事実を告知して被控訴人の信用を毀損していること、そのことが被控訴人において甲事件本訴を提起するに至った契機となっていると考えられること（甲事件の本訴提起は甲20の文書が建築業界関係者宛に送付された直後である。）並びに本件訴訟の経緯及び控訴人の主張内容からすれば、控訴人は、今後も同様の行為を行うおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、イ号方法を実施することが本件特許権を侵害する旨を第三者に告知することなどの差止めを求める部分については、被控訴人の請求は理由がある。

7 争点(8)（控訴人の過失の存否）について

前記1のとおりで、イ号方法は本件発明の技術的範囲に属さず、本件特許権を侵害するものではないが、その理由は、イ号方法が「着色珪砂」を使用している点等において、本件発明の構成要件中の「自然石」の要件を充足しないということに

あり、その余のイ号方法の構成は本件発明と異なるところがない。ことに、被控訴人がイ号方法実施の際使用していることを自認している３頭式スプレーガン（原判決添付イ号方法目録第４図）の形態は、本件公報で実施例として挙げられているスプレーガン（第３図）と、同一といってよいほど酷似している。

さらに、この３頭式スプレーガンの形態は従前の公知技術には存しなかったこと（甲２の５、１１、５２等参照）、控訴人の元従業員が平成元年１月から３回にわたり、当時特許申請中であったこの３頭式スプレーガンを盗み出したとして警察に逮捕されていること（乙２４）等を考慮すると、被控訴人が上記３頭式スプレーガンを使用して「非混合多色状」に「天然石調特殊仕上塗」（乙１３）を行っていることを見聞した控訴人において、本件特許権が被控訴人によって侵害されていると思ひ込んだとしても無理からぬ事情が存したといわざるを得ない。

他方、甲２０の通知を行った時点で、控訴人がイ号方法において着色珪砂が使用されていることを認識していたか否かについては、証拠上判然としないが、本件特許請求における「適度に粉碎した自然石」との記載が自然石に対する人工的な着色を含む趣旨か否か、その記載自体からは決しかねることは前記１（１）で引用した原判決別紙「事実及び理由」第４の１（１）のとおりであること、前記１（４）で引用した同別紙「事実及び理由」第４の１（７）イのとおり、控訴人は、この通知をする半年前である平成８年６月１１日に、「顔料とともに焼成し、且つ適度に粉碎したセラミックス」が「適度に粉碎された自然石」と均等である旨の特許庁の判断を示した拒絶理由通知を受領し、別件特許出願を取り下げていることなどに照らすと、たとえば、甲２０の通知当時着色珪砂使用の事実を把握していたとしても、控訴人において、人工的な着色をした自然石も本件特許請求の「自然石」に含まれると考え、イ号方法が本件発明の技術的範囲に属すると判断したことも、当業者として無理からぬところであったというべきである。

したがって、甲２０の通知を行うにつき控訴人に過失があったとは認めるに足りず、争点（１０）（損害額）について判断するまでもなく、被控訴人の損害賠償請求は理由がない。

#### ８ 争点（１１）（不当利得）について

都立工業高等専門学校改築工事に関し、被控訴人が下請受注できなかったことが控訴人の営業誹謗行為によるものと直ちに認め難いことは、前記６のとおりであり、他に控訴人が営業誹謗行為によって利得を得た事実を認めるに足る証拠はない。

したがって、被控訴人の不当利得返還請求も理由がない。

#### 第５ 結論

以上の次第で、控訴人の甲事件反訴請求及び被控訴人の乙事件請求（損害賠償請求部分）はいずれも理由がないから、これを棄却した原判決は相当であり、これに関する本件控訴及び附帯控訴はいずれも理由がない。

また、被控訴人が当審で変更した差止請求のうち、イ号方法を実施することが本件特許権を侵害する旨を第三者に告知することなどの差止めを求める部分は理由があるのでこれを認容し、その余の差止請求及び予備的に追加された不当利得返還請求は理由がないので、これを棄却することとする。

よって、主文のとおり判決する。

大阪高等裁判所第八民事部

裁判官 若 林 諒

裁判官 西 井 和 徒

裁判長裁判官鳥越健治は転補につき署名押印することができない。

裁判官 若 林 諒

#### 別紙目録 １

原判決添付別紙目録 １（イ号方法）の本文 ６ 行目ないし ８ 行目を、つぎのとおり訂正したもの

「 粉碎した自然石である寒水砂を主成分とし、これに粉碎された自然石である市販の着色珪砂を少量添加したものを骨材として用い、これらを合成樹脂中に混入し

てなる色違いの混合剤を３種用意する。なお、場合により骨材として少量の銅鋳滓を添加することがある。」

別紙目録１の２

原判決添付別紙目録２（口号方法）の本文２行目ないし４行目を、つぎのとおり訂正したもの

「 粉碎した自然石である寒水砂を主成分とし、これに粉碎された自然石である市販の着色珪砂を少量添加したものを骨材として用い、これらを合成樹脂中に混入してなる色違いの混合剤を３種用意する。なお、場合により骨材として少量の銅鋳滓を添加することがある。」