

平成10年(ワ)第7191号 損害賠償請求事件  
口頭弁論終結日 平成13年1月16日

判

決

原告  
代表者代表取締役  
訴訟代理人弁護士  
同補佐人弁理士  
同同被  
代表者代表取締役  
訴訟代理人弁護士

被告  
主  
文

株式会社サクラクレパス  
【A】 林 隆 一司  
村松 本 枝 英 二  
三 井 泰 光  
館 藤 井 株式会社 淳  
ペ ン テ 株 公 司  
【B】 城 春 実  
古

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

### 事実及び理由

#### 第1 請求

被告は、原告に対し、金16億円及びこれに対する平成10年1月26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

(争いのない事実)

1 原告は次の実用新案権（以下「本件権利」といい、実用新案登録請求の範囲記載の考案を「本件考案」という。）を有していた。

- (1) 実用新案登録第1973840号
- (2) 考案の名称 筆記具のインキ筒
- (3) 出願日 昭和58年1月25日（実願昭58-10576号）
- (4) 公告日 平成3年11月26日（実公平3-53902号）
- (5) 登録日 平成5年7月14日
- (6) 存続期間満了日 平成10年1月25日
- (7) 実用新案登録請求の範囲

材質がポリエチレン又はポリプロピレンよりなる透明又は半透明のインキ筒であって、インキが水性インキであり、且つ、該水性インキの末端側に該水性インキと相溶しない逆流防止剤よりなる筆記具のインキ筒に於いて、該水性インキと該逆流防止剤の接触面の中心部で、該水性インキが該逆流防止剤へ突入状に接触させるために、該インキ筒に対する該水性インキの濡れの方が該インキ筒に対する該逆流防止剤の濡れよりも濡れ難くなるよう、該逆流防止剤がポリブテンよりなり、該インキ筒に対する該水性インキの濡れがポリブテンの該インキ筒に対する濡れよりも小さい水性インキよりなることを特徴とする筆記具のインキ筒。（実用新案公報（甲2）の実用新案登録請求の範囲に「ポリブテン」とあるのは「ポリブテン」の誤記と認める。）

2 本件考案は、次のとおり分説するのが相当である。

イ 材質がポリエチレン又はポリプロピレンよりなる透明又は半透明のインキ筒であって、インキが水性インキであり、且つ、該水性インキの末端側に該水性インキと相溶しない逆流防止剤よりなる筆記具のインキ筒に於いて、

ロ① 該水性インキと該逆流防止剤の接触面の中心部で、該水性インキが該逆流防止剤へ突入状に接触させるために、

② 該インキ筒に対する該水性インキの濡れの方が該インキ筒に対する該逆流防止剤の濡れよりも濡れ難くなるよう、該逆流防止剤がポリブテンよりなり、該インキ筒に対する該水性インキの濡れがポリブテンの該インキ筒に対する濡れよりも小さい水性インキよりなる

ハ ことを特徴とする筆記具のインキ筒。

3 被告は、遅くとも平成5年9月1日より、「ハイブリッド」という商品名の水性ボールペン（全10色。以下「イ号物件」という。）を、製造し、販売している。

イ号物件は、本件考案の構成要件イを充足する。

#### 4 原告の請求

原告は、被告が上記3の行為によって本件権利を侵害したとして、被告に対

し、損害賠償を請求している。

(争点)

