

平成11年（行ケ）第368号 審決取消請求事件（平成12年12月13日口頭  
弁論終結）

原告	被告	判決
代表者代表取締役	石川島播磨重工業株式会社	【A】
訴訟代理人弁護士	近藤 恵 嗣	荒崎 勝 美
同 弁理士	被告	【B】
被 告	日本ロール製造株式会社	増岡 章 三
代表者代表取締役		増岡 研 三
訴訟代理人弁護士		増岡 哲 政
同 弁理士		片山 南 輝
同 弁理士		早川 貞 英
同 弁理士		長井 貞 房
同 弁理士		石渡 英

主 文  
原告の請求を棄却する。  
訴訟費用は原告の負担とする。  
事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告

特許庁が、平成10年審判第35126号事件について、平成11年9月9日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告

主文と同旨

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

被告は、名称を「6本ロールカレンダーの構造及び使用方法」とする特許第1735179号発明の特許権者である。

上記特許は、昭和60年7月5日に出願され、平成5年2月17日に設定登録がされた後、平成9年2月26日に願書に添附した明細書及び図面の訂正を認める訂正審決が確定したものである。

原告は、平成10年3月31日に被告を被請求人として、上記訂正審決に係る訂正明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明（以下「本件第1発明」という。）及び請求項2に記載された発明（以下「本件第2発明」という。）に係る特許につき無効審判の請求をした。

特許庁は、同請求を平成10年審判第35126号事件として審理した上、平成11年9月9日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年10月25日、原告に送達された。

2 発明の要旨

(1) 本件第1発明の要旨

ゴム及びプラスチック等の高分子用カレンダーにおいて、第一ロールR1と第二ロールR2とを略水平に並列し、該第二ロールR2の下側または上側に第三ロールR3を第二ロールR2と平行でかつ第一ロールR1方向と略直交状に配置し、該第三ロールR3の横側で第一ロールR1と反対側位置に第四ロールR4を第三ロールR3と略水平でかつ第二ロールR2方向と略直交状に並置し、この第四ロールR4の下側または上側で前記第二ロールR2と反対側位置にロール軸交叉装置を備えた第五ロールR5を第四ロールR4と略平行でかつ第三ロールR3方向と略直交状に配置し、更に第五ロールR5の下側または上側で前記第二ロールR2と反対側位置にロール間隙調整装置を有する第六ロールR6を第四ロールR4及び第五ロールR5と平行でかつ第三ロールR3と略直交状に設置し、各ロール周速を第一ロールR1から順次後方に行くに従って速くしたことを特徴とする6本ロールカレンダーの構造。

(2) 本件第2発明の要旨

ゴム及びプラスチック等の高分子用カレンダーにおいて、第一ロールR1と第二ロールR2とを略水平に並列し、該第二ロールR2の下側または上側に第三

ロールR3を第二ロールR2と平行でかつ第一ロールR1方向と略直交状に配置し、該第三ロールR3の横側で第一ロールR1と反対側位置に第四ロールR4を第三ロールR3と略水平でかつ第二ロールR2方向と略直交状に並置し、この第四ロールR4の下側または上側で前記第二ロールR2と反対側位置にロール軸交叉装置を備えた第五ロールR5を第四ロールR4と略平行でかつ第三ロールR3方向と略直交状に配置し、更に第五ロールR5の下側または上側で前記第二ロールR2と反対側位置にロール間隙調整装置を有する第六ロールR6を第四ロールR4及び第五ロールR5と平行でかつ第三ロールR3と略直交状に設置し、各ロール周速を第一ロールR1から順次後方に行くに従って速くした6本ロールカレンダーの構造において、第一ロールR1と第二ロールR2との間に高分子材料を投入して両ロール間で圧延し、これを第二ロールR2のロール表面に沿って後方に送り、次に第二ロールR2と第三ロールR3との間で圧延して、順次第三ロールR3と第四ロールR4との間で圧延し、更に第四ロールR4と第五ロールR5との間で圧延して、最後に第五ロールR5と第六ロールR6との間で圧延する各ロール間でバンクの回転が順次反対方向となることを特徴とする6本ロールカレンダーの使用方法。

### 3 審決の理由

審決は、別添審決書写し記載のとおり、①本件第1発明が、昭和49年8月1日発行の「PLASTICS AGE」第20巻8月号93～98頁（審判甲第1号証、本訴甲第3号証、以下「引用例1」という。）、同年6月1日発行の「PLASTICS AGE」第20巻6月号101～106頁（審判甲第2号証、本訴甲第4号証、以下「引用例2」という。）及び特開昭51-144459号公報（審判甲第3号証、以下「引用例3」という。）記載の各発明並びに周知事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたということとはできず、②本件第1発明が、1974年（昭和49年）1月発行の「Modern Plastics International」第4巻1号18～21頁（審判甲第5号証、本訴甲第5号証）、引用例1及び特公昭49-44586号公報（審判甲第4号証、本訴甲第8号証、以下「引用例4」という。）並びに周知事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたということとはできず、③本件第2発明は、本件第1発明を普通に使用する方法であるから、①、②と同様の理由により、当業者が容易に発明をすることができたということとはできず、④本件特許が、その出願人である被告において、真の発明者から特許を受ける権利を承継しないで出願し、特許を受けたものであるということとはできず、⑤本件第1発明及び本件第2発明が、本件特許出願前に日本国内において公然知られた発明であるということもできないから、請求人（原告）の主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件第1発明及び本件第2発明に係る特許を無効とすることはできないとした。

### 第3 原告主張の審決取消事由

審決の理由中、本件第1発明及び本件第2発明の要旨の認定、並びに本件特許が、その出願人である被告において、真の発明者から特許を受ける権利を承継しないで出願し、特許を受けたものであるとすることはできないとする判断は認め

る。審決は、本件第1発明についての進歩性の判断（審決の理由①）を誤り（取消事由1）、また、本件第1発明の公知性の判断（審決の理由⑤）を誤り（取消事由2）、さらに、本件第2発明についての進歩性及び公知性の判断（審決の理由③、⑤）を誤った（取消事由3）結果、本件第1発明及び本件第2発明に係る特許を無効とすることはできないとの結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。

