

## 主 文

原告の請求をいずれも棄却する。  
訴訟費用は原告の負担とする。

## 事 実

### 第一 当事者の求めた裁判

#### 一 請求の趣旨

1 被告【A】（以下「被告【A】」という。）は、はたはたの燻製（以下、被告の製造するはたはたの燻製を「被告物件」という。）を製造及び販売してはならない。

2 被告株式会社安田つくだ煮商店（以下「被告安田つくだ煮商店」という。）は、被告物件を販売してはならない。

3 被告らは、原告に対し、連帯して金四五〇〇万円及びこれに対する昭和五四年一〇月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

4 訴訟費用は被告らの負担とする。

5 仮執行宣言

#### 二 請求の趣旨に対する答弁（被告ら）

主文同旨

### 第二 当事者の主張

#### 一 請求原因

##### 1 原告の特許権及びその特許請求の範囲の記載

（一）原告は、次の特許権（以下これを「本件特許権」といい、その特許発明を「本件特許発明」という。）について、昭和五〇年九月二九日、その設定の登録を受けた。

特許番号 第七九〇〇八六号

名称 魚類はたはたのくん製方法

出願 昭和四七年一月二九日

出願公告 昭和四九年一二月五日（昭四九—四五五七五）

（二）本件特許発明の特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

「一般魚類よりも皮膜が弱く気孔が細小で皮膜と魚肉間の結締組織が弱い性状の、はたはたまたは同効魚を、内臓を除去して八〇度C程度にて長時間連続乾燥し、その乾燥過程にかつ葉樹片中に針葉樹片を三割程度加えた材料よりのくん煙により、九〇度C程度で間けつ的に、くん蒸を加えることにより、上記特性の組成をレザー化することを特徴とする魚類はたはたのくん製方法。」

##### 2 被告らの行為

被告【A】は、「あらい水産」との名称で昭和四八年末ころから被告物件を製造して販売し、被告安田つくだ煮商店は、そのころより右被告物件を被告【A】から仕入れて販売している。

##### 3 被告らの特許侵害

（一）本件特許権は、はたはたの燻製方法という物の生産方法の発明について特許がなされているものである。

（二）本件特許発明の目的物であるはたはたの燻製は、本件特許の出願前に日本国内において公然知られた物でなかった。

（三）被告物件は、本件特許発明の目的物と同一の物である。

（四）以上によると、被告物件は、特許法一〇四条により、本件特許発明と同一の方法によつて生産されたものと推定される。したがつて、被告【A】が実施しているはたはたの燻製方法（以下「被告方法」という。）は、本件特許権を侵害するものである。

##### 4 不法行為に基づく損害賠償請求

（一）以上によると、被告らの前記行為は、本件特許権の侵害であるところ、被告らは、これを知りながら前記行為に及んだものであるから、共同不法行為者として、これにより原告が蒙った損害を賠償する義務がある。

（二）被告安田つくだ煮商店におけるはたはたの燻製の年間売上額は、五〇〇〇万円を下ることはなく、またその利益率は、少なくとも売上額の三割であるから、被告らが本件特許権侵害行為により得た年間利益額は、一五〇〇万円を下らない。

被告らが右侵害行為により得た利益額は、本件特許権者である原告が受けた損害の額と推定される（同法一〇二条一項）が、原告は、本訴において被告らに対し訴提起時までの過去三年間の損害賠償を請求することとするので、右三年間の損害額は、四五〇〇万円である。

5 よつて、原告は、本件特許権に基づき、被告らに対しその侵害行為の差止並びに連帯して右損害金四五〇〇万円及びこれに対する本訴状送達の日（不法行為の後）である昭和五四年一〇月二四日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二 請求原因に対する認否（被告ら）

1 請求原因 1 は認める。

2 同 2 のうち、被告【A】が「あらい水産」との名称ではたはたの燻製（被告物件）を製造して販売していること、被告安田つくだ煮商店が被告【A】からこれを仕入れて販売していることは認めるが、その余は否認する。

3 同 3 のうち、（一）は認めるが、（二）（三）はいずれも否認し、（四）は争う。

4 同 4 は否認し、その主張を争う。

三 抗弁（被告【A】関係）

被告方法は、本件特許権の技術的範囲に属しない。すなわち、

1 本件特許発明の構成要件を分説すれば、次のとおりである。

- （一） はたはたの乾燥工程を高温（約八〇度C）で長時間行うこと、
- （二） 燻蒸工程（燻煙処理）は高温（九〇度C）で間けつ的に行うこと、
- （三） 右燻蒸材として、かつ葉樹片のみならず約三割の針葉樹片を用いること、
- （四） 以上を特徴とするはたはたの燻製方法。

