

平成15年（ネ）第3366号 特許権侵害差止請求権不存在確認請求控訴事件
平成16年1月22日判決言渡、平成15年12月18日口頭弁論終結
（原審・東京地方裁判所平成13年（ワ）第24667号、平成15年5月28日判決）

判	決
控訴人（被告）	Y
訴訟代理人弁護士	菊池武、安原正之、佐藤治隆、小林郁夫、鷹見雅和
補佐人弁理士	大垣孝、古澤俊明
被控訴人（原告）	エポコラム機工株式会社
訴訟代理人弁護士	渡邊敏、森利明
補佐人弁理士	松尾憲一郎、内野美洋

主 文
本件控訴を棄却する。
原判決主文第1項を次のとおり更正する。
「被控訴人と控訴人との間において、控訴人の有する特許第2503045号の特許発明のうち請求項第1項記載の発明に基づき、控訴人が、原判決別紙イ号物件目録記載の混合攪拌翼について、その製造、使用、譲渡又は譲渡のための展示の差止めを求める権利を有しないことを確認する。」
控訴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、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。」との判決を求めた。

第2 事案の概要
混合攪拌翼を製造、販売している被控訴人が、混合攪拌翼に関する本件特許第2503045号の特許権を有する控訴人に対して、そのうち請求項1記載の発明に係る特許権に基づき、被控訴人が混合攪拌翼の製造、販売の差止請求権の不存在確認を求め（被控訴人は、請求項1記載の発明についての請求である旨、原判決第1回弁論準備手続において訴状の請求の趣旨第1項を訂正し、その結果が原審口頭弁論において陳述となっている。以下において「本件発明」というときは、原判決と同様、請求項1記載の発明を指す。）、原判決はその請求を認容した。本件控訴は、この点の不服に関するものである。訴状には、先使用による通常実施権存在確認請求も記載されているため、原判決は請求棄却しているが、被控訴人はこれに対し控訴も附帯控訴もしていないので、この点についての原判決の措置の当否は、当審の審判すべき問題ではない（訴状の請求の原因欄の記載によれば、この請求は予備的にされたものである。）。
争いのない事実、争点などは、原判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要」の1～3に示されているとおりである。

第3 控訴人の主張
1 控訴人は被控訴人に対して権利行使をしていないのに、権利の濫用になるとの原判決の判断は、誤りであり、弁論主義違反である。

2 本件発明の新規性
(1) 本件発明の目的は、「市販の駆動手段にあつては、通常その回転数が供給電源の周波数に依存するため、十分に効率よく、しかも安定して土壌を攪拌することができないと言う問題があった。本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、硬化剤を含む土質安定剤及び土壌をむらなく混合攪拌することのできる混合攪拌翼を提供することにある。」（本件明細書（特許公報））3欄6～13行）である。
安定して土壌を攪拌するだけの目的であれば、回転数を高くし、攪拌翼の段における翼の数を多くし、翼の幅を広くし、挿入速度を遅くすれば良いが、それでは効率が悪くなる。逆に効率を上げようとする、攪拌されない層が生じて安定した土壌の攪拌ができなくなる。このように、「十分に効率よく」ということと、「安定して土壌を攪拌する」ということの相反する目的を同時に達成するための境界に近

い混合攪拌翼を提供することが本件発明の目的である。目的の有無を無視することは誤りである。

(2) 本件発明と本件論文に記載された発明とは、構成要件A、B、C、D（原判決2～3頁の分説参照）において相違する。すなわち、

ア 構成要件Aにおいて、「中空ロッド」に関し、本件論文（甲第4号証の1）には、「安定材は攪拌軸或いは攪拌翼にある単数又は複数の穴から吐出されるため」（95頁左欄）と記載され、かつ、図3（99頁）に安定材吐出口が図示されているが、攪拌軸が中空ロッドであることの記載はない。したがって、本件発明の構成要件Aと本件論文に記載された発明とは、相違するからこれを無視できない。

