

平成一〇年（ワ）第一〇五四五号 特許権侵害差止等請求事件  
判 決

原 告	旭化成工業株式会社
右代表者代表取締役	【A】
右訴訟代理人弁護士	花岡 巖
同	木崎 孝
被 告	日本ジーイープラスチック株式会社
右代表者代表取締役	【B】
右訴訟代理人弁護士	近藤 恵嗣
右訴訟復代理人弁護士	柳 誠一郎
右補佐人弁理士	【C】
同	【D】
同	【E】

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。  
事実及び理由

第一 原告の請求

一 被告は、別紙「目録」記載の方法でジフェニルカーボネートを製造し、このジフェニルカーボネートを使用してポリカーボネートを製造し、販売してはならない。

二 被告は、その占有に係る前項記載のジフェニルカーボネート及びポリカーボネートを廃棄せよ。

三 被告は、原告に対し、金一七億六四五七万七五〇〇円及びこれに対する平成一〇年五月二七日（訴状送達の日翌日）から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二 事案の概要

本件は、原告が被告に対し、芳香族カーボネート類の連続的製造法の特許権及びジアリールカーボネートの連続的製造方法の特許権の各侵害を理由として、ジフェニルカーボネート及びこれを使用したポリカーボネートの製造等の差止め及び廃棄並びに出願公告日以降の損害賠償（平成六年法律第一一六号による改正前の特許法五二条参照）を求めている事案である。

一 争いのない事実

1 原告は、左記（一）及び（二）の特許権（以下、これらをそれぞれ「本件第一特許権」、「本件第二特許権」といい、合わせて「本件各特許権」と総称する。）を有している。

	記
（一） 特許番号	第二一三三二六五号
発明の名称	芳香族カーボネート類の連続的製造法
出願日	平成二年一月二七日
優先権主張日	平成元年一月二八日
優先権主張国	日本国
出願公告日	平成七年一〇月四日
登録日	平成九年十一月一四日
（二） 特許番号	第二一三三二六四号
発明の名称	ジアリールカーボネートの連続的製造方法
出願日	平成二年一月二七日
優先権主張日	平成元年一月二八日
優先権主張国	日本国
出願公告日	平成七年一〇月四日
登録日	平成九年十一月一四日

2（一） 本件第一特許権に係る明細書の特許請求の範囲第一項の記載は、次のとおりである（以下、この発明を「本件第一発明」という。）。

「触媒の存在下にジアリールカーボネートと芳香族ヒドロキシ化合物とを反応させて、アルキルアリアルカーボネート、ジアリールカーボネート又はこれらの混合物から成る芳香族カーボネート類を製造するに当たり、原料化合物である該ジアリールカーボネート及び該芳香族ヒドロキシ化合物を、連続多段蒸留塔内に連続的に供給し、該蒸留塔内で該触媒と該原料化合物を接触させることによって反応させな

がら、副生する脂肪族アルコールを蒸留によってガス状で連続的に抜き出し、生成した該芳香族カーボネート類を塔下部より液状で連続的に抜き出すことを特徴とする芳香族カーボネート類の連続的製造法。」

(二) 本件第一発明は、気液界面積が大きい多段蒸留塔を用い、この中に原料化合物を連続的に入れて触媒存在下で反応させると同時に、副生したアルコール類を連続的に蒸留して抜き出すことによって、芳香族カーボネート類を高い反応速度かつ高選択率で連続的に製造することを可能にしたものである。

3 (一) 本件第二特許権に係る明細書の特許請求の範囲第一項の記載は、次のとおりである(以下、この発明を「本件第二発明」といい、本件第一発明と合わせて「本件各発明」と総称する。 )。

「触媒の存在下に、アルキルアリアルカーボネートからジアリアルカーボネートとジアルキルカーボネートを製造するに当り、該アルキルアリアルカーボネートを連続多段蒸留塔内に連続的に供給し、連続多段蒸留塔内で触媒と接触させることによって反応させながら、副生するジアルキルカーボネートを蒸留によってガス状で連続的に抜き出し、生成したジアリアルカーボネートを塔下部より液状で連続的に抜き出すことを特徴とするジアリアルカーボネートの連続的製造方法。」

(二) 本件第二発明は、気液界面積が大きい多段蒸留塔を用い、この中に原料化合物を連続的に入れて触媒存在下で反応させると同時に、副生したアルコール類を連続的に蒸留して抜き出すことによって、ジアリアルカーボネートを高い反応速度かつ高選択率で連続的に製造することを可能にしたものである。

4 (一) 被告は、平成五年四月ころから、ジフェニルカーボネート(以下「DPC」という。 )を製造し、そのDPCを使用してポリカーボネート(以下「PC」という。 )を製造し、これを販売している。

(二) 被告によるDPCの製造方法(以下「被告方法」という。 )は、少なくとも別紙「目録」4の「触媒も追加供給して」の部分以外は、同目録記載のとおりである(被告は、右「触媒も追加供給して」の部分について否認する。また、同目録1及び4の「棚段塔式蒸留塔」については、「連続多段蒸留塔」であるという限度でこれを認める。 )。

5 被告方法は、本件各発明の技術的範囲に属する(仮に被告方法が別紙「目録」記載のとおりでなく、被告主張のような内容であったとしても、それが本件各発明の技術的範囲に属することは、争いがない。 )。