2 ところが被告方法は、

- （一） 右 1 （一）に対しては、低温（約二八度C）で乾燥させること、
- （二） 右 1 （二）に対しては、低温（約五〇度C）で燻煙処理していること、
- （三） 右 1 （三）に対しては、針葉樹片を避けてかつ葉樹片を使用していること、

以上の三点において本件特許発明とは明らかに異なる製造方法である。

3 したがつて、被告方法は、本件発明の技術的範囲には属しないので、特許法一〇四条の推定は覆されるものというべきである。

四 抗弁に対する認否

1 抗弁 1 は認める。

2 同 2 は知らない。

3 同 3 は争う。すなわち、仮に被告方法が被告主張のとおりであつて、本件特許発明と相違点があるとしても、一般魚類よりも皮ふが弱く、気孔が細小で、皮膜と魚肉間の結締組織が弱いというはたはたの物性から、燻煙の皮ふ及び皮下組織への浸透手段としての燻製方法は、一般魚類と異なる方法を用いなければならないところ、本件発明と被告方法は、右の課題解決方法としては同一であり、異質の方法とはいえないから、被告方法は、本件特許発明の技術的範囲に属するものというべきである。

第三 証拠（省略）

## 理 由

一 原告の特許権及びその特許請求の範囲の記載

原告が「魚類はたはたのくん製方法」についての本件特許権を有していること及びその特許明細書の特許請求の範囲の記載が原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ない。

二 被告らの行為

被告【A】が「あらい水産」との名称ではたはたの燻製（被告物件）を製造して販売していること、被告安田つくだ煮商店が被告【A】からこれを仕入れて販売していることは当事者間に争いがなく、被告らの右各行為の開始時期については、被告【A】本人尋問の結果、証人【B】の証言及びこれにより真正に成立したと認められる丙第一号証の一ないし三、第二号証の一ないし四、第三号証の一ないし四によると、被告【A】は、昭和四九年五月に水産加工業を始めたころより試験的に被告物件の製造を開始し、同年末ころには被告物件を商品として販売し始めたこと、被告安田つくだ煮商店は、同五一年六月以降被告【A】から被告物件を仕入れてこ

れを販売していることが認められ、右認定に反する証拠はない。

### 三 特許法一〇四条による推定

1 原告は、特許法一〇四条により被告物件が本件特許発明と同一の方法により生産されたと推定される旨主張するので、以下に検討する。

2 本件特許権がはたはたの燻製という物の生産方法について特許がされたものであることは当事者間に争いがない。

しかしながら、本件特許発明の目的物であるはたはたの燻製が本件特許の出願前に日本国内において公然知られた物でない（新規物）とは認めることができない。すなわち、本件の場合右の「公然知られた」（新規性）とは、食品（殊に魚類）の燻製技術の分野において通常の知識を有する者がその物を生産する手がかりを得られる程度に知られていたことを要するが、それは一般的にその物を生産し得る知識が知られていれば足り、製品として市場価値を有する程度に佳良な物を生産し得る知識まで知られていたことは要しないと解すべきであるが、前判示事実、前掲各証拠及び成立に争いのない乙第一号証によると、本件特許出願の日（同四七年一月二十九日）より以前である同四二年一〇月に開催された第一五回日本海水産試験場利用担当者会議（日本海沿岸の各県の水産試験場等の水産物加工技術者によつて組織され、水産物加工業者も出席した。）において、山形水産試験場の孫谷英一技師が「はたはたの調味燻製品」というテーマで研究発表を行い、製品的価値については検討を要するとしながらも、風味・肉質・外観にまで論及して報告をし、そのころ右の研究報告の結果が「水産物の利用に関する共同研究第八集」として刊行されたこと、これによりはたはたの燻製は、水産加工の分野において、商品価値を有する程に佳良な品質の物を生産し得るか否かはともかく、その物を生産するための手がかりを得られる程度に知られていたものであることが認められるのであつて、原告主張のように公然知られた物でない（新規物）とは認めることができず、他にこれを認めるに足る証拠はない。

3 そうすると、特許法一〇四条による生産方法の推定は、その前提要件を欠くために適用することができず、他に被告物件が本件特許発明によつて生産された物であることを認めるに足る証拠はない。

### 四 結論

以上の次第で、原告の本訴請求は、その余の点を判断するまでもなく理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

（裁判官 齋藤隆）