#### 1 取消事由1（本件第1発明についての進歩性判断の誤り）

(1) 本件第1発明の6本ロールカレンダーの構造と引用例1に示されたM形5本ロールの構造とが、「①前者は、第五ロールの下側に第六ロールを設けているのに対し、後者は、第五ロールの下に第六ロールを設けていない点、②前者は、第五ロールにロール軸交叉装置を備えると共に、第六ロールにロール間隙調整装置を備えているのに対し、甲第1号証や甲第2号証には、第五ロールにロール軸交叉装置を設けることが記載されておらず、また、後者はロール間隙調整装置を備えている第六ロールを設けていない点、③前者は、各ロール周速を第一ロールから順次後方に行くに従って速くしているのに対して、甲第1号証や甲第2号証には各ロールの周速については記載されていない点で相違している」（審決書10頁3行目～15行目）ことは認める。

しかしながら、次のとおり、相違点①につき、M形5本ロールカレンダー

に基づいて、その第5ロールの下側にロールを更に1本追加して本件第1発明のロール配置と同じ6本ロールカレンダーの構造とすることは、当業者において容易に想到することができたものである。また、相違点②、③については、第5ロールの下側に第6ロールを設けた結果、当業者が、技術常識に基づき、必要に応じて任意に行い得る程度のことにはすぎず、実質的な相違点ということとはできない。したがって、審決が、「本件第1発明は、甲第1号証、甲第2号証及び甲第3号証（注、引用例1～3）記載の発明並びに本件特許の出願前より周知の事実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あるとする・・・主張は理由がない」（審決書28頁1行目～5行目）とした判断は誤りである。

(2) 相違点①について

引用例1（甲第3号証）に「これから先、目的によってはさらに6本、7本とロールを増して・・・マルチロールカレンダー化も考えられる」（95頁右欄1行目～13行目）との、また、引用例2（甲第4号証）に「ロールの本数を3本から4本5本と増してゆく多数ロールカレンダー方式」（101頁中欄8行目～10行目）との記載があるとおりの、カレンダーにおいて、必要に応じてロールの数を増やすことは、当業者の技術常識に属することであり、したがって、本件第1発明のロールの数がM形5本ロールカレンダーよりも1本多いことは、何ら発明的工夫を要するようなものではない。

また、M形5本ロールカレンダーにロールを1本追加する場合のロール配置について、その第5ロールの下側とすることは当業者が極めて容易に思いつく選択である。すなわち、カレンダーの変遷において、ロール数を増やす場合に、既存のロール配置の最終ロールの次に追加のロールを配置することは極めて一般的なことである。そして、4本ロールカレンダーにおいて逆L形（最終の第4ロールが第3ロールの下側であるロール配置）及びZ形（最終の第4ロールが第3ロールの横側であるロール配置）がともに周知であったから、M形5本ロールカレンダーの最終ロール（第5ロール）の次にロールを1本追加するに際しても、その配置を第5ロールの下側とすること、又はその横側とすることは、ともに当業者が容易に思いつく自然な選択である。本件第1発明のロール配置はこのうちの下側に配置することを選択したものにはすぎず、その着想が特別に困難であるとする理由はない。

(3) 相違点②について

(ア) ロール軸交叉装置について

ロール軸交叉とは、ロール撓み等によりシートの厚みが中央部で厚く、端部で薄くなる傾向を補正するため、特定の隣接ロール間でロールの軸を交叉させてロール間の間隙を中央部で小さくし、端部で大きくすることである。

このような補正をした後に再びシートに不均一な厚みが生じては意味がないから、ロール軸交叉を最終のロール間隙で行うことは、当業者にとって自明な選択であり、そうすると、6本ロールカレンダーにおいては、第5ロールと第6ロールとの間でロール軸交叉を行うことが望ましいことになる。そして、そのためには、ロール軸交叉装置を第5ロールに設ける方法と第6ロールに設ける方法とが考えられるが、最終ロールである第6ロールに近接して引取りロールが設けられるから、第6ロールと引取りロールとの平行性を維持するために、第6ロールにはロール軸交叉装置を設けない方が望ましいということも、当業者に周知の事柄である。したがって、6本ロールカレンダーにおいてロール軸交叉装置を設けるとすれば、第5ロールに設けることが最も望ましいことになる。すなわち、本件第1発明の第5ロールにロール軸交叉装置を備える構成は、ロール軸交叉装置について、当業者に自明な望ましい構成を特定しているにすぎない。

(イ) ロール間隙調整装置について

ロール間隙調整装置は、特定の隣接ロール間の間隙を調整してシートの厚みを調節するものであるから、軸交叉と同様、最終のロール間隙を調整することは当業者に自明なことであり、そうすると、6本ロールカレンダーにおいては、第5ロールと第6ロールの間で間隙調整を行うことが望ましいことになる。そして、そのためには、ロール間隙調整装置を第5ロールに設ける方法と第6ロールに設ける方法とが考えられるが、第5ロールは第4ロールと第6ロールの双方との間に間隙を有するため、第5ロールにロール間隙調整装置を設けた場合には、第6ロールとの間隙のみを独立に調整できなくなるから、第5ロールではなく第6ロールにロール間隙調整装置を設けて、第5ロールとの間隙を調整することが望ましいことも当業者に自明なことである。

したがって、本件第1発明の第六ロールにロール間隙調整装置を備える構成も、当業者に自明な望ましい構成を特定しているにすぎない。

(ウ) なお、本件第1発明の第1ロールと第2ロールを取り除くとL形又は逆L形の4本ロールカレンダーとなるが、L形や逆L形4本ロールカレンダーにおいて、第3ロールに軸交叉装置を設け、第4ロールに間隙調整装置を設けることは、昭和44年9月発行の「石川島播磨技報」第9巻第5号571～579頁（甲第6号証、以下「周知例1」という。）の第5、第8図、1966年（昭和41年）3月発行の「A NEW CONCEPT IN CALENDER DESIGN」1～5頁（甲第7号証、以下「周知例2」という。）の第5図、特公昭49-44586号公報（甲第8号証、以下「周知例3」という。）の第1、第2図、昭和52年9月発行の「工業材料」第25巻第9号81～85頁（甲第9号証、以下「周知例4」という。）の図4にそれぞれ記載されているとおり、古くから慣用された技術である。