1 イ号物件は、本件考案の構成要件ロ①を充足するか。

イ号物件では、水性インキと逆流防止剤の接触面の中心部で、水性インキが逆流防止剤へ突入状に接触しているか。

2 イ号物件は、本件考案の構成要件ロ②を充足するか。

(1) イ号物件の逆流防止剤は、ポリブテンよりなっているか。

(2) イ号物件の水性インキは、インキ筒に対する水性インキの濡れがポリブテンのインキ筒に対する濡れよりも小さい水性インキよりなっているか。

3 原告の損害額。

第3 争点に関する当事者の主張

1 争点1(構成要件ロ①充足性)について

【原告の主張】

イ号物件のインキ筒では、水性インキと逆流防止剤の接触面の中心部で、水性インキが逆流防止剤へ突入状に接触している。

【被告の主張】

イ号物件の逆流防止剤は、その成分として粘度の高いゲル化したポリブテンを使用しているため、水性インキと逆流防止剤との接触面がインキ筒に接する位置(接触面の周辺部)において、逆流防止剤が水性インキの下側(インキ筒側)に潜り込んだ状態、換言すれば、接触面の中心部で水性インキが逆流防止剤に突入している状態は生じない。

2 争点2(1)(構成要件ロ②<ポリブテン>)について

【原告の主張】

(1) 原告は、平成11年12月16日、本件実用新案登録出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)中の「ポリブテン(これをゲル化してもよい)」との記載を、単に「ポリブテン」とする旨の訂正審判請求(平成11年審判第39106号)をしたところ(以下「本件訂正請求」という。)、この請求を認める訂正審決がされた(以下「本件訂正審決」という。)。したがって、本件考案の「ポリブテン」は「ゲル化したポリブテン」を除いたポリブテンとなった。

しかし、本件訂正請求は、要旨変更を回避するために、ポリブテンについて当初明細書に記載のなかった「(これをゲル化してもよい)」という括弧書きを追加した補正後の明細書から上記追加記載を削除する訂正であり、当初明細書の記載に戻しただけであるから、本件考案の技術的範囲は出願当初の技術的範囲からいささかも減縮されるものではない。すなわち、ポリブテンにゲル化剤を添加した構成に対し、本件考案を利用するものであるとの主張も許されないような技術的範囲に減縮されるものではない。

(2) イ号物件の逆流防止剤は「ゲル化剤を添加したポリブテン」であるところ、イ号物件の逆流防止剤にゲル化剤を添加しないポリブテンを使用した場合は、水性インキと該逆流防止剤の接触面の中心部で、該水性インキが該逆流防止剤へ突入状に接触している。すなわち、イ号物件の逆流防止剤にゲル化剤を添加しないポリブテンを使用した場合の構成は、本件考案の構成要件をすべて充足し、その作用効果も前記の本件考案の作用効果と同じである。そして、逆流防止剤にゲル化剤を添加したポリブテンを使用したイ号物件も、ゲル化剤の添加によりゲル化はしているが、適度の流動性を保持しており、本件考案の作用効果をそっくりそのまま奏しているのである。

以上のとおり、イ号物件は、本件考案の構成及び作用効果をそのまま含み、本件考案の「ポリブテン」に「ゲル化剤を添加した」という新たな技術的事項を付加したものである。付加された「ゲル化剤を添加した」は、本件考案の「ポリブテン」なる文言には含まれない。しかし、イ号物件は本件考案をそっくりそのまま含むから、イ号物件を実施すると本件考案を実施することになる。したがって、イ号物件は本件考案を利用するものであり、その技術的範囲に属する。

【被告の主張】

(1) 本件権利については、訴外ゼブラ株式会社からされた無効審判請求事件の審決に対する審決取消訴訟において、東京高等裁判所は、平成10年9月10日、本件考案の出願手続中にされた本件明細書の補正のうち逆流防止剤としてのポリブテンに関する記載を「ポリブテン」から「ポリブテン(これをゲル化してもよい)」とした補正は要旨変更にあたると判断し、無効審判請求を退けた審決を取り消したところ、原告は、本件明細書の「ポリブテン(これをゲル化してもよい)」

との記載を「ポリブテン」と訂正すること等を内容とする本件訂正請求を行い、特許庁は、平成12年2月28日、この訂正を認める審決をした。以上の経過にかんがみれば、本件考案の構成要件ロ②の「ポリブテン」が「ゲル化したポリブテン」を含まないことは明白である。

