

平成31年2月28日判決言渡

平成30年（行ケ）第10162号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成31年1月24日

判 決

原 告 進 和 化 学 工 業 株 式 会 社

原 告 有 限 会 社 シ ン ワ

上記兩名訴訟代理人弁護士 高 橋 勇 雄

同 後 藤 充 隆

同 宮 森 惣 平

上記兩名訴訟代理人弁理士 永 井 義 久

同 井 上 誠 一

同 奥 川 勝 利

被 告 株 式 会 社 む つ 家 電 特 機

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 芦 川 淳 一

同 五 藤 昭 雄

同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 小 林 正 治

同 小 林 正 英

主 文

- 1 特許庁が無効2017-800079号事件について平成30年9月28日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文同旨

第2 事案の概要

本件は、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、新規性及び進歩性の有無である。

1 特許庁における手続の経緯等

(1) Aは、発明の名称を「連続貝係止具とロール状連続貝係止具」とする発明について、平成21年2月13日に、平成18年5月24日出願した特許出願（特願2006-144703号）の一部を新たな特許出願として出願し（特願2009-31797号）、平成23年8月12日、設定登録（特許第4802252号）を受けた（請求項の数3。甲119。以下「本件特許」という。また、上記の原出願の出願日を「本件原出願日」という。）。

被告は、その後、本件特許に係る特許権を取得した。

(2) 原告らは、平成29年6月21日、本件特許を無効にすることを求めて審判を請求した（無効2017-800079号。甲100。以下「本件審判」という。）。

特許庁は、平成30年9月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同年10月9日、原告らに送達された。

(3) 原告らは、平成30年11月8日、知的財産高等裁判所に本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。

2 本件発明の要旨

本件特許の請求項1～3に係る特許請求の範囲の記載は、次のとおりである（甲119。以下、これらの発明をそれぞれ「本件発明1～3」といい、本件発明1～

3を併せて「本件発明」という。本件特許に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)

【請求項1】（本件発明1）

ロープと貝にあけた孔に差し込みできる細長の基材（1）と、その軸方向両端側の夫々に突設された貝止め突起（2）と、夫々の貝止め突起（2）よりも内側に貝止め突起（2）と同方向にハ字状に突設された2本のロープ止め突起（3）を備えた貝係止具（11）が基材（1）の間隔をあけて平行に多数本連結されて樹脂成型された連続貝係止具において、前記多数本の貝係止具（11）がロープ止め突起（3）を同じ向きにして多数本配列され、配列方向に隣接する貝係止具（11）のロープ止め突起（3）の先端が、他方の貝係止具（11）の基材から離れて平行に配列され、隣接する基材（1）同士はロープ止め突起（3）の外側が可撓性連結材（13）で連結されず、ロープ止め突起（3）の内側が2本の可撓性連結材（13）と一体に樹脂成型されて連結され、可撓性連結材（13）はロープ止め突起（3）よりも細く且つロール状に巻き取り可能な可撓性を備えた細紐状であり、前記2本の可撓性連結材（13）による連結箇所は、2本のロープ止め突起（3）の夫々から内側に離れた箇所であり且つ前記2本のロープ止め突起（3）間の中心よりも夫々のロープ止め突起（3）寄りの箇所として、2本の可撓性連結材（13）を切断すると、その切り残し突起（16）が2本のロープ止め突起（3）の内側に残るようにしたことを特徴とする連続貝係止具。

【請求項2】（本件発明2）

請求項1記載の連続貝係止具において、2本の可撓性連結材（13）の間隔が、貝係止具（11）が差し込まれる縦ロープ（C）の直径よりも広いことを特徴とする連続貝係止具。

【請求項3】（本件発明3）

請求項1又は請求項2記載の連続貝係止具（14）が、シート（15）を宛がって又は宛がわずに、ロール状に巻かれたことを特徴とするロール状連続貝係止具。

3 審決

(1) 審判における原告らの主張

原告らは、本件審判において、甲41の4と甲55は、掲載文言の同一性と添付されているピンのサンプルの同一性から、同一機会に作成されたチラシ（サンプルシート）であることが確認できる旨主張し、「甲第41号証の4（甲第55号証）のチラシ（サンプルシート）が2006年（平成18年）4月下旬に配布されていた」と主張した。

(2) 審決の理由の要点

本件審決は、次のとおり、本件特許を無効とすることはできないと判断した。

ア 無効理由1（新規性要件違背）について

甲2（「つりピンロール」カタログ）、甲4（「つりピン」サンプルシート2006年）及び甲55（つりピンサンプルシート）が本件原出願日前に作成され、配布され、また販売されたと認めることはできないから、甲2に記載された発明、甲4に記載された発明又は甲55に記載された発明は、本件原出願日前に公然知られたものではない。

