

平成14年(ネ)第3649号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成11年(ワ)第12586号〔甲事件〕、平成13年(ワ)第3381号〔乙事件〕）

判決

控訴人（1審被告）

日本食研株式会社
（以下「被告」という。）

訴訟代理人弁護士

平野和宏

補佐人弁理士

大西正夫

被控訴人（1審甲事件原告）

日本織食有限会社

（以下「原告会社」という。）

被控訴人（1審乙事件原告）

B

（以下「原告B」という。）

上記両名訴訟代理人弁護士

小林淳郎

主文

- 1 本件控訴をいずれも棄却する。
- 2 控訴費用は、被告（控訴人）の負担とする。

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

- 1 原判決中、被告（控訴人）敗訴部分を取り消す。
- 2 原告ら（被控訴人ら）の被告（控訴人）に対する請求をいずれも棄却する。
- 3 訴訟費用は、1、2審とも原告ら（被控訴人ら）の負担とする。

第2 事案の概要

1 本件は、「筋組織状こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置」の特許発明に係る特許権及び「表面筋状薄肉こんにゃく」の考案に係る実用新案権の各権利者である原告B及び各専用実施権者である原告会社が、被告及びやまと食品工業株式会社（以下「やまと食品」という。）に対し、主位的には、被告らの製造、販売するこんにゃくは、上記特許発明の技術的範囲に属する製造方法等を使用して製造されたものであることを理由とし、予備的には、同こんにゃくは上記考案の技術的範囲に属することを理由として、その製造等の差止め等と損害賠償及び不当利得返還（仮保護の権利に基づくものを含む。）を請求した事案である。

原審は、原告らの請求につき、それぞれその一部を認容したので、これを不服として被告が控訴を提起した（なお、やまと食品との関係では、やまと食品が控訴を提起しなかったため、原判決どおり確定した。）。

2 争いのない事実等、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり付加、訂正等するほかは、原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」1及び2並びに「第3 争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであるから、これを引用する（ただし、原判決を引用した部分中、「別紙」とあるのを「原判決別紙」と、「被告日本食研」とあるのを「被告」と、「被告やまと」とあるのを「やまと食品」と、「被告ら」とあるのを「被告」と、それぞれ読み替える。）。

(1) 6頁10行目の「OEM生産」の次に「(被告が販売することを前提に、被告の製品であることを示す包装表示を付して商品として完成させ、それを被告に販売するもの。弁論の全趣旨)」を加え、同15行目及び同16行目、同17行目の「及び別紙第2製品目録」並びに同21行目の「及び「寄せ鍋糸こんにゃく」を除く別紙第2製品目録」をいずれも削る。

(2) 9頁19行目の「明白な無効理由」の次に「・新規性及び進歩性の欠如と要旨変更」を、同22行目末尾の次に改行の上、「(7) 差止め等の必要性」を各加える。

(3) 11頁15行目の「述べている」を「述べており、また、本件考案に係るこんにゃくが「引例のこんにゃくでは得られない均一な薄肉製品」である旨の記載もある」と、同20行目の「扁平は」を「扁平な」と各改め、12頁2行目末尾の次に「そして、その明細書には、「押し出されるこんにゃく原料は断面で2等辺3角形の各頂点位置の小孔より柱状体となって出てくるが、出た瞬間に2等辺部分の隣接する柱状体同志が付着すること（6欄12行～15行）及び「こんにゃくは水分を与え、凝固剤を加えることにより著しく膨張しつつ凝固する性質があり、本発明の絞り出しノズルはこの性質を利用して」いること（同欄21行～24行）が記載されており、糸こんにゃくが圧力開放により外力を加えることなく一体化するという、本件発明と同様の一体化の機構についての技術思想も開示されている。」を加える。

(4) 13頁13行目末尾の次に「なお、バラス効果は、管の吐出口において生じる粘弾性流体の流動挙動であり、圧力開放による膨張は吐出口において起こるものであるから、目皿からの吐出後0.5cm以上落下した時点以降は圧力開放による膨張は起こらないことからすると、口号目皿を使用した場合、圧力開放による膨張によって糸状こんにゃくのりが一体化するものではないことは明らかである。」を加える。