イ号物件は、逆流防止剤の成分として「ゲル化したポリブテン」を用いているものであるから、本件考案の構成要件ロ②を充足しない。

(2) 原告は、イ号物件は、本件考案を利用するものであると主張するが、イ号物件は本件考案の構成をそのまま含むものではない。

すなわち、本件考案の実用新案登録請求の範囲に記載の「逆流防止剤がポリブテンよりなり」における「ポリブテン」は、原告が主張するように、「ゲル化したポリブテン」を除いたものである。つまり、本件考案の「ポリブテン」は、「ゲル化していないポリブテン」である。そして、「ゲル化したポリブテン」と「ゲル化していないポリブテン」とは、相排斥する関係にあり、両者に重なり合う部分はない。

(3) また、本件考案の実用新案登録請求の範囲は、「逆流防止剤がポリブテンを含み」ではなく、「逆流防止剤がポリブテンよりなり」という記載であるから、逆流防止剤が実質的にポリブテンのみからなること、すなわち、ポリブテン以外の物質を実質的に含まないことを含意している。

そして、少なくとも、「逆流防止剤がポリブテンよりなり」という構成要件は、ポリブテン自体の物性が変化するような成分を逆流防止剤に含ませることを全く予定していないところ、イ号物件のゲル化したポリブテンは、以下に述べるように、ポリブテンの物性が変化してしまっている。

ア 性質の違い

イ号物件の「ゲル化したポリブテン」は、ポリブテン単体（液状）に「AEROSIL」及びデキストリンパルミチン酸エステルを加えてゲル化（やや大雑把な言い方をすれば、網の目構造の中に液体が取り込まれて全体として流動性を失った（流動性が低下した）状態がゲルだと考えればよい。）させたもので、ポリブテン単体の場合に、その1滴をプレート上に滴下すると、ポリブテン自体の流動性が高く、流動を妨げるものがないので、濡れ拡がってしまうのに対し、ゲル化したポリブテンの場合には、その1滴をプレート上に滴下すると、ゲル化剤に保持された状態で一体的に挙動し、形状を保とうとする。

このようなポリブテン単体と「ゲル化したポリブテン」の流動特性の違いを検証したのが、乙5の実験である。

また、単体のポリブテンは剪断速度による見かけ粘度の変化が見られないのに対して、イ号物件の逆流防止剤に使用されているゲル化剤を添加したポリブテンは、剪断速度によってみかけ粘度が変化する（揺変性・チキソトロピー性）というゲルによく見られる特徴を有する。

イ 逆流防止剤としての作用効果の違い

逆流防止剤と水性インキの接触面の状態は、逆流防止剤がポリブテン（単体）である場合には、ポリブテンのインキ筒に対する濡れと水性インキのインキ筒に対する濡れの関係を素直に反映したものになると考えられるのに対し、ゲル化したポリブテンの場合には、接触面の状態はポリブテンとインキの濡れの大小関係だけでは決まらず、ゲル化していることによる流動特性によって大きく影響を受け、ポリブテン単体の場合と同じにはならない。

また、両者は、インキ筒への付着性、インキが移動したときの追従性、衝撃が加わったとき（例えばボールペンを落とした場合）の逆流防止剤の挙動といった点も異なるものとなる。

(4) 以上のとおり、イ号物件は、本件考案の「ポリブテン」を具えたものということができず、その作用効果も本件考案とは全く異なる。

したがって、イ号物件の中に本件考案が一体性を失うことなく存在しているということはできず、原告の利用の主張は成り立たない。

3 争点2(2)（構成要件ロ②<濡れ>）について

【原告の主張】

イ号物件の水性インキは、インキ筒に対する水性インキの濡れがポリブテンのインキ筒に対する濡れよりも小さい水性インキよりなっている。

【被告の主張】

イ号物件では、インキ筒に対し水性インキの方が逆流防止剤よりも濡れ難くなっているわけではなく、イ号物件の水性インキは、インキ筒に対する水性インキ

の濡れが逆流防止剤のインキ筒に対する濡れよりも小さい水性インキよりなっていない。

4 争点3（原告の損害額）について

【原告の主張】

被告は、平成7年1月14日から平成10年1月25日までの間に、イ号物件を製造、販売して、合計54億円の売り上げを得（単価50円、1億800万本）、少なくとも16億円の利益を得ている。