したがって、本件発明1、3が甲2に記載された発明、甲4に記載された発明、又は甲55に記載された発明と同一であるとしても、本件発明1、3は、本件原出願日前に公然知られたものではない。

なお、甲2に記載された発明、甲4に記載された発明及び甲55に記載された発明は、本件発明2と同一ではない。

イ 無効理由2（進歩性要件違背）について

前記アのとおり、甲2に記載された発明、甲4に記載された発明又は甲55に記載された発明は、本件原出願日前に公然知られた発明ではないから、甲2に記載された発明、甲4に記載された発明又は甲55に記載された発明が公然知られた発明であることに基づく容易想到性についても理由がない。

また、本件発明と甲3（「つりピン」サンプルシート2005年）に記載された発

明とは、相違点が存在するところ、当該相違点について、当業者が容易になし得たものと認めることはできない。

ウ 無効理由3（進歩性要件違背）について

本件発明は、甲28（登録実用新案第3109948号公報）、甲29（特開2003-289742号公報）、甲30（特開2002-136241号公報）及び甲31（特開2004-208619号公報）に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

第3 原告ら主張の審決取消事由

1 取消事由1（新規性判断の誤り）

(1) 甲41の4は、東京地方裁判所に平成19年5月22日に被告から提出されたものであり、原告らが偽造変造できない、動かし難い客観的証拠である。

甲41の4は、平成18年（2006年）5月20日より前に頒布されたものである（甲41の4、甲58、69、75、76）。

(2) 甲4及び55は、本件原出願日前に作成されたものである（甲38、39、59、60等）。

(3) 原告有限会社シンワ代表者B（以下、原告有限会社シンワを「原告シンワ」と、Bを「B」という。）は、平成17年7月6日～8日に北海道の噴火湾地域に向き、甲2及びサンプルピンを配って営業し（甲6～21、27、34～37）、また、平成18年4月下旬に青森県の陸奥湾地域において甲55を配布して営業した（甲42等）。

(4) 甲2に記載されている「つりピンロールグリーン」及び「つりピンロールオレンジ」、甲55に記載されている「つりピンロールグリーン」及び「つりピンロールバラ色」は、本件原出願日前に販売された（甲6～21等）。

(5) したがって、新規性についての本件審決の判断は誤りである。

2 取消事由2（進歩性判断の誤り①）

本件発明は、本件原出願日前に頒布された甲41の4に記載された発明と同一で

あるので、新規性がなく、進歩性もない。

3 取消事由3（進歩性判断の誤り②）

前記2のとおり、本件発明は新規性がないので、甲28～31を検討するまでもなく、特許を受けることができない。

第4 被告の主張

1 取消事由1について

(1)ア 原告ら提出の証拠から認定できるのは、平成19年5月22日の時点でサンプルシート（甲41の4）が頒布されていたということだけであり、甲41の4のサンプルシートが本件原出願日前に頒布されていたということは認定できない。

イ 2005年（平成17年）のサンプルシート（甲3）や2009年（平成21年）のサンプルシート（甲5）には記載のない納品日（納品5月20日～9月末）が、甲41の4のサンプルシートにだけあるのは不自然である。

また、平成29年10月13日付け手続補正書（審判請求理由補充書。甲104）に記載されているように、平成18年に価格が分かるようにしてほしいとの要望を受けてサンプルシートを改訂したのであれば、価格だけを追記すれば済むにもかかわらず、何ら理由もなくキャンペーン期間や納品期間が追加されるというのは不自然である。

さらに、平成18年に顧客から価格が分かるようにしてほしいとの要望を受けたのであれば、2009年（平成21年）のサンプルシート（甲5）にも価格が記載されていてしかるべきであるが、記載がない。

したがって、平成18年に顧客から価格が分かるようにしてほしいとの要望があったのか、その要請に基づいて訂正したのかは、疑わしく、甲41の4は、甲41の4のサンプルシートが平成18年5月20日以前に頒布されたことを裏付けるに足りる証拠ではない。

(2) 甲38の宅配便受付票の記載だけで、当該宅配便受付票が貼付された甲39の封筒にどのような構造のピンが入っていたかを特定することはできない。ま

た、甲59の陳述書は、原告シンワに属する者の陳述書であり、恣意的で、客観的裏付けがないものである。さらに、甲60の陳述書は、甲59の作成者の陳述書であり、原告シンワが貼付したとみられる「2006年4月末むつ湾にまいたカタログ」と記載された付箋があることから、誘導的に作成されたものである。

(3) 噴火湾地域におけるBの営業についての主張は、原告らが具体的な理由を述べないから、失当である。

(4) 原告らのつりピンロールグリーン等の販売についての主張は、原告らが具体的な理由を述べないから、失当である。

2 取消事由2について

前記1のとおり、甲41の4は、本件原出願日前に頒布されていたことを裏付ける証拠ではない。

3 取消事由3について

原告らの主張は、原告らがその具体的理由を述べていないから、失当である。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（新規性判断の誤り）について