(4) 相違点③について

昭和49年4月1日発行の「PLASTICS AGE」第20巻4月号103～108頁（甲第10号証、以下「周知例5」という。）に「一般の熱可塑性樹脂ではロールの表面速度の速いほうに、・・・巻き付く」（105頁左欄20行目～22行目）と記載され、また、昭和49年4月15日発行の「日本ゴム協会誌」第47巻第4号237～244頁（甲第11号証、以下「周知例6」という。）に「ロールの回転が異なる場合、収縮の少ないゴム・・・は回転による流れだけとなり速度の速いほうのロールに巻き付くようになる」（241頁右欄9行目～11行目）と記載されているとおり、ロール間隙を形成している2本のロールの間に周速差がある場合、周速の速いロールにシートが巻き付くことは当業者に周知のことであり、そうすると、順次、後のロールの周速を速くすれば、シートは順次、後のロールに巻き付く結果、必然的に最終ロールからシートを引き取ることができることとなる。また、順次、後のロールの周速を速くすると、バンクの回転方向が交互に反対方向になるという望ましい結果が得られる。

したがって、他の条件の許す限り、前のロールよりも後のロールの周速を速くする方が望ましく、このことは、引用例1（甲第3号証）に「理想的な回転バンクを形成するには、古くから経験的に言われているように、前のロールより次のロールのほうが、①周速が速く・・・ほうがよいわけである」（96ページ左欄29行目～35行目）と記載されているとおり、当業者にとって周知の事柄である。すなわち、各ロール周速を第一ロールから順次後方に行くに従って速くする本件第1発明の構成は、当業者に周知の望ましい構成を特定しているにすぎず、その効果も、当業者にとって自明なものである。

(5) 審決は、「M形の五本ロールカレンダーに第六ロールを加える際の第6ロールの適正な位置についての考察の積み重ねが、当業者にとって容易であるとする理由はない」（審決書17頁7行目～10行目）、「軸交叉装置および間隙調整装置に関する考察の積み重ねが、当業者にとって容易であるとする理由はない」（同18頁16行目～18行目）とするが、上記(2)～(4)のとおり、相違点①～③に係る本件第1発明の構成は「考察の積み重ね」を経て初めて想到できるというようなものではなく、これらの判断はいずれも誤りである。

また、審決は、「甲第4号証（注、引用例4）の図1、図2、図5及び図6に示される4本ロールカレンダー、5本ロールカレンダーはそれぞれの事情でそのようなロール構造を採用しているものであって、M型5本ロールに1本ロールを追加した6本ロールカレンダーにおいてそのようなロール構造が採用できるか否かは、甲第4号証に示されるそれらのロール構造から当業者が容易に想到し得るとはいえない・・・本件発明の6本ロール構造のロール配置は他に適切な配置がない程適切であり、・・・本件第1発明のロール軸交叉装置やロール間隙調整装置の配置も他に選択の余地がない程適切である・・・その効果は、6本ロール構造にすれば必ず得られるというものではないからして、本件第1発明の特定の6本ロール構造としたことによる効果は格別であって、当業者が単純に予測できたものではない。」（審決書26頁15行目～27頁18行目）とするが、4本ロールカレンダー、5本ロールカレンダーにおいて、「それぞれの事情でそのようなロール構造を採用している」という事実は、当業者が事情に応じてどのようなロール構造を採用すればよいかを知悉していたことを意味する。例えば、4本ロールカレンダーにおいて、Z形4本ロールを採用すれば、カレンダーの高さを低く抑えることができ、また、バンクから次のバンクまでの距離をすべて最短の1/4円周とすることができるため、材料の温度低下が少なく高速化に適している（引用例1（甲第3号証）

93頁左欄23行目～27行目)などの利点があり、また、逆L形4本ロールを採用すれば、上記のロール軸交叉やロール間隙調整が容易にできるなどの利点があるが、これらの利害得失は当業者に自明のことであって、それらを考慮して当該ロール構造を採用しているのである。

したがって、本件第1発明のロール構造による効果が、「6本ロール構造にすれば必ず得られるというものではない」という事実は、「本件第1発明の特定の6本ロール構造としたことによる効果は格別」であるとする根拠とは何らなり得ない。

## 2 取消事由2 (本件第1発明についての公知性判断の誤り)

(1) 被告作成の図番M-6298の図面(審判乙第1号証(甲第12号証)、本訴甲第12号証、以下「6298図面」という。)、同M-6299の図面(審判乙第2号証(甲第13号証)、本訴甲第13号証、以下「6299図面」という。)、同M-6509の図面(審判乙第3号証(甲第11号証)、本訴甲第16号証、以下「6509図面」という。)、同M-6516の図面(審判乙第4号証、本訴甲第17号証、以下「6516図面」という。))及び同M-6517の図面(審判乙第5号証、本訴甲第18号証、以下「6517図面」という。)、被告の図面台帳(甲第15号証)、審判における証人【C】に対する尋問調書(甲第14号証)、同【D】に対する尋問調書(甲第19号証)、同【E】に対する尋問調書(甲第22号証)及び同【F】に対する尋問調書(甲第23号証)によれば、①被告従業員であった【D】によって、昭和56年ころ、6本ロールカレンダーのロール配列が考案され、6298図面及び6299図面が作成されたところ、6298図面には、本件第1発明に係るロール配置のみならず、引取りロール、ロール軸交叉装置及びロール間隙調整装置の各位置も示されており、本件第1発明のすべての構成要件が記載されていること、②6298図面及び6299図面は、被告の客先からの引合いに応じて作成され、当該客先に提出されたものであり、被告は、その後も別の客先に対して同様の提案を行ったこと、③さらに、被告は、昭和59年12月から昭和60年3月にかけて、6298図面及び6299図面と同様の6509図面、6516図面及び6517図面を作成し、そのころ、被告従業員【C】は、これらを【E】に提示又は交付した上、昭和60年2月に東京において、同人と6509図面に基づいて見積り等の打合せを行ったこと、④被告においては、客先に図面を提示又は交付する場合に、客先に対して特段守秘義務を課すことはしておらず、【E】に対しても守秘義務は課さなかったこと、以上の事実が認められる。

