

平成22年4月27日 判決言渡

平成21年(ネ)第10023号 損害賠償請求控訴事件

(原審 東京地方裁判所 平成19年(ワ)第17762号)

平成21年11月11日 口頭弁論終結

判 決

控 訴 人	株 式 会 社 壽
訴訟代理人弁護士	城 山 康 文
同	井 口 直 樹
同	池 田 彩 穂 里
訴訟代理人弁理士	石 戸 久 子

日本郵政公社訴訟承継人

被 控 訴 人	郵 便 事 業 株 式 会 社
訴訟代理人弁護士	辻 居 幸 一
同	高 石 秀 樹
同	佐 竹 勝 一
同	水 沼 淳
被控訴人補助参加人	株 式 会 社 電 通
訴訟代理人弁護士	升 永 英 俊
補佐人弁理士	佐 藤 睦
被控訴人補助参加人	株 式 会 社 高 島 屋
訴訟代理人弁護士	梶 谷 剛
同	坂 口 昌 子
同	宮 島 哲 也
同	梶 谷 篤
訴訟代理人弁理士	河 野 哲
同	幸 長 保 次 郎

補佐人弁護士 鈴 江 武 彦
被控訴人補助参加人 株 式 会 社 ニ ッ ト ー
訴訟代理人弁護士 横 山 徹
主 文

- 1 本件控訴を棄却する。
- 2 控訴費用は、補助参加によって生じた費用を含め、控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 控訴の趣旨

- 1 原判決を取り消す。
- 2 被控訴人は、控訴人に対し、金 2 億円及びこれに対する平成 19 年 1 月 1 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
- 3 訴訟費用は、第 1，第 2 審を通じて被控訴人の負担とする。
- 4 仮執行宣言

第 2 事案の概要

(当事者の略称は、以下のとおりとする。)

控訴人(原審原告)株式会社壽を「原告」という。

被控訴人(原審被告,日本郵政公社訴訟承継人)郵便事業株式会社を,日本郵政公社であった時期を含めて訴訟承継の前後を通じ,「被告」という。

被控訴人補助参加人(原審被告補助参加人)株式会社電通を「補助参加人電通」という。

被控訴人補助参加人(原審被告補助参加人)株式会社高島屋を「補助参加人高島屋」という。

被控訴人補助参加人(原審被告補助参加人)株式会社ニットーを「補助参加人ニットー」という。

補助参加人電通,同高島屋,同ニットーを包括して「補助参加人ら」という。

被告と補助参加人らを包括して「被告ら」という。）

原判決 3 頁 5 行目ないし 11 行目を，次のとおり改める。

「 本件は，名称を「筆記具のクリップ取付装置」とする考案につき実用新案権（実用新案登録第 2 5 7 3 6 3 6 号。平成 2 0 年 3 月 2 0 日存続期間満了により消滅。）を有していた原告が，被告において無償で配布したボールペンが同考案（後記「本件考案 1」）の技術的範囲に属するとして，被告に対し，民法 7 0 9 条に基づき，実用新案権侵害による損害賠償金 2 億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成 1 9 年 1 月 1 日から支払済みまで民法所定の年 5 分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。」

1 前提となる事実等

(1) 原告の実用新案権

原告は，次の実用新案権（以下，「本件実用新案権」といい，同実用新案権に係る実用新案を「本件登録実用新案」という。登録時の請求項の数は 6 であった。）を有していた（甲 1，2）。

実用新案登録番号 第 2 5 7 3 6 3 6 号

考案の名称 筆記具のクリップ取付装置

出願年月日 平成 5 年 1 1 月 2 6 日

登録年月日 平成 1 0 年 3 月 2 0 日

(2) 訂正，無効審判等の経緯

ア 訂正審判（訂正 2 0 0 7 - 3 9 0 0 0 6 号）

(ア) 原告は，平成 1 9 年 1 月 1 9 日，本件登録実用新案に係る明細書（本判決別紙実用新案登録第 2 5 7 3 6 3 6 号公報記載のもの）の実用新案登録請求の範囲の請求項 1，2 及び 5 の訂正を求める訂正審判（訂正 2 0 0 7 - 3 9 0 0 0 6 号）を請求した。特許庁は，平成 1 9 年 3 月 2 0 日，訂正を認める審決をし，同審決は，同年 3 月 3 0 日，確定した（甲 3。出願当初の願書に添付した図面は，本判決別紙実用新案登録第 2 5

73636号公報記載の図と同じであり，同訂正後も，図面はそのとおりのままであった。以下，同訂正後の明細書を「本件明細書」といい，本判決別紙実用新案登録第2573636号公報記載の図面を「本件図面」といい，本件図面中の図を，その付された番号に従い，「図1」のようにいう。）

(イ) 本件明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし6の記載は，次のとおりである。

a 請求項1

筆記具本体と，この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り，このクリップはクリップ片と，筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと，上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成され，接続手段はCリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており，クリップ片の裏側と一体に形成されて成ることを特徴とする筆記具のクリップ取付装置。

(以下，本件明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1を「本件請求項1」といい，本件請求項1に記載された考案を「本件考案1」という。)

b 請求項2

筆記具本体と，この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り，このクリップはクリップ片と，筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと，上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成されて成り，前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面と前記取付リングの内周面とにクリップの回転防止手段を形成して成ることを特徴とする筆記具のクリップ取付装置。

(以下、本件明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項 2 を「本件請求項 2」といい、本件請求項 2 に記載された考案を「本件考案 2」という。)

c 請求項 3

前記回転防止手段が、前記筆記具本体におけるリング取り付け個所の外周面に形成された多角形状部と、前記取付リングの内周面に形成された多角形状部とから成ることを特徴とする請求項 2 の筆記具のクリップ取付装置。

d 請求項 4

前記筆記具本体の多角形状部と筆記具本体の外周面との間に径方向の段差を形成して成ることを特徴とする請求項 3 の筆記具のクリップ取付装置。

e 請求項 5

筆記具本体と、この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り、このクリップはクリップ片と、筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと、上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成されて成り、前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面に取付リングの後方への移動を防止する抜落防止手段を備えて成ることを特徴とする筆記具のクリップ取付装置。

(以下、本件明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項 5 を「本件請求項 5」といい、本件請求項 5 に記載された考案を「本件考案 5」という。)

f 請求項 6

前記抜落防止手段が、前記筆記具本体のリングの取り付け個所の後端に形成されたリブであることを特徴とする請求項 5 の筆記具のクリ

ップ取付装置。

イ 補助参加人高島屋が請求した無効審判(無効2007-800163号)

(ア) 補助参加人高島屋は、平成19年8月15日、特許庁に対し、本件考案1、2及び5についての実用新案登録を無効とすることを求める無効審判(無効2007-800163号)を請求した(乙5)。

(イ) 原告は、平成19年11月16日(受付日)、上記(ア)の無効審判において、本件請求項1、2及び5を訂正することを請求した(甲7)。

(ウ) 原告は、平成20年3月5日(受付日)、上記(ア)の無効審判において、本件請求項1、2及び5を訂正することを請求した(甲8)。なお、上記平成20年3月5日付け訂正請求がされたことによって、前記(イ)の訂正請求は、取り下げられたものとみなされた(平成5年法律第26号附則4条1項により、なお効力を有するとされ、平成15年法律第47号附則12条により改正された平成5年法律第26号附則4条2項により読み替えて適用される実用新案法(以下「読替実用新案法」という。)40条の2第4項)。

(エ) 特許庁は、平成20年10月2日付けで、前記(ウ)の訂正請求を認め、かつ、本件考案1、2及び5についての実用新案登録を無効とする旨の審決をした(丁22)。

ウ 審決取消訴訟(平成20年(行ケ)10408号)・訂正審判請求(訂正2009-390001号)・無効審判(無効2007-800163号)

(ア) 原告は、平成20年10月31日、前記イ(エ)の平成20年10月2日付け審決の取消を求めて知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」という。)に審決取消訴訟(平成20年(行ケ)10408号)を提起した。

(イ) 原告は、平成20年12月26日、本件明細書の請求項1ないし6

の訂正を求める訂正審判（訂正 2009 - 390001号）を請求した（甲15, 16）。

(ウ) 知財高裁は、平成21年2月12日、本件実用新案登録を無効とすることについて実用新案無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるとし、事件を審判官に差し戻すため、前記イ(エ)の審決を取り消す旨の決定をした（読替実用新案法47条2項において準用する特許法181条2項）。

(エ) 原告は、平成21年4月16日、前記(イ)（訂正2009 - 390001号）の訂正審判の請求書に添付された全文訂正明細書を援用する訂正（以下「再訂正」という。）請求を行い、前記(イ)（訂正2009 - 390001号）の訂正審判は取り下げられたものとみなされた（読替実用新案法40条の3第5項）。

(オ) 特許庁は、平成21年10月28日、再訂正は認められないとした上で、本件考案1, 2及び5は、平成5年改正前の実用新案法3条2項の規定に違反して登録されたものであり、読替実用新案法37条1項1号の規定に該当し、無効とすべきものであるとの審決をした（丙15, 丁28）。

(カ) なお、原告は、平成21年12月4日、前記(オ)の平成21年10月28日付け審決の取消を求めて知財高裁に審決取消訴訟（平成21年（行ケ）10389号）を提起した。

エ 補助参加人電通が請求した無効審判（無効2008 - 800239号）

(ア) 補助参加人電通は、平成19年10月31日、特許庁に対し、本件登録実用新案の実用新案登録請求の範囲の請求項1, 2及び5に係る考案についての実用新案登録を無効とすることを求める無効審判（無効2007 - 800239号）を請求した（丙4）。

(イ) 原告は、平成20年1月25日、上記(ア)の無効審判において、訂

正請求をした。

(ウ) 特許庁は、平成20年1月31日、前記(ア)の無効審判について手続を中止した。

オ 補助参加人電通が請求した無効審判(無効2008-800114号)

(ア) 補助参加人電通は、平成20年6月23日、特許庁に対し、本件登録実用新案の実用新案登録請求の範囲の請求項1、2及び5に係る考案についての実用新案登録を無効とすることを求める無効審判(無効2008-800114号)を請求した。

(イ) 原告は、平成20年11月4日、上記(ア)の無効審判において、訂正請求をした。

(ウ) 特許庁は、平成21年5月12日、前記(ア)の無効審判について手続を中止した。

(3) 再訂正の内容

再訂正(前記(2)ウ(エ))の内容は、次のとおりである。

ア 本件請求項1の再訂正

実用新案登録無効審判が請求されている本件請求項1を次のとおり訂正する。

(ア) 再訂正事項1

「このクリップはクリップ片と、筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと、上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成」を、「このクリップはクリップ片と、筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと、上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成される一部品のみから成り」と訂正する(以下「再訂正事項1」という。)

(イ) 再訂正事項2

「(構成)され」を、「クリップ片と取付リングとは該二分割された

接続手段によってのみ接続され、」と訂正する（以下「再訂正事項 2」という。）。

(ウ) 再訂正事項 3

「クリップ片の裏側」を、「割れ目のないクリップ片の裏側」と訂正する（以下「再訂正事項 3」という。）。

(エ) 再訂正事項 4

「一体に形成されて成る」を、「一体に形成されて成り、前記二分割された接続手段の間隔は、前記割れ目のないクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成され、」と訂正する（以下「再訂正事項 4」という。）。

(オ) 再訂正事項 5 ないし 7

「ことを」を、「二分割された接続手段とクリップ片とが、その二か所の接続部分においてそれぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見て T 字形状をなしており、」（以下「再訂正事項 5」という。）、「クリップは、取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく、」（以下「再訂正事項 6」という。）、「前記割れ目のないクリップ片の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに、」（以下「再訂正事項 7」という。）と訂正する。

(カ) 再訂正事項 8

「特徴とする」を、「前記二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて、前記筆記具本体に取り付けられるものであることを特徴とする」と訂正する（以下「再訂正事項 8」という。）。

以上の再訂正事項 1 ないし 8 を考案の記載に反映させると、本件請求項 1 は、次のとおりとなる。

「筆記具本体と、この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り、このクリップはクリップ片と、筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと、上記クリップ片と取付リングとを接続するための

二分割された接続手段とから構成される一部品のみから成り，クリップ片と取付リングとは該二分割された接続手段によってのみ接続され，接続手段はCリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており，割れ目のないクリップ片の裏側と一体に形成されて成り，