イ 構成要件Bにおいて、「中空ロッドの先端部に配設されその径方向に延在する攪拌ヘッドと、」の「攪拌ヘッド」と本件論文の「掘削翼」とは、たとえ、土壌を粉碎し、掘削するものであって「攪拌軸の先端部に配設されその径方向に延在する」ものであったとしても、「攪拌軸」が「中空ロッド」である点が本件論文に記載されていない以上、本件発明の構成要件Bと本件論文に記載された発明とは、相違する。

ウ 構成要件Cにおいて、本件発明の「吐出部」と本件論文の「吐出口」とは、たとえ、スラリーや安定材を吐出するものであって、攪拌ヘッド側に位置する攪拌翼の下方に設けられたものである点において一部一致するとしても、「攪拌軸」が「中空ロッド」である点が本件論文に記載されていない以上、「吐出部」が「中空ロッドに連通し」ている点の記載がなく、したがって、本件発明の構成要件Cと本件論文に記載された発明とは、相違する。

エ 構成要件Dにおいて、「ロッド回転数を α （r. p. m.）、ロッドの挿入速度を β （cm/min）、攪拌翼の段における翼の数を γ 、そしてロッドの進行方向における翼の幅を t （cm）とするとき、 $t > \beta / (\alpha \gamma)$ なる関係を満足することを特徴とする」という構成要件Dは、最も重要、かつ、特徴的なものである。すなわち、本件発明の明細書に記載のとおり、「従来の攪拌装置にあっては、攪拌翼を中空ロッドの外周に単に放射状に配置した構造であり、又、市販の駆動手段にあっては、通常その回転数が供給電源の周波数に依存するため、十分に効率よく、しかも安定して土壌を攪拌することができないという問題があった」ので、「本発明の目的は、硬化剤を含む土質安定剤及び土壌をむらなく混合攪拌することのできる混合攪拌翼を提供することにある」ものである。本件発明では、特に、この「十分に効率よく、しかも安定して土壌を攪拌する」という目的を達成するために、 $t > \beta / (\alpha \gamma)$ なる関係を満足するようにしたものである。

確かに、ロッド回転数を α （r. p. m）、ロッドの挿入速度を β （cm/min）としたとき、 $x = \beta / \alpha$ は、 α 回転したときのある点の挿入距離 x （cm）を表わし、 $y = \beta / (\alpha \gamma)$ は、一段に設置された攪拌翼の数を γ としたときの各翼のある点の挿入距離 y （cm）を表していることは自明と考えられる。

しかしながら、距離ではなく、翼の幅 t （cm）という概念を導入し、その関係式を、しかも、不等号の $>$ または $<$ によって構成した点は、以下に述べるように、自明とすることはできない。

(3) 深層混合処理における t 、 α 、 β 、 γ の各要素の持つ意味は、次のとおりである。

t （ロッドの進行方向における翼の幅）は、攪拌に寄与するが、 t が大きければ大きいほど抵抗が増すため、モータの負荷が大きくなる。また、翼の幅が大きければ、制作費もかさみ、機械重量も増し、コスト増になる。逆に、小さい場合は、機械の剛性の観点から脆弱なものとなる。深層混合処理を実施する場合に非常に重要なアイテムである。

α （ロッドの回転数）は、回転数を上げれば上げるほどモータの負荷は大きくなり、高速回転の場合にはモータに対する負荷が大きく、モータを1ランク上の大きなものにすることが必要になる場合がある。回転数が低い場合には、十分な攪拌が得られず、施工時において、貫入スピードとの関連で最も適切な値を採用しなければならない。

γ （攪拌翼の段における翼の数）は、数が多くなれば攪拌時に粘性土が団子状になり、適切な数を決定する必要がある。1枚の場合もあるが、通常は2枚ないし3枚であり、攪拌効率を考慮してどちらかが選定される。

β （ロッドの挿入速度）は、早くすれば早くするほど、施工コストが下がるが、品質が落ち、かつ、貫入抵抗が増え、刃先の構造上の配慮が要る。また、遅くすればするほど、品質が良くなり貫入能力は増すが、施工コストは高くなる。経済性の