そうすると、被告は、本件出願(昭和60年7月5日)よりも前に、守秘義務のない客先に対して、6298図面、6299図面、6509図面、6516図面及び6517図面を提示又は交付して、本件第1発明の実施に当たる6本ロールカレンダーを公然知られた状態としたのであるから、本件第1発明は、特許法29条1項1号に該当するものである。

(2) 審決は、「特に技術開発がらみの引き合いにおける相談において、当事者双方は、互いに秘密保持について特段の要請をしていなくとも、その引き合いの具体的内容を当事者以外の他人に漏らすことは、社会通念上信義に反することであるし、また、証人【C】氏や【D】氏は、それらの図面を見せたり説明をしたりした引き合いの相手に守秘義務がない旨を告げたと証言しているわけでもないから、甲第11～13号証の図面(注、6509図面、6298図面及び6299図面)を引き合いの相手に見せたり説明したりしたからといって、それだけでその内容が日本国内において公然知られたものであるとすることはできない」(審決書47頁8行目～20行目)、「甲第11～13号証には、本件第1発明および第2発明に係るロール配置の基本構造だけしか開示されていない」(同47頁20行目～48頁2行目)、「引き合い先である【E】氏が日本ロール製造株式会社(注、被告)に6本ロールカレンダーの図面を提出しその内容を説明したからといって、その6本カレンダーの製作の見積り等の依頼を受けた日本ロール製造株式会社が、勝手に、その内容を他人に漏らすことは社会通念上許されないことであるから、そのことによって、その6本ロールカレンダーが公然知られた状態に至ったということはい」(同48頁9行目～17行目)とした。

しかしながら、【C】に対する尋問調書(甲第14号証)によれば、被告が6509図面、6298図面、6299図面等を開示して見積りを行ったのは、単に、客先からの要望に従って手持ちの技術を提案したにすぎないものであって(9～10頁)、技術情報の交換を伴う共同開発的な「技術開発がらみの引き合

い」ではないから、被告が客先に守秘義務がない旨を告げなくとも、特に被告から客先に対する指示がない限りは、客先は守秘義務を負うものではない。そして、【D】に対する尋問調書（甲第19号証）によれば、被告が客先に対して秘密保持の指示を行わなかったことは明らかである（10頁）。

また、6298図面には、第6ロールの下部にロール間隙調整装置が、第5ロールの高さの左右にはロール軸交叉装置が記載されている上、引取りロールが第6ロールの右側に配置されていることが記載されているから、実質的に、周速が後方に行くに従って速くなることも記載されており、したがって、審決の「甲第11～13号証には、本件第1発明および第2発明に係るロール配置の基本構造だけしか開示されていない」との認定は誤りである。

さらに、原告は、昭和60年2月6日に【E】の訪問を受け、その際、同人から本件第1発明の6本ロールカレンダーの内容を聞いており、その後、同年3月8日に、原告の担当者が【E】と6本ロールカレンダーに関する打合せをした際に、同人から要求を受けて、原告作成のDRAWING NO. A908B1154の図面（甲第24号証の1、以下「原告図面」という。）を同人に送付した。原告図面は、図面台帳（甲第24号証の2）記載のとおり、昭和60年2月8日に作成されたものであって（ただし、その作成は、他の顧客からの引合いに基づくものである。）、ロール配置、ロール軸交叉装置及びロール間隙調整装置の設置位置が本件第1発明と同一である6本ロールカレンダーが記載されている。

そして、原告は、被告に対してはもとより、【E】との間においても守秘義務を負うものではないから、仮に【E】が被告との間で守秘義務を負っていたとしても、原告が【E】から本件第1発明の内容を聞いたことにより、本件第1発明は公知になったというべきである。

したがって、審決の上記認定判断は誤りである。

### 3 取消事由3（本件第2発明についての進歩性及び公知性判断の誤り）

「本件第2発明は、・・・本件第1発明を普通に使用する方法である」（審決書40頁2行目～3行目）ことは認める。

したがって、本件第1発明についての上記取消事由1、2と同一の理由により、本件第2発明も当業者において容易に想到することができたものであり、また、本件出願前に公然知られたものであるから、本件第2発明についての審決の判断も誤りである。

## 第4 被告の反論

審決の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

### 1 取消事由1（本件第1発明についての進歩性判断の誤り）について

(1) 原告は、引用例1及び引用例2の記載を引用して、カレンダーにおいて、必要に応じてロールの数を増やすことが当業者の技術常識に属することであると主張し、また、M形5本ロールカレンダーにロールを1本追加する場合のロール配置について、その第5ロールの下側とすることは当業者が極めて容易に思いつく選択であると主張する。

しかしながら、ロールの数を増やすと、材料がロール間を通り抜ける回数（パス回数）が増えることにより、材料が熱を持って焼けてしまう等の問題が生ずるのであり、配置構成に格別の創意工夫を経ることなく、単純にロール数を増やすことはできないが、引用例1は、単にロール数を増やしてマルチロール化を図ることが予想されるということだけを述べているだけで、6本や7本のロールカレンダーの具体的な構成についての記載はなく、本件第1発明のように特定された6本ロールカレンダーの配置構成については何も示唆していないものであり、その奏する効果を予測させるに足る記載もない。引用例2も、ロールの数及び配列の変遷をその形態によって比較分類して示したものにすぎず、上記変遷が技術的に進歩性を伴うものではなかった旨を示唆するものではない。

ロール配置には様々な選択があり得る中で、本件第1発明は、総合的な判断による最良の選択として、新規な配置構成を決定したものであって、当該配置位置だけを取り出して、着想することの困難性を論ずることは誤りであるし、また、ロール数の増加と増加されたロールの配置位置とを分けて進歩性を論ずることに意味はない。