前記二分割された接続手段の間隔は，前記割れ目のないクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成され，二分割された接続手段とクリップ片とが，その二か所の接続部分においてそれぞれ，クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなしており，

クリップは，取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく，前記割れ目のないクリップ片の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに，前記二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて，前記筆記具本体に取り付けられるものであることを特徴とする筆記具のクリップ取付装置。」(下線部が訂正箇所である。以下「再訂正考案」という。)

イ 請求項 2 の再訂正

実用新案登録無効審判が請求されている請求項 2 の「筆記具本体と，この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り，このクリップはクリップ片と 筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと，上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成されて成り，前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面と前記取付リングの内周面とにクリップの回転防止手段を形成して成ることを特徴とする筆記具のクリップ取付装置。」との記載を，「前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面と前記取付リングの内周面とにクリップの回転防止手段を形成して成ることを特徴とする請求項 1 の筆記具のクリップ取付装置。」と訂正する。

ウ 請求項 5 の再訂正

実用新案登録無効審判が請求されている請求項5の「筆記具本体と、この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り、このクリップはクリップ片と、筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと、上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成されて成り、前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面に取付リングの後方への移動を防止する抜落防止手段を備えて成ることを特徴とする筆記具のクリップ取付装置。」との記載を、「前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面に取付リングの後方への移動を防止する抜落防止手段を備えて成ることを特徴とする請求項1の筆記具のクリップ取付装置。」と訂正する。

エ 請求項3の再訂正

請求項2を引用し、当該請求項2に係る考案を特定する事項の全部をその考案を特定する事項としている、実用新案登録無効審判が請求されていない請求項3についての、前記イの請求項2の再訂正に伴う再訂正。

オ 請求項4の再訂正

請求項3を引用し、当該請求項3に係る考案を特定する事項の全部をその考案を特定する事項としている、実用新案登録無効審判が請求されていない請求項4についての、前記イの請求項2の再訂正に伴う再訂正。

カ 請求項6の再訂正

請求項5を引用し、当該請求項5に係る考案を特定する事項の全部をその考案を特定する事項としている、実用新案登録無効審判が請求されていない請求項6についての、前記ウの請求項5の再訂正に伴う再訂正。

(4) 本件考案1の構成要件の分説

本件考案1（前記(2)ア(イ)a）は、構成要件に分説すると、次のとおりである（以下、分説した各構成要件を、その符号に従い、「構成要件A」のようにいう。）。

- A 筆記具本体と、この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り、
- B このクリップはクリップ片と、筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと、上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成され、
- C 接続手段はCリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており、クリップ片の裏側と一体に形成されて成る
- D ことを特徴とする筆記具のクリップ取付装置。

(5) 被告の行為

- ア 被告は、平成18年11月ころから同年末にかけて、お年玉付き年賀はがきの販売とともに、又は、お年玉付き年賀はがきの販売の促進を図るため、顧客に対し、「ふみのすけオリジナルボールペン」と称する製品（以下「被告製品」という。）を、無償で譲渡した（弁論の全趣旨）。
- イ 被告製品は、補助参加人高島屋から、補助参加人ニッター、株式会社近鉄百貨店（原審被告補助参加人）、株式会社電通テック、補助参加人電通、そして、被告へと、順に売買された（弁論の全趣旨）。
- ウ 被告製品の構成を分説すると、次のとおりである（弁論の全趣旨。以下、分説した各構成をその符号に従い「構成a」のようにいう。）。
 - a ボールペン本体と、このボールペン本体の後部に取り付けられるクリップとから成り、
 - b このクリップは、クリップ片と、ボールペン本体にクリップを取り付けるための取付リングと、クリップ片と取付リングとを接続するための接続手段とから構成され、当該接続手段は、二分割されており、
 - c 接続手段は、Cリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており、クリップ片の裏側と一体に形成されて成る
 - d ボールペンにクリップを取り付けた装置。

エ 被告製品の構成 c は，本件考案 1 の構成要件 C を充足する。」

2 争点

次のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」欄の「第 2 事案の概要」，「2 争点」（原判決 7 頁 19 行目ないし 8 頁 8 行目）記載のとおりであるから，これを引用する。

原判決 7 頁 19 行目，20 行目，21 行目，22 行目の「本件考案」を「本件考案 1」と改める。

原判決 7 頁 25 行目ないし 8 頁 2 行目を次のとおり改める。

「ア 本件考案 1 が本判決別紙実願昭 53 - 158472 号（実開昭 55 - 73388 号）のマイクロフィルム（丁 3。以下「丁 3 公報」という。）記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものといえるか（争点 2 - 1）」

原判決 8 頁 3 行目の「本件考案」を「本件考案 1」と改める。

原判決 8 頁 4 行目の「（以下「丁 7 考案」という。）」を削除する。

原判決 8 頁 6 行目ないし 7 行目を次のとおり改める。

「(3) 再訂正請求が認められることにより，本件考案 1 の無効理由が解消され，本件考案 1 に係る本件実用新案権の行使が許容されるか（争点 3）」

3 争点に関する当事者の主張

次のとおり付加，訂正するほか，原判決の「事実及び理由」欄の「第 2 事案の概要」，「3 争点に関する当事者の主張」（原判決 8 頁 10 行目ないし 4 頁 24 行目）のとおりであるから，これを引用する。

(1) 原判決 8 頁 10 行目・15 行目・18 行目，9 頁 1 行目・5 行目・12 行目の「本件考案」を「本件考案 1」と改める。

原判決 8 頁 16 行目ないし 17 行目を「イ 被告らの主張に対する反論」と改める。

原判決 8 頁 24 行目ないし 25 行目を「ウ 補助参加人らの主張に対する

反論」と改める。

原判決 9 頁 1 1 行目を「(補助参加人らの主張)」と改める。

- (2) 原判決 9 頁 1 6 行目・ 2 2 行目・ 2 4 行目・ 2 6 行目 , 1 0 頁 2 行目・ 4 行目の「本件考案」を「本件考案 1 」と改める。

原判決 9 頁 2 5 行目を「ウ 補助参加人らの主張に対する反論」と改める。

原判決 1 0 頁 3 行目を「(補助参加人らの主張)」と改める。

- (3) 原判決 1 0 頁 5 行目・ 1 0 行目・ 1 3 行目・ 1 9 行目・ 2 0 行目・ 2 3 行目 , 1 1 頁 2 行目の「本件考案」を「本件考案 1 」と改める。

原判決 1 0 頁 1 8 行目を「ウ 補助参加人らの主張に対する反論」と改める。

原判決 1 1 頁 1 行目を「(補助参加人らの主張)」と改める。

- (4) 原判決 1 1 頁 8 行目ないし 9 行目を「(4) 争点 2 - 1 (本件考案 1 が丁 3 公報記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものといえるか) について」と改める。

原判決 1 1 頁 1 0 行目を「(被告らの主張)」と改める。

原判決 1 1 頁 1 2 行目・ 1 3 行目 , 1 2 頁 2 4 行目の「本件考案」を「本件考案 1 」と改める。

原判決 1 1 頁 1 2 行目・ 1 5 行目・ 2 0 行目 , 1 2 頁 2 行目・ 8 行目・ 1 7 行目・ 2 4 行目の「丁 3 考案」を「丁 3 公報記載の考案」と改める。

原判決 1 2 頁 2 6 行目の後に , 行を改めて次のとおり挿入する。

「ウ 原告の主張に対する反論

(ア) 合成樹脂により同一体とすることに対する阻害要因の有無について

丁 3 公報に接した当業者は , 丁 3 公報記載の考案のように , 装着環を合成樹脂で形成し , 脚杆を金属で形成する構成を採用する場合 , 筒体表面に傷をつけたり , クリップの締付け力が不足するということも

なく、さらに、意匠的に付加価値の高いクリップを提供することはできるものの、製造原価が高くなってしまふこと、他方、装着環と脚杆とを金属又は合成樹脂で一体形成する構成を採用する場合、筒体表面に傷をつけたり（金属）又は締付け力が不足する（合成樹脂）という欠点はあるものの、費用の面においては安価なクリップ装置の提供が可能なることを把握し得る。そして、当業者は、いずれかの構成を適宜選択することができる。そうすると、丁3公報には、装着環と脚杆とを金属又は合成樹脂で一体形成する場合の欠点が記載されているが、これは、装着環と脚杆とを金属又は合成樹脂で一体形成することに対して阻害要因とはならない。

(イ) 装着環と脚杆が同一体により構成されたクリップの形状が丁3公報に示されていないことについて

丁3公報には、装着環と脚杆が同一体により構成されたクリップの具体的な形状は記載されていないが、当業者であれば、その形状を適宜設計することは可能であるし、本件考案1は、「接続手段はCリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており、クリップ片の裏側と一体に形成されて成る」（構成要件C）と記載されている以上に具体的な形状を定めていないから、当業者であれば、本件考案1をきわめて容易に想到することができる。

(ウ) 技術思想の流れとの関係における容易想到性について

丁3公報記載の考案に支持壁（7）と突壁（6）が存在するとしても、丁3公報記載の考案を主引用例として、「装着環と脚杆とを金属又は合成樹脂で一体形成すること」との周知技術を適用すれば、本件考案1をきわめて容易に想到することができ、それは技術思想の流れに反することはない。

(エ) 本件考案1の顕著な作用効果と容易想到性について

乙12ないし15によれば、筆記具本体にクリップを取り付けるための接続手段とクリップ片とがT字形状をなしている構成は、周知慣用の技術手段であるから、二分割された突壁(6)と金属クリップAとが逆L字形状をなしている丁3公報記載の考案の構成に代えて、接続手段とクリップ片とがT字形状をなしている上記周知慣用手手段の構成を採用し、本件考案1に想到することは、きわめて容易になし得た。」

原判決13頁2行目ないし14頁15行目を次のとおり改める。

「本件考案1は、丁3公報記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものではない。その理由は、以下のとおりである。

ア 合成樹脂により同一体とすることに対する阻害要因の有無について

丁3公報記載の考案は、金属板を利用して装着環と脚杆を同一体にした場合には、筆記具に装着する際や使用中に装着環が動いて、装着環によって軸筒又はキャップ等の筒体表面にひっかききずのようなきずをつけることが多くなるとの欠点があり、合成樹脂で装着環と脚杆を同一体にした場合には、脚杆がバネ性に欠けて締付け力に劣る欠点があることを踏まえ、金属板と合成樹脂のそれぞれの利点を生かし、欠点を解決したところに核心があるから、このことは、脚杆(クリップ片)と装着環(取付リング)を同一体に形成することに対し、強い阻害要因となる。

イ 装着環と脚杆が同一体により構成されたクリップの形状が丁3公報に示されていないことについて

丁3公報には、装着環と脚杆を同一体に形成したクリップは周知である旨記載されているが、この周知のクリップの形状は一切記載されていない。そして、装着環と脚杆を合成樹脂で同一体に形成していても、本件考案1のように、従来技術とは異なる新規な形状を採用することで欠点を克服し、実用的なクリップを作成することは可能であり、それは新

たな考案といえる。そうすると、丁3公報に、装着環と脚杆を同一体に形成したクリップが周知である旨記載されていることの故に、本件考案1に係る構成のものも含め、脚杆(クリップ片)と装着環(取付リング)を同一体で構成されたものがすべて周知技術からきわめて容易に想到し得たとはいえない。

ウ 技術思想の流れとの関係における容易想到性について

支持壁(7)と突壁(6)は、脚杆と装着環を別体に行しているからこそ存在する。組立工程等を減らすために脚杆と装着環を一体にするならば、そもそも支持壁(7)は存在しなくなるから、組立工程等を減らすために脚杆と装着環を一体にするとの発想から、支持壁(7)と脚杆を一体化することをきわめて容易に想到するとはいえない。

技術思想の流れに従えば、脚杆と装着環を一体にする構成は従前から公知であり、丁3公報記載の考案は、部品点数が増えれば製造原価が上がるにもかかわらず、あえて、脚杆と装着環を別体にして支持壁(7)と突壁(6)を設ける構成を採用したものである。そうすると、支持壁(7)と突壁(6)を残した上で、更に脚杆と装着環を一体化することは、技術思想の流れに鑑みると、丁3公報記載の考案から当業者がきわめて容易に想到し得る範囲を超えている。