(1)ア 前記第2の3(1)の本件審判における原告らの主張によると、原告らは、本件審判において、甲55と同一の内容及び同一の添付物のチラシが複数作成され、頒布されており、甲41の4は、そのうちの一つの写しである旨主張していたのであるから、写しである甲41の4と甲55の原本に当たるものは、同一であることを前提に主張していたものと解される。

そして、本件審決は、甲41の4につき、原告らが「甲41の4に現れているつりピンロールは公然に頒布された物品に係るもので、本件特許は公然知られた発明である」旨主張していることを挙げた上、「甲第41号証の4又は同号証で示されたつりピンロールが本件特許の遡及日前に頒布されたものと認めることはできない。」と判断している。

したがって、本件審決は、結論としては、前記第2の3(2)のとおり、甲2に記載

された発明，甲４に記載された発明又は甲５５に記載された発明を引用発明とする新規性違反の有無について判断しているが，甲４１の４を引用発明とする新規性判断の誤りについても判断していると認められる。

イ 証拠（甲４１の４・５，甲６９）及び弁論の全趣旨によると，被告は，被告外１名を原告，原告ら外３名を被告とする商標権侵害差止等請求事件において，当該事件の原告訴訟代理人弁護士Ｃ及び同Ｄが平成１９年５月２２日に東京地方裁判所に証拠として提出した甲４１の４及び証拠説明書として提出した甲４１の５を，その頃受領していること，甲４１の５には，甲４１の４の説明として，「被告シンワのチラシ（２００６年用）」，「写し」，作成日「２００６（平成１８）年」，作成者「（有）シンワ」，立証趣旨「被告シンワが原告むつ家電得意先へ営業した事実を立証する。」旨記載されていることが認められるところ，甲４１の４には，「２００６年販売促進キャンペーン」，「キャンペーン期間 ・予約５月末まで ・納品５月２０日～９月末」，「有限会社シンワ」，「つりピンロールバラ色 抜落防止対策品」，「サンプル価格」，「早期出荷用グリーンピン 特別感謝価格４８０００円」などの記載があり，複数の種類の「つりピン」が記載されており，その中には，５本のピンが中央付近においてそれぞれハの字型の１対の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を２本の直線状の部分が連通する形で連結された形状のもの（つりピンロールバラ色と記載された部分の直近下に写し出されているもの）があることが認められる。

上記「つりピン」の形状は，証拠（甲４１の３～５）及び弁論の全趣旨により，上記事件の上記原告訴訟代理人が，平成１９年５月２２日に，甲４１の４とともに，上記商標権侵害差止等請求事件において，東京地方裁判所に証拠として提出したと認められる甲４１の３に「つりピンロール（バラ色）抜落防止対策品」として記載されているピンク色の「つりピン」と，その形状が一致していると認められる。証拠（甲４１の３～５）及び弁論の全趣旨によると，甲４１の３は，甲４１の４と同じ証拠説明書による説明を付して，提出されたものであると認められ，「２００６年度 取扱いピンサンプル一覧」，「有限会社シンワ」，「早期出荷用」などの記載があ

る。

また、証拠（甲41の1～5）及び弁論の全趣旨によると、甲41の4は、上記商標権侵害差止等請求事件の上記原告訴訟代理人が、平成19年5月22日に、甲41の4とともに、「被告シンワのチラシ（2005年用）」、「写し」、作成日「2005（平成17）年」、作成者「(有)シンワ」、立証趣旨「被告シンワが原告むつ家電得意先へ営業した事実を立証する。」旨の証拠説明書による説明を付して、上記商標権侵害差止等請求事件において、東京地方裁判所に提出したと認められる甲41の1と、レイアウトが類似しているところ、甲41の1には、「2005年開業キャンペーン 下記価格は2005年4月25日現在の価格（税込）です。」「有限会社シンワ」、「当社では売れ残り品は販売しておりません。お客様からの注文後製造いたします。」などの記載がある。

以上によると、甲41の3及び4は、いずれも、原告シンワが、被告の顧客であった者に交付したものを、平成19年5月22日までに、被告が入手し、原告シンワが、被告の得意先へ営業した事実を裏付ける証拠であるとして、上記商標権侵害差止等請求事件において、提出したものであると認められる。

そして、甲41の4の上記記載内容、特に「販売促進キャンペーン」、「納品5月20日～」と記載されていることからすると、甲41の4と同じ書面が、平成18年5月20日以前に、原告シンワにより、ホタテ養殖業者等の相当数の見込み客に配布されていたことを推認することができる。