6 エニケム・シンセシス・エス・ピー・エー(イタリア法人。以下「エニケム」という。 )は、遅くとも昭和六〇年(一九八五年)末ころまでに、原告による本件各発明の内容を知ることなく、左記の発明(以下「先発明」という。 )を完成した。(エニケムが遅くとも同年末ころまでに先発明を完成したことは、乙第一号証及び弁論の全趣旨によって認められ、その余の事実は争いがない。 )

#### 記

触媒の存在下にジメチルカーボネート(以下「DMC」という。 )とフェノールを反応させるエステル交換反応によってメチルフェニルカーボネート、メタノール、DPCを得る場合、及び触媒の存在下に二分子のメチルフェニルカーボネートを反応させるエステル交換反応によってDPCとDMCを得る場合において、右の各エステル交換反応(以下「本件エステル交換反応」という。 )において生成反応物を連続的に除去する方法として、原材料化合物を連続多段蒸留塔内に連続的に供給し、該蒸留塔内で触媒と該原料化合物を接触させることによって反応させながら、生成する化合物のうち、相対的に揮発性が高い化合物を蒸留によってガス状で連続的に抜き出し、相対的に揮発性の乏しい化合物を塔下部より液状で連続的に抜き出す方法(反応蒸留を適用する方法)を選択すること。

7 先発明の内容は、エニケム作成のプロセス説明書(乙第一号証)及び技術資料(乙第二号証)に記載されており、被告方法は、右プロセス説明書及び技術資料に記載された先発明の技術的範囲に含まれる。

また、右プロセス説明書及び技術資料には、本件各発明の技術的範囲に属する技術が記載されており、先発明は、本件各発明の技術的範囲に属する。

#### 二 争点

1 先使用の抗弁の成否(被告が被告方法について特許法七九条所定の先使用による通常実施権を有するかどうか。 )

2 自由技術の抗弁の成否(被告方法の実施が、本件各発明の優先権主張日である平成元年一二月二八日より前に日本国内で公然知られていた技術の実施にすぎず、本件各特許権を侵害する行為に該当しないかどうか。 )

### 3 原告の損害額

### 三 争点に関する当事者の主張

#### 1 争点1（先使用の抗弁の成否）について

（被告の主張）

（一） 特許法七九条は、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をし又はこの者から知得して、特許出願（優先権主張のある場合には優先権主張の基礎たる特許出願一同法四一条二項参照）の際、現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者につき、先使用による通常実施権を有する旨を規定するが、同条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である（最高裁昭和六一年（オ）第四五四号同年一〇月三日第二小法廷判決・民集四〇巻六号一〇六八頁参照）。

（二） エニケムは、遅くとも昭和六〇年（一九八五年）末ころまでに、DPCの製造方法に関し、原告による本件各発明の内容を知ることなく、先発明を完成した。

昭和六二年（一九八七年）一〇月ころ、三井石油化学工業株式会社（以下「三井石油化学」という。）は、エニケムとDMC誘導品について技術提携関係にあり、エニケムが先発明を含むDMCを原料化合物の一つとしてDPCを製造する技術を有していることを知って、その製造技術についての技術情報の提供を受けることになり、同月一四日、先発明の内容が記載されたエニケム作成の技術資料を受領した。

同じころ、三井石油化学は、米国人であるゼネラル・エレクトリック・カンパニー（以下「GE」という。）とも技術提携関係にあり、三井石油化学とGEの合併会社であるジェムケミカル株式会社（以下「ジェムケミカル」という。）においてPCの製造方法の共同研究を行っていたことから、エニケム、三井石油化学及びGEの三社は、昭和六三年（一九八八年）一〇月六日、PCの原料であるDPCの製造方法について意見交換のための会議を持った。そして、GEは、エニケムの右DPC製造技術を更に検討することとなり、同年十一月一五日、エニケムと「秘密保持契約」を締結し、エニケムから詳細な技術情報を入手することとなった。

平成元年（一九八九年）一月、ジェムケミカルと別のGE関連会社との合併により、被告が発足した。被告の事業についての最終的な決定権はGEにあり、三井石油化学は、GEに対して助言・提案を行う立場にあった。

GE、エニケム及び三井石油化学の三社は、同年六月二六日、GEがエニケムからそのDPCの製造方法についてのライセンスを取得し、被告が千葉工場においてそれを実施するという内容で基本的に合意し、その合意事項を確認する覚書を作成し、右覚書は同年七月一二日に発効した。

被告は、同年六月二九日、千葉工場に建設する予定のPCプラント（以下「本件プラント」という。）の基本設計、建設費用の見積りを行うための契約（以下「本件初期エンジニアリング契約」という。）を三井造船株式会社（以下「三井造船」という。）と締結し、その後、右契約に基づき、三井造船に対し、同年十一月三〇日までのエンジニアリング作業費用として合計一億一〇〇〇万円（消費税別）を支払った。また、同年七月一日付けで、三井石油化学からプラント建設の専門家である【F】が被告に派遣された。さらに、被告は、同年七月六日、エニケムとの間で「秘密保持契約」を締結した。

GEは、同年九月二七日、エニケムとの間で、エニケムが本件プラントの建設に必要な技術文書と基本技術設計、イタリアにおいてエニケムの建設した工場で使用されている技術をそれぞれ提供することなどを内容とする「技術援助及び実施許諾契約」を締結し、その対価として、エニケムに対し三〇〇万ドルを支払った。