エ 本件考案1の顕著な作用効果と容易想到性について

丁3公報記載の考案において、突壁(6)は、支持壁(7)の両側部と接続しているにすぎないから、仮に、丁3公報記載の考案に周知技術を適用して、脚杆と装着環を一体に形成することができたとしても、突壁(6)が脚杆(1)を両側部から支持することを想到し得るにとどまる。しかし、脚杆(1)とその両側部で接続するのみでは、突壁(6)は、脚杆(1)と高分子物質環体(4)を接続する作用を奏するにとどまり、クリップ装置の筆記具本体への取付力を高めるという役割を果た

することができない。

他方、クリップ装置の筆記具本体への取付力を高めるために、対峙突設された突壁(6)の間隔を小さくすると、突壁(6)間に架設された支持壁(7)に脚杆(1)を取り付けるとの丁3公報記載の考案の構成をとる限り、脚杆(1)の幅は、少なくとも支持壁(7)が突壁(6)と接続している部分において狭くなる。そのため、脚杆(1)の強度に懸念が生じるほか、脚杆(1)がバネ性に欠けて締付け力に劣る欠点が顕著になってしまう。

そこで、対峙突設された接続手段である突壁(6)に、単に高分子物質環体(4)と脚杆(1)とを接続するだけではなく、同時にクリップ装置を筆記具本体に取り付けるという役割をもたせることに着想した場合、対峙突設された突壁(6)の間隔を狭め、同時に脚杆(1)の幅を広くしなければならない。この要求に応えたのが本件考案1であり、本件考案1は、二分割された接続手段をクリップ片の「裏側と一体に形成されてなる」ものとしたため、クリップ装置の筆記具本体への取付力を高めるために二分割された接続手段の間隔を小さくし、かつクリップ片のバネ性を高めるためにクリップ片の幅を広げるという両目的を同時に達成し、丁3公報記載の考案からは予想し得ない優れた効果を奏する。」

(5) 原判決14頁16行目ないし17行目を「(5) 争点2 - 2 (本件考案1が丁7公報記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものといえるか) について」と改める。

原判決14頁18行目を「(被告らの主張)」と改める。

原判決14頁19行目・20行目、15頁3行目の「本件考案」を「本件考案1」と改める。

原判決14頁19行目・21行目・26行目の「丁7考案」を「丁7公報記載の考案」と改める。

(6) 原判決 15 頁 7 行目ないし 10 行目を、以下のとおり改める。

「(6) 争点 3 (再訂正請求が認められることにより、本件考案 1 の無効理由が解消され、本件考案 1 に係る本件実用新案権の行使が許容されるか) について

(原告の主張)

ア 再訂正請求の適法性

(ア) 再訂正事項 1 について

再訂正事項 1 は、本件考案 1 に関して、クリップを「一部品のみから成り」と限定するもので、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実用新案登録請求の範囲を実質的に拡張し変更するものではない。

この再訂正事項 1 は、願書に添付した図面の図 3、図 4、図 5 の記載、本件明細書の「【実施例】図 1～図 6 は、この考案の一実施例による装置を示し、図 1 及び図 2 は筆記具本体 11 に関し、そして図 3～図 6 はクリップ 12 に関する。」(段落【0007】)、「クリップ 12 は、クリップ片 16 とクリップ 12 を筆記具本体 11 に取り付けるためのクリップ取付リング 17 とから成り、これらは二分割された接続部 18 によって一体化されている。」(段落【0008】) という記載に基づくものであり、再訂正事項 1 により限定した考案は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものである。「一体化」との文言が、「一部品」とすることを意味するのは技術常識であり、本件明細書の記載から明らかである。

したがって、この訂正は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、願書に添付した明細書及び図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実用新案登録請求の範囲を実質的に拡張し変更するものでもない。」

原判決 15 頁 11 行目を「(イ) 再訂正事項 2 について」と改める。

原判決 15 頁 12 行目・20 行目の「訂正事項 1」を「再訂正事項 2」と改める。

原判決 15 頁 12 行目の「本件考案」を「本件考案 1」と改める。

原判決 16 頁 8 行目を「(ウ) 再訂正事項 3 について」と改める。

原判決 16 頁 9 行目及び 13 行目の「訂正事項 2」を「再訂正事項 3」と改める。

原判決 16 頁 9 行目の「本件考案」を「本件考案 1」と改める。

原判決 17 頁 3 行目を「(エ) 再訂正事項 4 について」と改める。

原判決 17 頁 4 行目及び 9 行目の「訂正事項 3」を「再訂正事項 4」と改める。

原判決 17 頁 4 行目の「本件考案」を「本件考案 1」と改める。

原判決 17 頁 25 行目の後に行を改めて、次のとおり挿入する。

「(オ) 再訂正事項 5 について

a 再訂正事項 5 は、本件考案 1 に関し、二分割された接続手段とクリップ片とを、「二分割された接続手段とクリップ片とが、その二か所の接続部分においてそれぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見て T 字形状をなしており、」と限定するもので、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実用新案登録請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するものではない。

b 願書に添付した図面の図 3，図 4，図 5 の記載から、二分割された接続手段とクリップ片とが、その二か所の接続部分においてそれぞれ T 字形状をなしていることが看取される。特に図 5 に示す状態で、即ち、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見て、二か所の接続部分が T 字形状をなしていること

は明らかである。したがって、再訂正事項 5 による限定をした考案は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものである。」

原判決 17 頁 26 行目を「(カ) 再訂正事項 6 について」と改める。

原判決 18 頁 1 行目及び 6 行目の「訂正事項 4」を「再訂正事項 6」と改める。

原判決 18 頁 1 行目の「本件考案」を「本件考案 1」と改める。

原判決 18 頁 21 行目の後に行を改めて、次のとおり挿入する。

「(キ) 再訂正事項 7 について

a 再訂正事項 7 は、本件考案 1 に関して、クリップは「前記割れ目のないクリップ片の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに、」と限定するもので、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実用新案登録請求の範囲を実質的に拡張し変更するものではない。

b 願書に添付した図面の図 3，図 4，図 5 の記載，願書に添付した明細書の段落【0009】の「この時クリップ片 16 と取付リング 17 との接続部 18 が二分割されて空隙 20 が形成されているので、この部分の作用によって筆記具本体 11 によって取付リング 17 の内径が少し拡大されて容易に嵌合せしめられる。」との記載から、クリップが、割れ目のないクリップ片の二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに、筆記具本体に取り付けられるものであることは、明らかである。したがって、再訂正事項 7 による限定をした考案は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものである。」

原判決 18 頁 22 行目を「(ク) 再訂正事項 8 について」と改める。

原判決 18 頁 23 行目及び 19 頁 2 行目の「訂正事項 5」を「再訂正事

項 8 」と改める。

原判決 18 頁 23 行目の「本件考案」を「本件考案 1 」と改める。

原判決 19 頁 9 行目の「(カ)」を「(ケ)」と改める。

原判決 19 頁 10 行目の「本件訂正考案においては、上記(ア)ないし(オ)のとおり」を「再訂正考案においては、上記(ア)ないし(ク)のとおり」と改める。

イ 原判決 19 頁 14 行目ないし 15 行目を「イ 当業者が丁 3 公報記載の考案に基づいて再訂正考案をきわめて容易に考案し得なかったこと」と改める。

原判決 19 頁 16 行目の「(ア) 丁 3 考案の要旨」を「(ア) 丁 3 公報記載の考案の要旨」と改める。

原判決 19 頁 17 行目の「丁 3 考案」を「丁 3 公報記載の考案」と改める。

原判決 20 頁 4 行目を「(イ) 再訂正考案と丁 3 公報記載の考案との相違点」と改める。

原判決 20 頁 5 行目の「本件訂正考案」を「再訂正考案」と、「丁 3 考案」を「丁 3 公報記載の考案」と改める。

原判決 20 頁 6 行目ないし 24 行目を次のとおり改める。

「 a 相違点 1'

再訂正考案では、被接続部分がクリップ片であって、「クリップ片と取付リングとは二分割された接続手段によってのみ接続され、接続手段が C リング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており、割れ目のないクリップ片の裏側と一体に形成されて成」るのに対して、丁 3 公報記載の考案では、被接続部分が支持壁(7)であって、当該支持壁(7)と環体(4)とは二分割された突壁(6)によってのみ接続され、突壁(6)が C リング形状の環体(4)の両開放端か

ら外方に延出してはいるものの、金属クリップ(A)が前記支持壁(7)に対して係合して固定されている。

また、再訂正考案のクリップは「一部品」のみから成るのに対して、丁3公報記載の考案のクリップは「二部品」から成る。

b 相違点2'

再訂正考案では、「二分割された接続手段の間隔は、割れ目のないクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成され」ているのに対して、丁3公報記載の考案では、突壁(6)の間隔が、金属クリップ(A)の裏側の幅よりも広い(突壁(6)の間隔を外法と解した場合)か、あるいは同一(突壁(6)の間隔を内法と解した場合)に形成されている。

また、再訂正考案では、「二分割された接続手段とクリップ片とが、その二か所の接続部分においてそれぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなして」いるのに対して、丁3公報記載の考案では、「突壁(6)と支持壁(7)とが、その接続部分において、支持壁(7)を環体(4)よりも上側にした状態で、クリップの後方から見てL字形状又は反L字形状となっている」。

c 相違点3'

再訂正考案では、「クリップは、取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく、二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて、筆記具本体に取り付けられるものである」のに対して、丁3公報記載の考案では、離間した突条があり、また、クリップ装置を筒体(5)に取り付ける際に、突壁(6)の広がりにより環体(4)の内径を広げてクリップ装置を筒体(5)に取り付けるものではない。

原判決20頁26行目ないし26頁12行目を次のとおり改める。

「 a 相違点 1'について

前記(4) (争点 2 - 1 (本件考案 1 が丁 3 公報記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考察をすることができたものといえるか) について) の (原告の主張) と同様である。

それに加え, 再訂正考案においては, クリップが一部品であることが明確化されたため, 再訂正考案の構成と, それによりクリップを筆記具本体に取り付ける作業を省力化できるという作用効果との結びつきが一層明らかになった。

乙 7 ないし 1 1 には, 丁 3 公報記載の考案のような突壁 6 及び支持壁 7 と金属クリップを一体化することは記載されておらず, その示唆もない。

b 相違点 2'について

(a) 丁 3 公報の記載から, 丁 3 公報記載の考案においてクリップと装着環を同一体に形成する構成を採用することには阻害要因がある。

(b) また, 仮に丁 3 公報記載の考案に周知技術を組み合わせたとしても, クリップ片の幅と二分割された接続手段の間隔との大小関係による作用効果に思い至らなければ, クリップ片の幅は二分割された接続手段の間隔と同じままである。そうすると, 一对の突壁は, 単に装着環とクリップ片とを接続する作用を有するのみであり, クリップ装置を筆記具本体に取り付けるという作用を奏しない。これに対し, 再訂正考案は, 二分割された接続手段に, 単に取付リングとクリップ片を接続するだけでなく, 同時にクリップ装置を筆記具本体に取り付けるという役割をもたせることに着想したものである。ところが, 二分割された接続手段の間隔を狭くして弾性復元力を強くし, 取付リングの筆記具本体への取付力を強くする場合に,

丁3公報記載の考案のように、クリップ片の幅が一对の突壁の間隔と等しいとすると、クリップ片のうち少なくとも装着環と接続されている部分の幅が狭くなってしまい、クリップ片の強度が弱くなり、クリップ片がバネ性に欠けて締付け力に劣る欠点も顕著となる。そこで、再訂正考案は、二分割された接続手段の間隔をクリップ片の裏側の幅よりも狭くし、二分割された接続手段とクリップ片とは、その接続部分において、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなすようにすることで、二分割された接続手段の間隔によりクリップ装置の筆記具本体への取付力を得て、かつ同時にクリップ片のバネ性を得ることができるということに着想したものである。