(5) 17頁21行目の「欠如される」を「欠如する」と改める。

(6) 18頁25行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「なお、次のとおり主張を敷衍する。

ア 本質的部分について

本件発明とイ号方法・装置とでは、「多孔ノズル」という構成と「主孔部分と連通孔部分とから成る連通孔付目皿」という構成、「(当初は分離した状態の)糸状こんにゃくのり同志が…外力を加えることなく接して…一体化する」という構成と「(糸状こんにゃくのりが)連通孔部分から吐出されたスリット状のこんにゃくのりによって繋がった状態で吐出される」という構成との差異があり、これらの差異は、本件発明の本質的部分における差異である。

なお、発明の本質的部分は、当該発明自体において定めるべきものであって、侵害物件との対比において定めるべきものではなく、特に作用効果については、異なる技術的思想に基づき作用効果を奏する場合もあり得るのであるから、差異部分から顕著な作用効果の差異が生じないことをもって、それが発明の本質的部分でないとは判断するのは相当でない。

イ 置換可能性について

イ号目皿と単独孔目皿によって製造されたこんにゃくには、引き延ばし力や断面形状に差異があり、これによって、主孔のみから押し出す場合と比較して、こんにゃくのりの押出しが円滑になされ、押出し後のこんにゃくのりが一体化不十分なために分離したり、こんにゃくを幅方向に切断しても長手方向に分離したりなどすることがない等の本件発明には見られない作用効果を奏するのであるから、本件発明とイ号方法・装置とでは、その作用効果に同一性はない。

ウ 置換容易性について

イ号方法・装置は、連通孔を設けることによって、本件発明には見られない作用効果を奏するから、当業者が容易に想到することができたものとはいえない。

エ 禁反言の法理について

本件特許の特許権者である原告Bは、本件実用新案権の出願手続において、乙3公報を引用例とする拒絶理由通知に対して、乙3公報のこんにゃくと本件考案のこんにゃくとは内容が異なり、作用効果に顕著な差がある旨述べており、初めから一本の凹凸のあるリボン状に押し出されて成形されるこんにゃくは、本件考案の技術的範囲に属しないことを明言している。

本件特許出願と本件実用新案権の登録出願は、別個の出願手続であるが、上記意見を述べた時点で本件発明と本件考案の出願人は同じ原告Bであり、同人が上記意見書において公開特許公報に開示された本件発明の内容について記載していることからすれば、本件発明についても、こんにゃくのりが初めから一本の凹凸のあるリボン状に押し出されて成形されるような構成のものについては、その技術的範囲から、少なくとも外形的に意識的に除外したと解される行動をとったものというべきである。」

(7) 21頁1行目と2行目との間に「(新規性又は進歩性の欠如)」との行を挿入し、22頁3行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「(4) また、ハタノヤが請求した本件特許権及び本件実用新案権に係る各無効審判事件(無効2002-35294及び無効2002-35295)において、口頭審理及び証人尋問が行われ、次の点が明らかとなった。

ア カネマタ目皿は、上記各無効審判事件においてハタノヤが提出した目皿(以下「検証目皿」という。)の交換用の目皿であり、いずれも、カネマタ食品が松田機械工業株式会社(以下「松田機械」という。)から購入した、昭和56年5月11日の4枚、同年9月2日の4枚、同年10月30日の3枚(合計11枚)の「巢板」から、Cが製作したものである。

イ カネマタ食品は、検証目皿等を使ってしゃぶしゃぶ用こんにゃくを製造したが、これは、目皿から押し出される糸状こんにゃくのりが膨張して隣接する糸状こんにゃくのりと接着することを利用したものであり、また、こんにゃくの

りが圧力開放によって膨張することは昭和56年以前から公知であった。

ウ 昭和56年当時カネマタ食品の営業を担当していたC（現専務取締役）が「しゃぶしゃぶ用こんにやく」製造用の目皿を開発したのは、昭和55年に株式会社川口屋スーパーチェーンのDから新製品開発の話を持ちかけられたことが端緒となったものであり、Cは、色々な目皿を試作し、その結果、昭和56年に検証目皿を開発するに至ったものである。