ウ また、前記イの認定事実及び弁論の全趣旨によると、甲41の4に記載されている、5本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の1対の突起を有するとともに、そのハの字型の間の部分を2本の直線状の部分が連通する形で連結された形状のものは、原告シンワにより見込み客に配布されていた前記イの甲41の4と同じ書面にも添付されていたと認められる。

エ 前記の5本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の1対の突起を有するとともに、そのハの字型の間の部分を2本の直線状の部分が連通す

る形で連結された形状のものの形状は、両端部において折り返した部分の端部の形状が、甲41の4では、下から上へ曲線を描いて跳ね上がっているのに対し、本件特許に係る図面（甲119）の図8（a）では、釣り針状に下方に曲がっている以外は、上記図8（a）記載の形状と一致している。

そして、上記図8（a）は、本件発明に係るロール状連続貝係止具の実施の形態として記載されたものである。

オ そうすると、前記イ、ウ及びエの5本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の1対の突起を有するとともに、そのハの字型の間の部分を2本の直線が連通する形で連結された形状のものは、形状については、本件発明1の構成要件にある形状をすべて充足する。そして、証拠（甲41の1～5）及び弁論の全趣旨によると、その材質は、樹脂であり、「つりピンロール」とされていることから、ロール状に巻き取られるものであり、その連結材は、ロール状に巻き取ることが可能な可撓性を備えているものと認められる。したがって、甲41の4に記載されている「つりピン」は、本件発明1の構成要件を全て充足すると認められる。

また、上記の「つりピン」は、ロープ止め突起の先端と連結部材とが極めて近接した位置にあり、2本のロープ止め突起の先端の間隔よりも一定程度狭い縦ロープとの関係では、2本の可撓性連結材の間隔が、貝係止具が差し込まれる縦ロープの直径よりも広くなるから、本件発明2の構成要件も全て充足すると認められる。

さらに、上記の「つりピン」が、ロール状に巻き取られるものであることは、上記のとおりであるから、上記の「つりピン」は、本件発明3の構成要件も全て充足すると認められる。

カ したがって、本件発明1～3は、本件原出願日である平成18年5月24日より前に日本国内において公然知られた発明であったということができ、新規性を欠き、特許を受けることができない。

(2) 被告は、甲41の4から認定できるのは、平成19年5月22日の時点で

サンプルシート（甲４１の４）が頒布されていたということだけであり、①甲３及び５には納品日の記載がないのに、甲４１の４に納品日の記載がある点、②顧客から価格が分かるようにしてほしいという要望を受けてサンプルシートを改訂したのであれば、価格だけを追記すれば済むのに、甲４１の４には、キャンペーン期間や納品期間が記載されている点、③甲５には、価格の記載がない点を挙げて、甲４１の４の記載内容は不自然であるから、甲４１の４は、甲４１の４のサンプルシートが平成１８年５月２０日以前に頒布されたことを裏付けるに足りる証拠ではない旨主張する。

甲３は、「２００５年販売ピン一覧」という表題が記載された書面であり、価格の記載もキャンペーン期間の記載もない。甲５は、「２００９年色が変わって新登場 新色キャンペーン」という表題が記載された書面であり、色の変更についての記載はあるが、価格の記載も日や月を区切ったキャンペーン期間の記載もない。そうすると、これらの文書の作成目的は、専ら顧客に原告シンワが取り扱う商品の一覧を示すことにあると認められる。これに対し、甲４１の４は、「２００６年販売促進キャンペーン」という表題が記載された書面で、「キャンペーン期間」、「早期出荷用グリーンピン 特別感謝価格」という記載もされているのであるから、期間を区切って特別に有利な価格を提示することを目的に含む、販売促進キャンペーン用のチラシであると認められる。これらの記載内容、特に表題から認められる文書の目的の違いを考えると、①甲４１の４には納品日の記載があり、甲３及び５に納品日の記載がないことは不自然ではないし、また、②顧客の価格が分かるようにしてほしいという要望を受けてサンプルシートを改訂する際に、期間を区切った販売促進キャンペーンを企画し、そのチラシに価格と共にキャンペーン期間や納品期間を記載しても不自然ではないし、さらに、③甲５に価格の記載がないことは、不自然ではない。

したがって、被告の上記主張は、前記(1)の認定を左右するものではない。

他に前記(1)の認定判断を覆すに足りる主張、立証はない。

(3) 以上のとおりであって、本件発明は、本件原出願日前に日本国内において

公然知られた発明であるから，特許を受けることができない（特許法 29 条 1 項 1 号）。

2 結論

以上によると，原告の主張する取消事由 1 には，理由がある。

よって，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第 2 部

裁判長裁判官

森 義 之

裁判官

森 岡 礼 子

裁判官

古 庄 研