(c) 再訂正考案では、クリップ片と接続手段の接続部分がT字形状をなすことにより、クリップ片が接続部分よりも側方に延びており、それにより、接続手段が広がったときにクリップ片の中央部分と接続手段との間で弾性復元力を生じるのみならず、クリップ片の側方部分と接続手段との間での弾性復元力を得ることができ、総じて強い弾性復元力が接続手段に作用し、筆記具本体への十分な取付力を得ることができという、丁3公報記載の考案では予想し得ない優れた効果を奏することができる。丁3公報記載の考案の突壁(6)及び支持壁(7)は、クリップの筒体(5)への取付力の強化に寄与していないため、接続部分をT字形状にする動機付けがない。

(d) 丁3公報記載の考案では、二分割された突壁(6)の間隔が金属クリップAの裏側の幅とほぼ同一に形成されているのに対し、再訂正考案は、二分割された接続手段の間隔がクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成されている。接続手段の間隔が広がればそれだけ弾性復元力が弱くなるから取付力が弱くなるのに対し、接続手段の間

隔が狭まればそれだけ弾性復元力が強くなるため、取付リングの筆記具本体への取付力を強くすることができる。そのため、再訂正考案は、接続手段の幅を狭くすることにより、取付リングの筆記具本体への取付力を強めている。

また、丁3公報記載の考案は、二分割された突壁(6)と金属クリップAの接続部分が逆L字形状をなしているのに対し、再訂正考案は、接続手段とクリップ片の接続部分がT字形状をなしている。クリップ片の幅を二分割された接続手段の幅よりも広くし、接続部分をT字形状にすると、接続手段とクリップ片の内側に働く弾性復元力のみならず、クリップ片のうち接続手段の外側にはみ出た部分の弾性復元力も利用することができるから、L字形状に比べて、クリップ片の弾性復元力をより有効に利用して、クリップ装置の筆記具本体への取付力を強くすることができる。そのため、再訂正考案は、接続部分をT字形状にすることにより、取付リングの筆記具本体への取付力を強めている。

(e) 再訂正考案が、接続手段の幅を狭くし、接続部分をT字形状とすることによって取付リングの筆記具本体への取付力を強めていることは、原告が行った甲17及び甲18の実験によって裏付けられている。

甲17及び甲18の実験は、Cリング形状の環体と突壁と支持壁とから構成され、突壁の間隔と支持壁の裏側の幅を変えた三つの部品(部品AないしC)を用意し、これを、筆記具本体に相当する治具に通して取り付け、当該部品を治具から外す方向に引っ張り、そのとき作用する力を計測するものである。なお、三つの部品AないしCは、次のとおりである。部品A：突壁の間隔が支持壁の裏側の幅と等しく、突壁と支持壁の接続部分がL字形状であり、支持壁の

裏側の幅を比較的広くしたもの。部品 B：突壁の間隔が支持壁の裏側の幅と等しく，突壁と支持壁の接続部分が L 字形状であり，支持壁の裏側の幅を比較的狭くしたもの。部品 C：突壁の間隔が支持壁の裏側の幅よりも狭く，突壁と支持壁の接続部分が T 字形状であるもの（突壁の間隔は部品 B と同じ。）。

甲 1 7 及び甲 1 8 の実験によれば，部品 A を引っ張るときに作用する力と部品 B を引っ張るときに作用する力の比較から，接続手段の幅を狭くした方が取付力が強くなることが実証された。また，部品 B を引っ張るときに作用する力と部品 C を引っ張るときに作用する力の比較から，突壁と支持壁の接続部分が L 字形状であるものよりも T 字形状であるものの方が取付力が強くなることが実証された。

(f) 乙 1 2 ないし 1 4 は，いずれも分割されていない接続手段を示すものであり，二分割された接続手段を示すものではないから，二分割された突壁からなる接続手段とクリップ片との接続部分が T 字形状をなす構成が周知慣用手段とはいえない。

乙 1 5 は出願前公知文献ではなく，乙 1 5 記載の考案は，クリップが軸筒に一体に成形されているから，クリップの筆記具本体への取付力が問題となる再訂正考案とは本質的に異なる。

(g) なお，丁 2 3 及び丁 2 5 に記載されたクリップ装置は，いずれも 2 部品からなるものであり，そのクリップ片の取付リングとの接続部分の幅は，取付リングの C リング形状の両開放端から外側に突出した二つの突壁の間隔よりも狭い。したがって，丁 3 公報記載の考案に丁 2 3 及び丁 2 5 に記載されたクリップ装置を組み合わせたとしても，相違点 1' 及び相違点 2' に係る再訂正考案の構成をきわめて容易に想到することはできない。

c 相違点3'について

製品を量産化する場合，筆記具本体の外径及び取付リングの内径には公差が存在するので，がたつきが発生しないように公差を吸収するための手段を設けることが必要である。公差を吸収する方法には，弾性力を積極的に利用する方式と，弾性力を積極的に利用しない圧入方式がある。弾性力を積極的に利用する方式には，丁5，乙2等に示された割れ目（切割部）を利用する方式があるが，割れ目が露出して美観上好ましくないという欠点があり，また，丁3公報記載の考案のようにリング部分の内周面に離間した突条を設ける方式があるが，突条と突条の間のリング部分が局所的に歪むため，やはり美観上好ましくないという欠点がある。他方，乙11，丁23ないし25に示された弾性力を積極的に利用しない圧入方式は，筆記具本体の途中に取り付ける場合には，筆記具本体の外表面に傷がつくので，実用品としては，筆記具本体の後端に取り付ける場合にのみ適用可能である。再訂正考案は，弾性力を積極的に利用する方式において，従来の割れ目（切割部）を利用する方式，及びリング部分の内周面に離間した突条を設ける方式とは異なる斬新な方式に基づく構成を採用したものであり，当業者がきわめて容易に想到し得たものではない。」

原判決26頁14行目ないし17行目を次のとおり改める。

「 以上のように，再訂正考案は，丁3公報記載の考案と相違点1'ないし3'において相違しており，これらの相違点により優れた効果を奏することができるものであって，当業者が丁3公報記載の考案からきわめて容易に想到し得たものではない。」

ウ 原判決26頁18行目ないし19行目を「ウ 当業者が丁7公報記載の考案に基づいて再訂正考案をきわめて容易に考案し得なかったこと」と改める。

原判決 26 頁 20 行目の「(ア) 丁7考案の要旨」を「(ア) 丁7公報記載の考案の要旨」と改める。

原判決 26 頁 21 行目の「丁7考案」を「丁7公報記載の考案」と改める。

原判決 27 頁 1 行目ないし 30 頁 1 行目を次のとおり改める。

「(イ) 再訂正考案と丁7公報記載の考案との相違点

再訂正考案と丁7公報記載の考案とは、次の点で相違している。

a 相違点

クリップ片が、再訂正考案では、「割れ目のない」構成であるのに対して、丁7公報記載の考案では、「割れ目のある」構成である点。

b 相違点

接続手段が、再訂正考案では、「二分割された接続手段の間隔は、割れ目のないクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成され」ているのに対し、丁7公報記載の考案では、「二分割された接続手段の間隔は、クリップ片の裏側の幅とほぼ同一に形成され」ている点。

c 相違点

二分割された接続手段とクリップ片との二か所の接続部分においてそれぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見て、再訂正考案では、「T字形状をなして」いるのに対し、丁7公報記載の考案では、「逆L字形状をなして」いる点。

d 相違点

クリップ片と取付リングとを接続するための接続手段が、再訂正考案では、「割れ目のないクリップ片の二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに」との構成であるのに対して、丁7公報記載の考案では、クリップの筆記具本体への取付けを「割れ目のあるクリップ片の二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を

広げて」なすものである点

e 相違点

再訂正考案のクリップは1部品のみからなるのに対し、丁7公報記載の考案は2部品からなる点

(ウ) 各相違点についての検討

a 相違点 ， について

丁7公報記載の考案は、割れ目を用いることによって部材の公差を吸収し、クリップを量産可能にするものであり、クリップの取付リングに筆記具本体を無理矢理押し込んで筆記具本体又はクリップ自体を塑性変形させてクリップを筆記具本体に取り付ける技術手段とは原理を異にする。割れ目をなくすためには、部材の公差を吸収し、クリップを量産可能にするという割れ目の役割を代替する構成を選択する必要があるから、再訂正考案のように割れ目のない構成とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得るものではない。

b 相違点 ， について

丁7公報記載の考案の割れ目をなくすと、二分割された接続手段の間隔は、クリップ片の裏側の幅とほぼ同一に形成され、二分割された接続部分とクリップ片との二か所の接続部分の形状が逆L字形状をなす構成となる。しかし、そのような構成は、再訂正考案のように二分割された接続手段の間隔がクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成され、接続部分の形状がT字形状をなす構成と比較して、取付力が劣るものになってしまう。したがって、丁7公報記載の考案から、再訂正考案のように二分割された接続手段の間隔がクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成され、接続部分の形状がT字形状をなす構成をきわめて容易に想到することはできない。

c 相違点 について

丁7公報記載の考案は、割れ目の形成されたクリップ片の先端に設けられた接続具がないと成り立ち得ない構造であるのに対し、再訂正考案は、1部品のみからなる構成なので、部品点数が少なくコストが低い。したがって、丁7公報記載の考案から再訂正考案の構成をきわめて容易に想到することはできない。」

原判決30頁3行目ないし6行目を次のとおり改める。

「 以上のように、再訂正考案は、丁7公報記載の考案と相違点 ないしにおいて相違しており、これらの相違点により優れた効果を奏することができるものであって、当業者が丁7公報記載の考案からきわめて容易に想到し得たものではない。」

エ 原判決30頁7行目を「エ 再訂正考案の実施」と改める。

原判決30頁8行目の「本件訂正考案」を「再訂正考案」と改める。

原判決30頁13行目ないし15行目を次のとおり改める。

「 B このクリップはクリップ片と、筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと、上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成される一部品のみから成り、」

原判決30頁16行目の「取り付けリング」を「取付リング」と改める。

原判決30頁21行目ないし25行目を次のとおり改める。

「 C - 3 前記二分割された接続手段の間隔は、前記割れ目のないクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成され、二分割された接続手段とクリップ片とが、その二か所の接続部分においてそれぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなしており、

C - 4 クリップは、取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく、前記割れ目のないクリップ片の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに、前記二分割された接続

手段の広がりにより取付リングの内径を広げて，前記筆記具本体に取り付けられるものである」

原判決 3 1 頁 1 行目ないし 3 2 頁 1 7 行目を次のとおり改める。

「(イ) 再訂正考案についての構成要件該当性

a 再訂正考案の構成要件 A について

被告製品は，ボールペン本体と，このボールペン本体の後部に取り付けられるクリップとから成るところ，同ボールペンは，筆記具に該当する。

したがって，被告製品の構成 a は，構成要件 A を充足する。

b 再訂正考案の構成要件 B について

被告製品のクリップは，クリップ片と，ボールペン本体にクリップを取り付けるための取付リングと，クリップ片と取付リングとを接続するための接続手段とから構成される一部品のみからなり，当該接続手段は二分割されている（検甲 1）。

したがって，被告製品の構成 b は，構成要件 B を充足する。

c 再訂正考案の構成要件 C - 1 について

被告製品のクリップのクリップ片と取付リングとは二分割された接続手段によってのみ接続されている（検甲 1）。

したがって，被告製品は構成要件 C - 1 を充足する。

d 再訂正考案の構成要件 C - 2 について

被告製品のクリップのクリップ片と取付リングとを接続する二分割された接続手段は，Cリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており，割れ目のないクリップ片の裏側と一体に形成されている（検甲 1）。

したがって，被告製品は構成要件 C - 2 を充足する。

e 再訂正考案の構成要件 C - 3 について

被告製品のクリップのクリップ片と取付リングとを接続する二分割された接続手段の間隔は、割れ目のないクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成され、二分割された接続手段とクリップ片とが、その二か所の接続部分においてそれぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなしている(検甲1)。

したがって、被告製品は構成要件C-3を充足する。

f 再訂正考案の構成要件C-4について

被告製品のクリップは、取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく、前記割れ目のないクリップ片の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに、前記二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて、前記筆記具本体に取り付けられるものである(検甲1)。

したがって、被告製品は構成要件C-4を充足する。

g 再訂正考案の構成要件Dについて

被告製品は、ボールペンにクリップを取り付けた装置、すなわち筆記具のクリップ取付装置である。

したがって、被告製品の構成dは、構成要件Dを充足する。」

原判決32頁19行目ないし20行目を次のとおり改める。

「 以上のように、被告製品は、再訂正考案の構成要件をすべて充足する。」

原判決32頁21行目ないし44頁13行目を次のとおり改める。

「(被告らの主張)