エ カネマタ食品の旧工場は、昭和58年当時、第三者の出入りが制限されていなかったもので、カネマタ食品と取引のある株式会社清水万蔵商店のE、カネマタ食品に「しゃぶしゃぶ用こんにやく」の包材を納品した三星ゼロファン株式会社のF、株式会社川口屋スーパーチェーンの従業員、工場見学者等の守秘義務を負わない者が実際に旧工場内に立ち入り「しゃぶしゃぶ用こんにやく」及びその製造状況やその製造に用いる目皿を目撃している。」

(8) 21頁18行目冒頭の「(2)」を「(3)」と、同21行目冒頭の「(3)」を「(4)」と各改め、22頁23行目の「特許第1487034号」の次に「。甲72」を、23頁11行目末尾の次に改行の上、次のとおり、各加える。

「(4)ア 被告が当審で援用する前記各無効審判事件におけるハタノヤの主張は、検証目皿等の目皿は、カネマタ食品が松田機械から購入した11枚の「巢板」からCが製作したというものであるが、検証目皿等が、上記11枚の「巢板」から製作されたものとは考えられない。すなわち、

(ア) 乙135の3（公正証書）の別紙1の松田機械のカネマタ食品に対する売掛台帳には、次の事項が記載されている。

(昭和56年)

| 日付 | 品名 | 数量 | 売上金額 |
|--------|---------------|----|-----------|
| 5月6日 | スネークポンプ付大型連続機 | 1台 | 2,000,000 |
| 5月11日 | 巢板 | 4枚 | 32,000 |
| 9月2日 | 巢板 | 4枚 | 32,000 |
| 10月9日 | スネークポンプ付小型連続機 | 1台 | 1,750,000 |
| 10月30日 | 巢板 | 3枚 | 24,000 |

(イ) 「巢板」という言葉は、孔の開いた状態の板を指し、孔の開いた板（目皿）を簀板（すいた）とも呼ぶところ、Cも、「機械を買うと目皿は付いてくる」、「孔の開いたものが巢板である」旨の供述をしている。他方、前記売掛台帳には「砲金切板」又はムクの板であるとの記載は全くない。また、上記公正証書中には松田のカatalogが添付されず、白銅株式会社（東京都中央区所在）のカatalog（別紙4）が添付されているから、そもそも、松田機械は「砲金切板」を製造していないものと推測される。

(ウ) 以上によれば、カネマタ食品は、昭和56年の、5月6日に大型連続機を買った数日後の同月11日に巢板4枚を買い、さらに10月9日に小型連続機を買い、同月30日に巢板3枚を買っているところ、これら7枚の巢板は、既に孔の開いた目皿であったことが明白である（なお、9月2日の4枚の巢板は、5月6日購入の大型連続機の目皿の予備として購入したとも、又はそれより以前に購入した機械のために目皿を追加購入したとも考えられる。）。

イ また、次の事情からしても、カネマタ食品が、本件特許出願前にこんにやく製造に検証目皿等を使用していたとは考えがたい。

(ア) 被告は、原審において、本件特許出願前の公然実施に係る証拠であるとして、カネマタ食品が製作したと主張するカネマタ目皿の写真（乙30）を提出し、その後、昭和61年ころから目皿の孔を大きくしたものであるとして、乙47の目皿の写真を提出した。

(イ) 被告は、上記乙47提出の当初、同目皿には、スリット（連通孔）が入っていないと主張していたが、後に、同目皿にはスリット（連通孔）が入っていることが明らかとなった。

(ウ) Cは、乙56の陳述書中で、孔を大きくしたのは、こんにやくのりが詰まるからであると述べているが、そうであれば、孔を大きくすれば足りるもので、わざわざスリットを入れる必要はない。また、孔を大きくした時期は、昭和61年ころではなく平成7年ころであると考えられる。けだし、本件特許の出願公告日は平成6年5月18日であり、本件実用新案の出願公告日は平成7年2月1日であるところ、単独孔目皿を製造、販売していたハタノヤは平成7年2月に単独孔目皿の製造をやめて、同年3月ころからスリットの入った連通孔付目皿の製造に切り替えたところ、こんにやく業界の情報の伝播の速度からして、カネマタ食品も