被告とGEは、エニケムの詳細な技術情報を本件プラントの設計、建設及び操業に利用するため、GEとエニケムとの間の契約の「拡張契約」（GEがエニケムとの契約に基づいてGEに付与された権利及びライセンスの利益を日本におけるDMC/DPCプラントの建設及び操業等のために被告に拡張すること、その対価として、被告がGEに対しGEからエニケムに対して支払われたのと同額の三〇〇万ドルを同年一二月三十一日までに支払うことなどを内容とするもの）を締結することを決め、同年一〇月二七日、外為法上の届出を行い、同年一二月一日、右拡張契約

を締結し、同月二七日、GEに対し、右拡張契約に基づいて三〇〇万ドル（実際には源泉徴収税額三〇万ドルを控除した二七〇万ドル）を支払った。

（三） 以上の事実関係によれば、被告は、遅くともGEと右拡張契約を締結した段階で、即時実施の意図を有しており、右契約締結に続く三〇〇万ドルの送金等と合わせて、その意図は客観的に認識される態様、程度において表明されたものというべきである。したがって、被告は、本件各発明の優先権主張日である平成元年一月二二日よりも前に、既に先発明を即時実施する意図を有し、右意図が客観的に表明されていたものといえるから、被告は、特許法七九条にいう「事業の準備」をしている者に該当し、被告方法について先使用による通常実施権を有する。

（四） 原告は、被告の取締役会の決議の必要性を強調するが、即時実施の意図は、実質的な意味でプロジェクトのゴーサインが出たときに成立するといふべきであり、本件プラントの建設は、平成元年（一九八九年）六月二六日、GE、エニケム及び三井石油化学の三社間の合意の時点で決定されたものであって、被告の取締役会の承認決議は、本件プラントの建設が決定された後の、建設請負契約の条件に関するものにすぎない。

また、本件初期エンジニアリング契約についても、前記三社間の合意の直後に締結されたもので、本件プラントの建設を前提とする契約であって、その対価として支払われた一億一〇〇〇万円も、建設費の一部としての性格を有するものである。

（原告の反論）

（一） 平成元年一月二二日当時、被告が事業の即時実施の意図を有していたとはいえないし、即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていたともいえないから、特許法七九条の「事業の準備」があったとは認められない。

（二） 技術を導入して大規模プラントを建設し、その後所定の物の製造・販売の事業を実施する場合、技術的、経済的側面等から十分な検討を加えた後に、初めて企業としての意思決定（正式機関による決定）が正式になされるものであり、「即時実施の意図」を有しているというためには、このような企業の意思決定が正式にされていることが必要であるといふべきであって、本件においては、少なくとも、被告の取締役会が三井造船の工場建設概算見積りの結果を検討した上、三井造船との間でエニケムの技術を実施するための工場建設を建設する本契約を締結することを決議することが必要である。

また、この意思が客観的に認識される態様、程度において表明されているというためには、旧特許法の「事業設備ヲ有スル者」という用語が改正された経緯に照らし、事業設備を有するに相当する状態（例えば、工場の建設、工場・敷地・機械の購入、原材料の購入等）が必要であるといふべきであって、本件においては、被告と三井造船との間で工場建設に係る本契約を現に締結することが必要であるといふべきである。

しかるに、被告が先発明を実施するための本件プラント建設を正式に決定したのは、平成三年（一九九一年）七月であり、三井造船と工場建設に係る本契約を締結したのも、そのころである。

すなわち、被告は、平成元年（一九八九年）六月二九日、本件初期エンジニアリング契約を三井造船と締結したが、これは建設するプラントのアウトライン（機械設備の使用・配置の概略）を決めて、その概算見積りを行うものにすぎず、本件プラントの設計・建設のための本契約は、別に改めて締結されることになっており、それには概算見積りの結果が妥当なものであり、かつ、これを取締役会が承認することが必要であった。三井造船は、被告がエニケムから徐々に入手していた技術情報に基づいて基本設計及び建設見積りを行い、平成元年（一九八九年）一月一日付けで見積書を提出し、被告のプレコンストラクションチーム（プラント建設チーム）は、この見積書に基づいて被告のトップに対し予算承認を申請したが、高額であることを理由に承認されず、その後、被告においては、三井造船に対し見積書の改訂を求めては、新しい見積書に基づいて予算承認申請を行うということが繰り返された。被告の取締役会が最終的に予算を承認したのは、平成二年（一九九〇年）秋のことであり、このときようやく三井造船の基本設計も固まったのである。そして、その後も三井造船との仕切価格交渉が続き、平成三年（一九九一年）半ばに、ようやく三井造船との間で詳細設計・建設についての契約が正式に締結された（これは、同年七月三日付けの新聞各紙上において、本件プラント建設に関する報道が一斉にされた事実からも明らかである。）。

なお、被告は、平成元年（一九八九年）一月二九日、三井造船に一億一〇〇〇

万円（消費税別）を支払っているが、これは平成二年（一九九〇年）秋の基本設計完了までの作業の対価として支払われたものである。

平成元年一二月二八日までに三井造船が行った基本設計作業は、事後的に見れば先発明の事業実施に貢献している行為であるが、その事業実施を企業として正式に決定する前になされたものであって、「即時実施の意図の表明」と認めるに足りない。