(2) また、ロール軸交叉装置を第5ロールに設け、ロール間隙調整装置を第6ロールに設けることは、原告が主張するように当業者にとって白明なことではない。

すなわち、6本のロールカレンダーにあつては、第1ロール、第5ロー

ル、第6ロールに軸交叉装置を設けることが可能であるところ、従来のM型5本ロールカレンダーでは、最終ロールにロール間隙調整装置とロール軸交叉装置を設けているから、6本のロールカレンダーにおいても、最終ロールである第6ロールにロール間隙調整装置とロール軸交叉装置を設ける選択もあり得たが、本件第1発明は、第5ロールにロール軸交叉装置を設け、第6ロールにロール間隙調整装置を設ける構成としたものである。その理由は、原告の主張するとおり、最終ロールと引取りロールとの平行性を維持するという利点を得るためであって、この点は、本件第1発明の進歩性が発現している点の一つである。

原告は、周知例1～4を引用して、L型や逆L型4本ロールカレンダーにおいて、第3ロールに軸交叉装置を設け、第4ロールに間隙調整装置を設けることが慣用技術であると主張するが、本件第1発明は、L字型又は逆L字型4本ロールカレンダーに第1ロールと第2ロールを付加しただけのものではなく、当該特定の配置構成を有する6本ロールカレンダーとして、技術的に進歩性が認められるものであるから、4本ロールカレンダーについての記載を根拠とする主張は理由がない。

(3) さらに、原告は、引用例1の記載を引用して、前のロールよりも後のロールの周速を速くする方が望ましいことは当業者にとって周知の事柄であり、その効果も自明であると主張するが、審決が指摘し（審決書20頁12行目～21頁16行目）、また、引用例1（甲第3号証）の図11中央の図、引用例2（甲第4号証）の図1最下段右端の図、周知例4（甲第9号証）の図2(b)に示されるとおり、ロールカレンダーには、最終ロールの周速がその前のロールより遅いという構成もあり、また、各ロールの周速を等速にしている場合もある。

したがって、ロールの周速について上記のような構成を選択することも可能であったが、本件第1発明は、順次、後のロールの周速を速くする構成を選択したものであり、この点も本件第1発明の進歩性が発現している点の一つである。

(4) 以上のとおり、本件第1発明が当業者において容易に想到することができたとする原告の主張は誤りである。

## 2 取消事由2（本件第1発明についての公知性判断の誤り）について

(1) 原告は、被告が本件出願前に、守秘義務のない客先に対して、6298図面、6299図面、6509図面、6516図面及び6517図面を提示又は交付して、本件第1発明の実施に当たる6本ロールカレンダーを公然知られた状態とした旨主張する。

しかしながら、6298図面以外の図面はもとより、原告が、本件第1発明のすべての構成要件が記載されていると主張する6298図面によっても、6本のロールの配置はともかく、ロール軸交叉装置及びロール間隙調整装置の各位置並びにロール周速を第1ロールから順次後方にいくに従って速くした点を読み取ることはできない。すなわち、6298図面（甲第12号証）には、6本ロールカレンダーの上端に2本の、左端に3本の、下端に1本の各シャフト及びモーターが記載されているが、そのいずれがロール間隙調整装置で、いずれがロール軸交叉装置であるかについての記載はないから、同図面上それを特定することはできず、また、技術的には第1、第5、第6ロールにロール軸交叉装置を設けることが可能であるから、第5ロールにロール軸交叉装置が設けられているなどと断定することはできない。のみならず、ロール軸交叉装置が内部に設置されている場合には図示されないから、図面だけから第6ロールに設けられている可能性を否定することはできない。したがって、6298図面によっても、ロール間隙調整装置が第6ロールに設けられ、ロール軸交叉装置が第5ロールに設けられていることを読み取れないのである。さらに、6298図面では、最終ロールの右側に引取りロールを設けること（最終ロールからシートを引き取ることを意味する。）が記載されているが、昭和56年9月20日増補第2版発行の「増補・応用ゴム加工技術12講（上巻）」（乙第2号証）に「1）同一回転速度の場合はゴムは高温ロールに巻き付く。・・・3）以上は天然ゴム配合の場合」（217頁下から5行目～3行目）と記載されているとおり、ロール周速を等速とする構成であっても、素材とロールの温度との関係によって、素材を次のロールに巻き付かせることができるから、最終ロールの横に引取りロールがあるからといって、ロールの周速が順次速くなっていることは読み取れないのである。

以上のように、6298図面に、本件第1発明のすべての構成要件が記載されているということはいずれもできず、また、6299図面、6509図面、6516図面及び6517図面も同様であるから、これらの図面を提示又は交付しても、本件

第1発明の実施に当たる6本ロールカレンダーを公然知られた状態としたことにはならない。

(2) また、原告は、被告が6509図面、6298図面等を開示して行った見積りが、客先からの要望に従って手持ちの技術を提案したにすぎず、技術情報の交換を伴う共同開発的な「技術開発がらみの引き合い」ではないから、被告が客先に守秘義務がない旨を告げなくとも、特に被告から客先に対する指示がない限りは、客先は守秘義務を負うものではないと主張する。

しかしながら、本件第1発明が周知事項又は当業者に自明な事項のみによって構成されているものでないことは上記1のとおりであるから、上記各図面を開示することは、審決認定のとおり「技術開発がらみの引き合い」であり、その具体的内容を当事者以外の他人に漏らすことが社会通念上信義に反するものであることを理由に客先に守秘義務がある旨判示した本件審決に誤りはない。

原告は、技術情報の交換を伴う共同開発的なもののみが「技術開発がらみの引き合い」に当たるとするが、そのような限定をする根拠はない。

したがって、被告が上記各図面を開示して行った見積りの相手方（客先）が守秘義務を負うという点からも、本件第1発明の実施に当たる6本ロールカレンダーを公然知られた状態としたことにはならない。

なお、原告は、昭和60年2月6日に【E】の訪問を受け、その際、同人から本件第1発明の6本ロールカレンダーの内容を聞いたことにより、本件第1発明は公知になったと主張するが、そのような事実は存在しない。