また、ハタノヤ等の動きを知って直ちに単独孔目皿（検証目皿及びカネマタ目皿）をスリット（連通路）付目皿（乙４７）に切り替えたものと考えられるからである。

（エ）そして、被告が、いったん乙４７の目皿の写真を提出しながら、その後、同目皿について全く言及していないこと（ハタノヤも同様で、特許庁に検証目皿の外、乙１３５の４の１～７及び乙１３５の５の合計９枚の目皿を提出しながら、乙４７の目皿は提出していない。）も、カネマタ食品が本件特許出願前に単独孔目皿を使用していなかったことを推認せしめる事情ということができる。

（要旨変更・当審における新主張）

〔被告の主張〕

本件発明の出願当初の明細書（乙１２１）においては、特許請求の範囲に「こんにゃくのりをノズル押出し直後の成形体間のすき間を小さくした多孔のノズルで押出して糸状こんにゃく同志がゲル化前の短時間のうちに接するように」なる構成が記載されていたが、平成５年１１月１２日付手続補正書（乙１２２）により、「押出し直後の圧力開放により糸状こんにゃくのりが膨張して糸状こんにゃく同志がゲル化前の短時間のうちに外力を加えることなく接するように」とされた。

しかし、「糸状こんにゃく」と「糸状こんにゃくのり」とは異なるものであり、上記出願当初の明細書には、「押出し後の糸状こんにゃくのりの一体化」について記載されていないから、上記補正は要旨の変更に当たる。

そうすると、本件特許の出願日は平成５年１１月１２日となり、本件発明に係る公開特許公報（乙１２３）に記載された発明により、本件発明は進歩性を欠如し無効であることが明らかである。

したがって、本件特許権には明らかな無効理由（進歩性の欠如）が存するから、本件特許権に基づく請求は権利濫用に当たり許されない。

〔原告らの主張〕

被告主張の補正は、ノズルから押し出された直後の一体化する前のこんにゃく原料の状態を、「こんにゃく」と記載していたものを、より正確に表現する趣旨で「こんにゃくのり」との記載に変更したものであるから、これらの記載の補正によって当該記載部分が示す技術内容が変わるものではない。

なお、当業界においては特に必要がなければ「こんにゃく」と「こんにゃくのり」の用語を区別せずに用いているのが実情であり、オリヒロの平成７年出願に係る「こんにゃく成形用目皿」の登録実用新案公報（第３０１５５６６号。甲１６３）にも、請求項１「こんにゃくが押し出される孔が形成された押出し部を有するこんにゃく成形用目皿において、…」、【０００２】【従来の技術】「従来、糸状こんにゃくを製造するには押出し装置を用い、押出し装置で混練されたこんにゃくのりを、孔が形成された目皿を通して温水中に押し出ている。この目皿の孔の形状を変えることで、任意の断面形状のこんにゃくを押し出し成形することができる」、【０００４】「…こんにゃくは押し出し直後の圧力の開放により膨張する。」との記載があるし、ハタノヤの「多条蒟蒻」の登録実用新案公報（第３０１５５５０号。甲５４）の１０頁にも、「【実施例３】…多条蒟蒻１０は千鳥配列の糸状蒟蒻２と連結蒟蒻４とを一体に連結された状態で押し出して、…。この場合は…、その小孔１と薄い連通路３とから蒟蒻糊を押し出して成形する。」との記載がある。」

（９） ２３頁１８行目及び同２０行目の各「連通路付き目皿」をいずれも「連通路付目皿」と、同２１行目から２２行目にかけての「いずれも目皿の製造業者ではなく、被告日本食研はこんにゃくの製造業者でもない」を「目皿やこんにゃくの製造業者ではない」と、同２４行目の「少なくとも、」から２４頁１行目末尾までを「過失の推定規定は適用されないし、また、原告会社の被告に対する警告も、権利者側の一方的な主張にすぎない上、最高裁判所が平成１０年２月２４日に均等論の適用のための５要件を示す前になされたものであって、均等論が適用される事案であることや、何が均等論の適用要件であり、イ号製品の販売が当該要件を充足するという点について何ら明らかにされていないのであるから、少なくとも、イ号方法・装置の使用又はイ号こんにゃくの製造・販売が本件特許権又は本件実用新案権を侵害することについて、目皿やこんにゃくの製造業者ではない被告に過失があるとはいえない。」と各改める。