【被告の主張】

争う。

第4 争点に対する判断

1 争点2(1)（ポリブテン）について

(1) イ号物件の逆流防止剤が、ゲル化剤の添加によりゲル化したポリブテンであることは、当事者間に争いがない。

(2) 本件考案の「逆流防止剤がポリブテンよりなり」の「ポリブテン」は、本件訂正審決により、「ゲル化したポリブテン」を除いたポリブテンとなったことは、原告において自認するところである。そうすると、逆流防止剤として「ゲル化したポリブテン」を用いているイ号物件は、本件考案の構成要件ロ②を充足しないものといわざるを得ない。

(3) 原告は、イ号物件の逆流防止剤にゲル化剤を添加しないポリブテンを使用した場合の構成は、本件考案の構成要件をすべて充足し、逆流防止剤にゲル化剤を添加したポリブテンを使用したイ号物件も、本件考案の作用効果をそっくりそのまま奏しているから、イ号物件は本件考案を利用するものであり、その技術的範囲に属すると主張する。

いわゆる利用関係が成立するためには、対象物件が、当該考案（発明）の實用新案登録請求の範囲（特許請求の範囲）に記載された構成をすべて含み、更に別の技術的要素を付加した構成を具備しているものであることを要するところ、原告は、本件考案の構成である「ポリブテン」に「ゲル化したポリブテン」は含まれないと自認しているのであるから、ゲル化剤によってゲル化したポリブテンをその構成に持つイ号物件は本件考案の構成のすべてを具備するものでないことを自認しているのに等しく、もはや利用関係が成立する余地はないというべきである。

イ号物件について利用関係の存在を根拠として本件考案の技術的範囲に属すると主張することが許されないことは、本件考案の出願経過から見ても明らかである。すなわち、証拠（甲22、乙2）と弁論の全趣旨によれば、出願当初の本件明細書の考案の詳細な説明中には、逆流防止剤として単に「ポリブテン」と記載されていたところ、平成3年7月23日付手続補正書により、「ポリブテン（これをゲル化してもよい）」と補正されたこと、ゼブラ株式会社が行った本件考案の實用新案登録についての無効審判請求事件（平成7年審判第17314号）でこの補正が要旨変更にあたると主張され、その審決取消訴訟（平成8年（行ケ）第208号）において東京高等裁判所は、平成10年9月10日、この補正は要旨変更にあたると判断して、無効審判請求が成り立たないとした審決を取り消す判決を言い渡したこと、原告は、同判決後、本件明細書中の「ポリブテン（これをゲル化してもよい）」を「ポリブテン」と訂正することを目的とした訂正審判請求（平成11年審判第39106号、本件訂正請求）を行ったこと、特許庁は、平成12年2月28日、本件訂正請求は實用新案登録請求の範囲の「ポリブテン」からゲル化したポリブテンを除くものであり、實用新案登録請求の範囲の減縮を目的として行われたものであるとして本件訂正請求を認める審決（本件訂正審決）をしたことが認められる。そうすると、本件訂正請求及び同請求を認めた本件訂正審決によって、本件考案の「逆流防止剤がポリブテンよりなり」という構成から、逆流防止剤がゲル化したポリブテンよりなるものは、特に除かれたものというべきである。