（三） 被告は、遅くともGEと拡張契約を締結した平成元年一二月一日の段階で即時実施の意図を有しており、同月二七日に二七〇万ドルを送金したこと等と合わせて、その意図は客観的に認識される態様、程度において表明されたと主張する。

しかし、乙第二三号証（陳述書）の添付資料の記載によれば、平成元年一二月二日に行われたLXプラント0次技術評価会議は、正に「0次」の極めて初期段階のもので、その当時、保安に関する致命的欠陥の有無すら分かっていなかったこと、三井造船による同年一二月一日付け建設見積りの基礎にされた同年一月三〇日付け資料（同号証添付の資料9-1）は、それまでの知識を反映したにすぎない初期段階のものであり、その建設見積りの内容も概算程度のものにすぎなかったこと、同年一二月九日付け「LXプラント技術的問題点調査結果」（同号証添付の資料5-2）にも、LXプラントの技術についてプロセス技術や品質について問題が多い旨の記載があり、同日の段階ではプラント全体の生産規模すら決まっていなかったこと等がうかがえ、同年一二月一日の時点では、被告はエニケムの技術の実施可能性を検討していたにすぎないものといわざるを得ない。

三〇〇万ドルの支払についても、エニケムとの間の右拡張契約の履行行為にすぎず、絶対額としては大きいものの、本件プラントの建設費が約二〇〇億円であったことに照らせば、その実施の可能性を検討している段階にこの程度の金額を支払うことは、何ら不自然なことではない。

したがって、被告は、平成元年（一九八九年）一二月一日の時点では、エニケムの技術の実施を決定していたわけではなく、仮にそれがあったとしても、条件付きの未確定なものにすぎないというべきである。

## 2 争点2（自由技術の抗弁の成否）について

### （被告の主張）

エニケムは、遅くとも昭和六〇年（一九八五年）末ころまでに、先発明を完成した。もっとも、エニケムが先発明を行った当時、触媒の存在下にDMCとフェノールを反応させるエステル交換反応によってメチルフェニルカーボネート、メタノール、DPCを得ること、触媒の存在下に二分子のメチルフェニルカーボネートを反応させるエステル交換反応によってDPCとDMCを得ること、ある種のエステル交換反応において生成反応物を連続的に除去する方法として、反応蒸留を適用することは、いずれも化学工学の分野の技術者（当業者）によく知られたものであり、先発明は、これらの当業者によく知られた技術を当然の前提としていた技術であって、真の意味での発明ではなかった。

エニケムは、同年一二月二七日、先発明を実施する工場の建設許可申請書を、ラヴェンナ市（イタリア国内の地方自治体）に提出した。同市は、昭和六一年（一九八六年）一二月一六日に建設許可を行い、右建設許可は、イタリアの法律に従って公示され、建設許可申請書も、その添付書類（乙第一号証を含む。）と共に公開され、第三者による閲覧謄写が可能な状態に置かれた。したがって、先発明は、少なくともイタリア国内において公知になった。そして、三井石油化学は、昭和六二年（一九八七年）一〇月一四日、先発明の内容が記載されたエニケム作成の技術資料（乙第二号証）を受領し、先発明は、その段階で日本国内において公然知られるものとなった。

また、三井石油化学及びGEは、昭和六三年（一九八八年）一〇月六日、エニケムと東京でDPCの製造方法について意見交換の会議を持った際、先発明の内容を知らされ、被告も、平成元年（一九八九年）一月の発足の際、先発明の内容を知らされた。GEは昭和六三年（一九八八年）十一月一五日、また、被告は一九八九年（平成元年）七月六日、それぞれエニケムとの間で「秘密保持契約」を締結したが、いずれの契約においても、各契約締結時においてGEあるいは被告が保有していた情報については、秘密保持義務の対象外となっている。したがって、仮に先発明がイタリア国内において公知になっていなかったとしても、被告、三井石油化学及びGEは、本件各発明の優先権主張日である平成元年（一九八九年）一二月二八日より前に、エニケム及びその他の第三者に対して守秘義務を負うことなく日本国

内で先発明を知っていたものであり、先発明は、同日より前に日本国内において公然知られていたものに該当する。

以上のように、先発明は、優先権主張日である平成元年（一九八九年）一二月二八日当時、当業者によく知られた技術を当然の前提とする自由技術であり、被告による先発明の実施は、本件各特許権を侵害する行為に該当しない。

（原告の反論）

被告は、乙第一号証が一九八六年一二月一六日に工場建設許可申請書の添付書類の一つとして公開され、第三者による閲覧謄写が可能な状態に置かれたとし、これをもって先発明が少なくともイタリア国内において公知になった旨を主張する。しかし、当時のイタリアの法律によれば、右のような工場建設許可に関連する書類については、閲覧者や閲覧対象書類が制限されており、乙第一号証は公開されて第三者による閲覧謄写が可能な状態に置かれたものではなく、先発明は、イタリア国内において公知になったとはいえない。

被告及びGEがそれぞれエニケムとの間で締結した「秘密保持契約」は、いずれも各契約締結時において被告あるいはGEが保有していた情報のうちエニケムの開示によるものについて、これを秘密保持義務の対象としており、先発明の内容は、守秘義務の対象である。したがって、被告、三井石油化学及びGEが平成元年（一九八九年）一二月二八日より前に日本国内において先発明の内容を知っていたとしても、先発明は、同日当時、日本国内において公然知られていたものではない。