（１０） ２４頁７行目から８行目にかけての「いずれも目皿の製造業者ではないし、被告日本食研はこんにゃくの製造業者でもない」を「目皿やこんにゃくの製造

業者ではない」と、同 11 行目及び同 15 行目の各「連通孔付き皿」をいずれも「連通孔付皿」と各改める。

(11) 24 頁末行から 25 頁 1 行目にかけての「負う」の次に「(被告サラダ製品の製造、販売については、被告及びやまと食品は共同不法行為責任を負う。)」を加え、同行目の「別紙第 1 製品目録」から同 2 行目の「負う。」までを削り、同 26 頁 1 行目及び同 4 行目の各「被告ら」をいずれも「被告及びやまと食品」と改める。

(12) 27 頁 4 行目から 29 頁 1 行目までを削り、同 2 行目冒頭の「エ」を「イ」と、同 6 行目冒頭の「オ」を「ウ」と、同 12 行目の「請求第 5 項」を「原判決「第 1 請求」第 5 項」と、同 17 行目から 18 行目にかけての「請求第 6 項」を「原判決「第 1 請求」第 6 項」と各改め、同 19 行目から同末行までを削る。

(13) 30 頁 13 行目から 31 頁 16 行目までを削り、同 17 行目冒頭の「エ」を「イ」と、同 18 行目冒頭の「アないしウ」を「ア」と、同 21 行目の「被告日本食研」から同 22 行目末尾までを「50 万円が相当である。」と、同 23 行目冒頭の「オ」を「ウ」と各改め、同 24 行目冒頭の「(ア)」を削り、32 頁 3 行目の「請求第 8 項」を「原判決「第 1 請求」第 8 項」と改め、同 4 行目から同 9 行目までを削る。

(14) 33 頁 14 行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。
「このことは、被告サラダ製品の平成 13 年 9 月ないし 11 月の売上高(ただし、須藤食品製造分を含む。)と、被告が被告サラダ製品の販売中止後に海藻やドレッシングをセットした「サラダセット」として販売している新商品「いきいきサラダ 海藻とこんにゃくのサラダ」(以下「被告新製品」という)の平成 14 年 9 月ないし 11 月の売上高と対比すると、次のとおり、むしろ、被告新製品の方が売上高が増加しており、こんにゃくの形状が売上に影響していないことから裏付けられるところである。

A: 被告製品(平成 13 年)、B: 被告新製品(平成 14 年)、売上高比(B/A×100)

9 月

A 426 万 2021 円

B 503 万 3842 円

118. 1%

10 月

A 307 万 6309 円

B 425 万 2149 円

138. 2%

11 月

A 217 万 0845 円

B 279 万 3817 円

128. 7%

合計

950 万 9175 円

1207 万 9808 円

127. 0%

(15) 33 頁 24 行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「なお、上記実施許諾契約においては、本件発明だけでなく本件考案の実施許諾まで含んで 3% の実施料率とされていることからすれば、仮に被告が実施料相当額の損害賠償債務及び不当利得返還債務を負担するとしても、実施料率は 3% よりもさらに低いものとされなければならず、また、被告が販売する被告製品は、こんにゃく単独で販売しているのではなく、海藻やドレッシングとセットして販売するというセット販売企画のため、それにかかわる諸経費等に莫大な経費がかかり、実際には純利益が出せない商品であることも斟酌されるべきである。

また、不当利得返還請求においては、原告らが被告に実施許諾した場合に得られるであろう実施料相当額が、原告らにとって損失であり、被告にとって利得に当たると考えられる以上、実際になされた本件発明の実施許諾契約締結の申込みにおける実施料率 3% を大幅に上回るのは相当とはいえない。」

(16) 33 頁 25 行目の「ア」から 34 頁 6 行目末尾まで及び同 7 行目冒頭の「イ」をいずれも削り、同 10 行目及び同 24 行目の各「被告ら」をいずれも「被

告及びやまと食品」と、同末行の「請求第5項」を「原判決「第1 請求」第5項」と各改める。

(17) 35頁10行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「7 争点(7)(差止め等請求の必要性)について

〔被告の主張〕

被告は、イ号こんにゃくの販売をやめ、その在庫も有しておらず、現在、被告新製品を販売している。

また、やまと食品は、平成14年7月には手形の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受け、倒産状態にあり、今後、被告がやまと食品が製造したイ号こんにゃく及びロ号こんにゃくを同社から購入して販売するおそれはない。

