

平成一二年(ネ)第四一六三号 動産引渡等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成一〇年(ワ)第三〇三二号)  
平成一二年一〇月一七日口頭弁論終結

判	決	
控	訴	人
右代表者代表取締役		株式会社湘南合成樹脂製作所
右訴訟代理人弁護士	A	
同	福	岡
被控訴人	平	田
右代表者代表取締役		清水工業株式会社
右訴訟代理人弁護士	B	
主	小	此
文	木	清

本件控訴を棄却する。  
当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。  
事実及び理由

## 第一 当事者の求めた裁判

### 一 控訴人

原判決を取り消す。

被控訴人は、別紙製品目録記載のカッター(以下「被控訴人カッター」という。)を製造してはならない。

被控訴人は、その占有に係る被控訴人カッターを廃棄せよ。

被控訴人は、別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を、同目録記載の要領で、日本経済新聞社東京本社発行の日本経済新聞の全国版朝刊に、別紙掲載条件記載の条件で一回掲載せよ。

訴訟費用は、第一審、二審を通じて被控訴人の負担とする。

### 二 被控訴人

主文と同旨

## 第二 当事者の主張

当事者双方の主張は、次のとおり付加するほか、原判決の「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する。

### 一 当審における控訴人の主張の要点

原判決は、「被告カッターの金属板の外周面が事実として前記2にいう切削機能を持つのであれば、例外的に「切削面」に当たるといってよいものと解される。」(一四頁一〇行～一五頁一行)としつつ、被控訴人カッターの金属板について、原審で控訴人が提出した実験結果からは右のような機能を認定することができないと判断した。原判決は、右実験について、「仮に被告の主張するように高速でカッターを回転させたとすれば、管ライニング材が熱溶融を起こしてその結果加工が行われたとも考えられる。」(一九頁九行～末行)などとしており、結局、原判決が右判断をするに至った前提は、管ライニング材が熱溶融を起こしたという疑いがあるということに尽きるものと思われる。しかし、原判決の右疑いに基づく判断は、誤っている。控訴人は、原判決の指摘した疑問を解消すべく、当審において、追加立証する予定である。

### 二 当審における被控訴人の主張の要点

原判決が結論を導いた根拠は、控訴人が当審で主張する点に尽きるものではない。

控訴人が追加立証したところで、被控訴人カッターの金属板の外周面が切削面をなすものの証明が成功することはあり得ない。

## 第三 当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおりである。

### 一 被控訴人カッターの金属板が本件発明の「その外周面が切削面をなす」との構成要件を充足するかについて

1 本件発明にいう「その外周面が切削面をなす」の技術的意味について

(一) 一般的な用語法に従えば、「切削」とは、「切り削ること」を意味するものである。

本件発明の特許請求の範囲の記載に、「切削面を外側にして回転軸方向に配される二枚の円板状サンディングディスクの間に、その外周面が切削面を成す円板状のワイヤーブラシ、ダイヤモンドグレード、金属板、布板又は砥石で構成される支持

板を挟み込み、」との記載があることは、当事者間に争いがない。同記載によれば、本件発明にいう支持板は、「円板状のワイヤーブラシ、ダイヤモンドグレード、金属板、布板又は砥石」で構成されており、その外周面が「切削面」となっているものであることがあきらかであるものの、「切削面」についてのそれ以上の記載はない。

甲第二三号証及び弁論の全趣旨によれば、「ワイヤーブラシ」、「ダイヤモンドグレード」、「砥石」が、いずれも、切削の用に当てるべく予定されたものであることが明らかである。しかし、「金属板」、「布板」については、一般的にいえば、それ自体では、切削の用に当てるべく予定されたものとすることはできないことが明らかである。