DPCを合成するためのエステル交換反応自体は文献的に公知であり、また、ある種の限定されたエステル交換反応に反応蒸留法を利用することも文献的に公知であったが、反応の平衡定数が極めて小さい本件エステル交換反応に反応蒸留法を適用することについては、文献上これを示唆するものがなく、原告は、本件エステル交換反応に反応蒸留法を適用することによる予想外の効果を見出し、これを本件各発明として完成させたのであり、本件各発明は、公知文献から容易に推考できるものではない。このように十分な特許性を有する本件各発明について、その技術的範囲に属する先発明の実施が公然知られていた自由技術の実施にすぎないということとはできない。

### 3 争点3（原告の損害額）について

（原告の主張）

原告は、平成六年法律第一一六号による改正前の特許法五二条に基づき、本件各発明の出願公告日以降の被告による本件特許の実施について損害賠償を請求し得る。

被告は、被告方法で製造したDPCを使用してPCを製造し、これを販売しており、本件各発明の出願公告日である平成七年一〇月四日以降の右PCの販売量は、合計一〇万〇八三三トンを下回ることではない。右PCの販売価格は、一キログラム当たり三五〇円を下らない。したがって、被告が本件各特許権を侵害して販売したPCの販売高は、三五二億九一五五万円を下回ることではない。

右販売に対して特許権者が通常受ける実施料相当額は、販売高の五パーセントである一七億六四五七万円を下らない。

よって、特許法一〇二条三項により、原告は被告に対し、右同額を本件各特許権の侵害による損害額として、その支払を求めることができる。

### 第三 当裁判所の判断

#### 一 争点1について

1 被告方法が別紙「目録」記載のとおりであるか否かの結論にかかわらず、それが本件各発明の技術的範囲に属することは、当事者間に争いがなく、また、被告方法が先発明の技術的範囲に属し、先発明が本件各発明の技術的範囲に属することも、当事者間に争いが無い。そこで、まず、被告が被告方法について特許法七九条所定の先使用による通常実施権を有するかどうか（争点1）について判断する。

2 特許法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である（最高裁昭和六一年（オ）第四五四号同年一〇月三日第二小法廷判決・民集四〇巻六号一〇六八頁参照）。

3 甲第八号証、第一一号証、第一二号証、第一五号証、乙第二号証ないし第一一号証、第一七号証、第一八号証、第一九号証の一及び二、第二〇号証、第二一号

証、第二二号証の一及び二、第二三号証ないし第三四号証、証人【F】の証言並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(一) プラント(生産設備)の設計及び建設は、その生産規模や内容に応じて個別にされるものであり、一般に、基本設計を行い、その資料を基に競争見積りを取って建設施工業者を選定し、建設施工業者が基本設計を基に詳細設計を行い、土木工事及び機械工事を実施するという順序で行われる(施工業者を競争によって選定せず、特定の業者をあらかじめ指定している場合もある。)。基本設計は、生産工程の流れ、設備全体のレイアウト、プラントに設けられる機器や配管の数量、材質、寸法、仕様などを決定して行うものであり、この基本設計がされれば、プラントの建設費を算出することができ、その後の詳細設計は、基本設計に基づいて具体的な土木工事及び機械工事を施工するために行われるものである。

(二) 三井石油化学は、昭和六二年(一九八七年)ころ、GEと技術提携関係にあり、三井石油化学とGEとの合弁会社であるジェムケミカルは、三井石油化学岩国大竹工場敷地内に研究所を設けて、メルト法と呼ばれる方法によってDPCからPCを製造する技術の商業化を検討しており、同年末には同工場敷地内にパイロットプラントを建設するなどして、その製造技術の確立を試みていた。他方、三井石油化学は、同年ころ、エニケムとDMC及びその誘導品の事業化について技術提携関係にあり、ジェムケミカルにおいて検討中のメルト法によるPC製造技術の商業化に当たり、エニケムから同社が現に実施しているDMCを原料化合物の一つとしてDPCを製造する技術(先発明を含む。以下「DMC法DPC技術」という。)を導入することを計画していた。

三井石油化学は、エニケムからDMC法DPC技術についての技術情報の提供を受けて、その導入に向けた具体的な検討を始めることになり、同年一〇月一四日、先発明の内容が記載されたエニケム作成の技術資料(乙第二号証)を、昭和六三年(一九八八年)三月にはDMC法DPC技術の技術情報パッケージをそれぞれ入手し、これらの資料に基づいて、同年五月二四日付けで「DMC/DPC事業化検討報告(中間報告)」をまとめるに至った。その後、三井石油化学は、DMC法DPC技術の導入に向けた検討を更に続けるとともに、GEに対し、ジェムケミカルにおいて検討中のメルト法によるPC製造について、その原料であるDPCの製造にエニケムが開発したDMC法DPC技術を利用することを提案し、同年一〇月六日、エニケム、三井石油化学及びGEの三社は、東京において、DMC法DPC技術の導入に関して話し合う機会を持った。そして、GEは、DMC法DPC技術を更に検討することとなり、同年十一月一五日、エニケムと「秘密保持契約」を締結して、エニケムから詳細な技術情報を入手し、平成元年(一九八九年)一月には、エニケムとの間で、DMC法DPC技術の使用許諾権取得へ向けて正式な交渉を開始した。