なお、ロ号こんにゃくについては、やまと食品が平成7年3月9日ころにイ号目皿を購入した後は、製造されておらず、在庫もない。

したがって、仮に被告によるイ号こんにゃく及びロ号こんにゃくの販売が本件特許権を侵害するとしても、原告会社の被告に対するイ号こんにゃく及びロ号こんにゃくの販売等の差止めや廃棄を認める必要性はない。

〔原告ら〕

やまと食品が倒産状態にあったとしても、会社そのものは現在も存続している。やまと食品にしろ、被告にしろ、今後本件特許権の侵害品を製造、販売するおそれは十分に考えられる。」

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、原告らの被告に対する請求は、いずれも、原判決主文掲記の限度で理由があり、その余の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由がないものと判断する。

その理由は、次のとおり付加、訂正等するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第4 争点に対する判断」1ないし9に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決を引用した部分中、「別紙」とあるのを「原判決別紙」と、「被告日本食研」とあるのを「被告」と、「被告やまと」とあるのを「やまと食品」と、「被告ら」とあるのを「被告」と、それぞれ読み替える。)

(1) 38頁16行目の「本件発明」から同18行目の「含まないと」までを「被告主張のとおり」と改め、39頁4行目の「ありません。」の次に「、従来のスライスこんにゃくや引例のこんにゃくでは得られない均一な薄肉製品で、薄い上に凹凸縞模様で表面積が大なアク抜き良好、調味料の保持力が大な美味かつ舌触りの良好なものとなります。」を、同13行目から14行目にかけての「公開特許公報に」の次に「、実施例として具体的に」を各加え、同16行目の「ものを」を「もの等を」と改め、同16行目の「認められない。」の次に「なお、被告指摘の「引例のこんにゃくでは得られない均一な薄肉製品」なる記載にいう「引例のこんにゃく」も、本件特許明細書に具体的に記載された形状のこんにゃくを意味するものであることは、上記意見書における当該記載の前後関係等に照らして明らかである。」を加え、40頁3行目の「一方、」から同6行目の「記載されていない」までを削る。

(2) 46頁9行目の「主張中心間」を「主孔中心間」と改め、49頁4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、被告は、圧力開放による膨張は吐出口において起こるものであるから、目皿からの吐出後0.5cm以上落下した時点以降は圧力開放による膨張は起こらないことからすると、ロ号目皿を使用した場合、圧力開放による膨張によってこんにゃくのりが一体化するものではないことは明らかである旨主張するが、0.5cm以上落下した時点以降は圧力開放による膨張は起こらないという被告主張の前提が正しいか否かの点はおくとしても、被告指摘の点から直ちに被告主張のように断定することができるかは疑問といわざるを得ないから、上記被告の主張を採用することはできない(なお、この点は、後記のイ号目皿についても同様である。)」

(3) 56頁17行目の「できない」の次に「(なお、被告は、発明の本質的部分は当該発明自体において定められるべきものであることを根拠として、侵害物件における差異部分から顕著な作用効果の差異が生じないことをもって、当該部分が発明の本質的部分でないとは判断するのは相当でない旨の指摘をしているが、ここでは、前記のように既に認定判断した本件発明の本質的部分について、当該差異部分がこれに属するか否かの判断をしているものであるから、上記被告の指摘は当たらない。)」を加える。

(4) 57頁3行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「なお、被告は、上記置換によって本件発明には見られない作用効果を奏するから、本件発明とイ号方法・装置とでは、その作用効果に同一性はない旨主張するが、イ号方法・装置においても、単独孔の部分（主孔）を有するのであり、この部分から吐出された糸状こんにゃくのりに関し、圧力開放による膨張とこれによる接着が生じるものである以上、イ号方法・装置において、付加的に、何らかの作用効果が生じたとしても、イ号方法・装置においても本件発明と同様の作用効果が生じることを否定することはできない。」

(5) 57頁20行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「なお、被告は、上記置換により顕著な作用効果が生じる旨主張するが、上記置換によって生じる作用効果の差異が顕著なものとはいえないことは既にみたとおりである上、付加的なものにすぎないともいえるから、上記被告の主張は採用できない。」