(二) 本件明細書の発明の詳細な説明についてみると、発明の一般的な説明として、【産業上の利用分野】欄に、「本発明は、前後左右及び上下方向に切削が可能なたるカッターに関する。」(第一段)、【発明が解決しようとする課題】欄に、「本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とする処は、前後左右及び上下方向に切削が可能であって、所要の切断、孔あけ作業等を容易、且つ、正確に行なうことができるとともに、部品交換も容易で経済的なカッターを提供することにある。」(第九段)、【作用】欄に、「本発明に係るカッターを用いて例えば孔あけ作業を行なう場合、先ず、テーパ型リーマ又はドリルによって被加工物に孔をあければ、その後の上下方向の切削はサンディングディスクの上下面で可能となり、前後左右方向(横方向)の切削は支持板の外周面で行なうことができるため、非円形の孔も容易、且つ、正確にあけることができる。又、本発明に係るカッターは、テーパ型リーマ又はドリルとサンディングディスク及び支持板を組み付けて構成されるため、これらの部品が摩耗等によって寿命に達した場合には、その部品のみを新しいものと交換すれば済み、従来のようにカッター全体を取り替える必要がないため経済的である。」(第一一段～第一二段)との記載があることが認められる。

(三) その他、【従来の技術】欄には、「例えば、管路の補修においては・・・孔あけ作業にホルソー型のカッター101、或いは図14に示すテーパ型のカッター201が用いられていた。」(第二段)、【発明が解決しようとする課題】欄には、「細い棒状のカッター301で管ライニング材117に先ず孔をあけた後、該カッター301を枝管116の内周壁に沿って円形(正確には、楕円形)を描くように移動させる方法が考えられる」(第六段)、「円板状の砥石401を用いて管ライニング材の孔あけ作業を行なうことも考えられる」(第七段)との記載があることが認められる。

右記載によれば、本件発明のようなカッターの分野において、従来から、孔あけその他の加工を行うために、ホルソー型のカッター、テーパ型のカッター、細い棒状のカッター、砥石を使用し、カッターの前方を切削したり、前後左右を切削したりする技術が知られていたことが認められる。

(四) そうすると、本件発明は、テーパ型リーマ又はドリル、サンディングディスク及び支持板を組み合わせ、特許請求の範囲記載の構成を採用することによって、前後左右も上下方向も切削可能であり、所要の切削、孔あけ等の加工作業を容易かつ正確に行なうことができることを主要な特徴の一つとするカッターを提供するというものであることが認められる。

(五) この観点から、本件発明にいう「支持板の外周面」を考察すると、当該外周面は、カッターの上下方向を切削するサンディングディスクの切削面と同様な切削の機能を有し、このことによって、カッターが前後左右に移動したとき、これに接触する被加工物を容易にかつ正確に切削するという作用効果を奏するものであることになるといふべきである。そして、このことは、支持板がワイヤーブラシ、ダイヤモンドグレード、砥石である場合のみならず、支持板が「金属板」、「布板」で構成されている場合も同様でなければならないはずのものである。

しかし、発明の一般的な説明においては、支持板が「金属板」や「布板」で構成されている場合に、その外周面を切削にふさわしいものとするために、具体的にどのような措置がとられているかについては、格別の説明がない(甲第一号証)。

そこで、実施例をみると、実施例の説明には、「本発明に係るカッター1は、基本的には、切削面を外側にして回転軸方向(図1及び図3の上下方向)に配される上下2枚の円板状サンディングディスク2、3の間に、その外周面が切削面を成す円板状の支持板4を挟み込み、上側のサンディングディスク2の中心部に突出するようにテーパ型リーマ5を取り付け、該テーパ型リーマ5と前記サンディングディスク2、3及び支持板4を回転軸方向に着脱可能に組み付けて構成されている。と

ころで、上記サンディングディスク2、3は、紙や布から成る円板2a、3aの外表面にそれぞれ研磨剤2b、3bを耐熱樹脂で接着して構成され、前記支持板4は砥石、金属板、布板等で構成されている。尚、支持板4が金属板や布板で構成される場合には、その外周面に研磨剤が接着される。」（第一五段～第一六段）との記載があり、その他には、支持板の外周面について説明する記載は存在しない（甲第一号証）。