(三) ジェムケミカルは、昭和六三年(一九八八年)一〇月、GEと長瀬産業株式会社(以下「長瀬産業」という。))との合弁会社であるエンジニアリング・プラスチック株式会社との間で、両者を合併して被告を設立する旨を合意し、平成元年(一九八九年)一月、ジェムケミカルがエンジニアリング・プラスチック株式会社を吸収合併して、被告が発足した(同年二月一六日登記)。その出資比率は、GEが五パーセントであり、三井石油化学及び長瀬産業が合わせて四九パーセントであった。

被告においては、発足後直ちにDMC法DPC技術の導入に係る本格的な実現ないし採算可能性の調査作業(フィージビリティ・スタディ)が開始され、昭和六三年(一九八八年)に三井石油化学において行われたのと同様、エニケムから入手した技術情報パッケージ等を基礎資料として、他の方法によるPC製造とのコスト(プラント建設費やランニングコスト等)や収益性の比較などについての検討が重ねられた。被告は、同年五月中旬、これらの実現ないし採算可能性調査の結果を得、これを踏まえてGE、三井石油化学及び長瀬産業に対し、年産二万トンのDMC法DPC技術を用いたメルト法によるPC製造のプラントを建設し、四年後に追加投資を行って年産四万トンのPCプラントに増強すべきことを提案した。GE、三井石油化学及び長瀬産業は、右提案を了承して、三井石油化学千葉工場の敷地内にDMC法DPC技術を用いたPCプラントを建設することを決定し、基本設計及び建設費見積作業に要する費用二億円を被告が負担する旨を合意した。

(四) GEとエニケムとの間で続けられていたDMC法DPC技術の使用許諾権取得に関する交渉は、一時決裂の危機に瀕したが、平成元年(一九八九年)六月二六日、ロンドンにおいて、GE、三井石油化学及びエニケムの各首脳による会議が



開かれ、その席上、右三社は、エニケムがGEに対しDMC法DPC技術についての非独占的実施権を許諾すること、GEがエニケムに対し、実施許諾の対価として一時金六〇〇万ドル及びDPCの全世界年間生産量を基準に四パーセントから二パーセントの料率のランニングロイヤリティを支払うことなどを基本的な内容とする合意をし、GEのハイナース席副社長、三井石油化学の竹林社長及びエニケムの【G】社長は、同年七月一二日付けでその合意事項を確認する趣意了解書（乙第二九号証）を作成した。

被告においては、同年六月二七日及び同月二八日、被告のシナーズ社長及び三井石油化学の【F】（以下「【F】」という。）出席の下、PCプラント建設プロジェクトに関する技術会議（PCプロジェクト・エンジニアリング・レビューミーティング）が開催され、その席上、DMC法DPC技術を導入してPCを製造する方法を採用して本件プラントを建設することが決定された旨の発表があり、それとともに、三井石油化学からプラント建設の専門家として【F】が派遣される旨の紹介があった。また、その際、本件プラント建設に当たっての各種の技術的な検討事項が話し合われた。

被告は、同月二九日、同じ三井グループに属する三井造船との間で、本件プラントの基本設計及び建設費見積りを行うための本件初期エンジニアリング契約（「LX計画における初期的エンジニアリング作業の契約」）を締結した。右契約においては、三井造船が本件プラント建設に係る契約の最優先の契約者とされている旨が示されるとともに、三井造船がその初期的なエンジニアリング作業を実費償還ベースで同年十一月三〇日まで行うことが定められていた。もっとも、被告と三井造船との間では、被告が三井造船の建設費見積りを検討し、三井造船と価格交渉をした後、被告と三井造船との間で本件プラントの建設請負契約が締結されること、そのエンジニアリング作業に基づいてされた基本設計や建設費見積りについて多少の変更があり得ることが、当然の前提とされていた。

被告においては、同年七月一日付けで、三井石油化学から【F】が被告に派遣され、本件プラント建設の担当部署として、【F】をチームリーダーとするプレコンストラクションチームが発足した。

被告は、同年七月六日、エニケムとの間で、将来被告によって建設されるPCプラントで被告がDMC法DPC技術を実施するという前提の下、「秘密保持契約」を締結した。同月八日には、【F】がイタリアへ渡航し、エニケムの工場においてDMC法DPC技術を用いたPCプラントの実際の稼働状況を確認するとともに、エニケムの技術者から技術説明を受けたり、技術資料の提供スケジュールを打ち合わせるなどした。被告は、以後、技術資料の集大成としての「ベーシック・エンジニアリング・パッケージ」を平成二年（一九九〇年）二月に受け取るという約束の下、直接エニケムからDMC法DPC技術についての図面や実際の操業経験に基づくデータなどのプラント建設に必要な資料の提供を順次受けるようになった（なお、プラントの建設ではなく、その運転の際に必要な技術資料については、同年七月までに受領した。）。そして、右の技術資料は、被告から三井造船へ提供され、本件プラントの基本設計及び建設費見積作業に利用された。