(6) 58頁3行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「被告は、本件特許の特許権者である原告Bは、本件実用新案権の出願手続において、乙3公報を引用例とする拒絶理由通知に対して、乙3公報の第4図記載のこんにゃくと本件考案のこんにゃくとは内容が異なり、作用効果において顕著な差がある旨述べている（乙7の意見書）として、本件発明についても、こんにゃくのりが初めから一本の凹凸のあるリボン状に押し出されて成形されるような構成のものは意識的に除外されたものと解すべきである旨主張しているところ、乙3公報には、こんにゃくの押し出し成形孔の側壁部に突条部を設け、こんにゃくの表裏両面に切込み条を存在させて押し出し成形されるようにすること等が示されているが、同考案は、糸状こんにゃくのり同士の接着に、吐出直後の圧力開放によるこんにゃくのりの膨張を利用するものではないから、被告指摘に係る意見書の記載をもって、イ号方法・装置におけるような構成まで意識的に除外したものと認めることはできない（なお、乙3公報記載の考案からイ号方法・装置の構成が容易に推考し得るものでもない。）。」

(7) 58頁9行目から同11行目にかけての括弧書き及び同12行目から13行目にかけての「、被告やまに対して別紙第2製品目録記載の各製品の、それぞれ」をいずれも削り、同15行目の「請求第1項及び第2項」を「原判決「第1請求」第1、2項」と、同17行目の「証拠はなく」から同20行目末尾までを「証拠はない。」と、同21行目の「また、」を「なお、被告は、差止めや廃棄請求を認めるべき必要性はない旨主張するところ（争点(7)）」と、同24行目の「できない」を「できないし、他に被告主張の点を確認するに足る証拠はない」と各改める。

(8) 58頁25行目と同末行との間に「（新規性及び進歩性の欠如）」との行を挿入し、60頁14行目の「昭和57年秋から」を「昭和56年中に」と改め、同16行目の「思いつき、」の次に「昭和57年秋から、」を加え、63頁10行目の次に改行の上、次のとおり加える。

「なお、カネマタ目皿や検証目皿（乙142）が本件発明の構成を備えるものであることは、これをうかがえないではないところ、その製作時期に関し、被告は、乙135の3の公正証書に添付された松田機械のカネマタ食品に対する売掛台帳に基づき、これらの目皿が、カネマタ食品が松田機械から購入した昭和56年5月11日の4枚、同年9月2日の4枚、同年10月30日の3枚（合計11枚）の「巢板」から同年中に製作されたものである旨主張する。

しかし、上記売掛台帳には被告の主張に沿う記載はあるものの、いずれも「巢板」と記載されているものであり、原告らも主張するとおり、「巢板」とは、一般には「孔の開いた板」のことを指すものと考えられることや（乙125、126参照）、その直前に巢板を要する連続機が購入されていること等に照らすと、これによって、上記売掛台帳の記載と検証目皿等とを直接関連づけることはできないものといわざるを得ない。

また、乙125には、Cが上記「巢板」から検証目皿等を製作した旨の供述記載があるものの、上記供述記載によっても、目皿に開ける孔を、検証目皿等のような新規な構成にすることをどのようなきっかけで思いついたのかについて必ずしも明らかではないといわざるを得ないし、最初の試作品（Cらは、それが検証目皿であると供述している。）を製作するについても、当該目皿に開ける孔の孔径や孔間隙等をどのようにするか、当該目皿を用いてこんにゃくを製造する際のポンプの回転速度や押し出しの速度等の条件をどのようにするかについて試行錯誤した形

跡もうかがわれないことに照らすと、乙１２５におけるＣの供述は、にわかに採用しがたいものというほかない。

そして、昭和５７年ころに薄肉帯状のこんにゃくの形状を見たなどとする乙１２６ないし１２９の供述記載を含め、他に、検証目皿等の製作時期等に関する被告の主張を認めるに足る証拠はない。」