観点から考えると、早くすればコストが下がるが、品質が保てず、遅くすれば、品質が良くなるがコストがかさむ。

以上の t 、 α 、 β 、 γ の各要素は、すべて機械の製作コスト、処理土改良に当たっての施工コスト、施工品質に関連したものであり、経済的にむらのない攪拌を行なう上で、 $t > \beta / (\alpha \gamma)$ なる相関関係の式として成り立っている。

(4) 以上のとおり、本件発明は、当業者が、本件論文に記載された技術から容易に発明をすることができたものではない。

第4 当裁判所の判断

1 控訴人の主張1について

弁論の全趣旨によれば、控訴人は、被控訴人が原告となって提起した本件差止請求権の不存在確認請求の訴えの利益については、争っていないものと認められるが、仮に争っていると認められるとしても、本訴において、原告製品（原判決別紙イ号物件目録記載の混合攪拌翼）が本件発明の技術的範囲に属する旨の主張をしている。したがって、控訴人が、被控訴人に対して、本件発明の特許権に基づく差止請求等の権利行使を企図していることは明らかであり、原判決がこの権利行使が権利濫用に当たるか否かを判断した点に、控訴人主張の誤りはない。また、本件発明が新規性、進歩性を欠如するとの事実は、原審において被控訴人が主張していたところであり、この事実に基づいて権利濫用の法理を適用した原判決の判断をもって、弁論主義違反に当たるとすることはできない。

2 権利濫用について

(1) 甲第21号証（被控訴人が特許庁に対して請求した本件特許（請求項1～3に係る特許）を無効にすることについての審判である無効2002-35163号において、平成15年2月13日にした審決）によれば、特許庁は、同審決において本件論文（「港湾技術研究所報告」VOL. 25 NO. 2 JUNE 1986、運輸省港湾技術研究所昭和61年6月発行）掲載の「深層混合処理工法による現場処理土の工学的特性」と題する論文）と本件発明とを対比して、次のとおり、本件発明は本件論文に記載された発明であると認定判断していることが認められる。ここで、審判甲第1号証の1は本件論文を指す。

「請求項1に係る発明と審判甲第1号証の1に記載された混合攪拌翼の発明を対比すると、審判甲第1号証の1に記載された発明において、「攪拌軸」、「掘削翼」、「吐出口」は、請求項1に係る発明の「中空ロッド」、「攪拌ヘッド」、「吐出部」に相当すると認められ、審判甲第1号証の1に記載された発明の安定材は、軟弱地盤を硬化させるものであって、スラリ状であることは明らかであるから、両者は、「外周に放射状に少なくとも一段に配設された攪拌翼を有し硬化剤を含むスラリーを移送可能な中空ロッドと、中空ロッドの先端部に配設されその径方向に延在する攪拌ヘッドと、中空ロッドに連通し攪拌ヘッド側に位置する攪拌翼の下方に設けられスラリーを吐出する吐出部とを具えた混合攪拌翼」である点で一致し、請求項1に係る発明は、「ロッド回転数を α (r.p.m.)、ロッドの挿入速度を β (cm/min)、攪拌翼の段における翼の数を γ 、そしてロッドの進行方向における翼の幅を t (cm)とすると、 $t > \beta / (\alpha \gamma)$ なる関係を満足する」ものであるのに対し、審判甲第1号証の1に記載された発明は、ロッドの進行方向における翼の幅が不明であり、 $t > \beta / (\alpha \gamma)$ なる関係を満足しているか否か不明な点で一応相違する。

上記相違点について検討すると、審判甲第1号証の1に記載された混合攪拌翼は、攪拌軸の回転数50rpm、挿入速度0.7m/min（70cm/min）で挿入され、攪拌翼の段における翼の数は2枚であるから、請求項1に係る発明における $\beta / (\alpha \gamma)$ の値は、 $70 / 2 \times 50 = 0.7$ (cm)となる。

ところで、攪拌翼は水平方向に回転するものであるから、攪拌に寄与するのはロッドの進行方向における攪拌翼の面積であり、処理土の抵抗に対する強度を保持するためにもロッドの進行方向における翼の幅が0.7cm以上であることは当然のことである。このことは審判甲第1号証の1の図-3における翼の幅が、図中に記入された寸法からみて0.7cm以上に示されていることから明らかである。