ア 訂正要件違反

(ア) 再訂正事項1について

再訂正前における特許請求の範囲の請求項1の記載(「このクリップはクリップ片と、筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと、上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続

手段とから構成され、), 再訂正前の明細書及び図面の記載を参照しても, 二分割された接続手段によって一体化されたものについて, 「一部品のみから成り」との構成は何ら記載されていない。本件明細書(【0008】)の「一体化」との文言は, 「別々のものが一つにまとまること」を意味し, 別部品を接着することも含み, 「別々のもの」が「一部品」からなることのみを意味するものではない。したがって, 「一部品のみから成り」との記載を付加する訂正は, 願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものではない。

(イ) 再訂正事項2について

再訂正前における特許請求の範囲の請求項1の記載, 再訂正前の明細書及び図面の記載を参照しても, 一体に形成される二分割された接続手段に関し, 「クリップ片と取付リングとは該二分割された接続手段によってのみ接続され」との構成要件の「のみ」について, 何らの記載もされておらず, このような記載を付加する訂正は, 願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものではない。

(ウ) 再訂正事項3について

再訂正事項3は, 願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものではなく, いわゆる新規事項に相当する訂正であり, このような訂正は認められない。

願書に添付した明細書及び図面には, クリップ片の「割れ目」に関する記述ないし図示は一切存在しない。もっとも, 「割れ目」という文言は, 本件明細書の従来技術の説明である段落【0002】及び【0003】において, 「Cリング4の割れ目5」が記載され, 図9及び図10に具体的構成が図示されている。しかし, 図9及び図10に図示されている「Cリング4の割れ目5」をクリップ片の「割れ目」に設けることは考えられないから, これらの記載及び図面は, 再訂正事項3とは無関係

係である。

願書に添付した明細書及び図面を参照しても、再訂正事項3により排除しようとしたクリップ片の「割れ目」について言及すらなく、その構成は不明であり、まして、このようなもともと不明な構成を排除することが開示されていると解することはできない。このような記載を付加する訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものではない。

(エ) 再訂正事項4について

願書に添付した明細書及び図面には、「リングとクリップ片の接続部が分割されているので」、「【0006】」、「二分割された接続部18によって一体化されている。」【0008】、「接続部18が二分割されて空隙20が形成されているので」、「【0009】」との記載が散見されるものの、「二分割された接続手段の間隔」に関する記載ないし図示は一切存在しないから、その「間隔」の意味する内容は不明確である。したがって、再訂正事項4で付加された「二分割された接続手段の間隔は、前記割れ目のないクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成され」との文言の意味は不明確であり、訂正事項4は、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれを目的としたものにも該当しない。

(オ) 再訂正事項6について

願書に添付した図面の図3及び図4には多角形状部19が記載されており、明細書には、「取付リング17の前部内周面には、筆記具本体11の多角形状部13と対応した多角形状部19が形成されている。〔【0008】〕」、「筆記具本体11のクリップ取り付け個所には多角形状部13が形成されており、これに対応して取付リング17の内周部にも多角形状部19が形成されている。そこで一旦クリップ12が筆記具本体1

1にセットされるとクリップ12の回転はロックされる。〔【0009】〕との記載がある。これらの記載によれば、訂正前の明細書及び図面の記載においては、取付リング17の内周面には多角形状部19が形成されており、この多角形状部19は、まさに取付リングの内周面の離間した突条に相当するものである。再訂正事項6で付加された「クリップは、取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく、」との構成要件に関する事項は、訂正前の明細書及び図面には記載されていない。このような記載を付加する訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものではない。

(カ) 再訂正事項7について

訂正前の明細書及び図面の記載を参照しても、二分割された接続手段によって一体化されたものに関して、「前記割れ目のないクリップ片の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに、」との構成要件について何らの記載もされていない。このような記載を付加する訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものではない。

(キ) 再訂正事項8について

「前記二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて、前記筆記具本体に取り付けられるものである」との記載を付加する再訂正事項8は、物品の形状、構造又は組合せに係る技術事項を減縮するものではなく、明りょうでない記載の釈明でもなく、ましてや誤記の訂正でもない。再訂正事項8に係る訂正は、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当せず、このような訂正は認められない。

イ 再訂正考案は丁3公報記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたこと

(ア) 丁3公報記載の考案

丁3には、次の考案が記載されている。

「筒体5と、この筒体5の後部に取り付けられるクリップ装置とから成り、このクリップ装置は、脚杆1と取付片2と係合辺3から成る金属クリップAと、筒体5にクリップ装置を取り付けるための、環体4と突壁6と支持壁7を同一体に設けた非金属装着環Bと、脚杆1と取付片2と係合辺3から成る金属クリップAと、環体4と突壁6と支持壁7を同一体に設けた非金属装着環Bとを接続するための二分割された突壁6とから構成され、脚杆1と取付片2と係合辺3から成る金属クリップAと、環体4と突壁6と支持壁7を同一体に設けた非金属装着環Bとは二分割された突壁6によってのみ接続され、突壁6はCリング形状の、環体4と突壁6と支持壁7を同一体に設けた非金属装着環Bの両開放端から外方に延出しており、割れ目のない、脚杆1と取付片2と係合辺3から成る金属クリップAの裏側に係合して取り付けられる支持壁7と一体に形成されて成り、二分割された突壁6の間隔は、割れ目のない、脚杆1と取付片2と係合辺3から成る金属クリップAの裏側の幅とほぼ同一に形成され、二分割された突壁6と脚杆1と取付片2と係合辺3から成る金属クリップAとが、その二か所の接続部分においてそれぞれ、脚杆1と取付片2と係合辺3から成る金属クリップAを、環体4と突壁6と支持壁7を同一体に設けた非金属装着環Bよりも上側にした状態でクリップ装置の後方から見て逆L字形状をなしており、クリップ装置は、環体4と突壁6と支持壁7を同一体に設けた非金属装着環Bの内周面に離間した突条8を設け、割れ目のない脚杆1と取付片2と係合辺3から成る金属クリップAと、環体4と突壁6と支持壁7を同一体に設けた非金属装着環Bの二分割された突壁6との二か所の接続部分の間隔を広げずに、二分割された突壁6の広がりにより、環体4と突壁6と支持壁7を同一体

に設けた非金属装着環 B の内径を広げて，筒体 5 に取り付けられる筆記具のクリップ取付装置。」

(イ) 周知慣用の技術手段

周知慣用の技術手段は，次のとおり認められる。

a 周知慣用の技術手段 1

乙 7 ないし 1 1 の記載によれば，次の技術事項は，筆記具のクリップ取付装置に関して広く知られた周知慣用の技術手段であることが認められる。

「筆記具本体と，この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り，このクリップはクリップ片と，筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと，クリップ片と取付リングとを接続するための接続手段とから構成される一部品のみから成り，クリップ片と取付リングとは接続手段によってのみ接続され，接続手段は C リング形状の取付リングの外方に延出しており，割れ目のないクリップ片の裏側と一体に形成されて成り，筆記具本体に取り付けられるものである筆記具のクリップ取付装置。」(以下「周知慣用の技術手段 1」という。)

b 周知慣用の技術手段 2

乙 1 1 ， 丁 2 3 ないし 2 5 の記載によれば，次の技術事項は，筆記具のクリップ取付装置に関して広く知られた周知慣用の技術手段であることが認められる。

「筆記具本体と，この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り，このクリップはクリップ片と，筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと，クリップ片と取付リングとを接続するための接続手段とから構成され，クリップは，取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく，取付リングを圧入して，筆記具本体

に取り付けられるものである筆記具のクリップ取付装置。」(以下「周知慣用の技術手段2」という。)

c 周知慣用の技術手段3

乙12ないし15の記載によれば、次の技術事項は、筆記具のクリップ取付装置に関して広く知られた周知慣用の技術手段であることが認められる。

「筆記具本体と、この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り、このクリップはクリップ片と、筆記具本体にクリップを取り付けるための接続手段とから構成され、接続手段は割れ目のないクリップ片の裏側と一体に形成されて成り、接続手段とクリップ片とが、その接続部分において、クリップ片を上側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなしており、クリップは、筆記具本体に取り付けられるものである筆記具のクリップ取付装置。」(以下「周知慣用の技術手段3」という。)

(ウ) 再訂正考案と丁3公報記載の考案の対比

再訂正考案と丁3公報記載の考案の一致点、相違点は、次のとおりである。

a 一致点

筆記具本体と、この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り、このクリップはクリップ片と、筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと、クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成され、クリップ片と取付リングとは二分割された接続手段によってのみ接続され、接続手段はCリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており、割れ目のないクリップ片の裏側を取付け、クリップは、割れ目のないクリップ片の二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに、

二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて、筆記具本体に取り付けられるものである筆記具のクリップ取付装置。

b 相違点

(a) 相違点 1 - 1

接続手段（突壁 6）とクリップ片（脚杆 1 と取付片 2 と係合辺 3 から成る金属クリップ A）の裏側との関係について、再訂正考案では、「クリップ片の裏側と一体に形成されて成り」であるのに対し、丁 3 公報記載の考案では、「脚杆 1 と取付片 2 と係合辺 3 から成る金属クリップ A の裏側に係合して取付けられる支持壁 7 と一体に形成されて成り」である点。

(b) 相違点 1 - 2

接続手段（突壁 6）が、再訂正考案では、「二分割された接続手段の間隔は、割れ目のないクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成され」ているのに対し、丁 3 公報記載の考案では、「二分割された突壁 6 の間隔は、割れ目のない、脚杆 1 と取付片 2 と係合辺 3 から成る金属クリップ A の裏側の幅とほぼ同一に形成され」ている点。

(c) 相違点 1 - 3

再訂正考案では、取付リング（環体 4 と突壁 6 と支持壁 7 を同一体に設けた非金属装着環 B）が、「取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく」構成されているのに対し、丁 3 公報記載の考案では、「環体 4 と突壁 6 と支持壁 7 を同一体に設けた非金属装着環 B の内周面に離間した突条 8 を設け」た構成である点。

(d) 相違点 1 - 4

前記相違点 1 - 1 (a)) に関連して、クリップ片（脚杆 1 と取付片 2 と係合辺 3 から成る金属クリップ A）、取付リング（環体 4 と突壁 6 と支持壁 7 を同一体に設けた非金属装着環 B）、及び接続手

段（突壁 6）から構成されるクリップ（クリップ装置）が，再訂正考案では，「一部品のみから成り」であるのに対し，丁 3 公報記載の考案では，このような構成を備えていない点。

(e) 相違点 1 - 5

二分割された接続手段（突壁 6）とクリップ片（脚杆 1 と取付片 2 と係合辺 3 から成る金属クリップ A）の二か所の接続部分が，それぞれ，クリップ片（脚杆 1 と取付片 2 と係合辺 3 から成る金属クリップ A）を取付リング（環体 4 と突壁 6 と支持壁 7 を同一体に設けた非金属装着環 B）よりも上側にした状態でクリップ（クリップ装置）の後方から見て，再訂正考案では，「T 字形状をなして」いるのに対し，丁 3 公報記載の考案では，「逆 L 字形状をなして」いる点。

(エ) 相違点についての容易想到性

a 相違点 1 - 1 について

丁 3 公報記載の考案において，脚杆 1，取付片 2 及び係合片 3 からなる金属クリップ A（クリップ片）の裏側に係合して取り付けられる支持壁 7 と，接続手段 6 が一体に形成されている構成に代えて，周知慣用の技術手段 1 をも考慮の上，接続手段をクリップ片の裏側と一体に形成する構成を採用することは，当業者であればきわめて容易に想到し得た。

b 相違点 1 - 2 について

接続手段（突壁 6）の間隔を，再訂正考案のようにクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成するか，丁 3 公報記載の考案のように金属クリップ A の裏側の幅とほぼ同一に形成するかは，採用するクリップ片の材質，厚さ等との組み合わせ如何によって変化するクリップ力や，筆記具本体との意匠的バランスを勘案して，当業者が適宜選択することが