(9) ６３頁１３行目末尾に改行の上、次のとおり加える。

「被告は、本件発明の出願当初の明細書（乙１２１）においては、特許請求の範囲に「こんにゃくのりをノズル押出し直後の成形体間のすき間を小さくした多孔のノズルで押出して糸状こんにゃく同志がゲル化前の短時間のうちに接するようにし、」なる構成が記載されていたが、平成５年１１月１２日付手続補正書（乙１２２）により、「押出し直後の圧力開放により糸状こんにゃくのりが膨張して糸状こんにゃくのり同志がゲル化前の短時間のうちに外力を加えることなく接するよう」と補正された点について、要旨の変更に当たる旨主張しているが、上記補正は、ノズルから押し出された直後の一体化する前のこんにゃく原料の状態について、当初は「こんにゃく」と記載していたのを、より正確に表現する趣旨で「こんにゃくのり」と変更したものにすぎず（なお、甲５４、１６３の公報にも、「こんにゃく」と「こんにゃくのり」を特に区別しないで記載している例がみられる。）、また、上記補正によって当該記載部分が示す技術内容が変わるものではないとも解されるから、上記補正が要旨変更に当たるとの被告の主張も採用できない。」

(10) ６４頁１９行目から２０行目にかけての「いずれも目皿の製造業者ではないことや、被告日本食研は」を「目皿や」と改める。

(11) ６５頁２行目冒頭の「ア(ア)」を「ア」と改め、同１３行目の「なる」の次に「（なお、乙７７の１により認められるやまと食品の売上額と、被告のやまと食品からの仕入額（乙９３の４）とは一致しない部分があるが、弁論の全趣旨によれば、それはやまと食品の売上計上時期と被告が仕入れを検収する時期のずれによるものであると認められる。）」を加え、同２０行目から６７頁６行目までを削る。

(12) ６８頁２行目から同９行目まで、同１５行目の「甲５～１０」を「甲５～８」と改め、同１６行目の「、「蒟蒻海藻サラダ」」及び同２２行目から２３行目にかけての「、「こんにゃくと海藻のヘルシー最強コンビ」」並びに同２５行目から６９頁６行目までをいずれも削り、同２１行目末尾に改行の上、次のとおり加える。

「なお、被告は、被告サラダ製品の平成１３年９月ないし１１月の売上高と被告新製品の平成１４年９月ないし１１月の売上高と対比することにより、こんにゃくの形状は売上げに影響しない旨主張しているが、売上高はこんにゃくの形状のみを要因とするものではなく、種々の要因によって生じるものであると考えられるから、被告主張の点も、上記認定判断を左右しない。」

(13) ７１頁５行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「なお、被告は、乙１０１に基づいて相当な実施料額を争っているが、乙１０１は、その記載に照らし、既侵害者に対する申入れ書であることがうかがわれるところ、その内容は、既侵害者に対して差止めを求める前提としての条件提示であるとも考えられるから、そのような特定の条件の下における原告会社提示の実施料率をもって、あたかも絶対の基準であるかのようにいう被告の主張には、にわかには賛成することはできない。」

(14) ７１頁２１行目から７２頁１５行目までを削り、同１６行目冒頭の「(オ)」を「(イ)」と、同２３行目の「請求第５項」を「原判決「第１請求」第５項」と、同２４行目の「被告ら」を「やまと食品及び被告」と、７３頁１行目の「請求第６項」を「原判決「第１請求」第６項」と各改め、同５行目から同２４行目まで及び７４頁４行目から同１７行目までをいずれも削り、同１８行目の「c」を「b」と改める。

(15) ７５頁１２行目から同２５行目までを削り、同２６行目の「(エ)」を「(ウ)」と、７６頁１４行目及び同１８行目の各「主文」をいずれも「原判決主文」と、同２４行目の「被告ら」を「被告及びやまと食品」と、同２６行目の「請求第５項」を「原判決「第１請求」第５項」と、７７頁３行目の「請求第５項」を「上記第５項」と各改める。

２ その他、原審及び当審における当事者提出の各準備書面記載の主張に照らし、原審及び当審で提出、援用された全証拠を改めて精査しても、引用に係る原判

決を含め、当審の認定、判断を左右するほどのものはない。

第4 結論

以上の次第で、原告らの被告に対する請求は、原判決主文（ただし、やまと食品のみに係る部分は除く。）掲記の限度で理由があり、原告らの被告に対するその余の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由がないものというべきところ、これと同旨の原判決は相当であって、被告の本件控訴はいずれも理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

（平成16年3月26日口頭弁論終結）

大阪高等裁判所第8民事部

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 裁判長裁判官 | 竹 | 原 | 俊 | 一 |
| 裁判官 | 小 | 野 | 洋 | 一 |
| 裁判官 | 中 | 村 | | 心 |