右記載によれば、実施例では、「金属板」、「布板」の場合には、「ワイヤーブラシ」、「ダイヤモンドグレード」、「砥石」の場合のように、それ自体で、切削の用に当てるべく予定されたものでないことに鑑み、これをそのようなものとするための手段の一例として、外周面に研磨剤を接着させるという措置を示しているといえることができる。

右のようにみても、右の「尚、支持板4が金属板や布板で構成される場合には、その外周面に研磨剤が接着される。」との記載は、実施例に関するものとして記載されてはいるものの、これが本件明細書における「金属板」及び「布板」の支持板についての唯一の外周面の形状の説明であるとの事実、前述した本件発明の一般的な説明をあわせて考えれば、本件発明そのものの説明の一部ともなっている。本件発明における支持板の外周面は、それが「金属板」、「布板」の場合にあっては、単に「金属板」や「布板」であるだけでは足りず、これを、例えば研磨剤を接着するという措置を施すことなどにより、ワイヤーブラシ、ダイヤモンドグレード、砥石と同様の、切削の用に当てるべく予定されたものとする必要があることを明らかにしているものといえるべきである。

## 2 被控訴人カッターの金属板について

被控訴人カッターが、「回転軸方向に配される二枚の円板状サンディングディスクの間に、厚さ二・八mm程度の円板状の金属板で構成される支持板を挟み込む」という構造のものであることは、控訴人自らが認めることである。

被控訴人カッターの支持板は、「厚さ二・八mm程度の円板状の金属板」であり、これを切削の用に当てるべく予定されたものにするために何らかの措置がとられていることは、本件全証拠によっても認めることができない。

そうすると、被控訴人カッターの支持板が、本件発明にいう「外周面が切削面をなす」という構成要件を充足していないことは、明らかといえるべきである。

3 控訴人は、原審において、金属板の目的及び機能に関しては、実際に切削機能を有しているか否かが重要であり、仮に被控訴人カッターがサンディングディスクの破損を防止するための補強材として金属板を挟み込んだとしても、本件特許発明の構成要件に含まれるとし、また、外周面が平滑な円形金属板であっても被加工物が硬化樹脂製のライニング材である場合には、円形金属板の平滑な外周面は切削面を構成することを実験によって実証した、すなわち、被控訴人カッターと同様のカッター（支持板として外周面が平滑である円形金属板を用いたもの）を製造し、これをモータ軸に取り付けて所定の速度で回転駆動して管ライニング材を実際に切削したところ、十分な切削能力を有することが明らかになっている旨主張する。

しかしながら、同一の構成（切削面）からは常に同一の機能（実際の切削機能）が生まれるとしても、同一の機能を生むものの構成が常に同一とは限らないことは、自明である。控訴人らの右主張は、同一の目的・機能が得られるものはすべて同一構成要件に含まれるとの前提に立たない限り、成立し得ないものであり、主張自体失当といえるべきである。

控訴人のその余の主張も、前述したところに照らし、採用できないことが明らかである。

4 仮に、何らかの理由により、「その外周面が切削面をなす」につき原判決のような解釈を採用したとしても、被控訴人カッターはその要件を充足しない。その理由は、原判決の「第三 争点に対する判断」の二のとおりであるから、これを引用する。

5 以上検討したところによれば、被控訴人カッターは、その余の点について検討するまでもなく、本件発明の技術的範囲に属さないことが明らかである。

二 そうすると、控訴人の請求は、理由がないから、これを棄却すべきであり、原判決は結論において相当であって、本件控訴は理由がない。よって、本件控訴を棄却することとし、当審における訴訟費用の負担について、民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第六民事部

裁判長裁判官	山	下	和	明
裁判官	宍	戸		充
裁判官	阿	部	正	幸

別紙製品目録

別紙謝罪広告目録及び別紙掲載条件 省略