また、原告は、本件訂正請求を行うことにより、本件考案の技術的範囲から、逆流防止剤がゲル化したポリブテンを意識的に除外したというべきであるから、そのような態度を表明した原告が、本訴において、逆流防止剤がゲル化剤によってゲル化したポリブテンよりなるイ号物件について、利用関係を根拠として本件考案の技術的範囲に属すると主張することは、禁反言の法理に反し、許されないというべきである。

(4) さらに、逆流防止剤がゲル化剤によってゲル化したポリブテンよりなるイ号物件は、以下に述べるとおり、実質的に見ても本件考案を利用したものということとはできず、本件考案の技術的範囲に含まれるとはいえないと解される。

すなわち、証拠（乙 1、7）によれば、イ号物件の逆流防止剤は、ポリブテンに日本アエロジル株式会社製の「AEROSIL」及びデキストリンパルミチン酸エステルというゲル化剤が添加されたものであり、その結果、ポリブテンは、ゲル化剤によって形成される 3 次元網の目構造の中に取り込まれているものと認められる。

そうすると、イ号物件の逆流防止剤のポリブテンは、ゲル化剤によってゲル化されているものの、ゲル化剤の 3 次元網の目構造の中において、なお、ポリブテンのまま存在しているのであるから、本件考案の「逆流防止剤がポリブテンよりなり」という構成を具備していると見る余地がないではない。

ところで、本件明細書の記載（甲 2 の 1 欄 2 1 行～2 欄 7 行）からすれば、逆流防止剤は、インキがインキ筒を逆流したりインキ筒より飛散してしまうことを防止するためのものであるから、そのために逆流防止剤の粘度は高い方が望ましいといえることができる。他方、本件考案が、筆記具のインキ筒であることからすれば、逆流防止剤は、筆記によるインキの流出に応じて、インキに追従することが、その性質上当然要求されているといえることができるが、逆流防止剤の粘度が高すぎると、その要求に応えることができなくなってしまう。

以上のとおり逆流防止剤には、相反する 2 つの性質が要求されることとなるが、証拠（甲 2）によれば、本件明細書には実施例として 3,000 c s t

（センチス）という特定の粘度のポリブテンが逆流防止剤として選択されていることが認められるから、本件考案の「ポリブテン」は、適度な粘度のものを選択することによって、インキの逆流・飛散防止とインキに対する追従性という要求に応えていると認められる。

他方、証拠（乙 3、7）によれば、ゲル化剤によってゲル化したポリブテンは、通常は高い粘度を示しつつも、単体のポリブテンには見られないチキソトロピー性（揺変性）が備わり、剪断速度の増加に伴って見かけ粘度が低下することが認められる。したがって、ゲル化剤によってゲル化したポリブテンは、通常は高い粘度を示しつつも、筆記によるインキの流出に応じて、逆流防止剤の剪断速度が増加して、その見かけ粘度が低下し、インキに追従するものと認められる。

そうすると、ゲル化剤によってゲル化したポリブテンが逆流防止剤として用いられる場合には、単体のポリブテンにはない物性（チキソトロピー性）によって、インキの逆流・飛散防止とインキに対する追従性という 2 つの相反する要求に応えていることが認められる。

したがって、逆流防止剤として用いられるという観点から見た場合、ゲル化剤によってゲル化したポリブテンを「ゲル化剤の添加（又はゲル化剤の網の目形状）」と「ポリブテン」とに分け、「ゲル化剤の添加（又はゲル化剤の網の目形状）」を単なる付加的構成と見るのは相当でなく、単体のポリブテンとゲル化剤によってゲル化したポリブテンとは、異なる物質というべきである。よって、逆流防止剤がゲル化剤によってゲル化したポリブテンよりなるイ号物件は、本件考案の「逆流防止剤がポリブテンよりなり」という構成を具備しないというべきである。

2 よって、その余の争点について検討するまでもなく、原告の請求は理由がないから、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第 2 1 民事部

裁判長裁判官 小 松 一 雄

裁判官 高 松 宏 之

裁判官 安 永 武 央