（五） 被告は、平成元年（一九八九年）七月二五日、本件プラント建設についての工程表を作成した。その内容は、同年一月上旬までに三井造船から本件プラントの建設費の予備的な見積りを得て、詳細設計に着手し、同月下旬に社内的な予算の申請を行い、平成二年（一九九〇年）二月にはエニケムから最終的な技術文書を受領し、同年四月中旬には三井造船と契約金額を確定させ、同年七月までには土木工事、平成三年（一九九一年）一月までには機械工事にそれぞれ着手し、同年七月には本件プラントが完成するというものであった。

（六） GEは、平成元年（一九八九年）九月二七日、エニケムとの間で、被告が本件プラントにおいてDMC法DPC技術を実施するという前提の下、エニケムがGEに対し、DMC法DPC技術の資料、被告の建設する本件プラントの基本設計等をそれぞれ提供するとともに、PC製造のためにDMC法DPC技術を実施することについて非独占的権利を許諾すること、GEがエニケムに対し、実施許諾の対価として、契約発効日から三〇日以内に一時金三〇〇万ドルを支払うとともに、DPCの全世界年間生産量を基準に四パーセントから二パーセントの料率のランニングロイヤリティを支払うこと、GEがエニケムとの契約に基づいて付与された権利及びライセンスの利益を系列会社に拡張できることなどを内容とする「技術援助及び実施許諾契約」を締結し、エニケムに対し、右一時金を支払った。

被告及びGEは、被告がDMC法DPC技術を用いる本件プラントの設計、建設



及び操業に利用するため、GEがエニケムとの契約に基づいてGEに付与された権利及びライセンスの利益を被告に拡張すること、その対価として、被告がGEに対し同年一二月三十一日までに三〇〇万ドルを支払うことなどを内容とする、GEとエニケムとの間の契約の「拡張契約」を締結することを決め、同年一〇月二七日、外為法上の技術導入契約の締結に関する届出を行った。

同年一〇月下旬から同年一月上旬にかけては、被告担当者がイタリアへ渡航し、エニケムの本社やラヴェンナ市にある工場において、エニケムからプラントの主要な機器や生産工程の流れなどが記載された「プロセス・フロー・ダイヤグラム」や「マテリアル・バランス」等の技術資料を入手するとともに、エニケムの技術担当者と基本設計の内容等の技術的な事項について打ち合わせるなどした。エニケムからは、その後も平成二年（一九九〇年）二月までの間、「工程説明書」や被告の要望に合わせて改訂を施した「プロセス・フロー・ダイヤグラム」及び「マテリアル・バランス」等の技術資料が被告に送付された。

被告は、平成元年（一九八九年）十一月二日、三井石油化学とともに第一回目の「技術評価会議」を開催し、担当者が社内の他の部署の従業員に対して本件プラントに係る事業内容と技術の概要について説明した上、右従業員から本件プラントの保安環境や技術、製品の品質等についての懸念事項の指摘を受けた。そして、その後、右指摘を受けた事項についての調査を行い、同年一二月九日付けで「LXプラント技術的問題点調査結果」と題する報告書をまとめるなどした。

被告は、同年一二月一日、GEとの間で前記「拡張契約」を締結し、同月二七日、右契約に基づいて、GEに対し三〇〇万ドル（実際には源泉徴収税額三〇万ドルを控除した二七〇万ドル）を支払った。

三井造船は、本件プラントの基本設計を一応終え、被告に対し、同年十一月三〇日、建設費見積りの基礎となる機器の仕様等が記載された技術資料をあらかじめ送付した上、同年一二月一三日、建設費の見積書を提出し、同月一八日付けで本件初期エンジニアリング契約に基づく同年十一月三〇日までのエンジニアリング作業費用として一億一〇〇〇万円（消費税別）の支払を請求し、被告は、同月二九日、これを支払った。

（七）ところが、三井造船による本件プラントの建設費見積額は、被告において、当初の予算額に見合わなかったことから承認されず、以来、被告プレコンストラクションチーム（なお、平成二年七月には建設班に名称変更された。）が三井造船と共にプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除するなどの建設コストを下げるための工夫や交渉を重ね、三井造船が基本設計や建設費の見積りを修正することが繰り返された。そして、平成二年（一九九〇年）秋になって基本設計が固まり、全体で約二〇〇億円という建設予算が承認されて詳細設計が着手された。もっとも、DMC法DPC技術の導入そのものが見直されるということはなかった。その後、被告と三井造船との間で仕切価格の交渉が続き、平成三年（一九九一年）半ばに、被告と三井造船との間の本件プラント建設契約が正式に締結され、同年七月三日付けの新聞各紙上においては、本件プラント建設に関する報道が一斉にされるに至った。そして、本件プラントは、直ちに建設工事が着工され、平成四年（一九九二年）末に完成し、試運転を経て、平成五年（一九九三年）四月から本格的な運転が開始されるようになった。