3 取消事由3（本件第2発明についての進歩性及び公知性判断の誤り）について

原告は、本件第2発明は本件第1発明を普通に使用する方法であるところ、本件第1発明についてと同一の理由により、本件第2発明も当業者において容易に想到することができたものであり、また、本件出願前に公然知られたものであるから、本件第2発明についての審決の判断も誤りであると主張するが、本件第1発明が、当業者において容易に想到することができたもの、又は本件出願前に公然知られたものであるとの主張に理由がないことは上記1、2のとおりであるから、上記主張は前提を欠くものである。

#### 第5 当裁判所の判断

##### 1 取消事由1（本件第1発明についての進歩性判断の誤り）について

(1) 本件第1発明の6本ロールカレンダーの構造と引用例1に示されたM形5本ロールの構造とが、「①前者は、第五ロールの下側に第六ロールを設けているのに対し、後者は、第五ロールの下に第六ロールを設けていない点、②前者は、第五ロールにロール軸交叉装置を備えると共に、第六ロールにロール間隙調整装置を備えているのに対し、甲第1号証や甲第2号証には、第五ロールにロール軸交叉装置を設けることが記載されておらず、また、後者はロール間隙調整装置を備えている第六ロールを設けていない点、③前者は、各ロール周速を第一ロールから順次後方に行くに従って速くしているのに対して、甲第1号証や甲第2号証には各ロールの周速については記載されていない点で相違している」（審決書10頁3行目～15行目）ことは、当事者間に争いがない。

##### (2) 相違点①について

引用例1（甲第3号証）は、原告の従業員による「カレンダー加工」と題する雑誌連載記事の一部であり、ロールカレンダーのロール構造等に関し、Z形4本ロールカレンダー、傾斜Z形4本ロールカレンダー、S形4本ロールカレンダー、5本ロールカレンダーについて解説した後に、「これから先、目的によってはさらに6本、7本とロールを増して・・・マルチロールカレンダー化も考えられる」（95頁右欄11行目～13行目）との記載があるが、それ以上に、6本ロールカレンダーのロール構造等についての具体的な記載は全くない。また、引用例2（甲第4号証）は、上記引用例1と同一の連載記事の別の一部であって、初期の2本ロールカレンダーに存した問題点の解決策の一つとして、「ロールの本数を3本から4本5本と増してゆく多数ロールカレンダー方

式>」（101頁中欄8行目～10行目）が記載されているが、6本ロールカレンダーについても、そのロール構造等についても記載は全くない。そうすると引用例1、2のこれらの記載が、5本ロールカレンダーにロールを追加した6本ロールカレンダーを示唆しているとしても、それぞれの具体的なロール構造を記載、示唆したものということとはできない。

他方、引用例2（甲第4号証）の図1（101頁）には、5本ロールカレ

ンダーだけでも、直立形、L形、F形、M形の各ロール構造が記載されており、引用例4（甲第8号証）には、さらに5種類の別のロール構造の5本ロールカレンダー（図面第6、第7図、第9～第11図）が記載されている。

そうすると、5本ロールカレンダーにロールを追加して6本ロールカレンダーとする場合に、その基となる5本ロールカレンダーとして、これらの多様なロール構造の5本ロールカレンダーのうちからM形5本ロールカレンダーを選択すること、すなわち、M形5本ロールカレンダーにロールを1本追加すること自体が、当業者にとって容易であって、何らの発明的工夫を要しないものと即断することはできない。

のみならず、引用例2（甲第4号証）の図1（101頁）に、第1ロールから水平右側、垂直下側、水平右側、垂直下側の順で後続のロールを配するM形5本ロールカレンダーが、第1ロールから水平右側、垂直下側、水平右側の順で後続のロールを配するZ形4本ロールカレンダーの発展形態であることが示されており、また、引用例1（甲第3号証）に、「シーティング用Z形カレンダーはバンクから次のバンクまでの距離がすべて1/4円周で最も短いために、材料の温度低下が少なく高速化に適している・・・などの利点も多い。」（93頁左欄25行目～31行目）、「わが国ではZ形にロールを1本追加したM形5本ロールカレンダー・・・が採用されている。この形式はバンクと次のバンクとの距離がすべて1/4円周づつで最も短いため、無可塑塩化ビニル樹脂の透明度のよいフィルムや厚いシート類の高速生産には最適である」（95頁左欄6行目～中欄6行目）との記載があることに照らすと、M形5本ロールカレンダーは、Z形4本ロールカレンダーの発展形態であって、「バンクから次のバンクまでの距離がすべて1/4円周で最も短い」ことに伴う利点を継承していることが認められる。そして、両者の「バンクから次のバンクまでの距離がすべて1/4円周」とする構成が、第1ロールから水平右側、垂直下側の順を規則的に繰り返して後続のロールを配する両者のロール構造によって実現されていることは明らかであるから、結局、M形5本ロールカレンダーは、上記の水平右側、垂直下側の順を規則的に繰り返すべく、Z形4本ロールカレンダーの第4ロールの垂直下側にロールを追加することによって、上記「バンクから次のバンクまでの距離がすべて1/4円周で最も短い」ことに伴う利点を継承したものであることはたやすく理解できる事柄である。

そうであれば、仮に、当業者において、M形5本ロールカレンダーにロールを追加して6本ロールカレンダーとすることに想到したとしても、M形5本ロールカレンダーがZ形4本ロールカレンダーの発展形態であること、両者のロール構造の前示特徴及びその作用効果等に照らし、その追加するロールの位置としては、前示水平右側、垂直下側の順を規則的に繰り返すことになる位置、すなわち、M形5本ロールカレンダーの第5ロールの水平右側を選択するのが自然であるというべきである。引用例2（甲第4号証）に「このようにカレンダー成形の分野も多様化してきたので、カレンダーの将来の発展の方向も一様ではない。・・・図2に示すような将来のマルチロールカレンダーや複合フィルム成形カレンダーなど（筆者の構想）もありうる」（102頁中欄7行目～19行目）とした上、図2（102頁）に、「将来のマルチロール高速カレンダーの構想」の1例として、第1ロールから水平右側、垂直下側の順を規則的に繰り返して後続のロールを配する8本ロールカレンダーのロール構造が示されていることは上記の判断を裏付けるものというべきである。