したがって、審判甲第1号証の1に記載された発明は、実質的に $t > \beta / (\alpha \gamma)$ なる関係を満足していると認められ、請求項1に係る発明は審判甲第1号証の1に記載された発明である。」

そこで、審決のこの認定判断を支持し得るものかについて、控訴人の主張に即して検討する。

(2) 甲第4号証の1によれば、本件論文の99頁左欄には「安定剤の吐出口は、図-3に示すように、掘削翼の中心軸の取付け部にある。」との記載があり、また、95頁左欄には、「安定材は攪拌軸あるいは攪拌翼にある単数又は複数の穴から吐出される」との記載もある。これらの記載からすると、本件論文における攪拌軸が「中空」のロッドであることは自明のことである。

これに反する控訴人の主張は理由がない。

(3) 本件論文記載の深層混合処理工法は、安定材を処理土に混合して安定処理を行うもの（93頁欄冒頭の記載参照）であって、本件発明と同様の技術分野に属するものである。

また、本件論文で検討される攪拌混合方法は、攪拌翼の形状、直径、攪拌翼の枚数、回転数、昇降速度等を異ならせることで、処理土の安定性が微妙に変化することから、室内配合試験で得られた処理土の特性相互の関係を現場処理土へ適用することを目的とするもの（本件論文の93頁左欄～右欄の記載）であるから、安定した固結土を提供する観点において、むらのない混合攪拌が目的とされる本件発明との差異はないというべきである。

本件論文に記載されているのは、本件発明と同一の構成を含む深層混合処理工法による処理土の工学的特性を探索することが直接の目的であることは、その記載から明らかであるが、記載されている直接の目的が相違するからといって、本件発明が、本件論文に記載された発明であるとした審決の認定判断を左右するものではない。

(4) 控訴人は、本件論文には、 $t > \beta / (\alpha \gamma)$ の相関関係を満足させる技術的思想が開示も示唆もされていないと主張する。

しかし、審決の認定判断中、「本件論文に記載された混合攪拌翼は、攪拌軸の回転数50rpm、挿入速度0.7m/min（70cm/min）で挿入され、攪拌翼の段における翼の数は2枚であるから、本件発明における $\beta / (\alpha \gamma)$ の値は、 $70 / 2 \times 50 = 0.7$ （cm）となる。」とし、「攪拌翼は水平方向に回転するものであるから、攪拌に寄与するのはロッドの進行方向における攪拌翼の面積であり、処理土の抵抗に対する強度を保持するためにもロッドの進行方向における翼の幅が0.7cm以上であることは当然のことである。このことは本件論文の図-3における翼の幅が、図中に記入された寸法からみて0.7cm以上に示されていることから明らかである。したがって、本件論文に記載された発明は、実質的に $t > \beta / (\alpha \gamma)$ なる関係を満足していると認められ、本件発明は本件論文に記載された発明である。」との部分は、その説示に照らして首肯することができる。

(5) 他に、審決の前記認定判断を左右するに足りる事情も認められないので、本件発明が新規性がないとした審決の判断は支持し得るものである。本件発明を含む本件特許を無効とした審決に対する審決取消訴訟（当庁平成15年（行ケ）第96号）においても、当裁判所と同一の裁判官による構成で、本訴と同じ日に口頭弁論が終結となり、本判決と同日に請求棄却の判決を言い渡す予定である。

以上の事実関係に照らすと、本件発明には特許法29条1項に違反する無効事由が存することが明らかであるから、本件発明の特許権に基づく権利行使は、権利濫用として許されない。

第5 結論

よって、原判決が認容した被控訴人の差止請求権不存在確認請求は理由があり、本件控訴は棄却されるべきである。なお、被控訴人が不存在確認を求める本訴請求の対象が本件特許に係る発明のうち請求項1記載の発明に基づく差止めを求める権利であることを明確にするため、原判決主文第1項を本判決主文第2項のように更正する。

東京高等裁判所第18民事部

裁判長裁判官	塚	原	朋	一
裁判官	塩	月	秀	平
裁判官	古	城	春	実