できる。したがって、接続手段（突壁 6）の間隔を、丁 3 公報記載の考案のように金属クリップ A の裏側の幅とほぼ同一に形成するのに代えて、再訂正考案のようにクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成することは、当業者であればきわめて容易に想到し得た。

c 相違点 1 - 3 について

丁 3 公報記載の考案の突条 8 は、高分子物質環体（4）の内面に筒体（5）を圧接し、高分子物質環体（4）が筒体（5）から脱落することを防止するためのものである。そして、周知慣用の技術手段 2 のように、突条を設けることなく取付リングを圧入して筆記具本体に取り付けられるクリップ取付装置は、周知であった。そうすると、丁 3 公報記載の考案において「環体 4 と突壁 6 と支持壁 7 を同一体に設けた非金属装着環 B の内周面に離間した突条を設け」た構成とするのに代えて、周知慣用の技術手段 2 をも考慮の上、突条を設けない構成とすることは、当業者であればきわめて容易に想到し得た。

d 相違点 1 - 4 について

丁 3 公報記載の考案におけるように、支持壁 7 には取付片 2 と係合辺 3 を介して脚杆 1 が取付けられ、支持壁 7 を突壁 6（接続手段）によって固定する構成に代えて、周知慣用の技術手段 1 をも考慮の上、再訂正考案におけるように、クリップ片（脚杆 1 と取付片 2 と係合辺 3 から成る金属クリップ A）、取付リング（環体 4 と突壁 6 と支持壁 7 を同一体に設けた非金属装着環 B）、及び接続手段（突壁 6）から構成されるクリップ（クリップ装置）を「一部品のみから成り」と構成することは、当業者であれば困難ではなくきわめて容易に想到し得た。

e 相違点 1 - 5 について

周知慣用の技術手段 3 のような「接続手段は割れ目のないクリップ

片の裏側と一体に形成されて成り、接続手段とクリップ片とが、その接続部分において、クリップ片を上側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなしており、クリップは、筆記具本体に取り付けられるものである筆記具のクリップ取付装置」は周知であった。したがって、二分割された接続手段（突壁6）とクリップ片（脚杆1と取付片2と係合辺3から成る金属クリップA）との二か所の接続部分が、それぞれ、クリップ片（脚杆1と取付片2と係合辺3から成る金属クリップA）を取付リング（環体4と突壁6と支持壁7を同一体に設けた非金属装着環B）よりも上側にした状態でクリップ（クリップ装置）の後方から見て、丁3公報記載の考案における「逆L字形状をなして」いる構成に代えて、周知慣用の技術手段3を考慮して、再訂正考案におけるように「T字形状をなして」いるように構成することは、当業者であればきわめて容易になし得た。

(オ) 小括

以上のとおり、当業者は、各相違点に係る再訂正考案の構成をきわめて容易に想到し得たということができ、また、再訂正考案によってもたらされる効果も、丁3公報記載の考案及び周知慣用の技術手段から当然に予測することができる程度のものであって、格別なものとはいえない。したがって、再訂正考案は、丁3公報記載の考案及び周知慣用の技術手段に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができた。

ウ 再訂正考案は丁7公報記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたこと

(ア) 丁7公報記載の考案

丁7公報には、次の考案が記載されている。

「筆記具本体の後部に取り付けられるクリップから成り、このクリップはクリップ片と、筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リング

と、クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成される一部品のみから成り、クリップ片と取付リングとは二分割された接続手段によってのみ接続され、接続手段はCリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており、割れ目のあるクリップ片の裏側と一体に形成されて成り、二分割された接続手段の間隔は、割れ目のあるクリップ片の裏側の幅とほぼ同一に形成され、二分割された接続手段とクリップ片とが、その二か所の接続部分においてそれぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見て逆L字形状をなしており、クリップは、取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく取り付けられるものである筆記具のクリップ取付装置。」

(イ) 再訂正考案と丁7公報記載の考案の対比

再訂正考案と丁7公報記載の考案の一致点、相違点は、次のとおりである。

a 一致点

筆記具本体と、この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り、このクリップはクリップ片と、筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと、クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成される一部品のみから成り、クリップ片と取付リングとは二分割された接続手段によってのみ接続され、接続手段はCリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており、クリップ片の裏側と一体に形成されて成り、クリップは、取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく筆記具本体に取り付けられるものである筆記具のクリップ取付装置。

b 相違点

(a) 相違点2 - 1 (原告主張に係る再訂正考案と丁7公報記載の考

案との相違点 と同じ)

クリップ片が、再訂正考案では「割れ目のない」構成であるのに対して、丁7公報記載の考案では「割れ目のある」構成である点。

(b) 相違点2 - 2 (原告主張に係る再訂正考案と丁7公報記載の考案との相違点 と同じ)

接続手段が、再訂正考案では、「二分割された接続手段の間隔は、割れ目のないクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成され」ているのに対し、丁7公報記載の考案では、「二分割された接続手段の間隔は、クリップ片の裏側の幅とほぼ同一に形成され」ている点。

(c) 相違点2 - 3

クリップ片と取付リングとを接続するための接続手段が、再訂正考案では、「二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて、筆記具本体に取り付けられる」構成であるのに対して、丁7公報記載の考案では、この点が明確でない点。

(d) 相違点2 - 4 (原告主張に係る再訂正考案と丁7公報記載の考案との相違点 と同じ)

二分割された接続手段とクリップ片との二か所の接続部分においてそれぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見て、再訂正考案では、「T字形状をなして」いるのに対し、丁7公報記載の考案では、「逆L字形状をなして」いる点。

(e) 相違点2 - 5

相違点2 - 3に関連して、クリップ片と取付リングとを接続するための接続手段が、再訂正考案では、「割れ目のないクリップ片の二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに」との構成であるのに対して、丁7公報記載の考案では、この点が明確

でない点

(ウ) 相違点についての容易想到性

a 相違点 2 - 1 について

クリップ片は、その形状・材質等の組合わせによって変わるクリップ力や、筆記具本体との意匠的バランスを勘案して当業者が適宜設定可能なものであり、クリップ片を再訂正考案のように「割れ目のない」構成とするか、丁7公報記載の考案のように「割れ目のある」構成とするかは、単なる設計事項にすぎない。したがって、クリップ片を、丁7公報記載の考案における「割れ目のある」構成に代えて、周知慣用の技術手段1及び2を考慮して、再訂正考案におけるような「割れ目のない」構成とすることは、当業者であればきわめて容易に想到し得た。

b 相違点 2 - 2 について

接続手段（突壁6）の間隔を、再訂正考案のようにクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成するか、丁7公報記載の考案のように金属クリップAの裏側の幅とほぼ同一に形成するかは、採用するクリップ片の材質、厚さ等との組合わせ如何によって変化するクリップ力や、筆記具本体との意匠的バランスを勘案して、当業者が適宜選択することができる。したがって、接続手段（突壁6）の間隔を、丁7公報記載の考案のように金属クリップAの裏側の幅とほぼ同一に形成するのに代えて、再訂正考案のようにクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成することは、当業者であればきわめて容易に想到し得た。

c 相違点 2 - 3 について

丁7公報記載の考案における二分割された接続手段を、周知慣用の技術手段2を考慮して、再訂正考案における「二分割された接続

手段の広がりにより取付リングの内径を広げて，筆記具本体に取り付けられる」構成とすることは，当業者であればきわめて容易に想到し得た。

d 相違点 2 - 4 について

周知慣用の技術手段 3 のような「接続手段は割れ目のないクリップ片の裏側と一体に形成されて成り，接続手段とクリップ片とが，その接続部分において，クリップ片を上側にした状態でクリップの後方から見て T 字形状をなしているクリップ取付装置」は周知であった。したがって，二分割された接続手段（突壁 6）とクリップ片（脚杆 1 と取付片 2 と係合辺 3 から成る金属クリップ A）との二か所の接続部分が，それぞれ，クリップ片（脚杆 1 と取付片 2 と係合辺 3 から成る金属クリップ A）を取付リング（環体 4 と突壁 6 と支持壁 7 を同一体に設けた非金属装着環 B）よりも上側にした状態でクリップ（クリップ装置）の後方から見て，丁 7 公報記載の考案における「逆 L 字形状をなして」いる構成に代えて，周知慣用の技術手段 3 を考慮して，再訂正考案におけるように「T 字形状をなして」いるように構成することは，当業者であればきわめて容易になし得た。

e 相違点 2 - 5 について

周知慣用の技術手段 1 及び 2 において，クリップ片にも取付リングにも割れ目のないクリップを筆記具本体に圧入して取り付けることが開示されているから，丁 7 公報記載の考案において，周知慣用の技術手段 1 及び 2 を参考にして，クリップ片の割れ目をなくし，クリップを筆記具本体に圧入して取り付けるように構成することは，当業者がきわめて容易に想到し得る程度のことである。そして，丁 7 公報記載の考案において，クリップ片の割れ目をなくしたクリ

ップを筆記具本体に圧入して取り付けるために、取付リングの内周面を半径方向に広げるには、割れ目のないクリップ片としたクリップの構造からみて、二分割された接続手段の取付リング側の端部を広げることによるほかないから、クリップが二分割された接続手段の広がりにより筆記具本体に取り付けられることは明らかである。その際、当然に、「割れ目のないクリップ片の二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに」との構成をとることになる。

したがって、丁7公報記載の考案における二分割された接続手段を、周知慣用の技術手段1及び2を考慮して、再訂正考案のように「割れ目のないクリップ片の二分割された接続手段と二か所の接続部分を広げずに」との構成とすることは、当業者であればきわめて容易に想到し得た。

(エ) 小括

以上のとおり、当業者は、各相違点に係る再訂正考案の構成をきわめて容易に想到し得たということができ、また、再訂正考案によってもたらされる効果も、丁7公報記載の考案及び周知慣用の技術手段から当然に予測することができる程度のものであって、格別なものとはいえない。したがって、再訂正考案は、丁7公報記載の考案及び周知慣用の技術手段に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができた。

エ 再訂正考案の実施の有無

(ア) 再訂正考案の構成要件A，Bについて

本件明細書の発明の詳細な説明の産業上の利用分野（【0001】）、考案が解決しようとする課題（【0004】）、作用（【0006】）、実施例（【0009】）の記載、図1ないし6によれば、再訂正考案の構成要件Aにおける「筆記具本体と、この筆記具本体の後部に取り付けられ

るクリップ」とは、「筆記具本体と、この筆記具本体の後部に、例えば多角形状部やリブのような、筆記具本体のリング取り付け個所と取付リングとに形成された回り止め手段と軸方向の移動を規制する位置決め手段とによって取り付けられるクリップ」を意味すると解釈される。そして、構成要件A、Bでいう取り付けられる構成としては、「多角形状やリブのような、筆記具本体のリング取り付け個所と取付リングとに形成された回り止め手段と軸方向の移動を規制する位置決め手段」が必須である。

被告製品は、「多角形状やリブのような、筆記具本体のリング取り付け個所と取付リングとに形成された回り止め手段と軸方向の移動を規制する位置決め手段とによって取り付けられる」構造を有しないから、再訂正考案の構成要件A及びBを充足しない。

(イ) 再訂正考案の構成要件Dについて

本件明細書の発明の詳細な説明の従来技術(【0003】)、考案が解決しようとする課題(【0004】)の記載、図10によれば、再訂正考案の構成要件Dの「筆記具のクリップ取付装置」は、「Cリング4の肉厚分が筆記具本体1の外壁面からはみ出す」ことがなく、美観上好ましいという作用効果を奏するものである。

被告製品は、筆記具本体1の外壁面が平坦であり、「Cリング4の肉厚分が筆記具本体1の外壁面からはみ出す」という、図10に示される従来技術の欠点をそのまま有するから、被告製品は、「Cリング4の肉厚分が筆記具本体1の外壁面からはみ出す」ことを防止し、美観上も好ましいという再訂正考案の作用効果を奏しない。したがって、被告製品は、再訂正考案の構成要件Dを充足しない。」

(7) 原判決44頁23行目を「(被告らの主張)」と改める。

第3 争点に対する判断

1 争点1について

次のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」欄の「第3 争点に対する判断」，「1 争点1について」(原判決45頁1行目ないし51頁21行目)のとおりであるから，これを引用する。

原判決45頁1行目・2行目，47頁23行目，48頁17行目・20行目，49頁7行目・14行目・19行目・24行目・26行目，50頁4行目・8行目・10行目・12行目・15行目・26行目，51頁3行目・5行目・16行目・19行目の「本件考案」を「本件考案1」と訂正する。