そうすると、そのようなM形5本ロールカレンダーのロール構造の技術的特徴を排して、M形5本ロールカレンダーに追加するロールの位置としてその第5ロールの下側を選択し、相違点①に係る本件第1発明の6本ロールカレンダーの構成とすることは、当業者において容易に想到し得るものではないというべきである。原告は、逆L形及びZ形4本ロールカレンダーがともに周知であったから、M形5本ロールカレンダーに追加するロールを、その第5ロールの下側とすること又はその横側とすることは、ともに当業者が容易に思いつく自然な選択であり、本件第1発明のロール配置はこのうちの下側に配置することを選択したものにはすぎないと主張するが、前示のとおりであるから、この主張は採用の限りではない。

### (3) 相違点②について

原告は、(a)第6ロールと引取りロールとの平行性を維持するために、ロール軸交差装置は第5ロールに設けることが、また、第5、第6ロール間のみで間隙を独立に調整するために、ロール間隙調整装置は第6ロールに設けることが望ましいことが、当業者に周知の事柄であり、相違点②に係る本件第1発明の構成は、当

業者に自明な望ましい構成を特定しているにすぎないと主張し、さらに、(b)本件第1発明の第1ロールと第2ロールを取り除いたL形又は逆L形の4本ロールカレンダーにおいて、第3ロールに軸交叉装置を設け、第4ロールに間隙調整装置を設けることは古くから慣用された技術であるとも主張する。

しかしながら、上記(b)の主張はもとより、(a)の主張も、結局は、相違点①に係る本件第1発明の具体的なロール構造を前提とするものであることは明らかである。すなわち、周知例1(甲第6号証)の第6図には、Z形4本ロールカレンダーの第4ロール(第3ロールの右側に配置された最終ロール)にロール間隙調整装置、ロール軸交叉装置の両者が設けられ、かつ、同ロールからシートが巻き取られることが示されているところ、仮にM形5本ロールカレンダーの第5ロールの右側に第6ロールを配置する6本ロールカレンダーを想定したとすれば、前示のとおり、それは、Z形4本ロールカレンダー及びその発展形態であるM形5本ロールカレンダーにおけるロール構造の前示技術的特徴を継承したものとなるから、直前のロールの右側に最終ロールを配した点で共通するZ形4本ロールカレンダーと同様、最終ロールにロール間隙調整装置、ロール軸交叉装置の両者を設ける構成を選択することが十分考えられるところである。そうすると、そのようなロール構造の6本ロールカレンダーにおいては、ロール軸交叉装置を第5ロールに、ロール間隙調整装置を第6ロールにそれぞれ設けることが、当業者にとって自明な事柄であるということとはできない。

したがって、原告の上記各主張は、相違点①に係る本件第1発明の具体的なロール構造を前提とするものであるところ、6本ロールカレンダーにおいて、当業者が当該ロール構造を選択すること自体が容易といえないことは上記(2)のとおりであるから、当該ロール構造を前提とする原告の上記主張も直ちに採用することはできない。

(4) そうすると、仮に原告主張のとおり、本件第1発明の相違点③に係る構成(各ロール周速を第一ロールから順次後方に行くに従って速くしたこと)自体が当業者に周知であり、その効果(シートが順次、次のロールに巻き付く結果、最終ロールからシートを引き取ることができること及びバンクの回転方向が交互に反対方向になること)そのものが当業者にとって自明なものであるとしても、前示本件第1発明の要旨に規定する構成要件の全体を備えた本件第1発明が、引用例1~3記載の発明及び周知事項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あるとすることはできず、また、本件明細書(乙第1号証)の「発明の効果」欄(6頁11行目~7頁8行目)に記載された効果が、上記構成を備える6本ロールカレンダーの奏する効果として格別のものではないとすることもできない。

したがって、この点につき審決の判断に原告主張の誤りはない。

## 2 取消事由2(本件第1発明についての公知性判断の誤り)について

(1) 6298図面(甲第12号証)、6299図面(甲第13号証)、6509図面(甲第16号証)、6516図面(甲第17号証)、6517図面(甲第18号証)、被告の図面台帳(甲第15号証)並びに審判における証人【C】に対する尋問調書(甲第14号証)、同【D】に対する尋問調書(甲第19号証)及び同【E】に対する尋問調書(甲第22号証、後記採用しない部分を除く。)に、弁論の全趣旨を併せ考えると、①被告においては、客先からの引合いをきっかけとして、昭和56年ころに、本件第1発明と同一のロール構造を有する6本ロールカレンダーを考案して、同年9月にその計画図である6298図面及び6299図面を作成し、その後、数件の客先にこの構造の6本ロールカレンダーを提案したことがあったこと、②【E】は、台湾でロールカレンダーを使用した塩化ビニル加工品製造会社を長年経営し、また、従来から被告と取引関係があつて、被告の役員や設計部長であつた【C】らと懇意であつたところ、【C】は、昭和58年又は59年ころ台湾で【E】と会つた際に、同人より、ドイツで視察した7本ロールカレンダーについて「うまくない」との評価を聞いたことから、被告において上記①の6本ロールカレンダーの開発を計画していることを同人に話し、そのロール構造をその場で図に描いて見せたところ、同人はそれに賛意を表し、関心を示したこと、③昭和59年10月ころ、台湾を訪れた【C】は、【E】から、6本ロールカレンダーの見積り依頼を受けたため、被告において、同年12月26日ころ、当該見積りのための6509図面を作成し、昭和60年1月中旬ころ、台湾で、【C】が同図面を【E】に示して当該見積りの下打合せを行ったこと、④さらに、昭和60年2月初旬に、【E】が、【F】らを伴つて被告を訪れ、被告担当者らと6509図面に基づき詳細な見積りのための打合せを行ったが、その際、【E】は自ら作成した6本