4 右認定のように、被告は、三井石油化学及びGEの合弁会社であるところ、三井石油化学は、昭和六二年ころから、被告の前身であるジェムケミカルにおいて、エニケムが現に実施している、先発明を含むDMC法DPC技術を導入して、メルト法によってPCを製造するという事業を計画し、既に同年一〇月から先発明に係る技術資料をエニケムから入手して右技術の導入に向けた検討を重ねており、三井石油化学及びGEは、昭和六三年一〇月、DMC法DPC技術の導入に向けてエニケムと具体的な交渉を開始し、右技術について、エニケムから入手した資料に基づく本格的な実現ないし採算可能性の調査をした上、その導入を決定し、平成元年六月、エニケムとの間で、被告が本件PCプラントでDMC法DPC技術を実施するためにエニケムがGEに対してその技術についての実施許諾をする旨を合意するに至り、GEは、同年九月、エニケムとの間でDMC法DPC技術の実施許諾契約を正式に締結し、エニケムに対し、その対価として一時金三〇〇万ドルを支払ったものである。そして、被告は、同年一月の発足後、直ちにDMC法DPC技術の導入に係る本格的な実現ないし採算可能性の調査作業を開始し、同年六月には、三井石油化学、GE及びエニケムの間のDMC法DPC技術の実施許諾に関する合意を受けて、本件プラントにおける右技術の実施を決定したことを社内的に発表し、グル

一 本企業である三井造船に対し、将来本件プラントの建設工事を請け負わせるといふ前提の下、本件プラントの基本設計及び建設費見積りのためのエンジニアリング作業を行わせるとともに、直接エニケムからプラント建設に必要なDMC法DPC技術の資料の提供を受けるようになり、同年一二月には、三井造船による本件プラントの基本設計が一応完成し、これを基にした建設費見積りを三井造船から得て、三井造船に対し、右エンジニアリング作業の対価として一億一〇〇〇万円（消費税別）を支払う一方、GEとの間で、外為法上の技術導入契約の締結に関する届出を行った上、同月一日、GEとエニケムとの間の実施許諾契約を被告に拡張する旨の契約を締結し、同月二七日、GEに対し、その対価として三〇〇万ドル（源泉徴収税額込）を支払ったものである。

以上の事実関係に、前記認定のとおり、プラントはその規模や内容に応じて個別に設計・建設され、基本設計がされれば、プラントの建設費を算出したり、土木工事及び機械工事を行うための詳細設計をすることができるところ、平成元年一二月に基本設計が一応完成し、三井造船から建設費見積書が提出された後に被告と三井造船との間で基本設計や建設費見積りの修正などがされ、建設予算が承認されて詳細設計が着手されたが、被告と三井造船との間では基本設計や建設費見積りについで多少の変更があり得ることが当然の前提とされており、基本設計や建設費見積りの修正もプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除することなどにとどまり、DMC法DPC技術の導入そのものが見直されるということはなかったこと、本件プラントの建設費は総額約二〇〇億円と巨額であるが、被告が平成元年一二月の段階でGE及び三井造船に支払った金額（三〇〇万ドル及び一億一〇〇〇万円）も絶対額として決して少ないものではないこと、これまでプラント建設に数多く携わってきた【F】が、その証人尋問において、プラント建設が計画され基本設計の段階に入りながらプラントが建設されなかった例を知らない旨供述していることなどを併せ考えれば、被告は、本件各発明の優先権主張日である平成元年一二月二八日の時点において、既に本件プラントにおいて先発明を含むDMC法DPC技術を即時実施する意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は、遅くとも被告がGEとの間で、GEとエニケムとの間の実施許諾契約を被告に拡張する旨の契約を締結し、GEに対しその対価として三〇〇万ドルを支払った時点において、客観的に認識される態様、程度において表明されていたものというべきである。

5 原告は、本件において、被告が即時実施の意図を有していたというためには、少なくとも被告の取締役会が三井造船との間でDMC法DPC技術を実施するためのプラント建設請負の本契約を締結することを決議したことを要するものであり、また、この意思が客観的に認識される態様、程度において表明されていたというためには、被告と三井造船との間で右本契約を現に締結されたことが必要であると主張する。しかし、企業における意思決定は、常に取締役会決議によってなされるものではなく、実質的な意思決定がされた上で事後的に取締役会の承認を得るということも、實際上数多く行われているものであって、即時実施の意図の有無についても、形式的ではなく実質的な意思決定があったかどうかによって判断すべきであり、また、先使用による通常実施権の成立について、特許法改正の経緯に照らしても、事業設備を有するに相当する状態が必要であると解すべき理由はない。したがって、被告の主張は採用することはできない。

また、原告は、被告はGEと拡張契約を締結した平成元年一二月一日の時点ではDMC法DPC技術の実施可能性を検討していたにすぎず、右技術の実施を決定していたわけではないと主張するが、前記認定の事実関係に照らせば、右のように認めることはできない。甲第一〇号証に記載された例は、その詳細が明らかではないし、ライセンス契約締結後、その技術を更に検討・評価して実施するかどうかを決定するとしていたケースのものであり、本件のように技術の検討・評価を経てライセンス契約を締結した場合と事案を異にするものであって、前記認定を覆すに足りない。

6 したがって、被告は、本件各発明の優先権主張日である平成元年一二月二八日の時点において、先発明について現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当であり、被告方法について特許法七九条所定の先使用による通常実施権を有するといふべきである。

二 以上によれば、原告の請求は、いずれもその余の点について判断するまでもなく理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

(口頭弁論の終結の日 平成一二年二月二四日)

東京地方裁判所民事第四六部

裁判長裁判官                      三 村 量 一

裁判官                              中 吉 徹 郎

裁判官長谷川浩二は、転任のため署名押印できない。

裁判長裁判官                      三 村 量 一