原判決45頁4行目，48頁6行目・17行目の「本件請求項」を「本件請求項1」と訂正する。

原判決48頁20行目，50頁2行目・18行目，51頁13行目の「補助参加人電通ら」を「補助参加人ら」と改める。

2 争点2について

原判決51頁23行目ないし57頁4行目を，次のとおり改める。

「(1) 争点2 - 1 (本件考案1が丁3公報記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものといえるか)

後記のとおりに，再訂正考案は，丁3公報記載の考案(後記「丁3考案」)及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められる。

再訂正考案は，本件考案1の構成要件Bの「構成され，」との構成を「構成される一部品のみから成り，」と限定し，構成要件Cの「接続手段はCリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており，クリップ片の裏側と一体に形成されて成る」との構成を，「クリップ片と取付リングとは該二分割された接続手段によってのみ接続され，」(C - 1)，「接続手段はCリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており，割れ目のないクリップ片の裏側と一体に形成されて成り，」(C - 2)，「前記二分割され

た接続手段の間隔は，前記割れ目のないクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成され，二分割された接続手段とクリップ片とが，その二か所の接続部分においてそれぞれ，クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなしており，「(C-3)」クリップは，取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく，前記割れ目のないクリップ片の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに，前記二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて，前記筆記具本体に取り付けられるものである」(C-4)と限定したものであり，本件考案1の構成要件を実質的に備えるとともに，更にその構成要件を限定したものである。

そうすると，再訂正考案は丁3考案及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであることから，本件考案1も，同様に丁3考案及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められる。

(2) 以上によれば，本件考案1は，当業者が丁3公報記載の考案からきわめて容易に考案をすることができたものであるから，平成5年法律第26条による改正前の実用新案法3条2項により実用新案登録をうけることができないものであり，本件考案に係る実用新案登録は，平成5年法律第26条による改正前の同法37条1項1号により無効とすべきものであるから，実用新案法30条によって準用される特許法104条の3第1項の規定に基づく権利行使の制限が認められる。」

3 争点3について

原判決57頁5行目ないし62頁25行目を，次のとおり改める。

「3 争点3（再訂正請求が認められることにより，本件考案1の無効理由が解消され，本件考案1に係る本件実用新案権の行使が許容されるか）について

(1) 丁3公報記載の発明

ア 丁3公報の記載

丁3公報には、次のとおりの記載がある。

(ア) 「金属クリップと、筒体を通す非金属装着環とからなり、金属クリップは脚杆の片端を裏側に折返えして取付片を形成すると共に、その取付片に係合辺を形成して構成し、非金属装着環は高分子物質環体に突壁を対峙突設すると共に、その突壁間に支持壁を架設して構成し、その装着環の支持壁を金属クリップの脚杆と取付片とで挟むと共に金属クリップの係合辺を非金属装着環の突壁又は支持壁に係合せしめた筆記具のクリップ装置。」(実用新案登録請求の範囲)

(イ) 「本考案は筆記具のクリップ取付装置の改良に関する。

筆記具の軸筒又はキヤツプ等の筒体を通す装着環に脚杆を同一体に形成したクリップは周知であるが、その周知のクリップは、金属板を利用して装着環と脚杆と同一体につくり、脚杆を装着環の表側に折曲加工した構造のものと、合成樹脂で装着環と脚杆とを同一体につくつた構造のものとの2種がある。ところが、前者は筆記具に着脱する際や使用中に装着環が動いて、装着環によつて軸筒又はキヤツプ等の筒体表面にひつかききずのようなきずをつけることが多くなる不利があり、後者は脚杆がバネ性に欠けて締付け力に劣る欠点があつた。」(1 頁 1 6 行目ないし 2 頁 1 1 行目)

(ウ) 「金属クリップ(A)は脚杆(1)の片端を裏側に折返えして取付片(2)を同一体に折曲形成し、その取付片の末端又は両側縁に係合辺(3)を形成することにより構成する。」(3 頁 2 行目ないし 6 行目)

(エ) 「第3図、第4図に示す係合辺(3)は、同図の如く非金属装着環(B)の支持壁(7)の末端に係合せしめ」(3 頁 1 2 行目ないし 1 4 行目)

(オ) 「非金属装着環(B)は硬質合成樹脂、硬質ゴム質等の高分子物質

で環体（４）をつくと共に，突壁（６）を外向に対峙突設せしめて同一体に設け，その突壁間には支持壁（７）を同一体に架設し，高分子物質環体（４）の内面に筒体（５）の表面に圧接する縦長突条（８）又は凸起（図示せず）を数箇所設けて，取付け後の動きを防止し，筒体（５）からの脱落を防止せしめるようにして構成する。非金属装着環（Ｂ）は高分子分質でつくられるから，筒体（５）にひつかききずのようなきずをつける惧れが少ない。」（４頁５行目ないし１５行目）

（カ） 「筒体（５）は筆記具の軸筒又はキャップであつて，非金属装着環（Ｂ）を通し，金属クリップ（Ａ）の脚杆先端を筒体（５）の表面に弾圧接せしめる。」（４頁１６行目ないし１８行目）

（キ） 「金属クリップは金属脚杆と取付片とで，非金属装着環の支持壁を挟み，かつ取付片の係合辺を非金属脚杆の突壁又は支持壁に係合するから，金属クリップが非金属装着環から，使用中に脱落する惧れが解消し，取付けを強固なものとなしえる利点がある。」（５頁１０行目ないし１５行目）

（ク） 「第１図は本考案クリップ装置を備えた筆記具の斜視図」（６頁６行目ないし７行目）

（ケ） 第１図には，筆記具のクリップ装置が，非金属装着環（Ｂ）の高分子物質環体（４）部分に筒体（５）の後部を通すことにより筆記具本体に取り付けられることが示されている。また，脚杆（１）が割れ目のないものであることが示されている。

イ 丁３公報に基づく考案の認定

前記（カ）に「筒体（５）は筆記具の軸筒又はキャップであつて」と記載されているから，筆記具の軸筒である筒体は，筒体（５）に該当すると認められる。また，丁３公報記載の考案は，「筆記具のクリップ装置」に係るものであり，それは筆記具の軸筒である筒体と「筆記具のクリップ装置」

とからなるものと認められる。

上記認定によれば，丁 3 公報には，次の考案が記載されているものと認められる。

「筆記具の軸筒である筒体 5 と，この筒体 5 の後部に取り付けられる筆記具のクリップ装置とから成り，この筆記具のクリップ装置は，金属クリップ A と，筒体 5 を通す非金属装着環 B とから成り，金属クリップ A は割れ目のない脚杆 1 の片端を裏側に折返えして取付片 2 を形成するとともに，その取付片 2 に係合辺 3 を形成して構成し，非金属装着環 B は高分子物質環体 4 に突壁 6 を対峙突設するとともに，その突壁 6 間に支持壁 7 を架設して同一体に設け，その装着環 B の支持壁 7 を金属クリップ A の脚杆 1 と取付片 2 とで挟むとともに金属クリップの係合辺 3 を非金属装着環 B の支持壁 7 に係合せしめたものであり，筆記具のクリップ装置は，非金属装着環 B の高分子物質環体 4 部分に筒体 5 の後部が通され取り付けられている筆記具のクリップ取付装置。」(以下「丁 3 考案」という。)

(2) 再訂正考案と丁 3 考案の対比

ア 構成の対比

再訂正考案と丁 3 考案の構成を対比すると，次のとおりである。

丁 3 考案の「筆記具の軸筒である筒体 5 」、「筆記具のクリップ装置」及び「高分子物質環体 4 」は，それぞれ再訂正考案の「筆記具本体」、「クリップ」及び「(Cリング形状の)取付リング」に相当する。

丁 3 考案の「突壁 6 」のうち，支持壁 7 より高分子物質環体 4 側の部分(以下「突壁 6 のリング側部」という。)は，「突壁 6 」から「突壁 6 のリング側部」を除いた部分(以下「突壁 6 の非リング側部」という。)と「支持壁 7 」及び「金属クリップ A 」を接続する機能を有していることは明らかであるから，再訂正考案の「接続手段」に相当する。

丁 3 考案の「筆記具のクリップ装置」は，「非金属装着環 B は高分子物

質環体 4 に突壁 6 を対峙突設するとともに、その突壁 6 間に支持壁 7 を架設して同一体に設け、その装着環 B の支持壁 7 を金属クリップ A の脚杆 1 と取付片 2 とで挟むとともに金属クリップの係合辺 3 を非金属装着環 B の支持壁 7 に係合せしめたものであるから、支持壁 7 を金属クリップ A の脚杆 1 と取付片 2 とで挟むことにより係合され、「突壁 6 の非リング側部」、 「支持壁 7 」及び「金属クリップ A 」全体は、筆記具の軸筒である筒体 5 (筆記具本体) をポケット等に取り付ける機能を有するとともに、「突壁 6 のリング側部」によって「高分子物質環体 4 」(取付リング) に接続される。そのため、「突壁 6 の非リング側部」、 「支持壁 7 」及び「金属クリップ A 」全体は、再訂正考案の「クリップ片」と、「クリップ機能を有する被接続部」の点で共通する。

丁 3 考案の「筆記具のクリップ装置は、非金属装着環 B の高分子物質環体 4 部分に筒体 5 の後部が通され取り付けられている」ものであるから、「高分子物質環体 4 」は、筆記具の軸筒である筒体 5 (筆記具本体) に筆記具のクリップ装置(クリップ)を取り付けるためのものといえる。

丁 3 考案の「突壁 6 」は、「高分子物質環体 4 」に「対峙突設する」ものであり、「突壁 6 のリング側部」も対峙突設しているから、「突壁 6 のリング側部」は、二分割されたものといえるとともに、「突壁 6 の非リング側部」、 「支持壁 7 」及び「金属クリップ A 」(クリップ機能を有する被接続部) と高分子物質環体 4 (取付リング) とは二分割された接続手段によってのみ接続されるということができ、高分子物質環体 4 (Cリング形状の取付リング) の両開放端から外方に延出しているものといえる。

丁 3 考案の「突壁 6 の非リング側部」及び「支持壁 7 」は、「突壁 6 のリング側部」(接続手段) を広げないように拘束することは明らかであるから、丁 3 考案の「突壁 6 の非リング側部」、 「支持壁 7 」及び「金属クリップ A 」と再訂正考案の「割れ目のないクリップ片」とは、接続部分の間

隔を広げることのないクリップ機能を有する被接続部の点で共通し、「突壁 6 のリング側部」(接続手段) は、接続部分の間隔を広げることのないクリップ機能を有する被接続部の裏側と一体に形成されているといえる。また、「突壁 6 のリング側部」(接続手段) の間隔は、「突壁 6 の非リング側部」、「支持壁 7 」及び「金属クリップ A 」(クリップ機能を有する被接続部) の裏側の幅よりも狭く形成されているものといえる。

丁 3 考案は、「突壁 6 間に支持壁 7 を架設して同一体に設け」られているものであるから、クリップ装置を筒体 5 に取り付けるに当たり、「突壁 6 のリング側部」(接続手段) は、「突壁 6 の非リング側部」及び「支持壁 7 」によって拘束され、「突壁 6 のリング側部」(接続手段) の接続部分の間隔は広がることなく、接続部分を除いた部分において「突壁 6 のリング側部」間が広がり、それにもなって高分子物質環体 4 の内径が広がるものと認められる。そのため、丁 3 考案は、「突壁 6 の非リング側部」、「支持壁 7 」及び「金属クリップ A 」(クリップ機能を有する被接続部) の二分割された「突壁 6 のリング側部」(接続手段) との二か所の接続部分の間隔を広げずに、前記二分割された「突壁 6 のリング側部」(接続手段) の広がりにより高分子物質環体 4 (取付リング) の内径を広げて、筆記具の軸筒である筒体 5 (筆記具本体) に取り付けられるものであるといえる。

イ 一致点と相違点

前記アによれば、再訂正考案と丁 3 考案の一致点と相違点は、次のとおり認められる。

(ア) 一致点

筆記具本体と、この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り、このクリップはクリップ機能を有する被接続部と、筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと、上記クリップ機能を有する被接続部と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とか