ロールカレンダーの図面を持参したこと、⑤被告は、当該見積りに関し、昭和60年3月中旬ころ、6516図面及び6517図面を作成し、これらも【E】に対し提示又は交付されたこと、⑥なお、被告は【E】と上記6本ロールカレンダーにつき秘密保持契約の締結をしたり、同人に対し、これを秘密扱いすることを明示的に求めることはしなかったこと、以上の事実を認めることができ、【E】に対する尋問調書（甲第22号証）及び【F】に対する尋問調書（甲第23号証）の供述記載中、これに反する部分は採用し難い。

(2) ところで、発明の内容が、発明者のために秘密を保つべき関係にある者に知られたとしても、特許法29条1項1号にいう「公然知られた」には当たらないが、この発明者のために秘密を保つべき関係は、法律上又は契約上秘密保持の義務を課せられることによって生ずるほか、すでに昭和58～59年当時から、社会通念上又は商慣習上、発明者側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、秘密扱いとすることが暗黙のうちにも求められ、かつ、期待される場合においても生ずるものであったというべきである。なぜなら、平成2年法律第66号による旧不正競争防止法（昭和9年法律第14号）の改正前であるその当時においても、取引社会において、他者の営業秘密を尊重することは、一般的にも当然のこととされており、まして、商取引の当事者間、その他一定の関係にある者相互においては、そのことがより妥当するものであって、当時においても、他人の営業秘密の不正な取得、開示等は不法行為を構成するものとされていたからであり、また、成約等に至る商談等の過程が迅速に、かつ、流動的に推移することが少なくない商取引の実際において、発明に関連した製品、技術等が商談等の対象となることになった都度、発明者側において、その発明につき秘密を保持すべきことをいちいち相手方に指示又は要求し、相手方がそれを理解したことを確認するようない過程を経なければ、当該発明に関連した製品、技術等の具体的な内容を開示できないとすれば、取引の円滑迅速な遂行を妨げ、当事者双方の利益にも反することになったからである。殊に生産機器の分野において、その製造販売者と需要者とが新規に開発された技術を含む製品につき商談をする際には、当事者間において格別の秘密保持に関する合意又は明示的な指示や要求がなくとも、需要者が当該新技術を第三者に開示しないことが暗黙のうちにも求められ、製造販売者もそうすることを期待し信頼して当該新技術を需要者に開示することは、十分あり得ることであるから、このような場合には、需要者は、社会通念上又は商慣習上、当該新技術につき製造販売者のために秘密を保つべき関係に立つものといわなければならない。

本件において、上記(1)の事実関係に照らせば、【E】が、【C】その他の被告担当者から説明を受け、あるいは、提示又は交付を受けた6509図面、6516図面及び6517図面に記載された6本ロールカレンダーが、被告において新規に開発され、公然と知られてはいない技術を含む生産機器に当たるものであって、かつ、【E】がそのことを認識理解する能力、経験を有していることは明らかである。そして、同人と被告との関係から見て、同人は、我が国の社会通念上又は商慣習上、当該6本ロールカレンダーの商談に際しては、被告側の明示的な指示や要求がなくとも、これを秘密扱いとすることが暗黙のうちにも求められていることを理解しており、また、被告においても、【E】が上記能力、経験や秘密扱いについての理解を有することを期待し信頼して、当該6本ロールカレンダーを開示したものと推認するのが相当である。

そうすると、【E】は、社会通念上又は商慣習上、被告側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、当該6本ロールカレンダーの技術内容につき被告のために秘密を保つべき関係にある者ということが出来るから、6509図面、6516図面及び6517図面に記載された6本ロールカレンダーが本件第1発明の実施に当たるとしても、本件第1発明が公然知られた状態となったものということとはできない。

なお、被告が昭和56年9月ころ以降、数件の客先に6本ロールカレンダーの提案をしたことについての具体的な事実関係を明らかにする証拠はないが、仮にそれが本件第1発明と同一のロール構造を有する6本ロールカレンダーの内容を開示したものであったとしても、上記の認定及び判断に照らし、本件第1発明が公然知られた状態となったものということとはできない。

(3) 原告は、昭和60年2月6日に原告を訪れた【E】から、本件第1発明の6本ロールカレンダーの内容を聞いたから、本件第1発明は公知になったとも主張する。

しかしながら、仮に、昭和60年2月6日に【E】が原告を訪れ、6本口

ールカレンダーについて説明をした事実が存在するとしても、同人の説明の具体的な内容を明らかにする証拠はないから、同人が、前示構成をすべて備えた本件第1発明の内容を原告の担当者らに開示したものと直ちに認めることはできず、したがって、本件第1発明が公然知られた状態となったものと断定することはできない。

なお、原告は、【E】の要求を受けて、同年3月以降に、ロール配置、ロール軸交差装置及びロール間隙調整装置の設置位置が本件第1発明と同一である6本ロールカレンダーが記載された原告図面（甲第24号証の1）を同人に送付したとも主張するが、他方において、原告図面が【E】のした説明とは無関係に作成されたものであるとも主張しており、原告図面の記載から【E】の説明内容を推認することはできない。また、仮に、原告図面に本件第1発明と同一の発明が記載されているとしても、【E】が、社会通念上又は商慣習上、原告図面に記載された6本ロールカレンダーの技術内容につき原告のために秘密を保つべき関係にある者に当たるとは、前示したところと同様であるから、原告が原告図面を同人に送付したことによって、本件第1発明が公然知られた状態となったものということもできない。

(4) したがって、本件第1発明が本件特許出願前に日本国内において公然知られた発明であるということとはできないとした審決の判断に原告主張の誤りはない。

3 取消事由3（本件第2発明についての進歩性及び公知性判断の誤り）について

「本件第2発明は、・・・本件第1発明を普通に使用する方法である」（審決書40頁2行目～3行目）ことは当事者間に争いが無い。

そして、原告は、本件第1発明についてと同一の理由により、本件第2発明も当業者において容易に想到することができたものであり、また、本件出願前に公然知られたものであると主張するが、本件第1発明が、当業者において容易に想到することができたものであり、あるいは、本件出願前に公然知られたものであるといえないことは、前示のとおりであるから、原告の上記主張は理由がなく、本件第2発明についての審決の判断に誤りはない。

4 以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第13民事部

裁判長裁判官	篠	原	勝	美
裁判官	石	原	直	樹
裁判官	宮	坂	昌	利