ら構成されて成り，クリップ機能を有する被接続部と取付リングとはその二分割された接続手段によってのみ接続され，接続手段はCリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており，接続部分の間隔を広げることのないクリップ機能を有する被接続部の裏側と一体に形成されて成り，

前記二分割された接続手段の間隔は，前記クリップ機能を有する被接続部の裏側の幅よりも狭く形成され，

前記接続部分の間隔を広げることのないクリップ機能を有する被接続部の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに，前記二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて，前記筆記具本体に取り付けられるものである

筆記具のクリップ取付装置。

(イ) 相違点

a 相違点 1

クリップ機能を有する被接続部に関し，再訂正考案では，「クリップ片」あるいは，「割れ目のないクリップ片」と特定されているのに対して，丁3考案のクリップ機能を有する被接続部は，筆記具の軸筒である筒体5（筆記具本体）をポケット等に取り付ける機能を有し，接続部分によって「高分子物質環体4」（取付リング）に接続されるものであり，接続部分の間隔を広げることのない機能を有するものの，「突壁6の非リング側部」，「支持壁7」及び「金属クリップA」である点。

b 相違点 2

クリップに関し，再訂正考案では「クリップ片と，筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと，上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成される一部品

のみから成り」と特定されているのに対して，丁3考案は，金属クリップAと非金属装着環Bとからなる点。

c 相違点3

再訂正考案では，「二分割された接続手段とクリップ片とが，その二か所の接続部分においてそれぞれ，クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなしており」と特定されているのに対して，丁3考案は，二か所の接続部分においてT字形状をなしていない点。

d 相違点4

再訂正考案では「クリップは，取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく・・・前記二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて，前記筆記具本体に取り付けられる」と特定されているのに対して，丁3考案は，二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて，筆記具本体に取り付けられるものであるものの，離間した突条を設けないことが明示されていない点。

(3) 容易想到性の判断

ア 相違点1，2について

(ア) 容易想到性の有無について

丁3考案の「突壁6の非リング側部」，「支持壁7」及び「金属クリップA」のうち，「突壁6の非リング側部」及び「支持壁7」は，「突壁6のリング側部」及び「高分子物質環体4」とともに一体に形成されているが，「金属クリップA」とは，一体に形成されていない。

しかし，丁3公報には「筆記具の軸筒又はキャップ等の筒体を通す装着環に脚杆を同一体に形成したクリップは周知である」(丁3，1頁18行目ないし2頁2行目)と記載されている。また，乙7ないし11によれば，筆記具本体の後部に取り付けられるクリップにおいて，クリッ

プ片と、取付リングと、クリップ片と取付リングとを接続する接続手段とを一部品のみからなるものとするのは、周知技術であったと認められる。そして、クリップ片と、取付リングと、クリップ片と取付リングとを接続する接続手段とを一部品のみから成るものとするれば、これを二部品から成るものとする場合に比べて、部品数や工程数が減少し、製造工程が容易になり、製造費用が安価になることは、当業者であれば容易に認識し得るものと認められる。そうすると、製造工程を容易にすること、製造費用を安価にすることなどを考慮し、丁3考案の筆記具のクリップ装置(クリップ)を一部品のみから成るものとするのは、当業者がきわめて容易に想到し得ると認められる。そして、丁3記載の考案の筆記具のクリップ装置(クリップ)を一部品のみから成るものとするれば、「突壁6の非リング側部」、「支持壁7」及び「金属クリップA」の部分を「クリップ片」又は「割れ目のないクリップ片」と称することができる。

(イ) 阻害要因の有無等について

丁3公報には、次のとおりの記載がある。

「筆記具の軸筒又はキャップ等の筒体を通す装着環に脚杆を同一体に形成したクリップは周知であるが、その周知のクリップは、金属板を利用して装着環と脚杆と同一体につくり、脚杆を装着環の表側に折曲加工した構造のものと、合成樹脂で装着環と脚杆とを同一体につくつた構造のものとの2種がある。ところが、前者は筆記具に着脱する際や使用中に装着環が動いて、装着環によつて軸筒又はキャップ等の筒体表面にひつかききずのようなきずをつけることが多くなる不利があり、後者は脚杆がバネ性に欠けて締付け力に劣る欠点があつた。

本考案はかかる周知のクリップに着目してなしたもので、クリップを金属とし、装着環を合成樹脂、硬質ゴム質等の高分子物質による非金属

装着環とすることにより，脚杆に強力なバネ性を付与してすぐれた締付け力を発揮せしめ，かつ非金属装着環には動いても筒体にきずつけることなからしめ，かつ筒体を通した後は動き難くし，もつて周知のクリップの不利欠点を大巾に解消せしめることを目的とする。」(丁3，1頁18行目ないし3頁1行目)

上記の丁3公報の記載によれば，丁3考案は，装着環と脚杆を金属又は合成樹脂で同一体にした場合の欠点を解決することを目的とするものと認められる。しかし，装着環と脚杆を合成樹脂で同一体にした場合，丁3公報に記載されたように，脚杆を金属とし装着環を非金属とする二部材から成る場合(「脚杆に強力なバネ性を付与してすぐれた締付け力を発揮」させることができる)に比べて脚杆がバネ性に欠けて締付け力に劣ることがあるとしても，クリップ片の形状等の工夫により，脚杆に相当程度バネ性を付与し，締付け力を確保することは可能と考えられる。また，装着環と脚杆を合成樹脂で同一体になれば，二部材から成る場合に比べて，部品数や工程数が減少し，製造工程が容易になり，製造費用が安価になる。そして，これらのことは，当業者であれば容易に理解し得るものと推認される。したがって，当業者としては，クリップ片を金属で作る場合よりは締付け力が劣るとしても，クリップ片の形状等の工夫により，クリップ片に相当程度バネ性を付与して締付け力を確保しつつ，製造工程を容易にし，製造費用を安価にするために，装着環と脚杆を合成樹脂で同一体にするのは，容易に想到し得るものと認められる。装着環と脚杆を合成樹脂で同一体にするならば，クリップ装置の形状を問わず，およそクリップ片の締付け力が著しく小さくなり，クリップ装置として機能しなくなるといった事情は，丁3公報の記載からも窺うことはできず，合成樹脂の同一体としても実用に耐えるクリップ装置の作成は可能と考えられる。そのことは，後記イ(イ)のとおり，再

訂正考案のように接続部分をT字形状とすることによって取付力が強くなるという予想し得ない格別の効果を奏することはなく、そのため、丁3考案のように接続部分をL字形状にした場合も、T字形状とした場合に比べて締付け力が格別に劣ることはなく、締付け力に顕著な差が生ずるとは認められないことから、推測される。さらに、同一体とした場合には、二部材から成る場合に比べて利点もあるから、同一体とすることは技術思想の流れに沿ったものともいえる。したがって、丁3公報の上記記載は、脚杆（クリップ片）と装着環（取付リング）を合成樹脂の同一体に形成することに対し、阻害要因となるとは認められない。

イ 相違点3について

(ア) 容易想到性の有無

前記ア(ア)のとおり、丁3考案の筆記具のクリップ装置（クリップ）を一部分のみから成るものとするのは、きわめて容易であって、その際、二分割された接続手段の幅とクリップ片の幅は自由に設計することができる。また、乙12ないし14によれば、接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くすることは周知技術であると認められる。したがって、二分割された接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くし、その結果として相違点3に係る再訂正考案の構成（「二分割された接続手段とクリップ片とが、その二か所の接続部分においてそれぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなし（ており）」）とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得るものと認められる。

(イ) 予想し得ない格別の効果の有無

- a 原告は、二か所の接続部分を、それぞれ、クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てT字形状をなすようにすると、取付力が強くなるという予想し得ない格別の効果を奏する

とし、そのような接続部分の形状を有することから、再訂正考案は、当業者がきわめて容易に想到し得るものではない旨主張し、その立証のために、実験用の部品を作成して取付力を測定し、その実験報告書（甲17、18）を提出している。

そのうち甲17は、支持壁が広く接続部分がL字形状の部品（部品A）、支持壁が狭く接続部分がL字形状の部品（部品B）、支持壁が狭く接続部分がT字形状の部品（部品C）を各1個作成して行った実験によるものである。しかし、測定対象となった部品は各1個であり、同一形状の複数個の部品間のばらつきによる測定差の有無が考慮されていないから、甲17によっては、予想し得ない格別の効果が立証されているとはいえない。

また、甲18は、部品A、B、C各10個を測定した実験によるものである。しかし、甲18によれば、同じ形状の部品10個のうちでも、取付力の測定値にかなりのばらつきがみられ、部品Bの最大の取付力（36.6N）よりも取付力の弱い部品Cは7個、部品Cの最小の取付力（25.5N）よりも取付力の強い部品Bは8個存在する。また、平均値との関係を見ると、部品B10個のうち3個の取付力は、部品Cの平均取付力（33.38N）より強く、部品C10個のうち2個の取付力は、部品Bの平均取付力（29.03N）より弱い。そうすると、甲18によれば、全体として、部品Cの方が部品Bよりも取付力が強い傾向があることを認識し得るとしても、部品Cの方が部品Bよりも取付力が強いとの格別の効果があるとは認められない。

b さらに、再訂正考案において強い締付力が生ずる理由について、原告は、再訂正考案では、接続手段が広がったときにクリップ片の中央部分と接続手段との間で弾性復元力が生じるのみならず、クリップ片の側方部分（接続部分より突出したクリップ片の外側部分）と接続手

段との間で弾性復元力を得ることができ、総じて強い弾性復元力が接続手段に作用し、筆記具本体への十分な取付力を得ることができると主張する。

しかし、再訂正考案のように接続部分がT字形状をなす場合に、クリップ片の側方部分と接続手段との間で弾性復元力を生じる合理的根拠は明らかでない。すなわち、例えば、接続部分より突出したクリップ片の両端が、固定等の方法により動きが制限されていれば、それに伴って、クリップ片の中央部分の動きも制限され、その結果、クリップ片の中央部分と接続手段との間で弾性復元力が増加する余地のあることは推測される。ところが、再訂正考案においては、接続部分より突出したクリップ片の両端が、固定等の方法により動きが制限されていないから、それによって、クリップ片の中央部分の動きが制限されることはない。そして、その他に、接続部分をT字形状としたことにより、クリップ片の側方部分と接続手段との間で顕著な弾性復元力を得られる合理的根拠は明らかでない。

- c) したがって、接続部分をT字形状にすることにより、取付力が強くなるという予想し得ない格別の効果を奏するとは認められず、予想し得ない格別の効果を奏することを前提として、再訂正考案の構成がきわめて容易に想到し得るものではないとする原告の主張は、採用することができない。

ウ 相違点4について

丁3公報には「高分子物質環体(4)の内面に筒体(5)の表面に圧接する縦長突条(8)又は凸起(図示せず)を数箇所設けて、取付け後の動きを防止し、筒体(5)からの脱落を防止せしめるようにして構成する。」

(丁3, 4頁8行目ないし12行目)と記載され、縦長突条(再訂正考案の「突条」に相当する。)を高分子物質環体4の内面に設けることが記載

されているが、丁3公報の実用新案登録請求の範囲には、縦長突条が記載されていないから、同実用新案登録請求の範囲の考案は、縦長突条を必須のものとして、縦長突条を備えないものもその技術的範囲に含まれる。そして、丁23、丁25によれば、二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径が広がるクリップにおいて、取付リングの内周面に離間した突条を設けないことは、周知技術であると認められる。

したがって、相違点4に係る再訂正考案の構成（「クリップは、取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく・・・前記二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて、前記筆記具本体に取り付けられる」とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得るものと認められる。

エ 再訂正考案の容易想到性

以上によれば、再訂正考案は、丁3考案及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものと認められる。

(4) 小括

再訂正考案は、丁3考案及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるから、再訂正請求によって、被告らが主張する無効理由が解消されるものとは認められない。」

第4 結論

以上によれば、本件考案1は、丁3考案及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められ、再訂正請求によって、被告らが主張する無効理由が解消されるものとは認められないから、その余の点を判断するまでもなく、原告は、被告に対し、本件考案1に係る本件実用新案権を行使することができない。

よって、原告の被告に対する本訴請求を棄却すべきものとした原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり

判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官

飯 村 敏 明

裁判官

中 平 健

裁判官上田洋幸は、転補のため、署名押印することができない。

裁判長裁判官

飯 村 敏 明